

# РЕШЕНИЕ

№ 89

гр. София, 10.02.2023 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 15-ТИ ТЪРГОВСКИ**, в публично заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Даниела Дончева

Членове: Красимир Маринов  
Капка Павлова

при участието на секретаря Невена Б. Г.а  
като разгледа докладваното от Красимир Маринов Въззивно търговско дело  
№ 20221001000859 по описа за 2022 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258-273 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба вх. на СГС № 19238/13.09.2022 г. - п. к. 09.09.2022 г., подадена от „Сладея 40“ ЕООД, гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 70, с ЕИК:203756001 чрез адвокат И. М. от АК – Плевен срещу решение № 1009/19.08.2022 г. по търг. дело № 128/2022 г. по описа на Софийски градски съд в частта му, с която: - на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗМГО жалбоподателят е осъден да преустанови нарушението на правата на ищеца „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I“ № 29, с ЕИК:104051737 върху марката „Сладея“ рег. № 00067933, като словна, регистрирана на 15.02.2007 г. за стоката „захар“ от клас 30 по Ницската класификация, в търговската си дейност като спре да поставя марката върху опаковките на продаваните от него стоки и преустанови използването на марката във фирменото си наименование; - на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО жалбоподателят е осъден да заплати на „Захарни заводи“ АД обезщетение в размер на 12 000 лева за извършено нарушение на правата на ищеца върху марката „Сладея“ рег. № 00067933, като словна, регистрирана на 15.02.2007 г. за стоката „захар“ от клас 30 по Ницската класификация, в търговската си дейност, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда - 19.01.2022 г. до окончателното изплащане; - постановено е изземване и унищожаване на основание чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗМГО за сметка на „Сладея 40“ ЕООД на вещите, предмет на нарушението - 3 456 пакета от 1 кг. бяла кристална захар, носещи марката „Сладея“, описани в протокол от 10.01.2022 г. от ЧСИ Т. К. рег. № \*\*\*, район на действие ОС – Плевен и пакетажна машина за пакетиране на захар; - постановено е на основание чл. 116, ал. 2, т. 3 ЗМГО диспозитива на решението да бъде огласено

за сметка на „Сладея 40“ ЕООД в два всекидневника вестник „24 часа“ и вестник „Телеграф“ и чрез телевизионна организация с национално покритие в часовия пояс 13.00 - 14.00 часа; - жалбоподателят е осъден да заплати на „Захарни заводи“ АД на основание чл. 78, ал. 1 ГПК разноски по делото в общ размер на 2 210 лв. съгласно списък по чл. 80 ГПК за държавна такса 150 лв., доплащане държавна такса 460 лв., депозит за вещи лица 1 600 лв.

Жалбоподателят счита решението в обжалваната му част за недопустимо, неправилно, немотивирано и необосновано, поради което моли апелативния съд да прекрати производството поради недопустимо решение или да го отмени в обжалваната му част и постановите друго, с което да отхвърлите предявените иски по чл. 116, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 2, т. 3 ЗМГО като неоснователни и недоказани. Алтернативно, ако уважи иска по чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО моли стойността на обезщетението да бъде намалена до стойността, вписана в исковата молба. Претендира присъждане на разноски.

Излага съображения за недопустимост на решението поради това, че за провеждане производство по реда чл. 116 ЗМГО, като задължителна предпоставка следвало да бъде установяване факта на нарушението - чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗМГО, какъвто обаче установителен иск не бил предявен.

Относно неправилността на решението в обжалваната му част относно спора по същество между страните, навежда доводи за недоказаност и неоснователност на исковите претенции.

По иска с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗМГО за преустановяване на нарушението твърди, че същият бил недоказан, тъй като не били представени доказателства, че към настоящия момент, а именно приключване на устните състезания, ответникът ползвал знак, сходен на регистрираната на ищеца марка.

Искът за заплащане на обезщетение чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО също се явявал недоказан. Нямало пречка размерът на претендираното от ищеца обезщетение за пропуснати ползи да се определяло като величина от продадените пакети захар със знака на ищеца съотносимо с реализираната от него печалба, но в случая не можело да се приеме, че цялата реализирана от ответника печалба за процесния период следвало да е обезщетение, тъй като от изготвената съдебно-счетоводна експертиза не можело да се установи колко реално захар ответника продал със запазения знак на ищеца – от общото количество захар, което ответникът закупил и продал за съответния период не можело да се установи колко от това количество било пакетирано и съответно продавано със знака „Сладея“. Именно поради липсата на данни какво количество реално ответника продал този знак, правело невъзможно определянето на търсенето от ищеца обезщетението, базирано на критерия - печалбата от общо количество на закупена захар и продадена общо количество захар. С оглед на това, правилото за определяне на обезщетението в настоящия случай следвало да се основава само на приходите, получени вследствие на нарушението, а не на приходите получени от цялата закупена и продадена захар от ответника. Това било така, тъй като коментираните приходи били тези, с които нарушителят на марката, предмет на спора се обогатил чрез нейното незаконно използване за сметка на маркопритежателят (ищец), който съответно обеднял с неполучените приходи от евентуални лицензионни възнаграждения, които би получил при законосъобразно развитие на правоотношението. Оспорва и размера на присъденото обезщетение, който бил несправедлив и в противоречие с чл. 118, ал. 2 и ал. 3 ЗМГО, тъй като присъдената сума не била съобразена с изискването на чл. 118, ал. 2 ЗМГО и поради това стойността на дължимото обезщетение следвало да бъде намалена до сумата, която била предявена

от ищеца с исковата молба, която сума щяла да отговаря в пълна степен на изискването на ЗМГО.

По отношение на иска за изземване и унищожаване на вещите, предмет на нарушението, включително средствата и материалите за неговото извършване - чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗМГО излага съображения, че и в тази част решението било неправилно, тъй като пакетажната машина не била собственост на ответника, а пък пакетираният захар не била пакетирана в нарушение на ЗМГО. За да постанови съда това принудително изпълнение (отнемане на движима вещ и унищожена) следвало най-малкото да се установи чия собственост била тя. Още с отговора на исковата молба ответникът заявил, че тази пакетажна машина не била негова собственост, което би следвало да се приеме, че съдът бил длъжен да установи собствеността на машината и собственикът да бъде конституиран като страна в процеса. Липсата на тези действия на съда правело решението в тази насока незаконосъобразно, а постановеното отнемане и унищожаване – незаконно.

В срока по чл. 263, ал. 1 ГПК насрещната страна „Захарни заводи“ АД чрез адвокат К. Б. Г. към ВТАК е подала отговор, с който оспорва въззивната жалба като неоснователна и моли въззивния съд да я остави без уважение като потвърди първоинстанционното решение в обжалваната му част.

В хода на устните състезания пред въззивния съд жалбоподателят „Сладея 40“ ЕООД чрез адвокат И. М. поддържа жалбата си и направените с нея искания, включително за присъждане на разноски. От своя страна, въззиваемото дружество „Захарни заводи“ АД оспорва въззивната жалба, съответно поддържа отговора си срещу нея и направените с него искания. Прави възражение за прекомерност на разноските на въззивника.

Софийският апелативен съд, след като се запозна с доводите на страните и доказателствата по делото, намира въззивната жалба за редовна и процесуално допустима – депозирана е в законоустановения двуседмичен срок по чл. 259, ал. 1 ГПК от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалване и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, а разглеждайки я по същество намира следното от фактическа и правна страна:

Производството пред Софийски градски съд е образувано по предявени иски от „Захарни заводи“ АД срещу „Сладея 40“ ЕООД за осъждане на ответника да преустанови използването на марката „Сладея“ в търговската си дейност като спре да поставя марката върху опаковките на продаваните от него стоки и преустанови използването на марката във фирменото си наименование; да бъде осъден ответника да заплати на ищеца обезщетение в размер на 12 000 лв. (след направено и прието от съда изменение на иска на основание чл. 214, ал. 1 ГПК в първото по делото съдебно заседание на 14.06.2022 г.), ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението; да бъде осъден ответника на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО да му бъдат иззети и унищожени вещите, предмет на нарушението, а именно 3 456 пакета от 1 кг. бяла кристална захар, носеща марката „Сладея“, описана с протокол от 10.01.2022 г., изготвен от ЧСИ Т. К., рег. № \*\*\*, район на действие ОС - Плевен, както и пакетажна машина за пакетиране на захар, собственост на ответника; да бъде осъден ответника да заплати разходите, свързани със съхранението и унищожаването на вещите, предмет на нарушението; както и на основание чл. 116, ал. 2, т. 3 ЗМГО да бъде разгласено за сметка на ответника диспозитива на решението на съда в два всекидневника.

Ищецът „Захарни заводи“ АД твърди, че притежавал словна търговска марка „Сладея“ с рег. № 00067933, заявена за регистрация със заявление № 2007093902N на 15.02.2007 г., регистрирана за класове 16, 29, 30, 31, 32, 35, 39 по Ницката класификация и защитена до 15.02.2027 г.

Използвал марката си при дистрибуцията и продажбата на бяла и кафява захар. За поддържането и развитието на марката дружеството влягало годишен бюджет за телевизионна и интернет кампания, участвало в промоционални условия в търговските вериги, дистрибуторите и крайните потребители.

Традиционно есента бил най-силният сезон за продажбите на захар и през месец октомври ищецът научил, че на пазара била пусната за продажба бяла захар в пакет от 1 кг. с марката „Сладея“, но от друг търговец - „Сладея 40“ ЕООД.

Пускането на пазара на стока, носеща идентична или сходна чужда марка, било нарушение на ЗМГО.

Ответното дружество било регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията в нарушение на чл. 7, ал. 5 ТЗ, тъй като „Сладея 40“ била, ако не идентична, то твърде сходна с наложената от ищеца марка „Сладея“, тъй като фирмата не можела да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът имал права върху нея. Марката на „Захарни заводи“ АД била заявена през 2007 г. и регистрирана на 04.12.2008 г. като защитата и започвала от датата на заявяване. Търговското дружество било регистрирано на 27.10.2015 г. - близо осем години след публикацията на търговската марка в публичния бюлетин на Патентно ведомство.

Поставянето на знак, идентичен или сходен с марката „Сладея“, върху предлаганата от ответника стока било пряко нарушение на правото на интелектуална собственост на „Захарни заводи“ АД. Наред с това предлаганата от ответника стока била идентична с тази предлагана от ищеца. „Захарни заводи“ АД бил наложил се лидер на пазара на захар и захарни изделия. Като такъв инвестирал много средства и усилия в развитието на марката „Сладея“, за да се превърне тя в лесно разпознаваема и известна на потребителите. Марката била флагман на дружеството за продукта пакетирана захар. Като такава марка особено се държало на имиджа ѝ сред клиентите и да не бъдела компрометирана на пазара. Поставянето на марката върху опаковката целяло да послужи като печат за произведена от „Захарни заводи“ АД висококачествена захар. Неправомерната употреба от страна на ответника в търговската му дейност компрометирала продукта на дружеството „Захарни заводи“ АД тъй като му предавала вид на по-евтина и нискокачествена захар. Използването от ответника на търговска марка, напълно наподобяваща марката на ищеца, би заблудило обикновения потребител и изкривило търсенето на пазара на продаваната от страните стока - захар. С това ответникът извършил и нарушение на друга императивна правна норма - чл. 35, ал.2 ЗЗК „Забранява се използването на фирма, марка или географско означение, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите. С тези си действия ответникът увредил „Захарни заводи“ АД и за дружеството било налице правен интерес от предявяване на исковете.

В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК ответното дружество „Сладея 40“ ЕООД е подало отговор на исковата молба.

Оспорва изцяло така предявените обективно съединени икове и моли съда да ги отхвърли като неоснователни и недоказани.

Възразява, че словесната дума, запазена в патентното ведомство - „Сладея“, нямала пълно сходство с името на дружеството „Сладея 40“ ЕООД, както и че пакетираната захар с надпис на опаковката „Сладея 40“ не била идентична или сходна с пакетираната захар на ищеца. Нито името на дружеството на ответника, нито предлаганата от него пакетирана захар можело да доведе до объркване на потребителите, защото при съпоставяне на представени по делото образци от

пакетите на двете дружества (като цветни копия) било видно, че между тях имало съществени разлики. В образца, посочен от ищеца захарта била пакетирана в хартиени пликосе, а опаковките на ответника били от прозрачно фолио, който опаковъчен материал не попадал под търсената защита от ищеца съгласно предоставената справка от патентното ведомство – запазената от ищеца марка касала само хартиените опаковки. Това не било случайно, тъй като всеизвестен факт у потребителите в страната бил, че „Захарни заводи“ АД пакетирали своите продукти само с пакети от хартия и при запазване на своята словесна марка ищецът умишлено не вписал защита срещу продукти пакетирани с фолио и торби за опаковане, тъй като приел, че всякаква друга опаковка извън хартиената била ясен признак към потребителите, че тя не била продукт от „Захарни заводи“ АД. Също така, били налице видими различия между визията на опаковката, предлагана от ищеца и визията от опаковката, предлагана от ответника, което допълнително обосновавало тезата за липса на заблуда у потребителите. Поради това се налагало извод, че между текста, вписан върху процесните пакети на ответника и запазената марка „Сладея“ било налице частично сходство и то единствено по отношение на словесния елемент на регистрираната словесна марка, което частично сходство не било в степен да заблуди потребителите. Освен това, дори да се приемело, че поради съвпадането на част от фирменото наименование с марката било налице сходство, то не можело да се твърди, че ответникът действал недобросъвестно, тъй като било видно, че той не желал и не допускал настъпването на противоправни последици (т.е. объркване на потребителя), тъй като с вписаните допълнителни графични и словесни елементи отличил своя продукт от други такива в т.ч. и от продуктите на ищеца. Ето защо, ответникът не бил действал в противоречие с добросъвестната търговска практика, което да доведе до увреждане или възможност да се увредят интересите на ищеца. Възражава срещу искането за унищожаване на 3 456 пакета от 1 кг. бяла кристална захар, носещи марката „Сладея“, описана с протокол от 10.01.2022 г. от ЧСИ Т. К., рег. № \*\*\*, район на действие ОС - Плевен, заедно с пакетажна машина за пакетиране на захар, тъй като пакетажната машина не била собственост на ответника, а пакетираната захар не била пакетирана в нарушение на ЗМГО. Неоснователно било и искането за промяна на името в търговския регистър.

Настоящият въззивен съдебен състав на Апелативен съд – София намира, че така предявените искове, предмет на въззивното производство, са с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗМГО; чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО и чл. 86 ЗЗД; чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗМГО и чл. 116, ал. 2, т. 3 ЗМГО. Същите са процесуално допустими и правилно са били разгледани по същество от първоинстанционния съд, с оглед на което решението в обжалваната му част се явява допустимо.

Направените в тази връзка възражения от жалбоподателя за недопустимост на решението поради това, че за провеждане производство по реда чл. 116 ЗМГО, като задължителна предпоставка следвало да бъде установяване факта на нарушението - чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗМГО, какъвто обаче установителен иск не бил предявен, се явяват неоснователни.

За притежателят на регистрирана търговска марка съществуват няколко способа за защита при нарушение на правата му върху марката, между които е и гражданскоправна защита по съдебен ред чрез предявяване на искове по чл. 116, ал. 1 ЗМГО – установителен иск по т. 1 за установяване факта на нарушението и осъдителни искове по т. 2, 3 и 4, съответно за преустановяване на нарушението и/или за забрана за извършване на дейността, която ще съставлява нарушение; за обезщетение за вреди и за изземване и унищожаване на вещите, предмет на нарушението, включително средствата и материалите за неговото извършване. Всеки един от тези искове може да бъде предявен самостоятелно или заедно с друг/и при условията на обективно

кумулятивно съединяване, т. е. ищецът може да предяви един или няколко от тези искове, като в съответствие с принципа на диспозитивното начало в гражданския процес от неговата воля зависи да прецени от какъв вид и в какъв обем защита на засегнатото си материално право има нужда при възникналия правен спор. В случая, ищецът е предявил осъдителните искове по чл. 116, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 ЗМГО като тяхното разглеждане не е обусловено от предявяването и на установителния иск по т. 1 от посочената разпоредба. Това е така, тъй като защитата, която се търси с осъдителния иск – изпълнителна сила, включва в себе си и защитата, която се търси с установителния иск, т. е. при разглеждане на така предявените в случая искове, съдът следва да се произнесе по въпроса за установяване на нарушението и без да е сезиран с иска по чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗМГО.

Относно законосъобразността на обжалваното решение по същество на спора, на основание чл. 269 ГПК, въззивният съд извърши преценка в рамките на наведените с въззивната жалба доводи, при което намира следното от фактическа и правна страна:

От събраните по делото писмени доказателства и при справка в търговския се установява, което не е и спорно между страните, че ищцовото търговско дружество „Захарни заводи“ АД е с предмет на дейност, наред с друго, производство и разфасовка на захар кристал по 1 и 5 кг, бучки, захарни изделия и др., като във връзка с тази си дейност ищецът е заявител и притежател на търговска марка с наименование „Сладея“, рег. № 00067933, тип - словна, с дата на заявяване 15.02.2007 г., дата на регистрация 04.12.2008 г. и срок на защита 15.02.2027 г. за класове на стоките и/или услугите 16, 29, 30, 31, 32, 35, 39 по Ницката класификация, видно от приложената справка за марка от портал за електронни услуги на ПВ на РБ.

Установява се и това, че тъй като ищецът узнал, че от месец октомври 2021 г. ответното дружество „Сладея 40“ ЕООД започнало да осъществява продажба на бяла захар в пакет от 1 кг. с марката „Сладея 40“, в защита на правата си върху словната търговска марка „Сладея“ ищецът се е снабдил с обезпечителна заповед от 04.01.2022 г., издадено по ч. гр. дело № 3609/2021 г. по описа на Апелативен съд – София, с която са наложени следните обезпечителни мерки: забрана за „Сладея 40“ ЕООД да използва марката „Сладея“ в търговската си дейност, включително като фирмено наименование и изземване от складовете и търговските обекти на „Сладея 40“ ЕООД, намерените на място пакети със захар, носещи знака „Сладея“.

Въз основа на обезпечителната заповед е образувано изпълнително дело № 2022\*\*\*0400002 на ЧСИ Т. К. с рег. № \*\*\* и район на действие ОС – Плевен като с протокол от 10.01.2022 г. на съдебния изпълнител в склад на ответното дружество „Сладея 40“ ЕООД в гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Мако Даков“, бивши складове на търговия на едро, пакетажен цех, са описани 3 456 пакета от 1 кг. бяла кристална захар, носещи марката „Сладея 40“, които на основание чл. 469 ГПК са дадени за пазене на длъжника чрез управителя на „Сладея 40“ ЕООД Светла Стефанова И.ова.

По делото е допусната и приета съдебно-маркова експертиза, изготвена от вещото лице Г. Р.. Съгласно заключението, използваният от ответника в търговската му дейност знак има сходство с регистрираната марка на ищеца в частта с надпис „Сладея“. Двата продукта имат почти идентично име, но различни опаковки. Според вещото лице, с оглед забързаното ежедневие на голяма част от населението, както и факторът възраст, съществува вероятност за объркване на потребителите. В съдебно заседание вещото лице е поддържало извода си, че има вероятност да бъде объркан продукта, тъй като и на двата продукта е визуализирано името „Сладея“, добавянето на цифрата 40, лично той не би обърнал внимание на същата. Необходимо е вглеждане, за да бъде направена разлика. Посочил е, че името е подвеждащо за потребителя, независимо, че визуално опаковките

на продукта се различават - различни опаковки, надписи, цветовете.

По делото е допусната и приета допълнителна съдебно-маркова експертиза, неоспорена от страните, изготвена от вещо лице С. Д.. Съгласно заключението, означението „Сладея 40“ се използва от фирмата „Сладея 40“ ЕООД за означение на стоката „захар“, която попада в обхвата на стоките от клас 30, за които по-ранната марка се ползва с правна закрила. Вещото лице посочва, че при сравнение на марките в цялост от значение е степента на сходство между тях, а не дали могат да бъдат разграничени една от друга, като винаги следва да се отчита влиянието на доминиращите и отличителните елементи в състава им. Оценката на присъщия отличителен характер на компонентите се извършва само по отношение на идентични или сходни стоки или услуги или отличителния характер се анализира винаги във връзка със стоките и услугите, за които е регистрирана марката и са сходни или идентични на стоките, за които се ползва или се иска регистрация на по-късния знак. При словните марки не може да бъде определен доминиращ елемент, доколкото самият словен елемент се ползва с правна закрила без значение от неговото графично представяне. В тази връзка при регистрираната словна марка „Сладея“ не може да се определи доминиращ елемент. Отличителният характер на словната марка „Сладея“ следва да се анализира във връзка със стоката „захар“. Доколкото липсва дума „сладея“ в българския речник и единствено коренът на думата може да създаде алузия с думата „сладък“, без да описва пряко самата стока „захар“, то тази измислена дума е плод на творческа интерпретация и като такава притежава нормална степен на отличителност. Измислената дума „сладея“ като единствен елемент от словната регистрирана марка е именно отличителният елемент в нея. Влияние върху отличителния характер на марката може да окаже и продължителното и интензивно използване на дадена марка на пазара, като дори такива знаци с липсваща отличителност могат в следствие на употреба да придобият отличителност и да бъдат регистрирани. Марката „Сладея“ е с нормална степен на присъщ отличителен характер. От представените опаковки и снимки на опаковки на пакети със захар на ответното дружество „Сладея 40“ ЕООД е видно, че в дизайна на самата опаковка, освен посочването на думата „захар“ с големи букви в средата на опаковката, се откроява в горната част на опаковката композиция от словни и фигуративни елементи, а именно словните елементи „Сладея 40“, изписани с бял цвят на фона на синя лента, словните елементи „вкусна храна“, изписани с малък шрифт под синята лента, фигуративен елемент във формата на два листа в син цвят, поставени централно над синята лента и всички тези елементи са разположени в бял шестоъгълник със син контур. Изписването на думата „захар“ в средата на опаковката има изцяло описателен характер и посочва стоката, която се предлага и като такъв елемент е лишен изцяло от отличителност, не може да изпълнява функцията на марка и следва да бъде игнориран при преценката за сходство на знаците и вероятност от объркване. Докато изписването на словния елемент „Сладея 40“ - с по-голям шрифт, в централната част на композицията на фона на синята лента - във визуално отношение това е елементът, който привлича вниманието на потребителите и представлява доминиращият елемент в цялата композиция. Основното запомнящо се послание се носи от думата „Сладея“, докато допълнителните цифри 40, биха се възприели от потребителите като разновидност на разфасовката, количествен индикатор за обем или състав, което има ниска отличителна способност и е възможно да не бъде запомнено и посочено от потребителите при последващо назоваване на конкретния знак. Вещото лице е направило извод, че „Сладея“ е отличителния елемент в състава на използвания от ответника знак. И в заключение при сравнение на марките в цялост като се отчита наличието на доминиращи и отличителни елементи в състава им, от значение е степента на

сходство между марките, а не дали те могат да бъдат разграничени една от друга както и основният принцип, че когато едната от марките се включва изцяло в другата, те са сходни до степен, която може да създаде вероятност от объркване на потребителите при условие, че стоките, за които са предназначени марките са идентични или с висока степен на сходство.

По делото е приета от съда и неоспорена от страните съдебно-счетоводна експертиза, изготвена от вещото лице Ц. В.. Съгласно заключението, за периода 01.01.2019 г. до 19.01.2022 г. „Сладея 40“ ЕООД е закупила 528 491 кг. захар и е продала 493 514 кг. захар като отчитайки продажбите, извършени в хранителните магазини, маржът от цената на продадената захарта през касов апарат е донесла на ответника средна годишна печалба от 12 000 лв.

При така установената от фактическа страна, настоящият съдебен състав приема следните правни изводи:

Съгласно законовата дефиниция по чл. 9, ал. 1 ЗМГО, марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Правото върху търговска марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката – чл. 10, ал. 1 ЗМГО, като притежателят му по силата на чл. 13, ал. 1 ЗМГО има правото да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да я използват в търговската си дейност.

В чл. 13, ал. 2 ЗМГО е дадено определение на понятието използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1, а именно: поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; вносът или износът на стоките с този знак; използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; използването на знака в търговски книжа и в реклами; използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията. Така дадената дефиниция на понятието използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 кореспондира с определението на понятието използване в търговската дейност на марка, дадено в член 5 от Първа директива на съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (89/104/ЕИО). Нормите на ЗМГО, в частност чл. 13 от закона, въвеждат на национално ниво нормите на чл. 5 от Директива 89/104 и чл. 9 от Регламент 40/94. Съгласно чл. 5, т. 1 от посочената директива, регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права, като последният има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие: а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана; б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката, а според т. 3 на същата разпоредба, *inter alia*, може да бъде забранено и: а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка; б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето



на услуги с този знак; в) вносът и износът на стоки с този знак; г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност. Посоченото изцяло е възпроизведено и в чл. 9 от Регламент (ЕО) №40/94 на Съвета.

Нарушение на правото на марка, съгласно чл. 113, ал. 1 ЗМГО е използването в търговската дейност на знак по смисъла на чл. 13 ЗМГО без съгласието на притежателя □. Използването по смисъла на чл. 13, ал. 2 ЗМГО на знак с характеристиките по чл. 13, ал. 1 ЗМГО без съгласието на притежателя на търговската марка е нарушение на изключителното право върху марката - чл. 113, ал. 1 ЗМГО, което дава право на притежателя ѝ на иск за защита по реда на чл. 115 вр. чл. 116 ЗМГО.

Съобразявайки горното и при така установеното от фактическа страна, настоящият съдебен състав намира за основателни и доказани предявените искове по чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗМГО; чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО и чл. 86 ЗЗД; както и чл. 116, ал. 2, т. 3 ЗМГО, а именно: - ответникът да бъде осъден да преустанови нарушението на правата на ищеца върху словната марка „Сладея“ в търговската си дейност като спре да поставя марката върху опаковките на продаваните от него стоки и преустанови използването на марката във фирменото си наименование; - ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца обезщетение в размер на 12 000 лева за извършено нарушение на правата на ищеца върху марката „Сладея“ в търговската си дейност, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба: 19.01.2022 г. до окончателното изплащане; - да бъде постановено на основание чл. 116, ал. 2, т. 3 ЗМГО диспозитива на решението да бъде огласено за сметка на „Сладея 40“ ЕООД в два всекидневника.

Достигайки до същите изводи, първоинстанционният съд е изложил правилни и законосъобразни мотиви, съобразени с установеното по делото от фактическа страна, които напълно се споделят от настоящия съдебен състав, поради което и на основание чл. 272 ГПК последният препраща към тях, а с оглед възраженията по въззивната жалба отбелязва и следното:

По иска с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗМГО за преустановяване на нарушението, жалбоподателят твърди, че искът бил недоказан, тъй като не били представени доказателства, че към настоящия момент, а именно приключване на устните състезания, ответникът ползвал знак, сходен на регистрираната на ищеца марка. Това възражение е неоснователно. Искът за преустановяване на установеното нарушение следва да бъде уважен независимо дали към момента устните състезания ползването на процесната словна марка е преустановено. Уважаването на иска за преустановяване на нарушението е обусловено от установяване извършване на нарушението, което е сторено в случая, а обстоятелството, че към момента на устните състезания това нарушение не се проявява, нито дерогира интереса на ищеца, нито води до неоснователност на иска, предвид възможното му проявление впоследствие, а и като се има предвид, че в настоящия случай няма данни преустановяването на нарушението да е извършено самоволно, а точно обратното – в резултат от наложена обезпечителна мярка по чл. 124 ЗМГО. В този смисъл е и определение № 470/28.07.2017 г. по търг. дело № 713/2017 г. на II-ро т.о. на ВКС.

Неоснователно е и възражението на жалбоподателя по иска с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО, че не можело да се определи размера на претендираното обезщетение, доколкото не се установявало колко реално количество захар ответникът е продал със запазените знак на ищеца. Видно от отговора на исковата молба, ответното дружество не е оспорило твърдението на ищеца, че „Сладея 40“ ЕООД е подавало в хранителните магазини захар с поставянето на знака „Сладея 40“ – ответникът не твърди продаваната от него захар да е носела друг знак, като защитата му

позиция се изразява във възражението за липса на сходство между знака на ищеца и използвания от ответника знак във визуално отношение и с оглед вида на използвания материал за пакетиране на стоката. Поради това и следва да се приеме, че реализираната от ответника захар на пазара е именно единствено с марката „Сладея 40“ ЕООД, което кореспондира и с протокола за изземване на ЧСИ, поради което и с оглед заключението по съдебно-счетоводната експертиза относно продадените количества от стоката, може да се определи конкретния размер на обезщетението, дължимо за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи от неполучена печалба, а именно определен като величина от продадените пакети захар със знака на ищеца съотносимо с реализираната от него печалба.

Основателно обаче се явява възражението на жалбоподателя по иска за изземване и унищожаване на вещите, предмет на нарушението, включително средствата и материалите за неговото извършване - чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗМГО, относно пакетажната машина. Искът по отношение на тази вещ се явява неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен, тъй като видно от протокола от 10.01.2022 г. на ЧСИ Т. К., такава машина не е описана и иззета, (описани и иззети – дадени на длъжника за пазене, са само съответни количества пакетирана захар), а същевременно не са налице други доказателства и въобще данни конкретна пакетажна машина да е била използвана от ответника, т. е. по делото не е установено наличието на такова средство, което да е послужило на ответника за осъществяване на нарушението на словната търговска марка на ищеца.

По така изложените съображения и на основание чл. 271, ал. 1 ГПК, обжалваното решение следва да бъде отменено в частта му, с която е постановено изземване и унищожаване на основание чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗМГО за сметка на „Сладея 40“ ЕООД на пакетажна машина за пакетиране на захар и вместо него постановено ново, с което искът се отхвърли като неоснователен и недоказан.

В останалата му обжалвана част – с която са уважени исковете, решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

С оглед изхода на делото, на ищеца следва да се присъдят разноски за първоинстанционното производство (за заплатени държавна такса и възнаграждения за вещи лица) в размер на 1 675 лв. съразмерно с уважената част на исковете, а на ответника – разноски (за заплатено адвокатско възнаграждение) в размер на 750 лв. съразмерно с отхвърлената част на исковете, като в тази връзка съдът не редуцира адвокатското възнаграждение от 2 500 лв. поради прекомерно, както възражава ищеца, доколкото се касае за сравнително висока фактическа и правна сложност на делото – предмет на производството са няколко обективно съединени искове, налице е сравнително обемен доказателствен материал – писмени доказателства и три съдебни експертизи. Поради това, обжалваното решение следва да бъде отменено в частта му, с която ответникът е осъден да заплати на ищеца сумата от 535 лв. – разликата между действителното дължимите от 1 675 лв. и присъдените от първоинстанционния съд в размер на 2 210 лв., а ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника сумата от 750 лв. – разноски в първоинстанционното производство за заплатено адвокатско възнаграждение съразмерно с отхвърлената част на исковете.

За въззивното производство, разноски се претендират само от жалбоподателя – заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 2 500 лв., което не следва да се редуцира поради прекомерност, както възражава въззиваемата страна по изложените в горния абзац съображения. Поради това, „Захарни заводи“ АД следва да бъде осъдено да заплати на жалбоподателя „Сладея

40“ ЕООД сумата от 312 лв., представляваща разноски във въззивното производство – заплатено адвокатско възнаграждение съразмерно с уважената част на жалбата.

Водим от горното, настоящият съдебен състав на Апелативен съд – София

## **РЕШИ:**

**Отменя** решение № 1009/19.08.2022 г. по търг. дело № 128/2022 г. по описа на Софийски градски съд **в частта му**, с която е постановено изземване и унищожаване на основание чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗМГО за сметка на „Сладея 40“ ЕООД на пакетажна машина за пакетиране на захар, както и „Сладея 40“ ЕООД, гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 70, с ЕИК:203756001 е осъдено да заплати на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I“ № 29, с ЕИК:104051737 сумата от 535 лв., представляваща разноски (разликата между действителното дължимите от 1 675 лв. и присъдените от първоинстанционния съд в размер на 2 210 лв.) **и вместо него** в тази му част **постановява:**

**Отхвърля** като неоснователен и недоказан предявения иск от „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I“ № 29, с ЕИК:104051737 срещу „Сладея 40“ ЕООД, гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 70, с ЕИК:203756001 с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗМГО за изземване и унищожаване за сметка на „Сладея 40“ ЕООД на пакетажна машина за пакетиране на захар.

**Потвърждава** решение № 1009/19.08.2022 г. по търг. дело № 128/2022 г. по описа на Софийски градски съд **в останалата му обжалвана част**, а именно: - на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗМГО „Сладея 40“ ЕООД, гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 70, с ЕИК:203756001 е осъдено да преустанови нарушението на правата на ищеца „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I“ № 29, с ЕИК:104051737 върху марката „Сладея“ рег. № 00067933, като словна, регистрирана на 15.02.2007 г. за стоката „захар“ от клас 30 по Ницската класификация, в търговската си дейност като спре да поставя марката върху опаковките на продаваните от него стоки и преустанови използването на марката във фирменото си наименование; - на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО „Сладея 40“ ЕООД, гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 70, с ЕИК:203756001 е осъдено да заплати на „Захарни заводи“ АД обезщетение в размер на 12 000 лева за извършено нарушение на правата на ищеца върху марката „Сладея“ рег. № 00067933, като словна, регистрирана на 15.02.2007 г. за стоката „захар“ от клас 30 по Ницската класификация, в търговската си дейност, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба в съда - 19.01.2022 г. до окончателното изплащане; - постановено е изземване и унищожаване на основание чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗМГО за сметка на „Сладея 40“ ЕООД на вещите, предмет на нарушението - 3 456 пакета от 1 кг. бяла кристална захар, носещи марката „Сладея“, описани в протокол от 10.01.2022 г. от ЧСИ Т. К. рег. № \*\*\*, район на действие ОС – Плевен; - постановено е на основание чл. 116, ал. 2, т. 3 ЗМГО диспозитива на решението да бъде огласено за сметка на „Сладея 40“ ЕООД в два всекидневника вестник „24 часа“ и вестник „Телеграф“ и чрез телевизионна организация с национално покритие в часовия пояс 13.00 - 14.00 часа; - „Сладея 40“ ЕООД е осъдено да заплати на „Захарни заводи“ АД на основание чл. 78, ал. 1 ГПК разноски по делото в размер на 1 675 лв.

**Осъжда** „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I“ № 29, с

ЕИК:104051737 да заплати на „Сладея 40“ ЕООД, гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 70, с ЕИК:203756001 сумата от **750 лв.** (седемстотин и петдесет лева), представляваща **разноски в първоинстанционното производство** за заплатено адвокатско възнаграждение съразмерно с отхвърлената част на исковете и сумата от **312 лв.** (триста и дванадесет лева), представляваща **разноски във въззивното производство** за заплатено адвокатско възнаграждение съразмерно с уважената част на жалбата.

Настоящото решение **подлежи на касационно обжалване** при наличие основанията по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчване на препис от същото на страните.

**Председател:** \_\_\_\_\_

**Членове:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_