

Протокол

№

гр. София, 09.06.2021 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 72 състав,
в публично заседание на 09.06.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Ева Пелова

при участието на секретаря Зорница Димитрова, като разгледа дело номер **10960** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След изпълнение на разпоредбите на чл.142, ал.1 ГПК вр. с чл.144 АПК, на именното повикване в 13.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Т. Е. N. L. – Великобритания, редовно уведомени, се представляват от адв. М., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - редовно уведомени, се представляват от юриск. Д., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - [фирма] – редовно уведомени, не се представляват.

СГП – редовно призована, не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ - И. Н. И. – редовно призован, се явява лично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ - М. Б. Б. – редовно призована се явява лично.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключението на съдебно-маркетингова експертиза /СМарЕ/ на 20.04.2021 година.

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и

ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличността на вещите лица, както следва:

И. Н. И., 51 годишен, неосъждан, без дела и родства със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291, ал.1 от НК.

М. Б. Б., 53 годишна, неосъждана, без дела и родства със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291, ал.1 от НК.

СЪДЪТ прочита заключението на комплексната съдебно-маркова и съдебно-маркетингова експертиза.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице И..

ВЕЩО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение в срок, което поддържам.

Адв. М.: Нямам въпроси. Да се приеме експертизата.

На въпроси на юриск. Д.: По какви критерии определите отличителността на по-ранната марка? От къде достигате до заключение, че се характеризира с максимална степен на присъща отличителност? Взимали ли сте други фактори?

Вещото лице И. отговори: Не, ако бях взел други фактори щях да определя марката, като марка с много висока степен на отличителност, въз основа на общото ми познание за това на Т. Е. N. L..

Нямах такава задача да изследвам характеристиката на марките и тяхното значение. Затова съм написал, че е нормална отличителността. Ако имах тази задача, щях да подбера достатъчно доказателства. Марката е с много висока степен на отличителност и на известност и ако бях получил такава задача, щях да определя марката като такава. Това е действаща марка, не е атакувана и присъства.

По отношение на релевантния кръг потребители на стр. 12 съм посочил това. Считам, че стоките и услугите са предназначени за средния потребител - средният човек, който се намира на пазара, и въобще за потребителя, който чете и ползва всички информационни източници. Това е масовия потребител.

Ю.. Д.: Нямам въпроси. Оспорвам експертизата. Изначално поставеният въпрос, който касае вероятност за объркване на потребителите е недопустим за преценка от вещо лице. Това е правен въпрос, който е от компетенцията на съда, като в този смисъл е Решение № 11228/24.8.2020 г. на ВАС, по дело № 12551/2019 г.

Оспорвам заключението като неправилно и необосновано. В голяма част от него, вещото лице не е изложило експертен анализ на поставените въпроси, а излага фактическа обстановка и теоретични съображения.

По отношение на знаците, тенденциозно поставеният въпрос е изключил анализа на визуално сходство между знаците. Вещото лице прави препратка към автоматично генерирано търсене от база данни на Държавния регистър на марките, което е чисто индикативно и няма отношение към настоящия спор.

По отношение на анализа на стоките и услугите, вещото лице не е изложило и не е мотивирало в заключението си, като единствено отделя спорното от безспорното, което е функция на съда.

По отношение на присъщата отличителност на знаците, констатациите на вещото лице са неправилни. Това, че една марка е регистрирана, далеч не означава, че тя се ползва с нормална степен на отличителност. В настоящия случай, макар знаците да не са директно описателни за стоките и услугите, за които са регистрирани, те са асоциативни по отношение на съдържанието на тези стоки и услуги и се

характеризират с по-ниска от средната степен на отличителност.

По отношение на релевантния кръг потребители, то потребители на стоки от клас 16 могат да бъдат както масовите потребители, така и професионалисти в съответните области. Потребителите на печатни произведения обикновено имат изградени предпочитания към съответните издания и считам, че биха подходили с повишено внимание при избора на стоките. Повишено е вниманието и по отношение на услугите в клас 35 и клас 41. Клас 35 принципно включва услуги, които са в подкрепа на бизнеса, към бизнес потребителите, които принципно подхождат с по-високо внимание от средното.

По отношение на вероятността от объркване, сам вещото лице казва, че стоките от клас 16 се избират от потребителите предимно визуално, като това се отнася и за услугите от клас 35 и клас 41, тъй като марките се възприемат чрез реклами и информационни материали. Въпреки това, визуалното сходство не е изследвано, което дава основание за съмнение относно твърдяността на този извод. Вероятността за объркване е правен въпрос, който е извън компетенцията на вещото лице. Моля да не кредитирате експертизата.

Адв. М.: Считам, че доста от критиките към вещото лице, относно това, че не е бил даден пълен анализ, противоречат на фактите. В случая става дума за Т. Е. за списания, и не бих казала, че това е списание, което трябва да се чете само от икономисти и по някакъв начин марката е описателна по отношение на стоките и услугите.

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира че доколкото вещото лице е отговорило точно и конкретно на поставените въпроси, следва към материалите към производството да бъде приобщена изготвената от него съдебно-маркова експертиза, а дали и до каква степен въпросното заключение ще бъде кредитирано или не, е въпрос, който следва да бъде решаван при даване ход на устните състезания. Предвид изложеното

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА заключението на комплексната съдебно-маркова експертиза.

На вещото лице И., да се изплати възнаграждение в размер на 500 лева, съгласно представената справка-декларация.

ИЗДАДЕ СЕ РКО.

СЪДЪТ ПРОЧИТА заключението на съдебно-маркетингова експертиза /СМарЕ/.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Поддържам заключението.

На въпроси на адв. М.: Като експерт работите ли с ел. регистър на службата на ЕС за интелектуална собственост, вещото лице отговори: По принцип не основно.

На въпрос на адв. М.: Използвате ли ел. регистър на Световната организация за интелектуална собственост, вещото лице отговори: Написала съм това, което съм използвала. Нямам въпрос каква литература трябва да използвам. Ползвам като експерт за информация. Поради липсата на достъп до регистрите на ПВ съм приела,

че техните заключения са верни, съгласно представените по делото доказателства. На стр. 2 под визиране на оригинално списание Т. Е., което се издава в оригинал на английски език, съм имала предвид това описание. Не можем да говорим за оригинално и неоригинално. Под оригинал се разбира Т. Е. с рег. № 192096, с което е регистрирано.

По отношение на определението оригинално или не, това е по-скоро правен термин и би могло да се приеме като контекстно обяснение, защото под думата оригинално, аз виждам списанието Т. Е..

На въпрос на адв. М.: на стр. 3, абзац 2, каква е разликата между търговската марка Т. Е. и списанието Т. Е., вещото лице отговори: Не изследвам марката по т.1 от експертизата, а известността на марката.

На въпрос на адв. М.: Известно ли ви е, че заинтересованата страна [фирма], има регистрирана марка „Икономист“ и заявка за друга марка „Икономист“, коментирано по задача 2? Вещото лице отговори: Това е по номерата на регистрационните номера на отделните марки. Едната е на 14.12.2018 г. Това е номер на заявка за списание Т. Е.. Там е регистрирана. Към дата 4.2021 г. в сайта на ПВ, свидетелство за регистрация на марка с рег. № 9467/26.1.2017 г., заявка с № 139613/14.12.2015 г. се установява, че регистрацията на търговска марка „Икономист“ е заявена първоначално на 14.12.2015 г., а е регистрирана от ПВ на 26.1.2017 г. На 9.11.2018 г. е подадено заявление за изменение на регистрацията. Това е взето от сайта на ПВ.

На въпроса на адв. М.: Вие не правите разлика между две различни марки и смятате, че втората заявка е изменение на първата марка, вещото лице отговори: не съм написала такова нещо в заключението си, но може и така да се каже.

На въпроса на адв. М.: Достъпни ли са статии на български език в списание на Т. Е., вещото лице отговори: от информацията, която имам от интернет, Т. Е. е достъпен за всички, за всички граждани на ЕС, включително и на българските граждани. Да, има достъпни сайтове на български език в Т. Е..

На въпрос на адв. М.: известно ли ви е, че при сравняване на марки, не е необходима квалификация по психология, а в областта на търговската марка, вещото лице отговори: По отношение на квалификацията на търговската марка, съм приела тази част от въпросите, като психологическа, като общо понятие на потребител с различно възприятие. Вещото лице не може да знае, кой какви възприятия има. Базирано е на потребителите, които четат този вид списание, че са професионалисти, имат икономическа професионална квалификация и могат да разберат текста и съдържанието на това, което четат. Имам предвид точно това, което съм написала. Тази експертиза не разполага с данни, и поради липса на квалификация по психология, не може да прецени начина на възприемане на статии или информация от българските читатели.

На въпрос на адв. М.: Известно ли ви е практика – българска, европейска или световна по сравняване на марки, вещото лице отговори: не ми е известно. Аз имам квалификация по маркетинг. Търговската марка се изучава в курса на обучение по икономика и маркетинг. В моята част от експертизата има маркетингово проучване. В тази експертиза, която съм представила, съм отговорила на първите два въпроса, поради недостатъчната си квалификация конкретно за марките, а колегата преди мен отговори на третия въпрос – конкретно за марките. Той не отговаря конкретно на първи и втори въпрос.

На въпрос на юриск. Д.: какви точно критерии изследвахте по време на проучването

Ви, вещото лице отговори: За да установя известността на марката, съм извършила проверка и на други медии, които не касаят само Т. Е., като например сайта **Error! Hyperlink reference not valid.** и много списания с икономическо лого, от където може да се направи анализ.

На въпрос на юриск. Д.: по отношение на цитираните сайтове, установихте ли те да имат връзка със страните по делото, вещото лице отговори: Не ми е такава задачата. Аз съм цитирала информация, която съм видяла в сайтовете, включително и в jobs.bg, което допринася за изготвяне на маркетинговата оценка, доколкото списанието е всеизвестно на конкретно лимитираната публика. Не съм изследвала за референтни статии. Отговаряйки на въпрос № 1 съм отговорила по този начин, който означава, дали потребителите са запознати и дали им е известна марката Т. Е. и не съм изследвала дали марката е с висока репутация, тъй като не е поставена такава задача.

Адв. М.: За нас изготвянето от лице, което няма специални познания в областта на търговските марки. С писмена молба от 15.1.2021 г. намираща се в кориците на делото, ние поискахме изрично вещото лице да има специални познания в маркетинга и търговските марки, за да се отговори пълноценно. Вещото лице не прави разлика между списанието и марката. Не е запознато и с базата данни, които са задължителни за изследване на такива експертизи, като достъпът е безплатен. Не беше запознато с това, че заинтересованата страна е собственик на две различни марки, а предполага, че е една марка, която в последствие е била променена, както и не е запознато, както самото вещо лице каза, с практиката – българска, европейска и световна по отношение на сравняване на марки.

Моля да не се приема заключението на вещото лице и да се назначи друго вещо лице със специални познания в областта на маркетинга и търговските марки. Внесеният депозит да остане на разположение за новоназначеното вещо лице. Предоставям на преценката на съда. Изцяло оспорвам заключението и представям писмена молба във връзка с току що казаното.

Ю.. Д.: Присъединявам се към изложеното от процесуалния представител на жалбоподателя. Вещото лице не притежава необходимата квалификация и компетентност за предоставените въпроси. С поставяне на въпросите жалбоподателят цели да докаже висока репутация на по-ранни марки, което не е било разбрано от вещото лице, което изследва дали марката присъства и са я срещали, но не и нейната репутация. Заключението е необосновано не е изложен същински маркетингов анализ, и не считам че така даденото заключение ще послужи на съда за изясняване на спора. Възраждам срещу назначаване на експертиза. Считам, че въпросът за известност на по-ранните марки е изцяло въпрос за преценка на представените от жалбоподателя доказателства, събрани в хода на производството, което не попада в компетентността на вещото лице. Моля да не допускате повторна експертиза и да не приемате вече изготвената.

Адв. М.: Относно факта, че става дума за правен въпрос, експертизи се назначават и наистина е нужно да бъде изготвена от вещо лице, което да е специалист в областта на марките. Вещото лице не успя да се произнесе.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Експертизата е изготвена изцяло на база въпроси, които са зададени. На така зададените въпроси, заключенията по нея са отговорили на зададените въпроси. По начина, по който са зададени заключенията са в тясна връзка с въпросите от страните. Не са ми зададени нито правни въпроси, нито да изследвам марката, нито да правя маркетингов анализ. Имам отговор на конкретно зададени

въпроси. Нямам задача да правя маркетингов анализ.

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира че така представеното заключение е отговорило точно и конкретно на поставените въпроси, поради което не намира основание същото да не бъде прието като доказателство по делото, а дали съдът ще обоснове своите изводи и върху него с крайния съдебен акт е въпрос, който следва да бъде решаван при даване ход на делото по същество и

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА заключението на комплексната съдебно-маркетинговата експертиза /СМаре/.

На вещото лице Б., да се изплати възнаграждение в размер на 500 лева, съгласно представената справка-декларация.

ИЗДАДЕ СЕ РКО.

СТРАНИТЕ (поотделно): Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания.

СЪДЪТ намира делото за изяснено от фактическа страна и

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ
ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

Адв. М.: Моля да уважите жалбата. Става дума за две абсолютно идентични фонетично смислови марки. Касае се за доста известната Т. Е. и българския еквивалент „Икономист“. Става дума за едни и същи услуги. Потребителят е масовият потребител и всеки би могъл в днешно време да има достъп до интернет, както и до публикации, да си купи списание, за да прочете независимо от това дали е Т. Е. или не. Доста обичайно за практиката, особено когато става дума за българския пазар, в който се използва една различна азбука, едно списание и една марка да се изпише на кирилица. Особено предвид известността на по-ранната марката, съществува огромен риск от това, българският потребител да се обърка относно произхода на марката и да възприеме, че тя е свързана или е с произход от собственик на по-ранната марка. Моля да бъде отхвърлено решението на ПВ. Моля за възможност за писмени бележки. Претендирам разноски, включително и всички държавни такси и депозит за вещите лица.

Ю.. Д.: Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и да постановите съдебен акт, с който да потвърдите обжалвания административен акт. Жалбоподателят през цялото време се позовава на известността на своите по-ранни марки. Тази известност не е безспорно установена по делото. Жалбоподателят не е ангажирал доказателства, с които тя да бъде надлежно установена, поради което не може да се приеме като фактор, който следва да бъде преценяван с оглед вероятността за объркване на марката.

Моля за срок за писмени бележки Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-мо дневен срок за представяне на писмени бележки по същество на делото.

СЪДЪТ ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ В СРОК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.17 часа.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: