

PENKOV, MARKOV & PARTNERS

ATTORNEYS AT LAW



Паралелният внос в светлината на авторското право и правото върху търговска марка

Национален съюз на юристите
Гр. София, 01 декември 2011 г.

Лектор: Йордан Политов,
асоцииран адвокат
Адвокатско дружество

“Пенков, Марков и партньори”

Нормативна уредба

- **Понятията “внос” и “паралелен внос”:**
 - Чл. 28; 30; 34; 35; 36; 267 и 288 от ДФЕС и чл. 19 ДЕС;
 - Чл. 30 (Непреф. произход на стоки), чл. 85 (Внос); 97 (Транзит); 104 (Складиране) и 163 (Износ) от Закона за митниците и § 1. т. 10 и т. 22 от ДР на ЗМ;
 - Чл. 16 от ЗДДС - “Внос на стоки”; чл. 161 (1), чл. 214 (1) и § 1. т. 76 от ДР на ЗЛПХМ (“Трета държава”)

- **Авторското право, сродните му права и паралелният внос:**
 - Чл. 18 от ЗАПСП – “Видове имуществени авторски права” (чл. 18, (2) т. 11);
 - Чл. 18а от ЗАПСП – “Прекратяване на правото на разпространение”; Чл. 19; 20 и 22а;
 - Чл. 76, (1) т. 1 и 4; чл. 84; чл. 86, (1) т. 1 и 2; чл. 90; чл. 90а, (1) т. 6 и 9; чл. 90в; чл. 91, (1) т. 2; чл. 93; чл. 93г и 93в от ЗАПСП (относно сродните права).

- **Правото върху марка и паралелният внос:**
 - Чл. 13 Закона за марките и географските означения (ЗМГО), съотв. чл. 5 от Директива 2008/95 (Първа директива 89/104) и чл. 9 от Регламент 207/2009;
 - Чл. 15 ЗМГО, съотв. чл. 7 от Директивата и чл. 13 от Регламента;
 - § 1., т. 12 от ЗМГО – “Внос и износ на стоки” и
 - § 1, т. 24. от ДР на ЗГенМодОрг и § 1, т. 32 от ДР на З. за мед. изд. (“Пускане на пазара”);

Съдебна практика (марки)

- **Практика на СЕС (СЕО):**
 - Case 102/77 Hoffmann-La Roche v Centrafarm 1978;
 - C-355/96 Silhouette International, 1998;
 - Joined Cases C-414/99 to C-416/99 Zino Davidoff, Levi Strauss, Tesco, 2001;
 - C-59/08 Copad v Christian Dior, 2009;
 - C-449/09 Канон с/у Ай Пи Ен България, определение от 10.2010 г.

- **Практика на българските съдилища:**
 - ТР № 1 от 15.06.2009 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2008 г. на ОСТК;
 - Решение № 1436 /03.08.2011г. на САС по делото Канон.

I. Понятията “внос” и “паралелен внос”

Дял III ДФЕС “Свободно движение на стоки”,

- **чл. 28, (1)** – “Съюзът включва митнически съюз, който обхваща цялата търговия със стоки и който включва забрана на митата върху вноса и износа между държавите-членки, и на всички такси с равностоен на мито ефект ...”;
- чл. 30** – “Забраняват се митата по вноса и износа и такси с равностоен ефект между държавите-членки. ...”;
- **чл. 34** - Количествените ограничения върху вноса и **чл. 35** – “Количествените ограничения на износа между държавите-членки, както и всички мерки с равностоен ефект, се забраняват.”
- чл. 36** - Разпоредбите на членове 34 и 35 не са пречка за **налагането на забрани или ограничения върху вноса, износа** или транзитното преминаване на стоки, **основаващи се на съображенията за закрила на индустриалната и търговската собственост.** Тези забрани или ограничения не трябва да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-членки.
- чл. 19 ДЕС и чл. 267 ДФЕС – компетентност на СЕС да се произнася по преюдициални запитвания и да тълкува и осигурява спазването на правото на ЕС;

I. Понятията “внос” и “паралелен внос”

- **Чл. 85 от Закона за митниците** - Оформянето на режим внос придава на чуждестранните стоки митнически статут на местни стоки. **Вносът обхваща** прилагането на мерките на търговската политика, извършването на формалностите, предвидени при внос на стоки, и облагането с дължимите митни сборове.
 - Чл. 97.** (1) ЗМ - Режимът **транзит** разрешава превоза от едно до друго място на митническата територия на РБ на чуждестранни стоки, без да бъдат облагани с вносни митни сборове.
 - Чл. 104.** (1) ЗМ - Режимът **митническо складиране** разрешава поставянето и съхранението на стоки (местни или чуждестранни) в митнически склад.
 - Чл. 163.** (1) ЗМ - Режимът **износ** представлява изнасяне на местни стоки извън митническата територия на РБ и включва прилагане на формалностите, предвидени за изнасяне на стоките, включително и на мерките на търговската политика и облагане с износни митни сборове, когато е предвидено.
- § 1. от ДР на ЗМ** т. 10 – Вносът, износът, транзитът и м. складиране - Митнически режим, и т. 22 - "Митническа територия на РБ" е територията на РБ.

(Произход на стоки – Непреференциален произход) **Чл. 30.** (1) ЗМ - Стоки, произхождащи от дадена страна, са стоките изцяло са получени или произведени в тази страна.

I. Понятията “внос” и “паралелен внос”

- **Чл. 16 ЗДДС - Внос на стоки**
 - Внос на стоки е въвеждането на **необщностни стоки** на територията на страната;
 - Внос на стоки е и въвеждането на **общностни стоки** на територията на страната **от трети страни** или територии, които са част от митническата територия на Европейския съюз;
 - Внос на стоки е и **поставянето на стоки под режим свободно обращение** след режим пасивно усъвършенстване.
 - **Внос на стоки** е и всяко друго събитие, в резултат на което възниква митническо задължение.
 - Независимо от гореизброените хипотези, когато при въвеждане на територията на страната стоките са получили статут на **временно складирани, стоки в свободна зона или свободен склад**, под митнически режими - **митническо складиране, временен внос, външен транзит, вносът се смята за осъществен, когато** стоките престанат да бъдат под съответния режим на територията на страната.
- **§ 1. т. 76 от ДР на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), "Трета държава"** е държава, която не е ДЧ на Европейския съюз (ЕС), или не е държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).

I. Понятията “внос” и “паралелен внос”

- Терминът “**Паралелен внос**” се разглежда в практиката на СЕС (СЕО) и на българските съдилища във връзка с дела за нарушение на права върху обекти на интелектуална собственост и по повод на дела за нарушение на правилата за конкуренцията.
- Този термин няма легално определение в законодателството на ЕС и в националното ни законодателство.
Напр. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) установява режим за регистрация на паралелни вносители на лекарствени продукти и за издаване на разрешения за паралелен внос на тези продукти, но в ДР липсва определение какво е “**Паралелен внос**”.
- Индикация за наличие на някои елементи на паралелния внос по отношение на лекарствените продукти има в **чл. 214 (1)** от ЗЛПХМ – “Лекарствен продукт, **разрешен за употреба в друга държава членка**, може да се внася паралелно на територията на Република България...”.
Горното означава, че **законът свежда на практика хипотезата на паралелния внос на лекарствени продукти в РБ единствено до внос от държави, които са членки на ЕС, съответно участват в ЕИП.**

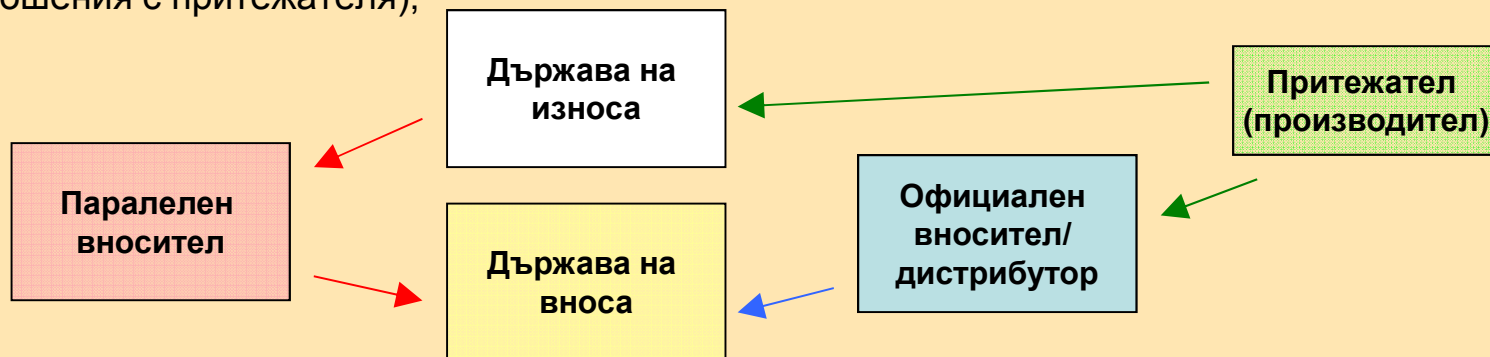
Това се потвърждава и от **чл. 161 (1)** от ЗЛПХМ - **Внос на територията на РБ от трета държава могат да извършват само лица – търговци, които са получили разрешение за внос от ИАП**. В чл. 1 от закона също е посочено отделено, че урежда, в т. 2 – ред за внос на лекарствени продукти и в т. 5 – ред за паралелен внос на лекарствени продукти.

I. Понятията “внос” и “паралелен внос”

Паралелният внос има следните задължителни елементи:

1. **внос на стоки (продукти, изделия), означени с търговска марка или обективирани друг обект на интелектуална собственост (произведение по ЗАПСП) със съгласието на притежателя на правата (т.е. оригинални стоки);**

2. **вносът се осъществява от трето лице без съгласие от притежателя на правата на интелектуална собственост (без значение дали вносителят се намира или не в договорни отношения с притежателя);**



3. **вносът е на територия, на която имат дейност официални дистрибутори на същия вид стоки, като паралелният вносител или получателя се явяват техен конкурент и обичайно стоката се предлага на по-ниска цена в държавата на вноса.**

I. Понятията “внос” и “паралелен внос”

* В случай на внос в държава, чиято територия не е обхваната от дистрибуторските канали (т.е. няма разпространение от дистрибутори на стоки от този вид със съгласието на притежателя) вносът е обикновен (т.е. не се осъществява успоредно с друго лице) и приложение ще намерят общите правила.

- **Основните елементи, характеризиращи паралелния внос са:**
 - ✓ *Внос на оригинални стоки;*
 - ✓ *Осъществяване на внос на същия вид стоки за същата държава (територия – ЕИП) успоредно с друго лице (дистрибутор), получило съгласието на притежателя.*
 - ✓ *Липса на съгласие от притежателя (носителя на авторското право) за извършване на вноса в конкретната държава и за конкретните стоки от паралелния вносител;*

I. Понятията “внос” и “паралелен внос”

- ✓ Има ли нарушение на права върху обекти на интелектуална собственост (ИС)?
 - От една страна, при “внос” от трета държава (извън ЕИП) **правото на притежателя в ЕИП не е изчерпано или прекратено за конкретните внасяни стоки и** говорим за паралелен внос, **съставляващ нарушение на правото на ИС, защото сме изправени пред използване на рег. марка, респ. на произведение без съгласието на притежателя/носителя.**
 - Липсата на изчерпване на правото върху марката, респ. на прекратяване на правото за разпространение върху екземплярите на произведението за конкретна територия означава, че не е осъществен момента на “пускане на оригиналната стока на пазара”, респ. момента на “прехвърляне на собствеността върху произведението” за тази територия от притежателя/носителя на правото или с негово съгласие.
- ✓ В този случай към основните елементи на паралелния внос ще се прибави и четвърти – Липса на настъпило изчерпване/ прекратяване на правата на територията, за която се осъществява вноса на конкретните стоки.

Въпросът за наличието на нарушение е неразривно свързан с въпроса за изчерпването/ прекратяването на правата на притежателите на обекти на интелектуална собственост.

I. Понятията “внос” и “паралелен внос”

- В държави, в които законодателството се различава от това на ЕС (вкл. от това на България) е възможно друго нормативно разрешение, т.е. не във всички случаи паралелният внос съставлява нарушение на права на ИС, напр. при действие на принципа на Международно изчерпване на правото върху марка.
- От друга страна, при внос между държави от ЕИП, по-специално за **режима на марките** според § 1., т. 12 от ЗМГО – “Внос и износ на стоки” посредством фактическото им пренасяне през границата на РБ, можем да говорим за паралелен внос на стоки, за които не е задействан митнически режим (по-точно търговия във Вътрешния пазар).

В този случай правото върху обекта на ИС е изчерпано/ прекратено и при подобен вид паралелният внос нарушение няма да има.

- Паралелният внос без митнически задължения касае т.нар. вътрешнообщностна доставка, осъществяването на вътрешнообщностна търговия в рамките на територията на ЕИП (между държавите от ЕС 27 и ЕИП +3 – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), поради установеното свободно движение на стоки между тези страни.

II. Авторското право, сродните му права и паралелният внос

- **Авторското право и сродните му права имат териториално действие.** Правата, предоставяни от ЗАПСП на авторите и на др. лица, съгласно ЗАПСП, в обема, в който те се предоставят от този закон, имат териториално действие в рамките на юрисдикцията на РБ, както и извън нея по силата на международните споразумения:
 - Бернска конвенция за закрила на литературните и художествените произведения (1886 г.) - при условията на взаимност (национален режим) в 164 държави;
 - за сродните права - Римска конвенция за закрила на артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации (1961 г.), при условията на взаимност в 91 държави;
 - TRIPS (прил. към Маракешкото споразумение, 1994 г.) – в 153 държави, членки на СТО (разш. по отн. на софтуера и базите данни; пп. на най-облагодетелстваната нация и въпросите, свързани с упражняването на права) и др.
- **Авторското право възниква автоматично** - от момента на създаването на произведението и неговото изразяване и външно обективизиране по начин, позволяващ да то бъде възприемано. Не са необходими регистрации (провеждане на адм. процедури и издаване на ИАА – титул за удостоверявана не изкл. право) в отделни държави или от регионални организации.

II. Авторското право, сродните му права и паралелният внос

- **Съдържанието на авторското право**, по отношение на имуществените права, е определено в **чл. 18** ЗАПСП и включва правото на носителя му (1) да използва произведението и **да разрешава използване от други лица**. (2) Видове използване (правомошция):
 1. възпроизвеждане;
 2. **разпространение сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри;**
 3. публично представяне или изпълнение;
 4. излъчване на по безжичен път;
 5. предаване и препредаване по кабел;
 6. публично показване на произведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин;
 7. превод на друг език;
 8. преработка и синхронизация;
 9. реализиране на архитектурен проект чрез построяване;
 10. предлагане на достъп до произведението по безжичен път или по кабел на неограничен брой лица;
 11. **вносът и износът в трети държави (извън ЕИП) на екземпляри от произведението в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото на възпроизвеждане.**

II. Авторското право, сродните му права и паралелният внос

- **Единствено имущественото правомощие на носителя на авторското право, което се прекратява по силата на закона е правото на разпространение на оригинала или на екземпляри от произведението (Чл. 18, ал. 2, т. 2) от момента на -**

Чл. 18а (1) ЗАПСП - първата продажба или друга сделка на територията на държавите - членки на Европейския съюз,

- **с която се прехвърля собствеността върху оригинала на произведението или на екземпляр от него,**
- **извършена от носителя на авторското право или с негово съгласие.**

От този момент се прекратява правото на разпространение върху оригинала на произведението или върху екземпляр от него за тази територия (ЕС),

- **с изключение на правото да се разрешава по-нататъшно отдаване под наем,**
- (2) **на правата по чл. 20 (отчисление от цената на продажбата) и по чл. 22а, (2) ЗАПСП (възнаграждение за даване в заем, с някои изключения),**
 - (3) **на случаите на предоставяне по цифров път по отношение на материализираните копия, направени от получателя със съгласието на носителя на авторското право.**

II. Авторското право, сродните му права и паралелният внос

- Чл. 18а (1) от ЗАПСП намира приложение **по аналогия** и спрямо правата на артистите-изпълнители (чл. 84), на продуцентите на звукозаписи (чл. 90), на филмовите продуценти (чл. 90в), правата на радио- и телевизионните организации (чл. 93).
- В чл. 76 (1) т. 4, в чл. 86 (1) т. 2, в чл. 90а (1) т. 9 от ЗАПСП също е уредено като самостоятелно правомощие на изключителното имуществено право правото на артиста изпълнител, на продуцента, на филмовия продуцент **да разрешават вноса и износа в трети държави на екземпляри** от записа, записа с изпълнението, съотв. на филма в търговско количество, независимо дали екземплярите са произведени законно.
- При производителите на бази данни, правото им да контролират по-нататъшните продажби на копието от база данни се прекратява при първата продажба на територията на ДЧ на ЕС на материално копие на базата данни, извършено от производителя или с негово съгласие, за тази територия, с изключение на предаване в цифрова форма и за копията, направени от получателя.

II. Авторското право, сродните му права и паралелният внос

- В хипотезата на паралелен внос на екземпляри от произведението в търговско количество, или на оригинала на произведението, осъществяван между държави от ЕС, **няма да е налице нарушение** на авторското право, по аргумент от **чл. 18а (1)** ЗАПСП, след като **собствеността върху оригинала/ екземплярите** е била прехвърлена веднъж от носителя на авторското право или с негово съгласие.
- **Винаги ще е налице нарушение при паралелен внос от трети държави** или на износ за трети държави на екземпляри от произведението в търговско количество, осъществени без съгласието от носителя **на авторското право**, по аргумент от **чл. 18, (2) т. 2** ЗАПСП, независимо дали **собствеността върху екземплярите** е била веднъж прехвърлена от носителя на авторското право или с негово съгласие.
- **Поради спецификата на авторското право е възможно прекратяване на правото на разпространение единствено върху оригинала на произведението или върху екземпляр от него с преминаването на собствеността върху тях.**
Тази възможност е уредена само при сделка на територията на ЕС.
- Останалите елементи от авторското право по чл. 18 се запазват (напр. вносът и износът в трети държави на екземпляри от произведението, публичното му представяне или изпълнение, излъчването му по безжичен път, предаването му по кабел и др.)

III. Правото върху марка и паралелният внос

- Изключителното право върху марка се придобива от притежателя чрез регистрация (чл. 10 от ЗМГО), като последица от адм. процедура и изд. ИАА, за разлика от авторското право.
- Притежателят на марката е по-скоро притежател на регистрацията ѝ и като такъв е вписан в съответния регистър.
- Всяка регистрация действа само за територията на държавата, в която е получена (национална марка), съответно на територията на регионалната служба (марка на ЕС). При международна регистрация на марка изключителните права действат за териториите на посочените в регистрацията държави.
- Най-често едно и също лице е притежател на множество регистрации на марки в различни държави. Една и съща марка може, макар и по-рядко, да е притежание на различни лица вписани като титуляри на регистрациите в различни държави.
- Не съществува универсален притежател на изключително право върху марка за цял свят (все още няма измислена световна регистрация на марка).
- Изключителното право върху марката има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикацията на регистрацията, а спрямо недобросъвестните – от датата на подаване на заявката за регистрация.

III. Правото върху марка и паралелният внос

- Марката винаги получава регистрация във връзка с използването на конкретни стоки и/ или услуги, групирани в класове съгласно Международната класификация (МКСУ).
- **Съдържанието на изключителното право върху регистрирана марка** включва следните правомощия на вписания притежател на регистрацията (чл. 13, (1) ЗМГО):
 - ✓ да се разпорежда с регистрацията;
 - ✓ да използва марката за вписаните стоки/ услуги и
 - ✓ да забрани на всяко друго лице да използва марката в търговската дейност на територията, на която действа регистрацията за вписаните стоки/ услуги.
- Притежателят на регистрацията разполага и с правото да забрани на всяко друго лице да използва в търговската дейност знак, който е сходен на неговата марка, за идентични или за сходни стоки/ услуги, ако това използване може да доведе до объркване на потребителите и до свързване на сходния знак с марката.
- Ако регистрираната марка се ползва с известност притежателят на регистрацията ѝ може да се забрани и използването на марката или на сходен знак за стоки/ услуги, които не са сходни с тези, обхванати от регистрацията.

III. Правото върху марка и паралелният внос

- **Отделните видове самостоятелни правомощия от изключителното имуществено право при използване в търговската дейност на марката или на знак, сходен с марката са изброени неизчерпателно в чл. 13 (2) ЗМГО:**
 1. **поставянето на знака** върху стоките или върху техните опаковки;
 2. **предлагането на стоките** с този знак за продажба или **пускането им на пазара**, или **съхраняването им с тези цели**, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
 3. **вносът или износът на стоките с този знак**;
 4. използването на знака в търговски книжа и в реклами.
- В уредбата на марките са предвидени две основни категории изключения при действието на една или повече от гореизброените разновидности на използване –
 - по чл. 14 ЗМГО - Ограничаване на правото върху марка и
 - по чл. 15 ЗМГО - Изчерпване на правото върху маркаНаличието на някое от тези изключения е елемент от фактическия състав при оценката на нарушението на правото върху марка по чл. 73, ал. 1 във вр. с чл. 13, ал. 2 ЗМГО.

III. Правото върху марка и паралелният внос

- АНАЛИЗ НА ЧЛ. 15 ЗМГО – “ИЗЧЕРПВАНЕ НА ПРАВОТО ВЪРХУ МАРКА”

Определението гласи:

- (1) Притежателят на правото върху марка не може да забрани използването ѝ за стоки, които са пуснати на пазара на територията на ДЧ на ЕС, съответно на ЕИП с тази марка от него или с негово съгласие.

и

- (2) освен в случаите, когато съществуват основателни причини притежателят да се противопостави на следващи продажби, особено когато състоянието на стоките е променено или влошено, след като са пуснати на пазара.

- Необходимо е на първо място да се разгледа в детайли съдържанието на принципа на изчерпване, въведен с алинея 1, а именно:

Притежателят на регистрацията на марката **не може да забрани:**

А) използването на марката, но не и на знак, сходен на марката;

Б) използването на марката само за стоки, но не и за услуги;

В) използването на марката единствено за стоките, които са пуснати на пазара в ЕС, ЕИП;

III. Правото върху марка и паралелният внос

Г) използването на марката за стоки, които са пуснати на пазара от него или с негово съгласие именно с тази марка

(т.е. стоките са означени с марката от него или с негово съгласие и са пуснати на пазара от него или с негово съгласие).

От горното следват изводите, че:

- Чл. 15 ЗМГО намира приложение единствено при оригинални стоки. Всяко неразрешено поставяне на марката върху стоките или върху техните опаковки съставлява нарушение.
- Предлагането или предоставянето на услуги под марката без разрешение също винаги е нарушение.
- Използването на марката в търговски книжа и в реклами без разрешение е нарушение.
- Изключителното право върху марката, предоставено с регистрацията се изчерпва спрямо възможността на притежателя **да се противопостави на последващи продажби или складиране с цел продажба, както и на внос и износ на оригиналните стоки в рамките на пазара на ЕС, ЕИП – територия на изчерпването,** след първоначалното им пускане на този пазар от него или с негово съгласие.

III. Правото върху марка и паралелният внос

- “Пускане на пазара” според § 1, т. 24. от ДР на Закона за генетично модифицирани организми 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.
- Изчерпването на правото върху марка винаги има определеното териториално действие – при национален, регионален или международен режим.
- Изчерпвана се териториалното право върху марката, действащо за територията на съответния суверенитет.
- При липса на изчерпване на териториалното право в ЕС (или в съотв. Държава) е налице нарушение при вноса на оригиналните стоки, тяхното предлагане за продажба или съхранение с тези цели в ЕС (или в съотв. Държава).
- Уредбата на марките в ЗМГО е съобразена с **Директива 89/104** (понастоящем кодифицирана с Директива 2008/95) за сближаване на законодателствата в ЕС относно марките.
- По-специално от чл. 5 от Директивата кореспондира с чл. 13 от ЗМГО, а чл. 7 от нея с чл. 15 от националния ни закон (съотв. чл. 9 и чл. 13 от Регламент 207/2009).
- В тази връзка е налице богата практика на СЕС (СЕО), заслужаваща специално внимание.

III. Правото върху марка и паралелният внос

- **C-355/96 Silhouette International, 1998**
 - 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 (със значение 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 в ЕС.
 - Членове 5 и 7 от Директива 89/104 (Д 2008/95/ЕО) следва да се тълкуват като въплътяващи завършеното уеднаквяване на правилата, свързани с изключителното право върху търговска марка, на база на които да се определи дали е или не нарушение.
 - В чл. 5, (3) от Директивата е предвиден **неизчерпателен списък** на видовете използване в търговията, които притежателят на марката има право да забрани.

III. Правото върху марка и паралелният внос

- **Joined Cases C-414/99 to C-416/99 Zino Davidoff, Levi Strauss, Tesco, 2001**
- **Съгласието на притежателя за пускането на стоките на територията на 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 в ЕИП от трети държави.**
- Това съгласие е определящият фактор за наличие на изчерпване на правото върху марката.
- 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, което очевидно това не е целта на Директивата.

III. Правото върху марка и паралелният внос

- C-59/08 Sopad v Christian Dior, 2009

(Във връзка с приложението на ал. 2 на чл. 15 – изчерпване на правото и действие на лицензионния договор, луксозни стоки.)

- Чл. 8, (2) от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марката може да се позове на предоставените от последната права **срещу лицензополучател, който нарушава разпоредба на лицензионния договор, забраняваща по съображения, свързани с престижа на марката**, продажбата на луксозни стоки на търговци на стоки с намалени цени, при положение че това нарушение засяга елегантния и престижен вид, придаващ луксозен ореол на посочените стоки и това засяга добрата репутация на марката.
- Чл. 7, (1) от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, **че пускането на пазара от лицензополучателя** на стоки, носещи марката, в нарушение на разпоредба на лицензионния договор, **е направено без съгласието на притежателя на марката, когато се установи, че тази разпоредба съответства на една от разпоредбите, предвидени в член 8 (2) от Директивата (напр. извън срока на лицензията).**

III. Правото върху марка и паралелният внос

- **С-449/09 Канон с/у Ай Пи Ен България, определение от 10.2010 г.**
- Чл. 5 от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, че **притежателят на регистрирана марка може да се противопостави на първото пускане на пазара в Европейското икономическо пространство, без негово съгласие, на оригинални стоки, носещи тази марка.**
- По отношение на стоки, които са въведени физически в ЕИП, **но все още не се пуснати в свободно обращение**, притежателят на марката може надлежно да се позове на нарушение на неговите изключителни права съгласно чл. 5 (3), буква б) от Директивата (предлагане на стоките за продажба, пускането им на пазара или складирането им за тези цели), когато е установено, че посочените стоки са предмет на продажба или на предложение за продажба, което предполага по необходимост пускането им на пазара в ЕИП.

III. Правото върху марка и паралелният внос

- **ТР № 1 от 15.06.2009 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2008 г. на ОСТК**
- Паралелният внос представлява внос от трето лице на оригинални стоки, пуснати на пазар, 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. *(Паралел с чл. 214 (1) от ЗЛПХМ.)*
- ОСТК приема, че оригинални са стоките, които носят регистрирана търговска марка, знакът на марката върху които е поставен със съгласието на притежателя ѝ, независимо от качествените им характеристики.
- **Основният признак на знака по чл. 13, ал. 1, т. 1-3 ЗМГО**, който законодателят е въвел като **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**.
- При извършване на търговска дейност с оригинални стоки при всички положения не е налице елемент от фактическия състав на нарушението по чл. 73, ал. 1 ЗМГО и на носителя на правото върху марка не е предоставена исковата защита по чл. 76 ЗМГО. ОСТК приема, че **липсата на изчерпване на правото върху марка** съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗМГО, е **факт, ирелевантен за нарушението** по чл. 73, ал. 1 във вр. с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО.

III. Правото върху марка и паралелният внос

- **Решение № 1436 /03.08.2011г. на САС по делото Канон.**

Основен въпрос на делото – Има ли нарушение на правото върху търговска марка във връзка с повдигнат въпрос за паралелен внос на стоки от трета държава (Китай) на територията на ЕИП, по-конкретно, когато по отношение на стоките не е бил задействан режим „внос”, а режим „външен транзит” и те са предназначени за получател извън територията на ЕИП (Сърбия).

Основни изводи на САС:

- С изменението на ЗМГО (ДВ бр.73/06г. - акт, уреждащ съответната материя за закроя и защита на търговските марки) е въведена нова разпоредба на §1 т.12 от ДР, с която се дава легално определение на понятието “**внос**”, употребено в нормата на чл.13 (2), т. 3 от ЗМГО, според което
вносът на стоки представлява фактическо пренасяне през границата на Република България на стоки, носещи знак, идентичен или сходен на регистрирана марка или нейна имитация, независимо дали по отношение на тези стоки е задействан митнически режим.
- Следователно законодателят е вложил по-широк смисъл на понятието „внос” като фактическо действие по отношение на стоките, носещи търговски марки.

III. Правото върху марка и паралелният внос

- Наличието на изрична разпоредба на ЗМГО изключва приложението по аналогия на разпоредбите на Закона за митниците, където понятието “внос” се употребява в смисъл на един от деветте вида митнически режими, под които се поставят стоките, преминаващи границите на Република България.
- В този смисъл като действие по използване на марката като „внос” на стока съгласно чл. 13 ал.2 т. 3 ЗМГО следва да бъде тълкувано и действието, при което същата се поставя под митнически режим „транзит”, тъй като в този случай стоките също се пренасят фактически през границата на страната
- От анализа на разпоредбите на ЗМГО е очевидно, **че законодателят не прави разлика между т.нар. „оригинални” и „фалшиви” стоки** (в хипотезата на правомощието по чл.13 ал.2 т. 2 и т. 3 ЗМГО – “да забрани предлагането, пускането на пазара и съхранението с тези цели” и “да забрани вноса”), т.е. не разграничава стоките върху които притежателят сам е поставил марката си от други стоки, върху които е поставен знак, идентичен или сходен с марката от друго лице без съгласието му. (Във връзка с принципа на изчерпване на изключителното право).
- **За да е налице нарушение на правото върху търговска марка е достатъчно да е осъществено без съгласието на притежателя на марката някое от действията, предвидени в чл.13 ал.2 ЗМГО, при което е използван идентичен на марката знак и той да е поставен върху стоки, идентични на тези, за които марката е регистрирана /чл. 13 ал.1 т.1 ЗМГО/.**

IV. Правото върху марка и преетикирането на стоките.

(Във връзка с приложението на ал. 2 на чл. 15 – противопоставяне срещу по-нататъшно използване)

(Христоматия на СОИС) –

Принципът на изчерпване на изключителното право върху марка е валиден само за правото пускане на пазара конкретна стока, означена с марката със съгласието на притежателя.

Изключителното право на притежателя да поставя търговската марка върху стоките и тяхната опаковка, кутии, етикети и т.н. продължава да съществува.

Следователно, той може да възразява срещу действия, които нарушават това право, по-точно такива като преопаковане на стоки, носещи неговата марка, разрушаването на неговата марка върху стоките, или промяната и последваща продажба на неговите изделия под неговата марка.

- Case 102/77 Hoffmann-La Roche v Centrafarm 1978
- C-379/97 Pharmacia & Upjohn v Paranova (repackaging), 1999
- Joined Cases C 400/09 and C 207/10 (repackaging), 2011

IV. Правото върху марка и преетикирането на стоките.

- Case 102/77 Hoffmann-La Roche v Centrafarm 1978 (CEO)
- C-379/97 Pharmacia & Upjohn v Paranova (repackaging), 1999 (CEO)

Чл. 36 ДЕО (ДФЕС) позволява изключение от принципа на свободно движение на стоки в ЕС в хипотеза, при която паралелният вносител закупува стоки, пуснати на пазара в ЕС от притежателя или с негово съгласие, преупакова ги и поставя наново оригиналната марка (без съгласие от притежателя) с оглед на необходимостта да търгува с тях в друга държава-членка (държава на вноса),

само до степен, в която подобни изключения са оправдани за запазването на правата, представляващи специфичен предмет на това изключително право.

(Case 102/77 Hoffmann-La Roche v Centrafarm [1978] ECR 1139, paragraph 6, and Bristol-Myers Squibb, paragraph 42).

При оценката на възможността притежателят да се противопостави на повторното поставяне на знака на марката върху опаковката при преупаковане, Съдът счита, че трябва да се има предвид основната функция на марката – като знак, който може да отличава стоките на едно лице от тези на други лица и да гарантира на потребителите произхода и по-конкретно връзката на стоката с притежателя на марката, позволявайки им да я разграничават като такава стока без риск от объркване и свързване с други лица, и че не е засегнато оригиналното състояние и качества на продукта в случай на предлагане от други лица. (see Hoffmann-La Roche, paragraph 7, and Bristol-Myers Squibb, paragraph 47).

IV. Правото върху марка и преетикирането на стоките.

- Съдът интерпретира приложението на чл. 36 от ДЕО (ДФЕС) в смисъл, че притежателят на марката може да се позове на изключителното си право за предотвратяване на вноса и предлагането на стоки от вносителя, пусната на пазара в друга държава-членка от притежателя или с негово съгласие, когато вносителя преупакова стоката в коренно различно и нова опаковка и постави върху нея оригиналната марка.
- **Преупаковането не трябва да засяга оригиналното състояние на стоката и не трябва да уврежда репутацията на марката.** (see Hoffmann-La Roche, paragraph 10, Bristol-Myers Squibb, paragraph 49, and Case C-349/95 Loendersloot v Ballantine [1997] ECR I-6227, paragraph 29).
- Възможността притежателят да се противопостави на търговско използване на стоките, носещи неговата марка, трябва да е в степен, която да не води до сегментиране на пазара. Притежателя по-конкретно не може да забрани на паралелния вносител в между държави от ЕС да извършат препакетиране, което е необходимо, за да може стоката да отговаря на местните условия за използване.

PENKOV, MARKOV & PARTNERS

ATTORNEYS AT LAW



Благодаря за вниманието!

За контакт:

Главен офис: жк. Изток, ул. Тинтява 13Б, ет. 6,
1113 София, България

Email: yordan.politov@penkov-markov.eu

Тел: + 3592 971 39 35

Факс: + 3592 971 11 91