

Конфликтът на компетентности при спорове, свързани със защита на права върху марка на ЕС в правото на ЕС и в българското законодателство

Conflict of Jurisdictions in Disputes Related
to the Protection of EU Trade Mark Rights
in the EU Law and in the Bulgarian Legislation

Калин Баталски¹

SUMMARY

This study examines the legal framework of the institutes of pending trial and related claims in the complex system of Regulation 2017/1001. The subject of analysis is the different levels of the system – on one hand, the general provisions of Regulation 1215/2012 and on the other hand – the cases referred to in the EU Trade Mark Regulation to which the provisions of the national law of the Member State concerned apply its features. The objectives of the Union legislator in setting up the system of rules on pending trials and related claims, which are to avoid conflicting judgments, to ensure high-quality justice throughout the European Union, and to ensure effective exercise of EU trademark rights

¹ Докторант Калин Баталски, катедра „Частноправни науки“ на ЮФ в УНСС, e-mail: kaliadi@abv.bg (Kalin Batalski, PhD student, Private Law Department, Law Faculty of the UNWE, e-mail: kaliadi@abv.bg).

throughout the European Union. The subject of analysis is also the relevant Bulgarian legislation, in particular the provisions of the Law on Trademarks and Geographical Indications. The conclusion is that, despite some complexity, the EU trademark system consists of unambiguous rules that ensure predictability and coordination in the event of conflict situations concerning pending trials and related claims in the field of EU trademark protection. Based on the analysis, *de lege ferenda* proposals have been made to improve the relevant Bulgarian legislation in this area.

KEY WORDS

EU Trademark; Protection; Regulation 2017/1001; Conflict of Jurisdiction; *Lis Alibi Pendens*; Related Actions; EU Trademark Courts, EU Intellectual Property Office

Увод

При частноправните спорове за защита на правото върху марка на ЕС в преобладаващия брой случаи съществува възможност искът да се предяви пред правораздавателните органи на различни държави членки или пред Службата на ЕС за интелектуална собственост. В случаите, когато няколко правоприлагащи органи са международно компетентни да разгледат и решат спора, е налице т.нар. позитивно стълкновение на закони относно международната компетентност или стълкновение на юрисдикции относно едни и същи граждански дела² (*Lis Alibi Pendens* или *lis pendens*). Правилата за

² Вж. Ж. Сталев, А. Мингова, В. Попова, Р. Иванова. *Българско гражданско процесуално право*, 8 изд. София, Сиела, 2004, с. 989; Б. Мусева. Координация на паралелни производства пред съдилищата на държави – членки на Европейския съюз. *Юридически свят*, 1 (2010), с. 56; *Lis alibi pendens* е латински термин, който означава съдебен процес, който протича другаде, а неговият буквален превод е „спорът е висящ на друго място“. В употребеното значение в статията се отнася за съдебни дела, започващи между едни и същи страни в повече от една юрисдикция едновременно. Използвано е като средство за избягване на дублиране на съдебни производства

такива случаи са уеднаквени в Регламент 1215 от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела на Европейския парламент и на Съвета (т.нар. Регламент Брюксел Ia)³. Там се дава свобода страните да изберат компетентния орган, който да разглежда спора⁴. В случаите, когато два или повече иска, свързани помежду си, са предявени пред проработващите органи на различни държави членки,

възражението за *lis alibi pendens*. Съгласно този принцип не е допустимо да се образува ново производство, ако вече е висящ съдебен спор между същите страни, включващ същия спор. J. Eisengraeber. *Lis alibi pendens under the Brussels I Regulation – How to minimise „Torpedo Litigation“ and other unwanted effects of the „first-come, first-served“ rule. Centre for European Legal Studies. Exeter Papers in European Law*, 6 (2014), pp. 1 – 63; M. MoʻOluwawo. *Private International Law and the Doctrine of Lis Alibi Pendens* (May 5, 2017). [online] <https://ssrn.com/abstract=2963914> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2963914> [access 11.03.2021]; F. Marongiu Buonaiuti. *Lis alibi pendens and Related Actions in the Relationships with the Courts of Third Countries in the Recast of the Brussels I Regulation. Yearbook of Private International Law*, XV, edited by Petar Sarcevic, Andrea Bonomi, Paul Volken and Gian Paolo Romano. Berlin, Boston, Otto Schmidt/De Gruyter, 2014, pp. 87 – 112, <https://doi.org/10.1515/9783866536081>.

³ Посоченият регламент се прилага от 10.01.2015 г. вместо Регламент на ЕО от 22 декември 2000 г. № 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански или търговски дела в държавите – членки на ЕС, свързани с трансгранични спорове, като и двата регламента се основават на Брюкселската конвенция относно компетентността и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела от 27 септември 1968 г., сключена между държавите – членки на ЕО. По идентичен начин посочената уредба фигурира и в Луганската конвенция от 2007 г., създадена с цел да бъде разширен обхватът на приложение на Регламент Брюксел I до държавите от Европейската асоциация за свободна търговия – Исландия, Норвегия и Швейцария.

⁴ Някои автори разграничават „добрия“ *forum shopping* от „лошия“ *forum shopping*. В първата категория влизат случаите, когато ищецът се възползва от алтернативните правила за международна компетентност, за да забеге своята искова претенция пред съдилищата, които са му най-изгодни. Във втория случай ищецът заобикаля правилата за компетентност, за да сезира най-изгодния за него съд. Тогава правото на отговорника на справедлив съдебен процес е нарушено. Вж. F. K. Juenger. *What's wrong with forum shopping? The Sydney Law Review*, 16, 1 (1994), с. 5 – 13.

са налице „свързани искиове“⁵. Тези два типа ситуации на конфликт на компетентности при споровете относно марка на ЕС, които притежават определени специфики, ще бъдат разгледани последователно в обратен ред в публикацията във връзка и с разпоредбите на българското законодателство.

1. Отвод (възражение) за свързани искиове (Exception de connexité)

Отводът за връзка между делата е институт, който служи за координиране на висящи производства пред компетентните органи в различни държави. Подробна и изрична позитивна уредба за него се предвижда в държавите от романския правен кръг, като именно френското и белгийското гражданско процесуално право залагат в основата му чл. 30 от Регламент Брюксел Ia. Разпоредбата на Регламент 1215/2012 обаче е неприложима към производствата за марката на ЕС, защото Регламент 1001 от 14 юни 2017 г. за Марката на ЕС⁶ съдържа „специална уредба“ (*lex specialis*) относно свързаните искиове, свързани със спецификите на самите производства. Тя се намира в чл. 132 от Регламент 2017/1001, който изрично регламентира предпоставките, при които следва да бъде спрян процесът. Съгласно § 1 на чл. 132 освен при особени причини за продължаване на производството компетентният съд за марките на ЕС, сезиран с един от исковите в член 124 (с изключение на иска за констатиране на ненарушение), следва да спре производството по своя инициатива. Това може да стане и след изслушване на страните или по искане на една от тях и след изслушване на другите, когато валидността на марката на ЕС е вече ос-

⁵ Б. Мусева. Регламент (ЕС) №1215/2012 – предпоставки за прилагане и международна компетентност. *Съдебно сътрудничество по гражданско-правни въпроси, част IV*. София, НИП, 2019, с. 48; Мусева (2010), с. 81 – 82.

⁶ Вж. по-подробно за Регламента: Ж. Драганов. *Интелектуална собственост и основни права в правото на ЕС*. София, ИК – УНСС, (2019), с. 63 – 67.

порена пред друг такъв съд с насрещен иск. Същото се прилага и ако искът за отмяна или за обявяване на недействителност е бил подаден пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост⁷. От § 2 на чл. 132 следва, че същата Служба, сезирана с иск за отмяна или за обявяване на недействителност, трябва да спре производството по своя инициатива (след изслушване на страните) или по искане на една от тях и след изслушване на другите страни в случаите, когато валидността на марката на ЕС е вече оспорена пред съответния съд за марките на ЕС с насрещен иск. От така формулирания принцип е предвидено изключение, когато съществуват особени причини за продължаване на производството, като Регламентът за марката на ЕС не посочва кои са тези особени причини. Във второто изречение на чл. 132 е предвидена хипотеза, при която въпреки въведеното с § 1 правило, че Службата следва да спре производството при направено оспорване на валидността на марката на ЕС, щом е налице искане на една от страните във висшия процес пред компетентния съд, тогава за самия него е предвидена възможност да спре производството. В този случай Службата продължава висшето пред нея производство. Според последния § 3 на чл. 132 съдът за марките на ЕС, който спре производството, може да разпорежи временни и обезпечителни мерки за времето на спиране.

Като създава специална правна норма за отвода при свързани иски, свързани с марката на ЕС, законодателят преследва общи и специални цели. От една страна, основните съвпадат с разпоредбата на чл. 30 от Регламент 1215/2012 –

⁷ Създадена е като специализиран орган с Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността, с първо наименование Водомство за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (Office for Harmonization of the Internal Market – OHIM) със седище в Аликанте, Испания. С действащия Регламент № 1001/2017 наименованието е променено на Служба на Европейския съюз по интелектуална собственост (European Union Intellectual Property Office). Към основната дейност на Службата спада административната дейност, свързана с правата върху марките и дизайните на ЕС, Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост, както и базата данни за осиротели произведения [онлайн] https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/euipo_bg; <https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/our-history> [госъстен 22.03.2021].

да се избегнат противоречиви съдебни решения и да се гарантира правораздаване с високо качество в рамките на целия Съюз. От друга, специалната е да се осигури на цялата територия на Европейския съюз ефективно упражняване на правото върху марка на ЕС.

Регламент 2017/1001 в чл. 124 предвижда ограничен брой съдебни искове, по които съдилищата за марките на ЕС са изключително компетентни, а именно: за нарушение; за установяване на опасност от нарушение; за установяване на липсата на нарушение; за обезщетение по чл. 11, § 2⁸ и насрещни искове за отмяна или за обявяване на недействителност на марката на ЕС съгласно чл. 128. Поради ограничения брой на възможните искови производства и поради естеството на правото върху марка като обект на закрила, възможните паралелни свързани процеси са до голяма степен предвидими. Службата разглежда и решава спорни производства за отмяна или за обявяване на недействителност, а съдилищата за марките на ЕС са компетентни по насрещни искове със същия предмет. Следователно е уредена паралелна компетентност на различни правоприлагащи органи по исковете за валидността на правото върху марка на ЕС, а именно на Службата и съдилищата, както и паралелна компетентност между самите съдилища от този ред. При разглеждането на отделните искове следва да се имат предвид следните особености:

1. Исковите за нарушение на марката на ЕС се разглеждат по националното законодателство на гържавата членка, в която се разглежда и решава спорът. Законодателствата относно правата върху марки са хармонизирани първоначално с Първата директива от 21 декември 1988 г. относно сближаване на законодателствата на гържавите членки във връзка с марките (89/104/ЕИО), заменена впоследствие с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на гържавите членки относно марките (кодифицирана версия), която впоследствие е заменена от Ди-

⁸ Иск за обезщетение за действия, последващи публикуването на заявката за марка на ЕС.

ректива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст). Материалноправното съдържание на понятието „нарушение“ на марка обаче остава различно в правопорядъка на всяка една държава членка. Системата на закрила е донякъде усложнена. На първо място, иските за нарушение се предявяват по националното законодателство и са форма на гражданскоправна защита пред съд за марките на ЕС. Съгласно разпоредбата на чл. 111 от българския Закон за марките и географските означения (ЗМГО) гражданскоправната защита при нарушение на правата върху марка на ЕС се осъществява по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2017/1001/ (ал. 5 на чл. 111). В случай че иски и мерки, свързани със защитата на марка на ЕС, се предявяват и завеждат в Република България, се прилага българското законодателство, доколкото в Регламента не е предвидено друго (ал. 6 на чл. 111). Тези иски са подсъдни на Софийския градски съд като първа инстанция и на Софийския апелативен съд като втора инстанция, които се явяват съдилища за марките на ЕС по смисъла на Регламента.

2. Иските за валидност се предявяват пред Службата на ЕС за интелектуална собственост.

3. Насрещните иски се предявяват по национален ред.

По отношение на марките, регистрирани по националното законодателство или/и тези по реда на Мадридската система⁹, когато Република България е посочена страна,

⁹ Това е международна система, с която се улеснява регистрацията на марките в множество юрисдикции по света. Тя се основава на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките от април 1891 г. ратифицирана от Белгия, Испания, Франция, Швейцария, ревизирана в Брюксел на 14 декември 1900 г., във Вашингтон на 2 юни 1911 г., в Хага на 6 ноември 1925 г., в Лондон на 2 юни 1934 г., в Ница на 15 юни 1957 г. в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и с измененията на 28 септември 1979 г. През 1989 г. към нея е приет протокол, към който се присъединяват повече държави, вкл. България през 2001 г. Вж. The Madrid System for the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages. WIPO Publication, No. 418(E). 2014 [online]

компетентността по регистрацията и валидност е на националните съдилища (Регламент 1215/2012, чл. 24, пар. 1, т. 4)¹⁰. Тук тези спорни производства се разглеждат по административен ред пред Патентното ведомство. Неговото решение се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), като е налице диференциация при отделните производства по отношение на компетентния съд и сроковете за обжалване¹¹. Касационното обжалване се извършва пред Върховния административен съд (ВАС).

При свързаните искове винаги възниква въпросът кой иск е преюдициален. По принцип в повечето правни системи като например тази във Великобритания е възможно предявяването на насрещен иск за недействителност и отмяна на марки в гражданското производство, а в други само пред административен съд. Тогава се спира производството за нарушение и се предявява този за валидността на марката¹². В България искът за отмяна и/или за заличаване¹³ на марката

<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=46&plang=EN> [access 25.03.2021].

¹⁰ Следните съдилища на гържава членка притежават изключителна компетентност независимо от местоживеенето на страните: по дела във връзка с регистрацията или действителността на патенти, търговски марки, дизайни или други подобни права, за които се изисква да бъдат депозирани или регистрирани, независимо дали за това е предявен иск или насрещен иск; съдилищата, в които е подадена заявка за депозирание или регистрацията, или депозирането или регистрацията са извършени или се смятат за извършени съгласно инструмент на Съюза или по силата на международна конвенция.

¹¹ По отношение на производствата по чл. 75, ал. 4, чл. 75, ал. 12, чл. 76, ал. 8 и чл. 77, ал. 10 от ЗМГО решенията се обжалват пред АССТ в двумесечен срок от съобщаването, докато по отношение на производствата, съответно, по чл. 48, ал. 2, чл. 50, ал. 2, чл. 55, ал. 4, чл. 59, ал. 4, чл. 60, ал. 2, чл. 73, ал. 6, чл. 78, ал. 8 и чл. 79, ал. 3 от ЗМГО решенията се обжалват по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването им.

¹² Това е хипотезата за национална марка или марка, регистрирана по Мадридската система, Регламент 2017/1001 поради съображения за процесуална икономия въвежда оспорването само с насрещен иск.

¹³ По Регламент 2017/1001 първо марката се обявява за недействителна, след което се заличава. В нашия Закон за марките и географските означения не е предвидено марката да се объяви за недействителна, а само са уточнени в чл. 36 основанията за заличаване на регистрацията, които съвпадат с тези за обявяване на недействителност.

са административни производства, които се разглеждат от българското Патентно ведомство (ПВ). Исканията за заличаване на регистрацията по чл. 36 от ЗМГО се разглеждат от Отдела по споровете към ПВ, а съответният състав изготвя становище, което се предоставя на председателя на Ведомството, който се произнася с решение, което представлява административен акт, подлежащ на съдебен контрол пред Административен съд – София-град (АССГ), съобразно разпоредбите на АПК. Касационното обжалване се извършва пред ВАС и не се предвижда възможност да се спре съдебно производство заради това по административен рег. Едва в съдебната фаза, пред Административен съд – София-град, може да се претендира спиране на делото за нарушение, докато се постанови решение по искането за заличаване на регистрацията на процесната марка. Ако обаче се разгледат основанията на иска за недействителност и на иска за нарушение и се установи, че производството за недействителност на марката е преюдициално на спора за нейното нарушение, на основание за недействителността ѝ (т.е. тя въобще не е следвало да бъде регистрирана и е била регистрирана в противоречие с абсолютните или относителните основания за отказ). До установяването на това от компетентен орган, марката е напълно валидна¹⁴. Твърдението, че марката е недействителна, е всъщност само предположение от полза на молителя (искателя), който, от

¹⁴ В допълнение вж. Решение на Съда на Европейския съюз. 19 октомври 2017 г. „Преюдициално запитване – Интелектуална и индустриална собственост – Марка на Европейския съюз, Регламент (ЕО) № 207/2009 – чл. 96, буква а) Иск за нарушение на права – чл. 99, § 1 – Презумпция за действителност, чл. 100 – Насрещен иск за обявяване на недействителност. Връзка между иск за нарушение и насрещен иск за обявяване на недействителност – Процесуална автономия“ по дело C-425/16 с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Oberster Gerichtshof (Върховен съд, Австрия) с акт от 12 юли 2016 г., постъпил в Съда на 1 август 2016 г., в рамките на производство по дело Hansruedi Raimund vs Michaela Aigner. [online] <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Baucherlw%25C3%25A4rmer&docid=195743&pageIndex=0&doclang=BG&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=825084#ctx1> [25.03.2021]. Вж. и заключението на генералния адвокат M. Campos Sánchez-Bordona [online] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CC0425&from=EN> [access 25.03. 2021].

друга страна, според твърденията на носителя на правото, е нарушител. Когато лице с правен интерес смята, че друг субект нарушава правото му върху марка, то сезира съда с иск за нарушение.

При други обстоятелства ответникът по делото за нарушение въобще не би предявил иск за недействителност на процесната марка, поради което ми се струва, че е уместно и необходимо да се предвиди защитен механизъм именно в такива случаи. *De lege ferenda* предлагам по отношение на марките, регистрирани в Патентното ведомство по реда на ЗМГО или по реда на Магригската система, когато Република България е посочена страна, да се предвиди компетентност на Софийския градски съд да разглежда и да се произнася по насрещни искове за недействителност на марките. Такава законова промяна е необходима с оглед на факта, че многократно лица със сходни марки ги използват в своята дейност, без да се интересуват от останалите участници в гражданския (и търговския) оборот¹⁵.

При производството по отмяна също ми се струва, че е необходима промяна в законовата уредба. Тя, както и регистрацията по Магригската система в случаите, когато България е посочена страна, са уредени в чл. 35 от ЗМГО, като в съдържанието на разпоредбата е възприет текста на чл. 58 от Регламент 2017/1001. При иска за отмяна се сезира компетентен орган, за да се прекрати действието на правната закрила върху марка с неговото решение. Отмяната на националните марки представлява отделно административно производство пред ПВ, а отмяната на марката на ЕС е отделно административно производство пред Службата на ЕС за интелектуална собственост. Съгласно чл. 58 от Регламент 2017/1001 отмяна се предприема в три конкретни хипотези. При първите две марката на ЕС не се използва или е станала обичайно наименование за стоката/услугата, т.е. нарушена е основната функция на марката, а именно да указва качество и произход. Третата възможност е предвидена, в случай че марката се използва неправомерно, т.е.

¹⁵ Вж. например: Решение от 03.02.2015 г. по гр. г. №7951/2012 г., СГС; Решение от 21.02.2014 г. по АНД № 1059/2013 г. на РС – Несебър; споразумение № 88 от 29.07.2020 Г. по НОХД № 1179/2020 г. на РС – Перник и гр.

когато тя въвежда потребителите в заблуждение, по-специално по отношение на естеството, качеството или географския произход на тези стоки или услуги. До прогласяването на отмяната марката на ЕС се счита за валидна, докато марките, които са обявени за недействителни, е следвало да не се регистрират въобще.

В първата хипотеза на чл. 58, § 1, б. „а“ от Регламента, съответно в чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗМГО, са уредени случаите, при които поради липса на реално използване марката следва да се отмени. Следва да се отбележи, че неизползването на марката в срок от 5 години поначало не води до пряка опасност от нейната отмяна, тъй като съществува възможност притежателят да започне или да възобнови използването, а така автоматично се елиминира възможността за отмяна, респективно нейната регистрация се потвърждава. Когато използването е реално, титулярят на марката ще бъде защитен срещу евентуален иск за отмяна или срещу предявяването на такъв насрещен иск във висящо производство за нарушение. Ефектът на „повторното потвърждаване“ настъпва *ex tunc*, т.е. действието е ретроактивно. По този начин се запазва първоначалната дата на подаване на заявката и марката е защитена срещу регистрацията или използването на по-късни марки или знаци. Единственото изключение от това правило е предвидено в случаите, когато започването или възобновяването на използването на марката на ЕС е настъпило в рамките на период от три месеца, който е започнал преди подаването на искането за отмяна или с предявяването на такъв насрещен иск в рамките на висящо производство за нарушение. Възможна е хипотеза, в която лицето, което възнамерява да предяви същия иск поради неизползването на марката от титуляря, информира притежателя ѝ за намерението си и впоследствие подаде искането в рамките на следващите три месеца. Тогава марката на ЕС ще подлежи на отмяна, при условие че титулярят на марката не успее да докаже, че е започнал или възобновил използването на марката добросъвестно, т.е. че

не е знаел, че марката на ЕС е на път да бъде атакувана заради неизползването ѝ¹⁶.

В българското законодателство уредбата е идентична, като в чл. 21, ал. 1 и в чл. 35, ал. 2 от ЗМГО са уредени хипотезите, при които или след възникването на субективното право не е започнало използване, или използването е преустановено впоследствие, или след това отново е възобновено¹⁷. При възобновяването на използването на марката от титуляря се прекъсва периодът на неизползване, а с преустановяването на използването започва да тече нов 5-годишен срок на неизползване.

В нашето законодателство съществува основен принцип, съгласно който съдебно производство не се спира заради това по административен ред, поради което, ако искането за отмяна се заведе пред ПВ след иска за нарушение, производството по него няма да се спре поради отвод (възражение) за свързани искове (*exception de connexité*), а това би могло да стане едва в съдебната фаза при обжалване решението на ПВ пред АССГ, докато се разгледа и реши делото за отмяна. За сравнение следва да се посочи, че по отношение на марката на ЕС съществува възможност да се предяви насрещен иск за отмяна или поради наличие на особени причини да се спре производството в полза на такова пред Службата на ЕС за интелектуална собственост. Когато при висящо съдебно производство, образувано по иск за установяване на нарушение, както и преди да е подаден насрещен иск, е внесено искане за отмяна поради неизползване пред Службата, тя информира съда. Той спира производството до приемането на окончателно решение, до оттеглянето му, или до окончателно решение по насрещния иск, предявен пред друг съд на ЕС (чл. 132, § 1 от Регламент 2017/1001). В обратната хипотеза, ако искането е предявено пред Службата в един по-късен момент, когато насрещният иск е приет за разглеждане, се изчаква приключването на съдебното производство. Не е изключена хипотеза на спиране на съдебното производство. Това е

¹⁶ V. von Bomhard, A. von Mühlendahl. *Concise European Trademark Law*. Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2018, pp. 449 – 450.

¹⁷ По-подробно за хипотезите на неизползване на марката вж. Т. Жилова. Отмяна на регистрацията на марка. София, Свела, 2021, pp. 175 – 180.

възможно, когато една от страните в процеса пред съда за марките на ЕС поиска това, като в този случай съдът може (но не е длъжен) по своя инициатива да спре производството след изслушване на другите страни по делото. В последната хипотеза Службата продължава висящото пред нея производство (чл. 132, § 2 от Регламент 2017/1001). От друга страна, в чл. 128, § 7 от Регламента е предвидено правомощие на Съда, според което, ако е сезиран с насрещен иск за отмяна или за обявяване на недействителност, той може да спре производството по иска на притежателя на марката и след изслушване на другите страни да покани ответника да предяви иск за отмяна или за обявяване на недействителност пред Службата в срока, който той му определи. В случай че това не стане в този срок, производството продължава, а насрещният иск се смята за оттеглен.

От всичко изложено дотук може да се направи изводът, че производството по отмяна пред Службата е преюдициално на производството по нарушение, поради което изходът от производството по отмяна до голяма степен би обусловил и изхода на производството за нарушение.

В чл. 58, § 1, б. „б“ от Регламента, съответно в чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е уредена хипотезата, при която марката се превръща в родово понятие за продукта или услугата, защото титулярят ѝ сам използва марката като родово означение на продукта и позволява нарушаването на същата. Така вследствие от неправилното ѝ използване поради действията или бездействията на носителя на правото, тя е станала общо понятие за стоката или услугата, за която е регистрирана¹⁸. Ако не бяха допуснати нарушенията, тя нямаше да се превърне в общо понятие¹⁹. Важно условие е марката да е била отличителна по време на регистрацията и едва впоследствие да е загубила своята отличителност²⁰ (в противен случай тя може да бъде обявена за недействителна съгласно чл. 59, § 1, буква „а“, във връзка с чл. 7, §

¹⁸ Примери за такива марки, които са се превърнали в общо понятие, с което се обозначава и самият продукт са „Джакузи“, „Фризби“, „Есалатор“, „Вазелин“, „Цип“, „Йо-йо“ и гр.

¹⁹ Bomhard, Mühlendahl (2018), p. 130 – 131.

²⁰ Bomhard, Mühlendahl (2018), p. 451.

1, б. „в“ или „г“ от Регламент 2017/1001, т.е. поради наличие на посочените абсолютни основания за отказ от регистрация). Практически нарушението при това условие съставлява една от причините за отмяната. По отношение на националните марки и тези регистрирани по Магридската система съдебното производство по нарушението няма да се спре в полза на административното и правилото за свързани искове няма да се приложи, тъй като по нашето законодателство съдебните производства не се спират заради административни. За тях е предвидена възможност да се предяви или насрещен иск по Регламента за марките на ЕС или да се сезира Службата на ЕС за интелектуална собственост, като се спре производството по нарушение пред българския съд за марките на ЕС поради особени причини.

В чл. 58, § 1, б. „в“ от Регламент 2017/1001, съответно чл. 35, ал 1, т.3 от ЗМГО се регламентира случаят, когато в резултат от използването на марката от притежателя ѝ или с неговото съгласие за стоките или за услугите, за които е регистрирана, тя може да въведе в заблуждение обществеността (по отношение на естеството, качеството или географския произход на тези стоки или услуги). Основната ѝ функция е да гарантира произхода на стокама. От тази гледна точка, ако тя въвежда в заблуждение потребителя, това нарушава правата на потребителите да знаят какво е естеството, качеството и произхождението на стокама. Марката сама по себе си е редовна, но би следвало да закриля продукти с друго естество, качество или произход. Ако един продукт например е обозначен с марка за лекарствено средство, а всъщност представлява хранителна добавка, той въвежда купувачите си в заблуждение относно естеството ѝ. По същия начин, ако стокама е обозначена с марка, регистрирана за изделия от памук например, а впоследствие поради някаква нова технология памукът се замени с някакви изкуствени влакна, марката вече въвежда в заблуждение потребителите относно качеството на изделието. По същия начин, ако лицензополучател по изключителна лицензия произвежда продукти, те трябва да са със същото качество като

произведените от носителя на правото върху марка²¹. Заблуждението относно географския произход е в случаите, когато се създава впечатление в съзнанието на релевантната публика, че се обозначава сток с определен географски произход. Например марка като „Viva Italia“ за пчелен мед²² не може да обозначава пчелен мед, произведен във Франция, или пък кремове с „Swiss formula“²³ не може да се произвеждат в Полша (т.е. те следва да са произведени от самия титуляр или от притежател на лицензия).

В последната хипотеза има значение дали нарушението предхожда, или е извършено след определени действия или бездействия на притежателя на марката. За да бъде искът за установяване на нарушение основателен, следва да се докаже наличието на действия или бездействия на нейния титуляр, които се смятат за въвеждащо в заблуждение обществеността използване на същата. То се създава в съзнанието на потребителите и следва да е относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите. Възможно е също тези действия/бездействия да са извършени не лично от притежателя, но с неговото съгласие, т.е. от лицензополучател. По тази причина, ако нарушението е след действията/бездействията на носителя на правото, които създават заблуждение, то нарушението хронологически се случва след като съществува валидно основание за отмяна (основанието за отмяна предхожда основанието за нарушение). В момента уредбата на производствата е идентична с горните два случая – отмяната се извършва по административен ред за националните марки и тези по Магригската система и с насрещен иск относно марките на ЕС, като е възможно спирането на съдебното производство в полза на административното пред Службата на ЕС за

²¹ Например, ако марката е регистрирана за ножове, които съдържат определен сплав от стомана, лицензополучателят следва да произвежда ножове със същото качество, тоест от същата сплав, не от друга.

²² Официални данни за посочената марка може да се открият на следната интернет страница на Trademarkelite: [online] <https://www.trademarkelite.com/europe/trademark/trademark-detail/004263521/Viva-ITALIA> [access 25.03.2021].

²³ *Ibid.* [online] <https://www.trademarkelite.com/europe/trademark/trademark-detail/000975425/Swiss-Formula-St-Ives-LABORATORIES-Keratin> [access 25.03.2021].

интелектуална собственост. Предлагам *de lege ferenda* да се предвиди съдебно производство пред административния съд или насрещен иск в гражданското производство за отмяна на това основание, ако вече е предявен иск за нарушение.

В обратния случай основанието за отмяна, т.е. въвеждащото в заблуждение поведение на титуляря, възниква след действията по нарушение на марката. Тогава би следвало нарушението да се счита за преюдициален въпрос на отмяната, защото го предхожда хронологически и запазването на сегашната уредба е уместно, тъй като нарушителят ще черпи ползи от собственото си противоправно поведение.

Следователно компетентни органи да правораздават по искове за действителност на марката на ЕС са, от една страна, Службата на ЕС за интелектуална собственост в отделни административни по характер производства за отмяна или недействителност и съдилищата на гържавите членки, които се произнасят само по насрещни искове в рамките на производство за нарушение на същите. От друга, по исковете за нарушение, по исковете за опасност от нарушение и по исковете за установяване на липсата на нарушение е възможна паралелна компетентност на съдилищата за марката на ЕС. Когато ищецът преценява коя юрисдикция да сезира, той преценява няколко основни фактора.

На първо място се разглежда репутацията на съдилищата за марките на ЕС в гържавите членки, в които е възможно да се предяви претенцията им. Репутацията на един съд е комплексно понятие – например могат да се проучат докладите на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета за напредъка на България по изпълнението на механизма по сътрудничество и проверка в областите правосъдие и вътрешните работи²⁴, които отразяват доколко е ефективна съдебната система на съответната гържава, подвластна ли е на корупция, каква е бързината, с която работят нейните правоприлагащи органи.

²⁴ Докато в предишните години в докладите си ЕК отправяше критики към България по отношение на съдебната система, в последните години тези доклади са предимно положителни. Вж. Докладите в периода 2014 – 2019 г. са публикувани на сайта на Висшия съдебен съвет: [онлайн] <http://www.vss.justice.bg/page/view/2232> [достъп 27.03. 2021].

След това ищецът съобразява каква е практиката на Съда за марките на ЕС, дали е богата, дали е противоречива, тълкувал ли е някои основни понятия, които са релевантни по делото. Важно е становището на съдебната практика по въпроса за „особените причини“ за спиране на производството в полза на това пред Службата на ЕС за интелектуална собственост, защото е много вероятно като тактика на защита ответникът да подаде искане за отмяна или недействителност на марката пред Службата²⁵.

От значение са особеностите на самата съдебна система например разпоредбите на националното законодателство относно връчването на документи, събирането на доказателства, допустимите в процеса доказателства, правната помощ. На следващо място се отчита и какви са особеностите на въззивното обжалване (по-нататък ВО). Въззивното обжалване може да бъде три вида – ограничено, пълно или междинен модел. При ограниченото ВО, каквито са производствата пред втора инстанция в Австрия и Англия, обжалващият може да изтъква само новооткрити и новонастъпили факти и доказателства и в определени случаи въззивният съд (по-нататък ВС) може да върне на първата инстанция делото за ново разглеждане. При пълното ВО например в Италия и Франция обжалващият може да представи пред ВС както новооткрити и новонастъпили факти и доказателства, така и тези, които е пропуснал да представи пред първата инстанция и ВС не връща делото за ново разглеждане, а го решава *de novo*, сам по същество²⁶. Във Федерална Република Германия моделът на ВО е междинен, като пред ВС могат да се представят нови факти и доказателства, но той има право в определени хипотези да го реши по същество, а в други да го върне за ново разглеждане²⁷. В България ВО след реформата на Гражданския

²⁵ Цялостен анализ на отмяната на регистрацията на марка вж. Жилова (2021), 307 – 402.

²⁶ Ж. Сталев, А. Мингова, В. Попова, О. Стамболиев, Р. Иванова. *Българско гражданско процесуално право*, 10 изд. София, Свела, 2020, с. 517. Вж. по-подробно: А. Мингова. *Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения*. София, Софи-Р, 1998; А. Корнезов. *Въззивно производство*. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 1998.

²⁷ Сталев, Мингова, Попова, Иванова (2004), с. 503.

процесуален кодекс през 1997 г. е пълно ВО (втора по ред първа инстанция – вж. чл. 198, във вр. с чл. 205 от ГПК/1952 (отм.)). След приемане на новия ГПК през 2008 г. уредбата се изменя и се ограничава до депозирането пред въззивния съд на доказателства, които не са могли да бъдат представени в първоинстанционното производство или не са били допуснати от първоинстанционния съд (вж. чл. 260, във вр. с чл. 266 на ГПК от 2008 г.)²⁸. Когато решението на първоинстанционния съд е валидно и допустимо, ВС решава спора по същество (междинен модел)²⁹.

При преценката на съдебната система ищецът проверява на колко инстанции може да се обжалва решението, както и допустимо ли е касационното обжалване. В България съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 1 от ГПК на касационно обжалване подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: 1. решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд; 2. решаван противоречиво от съдилищата; 3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Но касационното обжалване е недопустимо по дела с обжалваем интерес под 5000 лева за гражданските дела и под 20 000 лева за търговските дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и

²⁸ Чл. 260 от ГПК „Жалбата съдържа: т. 5 новооткритите и новонастъпилите факти, които жалбоподателят иска да се вземат предвид при решаването на делото от въззивната инстанция, и точно посочване на причините, които са му попречили да посочи новооткритите факти; т. 6 новите доказателства, които жалбоподателят иска да се съберат при разглеждане на делото във въззивната инстанция, и излагане на причините, които са му попречили да ги посочи или представи“; чл. 266, ал. 1 от ГПК „Във въззивното производство страните не могат да твърдят нови обстоятелства, да сочат и представят доказателства, които са могли да посочат и представят в срок в първоинстанционното производство“. Чл. 266, ал. 3 ГПК „Във въззивното производство може да се иска събиране на доказателствата, които не са били допуснати от първоинстанционния съд поради процесуални нарушения“.

²⁹ Сталева, Мингова, Попова, Стамболиев, Иванова (2020), с. 517 – 521.

по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост. Върховният касационен съд се произнася по допускане на касационното обжалване с определение в закрито заседание в състав от трима съдии³⁰. На следващо място ищецът преценява какви ще са разноските по делото, какви обезпечителни мерки са възможни по националния процесуален закон, какви са мерките за граничен контрол.

В чл. 132 от Регламент 2017/1001 г. е предвидено, че правораздавателен орган, компетентен да разгледа спор относно марка на ЕС, може да спре производството³¹. Съответно разпоредбите в чл. 128 от посочения Регламент се прилагат по различен начин, в зависимост от това дали е била сезирана Службата или съд за марките на ЕС.

³⁰ Например в определение № 94 от 24.11.2008 г. по т.г. № 470/2008 г., т.к. на ВКС съдебният състав в закрито заседание постановява, че въпреки липсата на легална дефиниция на понятието „недобросъвестно действие при подаване на заявка за регистрация на търговска марка“ не са налице твърденията от касатора предпоставки по чл. 280, ал. 1, т. 3, тъй като практиката по въпроса за съдържанието на понятието „недобросъвестност“ при регистрацията на марка е последователна и непротиворечива (Реш. № 77 от 14.04.2005 по т.г. № 321/2004, Реш. № 475 от 28.07.2006 по т.г. № 1070/2005, Реш. № 140 от 29.05.2007 по т.г. № 920/2006, Реш. № 560 от 21.06.2006 по т.г. № 219/2007 и гр.).

³¹ Спирането на производството, а не директното обявяване на втория съд за некомпетентен е предвидено и в Регламент 1215/2012, като институтът е въведен, за да се предотвратят случаите на т.нар. отрицателен конфликт на компетентности. Така, ако първият по време сезиран съд се обяви за некомпетентен, производството пред втория може да бъде възобновено. По-подробно вж. P. Jenard. Report on the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters, OJ 1979 C59 1–65, art. 21, p. 41 [online] <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e69d7939-d016-4346-9651-963a63f53381/language-en> [access 26.02.2021].

1.1. Спиране на производството пред съд за марките на ЕС, когато е сезирана Службата на ЕС за интелектуална собственост

Най-честата хипотеза на свързани искове се получава при т.нар. тактика на торпедото³². При марката на ЕС, поради естеството на марката като обект на индустриална собственост и поради възможностите за искови производства, тази тактика е модифицирана. Най-често титулярят на марката сезира национален съд за марките на ЕС с производство по иск за нарушение на марката на ЕС или с иск за опасност от нарушение на същата (в държавите членки, където такъв иск е допустим), или с иск за обезщетение за действия, последващи публикуването на заявката за марка на ЕС, които след публикуването на регистрацията на марката биха били забранени в резултат от това публикуване. Като отговорна реакция на делото, образувано по иск за нарушение на марката, ответникът подава иск за отмяна или за недействителност на същата марка пред Службата, най-често малко, преди да започне производството за на-

³² Тактиката на торпедото се заражда благодарение на възможностите за двойни процеси, които предоставя Брюкселската конвенция. Най-честата хипотеза е била нарушителят на правото върху патент да депозира иск за констатиране на ненарушение в най-бавния възможен компетентен съд и когато притежателят на правото започне иск за нарушение, делото да се спре поради „*exceptio litis pendentis*“. Примери за такива решения са: в Германия, решение на областния съд в Дюселдорф от 27 февруари (Connaught/SKB, 4 O 127/97); в Холандия, решението на съда в Хага (decision of Court of the Hague of April 29, 1998; решенията на Италианския съд в Бресика (decision of the Districts Court in Brescia of November 9, 1999 in Euromach SRL v Hiebsch & Peege AG, commented by Jandoli, V., in The 'Italian Torpedo' PIC 2000.783, High Court of Novara of April 20, 2000 in Novamont v Biotec E.I.P.R. 2000.N-142;); в Белгия, решението на председателя на Първоинстанционния съд в Брюксел (decision of the President of the Court of First Instance of Brussels of February 7, 1997 in SKB v Chiron), достъпно на електронен адрес http://www.juridat.be/cgi_juris/jurf.pl (as of April 13, 2006). Цитираните решения са по: A. Nuyts, N. Hatzimihail, K. Szychowska (eds.). Ch 1. Cross-Border Litigation in IP/IT Matters in the European Union: The Transformation of the Jurisdictional Landscape. *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*. Kluwer, 2008, с. 1 – 48.

рушение или малко, след като то е започнало. Това е класически случай на т.нар. преюдициален спор, т.е. резултатът от единия процес влияе върху изхода на втория процес.

Освен при наличие на особени причини за продължаване на производството, съдът за марките на ЕС трябва да спре делото след изслушване на страните или по искане на една от тях и след изслушване на другите страни, когато валиността на марката на ЕС е вече оспорена пред друг съд за марките на ЕС с насрещен иск, или когато е подаден иск за отмяна или за обявяване на недействителност на марка на ЕС пред Службата на ЕС за интелектуална собственост. При спиране на производството съдът за марката на ЕС може да разпорежи временни и обезпечителни мерки за времето на спиране.

Прилагането на клаузата за връзка между делата изисква от втория по време сезиран съд да определи както момента на собственото си сезиране, така и момента на завеждане на делото пред другата юрисдикция (съдебна или административна)³³. До 2006 г. във всички държави членки съществувало негласно правило да се спира производството пред съда, в случай че е сезирано Водомството за хармонизация на вътрешния пазар (дн. Служба на ЕС за интелектуална собственост) с иск за отмяна или недействителност на марката, независимо дали претенцията е предявена пред Водомството преди или след започване на делото за нарушение.³⁴

По тази причина много отговорници по дела за нарушение на марка на ЕС след или малко преди започване на производството пред съда за марките на ЕС предявяват искания за отмяна или недействителност на процесните марки, за да се спре съдебният процес и делото да се проточи. Именно такъв е бил и случаят с делото *Sothys International v. Société Européenne des Produits de Beauté*³⁵, висящо пред Първоинстанционния съд в Париж. Няколко дни преди депозитарането

³³ Повече за момента на сезиране на съд на държава членка виж в Мусева (2010), с. 66 – 67; 85 – 86.

³⁴ Вж. чл. 100 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността.

³⁵ Дело No. 05/17476, *Sothys International v. Société Européenne des Produits de Beauté*, Решение от 17.10.2006 г.: [online] https://juricaf.org/arret/FRANCE-TRIBUNALDEGRANDEINSTANCEDEPARIS-20061017-JURITEXT000_006952338 [Access 02.03.2021].

на исковата молба и след като ответникът е бил писмено предупреждаван да преустанови нарушението, т.е. той е очаквал предприемането на съдебни действия, нарушителят сезира Вегомството за хармонизация на вътрешния пазар (сега Службата) с искане за обявяване на недействителността на марката. Парижкия съд отказва да спре делото, тъй като счита, че са налице „особени причини“ за гаване на ход на същото. Съдът приема, че действията на ответника са една чисто отлагаща изхода на делото тактика. На 17.11.2006 г. същият съд потвърждава практиката си да отказва спиране на делото в полза на Вегомството по делото *Société des Produits Nestlé, SNC, Cereal Partners France v. Société Weider Germany GmbH*³⁶. В своето решение от 17.11.2006 г. Първоинстанционният съд в Париж обосновава отказа си с аргумента, че искането за обявяване на марката за недействителна следва да предхожда иска за нарушение³⁷, а не да се депозира след него. В мотивите си съдът постановява, че предявяване на иск пред Вегомството вместо завеждане на насрещен иск в настоящото производство е тактика по отлагане на изхода на делото.

През 2008 г. Висшият съд в Обединеното кралство, Канцлерското отделение, се изправя пред подобен казус по делото *Kitfix v. Great Gizmos*³⁸. В случая титулярят предупреждава нарушителя да преустанови нарушаващите правото върху марката му действия, но последният отговаря, че марката е описателна и няма отличителен характер. Маркопритежателят предявява иск за нарушение, след което ответникът сезира Вегомството за хармонизация на вътрешния

³⁶ Дело No 06/00079, *Société des Produits Nestlé, SNC, Cereal Partners France v. Société Weider Germany GmbH*, решение от 17.11.2006 г. [online] <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006951556> [access 02.03.2021].

³⁷ По своята същност това е т.нар. принцип на приоритета, според който за да може да се упражни клаузата за exception de connexite (litis penditis) искът, с който е сезирана другата международно компетентна юрисдикция, в случая Вегомството (Службата), трябва да е предявен **преди** иска, с който е сезиран съдът за марката на ЕС на държава членка, който преценява висящността на спора.

³⁸ Дело No: HC07C00099, *Kitfix Swallow Group Ltd v Great Gizmos Ltd*, Court of Appeal – Chancery Division, November 12, 2008, [2007] EWHC 2668 (Ch), Neutral Citation Number: [2007] EWHC 2668 (Ch) [online] <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2007/2668.html> [access 02.03.2021].

пазар с искане за обявяване на марката за недействителна. Интересна е реакцията на Вегомството, което първоначално спира производството, след което обявява, че е станала „грешка“ и изпраща писмено съобщение до съда във Великобритания, че той следва да спре производството.

Съдията Манн отказва да спре делото. Един от ключовите му аргументи е, че Вегомството е сезирано второ по ред (около осем месеца след започване на делото за нарушение), производството пред него (на първа инстанция) ще приключи с три до шест месеца по-късно от това пред съда, което определено не е в полза на ищеца по делото. След първоинстанционното производство следва обжалване пред Апелативния състав, след това следва обжалване пред Общия съд на ЕС³⁹, след това следва обжалване пред Съда на ЕС, като тази тримава процедура може да се проточи в рамките на няколко години. Това може да се избегне при едно съдебно исково производство, което може в зависимост от разпоредбите на националното законодателство на всяка отделна държава членка да бъде двуинстанционно или триинстанционно⁴⁰.

Констатациите на съдията от Висшия съд в Обединеното кралство отразяват действителната ситуация в Европейския съюз и порочните практики за защита на ответниците да отсрочват във времето изхода на процеса, за да продължат успешно да предлагат на пазара продукти, които нарушават правото върху марка на законния титуляр. Нарушението носи преки приходи и колкото по-дълго успеят да се възползват от възможността да отлагат изхода на делото, толкова по-дълго ще предлагат на пазара стоките си, които нарушават правата на действителния притежател на марката на ЕС.

³⁹ В решението са посочени Първоинстанционният съд и СЕО, защото тогава все още не е бил в сила на Договора от Лисабон.

⁴⁰ Съгласно разпоредбата на чл. 133, пар. 3 от Регламент 2017/1001 разпоредбите на националното законодателство относно обжалването пред касационен съд се прилагат по отношение на решенията на второинстанционните съдилища за марките на ЕС. Така се гарантира еднаквият обем на защита на националното право върху марка и на правото върху марка на ЕС.

1.2. Спиране на производството пред Службата на ЕС за интелектуална собственост

Освен при наличие на особени причини за продължаване на производството, Службата, сезирана с иск за отмяна или за обявяване на недействителност, спира производството по своя инициатива след изслушване на страните или по искане на една от страните и след изслушване на другите страни, когато валидността на марката на ЕС е вече оспорена пред съд за марките на ЕС с насрещен иск. Съгласно разпоредбата на чл. 128, §4 от Регламент 2017/1001, Съдът, пред който е предявен насрещен иск за отмяна или за обявяване на недействителност на марка на ЕС, информира Службата за гатата, на която искът е бил предявен и това обстоятелство подлежи на вписване в регистъра.

Член 128, §7 от Регламент 2017/1001 дава възможност на Съда по молба на носителя на правото върху марка на ЕС и след изслушване на другите страни в съответното производство да спре делото и да покани отговорника да предяви иска си пред Службата в определен от съда срок. При условие че отговорникът заведе иска си пред нея, тя следва да разгледа и да реши въпроса за валидността на марката на ЕС. Ако искът не се предяви пред нея в указания срок, насрещният иск се смята за оттеглен, а производството по основния иск⁴¹ продължава. Все пак липсва яснота при какви условия съдията следва да прехвърли делото за разглеждане и решаване от Службата. Регламентът само нестеливо определя, че съдът може по искане на притежателя на марката да спре делото. Съдът има право на преценка дали да уважи искането на титуляря, който не може да оспорва решението на съдията

⁴¹ Съгласно разпоредбите на Регламента основният иск може да бъде иск за нарушение на марка на ЕС или иск за опасност от нарушение на същата, или иск за обезщетение за вреди от действия, последващи публикуването на заявката за марка на ЕС, които след публикуването на регистрацията на марката биха били забранени в резултат на това публикуване. В българския Закон за марките и географските означения не е предвиден иск за опасност от нарушение, поради което като основен иск може да се заведат само искове за установяване на факта на нарушението, за преустановяване на нарушението или искът за обезщетение за вреди по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗМГО, във вр. с чл. 11, пар. 2 от Регламента.

гали да прехвърли делото, или – не. След като той е компетентен по насрещния иск като допустим по законодателството на гържавата членка, само по негова преценка може да се разреши служебно прехвърляне на делото. При спиране на производството съдът може да разпорежи временни и обезпечителни мерки за времето на спиране.

2. Omvog за висящ процес или Exceptio Litis Penditis (Lis Alibi Pendens)

Като цяло чл. 136 от Регламента за марките на ЕС 2017/1001 пресъздава разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1215/2012, по-конкретно принципите на *lis pendens* в § 1 и *res judicata* в § 2 и 3⁴². За да се избегне опасността от двойни процеси и от т.нар. *forum shopping*, в разпоредбата на чл. 136, § 1 от Регламент 2017/1001 е предвидено, че когато делото е висящо и пред друг правораздавателен орган, се въвеждат правилата за спиране или прекратяване на делото. В случая съдът не може да наложи временни и обезпечителни мерки (чл. 136, § 4). Следва да се посочи, че дори и да не съществуваше тази разпоредба, логично е в случая такива мерки да не може да бъдат наложени, тъй като те не са окончателни и следователно рискът от несъвместими решения е по-малък⁴³. От разпоредбата на чл. 136, § 4 не става съвсем ясно как би могло да бъдат приложени временни и обезпечителни мерки при положение, че вторият сезиран съд би трябвало да се откаже от компетентност или да отхвърли иска съгласно чл. 136, § 1, 2 или 3, тъй като въпросът за нарушението вече или е висящ пред друг съд или вече е бил решен.

При искове за нарушение между едни и същи страни, предявени на едно и също основание, когато са сезирани съдилищата на различни гържави членки във връзка съответно

⁴² G. N. Hasselblatt (ed). *European Union. Trade Mark Regulation. (EU) 2017/1001. An Article by Article Commentary*. Second Edition. München, Beck/Hart, 2018, p. 1152.

⁴³ Bomhard, Mühlendahl (2018), p. 696.

с марка на ЕС и национална марка, юрисдикцията, която е сезирана втора по ред, трябва по своя инициатива (служебно) да се обяви за некомпетентна в полза на правоприлагащия орган, който е сезиран първи, ако процесните марки са идентични и се отнасят за идентични стоки или услуги (принцип на приоритета на исковете).

Въпреки това всеки съд, който съгласно Регламента е следвало да се откаже от компетентност, има правомощието да спре производството по делото, ако е оспорена компетентността на първоначално сезирания съд. Правомощието на втората юрисдикция да спре производството, вместо да се откаже изцяло от компетентност, е предвидено, за да се избегне т.нар. отрицателно стълкновение на закони (отрицателен конфликт на юрисдикции). Има се предвид хипотезата, при която се оспорва компетентността на първия правоприлагащ орган и се окаже, че той не е компетентен, а вторият също вече се е отказал от компетентност. В този случай няма да има съд, който да разгледа спора.

Правоприлагащият орган, различен от първоначално сезирания съд, има право да спре производството по делото в случаите когато процесните марки са идентични и са валидни за сходни стоки или услуги, както и когато процесните марки са сходни и са валидни за идентични или сходни стоки или услуги.

Българската езикова версия на Регламента е точен превод на английската, а именно, че исковете са идентични, когато почиват на идентично основание (*cause of action*) и са между идентични страни. Немската езикова версия поставя акцент върху идентичността на действията (*Handlungen*), които следва да се третираят като нарушение, и идентичността на страните. Френският вариант на Регламента смята за идентични исковете, при които имаме идентичност на фактите/фактическия състав (*faits*), пораждащи акта на нарушението и идентичност на страните по спора. В същото време всеки един от трите варианта е еднакво валиден и задължителен.

Константната практика на Съда на ЕС показва, че понятията, по-конкретно понятието за идентичност/тържесственост на исковете, следва да се тълкуват автономно. Под

еднакво основание следва да се разбират идентични факти и една и съща правна норма, върху които се основава искът⁴⁴. Всъщност английската езикова версия е най-абстрактна и най-обобщаваща. Основанието представлява комплекс от житейски обстоятелства, поредица от действия или бездействия на лицата, които извършват нарушението (припокриване с немската версия). От друга страна, извършените от нарушителя действия или бездействия са факти от обективната действителност, т.е. в различните езикови версии е различна гледната точка, от която изхожда законодателят при характеризиране на нарушението.

Съгът за марките на ЕС, сезиран за нарушение на национална марка или марка на ЕС, следва да го отхвърли, ако вече е произнесено окончателно решение по същество на дело между същите страни относно идентична национална марка или марка на ЕС, валидна за идентични стоки или услуги. Според чл. 136, § 2 и 3 от Регламент 2017/1001 юрисдикцията, сезирана с иск за нарушение въз основа на марка на ЕС, отхвърля иска, ако въз основа на същите факти е било постановено окончателно решение по същество между същите страни въз основа на идентична национална марка,

⁴⁴ Вж. Т. Тодоров. Международно частно право. Европейският съюз и Република България. Второ издание София, Сиби, 2009, с. 111. Мусева (2010), с. 68; Мусева (2019), с. 48 и сл.; вж. Решения на СЕС по следните дела: Решение на Съда от 6 декември 1994 г. по дело C-406/92 с предмет преюдициално запитване от Апелативния съд, Англия – Обединеното кралство в рамките на производството по делото: The owners of the cargo lately laden on board the ship „Tatry“ срещу the owners of the ship „Maciej Rataj“, § 39 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61992CJ0406&qid=1625055035102&from=BG>. Заключение на генералния адвокат Tesauro представено на 13 юли 1994 г. по същото дело: [online] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61992CC0406&qid=1625055035102&from=BG> [access 02.03.2021]. Решение на Съда от 14 октомври 2004 г. по дело C-39/02. по преюдициално запитване от Højesteret – Дания в рамките на производството по делото *Mærsk Olie & Gas A/S vs. Firma M. de Haan en W. de Boer*, § 38 [online] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A62002CJ0039&qid=1625056345308> [access 02.03.2021]. Заключение на генералния адвокат Léger представено на 13 юли 2004 г. по същото дело: [online] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A62002CC0039&qid=1625056345308> [access 02.03.2021].

валидна за идентични стоки или услуги. Също така юрисдикцията, сезирана с иск за нарушение въз основа на национална марка, следва да отхвърли иска, ако въз основа на същите факти е било постановено окончателно решение по същество между същите страни въз основа на идентична марка на ЕС, валидна за идентични стоки или услуги. Посочените разпоредби се прилагат както по отношение на искове, предявени в една и съща държава членка, така и спрямо искове, подадени в различни държави членки, а също така и когато ищецът е предявил предходен иск, който е бил отхвърлен, в частност когато при първия иск е прието, че марките, стоките или услугите на ответника са различни от (несходни със) тези на ищеца⁴⁵.

Заклучение

Както и при основанията за определяне на международната компетентност на съдилищата, така и при правната уредба на институтите на висияния процес и на свързаните искове, системата на Регламент 2017/1001 до известна степен е усложнена, тъй като тази система е разположена най-малко на две нива – от една страна, се прилагат разпоредбите на Регламент 1215/2012 г., които са общи по отношение на правните норми на Регламент 2017/1001 г., т.е. последните се прилагат с приоритет, защото са специални по отношение на първите. От друга страна, в посочените в Регламента за марките на ЕС случаи се прилагат разпоредбите на националното законодателство на съответната държава членка, което остава до известна степен различно, въпреки осъществяваната досега и все по-засилваща се хармонизация на вътрешното законодателство на държавите членки в тази насока. Може да се заключи, че целите на законодателя при създаването на системата от правила относно висияния процес и свързаните искове са били, от една страна, да се избегнат конкуриращите се производства, съответно,

⁴⁵ European Union. Trade Mark Regulation..., p. 1154.

противоречивите съдебни решения, като се гарантира правораздаване с високо качество в рамките на целия Европейския съюз, а от друга – да се осигури на цялата територия на Европейския съюз ефективно упражняване и ефективна защита на правото върху марка на ЕС. Въпреки че на пръв поглед описаната система изглежда сложна, няма как да бъде отречено, че тя в по-голямата си част се състои от не-двусмислени правила, които осигуряват предвидимост и координираност при наличието на конфликтни ситуации, отнасящи се до наличието на висящ процес и свързани искове в областта на защитата на марката на ЕС.

Цитирани източници

Bomhard, V. von, Mühlendahl, Al von. Concise European Trademark Law. Kluwer Law International, 2018, p. 449 – 450.

Ch 1. Cross-Border Litigation in IP/IT Matters in the European Union: The Transformation of the Jurisdictional Landscape. In: International Litigation in Intellectual Property and Information Technology, A. Nuyts, N. Hatzimihail, K. Szychowska (eds.). Kluwer, 2008, p. 1 – 48.

Eisengraeber, J. Lis alibi pendens under the Brussels I Regulation – How to minimise „Torpedo Litigation“ and other unwanted effects of the „first-come, first-served“ rule. *Centre for European Legal Studies. Exeter Papers in European Law*, 2014, No. 16, p. 1 – 63.

European Union. *Trade Mark Regulation. (EU) 2017/1001. An Article by Article Commentary*. Edited by Gordian N. Hasselblatt. Second Edition. München, Beck/Hart, 2018, p. 1152.

Jenard, P. Report on the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters, OJ 1979 C59 1 – 65, art. 21, p. 41. [online] <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication-69d7939-d016-4346-9651-963a63f53381/language-en>. [Access на 26.02.2021].

Juenger, F. K. What's wrong with forum shopping? *The Sydney Law Review*, 1994, 16(1), p. 5 – 13.

MofOluwawo. *MojolaOluwa Private International Law and the Doctrine of Lis Alibi Pendens* (May 5, 2017). Available at SSRN:

<https://ssrn.com/abstract=2963914> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2963914>, посетен на 11.03.2021 г.

Marongiu Buonaiuti, F. *Lis alibi pendens and Related Actions in the Relationships with the Courts of Third Countries in the Recast of the Brussels I Regulation. Volume XV. Yearbook of Private International Law, edited by Petar Sarcevic, Andrea Bonomi, Paul Volken and Gian Paolo Romano.* Berlin, Boston, Otto Schmidt/De Gruyter european law publishers, 2014, pp. 87 – 112, <https://doi.org/10.1515/9783866536081>.

The Madrid System for the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages. *WIPO Publication*, No. 418(E). 2014. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=46&plang=E> N, посетен на 25.03.2021.

Драганов, Ж. *Интелектуална собственост и основни права в правото на ЕС.* София, ИК – УНСС, 2019. (Draganov, Zh. *Intelektualna sobstvenost i osnovni prava v pravoto na ES.* Sofia, IK – UNSS, 2019).

Жилова, Т. *Отмяна на регистрацията на марка.* София, Сиела, 2021. (Zhilova, T. *Otmyana na registratsiyata na marka.* Sofia, Siela, 2021).

Кронецов, Л. *Въззивно производство.* София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 1998. (Kronezov, L. *Vazzivno proizvodstvo.* Sofia, UI „Sv. Kl. Ohridski“, 1998).

Мингова, Ан. *Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения.* София, Софи-Р, 1998. (Mingova, An. *Vazzivno i kasatsionno obzhalvane na sadebnite reshenia.* Sofia, Sofi-R, 1998.)

Мусева, Б. Координация на паралелни производства пред съдилищата на държави – членки на Европейския съюз. *Юридически свят*, 1, (2010), с. 56 – 94. (Museva, B. Koordinatsia na paralelni proizvodstva pred sadilishtata na darzhavi – chlenki na Evropeyskia sayuz. *Yuridicheski svyat*, 1, (2010), s. 56 – 94).

Мусева, Б. Регламент (ЕС) № 1215/2012 – предпоставки за прилагане и международна компетентност. *Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси, част IV.* София, 2019, с. 13 – 52. (Museva, B. Reglament (ES) № 1215/2012 – predpostavki za prilagane i mezhduнародna kompetentnost. *Sadebno satrudnichestvo po grazhdanskopravni vaprosi, chast IV.* Sofia, b. i, 2019, s. 13 – 52).

Сталеv, Ж., Ан. Мингова, В. Попова, Р. Иванова. *Българско гражданско процесуално право, 8 изд.* София, Сиела, 2004. (Stalev, Zh., An. Mingova, V. Popova, R. Ivanova. *Balgarsko grazhdansko protsesualno pravo, 8 izd.* Sofia, Siela, 2004).

Сталеv, Ж., Ан. Мингова, В. Попова, О. Стамболиев, Р. Иванова. *Българско гражданско процесуално право, 10 изд.* София, Сиела, 2020. (Stalev, Zh., An. Mingova, V. Popova, O. Stamboliev, R. Ivanova. *Balgarsko grazhdansko protsesualno pravo, 10 izd.* Sofia, Siela, 2020).

Тодоров, Т. *Международно частно право. Европейският съюз и Република България. Второ издание.* София, Сиби, 2009. (Todorov, T. *Mezhdunarodno chastno pravo. Evropeyskiyat sayuz i Republika Bulgaria. Vtoro izdanie* Sofia, Sibi, 2009).