

РЕШЕНИЕ

№ 473

гр. София, 29.04.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-17, в публично заседание на
шести април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Диляна Господинова

при участието на секретаря Светлана Г. Кръстева
като разглежда докладваното от Диляна Господинова Търговско дело №
20211100901067 по описа за 2021 година

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правна квалификация, както следва: 1) установителен иск с правна квалификация чл. 116, ал. 1, т. 1 вр. чл. 113, ал. 1 ЗМГО; 2) осъдителен иск с правна квалификация чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

Ищецът - „Б.Л.“, дружество, регистрирано в Република Малта, твърди, че е собственик на следните търговски марки: 1) марка „efbet“, комбинирана, с рег. № 00080548 регистрирана в Патентното ведомство на Република България, на 14.07.2004 г. за стоки и услуги от клас 9, 16, 28, 35, 38 и 41; 2) марка „efbet“, фигуративна, с рег. № 010818748, регистрирана в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост на 05.12.2012 г. със срок на действие до 18.04.2022 г., за стоки и услуги от клас 9, 16, 28, 35, 38 и 41; 3) марка „Е.“, с рег. № *****, регистрирана в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост на 18.04.2018 г. със срок на действие до 07.12.2027 г., за стоки и услуги от клас 9, 16, 28, 35, 38 и 41. Посочва, че ответникът „Е.“ ООД, без да има право върху търговските марки и без да е получил съгласие от ищеца да ги използва, употребява в търговската си дейност знака „Е.“, който е сходен с притежаваните от ищеца търговски марки, като обозначава с този знак фирменото си наименование, с което е вписан в търговския регистър. Ищецът счита, че поради сходството на процесната марка и използвания от ответника словен знак, както и поради идентичността на услугите, за които е регистрирана марката и услугите, които ответникът предоставя като част от предмета си на дейност, вписан в търговския регистър, които са тези по организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали, съществува вероятност за объркване на потребителите, че предлаганите от ответника услуги произхождат от собственика на марката. Ето защо и това поведение представлява неправомерно използване в търговската дейност на знака „Е.“ по

смисъла на чл. 13 ЗМГО, което съставлява нарушение на правото върху търговските марки на ищеца съгласно чл. 113, ал. 1 ЗМГО. Поради изложеното ищецът моли съдът да признае за установено в отношенията между страните, че ответникът извършва нарушение на правото върху процесните марки и да осъди ответника да преустанови нарушението.

Ответникът по исковете - „Е.” ООД, ги оспорва. Твърди, че към настоящия момент не извършва действия, които са идентични с услугите, за които са регистрирани притежаваните от ищеца търговски марки. Заявява, че е предприел действия по промяна на фирмата на търговското дружество и вписване на новата фирма в търговския регистър, което обаче е препятствано от наложени от НАП запори върху всички негови вземания по банкови сметки, което прави невъзможно заплащането на дължимите за вписването държавни такси.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и ги обсъди в тяхната съвкупност, както и във връзка със становищата на страните и техните възражения, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Предмет на разглеждане в настоящото производство са предявени обективно съединени искове за защита на нарушени права върху регистрирани търговски марки.

По исковете с правна квалификация чл. 116, ал. 1, т. 1 вр. чл. 113, ал. 1 ЗМГО:

Първата предпоставка, която следва да е налице, за да бъде уважени така предявените искове за установяване на нарушение, е в производството да бъде доказано, че ищецът е носител на права на интелектуална собственост, които с оглед въведените в исковата молба твърдения представляват права върху няколко търговски марки.

Ищецът сочи, че притежава правото върху три отделни търговски марки, от които едната е марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България, а другите две са марки на Европейския съюз, регистрирани в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Доколкото в исковата молба е налице позоваване на това, че ответникът е нарушил всяко едно от притежаваните три отделни права на интелектуална собственост, то трябва да се разгледа въпроса дали „Б.Л.“, дружество, регистрирано в Република Малта, е придобило правото върху всяка една от търговските марки.

Ищецът твърди, че търговските марки, които притежава, са регистрирани на три дати в периода от 10.05.2012 г. до 18.04.2018 г., към който момент е действал ЗМГО от 1999 г., който е отменен с приемане на нов закон със същото наименование, регулиращ тази материя, който е обнародван в ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г. и е в сила от 17.12.2019 г. Ето защо и въпросът за възникването на правото върху процесните марки следва да се разгледа като се съобрази ЗМГО /отм./, който е материалният закон, който е бил в сила към момента, в който се твърди да са се осъществили фактите, при които това право възниква. В исковата молба се сочи, че нарушението на правата на ищеца върху трите търговски марки е

извършено от ответника за периода от 2017 г., когато тези марки са прехвърлени от ответника в полза на ищеца, до настоящия момент, за което време са действали както отменения към момента ЗМГО, така и новият закон, регулиращ същата материя, поради което и при отговор на въпроса дали претендираните права са нарушени съдът трябва да приложи и двата закона.

В чл. 10, ал. 1 ЗМГО /отм./ е предвидено, че правото върху марка, като обект на интелектуална собственост, се придобива чрез регистрацията ѝ, считано от датата на подаване на заявката за регистрация, като редът за извършване на регистрацията на марка в Република България също е уреден в този закон и предполага провеждане на административно производство пред Патентното ведомство.

От приетата като писмено доказателство по делото справка от портала за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България, намираща се на л. 26 – л. 27 от делото на СГС и извършената от съда служебна проверка за вписванията в регистъра за марките, воден от Патентно ведомство на Република България, който е достъпен в електронна форма на адрес https://portal.bpo.bg/bpo_online/-/bpo/mark-detail, се установява, че по подадена на 19.01.2011 г. заявка е направена регистрацията с № 00080548 на комбинирана търговска марка, представляваща изображение, състоящо се от словния елемент „efbet”, в който буквите „e“ и „f“ са изписани с по-голям размер и са с удебелен шрифт, като в горната част на буквата „e“ в полукръг са изобразени три черни петолъчни звезди. Регистрацията на марката е за стоки и услуги от клас 9 и 41 според класификацията, установена от Ницката спогодба за международна класификация на стоките и услугите, за които се регистрират марки /Ницката класификация/, сред които в клас 41 са посочени услугите по организиране на лотарии, организиране на он-лайн залагания, информационни услуги в областта на развлеченията и хазартните игри, организиране на он-лайн игри в глобална компютърна мрежа, осигуряване на услуги в зали с игрални автомати и хазартни игри.

След като по делото се доказва, че е налице регистрация в Патентно Ведомство на Република България, на описаната в исковата молба комбинирана марка, която се състои от словен елемент „efbet” и от фигуративен елемент, то следва да се приеме, че правото върху тази марка е придобито от юридическото лице, подало заявка за това. При съобразяване на правилото, установено в нормата на чл. 10, ал. 1 ЗМГО /отм./, се налага извода, че датата на придобиване на правото върху тази марка от заявителя е 19.01.2011 г. – датата на подаване на заявка за регистрация, като към момента това право се притежава от ищеца „Б.Л.“, Малта, което дружество го е придобило от неговия носител видно от приетия като доказателство по делото договор за прехвърляне на търговски марки от 08.11.2017 г. и от вписванията в регистъра, воден от Патентното ведомство /в регистъра на марките на 28.04.2016 г. е извършено вписване на прехвърляне на правото върху марката от E. Limited, Малта на „ЕЕ.И.“ ЕООД, чието ново наименование е „Е.“ ООД и на 21.11.2017 г. е извършено ново вписване на прехвърляне на правото върху марката от „Е.“ ООД на E. LIMITED, Малта, чието ново наименование е B.L., Малта/. Правото върху марка съществува и към настоящия

момент, доколкото е вписано подновяване на направената регистрация по реда на чл. 39 ЗМГО /отм./, което е видно от справка от регистъра, воден от Патентно Ведомство на Република България.

В чл. 72а ЗМГО е предвидено, че марката на Общността е тази търговска марка, която е регистрирана във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета на Европейския съюз от 26.02.2009 г. относно марката на Общността /Регламент (ЕО) № 207/2009/. Този регламент е отменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз / Регламент (ЕС) 2017/1001/, който се прилага от всички държави членки считано от 01.10.2017 г., съгласно който се въвежда понятието марка на Европейския съюз, което замества понятието марка на Общността, и с който се променя службата, в която се извършва регистрацията на тази марка, която става Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, като съгласно чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 всички позовавания в правото на Съюза на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) се считат за позовавания на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Правото върху марката на Общността съответно върху марка на Европейския съюз /ЕС/, също като правото върху търговска марка, съществуваща съгласно националното законодателство на Република България, се придобива чрез регистрация, която има действие от датата на подаване на заявката за това /чл. 6 и чл. 46 от отменения Регламент (ЕО) № 207/2009 и чл. 6 и чл. 52 от действащия от 01.10.2017 г. Регламент (ЕС) 2017/1001/.

От представените по делото документи за регистрация в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, както и от извършената служебна справка от съда на електронната страница на службата на адреси <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010818748>, <https://euipo.europa.eu/eSearch/#det> е видно, че е извършена регистрация на две търговски марки. Първата от тях е марка, която е регистрирана с рег. № 010818748, по подадена заявка от 18.04.2012 г., за услуги от клас 41 от Ницката класификация, като срокът на действие на регистрацията е до 18.04.2032 г. Тази марка се състои от словен елемент „efbet”, изписан в характерен шрифт на латиница с малки букви, като над първата буква „е“ в полудъга са разположени три петолъчни звезди, които са фигуративни елементи. С оглед на двата вида елементи, от които се състои марката, трябва да се заключи, че тя има характер на комбинирана марка. Втората марка също е комбинирана, тъй като се състои от словен елемент „Е.”, изписан в характерен шрифт на кирилица с малки букви и фигуративен елемент, представляваща изображение на три петолъчни звезди, разположени над първата буква „е“ в полудъга. Тази марка е регистрирана с рег. № *****, по подадена заявка от 07.12.2017 г., за услуги от клас 41 от Ницката класификация, като срокът на действие на регистрацията е до 07.12.2027 г. В регистъра на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост като лице, което притежава правата върху тези две марки е вписано ищцовото дружество „Б.Л.“, Малта.

След като е налице регистрация на посочените две комбинирани търговски марки

пред компетентния за това орган съгласно Регламент (ЕО) № 207/2009, при действието на който е регистрирана марката с рег. № 010818748 и съгласно Регламент (ЕС) 2017/1001, при действието на който е регистрирана марката с рег. № *****, то трябва да се приеме, че правото върху тези марки на Европейския съюз е възникнало в полза на заявителя. Заявител по заявката за регистрация на марката с рег. № ***** е ищцовото дружество, поради което и правото върху марка е възникнало направо за него. Заявител по заявката за регистрация на марката с рег. № 010818748 е лице, различно от ищеца, но от представените по делото доказателства се установява, че то се е разпоредило с правото си върху тази търговска марка в полза точно на ищеца по силата на договор, сключен на 08.11.2017 г., което прехвърляне е вписано и в Регистъра на Марките, воден от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Следователно към момента носител и на второто право върху търговска марка на ЕС е дружеството „Б.Л.“, Малта.

В чл. 72а, ал. 2 ЗМГО /отм./ е предвидено, че марката на Общността има действие на територията на Република България и притежателят ☐ се ползва с правата по ЗМГО. Същата по съдържание разпоредба се съдържа и в новия ЗМГО, който е в сила от 17.12.2019 г. В чл. 11, ал. 2 ЗМГО е предвидено, че марката на ЕС има действие на територията на Република България и притежателят ☐ се ползва с правата по този закон. Ето защо трябва да се приеме, че „Б.Л.“, Малта се ползва със закрилата върху придобитите от него права върху описаните две марки и на територията на Република България, считано от датата на подаване на заявките за регистрация и на двете марки – на марката на Общността и на марката на ЕС.

За да отговори на въпроса кое е приложимото материално право към спорните правоотношения по нарушаване на описаните две марки, които са възникнали съгласно приложимите в ЕС регламенти, съдът съобразява разпоредбата на чл. 17, § 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001. В нея е посочено, че отношенията между правните субекти, които са възникнали от нарушения на правото върху марка на ЕС се уреждат от националното законодателство относно нарушението на правата върху национална марка. Това правило отнесено към конкретния казус означава, че при извършване на преценка дали е налице нарушение на притежаваното от ищеца право върху търговските марки на ЕС приложение ще намерят нормите на ЗМГО, който закон е националният такъв на Република България, на територията на която държава е извършено нарушението на правото на марка, в който е регламентирано кога е налице нарушение на това изключително право върху обект на интелектуална собственост, както и какви права възникват в полза на неговия титуляр срещу лицето, което е извършило действията, които представляват нарушение. Следователно съдът трябва да разгледа въпроса дали по делото се доказва, че ответното дружество „Е.“ ООД е извършило такива действия, които могат да бъдат квалифицирани като нарушение на правото на марка на ЕС, чийто титуляр е ищецът съгласно нормите на ЗМГО.

Както беше посочено за времето, за което в исковата молба се сочи, че е извършено нарушението върху трите търговски марки, които се притежават от ищеца, са действали два закона – ЗМГО /отм./, който е действал до 16.12.2019 г. и новият ЗМГО, който е в сила от

17.12.2019 г. Ето защо и при произнасянето си по това дали по делото се доказва, че ответникът е извършил твърдените нарушения на правата на ищеца върху процесните три търговски марки, съдът трябва да разгледа относимите разпоредби и от двата материални закона, действали в периода, през който се сочи да са нарушени тези права.

В чл. 13, ал. 1 ЗМГО /отм./ е предвидено, че правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност знак, който: 1) е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; 2) поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката; 3) е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Съгласно чл. 13, ал. 2 ЗМГО /отм./ използването в търговската дейност на знак, който има признаците, посочени в чл. 13, ал. 1 ЗМГО /отм./, е налице когато е извършено което и да е от следните действия: 1) действия по поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2) действия по предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; 3) действия по внос или износ на стоките с този знак; 4) действия по използване на знака в търговски книжа и в реклами. Когато се установи, че лице, различно от притежателя на право на регистрирана марка и без съгласието му използва в търговската си дейност знак по смисъла на чл. 13 ЗМГО /отм./, то тогава е налице нарушение на това право съгласно нормата на чл. 73 ЗМГО /отм./.

В чл. 13, ал. 1 ЗМГО от 2019 г. е предвидено, че правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който: 1) е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; 2) е идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката; 3) е идентичен или сходен на марката, независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не на тези, за които марката е регистрирана, ако марката се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би ги увредило. Съгласно чл. 13, ал. 2 ЗМГО използването в търговската дейност на знак, който има признаците, посочени в чл. 13, ал. 1 ЗМГО, е налице когато е извършено което и да е от следните действия: 1) действия по поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2) действия по 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; 3) действия по внос или износ на стоките с този знак; 4) действия по използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; 5) действия по използване на знака в търговски книжа и в реклами; 6) действия по използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията. Когато се установи, че лице, различно от притежателя на право на регистрирана марка и без съгласието му използва в търговската си дейност знак по смисъла на чл. 13 ЗМГО, то тогава е налице нарушение на това право съгласно нормата на чл. 113, ал. 1 ЗМГО.

При тълкуване на посочените правни норми във връзката им една с друга се налага извода, че и по двата закона, действали за процесния период от време, за да се приеме, че е налице нарушение на правото на търговска марка от ответника, трябва да бъде установено, че е налице използване от това лице на знак, като това използване трябва да се характеризира със следните задължителни елементи: 1) използването трябва да е без съгласието на притежателя на марката; 2) използването трябва да е свързано с извършване от едно лице търговска дейност; 3) използването трябва да е извършено за стоки или услуги, които това лице предлага в търговската си дейност; 4) използването трябва да засяга или да може да засегне функциите на марката, и по-специално основната □ функция, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите, което засягане е налице във всяка една от трите хипотези, посочени в чл. 13, ал. 1 ЗМГО /от 1999 г., отм./ и чл. 13, ал. 1 ЗМГО, които разпоредби са идентични по съдържание.

В исковата молба се твърди, че действията, които са извършени от ответника „Е.” ООД и с които се нарушават правата на ищеца върху процесните три търговски марки, представляват използване като негово фирмено наименование, с което е вписан в търговския регистър, на словен знак „Е.”, който се твърди да е сходен с регистрираните марки. В тази връзка на първо място трябва да се посочи, че при тълкуване на описаните разпоредби от двата закона, действали в различни периоди от време, се налага извода, че в ЗМГО от 2019 г. са налице изрични разпоредби, които определят като нарушение на правото на марка действието на едно лице по използване в търговската му дейност като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование на знак, който има признаците, посочени в чл. 13, ал. 1 ЗМГО /чл. 113, ал. 1 вр. чл. 13, ал. 1 вр. чл. 13, ал. 2, т. 4 ЗМГО/. В ЗМГО /от 1999 г., отм./ липсват изрични разпоредби в този смисъл, тъй като действията, които са изброени като такива, които се квалифицират като използване в търговската дейност на един знак, са по-малко на брой от тези, които са изброени като такива в ЗМГО от 2019 г. и сред тях не са действията по използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование. От 03.05.2011 г. обаче е в сила разпоредбата на чл. 7, ал. 5 ТЗ, в която е предвидено, че фирмата, представляваща наименованието, под което търговецът упражнява занаятието си и се подписва, не може да бъде идентична или сходна със защитена марка,

освен ако търговецът има права върху нея. С тази разпоредба се разширява закрилата на правото на търговска марка по ЗМГО /отм./, като се въвежда забрана за един правен субект да извършва търговска дейност с наименование, което е идентично или сходно с марка, която към този момент вече се ползва със закрила, т.е. на регистрирана търговска марка. Ето защо въпреки че цитираната норма е извън специалния закон, регламентиращ обема на правото на търговска марка и неговата защита срещу нарушения, какъвто е ЗМГО /отм./, тя трябва да бъде съобразена и при тълкуването и във връзка с чл. 13, ал. 1 ЗМГО /отм./ и чл. 73 ЗМГО /отм./ следва да се заключи, че считано от 03.05.2011 г. в законодателството на Република България за нарушение на правото върху търговска марка е признато действието на едно лице по използване без съгласие на притежателя на марката в търговската му дейност като негово фирмено наименование на знак, който е идентичен или сходен с по-рано регистрирана марка, която единствено има характер на защитена марка по смисъла на чл. 7, ал. 5 ТЗ, като това използване трябва да е извършено за стоки или услуги, които или са идентични с тези, за които марката е регистрирана, или са сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката, или за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, но марката се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би ги увредило. Следователно въпреки че това е регламентирано по различен начин, трябва да се приеме, че както в нормативната уредба, действаща до 16.12.2019 г., така и в тази, действаща от 17.12.2019 г. използването от един търговец в извършваната от него търговска дейност на конкретен знак като фирмено наименование представлява нарушение на правото на търговска марка тогава, когато то отговаря и на другите, предвидени в закона условия за това.

При тълкуване на разпоредбата на чл. 7, ал. 5 ТЗ във връзката и с чл. 13, ал. 1 ЗМГО /отм./ и при тълкуване на чл. 13, ал. 2, т. 4 ЗМГО във връзка с чл. 13, ал. 1 ЗМГО, следва да се заключи, че и при действието на двете нормативни уредби за да е налице нарушение на правото върху търговска марка, използването на определен знак като фирменото наименование на търговец трябва да отговаря на едно задължително условие, а именно то да е осъществено от този търговец в извършваната от него по занятие търговска дейност и то конкретно за отличаване на определени стоки или услуги. Този извод следва пряко от нормите на чл. 13, ал. 1 ЗМГО /отм./ и чл. 13, ал. 1 ЗМГО от 2019 г., в които е посочено, че правото на марка включва правото на притежателя □ да я използва и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват знак, сходен или идентичен с марката, чрез което и да е от регламентираните действия, когато това използване се извършва в тяхната търговска дейност за стоки и/или услуги, т.е. касае се не за всяко използване на знака, а само за използването му в търговската дейност на третото лице за обозначаване на конкретни стоки и услуги, при което обозначаване последните се отличават от други стоки и услуги от същия вид, предлагани от различни правни субекти. След като не всяко използване се включва в правомощията на притежателя на комплексното право върху марка, а само това, отговарящо

на посочените условия, съдът счита, че само това използване на знак от трето лице може да представлява нарушение на това право. Посоченият извод се налага и при съобразяване на разпоредбата на съображение 19 от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, чиито норми са въведени в националното законодателство със ЗМГО от 2019 г. В нея е предвидено, че понятието за нарушение на марка следва да включва и използването на знака като търговско наименование или подобно указание, при условие че използването се прави за целите на отличаването на стоките или услугите. Това означава, че и Директивата, която е транспонирана с новия закон, с който се регулират процесните отношения, изрично е регламентирано, че не всяко използване на знака като фирмено наименование представлява нарушение на правото на марка, а само това използване, което отговаря на допълнителното условие, а именно да се прави за целите на отличаване на конкретни стоки или услуги. Това законодателно разрешение е възприето с оглед на факта, че само ако използването на фирмата, с която един търговец е вписан в търговския регистър, е осъществено с изрично посочената цел, с него би могло да се засегне основната функция на марката, която е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и с това да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите, която функция се защитава с въведената с националния закон закрила. В този смисъл е произнасянето на ВКС по реда на чл. 290 ГПК - Решение № 215 от 08.08.2014 г., постановено по т.д. № 1023/2012 г. по описа на ВКС, I т.о.

Освен това следва да се посочи, че доколкото правото на фирма, което принадлежи на регистрирания търговец, също е уредено като изключително право, което е отделно от правото на търговска марка и включва в своето съдържание възможността търговецът да я използва в цялостната си дейност и което се ползва със защита за неговия носител срещу действията на всяко трето лице по използване на търговското наименование съгласно чл. 11 ТЗ, то за да се приеме, че е налице нарушаване на правото на търговска марка с използването от търговеца в извършваната от него дейност по занятие на фирма, която съдържа знак, който е идентичен или сходен с марката, трябва да е налице и едно допълнително условие, което е правото върху търговската марка, което също е изключително и се ползва със защита, да е възникнало преди правото на фирма.

Между страните в производството е безспорно, че фирмата, с която ответното търговско дружество е вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията и под която то упражнява занятието си и се подписва към момента, е „Е.“. Това се твърди от ищеца в исковата молба и не се оспорва от ответника, който при подаване на писмения отговор на предявения иск се е индивидуализирал като правен субект, представляващ търговско дружество, упражняващо дейност под наименованието „Е.“. Тези обстоятелства се установяват и при извършена от съда служебна справка в търговския регистър за вписаните обстоятелства по партидата на ответното дружество, от която е видно, че считано от 28.04.2016 г. до края на устните състезания, приключили на 06.04.2022 г. вписаната фирма на това търговско дружество е „Е.“. С оглед това, съдът приема, че в производството

е установено, че за периода от 08.11.2017 г., на която дата ищецът е придобил правата върху най-ранните две от процесните три търговски марки, до 06.04.2022 г. ответникът е извършвал действия по използване на знак, съдържащ словния елемент „Е.“, като свое фирмено наименование.

За да се направи извод, че поведението на ответника по използване на знака „Е.“ като негово фирмено наименование представлява нарушение на правото върху регистрираните три комбинирани марки, трябва да се извърши сравнение между знаците и марката, за да се установи дали те са идентични или сходни, тъй като само при доказване на това обстоятелство използването на знака може да се квалифицира като нарушение предвид разпоредбите на чл. 13, ал. 1 ЗМГО /отм./ и чл. 13, ал. 1 ЗМГО от 2019 г. Сравнението се прави при отчитане на сходствата и различията между знаците и регистрираната марка във визуално, звуково и смислово отношение и при съобразяване на отделните техни отличителни и доминиращи елементи, както и с оглед създаването от отделните компоненти на знаците общо впечатление.

На първо място следва да се посочи, че липсва идентичност между която и да е от регистрираните една национална и две марки на ЕС и знака, който се доказва, че ответното дружество използва като фирмено наименование. Ето защо съдът трябва да се произнесе по това дали е налице сходство между тях.

Процесните марки са комбинирани, като те се състоят от няколко различни по вид елементи, поради което и за да се направи сравнение между тях съдът дължи да отговори на въпроса как се възприема всяка една от тези марки от съответния потребител и дали впечатлението, което тя създава, се определя от един или няколко елемента, които се явяват доминиращи, а всички останали компоненти на марката са незначителни и като такива нямат съществено значение за цялостното впечатление, което тя създава у потребителя, както и кои са тези елементи. Преценката за това кой от всички елементи от една търговска марка е доминиращ се прави при съобразяване на основната цел, която има търговската марка съгласно чл. 9 ЗМГО, а именно да бъде знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Това означава, че трябва да бъде установено кой от всички отделни компоненти на марката се възприема основно от средния потребител на съответната стока или услуга, който се приема, че е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, и въз основа на кои от тези компоненти, които той възприема, може да отличи стоката или услугата с тази марка като такава произхождаща от определен субект и съответно да я разграничи от стоки или услуги от същия вид, които се предлагат от други субекти.

С оглед на това, че в комбинираните марки има както словни, така и фигуративни елементи, следва да се съобрази това, че словните елементи по принцип са по-отличителни от фигуративните, тъй като средният потребител на съответната стока или услуга я различава от друга такава от същия вид основно по името, с което е означена, а не по различните фигури и рисунки, които са изобразени.

В случая съдът намира, че словните елементи „efbet“, който е час от националната

марка и по-рано регистрираната марка на ЕС, и „Е.“, който е част от по-късно регистрираната марка на ЕС, са доминиращи при възприемането от средния потребител на всяка една от процесните комбинирани търговски марки. Във всяка една от марките той е изписан като централна част от цялото изображение с черни букви в характерен удебелен шрифт. И трите търговски марки имат освен словния елемент и фигуративен такъв, който представлява три петолъчни звезди, които са много по-малки по размер от словния надпис и са разположени само от едната му страна, в полукръг над буквата „е“, която е първата от словния елемент. С оглед мястото, на което са поставени фигурите на звезди в марките, трябва да се заключи, че този елемент има допълваща роля в целия надпис. Освен това рисунката на трите малки по размер звезди не се ползва с никаква оригиналност и характерност, поради което и не би могла да отвлече вниманието на потребителя на услугата от словния елемент, който има основно и централно място в цялото изображение. Следователно фигуративният елемент в трите марки няма съществено значение при възприемането им от потребителя и не е такъв, въз основа на който може да бъде отличена стоката или услугата, която е обозначена с марката, като такава произхождаща от определен търговец при сравнението ѝ с други стоки и услуги от същия вид, предоставяни от други търговци.

Предвид изложеното и за да отговори на въпроса дали е налице сходство между регистрираните марки и използвания от ответника знак, съдът ще сравни установените като доминиращи елементи на марките и знакът, който е словен, а именно словните елементи „efbet” и „Е.“, които са доминиращи в трите търговски марки, и словният елемент „Е.“, от който се състои използваният за обозначаване на фирмата на ответника знак.

Знакът „Е.“ се различава визуално от словните елементи на две от регистрираните марки, които са „efbet”, тъй като се състои от букви и срички, изписани на кирилица само с главни букви, а марките са съставени от букви и срички, изписани на латиница само с малки букви. Следва да се приеме, обаче, че произнасянето на фирмата на ответното търговско дружество от средния потребител на българския пазар, на който то извършва дейност, е напълно идентично с произнасянето на словния елемент на регистрираните марки от същия този потребител, което означава, че между тях е налице идентичност във фонетично отношение. Фирмата и марката са идентични и в смислово отношение, тъй като въпреки различния начин на изписване на думите – на кирилица и на латиница, и двата знака се състоят от една дума, която е измислена и няма специфично значение, като в нея може да се отличи английската дума „bet”, която означава залагам. Следователно смисловото значение и на двата словни знака е едно и също. Наличието на идентичност между словния знак, от който се състои фирмата на ответното дружество и словните елементи „efbet”, които са част от две от регистрираните търговски марки във фонетично и смислово отношение, означава, че между тях е налице висока степен на сходство.

Установява се, че словният знак „Е.“ и словният елемент от по-късно регистрираната марка на ЕС „Е.“ са сходни във визуално отношение и са идентични в звуково и смислово отношение, тъй като думата, от която се състои словният компонент на марката се съдържа

изцяло в знака, като и в двата елемента тя е изписана на кирилица, произнася се по един и същи начин и има едно и също значение – това е измислена дума, съдържаща английската дума „bet”, означаваща залагам, но изписана на кирилица. Разликата във визуално отношение се изразява единствено в това, че при знака думата е изписана изцяло с големи букви, а в марката – с малки. Тази разлика обаче не е определяща при цялостното възприемане на словната част на марката и знака от потребителя, който остава с впечатление, че се касае до един и същи по съдържание текст. С оглед на това съдът намира, че във визуално, смислово и фонетични отношение е налице много високо по степен сходство между словния елемент на регистрираната марка на ЕС и използвания от ответника знак.

С оглед на горното и предвид факта, че словният елемент се явява доминиращ и отличителен такъв за всички търговски марки, притежавани от ищеца, следва да се заключи, че е налице висока степен на сходство между марките и използвания от ответника знак.

Както беше посочено, за да се направи извод, че е налице използване на процесните марки по смисъла на чл. 13 ЗМГО /отм./ и чл. 13 ЗМГО от 2019 г., освен наличие на сходство между знака, който ответникът използва като фирмено наименование, и процесните три регистрирани търговски марки, по делото трябва да бъде установено, че използването на знака като търговско наименование се прави от ответника в търговската му дейност за целите на отличаването с него на определени стоки или услуги.

От извършената служебна проверка за вписания в търговския регистър предмет на дейност на ответното дружество и от представените в производството три броя удостоверения за издадени лицензи за организиране на хазартни игри от Държавна комисия по хазарта, е видно, че търговската дейност, за упражняване на която е учредено дружеството „Е.“ ООД и за която е получило лиценз от компетентния за това държавен орган е дейността по организиране на различни видове хазартни игри. Фактът, че в полза на конкретен търговец са издадени лицензии за извършване на определена дейност, която се упражнява след издадено разрешение, както и че в търговския регистър е вписано извършването на тази дейност като негов предмет на дейност, не означава, че този търговец е осъществявал тази дейност по занятие. За да бъде доказан този факт трябва да бъдат представени доказателства за това, че той е осъществявал определени действия, които се включват в упражняването на тази търговска дейност. По делото обаче няма ангажирани никакви доказателства, от които да се установява, че за периода от месец ноември 2017 г., когато ищецът е придобил правата върху двете по-ранни от процесните марки, до края на устните състезания по делото – на 06.04.2022 г., ответното търговското дружество е предоставяло на трети лица услуги по организиране на хазартни игри, които се включват в предмета му на дейност. Дори напротив, в производството са събрани доказателства, от които може да се заключи, че ответното дружество не е извършвало такава търговска дейност за спорния период. От представения по делото годишен финансов отчет на „Е.“ ООД за 2018 г., както и от обявените в търговския регистър по партида на дружеството годишни финансови отчети за 2019 г. и за 2020 г., е видно, че за всяка от трите години 2018

г., 2019 г. и 2020 г. това дружество няма осчетоводени никакви приходи и няма никакви парични постъпления от търговска дейност, като от отчетите за паричните потоци е видно, че единствените парични постъпления за този търговец през 2018 г. и 2019 г. са от предоставени заеми. Тези факти водят до извода, че за периода от 2018 г. до 2020 г. „Е.“ ООД не е извършвало никаква търговска дейност, включително не е предоставяло услуги по организиране на хазартни игри, за осъществяване на които е получило лиценз, защото ако е осъществявало такава дейност, е следвало да осчетоводи парични постъпления от нея, каквито осчетоводявания в случая липсват.

Освен, че по делото не са представени доказателства, че ответникът е извършвал търговска дейност за спорния период, през който се твърди, че е извършено нарушението върху правата на търговски марки, от ищеца не са ангажирани и абсолютно никакви доказателства за това, че той е обозначававал със знака, представляващ неговото наименование, каквито и да е предоставяни от него услуги или предлагани от него стоки, включително, че е обозначававало със своята фирма услуги по организиране на хазартни игри. Следователно в производството не се доказва ответникът да е използвал словния знак „Е.“ по такъв начин, че това използване да може да се квалифицира като нарушение на правата на ищеца върху процесните три търговски марки, защото това използване на знака като част от фирменото му наименование не е станало в търговската дейност на дружеството с цел да бъдат отличени чрез него предлагани от този търговец услуги. По делото се установява единствено, че ответното дружество е използвало знака „Е.“ само за регистриране на фирмата му в търговския регистър, което използване обаче не е от естество да накърни изключителните права на ищеца върху двете марки на ЕС и едната национална марка, съдържащи словен елемент, който е сходен и идентичен с използвания в наименованието знак, защото не отговаря на условията, предвидените в чл. 13, ал. 1 ЗМГО /отм./ и чл. 13, ал. 1 ЗМГО от 2019 г. Това използване не засяга основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите, които са обозначени с нея.

Предвид изложеното трябва да се заключи, че в производството не се доказва да е осъществен един от елементите на фактическия състав, при който е налице нарушение на правото върху търговска марка, което е използването от ответника на знак, сходен с процесните три марки, което да има предвидените в закона характеристики. Това означава, че по делото не е установено извършването на описаното в исковата молба нарушение на правата върху притежаваните от ищеца три търговски марки и предявените установителни искове с правна квалификация чл. 116, ал. 1, т. 1 вр. чл. 113, ал. 1 ЗМГО следва да се отхвърлят като неоснователни.

По исковете с правна квалификация с правна квалификация чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗМГО:

Предвид неоснователността на исковете за установяване на нарушенията на изключителните права на ищеца върху процесните три регистрирани търговски марки, неоснователни са и исковете за осъждане на ответника да преустанови тези нарушения и те

също трябва да бъдат отхвърлени.

По присъждане на направените по делото разноси:

С оглед крайния изход на делото разноси се следват на ответника, но той не е направил искане за тяхното присъждане, поради което и съдът не може да ги възложи в тежест на насрещната страна.

Така мотивиран Софийски градски съд

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявените от „Б.Л.”, дружество регистрирано съобразно законодателството на Република Малта, с идентификационен номер *****, със седалище и адрес на управление: гр. Та Шбиш, пощенски код: ХВХ 1063, *****, Т.М.. А.М., срещу „Е.“ ООД, с ЕИК: *****, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. *****, искове с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 1 вр. чл. 113, ал. 1 от Закона за марките и географските означения за признаване за установено, че „Е.“ ООД е извършило нарушение на правата на регистрирани търговски марки, както следва: 1) комбинирана търговска марка, със словен елемент „efbet”, регистрирана с № 00080548 в Патентно Ведомство на Република България, за стоки и услуги от клас 41 според класификацията, установена от Ницката спогодба за международна класификация на стоките и услугите, за които се регистрират марки, със срок на действие на регистрацията до 19.01.2031 г.; 2) комбинирана търговска марка, със словен елемент „efbet”, регистрирана с рег. № 010818748 в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, за стоки и услуги от клас 41 според класификацията, установена от Ницката спогодба за международна класификация на стоките и услугите, за които се регистрират марки, със срок на действие на регистрацията до 18.04.2032 г.; 3) комбинирана търговска марка, със словен елемент „Е.”, регистрирана с рег. № ***** в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, за стоки и услуги от клас 41 според класификацията, установена от Ницката спогодба за международна класификация на стоките и услугите, за които се регистрират марки, със срок на действие на регистрацията до 07.12.2027 г., които права се притежават от „Б.Л.”, дружество регистрирано съобразно законодателството на Република Малта, като е използвало в търговската си дейност словен знак „Е.”, който знак е сходен с процесните марки, което използване се изразява в действия по използване на знака като фирмено наименование.

ОТХВЪРЛЯ предявените от „Б.Л.”, дружество регистрирано съобразно законодателството на Република Малта, с идентификационен номер *****, със седалище и адрес на управление: гр. Та Шбиш, пощенски код: ХВХ 1063, *****, Т.М.. А.М., срещу „Е.“ ООД, с ЕИК: *****, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. *****, искове с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за марките и географските означения за осъждане на „Е.“ ООД да преустанови да извършва нарушение на правата на регистрирани търговски марки, както следва: 1) комбинирана търговска марка, със

словен елемент „efbet”, регистрирана с № 00080548 в Патентно Ведомство на Република България, за стоки и услуги от клас 41 според класификацията, установена от Ницката спогодба за международна класификация на стоките и услугите, за които се регистрират марки, със срок на действие на регистрацията до 19.01.2031 г.; 2) **комбинирана търговска марка, със словен елемент „efbet”, регистрирана с рег. № 010818748 в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост**, за стоки и услуги от клас 41 според класификацията, установена от Ницката спогодба за международна класификация на стоките и услугите, за които се регистрират марки, със срок на действие на регистрацията до 18.04.2032 г.; 3) **комбинирана търговска марка, със словен елемент „Е.”, регистрирана с рег. № ***** в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост**, за стоки и услуги от клас 41 според класификацията, установена от Ницката спогодба за международна класификация на стоките и услугите, за които се регистрират марки, със срок на действие на регистрацията до 07.12.2027 г., които права се притежават от „Б.Л.”, дружество регистрирано съобразно законодателството на Република Малта, **като използва в търговската си дейност словен знак „Е.”**, който знак е сходен с процесните марки, **което използване се изразява в действия по използване на знака като фирмено наименование.**

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Съдия при Софийски градски съд: _____