

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ

№ 1/11.05.2012

гр.София, 26 април 2012 год.

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Търговската колегия, в съдебно заседание на двадесет и шести април през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСТК,
Председател на ВКС:
Лазар Груев

И.ф. на заместник председател на ВКС и
Председател на Търговската колегия:
Таня Райковска

Председател на отделение:
Татяна Върбанова

Членове:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1.Любка Илиева | 8.Мария Славчева |
| 2.Никола Хитров | 9.Марияна Костова |
| 3.Росица Ковачева | 10.Емил Марков |
| 4.Лидия Иванова | 11.Камелия Ефремова |
| 5.Ваня Алексиева | 12.Тотка Калчева |
| 6.Дария Проданова | 13.Емилия Василева |
| 7.Радостина Караколева | 14.Бонка Йонкова |

при участието на секретаря Красимира Атанасова, постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2011 г. на ОСТК на ВКС, докладвано от съдиите Калчева и Василева

Председателят на Върховния касационен съд на основание чл. 125 ЗСВ във връзка с чл. 124 ЗСВ е направил искане Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд да постанови тълкувателно решение по следните въпроси:

1. Следва ли да се приеме за загубило сила приетото в т. 1 от ТР № 1/15.06.2009г. по т.д. № 1/2008г. на ОСТК, че „Осъщественият без съгласието на притежателя на марката внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласието на притежателя ѝ, не представлява нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО.”?

2. Кога настъпва изчерпване правото на марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО в редакцията 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 ДОПУСТИМОСТ НА ИСКАНЕТО:

Искането за издаване на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 1/2011г. от ОСТК на ВКС е основано на нормата на чл. 633 ГПК и е мотивирано с Определение на Съда на Европейския съюз /СЕС/ от 28.10.2010г. по дело C-449/09.

ОСТК на ВКС констатира, че за пръв път е сезирано с предложение за преразглеждане на тълкувателно решение, аргументирано от издаден акт на Съда на Европейския съюз. ОСТК прие, че следва да определи основанията за допустимост на искането за издаване на тълкувателно решение и да провери наличието им в конкретната хипотеза.

Прогласената в нормата на чл. 633 ГПК задължителна сила на решенията на СЕС по преюдициални запитвания обхваща даденото тълкуване на норми от европейското право и съответства на нормата на чл. 267 ДФЕС /преди чл. 234 ДЕО/.

С тълкувателни решения ВКС уеднаквява съдебната практика чрез тълкуване на норми на националното право. ВКС следва да тълкува националното право в духа и смисъла на европейското право и според тълкуването му от СЕС.

Предвид различния предмет на тълкуване от ВКС и СЕС, допустимостта на искането за преразглеждане на дадено задължително тълкуване от ВКС на основание чл. 633 ГПК се преценява с оглед наличието кумулативно на следните предпоставки:

1. Ако акт на СЕС, постановен в производство по преюдициално запитване, съдържа индиция за вероятно несъответствие между тълкуване

на норма от европейското право и тълкуване на ВКС, дадено с тълкувателно решение.

Такъв акт би могъл да бъде:

Решение на СЕС по преюдициално запитване, имащо ретроактивно действие, което не е било взето предвид при постановяване на тълкувателно решение и е от значение за тълкуването на националната норма.

Определение по чл.104, § 3 от Процедурния правилник на СЕС, с което се препраща към такива решения по преюдициални запитвания.

2. Констатация за вероятно несъответствие между дадените тълкувания ще е налице, ако:

А/ Обекти на тълкуване са норма на европейското право /от СЕС/ и норма на националното право /от ВКС/, които са с идентично съдържание в текстово отношение.

В този случай, проверката по допустимост на искането обхваща съпоставката на двете норми, а произнасянето по същество – съответствието или несъответствието в тълкуването им.

Б/ Обекти на тълкуване са норма на европейското право /от СЕС/ и норма на националното право /от ВКС/, които, независимо, че не са с идентично съдържание в текстово отношение, имат аналогичен/сходен предметен обхват.

В този случай, при проверката по допустимост на искането се съпоставят предметът и обхватът на тълкуването на СЕС и на ВКС, а при произнасянето по същество – нормите и дадените тълкувания в този предметен обхват.

При така приетите основания за допустимост на искане за издаване на тълкувателно решение, ОСТК извърши преценка по допустимостта на искането по т. 1 по тълк. дело № 1/2011г.

Определението от 28.10.2010г. по дело С-449/09 на Съда на Европейския съюз е постановено по повод отправено от Софийски градски съд преюдициално запитване на основание чл. 234 ДЕО относно тълкуването на чл. 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21.12.1988г. за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно марките.

При постановяване на ТР № 1/15.06.2009г. по т.д.№ 1/2008г. ВКС на Република България е обсъдил и се е съобразил с решения по преюдициални запитвания по дела С-355/96г., С-405/03г. и обединени дела С-414/99 и С-416/99г., към които препраща определението от 28.10.2010г. съгласно чл.104, § 3 от Процедурния правилник на СЕС, както и с решение по дело С-173/98г. Решения по дела С-244/00г. и С-16/03г. не са обсъдени в ТР № 1/15.06.2009г. по т.д.№1/2008г. ВКС, ОСТК.

Обект на тълкуване от СЕС са разпоредбите на чл. 5 и чл. 7 на Директива 89/104/ЕИО, а на тълкуване от ВКС са норми на националното право: чл. 13, чл. 15 и чл. 73 ЗМГО. Разпоредбите на чл. 5 от Директивата и на чл. 13 ЗМГО не са с абсолютно идентично съдържание в текстово отношение. Идентичност е налице между чл. 7 от Директивата и чл. 15 ЗМГО. Норма със съдържанието на чл. 73 ЗМГО не съществува в Директива 89/104/ЕИО, но препраща към чл. 13 ЗМГО.

Независимо от това, нормите на европейското право /чл. 5 от Директивата/ и на националното право /чл. 13 ЗМГО/, обект на тълкуване от СЕС, съответно от ВКС, имат аналогичен/сходен предмет – регламентират съдържанието на правото върху марка.

Предвид предмета и обхвата на тълкуване на СЕС в цитираните в определението от 28.10.2010г. по дело С-449/09 на СЕС решения и на ВКС в ТР № 1/15.06.2009г. по т.д.№ 1/2008г. ВКС, ОСТК, искането за постановяване на тълкувателно решение по т. д. № 1/2011г. следва да се допусне за разглеждане по същество на въпроса „Следва ли да се приеме за загубило сила приетото в т. 1 от ТР № 1/15.06.2009г. по т.д. № 1/2008г. на ОСТК, че „Осъщественият без съгласието на притежателя на марката внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласието на притежателя ѝ, не представлява нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, т.3 ЗМГО.”.

ПО СЪЩЕСТВО НА ИСКАНЕТО:

По първия въпрос: “Следва ли да се приеме за загубило сила приетото в т.1 на ТР №1/15.06.2009г. по т.д. №1/2008г. на ОСТК, че “Осъщественият без съгласието на притежателя на марката внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласието 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”?

ОСТК на ВКС намира, че не е налице несъответствие между тълкуването на СЕС и приетото разрешение в т.1 на ТР №1/15.06.2009г. по т.д. №1/08г. по следните съображения:

I. Приетият по принцип аналогичен/сходен предметен обхват на тълкуване на нормите на чл.5 на Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21.12.1988г. за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно марките, съответно чл.5 на Директива 2005/95, /Директивата/ - и на чл.13 на Закона за марките и географските означения /ЗМГО/,

изразяващ се в регламентиране на съдържанието на правото върху марка, изисква съпоставяне на дадените тълкувания от СЕС и от ВКС.

1. Правото върху марка по смисъла на чл.5 от Директивата е прогласено като предоставени на притежателя изключителни права, както и забрана за използване в търговската дейност на стоки с определени в нормата знаци и забрана за извършване на изброени видове търговска дейност.

В практиката на СЕС правата на маркопритежателя са изведени и чрез функциите на марката при тълкуване на 10 - то съображение от преамбюла на Директива 89/104: функция за указване на произход; рекламна функция; функция, свързана с инвестиции; функция за придобиването или запазването на репутация и други- Решение от 12.11.2002г. по дело С-206/01 и Решение от 22.09.2011г. по дело С-323/09. В посочените решения е прието, че може да е налице както увреждане на отличителния характер на марката, така и увреждане на добрата репутация и/или неоснователното извличане на полза от отличителния характер или от добрата репутация, като само едно от тези нарушения е достатъчно, за да се приложи прогласеното в разпоредбите на Директивата правило.

Вследствие на посочения подход всяко накърняване на правата на маркопритежателя се определя от СЕС като нарушение на правото на марка и се подвежда под нормата на чл.5 от Директивата.

2. Правото върху марка по смисъла на чл.13 ЗМГО също е определено като изключително право, като са очертани и правомощията на маркопритежателя, включени в съдържанието на това право – използване на марката, разпореждане с марката и забрана за използване в търговската дейност на стоки, носещи знака на марката.

Използването на марката, като правомощие, е свързано в чл.19 ЗМГО с реалното използване чрез поставянето ѝ върху стоките или тяхната опаковка, както и в разпоредбите относно действието на регистрирана марка, придобиване на правото, процедурите по регистрацията, отменяне на действието, заличаването и др. Разпореждането с правото върху марка е обект на регламентация в Раздел III на Глава II – “Прехвърляне на правото върху марка”, “Лицензионен договор”, “Правото върху марка като обект на обезпечение”, “Правото върху марка като обект на особен залог” и “Включване на правото върху марка в масата на несъстоятелността”. Забраната за използване в търговската дейност на знак от вида на изброените в чл.13, ал.1, т.1-3 ЗМГО е проведена, чрез изрично дефиниране и на това понятие в ал.2 на чл.13 ЗМГО. /В тази част съществува несъответствие в текстово отношение между нормите на чл.13, ал.2 на ЗМГО и чл.5, §3 на Директивата./

3. Съпоставката на двете норми - на чл.5 Директивата и на чл.13 ЗМГО налага извода, че националният законодател е предоставил

изключителни права на маркопритежателя, аналогични на регламентираните от европейското право.

4. Разпоредбите на чл.7, §1 на Директивата и на чл.15, ал.1 ЗМГО са с идентично съдържание. По аргумент за противното, че притежателят на правото върху марка не може да забрани използването ѝ за стоки, които са пуснати на пазара на териториите на държавите – членки на ЕС, съответно ЕИП с тази марка от него или с негово съгласие, следва, че в общия случай може да действа забрана стоките да се пускат на пазара без съгласието на маркопритежателя. Следователно тази забрана се включва в съдържанието на изключителното право върху марка, т.е. марката не може да се използва или да се извършват разпореждания с нея без съгласието на притежателя на правото. Нормите на чл.7 от Директивата, респ. на чл.15, ал.1 ЗМГО, не прогласяват право, различно от изключителното право по чл.5 на Директивата, респ. чл.13 ЗМГО, а ограничават упражняването на правомощията, включени в съдържанието му, до първото пускане на пазара на стоките. След “пускането на пазара” законът предвижда “изчерпване на правото”, тъй като не са накърнени правомощията по използването или разпореждането / в зависимост от това коя от функциите на марката е засегната/. Правото върху марка не е изчерпано, ако с действията си нарушителят е засегнал функцията за указване на произход. В този смисъл и тълкуването на СЕС е, че изчерпването може да настъпи само по отношение на пуснати на пазара оригинални стоки.

Според националното право накърняването на правата на маркопритежателя чрез засягане на правомощията по използване и разпореждане с марката представлява нарушение по чл.13, ал.1, пр.1 и пр.2 ЗМГО, ако не са изчерпани правата му съгласно чл.15, ал.1 ЗМГО.

5. За разлика от Директивата, ЗМГО съдържа и норма, която изрично дефинира и видове нарушения на правото върху марка – чл.73 ЗМГО. Разпоредби с идентично съдържание не съществуват в Директивата.

Правилото на чл.73 ЗМГО дефинира конкретни нарушения на правото върху марка, при осъществяването на които е предвидена гражданскоправна защита по специалния закон. Фактическият състав на нарушенията по чл.73, ал.1 ЗМГО, обект на тълкуване в ТР №1/15.06.2009г. по т.д.№ 1/08г., е изведен чрез препращане към съдържанието на правото върху марка, което препращане е само досежно хипотезите на нарушаване на едно от трите изброени от законодателя правомощия, включени в съдържанието на правото върху марка - забраната трети лица да използват в търговската дейност без съгласие на маркопритежателя на определени в нормата знаци.

Независимо от това, накърняването на някое друго от правомощията на правото върху марката /използването на марката и разпореждането в

марката без съгласието на маркопритежателя/, представлява нарушение на прогласеното от закона право върху марката, произтичащо от съдържанието на изключителното право в нормата на чл.13, ал.1 ЗМГО.

В обобщение: Накърняването на правото върху марка чрез засягане на някои от правомощията, включени в съдържанието му, представлява нарушение на правата на маркопритежателя и може да се подведе или под нормата чл.73 вр. чл.13, ал.2 ЗМГО, или под нормата на чл.13, ал.1, пр.1 или пр.2 ЗМГО.

II. Значение за изясняване на възприетото в ТР № 1/15.06.2009г. по т.д.№ 1/08г. от ВКС тълкуване на нормата на чл.73 ЗМГО имат и процесуалните правила на националния закон, традициите в законодателната техника, съдебната практика и правната доктрина.

6. Гражданскоправната защита според българското националното право е предоставена на притежателя на всяко материално право, прогласено от законодателя. Редът за осъществяване на тази защита се определя и от процесуалните права за предявяване и разглеждане на исковете. Ищецът, предявявайки иск за защита на свое право, което е накърнено, е задължен да посочи фактите и обстоятелствата, на които основава претенцията си и петитума – искането си, отправено до съда – чл.127 ГПК. Съвкупността от тези твърдения и изявления на ищеца определя правното основание на претенцията, на която съдът дава правна квалификация. Българският съд не разполага с правомощие да изменя основанието на претенцията, т.е. фактите и обстоятелствата, на които ищецът основава искането си. Основанието на иска определя и предмета на делото, както и предмета на доказване в процеса и допустимите и относими възражения на ответника.

До приемането на ТР №1/15.06.2009г. по т.д.№ 1/08г. съществуваше противоречие в съдебната практика при разглеждане на искове за нарушение на правото върху марка, а именно: дали на изследване подлежи оригиналният или неоригиналният характер на стоките, с които е осъществена търговската дейност /при липса на изрично законово разграничение/, и дали неизчерпването на правото върху марка е елемент от фактическия състав на нарушението по чл.73 ЗМГО.

Запознаването с практиката на СЕС по тълкуване на нормите на чл.5 и чл.7 от Директивата, както и с присъединяването на Република България към Европейския съюз на 01.01.2007г., след която дата директно приложение намира Регламент 1383/2003, създадоха възможност да се уеднакви съдебната практика с оглед нуждите на правоприлагането от българските съдилища.

Приетите разрешения са, че изчерпването на правото върху марка по чл.15, ал.1 ЗМГО настъпва само по отношение на оригинални стоки, както

и че неизчерпването не е елемент от фактическия състав на нарушението при осъществена търговска дейност с фалшиви стоки. С тези разрешения ВКС цели насочване на съдилищата при определяне на предмета на делото и предмета на доказване в зависимост от правната квалификация на предявения иск. Неизчерпването на правото на маркопритежателя подлежи на изследване по иск за нарушение, извършено с оригинални стоки, по който въпрос съществуваше противоречива практика на съдилищата.

7. Тълкуването на ВКС, дадено в ТР №1/15.06.2009г. по т.д.№ 1/08г., е от значение за практиката на българските съдилища относно прилагането на гражданскоправния ред по българското законодателство за реализиране правата на маркопритежателя в случаите на нарушение на правото върху марка, накърняване на прогласените от законодателя правомощия от съдържанието на правото, респ. засягането на определени функции на правото, според тълкуването на СЕС.

По силата на 6-то съображение на Директива 89/104 / 7-мо съображение на Директива 2008/95/, директивата не следва да изключва възможността към марките да бъдат прилагани разпоредби на държавите – членки извън правото в областта на марките, например разпоредбите на нелоялната конкуренция, гражданската отговорност или защитата на потребителите.

8. Тълкуването на ВКС не променя съдържанието на изключителното право върху марка и не го ограничава до нарушаване на функцията на марката за указване на произход.

С ТР № 1/15.06.2009г. по т.д.№ 1/08г. е даден отговор на въпроса, че вносът на оригинални стоки не представлява нарушение, но само по смисъла на чл.73 ЗМГО. Въпросът, че вносът на оригинални стоки, по отношение на които не са изчерпани правата върху марка, представлява нарушение на правото върху марка, не е останал извън вниманието на ВКС. По същия са изложени съображения в т.5 и т.6 на мотивите на ТР № 1/15.06.2009г. по т.д.№ 1/08г., но отговорът не е намерил отражение в диспозитива, тъй като не бил предмет на искането за издаване на тълкувателно решение. Независимо от това, ВКС е определил нарушението, като накърняване на правомощието за разпореждане с марката, в случаите, когато е осъществен внос на оригинални стоки без да е изчерпано правото на маркопритежателя, т.е по чл.13, ал.1, пр.2 ЗМГО и във вр. с чл.15, ал.1 ЗМГО.

При постановяване на тълкувателно решение ВКС изяснява съдържанието на норма на националното право, като тълкуването следва да е в светлината и духа на европейското право чрез разкриване смисъла на разпоредбата с оглед на предоставените материални права. Ако националната норма не е с идентично съдържание в текстово отношение с

европейската правна норма, съответствието в дадените тълкувания следва да се търси на плоскостта на вложения смисъл в нормата с оглед на предметния ѝ обхват. В случая, съответствието е налице, независимо дали конкретно нарушение на правото върху марка ще се изведе от накърняване на правомощията на маркопритежателя по чл.13, ал.1 или по чл.13, ал.2 ЗМГО, след като не се променя обемът на предоставените права и не се отрича защитата при накърняване на функциите на марката по смисъла на чл.5 на Директивата.

III. ОСТК намира, че следва да се има в предвид и следното:

9. В Раздел III на Глава V на ЗМГО са предвидени мерки за граничен контрол, които неправилно се предприемаха във всички случаи на осъществяване на стоки, независимо дали стоките са фалшиви или оригинални.

Мерките за граничен контрол не могат да се налагат по отношение на оригиналните стоки, тъй като са изключени от обхвата на Регламент 1383/2003, включително унищожаване на стоките, изчерпване извън търговската мрежа и мерки за лишаване на засегнатите лица от икономическата изгода от операцията и преотстъпването им безплатно на държавата по чл.17, тъй като се прилагат само за фалшивите и пиратски стоки. В нормата на чл.80а ЗМГО изрично е предвидено, че тези мерки /по ЗМГО/ се прилагат доколкото не противоречат на Регламента.

ВКС има предвид, че в някои случаи маркопритежателят може и да не е състояние към момента на предприемане на мерките или при предявяване на иска да посочи дали нарушението е осъществено с оригинални или с фалшиви стоки. В такава ситуация, той разполага и с процесуалната възможност исковете да се предявят при условията на евентуалност – по чл.76 ЗМГО за нарушение по чл.73 ЗМГО във вр. с чл.13, ал.2 ЗМГО и например по чл.124 ГПК и чл.59 ЗЗД за нарушения по чл.13, ал.1, пр.1 и пр.2 ЗМГО във вр. с чл.15, ал.1 ЗМГО.

По отношение разпределението на доказателствената тежест са от значение процесуалните правила на националното право, които са в съответствие с Решение по дело С-244/00г. Ответникът по иска може да противопостави възражение и следва да докаже оригиналния характер на стоките, както и че правата на маркопритежателя по отношение на тези стоки са изчерпани.

В случаите на нарушение на правото върху марка, извършено чрез използването ѝ по отношение на оригинални стоки при неизчерпани права на маркопритежателя по чл.13, ал.1, пр.1 и пр.2 във вр. с чл.15, ал.1 ЗМГО, следва да се приложи тълкуването, дадено от СЕС в Решение по Дело С-405/03. Нарушение на правото в посочената хипотеза е налице, ако стоките, поставени под митнически режим на “външен транзит” или “митническо складиране”, все още не са пуснати в обръщение, но

маркопритежателят докаже по делото, че тези стоки с произход извън общността, са предмет на продажба или на предложение за продажба, което предполага по необходимост пускането им на пазара на ЕИП. При внос на неоригинални стоки при нарушение по чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО приложение намира легалната дефиниция за внос съгласно разпоредбата на §1, т.12 от ДР на ЗМГО – фактическо пренасяне през границата на Република България на стоки, носещи знак, идентичен или сходен на регистрирана марка, или регистрирано географско означение, или негова имитация, независимо дали по отношение на тези стоки е задействан митнически режим.

Предвидените в ЗМГО други специални мерки за защита на маркопритежателя при нарушение на правата му: по обезпечение на иска и по обезпечение на доказателствата могат да се реализират във всички случаи на предявени иски за защита на правото върху марка. Съгласно чл.397, ал.1 т.3 ГПК и чл.207 – 209 ГПК съдът може да налага като обезпечение на иска подходящи мерки, определени от съда, включително по аналогия и мерките по ЗМГО. При обезпечаването на доказателствата съдът не е ограничен от вида на мерките, а преценява единствено дали доказателствата биха могли да се изгубят или да се затрудни събирането им.

10. По тези съображения не е налице пълно съвпадение в предметния обхват на тълкуването на СЕС на чл.5 от Директива 89/104/ЕИО и на чл.73 и чл.13 ЗМГО на ВКС в ТР № 1/15.06.2009г. по т.д.№ 1/08г. По-широкият предметен обхват на тълкувателната дейност на СЕС е съобразен от ВКС. Неточното интерпретиране на ТР № 1/15.06.2009г. по т.д.№ 1/08г., направено в преюдициалното запитване на националния съд по дело С-449/09, не съставлява основание да се приеме за загубило сила приетото в т. 1 от ТР № 1/15.06.2009г. по т.д. № 1/2008г. на ОСТК на ВКС.

По втория въпрос: Кога настъпва изчерпване правото на марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО в редакцията 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?

11. Разпоредбите на чл.15, ал.1 ЗМГО и чл.7, §1 на Директивата са с идентично съдържание – двете правни норми ограничават изключителното право, предоставено от марката, по отношение на оригиналните стоки, пуснати на пазара от маркопритежателя или с негово съгласие. В Решение по Дело С-173/98 СЕС е тълкувал разпоредбата на чл.7, §1 от Директивата,

че за да има съгласие по смисъла на посочената разпоредба, това съгласие следва да се отнася до всяка отделна бройка от стоката, по отношение на която се претендира изчерпване на права. Поради хармонизацията на националното право с европейското и присъединяването на Република България към Европейския съюз, националната правна норма, идентична на норма на правото на ЕС, следва да бъде тълкувана съгласно даденото от СЕС тълкуване на европейската правна норма.

Изчерпването на правото върху марка е регламентирано от законодателя като правна последица от регистрацията на марката. Разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗМГО установява невъзможност за притежателя на правото върху марка да забрани използването ѝ за стоки, които са пуснати пазара с тази марка от него или с негово съгласие.

Изчерпването настъпва по силата на закона само по отношение на оригинални стоки, пуснати на пазара, обхванат от териториалното изчерпване на правото, от притежателя лично или с негово съгласие. Забраната за противопоставяне на носителя на марката на използването ѝ е ограничена до първото пускане на пазара на стоката, а контролът върху последващата търговска дейност със стоката е допустим единствено в хипотезите на чл.15, ал.2 от ЗМГО.

Правилото на чл.15, ал.1 от ЗМГО съчетава правото на притежателя на марката да я използва за срока на действие на регистрацията по чл.20 от ЗМГО със свободата на търговския оборот.

Въведените изключения по чл.15, ал.2 от ЗМГО, допускащи намесата на носителя на правото в отношенията между трети лица, отразява законодателната воля правните последици на изчерпването да настъпват по отношение на всяка индивидуално определена стока. Единствено отделната бройка от стоката би могла да е обект последователно на първоначална /”първа”/ и на последващи продажби, съответно търговски дейности. Ако изчерпването на правото настъпва с пускането на пазара от притежателя на стоки от рода/вида, за който марката е регистрирана, изключителното право върху марка ще остане незащитено за остатъка от 10-годишния период за упражняването му.

ОСТК приема, че при осъществяване на търговска дейност от трети лица с оригиналните стоки, когато правото върху марка е изчерпано в хипотезата на чл.15, ал.1 от ЗМГО, притежателят на регистрираната марка не се ползва с гражданскоправна защита, освен в случаите по чл.15, ал.2 от ЗМГО.

При неизчерпано право, ако използването на марката е извършено от трето лице при липса на съгласие на носителя, което да се отнася до всяка една индивидуална бройка от стоката, отговорността на ползвателя за накърняване на правото на маркопритежателя е по чл.13, ал.1, пр.1 или пр.2 ЗМГО. Неизчерпването на правото не е елемент от фактическия

състав на нарушенията на правото върху марка, когато търговската дейност е осъществена с фалшиви стоки.

12. По тези съображения отговорът на въпроса е: Изчерпване правото върху марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО настъпва с пускане на пазара от притежателя лично или с негово съгласие на всяка индивидуално определена партида/екземпляр от стоката.

На основание чл.124, ал.1, т.1 във вр. с чл.130 ЗСВ, ОСТК на ВКС

Р Е Ш И :

1. Не следва да се приеме за загубило сила приетото в т.1 на ТР №1/15.06.2009г. по т.д. №1/2008г. на ОСТК, че “Осъщественият без съгласието на притежателя на марката внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласието 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.”.

2. Изчерпване правото върху марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО в редакцията до изм. с ДВ бр. 73/2006г., в сила от 01.01.2007г., настъпва с пускане на пазара от притежателя лично или с негово съгласие на всяка индивидуално определена партида/екземпляр от стоката.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВКС:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1.Лазар Груев | 10.Радостина Караколева |
| 2.Таня Райковска | 11.Мария Славчева |
| 3.Татяна Върбанова | 12.Марияна Костова |
| 4.Любка Илиева | 13.Емил Марков |
| 5.Никола Хитров | 14.Камелия Ефремова |
| 6.Росица Ковачева | 15.Тотка Калчева |
| 7.Лидия Иванова | 16.Емилия Василева |
| 8.Ваня Алексиева | 17.Бонка Йонкова |
| 9.Дария Проданова | |

**ОСОБЕНО МНЕНИЕ към Тълкувателно решение № 1/2012 г. по
тълкувателно дело № 1/2011 г. на ОСТК, ВКС на съдиите:**

- 1. проф. Лазар Груев – Председател на ВКС**
- 2. Любка Илиева**
- 3. Ваня Алексиева**
- 4. Радостина Караколева**
- 5. Марияна Костова**
- 6. Емилия Василева**

Възприемаме становището в мотивите на настоящото Тълкувателно решение, че съпоставката на чл. 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21.12.1988г. за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно марките /Директивата/ и чл. 13 ЗМГО налага извод, че националният законодател е предоставил изключителни права на маркопритежателя, аналогични на регламентирани от европейското право, както и че разпоредбите на чл. 7, § 1 от Директивата и чл. 15, ал. 1 ЗМГО са с идентично съдържание.

Не сме съгласни с извода в т. 1 от диспозитива на настоящото Тълкувателно решение, че не следва да се приеме за загубило сила приетото в т. 1 на Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2009г. по тълк. д. № 1/2008г. на ОСТК, че “осъщественият без съгласието на притежателя на марката внос на оригинални стоки, знакът на марката върху които е поставен със съгласието 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“, поради следните съображения:

1. Не споделяме изложеното в настоящото Тълкувателно решение, че не е налице несъответствие между тълкуването на СЕС и приетото разрешение в т. 1 на Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2009г. по тълк. д. № 1/2008г. на ОСТК. Нормите на европейското право /чл. 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21.12.1988г. за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно марките /Директивата// и на националното право /чл. 13 ЗМГО/, обект на тълкуване от СЕС, съответно от ВКС, имат аналогичен предмет – регламентират съдържанието на правото върху марка.

Правото върху марка по смисъла на чл. 5, § 1 от Директивата е прогласено като предоставени на маркопритежателя изключителни права, включително правото да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е

регистрирана /§ 1, б. „а”/, и всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката /§ 1, б. „б”/.

Правото върху марка по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗМГО също е определено като изключително право, като са посочени правомощията на маркопритежателя, съставляващи съдържанието на това право – право да използва марката, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, отговарящ на условията в т. 1 и т. 2, в които разпоредби са изброени различните хипотези на идентичност или сходство на знака и марката, респективно сходство на стоките или услугите, за които марката е регистрирана, със стоките или услугите, за които се използва идентичен или сходен знак. Забраната за използване в търговската дейност на знак от вида на изброените в чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗМГО съответства на забраната на всяко трето лице да използва в търговската дейност без съгласие на маркопритежателя на знак по смисъла на чл. 5, § 1, б. „а“ и б. „б“ от Директивата, поради което разпоредбите са аналогични.

2. Нормата на чл. 5, § 2 от Директивата дава възможност на всяка държава – членка на ЕС да предвиди в законодателството си, че притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме в държавата – членка и ако използването на този знак без основание би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би ги увредило.

Българският законодател е използвал предвидената в чл. 5, § 2 от Директивата възможност и с чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗМГО е разширил кръга на правата, предоставени с марката, по смисъла на цитираната разпоредба.

3. Нормата на чл. 5, § 3 от Директивата предвижда, че при наличие на условията по § 1 и § 2 може да бъде забранено също поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка /б. „а”/, предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак /б. „б”/, вносът и износът на стоки с този знак /б. „в”/, използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност /б. „г”/.

Българският законодател в разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 – т. 4 ЗМГО е регламентирал различните действия на използване в търговската дейност на знак по смисъла на ал. 1 на чл. 13 ЗМГО по начина, по който са

очертани в чл. 5, § 3, б. „а” – б. „г” от Директивата, едно от които действия е вносът или износът на стоки с този знак. В тази част съществува текстово и смислово съответствие между нормите на чл. 13, ал. 2 ЗМГО и чл. 5, § 3 от Директивата.

4. Съпоставката на двете норми /чл. 5 от Директивата и чл. 13 ЗМГО/ налага извод, че националният законодател е предоставил изключителни права на маркопритежателя, аналогични на регламентираниите от европейското право.

5. Разпоредбите на чл. 7, § 1 от Директивата и чл. 15, ал. 1 ЗМГО са с идентично съдържание. Посочените правни норми ограничават изключителното право върху марката /по отношение на оригиналните стоки, т. е. на стоките, които носят марката със съгласието на маркопритежателя/ до първото пускане на пазара на стоките.

Чл. 5 от Директивата предоставя на маркопритежателя изключителни права, като му дава възможност да забрани на всички трети лица без негово съгласие да внасят стоки, носещи марката, докато чл. 7, § 1 съдържа изключение от това правило, доколкото предвижда, че правата на маркопритежателя се изчерпват, когато стоките са пуснати на пазара в ЕИП от маркопритежателя или с негово съгласие. СЕС е изразявал становище в редица свои решения, че пускането на пазара извън ЕИП не изчерпва правата на маркопритежателя да се противопостави на вноса на тези стоки без негово съгласие.

До присъединяване на РБългария към Европейския съюз у нас действаше принципът на т. нар. „национално изчерпване на правото върху марка” – пускането на оригиналната стока със съгласието на маркопритежателя на пазара в РБългария изчерпваше правата върху марка по отношение на тази стока. След присъединяване на РБългария към ЕС, т. е. след 01.01.2007г. изчерпването на правото върху марка по отношение на съответната оригинална стока настъпва с пускането на стоката на пазара на територията на която и да е държава – членка на ЕС или ЕИП от маркопритежателя или с неговото съгласие. По аргумент за противното, следва, че ако стоката не е пусната на пазара в РБългария /преди присъединяването на страната към ЕС/, респективно на пазара в държава – членка на ЕС, съответно в ЕИП /след присъединяване на РБългария към ЕС/, от притежателя на марката или с негово съгласие, т. е. ако не е изчерпано правото върху марка, то маркопритежателят може да забрани на трети лица използване в търговската дейност на марката, на знак по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 ЗМГО, включително в хипотезата на чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО – внос и износ на стоки с този знак.

6. Разпоредбата на чл. 5 от Директивата е тълкувана от СЕС във връзка с чл. 7 от Директивата в различни съдебни актове, постановени по преюдициални запитвания от различни национални съдилища на държави – членки на ЕС. Даденото от СЕС тълкуване е в смисъл, че пускането на стоките на пазара извън ЕИП не изчерпва правата на маркопритежателя да се противопостави на вноса на тези стоки без неговото съгласие, като общностното законодателство позволява на маркопритежателя да контролира първата продажба в ЕИП на стоки, означени с марката. В решение от 08.04.2003г. по дело C-244/00 Van Doren + Q, т. 26, решение от 30.11.2004г. по дело C-16/03 Peak Holding, т. 36, решение от 16.07.1998г. по дело C-355/96 96 Silhouette, т. 26 и решение от 20.11.2001г. по свързани дела C-414/99 и C-416/99 Zino Davidoff и Levi Strauss, т. 33 това тълкуване е направено в мотивите на преюдициалните заключения, постановени по други правни въпроси. С определение на СЕС от 28.10.2010г. по дело C-449/09, дало повод за отправяне на искането за настоящото тълкувателно решение, СЕС изрично в диспозитива е посочил, че чл. 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21.12.1988г. за сближаване на законодателствата на държавите – членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на първото пускане на пазара в ЕИП, без негово съгласие, на оригинални стоки, носещи тази марка. Използвайки възможността на чл. 104, § 3 от Процедурния правилник в случаите, в които отговорът на преюдициалното запитване се налага недвусмислено от съдебната практика, в която хипотеза не е необходимо преюдициалният въпрос да е идентичен с преюдициален въпрос, отправен до СЕС по предходно дело, СЕС не е постановил решение, а определение, като е препратил към конкретни решения, част от които са взети предвид от ВКС при постановяване на Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2009г. по тълк. дело № 1/2008г. на ВКС, ОСТК.

7. ЗМГО съдържа норма, която изрично дефинира видове нарушения на правото върху марка – чл. 73 ЗМГО, какъвто текст не съществува в Директивата, но посочената разпоредба препраща към чл. 13 ЗМГО, който е аналогичен/сходен на чл. 5 от Директивата. Нормата на чл. 73, ал. 1 и ал. 2 ЗМГО дефинира конкретни нарушения на правото на регистрирана марка, при осъществяването на които е предвидена гражданскоправна защита по специалния закон. Фактическият състав на нарушенията по чл. 73, ал. 1 ЗМГО, обект на тълкуване в Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2009г. по тълк. дело № 1/2008г. на ВКС, ОСТК, обхваща едно от правомощията, включени в съдържанието на правото върху марка – забрана за използване в търговската дейност на знак по смисъла на чл. 13 ЗМГО без съгласието на притежателя, т. е. същото правомощие, което е регламентирано в Директива 89/104. Независимо от това, предвид функциите на марката, накарняването на което и да е от правомощията, включени в съдържанието на правото

върху марка, представлява нарушение на правото, предоставено от регистрираната марка, съгласно чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 1 или т. 2 /характеристики на знака/ във връзка с чл. 13, ал. 2 ЗМГО /видове действия на използване на знака/. Поради това, че нормата на чл. 73, ал. 1 ЗМГО препраща изцяло към чл. 13 ЗМГО, без да разграничава ал. 1 и ал. 2, то при преценката налице ли е нарушение на правото на марка чрез използването в търговската дейност на знак по смисъла на чл. 13 ЗМГО разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 на чл. 13 ЗМГО не могат да се разглеждат независимо една от друга.

8. С ТР № 1 от 15.08.2009г. по тълк. дело № 1/2008г. на ВКС, ОСТК е даден отговор на въпроса, че „вносят 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 връзка с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО”. ВКС е приел, 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 връзка с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО, като 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. В Тълкувателното решение са изложени съображения, че липсата на изчерпване на правото върху марка към момента на вноса представлява накърняване на правомощието по разпореждане с марката – чл. 22 ЗМГО /„Лицензионен договор“/, и 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 чрез институтите на договорното право и извъндоговорната отговорност, а не по реда на специалните иски за нарушение по чл. 76 ЗМГО.

9. 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.

Решенията на СЕС по преюдициални запитвания са задължителни за всички съдилища и учреждения в Република България съгласно чл. 633 ГПК и чл. 267 ДФЕС /преди чл. 234 ДЕО/. Постановеното в производство

по преюдициално заключение решение на СЕС има сила на тълкувано нещо и правни последици в правния ред на ЕС. Националният съд и всички нормени адресати по чл. 633 ГПК са обвързани от даденото от СЕС тълкуване на правните норми на европейското право и са длъжни да се съобразят с решенията на СЕС, включително и с тези, към които препраща СЕС в определението си по чл. 104, § 3 от Процедурния правилник на СЕС. Когато се прилага националният закон, независимо дали е приет преди или след директивата, националният съд, който следва да тълкува този закон, трябва да направи това в светлината на текста и целите на директивата, за да се постигне резултатът, който тя цели. В този смисъл всички норми от националния закон, които са идентични/аналогични с разпоредби от правото на ЕС, трябва да се тълкуват по начин, установен с решенията на СЕС.

10. Членове 5 до 7 от Директивата въплъщават пълна хармонизация на правилата, отнасящи се до правата, предоставени от марката и съответно уреждат правата на маркопритежателите в Европейския съюз. Тълкуването на чл. 13 ЗМГО в смисъла на тълкуването на чл. 5 от Директивата, дадено от СЕС, е обусловено от обстоятелството, че ЗМГО е приет с оглед хармонизиране националното ни законодателство в областта на марките, предвид влизането на Република България в Европейския съюз. Поради наличието на текстово и смислово съответствие между нормите на чл. 13, ал. 2 ЗМГО и чл. 5, § 3 от Директивата, еднакъв начин, по който са регламентирани различните действия на използване в търговската дейност на знак в ЗМГО и Директивата, поради идентичността на разпоредбите на чл. 15, ал. 1 ЗМГО и чл. 7, § 1 от Директивата и поради тълкуването от СЕС на чл. 5, § 3, б. „в“ от Директивата във връзка с чл. 7 от Директивата, разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО следва да се тълкува във връзка с чл. 15, ал. 1 ЗМГО в духа и целите на Директивата и съобразно даденото от СЕС тълкуване на чл. 5 и чл. 7 от Директивата.

При дефиниране на нарушението на правото на регистрирана марка чрез препращането с чл. 73, ал. 1 към чл. 13 ЗМГО, законодателят не е посочил кумулативното приложение на двете алинеи на правната норма /чл. 73, ал. 1 и ал. 2 ЗМГО/, нито е разграничил дали препраща към ал. 1 или ал. 2 на чл. 13 ЗМГО. Забраната за използване на знака включва, както видовото му използване с оглед характеристиките на знака по чл. 13, ал. 1 ЗМГО, така и видовете действия, начини на използване на знака по чл. 13, ал. 2 ЗМГО. В чл. 13, ал. 2, т. 3 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 съобразно различните му характеристики в трите хипотези на алинея 1 на чл. 13. При тълкуването на чл. 13 ЗМГО разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 не могат да се разглеждат отделно, независимо една от друга, а трябва да се обсъждат в

тяхната взаимна връзка, съобразно тълкуването на чл. 5 от Директива 89/104, дадено от СЕС.

С разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗМГО 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 /на пазара в РБългария преди присъединяването на страната към ЕС; на пазара в държава – членка на ЕС, съответно в ЕИП след присъединяване на РБългария към ЕС/. Следователно осъществяването без съгласието на притежателя на марката на внос на оригинални стоки, носещи знак с характеристиките по чл. 13, ал. 1 ГПК, ще съставлява нарушение на правата върху марката по смисъла на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗМГО във връзка с чл. 15, ал. 1 ЗМГО, т. е. когато правото върху марката не е изчерпано по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО, и в този случай маркопритежателят разполага със специалната защита по чл. 76 ЗМГО. Осъществяваният без съгласието на притежателя на марката внос на оригинални стоки със знака по чл. 13, ал. 1 ЗМГО 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, освен в случаите на чл. 15, ал. 2 ЗМГО.

По изложените съображения са налице основания да се приеме за загубило сила приетото в т. 1 от Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2009г. по тълк. дело № 1/2008г. на ОСТК на ВКС.

Съдии:

- 1. /проф. Лазар Груев/**
- 2. /Любка Илиева/**
- 3. /Ваня Алексиева/**
- 4. /Радостина Караколева/**
- 5. /Марияна Костова/**
- 6. /Емилия Василева/**