

Протокол

№

гр. София, 08.03.2024 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 22 състав,
в публично заседание на 08.03.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Десислава Корнезова

при участието на секретаря Илияна Тодорова, като разгледа дело номер **9240** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След спазване разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК вр. с чл. 144 от АПК, на именното повикване в 09.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представлявано от С. А. И. – редовно уведомен, представлява се от адв. И., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ председател на Патентно ведомство на Република България – редовно уведомен, представлява се от юрк. С., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БИАНЧИ КАФЕ“ ЕООД, представлявано от З. Ж. З. – редовно уведомен, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

СГП – редовно призована, не изпраща представител.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. В. В. Ш. – редовно уведомена се явява.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

ДОКЛАДВА постъпило на 29.02.2024 г. заключение на вещото лице инж. В. В. Ш. по допуснатата СМЕ, депозирано в срока по чл. 199 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

ПРИСТЪПИ към изслушване на заключението на вещото лице.

СНЕМА самоличността на вещото лице:

инж. В. В. Ш. – 73 годишна, неосъждана, без дела и родства със страните.
Предупредена за отговорността по чл. 291 НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение в срок, което поддържам.

На въпроси на адв. И., вещото лице отговори:

Във връзка с изводите в заключението на стр.7 и стр.8, т. 3.3 „Релевантен кръг потребители за спора“ и по конкретно на стр.8, абзац 5 и 10 уточнявам, следното: Потребителите са малко по-внимателни, когато става въпрос за ресторантьорски услуги поради здравословни, вкусови, санитарни и други условия, като е напълно възможно това по-високо внимание да е формирано от една брандова лоялност на клиенти. Когато един клиент е свикнал, че в един ресторант ще получава необходимото той ще го предпочете. Има категория клиенти, които предпочитат конкретно заведение. Потребителят избира заведението с конкретната нагласа, че отива в точно този ресторант. За пример мога да посоча заведението „Хепи“.

Някои клиенти предпочитат да посещават само заведението, което се намира на [улица], където те предполагат, че ще получат по-добри условия. По този начин вниманието на потребителя се повишава значително и той отчита малките разлики.

На въпроси на юрк. С., вещото лице отговори:

Процесната марка се отнася за [населено място], но нито една от страните не е доказала повишена отличителност на марката в резултат на нейната употреба. Европейската практика, която съм представила за справка на съда и по която основно съм се водила е DECISION on Opposition No B 953 416 BIANCO/BIANCA N., което е точно между тези две марки „Бианка“ и „Бианко“. Въпреки, че в Дания е намерено, че по-ранната марка за тях е „Бианко“ те са стигнали до извода, че тази марка е с повишена отличителност и дори е известна на територията на Дания, но няма никаква връзка между марките и те са различни. Фирменото наименование на заинтересованата страна- юридическо лице „Бианчи кафе“ в конкретния спор няма връзка с регистрираната марка „Бианчи“. Никъде не съм казала, че елементите на процесната марка са неотличителни. Напротив, „Бианка“, „Бианчи“ и „Бианко“ означават „бял цвят“ на италиански език в различни родове на думата, но италианският език не е официален в България, нито е разговорен. Намерила съм поне три именника на женски имена, които се предлагат за кръщаване на деца и името „Бианка“ фигурира там. Никъде няма име „Бианко“ в мъжки род.

На въпроси на адв. К., вещото лице отговори:

Лоялността на потребителите към марката за услугите ресторантьорство се отнася за по-ранната марка, но никъде няма данни и сведения, че примерно ресторант „Бианчи“ достатъчно дълго време е експлоатиран като заведение за хранене.

Когато потребителите казват: „Хайде да отидем в Хепи“ доминиращо е фонетичното използване на марката. Примерът с „Хепи“ го давам единствено за онагледяване.

Когато говорим за лоялност на потребителя, да, може да употребиш името на

ресторанта, но този ресторант ще бъде разпознат в реклама, в лого на заведението и т.н. Обичайният потребител е с повишено внимание, но в конкретния случай няма претенция за лоялност на марката, за да се изследва същото. То не е било и предмет на експертизата в Патентно ведомство.

Думата, която се съдържа в процесната марка „ресторант“ е описателен елемент, но в конкретния случай този елемент е различим. Шрифтът е особен и смятам, че той само от визуална гледна точка категорично ще бъде забелязан в реклами, като титул и т.н. Считам, че в конкретния шрифт и в това представяне на марката думата „ресторант“ не може да се използва, като категорично посочвам, че тук марката не е само думата „ресторант“. Думата „ресторант“ в някакъв специфичен и изпъкващ шрифт, с особени завъртулки, самостоятелно не може да бъде регистриран като марка „ресторант“. Най-изпъкващият елемент на процесната марка е „Бианко“.

Кв. „Картала“ може да не означава квартал. Съкращението „кв.“ може да означава и квадрат. Така, както е заявена марката потребителят няма да произнесе „кв.“, но това може да бъде и пренебрегнато. „Картала“ е характерно наименование за [населено място], но марката не е регионална. Естествено, че притежателят на марката може да използва думата „Картала“ и за заведения в други градове.[жк]категорично е един географски регион – някакъв квартал в [населено място], но, ако думата „Картала“ се изследва самостоятелно би могла да бъде и регистрирана, като марка. „К.“ означава „черен лешояд“ и няма никаква връзка с ресторантьорството. Когато географският термин не е познат за конкретните услуги, а той не е толкова известен и за територията на цялата страна, както са например квартали като „Филиповци“ и „Столипиново“, той може да се регистрира като отделна марка.

В чл.11, ал.1, т.4 от ЗМГО конкретно не се обяснява кои географски наименования не могат да се регистрират като марка, но това е въпрос на практика.

За словото „Бианко“ въобще не говорим за превод от италиански език на български. „Бианко“ не е описателен термин. За потребителя марките „Бианчи“ и „Бианко“ са фантазийни и не са описателни. Повтарям „Бианка“ е женско име и в конкретния случай не е описателно спрямо услугите от клас 43. Доминиращият елемент на процесната марка е „Бианко“.

Марките са възприемат в тяхната цялост. Ние не можем да елиминираме част от елементите ѝ и аз съм направила изследването именно точно по този начин. Визуално „Бианко“ е доминиращ елемент, но той е различен от „Бианчи“. При словните марки доминиращият елемент не се определя.

На въпроси на адв. И., вещото лице отговори:

Не съм открила никакви материали за използване на по-ранните марки за услугите „ресторантьорство“ и това го подчертавам.

Марката, която се иска да бъде регистрирана е национална и няма никаква конкретна връзка с региона на [населено място].

Законът е категоричен, че ако марката се състои изключително от географски произход тогава тя няма да се регистрира. В случая обаче марката е комбинирана и аз смятам, че географският термин[жк]би бил регистрируем и би преодолел абсолютните основания за отказ. Това е така, защото не е широко разпространен географски термин, а още по-малко свързан с услугите от клас 43.

Възможно е за някакъв друг конкретен случай един географски термин да бъде

регистриран като марка. Давам пример с вафла „Боровец“ и шоколад „София“. Това са мои най-обща разсъждения, които не се отнасят за конкретните сравнявани марки.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Нямаме други въпроси.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, за което се издаде РКО в размер на сумата от 500,00 лв.

СЪДЪТ, като взе предвид представената от вещото лице с молба от 06.03.2024г. справка-декларация счита, че възнаграждението на вещото лице следва да бъде увеличено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ окончателен хонорар за работа на вещото лице сумата от 1000,00 лв., от които 500,00 лв. са внесени.

УКАЗВА жалбоподателя да довнесе сумата от 500,00 лв. в 7-дневен срок от днес.

АДВ. К.: Оспорвам заключението на вещото лице. Считаю, че същото не е съобразено с методическите указания на Патентно Ведомство, както и насоките на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, които изрично определят географските означения и описателните елементи на комбинираните марки като неспособни да отличат една марка от друга. Съгласно тези указания следва да бъде определен доминиращият и отличителен елемент на една марка и съответно той да бъде сравняван с по-ранните. В този смисъл част от СМЕ е неточна и незаконосъобразна и съответно постановяване на решение на база тази експертиза ще доведе до неправилен съдебен акт. Моля да назначите повторна експертиза или тройна, по Ваша преценка, която да отговори на вече поставените въпроси, както и на още четири допълнителни, които съм формулирала в отделна писмена молба, която представям.

АДВ. И.: Доколкото разбираю оспорването към експертизата се основава на два елемента. Първият елемент е, че експертизата не се е съобразила с методическите указания, а вторият елемент е относно разбирането за географски произход. Вещото лице каза, че водещо при изследването относно сходството на марките е било именно практика на WIPO, а именно: решение за сравнение на двете марки, които са били „Бианко“ и „Банка“. Това, че заключението не е такова, каквото очаква някоя от страните не означава, че не е съобразена практика на WIPO, още повече вещото лице заяви, че заключението му се базира именно на тази практика. Твърди се, че има неправилно разбиране относно регистрацията на географските термини. Европейският съд, WIPO, както и методическите указания на Патентно ведомство са категорични, а именно: един термин е неотличителен, когато може да се приеме, че има географско значение само и единствено в контекста на конкретни стоки и услуги, за които се отнася. Тоест дали потребителят може да направи конкретна връзка между географския термин и услугата и стоката и да стигне до заключението, че тази стока или услуга произлиза от това географско място. Именно поради това са регистрирани

марки като вафла „Боровец“ и шоколад „София“. Аз лично в практиката ми като патентен представител съм регистрирала марка „Модена“, който е град в Италия, за стоки „очила“. Съответно органът не е приел, че виждайки марката „Модена“, потребителят ще счете, че това са очила, които идват от [населено място]. Тоест връзката между географското значение и термин и произход на стоката е тази, която се разглежда. В случая имаме една българска национална марка, заявена за регистрация от софийско юридическо лице. В този контекст възразявам срещу оспорването по отношение на тези два мотива, заявени от представителя на заинтересованата страна. Подобно доказателствено искане за тройна СМЕ означава, че им ясна грешка или необоснованост на заключението. Не считам, че се намираме в тази хипотеза. По искането за допълнителни въпроси считам, че вещото лице не се е произнасяло по нито един от така поставените допълнителни въпроси и вече имайки цялото заключение, основно и допълнително, то заинтересованата страна може да прецени дали има необходимост от тройна СМЕ.
ЮРК. С.: Не се противопоставям на искането на заинтересованата страна да се допусне и повторна и тройна експертиза.

СЪДЪТ, намира искането на заинтересованата страна за основателно като счита, че следва да бъдат допуснати допълнителни въпроси към основната маркова експертиза така, както са поставени от адв. К. в писмената ѝ молба от днес.
Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА допълнителни въпроси към съдебно-марковата експертиза, на които да отговори вещото лице инж. В. Ш., посочени в молба, представена в днешното съдебно заседание от заинтересованата страна.
ОПРЕДЕЛЯ депозит за работа на вещото лице в размер на сумата от 500,00 лв., която следва да бъде внесена от заинтересованата страна в 14-дневен срок от днес.

За събиране на доказателства, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.04.2024 г. от 09:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.
ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице по телефона за възложената му задача.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09:56 ч.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: