10_Exhaustion of the Rights Conferred by a Trademark_16_KG

Изключителното право върху търговска марка предоставя на притежателя й правомощия по използването й, разпореждането с нея, както и възможността за забрана за трети лица да използват в търговската дейност, без съгласието на носителя на марката, на знак, идентичен на марката за стоки, идентични с тези, за които марката е регистрирана. В обхвата на „използването“ на марка се включва и вносът и износът на стоките с този знак.Това изключително право обаче е ограничено от разпоредбата на чл.15, ал.1 от Закон за марките и географските означения, съгласно който притежателят на правото върху марка не може да забрани използването й за стоки, които са пуснати на пазара на територията на държавите – членки на Европейския съюз, съответно на Европейското икономическо пространство с тази марка от него или с негово съгласие. Практиката нарича това правило „изчерпване правото върху марка“, като в настоящото изложение ще разгледаме какви правни въпроси поставя това правно понятие и по какъв начин би могло да породи в хода на търговската дейност на предприятията.

Механизмът на изчерпването е предвидено за да гарантира, че свободното движение на стоки и капитали на територията на ЕС и ЕИП няма да бъде ограничено от упражняване на правомощията на маркопритежателя, както и, че упражняването на изключителните права върху търговска марка няма да доведе до ограничаване, намаляване или предотвратяване на конкуренцията на единния Общностен пазар. Щом веднъж една оригинална стока е пусната на пазара на ЕС и ЕИП със съгласието на съответния маркопритежател, то последният не може да ограничава паралелният внос и търговия с тези стоки на територията на тези пазари, за които стоките са били предназначени. Същевременно, търговията на различни държави-членки с трети страни е изключително интензивна, като следва да си зададем въпроса какво би станало, ако една стока, пусната на пазара на ЕС и ЕИП, бъде изнесена за продажба в трета страна и обратното – какво става с паралелната търговия на стоки, които не са пуснати за първоначална продажба в ЕС?

Задавайки си горните въпроси, следва да си отговорим първо на следния въпрос: кога правото върху марка бива изчерпано и кога притежателят на право върху марка може

CR legal DL 2018. Всички права запазени.

да ограничи вноса/износа на оригинални стоки на определени територии?

Правото върху марка се изчерпва в случаите, когато оригинални стоки, са пуснати за продажба на съответна територия (ЕС, ЕИП, определена държава, РФ) със съгласието на притежателя на правото върху марка или лично от него.

Всяка държава-членка може да предвиди изчерпване правото върху марка само по отношение на ЕИП пространството, но не и по отношение на трети страни. България, както бе посочено и по-горе, е предвидила в чл.15, ал.1 от ЗМГО изчерпване правото върху марка само по отношение на първа продажба на територията на страна в ЕИП или ЕС. Последицата от това правило е да ограничи изчерпването на правото, предоставено на притежателя на марката, само до случаите, в които стоките са пуснати на пазара в ЕС/ЕИП, и така да позволи на посочения притежател на марката, да упражни контрол върху първото пускане на пазара в ЕС/ЕИП на стоки, носещи неговата марка.

Следва да се отбележи, че изчерпването на правото върху марката се отнася до всяка отделна стока/партида, като пускането на пазара на една партида от определена стока не изчерпва правата на маркопритежателя по отношение на стоки от друга партида, макар и идентични с тези, които вече са били пуснати на пазара. Това е потвърдено от Съда на европейските общности в делото Sebago (Дело C-173/98),в което съдът отбелязва, че „... правата, предоставени от търговската марка, се изчерпват единствено по отношение на отделните бройки от продукта, които са предложени на пазара със съгласието на собственика в определената територия. Собственикът може да продължи да забранява ползването на марката в съответствие с правото, предоставено му от Директивата, по отношение на отделните бройки от тази стока, които са предложени на пазара в тази територия без негово съгласие.“.

Понятието „внос“ също следва да се поясни, доколкото в Решение на СЕС по делото Class International (C-405/03, точки 42-44) е прието, че в хипотезата, в която оригинални стоки, изпратени към държава – членка от трета държава, все още не са пуснати в свободно обръщение, но са поставени под митнически режим на складиране, не е налице „внос“ по смисъла на посочената разпоредба. По-нататък Съда на

CR legal DL 2018. Всички права запазени.

европейските общности посочва, че дори и при такова положение по отношение на стоките, които са въведени физически в Европейското икономическо пространство, но все още не са пуснати в свободно обръщение, притежателят на марката може да се позове на нарушение на неговите изключителни права когато е установено, че посочените стоки са предмет на продажба или на предложение за продажба, което предполага по необходимост пускането им на пазара в ЕИП (Решение по делото Class International).

На следващо място, стоките следва да са пуснати за продажба от притежателя на марката или с неговото съгласие. Това съгласие следва да бъде изрично и ясно, като не може да се извежда от липсата на забрана за износ на стоките или от наличието на стоки, които вече се продават на тази територия с тази марка. В този смисъл е Решението на Съда на европейските общности по съединени дела C-414/99 – C-416/991, в което е прието, че „съгласието може да бъде мълчаливо, когато то следва от факти и обстоятелства, които произтичат преди, по време на и след пускането на пазара извън Европейското икономическо пространство, които, в очите на националния съдия, недвусмислено показват отказ на притежателя от неговото право да се противопостави на пускане на стоките на пазара в Европейското икономическо пространство.“ Съдът приема обаче, че мълчаливо съгласие не може да бъде изведено от липсата на уведомление от притежателя на марката до всички следващи покупатели на стоките, за неговото несъгласие за пускане на пазара в Европейското икономическо пространство, не може да следва от липсата на предупреждение за забрана за пускане на пазара в Европейското икономическо пространство върху стоките, както и от факта, че притежателят на марката е прехвърлил собствеността на продуктите, които носят марката, без договорни запазвания на неговите права и че, при липсата на такива ограничения, според приложимото по отношение на договора право, прехвърленото право на собственост включва неограничено право за препродажба, или най-малкото, за право по-нататъшно пускане на продуктите на пазара в Европейското икономическо пространство.В цитираното решение е прието, че по отношение на изчерпването на изключителното право на притежателя на марката не е от значение, че вносителят на марковите стоки не знае за противопоставянето на притежателя за тяхното пускане на пазара в Европейското икономическо пространство

CR legal DL 2018. Всички права запазени.

или за тяхното търгуване на този пазар от търговци, които не са оторизирани търговци на дребно, или че оторизираните търговци на дребно и търговци на едро не са наложили на техните собствени покупатели договорни ограничения, които определят несъгласието на притежателя на марката, независимо че са били уведомени от него.

Видно от горното, изчерпването на правото върху марка се отнася само до оригинални стоки, от съответната партида, които са пуснати за първоначална продажба на определена територия, на която съгласно приложимото законодателство се приема, че правото върху марка се изчерпва и притежателят му не може да забрани последващата продажба на тези стоки за съответната територия. Следва обаче да изясним какви са правните възможности за маркопритежателя за защита на правото си върху марка, ако стоки, пуснати за продажба в определена територия, бъдат изнесени и пуснати за продажба на друга територия, без съгласието на притежателя на марката.

В ЗМГО е предвиден специален ред за защита на правата на маркопритежателите, а именно – същите имат право да предявят иск за установяване факта на нарушението, за преустановяването на нарушението, както и за обезщетение за вреди. Този иск се предявява по реда на чл.76 от ЗМГО. Същевременно, нарушението на правото върху марка следва да е налице съставомерност на нарушението по чл.73 от ЗМГО, а именно – неправомерното /”без съгласие”/ осъществяване на търговска дейност, изразяваща се в конкретно действие от вида на посочените в чл.13, ал.2 ЗМГО, вкл. чрез внос на стоки, но само когато обектът на нарушението /стоката/ носи знак от кръга на изброените в чл.13, ал.1, т.1-3 ЗМГО2.

С оглед наличие на противоречива съдебна практика дали това нарушение се отнася само за фалшиви стоки или и за внос на оригинални такива, ВКС е постановил тълкувателно решение през 2008г.3, с което е приел, че за да е съставомерно нарушението по чл.73 от ЗМГО, стоките следва да не са оригинални. Това становище е потвърдено от ВКС и през 2012г.4, когато съдът е постановил второ тълкувателно решение, приемайки, че вносът на оригинални стоки не представлява нарушение, но само по смисъла на чл. 73 ЗМГО.

CR legal DL 2018. Всички права запазени.

Същевременно обаче, и в двете тълкувателни решения се потвърждава принципното положение, че вносът на оригинални стоки, по отношение на които не са изчерпани правата върху марка, представлява нарушение на правото върху марка. С тълкувателните решения е изяснено, че редът за реализиране на тази отговорност не е чл.73, във връзка с чл.76 от ЗМГО, но не се отрича, че вносът и на оригинални стоки, по отношение на които не е налице изчерпване на права върху марка, представлява нарушение на правото върху марка, така, както този принцип последователно е провеждан от Съда на европейските общности.

Поради това, ВКС на България е посочил, че редът за защита при извършен внос на оригинални стоки без разрешение на притежателя на марката, в хипотезата, при която не е налице изчерпване на правото върху марка, е различен от този, уреден в ЗМГО – цитираните по-горе членове 73 и 76.

В свое Решение № 72 от 25.06.2013 г. по т. д. № 1197/2011 г., Т. К., I Т. О. на ВКС, постановено по реда на чл.290 от ГПК – задължителна практика за съдилищата, е прието, че нарушението при накърняване на правомощие на разпореждането с марката, в случаите когато е осъществен внос на оригинални стоки, без да е изчерпано правото на маркопритежателя, е определено по чл. 13, ал. 1, пр. 2-ро ЗМГО, вр. чл. 15, ал. 1 ЗМГО, а защитата срещу това нарушение се реализира чрез институтите на договорното право и извъндоговорната отговорност, а не по реда на специалните искове5.

Сред способите за защита на маркопритежателя, са и мерките за граничен контрол, чието прилагане може да поиска, а именно: притежателят на право върху марка, както и лицензополучателят на изключителна лицензия, може да поиска от митническите органи да задържат стоки, пренасяни през държавната граница на Република България, за които има основание да се смята, че нарушават закриляно от ЗМГО право. По принцип, тези мерки се прилагат само по отношение на фалшиви стоки, което обаче до установяване дали стоки са оригинални или не и съответно – до отпадане на тези мерки, стоките може да бъдат задържани за значителен период от време, което да доведе до нежелани последствия.

CR legal DL 2018. Всички права запазени.

Изводите, които се налагат от гореизложеното, са, че вносът на оригинални стоки, по отношение на които е налице териториална защита в РБългария/ЕС/ЕИП на право върху търговска марка и изключителното право на маркопритежателя върху тази марка не е изчерпано в РБългария/ЕС/ЕИП, представлява нарушение на правото на маркопритежателя, като същият има право по исков път да претендира за обезщетение за причинените му вреди. Маркопритежателят няма право да предяви специалните искове по ЗМГО, които касаят търговия само с неоригинални стоки, но практиката на българските съдилища и на Европейския съд не отрича принципното наличие на нарушение при внос на оригинални стоки без разрешение от маркопритежателя, както и възможността за защита по реда на договорното или извъндоговорното право.

_____

1 Zino Davidoff SA и A & G Imports Ltd (C-414/99) и между Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd и Tesco Stores Ltd, Tesco plc (C-415/99) и между Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd и Costco Wholesale UK Ltd (C-416/99);

2 Използване в търговската дейност на знак, който:

1. е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана;
2. поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;
3. е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

3 Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2009 г. по тълк. д. № 1/2008 г., ОСТК на ВКС;

CR legal DL 2018. Всички права запазени.

4 Тълкувателно решение № 1 от 11.05.2012 г. по тълк. д. № 1/2011 г., ОСТК на ВКС;

5 В този смисъл са и решения № 224 от 07.01.2013 г. по т. д. № 12/2011 г., Т. К., II Т. О. на ВКС. и № 133 от 15.01.2013 г. по т.д. № 1055/2010г., Т.К., I Т.О. на ВКС, постановени по реда на чл.290 от ГПК;

CR legal DL 2018. Всички права запазени.