

## РЕЦЕНЗИЯ

От: проф. д.н. Живко Иванов Драганов, катедра „Международно право и право на ЕС“, ЮФ на УНСС

**Относно:** дисертационния труд на Татяна Борисова Жилова на тема “Отмяна на регистрацията на марка”, представен за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.6. „Право“, *научна специалност* “Гражданско и семейно право” – Изобретателско, авторско и патентно право

**Основание** за представяне на рецензията е участието ми в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № РД–09-55/16.06.2020 на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“

### **1. Информация за дисертанта**

Татяна Жилова е завършила специалност “Право” в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1997 година, а преди това и специалност „Литература“ във Факултета „Славянски филологии“ на същия университет. Тя е магистър по Европейско право от магистърската програма на СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета Нанси, Франция (2009). Професионалната ѝ кариера като юрист започва през 2008 година, с вписването ѝ като адвокат към Адвокатска колегия Варна. През 2005 година Татяна Жилова заема длъжността Главен експерт – юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и процесуално представителство“ към Администрацията на Висшия съдебен съвет, а в последствие е назначена за началник на отдел „Европейска

интеграция и международно сътрудничество“. От 2007 година до този момент Татяна Жилова е съдия в Административен съд София – град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. От 2012 година Татяна Жилова е преподавател в Националния институт на правосъдието. Владее немски, английски и руски езици. През 2016 година тя е атестирана от Съдийската колегия на ВСС с оценка „много добра“. Участвала е в множество семинари и обучения по проблеми на марката на ЕС, организирани от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – Аликанте, сега Служба на ЕС за интелектуална собственост, както и в семинари по въпроси на патентното право, административното правораздаване и др. Специализирала е в Европейското патентно ведомство. Научните изследвания и практическят опит на Татяна Жилова разкриват траен и задълбочен интерес към правото на интелектуалната собственост и в частност към проблемите на правната закрила на марката в националното право и в правото на ЕС.

## **2. Обща характеристика на дисертационния труд**

Дисертационният труд е първото в страната ни монографично изследване на правния институт на отмяната на регистрацията на марка. Състои се от увод, уводни бележки, седем глави и заключение. Обемът на дисертацията е от 242 страници. Направени са 227 бележки под линия. Авторът е приложил списък с цитирана литература, който включва 51 научни публикации, както и отделен списък, който съдържа 15 използвани източника. Основната част от литературата е на български език, но се включват и заглавия на немски и на английски език. В Увода авторът представя предмета на изследването. Уводните бележки съдържат исторически преглед на използването на знаците в търговията. В Първа глава се разглеждат източниците на правната уредба на закрилата на марката на международно, европейско и национално ниво. Обсъдени са особеностите на марката като обект на правна закрила и законовите изисквания за регистрация на марка. Направена е класификация на видовете марки, анализирано е съдържанието на субективното право върху марка, разгледани са заявката за регистрация и други важни въпроси, свързани с производството по регистрация на марки. В Глава втора се изследва неизползването на марката като основание за отмяна на нейната регистрацията. Направен е анализ на

използването на марката от обективна и от субективна страна, като на тази основа е изследван фактическият състав на отмяната поради неизползване. В Глава трета авторът разглежда превръщането на марката в обичайно означение като основание за отмяна на регистрацията. Направена е съпоставка с режима на марката на ЕС, с оглед някои пропуски в националната правна уредба. Анализирани са отделни въпроси, които имат важно значение за прилагането на закона, като например определянето на момента, в който следва да се приеме, че е настъпило превръщането на марката в родово понятие, въпросът относно разглеждането на нови факти и обстоятелства, проявили се след подаването на искането за отмяна и др. Четвърта глава е посветена на отмяната на регистрацията поради използването на марката по начин, който въвежда потребителите в заблуждение. Както и в предходната глава, тук авторът отново е структурирал изложението като е следвал елементите на фактическия състав на изследваната хипотеза за отмяна на регистрацията. Оригинален е подходът посоченото основание за отмяна да бъде разгледано при отчитане на пределите на упражняването на субективните права, а именно ненарушаването на субективни права и законни интереси на други лица. Направен е обстоен анализ на условията, при които може да се приеме, че е налице въвеждане в заблуждение. В глава пета авторът разглежда особеностите при отмяната на регистрацията на колективни и сертификатни марки във връзка със спецификите на тяхното използване. Шеста глава е посветена на производствата по отмяна на регистрацията на марка. Подробно са обсъдени всички въпроси на административното производство пред Патентното ведомство и особеностите на съдебното производство. В самостоятелни раздели дисертантът представя съответно производствата за отмяна на марка на Европейския съюз и основанията и производството за отмяна на международна регистрация на марка с действие на територията на България. Изследвани са и правните последици от отмяната на действието на регистрацията. В последната глава авторът е направил отграничения на отмяната на регистрацията на марка от други сходни правни институти.

### **3. Оценка на научните и научно – приложните приноси на дисертационния труд**

Дисертационният труд “Отмяна на регистрацията на марка” представлява оригинално научно изследване, което е посветено на актуални проблеми с голямо приложно значение. Изследването съдържа множество научни и научно – приложни резултати, по-значимите от които съм представил по-долу.

3.1. Трудът представлява първото монографично изследване, посветено на института на отмяната на регистрацията на марка у нас. Научната новост на труда се отнася също и до изследването на някои специфични приложни аспекти на отмяната на регистрацията. Неизследвани в правната ни литература са и въпросите във връзка с отмяната на регистрацията на марка на Европейския съюз, както и на отмяната на регистрацията на международна марка с действие на територията на нашата страна. Дисертацията позволява в значителна степен да се попълнят съществуващите празноти чрез подробен и задълбочен анализ на правната уредба на национално, на европейски и на международно ниво.

3.2. Освен с научната си новост, изследването се отличава със своята актуалност. През месец декември 2019 година бе приет нов Закон за марките и географските означения. С него бе транспонирана последната директива на ЕС в областта на марките и бяха направени промени в производствата пред ПВ. Дисертацията е съобразена с всички изменения на нормативната уредба и е първото монографично изследване в страната ни, след влизането в сила на новия ЗМГО, което има за предмет изследване на институт от правната уредба в областта на марките.

3.3. Трудът допринася за обогатяване на съществуващите знания в областта на правната закрила на марката като обект на интелектуалната собственост. В тази насока принос представлява историческото изследване на използването на знаци в търговията и на възникването и развитието на правната закрила на марката. Обогатяването на съществуващите знания се отнася и до подробното изследване на международните източници и източниците от правото на ЕС.

3.4. Като самостоятелен принос трябва да се отчете анализът на отмяната на регистрацията на марка на Европейския съюз. Значението на тази част на труда е в две главни насоки. От една страна, то позволява в сравнителен план да се разгледа

националната правна уредба и да се очертаят някои несъвършенства на режима на отмяна на регистрацията на национална марка. От друга страна, тъй като отмяната на марка на ЕС в рамките на производство по насрещен иск се провежда пред националните съдилища, въпросите относно компетентността, материалните основания за отмяна и др., са от важно значение за правилното прилагане на разпоредбите от правото на ЕС.

3.5. Принос на дисертацията е комплексното изследване на института на отмяната на регистрацията на марка. Обхванати са не само материалните, но и процесуалните норми, което позволява пълното и задълбочено изясняване на поставените проблеми. Използвания от дисертанта сравнителен метод допринася за определянето на пропуските и недостатъците на действащата у нас нормативна уредба.

3.6. Значим принос на труда към развитието на правната наука и към практиката е направеният от автора задълбочен анализ на основни нормативни понятия, тъй като разкриването на тяхното съдържание е определящо за правилното прилагане на закона. Такива понятия са „реално използване“, „въвеждане в заблуждение“, „превръщане на марката в обичайно означение“ и др. Сред посочените има и такива, които съществуват като нормативни понятия и извън правото на интелектуалната собственост, например понятието „търговска дейност“. Тук авторът обосновава и правилно е стигнал до заключението, че „търговска дейност“ по смисъла на ЗМГО има самостоятелно значение, което е по-широко от значението, което има същото понятие в търговското право. Този анализ е особено ценен за практикуващите юристи тъй като се основава на подробен преглед на практиката на Съда на ЕС.

3.7. Приносен характер имат по-голямата част от формулираните от дисертанта предложения за усъвършенстване на нормативната уредба. Те обхващат както материалните, така и процесуалните разпоредби на отмяната на регистрацията на марка и включват предложения за изменение на съществуващи и за създаването на нови разпоредби в ЗМГО. Всяко едно от тях почива на задълбочен анализ на обективното право и на съдебната практика, а някои се основават и на съпоставката с нормите на производното право на Европейския съюз. Подкрепа следва да получи предложението за заместване на понятието „марка, ползваща се с известност“, с понятието „марка с репутация“. Могат да бъдат споделени аргументите на дисертанта,

че това би довело до по-ясното отграничаване от понятието „общоизвестна марка“, а това от своя страна би допринесло за правилното прилагане на закона в двете различни хипотези. Подкрепа заслужава и предложението за създаването на нов текст в ЗМГО, който да определя границите на служебната проверка, която се извършва от Патентното ведомство в производствата за заличаване и за отмяна на регистрацията на марка, като съответно в първия случай проверката да се базира само на представените от страните твърдения и факти, а във втория да не бъде ограничена до тях. Обосновано е и предложението за допълване на разпоредбата на чл.68, ал.1 от ЗМГО във връзка с възможността за разделянето на регистрацията на марка при висящо производство по отмяна на регистрацията. Могат да бъдат подкрепени още предложението за заличаването на изискването за представяне на пълномощно на представител по индустриална собственост при преобразуването на марка на ЕС в национална заявка, освен в случаите когато лицето попада в хипотезата на чл.3, ал. 2 от ЗМГО; предложението за отпадане на думата „лицензионни“ от разпоредбата на чл.38, ал.4, т.2 от ЗМГО; предложението за изменение на чл. 38, ал.2, както и предложенията за създаване на нови разпоредби в ЗМГО за преодоляване на някои пропуски в основанията и в производството по отмяна на регистрацията.

#### **4. Оценка на публикациите по темата на дисертационния труд**

Представени са три публикации по темата на дисертационния труд. Те представляват научни статии и са отпечатани в авторитетни правни списания. Статията „Новото разбиране за марка“, публикувана в списание „Административно правосъдие“, е посветена на новото определение за марка в ЗМГО, което бе прието с оглед транспонирането на Директива 2015/2436, и на последиците от неговото приемане за разширяването на кръга на знаците, които биха могли да получат регистрация като марка. В статията „Използване на марките в търговската дейност по смисъла на ЗМГО, публикувана в сп. „Търговско право“, дисертантът изследва съдържанието на понятието „търговска дейност“ и обосновава тезата, че „търговска дейност“ по смисъла на ЗМГО има различно съдържание от това, което има същото понятие в търговското право. Според автора, използването в търговската дейност по смисъла на ЗМГО обхваща отношенията по създаването и възмездната размяна на

стоки и предоставянето на услуги, и включва също така отношенията с нестопанска или благотворителна цел. Третата статия е отпечатана в сп. „Общество и право“ и в нея се разглежда използването на марките в интернет във връзка с определянето на реално използване на територията на страната, където е образувано производство по отмяна на регистрацията. Обосновава се разбирането, че предлагането на стоки или услуги в интернет, които са означени с марката, следва да се зачита за реално използване на марката, ако съответният сайт е достъпен за потребителите на територията на страната.

## **5. Оценка на автореферата**

Авторефератът се състои от две части и съдържа обща характеристика на дисертационния труд. В първата част са представени предметът, целите и задачите на изследването, използваните методи и научните приноси на труда, както и практическото му значение. Втората част обхваща представяне на съдържанието на дисертационния труд по глави и по раздели.

Научните и научно-приложните приноси на труда са отразени коректно от дисертанта.

## **6. Изпълнение на минималните национални изисквания**

Представена е Справка за изпълнението от дисертанта на минималните национални изисквания по чл.2б от ЗРАСРБ. Изпълнени са изискванията за необходимия минимален брой точки – 50 точки от Група показатели А и 30 точки от Група показатели Г. Справката е попълнена коректно.

Приложен е списък с публикациите на дисертанта, свързани с предмета на дисертацията.

## **7. Критични бележки и препоръки**

Към дисертанта могат да бъдат отправени някои критични бележки и препоръки, които съм формулирал по-долу.

7.1. Могат да се направят критични бележки по отношение на структурата на дисертационния труд. Налице са значителни диспропорции при разпределянето на

съдържанието на дисертацията по глави. Първа и втора глава обхващат повече от половината от съдържанието на труда, а три от останалите глави са в обем, който е недостатъчен за самостоятелното им обособяване. Третата и четвърта глави са от по 10 страници, а Пета глава е от едва шест страници. Авторът би могъл да обедини изложението, което се отнася до фактическите състави на отмяна поради превръщане на марката в обичайно означение и на отмяна поради използването на марката по начин, който въвежда потребителите в заблуждение, заедно с отмяната на регистрацията на колективни и сертификатни марки, в една обща глава.

Дисертацията съдържа като отделни части от изложението Увод и Уводни бележки. Уводът не включва представяне на предмета, целите и задачите и методите на изследването. Действително, авторът ги е посочил в Автореферата, но те трябва да се съдържат и в самото монографично изследване. От друга страна, Уводните бележки се отнасят до историческото развитие на използването на знаците в търговията и до възникването и развитието на правната закрила на марката и по-скоро следва да се включат към изложението в Глава първа. Първа глава е озаглавена „Понятие за марка“, но обхваща анализ на значително по-широк кръг въпроси, сред които източниците на правната уредба и съдържанието на субективното право на марка. Необходимо е заглавието да се промени, за да съответства на съдържанието.

Отграниченията на отмяната на регистрацията от сходни институти и производства са направени в края на труда, а би следвало това да стане в началото, след като се изясни същността на института на отмяната на регистрацията на марка. Считам, че дисертацията би спечелила, ако в началото се направи подробна съпоставка и се отграничат отмяната и заличаването на регистрацията на марка. Авторът е разгледал най-общо заличаването на регистрацията в Глава първа, но без да направи съпоставка с института на отмяната.

7.2. Дисертантът би могъл да разшири списъка с използвана научна литература. Действително научната литература у нас е бедна на заглавия в областта на правната закрила на марката, но авторът владее английски, немски и руски език, което му позволява да ползва научни публикации на тези езици. Това би допринесло за по-пълното и задълбочено изясняване на разглежданите въпроси.



7.3. Авторът не е направил необходимото разграничение между националното право на марка и наднационалното право на марка на Европейския съюз. Считам, че трудът би спечелил, ако в самостоятелен раздел бъде изяснена същността на марката на ЕС като унитарно право. Последницата от липсата на подобно разграничение е, че на отделни места, като например на стр.54 от труда, дисертантът обосновава необходимостта от промяна на националната закрила с противоречие на ЗМГО с Регламент 2017/1001. Действително, противоречията на ЗМГО с разпоредбите на Директива 2015/2436 ще бъдат нарушение на правото на ЕС, но е допустимо да има различия в режима на закрила на марката на ЕС, който се определя в Регламент 2017/1001, и режима на закрила на национална марка по ЗМГО. Липсата на подобно разграничение води и до използването като синоними на понятия, които са от различни системи и не трябва да се смесват. Така например на стр. 64 авторът говори за обявяване на недействителност по Регламента, като в скоби за пояснение поставя думата „заличаване“.

7.4. Част от направените предложения за усъвършенстване на нормативната уредба не могат да бъдат подкрепени. Не може да намери подкрепа предложението за допълване на §1, т.1 от ДР на ЗМГО относно правоспособността на лицата да бъдат носители на субективно право върху марка, като гражданските дружества и обединенията, които не са юридически лица, се включат в кръга на правоспособните лица. Главната причина за това е, че неперсонифицираните лица по българското право не могат да бъдат самостоятелни носители на субективни права и задължения. Не считам, че липсата на подобен текст е в противоречие с Регламент 2017/1001, тъй като цитираната от автора разпоредба на чл. 3, предвижда че „дружествата, както и другите юридически образувания, се считат за юридически лица, които според правото, което се прилага по отношение на тях, могат от свое собствено име да бъдат носители на права и на задължения от всякакъв характер, да сключват договори или да извършват други правни действия, или да участват като страна в съдебни производства.“. Не може да намери подкрепа и предложението за допълване на разпоредбата на чл.39, ал.5 и чл.40, ал.6 от ЗМГО относно основанията за отмяна на колективната и на сертификатната марка, с което да се въведе специално основание за отмяна – въвеждане на потребителите в заблуждение относно вида на марката когато тя се

използва по начин, от който не става ясно, че това е колективна или сертификатна марка. Авторът обосновава това предложение с аргумента, че при тези две марки е необходимо те да бъдат възприемани от обществото като колективни или като сертификатни марки. Последното се оповестява с публикацията на регистрацията, а правилата за използването им се вписват в Държавния регистър на марките. По този начин използването на колективна или сертификатна марка се оповестява предварително чрез извършването на въпросните публикации.

Критичните бележки и отправените към автора препоръки не променят изцяло положителната ми оценка за качествата на представеното изследване.

## **8. Заключение**

Дисертационният труд на тема “Отмяна на регистрацията на марка” представлява оригинално научно изследване по актуални проблеми на правото на интелектуалната собственост и в частност на правната закрила на марката. Изследването се отличава с множество научни и научно – приложни достойнства и представлява ценен принос за правната наука и за практиката у нас. Трудът отговаря на националните минималните изисквания, установени в ЗРАСРБ и в Правилника за прилагането му и следва да получи положителна оценка.

Въз основа на цялостното ми впечатление за качествата и достойнствата на труда, убедено предлагам на научното жури да вземе решение за присъждане на Татяна Борисова Жилова на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.6. „Право“, научна специалност “Гражданско и семейно право” – Изобретателско, авторско и патентно право.

30.08.2020  
гр. София

Подпис: .....  
проф. д.н. Живко Драганов