

РЕШЕНИЕ

№ 22671

гр. София, 01.07.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в
публично заседание на 09.04.2025 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Миглена Николова

при участието на секретаря Александра Вълкова, като разгледа дело номер **12996** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба вх.№ BG/N/2023/171897-/10/17.12.24г от И. И. К. от [населено място] и с проц.представител адв. Г. против Решение № РС-231-/1/14.11.24г на Председател на ПВ- в частта, с която е оставена без уважение жалба вх.№ BG/N/2023/171897-/8/ 26.07.24г срещу Решение от 23.05.24г за частичен отказ на регистрацията на марка с вх.№ 171897 – Naturel Cosmetics, словна, за всички заявени стоки от клас 3.

С жалбата се моли за отмяна на обж. част от Решението, тъй като марката има отличителен характер/има прецедент за отличителност на словна марка/ и заявената словна марка представлява ползване на фирменото наименование на дружеството. Жалбоподателката вече е регистрирала на 18.11.16г търговската марка Naturel Cosmetics, комбинирана /по заявление от 20.10.15г/, а заедно със съпруга си е учредила „Натурел Козметикс“ ООД на 31.08.15г. Оттогава ЮЛ използва както регистрираната комбинирана търг.марка/със знанието и без противопоставянето на маркопритежателката/, така и фирменото си наименование. След 7 години маркопритежателката е заявила за регистрация и словна марка Naturel Cosmetics, като получава отказ. Оспорва се извода на ответника, че словната марка няма отличителност, тъй като Naturel било прост превод на Натурален. Ответникът не сочи от кой език Naturel се превежда като Натурален, като на английски език думата е Natural. При словна марка от значение е всяка буква, като в случая Naturel не е превод на Натурален от никой език, такава дума не съществува. Моли се за отмяна на обж. част от Решението и задължаване на ответника да извърши отказаната регистрация - за заявените стоки от клас 3. Претендират се разносните по делото и пред

ПВ.Дружеството, респ. заявителката ползва отказаната словна марка вече 9 години в търговската си дейност- от 31.08.15г/като фирмено наименование, наименование на сайта, като домейн на ел.адрес на дружеството, за публикации в Т.-ток, във потребителско име на фейсбук-профила на дружеството/, В съд.заседание адв. Г. поддържа жалбата. В писмени бележки се добавя, че неправилно ответникът не се съобразява с предходна своя практика и практика на немското патентно ведомство/признало отличителност на словна марка/.Неправилно също ответникът приема, че разликата между Natural и Naturel била незначителна.Представена е била пред ответника и справка с межд.норми, които допускат наименованието на търговеца да се регистрира като търговска марка.Щм марката е име на търговец, отпада забраната по чл.11 ал.1 т.2 и 3, съгл. т.21 от Преамбюла на Регламент ЕС/2017/1001. Марката е нерегистрирана търговска марка по чл.12 ал.4 от ЗМГО.

Ответникът Председател на ПВ се представлява от юрк.Д., която оспорва жалбата и моли за отхвърлянето ѝ, претендира юрк.възнаграждение. В становище по жалбата и в писмени бележки: се оспорва като прекомерен адв.хonorар; твърди се, че Решението е законосъобразно по всички точки на чл. 146 от АПК; сочи се, че спорният въпрос е притежава ли заявената словна марка отличителност по отношение на заявените стоки от клас 3; наличието на вече регистрирана комбинирана марка не води до отпадане на преценката по чл.11- относно заявената марка; комбинираната марка има специфична стилизация и шрифт на изписване, които придават минимална степен на отличителност и тя не се дължи на словните елементи; словните елементи ясно и директно биха били разбрани от потребителите като словосъчетанието Натурална козметика- и без широки езикови познания; Naturel се превежда директно като Натурален - от френски език, но и без да знаят този език, потребителите биха си превели словосъчетанието; позоваването на всякакви други регистрации на словни марки е ирелевантно към настоящото производство; фирменото наименование не гарантира на притежателя му регистрация на словна марна, доколкото фирменото наименование е достатъчно да е уникално, докато за марката се изисква отличителност/такава в случая няма/; отказаната марка се явява описателна за заявените стоки от клас 3, поради което следва да се откаже на осн. чл. 11 ал.1 т.4 от ЗМГО; нерегистрирани марки по чл.12 ал.4 се третират от закона само за целите на противопоставянето им на по-късно заявени за регистрация марки, какъвто случаят не е; ако се твърди наличието на хипотезата на чл.11 ал.2, която преодолява забраната на ал.1 т.4, то следва знакът да е придобил отличителност вследствие на използването му, което също не е налице; не са представени убедителни доказателства за придобита отличителност вследствие на използване/да има ясна индикация за разпознаваемост на марката от релевантните потребители, а не просто да е налице търговско използване на знака/; няма представени доказателства- как заявеният знак се възприема от потребителите. Оспорва се искането на жалбоподателката да ѝ се присъдят разноските за производството пред ПВ- в него ответникът не е страна, а решаващ орган, като няма правна норма за подобно присъждане.

Съдът намира жалбата за допустима, като депозирана в срока и съобразно изискванията на АПК, пред надлежния съд, срещу инд.адм.акт по см. на АПК, от лице с активна проц.легитимация, поради което следва да се разгледа по същество.

Съдът установи от фактическа страна следното:

Начало на адм. производство е сложено със Заявление вх.№ 171897/11.12.23г на И.К. за регистрацията на марка Naturel Cosmetics, словна, за изброени стоки от клас 3 и услуги от клас 42

и 44.

Със съобщение от 12.01.24г ПВ уведомяват заявителката, че следва да коригира списъка на стоките от клас 3/дезинфектиращ сапун/ и услугите от клас 42/ландшафтно проектиране/. На 17.01.24г заявителката представя коригиран списък, вкл. за услугите от клас 44.

На 08.02.24г експерти от ПЛ издават Уведомление за предварителен отказ на осн. чл. 11 ал.1 т.2 и т.4 от ЗМГО/връчен на 23.02.24г/. Отказът касае част от заявените услуги от клас 42 и 44 и всички заявени стоки от клас 3. На 14.03.24г заявителката депозира отговор с приложени доказателства. На 11.04.24г експерт от ПВ уведомява заявителката, че и представените доказателства не водят до извод и експертизата не установява отличителност на заявения знак, като ако не се ограничи списъка на заявените стоки и услуги, ще последва издаване на Частичен отказ за регистрация на марката. На 19.04.24г заявителката изразява мотивирано несъгласие и моли да се отмени Предварителния отказ за регистрация.

На 23.05.24г е постановено от експерт в ПВ- Решение за частичен отказ за регистрация/по отношение на същите стоки и услуги, по отношение на които е постановен Предварителния отказ за регистрация/. На 26.07.24г заявителката обжалва Частичния отказ- пред Председателя на ПВ. Със Заповед от 31.07.24г той назначава Комисия, която да даде становище по жалбата. На 12.11.24г е постановено Становище на Комисията- Частичният отказ по отношение само на някои от услугите от клас 44 следва да се отмени, но за всички заявени стоки от клас 3 и услуги от клас 42, както и за останалите услуги от клас 44- Частичният отказ следва да се потвърди.

Председателят на ПВ постановява обж. Решение № РС-231-/1/14.11.24г, като съобразно Становището на Комисията- отменя Частичният отказ по отношение само на някои от услугите от клас 44, но за всички заявени стоки от клас 3 и услуги от клас 42, както и за останалите услуги от клас 44- оставя без уважение жалбата срещу Частичния отказ. Решението е връчено на 15.11.24г, жалбата до Съда е от 17.12.24г/в срок/.

Жалбата до Съда е само срещу оставянето без уважение на жалбата срещу Частичния отказ, в частта на всички заявени стоки от клас 3. Тези стоки от клас 3 са първоначално заявени на 11.12.23г, коригирани са на 17.01.24г, след което за тях има постановен Предварителен отказ, постановен Частичен отказ и постановена обж. част от Решението на Председателя на ПВ. Процесните /заявените/ стоки от клас 3 са: парфюмерия, парфюми, тоалетни води, одеколони, ароматизирани води, дезодоранти, лосиони за козметични цели, лосиони за след бръснене, лосиони за коса, козметика, козметични кремове, козметични средства, избелващи кремове и препарати, козметичен вазелин, козметични набори/комплекти, тоалетни млека, крем за бръснене, депилатори, червила, руж, сенки за очи, бои и оцветители за коса, водороден прекис и окислители за козметични цели, шампоан за хора и домашни любимци, къдрин, лак за нокти, лакочестител, паста за зъби, вода за зъби, препарати за устна хигиена, етерични масла, паста и крем-боя за обувки, препарати за устна хигиена, паркетин, вакса за обувки и кожи, избелващи препарати за бита, дезодориращи сапуни, лепила за козметични цели.

Ответникът приема, че следва да се откаже регистрация относно всички заявени стоки от клас 3 на осн. чл. 11 ал.1 т.2/марката няма отличителен характер/ и т.4/марката има указателен характер по отношение на стоките/ от ЗМГО, като не е налице хипотезата на чл.11 ал.2 от ЗМГО/придобита отличителност на заявената марка - към 11.12.23г/, която да дерогира приложението на чл.11 ал.1

т.2 и т.4 от ЗМГО, а чл.12 ал.4 от ЗМГО/на който се позовава заявителката/, е неприложим/тъй като предполага наличие на спор, в който се противопоставя по-ранно право на трето лице/. Ответникът приема, че: заявителката притежава по-рано регистрирана марка № 95353/18.11.16г Naturel Cosmetics, комбинирана, регистрирана за стоки от клас 3/заявена на 20.10.15г/, като е съдружник в „Натурел козметикс“ ООД от 31.08.15г; от представените от нея доказателства на 14.03.24г /във връзка с претендираното приложение на чл. 11 ал.2 от ЗМГО/- „не може да бъде определено нивото на разпознаване на марката от съответния кръг потребители на пазара....не способстват ясно да се определи степента на използване и разгласяване на заявената марка, тъй като не могат да бъдат ясно определени пазарният дял, продължителността и интензивността на използване, и популярността на знака сред потребителите“.

Съдът намира от правна страна следното:

Решението е издадено от компетентен орган, в кръга на правомощията му по закон.

Решението е в писмена форма, като съдържа зад.реквизити по чл.59 ал.2 от АПК, вкл. фактически и правни основания.

Съдът намира, че при постановяването на обж. му част са допуснати съществени проц.нарушения, довели и до мат.незаконосъобразност. Съображенията на Съда са следните:

1/ Постановеният Предварителен отказ е на осн. чл. 11 ал.1 т.2 и т.4 от ЗМГО. Още с отговора по него, на 14.03.24г заявителката представя доказателства и твърди наличието на хипотезата на чл.11 ал.2, която дерогира приложението на чл. 11 ал.1 т.2 и т.4 от ЗМГО.Изготвената на 11.04.24г експертиза приема, че така представените доказателства „не са достатъчни и не позволяват да се направи извод за придобита отличителност на заявения знак по отношение на заявените стоки....не може да бъде определено нивото на разпознаване на марката от съответния кръг потребители на пазара във връзка с конкретните стоки“. При тези установявания/за недостатъчност на представените доказателства/, вместо да се дадат ясни и конкретни указания на заявителката - да представи още и убедителни доказателства за приложението на чл.11 ал.2 от ЗМГО, експертизата предлага да се постанови отказ/т.е. да се приеме за установено от доказателствата, че не е налице придобита отличителност, т.е. че доказателствата са достатъчно и те категорично доказват, че марката не е придобила отличителност /. В нито един момент по-нататък в адм. производство на заявителката не са давани указания, респ. не са събрани достатъчно доказателства относно претендираното приложение на чл. 11 ал.2 от ЗМГО, което е нарушение на чл. 35 от АПК/ не са установени релевантните факти/. И в постановения Частичен отказ, и в обж. Решение- навсякъде се преповтаря констатацията от експертизата, че представените доказателства за чл.11 ал.2 от ЗМГО са недостатъчно. Съдът намира, че нарушението е съществено, тъй като ако не бе допуснато, има вероятност произнасянето на органа да е в различен смисъл/да приеме, че е доказана хипотезата на чл.11 ал.2 от ЗМГО/.

2/ Съдът намира за правилен извода на органа, че по отношение на заявените стоки от клас 3, е налице хипотезата на чл. 11 ал.1 т.4 от ЗМГО- марката няма отличителност. Следва да се има предвид, че заявената марка е словна/т.е. се състои от думи, в стандартно изписване, без графичен елемент или цвят- чл. 11 ал.2 т.1 от НОПЕЗРМГО/. „Отличителността“ на марките е тяхната основна функция, това е тяхната годност да определят стоките и услугите като произхождащи от определено предприятие, т.е. да ги отличи от стоките и услугите на други предприятия/дело

C-342/07 на СЕС/. Словната марка е от две думи, изписани на латиница- Naturel Cosmetics. Втората дума в директен превод от английски език означава „козметики, козметични“, а първата дума в директен превод от френски език означава „естествен, натурален“/може да се възприеме и като грешно изписване на английската дума за „естествен, натурален“/. Също така, понастоящем потребителят се сблъсква ежедневно с многобройни надписи на латиница, като и без да владее чужд език, би разбрал словосъчетанието като „натурална козметика“.

3/ Съдът намира за правилен и извода на органа, че за заявените стоки от клас 3 е налице хипотезата на чл. 11 ал.1 т.4 от ЗМГО/марката има указателен характер/. Правилно органът е посочил, че дори стоките, които не представляват козметични продукти за човека - напр. паста и крем-боя за обувки, паркетин, вакса за обувки и кожи, избелващи препарати за бита, пак са козметични продукти/но за дома/.

4/ При наличието на доказани 2 абсолютни основания за постановяване на отказ за регистрация/чл. 11 ал.1 т.2 и т.4 от ЗМГО/, органът е следвало обстойно да разгледа възражението за наличие хипотезата на чл.11 ал.2 от ЗМГО/придобита отличителност на марката/. Тъй като тази хипотеза/ако се докаже наличието ѝ/, ще дерогира двете доказани абсолютни основания за отказ. Точно тук е незаконосъобразността на проведеното адм. производство - в него многократно се констатира и приема, че представените доказателства за наличието на тази хипотеза са недостатъчни. Това фактическо установяване е правилно. Но от него се извежда неправилен правен извод, че щом доказателствата са недостатъчни и не може ясно и точно да се установят релевантните за тази хипотеза факти, то е доказано, че не е налице придобита отличителност на марката.

5/ Съдът намира за правилен извода на органа, че е изцяло неприложима хипотезата на чл.12 ал.4 от ЗМГО/на която се позовава заявителката/- доколкото не съществува изобщо спор с лице с по-ранни права.

6/ Съдът намира за правилен и извода на ответника, че постановени решения на чужди ведомства, или на същото ведомство- но по други казуси/на които се позовава заявителката/, не са задължително обвързващи го при произнасянето му.

Съдът намира, че Решението като проц.и мат.незаконосъобразно следва да се отмени в обж. част и да се върне за ново произнасяне, от фазата- на заявителката да се дадат ясни указания какви доказателства следва да представи във връзка с претенцията си за прилагане на чл.11 ал.2 от ЗМГО. И въз основа на тях, ако прецени, че вече са достатъчни, органът да изведе категоричен извод относно наличието или липсата на придобита отличителност на марката.

При този изход на спора, на заявителката се дължат разноски по чл.143 от АПК - 50лв дър.такса и 1200лв адв.хonorар/договорен,внесен и неоспорен като прекомерен/, но само за съд.производство.

Разноските от адм.производство, при наличие на отменен адм.акт, се претендират по реда на чл.1 от ЗОДОВ/обилна съд.практика/, като в чл.8 на Наредба 01/04г е посочен размерът им.

Водим от горното и на осн. чл. 172 ал.2 и чл.173 ал.2 от АПК, Съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № РС-231-/1/14.11.24г на Председател на ПВ- в частта, с която е оставена без уважение жалба вх.№ BG/N/2023/171897-/8/ 26.07.24г срещу Решение от 23.05.24г за частичен отказ на регистрацията на марка с вх.№ 171897 – Naturel Cosmetics, словна, за всички заявени стоки от клас 3, по жалба вх.№ BG/N/2023/171897-/10/17.12.24г от И. И. К. от [населено място].

ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Председател на ПВ за ново произнасяне, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на това Решение.

ОСЪЖДА Патентно ведомство да заплати на И. И. К. от [населено място] сумата от 1250лв разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14дневен срок от съобщението.

съдия: