Регистрираната търговска марка позволява на собственика да се противопостави на ползването на марката от други лица за същите стоки в рамките на територията, за които марката е регистрирана. При определени условия, защитата може да засегне и знаци, които са сходни или идентични с марката, или знаци, които се използват за стоки, за които марката не е регистрирана. Тъй като марката се използва за означаване на стоки или услуги, в реклами и т.н. и е от основно значение за търговската дейност на много дружества, тя е изключително ценен актив, който следва да бъде защитаван срещу нарушения, като защитата следва да бъде ефективна и бърза. Кой е обаче пътят, по който една такава защита може да бъде получена – когато става дума за национални марки (за марки на ЕС има особености, които не са предмет на тази статия) – и с какви практически трудности може да се сблъскате?

Обичайно нарушението на търговска марка е съзнателен, целенасочен акт, поради което обикновено не се очаква споровете с нарушителя могат да бъдат уредени по извънсъдебен ред. Разбира се, съществува възможността да се потърси закрила от Патентно ведомство или да се подаде сигнал за извършено престъпление до прокуратурата. Но реалната възможност за преустановяване на нарушението – и единствена възможност за получаване на обезщетение за нанесени вреди – остава исковият процес.

В рамките на такъв процес обаче трябва да бъдат установени редица въпроси – като доказателствената тежест за повечето от тях се носи от собственика на марката, който твърди да е извършено нарушение. Такива въпроси са например наличието на пълно или частично съвпадение между марката и използвания от нарушителя знак (т.е. двата знака трябва да са идентични или сходни), кой всъщност е нарушителят, използва ли действително знак в търговската си дейност и т.н.

От своя страна, ответникът по иск за нарушение има редица средства, за да докаже, че не е нарушил правата върху търговска марка, като освен доводите, които може да изложи за неоснователност на исковете, нарушителят има възможност и да оспори регистрацията на търговската марка – като например изложени аргументи, че марката изобщо не е трябвало да бъде регистрирана, или поради действия или бездействия на

CR legal DL 2018. Всички права запазени.

собственика след регистрацията вече не подлежи на закрила. В първия случай, съгласно Законът за марките и географските означения, регистрацията на марката ще бъде заличена с обратно действие – сякаш такава регистрация въобще не се е случвала, а във втория – ще бъде отменена, като отмяната ще се счита настъпила от момента, в който е подадено искането за това, или от момента, в който марката не е била ползвана 5 години.

Проблемите при такова оспорване на регистрацията са няколко – на първо място, българският закон не предвижда възможност гражданският съд да заличи или отмени регистрацията, тъй като съдебното решението не може да бъде вписано в Държавния регистър на марките при Патентното ведомство. Затова във всички случаи трябва да бъде образувано отделно производство пред Патентното ведомство. Евентуалното решение на Патентното ведомство – независимо дали е постановено заличаване/отмяна на регистрацията – подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, а след това и пред Върховният административен съд. Въпросът в този случай е какво следва да се случи с иска за установяване на нарушение, докато се разглежда искането за заличаване/отмяна на търговска марка.

Заличаването/отмяната на търговската марка има значение за претенцията за нарушение – ако няма регистрирана марка, то няма как да е била нарушена. Затова съдът по иска за нарушение категорично трябва да вземе предвид решението на Патентното ведомство за заличаване/отмяна, ако и когато то влезе в сила. Но трябва ли гражданският съд да спре разглеждането на иска за нарушение, за да изчака влизането в сила на такова решение?

Отговорът на този въпрос е отрицателен, но за да се изведе, предполага да се извърши един предварителен анализ на целите и принципите на регистрацията на търговските марки в по-широкия контекст на гражданското право и гражданския процес. На първо място, основна задача на съдебната система при разглеждане на дела е да постановява последователни и непротиворечиви съдебни актове – затова и когато има един съдебен акт, който засяга косвено даден спор, този акт трябва да бъде съобразен при решаване на спора. Дори само да е ясно, че такъв акт ще бъде постановен в бъдеще – т.е. когато има висящо производство – съдът следва да го

CR legal DL 2018. Всички права запазени.

съобрази, като на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от Гражданския процесуален кодекс конкретното дело ще бъде спряно. Възобновяването на спряното производство в тези случаи ще е възможно едва когато този друг акт бъде постановен – или е сигурно, че няма да бъде постановен.

Логиката зад това законодателно решение е ясна – макар и да създава възможност едната страна да отлага едно дело, като завежда нови дела, които поне привидно имат връзка с него. При търговските марки проблемът е по-сложен по редица причини, които водят до различно законодателно решение и различен подход при водене на различните производства, касаещи една търговска марка. Този различен подход е породен от законодателното разбиране, че регистрирана и вписана в Държавния регистър на марките при Патентно ведомство марка, е благо и то следва да бъде защитавано до момента, в който е налице влязъл в сила акт, с който тази регистрация е отменена или марката бъде заличена. Тази защита и наличието й е от изключително значение за даден търговец, доколкото всеки ден от едно такова нарушение би могъл да носи стотици хиляди загуби за бизнеса, а ако ползването на марката продължава по-дълъг период от време, то и други лица могат да започнат да я нарушават – тъй като виждат, че първият нарушител остава безнаказан. Затова бързата защита при нарушения на права върху търговска марка е от първостепенно значение – в противен случай, титулярят на правата върху марката може да бъде изправен пред необходимостта да води редица производства, за да се справи с голям брой нарушители.

Проблемът има още един аспект – дори искането за заличаване/отмяна да бъде отхвърлено, нарушителят може да завежда нови и нови искания за отмяна на марката. Отмяната е свързана с дейността на титуляря на марката след нейната регистрация – затова по всяко време може да настъпят нови обстоятелства, които да обосноват нови и нови дела, които да са свързани с регистрацията на марката. Тези непрестанни дела могат да осуетят изцяло защитата на една търговска марка – още повече, че решението за отхвърляне на искане за заличаване/отмяна има действие само между страните (т.е. титуляря и нашия нарушител). Няма пречка и друго лице да подаде ново такова искане по всяко време, след като предходното искане е било отхвърлено.

CR legal DL 2018. Всички права запазени.

Този въпрос не е останал изцяло пренебрегнат от законодателя – при уредбата на последиците на заличаването/отмяната на регистрацията, в чл. 28, ал. 4 от ЗМГО са предвидени два коректива. Обратното действие на заличаването/отмяната няма да засегне нито съдебни решения по искове за нарушения, които са изпълнени до момента, нито изпълнените лицензионни договори. В тези случаи законодателят отчита обстоятелството, че марката е била регистрирана и до момента на влизане в сила на решение за заличаване/отмяна, добросъвестността предполага правата върху нея да бъдат зачитани. Затова е преценено,че няма причина по повод на заличаването/отмяната да бъдат преуреждани отношения, които са се развили и приключили.

На пръв поглед може да изглежда, че разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗМГО не отговаря на въпроса какво се случава с висящо дело за нарушение на правата върху търговска марка, когато има подадено искане за заличаване/отмяна регистрацията на същата. Но спирането на производството в случаите по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК има за цел да предотврати постановяването на противоречиви съдебни решения – които ще трябва да бъдат отменяни. След като заличаването/отмяната не засяга обаче вече изпълнени съдебни решения по искове за нарушения – конфликт между тях няма, не е и необходимо някое от тях да бъде отменено в последствие. Затова няма и причина съдът в производството по установяване на нарушение на правата върху марката да чака решението по искането за заличаване/отмяна. Ако заличаването/отмяната бъдат постановени, то това обстоятелство ще трябва да бъде отчетено в производството за установяване на нарушение – като исковете ще трябва да бъдат отхвърлени. Но във всички други случаи съдът в рамките на това производство следва да предостави защита на регистрирана търговска марка.

Този извод може да се извлече и от практиката на Върховният касационен съд, като въпреки наличието й,има случаи на спиране на заведени дела за установяване на нарушение на правата върху търговски марки до приключване на производствата по исканията за заличаване/отмяна. Затова и с две определения от 2019 г. ВКС категорично посочи, че до влизане в сила на решение за заличаване/отмяна неговите ефекти не могат да бъдат зачитани предварително от съда, съответно титулярят на

CR legal DL 2018. Всички права запазени.

оспорената марка има защитимо по съдебен ред право (определение №323 от 17.07.2019г. по ч.т.д. № 1587/19г. на ВКС, I т.о. и определение №371 от 09.08.2019г. по ч.т.д. № 1389/19г. на ВКС, I т.о.).

Към момента в Народното сърбание е внесен проект на нов Закон за марките и географските означения, като разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от сега действащия закон е запазаена – в чл. 38, ал. 4. Съответно може да се направи извод, че законодателят не е променил виждането си в тази насока, а цитираната практика на ВКС ще остане релевантна и след евнтуалното приемане на нов ЗМГО.

CR legal DL 2018. Всички права запазени.