

Протокол

№

гр. София, 23.04.2024 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 29 състав,
в публично заседание на 23.04.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Надя Бакалова

при участието на секретаря Кристина Българиева, като разгледа дело номер **7167** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След спазване на разпоредбите на чл. 142, ал. 1 ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, на именното повикване в 09:30 ч. се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ INTERNET GROUP D.O.O. BEOGRAD - редовно уведомен, се представлява от адв. Я., с пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТЕСЛА ХОЛДИНГ“ АД /"Tesla Holding" S.A./ - редовно уведомен, се представлява от адв. Л. и адв. О., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО - редовно уведомен, се представлява от юрк. С., с пълномощно по делото.

СГП – редовно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ТЕСЛА ХОЛДИНГ“ АД /"Tesla Holding" S.A./ - ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖАЛБАТА НА INTERNET GROUP D.O.O. BEOGRAD – редовно уведомена, се представлява от адв. О. и адв. Л., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА INTERNET GROUP D.O.O. BEOGRAD - ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖАЛБАТА НА „ТЕСЛА ХОЛДИНГ“ – редовно уведомена, се представлява от адв. Я., с пълномощно по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. В. Т. – редовно уведомен, се явява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. А. М. – редовно уведомена, се явява.

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

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

О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА заключение на съдебно-маркова експертиза, в срока по чл. 199 ГПК.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Не възразяваме да се изслуша заключението на вещото лице в днешното съдебно заседание.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

СНЕМА самоличността на вещото лице:

М. А. М. – 57 год., неосъждана, без дела и родство със страните.

ВЪПРОС НА АДВ. Л. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Ние не виждаме изобщо отговор на въпрос 3, на какво се дължи този пропуск?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм, тъй като възприех следния подход: на основание на представените доказателства в кориците на делото и допълнително представените два диска аз прегледах стоките, които представляват доказателства за реално използване на марката на територията на България и само за тях съм дала съответните наименования от класовете стоки. Основанието ми за това е следното: по международната регистрация на марката, която е представена в материалите по делото, изброяването на стоките надхвърля 4 страници и възприех този подход с оглед същността на казуса, доказване на реално използване. Дала съм реалното използване на стоки и означенията с ниска класификация само за тези, за които имаме доказателства в кориците на делото и в дисковете.

ВЪПРОС НА АДВ. Л. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Въпросът беше друго. Задача 3 е свързана с това да посочите дали тези стоки представляват принадлежности към други стоки, които могат да се класифицират, а ние не виждаме отговор на този въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приемам бележката, че не съм дала отговор на трета задача, защото съм го възприела като част от втора задача и е пропуск от моя страна.

ВЪПРОС НА АДВ. Л. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В отговора на задача 2 не виждаме техническите характеристики на стоките, които сте изследвала. За въпросните тръби не виждаме тяхна характеристика. Липсва техническо описание. На какво се дължи това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз приех тази експертиза на основание 1984 г. и в същото време експертизата е съдебно-маркова. Тя не е по същността на изделията, а доколкото доказателствата са относими към конкретен вид стоки, респективно услуги, които са представени и реализирани и реално използвани на българския пазар. Възприела съм този подход и при прегледа на доказателствата единственото различие, което съм идентифицирала при сравнението на приложените доказателства към претенцията за реално използване и отнесено към решението, е посоченото на стр. 16, горе. За изброените изделия аз не считам, че е доказано използването на марката на българския пазар при прегледа на доказателствата.

ВЪПРОС НА АДВ. Л. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Въз основа на какви факти правите този извод, доколкото това е правен въпрос и е част от предмета на спора? Какво имате предвид под „тръби за картини“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Експертизата е съдебно-маркова. Аз трябва да идентифицирам стоките, за които има доказване за използване на българския пазар с марката „Тесла“. Тръби за картини са едни цилиндрични тела, поставени зад картината, с оглед на

правилното визуално възприятие от посетители. Такива изделия не идентифицирах в доказателствата на делото, както и в дисковете и фактури. Електронни тръби съм приела, че съществуват като доказателства, но тези вече по-специфични тръби, изброени на стр. 16, не съм намерила доказателства за тях.

ВЪПРОС НА АДВ. Л. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Може ли да се приеме, че тези тръби за картини са електронни такива?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отношението на всички изброени към електронни тръби като вид електронни устройства е отношението частно общо, тоест вид електронни тръби, но доколкото в регистрацията те са изведени като отделна позиция, в самата регистрация на марката и по тази причина аз насочвам вниманието към тях. За тези видове специални тръби не съм намерила доказателства. Електронни тръби е твърде общо понятие.

ВЪПРОС НА АДВ. Л. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Докато се запознавахте с решението и класификацията, открихте ли някъде разлики в превода на различни понятия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, открих разлики в превода на понятия. Класификацията е отворена система и периодично се актуализира, в това число от началото на 2024 г. има нова версия и това е нормален процес. Класификацията така, както е използвана в международната регистрация на марката, напълно покрива представените като доказателства продукти от каталози, изложения по щандове на големи търговски вериги в България, виждам доказателствата по делото.

ВЪПРОС НА АДВ. Л. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: С оглед изявлението Ви, че ниската класификация търпи развитие, възможно ли е да се погледне в по-широк терминологичен план на стоките, с оглед на това, че марката е регистрирана през 60-те години с международна класификация, а в България през 80-те години, от този момент нататък в резултат от развитието на технологиите да дава възможност за по-широко класифициране на един и същ вид стоки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Въпросът е напълно логичен. В развитието на човешката индустриална дейност се появяват нови групи стоки, които са основанието за разширението на тази класификация и именно това е заложено в разширението на класификацията. Принципно да, възможно е да са претърпели и аз приемам електронни тръби, но за специфични, рентгенови и други, не намирам доказателства.

ВЪПРОС НА АДВ. Я. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В представените доказателства има ли данни комбинираната марка да е реализирана по начин, по който е защитена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На стр. 12 и стр. 13 в отговора на въпрос 1 посочвам ясно, че марката, която е регистрирана по международен ред и на територията на България от 1986 г. е комбинирана марка, която съдържа словен елемент „Тесла“ и графичен елемент, описан и представен на стр. 8 от заключението, където в кръг с черен контур са налични графични елементи, наподобяващи електронна, светлинна или друг вид вълна, завършващи във високата част на хиперболата, със звезда и конкретно в отговора на въпроса на адв. Я. аз съм посочила, че в доказателствата по реално използване на марката на българския пазар от дружествата, които са лицензианти на „Тесла Холдинг“ присъства словният елемент на комбинираната марка, изнесен извън графичния елемент - обичайно в позиция отдолу или отгоре на графичния елемент и самият графичен елемент е без словния така, както е регистрирана марката, като този начин на използване на марката аз съм приела за реално използване на марката, тъй като е във вид близък до регистрацията на марката. Всичко това кореспондира със съвременната маркова теория и практика.

ВЪПРОС НА АДВ. Я. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Можете ли да изведете общо правило за това, че до ползването на марката по отношение на принадлежност и елемент може да обоснове ползването на марката по отношение на цялата обща категория?

АДВ. Л.: Аз възразявам срещу този въпрос, тъй като е правен.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Действително поставеният въпрос касае правна регламентация, а аз съм се спряла в заключението на насоки, практика на службата на Европейския съюз с документи, които имат методически и правен характер на основание, на което съм направила своето заключение.

ВЪПРОС НА АДВ. Я. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Без използването и познаването на тези насоки можете ли да направите сравнението, което е необходимо, за да отговорите на поставените въпроси?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не намирам основание да изляза извън марковата теория и практика, за да представя заключение. Няма логика.

АДВ. Л.: Не възразяваме да се приеме заключението в частта по въпрос 1, но оспорваме отговорите на въпрос 2, тъй като няма отговор на поставените задачи, а именно да се дадат технически характеристики на отделните стоки, с което вещото лице е излязло от задачата. Считаме, че заключението следва да се приеме по отношение на задача 1.

АДВ. Я.: Моля да приемете заключението. Считам, че отговаря на всички въпроси. Не считам, че вещото лице е надхвърлило пределите на поставените въпроси. Считам, че не може да бъде даден отговор на поставените въпроси без познаване и на правната рамка.

АДВ. О.: Да се приеме заключението.

ЮРК. С.: Да се приеме заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз нямам повече какво да кажа, тъй като всички приложени доказателства аз съм отнесла към класификационните групи стоки и спорът се отнася приоритетно за клас 9 и клас 11 и всичко по тези класове, с наименованията по класификацията, визирам международната такава за стоки и услуги е идентифицирано с термини от приложените доказателства. Нямам повече какво да дам на експертизата, съобразно задачата „доказване на използване“. Това е съдебно-маркова експертиза, а не инженеринг.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което да се изплати възнаграждение в размер на 300,00 /триста/ лева от внесения депозит. Издаде се РКО.

ДОКЛАДВА заключение на съдебно-техническа експертиза, в срока по чл. 199 ГПК.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Не възразяваме да се изслуша заключението на вещото лице в днешното съдебно заседание.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

СНЕМА самоличността на вещото лице:

К. В. Т. – 73 год., неосъждан, без дела и родство със страните.

Вещото лице, предупредено за наказателната отговорност по чл. 291, ал. 1 НК, обеща

да даде вярно и безпристрастно мнение.

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

ВЪПРОС НА АДВ. Л. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Какво е вашето образование?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз имам две инженерни висши образования и 28 години работа като преподавател в Техническия университет. Като практика имам 8 години в печатница във вестник „Труд“ и „Държавен вестник“ и в океанския риболов, като общо взето животът ми е минал между „тоците“.

ВЪПРОС НА АДВ. Л. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вашето категорично становище е, че всички стоки, за които „Тесла Холдинг“ е представила доказателства попадат в различните видове класове, за които е регистрирана процесната марка. На какво се дължи разминаването между вашата позиция и тази на проф. М.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз имам задача според стоките и техните технически характеристики дали се включват в обхвата на марките и се иска да се даде оценка коя стока и в кой клас попада.

ВЪПРОС НА АДВ. Л. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На какво се дължи разликата между становището на проф. М., според която, стоките за които е регистрирана процесната марка попадат само в класове 9 и 11 и вашето категорично становище, че същите стоки попадат във всички класове, за които същата търговска марка е регистрирана според която стоките, за които същата търговска марка е регистрирана за територията на Република България?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За да се даде правилен и коректен отговор е необходимо, но не достатъчно да се съобразят доказателствата по делото, каталози и фактури, както и приложеното по делото CD, което е 500 стр. Налага се да се извърши метафорично казано „техническа дисекция“ на всяка една от стоките и да се види от какво е съставен и с какви елементи - тези елементи попадат ли в контекста според въпрос 3 и можем ли да ги класифицираме към клас 3. Вещото лице М. е професор и специалист в марковата област. Не е нормално човек всичко да знае. Има доста неща, с които не съм съгласен, но това е нейното мнение. Трябва да се види вътре в стоката, а това е трудно постижимо от човек, който не е инженер и затова и стават тези разминавания. Например не съм съгласен за тръбите, които се слагат зад картината. Така например катодни лъчи и кристални единици, дискретни полупроводни тръби, които са в другата експертиза. Такива стоки няма. Както и генератори за планиране. Няма и стока като ултра високи вакуумни устройства. Няма такава стока като тръби за картини. Тези разминавания се дължат при превода на термините, с които са обозначени стоките.

ВЪПРОС НА АДВ. Л. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не виждам категоричен отговор на задача 3. Можете ли да отговорите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така е. В заключението го няма, но аз съм си го написал и то е следното: стоките, които представляват принадлежности, елементи, компоненти, детайли, резервни части на стоките с уважено искане за отмяна на действието на територията на България на международна регистрация на марка с № 504569 „Тесла“ словна за стоките от класове № 1, 7, 9, 10, 11, 14, 15 и 28, за които са приложими обстоятелствата, съгласно задача № 3 са анализирани на стр. 10, 12, 13, 15, 19, 20, 25, 28, 29 и 32. Отговорът на задача № 3 е „Да“ – посочените на съответните страници стоки, изградени от стоки отмяната на които е оставено без уважение, представляват принадлежности, елементи, компоненти, детайли, части, резервни части на стоките с

уважено искане за отмяна на действието на територията на България на международна регистрация на марка с № 504569 „Тесла“ комбинирана в класове № 1, 7, 9, 10, 11, 14, 15 и 28 на МКСО – Международна класификация на стоки.

ВЪПРОС НА АДВ. Я. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Как правите заключения, за които е необходимо познаване на марковото право и класификацията на стр. 11 и 12?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В делото Патентно ведомство излага стоките в класовете и казва, че на тези стоки марката се отменя или не. Те са в клас 9 и аз трябва да кажа дали попадат там, или не, но аз това не съм го извършил, а това идва от ответника. Аз констатирам, че това е така и всичко електро е в клас 9. Не притежавам маркова класификация, но техническа, да. Направил съм „техническа дисекция“ въз основа на CD-то. По отношение на батериите например една батерия има два електрода, има електроид – течен или твърд. Информацията в каталозите не е достатъчна, но аз имам достатъчна информация въз основа на практиката ми. Аз имам най-голямата практика в тази сфера.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се приеме заключението.

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което да се изплати възнаграждение в размер на 3317,52 /три хиляди триста и седемнадесет лева и 52 стотинки/ от внесения депозит. Издаде се РКО.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Нямаме други доказателствени искания, няма да сочим нови доказателства.

СЪДЪТ като намери делото за изяснено от фактическа страна

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

АДВ. Л.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата като в обжалваната част процесното решение да бъде отменено, а в останалата част да бъде оставено в сила. Моля за срок за писмени бележки. Правният спор следва да се реши от техническата част на нещата, за да се прецени доколко стоките, които са разпространявани от доверителя ми на територията на Република България попадат в класовете, за които марката е регистрирана. Безспорно вещото лице Т. е дал своите категорични отговори. Подобен категоричен отговор е дала и проф. М. и не следва да се цени същото по отношение на задача 2, тъй като вместо технически характеристики се правят правни изводи. Претендираме разноски, за което представям списък. Представям за сведение Решение № 64 по адм. дело № 11270/2022 г.

АСВ. О.: Присъединявам се към казаното. Моля да уважите жалбата на „Тесла Холдинг“, моля да оставите без уважение жалбата на „Интернет Груп“.

АДВ. Я.: Моля да уважите жалбата на „Интернет Груп“ и да отхвърлите жалбата на „Тесла Холдинг“. Моля за срок за писмени бележки. Представям списък с разноски. Правя възражение за прекомерност на хонорара на колежата.

АДВ. Л.: Аз също правя възражение за прекомерност на хонорара.

ЮРК. С.: Моля да оставите без уважение двете жалби. Считаю, че същите са неоснователни и недоказани. Моля да вземете предвид марковата експертиза

като основна, а техническата като допълваща изясняването на понятията. Във връзка с доказателствата по делото моля да вземете предвид разпоредбата на чл. 84, ал. 5 от Закона за марките при определяне на разноските по делото във връзка с доказателствата, които са представени от страните в съдебното дело. Правя възражение за прекомерност на разноските. Моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за писмени бележки.

СЪДЪТ ОБЯВИ УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИ И ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ В СРОК.

СЪДЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да представят писмени бележки в 20-дневен срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:24 часа.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: