

# РЕШЕНИЕ

№ 6487

гр. София, 01.11.2019 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 52 състав,**  
в публично заседание на 02.10.2019 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Силвия Димитрова**

при участието на секретаря Цонка Вретенова, като разгледа дело номер **7399** по описа за **2019** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано на основание изпратена от Патентно ведомство на РБ жалба на [фирма], [населено място], депозирана чрез адв. Й. П. от АК-П. против Решение № 12/06.02.2018 г. на Председателя на Патентно ведомство на Република България, с което е оставена без уважение жалбата до отдел „Спорове“ в ПВ с вх. № 1342302/27.02.2017 г. срещу решение на експертизата за частичен отказ за регистрация на марка „barista espresso” /словесна/ по заявка с вх. № 134935/03.12.2014 г. Твърди се, че решението е незаконосъобразно, поради противоречие с материалноправните разпоредби на чл. 11, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗМГО. Счита се, че решението противоречи и на чл.22 от НОПЕЗРМГО, на утвърдените от председателя на ПВ Методически указания за прилагане на чл.11 ЗМГО, както и на постоянната практика на Службата на ЕС по ИС. Жалбоподателя изтъква, че основният мотив за отказ е това, че към датата на заявката /03.12.2014 г./ марката „barista espresso“ се явява описателна по отношение на отказаните стоки от клас 30 и услуги от клас 43 поради наличие на разпознаваемост и известност на думата „Б.“ и професия „Б.“ в България, е неправилен. Твърди, че не е налице популярност или широко използване на думите „barista“ „баристи“, или на професия „Б.“ сред българските потребители на българския национален пазар, като средният български потребител на стоки и услуги не е могъл да разпознае веднага смисълът и значението на думата. Счита, че не съществува нормативна уредба или указания в закон, който официално да признава професията „Б.“ или неговата дейност и че същият не е бил включен в

нито един официално издаден български речник на БАН. Смята, че за средният потребител думата „barista” няма смислово значение. Твърди, че наличието на регистрирано сдружение с нестопанска цел (НПО) – „Асоциация на българските баристи“ не може да се отчита като аргумент за отказ, без да са налице доказателства за популярност на дадено наименование в национален мащаб. Счита се, че ПВРБ не разполага с компетентност да изследва пазара. Твърди, че чл. 50а ЗМГО изрично урежда производствата, в които е допустимо определянето на марката като общоизвестна или ползваща се с известност. Моли за отмяна на акта и претендира разноски.

Ответникът – Председател на Патентно ведомство на РБ, в съдебно заседание чрез процесуалния си представител юрисконсулт Н. А. оспорва жалбата с искане същата да бъде отхвърлена. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

СГП не е взела участие в производството.

По делото са събрани писмени доказателства. Приложено е заверено копие на административната преписка, краен акт по която е оспореното в настоящото производство решение..

Административен съд София-град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира за установено следното от фактическа страна:

Жалбата е подадена в срока по чл.50, ал.1 ЗМГО, от легитимирано лице, адресат на решението, с което е оставена без уважение жалбата му срещу решение на експертизата за частичен отказ за регистрация на марка, поради което е процесуално допустима.

Със заявка за международна регистрация на марки № 134935/03.12.2014 г. жалбоподателят [фирма] е отправил искане до ПВРБ за регистрация на марка „barista espresso”/словна/ за стоки от клас 30, клас 32, клас 43 по Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки /МКСУ/. Във връзка с това е получен отговор от ПВРБ на 22.01.2015 г., че съгласно чл. 19а от Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и ГО, ускоряване на експертизата няма да бъде извършено.

След извършена проверка от държавните експерти на ПВ, с експертно решение от 11.08.2015 г. е предложено заявката да се публикува в бр. 9/2015 на Официалния бюлетин, за което е публикувано уведомление, че в тримесечен срок от датата на публикацията на заявката всяко лице може да подаде възражение по чл. 38а ЗМГО и опозиция от лицата по чл. 38б, ал. 1 ЗМГО. В посочения срок е постъпила опозиция с вх. № 1315208/11.12.15 г. от А. Д. К. оНГ, Германия. В нея е било изложено твърдение, че същата е легитимирано да инициира производство по опозиция лице, тъй като е регистриран собственик на по-ранна марка на Общността № 12170213 D. В. /словна/, с приоритет от 25.09.2013 г., регистрирана за стоки от клас 30 по МКСУ. Счетено е, че при сравнителен анализ на двете марки – „D. В.“ и „barista espresso“ е налице сходство във визуално, фонетично и семантично отношение, както е налице и сходство между стоките на по-ранната защитена марка и заявената атакувана марка – обхващат клас 30 по МКСУ. В опозицията се сочи, че сходството между марките и идентичността и сходството между стоките и услугите, в съвкупност с напълно неотличителния характер на „espresso“ създава вероятност за директно объркване на

потребителя и че продуктите, означени с „barista espresso“ произхождат от вече познатата и сходна марка „D. V.“ и че единствено „barista“ може да бъде считано за отличителен елемент, същият е напълно идентичен с по-ранната марка на немското дружество. Изложено е, че следва да бъде приложен чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, като бъде отказана регистрацията на по-късната марка „barista espresso“.

С писмо от 15.12.2015 г. до жалбоподателя е изпратено уведомление по чл.10, ал.2 НРОПРОЗМГО за това, че е подадена опозиция от А. Д. К. oHG. Същото е получено на 21.12.2015 г. съгласно приложен протокол за съобщаване, връчване и получаване /л. 232/.

На 29.12.2015 г. в ПВРБ е постъпило писмо с вх. № 1316073, с което А. В. Т. възразява срещу заявката за регистрация на марка „barista espresso“. Във възражението се излага, че заявената марка съдържа две думи „barista“ и „espresso“, като първата е италианска и е със значение – наименува професия на специалист в приготвянето и поднасянето на различни видове кафета, с етимология на думата „bar“, означаваща „кафене, заведение“ и наставка „ista“. Във възражението било изложено, че „бариста“ е човек, който приготвя и сервира кафе, но е професионално обучен точно за тази цел, притежава познания и умения в приготвянето и сервирането на кафе, поддържа специфично кафе-оборудване, като терминът е полулярен по целия свят, включително и в България, особено с навлизането на множество вериги и кафетерии. Допълнено е, че вторият елемент „espresso“ е добре познат термин за приготвяне на кафе със специална машина чрез прекарване на гореща пара под налягане през смлени кафени зърна. От последното счита, че не следва да бъде регистрирана марката „barista espresso“, на основание чл.11, ал.1, т.2 ЗМГО, тъй като същата е абсолютно лишена от отличителен характер и е описателна по отношение на стоките и услугите в класове 30,32, 43, които са свързани изцяло с производство, продажба, преработка, предлагане и консумация на кафе и други стоки, съдържащи кафе. Посочила още, че с чл.11, ал.1, т.4 ЗМГО законодателят преследва цел, която е от общ интерес – знаците и означенията, описващи характерни особености на стоките или услугите, за които е заявена регистрация, да могат да се използват свободно и не допуска такива знаци и означения да бъдат запазени на основание тяхната регистрация, като марка само за едно предприятие. Според нея марката „barista espresso“ се възприема еднозначно и независимо от това, че е изписано на английски език, последният е най-популярен в България и тези думи са добре познати на българския потребител, при което и съчетанието е разпознаваемо за потребителите и че значението на думата е описателно и указателно по смисъла на чл.11, ал.1, т.4 ЗМГО. В заключението прави извод, че неотличителният характер на марката налага приложение на чл.11, ал.1, т.3 ЗМГО – да не се регистрира марката. За постъпилото възражение на А. Т. на жалбоподателя е изпратено уведомление от ПВРБ, което е получено на 11.01.2016 г. /л.219/.

С Решение от 07.01.2016 г. производството по заявка за регистрация на марка „barista espresso“ с вх. № 134935/03.12.2014 г. е спряно, поради образувано производство по чл.38, ал.1 ЗМГО, на основание чл.54, ал.1, т.5 АПК, вр. чл.10, ал. 3 НРОПРОЗМГО. Решението за спиране е получено на 11.01.2016 г. от жалбоподателя /л. 228/.

Със заключение от 11.03.2016 г. по възражението на А. В. Т., с вх. № 134935/03.12.2014 г., в състав от трима експерти, е било прието, че същото е частично основателно, на основание чл. 38а, ал. 5 от ЗМГО и чл. 25б, ал. 3 от ЗОПЕЗРМГО, като е било прието, че словосъчетанието „barista espresso“ ще предизвика в

съзнанието на потребителите директна връзка със заявените стоки от клас 30, свързани със стоката кафе, тъй като значението му ще се възприеме като указателно по отношение на вида и характеристиките на тези стоки, че те представляват специално подбрани и приготвени смеси от различни видове кафе, приготвени от професионалист – барист. Било заключено, че потребителите ще очакват тези стоки да са със специални качества, като – аромат, вкус, състав и др., поради което словосъчетанието „barista espresso“ е описателно по отношение на стоките от клас 30, включващи кафе /подробно изброени в заключението л. 124-127/ и за всички заявени услуги от клас 43. В останалата си част възражението било прието за неоснователно по отношение на подробно изброените стоки от клас 30, включващи заместители на чай, газирани напитки, захар и какаови изделия /подробно изброени л. 127/ и за всички заявени стоки от клас 32.

На жалбоподателят е изпратено от ПВ Уведомление за предварителен отказ по чл.37, ал.2 ЗМГО, с което е указана възможността, че разполага с право на отговор в срок от три месеца от датата на получаване, съгласно чл.37, ал.2 ЗМГО, и са дадени указания, че същият може да бъде продължен с три месеца /л.118/. Същото е получено на 15.04.2016 г. от него, съгласно протокол за съобщаване, връчване и получаване /л.117/. След което поради направено искане от жалбоподателя, срокът за отговор по уведомлението за отказ е продължен с три месеца - до 15.10.2016 г. /л.115/.

В посочения срок е постъпило писмо с вх. № 1334909/17.10.2016 г., с което се жалбоподателят възразява срещу постановеният предварителен отказ от 31.03.2016 г. Възражението съдържа доводи, че никъде в посочен закон, нито в наредба или друг акт на държавен орган на РБ официално е призната професията или професионалната дейност, осъществявана от лице, наречено „Б.“ или „Б.“ и че думата не е включвана в речник на БАН. От това смята и че предварителният отказ на ПВ противоречи на Методическите указания за прилагане на чл. 11 ЗМГО, приети от председателя на ПВ, както и на практиката по експертиза на марки на Водомството по ИС на ЕС.

С изпратено до ПВ писмо с вх. № 1318427/10.02.2016 г. [фирма] оспорва възражението на А. Т.. В становището си жалбоподателят е изложил твърдение, че не става ясно по какъв начин словният елемент „barista“ и „barista espresso“ не притежавали отличителен характер по отношение на заявените услуги от класове 30, 32, 43 по МКСУ и че не били представени данни думата „barista“ да е станала обичайна в говоримия език или в установената търговска практика в РБ. Изложил в оспорването си, че съгласно Методическите указания на председателя на ПВ, за прилагане на чл.11 ЗМГО, отличителната способност на марката винаги се преценявала спрямо стоките и/или услугите, за които марката се отнасяла и от гледна точка на техните потребители. В оспорването си счита, че думата „barista“ произхожда от италиански и се свързала с точно определен вид услуга – „Приготвяне и сервиране на напитки от кафе в кафе-бар от специалист“, която се класирала в клас 43 МКСУ „Приготвяне и сервиране на храна и напитки“ и че същата още не е била популярна в РБ. Изложил е също, че в официалния речник на български език думата „barista“ все още не е била възприета, поради което и няма как да се направел извод за популярност на термина, следователно не е било налице и основанието за отказ по чл.11, ал.1, т.2, т.3 и т.4. Посочено било също, че думата „espresso“ сама по себе си била лишена от отличителност, но следвало да се преценява единствено според цялостното впечатление, а според отделните компоненти.

С оглед доказването на горното са били приложени разпечатки от интернет и списък

с регистрирани марки за стоки от класове 30 и 32 МКСУ, включващи словен елемент „В.“.

С Решение № 134935/25.11.2016 г. е постановен частичен отказ на регистрацията на марката, на основание чл.37, ал.4, вр. чл.11, ал.1, т.2 и т.4 ЗМГО. В мотивите на решението е изложено, че заявената марка няма отличителен характер. Счита се, че словосъчетанието „barista“ ще предизвика в съзнанието на потребителите директна връзка със заявените стоки от клас 30, свързани със стоката кафе, тъй като значението на словосъчетанието „barista espresso“ ще се възприема като указателно по отношение на вида и характеристиките на тези стоки, а именно че те представляват специално подбрани и приготвени смеси от различни видове кафе, приготвени от професионалист – барист, като потребителите ще очакват тези стоки да са със специфични качества, като – аромат, вкус, състав и др., поради което словосъчетанието е описателно по отношение на стоките от клас 30 от МКСУ. В решението е счетоно, че марката не е способна да изпълни основната си функция да гарантира, че потребителите ще идентифицират произхода на стоките и/или услугите, означени с нея, определен производител, като им позволява без всякакво объркване да отличат стоките и/или услугите от тези, произхождащи от други лица. Допълнително е прието, че описателният елемент се потвърждава от реалното състояние на пазара, при което словосъчетанието „barista espresso“ се използва от редица производители с марки „N.“, „T.“ и „D.“, които го поставят като описателно съдържание. Прието е също, че заявеният знак ще предизвика и директна връзка с начина на предоставяне на заявените услуги от клас 43, тъй като потребителите ще очакват те да са с по-високо качество, тъй като са предлагани от специалист в областта на кафето – баристи, преминали курсове на обучение. Въз основа на това е отказана регистрацията на марката за стоките от клас 30: „Кафе, Ароматизирано кафе, Смяно кафе, Гранулирано кафе, Неизпечено кафе, Разтворимо кафе, Малц кафе, Кафе напитки, Л. кафе, Мляно кафе, Безкофеиново кафе, Декофеинизирано кафе, Сварено кафе, А.-кафе, Кафена есенция, Кафени зърна, Смеси от малцово кафе с кафе, Концентрати от кафе, Екстракти от кафе, Кафе с шоколад, Кафе на зърна, Смеси от кафе, Напитки, съдържащи кафе, Заместители на кафе, Печено кафе на зърна, Готово кафе и напитки на основата на кафе, Малцови екстракт за кафе, Напитки, приготвени от кафе, Есенции от кафе, използвани като заместители на кафе, Смес на есенции от кафе и екстракти от кафе, Екстракти от кафе за употреба като заместители на кафе, Заместители на кафе, Напитки от кафе с мляко, Заместители за кафе на растителна основа, Смеси от малцово кафе с какао, Напитки, състоящи се главно от кафе, Напитка с мляко на основата на кафе, Напитки на основата на кафе, съдържащи сладолед (affogato), Филтри под формата на хартиени торбички, напълнени с кафе, Газирани напитки с кафе, Екстракти от кафе, използвани като аромати в хранителни продукти, Препарати за приготвяне на напитки на основата на кафе, Заместители на кафе на основата на зърна или цикория, Цикория и смеси от цикория, всички за употреба като заместители на кафе, Ледени напитки на основата на кафе, Шоколадова кора с мляно кафе, Кафе на зърна, покрито със захар, Кафееени масла, Ароматизатори за кафе, „Капучино“ и всички заявени услуги от клас 43. Решението е съобщено на жалбоподателя на 01.12.2016 г. съгласно протокол за съобщаване връчване и получаване /л.102/.

С жалба с вх. № 1342302/27.02.2017 г. от [фирма] се иска от председателя на ПВРБ да бъде отменен окончателният отказ за регистрацията на марка, обективиран в Решение

№ 134935/25.11.2016 г.

Със Заповед № 454/13.09.2018 г. е назначена комисия в състав от трима членове, която да изготви становище за вземане на решение по жалба с вх. № 1342302/27.02.2017 г. срещу решение на опозиция за частичен отказ на регистрация на марка с вх. № 134935 „barista espresso”, на основание чл.42 ЗМГО. В изготвеното становище и прието, че жалбата е неоснователна, тъй като е налице хипотезата на чл.11, ал.4 ЗМГО, както и че марката няма отличителен характер. Според становището отличителността не е доказана по смисъла на чл.12, ал.2 ЗМГО, тъй като представените доказателства в това отношение – договор за продажба на кафе от 01.11.2016 г. и реализираните с него продажби на общо 245 бр. кафе „кафе на зърна Б. Еспресо“ са извършени значително след датата на заявяване на процесната марка – 03.12.2014 г., поради което не установяват използването на знак „Б. Еспресо“ да е използвано преди тази дата.

С Решение № 12/06.02.2019 г. председателя на ПВРБ потвърждава Решението от 25.11.2016 г. за частичен отказ за регистрация на марка с вх. № 134935 „barista espresso“ /словна/. В мотивите на административният орган е изложено, че са налице предпоставките по чл.11, ал.1, т.2 и т.4. Във връзка с чл.11, т. 4 излага доводи, че заявената марка, която е словна и се състои изключително от словните елементи „barista“ и „espresso“, като последната е добре позната на българския потребител, като с нея се обозначава вид напитка от кафе, приготвяна от специална машина, а от друга страна „barista“ се превежда от италиански и английски като барман или човек, който приготвя и поднася различни видове кафе. От всичко това органът прави извод, че действително включените в състава на марката думи са описателни по отношение на изброените в решението стоки и услуги. Счита, че на в това отношение марката следва да бъде отказана, ако поне един от нейните възможни значения обозначава характеристика на съответните стоки и/или услуги (като дава приема, че това следва от Решение от 23.10.2003 г. на СЕС по дело С – 191/01 D., § 32). Счита, че доколкото конкретните стоки от клас 30 представляват различни видове кафе и напитки и продукти от кафе, словосъчетанието „barista espresso“ се явява директно указание за техния вид, предназначение и качество. Счита, че изводът за описателност се отнася и за услугите от клас 43 на МКСУ, тъй като същите са свързани с предлагането, приготвянето и сервирането на кафе и напитки, които включват в състава си кафе. В мотивите е изложено, че са неоснователни твърденията на жалбоподателя, че „бариста“ не е известна дума на българските потребители, тъй като са приложени достатъчно доказателства, от които е видно, че такава работа се предлага в интернет пространството, съществуват курсове за обучение на „баристи“ в НБУ, както и че е учредено сдружение „Асоциация на българските баристи“, което има за цел да популяризира дейността на българските баристи. Допълва в мотивите, че самото словосъчетание „barista espresso“ ще бъде разпознато като „еспресото на бариста“ от релевантните български потребители на стоките и услугите от клас 30 и 43 на МКСУ. Административният орган е дал съображения и за това защо е приложим чл.11, ал.1, т.2 ЗМГО, за отказ от регистрация. Последното подкрепя с това, че марката не е отличителна, тъй като не е способна да идентифицира търговския произход на стоките и услугите, за които е заявена и предвид това

е счел, че не е отличителна марката, която съдържа знаци, които указват характеристики на стоките и услугите по смисъла на чл.11, ал.1, т.4. В мотивите се казва, че липсата на отличителност произтича и от това, че редица търговци на кафе поставят „barista espresso” върху стоките си съвместно със собствените си марки, поради което и счита, че потребителите няма да направят разграничение на стоките и услугите на база на техния търговски произход. В заключение било прието, че не е приложима разпоредбата на чл.11, ал.2 ЗМГО, тъй като представеният договор от 01.11.2016 г. за продажба на кафе „ кафе на зърна Б. Еспресо 1 кг.“ и съгласно него продадени 245 бр. от него, не установява обратното, тъй като продажбите са били извършени след датата на заявяване на процесната марка – 03.12.2014 г., поради което не установяват използване на знака преди тази дата, както и за придобита отличителност.

По делото са приложени разпечатки от интернет, справки на фирми, притежаващи защитени марки включващи словния елемент „Б.“, съдебно лингвистична справка от Института на за български език към БАН и писмо с изх. № 94-2208/04.09.2019 г. от МТСП за справка на длъжност или професия „Б.“. От същите се установява, че думата бариста навлиза в българския език в първите години на новото хилядолетие и е зафиксирена като нелогизъм в Речника на новите думи в българския език, издаден 2010 г. В Електронния архив се среща в над 100 медийни и преводни текстове. В Националния класификатор на професиите и длъжностите от 2011 г. няма длъжност или професия „Б.“.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Съгласно изричната разпоредба на чл.168, ал.1 АПК съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен, въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт, на всички основания по чл.146 АПК, като съгласно ал.2 на същия член съдът обявява нищожността на акта, дори да липсва искане за това.

Оспореното решение е издадено от компетентен орган – Председателя на ПВ, на когото, съгласно разпоредбата на чл.45 ал.4., вр. ал.1 ЗМГО е предоставено правомощие да се произнася по постановява решение за потвърждаване на решението за отказ на регистрацията. Такова искане се съдържа в постъпилата в ПВ жалба с вх. № 1342302/27.02.2017 г. от [фирма], следователно за издателя на акта е било налице основание за произнасяне по него.

Постановено е в изискуемата се писмена форма и съдържа всички реквизити по чл.59, ал.2 АПК. При постановяването му не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, като съдът не констатира и пороци във формата на административния акт. Решението съдържа фактическите и правни изводи на органа, мотиви за достигане до крайния извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на индивидуалните административни актове. Съдът счита, че при постановяването му не са допуснати нарушения на административнопроцесуалните правила, установени в чл.42 - чл.46 ЗМГО,

които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Настоящият състав намира, че нарушението на административнопроизводствените правила е съществено само тогава, когато е повлияло или е могло да повлияе върху крайното решение по същество на административния орган. Такива съществени нарушения на административнопроизводствените правила не се констатираха. На всяка от страните в производството е даден достатъчен срок да вземе становище по исканията и възраженията на другата страна, а в тяхната съвкупност са обсъдени от административния орган в процесното решение.

Относно преценката на материалната законосъобразност, съдът счита следното: В процесния случай е потвърден частичният отказ за регистрация на марка „barista espresso“ за стоките от клас 30, съдържащи кафе, и услугите от клас 43 на МКСУ, на основание чл.11, ал.1, т.2 и т.4 ЗМГО.

В разпоредбата на чл.11 ЗМГО законодателят е предвидил абсолютни основания за отказ на регистрация на марките. В т.2 е предвидено, че „марка, която няма отличителен характер“ следва да не се регистрира. С оглед преценката за наличие или липса на това обстоятелство съдът трябва да изходи от включените в състава на марката означения или думи. В случая заявената марка е „barista espresso“. От събраните в хода на производството пред съда доказателства се установи, че „барист“ или „barist“ произхожда от италианския език и притежава конкретно значение: „човек който приготвя или сервира кафе и който притежава специални познания в тази област“. От приложените доказателства е видно, че „B.“/„B.“ е известна дума в рамките на границите на Европейския съюз, като са регистрирани дружества, притежаващи защитени марки с този словен елемент: B. Fria /л.149/, La B., B. K.&T., B. PRIMA C., B. & B., B. C. C., D. B., B. STYLE и редица други, изброени в приложен списък /л. 172-183/. В този смисъл няма съмнение, че този словесен елемент е позволен и се регистрира, доколкото същият се защитава от Службата на ЕС за интелектуална собственост. Съдът счита обаче, че в процесния случай произтича двусмислие от втората дума – „espresso“ – или от съчетанието ѝ с първата, при което се дава и ново значение на възникналото словосъчетание „barista espresso“. По делото са събрани безспорни доказателства, а и това представлява общоизвестен факт, че еспресото /на бълг. ез./ представлява напитка кафе, която се приготвя по специален начин и която се отличава със своя силен аромат. В този смисъл и потребителите веднага ще направят аналогия с всички продукти, съдържащи се в клас 30 на МКСУ, съдържащи кафе в тях или представляващи различен вид напитки кафе, и услугите от клас 43 МКСУ.

От друга страна, марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица съгласно определението, дадено от законодателя в чл.9, ал.1 ЗМГО. Марката обаче, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите, освен че не се регистрира по смисъла на чл.11, т.4 ЗМГО, същата не е способна да се отличи, тъй като препраща към качеството, количеството и вида на дадена стока, какъвто е в



настоящият случай. Придобиването на определена марка следва да става след като са изпълнени определени условия за тази марка, която следва да съдържа знаци, които могат да послужат за разграничаване на стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия. Това е заложено в Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. В Преамбюла на посочената директива са заложени разпоредби, които следва да бъдат взети предвид за решаването на настоящия спор, доколкото те са действащо право в РБ, което освен че трябва да бъде спазвано, националните разпоредби следва да се тълкуват в техния смисъл и духът на Директивата /д. V. С. - С. 14/83 и М. - С. С-106/89 на СЕС/. В пар. 27 от Преамбюла на Директивата е заложено, че: „изключителните права, предоставяни от марка, не следва да дават право на притежателя да забрани използването на знаци или означения от трети лица, които се използват по честен начин и следователно в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията“. От това следва, че в търговския оборот се използват практически знаци и означения, които не са изключителна собственост на никого, тъй като те са общоприети в практиката и не принадлежат на никого. Примери за това са приложени и по настоящото дело /л.141-142/, от които е видно, че марка „Т.“ предлага кафе вид „В. Espresso“, което ще рече, че последната няма как да бъде защитена марка, притежавана като изключително право, поради това, че съществуват равни условия за използването на търговските наименования и марките, и предвид факта, че за марките се предоставя неограничена защита, регистрирането на марка „barista espresso“ би лишило от възможността другите участници на пазара да реализират печалба с експлоатирането на подобно словосъчетание по какъвто и да е начин. Дори и да се приеме становището на жалбоподателят, че други марки със словен елемент „В.“ са били регистрирани, то следва да се докаже значението на марката в нейната цялост и ако тя се състои от повече от един компоненти, както е в случая, преценката следва да бъде извършена за всички тях. Например приложената защитена марка /л.149/ „В. Fria“ насочва към кафе, което е изготвено от лицето „Б.“ и е предоставено студено или свежо, видно от превода на думата. От друга страна, в настоящия случай „В. espresso“ насочва потребителите към виждането, че им се предоставя кафе от специален вид и сорт, притежаващо определено качество, тъй като същото е събрано, изготвено и предложено от професионалист в тази област „Б.“ – човек, който има познания в областта на правене на напитка кафе. Последното директно предполага наличието и на аналогия с продуктите от кафе по клас 30 и услугите по клас 43 на МКСУ, съгласно Н. класификация по член 1 от Н. спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, приета от дипломатическата конференция в Н. на 15 юни 1957 г., ревизирана последно в Ж. на 13 май 1977 г. и изменена на 28 септември 1979 г., за посочване на стоките и услугите, за които се иска защита на марката. Направените в това отношение възражения в административното производство и опозиция от А. Д. К. oHG, показват възникването на конфликт между по-ранна марка, която вече е придобила отличителност чрез използване, и същата следва да бъде защитена, защото

действително се използва и отговаря на предназначението си, като дава възможност на потребителите да правят информиран избор, в който да разпознават вече наложила се марка на пазара /пар. 28-33 от Преамбюла на Директивата/.

Възраженията на жалбоподателят в това направление, а именно, че българските потребители не биха могли да бъдат въведени в заблуждение от марката „barista espresso“, тъй като същото е еднозначно и не го познават, и че подобно понятие не фигурира в официален български речник, са неправилни. Първо съдът смята, че е налице известно смислово противоречие в доводите на жалбоподателя, защото последният твърди, че българските потребители не познават значението на думата „barist“, а в същото време няма да бъдат заблудени. Заблудението представлява изграждането на представа за нещо, като тази представа е грешна или неправилна, като именно грешна или неправилна представа ще придобият именно потребителите, които не познават значението на думата, което представлява заблуждение относно наименованието и респективно марката „barist espresso“, свързаните с него продукти, както и тяхното качество и характеристика, което би било още едно самостоятелно основание за отмяна съгласно чл.11, ал.1, т. 7 ЗМГО. Настоящият случай обаче е друг. От лингвистична гледна точка се установи, че понятието „бариста“ представлява неологизъм, или дума, която е приета наскоро в българския език. Според съдебно-лингвистичната справка /л.295/, думата фигурира в Речника на новите думи в българския език (изд. „Наука и изкуство“, С. 2010 г.), както са налични и извадки от публикации в Електронния архив на Секцията за българска лексикология и лексикография към Института на български език към БАН. В приложената извадка от Речника /л.297/ е дадено определение на думата: „бариста, -та и барист, -ът, а, мн. – и, м. Спец. – „Специално обучен служител в заведение, който се занимава с приготвянето и сервирането на различни видове кафе“. От горното следва, че думата фигурира в българския език, независимо, че същата отскоро е въведена в Речника. Обществено известен факт е също, че в заведенията на „S. C. C.“ служителите правещи напитки от кафе се назовават „баристи“. Без значение е, че съгласно приложеното писмо на Министерството на труда и социалната политика /л.301/ е записано, че „барист“ не съществува като длъжност или професия по смисъла на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., защото беше доказано по несъмнен начин, че самата дума фигурира в българския речник и същата се използва на практика в много заведения, предлагащи напитки от кафе в страната, поради което и българското общество, и в частност средния потребител, е наясно със значението на думата.

Становището на административният орган, че не е налице приложението на чл.11, ал.2 и че марката „barista espresso“ е придобила отличителност в резултат на употреба, тъй като представените договори за продажба на кафе са с по-късна дата от датата на подаване на заявка за регистрация на марката, е правилен. Съдът следва да допълни, че независимо от това, не може да се приема, че посочената хипотеза би могла да бъде налице, дори и да беше приложено като годно доказателство договора от 01.11.2016 г. за продажба на кафе „Кафе на зърна Б. Еспресо 1 кг.“, единствено и само въз

основа на него, поради това, че отличителността трябва да произхожда от съвкупност от доказателства за реализирани продажби, при които средният потребител /не само един клиент/ вече може да се ориентира за марката на пазара, както и за продукта, който същата предлага.

Предвид изложеното, процесният административен акт, с който е потвърдено решението за частичен отказ за регистрация на марка „barista espresso”, на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 4 ЗМГО, е материално законосъобразен. Предвид изложеното следва извода за неоснователност на жалбата.

С оглед изхода на спора и на основание чл.143, ал.4 АПК на ответника се дължат разноски. Съгласно приложимата норма на чл.78, ал.8 от Гражданския процесуален кодекс в полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. В настоящия случай ответникът е бил представляван от юрисконсулт, като съдът в съответствие с фактическата и правна сложност на делото и на основание чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ вр. чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, определя размер на възнаграждението – 200 (двеста) лева.

Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 АПК, Административен съд София-град, II отделение, 52-и състав

#### **РЕШИ:**

**ОТХЪРЛЯ** жалбата на [фирма], [населено място], депозирана чрез адв. Й. П. от САК-П. против Решение № 12/06.02.2018 г. на Председателя на Патентно ведомство на Република България, с което е оставена без уважение жалбата до отдел „Спорове“ в ПВ с вх. № 1342302/27.02.2017 г. срещу решение на експертизата за частичен отказ за регистрация на марка „barista espresso” /словесна/ по заявка с вх. № 134935/03.12.2014 г.

**ОСЪЖДА** [фирма], [населено място], да заплати на Патентното ведомство на РБ, сумата от 200 (двеста) лева – разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл.138 АПК да се изпрати препис от същото.

**СЪДИЯ:**