

# Протокол

№

гр. София, 23.10.2024 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 68 състав,**  
в публично заседание на 23.10.2024 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Вяра Русева**

при участието на секретаря Елеонора Стоянова, като разгледа дело номер **1973** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След изпълнение на разпоредбите на чл.142, ал.1 ГПК, вр. чл.144 АПК на именното повикване в 11.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НОВВУТ“ ООД – уведомен по реда на чл. 138 ал. 2 АПК, се представлява от адв. К. с пълномощно по делото.

Явява се лично управителя М. Е..

ОТВЕТНИКЪТ Председателя на Патентното ведомство – уведомен от предходното съдебно заседание чрез процесуалния представител юрк. С., представлява се от юрк. Г., с представено пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - The Saul Zaents Company, a Delaware Corporation /ново име Middle-earth Enterprises, LLC / - уведомена от предходното съдебно заседание чрез процесуалния представител адв. М., представлява се от адв. М. с пълномощно по делото.

ЯВЯВА се вещото лице Л. П..

ДОКЛАДВА постъпило извън срока по чл. 199 ГПК вр. чл. 144 АПК заключение по съдебно-маркова експертиза

СГП редовно призована, не изпраща представител.

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

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните и предвид липсата на процесуална пречка за даване ход на делото

**ОПРЕДЕЛИ:**

**ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО**

Адв. К. – Правя възражение, заключението е извън срока по чл.199 ГПК, вр. чл. 144 АПК. Да се отложи изслушването на вещото лице в днешното съдебно заседание, с оглед късното представяне на експертизата. Имам доказателствено искане с оглед, че вещо лице не е отговорило на въпрос №5 – за процесуална икономия да се назначи съдебно-морфологична лингвистична експертиза, която да отговори на въпрос №5. Формулирали сме три въпроса – налици ли е фолклорен произход на наименованието на марките на опонента, да се направи морфологична и езикова съпоставка между двете марки и техните морфологични и смислови компоненти и да се определи начина на произношение на възприетите на двете марки в хипотезата на произнасянето им на български и на английски език.

юрк. Г. – Възражявам, направеното доказателствено искане от жалбоподателя е неоснователно, но предоставям на съда. Твърди се, че експертизата не е в срок, а в момента се взема становище, поставят се допълнителни задачи. Това доказателствено искане да се приеме след изслушване на вещото лице в днешното съдебно заседание. Не възражявам, че експертизата не е в срока по чл. 199 ГПК. Да се изслуша вещото лице.

Адв. М. – Възражявам също по направеното доказателствено искане, взема се становище по експертиза, която не иска да бъде изслушвана днес, задават се въпроси, които вече са зададени от самия жалбоподател „хоби“ на английски в самото подаване на заявката за марката. Не възражявам, че експертизата не е в срока по чл. 199 ГПК. Да се изслуша вещото лице.

Адв. К. – предвид направеното възражение относно срока на експертизата и след консултация с доверителя ми оттеглям възражението за неизслушване на експертизата и моля да се изслуша в днешното съдебно заседание. Задачите за следващата експертиза ще се представят след като се изслуша днес представената настоящата експертиза.

СЪДЪТ като взе предвид, че страните не възражяват, че заключението е извън срока по чл. 199 ГПК вр. чл. 144 АПК счита, че не е налице пречка да бъде изслушана в днешното съдебно заседание постъпилата съдебно-маркова експертиза.

**СНЕ САМОЛИЧНОСТТА** на вещото лице:

Л. С. Т. П. 65., неосъждана, без дела и родство със страните.

Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 НК. Обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

**ВЕЩОТО ЛИЦЕ** разпитано каза: Представила съм заключение което поддържам.

На въпрос на процесуалния представител на жалбоподателя:

**ВЕЩОТО ЛИЦЕ** – на справката, която съм направила на 31.5.24г. – марката на заявителя е изписана като словна марка „НОВВУТ“. Предполагам, че е изписана на кирилица. В сайта е на кирилица. Езиците, на които се търси в ПВ са английски и български – тази марка е на български изписана.

На въпрос на процесуалния представител на жалбоподателя по 1 въпрос – има ли разлика в изписването на различни букви - които на латиница и на кирилица изглеждат по сходен начин.

Адв. М. – Възразявам. Това са допълнителни въпроси.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Обяснила съм заключението на л. 4 и л. 5.

На въпрос на процесуалния представител на жалбоподателя – изписването на буквата „Н“ на български и буквата „h“ на английски – разкрива ли различие между двата знака или са идентични.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ - не съм анализираща буквите. При отговора на 1 въпрос съм гледала доказателства по делото - заявката. Ако ми е било дадено така, че да разгледам документи от Патентно ведомство същото щях да заявя. На л. 420, т. 6 по делото - има описание на марката. Самият заявител написва на кирилица, написва „НОВВУТ“/ написва „НОВВУТ“ на английски. В този контекст съм разгледала сходството на марките. Написала съм фонетичното сходство, че няма фонетичното сходство.

На въпрос на процесуалния представител на жалбоподателя:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Има транслитерация, която е на 6 стр.; обяснила съм как се четат буквите. Има данни от къде съм взела данните – взела съм данните от П. университет.

На въпрос на процесуалния представител на жалбоподателя във връзка с транслитерацията:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – взела съм предвид Закона за транслитерацията, като съм посочила това на л. 7 от заключението.

На въпрос на процесуалния представител на жалбоподателя: като е взело предвид вещо лице системата за транслитерация от 56-година, но не взело предвид Закона за транслитерация от 2009 година, действащ и към настоящия момент, който посочва различни правила за транслитерация.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ - Не съм изследвала Закона за транслитерацията от 2009г, но предполагам, че няма чак такава разлика при произнасяне на звуковете за системата за транслитерацията, утвърдена през 56-та година. Посочила съм, че буква „У“ е равно на „и“ и тя удължено „и“ може да се произнася – на л.8 от заключението.

На въпрос на процесуалния представител на жалбоподателя:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ - При прочитане на думата на английски език съм се водила от системата за транслитерацията, утвърдена през 56-та година от Върховния комитет по стандартизация и както казах от П. университет, Катедра „Филология“ – отразила съм в заключението.

На въпрос на процесуалния представител на жалбоподателя – л. 6 свързан с изследване на елемента „hobbi“/ „hobby“, като думата на английски в превод е развлечение, занимание. Вещо лице е посочило, че елемента „hobbi“/ „hobby“, е налице и в ранните марки. Това означава ли, че наличието на словосъчетанието „hobbi“/ „hobby е достатъчно да доведе в заблуждение за произхода на марките, за търговския произход на стоките и услугите.

Юрк. Г. – Възразявам на въпроса.

На въпрос на процесуалния представител на жалбоподателя – самият елемент „хоби“, за който е поставена задачата, може ли да се възприеме като сходен с марката на опонента.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – във въпроса не виждам да имам да изследвам част от елемент от марка.

юрк. Г. – няма самостоятелен елемент в марката.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – в словните марки няма доминиращи елементи и не мога да изследвам частица от дадена словна марка.

На процесуалния представител на жалбоподателя:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – дали този елемент е доминиращ - така ми е зададен въпроса, дали „хоби“ е доминиращ елемент. Налице е наличие на такъв елемент в марките на опонента. Налице е елемента „hobbi“ и при марките на опонента. Отразила съм.

На процесуалния представител на жалбоподателя – тъй като има разлика само в една буква – то значи ли че е налице сходство във всички други случаи на елемент „хоби“ плюс една вариетивна буква в края.

адв. М. – възразявам.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – в процесната марка има думата „НОВВУ“ плюс буква Т и ако се чете на латиница „хобит“. Написала съм.

На процесуалния представител на жалбоподателя – въпрос на л. 19 – долу – може ли потребителят при изписване на НОВВУТ с У да помисли, че действително става въпрос за марките на опонентите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ - на л. 6 съм сложила звездички между наименованията, уточнила съм, че буквите „У“ на английски и „У“ на български – са сходни във висока степен визуално. Ако това наименование е изписано в цвят синьо или друг цвят, трудно се вижда разликата между буквите. Аз също първоначално като разглеждах делото трудно се ориентирах.

На процесуалния представител на жалбоподателя – взели ли сте предвид обстоятелството, че – думата „хобит“, разбирано като митичното същество съществува в речника, а дума „хобит“ изписана с У не съществува в нито един речник, това е изцяло измислено наименование.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – посочила съм, че при търсене на тези думи ме препраща към две марки от фармацевтичния бранш – това е при изписване на латиница. При изписване на кирилица – пише, че няма никакво значение тази дума – написала съм го в заключението.

На въпрос на процесуалния представител на жалбоподателя: относно обстоятелството, че думата „хобит“ съществува в речниците като марката на опонента, докато марката на заявителя не фигурира в нито един речник.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Не мога да кажа дали не фигурира в нито един речник. Ползвала съм онлайн речник и там марката на заявителя няма смислено значение. Единствено при написване на латиница препраща към фармацевтичния бранш и към „хоби“, а при написването на кирилица към нищо не препраща, няма смислена дума.

На процесуалния представител на жалбоподателя – л. 9 от експертиза, последната част на страницата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – разликата е единствено между „Г“ на латиница и „У“ – на английски. Има само разлика при прочитането – „У“ ще се прочете като дълго „и“.

На процесуалния представител на жалбоподателя: може ли аналогично да се каже за другата анализирана марка, че цялостното визуално впечатление от марката на заявителя се определя до голяма степен от словния елемент „НОВВ\*Т“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – ако се приеме, че марката е изписана на кирилица със същите букви, то препраща към латински текст, тъй като – „У“ – на английски и „У“ на български са във висока степен на визуално сходство потребителят няма да се ориентира с тези двете букви.

На процесуалния представител на жалбоподателя: дали аналогично марката на

заявителя се формира от „хоби“ и последната буква

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – формира се от 4 букви, които са в началото на думата и последната буква, която е шеста – висока степен на сходство.

На процесуалния представител на жалбоподателя: ако разбирам правилно, вещо лице не смята, че цялостното визуално впечатление на марката на заявителя се формира от словния елемент „хоби“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – смятам, че са визуално сходни във висока степен ако се махне един от гласните звукове. На л. 5 съм написала, че пред знака „Г“ няма такъв звук, който да го омекотява, за да може предишните букви да се прочетат по друг начин - описала съм на л. 5-6 от заключението.

На процесуалния представител на жалбоподателя: според вещото лице – формира ли думата „хоби“, разбирана като развлечение основния елемент, който ще създаде впечатление в този случай.

Юрк. Г. – възразявам срещу поставения въпрос, отклонява се експертизата. Никъде не се касае за думата „хоби“ като развлечение.

Адв. М. - Също възразявам на въпроса.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – на л. 5 съм изследвала съм „habit“ - това единствено препращаше на латиница, изписване в речника. Има няколко значения. Не съм изследвала самото „хоби“ като дума.

На процесуалния представител на жалбоподателя: относно цялостното визуално впечатление, което създава елемента „hobby“ в начина, по който е изследвано на стр. 9.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – има висока степен на визуално сходство между изписаните на латиница думи.

На процесуалния представител на жалбоподателя:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – в ЗМГО има посочено, че не се изследват части от думата или марката, а се изследват части от марката, когато има визуално доминиращи различни елементи. Тук няма доминиращи елементи, тъй като марките са словни и затова не се изследват части от тези думи, т.е. добавяне на буква към думата няма значение.

На процесуалния представител на жалбоподателя – относно другата марка на опонента „НОВВИТОН“ - допълнението „on“ как се отразява на възприятията на потребителя.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ — на л.11 съм написала, че не са достатъчни да бъдат разграничени от фонетична гледна точка. Отново съм написала за съвпадението на първите части на думата. Когато е словна марката се изследва цялостното визуално и фонетично сходство на думата.

Адв. К. – нямаме повече въпроси към вещото лице.

Юрк. Г. – нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

На въпрос на адв. М.:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – в самата заявка на л. 420 по делото – думата е изписана на латиница „НОВВУТ“. Когато става дума за словни марки марките се сравняват на цяло, а не на части.

Адв. М. – да се приеме експертизата.

СЪДЪТ по депозираното заключение на вещото лице

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

Да се изплати възнаграждение от внесенния депозит на вещото лице в размер на 1000лв.

ИЗДАДЕ се РКО.

адв. К. - Предвид изслушаната експертиза, че не е използвана актуалната уредба на транслитерацията, както и предвид обстоятелството, че вещото лице не е изследвало въпроса за фолклорния произход на марката и предвид противоречия във връзка с изследването и самостоятелното значение на думата „хоби“ - правим искане за допускане на съдебно-морфологична и лингвистична експертиза с вещо лице специалист английска филология, със задачи – налице ли е фолклорен произход на наименованието на марката на опонента; да се направи морфологична и езикова съпоставка между наименованията на процесните марки и техните морфологични и смислови компоненти; да се определи начина на произношение и възприятие на наименованията на всички процесни марки в хипотезата на възприемането им на български и английски език.

Твърдим, че ако марките на опонента имат фолклорен произход, то защитата на тяхната марка се отнася само за пълна идентичност – т.е. че отказ за регистрация на марка следва да се постановява при пълна идентичност на марките, а не само до настоящата степен на сходство.

Юрк. Г. – правя възражение срещу това доказателствено искане. Ако го допуснете, то моля да бъде представено с писмена молба от жалбоподателя, за да изразим становище.

Адв. М. - моля да ни бъде представено с писмена молба копие от задачите от жалбоподателя, за да изразим становище.

Не считам, че има фолклорен произход, но дори евентуално да има такъв - въпросът е неотнотосим към настоящия правен спор.

Моля да ми бъде дадена възможност да изразя становище по доказателственото искане на жалбоподателя.

СЪДЪТ по доказателственото искане на жалбоподателя:

Ирелевантно за настоящият правен спор е, дали марките на опонента имат фолклорен произход, щом са регистрирани, поради което и се ползват с присъщата отличителност за стоките и услугите за които са регистрирани. Поради това и ,поставеният от жалбоподателя въпрос №5 в молбата от 17.04.2024г с която се формулират задачи към СМЕ относим към твърденията за фолклорен произход е неотнотосим към спора, поради което и това, че вещото лице не е отговорило, няма по никакъв начин да окаже влияние на съда при постановяване на крайния му акт.

Също така, с приетото в днешното съдебно заседание заключение на съдебно-марковата експертиза съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна и не е необходимо допускане на друга съдебно-морфологична и лингвистична експертиза, заявена по-горе с поставените по-горе въпроси от вещо лице, с познания в областта на английския фолклор.

Водим от горното СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на съдебно-морфологична и

лингвистична експертиза с поставени по-горе въпроси от жалбоподателя.

С оглед липсата на други доказателствени искания от страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:  
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв. К. – Моля да уважите жалбата и да постановите решение, с което да отмените процесното решение на Патентно ведомство и да постановите решение, с което се отхвърля опозицията и се допуска регистриране на процесна марка. Представям списък на разноските и доказателства за превод на адвокатското възнаграждение. Претендирам разноски. Във връзка с разноските правя възражение за прекомерност на разноските на насрещните страни. Моля за възможност за писмена защита.

Юрк. Г. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и постановите решение, с което да потвърдите решението на Патентно ведомство. Претендирам юрк. възнаграждение. Моля за срок за писмени бележки.

Адв. М. – Поддържам отговора на жалбата. Претендирам разноски. Представям списък на разноските, като не претендирам адвокатско възнаграждение. Моля за възможност за писмено становище.

Съдът дава възможност в 7-дневен срок от днес страните да представят писмени бележки.

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

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 12.29ч.

СЪДИЯ:  
СЕКРЕТАР: