

Относно правото на маркопритежателя да забрани използването на по-късно регистрирана марка

On the Trademark Proprietor's Right to Prohibit the Use of a Later Registered Trademark

Диана Димитрова¹

SUMMARY

The article explores whether the exclusive right of a proprietor of a trade mark to prohibit all the third parties from using, in the course of trade, signs identical with or similar to its trade mark extends to a third-party proprietor of a later registered trade mark, without the need for that later mark to have been declared invalid beforehand. The relevant national and European legislation as well as respective case-law are considered. A detailed analysis is made of Judgement of 21 February 2013 of the European Court of Justice on a preliminary ruling case C 561/11, *Fédération Cynologique Internationale v Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza*.

KEY WORDS

Trademarks; Later registered trademark; Concept of „third party“; Scope of Infringement

¹ Диана Димитрова е член на Софийска адвокатска колегия, dimitrova.diana@outlook.com. Diana Dimitrova is member of the Sofia bar association, PhD student in Inventory, Copyright and Patent Law at the Department of Private Law, Faculty of Law, University of National and World Economy; dimitrova.diana@outlook.com

Увод

През 2018 г. в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост са заявени за регистрация 152 488 марки², а в Патентно ведомство на Република България – 4327³. Скорошно изследване показва, че над осемдесет процента от анкетираниите български и чуждестранни търговски дружества посочват логото като основен бизнес идентификатор в търговската си дейност. Най-използваният механизъм за закрила на логото е регистрацията като търговска марка⁴. Тези данни обуславят важността на въпроса за закрилата и обхвата на защитата, предоставяна с регистрацията на търговски марки на национално и европейско ниво. Въпросът е още по-актуален в контекста на новия Закон за марките и географските означения (влязъл в сила на 17.12.2019 г.).

Статията изследва обхвата на изключителното право на притежателя на марка да забрани на трети лица използването без негово съгласие в търговската дейност на идентични или сходни на марката му знаци (13, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), съответно чл. 9 (2) от Регламент 2017/1001 за марката на ЕС (Регламента). Целта на анализа е да се изясни въпросът дали това изключително право може да бъде противопоставено на третите лица, които притежават по-късно регистрирана марка, без да е необходимо предварително заличаване регистрацията на последната марка. Проблемът е разгледан в сравнителноправен аспект, като са обсъдени законодателствата и подходите, възприети от различни държави. В детайли е анализирано Решение на Съда на ЕС от 21.02.2013 г. по преюдициално запитване по

² Службата на ЕС за интелектуална собственост, 2019, 2 million trade mark applications received at EUIPO [онлайн] <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5176510> [достъпен на 27.03.2020].

³ Онлайн базата данни на Патентно ведомство на Република България, 2020, [онлайн] https://portal.bpo.bg/web/guest/bpo_online/-/bpo/mark-search [достъпен на 27.03.2020].

⁴ С. Тодорова. *Бизнес идентификаторите като интелектуална собственост на фирмата*. София, ИК – УНСС, 2020, с. 116 – 118.

гело C-561/11, *Fédération Cynologique Internationale v. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza*, както и последиците от него за развитието на производното право на Съюза. В заключение са коментирани последиците от практическа гледна точка от абсолютизирането на изключителните права на маркопритежателите.

I. Състояние на проблема в българското право и в правото на други европейски държави

За начало въпросът се разглежда в сравнителноправен аспект. Обсъждат се решенията и подходите, възприети от българското законодателство, както и националните законодателства на някои европейски държави.

В Германия обхватът на изключителното право на маркопритежателя е актуална тема още в началото на двадесети век. Първоначално съдебната практика на Върховния съд приема, че не може да се смята за незаконосъобразно използването на регистрирана марка, докато тя не бъде заличена от регистъра на марките⁵. С решение от 1927 г. обаче същият съд променя становището си и постановява, че обективната неправомерност на използването на по-късно регистрирана марка произтича пряко от приоритетното право на притежателя на по-ранната марка⁶.

Франция, Италия и Гърция също са възприели разбирането, че притежателят на марка може да претендира нарушаване на правата му от по-късно регистрирана марка, без да е необходимо предварително да се заличи регистрацията ѝ^{7,8}.

⁵ Решение на Върховния съд на Германия от 13 ноември 1906 г., II 155/06, RGZ 64, с. 273 и сл., и по-специално, с. 275.

⁶ Решение на Върховния съд на Германия от 20 септември 1927 г., II 409/26, RGZ 118, с. 76 и сл., и по-специално, с. 78, 79.

⁷ Rader, R. et al. *Law, Politics and Revenue Extraction on Intellectual Property*. Cambridge, Cambridge Scholars Publ., 2015, с. 72.

⁸ Становище на генералния адвокат по гело C-488/10 *Celaya Empananza y Galdós Internacional*, пар. 34.

В Испания въпросът е обект на сериозна дискусия. До 2013 г. широко разпространена е доктрината „имунитет по силата на регистрацията“ (*inmunidad registral*)⁹. Според нея, докато по-късната марка не бъде заличена, притежателят остава „имунизиран“ срещу иск за нарушение на по-ранна марка. Доктрината е основана на принципа „никому не вреди, който ползва своето право“ (*neminem laedit, qui iure suo utitur*)¹⁰.

В английското право въпросът е уреден с нарочна разпоредба – чл. 11(1) от Закона за маркиите¹¹ (Trade Marks Act, 1994). Законодателят изрично е посочил, че правата върху регистрирана марка не могат да бъдат нарушени от използването на група регистрирана марка. Въпросната разпоредба е оригинално решение, което не е заимствано от чуждо законодателство¹².

С оглед на изчерпателност следва да се отбележи, че разглежданият проблем е актуален и извън пределите на Европа. Съдебната практика на Канадските съдилища потвърждава, че при иск за нарушение на марка срещу по-късно регистрирана марка, притежателят на по-късната марка се ползва с абсолютна защита заради регистрацията, стига марката да е била използвана във вида, в който е регистрирана¹³.

Видно от изложеното няма категоричен отговор на въпроса дали заличаването на регистрацията на по-късна марка е задължително условие да се забрани използването ѝ поради нарушаване на правата върху по-рано регистрирана марка. Всеки от двата противоположни подхода би могъл да бъде възприет и аргументиран.

⁹ C. Lema Devesa, La desaparición de la denominada „inmunidad registral“ en el Derecho de Marcas, *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*. 74 (2015), с. 25 – 45.

¹⁰ Lema Devesa (2015), с. 32.

¹¹ Регакцията го 14.01.2019 г.

¹² D. Bainbridge, *Intellectual property*. 8th edition. Harlow, Pearson Education Limited. 2010, с. 774.

¹³ B. Gamache, Un outil d'attaque et de défense: les derniers développements relatifs à l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce. *Les Cahiers de propriété intellectuelle*, 21.1. (2009), pp. 11 – 45, en. с. 21 [online] <https://www.lespci.ca/articles/> [Accessed 26.03.2020].

За целите на настоящото изследване е необходимо да се разгледа по-подробно националното законодателство на България в областта на марковото право. Релевантната нормативна уредба е закрепена в ЗМГО. Процедурата по регистрация е опозиционна, т.е. на притежателя на по-ранна регистрирана марка е предоставена възможност да се противопостави на регистрацията на по-късни идентични (сходни) марки, когато намира, че последните засягат интересите му (чл. 52 ЗМГО). След регистрацията притежателите на по-ранни марки имат друг способ за защита – процедура по заличаване на по-късно регистрирани марки (чл. 36, ал. 3, т. 1 ЗМГО). Съгласно ЗМГО притежателят на марка има право да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица използването в търговската дейност на идентични или сходни на марката му знаци (чл. 13 ЗМГО).

II. Правната уредба в правото на ЕС и актуалната практика на Съда на ЕС

Българската и европейската нормативни уредби в областта на търговските марки, закрепени съответно в ЗМГО и в Регламентта, са в значителна степен уеднаквени. Съществено различие обаче е налице по отношение на правата, предоставени на маркопритежателите с регистрацията на марки според националното и европейското законодателство. В Регламентта фигурира само правото да се забрани на трети лица използването в търговската дейност на идентични или сходни на марката знаци (чл. 9 Регламентта). И на национално, и на европейско ниво то се реализира по съдебен ред. Ако в продължение на пет последователни години обаче притежател на по-ранна марка търпи използването на по-късна марка, като е знаел за това използване, правата му да поиска заличаване или да се противопостави на използването на последната, се преклутират (чл. 37, ал. 1 ЗМГО и чл. 61 (1) Регламентта). Изключение са само случаите, когато по-късната марка е подгледана недобросъвестно.

Нормативната уредба не дава възможност да се изясни обхватът на изключителното право на маркопритежателя и да се даде категорично становище по въпроса дали то се отнася и до притежателите на по-късно регистрирани марки, или не.

Решението на Съда на ЕС по дело С-561/11¹⁴

През 2013 г. Съдът на ЕС в отговор на преюдициално запитване по дело С-561/11 постановява, че изключителното право на притежател на марка да забрани на трети лица използването в търговската дейност на идентични или сходни на марката му знаци обхваща и третите лица, които притежават по-късно регистрирана марка, без да е необходимо предварително заличаване на регистрацията на последната марка (пар. 32 – 52).

Изложени са доводите, които се изтъкват от Съда, последвани от аргументи, които ги оборват или поставят под съмнение категоричността и еднозначността им.

- В чл. 9 (1) от Регламент 207/2009 (сега чл. 9 (1) Регламента) е посочено „всяко трето лице“, без да се прави разграничение дали то е, или не е притежател на регистрирана марка. Правата на маркопритежателя са изключителни, т.е. могат да бъдат противопоставени на всяко трето лице. Нито в чл. 12 от Регламент 207/2009 (сега чл. 14 Регламента), отнасящ се до ограниченията на действието на регистрирана марка, нито в друга разпоредба е посочено изрично ограничение на изключителното право на маркопритежателя в полза на трети лица, притежатели на по-късно регистрирани марки.

В чл. 9 (1) е посочено, че притежателят на марка може да забрани използването на „знак“, а не на марка. Оттук би могло да се приеме, че законодателят изключва от обхвата на забраната знаците, които са регистрирани като марки. За сравнение в чл. 54 от Регламент 207/2009 (сега чл. 61 Регламента) се използва понятието „по-късна марка“. Естествено би могло да се разсъждава дали понятие-

¹⁴ Решение на Съда на ЕС от 21.02.2013 г. по преюдициално запитване дело С 561/11, *Fédération Cynologique Internationale v. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza*.

то „знак“ не е по-общият термин, включващ понятието „марка“.

- Според чл. 54 от Регламент 207/2009 (сега чл. 61 Регламента), уреждащ преклузията на правото на защита на маркопритежателя при търпене, а заличаването и противопоставянето на използването на по-късна марка са алтернативно посочени. Така преди изтичането на посочения петгодишен срок маркопритежателят има възможност да избере дали да поиска заличаване на по-късната марка или забрана на използването ѝ.

Това е може би най-силният аргумент на Съда, защото в разпоредбата е посочено „по-късна марка“, което е в полза на тезата, че се има предвид регистрирана марка. Следва да се отчете, че единственият способ за защита на маркопритежателя срещу идентични (сходни) на неговата, нерегистрирани марки, е чрез забрана за използването им. Искане за заличаване не може да бъде подадено, защото те не са регистрирани. В този смисъл в случая може да е налице недоглеждане от страна на законодателя и непрецизност на изказа. В тази връзка следва да се отбележи, че чл. 61 от Регламента се отнася единствено до преклузията на правото да се заличи регистрацията на по-късната марка. Преклузията на правото да се забрани използването на по-късната марка се установява от съвместния прочит и тълкуване на чл. 16 (1) във вр. чл. 61(1) Регламента.

- Фактът, че правата на притежателите на по-късно регистрирани марки също са изключителни според Съда се компенсира от принципа, че по-ранната марка има предимство пред по-късната марка. По аргумент от чл. 8 и чл. 53 от Регламент 207/2009 (сега чл. 8 и чл. 60 Регламента) в случай на конфликт между две марки се презумира, че по-рано регистрираната марка е изпълнила условията за регистрация и получаване на закрила преди по-късно регистрираната марка. Съдът посочва, че в хода на регистрацията има механизми за установяване дали марката отговаря на изискванията за получаване на закрила (опозиции, възражения от трети лица). Въпреки това той възприема становището, че тези способности не са достатъчна гаранция и че не може напълно да се изключи възмож-

ността знак, който може да увреди по-ранна марка, да бъде регистриран успешно.

Безспорно е, че притежателят на по-ранна марка има право да се защити срещу по-късна идентична (сходна) марка дори тя да е регистрирана. Ключовият момент е как да се осъществи тази защита. Въвеждането на производство по заличаване като необходимо условие преди иск за забрана използването на по-късно регистрирана марка съответства на принципа за приоритет. Освен това този подход, за разлика от възприетия от Съда, е съобразен и с принципа „никому не вреди този, който се ползва от своите права“.

Ако се следва логиката на Съда, то не може да се изключи възможността по-ранната марка също да уврежда правата на марки, които са регистрирани преди нея. Това поставя под въпрос валидността и на нейната регистрация. На практика валидността на нито една марка не може да се определи като абсолютна.

При анализа си Съдът коментира, че фактите по основния спор, повод за преюдициалното запитване, са пример за неефективността на механизмите, гарантиращи липсата на конфликт с по-ранни марки в хода на производството по регистрация. Всъщност би могло да се разсъждава в посока, че те са пример за един от рисковете от абсолютизирането на изключителните права на маркопритежателите – възможността за злоупотреби. Ищецът (притежател на по-ранната марка) е подал опозиция срещу регистрацията на по-късната марка на ответника, но не е заплатил дължимата такса и производството не е било разгледано. Освен това след регистрацията е подал и искане за заличаване, производството, по което е спряно заради съдебното дело, повод за преюдициалното запитване.

Ако маркопритежателите знаят, че са длъжни да заличат регистрацията на марка, преди да имат право да искат забрана за използването ѝ, то те биха били по-внимателни и по-мотивирани да се възползват от вариантите за защита в хода на процедурата по регистрация.

- Съдът отхвърля аргумента, че регистрацията на марка предоставя на маркопритежателя право да я ползва и че това право може да му бъде отнето единствено чрез

заличаване на регистрацията или при насрещен иск в рамките на производство по иск за нарушение на марка.

Ключов фактор за отговор на разглеждания в настоящата статия въпрос е дали правата, произтичащи от регистрацията на марка, включват правото на маркопритежателите да ползват марките си или са ограничени единствено до възможността да забранят на трети лица без тяхно съгласие да използват в търговската си дейност идентични/сходни знаци.

Европейското законодателство в областта на марковото право винаги е признавало единствено негативното право, забраняващо използване от трети лица. Все пак в теорията се застъпва и становището, че правото на маркопритежателя да ползва марката се погрязбира¹⁵. Използването включва всякакъв вид употреба, която притежателят може да забрани, както е предвидено в чл. 9 (2). Правото се погрязбира от много разпоредби от Регламент 207/2009 (сега Регламентта). Например в чл. 15 от Регламент 207/2009 (сега чл. 18 Регламентта) е посочено задължението за реално използване на марката във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана. Освен това в раздел 4 се съдържат разпоредби относно марката като предмет на собственост, въз основа на които могат да бъдат идентифицирани следните права на притежателите: право на прехвърляне, право на лицензия, право на обременяване на правото върху марката.

В книгата „Закон-модел за развиващите се страни относно марки, търговски наименования и актове на нелоялна конкуренция“ (Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names, and Acts of Unfair Competition) се посочва, че с регистрацията на марка притежателят не получава право да я ползва, а само право да забрани на трети лица да ползват в търговската си дейност идентичен или сходен знак¹⁶. Този източник е важен, защото изданието е дело на Обединените международни бюра за защита

¹⁵ G. Hasselblatt, *Community Trade Mark Regulation (EC) no. 207/2009: a commentary*. Munich, C. H. Beck, 2015.

¹⁶ Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names, and Acts of Unfair Competition. Женева, 1967, BIRPI, с. 48.

на интелектуалната собственост (сега Световната организация за интелектуална собственост).

Обратно – българският законодател винаги е предоставял на маркопритежателя и овете права – изключителното право да ползва марката и това да забрани на трети лица да я използват¹⁷.

В Испания, както и у нас, правото на маркопритежателя да използва регистрираната си марка е изрично закрепено в закона¹⁸.

Признатото от закона право на маркопритежателя да използва марката си би следвало да е силен аргумент в ползва на тезата, че заличаването на регистрацията е загължителна стъпка преди иска за нарушение на марка. Обратното тълкуване би било в противоречие с изрична законова норма.

Както ще стане ясно, дори в Регламент 207/2009 изрично да бе признато правото на притежателя на регистрирана марка да я използва, най-вероятно решението на Съда щеше да е същото.

- По аналогия със защитата на промишления дизайн Съдът отбелязва, че възможността за притежателя на по-ранна марка да предяви иск за нарушение на марка срещу притежателя на по-късна марка не може да обезсмисли нито производството по заличаване на регистрацията, нито механизмите за предварителен контрол в рамките на процедурата по регистрацията.

Всъщност рискът от обезсмисляне на производствата по заличаване на регистрирани марки е голям. Ако маркопритежателят знае, че може директно да се обърне към съда, то кой би предпочел да губи повече време и финансов ресурс за две производства.

По въпроса за аналогията с промишления дизайн Съдът се позовава на Решението на Съда на ЕС от 16.02.2012 г.

¹⁷ Чл. 31 от Закона за търговските и индустриалните марки (1904 г.), чл. 19 от Закона за търговските марки и промишлените образци (1968 г.), чл. 13 от Закона за марките и географските означения (1999 г.), чл. 13 от Закона за марките и географските означения (2019 г.).

¹⁸ Чл. 30 от Закона за марките/Ley de Marcas (1998 г.), чл. 34 от Закона за марките/Ley de Marcas (2001 г.).

по дело C-488/10¹⁹. Делото е по идентично преюдициално запитване, но в областта на промишления дизайн. По него Съдът постановява, че притежателят на по-ранен дизайн може да забрани използването на по-късно регистриран дизайн, без преди това да е заличил регистрацията на последния. За целите на настоящата статия е от значение да се отбележат няколко аргумента от този случай.

На първо място са различията в процедурата по регистрация на промишлени дизайни и на търговски марки. Съдът на ЕС и Генералният адвокат (един и същ по двете дела) признават съществените различия в процедурите по регистрация на двата обекта²⁰. Правят извод, че разликите не позволяват подходите, възприети за единия вид обекти, да се прилагат автоматично за другия. Въпреки това са единодушни, че в крайна сметка и двете процедури по регистрация не дават достатъчна гаранция, че успешно регистрираните обекти не нарушават по-ранни права. Затова Съдът постановява по аналогия с дизайните, същия отговор по преюдициалното запитване за марките.

Регламент 6/2002 относно промишления дизайн на Общността предоставя на притежателите на регистрирани дизайни изключителното право да ги използват (чл. 19(1)). Както обсъдохме по-горе, на маркопритежателите на европейски марки не се признава такова право. Въпреки посочения законов текст, Съдът дава предимство на тълкуването, което е в очевидно противоречие с него, а именно, че заличаването на регистриран дизайн не е задължително условие преди подаване на иск за нарушение на по-ранно право.

Третият аргумент се отнася до правното положение на валидно регистриран дизайн, чието използване е забранено от съда. Този въпрос е обсъден единствено от Генералния адвокат и не е разгледан в решението на Съда. Въпреки това разсъжденията по него са интересни и заслужават

¹⁹ Решение на Съда на ЕС от 16 февруари 2012 г по преюдициално запитване дело C-488/10 *Celaya Emparanza y Galdos Internacional*

²⁰ Повече за промишления дизайн на ЕС вж. Ж. Драганов. *Правна закрила на промишления дизайн*. 1-во изд. София, УИ „Стопанство“, 2008.

внимание²¹. Генералният адвокат ограничава анализа си единствено до случаите, когато дизайнът, чието действие е забранено, се използва като основание да се забрани използването на друг по-късен дизайн. Смята се, че шансовете изобщо да бъде започнато подобно производство са малки. Освен това притежателят на по-късния дизайн има лесен и ефективен вариант за защита с насрещен иск за заличаване на противопоставения дизайн поради липса на новост и оригиналност. Характерна особеност при дизайните е, че всяко трето лице може да поиска заличаването на регистриран дизайн на основание на по-ранни дизайни без да е техен притежател.

Същественният пропуск от страна на Генералния адвокат е, че той не разглежда случаите, когато притежателят на дизайна го прехвърля или учредява лицензия за използването му на трето лице. Хипотезите, в които дизайнът е обект на особен залог или обезпечение по предявен или бъдещ иск, също не са обсъдени. Правната несигурност в тези случаи е съществена и не бива да бъде пренебрегвана. Третите лица няма как да се осведомят дали е налице съдебна забрана за използване на дизайна поради нарушаване на по-ранни права. Дори да потърсят подобна информация, не могат да се сдобият с нея. Не е предвиден механизъм за комуникация между Съда и Службата на ЕС за интелектуална собственост по този въпрос. На практика интересите на неограничен кръг лица са застрашени.

С оглед на изчерпателността трябва да се посочи, че по преюдициалното запитване относно марките нито Генералният адвокат, нито Съдът разглеждат последиците от възприемането на единия или на другия подход. Освен това при марките, за разлика от дизайните, не всяко лице, а единствено притежателите на по-ранни марки имат възможност да ги противопоставят на по-късни марки.

- Друг аргумент, който Съдът изтъква, е необходимостта да се запази основната функция на марката, ко-

²¹ Становище на Генералния адвокат по дело C-488/10 *Celaya Empananza y Galdos Internacional*, пар. 39 – 44.

ято е да гарантира на потребителите произхода на стоката. В тази връзка цитира съдебна практика²².

Обратният подход по никакъв начин не накърнява посочената функция на марката и не е в разрез със съдебната практика.

- Съдът намира, че ако забраната за използване на покъсната марка е обвързана с предварителното ѝ заличаване, това би отслабило значително защитата на притежателя на по-ранната марка.

Отслабването на защитата на маркопритежателя се компенсира в значителна степен освен от защитните механизми в процедурата по регистрацията и от допълнителна гаранция, а именно възможността да се допусне забрана за използване и разпореждане с марка като обезпечителна мярка по предявен или бъдещ иск²³ (чл. 25 ЗМГО и чл. 131, 132(3), 136(4) Регламент). Този вариант не е взет предвид нито от Генералния адвокат, нито от Съда. За пълнота следва да се отбележи, че такава възможност е предвидена и по отношение на промишлените дизайни²⁴ (чл. 26а от Закона за промишления дизайн и чл. 90, 91 (3), 95 (4) от Регламент 6/2002).

III. Последици от практиката на Съда на ЕС за развитието на производното право на Съюза

През 2015 г. заключението по преюдициалното запитване е закрепено и в нормативната уредба с допълнение на действащия към онзи момент Регламент 207/2009 за марката на Общността с (чл. 13а от Регламент 2015/2424). Правилото е включено и в новия Регламент 2017/1001 за

²² Case C-206/01 *Arsenal Football Club* [2002] ECR I-10273, paragraph 51; Joined Cases C-236/08 to C-238/08 *Google France and Google* [2010] ECR I-2417, paragraph 75 and the case-law cited.

²³ Вж. Г. Саракинов. *Право върху търговска марка в Република България*, 4-то прераб. и доп. изд. София, Сиби, 2009, с. 103 – 109.

²⁴ Драганов (2008), с. 143 – 146.

марката на ЕС (чл. 16 и чл. 137 Регламентта)²⁵. В края на 2015 г. влезе в сила Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета (Директивата), според която гържавите – членки на ЕС, трябва да го транспонират и в националните си законодателства (чл. 18 Директивата). У нас Директивата бе транспонирана с новия Закон за марките и географските означения, който влезе в сила на 17.12.2019 г. (чл. 37, ал. 3 и 4 ЗМГО).

Следва да се отбележи, че нормативната уредба горазвива и уточнява посоченото в преюдициалното запитване в две насоки. От една страна, се поставя условие заявителят на по-ранната марка да докаже в хода на съдебното производство, че към датата на заявяване/приоритет на по-късната марка тя би била залучена на основание на по-ранната марка. От друга страна, се поставя ограничение, че заявителят на по-ранна марка може да забрани използването на по-късната марка само ако към датата на заявяване/приоритет на по-късната марка, първата е могла да ѝ бъде противопоставена (например не е подлежала на отмяна поради неизползване). Текстове на ЗМГО и на Регламентта са еднакво вишневато формулирани (чл. 37, ал. 3 и 4 ЗМГО; чл. 16 и чл. 137 Регламентта).

В чл. 9 от Регламентта е посочено правото на маркопритежателя да забрани на трети лица използването в търговската дейност на идентични или сходни на марката знаци и е направено уточнение, че това право може да се реализира, доколкото не се засягат правата на притежатели на по-ранно регистрирани марки. В ЗМГО е създадена нова ал. 5 на чл. 13 със същия смисъл.

За сравнение, ако се бе възприел обратният подход, въвеждането в законодателството щеше да се изчерпи с изричното посочване на заличаването като необходимо условие преди иск за забрана използването на по-късно регист-

²⁵ Относно някои съществени изменения, въведени в Регламент 2017/1001 вж. Ж. Драганов. Новата правна уредба на марката на ЕС съобразно Регламент 2017/1001. – В: *Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят: Сборник с доклади от междунауч. конференция, орган. по повод 90-годишнина на проф. д-р Иван Владимиров*. София, ИК – УНСС, с. 126 – 132.

рирана марка, както и прецизирането на разпоредбата на чл. 37, ал. 1 ЗМГО. Както бе коментирано, разпоредбата на чл. 61 Регламентта, за разлика от чл. 54 от Регламент 207/2009, се отнася единствено до заличаването на по-късни марки.

През 2017 г. в Решение № 115/03.10.2017 г. ВКС също прилага правилото, че забраната на използването на по-късно регистрирана марка от притежателя на по-рано регистрирана не е поставена в зависимост от провеждането на отделна процедура по заличаване на по-късната марка. В анализа на ВКС относно петгодишния срок на търпене (чл. 27, ал. 1 ЗМГО (отм.), сега 37, ал. 1 ЗМГО) се изразява становище, че той тече отделно за всеки притежател на дадена марка. Този подход е неправилен. Срокът за търпене изтекъл при първия маркопритежател не би следвало да започва да тече отново при евентуално прехвърляне правата върху марката на друго лице. Обратното би създавало предпоставки за заобикаляне на преклузията, предвидена в закона чрез прехвърляне на правата върху марка между различни лица на всеки пет години.

Заклучение

Правото е призвано да регулира обществените отношения. В този смисъл основен фактор, който следва да се има предвид при възприемането на едно или друго законодателно решение, са последиците, които то ще има за практиката. Абсолютизирането на изключителните права на маркопритежателя крие редица рискове и поставя множество въпроси от практическа гледна точка.

По-горе бяха коментирани рисковете от злоупотреба с права и обезсмисляне на производствата по заличаване на марки пред компетентните административни органи.

На следващо място е създаването на правна несигурност. Съдът има компетентност да отменя/заличава регистрацията на марки само в хипотезата на насрещен иск в производство за нарушение на правата върху марка (чл. 58, 59, 60 и 123 Регламентта). По правило това действие

се извършва от съответния административен орган – Патентно ведомство на Република България или Службата на ЕС за интелектуална собственост след провеждането на съответното производство. Така дори да бъде забранено използването на по-късно регистрирана марка, маркопритежателят ѝ ще продължи да има валидно регистрирана марка. Следователно тя може да бъде прехвърляна, залагана, предоставяна за използване с лицензионен договор и т.н. Третите лица няма откъде да се осведомят за забраната на използването на марката, което създава сериозна правна несигурност в търговския оборот. Дори съдът да убеди Патентно ведомство за решението за забрана на използването на регистрирана марка, административният орган няма къде да отрази това обстоятелство. То не е посочено в чл. 5, ал. 2 ЗМГО сред изчерпателно изброените данни, които се съдържат в Държавния регистър на марките за всеки обект. В европейското законодателство този въпрос също не е уреден.

Освен това абсолютизирането на изключителните права на маркопритежателите повдига много въпроси и крие риск от противоречива практика. Законодателството не изследва и не урежда хипотезата, при която искането за заличаване на по-късна марка е отхвърлено и впоследствие е подаден съдебен иск за забрана използването ѝ. Ще има ли задължение съдът да се съобрази с изхода на административното производство, или ще изследва отново дали са налице условията за заличаване регистрацията на по-късната марка? А в обратната хипотеза – при подадено искане за заличаване след успешно/неуспешно съдебно производство, дължен ли е административният орган да се съобрази с преценката на съда, или трябва да направи собствен анализ? Ще има ли възможност за защита притежателят на по-късна марка, ако след уважен съдебен иск за забрана използването на марката, компетентният административния орган в производство по заличаването ѝ заключи, че не са налице основания за заличаване регистрацията? Отношенията между съответния компетентен съд и административния орган при постановяване на решение за забрана използването на регистрирана марка не са уредени нито в европейското, нито в националното

законодателство. Няма предвидена гаранция за избягване на дублиране на решения и противоречива практика.

С оглед на изчерпателност следва да се посочи, че Регламентът урежда отношенията между институциите при насрещен иск за заличаване/отмяна на регистрацията на по-ранната марка (чл. 128 от Регламента) в рамките на производство за нарушение на права върху нея. Има предвиден механизъм за ограничаване на риска от противоречива практика и дублиране на решения на съда и Службата на ЕС за интелектуална собственост. Въпросната уредба може да е добра отправна точка за регламентацията на отношенията и комуникацията между институциите при дела с предмет колизия между две регистрирани марки.

В заключение настоящата нормативна уредба и съдебна практика на национално и европейско ниво решават малко проблеми и създават много неясноти и празноти в законодателството в областта на търговските марки. Ако се бе възприело становището, че забраната по съдебен ред на използването на по-късно регистрирана марка от заявителя на по-рано регистрирана марка е допустима едва след предварителното заличаване регистрацията на по-късната марка и се бе дало предимство на правната сигурност, необходимостта от законодателни промени, както и предизвикателствата пред практиката щяха да са много по-малко.

Цитирани източници

Bainbridge, D. *Intellectual property*. 8th edition. Harlow, Pearson Education Limited, Harlow, 2010, p. 774.

Gamache, B. Un outil d'attaque et de défense: les derniers développements relatifs à l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce. *Les Cahiers de propriété intellectuelle*, 21.1. (2009), с. 11 – 45 [online] <https://www.lescpi.ca/articles/> [Accessed 26.03.2020].

Hasselblatt, G. *Community Trade Mark Regulation (EC) no. 207/2009: a commentary*. Munich, C. H. Beck, 2015.

Lema Devesa, C. La desaparición de la denominada „inmunidad registral“ en el Derecho de Marcas, *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*. 74 (2015), p. 25 – 45.

Rader, R. T. Iimura, T. Voit, Y. Reboul, M. Adelman, M. Wang, K. Nachtrab, S. Kim (2015), *Law, Politics and Revenue Extraction on Intellectual Property*. Cambridge, Cambridge Scholars Publ., Cambridge, 2015.

Драганов, Ж. *Правна закрила на промишления дизайн*. 1-во изд. София, УИ „Стопанство“, 2008 (Draganov, Ž. *Pravna zakrila na promišlenija dizajn*. 1-vo izd. Sofija, UI „Stopanstvo“, 2008).

Драганов, Ж. Новата правна уредба на маркама на ЕС съобразно Регламент 2017/1001. – В: *Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят*. – Сборник с доклади от межг. науч. конференция, орган. по повод 90-годишнина на проф. д-р Иван Владимиров. София, ИК – УНСС, с. 126 – 132 (Draganov, Ž. *Novata pravna uredba na markata na ES sãobrazno Reglament 2017/1001*. v: *Roľjata i značeniето na meždunarodnoto i nadnacionalното право v sãvremennija svjat: Sbornik s dokladi ot mežd. nauč. konferencija, organ. po povod 90-godišnina na prof. d-r Ivan Vladimirov*. Sofija, IK – UNSS, s. 126 – 132).

Саракинов, Г. *Право върху търговска марка в Република България*. 4-то прераб. и доп. изд. София, Сиби, 2009 (Sarkinov, G. *Pravo vãrhu tãrgovska marka v Republika Bãlgarija*. 4-to prerab. i dop. izd. Sofija, Sibi, 2009).

Тодорова, С. *Бизнес идентификаторите като интелектуална собственост на фирмата*. София, ИК – УНСС, 2020 (Todorova, S. *Biznes identifikatorite kato intelektualna sobstvenost na firmata*. Sofia, IK – UNSS, 2020).