

# РЕШЕНИЕ

№ 5704

гр. София, 28.08.2013 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 29 състав,**  
в публично заседание на 15.05.2013 г. в следния състав:

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Красимира Милачкова**

при участието на секретаря Петя Кръстева, като разгледа дело номер **1417** по описа за **2013** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.50, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) във вр. с чл.145-178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на [фирма] против решение № 352/23.10.2012г. на зам.-председател на Патентно ведомство (ПВ). Ответникът чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна.

След като обсъди доводите на страните и представените доказателства, съдът в настоящия състав приема следното от фактическа и правна страна.

Производството по издаване на оспорения акт е образувано по заявка на дружеството – жалбоподател с вх. № 111209/02.09.2009г. на ПВ за регистрация на словна марка «Б. аперитив». С експертно заключение от 20.01.2012г. след обсъждане на възражението на заявителя по уведомление за предварителен отказ по чл.37, ал.2 ЗМГО, е предложено решение за отказ по заявката за регистрация. На 21.02.2012г. е постановено решение в този смисъл, обжалвано пред отдел «Спорове» на ПВ. Със заповед № 240/03.05.2012г. на председателя на ПВ е назначен състав в съответствие с чл.42, ал.2 ЗМГО, който предложил да се потвърди решението за отказ.

С процесното решение зам. - председател на ПВ, надлежно овластен с представената по делото заповед № 689/22.10.2012г. на председателя на ПВ, постановил отказ на регистрацията на марка с вх. № 111209, като възприел изложените от състава на отдел «Спорове» мотиви, както следва. заявената марка не може да бъде регистрирана за стоките от клас 33 на МКСУ, тъй като указва техния вид; бадемовият аперитив спада

към категорията ликьорни вина, които се предлагат на пазара от различни производители; указва вида на стоките алкохолни напитки; поради това, знакът не е способен да изпълнява основната функция на марка. Алкохолните напитки - аперитиви, са ликьори, които се произвеждат от различни суровини; бадемов аперитив е известна от миналото напитка, когато ликьорът с аромат на бадеми е бил масов и се е предлагал само под наименованието „бадемов аперитив". Потребителите го свързват с конкретен вид стока, а не го възприемат като марка; видно от проверка в интернет е, че бадемовият аперитив се свързва с вид напитка, в т.ч. амарето; в редица рецепти бадемов аперитив се използва като съставка за направата на сладкиши или като ликьор с определен аромат. Предполага се, че „бадемов аперитив" се използва само като означение на отделен вид напитка, но не и като марка. Според експертната предсатвените от заявителя фактури не доказват, че той е бил единственият производител на бадемов аперитив, съответно не позволяват да се изведе заключението за придобита отличителност на отказаната марка.

Процесната марка е словна и е заявена е за регистрация на 02.09.2009 г. за стоки от клас 33 на МКСУ „алкохолни напитки (с изключение на бира)". Тя указва конкретни характеристики на стоките алкохолни напитки, а именно техния вид. Ето защо, за да се прецени правилно ли е приложен чл.11 ал.1, т.4 ЗМГО трябва да се изследва дали марката действително описва някоя от характеристиките на стоките от клас 33 на МКСУ. Посочената разпоредба на ЗМГО, която е основанието за постановения отказ, забранява регистрацията на марка, състояща се 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. Описателните термини не могат да бъдат обект на изключително право и в интерес на обществото трябва да са свободни за използване от всички. За да бъде една марка указателна, тя трябва да се състои изключително от знаци, които от гл. т. на релевантния кръг потребители, при нормална употреба ще послужат или за директно описание на съответната продуктова категория, или ще се използват като препратка към някоя от основните характеристики на заявените стоки или услуги. Описателен е и знак, който представлява комбинация от два словни елемента, всеки от които също е описателен. Тогава не е необходимо да се търси доказателство, че обичайно тези елементи се използват заедно. Достатъчно е получената комбинация да притежава смисъл, който може да се възприеме от потребителите като указателен.

Когато марката е преценена като описателна по отношение на някоя от характеристиките на стоките или услугите, за които се отнася, тя е и лишена от отличителен характер, т.е. не позволява на потребителите да идентифицират търговския произход на стоките или услугите, означени с нея (дело С-363/99, „Postkantoor", СЕС, § 86). Ако обаче марката включва описателни и отличителни елементи, тя винаги се преценява в цялост и поначало се определя като отличителна. У. характер на марката винаги се преценява във връзка със заявените стоки или услуги и от гл. т. на начина на възприемане на знака от средния потребител, който е добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен при вземане на решение за покупка.

Заявената марка съдържа изцяло думите „бадемов" и „аперитив". Свързани по между си двата словни елемента образуват словосъчетанието „бадемов аперитив", където съществителното име „аперитив" идентифицира конкретна категория алкохолни

напитки, които се консумират преди ядене, а „бадемов“ е производна на думата бадем -плодът на вид дърво. Комбинирани в израза „бадемов аперитив“, двете думи придобиват смисъл на алкохолна напитка - аперитив, създаден на базата на екстракт от бадеми или с аромат на бадеми. Аперитивът е спиртна напитка, която най-често се консумира преди ядене, но може да се поднесе и като дигестив. Аперитивът обхваща сравнително широка група от спиртни напитки, но най-често, като такъв се използват различните видове ликьори и особено горчивите и сладко-горчивите ликьори, чиито вкус се дължи на вложените в тях суровини - корите на цитрусови плодове, бадеми, орехи, лешници, билки и други. Тъй като ликьорът е сладка алкохолна напитка, освен самостоятелно, той се предлага и като част от коктейли или под формата на съставка за приготвянето на десерти. Видно от името му, бадемовият аперитив спада към групата на сладко-горчивите ликьори. Този вид ликьори са известни както с наименованието, което директно указва групата спиртни напитки, към които се отнасят, така и с комбинацията от категорията спиртни напитки и името на плода или суровината, от която са получени - джин, пастис, яйчен ликьор, крем от касис (ликьор), меден нектар и други подобни. От гл. т. на състава, бадемовият аперитив до известна степен наподобява италианския ликьор амарето (liquore amaretto), чиято етимология произлиза от думата „горчив“. Като традиционен за Италия сладко-горчив ликьор, амарето се предлага от няколко компании, производителки на спиртни напитки, всяка от които разграничава своите ликьори - тип амарето от останалите аналогични напитки чрез означаването им с различни отличителни знаци.

От гл. т. на предлагания на българския пазар ликьор „бадемов аперитив“ след направена в интернет справка се установило, че единствената връзка, която съществува между алкохолната напитка и конкретен производител е тази със заявителя. Гози факт обаче не променя описателния характер на марката, тъй като тя изцяло се със гои от термините „бадемов“ и „аперитив“, които указват вида на стоките от клас 33 на МКСУ, за които е заявена. Този извод е основан на извадки от интернет, според които бадемов аперитив има ясно значение и се използва от потребителите в разговорния език като наименованието на вид ликьор. Изведената по-горе семантика на словосъчетанието „бадемов аперитив“ по безспорен начин сочи, че то може да се интерпретира от потребителите като директно указание на вида на стоките от клас 33 на МКСУ. Освен това означението „бадемов аперитив“, изписано на кирилица, със стандартен шрифт, е представено самостоятелно, без да е придружено от други допълнителни елементи - словни или фигуративни, които при възприемането на знака в цялост биха му придали отличителен характер. В този смисъл, отнесен към стоките алкохолни напитки, терминът „бадемов аперитив“ ще се определи по-скоро като част от информацията за продукта, съдържаща се върху неговия етикет, отколкото като знак, отличаващ стоките на заявителя от тези на останалите производители на алкохолни напитки. Ето защо отказаната марка е не само описателна, но е и лишена от отличителност спрямо стоките от клас 33 на МКСУ, за които е заявена. Заключение е, че преценена в цялост заявената марка се състои изключително от означението „бадемов аперитив“, което се използва от потребителите като присъщо за стоките от клас 33 на МКСУ наименование.

Съгласно чл.11, ал.2 ЗМГО, т.4 на чл.11 ал.1, не се прилага, ако марката в резултат на използването ѝ е придобила отличителност за стоките или услугите, за които е заявена. Преценката относно наличето на вторична отличителност е обща. Състои се в отчитането на определен набор от критерии като пазарен дял на марката; степен на

интензивност, географско разпространение и продължителност на използване на марката; средства, вложени в рекламни кампании, популяризиращи марката; релевантния кръг потребители; изявления на търговски и индустриални камари или на други подобни организации. Датата на заявяване на отказаната марка е 02.09.2009 г. и изследването относно придобитата отличителност трябва да се извърши за периода, предшестващ тази дата. Съгласно фактури за доставка на стоки (месец януари 2008 — месец август 2009 г.), дружеството е предлагало на пазара бадемов аперитив, Поморийска гроздова, ракия Б., ракия гроздова, шардоне Златен ритъм, Поморийска изба мерло и други. Административният орган приел, че от тези доказателства не е видно, че наименованието „бадемов аперитив" се възприема като марка. Обратно, затвърждава се впечатлението, че „бадемов аперитив" е част от конкретна продуктова гама, включваща различни видове алкохолни напитки, които са представени чрез категорията продукти, към която се отнасят, комбинирана или не с географско означение или свободно избрана добавка. Поради това знакът „бадемов аперитив" трудно може да се разпознае като такъв, който идентифицира търговския произход на стоките, които означава. Изводът е, че въпреки значителните количества „бадемов аперитив", които се реализирани на пазара и безспорното наличие на предлагане от страна на заявителя на стоки от категорията алкохолни напитки, представените материали не доказват, че вследствие на употребата си заявената марка е придобила вторична отличителност във връзка със стоките от клас 33 на МКСУ.

Съдът в настоящи състав не споделя този извод. Както беше посочено по-горе, установява се от доказателства, че жалбоподателят е единствен производител, който е осъществил значителни по обем продажби на продукта в релевантния период. Същите факти се установяват и от събраните в хода на съдебното производство доказателства. Видно е от проведено социологическо проучване, че марката е позната на 58 % от анкетираните, от които 20% я познават от преди 30 години, а 18 % - отпреди 20. От познаващите марката близо една трета са я свързали с В. П., понастоящем – дружеството-жалбоподател. Това е най-високият процент измежду посочилите производител.

По делото са изслушани показанията на свидетеля Д. Г. Д., които съдът възприема като обективни, последователни, вътрешно безпротиворечиви и съответни на останалите обстоятелства по делото. Установява се от показанията, че свидетелят в момента работи в „Черноморско злато" [населено място], като директор производство. Започнал работа през 1977 г., след завършване на института, като технолог във „В. – Б.". Работил като технолог, началник цех, началник производство и заместник директор. След сливането на двата завода „В. Б." и „Черноморско злато" преди 3-4 години двата завода се намират на територията на [фирма], в П.. Основно свидетелят се занимава с производство на напитки – вина, високоалкохолни напитки и аперитиви. На лист 66 от делото е приложен етикетът на бадемовия аперитив, на който започнали производството през 1980 г. във „В. - Б.". На лист 67 изображението показва етикета, с който работят в завода за бадемовия аперитив, но след 2002 г. През 1997 г. предприятието изпаднало във финансово затруднение и до началото на 2002 година почти не произвеждали аперитива. Нямало производство. Разпродали наличните количества в този интервал. Първата година след пускането на аперитива произвеждали около 120 000 бутилки на година. Максимумът, който постигнали, е 150 000 бутилки на година. Свидателят бил чувал съм, че в периода, когато

прекъснали производството, е направен опит за бутилиране във „В. - П.“, но лично не е виждал продукта, нито го е дегустирал, но той не се наложил на пазара. Свидетелят мисли, че са били минимални количества, но пазарът не приел този продукт; свидетелят не е виждал как изглежда.

Още със самото си пускане (от „В. Б.“) бадемовият аперитив станал хит на пазара. Търсенето било голямо. Винаги били на „Винария“ и изложения. Бадемовият аперитив винаги е присъствал на изложенията, заедно с Бургаска мускатова ракия и Бургаска гроздова ракия. С тези три асортимента се разпознавал „В. – Б.“ в цялата страна. Не е голямо позиционирането на аперитивите на българския пазар, но от аперитивите това е напитката, която е известна в страната. Други аперитиви свидетелят не знае да имат популярност в страната. Етикетът на лист 67 от делото е комбиниран - за вътрешния пазар и за износ. След 2002 г. на вътрешния пазар само с този етикет се работело, тъй като имало много малко поръчки освен за износ и взели решение да направят комбиниран етикет (втория етикет). Измежду представените на ПВ фактури, на последен ред пише: „Б. аперитив“ - това е напитката, предлагана със зеления етикет. Потребителите разпознават този продукт по етикета и е познат като „Б. аперитив“. Свидетелят през 1977 година започнал работа във „В. – Б.“, което беше поделение на Д. В.. След като се развали Д. В., заводът се преименува във „В.“, като самостоятелно дружество, след това през 2004 г. се започнало преместването на завода в [фирма] и през 2007 г. двата завода се слели, като всички търговски марки, които се произвеждали във „В. - Б.“, сега се произвеждат в „Черноморско злато“. Производството се премества от [населено място] в [населено място]. И двата завода били собственост на един човек.

Социологическото проучване и свидетелските показания са събрани след постановяване на процесното решение, но те подкрепят извода за придобитата от марката отличителност, за която са били достатъчни и представените пред административния орган доказателства. Независимо от общите съображения относно естеството, предназначението и преценката на марките, в случаите на такива, които са създадени и наложени по време на специфичния пазар на социалистическата икономика, както процесната, е необходимо да се отчитат и тези особености, които са в значително отклонение от правилата на свободния пазар, за чиито цели по начало съществуват търговските марки. Ето защо, съдът в настоящия състав не споделя виждането, че за да има отличителност, заявената марка е необходимо да има различен шрифт, или азбука, използвана за изписването, или други допълнителни елементи. В частност относно кирилицата е необходимо да се отбележи, че тя е елемент, значително отличаващ марката. Наред с това, процесният „Б. аперитив“ е бил създаден и широко разпространяван по време, когато както алкохолните напитки, така и всички други стоки в действителност не са били в разнообразен асортимент всяка във вида си, за да бъде отличавана чрез търговската марка. Обратно, при условията на тази специфична икономика, в т. ч. липса на разнообразие на стоки, наименованието на дадена стока еднозначно е свързвано единствено и конкретно с нея, което именно представлява отличителността. Съдът в настоящия състав намира, че не се подкрепят от никакви доказателства общите съображения, че продуктът, с тези негови специфични особености на произхода и развитието на марката, може да бъде свързван от потребителя с други видове ликьори от чуждестранни производители, както и, че не е достатъчно отличителен по признаците си. Наред с това следва да се отбележи и, че продуктът с тази марка, произвеждан от жалбоподателя, е бил отличаващ на

специализирани изложения, както посочи свидетелят. Ето защо съдът приема, че решението е незаконосъобразно, като постановено без да бъдат изяснени относимите факти и събрани доказателства за възприетите от издателя на акта, в несъответствие с чл.35 и чл.36 АПК.

Ето защо и като провери оспорения акт на основание чл.168, ал.1 АПК, съдът намира, че същият е издаден от компетентен орган и в установената форма, но при издаването му са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила; в резултат, процесното решение не е в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона. С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.1 АПК, следва да бъде уважено своевременно направеното искане от страна на жалбоподателя за възстановяване на разноските. Установява се по делото да са направени такива в размер на 50 лв. платена държавна такса.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 и чл.173, ал.2 АПК, съдът

### **РЕШИ:**

**ОТМЕНЯ** решение № 352/23.10.2012г. на зам.-председател на Патентно ведомство.

**ИЗПРАЩА** преписката на председателя на Патентно ведомство със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе.

**ОСЪЖДА** Патентно ведомство да заплати на [фирма], с ЕИК[ЕИК], сумата 50 (петдесет) лева – разноски по делото.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Съдия: