

**СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**



**ОТМЯНА НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКА**

**АВТОРЕФЕРАТ**

НА  
ДИСЕРТАЦИЯ  
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“

**ТАТЯНА БОРИСОВА ЖИЛОВА**

**Научен ръководител: Доцент доктор Росен Карадимов**

# I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

## 1. Актуалност на темата

Необходимостта от самостоятелно изследване на отмяната на регистрацията на марка е продиктувана от широкото приложение на института в практиката и същевременно липсата в действащата правна уредба на легални определения на много от понятията, отнисими към института.

Отмяната на регистрацията на марка до този момент не е била обект на задълбочен и систематичен правен анализ, а теоретичните разработки, свързани с този институт, са по повод общото разглеждане на марката като обект на интелектуалната собственост и засягат само отделни аспекти на правната уредба, без да дават пълна картина за същността на института. След приемането на България в Европейския съюз и хармонизирането на националното законодателство с европейското се натрупа богата съдебна практика, която обаче е казуистична и не е систематизирана. Така се поставя широко поле за теоретични дискусии, особено що се отнася до въпросите за основанията и последиците от отмяната и отграничението ѝ от други сродни институти, които водят до прекратяване или ограничение на субективното право върху марката.

## 2. Предмет, цели и задачи на изследването

Предмет на изследването е отмяната на регистрацията на марка. Разгледани са въпросите относно основанията, производствата и последиците от отмяната на регистрацията на национална, европейска и международна марка.

В хода на изследването са включени исторически и теоретични въпроси. Проследено е историческото развитие на концепцията за защита на марката и за постигане на баланс между обществения интерес и ексклузивитета на субективното право върху марката. Марката е разгледана като обект на правото и като субективно право на теоретично ниво, като е проследен ефектът на всяка от характеристиките на марката върху института на отмяната и обратно. Направен е опит за максимално конкретно анализиране на понятията „реално използване“ и „търговска дейност“, без които е невъзможен анализът на всички основания за отмяна, както и за детайлно разглеждане на всички материалноправно и процесуалноправни въпроси, свързани с института на отмяната. Пренесени на полето на отмяната на регистрацията, теоретичните постановки са подкрепени от практически примери.

На теоретично ниво е проведено разграничение между отмяната на регистрацията и други институти, които имат сходни фактически състави – заличаване на регистрацията, отказ от регистрация, ограничаване на правата в резултат на бездействие на притежателя на марката или поради латентна недействителност на регистрацията.

Към предмета на дисертацията се причисляват и предложенията „de lege ferenda“, свързани с усъвършенстване на съществуващата правна уредба.

Целта на научното изследване е да анализира института на отмяна на регистрацията. Постигането на поставената цел е възможно чрез решаването на следните задачи:

- Дефиниране на понятията, за които липсва легална дефиниция.
- Подробно разглеждане на материалноправните основания за отмяна на регистрацията на трите вида марки – национална, европейска и международна.

- Изясняване на характера, основните начала и процедурите в производството по отмяна.
- Изясняване на въпросите, свързани с последиците от отмяната и с ефекта от отмяната върху други права.
- Сравнителен анализ на отмяната на регистрацията с други институти.

### 3. Методи на изследването

Използваните от автора методи на изследване са: индукция, дедукция, анализ, синтез, исторически и системен подход, сравнително-правен метод.

### 4. Научни приноси на труда

В контекста на цялата значимост на дисертацията, конкретни научни приноси са: Първото по рода си систематично и задълбочено проучване на института на отмяната както съгласно действащото законодателство, така и в исторически план.

Задълбочен анализ на понятията „реално използване“, „търговска дейност“, „превръщане на марката в обичайно означение“, „въвеждане в заблуждение“, „латентна недействителност на регистрацията“ по смисъла на националното и европейското право и международните правни актове в областта на правото върху марка.

Предложения „de lege ferenda“ за подобряване на националната нормативната уредба и по-добрата ѝ хармонизация с европейското право:

- Заместването на легалното понятие „марка, ползваща се с известност“ с понятието „марка с репутация“, с което ще се постигне по-добра понятийна яснота и отграничение от общоизвестната марка.
- 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.
- Допълване на разпоредбата на чл.35, ал.1, т.2 от ЗМГО с уточнението, че използването на марката като обичайно означение следва да е в търговската дейност.
- 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, като се въведе специално основание за отмяна – въвеждане на потребителите в заблуждение относно вида на марката, т.е. марката да се използва по начин, от който не става ясно, че това е колективна или сертификатна марка..
- Създаване на нова разпоредба, която ясно да определя границите на служебната проверка в производствата по исканията за отмяна и за заличаване на регистрацията, като конкретно се разпише, че в производствата по заличаване на регистрацията на основание чл.36, ал.3 във връзка с чл.12 от ЗМГО Патентното ведомство е ограничено от фактите и аргументите, посочени от страните, а в производството по отмяна – не.
- Допълване на разпоредбата на чл.68, ал.1 от ЗМГО относно разделянето на регистрацията в хипотезата на висящо производство по отмяна на регистрацията.
- Изменение на чл.112, ал.2 от ЗМГО относно задължителното професионално представителство в производството по преобразуване на марка на ЕС, с което да се избегне противоречието с чл.141,§3, буква в) от Регламент 2017/1001 и с чл.3, ал.2 от ЗМГО.

- Изменение на разпоредбата на чл.38, ал.4, т.2 от ЗМГО, като се заличи думата „лицензионни“ – относно действието на отмяната на регистрацията спрямо договори, които са изпълнени преди отмяната.
- Изменение на чл.38, ал.2 от ЗМГО по следния начин: *„По искане на една от страните в решението може да бъде определена по-ранна дата, на която се е появило едно от основанията за отмяна.“*
- Създаване на нови разпоредби, регламентиращи условията и реда за a posteriori отмяна на регистрацията в съответствие с чл.14 от Първа Директива 89/104/ЕИО и чл.6 от Директива (ЕС) 2015/2436 за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките.
- Създаване на нова разпоредба, аналогична на чл.63, §3 от Регламент 2017/1001, с която изрично да се прогласи искането за отмяна или за обявяване на недействителност за недопустимо, когато по искане, което се отнася до същия предмет и същото основание между същите страни, има произнесено решение по същество, което е влязло в сила.

## 5. Практическо значение на труда

Трудът представлява първото самостоятелно изследване на института на отмяната на регистрацията. Той е съобразен изцяло със Закона за марките и географските означения (обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.), но прави много паралели с отменения ЗМГО, което дава възможност да се проследят отчетливо новите положения и да се постигне добро разбиране на закона.

Резултатите от изследването могат да повлияят за усъвършенстване на вътрешните нормотворчески процеси, както и на правоприлагането.

В дисертацията са изложени тези с изцяло утилитарно значение, систематизирана е съдебната практика, дадени са много практически примери – всичко това би улеснило практиката при тълкуване и прилагане на института на отмяната.

Предложеният труд би могъл да се използва както от практикуващи юристи в областта на правата на интелектуалната собственост, така и от лица с научни интереси и от студенти.

## 6. Обем и структура на труда

Дисертацията е в чист обем от 242 страници. Направени са 227 бележки под линия. Списъкът на цитираната литература включва 51 източника, а другите използвани източници са 15. Дисертацията е структурирана в увод и уводни бележки, седем глави и заключение.

## II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

### Увод и уводни бележки

В увода са обосновани изборът на темата и нейната актуалност. Очертани са предметът, основните тези, целите и научните задачи на дисертационния труд.

В Уводните бележки „Възникване, развитие и закрила на марката – исторически преглед“ е проследено историческото развитие на марката от древността до днес. В исторически и сравнителноправен план е направен анализ на създаването и развитието на правната уредба у нас и в други държави.

## **Първа глава: „Понятие за марка“**

Главата е структурирана в три раздела, като на първо място се разглежда обективното право, а след това - марката като обект на правото и като субективно право.

### **Раздел I: Обективно право**

Подробно е разгледано обективното право, като в отделни параграфи са посочени относимите международни актове, нормативните актове от правото на Европейския съюз и от националното законодателство. Обективното право е систематизирано на хронологичен принцип, като се отделя специално внимание на развитието на концепцията за защита на обектите на интелектуалната собственост и в частност на марката.

### **Раздел II: Марката като обект на правото**

В този раздел марката е разгледана като обект на право на интелектуалната собственост, като е съпоставена с останалите обекти – изобретение, промишлен модел, промишлен дизайн, географско означение, топология на интегралните схеми, нови породи животни и сортове растения, авторски и сродните им права.

Марката е разгледана и като обект на собственост, като е направена съпоставка с вещта и правото на собственост.

### **Раздел III: Субективното право върху марка**

Детайлно е анализирано субективното право върху марка – възникване, съдържание и прекратяване.

Направено е подробно разграничение между различните основания за прекратяване на правото върху марка, особено между отмяната и заличаването на регистрацията.

## **Втора глава: Отмяна на регистрацията поради неизползване на марката**

Направен е опит да се даде теоретично обяснение на съществените понятия във връзка с реалното използване, съответно неизползването на марката, като се държи сметка за задължителните преюдициални заключения, дадени от Съда на Европейския съюз.

### **Раздел I: Задължение за реално използване на марката в търговската дейност**

В този раздел се дефинират понятията за търговска дейност и за реално използване.

Обоснована е теза за различен смисъл на понятието търговска дейност по ЗМГО в сравнение със значението, вложено в Търговския закон.

Изведени са две категории кумулативни предпоставки за признаване на реално използване на марката. Първата категория е свързана с обективното използване на марката, а втората категория - със субективните фактори на използването.

### **Раздел II: Обективни предели на реалното използване**

Разделът е структуриран в 9 параграфа, в които детайлно и с много примери са разгледани обективните предели на реалното използване.

1. Фактическо използване на марката;

2. Мястото на използване на марката;
3. Използване на марката за стоките и услугите, за които е регистрирана;
4. Време на използване на марката;
5. Степен на използване на марката;
6. Използване на марката във вид, различен от вида, в който е регистрирана;
7. Форми на реално използване на марката;
8. Общо използване на марката в търговската дейност;
9. Особени хипотези на използване на марката.

### **Раздел III: Субективни предели на реалното използване**

Разделът изчерпва всички възможни хипотези на субективните предели на използване на марката.

1. Използване на марката от нейния притежател – лично и чрез представител;
2. Използването на марката от трети лица със съгласието на притежателя и от свързани лица;
3. Използването на марката от трети лица без съгласието на притежателя и паралелен внос.

### **Раздел IV: Фактически състав на отмяната поради неизползване**

Фактическият състав по чл.35, ал.1 от ЗМГО и чл.58, §1 във връзка с чл.18 от Регламент 2017/1001 включва три елемента: 1) неизползване на марката; 2) непрекъснат период от 5 години; 3) липса на основателни причини за неизползването.

Непрекъснатият период на неизползване е отграничен от общия давностен срок, като е направен подробен сравнителен анализ на двата института.

Посочени са критерии за признаване на дадени обстоятелства като основателни причини за неизползване: 1. Наличие на пряка връзка между обстоятелствата и използването; 2. Обективен характер на обстоятелствата; 3. Непреодолимост на обстоятелствата; 4. Продължителност на обстоятелствата за съществен период от време.

### **Трета глава: Отмяна на регистрацията на марка поради превръщане на марката в обичайно означение**

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и чл.58, §1, б), от Регламент 2017/1001 уреждат положение, в което използването на марката е станало толкова широко разпространено, че са променени асоциациите в потребителското съзнание – вместо да свързва стоката с нейния поризводител, марката започва да назовава самия продукт, независимо от кого е произведен.

С много практически примери е онагледена триадата *марка – стока/услуга – език* и процесът на превръщане на марката в обичайно означение е проследен и от лингвистична гледна точка, и с оглед на релевантния кръг потребители, който включва участници във веригата на търговския процес в различно качество – дистрибутори, агенти, търговци на едро и дребно, крайни потребители.

Обсъдени са въпроси, които са дискуссионни в практиката, но са абсолютно незасегнати в законодателството – моментът, към който се преценява превръщането на марката в родово понятие, и възстановяване на отличителния характер на марката в хода на производството по отмяна на регистрацията, действията и бездействията на притежателя на марката в случаите на масово нарушаване на правото върху марка .

## **Четвърта глава: Отмяна на регистрацията поради използване на марката по начин, който въвежда потребителите в заблуждение**

Главата е структурирана в параграфи, които съответстват на елементите от фактическия състав на това основание за отмяна на регистрацията: 1. използване на марката от притежателя или от други лица с негово съгласие; 2. въвеждане в заблуждение на потребителите и 3. причинна връзка между използването на марката и въвеждането в заблуждение.

Въвеждането в заблуждение по смисъла на ЗМГО е отграничено от злоупотребата с право в търговските сделки и от измамата като основание за унищожаване на сделките.

Подробно е изследван предметът на заблуждението: относно естеството, качеството, географския произход или други характеристики на стоките или услугите. Специално внимание е отделено на заблуждението относно географския произход на стоките, който е самостоятелен обект на интелектуалната собственост.

## **Пета глава: Отмяна на регистрацията на колективни и сертификатни марки**

Колективните и сертификатните са особена категория марки, поради което отмяната на регистрацията им се извършва не само на общите основания за всички марки, но и на специалните основания, съобразени с тяхната специфика.

На първо място се разглежда значението на правилата за използване на марките, които са съществен елемент от регистрацията им.

На следващо място е разгледана отмяна на регистрацията поради използване на колективните и сертификатните марки в противоречие с правилата.

Коментирано е специалното основание за отмяна на регистрацията на сертификатна марка по чл.40, ал.6 от ЗМГО: когато притежателят ѝ е използвал марката за означаване на стоки и услуги, произведени или извършени от него.

Във фокуса на дисертационния труд попадат и две допълнителни основания за отмяна на колективна и сертификатна марка, предвидени в член 58 от Регламент 2017/1001, но липсващи в ЗМГО: 1. Въвеждане в заблуждение относно значението на марката и 2. Изменение на представените в регистъра правила за използване.

## **Шеста глава: Производства по отмяна на регистрацията и последици**

В тази част от дисертацията се разглеждат процесуалните въпроси, свързани с отмяната на регистрацията.

### **Раздел I: Отмяна на национална регистрация на марка**

Производството по отмяна на регистрацията е двуфазно. В първата си фаза то протича пред Патентното ведомство и има административен характер. Втората фаза е съдебната, където се осъществява двуинстанционен съдебен контрол върху административното производство.

Изхождайки от основните начала и принципите на гражданския и административния процес, авторът обосновава теза, че производството пред Патентното ведомство няма състезателен и спорен характер, а представлява специално административно производство, провеждано при ограничено служебно начало и съчетаващо само някои от бележите на исковия процес.

### **Раздел II: Отмяна на регистрация на марка на ЕС**

Поставен е акцент върху различията в производствата по отмяна на национална и европейска марка. Европейското право урежда два способа за отмяна на регистрацията на марка на ЕС: въз основа на искане, представено в EUIPO, или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение на правата върху марка пред национален съд, който притежава международна компетентност като съд на ЕС – чл.58, §1 от Регламент 2017/1001.

Българският съд, който е компетентен да разгледа искането за нарушение - Софийски градски съд, се явява съд на Европейския съюз и черпи изключителна компетентност от директното приложение на чл.123, чл.124 и чл.128 от Регламент 2017/1001, включително и да разгледа насрещния иск за отмяна на регистрацията на европейската марка. Регламентът обвързва съда по отношение на материалноправните основания за отмяна, но основният процесуален ред е по националния закон.

### **Раздел III: Отмяна на международна регистрация на марка**

На първо място е разгледано значението на признатото действие на международната регистрация за България, като е съобразена нормативната промяна в режима на международната регистрация на марка, в която България е посочена като страна на закрила. С приемането на действащия ЗМГО (обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.) бе съществено изменен режимът на международните марки с действие за България. С новия ЗМГО действието на международната регистрация се обуславя от акт на Патентното ведомство, с който то се признава. За първи път е предвидена възможност всяка международна регистрация с признато действие на територията на Република България да може да бъде обект на искане за отменяне или заличаване.

### **Раздел IV: Последници от отмяната**

По отношение на лицата отмяната действа *erga omnes*.

По отношение на субективното право отмяната действа *ex tunc*, като прекратява правото върху марка *ab initio* производството, считано от датата на подаване на искането за отмяна – чл.38, ал.1 от ЗМГО, независимо на какво и на колко основания е отменена регистрацията.

Друга последицата от отмяната на регистрацията е, че осъдителното решение по иск за нарушаване на правото върху марка губи изпълнителната си сила и не може да бъде принудително изпълнявано. Ако обаче влязлото в сила решение по иска за нарушение е изпълнено преди отмяната, притежателят на марката не дължи връщане на полученото обезщетение.

По отношение на индивидуалните марки неблагоприятният ефект от отмяната се изчерпва с прекратяване на субективното право без да поражда действие *ex nunc*. Непосредствено след отмяната може да бъде регистрирана друга идентична или сходна марка на името на същия притежател или на друго лице. Но при колективните и сертификатните марки последиците от отмяната проявяват действието си още 3 години напред във времето, като през този период не може да бъде регистрирана друга идентична или сходна колективна или сертификатна марка на името на трети лица. Тази забрана е аналогична на забраната за конкурентна търговска дейност по Търговския закон и е насочена към трети лица, за да се препятства възможността те да черпят облага от отменената или прекратената регистрация.

### **Раздел V: Отмяна на регистрацията след прекратяване на субективното право**



Възможността за отмяна *a posteriori* е проявление на общия принцип на правото, че никой не може да черпи права от неправомерното си поведение, дори и то вече да е преустановено. Притежателят на национална марка, който не я е използвал реално или я е използвал така, че е допуснал тя да се превърна в обичайно означение или да въведе обществеността в заблуждение относно произхода и качествата на стоките или услугите, не може да се ползва от предимствата, които му дава предходността на националната марка по отношение на негова по-късна марка на ЕС. Възможността за отмяна *a posteriori* разпростира латентната недействителност на марката и след прекратяване на нейната регистрация дотогава, докато се черпят права от предходността на марката.

### **Седма глава: Отграничения на отмяната на регистрацията от сходни институти и производства**

В последната глава от дисертационния труд се правят отграничения на института на отмяната от други сходни институти.

#### **Раздел I: Отграничение на отмяната поради неизползване от искането за доказване на реално използване в други производства**

Във всички случаи, когато притежателят на марката се позовава на ексклузивитета на субективното си право, засягайки чужда правна сфера – когато се противопоставя на заявка на по-късна марка (опозиция), когато иска заличаване на регистрацията на по-късна марка или когато претендира, че правото му е нарушено, той трябва да е в състояние да докаже, че реално използва марката. Така в рамките на тези три основни производства се развива вътрешно насрещно производство по доказване на реалното използване на марката, което протича между същите страни.

Последиците от искането за доказване настъпват само *inter parte* и само в рамките на конкретното производство, в което е предявено. В други производства, които протичат между същите страни, последните не могат да се позовават на решението по предявеното доказателствено искане.

#### **Раздел II: Отграничение на отмяната поради неизползване от ограниченията на правата на притежателя на марка, свързани с използването на марките**

Институтът на ограничаване на правата на притежателя на по-ранна марка в резултат на неговото бездействие по отношение използването на по-късна марка е уреден в чл.37 от ЗМГО. Аналогична е уредбата и в чл.61 от Регламент 2017/1001, където този институт е наречен изгубване на права в следствие на търпимост.

Фактическият състав на ограничението в резултат на бездействие включва следните елементи: 1.Използване на по-късна регистрирана марка; 2.Петгодишен период на използване на по-късната марка; 3.Знание на притежателя на по-ранната марка за използването на по-ранната марка; 4.Бездействие на притежателя на по-ранната марка/ търпимост на използването; 5.Добросъвестна регистрация на по-късната марка.Фактическият състав на института на ограничение на правото върху марка в резултат на бездействие се доближава до фактическия състав на първото и второто основание за отмяна, включвайки елементите използване на марката в 5-годишен период и бездействие на притежателя й.

### **Раздел III: Отграничение на отмяната на регистрацията от отказа на регистрацията**

Разделът обхваща два параграфа.

Направено е отграничение на отмяната поради превръщане в обичайно означение от основанията за отказ на регистрацията поради липса на отличителност на знака. Разпоредбата на чл.35, ал.1, т.2 от ЗМГО визира случаите, когато към момента на регистрацията марката е имала отличителен характер, но го е загубила в последствие – т.е. тук говорим не за изначална липса на отличителност, а за придобита, и то субективно обусловена в резултат на поведението на притежателя на марката

Използването на марката по начин, който въвежда потребителите в заблуждение, следва да се разграничава от основанието за отказа на регистрацията по чл.12 от ЗМГО и заличаването на регистрацията по чл.36 от ЗМГО. В тази хипотеза вероятността да се объркат потребителите е изначална и не е обусловена от поведението на заявителя, докато при отмяната на регистрацията това основание възниква след регистрацията на марката. При отмяната на регистрацията няма съпоставка с по-ранно защитено право – въвеждането на потребителите в заблуждение е по отношение на характеристиките на стоките, чрез предаване на невярна информация чрез марката, а не чрез свързване на стоките с по-ранна марка.

#### **Заклучение**

Дисертацията завършва със заключение, в което са изведени основните изводи и обобщения.