

Протокол

№

гр. София, 11.05.2022 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 56 състав,
в публично заседание на 11.05.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Мария Ситнилска

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **1777** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

При спазване на разпоредбите на чл. 142, ал.1 ГПК вр. с чл.144 АПК, на именното повикване в 13:20 ч. се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - М. С. I. L. чрез АДВ. С. С., редовно уведомен, се представлява от адв. С. и адв. С., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО, редовно уведомен, представлява се от юрк. Т., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – [фирма] чрез АДВ. К. М., редовно уведомен, се представлява от адв. С. и адв. М., с пълномощни по делото.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА - А. Н. Д., С. Г. В. и Л. Г. Д., се явяват.

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

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението от тройната СМЕ, депозирано на 22.02.2022 г., и особеното мнение на ВЛ С. В. депозирано на 24.02.2022 г.

СНЕМА самоличността на ВЛ:

А. Н. Д. на 49 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

С. Г. В. на 47 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Л. Г. Д. на 70 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл. 291 НК.

ВЛ Д. и Д. – Поддържаеме заключението, което сме представили.

ВЛ В. - Поддържам особеното мнение.

На въпроси на адв. М., ВЛ В. – В особеното мнение съм посочила всички услуги, за които има данни, че са използвани марките. Доказателствата за използването на марката по договор за франчайз са посочени в раздел 3 от констативно съобразителната част на експертизата, където подробно са посочени всички доказателства и съответно тяхната относимост към настоящия спор. Сключвани са договори и франчайз договори. По принцип не се изисква услугите по класификация да бъдат точно формулирани и марките използвани точна за тези услуги. Те могат да бъдат сходни услуги. Не е необходимо да бъдат идентични. Ресторантьорските услуги не следва да се изключат от отговора на въпрос № 1, защото самите те се предлагат в хотелите, означени с марка „М.“. Не може да се установи под каква марка са предоставяни ресторантьорските услуги. Под понятието хотелски услуги разбирам всичко, което се предоставя в един хотел - предоставяне на стаи, рум сервиз ресторантьорски услуги, предоставяне конферентни зали и др. За всяка една от тези изброени услуги има доказателства за интензивно използване. За всяка една от марките има използвани и представени доказателства. Отговора на въпрос № 2 касае всички марки и всички изброени услуги, които се включват в понятието хотелски услуги. В сравнителния анализ раздел 4 е обяснено всичко за общите принципи за използване на марките. Считам, че както е формулиран въпрос № 2 е правен и за това съм дала отговор на него в точка 2 от заключението, като съм посочила, че дали използване е достатъчно интензивно е правен въпрос, на който може да отговори само съда. На стр. 7, 8 и 9, които са част от констативно съобразителната част на заключението, са анализирани представените доказателства. Отговор на въпрос № 5 е даден в сравнителния анализ, който започва от стр. 24 и има представени таблици и е направено изложение. Прави се анализ доколко марката се използва във вид несъществено различен от регистрираната. В практиката е прието, че означенията WWW и .COM са неотличителни елементи, „М.“ е отличителен елемент. В констативно съобразителната подробно е описано кои елементи са отличителни и кои не. Там където съм приела и анализираща комбинираната марка съм взела предвид и фигуративния елемент. Както съм отбелязала фигуративният елемент може да е доминиращ, но не е отличителен. Приемам, че словната част на една комбинираната марка съставлява отличителен елемент, тъй като тази част от марката може да бъде произнесена, за разлика от фигуративния елемент, който не може да бъде възпроизведен. За това съм приела, че отличителен е словния елемент. Това се отнася до марки с рег. 00262784,[ЕИК] и 00471992. Това са комбинираните марки и при тях фигуративния и словния елемент образуват съвкупност. Добавянето на неотличителни елементи, като „хотел“, „резорт“ и т.н. не се отразява на вида на използване на марката, тъй като тези елементи са с по-дребен шрифт. В особеното мнение са анализирани всички доказателства за всяка една марка. В таблица 4 сравнителният анализ е онагледен, за да може страните и съда да направят съпоставка. Онагледени са само част от приложените доказателства. Няма как всички доказателства да бъдат онагледени, поради големия им обем и кратките срокове.

На въпроси на адв. С., ВЛ В. – Имам над 14 години стаж в ПВ. Заемала съм длъжност „главен експерт по марки и географски означения“. Участвала съм в състави за определяне на общоизвестност в ПВ преди влизане в сила закона, където се промени от материална експертиза в опозиционна система. Била съм командирована в отдел

„Спорове”. Имам над 20 г. като вещо лице.

ВЛ Д. – Работила съм 30 г. в ПВ, от които 10 г. в отдел „Изобретения” и 20 г. като държавен експерт в отдел „Промислен дизайн”. При изготвянето на материална експертиза, решавайки заявка за регистрация на промишлени дизайни съм давала заключения за основният критерия новост. Налагало се, при изготвяне на експертизата за промишлени дизайни да правя проверка във фонда за полезни модели и в огромния фонд на търговските марки. В голям брой случаи (около 2/3) отказите за регистрация на промишлен дизайн съм правила на базата на търговски марки. При такъв отказ се прави сравнителен анализ между промишления дизайн и обемната търговска марка. Експертиза на марки не съм правила, защото не съм била в отдел „Марки”, но когато съм правила отказ за регистрация на дизайн въз основа на марка, съм правила анализ на търговската марка.

ВЛ Д. – Работила съм 14 г. в ПВ от 1993 до 2007 г., като експерт и главен експерт. През 2007 г. напуснах ПВ. В момента работя в У. - „Център по интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на длъжност „експерт на научно изследване“. ВЛ – оценител на интелектуална собственост съм от 20 години. Напуснах ПВ от длъжност „началник на отдел „Международно сътрудничество, връзки с обществеността, протокол и развитие“. Оценител съм от 1999 г.

ВЛ Д. - В експертизата сме допуснали техническа грешка при изписването на въпрос №5. Въпросът следва да се чете: „... във вида, в който е регистрирана или във вид несъществено различен, от този за който е регистрирана ...“

На въпроси на адв. С., ВЛ Д. - Всяко едно доказателство е разгледано внимателно, като сме повдигнали нерелевантните от тях. Това е въпрос на наша преценка при изписване на заключението и проучване на доказателствата. Всяка директория на приложете електронни носители съдържа 12 файла и 34 фактури, като 28 са реални фактури, а останалите са извън релевантния период. На стр. 8, т. 1.2 от заключението сме посочили, че в доказателствата се съдържат рекламни снимки от спортни изяви на футболен отбор „Ч.“. Не е необходимо да се прави анализ на релевантния кръг потребители на рекламите по време на футболните мачове. На снимките се вижда словния елемент „М.“. От рекламните снимки става ясно за наличието на договор между футболен клуб „Ч.“ и „М.“, въз основа на който при футболна среща следва да се рекламира словния елемент „М.“. Ние сме анализирали снимки на футболен стадион по време на мач, като на оградата се вижда фигуративен елемент стилизирана буква М и словен елемент М., като някъде „М.“ този елемент е почти незабележим (на 2 броя снимки). Всяко едно от доказателствата сме прегледали, дали е в релевантния период, дали се вижда марката или не. За реално използване на марката подробно сме описали на стр. 13 от заключението. Всяко едно доказателство е анализирано. Ние само сме гледали фактурите дали са в релевантния или извън релевантния период. Щом са предоставени доказателства сме ги анализирали, а дали са спорни или не, това не е работа на ВЛ. Когато е извън периода не сме съобразявали представените доказателства. Доказателствата, които не са датирани или са извън релевантния период и тези доказателствата, които не съдържат марка „М.“ не сме ги взели предвид при изготвяне на заключението. На стр. 12 най-долу е написано, че знака „М.“ е използван като марка. На стр. 13 е посочено, че марката М. е използвана като знак за отличителност. Не сме видели доказателства, при които означението М. да не е използвано като марка. Не сме видели доказателства за използване на марката М. при предоставяне на следните услуги: предоставяне на банкетни услуги,

кетеринг, приготвяне на храна. Тези услуги се предлагат под различни марки. Не сме намерили доказателства ресторантите, които са в хотелите, означени с марка М., да са означени с тази марка. Те са означени по различен начин и предлаганите услуги са под различни марки. Няма представена фактура, че под марката „М.“ се предоставя услугата осигуряване на конферентно помещение. Поддържам това, което е написано в експертизата. По отношение на релевантните потребители, на стр. 17 изрично сме посочили, че хотелиерските услуги са масово употребявани, не са скъпи или редки и не са насочени към специализиран потребителски кръг. Не сме анализирали ценовите листи на отделни хотели. Ние сравняваме 66 хотела, които са собственост на холдинговата компания, като само 9 бр. от тях са на територията на ЕС. Сравнението е между общия брой хотели, собственост на холдинга, и тези, които се намират на територията на ЕС. На стр. 18 от заключението сме посочили, че са налице резервации, фактури и екселска таблица. Тези доказателства са разгледани в съвкупност. Въз основа на тях сме написали, че марката е използвана в 2 града, а дали е достатъчно е преценка на съда. На стр. 19 от заключението сме изразили нашето мнение, че използването в два града е недостатъчно географски широко използвано във връзка с територията на Европа. Това е от Обновените насоки от 31.03.2022 г. При изготвяне на заключението сме съобразили Насоките относно територията на ЕС. Два града са недостатъчно. Всички географски термини по правило се приемат за отличителни в хотелския сектор. Не сме правили изследване дали посочените на стр. 20 хотели означени с „М.“ се намират в местата, включени в тяхното наименование. Думата „М.“ е отличителна малко под средното ниво, защото същата не се свързва с услугите, за които е регистрирана марката. Не е описателна за услугите. При направено от нас проучване се установи, че много хотели съдържат в наименованието си „М.“. На стр. 6 от заключението сме посочили, че при марка № 13623 в почти всичките ѝ варианти на използване са добавени елементи, които променят нейния отличителен характер.

Адв. С. - Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението от тройната СМЕ, но да не се кредитира основното заключението, защото е некомпетентно и неаргументирано. Да се кредитира особеното мнение към тройната СМЕ.

Юрк. Т. – Нямам въпроси към вещите лица. Да се приеме заключението и особеното мнение.

Юрк. С. - Не възразяваме да се приеме заключението от тройната СМЕ, но да не се кредитира особеното мнение.

След изслушване на заключението от тройната СМЕ, особеното мнение и становището на страните

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението от тройната СМЕ.

ПРИЕМА особеното мнение на тройната СМЕ.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на ВЛ възнаграждение по-равно в размер на внесения по делото депозит.

ОПРЕДЕЛЯ на ВЛ С. Г. В. окончателен размер на възнаграждението - 858 лв., съобразно приложената справка-декларация.

ЗАДЪЛЖАВА ЗС да внесе допълнителен депозит за възнаграждение на ВЛ С. В. в

размер на 458 лв. в 10-дневен срок от днес и да приложи по делото документ за внасянето му.

ОСТАТЪКА от възнаграждение на ВЛ В. до пълния размер определен от съда ще бъде изплатен след прилагане на документ за внасянето му.

Декларираният размер на възнаграждение от ВЛ А. Н. Д. и Л. Г. Д. в справките-декларации е в размер на внесения по делото депозит, поради което не следва да се коригира.

Издадоха се РКО.

Адв. С. – Представям решение на ПВ, което касае идентични на процесните марки, в което самото ПВ констатира наличието на доказателства за реално използване на по-ранните марки.

Юрк. Т. - Възразявам това решение да бъде прието като доказателство по настоящото дело. Да се приеме по-скоро само за сведение, тъй като липсват доказателства дали е влязло в сила.

Адв. С. – Не възразявам решението да бъде прието за сведение. Това решение беше представено по адм. дело № 1778/21 г. и по дело № 1775/2021 г., по което вече е постановеното решение, в което съдът е приел, че не установяват твърдени обстоятелства и не се представят доказателства.

По доказателствата,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за сведение решение от 09.08.2021 г. по опозиция 70149243/21.07.2020 г., без отбелязване на същото дали е влязло в сила.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. С. – Поддържам жалбата. Моля да отмените решението на ПВ като неправилно и постановено в противоречие с материалния закон. Моля за срок за писмени бележки. Претендираме разноски, представям списък.

Юрк. Т. – Моля да отхвърлите жалбата и да оставите в сила решението на ПВ. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Адв. С. – Във връзка с възражението за прекомерност, моля да имате предвид високата фактическа и правна сложност на делото и необходимостта от превод на всички представени доказателства и водене на кореспонденция на чужд език.

Адв. М. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля срок за писмена защита. Претендирам разноски, за което представям списък.

СЪДЪТ предостави на страните 3 седмици за писмени бележки.

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

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.00 ч.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: