

РЕШЕНИЕ

№ 345

гр. София, 04.04.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-9, в публично заседание на шестнадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Жаклин Комитова

при участието на секретаря Славка Кр. Димитрова
като разгледа докладваното от Жаклин Комитова Търговско дело № 20211100900936 по описа за 2021 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:

ПРЕДЯВЕНИ СА ОБЕКТИВНО КУМУЛАТИВНО СЪЕДИНЕНИ ИСКОВЕ С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ.1, Т.1, Т.2 И Т.3 ОТ ЗМГО, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 13, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗМГО, ЧЛ. 118, АЛ.1 И АЛ.3 ОТ ЗМГО И ЧЛ.119, АЛ.1,Т .1 ОТ ЗМГО.

Ищецът „Л.**“ ЕООД, ЕИК *****, гр. Пловдив, ж.к. „*****“ вх. *****, управлявано и представлявано от М.П., чрез адвокат А.К. - пълномощник, със служебен адрес: гр.Пловдив, ул. „*****“, кантора "Ю.", е подал на **28.05.2021 г.** искова молба против Л. С. МЛ., гр. Пловдив, ул. „Ф.*****“ като притежател на домейна www.limar.bg.

В исковата молба се твърди, че „Л.**“ ЕООД притежава това търговско наименование от 2003 г., като през целия този период и до настоящия момент оперира в търговския оборот с него.

На 21.03.2005 г. фирма „Л.**“ ЕООД е заявила в българското Патентно ведомство комбинираната национална търговска марка "LIMAR" с вх. № *****. Близко две години по-късно - на 14.02.2007 г., марката "LIMAR" е регистрирана под рег. №58053 за следните стоки и услуги: **В клас 25:** облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава; **в клас 36:** застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество; **в клас 39:** транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания.

Предвид факта, че ищецът черпи права върху наименованието LIMAR, както от гледна точка на Търговския закон (аргумент от чл. 7, ал.4 и ал. 5 ТЗ), така и като притежател на търговската марка с идентично наименование, той

е започнал да проучва възможностите за придобиване на идентичния национален домейн от първо ниво www.limar.bg. След извършен мониторинг се оказало, че той е собственост на физическото лице Л. С. МЛ., която го притежава в това си качество.

С цел да бъде придобит домейнът от националния регистратор на домейни от първо ниво - фирма "Регистър.бг" ЕООД е иницирано производство по арбитражиране на спор между търговска марка и домейн в съответната фирма. Константната практика на Арбитражната комисия към Регистър.Бг" ООД сочи, че заявителят за арбитражиране може да претендира заличаване на регистрацията на домейн, само ако интернет името на регистрирания домейн съвпада с пълното име, за което той има основание за ползване (аргумент от т. 5.5.2.1. от Общите условия на Регистър.бг). В резултат на арбитражирането регистриран домейн може да бъде отнет в полза на заявител, предизвикал процедура за арбитражиране, когато домейнът е незащитен и заявителят, предизвикал процедурата за арбитражиране, притежава основание за ползване на това интернет име с по-ранен приоритет от регистранта (така т. 11.4.1 от Общите условия на "Регистър.бг" ООД). В конкретния случай до инициране на производството по арбитражиране не е представено от регистранта Л. С. МЛ. искане за промяна на домейна www.limar.bg от незащитен такъв, в защитен, като не са и сочени съответни основания по приложение № 22 от Общите условия на "Регистър.бг" ООД (аргумент от т. 8.8 от Общите условия на "Регистър.бг" ООД). Въпреки тези обстоятелства от "Регистър.бг" ЕООД е постановено "решение" за отказ домейнът да бъде предоставен на ищеца. Това "решение" няма сила на правораздавателен акт, тъй като практиката на ВКС по темата сочи, че "арбитражната комисия" към "Регистър.бг" ЕООД не е арбитраж по чл. 1 и чл. 4 от ЗМТА и няма правораздавателни функции.

В исковата молба се поддържа, че домейнът www.limar.bg е идентичен като словен елемент на търговската марка "LIMAR", рег. № 58053, както и че е сходен от висока степен на търговското наименование на ищеца „Л.***“ ЕООД. Към настоящия момент фирма „Л.***“ ЕООД е заявила и идентична марка на процесния домейн, а именно www.limar.bg с вх. № 162826. В този контекст ищецът счита за доказано, че търговското дружество „Л.***“ ЕООД има правен интерес, а и годно правно основание да иска да придобие собствеността върху домейна www.limar.bg, поради права на индустриална собственост върху търговската марка "LIMAR", рег. №58053 и фирменото си наименование, които са по-ранни като приоритет от правата на регистранта и ответник в настоящето производство - Л. С. МЛ..

Твърди се, че всичко това сочи едно умишлено поведение на ответника Л. С. МЛ. към увреждане на ищеца по няколко начина - на първо място недобросъвестно регистриране на домейна www.limar.bg "без предоставяне на документи за ползване на името" (виж решението на Арбитражната комисия към "Регистър.бг" ЕООД в този смисъл), в разрез с разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗМГО - използване на знак (домейн, както и наименованието "LIMAR") с цел заблуда на потребителя, имитиращ при сходство от висока степен търговската марка "LIMAR", рег. № 58053, която е изключителна интелектуална собственост на „Л.***“ ЕООД; второ - неизползване на въпросния домейн, лишавайки реалния собственик от правото да го придобие на правно основание. От датата на регистрацията на домейна www.limar.bg и

до настоящия момент, ответникът Лилия Сергиева М. не използва същия по никакъв начин - не изгражда върху него сайт, като го заема без правно основание.

Ищецът поддържа, че описаното поведение на ответника е довело до твърдения и настъпил деликт по смисъла на ЗМГО, което обосновава фактически непозволеното увреждане на ищеца, изразяващо се в пропуснати ползи. Според съдебната практика по маркови дела, съгласно чл.118, ал.3 от ЗМГО, във връзка с чл.119, ал.1, т.1 от ЗМГО обезщетение се дължи за всички претърпiani имуществени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от нарушението, като при определяне на неговия размер следва да се вземат предвид всички обстоятелства, свързани с нарушението, както и приходите, получени от нарушителя, вследствие на нарушението. Причинените на маркопритежателя вреди в резултат на недобросъвестното регистриране на домейна www.limar.bg, сходен от висока степен с регистрираната по-ранна, комбинирана търговска марка "LIMAR", рег. № 58053 и словната идентична търговска марка "www.limar.bg", вх. № 162826, без съгласие на маркопритежателя, може да се изразяват в пропуснатата полза, която притежателят на марката би реализирал, ако между него и нарушителя беше сключен лицензионен договор по реда на чл. 24 ЗМГО. Пропуснатата полза, представляваща неполучено лицензионно възнаграждение (роялти), е пряка и непосредствена последица от нарушението (методът на лицензионното възнаграждение е имплементиран в българското право от чл. 13 на Директива 2004/48/ЕО относно упражняване на правата на интелектуална собственост), включително и когато става въпрос за пренасочване на трафик на интернет сайтове. Получаването на лицензионно възнаграждение не е обусловено от постигнатата реална печалба от нарушителя, а зависи от опцията за сключване на евентуален лицензионен договор. Тази полза не би била пропусната и притежателят на марката би увеличил имуществото си, ако между него и нарушителя беше сключен лицензионен договор.

Ищецът моли да бъде постановено решение, с което на основание чл. 116 ал. 1 т. 1 от ЗМГО да бъде установен фактът на извършеното нарушение от ответника Л. С. МЛ., гр. Пловдив, ул. „Ф. *** изразяващо се в недобросъвестната регистрация на домейна www.limar.bg.**

На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗМГО със същото решение ответникът Л. С. МЛ., гр. Пловдив, ул. „*** да бъде осъден да преустанови нарушението и да прехвърли собствеността на домейна www.limar.bg на реалния му собственик - ищеца „Л. 97" ЕООД.**

Ищецът моли със същото решение на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗМГО, във връзка с чл. 118, ал. 1 и ал. 3 от ЗМГО, във връзка с чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗМГО да бъде осъден ответникът да заплати обезщетение за пропуснати ползи под формата на неполучени лицензионни възнаграждения от ищеца в размер на 2 000 лв. като частичен иск от 10 000 лв.

С уточнителната молба от 21.06.2021 г. ищецът заявява, че претендираното обезщетение обхваща периода от 07.10. 2008 г. (датата на която е регистриран домейнът www.limar.bg от ответника) до 25.05.2021 г. - датата на завеждане на исковата молба, както че претенцията за пропуснати

ползи се претендира само за марката "LIMAR" рег. № 58053, като тя остава в цялост 2 000 лв.

С молба от 21.06.2021 г. ищецът е направил уточнения на исковата молба, съобразно с указанията, дадени с разпореждане на съда от 01.06.2021 г., както следва:

С предявените искове с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и чл. 116, ал.1, т. 2 от ЗМГО се **иска установяване на факта на нарушението и преустановяването му**, както по отношение на комбинираната марка, така и по отношение на словната такава.

С оглед хипотезата на чл. 127, ал. 4 от ГПК е представена банкова сметка на ищеца, която е: *****, „УниКредит Булбанк" АД, титуляр „Л.**" ЕООД.

Ищецът моли съдът да приеме, че претендираното обезщетение обхваща периода от 07.10.2008 г. (датата на която е регистриран домейнът www.limar.bg от ответника) до 25.05.2021 г. - датата на завеждане на исковата молба.

Претенцията за пропуснати ползи се претендира само за марката „LIMAR", рег. № 58053, като в този контекст тя остава в цялост 2000 лв. Ищецът поддържа, че тази сума би била размерът на лицензионното възнаграждение за период от 13 години по отношение на визираната комбинирана по-ранна търговска марка.

Според ищеца, използването на домейна www.limar.bg от ответника, който реално се осъществява в хипотезата на идентичност марката "LIMAR", рег. № 58053, е противоправно действие в хипотезата на чл. 13 от ЗМГО на знак, който съдържа словния елемент „LIMAR". Ищецът твърди, че няма друга марка „LIMAR", регистрирана за територията на България, няма друга фирма в България, чието фирмено наименование включва думата „Л.", освен тази на ищеца. В този контекст за ищеца няма съмнение, че единственият правен субект на територията на България, който е реален собственик на домейна, съдържащ наименованието „Л." или транслитерирано на латиница като „Limar", е ищецът, тъй като освен че такова е фирменото му наименование, той е и собственик на две търговски марки с идентично наименование или съдържащо се изцяло в процесния домейн www.limar.bg - това са марките "LIMAR", рег. № 58053 (сходна от висока степен, водеща до идентичност с процесния домейн) и „www.limar.bg", вх. № 162826 (идентична с процесния домейн).

Изложеното се потвърждава и от общите условия на националния регистрант на домейни от първо ниво с разширението „бг" в лицето на фирма РЕГИСТЪР.БГ" ЕООД, които закрепят правилото, че документите, удостоверяващи основанието за ползване на интернет името (домейна) като защитен са заявление за заявена търговска марка или свидетелство за регистрирана търговска марка; документ за запазено фирмено наименование и/или фирмено решение, от което е видно, че заявителят притежава фирма под съответното фирмено наименование.

Ищецът поддържа, че изхождайки от всичко казано е видно, че ответникът не само няма регистрирано фирмено наименование, което да съдържа думата „Л.", но и няма и търговска марка с това име, предхождащи закупуването на домейна, за да се говори за някакъв вид добросъвестност и правно основание за притежаването на едно интернет име.

Нещо повече - и до настоящия момент ответникът Л.М. е само регистрант, но тя не използва фактически домейна www.limar.bg, тъй като върху него не е базиран какъвто и да е сайт, т.е. домейна е зает и е собственост на ответника М., но фактически това представлява само едно недобросъвестно нейно действие по отнемане на собствеността от реалния собственик в лицето на ищеца.

Ответникът Л. С. МЛ., с адрес: гр. Пловдив, ул. „*****“ чрез адвокат Г.Н. К. от АК – Пловдив, в качеството си на упълномощен представител, с адрес за призоваване и връчване на книжа: гр. Пловдив, бул. „*****“, ет. 3, офис 307, тел. ***** , **е подал на 19.08.2021 г. отговор на исковата молба.** Изразено е становище за неоснователност на исковите претенции, като в тази връзка са изложени следните аргументи:

В исковата молба се твърди, че ищецът „Л.**“ ЕООД е собственик на комбинирана търговска марка „LIMAR“, регистрирана в Патентното ведомство на Република България под номер 58053. На основание така регистрираната търговска марка ищецът „Л.**“, ЕООД е иницирал пред националния регистратор на домейни от първо ниво РЕГИСТЪР.БГ” ЕООД производство по арбитражиране на спор между търговска марка и домейн, с твърдението, че домейнът limar.bg, собственост на ответника Л. С. МЛ., е незащитен. С решение от 27.04.2021 г. по арбитражно дело 355/2021 г. арбитражната комисия при националния регистратор на домейни от първо ниво „РЕГИСТЪР.БГ” ЕООД е оставено без уважение искането на „Л.**“ ЕООД за прекратяване на регистрацията на домейна limar.bg в полза на Л. С. МЛ..

Ответникът не оспорва, че според практиката на ВКС арбитражната комисия при националния регистратор на домейни от първо ниво „РЕГИСТЪР.БГ” ЕООД не е арбитраж по смисъла на чл. 1 и чл. 4 от ЗМТА, тъй като не разрешава спор със сила на пресъдено нещо, нито формира изпълнителна сила, а представлява помощен орган, който прави предложение до фирмата регистратор на домейни. Въпреки това според ответника решението на арбитражната комисия е правилно и съобразено изцяло с Общите условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта .BG и подобластите. **Домейнът limar.bg е регистриран на 07.10.2008 г. в полза на Л. С. МЛ.. Същият домейн е поддържан непрекъснато и до момента, а именно повече от пет години.** Поради което и на основание т.1.6 от Общите условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта .BG и подобластите на „РЕГИСТЪР.БГ ЕООД същият домейн е придобил статута на защитен такъв.

В исковата молба се твърди също, че ответникът Л. С. МЛ. има умишлено недобросъвестно поведение спрямо ищеца „Л.**“ ЕООД, изразяващо се в регистриране на домейна limar.bg без правно основание, нарушавайки разпоредбите на чл. 13 ал. 1 от Закона за марките и географските означения, както и че не използва процесния домейн.

В отговора се поддържа, че всички тези твърдения на ищеца са твърде далеч от реалната фактическа обстановка. Действително при регистрацията на домейна limar.bg, ответникът не е представил документи за ползване на името, поради това, че към онзи момент не са били необходими и изискуеми. Въпреки това, с оглед доказване, че името limar.bg не е избрано случайно или

с цел увреждане на друго лице, ответникът посочва следното:

С Решение № 5055/1993 г. в регистрите на Окръжен съд Пловдив е регистриран ЕТ „К.А.-Л.- Л.М.“ с ЕИК *****. Същият едноличен търговец на 26.09.2009 г. е пререгистриран в ТРРЮЛНЦ и е продължил дейността си. На 19.01.2012 г. в Търговския регистър е вписано прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ „К.А.-Л.-Л.М.“. При това прехвърляне правоприменик е еднолично дружество с ограничена отговорност „Л.-М.“ ЕООД, ЕИК *****, чийто управител и едноличен собственик на капитала е отново ответникът Л. С. МЛ.. От всичко това е видно, че думата „Л.“ се ползва във фирмите на ответника 10 години преди ищцовото дружество „Л.**“ ЕООД да бъде учредено.

В отговора е изразено несъгласие и с твърдението, че регистрирането на домейн без представяне на документи за ползване на името по някакъв начин засяга правата на регистрираната търговска марка „LIMAR“ по смисъла на разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗМГО. Търговската марка идентифицира определени стоки или услуги и нейното използване винаги е свързано с конкретна стока или услуга, за която е регистриран този знак. От друга страна домейнът по своята същност е буквено или буквено-цифрово означение на електронен адрес, осигуряващ идентифицирането на ресурс, компютър или група компютри в интернет мрежа посредством стандартизиран интернет протокол за пренос на данни, като може да съществува самостоятелно, без да е обвързано с каквато и да е стока или услуга. Поради това е изразено становище, че само регистрацията на домейн с определено наименование идентично или сходно с регистрирана търговска марка не съставлява неправомерно ползване на същата по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗМГО. На процесния домейн не е създаден сайт, чрез който да се извършва търговска дейност, сходна с тази на ищцовото дружество или да се предлагат стоки и услуги защитени от притежаваната от ищцовото дружество търговска марка.

Според ответника следва да се има също предвид, че използването на домейн не означава само и единствено изграждане на интернет сайт върху него, каквото твърдение е изложено в исковата молба. Домейнът като име не е задължително да е само част от името или цялото име на интернет сайт. Същият може да бъде и част от името на електронна поща, ползваща този домейн. В конкретния случай ответникът Л.М. ползва домейна limar.bg в 12 активни имейл акаунта, хоствани на сървърите на дружеството „Р.БГ ЕООД, ЕИК *****. Същата услуга се ползва от ответника непрекъснато от 09.09.2008 г. до настоящия момент

По изложените съображения ответникът моли да бъдат отхвърлени изцяло исквете, предявени от „Л.**“ ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, жк. „*****“ против Л. С. МЛ., с адрес: гр. Пловдив, ул. „*****“ ведно с всички законови последици. Претендира се присъждане на направените и доказани в хода на производството разноски.

Съдът, като се запозна и прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

На **21.03.2005** г. „Л.**“ ЕООД е заявила в българското Патентно ведомство **комбинирана национална търговска марка "LIMAR" с вх. № *******. Близко две години по-късно - на 14.02.2007 г., **марката "LIMAR" е регистрирана под рег. №58053** за следните стоки и услуги:

В клас 25: облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава;

В клас 36: застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество;

В клас 39. транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания.

На **10.03.2021г.**, от страна на ищеца са били предприети действия за придобиване на идентичния национален домейн от първо ниво www.limar.bg.

След извършен мониторинг е установено, че национален домейн от първо ниво www.limar.bg е собственост на физическото лице Л. С. МЛ., която го притежава в това си качество. Домейнът е регистриран от ответницата на 07.10. 2008 г. със заявка за регистрация пред „Регистър.бг“ № 31827/27.08.2008г.

Според Удостоверение изх.№ 327366/10.08.2021г. на Регистър.бг, домейнът www.limar.bg е регистриран и поддържан от ответницата непрекъснато повече от пет години и е придобил статут на защитен, като неговата поддръжка е заплатена до 27.08.2022 г.

Пред националния регистратор на домейни от първо ниво - фирма "Регистър.бг" ЕООД, на **10.03.2021г.** е било инициирано от ищеца производство по арбитражиране на спор между търговска марка и домейн в съответната фирма.

С решение от **27.04.2021 г. по арбитражно дело 355/2021 г.**, арбитражната комисия при националния регистратор на домейни от първо ниво „РЕГИСТЪР.БГ“ ЕООД е оставено без уважение искането на „Л.**“ ЕООД за прекратяване на регистрацията на домейна limar.bg в полза на Л. С. МЛ..

На **21.05.2021 г.** ищцевото дружество „Л.**“ ЕООД е заявило в българското Патентно ведомство словна марка **www.limar.bg** с вх.№ 162826 за класове №№ 35, 36 и 42.

Видно от представеното по делото **Решение № 5055/1993 г. на Окръжен съд Пловдив, на 09.04.1993 г.** е бил регистриран едноличен търговец „К.А.-Л.- Л.М.“ с ЕИК *****.

Според извлечение от Търговския регистър към АВ, търговецът е пререгистриран в ТРРЮЛНЦ на **26.09.2009 г.** и е продължил дейността си.

На **19.01.2012 г.** в Търговския регистър е било вписано прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ „К.А.-Л.-Л.М.“. При това прехвърляне правопреемник е еднолично дружество с ограничена отговорност „Л.-М.“ЕООД, ЕИК *****, чийто управител и едноличен собственик на капитала е отново Л. С. МЛ..

За целите на производството, по делото е допусната, изслушана и

приета съдебно – маркова експертиза, видно от заключението на която, домейнът www.limar.bg и комбинирана търговска марка „LIMAR“ рег. №58053 са сходни във висока степен. Словна търговска марка www.limar.bg вх.№162826 и домейнът www.limar.bg са идентични. Според експертното заключение, визираните две марки и домейнът www.limar.bg (в качеството му на нерегистрирана марка по чл.12, ал.4 от ЗМГО) могат да се отнасят до едни и същи услуги по Ницката международна класификация на стоките и услугите и в този контекст това би довело до заблуда на потребителите при неговото използване. С оглед поставените й задачи, експертизата е посочила още, че размера на лицензионното възнаграждение върху комбинирана търговската марка „LIMAR“ рег.№58053, ако беше лицензирана спрямо ответника, от регистрацията й до момента на завеждане на исковата молба възлиза на 6 250 лв.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

По смисъла на чл. 9 от ЗМГО, марката представлява знак – изображение, представено графично, способно да отличава стоките на едно лице от тези на други лица. Правото върху марката е изключително право, което се придобива чрез регистрация в ПВ. Използването на търговската марка може да се осъществи само със съгласието на притежателя на правото, материализирано в писмена форма – лицензионен договор.

Съгласно чл.13 ал.1 т.1 от ЗМГО, която определя обхвата и съдържанието на правото на търговска марка, правото върху марка включва правото на притежателя й 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** е идентичен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; **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;** 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.— **т.1, т.2 и 3 на алинея първа на чл.13 от ЗМГО.** В ал.2 на същия текст е посочено изчерпателно какво се разбира **под използване** в търговската дейност, а именно: Използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е: поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; вносът или износът на стоките с този знак; използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; използването на знака в търговски книжа и в реклами; използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията.

Безспорно по делото е обстоятелството, че ищецът “Л.-**“ ЕООД е притежател на регистрирана **комбинирана национална търговска марка**

"LIMAR" рег. №58053 за следните стоки и услуги: клас 25: облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава; клас 36: застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество; клас 39. транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; организиране на пътувания. Безспорно е също така, че ответницата е регистрирала домейн с наименованието "limar.bg" със заявка за регистрация пред „Регистър.бг“ № 31827/27.08.2008 г., като регистрацията е с дата 07.10. 2008 г. Факт е също така, че след регистрацията на процесния домейн, на 21.05.2021 г. ищецът е заявил за регистрация и словна търговска марка "www.limar.bg" пред Патентното ведомство- вх.№ 162826, като марката е за класове №№ 35, 36 и 42.

Както бе посочено в изложеното по - горе, а и с оглед с систематическото и логическото тълкуване на чл.13 ал.2 ЗМГО във вр. с чл.13 ал.1 ЗМГО и чл.116 ал.1 ЗМГО, нарушаването на правото на търговска марка представлява всяко използване в търговската дейност от нарушителя на знак, който е идентичен или сходен с марката за стоки и/или услуги за които тази марка е регистрирана, **като разпоредбата на чл.13 ал.2 ЗМГО предвижда използването на марката в търговската дейност.**

Съгласно Уикипедия Домейн (на английски: *domain* – област, владение), е част от йерархическото пространство на глобалната интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн), което трябва да отговаря на определени изисквания. „Областите“ са виртуални части от Интернет пространството, обединени от общо име – името на домейна („областта“). Т.е. по дефиниция домейнът е интернет-адрес, съдържащ определена информация за интернет-потребителите. Домейнът служи за идентифициране на областите, които се явяват отделни, самостоятелни единици на автономия в мрежата на Интернет, чието общо пространство функционира от техническа гледна точка благодарение на йерархията на домейн имената. Домейн - имената дават възможност за адресиране на интернет мрежовите възли и разположените върху тях уеб-ресурси (интернет сайтове, сървъри, електронна поща) в удобна за ползване форма.

Право върху домейн име се получава посредством **регистрационна процедура**, която по своята същност представлява (съгласно българското право) **сключване на договор при общи условия** със съответния местен Регистър или упълномощено от него да извършва регистрации лице – посредник, наречен „Регистратор“. В България Регистрите поддържат функцията и на служебен Регистратор, т.е. договор за регистрация на домейн може да се сключи направо с тях без да се ползва посредничеството на трето лице Регистратор.

Договорът за регистрация на домейн в теорията се дефинира като **разновидност на договора за услуга**, основните задължения по който са: **за заявителя** – да плати **такса** (регистрационна и/или годишна); **за Регистратора** (трето лице или служебен такъв); да **одобри заявеното за регистриране наименование**; да **администрира сървър** на наименованията на домейни; да **актуализира базата данни с домейни** (who is); да **асоциира домейн името с даден IP адрес**, а всеки Регистратор има и свои специфични договорни условия. В рамките на **регистрационната процедура** желаещият

да регистрира домейн трябва да подаде определена документация за себе си. Заявеното име трябва да отговаря на някои технически изисквания (да се състои от определен брой и вид символи и т.н.), а също така определени имена са запазени („резервирани“) – напр. имената на общините и областите, имената на държавите, имена, производни и/или асоцииращи се с думата „регистър“ и т.н. Заявеното име не трябва да представлява нецензурна и/или обидна дума или словосъчетание, не трябва да противоречи на обществен интерес и добрите нрави, нито да води до объркване (т.нар. „неподходящо“ интернет име). **Ако заявлението е одобрено, заявителят следва да заплати годишна такса за срока на регистрацията на домейна.**

В България е въведена фигурата на „защитения домейн“ – това е домейн, за който, както е посочено по-горе, регистриралото домейна лице (Регистрант) е предоставило определени в ОУ на съответния Регистър доказателства за наличието на някакви права върху/основания за ползване на домейн името, чиято регистрацията се иска. **Ако не са представени такива доказателства при регистрацията, домейнът се регистрира като незащитен. След 5-годишна непрекъсната регистрацията и поддръжка незащитените домейни стават защитени.**

Домейнът разкрива известни сходства с търговската марка и фирмата, но в същото време, между тях има съществени различия.

Домейн - името не е и не може да бъде търговска марка. Последната е обект на индустриална собственост, правата върху който се придобиват в установени от ЗМГО (респ. съответното европейско/международно законодателство) правила и процедури в рамките на регистрационно производство пред съответно патентно ведомство/служба. Основната функция на марката е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. **Основната функция на домейна е да се свърже (асоциира) с даден IP адрес в Интернет.** Също така, **закрилата на марката почива на териториален принцип**, т.е. правата на притежателя на търговска марка действат **само на определена територия**, поради което е възможно е да има две или повече регистрирани идентични марки за идентични/сходни стоки и/или услуги от различни лица за различни територии. В същото време, **където и по света да се регистрира един домейн**, поради описаните технически специфики и характера на Интернет, не може никъде другаде да съществува абсолютно идентичен домейн. Няма пречка дадена марка да **бъде регистрирана от притежателя ѝ като домейн име**, но това не е от естество да промени същността на домейн името в марка.

Домейн името не представлява и фирмено наименование (фирма), защото фирмата е обект на регулация на Търговския закон (ТЗ), и представлява обект на индустриална собственост, правата върху който се придобиват в установени от ТЗ правила и процедури след регистрацията в Търговския регистър. Самият ТЗ я дефинира като „наименованието, под което търговецът упражнява занаятието си и се подписва“ (чл. 7, ал. 1), т.е. нейната основна роля е да **идентифицира и отличава един търговец от останалите** при упражняване на търговската му дейност. Всеки търговец е длъжен да регистрира фирма и да я използва в търговската си дейност. **Подобно задължение за ползвателите на Интернет не съществува.**

Всяко домейн име се състои от имена от различно ниво. От техническа гледна точка домейн името е пълния интернет адрес (например **limar.bg**,

където домейн от първо ниво е “bg”, а от второ ниво или зона е “limar”).

С оглед на факта, че регистрацията на домейн имената почива на сключването на договор с частноправна организация, това влияе и върху начина, по който се решават спорове във връзка с регистрирани домейн имена между Регистранти и лица с претенции спрямо домейна. Традиционно тези спорове се разглеждат по реда, установен в съответните Общи условия на съответните Регистри (за България Регистър.БГ респ. Имена.БГ) – т.нар.

процедура по „арбитраж“. По отношение на същата следва да се отбележи, че съдебната практика в България не признава тази процедура (поне както е уредена в ОУ на Регистър.БГ) за арбитражно производство по смисъла на Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА) и приема иск за отмяна на такова решение на Регистъра по чл. 47 ЗМТА за недопустим. Аргументите за това са, че арбитражната комисия при Регистър.БГ не е арбитраж по смисъла на чл. 1 и чл. 4 ЗМТА, тъй като не разрешава спор със сила на пресъдено нещо, нито формира изпълнителна сила, а представлява помощен орган, който прави предложение до Регистъра, който взема решение по заявките за регистрация на домейн (вж. в този смисъл Определение № 39 от 30.03.2010 г. по т.д. № 115/2010 г. на Върховен касационен съд (ВКС), Определение № 754 от 02.11.2010 г. по ч.т.д. № 410/2010 г. на ВКС, Определение № 166 от 21.05.2014 г. по търг. д. № 1489/2014 г. на ВКС, Определение № 696 от 07.10.2014 г. по к. ч. т. д. № 2548/ 2014 г. на ВКС), както и че в тези решения не се съдържа произнасяне по имуществен спор по смисъла на чл. 19 ГПК или по спор, възникнал по повод на договорни или извъндоговорни правоотношения по смисъла на чл. 7 ал. 1 ЗМТА (Определение № 339 от 29.12.2015 г. по т. д. № 1507 / 2015 г. на ВКС, 1-во тър. Отделение).

Нормативен текст, уреждащ изрична законова възможност за защита във връзка с домейн имена е Закона за защита на конкуренцията, чл. 35, ал.3 от който забранява използването на домейн или външен вид на интернет страница, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до заблуждение и/или да увреди интересите на конкурентите. При твърдяно такова нарушение, изправната страна може да сезира Комисията за защита на конкуренцията. Подобно производство, обаче, **не може да доведе до прехвърляне на домейна на друго лице, нито до deregистрацията му.** В останалите случаи, поради липса на нарочна законодателна уредба, претенции могат да се предявяват основно във връзка с недобросъвестно използване на дадено домейн име по пътя на деликтната отговорност пред съд. Също така, за общите домейни от първо ниво (gTLD) действат и **специализирани, установени от ICANN процедури** като Единна Политика при Решаването на Спорове за Имена на Домейни (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, наричана за кратко UDRP) и Единната Система за Бързо Спиране (ECBC – Uniform Rapid Suspension System).

Както бе установено в процеса, ищецът е притежател на комбинирана търговска марка „LIMAR“ рег.№58053, а в следствие и на словна марка www.limar.bg, с номер на заявката в Патентното ведомство 2021162826N/25.05.2021г. и датата на регистрация 05.11.2021 г. **Процесният домейн с наименование limar.bg е бил регистриран от ответницата Л.М., в качеството ѝ на физическо лице още на 27.08.2008г.,** като с оглед данните по делото същият е придобил статут на защитен, в хипотезата на

непрекъснатото му използване (поддържане) в продължение на петгодишен период. Същевременно, видно от приетото по делото експертно заключение на съдебно – марковата експертиза, процесният домейн www.limar.bg и комбинирана търговска марка „LIMAR“ рег.№58053 са сходни във висока степен, а словната търговска марка www.limar.bg вх.№162826 на ищеца и домейнът на ответницата www.limar.bg са идентични. **Сама по себе си обаче регистрацията на домейн с определено наименование идентично или сходно с вече регистрирана търговска марка не съставлява търговска дейност, съответно неправомерно използване на търговска марка.** Това е така, тъй като домейн - името следва да се използва за идентификация при предлагането на стоки и услуги, идентични или сходни с тези, обозначаващи защитената марка като е разположен на интернет сайт, достъпен за ползване от потребителите и на страната, за чиято територия притежателят на марката ползва защита. В тази връзка, е необходимо да бъде отбелязано, че за производството изобщо липсват твърдения, а в този смисъл и релевантни доказателства, установяващи изсискуемото по смисъла на чл. 13, ал.2 вр. с чл. 13, ал.1, т.2 ЗМГО ползване. Извод в обратна посока не може да бъдат изведен единствено на база отговорът на въпрос № 2 (стр.7-8) от сравнителния анализ на заключението, прието по делото, доколкото видно от предметния обхват на експертизата в тази ѝ част, същата касае проверка и съпоставка между дейностите под закрила и предмет на търговска дейност за трето, неучастващо в производството лице (а именно – дружеството Р.бг ЕООД). Освен това липсват доказателства, че ищецът е рекламирал, популяризировал и налагал фирменото си име, което представлява транслитерация на защитените негови марки, респ. че ответникът се е облагодетелствал нелоялно от механичното пренасяне на чуждата марка върху собствения му домейн, защото привлича потребителите към предлаганите чрез него услуги. В процеса недоказано остана и обстоятелството какви стоки произвежда ищецът и произвежда ли изобщо стоки, респективно предоставя ли услуги, означени с процесните марки. По същността си марката, може да бъде комбинация от думи, от думи и цветове, но без да се използва в пълнотата си, тя губи защитата си и определеността си като не може да насочи потребителя към конкретни стоки или услуги.

С оглед всичко изложено, съдът намира предявените искове с правно основание чл. 116, ал.1, т.1 от ЗМГО за недоказани и неоснователни, поради което същите следва да бъдат отхвърлени.

Липсата на установено нарушение в случая е предпоставка, обуславяща изхода и на обективно кумулативно съединените с главния искове с правно основание чл. 116, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗМГО – за преустановяване на нарушението и за заплащане на обезщетение за пропуснати ползи, без да се обсъждат останалите доводи на страните във връзка с тях и събраните по делото доказателства.

Следва да се посочи също така по отношение на иска с правно основание чл. чл. 116, ал.1, т. 2 от ЗМГО, в частта, в която ищецът иска да бъде осъдена ответницата да прехвърли собствеността на домейна www.limar.bg на реалния му собственик - ищеца „Л. 97“ ЕООД, че искът е неоснователен на самостоятелно основание – ищецът не е се легитимира като собственик на домейна, не е налице иск за собственост на вещ, а и българското

законодателство не предвижда подобен иск с предмет – прехвърляне на домейн.

ПО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО:

Ответникът претендира разноски и такива на осн. чл.78, ал.3 от ГПК следва да му бъдат присъдени в размер на 1000 лв.

Водим от горното, С Ъ Д Ъ Т

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявените от „Л.**“ ЕООД, ЕИК *****, п.к 4000, гр. Пловдив, ж.к. „*****“ вх. *****, управлявано и представлявано от М.П. против Л. С. МЛ., ЕГН *****, гр. Пловдив, ул. *****, **искове с правно основание чл. 116 ал. 1 т. 1 от ЗМГО за установяване факта на извършеното нарушение от Л. С. МЛ., ЕГН *****, изразяващо се в недобросъвестната регистрация на домейн www.limar.bg, обективно кумулативно съединени с искове с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за осъждане на ответницата да преустанови нарушението и да прехвърли собствеността на домейна www.limar.bg на реалния му собственик - ищеца „Л. 97“ ЕООД и иск с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗМГО, във връзка с чл. 118, ал. 1 и ал. 3 от ЗМГО, във връзка с чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗМГО за присъждане на обезщетение за пропуснати ползи под формата на неполучени лицензионни възнаграждения от ищеца по отношение на марката "LIMAR" рег. № 58053 в размер на 2 000 лв., предявен като частичен иск от 10 000 лв., за периода 07.10.2008 г. – 25.05.2021 г., **КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ.****

ОСЪЖДА Л.**“ ЕООД, ЕИК *****, п.к 4000, гр. Пловдив, ж.к. „*****“ вх. *****, управлявано и представлявано от М.П. да заплати на Л. С. МЛ., ЕГН *****, гр. Пловдив, ул. *****, сумата **1 000 (хиляда) лева** на осн. чл.78, ал.3 от ГПК, представляваща сторените по делото разноски.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Съдия при Софийски градски съд: _____