

# ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ

## 2/2022

София, 14.03.2023 година

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Търговска колегия, в съдебно заседание на 22 февруари 2023 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСТК,  
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и  
РЪКОВОДИТЕЛ на ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ:  
ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:  
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА  
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. ТАТЯНА ВЪРБАНОВА   | 12. НИКОЛАЙ МАРКОВ      |
| 2. ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА  | 13. КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА |
| 3. КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА   | 14. ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА      |
| 4. БОНКА ЙОНКОВА      | 15. МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА      |
| 5. БОЯН БАЛЕВСКИ      | 16. АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА   |
| 6. ИРИНА ПЕТРОВА      | 17. ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ    |
| 7. РОСИЦА БОЖИЛОВА    | 18. ГАЛИНА ИВАНОВА      |
| 8. КОСТАДИНКА НЕДКОВА | 19. ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА   |
| 9. ПЕТЯ ХОРОЗОВА      | 20. ИВАНКА АНГЕЛОВА     |
| 10. АННА БАЕВА        | 21. ЕЛЕНА АРНАУЧКОВА    |
| 11. ВЕРОНИКА НИКОЛОВА |                         |

при участието на секретаря Красимира Ковачка  
постави на разглеждане тълкувателно дело № 2 по описа за 2022 год.  
на Общото събрание на Търговска колегия  
докладвано от съдия ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 19.05.2022 г. на Председателя на Върховния касационен съд на основание чл.124, ал.1, т.2 ЗСВ и чл.128, ал.1 ЗСВ по предложение на състав на Върховния касационен съд, второ търговско отделение, направено с определение № 131 от 10.05.2022 г. по т.д.№ 2347/2020 г., по следния въпрос:

**„Основание ли е за спиране по реда на чл. 229, ал.1, т.4 ГПК на производство по искиове с правно основание чл. 57 от Закона за промишления дизайн във връзка с нарушение на правата върху промишлен дизайн наличието на висящо пред административен съд производство по обжалване на решението на председателя на Патентно ведомство на Република България за заличаване на регистрацията на същия промишлен дизайн?“**

Налице е противоречиво разрешаване от различни състави на Върховния касационен съд, Търговска колегия на посочения правен въпрос, като са застъпени две противоположни становища, при отчитане идентичността на предвидените в чл.30 от Закона за промишления дизайн правни последици от заличаването на регистрацията на промишления дизайн и последиците от отмяната и заличаването на регистрацията на марка, регламентирани в чл.38 от Закона за марките и географските означения /чл.28 ЗМГО-отм./.

В първата група съдебни актове се приема, че след като отмяната и заличаването на регистрацията не засягат изпълнените влезли в сила решения по искиове за установяване на нарушението на правото върху промишлен дизайн, респ. правото върху търговска марка, то производството по тези искиове не следва да се спира на основание преюдициалност на спора за заличаване на регистрацията, тъй като това би имало за последица осуетяване изпълнението на решенията за установяване на нарушението, което е в противоречие с чл. 30, ал.2, т.1 ЗПД, респ. с чл.28, ал.4, т.1 ЗМГО - отм., сега чл.38, ал.4, т.1 ЗМГО.

В друга група определения е застъпено становището, че доколкото заличаването на регистрацията на дизайна има действие от датата на подаване на заявката, ако в хода на производството по предявени искиове по чл. 57 ЗПД дизайнът, чието нарушаване се твърди, бъде заличен с решение на Патентно ведомство и по оспорването на това решение е налице висящо производство пред административния съд, последното се явява преюдициално по отношение на производството по исковете за нарушение и обосновава спиране на исковото производство по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.

Общото събрание на Търговската колегия на ВКС намира за правилно второто становище по следните съображения:

Промишленият дизайн е един от обектите на правото на интелектуална собственост. Съгласно Закона за промишления дизайн /ЗПД/ промишленият

дизайн е видимият външен вид на продукт, или част от продукт, получен по промишлен или занаятчийски начин, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях. Посочените белези на промишления дизайн съответстват на дефиницията, дадена в Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правната защита на индустриални дизайни, възпроизведена и при унифициране на правото на закрила на регистрирани и нерегистрирани промишлени дизайни на Общността съгласно Регламент (ЕО) № 6/2002 г. на Съвета от 12 декември 2001 г. и Регламент (ЕО) 2245/2002 на Комисията за неговото прилагане. С Директивата се цели сближаването на законодателствата в държавите-членки на ЕС, пряко рефлектиращи върху функционирането на вътрешния пазар, чрез: въвеждане на идентични условия за придобиване на право върху регистрирани дизайни, осигуряване на правна закрила на дизайните, които са нови и имат индивидуален характер, и уеднаквяване на общия срок за защита на това право. В част от съображенията към Директивата изрично е предвидено, че държавите-членки трябва да останат свободни при приемането на процедурни разпоредби за регистрацията, подновяването и прекратяването на правата върху промишлени дизайни и на разпоредби за последствията от прекратяването на тези права. Директива 98/71/ЕО е транспонирана в Закона за промишления дизайн.

Съгласно ЗПД изключителното субективно право върху национален промишлен дизайн се поражда след регистрация в Патентното ведомство на Република България. При регистрацията се извършва формална експертиза на съдържанието на заявката и се установява датата на нейното подаване. Последната е от съществено значение, тъй като правото върху дизайн се придобива от датата на депозиране на заявката за регистрация и от същата дата започва да тече срокът на действие на регистрацията. Процедурата по регистрация се реализира само въз основа на материалите по заявката. Преценява се дали дизайнът се отнася до видимия външен вид на продукт или на част от продукт, дали продуктът, към който е включен или към който е приложен дизайнът, може да бъде получен по промишлен или занаятчийски начин, както и дали заявеният дизайн не е изключен от закрила поради противоречие с обществения ред или с добрите нрави. В ЗПД и в издадената по делегация Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн, приета с ПМС № 268 от 30.12.1999 г., не е предвидено провеждане на експертиза за новост и оригиналност на заявления за регистрация дизайн, нито извършване на служебна проверка за наличие на по-ранни права върху същия. При успешно провеждане на регистърното производство се издава решение за регистрация, в което се посочва и регистровият номер, под който дизайнът се вписва в Държавния регистър на дизайните.

Обхватът на експертизата по заявки за регистрация на национален промишлен дизайн съответства на предвидената в Регламент (ЕО)

№ 6/2002 г. експертиза за регистрация на промишлен дизайн на ЕС, извършвана от Службата по хармонизация на вътрешния пазар, сега Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост. С оглед на този обхват, в Регламента изрично е установена презумпция за действителност на регистриран дизайн. Посочената оборима презумпция съществува и спрямо регистриран от българското Патентно ведомство национален промишлен дизайн.

Проверката за това дали дизайнът представлява видимата външна част на продукт или част от продукт, дали е нов и оригинален, дали не са били налице основания да се откаже регистрацията – например по съображения, че противоречи на общественения ред или на добрите нрави, се реализира едва в производство по заличаване на регистрацията пред Патентното ведомство. Процесуалноправната легитимация на лицата, които могат да предявят искане за заличаване на регистрацията, е изрично предвидена в чл.29, ал.1 и ал.2 ЗПД, в зависимост от основанията за това. Допустимо е и служебно заличаване на регистрацията от Патентното ведомство, когато регистрираният дизайн не съответства на законната дефиниция за дизайн, или противоречи на добрите нрави или на обществения ред в страната. Исканията за заличаване на регистрацията на национален промишлен дизайн се разглеждат от Патентното ведомство, а решението на неговия председател подлежи на двуинстанционен съдебен контрол пред Административен съд – София–град и пред Върховния административен съд. В рамките на това производство съдът се произнася по валидността и законосъобразността на постановения индивидуален административен акт. При потвърждаване на решението на председателя на Патентното ведомство за заличаване регистрацията, с влязъл в сила съдебен акт, дизайнът престава да се ползва от закрила с обратна сила /*ex tunc*/ от момента за заявката за регистрация. Предвидените в чл.30, ал.1 ЗПД правни последици от заличаването на регистрацията съответстват на последиците от недействителността на промишления дизайн на Общността по смисъла на чл.87, вр. чл.26, § 1 от Регламента. От обратното действие на заличаването на регистрацията в ЗПД са въведени две изключения: влезлите в сила решения по иски за нарушение, доколкото са били изпълнени преди заличаването /чл.30, ал.2, т.1/ и лицензионните договори, доколкото са изпълнени преди заличаването, освен ако е уговорено друго /чл.30, ал.2, т.2/. Посочените правни последици са неприложими при прекратяване действието на регистрацията поради изтичане на срока на нейното действие или при отказ на притежателя на правото върху дизайн. При последните две хипотези правото върху дизайн също се погасява, но то настъпва занапред /*ex nunc*/, считано от съответното вписване в Държавния регистър на промишлените дизайни.

Гражданскоправната защита при нарушение на правото на национален промишлен дизайн е подробно регламентирана в Глава пета от ЗПД. Със самостоятелно право на защита разполагат притежателят на това право и лицензополучателят на изключителна лицензия. В разпоредбата на чл.57,

ал.1 ЗПД законодателят е предвидил четири самостоятелни иска: установителен иск за установяване на факта на вече извършено нарушение; осъдителен иск за преустановяване на съществуващо неправомерно използване на дизайна и предотвратяване на бъдещо нарушаване на права на притежателя на дизайна; осъдителен иск за заплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на нарушението, и за изземване и унищожаване на продуктите, предмет на нарушението, както и на средствата за неговото извършване. Съобразно общото правило за разпределение на доказателствената тежест между страните, по първите два иска ищецът следва да докаже правопораждащия юридически факт на претендираното право върху дизайна, както и да установи извършено от ответника нарушение на това право, а при обективно кумулативно съединен иск за заплащане на обезщетение за произтичащи от нарушението имуществени и/или неимуществени вреди – да докаже тези вреди. В чл.57, ал.2 ЗПД е въведена несамостоятелна искова защита, изразяваща се във възможността за предявяване и на искане: за предаване на продуктите, предмет на нарушението; за заплащане на разходите, свързани със съхранението и унищожаването на продуктите, предмет на нарушението и за разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в часови пояс на телевизионна организация с национално покритие, определени от съда.

За разлика от въведената в Регламент (ЕО) № 6/2002 г. възможност за ответника по иски за нарушение на права върху регистриран дизайн на ЕС да оспори чрез насрещен иск действителността на правото върху дизайна на ищеца, като твърди наличие на основания за отказ за регистрацията му, националният ни законодател не е регламентирал такова процесуално право, поради разликата в компетентността на съда. Съдът, който се произнася по иски за нарушения на правото върху дизайн е гражданският съд, а административният съд се произнася по заличаването на регистрацията на дизайн. От друга страна, специалното административно производство пред Патентното ведомство и съдебният контрол по реда на Административно процесуалния кодекс, изключват възможността за инцидентно произнасяне по законосъобразността на индивидуалния административен акт по заличаване на регистрацията на дизайн в рамките на всячко исково производство за нарушения на същия дизайн. Единствената защита на ответника срещу активната легитимация по иски за нарушение е да заяви искане пред Патентното ведомство за заличаване на регистрацията на дизайна при допуснати пороци при регистрацията.

Независимо от правните последици от заличаване на регистрацията на промишлен дизайн и от предмета на делото по спор за нарушение, в закона не е предвидена специална процесуалноправна норма, задължаваща съда, пред който е висящо делото за нарушение на право върху промишлен дизайн, да спре производството, когато е висящо и административно дело по заличаване на същия дизайн. Такава норма е въведена само в Закона за

патентите и регистрацията на полезните модели – чл.64, ал.2. С нея се вменява задължение за съда да спре исковото производство не само при висящо административно производство в неговата съдебна фаза, а още от момента на подаване на искането в Патентното ведомство за обявяване недействителност на патента или за заличаване на регистрацията на полезен модел.

Липсата на уредба на процесуалноправните въпроси при едновременна висящност на взаимно обусловени производства – исково производство за защита на правото върху дизайн при твърдяно негово нарушаване и административно производство за заличаване на същия дизайн, предполага извършването на преценка за приложение на общата разпоредба на чл.229, ал.1, т.4 ГПК. В тълкувателната практика на ВКС, обективирана в: ТР № 1/2017 г. от 09.07.2019 г., ТР № 2/2014 г., ТР № 8/2013 и ТР № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС, са разяснени предпоставките за спиране на исково производство на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК. Според дадените от Общото събрание на двете колегии тълкувания, посоченото основание за спиране на производството по делото е налице при наличие на висящ процес относно друг спор, който е преюдициален и по който със сила на пресъдено нещо ще бъдат признати или отречени права или факти, релевантни за субективното право по спряното производство. Разяснено е, че връзката между делата по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 ГПК е обективната зависимост между две спорни правоотношения в съотношение на обуславящо и обусловено, която пряко касае допустимостта или основателността на иска по обусловеното дело. Наличието на обуславящо дело, без значение от неговия вид /гражданско, административно, наказателно/ и от момента на образуването му, актът по което следва да бъде зачетен от съда по обусловения иск с оглед разпоредбите на чл.297, чл.298, чл.300 и чл.302 ГПК, съставлява абсолютна отрицателна предпоставка за упражняването на правото на иск и за развитието на процеса по обусловеното дело.

Изложените по-горе съображения налагат извода, че висящото пред административен съд производство по оспорване на решението на председателя на Патентно ведомство по заличаване на регистрацията на дизайн е преюдициално спрямо исковото производство за нарушение на права върху същия дизайн. Предоставянето на защита по иск за нарушение е обусловено от съществуването на субективното право върху дизайн. Евентуалното заличаване на регистрацията на дизайна с влязло в сила решение би довело до отпадане с обратна сила на предявеното за защита право, поради което изходът от административното дело е обуславящ за исковото производство по чл.57 ЗПД. В тази хипотеза, първоинстанционният и въззивният граждански съд следва да постановят спиране на производството по делото до приключване на административното дело на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК. Отказът на съда да спре производството по иск/искове за нарушение на правата върху дизайн би довел до пълно лишаване на ответника от правото му на защита,

съответно до съществено нарушаване на закрепения в чл.47 от Хартата на основните права на ЕС принцип за право на ефективни правни средства за защита и справедлив съдебен процес. Този принцип предпоставя, че правните субекти трябва да разполагат с ефективна съдебна защита на правата, които черпят от правовия ред на ЕС.

Спирането на производството по искове за нарушение на правата върху дизайн до приключване на преюдициалното административно дело, не би довело до непропорционална и нетърпима намеса, която да накърни самата същност на правото върху дизайн, или да застраши правата на ищеца. Действително, правото на интелектуална собственост и неговата защита, част от правото на собственост, е сред гарантираните в правния ред на ЕС основни права /чл.17 от Хартата/. Принципът на защита на основното право на собственост в рамките на правото на ЕС не е абсолютен, в какъвто смисъл е практиката на СЕС – така например, решенията по дела C-347/03, C-154/04 и др. Отделно от това, при направено искане за спиране на исковото производство или при констатация на съда за наличие на предпоставките по чл.229, ал.1, т.4 ГПК, ищецът може да поиска налагане на предвидените в чл.57ж ЗПД привременни мерки – забрана за извършване на действия, за които се твърди, че съставляват неправомерно използване на дизайн, изземване на продукти, за които се твърди, че имат неправомерно използван дизайн, изземване на доказателства, от значение за доказване на нарушението, запечатване на помещението, в което се твърди, че се извършва нарушението и др.

Предвиденото в чл.30, ал.2, т.1 ЗПД изключение от ретроактивното действие на заличаването на регистрацията, според което заличаването не засяга влезлите в сила решения по искове за нарушение, доколкото са били изпълнени, не опровергава становището за приложимост на чл.229, ал.1, т.4 ГПК. Предпоставките за посоченото изключение са ясни и не могат да се съотнесат към хипотеза на висящност на производство по искове за нарушение. При въвеждане на това изключение в ЗПД всъщност са отчетени спецификата на обекта на закрила и видовете искове, чрез които се осъществява гражданскоправната защита при нарушение на права върху дизайн, включително и необратимите последици от изпълнението на влязло в сила решение за уважаване на искове за нарушение.

Нормата на чл.30, ал.2, т.1 ЗПД би могла да се преценява само с оглед възможността за инициране на извънinstantционен контрол на влязло в сила решение за нарушение на правото върху дизайн при наличие на ново обстоятелство – влязло в сила решение по иск за заличаване на същия дизайн. Тази норма е специална, тъй като е относима само към решение по иск за нарушаване на права върху промишлен дизайн. С нея се отрича възможността за отмяна на решението по искове по чл.57 ЗПД, когато то е изпълнено и се дерогира приложението на общата норма на чл.303, ал.1, т.1 ГПК. Недопустимостта на отмяната на влязло в сила и изпълнено решение,

постановено по искове за нарушение на права върху дизайн, е в съответствие с принципа на правната сигурност.

По изложените съображения, на основание чл.124, ал.1, т.2 от ЗСВ Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд

## **Р Е Ш И :**

**Наличието на висящо пред административен съд производство по обжалване на решението на председателя на Патентно ведомство на Република България за заличаване на промишлен дизайн е основание за спиране по реда на чл.229, ал.1, т.4 ГПК на производството по искове с правно основание чл.57 от Закона за промишления дизайн.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСТК,  
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и  
РЪКОВОДИТЕЛ на ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ:  
ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ .....

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:  
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА .....

ТОТКА КАЛЧЕВА .....

## **ЧЛЕНОВЕ:**

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. ТАТЯНА ВЪРБАНОВА .....   | 12. НИКОЛАЙ МАРКОВ .....      |
| 2. ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА .....  | 13. КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА ..... |
| 3. КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА .....   | 14. ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА .....      |
| 4. БОНКА ЙОНКОВА .....      | 15. МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА .....      |
| 5. БОЯН БАЛЕВСКИ .....      | 16. АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА .....   |
| 6. ИРИНА ПЕТРОВА .....      | 17. ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ .....    |
| 7. РОСИЦА БОЖИЛОВА .....    | 18. ГАЛИНА ИВАНОВА .....      |
| 8. КОСТАДИНКА НЕДКОВА ..... | 19. ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА .....   |
| 9. ПЕТЯ ХОРОЗОВА .....      | 20. ИВАНКА АНГЕЛОВА .....     |
| 10. АННА БАЕВА .....        | 21. ЕЛЕНА АРНАУЧКОВА .....    |
| 11. ВЕРОНИКА НИКОЛОВА ..... |                               |