

РЕШЕНИЕ

№ 6017

гр. София, 16.10.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 48 състав,
в публично заседание на 25.09.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Калина Пецова

при участието на секретаря Евгения Стоичкова, като разгледа дело номер **5268** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – чл. 178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 84, ал. 1, вр. чл. 76, ал. 8 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на И. Г. (Imrega G.), регистрирано в А., срещу Решение № РС-36-(1)/16.03.2023 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

В жалбата се поддържа за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в това, че не са взети предвид и обсъдени всички направени възражения. Счита, че е налице нарушение на материалния закон, тъй като органът погрешно приема, че жалбоподателят не е „действителен притежател на нерегистрирана марка“. Според жалбоподателя е налице ползване на нерегистрираната марка от икономически свързани лица, което идентифицира търговския произход на стоките и услугите, а органът погрешно отхвърля направените пред него доводи за наличието на икономическа свързаност между Imrega G. и Novamatic AG, приравнявайки понятията „дружествена свързаност“ и „икономическа свързаност“. Позовавайки се на Решение на СЕС от 29.09.1997 г., дело С-39/97, С., жалбоподателят развива доводи, че икономическите връзки се предполагат, когато потребителят приема, че съответните стоки или услуги се предлагат на пазара под контрола на притежателя на марката, а такъв контрол е налице при предприятие, принадлежащи в една и съща група дружества, в случай на споразумения за лицензиране, търговия или дистрибуция, както и всякаква друга

ситуация, в която потребителят приема, че използването на марката е възможно само със съгласието на притежателя на марката. Поддържа, че основаната търговската дейност на жалбоподателя е свързана с разработването на софтуерни игри, при което Impera G. си сътрудничи с Novamatic AG и свързаните с това дружество компании, почиващо на дългогодишни ексклузивни лицензионни отношения. В тази връзка е сключен договор от 30.04.2010 г. за изключителна лицензия и експлоатация, съгласно който на Novamatic AG се предоставя изключително право на ползване (лицензия) в целия свят на всички и всякакви авторски права по отношение на софтуерни игри, разработвани от Impera G., за което е заплащана лицензионна такса. Въпреки сключения договор, знаците и търговските марки на Impera G. остават негова собственост, а Novamatic AG използва същите при разпространение в световен мащаб изключително за жалбоподателя, съответно на софтуерните игри, включително играта V. S.. Impera G. разработва за и лицензира на Novamatic AG игрови софтуер, който да се използва в игрални машини за услуги в областта на хазарта. За да може Novamatic AG като изключителен дистрибутор на Impera G. да разпространява съответните стоки и да извършва съответните услуги, Impera G. предоставя изключителното право да използва съответните авторски права и обозначаващите ги знаци и търговски марки, част от които е марката V. S.. Двете дружества са икономически свързани по сила на споразумение за изключителност, за което Impera G. получава приходи от съответно ползване. По този начин жалбоподателят упражнява фактическия контрол върху нерегистрираната марка и потребителите не биха се объркали за търговския произход на обозначените с марката V. S. стоки и услуги. Развива доводи, че различните отношения (подизпълнители, дистрибутори, доставчици и др.) при реализацията на стоките и услугите под съответната марка, не прекъсва фактическата връзка между нейния действителен притежател и неговата нерегистрирана марка. Обратното разбиране би означавало ползването на марката да се осъществява само от Impera G. и да се изключи възможността за реализация на тези стоки и услуги чрез дистрибуторски или лицензионни договори.

В жалбата се изразява несъгласие с изводите на органа по приложението на чл. 21, ал. 4 ЗМГО и по – конкретно, че тази норма е неприложима за нерегистрираните марки, тъй като използването на нерегистриран знак от лице, различно от притежателя му, но със съгласие на последния, прекъсва фактическата връзка между притежателя на марката и нея. В тази връзка органът неотнормо се позовава на различието между понятията „реално използване“ и „действително използване“. Счита, че по начало законът не урежда нерегистрираните марки, поради което при дефинирането на признаците за използването на нерегистрираната марка, следва да се изхожда от режима на регистрираните марки, за да се преодолее празнината в правото (позовава се на решение по адм. д. № 1550/2020 г. по описа на ВАС). Според жалбоподателя чл. 12, ал. 4 ЗМГО не поставя изискване нерегистрираният знак да е бил действително използван в търговската дейност на територията на Република България само от лицето, което твърди, че е неин действителен притежател. По тези съображения действително използване е възможно при ползване на марката в търговската дейност на икономически свързани предприятия. В жалбата са развити допълнителни доводи за наличието на сходство между противопоставените марки и техните стоки/услуги и вероятност за объркване на потребителя. С жалбата се иска отмяна на оспореното решение, като вместо него бъде постановено ново решение, с което съдът да върне преписката на административния орган със задължителни указания по тълкуването и

прилагането на закона поради наличието на предвидените в закона основания за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 99400. Претендират се разноски.

В проведено съдебно заседание, жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата. Чрез адв. Г. заявява, че не е съгласна с констатациите по първия въпрос от СТЕ, като по същността си се касае за правни въпроси. Представя писмени бележки в подкрепа на изложената в жалбата теза.

Ответната страна - председателят на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител юрк. Й., изразява становище за неоснователност на жалбата. Моли съда да потвърди, като правилен и законосъобразен, оспорвания акт. Заявява, че в хода на производството пред съда се установява по безспорен начин, че дружеството жалбоподател не е действителния притежател на марката. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Представя писмени бележки.

Заинтересованата страна – „Евро геймс технолоджи“ ООД, чрез процесуалния си представител адв. С., изразява становище за неоснователност на жалбата. Смята, че решението на административния орган е правилно и законосъобразно. Доказателствата, събрани по делото, относно притежателя на търговската марка, са единствено декларации на жалбоподателя. Смята, че представените доказателства касаят софтуер, който е авторско произведение и твърдението, че Novomatic е лицензополучател на софтуерен продукт, не може да обхваща търговски марки. Претендира разноски. Представя подробни писмени бележки.

Административен съд София - град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, прецени становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

От приложеното по преписката свидетелство за регистрация на марка се установява, че „Евро геймс технолоджи“ ООД е притежател на словна марка „В. R.“, рег. № 99400 от 09.10.2017 г., заявена на 10.11.2016 г., отнасяща се за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ, а именно:

- за стоки от клас 9 на МКСУ: софтуер; софтуер за игри; инсталационен софтуер; операционен софтуер; компютърен софтуер /записан/; софтуерни драйвери; софтуер за виртуална реалност; софтуер за компютърни игри; развлекателен софтуер за компютърни игри; компютърен софтуер за мрежово управление; операционен софтуер за главни мрежови компютри; монитори (компютърен хардуер); компютърен хардуер; апарати за записване на изображения; монитори (компютърни програми); компютърни програми за игри; компютърни програми за записани игри; апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; комуникационни сървъри (компютърен хардуер); електронни компоненти за машини за хазартни игри; компютърен приложен софтуер с игри и хазарт; компютърен софтуер за управление на онлайн игри и хазарт; компютърен хардуер за игри и хазарт; хардуер и софтуер за хазартни игри, за хазартни игрални автомати, за хазартни игри в интернет и чрез телекомуникационна мрежа.

- за стоки от клас 28 на МКСУ: игрални машини за хазартни игри; чипове за хазартни игри; маджонг (китайска хазартна игра); игрални автомати (аркадни игри); игрални автомати, действащи с монети, банкноти и карти; игри; електронни игри; салонни игри; игрални чипове; игрални маси; игрални машини; Icd игрални машини; слот машини и игрални устройства; игрални машини задвижвани с монети; чипове за рулетка; чипове за покер; чипове и зарове (игрално оборудване); игрално оборудване за казина; маси за рулетки; игрални колела за рулетки; игри за казино; автомати и

машини за хазартни игри; игрални монетни автомати и/или електронни монетни апарати с или без възможност за печалба; кутии за игрални монетни автомати, игрални автомати и игрални машини; електронни или електротехнически игрални уреди, автомати и машини, игрални монетни автомати; корпуси за игрални монетни машини, игрално оборудване, автомати за хазарт, машини за хазарт; електропневматични и електрически ротативки (игрални автомати).

- за услуги от клас 41 на МКСУ: хазартни игри; услуги, свързани с хазарт; хазартни услуги за развлекателни цели; услуги на казина, услуги за провеждане на игри и хазартни услуги; обучение в разработването на софтуерни системи; осигуряване на оборудване за зали за хазартни игри; осигуряване на оборудване за казина (хазарт); услуги за развлечения с машини за хазарт; осигуряване на съоръжения за казино (хазарт); зали с игрални автомати; услуги на зали с игрални автомати; отдаване под наем на игрални автомати; отдаване под наем на игрални машини; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; отдаване под наем на игрални автомати с изображения на плодове; редактиране или записване на звук и образ; развлекателни услуги посредством апарати за записване и видео апарати; отдаване под наем на апарати за възпроизвеждане на звук; предоставяне на игрални съоръжения за казина; осигуряване на оборудване за хазарт; онлайн хазартни услуги; услуги по управление на казина; услуги по експлоатация на игрални заведения, игрални зали, интернет казина и сайтове за онлайн залагания (развлечение).

От приложената библиографска справка се установява, че Impera G., регистрирано в А., е подало заявка вх. № 165763 от 17.03.2022 г. за регистрация на словна марка „В. S.“, за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ.

Производство пред Патентното ведомство е образувано с подадено по реда на чл. 36, ал. 5, т. 1 ЗМГО искане за заличаване вх. № 143692 – (6)/22.03.2022 г. от Impera G., А., с което на основание чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 ЗМГО, е поискано заличаване регистрацията на словна марка „В. R.“, рег. № 99400 от 09.10.2017 г., за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ, притежавана от „Евро геймс технолоджи“ ООД. Искането за заличаване се основава на това, че Impera G. е действителен притежател на нерегистрираната марка „В. S.“, предназначена за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ, която е заявена за регистрация. Искането се основава на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, тъй като притежаваната от Impera G. нерегистрирана търговска марка се използва действително от него в търговската си дейност на територията на страната, като това е извършено преди датата на регистрация на марката „В. R.“. Поддържа се идентичност/сходство между по – ранната (нерегистрираната, но заявена) и атакуваната (регистрираната) марка, както и между знаците и класовете на двете марки. По отношение на стоките и услугите на марките в конфликт е налице пълно съвпадение. Към искането за заличаване са представени доказателства за търговската дейност на жалбоподателя, вид на предлагани продукти и тяхното разпространение, включително за търговските отношения с други лица (доказателства, които ще бъдат разгледани по-долу в изложението на съдебното решение).

По реда на чл. 76, ал. 1 ЗМГО е подадено възражение от „Евро геймс технолоджи“ ООД, с което се оспорва направено искане за заличаване на марката „В. R.“. Като доказателства се представят следното: каталози на разработваните игрални автомати; протоколи за изпитване; описание и ръководство на хазартни игри, предназначени за игрални автомати; материали от международно изложение; декларация; публикувани

новини за дружеството; договори за продажба на игрално оборудване и софтуер; фактури по повод осъществени доставки на предлагани продукти и други.

По реда на чл. 76, ал. 2 ЗМГО е подадено становище от И. Г., с което се оспорват фактите и доводите, изложени във възражението. Представят следните доказателства: съвместно писмо за търговски отношения; договор за изключителна лицензия и експлоатация; фактури за дължими лицензионни такси, разпечатки от интернет сайтове на И. Г. и Новаматик АГ.

На свой ред „Евро геймс технолоджи“ ООД по реда на чл. 76, ал. 3 ЗМГО се е възползвало от правото да подаде отговор на становището.

От представените пред органа доказателства от страна на жалбоподателя, настоящият състав намира следното:

Налична е извадка от интернет сайта на И. Г. (Impera G.), от която се установява, че дружеството е създадено през 1989 г. в А., а търговската му дейност е свързана с предлагане на игрални устройства и софтуерни продукти, като от 2011 г. си сътрудничи с Новаматик АГ (Novamatic AG). В случая дейността на жалбоподателя е пряко свързана с дружество Novamatic. От извадката на интернет сайта на Новаматик АГ (Novamatic AG) става ясно, че дружеството изнася игрално оборудване в повече от 90 държави и осъществява търговска дейност в други държави посредством многобройни дъщерни дружества. Установява се още, че разработва игрални продукти и системни решения, включително и софтуер. Представен е Договор за използване на софтуерен лиценз и за поддръжка на софтуер и Анекс № 5 към него, сключен между Новаматик АГ (предишно наименование „Austrian Gaming Industries G.“) и И. Г., по силата който жалбоподателят разработва и предоставя изключителното право върху софтуер за изпълнение на отделни (единични игри) и множество (мулти игри) игри, предназначени за хардуерни платформи за игра, притежавани от Новаматик АГ. Посочените договорни отношения се подкрепят от съвместната декларация на И. Г. (Impera G.) и Новаматик АГ (Novamatic AG), с които декларират за сключен помежду им договор от 01.05.2010 г., по силата на който жалбоподателят разработва софтуер за игри, който предоставя на Новаматик АГ. Също така се предоставят правата за използване на софтуера изцяло и без ограничения, което обхваща и случаите на инсталиране в игрални автомати, разпространявани от Новаматик АГ. Посоченото допълнително се подкрепя от приложените фактури за лицензионни такси и информацията, публикувана на интернет сайта на жалбоподателя. Не се спори, че жалбоподателят е разработил играта „B. S.“, която е част от игралния пакет Impera Line HD, който се инсталира на игрални автомати (конзоли). С оглед горепосочените договорни отношения, посоченият игрален пакет се разпространява чрез дистрибутора Новаматик АГ. В тази насока е писмото на „Ново инвестмънт България“ ЕООД (част от групата на Новаматик АГ, видно от информацията в Търговския регистър, отнасяща се за обявления собственик на капитала), с което се посочва, че дружеството използва и оперира със следната игра на Impera G.: „B. S.“ – част от игровия пакет на Impera Line HD. Става ясно още, че дружеството управлява игрални клубове „А.“, в които експлоатират игрални автомати, на които е инсталирана горепосочената игра. От писмото на Новаматик АГ се налага допълнителен извод за осъществена търговска дейност по продажба на игралните автомати с обсъжданата игра. В тази връзка са множеството представени фактури, известия за доставка и потвърждения на поръчки, според които „Ново инвестмънт България“ ЕООД продава на трети лица игрални

автомати и софтуер към тях. Същото се подкрепя и от писмата на различни търговци, стопанисващи игрални зали на територията на Република България, според които се експлоатират игрални автомати, на които е инсталираната играта „В. S.“ – част от игровия пакет Impera Line HD.

По преписката са представени продуктови каталози на жалбоподателя и Novamatic, които се отнасят за игрални автомати „Impera“, на които е инсталираната играта „В. S.“. Приложени са още материали от Балканско изложение за годините 2016 г., 2017 г. и 2018 г., отнасящи се за участие в изложението и по – конкретно предлагането на игрални автомати „Impera“ от Novamatic (на снимковия материал на една брошури се вижда надпис на щанд „W. to the world of Novamatic“, който е поставен над игралните автомати). Представен е Протокол № ИА-2570/02.02.2016 г. за изпитване на игрален автомат „Impera Line HD Edition 3“, съставени от Дирекция „Изпитване на средства за измерване, устройства и съоръжения“ към Български институт по метрология (БИМ). От същия е ясно, че заявител на изпитването е „Ново инвестмънт България“ ЕООД (предишно наименование „Ново инвест България“ ЕООД). В т. 3 от раздел № 1 „Общи изисквания към игралните автомати“ на Протокола е отразено, че върху игралния автомат е поставена трайно закрепена маркировка по чл. 66 ЗХ, съдържаща указание за производителя, а именно „Austrian Gaming Industries G.“. В т. 7 от раздел „Изисквания към системната за управление на игралния автомат“ от Протокола е отразено, че наименованието на управляващата програма е „Impera Line HD Edition 3“. В протокола е отразено още, че с игралния автомат се предоставя възможност за избор на игри, сред които е „В. S.“. Представени са още протоколи за изпитване № ИА-2657/09.02.2017 г. (за „Impera Line HD Edition 5“) и № ИА-2767/07.06.2019 г. (за „Impera Line HD Edition 7“), съставени от лаборатория за изпитване на игрални съоръжения към БИМ. От същите е ясно, че заявител на изпитванията е отново „Ново инвестмънт България“ ЕООД. В т. 3 от раздел № 1 „Общи изисквания към игралните автомати“ на Протокола е отразено, че върху игралния автомат е поставена трайно закрепена маркировка по чл. 66 ЗХ, съдържаща указание за производителя, а именно NOVAMATIC GAMING INDUSTRIES G.. В забележка под таблицата на раздел № 1 е посочено, че от 01.03.2016 г. „Austrian Gaming Industries G.“ е сменил името си на „NOVAMATIC Gaming Industries G.“ (посоченото се подкрепя и от разпечатката на австрийския регистър). В протоколите се съдържа информация, че управляващата програма е „Impera Line HD Edition 5“, респ. „Impera Line HD Edition 7“, както и че се предоставя възможност за избор на игри, сред които е „В. S.“. От снимковия материал към

протоколите се установява, че в горната част на игралния автомат е възможно светлинно изобразяване на надписа „Impera“.

Искането за заличаване на регистрираната марка „В. R.“ е разгледано от състав по спорове, който със становище, изготвено по реда на чл. 69, ал. 3 ЗМГО, е предложил искането да се остави без уважение.

Последвало е постановяване на оспорваното Решение № РС-36-(1)/16.03.2023 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 1, вр. чл. 76, ал. 8 ЗМГО е оставено без уважение искането вх. № 143692-(6)/22.03.2022 г. на Impera G., A., за заличаване регистрацията на словна марка „В. R.“, рег. № 99400. Според органа не може да се обоснове извод, че искателят има качеството на действителен притежател на нерегистрирания знак. В случая от материалите по спора е видно, че претендиращият за действителен притежател искателят Impera G. твърди предоставено на дружеството Novamatic право за ползване на наименованието В. S. за видео слот игра. За целта декларира поредица от обстоятелства, състоящи се в сключването с Novamatic AG на договор за изработване на софтуер, в сила от 01.05.2010 г.; и на договор за изключителна лицензия от 30.04.2010 г. за софтуерните игри на Impera и всички относими авторски права с анекс от 2019 г. за увеличение на дължимите суми по споразумението. Въпреки, че от писмените декларации и от преводите извлечения на споразумението от 30.04.2010 г. и неговия анекс не може категорично да се установи предметът на договорите между страните, от съдържанието им се предполага, че те представляват договори за възлагане (поръчка) от Novamatic на Impera на изработването на софтуер Impera Line HD, с видео слот игра В. S.; и за предоставяне на правото на използване на този софтуер (като обект на авторско право) от възложителя срещу заплащане на регулярни такси към изпълнителя – носител на авторското право. Органът набляга на това, че впечатлението за искателя като създател на компютърна програма за вграждане и експлоатиране от Novamatic AG чрез произвежданите и разпространяваните от него игрални автомати се засилва и от други приложения по преписката доказателства – каталози, интернет справки, изображения, протоколи за изпитване и свидетелства за участия на изложения. Според тях източник на търговското предложение – игрални машини с множество инсталирани слот игри, между които и играта В. S., е възложителят Novamatic, а не - Impera G.. И. на търговско предложение за игрални машини с инсталираната игра „В. S.“ е Новаматик АГ, а не И. Г., поради което се приема, че от жалбоподателя или от свързани с него лица не е доказано действителното използване на нерегистрираната марка

„В. S.“ на територията на Република България. Според органа Новаматик АГ е действителният притежател на нерегистрираната марка, който е без правна връзка с жалбоподателя.

Изложени са още доводи за наличието на разлика между понятията „реално използване“ по чл. 21, ал. 1 ЗМГО и „действително използване в търговската дейност по чл. 12, ал. 4 ЗМГО, тъй като за първото са относими обстоятелства по чл. 13, ал. 2, т. 1 – т. 3 и т. 5 и чл. 21, ал. 3 – ал. 5 ЗМГО, докато за второто понятие се изследват факторите географски обхват, продължителност, степен на използване, публично представяне и релевантни потребители. Според органа разликата се отразено още по – ясно в нормите на чл. 22, ал. 20 и чл. 22, ал. 24 от Наредбата за разглеждане на спорове по ЗМГО (Наредбата). Органът счита, че съгласието на притежателя на правото по чл. 21, ал. 4 ЗМГО е относимо за реалното използване на регистрирана марка, а не и за действителното използване на нерегистриран знак, за което се позовава на чл. 22, ал. 20 от Наредбата. Развити са доводи, че действително използване в търговската дейност по чл. 12, ал. 4 ЗМГО се изразява във фактическо владение на нерегистрирана марка и тя безусловно да се асоциира с него, а не с друго лице. Въз основа на това е направен извод, че жалбоподателят И. Г. не е установил действително използване в търговската си дейност на нерегистрираната марка, доколкото това се осъществява от Новаматик АГ, поради което не е приложима разпоредбата на чл. 12, ал. 4 ЗМГО и искането е отхвърлено. От посоченото в настоящия казус, приложените доказателства не позволяват искателят И. Г. да бъде квалифициран като действителен притежател на нерегистрирана марка, защото липсват категорични данни, че използването на знака В. S. се е осъществило от него или от свързани с него лица. В случая действителният ползвател и лицето, директно ангажирано с нерегистрираната марка е дружеството Новаматик АГ, което според доказателствата се определя като търговец, без правна връзка с искателя.

За изясняване на делото от фактическа страна е приета СМЕ. Вещото лице е установило, на база представените материали и най-вече въз основа на придружаващите писмената декларация от Novamatic AG и данните за участия в различните издания на Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия се установява, че в периода 2015 - 2021 г., на територията на България, дружеството Novamatic, чрез осъществени доставки на различни търговци, разпространява и публично представя игрални автомати с инсталиран софтуер с видео слот игри, между които и такава, означена като В. S.. От приложените материали по

спора е видно, според експерта, че претендиращият за действителен притежател Impera G. твърди предоставено на дружеството Novomatic право за използване на наименованието V. S. за видео слот игра, но не и на марка V. S.. За целта декларира поредица от обстоятелства, състоящи се в сключването с Novomatic AG на договор за разработването на софтуер, в сила от 01.05.2010 г.; и на договор за изключителна лицензия от 30.04.2010 г. за софтуерните игри на Impera и всички относими авторски права с анекс от 2019 г. за увеличение на дължимите суми по споразумението. Въпреки че от писмените декларации и от преводите на извлеченията на споразумението от 30.04.2010 г. и неговия анекс не може категорично да се установи предметът на договорите между двете дружества, от съдържанието им се предполага, че те представляват договори за изработването на софтуер от Novomatic на Impera на „Impera Line HD“, с видео слот игра V. S.; и за предоставяне на правото на използване на този софтуер (като обект на авторско право) от възложителя срещу заплащането на регулярни такси към изпълнителя (носителя на авторското право). Като заключение посочва, че съгласно представените доказателства марка V. S. е използвана на територията на Република България от Novomatic и от редица български фирми като „Ново инвестмънт България“ ЕООД, „Вилокс груп“ ООД, „Актив БГ“ АД, „Англо Болкан“ ООД и др. Използването на марката в България е от 2015 г. до 2021 г. Марката е използвана на територията на Република България в значителен обем за стоки и услуги като софтуер, хардуер; игрални автомати с вграден софтуер; услуги, свързани с хазартни игри; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; осигуряване на оборудване за казина [хазарт]. Доставчик на посочените по-горе стоки за територията на Р. България е фирма Novomatic. Като дистрибуторска мрежа на стоки и услуги под марка V. S. може да бъде определена само мрежата на Novomatic.

По отношение на сходството, СТЕ смята, че степента на сходство на сравняваните стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ, за които е регистрирана марка рег. № 99400 V. R. и на стоките и услугите за които е използвана марка V. S. е изключително висока, близка до идентичност. Тези стоки и услуги се припокриват. Освен това, двете марки V. S. и марка с рег. № 99400 V. R., поради високото сходство между тях във визуално и фонетично отношение, и поради сходството си в смислов аспект, както и поради наличието на идентични отличителни елементи, като цяло са с висока степен на сходство. По отношение на степента за заблуда, експертът е посочил, че степента на внимание на масовия потребител може да се оцени като средна. Изхождайки от високата степен

на сходство на стоките и услугите и на марките, един макар и добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен среден релевантен потребител на такива стоки и услуги би се затруднил при разпознаването и разграничаването на марките. Допълнено е, че степента на внимание на професионалните или специализирани потребители на посочените стоки и услуги е висока и въпреки високата степен на сходство на марките, идентичността на стоките и услугите им, професионалният потребител не би се затруднил при разпознаване и разграничаване на марките.

В съдебно заседание, вещото лице изяснява, че марка В. S. е част от игрите на И. Г.. За професионалистите е ясно как се играе играта, но за обикновените потребители, които играят в залите – не. Надписът Impera G. се вижда. Impera е разработил софтуера и го е предал за ползване на Новаматик, двете фирми са разработвали софтуера за различни игри. На практика играта се играе в казината, пускат се пари и се натискат копчетата, като в повечето случаи губят. От материалите по делото има договори, от които тези автомати са получени от фирмата Новаматик. Пакетът от игри на IMPERA присъства на пазара. Допълва още, че няма данни играта е разработена от трето лице. Има декларация, подписана от двете фирми, има плащания. Смята категорично, че играта е разработена от Impera.

Заклучението на вещото лице И. е оспорено от една от страните, като съдът го кредитира частично, с оглед на това, че по отношение на задачи № 2, 3 и 4, същите са насочени за установяване на факти, свързани с наличието на сходство между знаците на двете марки и стоките/услугите и наличие на объркващо сходство между марките. Посочените обстоятелства не са разглеждани при издаване на оспорения акт (не са основание за неговото издаване), а съдебният контрол е ограничен само до посоченото в акта. По отношение на задача № 1, съдът коментира, че видът на договорните отношения между правни субекти е изцяло правен въпрос, като отговор на същия се дава на база представените доказателства, и заключението ще бъде взето предвид при съобразяване на факта, че спорът по делото е правен и се свежда до това какви са отношенията между Impera и Novomatic, дали разпоредбата на чл. 21, ал. 4 ЗМГО намира приложение по отношение на чл. 12, ал. 3 ЗМГО и какво е съдържанието на понятието „действителен притежател“ на нерегистрирана марка.

При така установените факти, Административен съд София - град достига до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, тъй като е насочена срещу подлежащ на оспорване

на административен акт и подадена от лице, имащо правен интерес, доколкото решението е неблагоприятно за него.

Не се спори, че жалбата е подадена в двумесечния срок по чл. 84, ал. 1 ЗМГО. Актът е съобщен на 16.03.2023 г., а жалбата е депозирана чрез административния орган, за което е поставен входящ номер от 17.05.2023 г.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съгласно изискванията на чл. 168, ал. 1 АПК, при служебния и цялостен съдебен контрол за законосъобразност, съдът извършва пълна проверка на обжалвания административен акт относно валидността му, спазването на процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът, т. е. на всички основания, визирани в чл. 146 АПК. При проверката на административния акт, съдът не е обвързан от основанията, въведени от оспорващия, нито от неговото искане.

Обжалваното решение е издадено компетентният орган по чл. 76, ал. 8 ЗМГО, а именно председателят на Патентно ведомство.

Актът е надлежно мотивиран от фактическа и правна страна, като отговаря по форма на общите правила по чл. 59, ал. 2 АПК. Налице са ясни и конкретни мотиви, както и разпоредителна част.

Не са допуснати нарушения на процесуалните правила. При образуване на производството е дадена възможност на страните да участват, като същите се възползвали от правото да изразяват становища и да представят доказателства. Органът е събрал всички необходими доказателства за правилното установяване на релевантни за случая факти. Противно на оплакванията в жалбата, органът е обсъдил всички възражения на жалбоподателя, включително и за вида на договорните отношения между И. Г. и Новаматик АГ.

Липсва нарушение на материалния закон.

Административното производство е иницирано по подадено по реда на чл. 36, ал. 5, т. 1 ЗМГО искане за заличаване на регистрирана словна марка „В. R.“, рег. № 99400 от 09.10.2017 г., което се основава на чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 4 ЗМГО.

В настоящия случай жалбоподателят не е упражнил правото си за подаване на опозиция, поради което има право по реда на чл. 36, ал. 5, т. 1 ЗМГО да подаде искане за заличаване регистрация на марка, позовавайки се на чл. 12, ал. 4 ЗМГО.

Съгласно чл. 12, ал. 4 ЗМГО при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка,

когато тя е идентична или сходна на нерегистрираната марка и е предназначена за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които нерегистрираната марка се използва, и във връзка с които за нея е подадена заявка за регистрация, при условие че нерегистрираната марка е действително използвана преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и това използване продължава до подаването на опозицията.

Фактическият състав на чл. 12, ал. 4 ЗМГО включва следните кумулативни елементи (предпоставки), подлежащи на доказване от жалбоподателя: 1. нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България от действителния ѝ притежател; 2. подадена заявка за регистрация на нерегистрираната марка; 3. начална дата на действително използване на нерегистрираната марка, която е по-ранна от датата на подаване на заявка за регистрация на атакуваната марка, като ползването следва да е продължило към момента на подаване на искането за заличаване; 4. идентичност или сходство между атакуваната марка и нерегистрираната марка и техните стоки или услуги, което обуславя вероятност от объркване на потребителите.

Спорът по делото е концентриран дали е налице първата предпоставка от фактическия състав, тъй като органът е направил изводи за неприложимост на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, приемайки за недоказано наличието на действително използване от И. Г. на нерегистрираната марка „В. S.“ на територията на Република България. В тази връзка съдът следва да провери извода за липсата на обсъждания елемент от фактическия състав.

Целта на чл. 12, ал. 4 ЗМГО е да се даде защита на притежателя на нерегистрирана марка - знак, който е придобил фактически способността да отличава стоките на едно лице от тези на други, макар да не е придобил правния статус на регистрирана марка, защото той функционира като марка. Съдържанието на защита е да не се допусне регистрация на марка, която обективно би била в противоречие с нейната цел - да отличи стоките на едно лице от тези на друго.

Нерегистрираната марка е знак, който се поставя върху стоките или използван във връзка с услугите в качеството му на идентификатор на търговския произход. Това е знак, функциониращ като марка, но с тази разлика, че притежаването по своята същност се изразява в неговото фактическо използване, а не в резултат на право, възникнало с регистрацията му. По тези съображения защитата се основава на фактическо владение на нерегистрирана марка, указваща търговския произход на стоката/услугата. Именно в това се изразява разликата между

„реалното използване“ на регистрирана марка по чл. 21, ал. 3 ЗМГО и „действителното използване“ на нерегистриран знак по чл. 12, ал. 4 ЗМГО, тъй като първото се основава на право, възникнало от регистрация, а второто – от фактическо използване.

Нормата на чл. 12, ал. 4 ЗМГО изисква действително използване на нерегистрираната марка в търговската дейност, което се изразява единствено във фактическо използване, а не в резултат на право. Това означава, че трябва да се установи пряка връзка между използването на нерегистрираната марката и лицето, което претендира да е действителен притежател. Тази пряка връзка се изразява в указване на търговския произход на стоката/услугата. Противното би означавало, че е неотносим търговският произход, а това обезсмисля целта на чл. 12 ЗМГО – защита се дава заради фактическата способност на нерегистрираната марка да отличава стоките на едно лице от тези на други.

От материалите по делото (договор, съвместна декларация и писмо на „Ново инвестмънт България“ ЕООД) се установяват договорни отношения, по силата на които по възлагане на Новаматик АГ се разработва от И. Г. софтуер „Impera Line HD“, включващ видео слот игра „В. S.“, като се предоставят правата за използване на софтуера изцяло и без ограничения, което обхваща и случаите на инсталиране в игрални автомати, разпространявани от Новаматик АГ. Видно от декларацията от Новаматик и И., същите са сключили договор за изключителна лицензия и експлоатация по отношение на софтуерните игри на И.. Изрично е записано, че „знаците и търговските марки на И. остават притежание на И., а Новоматик използва знаците и търговските марки на И. при разпространение в световен мащаб..., включително играта Bruning S.; Тази игра се разпространява от Новоматик под знака на И. от 2015 г. в България“. Предмет на лицензионния договор са само авторски права, но не и права върху търговски марки. Декларираното използване на марките на жалбоподателя от Новаматик АГ не произтича от лицензионен договор.

Посочените договорни отношения нямат характер на лицензия на марка, тъй като според чл. 24 ЗМГО лицензионният договор има за предмет регистрирана марка (също нерегистрирана марка, но заявена за регистрация). Именно от регистрацията възниква правото върху марката и притежателят ѝ има правата за предоставяне ползването на марката. Съгласно чл. 24, ал. 4 ЗМГО договърът за лицензия се вписва в Държавния регистър на марките, а според чл. 24, ал. 5 ЗМГО договърът за лицензия има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър на марките. Посоченото вписване

има оповестителен и защитно действие за трети лица, тъй като на тези лица не може да се противопоставят обстоятелства, които не са вписани. Целта е да се противопоставят само обстоятелства, които са оповестени чрез вписването.

В настоящия случай не се касае за регистрирана марка, а за нерегистрирана марка, която не е била заявена за регистрация преди регистрирането на атакуваната марка. В тази връзка са неоснователни възраженията на жалбоподателя, че обсъжданите договорни отношения са лицензионни за предоставяне ползването на марка, поради което същите не може да се преценяват за наличието на първата предпоставка на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, а именно действителното използване. Дори да се приеме обратният извод, то по силата на чл. 24, ал. 5 ЗМГО тези договорни отношения нямат действие спрямо трети лица, сред които е „Евро геймс технолоджи“ ООД, тъй като не са вписани в Държавния регистър на марките.

Споделят се доводите на жалбоподателя, че отношения между И. Г. и Новаматик АГ наподобяват сключен договор за дистрибуция, тъй като второто дружество възлага изработването на стоки (софтуер за хазартни игри), които му се доставят и впоследствие ги продава от свое име и за своя сметка. В случая възложителят Новаматик АГ се явява като дистрибутор и има изключително право на продажба на тези продукти в определен район (в случая на територията на Република България). Има две правоотношения – първото е с производителя, а второто – с клиентите, като производителят не влиза в правоотношение с клиентите. Важно е да се отбележи, че по делото липсват данни при този вид дистрибуторски отношения да се осъществява някакъв вид контрол от изпълнителя спрямо дистрибутора по отношение на пазарната реализация на стоките, обозначени с нерегистрираната марка. По отношение на представените фактури, същите са с издател И. Г. и получател Новаматик. Във всичките фактури е отбелязано следното наименование на стоката/услугата „Фиксирана сума за изработка и поддръжка на софтуер съгласно Споразумение от м. май 2010 г.“ В приложените преди фактурите материали към делото съществува „Договор за използване на софтуерен лиценз и поддръжка на софтуер“. Приложеното се отнася само до преамбюла от договора и част от предмета на това споразумение. В договора не е посочена дата на сключването му, но в приложения Анекс е записано, че той се отнася до договор от 20.04.2010 г. От така представените договор и анекс не става ясно има ли споразумение от м. май 2010 г и до какво се отнася то или се има предвид договора от месец април 2010 г. Записаното като основание за плащане във фактурите е

твърде общо и не позволява да се извлече информация за цената и за какви по-точно продукти се отнася, и не може да се извлече допълнителна информация.

Страните не спорят за изложените правни изводи в оспорения административен акт, че е възможно действителното използване на нерегистрираната марка да се осъществява от свързани лица с притежателя на тази марка. В тази връзка в жалбата се цитира Решение на СЕС от 29.09.1997 г., дело С-39/97, според което сред свързаните лица попадат и икономически свързаните субекти, сред които са дружества, сключили споразумения за лицензиране, търговия или дистрибуция, при което потребителят може да приеме, че съответните стоки/услуги се предлагат на пазара под контрола на притежателя на марката или ситуация, в която потребителят приема, че използването на марката е възможно само със съгласието на притежателя на марката. Настоящият съдебен състав намира, че Решение на СЕС от 29.09.1997 г. по дело С-39/97, цитирано от жалбоподателя, по принцип се отнася за регистрираните марки, но не и за нерегистрираните марки, каквато е „В. S.“. Въпреки това изводите за на настоящият състав за неотносимост на решението на СЕС не се базират на това, че се касае за нерегистрирана марка. За наличието на икономическа свързаност не е от значение единствено наличието на договорни отношения, а допълнително според обсъжданото решение на СЕС се изисква впечатлението („как се приема използването“), което се оставя у потребителя при пазарната реализация на стоката/услугата, обозначена със съответната марка, т. е. да свърже произходът им с притежателя на марката. Именно не толкова видът на договорните отношения е от значение, защото потребителите не са задължени да са запознати с тях, а от значение е начинът на предлагане на стоките/услугите. Естествено, че ако дистрибутор предлага стока, обозначена с марка и информация за производител, то за потребителя ще е ясен произходът на тази стока. По друг начин стоят нещата, когато определен търговец предлага стока, закупена от друго лице, но посочва себе си за производител. По този начин се указва търговски произход, което е основна функция на марката, т. е. свързва се марката със сочения производител. В тези случаи потребителите няма как да са наясно, че същите са закупени от друг субект и че не е вярна информацията за сочения производител.

Според представените счетоводни документи в годините между 2015 и 2021 г. Новаматик е доставяло в България продукти, означени като Impera Line HD, P. Roulette II, I. и други, в разнообразни количества за изделие (1, 6, 10, 15, 21, 30, 45 броя на сделка). Новаматик АГ при предлагането

на инсталираната играта „В. S.“ (част от игровия пакет Impera Line HD) се представя като производител, а това означава, че сочи търговски произход на стоките, при което се демонстрира връзка между марката и производителя. Особеността на продукта следва да се разглежда заедно с игралния автомат, тъй като на него се инсталира игровия пакет, включващ процесната игра и на него се изобразява нерегистрираната марка на тази видео слот игра. В случая на игралните автомати, видно от протоколите за изпитване (изпитват се не само конзолите – автомати, а и игрите, доколкото се обсъждат особеностите на всяка от тях и шансовете за печалба), е поставена трайно закрепена маркировка по чл. 66 ЗХ, съдържаща указание за производителя, а именно NOVAMATIC GAMING INDUSTRIES G.. По този начин на игралните автомати, инсталираните игровите пакети и отделни игри (сред които е „В. S.“) е посочен недвусмислено произходът на същите, т. е. свърза се марката със сочения производител. По този начин двата вида потребители (лицата, ползващи хазартни игри и търговците, стопанисващи игрални зали) идентифицират търговския произход на играта (също и на игралната конзола и игровия пакет) с Новаматик АГ.

Съгласно представените доказателства марката В. S. е използвана на територията на България от Новаматик и от редица български фирми. Използването на марката е от 2015 г. до 2021 г. марката е използвана на територията на България в значителен обем за стоки и услуги като софтуер, хардуер, игрални автомати с вграден софтуер, услуги, свързани с хазартни игри, осигуряване на услуги в зали с игрални автомати, осигуряване на оборудване на казина. Доставчик на посочените по-горе стоки за територията на България е фирма Новаматик. Като дистрибуторска мрежа на стоки и услуги под марка В. S. може да бъде определена само мрежата на Новаматик. Наличието на дистрибуторските отношения не е от такова значение, тъй като Новаматик АГ се представя като производител на стоката и по този начин ясно посочва търговският произход на предлагания продукт с нерегистрираната марка „В. S.“. Това означава, че действително използване на нерегистрираната марка се осъществява от Новаматик АГ. Ирелевантни са правата върху нерегистрирана марка, произтичащи от договор, тъй като ясно се сочи какъв е произходът на стоката при нейната пазарна реализация, а законодателната защита по чл. 12, ал. 4 ЗМГО е свързана с фактическото ползване на знака.

Не се споделят възраженията за прилагане на чл. 21, ал. 4 ЗМГО, според който използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от самия него. Посочената норма се отнася единствено за

регистрираните марки, тъй като систематичното ѝ място се намира в раздел II „Правни последици от регистрацията“ от глава Втора на ЗМГО. Неоснователни са доводите, че се касае за празнина в правото и попълването ѝ следва да се извърши чрез прилагане на правилата за регистрираните марки. На първо място следва да се отбележи, че липсва празнина, доколкото законодателят не е целял да уреди отношенията с нерегистрираните марки по начин както се желае от жалбоподателя. На второ място съдът намира, че не трябва да се ползват правилата за регистрираните марки, тъй като са налице редица същностни разлики между нерегистрираните и регистрираните (напр. защита, права и т.н.), а това би смесило тези две категории и обезсмислило регистърното производство. Освен това нормата чл. 21, ал. 4 ЗМГО е неотнормисима, тъй като Новаматик АГ се представя като производител при предлагането на стоката, обозначена с нерегистрираната марка, с което посочва ясно търговският произход (демонстрира притежание на нерегистрираната марка, което изключва наличието на съгласие), т. е. потребителите не остават с впечатление, което да свърже произхода на стоката с жалбоподателя. Приложените доказателства не позволяват жалбоподателят да бъде квалифициран като действителен притежател на нерегистрирана марка, защото липсват категорични данни, че използването на знака „B. S.“ се е осъществявало от него или от свързани с него лица. Действителният ползвател и лицето, директно ангажирано с нерегистрираната марка е дружеството Новаматик АГ, което се определя като отделен търговец, без правна връзка с И. Г..

Горното налага извод, че липсва първият елемент от фактическият състав на чл. 12, ал. 4 ЗМГО, поради което искането за заличаване на регистрирана марка е неоснователно. Важно е да се отбележи, че при извършване на съдебния контрол е безпредметно разглеждането на останалите елементи (включително доказателства за останалите елементи) от фактическия състав, тъй каките са кумулативно дадени. В тази връзка, ако се констатира незаконосъобразност на извода на органа (за липсата на действително използване), актът следва да се отмени и преписката да се върне с указания за разглеждане на останалите предпоставки. Ако се прецени, че обсъжданият извод на органа е законосъобразен, то искането за заличаване на марката е неоснователно, доколкото липсва задължителен елемент от състава и не е необходимо от съда да се разгледат останалите предпоставки (включително представените пред органа доказателства за останалите елементи).

Не е нарушена и целта на закона, изразяваща се в това, че защита по чл. 12, ал. 4 ЗМГО се дава единствено на действителния притежател заради

фактичката способност на нерегистрираната марка да отличава стоките на едно лице от тези на други, т. е. да се гарантира основната функция на марката (да гарантира на потребителя идентичност на произхода на услугите). Искането за заличаване не произхожда от действителен притежател, поради което не е нарушена целта на закона.

По тези съображения не са налице отменителните основания по чл. 146 АПК, поради което на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно АПК оспорването следва да се отхвърли.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 3 АПК следва да се присъдят в полза на ответника направените от него разноски, които са в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение, което е съответно на чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, вр. чл. 37 ЗПрП.

На основание чл. 143, ал. 4 АПК в полза на заинтересованата страна следва да се присъдят разноски, които са в размер на 4620 лева за адвокатски хонорар, видно от договора за правна помощ и извлечение от сметка.

Предвид изложеното, съдът

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. Г. (Impera G.), регистрирано в А., срещу Решение № РС-36-(1)/16.03.2023 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

ОСЪЖДА И. Г. (Impera G.), регистрирано в А., да заплати на Патентно ведомство на Република България сумата в размер на 100 лева, представляваща направени разноски по делото.

ОСЪЖДА И. Г. (Impera G.), регистрирано в А., да заплати на „Евро геймс технолоджи“ ООД сумата в размер на 4620 лева, представляваща направени разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Съдия:

