

## Принцип на изчерпване на права върху индустриалната собственост



Текст: Йордан Георгиев Политов

Основно положение при закрилата на индустриалната собственост (ИС)<sup>1</sup>, възприето от международните споразумения и националните законодателства по света, е териториалното действие на правната закрила – регистрираните марки, дизайни или издадените патенти действат само за територията на съответната страна. Правата върху индустриална собственост са от категорията на абсолютните, те действат спрямо всички лица за съответната територия, поради което могат да имат ограничителен ефект върху движението на стоки/продукти в рамките на даден пазар. С оглед необходимостта да се установи баланс в отношенията между притежателите и третите лица, в законодателствата на държавите по света, в т.ч. в правото на Европейския съюз (ЕС), е установен друг основен принцип - Принципът на изчерпване на права върху индустриалната собственост (наричан по-долу принцип/режим на изчерпване).

Практическото значение на принципа се свежда до това, че притежателят на марка, дизайн или патент губи изключителното си право, произтичащо от правната закрила, да забрани на трети лица пазарното разпространение на конкретни оригинални стоки/продукти, които са означени

от него или с негово съгласие с марката, съответно върху които е приложен дизайнът, или за производството, на които е използвано защитеното с патент изобретение, 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<sup>2</sup> принципът на изчерпване на изключителното право върху марка гарантира на притежателя ѝ изключителната възможност пръв да я използва в търговията за стоките, за които марката е регистрирана. По този начин притежателят се защитава от конкуренцията на другите търговци и може да им забрани да продават стоките, означени с марката, преди той или упълномощено от него лице да започне да ги продава. С известни различия, основните характеристики на принципа на изчерпване са приложими и за другите обекти на индустриална собственост, предоставящи изключителни права – полезни модели, нови сортове растения, топологии и т.н., с изключение на географските означения. Географските означения (ГО) подлежат на формална закрила, но регистрациите им не са притежание на определено лице. ГО предоставя на лицето, вписано като негов ползвател, изключително право да използва регистрираното наименование. Това право не може да се прехвърля с лицензионен договор и е противопоставимо на всички, които не са вписани като ползватели на ГО. Законът обаче не е уредил хипотеза за изчерпване на правото на използване на географско означение по отношение на стоки, означени с наименованието и пуснати на пазара от вписания ползвател.

Основните разлики между изчерпването на изключителното право върху марка и върху патент също са предопределени от съдържанието на правната закрила за тези обекти на индустриална собственост. От една страна, в първия случай става дума за стоки, означени с марка, а във втория случай - за продукт, защитен с патент. От друга страна, ако с патента е предоставена закрила за метод, то изключителното право на патентопритежателя да забрани на други лица да използват метода няма как да се изчерпи спрямо самия метод. Принципът на изчерпване на изключително право върху обект на индустриална собственост е свързан винаги с конкретни, индивидуално определени физически обекти – стоки или продукти, пуснати на пазара. Изключителното право върху изобретението, предоставено с патент за метод, няма да се разпрострира само върху действия със защитения с патент продукт, пуснат на пазара, който продукт е директно получен при използването на метода (чл. 20а, ал. 1 във вр. с чл. 19, ал. 5, т. 2 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели).

По отношение на изчерпването на правото върху дизайн, притежателят му не може да забрани използването на продуктите, посочени в регистрацията, в които е включен или към които е приложен регистрираният дизайн, когато продуктите са пуснати на пазара от него или с негово съгласие (чл. 21, ал. 1 Закон за промишления дизайн). Три са основните проявления на принципа на изчерпване на изключителните права върху обекти на индустриална

1 Легална дефиниция на разновидност на правата на интелектуална собственост, съгласно чл. 1 от Парижката конвенция (1883) във вр. с чл. 2 от Конвенцията за учредяване на СОИС (1967).

2 „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).

собственост – „национално изчерпване“ – в рамките на пазара на отделна държава, „регионално изчерпване“ – за група държави, на територията на които действат общи пазарни условия, напр. Вътрешния пазар на ЕС и „международно изчерпване“ – при пускането на стоки/продукти на пазара, в която и да е държава по света. Повечето виждания, застъпени в други статии и проучвания по този проблем, защитават тезата, че регионалното изчерпване на права принадлежи като понятие към националното изчерпване, в качеството му на негова разновидност, с което не бих могъл да изразя съгласие.

Преди всичко видът на режима на изчерпване е съобразен с целта на съответната икономика. В рамките на ЕС/ Европейското икономическо пространство (ЕИП)<sup>3</sup> 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 незадълбочено заключение, имайки предвид сложността на регулационните режими във Вътрешния пазар, самостоятелното съществуване на правна система и обективно право на ЕС.

### **Съдържание на принципа за изчерпване на права върху индустриална собственост съгласно действащото в България законодателство.**

Нормативната уредба се съдържа в следните разпоредби: за марките това е чл. 15 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), за дизайните - чл. 21 от Закона за промишления дизайн (ЗПД), за патентите и полезните модели - чл. 20а от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ). Същите норми са приложими съответно за международните регистрации на марки по реда на Мадридската спогодба и на Протокола към нея, действащи на територията на България (чл. 15 от ЗМГО); за дизайни, регистрирани по Хагската спогодба (чл. 21 от ЗПД); за полезни модели, сертификати за допълнителна закрила и Европейски патенти, валидирани в България (чл. 20а от ЗПРПМ). За регистрираните марки на Общността се прилага чл. 13 от Регламент (ЕО) 207/2009, а за дизайните на Общността чл. 21 от Регламент 6/2002.

Българският законодател е възприел Общностния, регионален режим на изчерпването на права върху индустриална собственост. В областта на марките това е последица от въвеждането на Директива 89/104 за сближаване на законодателствата в ЕС относно марките, по-специално от имплементирането на чл. 5 и чл. 7 от Директивата. В националното ни право до присъединяването към Съюза е действал национален режим на изчерпване за стоки/продукти, чието пускане на пазара е осъществено в Република България.

Нормативната уредба и съдебната практика във връзка с приложението на принципа за изчерпване са най-богати в областта на материята, свързана с търговските марки, поради което изложението по-долу е съсредоточено именно върху изчерпване на изключителното право, придобито от регистрирана марка.

### **Принцип за изчерпване на изключителното право върху марка съгласно правото на ЕС.**

Считано от 01.01.2007 г. националният ни пазар е част от вътрешния (единния и общ) пазар на ЕС, което означава, че при движението на стоки между държави - членки на ЕС, няма митническо облагане и не се извършва внос/износ. Предвид това обстоятелство паралелният внос на стоки, във връзка с който най-често се поставя въпросът 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 Европейското икономическо пространство /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/ЕИО (понастоящем 2008/95/ЕО) за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките е въведен уеднакъвен режим на регионално изчерпване за територията на целия Вътрешен пазар (в последствие 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 законодателство възможност за международно изчерпване на права, т.е. при пускане на стоки на пазара на територия извън ЕС (ЕИП). Това би създавало бариери пред свободното движение на стоки във Вътрешния пазар (вж. Решение на СЕО – дело C-355/96 *Silhouette International Schmied*, 1998 г.). Режимът на изчерпване в ЕС (приложим за ЕИП) предоставя по-конкретно възможност на 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 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). Когато оригиналната стока е пусната със съгласие на притежателя на пазар на територия 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. В тази хипотеза конкретната стока няма характер на „пусната на пазара“ в ЕИП съгласно определението, дадено в чл. 7, ал. 1 от Директива 2008/95, в чл. 13 от Регламент (ЕО) 207/2009 (за марка на Общността) и в чл. 15, ал. 1 от ЗМГО (за марки, регистрирани за България). 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. ▶

<sup>3</sup> Европейското икономическо пространство, включващо държавите - членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Споразумението за ЕИП е в сила от 01.01.1994 г.

► **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. 13 ЗМГО и в чл. 9 от Регламент (ЕО) 207/2009 за марката на Общността 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 или 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.

Няколко основни въпроса възникват в случая, 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 стоките 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 по-конкретно не може 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 ЕИП с тези стоки и за това не е необходимо те да сключват допълнително лицензионни договори.

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 на марката 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 съгласие 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?**

За една и съща марка може да се получи правна закрила чрез регистрации за една или за множество страни. Например фирмата Х притежава регистрации на своята марка като: А – марка на Общността, Б – национална

регистрация в Норвегия и В – национална регистрация в Турция. Възможни са комбинации и 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 Х 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. Ако стоките са били пуснати от притежателя, фирма Х, или с нейно съгласие на националния пазар в Турция, 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 стоките 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.

**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 Търговската колегия към ВКС /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 е определено 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 това определение може да се направи само един-единствен 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, след което е осъществен техният износ извън ЕИП и са внесени обратно от трето лице без разрешение в ЕИП. Между държави - членки на ЕС, няма внос, тъй като няма митници. В този случай говорим за паралелна търговия между държави членки.

Според широко застъпеното виждане паралелният внос 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: Паралелен внос е внос на оригинална стока без разрешение от притежателя на марката от държава, в която стоката е била пусната на пазара<sup>4</sup>. Липсата на разрешение за внос и за пускане на пазара в държавата на вноса е основният елемент, разграничаващ паралелния от обикновения внос.

##### **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. В решението си от 20 Ноември 2001 г. по присъединени дела С-414/99 до С-416/99 Съдът на Европейските общности (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 съгласно 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<sup>5</sup>)*. При отсъствие

на съгласие за пускане в границите на конкретния пазар изключителното право не е изчерпано и може да се търси отговорност за нарушение.

Решенията на Съда на ЕС съставляват източник на право на ЕС, действащо и в България, като те следва да се имат предвид от българския съд при разрешаването на подобни случаи по дела за нарушения на права върху марки, по искове, предявени по реда на чл. 76 от ЗМГО. Според цитираното вече 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. ОСТК е приело решение, в което застъпва становище, което по същество противоречи на решенията на Съда на европейските общности (СЕО) по дела С-355/96, С-414/99 до С-416/99 и С-59/08, а именно, че извършваният без съгласието на притежателя на марката внос (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.

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 (дело С-355/96) 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, са дефинирани в чл. 5 от Директивата (съответно чл. 13 ЗМГО), докато в чл. 7 от нея (съответно чл. 15, ал. 1 ЗМГО) се съдържа важна резерва по отношение на дефинициите по чл. 5 за използването в търговската дейност. В тази връзка българският законодател, въвеждайки Директивата, в чл. 73, ал. 1 ЗМГО, е направил изрично препращане към чл. 13 ЗМГО. Това препращане следва да се тълкува и като препращане към изключенията от правилата, установени с чл. 13, а именно изключението по чл. 15, ал. 1 ЗМГО.

Следователно 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 е 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 и продажба на оригинални стоки нямаше да има. Изводът е, че осъществяваният от трето лице паралелен внос представлява нарушение на правото на регистрирана марка. ■

4 QUESTION 101 Parallel import of patented products, AIPPI, 1990

5 Курсивът е мой