

# РЕШЕНИЕ

№ 1024

гр. София, 30.08.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-19**, в публично заседание на десети август през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Райна Стефанова

при участието на секретаря Маргарита Ив. Д.а  
като разгледа докладваното от Райна Стефанова Търговско дело № 20221100900870 по описа за 2022 година

Производството е образувано по предявен иск с правно основание чл. 124, ал. 4 ГПК вр. чл. 36, ал.3, т.1 вр. чл. 12 от ЗМГО вр. § 5, т. 1 ПЗР на ЗМГО, вр. чл. 125 ЗМГО от „К.-Х“ ООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „\*\*\*\*\*“ чрез адв.Д.П.- Г., САК, със съдебен адрес: гр. София, ж.к. \*\*\*\*\*, за установяване по отношение на ответника К. И.И., ЕГН \*\*\*\*\*, че последният е действал недобросъвестно при подаване на заявка с вх. № 2021162894N от 28.05.2021 година за регистрация на словна търговска марка „Спекуланти“ в Патентното ведомство на Република България, регистрирана с рег. № 00162894.

Ищецът твърди, че ответникът е заявил и регистрирал в Патентното ведомство /ПВ/ словна търговска марка „Спекуланти“, за стоки и услуги от класове 9,16,35,38,41,42 от Ницката класификация (л.125), като при подаване на заявката с вх. № 2021162894N на 28.05.2021 година, ответникът е действал недобросъвестно. Излага, че ответникът е заявил и регистрирал в ПВ чужда търговска словна марка, нерегистрирана, но ползвана от ищеца в дълъг период от време преди подаване на заявката от страна на ответника.

Ищецът поддържа, че е продуцент на пълнометражен филм със заглавие „Спекуланти“, на който ответникът е съсценарист. Във връзка с това обстоятелство, сочи че на 09.01.2019 година сключил договор с ответника, въз основа на който последният му прехвърлил, а ищецът е придобил изключителните авторски права върху сценария на филма, към онзи момент с работно заглавие „Животински бесове“. Соци, че отстъпването на авторските

права му дава право да преработва заглавието на филма (л.7). Поддържа, че в края на 2020 година е взето съвместно решение заглавието на филма да бъде променено на „Спекуланти“, с което обстоятелство ответникът бил запознат. Твърди, че промяната на заглавието на филма е обективизирана в писмо вх. № 01-721 от 26.05.2021г. до Националния филмов център. В този смисъл твърди, че от 2021 г. е започнал да използва заглавието на филма „Спекуланти“ и да го налага като търговска марка чрез ангажиране на различни изпълнители по договори (по които ищецът е възложител) за изработване и пускане на трейлър към филм със заглавие „Спекуланти“, изработване на рекламната визия на филма с посоченото заглавие, рекламни материали, постери, покани за премиера, публикации относно премиерата на филм със заглавие „Спекуланти“, монтаж на фотостена за премиерата на филмовата продукция „Спекуланти“, както и разпространение на този филм.

В този смисъл поддържа, че ответникът е подал заявка за регистрация на словната марка в ПВ, много след като заглавието на филма вече е било променено на „Спекуланти“. Ищецът твърди, че на 29.03.2022 година е подал заявка за регистрация на словната търговска марка „Спекуланти“ с вх. № 165882, която е публикувана в официалния бюлетин на ПВ на 29.04.2022 година. С писмо от 11.05.2022 година от ПВ е уведомен, че срещу марката е подадена опозиция от ответника. Счита, че противопоставянето на ответника досежно словната търговска марка „Спекуланти“, само седмица преди премиерата на филма не е израз на намерение да се защитават права, а да се навреди на ищеца и да преговаря за огромна сума пари /100 000 лева/ под натиска на времето.

Изрично сочи, че от своя страна ищецът не е подавал опозиция срещу регистрираната от ответника марка „Спекуланти“ (л.125), доколкото не е знаел за това обстоятелство до 28.03.2022 година, когато получил от страна на ответника писмо със забрана да я използва. Излага, че упражнил единствената възможност за своя защита, като подал пред ПВ искане за заличаване регистрацията на процесната марка с вх. № BG/N/2021/162894-[10]/18.05.2022 година.

В допълнение сочи, че ответникът не е търговец, не произвежда и не предлага стоки, нито услуги, които да означава с търговската марка, която никога не е била използвана по смисъла на чл.13, ал.2 ЗМГО.

При тези твърдения моли да бъде признато за установено, че ответникът е действал недобросъвестно при подаване на заявка с вх. № 2021162894N от 28.05.2021 година за регистрация на словна търговска марка „Спекуланти“ в ПВ, регистрирана с рег. № 00162894.

Претендира разноски. Представя писмени доказателства.

Ответникът, К. И.И.. чрез адв. А.К., в законоустановения срок по чл.131 ГПК, подава отговор на исковата молба, с който оспорва предъявените искове като неоснователни и недоказани. Твърди, че търговската марка

„Спекуланти“ е регистрирана от него в ПВ, с цел да защити творческата си работа като сценарист и съавтор на процесния филм, от извършваната незаконна промяна на сценария и филма като цяло. Сочи, че филмът е разработен по сюжет, предложен от ответника, който е основен автор и сценарист на произведението още от началния етап на създаването му. През 2021г. след появилата се възможност за външно финансиране на филма от рекламодатели чрез продуктово позициониране, без съгласието на двама от основните сценаристи, сред които и ответника, са преснимани някои епизоди във филма, което според ответника съставлява незаконна промяна на сценария по аргумент на чл.8, ал.1 ЗАПП.

Ответникът твърди, че всички негови действия свързани с регистрацията на словната търговска марка „Спекуланти“ са законосъобразни, навременни, мотивирани от обстоятелствата да защити интелектуалната собственост на своето съавторство в сценария на процесното произведение от нерегламентирано и незаконно посегателство, външни преправки и преработване от трети лица.

Сочи, че правата му като автор на сценария на филма са нарушени, доколкото без негово знание и съгласие, ищецът е рекламирал медийно и чрез социалните мрежи филма с промененото заглавие „Спекуланти“ и изменения сценарий, включително едностранно определил по-ранна дата от предвидената за предпремиера на филма.

Навежда фактически твърдения, че ищецът няма право да използва словна търговска марка „Спекуланти“ без разрешението на нейния притежател -ответника, което е и автор на сценария на филма.

Моли съдът да отхвърли предявения иск като неоснователен и недоказан.

Претендира разноски. Представя доказателства.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

***Съдът, след като взе предвид доводите на страните и събраните по делото доказателства и ги прецени отделно и в тяхната съвкупност, намери следното от фактическа и правна страна :***

По делото са отделени като безспорно установени и ненуждаещи се от доказване следните факти и обстоятелства: 1.) ищецът като продуцент и ответникът като съсценарист са сключили договор с предмет реализация на пълнометражен игрален филм с работно заглавие „Животински бесове“ от 09.01.2019 година; 2.) Ответникът е подал заявка вх. № № 2021162894N/28.05.2021 година за регистрация на словна търговска марка „Спекуланти“ в Патентното ведомство на Република България; 3.) Ищецът не е подал опозиция срещу заявката на ответника; 4.) Словна търговска марка „Спекуланти“ е регистрирана от ответника в Патентното ведомство с рег. № 00162894 за класове 9, 16, 35, 38, 41 и 42.; 5.) Ищецът е рекламирал филм със

заглавие идентично с регистрираната от ответника словна търговска марка - „Спекуланти“.

На 09.01.2019г. между ищцовото дружество, в качеството на продуцент, и ответника К.И. – съсценарист, е сключен Договор по смисъла на чл. 63 от ЗАПСП, по силата на който съсценаристът отстъпва на продуцента изключителните авторски права за използване на филмовото произведение. В договора е посочено, че филмът е с работно заглавие „Животински Бесове” и че същият е по идея на Николай Христов, а сценаристи са А.Ч. и К.И. и режисьор – Г. К..

На 17.03.2020г. К.-Х ЕООД е сключило договор с ИА НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР за предоставяне на държавна финансова помощ за производството на филма. С Писмо от 26.05.2021г. продуцентът К.-Х ЕООД е уведомил НФЦ, че основният снимачен период е завършен през ноември 2020г., като остава да се заснеме един снимачен ден, и че след съгласуване с творческия и продуцентския екип е взето решение работното заглавие „Животински бесове” да бъде променено и филмът да се казва „Спекуланти”.

С отговора на исковата молба ответникът сочи, че е заявил за регистрация знака Спекуланти като своя марка, защото е искал да защити правата си на сценарист и автор. Твърди, че през м. юли 2020г. се е свързал с И.С., който поел ангажимент да съдейства в процеса на търсене на финансиране, но постепенно С. се намесил активно в процеса по завършването на филма и по негова инициатива са преснимани някои от епизодите, без съгласието на двамата сценаристи. Поддържа, че така, виждайки нарастващия интерес на външни за продукцията лица и опитите им за вмешателство в работния процес по създаването на сюжета на филма, К.И. заявил за регистрация своята марка знака Спекуланти.

Заявената от ответника К.И. словна марка е идентична фонетично и семантично със заглавието на филма и е регистрирана за услуги, свързани с писането на сценарии и производство и разпространение на филми.

Разпоредбата на чл. 36, ал. 3, т. 1 от ЗМГО предвижда, че регистрацията на марка се заличава по искане на заинтересувано лице, когато заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката, което е установено с влязло в сила съдебно решение. В случая ищецът твърди, че притежава визираната по-горе регистрирана марки, като установяването на недобросъвестно поведение от страна на ответника при заявяването за регистрация на процесната марка, би било основание за заличаване на регистрацията на марката на ответника.

За да е основателен предявеният иск следва да се установи, че заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката.

Недобросъвестност е налице, когато лицето, регистрирало марката, знае за притежаване от друг правен субект право върху търговската марка, като знанието му е съпътствувано с намерение да увреди притежателя относно

ползването на притежаваната търговска марка, вкл. с цел извличане на собствена имуществена изгода или друг личен интерес. Касае се за поведение в противоречие с добросъвестната търговска практика и добрите нрави. Съгласно практиката на ВКС недобросъвестността следва да бъде преценявана поотделно и конкретно във всяка конкретна хипотеза, с оглед конкретните обстоятелства и конкретното поведение на конкретния правен субект, като изводи за знанието на ответника, че е подал заявка за регистрация на вече известна марка, ползвана от друг субект, могат да се правят въз основа на всякакви обстоятелства, доказани чрез различни доказателствени средства.

Релевантен момент в случая за преценка на недобросъвестността на ответника /недобросъвестни действия на управителя му/ се явява датата на заявяване на процесната марка – 28.05.2021 г. Релевантен за спора е въпросът дали ответникът- заявителят на търговска марка е знаел за правата на ищеца върху знака *Спекуланти*, идентичен на заявената от него търговска марка, за идентични или сходни услуги, и дали евентуалното му знание е съпътствано с намерение да увреди притежателя ѝ относно ползването и разпореждането със същата, с цел извличане на собствена имуществена изгода или друг личен интерес.

Видно от представената от ищеца кореспонденция М. И.- братът на ответника К.И., е изпратил на 21.08.2020г. по имейл до К.-Х ЕООД, както и до К.И. в прикачен файл сценария на филма „Спекуланти“. В полето за означаване предмета на имейла е посочено „*Спекуланти-сценарий*“. На 04.10.2020г. режисьорът Г. К. изпраща обратно до екипа, в това число до К.И., редактирания от него сценарий. На 30.03.2021г. от К. –Х ЕООД до М. и К.И.и е изпратен имейл, озаглавен „Спекуланти“ с прикачен материал, който ищецът предлага всички да изгледат и да обсъдят на среща. К.И. е получил този имейл и дал своето одобрение относно приложения файл. Наличието и получаването на тази кореспонденция не са оспорени от ответника. Следователно идентичността между оспорваната марка и по-ранния знак «Спекуланти» като наименование на филма, не е случайна. Знанието у ответника за използването на идентичен знак от ищеца по отношение на идентични или сходни услуги се предполага, когато страните са били в реални бизнес отношения (както е в конкретния случай).

Предвид гореизложеното, съдът намира, че К.И. е знаел, че филмът, в процеса по изготвянето на който е участвал като съсценарист, се предвижда да излезе в публичното пространство под името „Спекуланти“.

Целта на закона е да бъде защитено правото върху марка, която действително се използва в търговската дейност на притежателя ѝ. Като „действителен притежател“ по смисъла на чл.26 ал.5 т.2 ЗМГО следва да се счита този, който реално ползва в търговската си дейност незащитен от него за територията на страната знак, извършвайки действия, с които се афишира като притежател на търговска марка, без юридически да е признат за такъв.

В случая продуцентът е разбрал за претенциите на К.И. на 28.03.2022г., а до тази дата е сключил множество договори, подготвящи публичното представяне и прожекцията на филма (договор за изработване на рекламна визия на филма – 28.09.2021г., договор за печат на рекламни материали- 20.01.2022г., договор за разпространение на филма с А. Ф. - 09.02.2022г., договор за монтаж на фотостена – 09.03.2022г.) Договорът за изработка на трейлъра на филма е сключен на 28.05.2021г. (датата на която е подадена и заявката в ПВ от К.И. за регистрацията на марката). Доколкото организацията на изработването на филма и разпространението му е присъща и характерна търговска дейност на продуцента, съдът намира, че дори преди анонсирането на произведението за широката публика, знакът Спекуланти е бил използван за означаване на филма от К.-Х ООД в търговската му дейност.

От друга страна няма наведени твърдения и ангажирани доказателства, че в търговската дейност на ответника се използва знака „Спекуланти” за предлагани от него услуги.

Съгласно чл.62. (1) от ЗАПСП авторското право върху фи.и.и друго аудио-визуално произведение принадлежи на режисьора, сценариста и оператора. Правата на К.И. като автор (съсценарист) на филма се ползват със законова защита, поради което не може да се приеме тезата, че същият е регистрирал марката Спекуланти единствено, за да защити своето творческо произведение от външни вмешателства.

Следва да се има предвид и че вторият сценарист (А.Ч.) не е включен в заявката пред ПВ, макар че неговата заслуга за изготвянето на сценария се признава от К.И.. При съмнение за нарушени авторски права на сценариста съществува ред за защита по ЗАПСП, а освен това прави впечатление, че от заявяване на марката (28.05.2021г.) до уведомлението до НФЦ, че филмът е готов (26.05.2021г.), ответникът не се е позовавал пред екипа на обстоятелството, че е заявил знака Спекуланти като своя марка, за да ограничи промените в изработването на филма или за да запази изготвения от него вариант на сценария. От обясненията на свидетеля М. И., става ясно, че дори той не е бил уведомен от брат си К.И. за намерението му да регистрира знака на свое име и е разбрал след като филмът е бил завършен. Операторът на филма – М. Д., разпитан като свидетел, посочва, че той е разбрал за заявената от К.И. марка Спекуланти на 03.04.2022г., когато екипът е правил окончателна проба на филма в кино Арена.

Писмото от И. до К.-Х ООД, с което последното е уведомено за правата на ответника като маркопритежател, е от 28.03.2022г., като в последващо писмо от 05.04.2022г. (т.е. непосредствено преди насрочената премиера на 06.04.2022г.) К.И. навежда оплаквания, че не е спазена устна уговорка, според която неговата продуцентска компания „Кадре” е следвало да поеме PR-а на филма; посочва, че идеята му за фабулата на филма е негова и не е съгласен с привличането на И.С. и посочването му като сценарист на филма. За да оттегли претенциите си К.И. поставя на К.-Х ЕООД конкретни условия, сред

които: името на И.С. да не бъде посочвано като сценарист и продуцент, да бъде възложен PR-а на филма на К.И.; да бъде заплатено обезщетение от 100 000 лева на К.И. за претърпените вреди.

Следователно се налага извод, че в конкретния случай заявката на марката се отклонява от нейната характерна функция и е направена спекулативно или само с цел получаване на финансови облаги.

В случая съвместната работа по филма обосновава знание у К.И. и за това, че класовете на заявената от него търговска марка попадат в продуктовата гама на предлаганите от продуцента К.-Х ООД услуги.

Следва да се отбележи, че търговска марка Спекуланти е регистрирана за класове, касаещи освен писането на сценарии, но също и производство и разпространение на филми. Доколкото с продуцентския договор от 09.01.2019г. К.И. е предоставил правото на използване, излъчване и разпространение на филма на продуцента К.-Х ООД, то следва извода, че заявяването е целяло да се възпрепятства ответника да оперира на пазара. Същият извод се подкрепя и от обстоятелството, че с писмото си от 28.03.2022г. К.И., категорично се противопоставя на излъчването на филма на предстоящата премиера на 06.04.2022г., като се позовава на качеството си на маркопритежател на наименованието на филма.

Според показанията на свидетеля Д., К.И. се е свързал с разпространителите „Александра Ф.“, забранявайки филма да се излъчва със заглавието Спекуланти. За да може филмът да бъде разпространен и да излезе пред публика се е наложило да бъде сменено името му на „Борсови играчи“.

Предвид изложеното, съдът намира, че ответникът е действал недобросъвестно, с оглед разпоредбата на чл.36 ал.3 т.1 от ЗМГО, поради което искът следва да бъде уважен като основателен.

С оглед изхода на правния спор, ответникът дължи на ищеца сторените разноски, възлизащи съгласно списък по чл. 80 ГПК на 2 285 лева, от които 2200 лева – адвокатско възнаграждение, 80 лева – държавна такса и 5 лева – такса за съдебно удостоверение. В о.с.з. ответникът е направил възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, което съдът намира за неоснователно, предвид правната и фактическа сложност на спора.

Мотивиран от горното, съдът

## **РЕШИ:**

**ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО** на основание чл. 124, ал. 4 ГПК вр. чл. 36, ал.3, т.1 вр. чл. 12 от ЗМГО вр. § 5, т. 1 ПЗР на ЗМГО, вр. чл.125 ЗМГО по отношение на „К.-Х“ ООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „\*\*\*\*\*“ чрез адв.Д.П.- Г., САК, съдебен адрес: гр. София, ж.к. \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, че **К. И.И.**, ЕГН

\*\*\*\*\*, с адрес: гр. София, ул. \*\*\*\*\*, е действал недобросъвестно при подаване на заявка с вх. № 2021162894N от 28.05.2021 г. за регистрация на словна търговска марка „Спекуланти“ в Патентното ведомство на Република България, регистрирана с рег. №00162894 за класове 9, 16, 35, 38, 41, 42 на НКСУ, със срок на закрила до 28.05.2031г.

**ОСЪЖДА К. И.И.**, ЕГН \*\*\*\*\*, с адрес: гр. София, ул. \*\*\*\*\* да заплати на **„К.-Х“ ООД**, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, на основание **чл.78, ал.1 от ГПК**, сумата от **2285 лева**, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да се обжалва пред Апелативен съд –София в двуседмичен срок, считано от 31.08.2022 година, съгласно чл.315, ал.2 ГПК

Да се връчи препис на страните.

Съдия при Софийски градски съд: \_\_\_\_\_