

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ NR.1/ 2008 Г.
ГР.СОФИЯ, 15 юни 2009 година

Върховният касационен съд на Република България, ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, в
съдебно заседание на 26.05.2009г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО БОБАТИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:

ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ТАНЯ РАЙКОВСКА

ЧЛЕНОВЕ:

Любка Илиева

Мария Славчева

Никола Хитров

Елеонора Чаначева

Росица Ковачева

Мариана Костова

Лидия Иванова

Емил Марков

Ваня Алексиева

Камелия Ефремова

Тодор Домузчиев

Тотка Калчева

Дария Проданова

Емилия Василева

Радостина Караколева

при участието на секретаря **Красимира Атанасова,**

постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2008г. на ОСТК, докладвано от съдия **Тотка Калчева.**

Председателят на Върховния касационен съд на Република България е констатирал противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на нормата на чл.73, ал.1 във вр. чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО при спорове по искове за нарушение на правото върху марка, предявени по реда на чл.76 ЗМГО. На основание чл.125 от Закона за съдебната власт е направил искане Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд да издаде тълкувателно решение по следните въпроси:

1. Представлява ли нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл.73, ал.1, във вр. с чл.13, ал.2, т.3 от Закона за марките и географските означения осъществяване без съгласието на притежателя на марката на внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласие на притежателя й?

2. Кога настъпва изчерпване на правото на марка по смисъла на чл.15, ал.1 от Закона за марките и географските означения в редакция до изм. с ДВ бр.73/2006г. в сила от 01.01.2007г. – с пускане на пазара от притежателя лично или с

негово съгласие на стоки от рода/вида, за които марката е регистрирана, или с пускане на всяка индивидуално определена партида /екземпляр от стоката?

По поставените въпроси съществува противоречива практика на съдилищата, включително на Върховния касационен съд, Търговска колегия, които могат да се обобщят в две групи:

Според първото становище осъществяваният, без съгласието на притежателя на марката, внос на оригинални стоки не представлява нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл.73, ал.1, във вр. с чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО.

Съображенията са, че използването на марката в търговската дейност в хипотезата на чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО, регламентирано като нарушение по чл.73, ал.1 ЗМГО, следва да се тълкува във връзка и с нормата на чл.13, ал.1 ЗМГО, т.е. придадено е значение и на вида на поставения знак върху внесените стоки. Наличието на идентичност между двата знака – на поставения върху стоката и на знака на марката - по чл.13, ал.1, т.1 ЗМГО, е обвързано с обстоятелствата по чл.13, ал.1, т.2 и т.3 ЗМГО – вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на знака с марката, или неоснователно облагодетелстване от отличителния характер или от известността на марката. В част от решенията, при тълкуването на разпоредбата на чл.13, ал.2 във вр. с чл.13, ал.1 ЗМГО, се акцентира върху липсата на съгласие на притежателя на марката за поставяне на идентичен на марката знак върху стоките, предмет на дейностите по чл.13, ал.2 ЗМГО.

Според второто становище осъществяваният от трето лице внос на оригинални стоки представлява нарушение на правото на регистрирана марка съгласно чл.73, ал.1, във вр. с чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО.

Тезата се аргументира с липсата на съгласие на притежателя на марката за извършването на дейността по чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО – внос на стоки, като се приема, че разпоредбите на чл.13, ал.1 и на чл.13, ал.2 ЗМГО уреждат различни хипотези на нарушение на правото върху марка. Фактът, дали стоките са произведени от притежателя на марката, респ. дали знакът е поставен с негово съгласие, е счетен за ирелевантен за нарушението.

Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд на Република България счита за правилно първото становище по следните съображения:

Произнасянето по искането на председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение включва изясняване на въпроса за нарушението на правото върху регистрирана марка по смисъла на чл.73, ал.1 вр. чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО при паралелен внос, осъществяван от трето лице. Значението му произтича от необходимостта да се определи съотношението между защитата на правото върху марка като гаранция за оригиналния произход на стоката – от една страна, и правото на свободна търговия в рамките на Единния пазар на Европейския съюз и забраната за ограничаване на конкуренцията – от друга.

Въпросите са формулирани според съдържанието на нормата на чл.15, ал.1 от ЗМГО до 01.01.2007г. Изменението на разпоредбата се отнася единствено до териториалния обхват на изчерпването на правото върху марка /от “пазара в страната” - на “пазара на територията на държавите-членки на ЕС, съответно ЕИП”/, без да се променят останалите елементи на фактическия състав, поради което приетите разрешения ще са приложими в редакцията на закона и след 01.01.2007 г.

ОСТК съобразява и: Първа директива на Съвета на ЕО 89/104/ЕИО от 21.12.1988г.за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно марките, Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008г. за сближаване на законодателствата на държавите -членки относно марките /кодифицирана версия/, Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004г.относно упражняването на права върху интелектуална собственост, Регламент 1383/2003/ЕС от 22.07.2003г. на Съвета относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права на интелектуална собственост, както и относно мерките, които следва да са вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуална собственост,

Маракешкото споразумение и Решение 2007/768/ЕО на Съвета от 19.11.2007г., както и решенията на Съда на Европейските общности: Решение от 16.07.1998г. по Дело С-355/96, Решение от 01.07.1999г. по Дело С-173/98, Решение от 20.11.2001г. по присъединени дела С-414/99 и С-416/99 и Решение от 18.10.2005г. по Дело С-405/03.

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 със собственика и извън поддържаната от него дистрибуторска мрежа.

Съобразно нормативните актове, регламентиращи мерките, предприемани от митническите органи по отношение на стоки, за които се счита, че нарушават закриляно от ЗМГО право, 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. Разграничението между "оригинални" и "неоригинални/фалшиви" стоки е проведено в чл.1, ал.5, пр.1 от Наредбата за граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост, приета с ПМС № 249/2000г. на основание на чл.80 от ЗМГО, и в чл.2.1/а/ и чл.3.1 от Регламент 1383/2003/ЕС, приложим по силата на чл.80а ЗМГО след 01.01.2007 г.

I. ПО ПЪРВИЯ ВЪПРОС:

1.Изключителното право върху регистрирана марка предоставя на притежателя правомощия по използването ѝ, разпореждането с нея, както и възможността за установяване на забрана за трети лица да използват в търговската дейност, без съгласието на носителя на марката, на знак по чл.13, ал.1, т.1-3 ЗМГО.

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. Накърняването на правата на притежателя по използване или разпореждане с марката са обект на регламентация от нормите на общото гражданско и от търговското право.

2.Правото на иск по чл.75, ал.1 ЗМГО възниква при осъществяване на фактическия състав на нарушението по чл.73 ЗМГО.

Нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл.73, ал.1 ЗМГО представлява неправомерното /"без съгласие"/ осъществяване на търговска дейност, изразяваща се в конкретно действие от вида на посочените в чл.13, ал.2 ЗМГО, вкл. чрез внос на стоки, но само когато обектът на нарушението /стоката/ носи знак от кръга на изброените в чл.13, ал.1, т.1-3 ЗМГО.

3.Характеристиката на поставения знак върху стоката произтича от основната функция на правото върху марка по чл.9, ал.1 ЗМГО – създаване на отличителност на стоките на едно лице от тези на други лица и гарантиране на потребителя или на крайния ползвател на идентичността на произхода на марковата стока, която да му позволи да различи без възможност от объркване тези стоки от стоките с друг произход.

Поставеният от трето лице графичен знак върху стоките представлява копие или имитация на марката, независимо дали изображението е идентично или сходно на знака, придобил качеството на марка по силата на регистрацията по чл.10 ЗМГО. 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.

4.Оригиналните стоки носят графичното изображение на знака на регистрираната марка със съгласието на притежателя на правото.

При извършване на търговска дейност с оригинални стоки 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.

5.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.

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.

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.

Нормите, уреждащи нарушения на права, но и свързани със санкции по отношение на придобита на законно основание собственост - изземване и унищожаване на стоките, предаването им на носителя на марката -чл.76, ал.2 ЗМГО, вкл. изземването им от търговската мрежа - чл.76в ЗМГО, предвиждането на наказателни по характер обезщетения по чл.76б ЗМГО, не подлежат на разширително тълкуване.

6.Паралелният внос предполага използването в търговската дейност на оригинални стоки от трето лице. Липсата на изчерпване на правото върху марка към момента на вноса представлява накърняване на правомощието по разпореждане с марката - чл.22 ЗМГО. 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 чрез институтите на договорното право и извъндоговорната отговорност, а не по реда на специалните искове за нарушение по чл.76 от ЗМГО.

Българският законодател, в съответствие с основните принципи на Директива 89/104/ЕИО, Директива 2008/95/ЕО и Директива 2004/48/ЕО, е регламентирал защитата на притежателя на правото върху марка чрез норми, както от областта на правото върху интелектуална собственост – ЗМГО, така и чрез съществуващата уредба на гражданската отговорност, нелоялната конкуренция и защитата на потребителите. Въведеният различен ред за реализиране на отговорността, в зависимост от оригиналния или неоригиналния характер на стоките, отчита спазването на правилата на конкуренцията по чл.81 и чл.82 ДЕО, възможния непредумишлен характер на действията, накърняващи правата на носителя на марката, както и невъзможността да се злоупотребява с мерки с цел да се защитават пазари и да се предотвратява паралелния внос.

7.Даденото тълкуване на нарушението на правото върху марка и разрешенията относно обхвата на исковата защита по чл.76 ЗМГО мотивират ОСТК да приеме, че “Осъществяваният без съгласието на притежателя на марката внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласие на притежателя ѝ, не представлява нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл.73, ал.1 във вр. с чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО.”.

II. ПО ВТОРИЯ ВЪПРОС:

С оглед на даденото разрешение по първата част на искането - т.7, въпросът за момента, в който настъпва изчерпването на правото върху марка, следва да се отклони.

Липсата на изчерпване на правото не е елемент от фактическия състав на нарушението по чл.73, ал.1 във вр. с чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО - т.5. Защитата на притежателя на марката за накърнените му права преди да настъпят правните последици на изчерпването при използване в търговската дейност от трети лица на оригинални стоки се осъществява извън специалните искове по чл.76 ЗМГО - т.6. Противоречивата и неправилна практика на съдилищата се преодолява с решението на ОСТК по първия въпрос, отговорът на който обуславя и резултата по втората част на искането.

На основание чл.124, ал.1, т.1 във вр. с чл.130 от Закона за съдебната власт, Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд на Република България

РЕШИ:

1.Осъществяваният без съгласието на притежателя на марката внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласие на притежателя ѝ, не представлява нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл.73, ал.1 във вр. с чл.13, ал.2, т.3 от Закона за марките и географските означения.

2.Отклонява искането на Председателя на Върховния касационен съд за издаване на тълкувателно решение по втория въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО БОБАТИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ТАНЯ РАЙКОВСКА

ЧЛЕНОВЕ:

ЛЮБКА ИЛИЕВА

МАРИЯ СЛАВЧЕВА

НИКОЛА ХИТРОВ

ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

РОСИЦА КОВАЧЕВА

МАРИАНА КОСТОВА

ЛИДИЯ ИВАНОВА

ЕМИЛ МАРКОВ

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ТОДОР ДОМУЗЧИЕВ

ТОТКА КАЛЧЕВА

ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА съдия Марио Бобатинов, Председател на ТК по ТР, постановено по Тълкувателно дело №1/2008 год. на ОСТК на ВКС

Вносът на оригинални стоки, върху които е поставен знакът на регистрирана марка със съгласието на притежателя на марката съставлява нарушение по смисъла на чл.73 ал.1 ЗМГО във вр. с чл.13 ал.2 т.3 ЗМГО, когато вносът е осъществен без съгласието на притежателя на марката и правото върху марката не е изчерпано по смисъла на чл.15 ЗМГО.

Съгласно чл.5 пар.3 от Директива №89/104ЕО на притежателя на марката е предоставено изключителното право, което му позволява да забранява на всяко трето лице да внася стоките, носещи неговата марка, да ги предлага, да ги пуска на пазара или да ги съхранява за тези цели. Единственото изключение от това правило се съдържа в новелата на чл.7 пар.1 от същата Директива. Според тази разпоредба правото на притежателя на марката е изчерпано когато стоките са пуснати на пазара на територията на държавите-членки на ЕС, съответно в Европейското икономическо пространство/ЕИП/ с тази марка от нейния притежател или с негово съгласие.

Приемането, че вносът на оригинални стоки, върху които е поставен знакът за регистрирана марка със съгласието на притежателя на марката съставлява нарушение по смисъла на чл.73 ал.1 във вр. с чл.13 ал.2 т.3 ЗМГО когато вносът е осъществен без съгласието на притежателя на марката и правото върху марката не е изчерпано по смисъла на чл.15 ЗМГО е в точно съответствие с разпоредбите на Първа Директива №89/104ЕО на СЕ от 21.12.1988 г. и Регламент № 40/94 на СЕ от 20.12.1993г. относно търговската марка на Общността. В тази връзка следва да се съобрази и обстоятелството, че изчерпването на правото върху марка може да настъпи само по отношение на оригинални стоки. Ето

защо защитата по чл.76 ЗМГО ще обхваща и нарушаване на забраната за използване в търговската дейност от трети лица на марката чрез внос на стоки извън територията на ЕИП, носещи тази марка, осъществяван без съгласието на нейния притежател.

Председател на ТК:

/М.Бобатинов/

ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдиите Любка Илиева, Радостина Караколева и Мариана Костова по ТР, постановено по т.д.№1/2008 год.

Осъщественият без съгласие на притежателя на марката внос на оригинални стоки, знакът върху които е поставен със съгласие на притежателя, представлява нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл.73, ал.1 във вр.с чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО.

Обхватът на защита по специалния закон- чл.76 ЗМГО се разпростира върху всички компоненти на правото на регистрирана марка, а не само до забраната на трети лица без съгласие на притежателя на марката да ползват върху стоката знак, идентичен с този на марката. Съдържанието на правото на марка е очертано в чл.13 алинея първа от ЗМГО чрез съставните правомощия на носителя на това право, а именно: 1/правото на използване на марката от притежателя й, 2/ право да се разпорежда с нея и 3/ да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност на знак в трите отделно посочени от закона в т.1-3 хипотези. Исковата защита по чл.75, ал.1 ЗМГО е предназначена да установи и санкционира нарушението на правото на марка в пълния му обхват, посочен в чл.73, ал.1 чрез препращане към чл.13 ЗМГО.

Законодателят не е свел защита по специалния ред на чл.76 ЗМГО единствено само срещу нарушаване на третото правомощие от това право, а именно забраната за използване в търговската дейност от трети лица на определен знак, идентичен или сходен с този на регистрираната марка. Това следва от систематичното тълкуване на нормата, намираща се в раздела "Нарушение на правото на марка". Очевидно законодателят е имал пред вид защита срещу нарушение на цялостното съдържание на правото на марка, а не само защита на третото съставно правомощие на това право - забраната на трети лица без съгласие на носителя на правото да използват определен знак, идентичен с този на марка. Буквалното тълкуване на употребеното в чл.13, ал.1 понятие на "знак", като различно от понятието "марка" противоречи на легалното определение на понятието марка, дадено в чл.9, ал.1 ЗМГО, а именно, че "марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично".

При дефиниране на нарушението на правото на регистрирана марка чрез препращането към чл.13 от закона, законодателят не е посочил кумулативното приложение на двете алинеи на нормата. Забраната за използване включва както видовото използване на знака по алинея първа на чл.13 ЗМГО, така и видовете дейности по ал.втора, в които той може да се използва. В т. 3 на ал.втора на чл.13 ЗМГО е забранена дейността внос или износ на оригинални стоки, без съгласие на притежателя на правото на марка независимо от видовото използване на знака върху тях в трите хипотези на алинея първа на чл.13.

Липсва какъвто и да е разум притежателят на правото на марка да може да упражнява правото си на собственост върху марката в пълен обхват и в трите правомощия по алинея първа на чл.13, а да не може да контролира вноса и износа на стока, носеща знак, идентичен на марката. Забраните алинея втора имат за предмет дейности, при които се ползва знак, предназначен от собственика на марката да отличи неговите стоки и услуги от тези на други лица. Фактически в т.3 на алинея втора е забранен внос и износ на оригинални стоки, знакът върху които е поставен от или със съгласие на притежателя на марката.

Изчерпване правото върху марка, съгласно разпоредбата на чл.15, ал.1 ЗМГО, не е ирелевантно за нарушението по чл.73, ал.1 ЗМГО. В чл.15, ал.1 ЗМГО е закрепен законодателно балансът между правата на притежателя на правото на регистрирана марка и принципа на свободно движение на стоки. Действително, че чл.73 препраща само към чл.13, но нормите в един закон не следва да се тълкуват изолирано, а в тяхната взаимна връзка. С разпоредбата на чл.15 се въвежда ограничение в правомощието на притежателя на правото на марка да забрани използването на марката за стоки, които са пуснати на пазара от него или с негово съгласие. Следователно вносет на определени стоки ще съставлява нарушение на правата върху марката само във връзка с чл.15 ЗМГО- нарушение по чл.73, ал.1 във вр. с чл.13 ал., т.3 ЗМГО ще е налице само ако правото върху марката не е изчерпано по смисъла на чл.15 ЗМГО.

2/ Радостина Караколева

3/ Мариана Костова

ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Емилия Василева по ТР, постановено по тълкувателно дело № 1/2008 год. на ОСТК, ВКС

Вносът на оригинални стоки, върху които е поставен знакът на регистрирана марка със съгласието на притежателя на марката, съставлява нарушение по смисъла на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО, когато вносът е осъществен без съгласие на притежателя на марката и правото върху марката не е изчерпано по смисъла на чл. 15 ЗМГО.

ЗМГО е приет през 1999г. с цел хармонизиране на националното законодателство в областта на интелектуалната собственост с европейското право, предвид присъединяването на Република България към Европейския съюз. Съгласно чл. 2 Договор за присъединяването на Република България към Европейския съюз и чл. 2 Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори от датата на присъединяване на България в Европейския съюз, разпоредбите на Учредителните договори и актовете, които са приети от институциите и от Европейската централна банка преди присъединяването, са задължителни за България и се прилагат при условията, предвидени в тези договори и в посочения акт. Поради това и с оглед факта, че разпоредбите на чл. 13, ал. 2, т. 3 и чл. 15 ЗМГО са идентични съответно на чл. 5, параграф 3, б. „в” и чл. 7 Първа директива 89/104/ЕО на Съвета от 21.12.1988г. относно сближаване на законодателствата на държавите – членки във връзка с търговските марки /Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008г. за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно марките, кодифицирана версия/, чл. 9, параграф 2, б. „в” и чл. 13 Регламент /ЕО/ № 40/94 на Съвета от 20.12.1993г. относно търговската марка на Общността /Регламент /ЕО/ № 207/2009 на Съвета от 26.02.2009г. относно марката на Общността, кодифицирана версия/, посочените национални правни норми следва да се тълкуват в тяхната взаимна връзка, в духа и целите на Директивата и Регламента и съобразно даденото от Съда на Европейските общности /СЕО/ тълкуване на чл. 5 и чл. 7 Първа директива 89/104/ЕО на Съвета от 21.12.1988г. относно сближаване на законодателствата на държавите – членки във връзка с търговските марки. Целта на Директивата и Регламента е защита функционирането на вътрешния пазар, а балансът между правата на притежателя на правото на регистрирана марка и принципа на свободно движение на стоки е уреден законодателно в разпоредбата на чл. 15 ЗМГО, идентична на чл. 7 от Директивата и чл. 13 от Регламента.

В решения от 16.07.1998г. по дело C-355/96 *Silhouette*, от 20.11.2001г. по свързани дела C-414/99 и C-416/99 *Zino Davidoff и Levi Strauss* и от 23.04.2009г. по дело C-59/08 *Christian Dior couture SA* Съдът на Европейските общности е разгледал разпоредбите на чл. 5 и чл. 7 Първа директива 89/104/ЕО на Съвета от 21.12.1988г. относно сближаване на законодателствата на държавите – членки във връзка с търговските марки в тяхната взаимна връзка и е изразил становище, че чл. 5, параграф 3 от Директивата предвижда неизчерпателен списък на видовете практика, които притежателят на марката има право да забрани по параграф 1, включително вноса или износа на стоки с въпросната търговска марка /т. 17, решение по дело C-355/96 *Silhouette*/. В решение по дело C-59/08 *Christian Dior couture SA* /т. 41/ СЕО е посочил, че чл. 5 от Директивата предоставя на притежателя на марката изключително право, което му позволява да забранява на всяко трето лице да внася стоките, носещи неговата марка, да ги предлага, да ги пуска на пазара или да ги съхранява за тези цели, а изключение от това правило се съдържа в чл. 7, параграф 1 от същата директива, доколкото тази разпоредба предвижда, че правото на притежателя на марката е изчерпано, когато стоките са пуснати на пазара на територията на държавите – членки на Европейския съюз, съответно на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ с тази марка от притежателя ѝ или с негово съгласие.

Термините „знак” и „марка” са използвани в Директивата, Регламента и ЗМГО по еднакъв начин, в тях е вложено еднакво съдържание, поради което разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО следва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка има право да забрани на всяко трето лице да внася стоките, носещи неговата марка, ако стоките не са пуснати на пазара в ЕИП. Следователно осъществяваният без съгласието на притежателя на марката внос на оригинални стоки не представлява нарушение на правото върху регистрираната марка по смисъла на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО, ако към момента на вноса правото върху марката е било изчерпано съгласно чл. 15, ал. 1 ЗМГО.

Изчерпване на правото върху марка може да настъпи само по отношение на оригинални стоки. Поради това в обхвата на приложното поле на гражданскоправната защита по специалния закон - чл.76 ЗМГО попада и нарушаването на забраната за използване в търговската дейност от трети лица на марката чрез внос на стоки, носещи тази марка, осъществяван без съгласието на нейния притежател, в случаите, когато стоките не са пуснати на пазара на територията на държавите – членки на Европейския съюз, съответно на ЕИП.

Приемането, че вносът на оригинални стоки, върху които е поставен знакът на регистрирана марка със съгласието на притежателя на марката, съставлява нарушение по смисъла на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО, когато вносът е осъществен без съгласие на притежателя на марката и правото върху марката не е изчерпано по смисъла на чл. 15 ЗМГО, съответства на текста и целите на Първа директива 89/104/ЕО на Съвета от 21.12.1988г. относно сближаване на законодателствата на държавите – членки във връзка с търговските марки и Регламент /ЕО/ № 40/94 на Съвета от 20.12.1993г. относно търговската марка на Общността с техните изменения и допълнения, а именно защита функционирането на вътрешния пазар, и отчита баланса между правата на притежателя на правото на регистрирана марка и принципа на свободно движение на стоки.

Съдия Е. Василева: