

Заглавие: „ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ПРАВО ВЪРХУ МАРКА И ПАРАЛЕЛНИЯТ ВНОС”

Автор: Йордан Георгиев Политов, © 2010

ВЪВЕДЕНИЕ:

Правната закрила, предоставена с регистрацията на търговска марка има териториално действие – тя поражда правен ефект само за съответната държава, където е регистрирана марката, или за територията на множество държави – при марка на Общността или международна марка. Предоставеното с регистрацията право е абсолютно и действа спрямо всички лица на тази територия, поради което би могло да доведе до монопол и ограничаване движението на конкретни стоки на пазара, означени с марката. Необходимостта да се установи баланс в отношенията между притежателите на марки и третите лица налага в закона да бъде уреден принципът на **изчерпване на правото върху марка** (*за краткост, наричан по-долу принцип/ режим на изчерпване*). Същият е възприет в националните законодателства на повечето държави по света, вкл. на държавите-членки от ЕС и в правото на ЕС.

Същността на принципа се състои в това, че притежателят на марката **губи изключителното си право, произтичащо от правната закрила, да забрани на трети лица пазарното разпространение на конкретни оригинални стоки**, които са означени с марката от него или с негово съгласие, **от момента на пускането им на пазара от него или с негово съгласие**. Изчерпването на права има винаги териториално действие, проявяващо се само на територията, обхваната от съответния пазар. Според някои български автори ¹ (*В. Великов и Ц. Цоневски*) принципът на изчерпване на изключителното право върху марка гарантира на притежателя ѝ изключителната възможност пръв да я използва в търговията за стоките, за които тя е регистрирана. По този начин притежателят се защитава от конкуренцията на другите търговци и може да им забрани да продават стоките, означени с този знак, преди той или упълномощено от него лице да започне да ги предлага за продажба.

Три са основните проявления на принципа на изчерпване на изключителното право върху марка: 1. „национално изчерпване” – в рамките на пазара на отделна държава, 2. „регионално изчерпване” – за група държави, на територията на които действат общи пазарни условия, напр. вътрешния пазар на ЕС и 3. „международно изчерпване” – при пускане на стоки на пазара, в която и да е държава по света (извън ЕС и по принцип). Широко разпространено виждане е, че регионалното изчерпване на права като понятие принадлежи към националното изчерпване, в качеството му на негова разновидност, което не е съвсем точно. Преди всичко вида на режима на изчерпване е съобразен с целта на съответната икономика. В рамките на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП)² приложението на регионалния принцип е въведено от гледна точка на благоприятстването на интеграционните процеси във Вътрешния пазар (според изследване и доклад на Европейската комисия от 2000 г.). Икономиката на ЕС, от една страна, може условно да се разглежда като сбор от националните икономики на държавите-членки, но това би било твърде

¹ „Доктрината за изчерпване на правото върху търговската марка и въпросът за паралелния внос” (Правна мисъл бр. 4 от 2005 година, В. Великов и Ц. Цоневски).

² Европейското икономическо пространство, включващо държавите - членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Споразумението за ЕИП е в сила от 01.01.1994 г.

незадълбочено заключение, имайки предвид сложността на регулационните режими във Вътрешния пазар, самостоятелното съществуване на правна система и на обективно право на ЕС.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ИЗЧЕРПВАНЕ НА ПРАВО ВЪРХУ МАРКА СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО В БЪЛГАРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Нормативната уредба се съдържа в чл. 15 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), приложим съответно за международните регистрации на марки по реда на Мадридската спогодба и на Протокола към нея, действащи на територията на България. Спрямо регистрираните марки на Общността се прилага чл. 13 от Регламент (ЕО) 207/2009. Текстове на посочените разпоредби от националния закон и от регламента имат едно и също съдържание и приблизително еднакво значение, а именно: **притежателят на изключителното право върху марка не може да забрани на трети лица използването на марката за стоки, пуснати на територията в ЕИП (в т.ч. на Вътрешния пазар) от него или с негово съгласие.** Българският законодател е възприел Общностният, регионален режим на изчерпване на правото върху марка, което е логична последица от въвеждането на Директива 89/104/ЕИО (понастоящем 2008/95/ЕО) за сближаване на законодателствата в ЕС относно марките, и по-специално от имплементирането на чл. 5 и чл. 7 от нея. В националното ни право до присъединяването към Съюза е действал национален режим на изчерпване, за стоки, чието пускане на пазара е осъществено в Република България.

ПРИНЦИП ЗА ИЗЧЕРПВАНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ПРАВО ВЪРХУ МАРКА СЪГЛАСНО ПРАВОТО НА ЕС.

Считано от 01.01.2007 г. националният пазар в България е част от вътрешния (единния и общ) пазар на ЕС. **При движението на стоки между държавите-членки няма митническо облагане и не се извършва внос/ износ.** Вземайки предвид този факт, **паралелният внос** на стоки, във връзка с който най-често се поставя въпроса за режима на изчерпване на права, **би могъл реално да се осъществи само доколкото стоките се внасят от територията на държава извън ЕС на територията в държава от ЕС.** С някои малки различия това правило се прилага съответно и за територията на ЕИП, където между договарящите държави, участващи в ЕИП - от една страна държавите-членки на ЕС и от друга страна Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, е установен сходен режим на свободно движение на стоки. България е участник в ЕИП от 25.07.2007 г.

С Директива 89/104 (Директива 2008/95) за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките е въведен уеднаквен режим на регионално изчерпване за територията на целия Вътрешен пазар (в последствие със значение и за ЕИП, от 1994 г.). Директивата, по-специално чл. 7 във връзка с чл. 5 от нея, **не** предоставя свобода на договарящите държави да избират в своето законодателство режим на национално, регионално или международно изчерпване на правото върху марка. В противоречие с чл. 7 от Директивата ще бъде ако държава-членка на ЕС предвиди в националното си право възможност за международно изчерпване на права, т.е. при пускане на стоки, означени с марката, на пазара на територия извън ЕС (ЕИП). Това би създавало бариери пред **свободното движение на стоки и в следствие на това пред функционирането на Вътрешния пазар** - основна

предпоставка на икономическата интеграция (вж. *Решение на Съда на европейските общности (СЕО) по дело C-355/96 Silhouette International Schmied, 1998 г.*).

Режимът на изчерпване в ЕС (приложим за ЕИП) предоставя по-конкретно възможността за притежателя на регистрирана в ЕИП марка да **предотврати неразрешен от него внос в ЕИП на оригинални стоки, означени с марката от него или с негово съгласие, пуснати на територията извън ЕИП (Паралелен внос)**. Следователно изчерпването на изключителното право върху марка е ограничено до случаите, при които стоките, означени с нея са пуснати на пазара в ЕИП, като в същото време притежателят, лично или с негово съгласие, търгува с тях извън ЕИП **без да е изчерпал изключителното си право**, произтичащо от марката за тези конкретни стоки. По този начин е предоставена възможност на притежателя на регистрирана марка да контролира първоначалното пускане на стоките в ЕИП, означени с нея (*Решение на СЕО от 2001 г. по дело № C-414/99*). Неразрешеният внос обратно на територията в ЕИП на същите стоки, които не са били пуснати на пазара в ЕИП от притежателя или с неговото съгласие, е недопустим съгласно практиката на СЕО (*дело C-355/96*), тъй като правото върху марката в ЕИП не е било изчерпано.

Когато оригиналната стока е пусната със съгласие на притежателя на пазар извън ЕИП, то при евентуален **неразрешен** внос обратно в ЕИП (паралелен внос) ще сме изправени пред **нарушение на изключителното право върху марката**, регистрирана в ЕИП. Факта на нарушението ще е налице при използване чрез внос, съхранение или продажба на оригиналната стока, означена с марката, на територията на която и да е държава в ЕИП, където притежателят е получил правна закрила. В тази хипотеза конкретната стока няма характера на „пусната на пазара” съгласно определението, дадено в чл. 7, ал. 1 от Директива 2008/95, в чл. 13 от Регламент (ЕО) 207/2009 и в чл. 15, ал. 1 от ЗМГО. Ако стоката не е оригинална, това означава само, че знакът на марката не е поставен върху нея от притежателя или с негово съгласие, което също е нарушение.

СЪЩНОСТ НА ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ПРАВОТО ВЪРХУ МАРКА. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Съдържанието на изключителното право върху марка е изложено подробно в чл. 5 от Директива 2008/95/ЕО, в чл. 9 от Регламент (ЕО) 207/2009 за марката на Общността и в чл. 13 ЗМГО, и може най-общо да се определи като право на притежателя да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност регистрираната марка. Под търговско използване се има предвид поставянето на знака, представляващ марката върху стоките или върху техните опаковки, 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, вносът или износът на стоките, означени с марката, използването на знака в търговски книжа и в реклами.

Възникват няколко основни въпроса, които имат голямо практическо значение за международната търговия: 1. Кой елемент от изключителното право се изчерпва? 2. Коя е територията, на която е изчерпано правото върху марката за конкретните, пуснати на пазара стоки? 3. Какво включва понятието „пускане на стоки на пазара”? 4. Кои стоки са оригинални и какво е паралелен внос? 5. Кога е налице съгласие от притежателя на марката за пускането на стоките на пазара?

1. Кой елемент от изключителното право се изчерпва?

След пускането на стоките, означени с марката, от притежателя или с неговото съгласие на пазара в ЕИП последният не може по-конкретно да забрани на трето лице **да използва** в ЕИП регистрираната за тази територия марка **посредством предлагане за продажба на същите стоки или съхраняването им с тези цели**. Всички лица, закупили конкретни оригинални стоки от самия притежател, от лицензополучател или от официален дистрибутор, имат правото да търгуват в рамките на ЕИП с тези стоки и за това не е необходимо те да сключват допълнително лицензионни договори пряко с притежателя на марката или с всички останали търговци по веригата за всяка следваща продажба. Неразрешеното поставяне на знака, представляващ марката, върху стоките или върху техните опаковки, предлагането или предоставянето на услуги с този знак, използването на знака в търговски книжа и в реклами **ще съставлява нарушение във всички случаи**, тъй като тези действия не са обхванати от принципа на изчерпване. Изчерпването на изключителното право върху марка касае единствено и винаги конкретните стоки/ артикули, означени с марката от или със съгласието на притежателя. Въпросът дали е налице нарушение при внос или износ на такива стоки има особеност, преди всичко в зависимост от територията, на която действат регистрациите на самата марка.

2. Коя е територията, на която е изчерпано правото върху марката за конкретните, пуснати на пазара стоки? (Практическо изследване)

Правото върху марка, придобито в една държава-членка на ЕС, не може да бъде противопоставено на трето лице при свободна търговия във вътрешния пазар на Съюза (в ЕИП) със стоки, пуснати на пазара в друга държава-членка на ЕС или изобщо в ЕИП със съгласието на притежателя на марката. Но за една и съща марка може да се получи правна закрила чрез регистрации за една или за множество страни.

Например, фирмата X притежава регистрации на своята марка като: „А” – марка на Общността, „Б” – национална регистрация в Норвегия и „В” - национална регистрация в Турция. Възможни са и комбинации с международни регистрации по реда на Мадридската спогодба и/ или Протокола към нея, с действие на територията на посочените по-горе държави. Марката на Общността от своя страна действа на територията на държавите-членки на ЕС. В случай, че фирмата X пусне на пазара в ЕИП стоки, означени с нейната марка, то налице е изчерпване на изключителното право, предоставено от регистрациите „А” и „Б” за територията на ЕИП. **Изключителното право на фирмата, произтичащо от регистрацията на марката в Турция обаче се запазва**. В посочената хипотеза правото от националната регистрация „В” няма да е изчерпано за територията на тази държава. Доколкото Турция все още не е член на ЕС, съгласно чл. 13, ал. 1 от националния ѝ закон за марките (DECREE-LAW NO.556), нарушение на правото върху регистрирана търговска марка няма да има само ако продуктът е бил пуснат на пазара в Турция от притежателя на националната регистрация или с негово съгласие.

От горното следва логичният извод, че вносът в Турция на конкретни стоки, пуснати на пазара в ЕИП от фирмата X (притежател на марка), осъществен от трето лице без разрешение ще представлява нарушение на изключителното право върху марката „В”, регистрирана в Турция. Износът на същите тези стоки в друга държава, напр. в Молдова, където фирмата X няма регистрирана марка не е нарушение, тъй като за тази територия липсва осигурена правна закрила.

Ако стоките са били пуснати от притежателя, фирма X, или с нейно съгласие на националните пазари в Турция и Молдова, то вносът от трето лице обратно на територията в ЕИП **ще съставлява нарушение** на изключителното право върху марката „А” (марка на Общността), ако стоките се намират на територията на държавите-членки на ЕС, съответно на изключителното право върху марката „Б” за територията на Норвегия, съгласно дадения пример.

3. Какво включва понятието „пускане на стоки на пазара”?

Изключителното право, предоставено от регистрираната марка се изчерпва по отношение на по-нататъшното предлагане за продажба или съхранение на стоките, **след пускането им на пазара**. Последното може да се отнася, но не единствено, до осъществяване на продажба и последващи продажби на стоките. „Пускането на пазара” като термин не е свързано непременно с преминаването на собствеността върху конкретните физически обекти – стоки, от производителя (притежател или лицензополучател на марката) върху трето лице. В разпоредбите на чл. 13 ЗМГО и в чл. 9 от Регламент (ЕО) 207/2009 ясно е прокарано разграничение между понятието „предлагане на стоките за продажба” (отграничено със съюза „или”) и понятието „пускането им на пазара”. Единствено второто е предвидено в чл. 13 от Регламент (ЕО) 207/2009, чл. 7 от Директива 2008/95 и чл. 15 ЗМГО като пораждащо ефекта на изчерпване на изключителното право върху марка.

Понятието „пускане на пазара” е с по-широко съдържание от продажбата. То би могло да включва напр. случаите на предоставяне на стоките на консигнация. Търговецът – трето лице, без да е закупило стоката, е получило същата от притежателя на марката или от лицензополучателя – производител (доверител) със задължението да я продаде за сметка на последния. В тази хипотеза стоката вече е пусната на пазара, от притежателя на марката или с негово съгласие, същата вече се намира във фактическата власт на комисионера, който я предлага за продажба от свое име и за сметка на доверителя (чл. 348 ТЗ). Стоката все още продължава да бъде собственост на доверителя, преди продажбата ѝ, но фактическият състав на изчерпването на правото върху марка е настъпил от момента на предлагането ѝ за продажба от комисионера, не от момента на продажбата.

От горното не следва обаче, че терминът „пускане на пазара” означава фактическо действие, напротив, той винаги е свързан с означаването на едно конкретно правно действие. Пускането на стоките на пазара съвпада с момента на преминаването на собствеността върху тях при сключване на договор за дистрибуция, по силата на който възложителят прехвърля на дистрибутора правото на собственост върху стоките при поемане на насрещно задължение от дистрибутора да ги продава на трети лица от свое име и за своя сметка.

Съгласно легалното определение дадено с § 1, т. 24. от Допълнителните разпоредби на Закона за генетично модифицирани организми, „пускане на пазара” е **предоставянето на продукта** безплатно или срещу заплащане за първи път, **при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение** и/ или използване. Подобно, в § 1, т. 32 от ДР на Закона за медицински изделия е посочено, че „пускане на пазара” е **първото предоставяне за разпространение и/ или употреба** на територията на ЕС и на територията на ЕИП срещу заплащане или безплатно на ново или напълно обновено медицинско изделие. Следователно „пускането на пазара” като термин няма задължителна връзка с преминаването на собствеността върху конкретната стока.

4. Кои стоки са оригинални и какво е паралелен внос?

Съдържанието на термина „оригинална стока“ е определено в Тълкувателно решение № 1/ 2009 г. на Общото събрание на ТК (ОСТК) на ВКС по ТД № 1/2008 г. като стока, която е означена с регистрирана търговска марка, знакът на марката върху която е поставен със съгласието на притежателя ѝ, независимо от качествените характеристики на самата стока. Оригинални са стоките, които носят регистрирана търговска марка, поставена върху тях от или със съгласието на притежателя ѝ (*напр. от лицензополучател по силата на договор за използване на марката като нематериален актив*).

В същото решение ОСТК определя понятието „паралелен внос“ като **„внос от трето лице на оригинални стоки, пуснати на пазара, обхванат от териториалното изчерпване на правото върху марка, без съгласието на притежателя на марката за осъществяване на вноса, т.е. без договор с притежателя и извън поддържаната от него дистрибуторска мрежа“**.

Тъй като изчерпването на правото върху марка касае точно определени стоки, то във връзка с даденото от ОСТК определение може да се направи следният извод за съдържанието на паралелния внос - **стоките, предмет на паралелен внос (в ЕИП) първо са пуснати на пазара в ЕИП (територия на изчерпването) от или със съгласието на притежателя, в следствие на което правото върху марката безспорно е изчерпано. След това е осъществен техният износ извън ЕИП и са внесени обратно от трето лице без разрешение от притежателя. Изложеното е лишено от логика.**

Трябва да се има предвид, че между държави-членки на ЕС няма внос, тъй като няма митници и не се извършва митническо облагане. **За целите на интеграционната общност пазарите на всички държави-членки се разглеждат като един общ, вътрешен пазар, където няма граници и действа принципа на свободното движение на стоки и на свободната конкуренция.** В този случай говорим за паралелна търговия между държави-членки. От друга страна, немислимо е изчерпването на правото върху марка да се обвърже със стоки изобщо от съответния вид, за които марката е регистрирана. Ако това беше така, то веднъж след като притежателят е пуснал на пазара стоки от дадения вид и род той нямаше да може да забрани на което и да е лице да поставя знака върху стоки от същия вид и род на същия пазар.

Според широко застъпеното виждане понятието паралелен внос има съвсем друго съдържание, той представлява неоторизиран внос на оригинални стоки, които преди това са били пуснати от притежателя на марката **на пазара в друга държава, извън пазара, обхванат от териториалното изчерпване (ЕИП).** Следователно определението за паралелен може да бъде единствено следното: **Паралелният внос е внос на оригинална стока без разрешение от притежателя на марката от държава, в която стоката е била пусната на пазара от притежателя или с негово съгласие**³. **В държавата на вноса изключителното право, което притежателя има върху марката, не е изчерпано.** Липсата на разрешение за внос и за пускане на пазара в държавата на вноса е основният елемент, разграничаващ паралелния от обикновения внос.

³

QUESTION 101 Parallel import of patented products, AIPPI, 1990

5. Кога е налице съгласие от притежателя на марката за пускане на стоките на пазара?

Разясняването на концепцията за съгласието има най-голямо практическо значение за изчерпването на права, особено във връзка с паралелния внос. В решението си от 20 Ноември 2001 г. по присъединени дела C-414/99 до C-416/99 СЕО, понастоящем Съд на ЕС, съобразявайки разпоредбата на **чл. 5** от Директива 2008/95, приема, че **на притежателя на марката е предоставено изключителното право да забрани на всяко трето лице, което няма неговото съгласие, да използва марката в търговската дейност.** (*Нормата е транспонирана в чл. 13 ЗМГО*). Както посочихме вече по-горе в понятието използване в търговската дейност се включва и вносът на стоки, означени с марката. **Член 7, ал. 1 от Директивата (съответно чл. 15, ал. 1 ЗМГО) съдържа изключение от правилото на чл. 5**, като предвижда, че изключителното право на притежателя върху марката се изчерпва, когато стоките са пуснати на пазара в ЕИП от него или с негово съгласие. **В тази връзка, според СЕО, съгласието, изразено от притежателя е равностойно на отказ от неговото изключително право по чл. 5 от Директивата да забрани на всяко трето лице да осъществява внос на стоки, означени с неговата марка. Поради това именно съгласието е определящият фактор за изчерпването на правото върху марката (съответно при установяването дали има или не нарушение на правото върху марка)** ⁴. При отсъствие на съгласие за пускане в границите на конкретния пазар изключителното право не е изчерпано и може да се търси отговорност за нарушение.

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПАРАЛЕЛНИЯ ВНОС И НАРУШЕНИЕТО НА ПРАВОТО ВЪРХУ МАРКА.

Решенията на Съда на ЕС не са само съдебна практика, а съставляват източник на право на ЕС. Тези решения следва да се имат предвид от българския съд при разрешаването на случаи по дела за нарушения на права върху марки по граждански искиове за вреди, предявени по реда на чл. 76 от ЗМГО. Според цитираното вече по-горе решение на СЕО, ако концепцията за съгласието беше предоставена на законодателно уреждане и тълкуване в националното право на държавите-членки, то последиците за притежателите на марки щяха да се изразят в различия в правната закрила в зависимост от решението, възприето от различните правни системи. Очевидно това не е целта на Директива 2008/95 за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките.

В българската съдебна практика за първи път въпросът, свързан с изчерпването на изключителното право върху марка е обсъден във връзка с паралелния внос в посоченото вече по-горе Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2009 г. по ТД № 1/2008 г. на ОСТК на ВКС. Първият от въпросите, поискани за тълкуване от ОСТК е бил, както следва: „1. Представлява ли нарушение на правото на регистрирана марка **осъществяване без съгласието на притежателя на марката на внос** на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласие на притежателя й?”. ОСТК на ВКС е приело решение, което по същество противоречи на решенията на СЕО по дела C-355/96, C-414/99 до C-416/99 и C-59/08, а именно, че извършваният без съгласието на притежателя на марката внос

⁴

Курсивът е мой

(паралелен внос) на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласие на притежателя ѝ, **не представлява нарушение на правото на регистрирана марка.**

В решението по ТД № 1/2008, от една страна, ОСТК посочва, че „по аргумент за противното от правилото на чл. 15, ал. 1 ЗМГО, до настъпване на правните последици на изчерпването, притежателят може да установи забрана за използването на марката от трето лице по отношение на оригинални стоки”. От друга страна, в разрез с горната констатация, ОСТК приема че „при дефиниране на нарушението на правото върху регистрирана марка по чл. 73, ал. 1 ЗМГО, законодателят не е направил изрично препращане към разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗМГО”. Обратно, СЕО застъпва друго становище (дело С-355/96), като приема, че членове 5 и 7 от Директива 89/104 (Д 2008/95/ЕО) следва да се тълкуват като възплътяващи завършеното уеднаквяване на правилата, свързани с изключителното право върху търговска марка. Двете разпоредби са взаимно свързани. Правата, предоставяни от марката, според СЕО, са дефинирани в чл. 5 от Директивата (*транспониран съответно чл. 13 ЗМГО*), докато в чл. 7 (*транспониран съответно чл. 15, ал. 1 ЗМГО*) се съдържа важна резерва по отношение на дефинициите по чл. 5 за използването в търговската дейност. Член 7 от Директивата по-конкретно постановява, че правото, придобито от марката се изчерпва при настъпване на обстоятелствата, посочени в него.

От друга страна, по дела С-414/99 до С-416/99 СЕО посочва, че съгласието на притежателя за пускането на стоките в ЕИП, носещи неговата марка, според чл. 7, ал. 1 от Директивата, е равносилно на отказ от изключителното му право по чл. 5 да забрани на трети лица да осъществяват внос на тези стоки. Това съгласие е определящият фактор за наличие на изчерпване на правото върху марката. В тази връзка българският законодател, въвеждайки Директивата в чл. 73, ал. 1 ЗМГО е направил изрично препращане към чл. 13 ЗМГО. Това препращане трябва да се тълкува от съда и като препращане към изключенията от правилата, установени с чл. 13, а именно изключението по чл. 15, ал. 1 ЗМГО.

Следователно можем да заключим, че липсата на изчерпване на правото върху марка съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗМГО, е факт от съществено значение за нарушението по чл. 73, ал. 1 във вр. с чл. 13, ал. 2, т. 3 от ЗМГО, включително в хипотезата на неразрешен внос в ЕИП. Липсата на изчерпване на правото **представлява елемент** от фактическия състав на нарушението по чл. 73, ал. 1 във вр. с чл. 13, ал. 2, т. 3, вр. чл. 15, ал. 1 ЗМГО, защото ако правото се беше изчерпало, то нарушение при внос, съхранение и предлагане за продажба на оригинални стоки нямаше да има. Изводът е, че **осъществяваният от трето лице паралелен внос представлява нарушение на правото на регистрирана марка.** Фактът, дали стоките са произведени от притежателя на марката, респ. дали знакът е поставен с негово съгласие, е ирелевантен за нарушението. И в двете хипотези, при внос на оригинални и на неоригинални стоки имаме нарушение.

ОСТК не е отговорило на въпроса, който по същество е поставен пред него в искането за тълкуване, а именно: **Налице ли е изчерпване на изключителното право върху марка** (съгласно чл. 15, ал. 1 ЗМГО) в хипотезата **при осъществен паралелен внос?**

Според ОСТК основният признак на знака по чл. 13, ал. 1, т. 1-3 ЗМГО, който законодателят е въвел като единствен факт, релевантен за нарушението по чл. 73, ал. 1 във вр. с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО, е липсата на съгласие на носителя на марката за означаване на стоките със знака. Веднага трябва да се отбележи обаче, че това съгласие не предполага, след като веднъж притежателят е пуснал конкретни стоки на пазара, извън ЕИП, че той е разрешил и последващи препродажби на тези стоки където и да е (в широк смисъл), особено обратно в ЕИП (cases С-414/99 to С-416/99).

Това би била интерпретация на принципа на международното изчерпване, недопустим за Вътрешния пазар.

В тясна връзка с горното защитата на правото върху марка е разгледана от ОСТК на ВКС само като гаранция за оригиналния произход на стоката. Според Тълкувателно решение № 1/15.06.2009 г., в обхвата на приложното поле на гражданскоправната защита по специалния закон – чл. 76 ЗМГО, попада единствено нарушаването на забраната за използване в търговската дейност от трети лица на определен знак, докато липсата на изчерпване на правото върху марка към момента на вноса засяга единствено отстъпеното чрез лицензия право на използване на марката - чл. 22 ЗМГО. Според ОСТК накърняването на правата на притежателя по използване или разпореждане с марката са обект на регламентация единствено от нормите на общото гражданско и търговското право, и на носителя на правото върху марка не е предоставена исковата защита по чл. 76 ЗМГО. Съдът счита, че правата на притежателя на марката срещу паралелния вносител и срещу всяко трето лице, извършващо търговска дейност по отношение на стоки с неизчерпани права, се реализира само чрез институтите на договорното право и извъндоговорната (деликтна) отговорност.

Застъпените от ОСТК на ВКС виждания не са правилни поради следното:

На първо място трябва да се отбележи, че основанието на деликтната отговорност е извършеното правонарушение. Отговорността за нарушение на изключителното право върху марка по своята правна същност е особен вид отговорност за непозволено увреждане. Поради това и в чл. 76а, ал. 1 ЗМГО е предвидено именно, че обезщетение се дължи за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от нарушението.

Съда на Европейските общности по дело C-355/96 и дело C-59/08, по-специално в решението по дело C-355/96 (Silhouette, т. 17) приема, че в чл. 5, ал. 3 от Директивата е предвиден **неизчерпателен списък** на видовете действия, които притежателят на марката има право да забрани съгласно чл. 5, ал. 1, включително вноса или износа на стоки с въпросната търговска марка. В този смисъл е и изразеното особено мнение от съдия Емилия Василева в Тълкувателното решение № 1/15.06.2009 г. на ОСТК. По-интересни са обаче заключенията на СЕО по казуса в делото C-59/08, в решение от 23 април 2009г., където отговорността от нарушението се поставя в тясна връзка и в зависимост от договорната отговорност.

Притежателят на марка може да се позове на правата, предоставени от регистрацията, срещу лицензополучател, който наруши разпоредби на лицензионния договор по отношение на срока, вида, в който марката може да се използва съгласно регистрацията, обхвата на стоките или услугите, за които е предоставена лицензията, територията, на която марката може да се поставя, или качеството на произведените стоки или на услугите, предоставени от лицензополучателя - **чл. 8, ал. 2 от Директива 2008/95. Тази норма обаче не е имплементирана в ЗМГО, което се явява законодателен пропуск.** При положение, че не е транспонирана частно-правните субекти не биха могли да се позоват на подобни права по дела едни срещу други, тъй като директивите нямат пряко хоризонтално действие. Според Доктрината за прякото действие на директивите, въведена от СЕО (Francovich v. Italy), след изтичането на срока за въвеждане на директивата в националното законодателство държавите-членки могат да бъдат осъдени, в лицето на компетентния държавен орган, да заплатят вредите,

причинени на физически и юридически лица в следствие от не-имплементирането на директивата.

Лицензодателят може да контролира качеството на стоките на лицензополучателя, като включва в лицензионния договор специални клаузи, които задължават лицензополучателя да спазва неговите инструкции и му дават възможност да се уверява в тяхното спазване (подобен, по-общ смисъл на този защитен механизъм е въведен изрично и с чл. 594 ТЗ). **Нарушението от страна на лицензополучателя на една от посочените клаузи е пречка за изчерпването на правото, предоставено от марката на нейния притежател, по смисъла на член 7, ал. 1 от Директивата** (логично, възниква и право на иск по чл. 76 ЗМГО). Според СЕО (както споменахме вече по-горе) съгласието, което е равнозначно на отказ на притежателя от изключителното му право по смисъла на посочения член 5 от Директивата, представлява определящия елемент на изчерпването на това право и поради това трябва да бъде изразено по начин, който предава със сигурност волята на притежателя да се откаже от това право. Такава воля обикновено произтича от изричното изразяване на това съгласие. Лицензионният договор не е равнозначен на абсолютно и безусловно съгласие на притежателя на марката стоките, носещи тази марка, да бъдат пуснати на пазара от лицензополучателя (дело С-59/08, т. 47).

© 2010 Автор: *Йордан Политов – юрист*

Член на Управителния съвет на Сдружение „Българска национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост”
(www.aippi.org)

Член на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация за развитие на интелектуалната собственост – България” www.ipda.bg

За контакти: моб.: 0878-167-787
ел. поща: politov@ipda.bg