

До Научното жури, назначено
със Заповед № РД-09-55/16.06.2020
на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“

РЕЦЕНЗИЯ

от проф. ИВАН РУСЧЕВ, доктор на науките,
Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

върху представения за публична защита дисертационен труд на

ТАТЯНА БОРИСОВА ЖИЛОВА,

докторант на свободна подготовка в докторантска програма
по гражданско и семейно право (изобретателско, авторско и патентно право),
в катедрата по гражданскоправни науки,
Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,

на тема

„ОТМЯНА НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКА“

за получаване на образователната и научна степен „ДОКТОР“
в научна област: 3. *Социални, стопански и правни науки*, професионално
направление: 3.6. *Право*

Уважаеми колеги, членове на научното жури,

Със заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД-09-55/16.06.2020 съм назначен за вътрешен член на научното жури, натоварено да проведе публичната защита на докторанта в самостоятелна форма на обучение г-жа Татяна Борисова Жилова, а с решение на състава на журито съм определен за негов председател, като ми е възложено да изготвя рецензия в тази процедура. **На основание чл.9 от ЗРАСРБ, чл.30, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ,** представям на вниманието ви рецензията си върху дисертационния труд на докторанта в самостоятелна форма на обучение в катедрата по Гражданскоправни науки на ЮФ, СУ г-жа Татяна Жилова на тема „Отмяна на регистрацията на марка“.

I. Биографични бележки. Г-жа Татяна Жилова е родена през 1967 г., през 1986 год. завършва Първа езикова гимназия във Варна (с немски и английски език), през 1997 г. – висше образование с магистърска степен по право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, като през 2009 г. завършва успешно магистърска програма по Право на Европейския съюз в същия факултет. Работи последователно като адвокат в Адвокатска колегия Варна, главен експерт-юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и процесуално представителство“, началник отдел „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ в Администрацията на Висшия съдебен съвет в периода 2005 – 2007 г. От 2007 г. и към настоящия момент е съдия в Административен съд София – град. Преподавател е в Националния институт на правосъдието. От 2018 г. е избрана за хоноруван асистент в ЮФ на СУ и води семинарни занятия по учебната дисциплина Правен режим на интелектуалната собственост.

Със заповед на Ректора на СУ № РД 20-1891 /25.10.2019 г., г-жа Жилова е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка в докторантската програма по гражданско и семейно право (**изобретателско, авторско и патентно право**) в Катедрата по гражданскоправни науки в ЮФ на СУ. След електронно обсъждане в Катедрата на представения проект за дисертационен труд на тема „Отмяна на регистрацията на марка“, е взето решение за предсрочното ѝ отчисляване от докторантура, последвано от Решение от електронно гласуване на ФС на ЮФ от 14.07.2020 г, Доклад на Декана с вх. № 70-1 – 268/16.07.2020 г, г-жа Жилова е отчислена от докторантура със заповед на Ректора на СУ № РД 20 -1034/17.07.2020. След обсъждане на представения последен проект на дисертационния труд и полагане на изпитите, предвидени в индивидуалния план на докторанта, с решение на катедрата Катедрата по ГПН на ЮФ работата е допусната до публична защита и е определен състав на научното жури.

II. Бележки по дисертационния труд

Дисертационният труд е в обем от 241 страници и включва увод, уводни бележки, седем глави и заключение. Библиографската справка съответства на цитираните 227 бележки под линия и съдържа сравнително малко заглавия (51, от които едва 7 на немски и на английски), а другите използвани източници са 15. Самото съдържание обаче не съдържа означение на страниците, на които могат да се намерят отделните глави, раздели, параграфи, което категорично затруднява четенето на труда. Същото се отнася и за представения автореферат на дисертационния труд, който от своя страна правдиво отразява неговото съдържание и авторите приноси.

Темата на труда е удачно избрана и представлява неоспорима новост за българската цивилистика. Отмяната на регистрацията на марки досега не е била обект на цялостно изследване в българската правна литература, по нея е натрупана вече и достатъчно съдебна практика, която да дава база за систематично изследване на материята на марките. Темата е дисертабилна и дава силен подтик в развитието на един нов и все още недостатъчно разработен отрасъл на правото, с огромен теоретичен и практически потенциал – интелектуалната собственост. Не може да бъде подмината специалната ценност, която представлява трудът като научно-практическо помагало в материята на марките, каквото липсва напълно в нашата литература и в практиката.

Актуалността на темата се обуславя и от факта, че в края на 2019 г. бе приет нов Закон за марките и географските означения. Трудът отразява неговите нови положения, с които бе транспонирана последната директива на ЕС в областта на марките и са коментирани въведените промени в производствата пред административния орган. Дисертацията е първото цялостно и навременно изследване у нас след приемането на новия ЗМГО.

В структурно отношение назованите от докторанта „Уводни бележки“ (с.9-13) които всъщност би следвало да съставляват отделна глава (или част от глава), обхващат исторически преглед на възникването, развитието и закрилата на марката и по виждането на докторанта (към което изпитвам резерви) са разделени на три отделни параграфа – всеки един от тях по страница и половина.

По-доброто структуриране на дисертационния труд предполага преосмисляне на възприетия подход, като напр. историческият преглед да бъде развит като в един параграф в границите на глава първа, заедно с прегледа на нормативната уредба и общото понятие за марка. Трудно би могло да се обоснове и структурирането на отделните глави на раздели, подразделения на които се явяват параграфи (често пъти с по една-две страници). Това структуриране, което изглежда странно от гледната точка на изискванията за едно чисто академично съчинение, може да бъде прието с известни условности, като обусловено от другата голяма цел, която дисертантът (и неговият научен ръководител) са си поставили – да представят и на широката публика едно научно-практическо изследване по тази слабо позната на юридическата общност материя. От тази гледна точка преценката за възприетата структура не следва да е толкова строга, щом тя подходящо отразява и другата – научно-практическа цел на труда. Вярно е, че структурата в академичното мислене е предпоставка, *conditio sine qua non* за адекватно изразяване на мисълта по същество, но тя трябва да дава възможност и

за лесното разпознаване на материята и намирането на отговори на повече въпроси на съответните места от читателя.

Нетипично спрямо утвърдените образци е и разделянето на съдържанието в седем глави, което дисертантът обосновава с посочената специфика на изложението.

В същия контекст следва да се разгледа и сериозното несъответствие между заглавието на труда и неговото съдържание - доста по-широко от формулираната тема. Трудът видимо надхвърля отмяната на регистрацията на марката, защото първите 70 страници от него - почти 1/3 от труда (параграфи 1-13 от глава първа), са посветени на други въпроси: понятието за марка, включващо както източниците на правото на марка; марката като обект на правото и като субективно право. Идеята на научния ръководител, възприета и от докторанта, и тук е била - пречупено под сравнително тясната тема, да се даде възможност за запознаване с доста повече въпроси на института на марката, ненамерили досега адекватно отражение в българската правна литература.

Така че **сред приносите на труда** е, освен комплексното изследване на института на отмяната на регистрацията на марка, още и опитът да се направи цялостно изложение върху института на марката въобще.

В Увода е представен предметът на изследване, обосновани са задачите на труда, а т.нар. **Уводни бележки** са посветени на историческия преглед на възникването, развитието и закрилата на марката. Макар да излизат извън темата - отмяна на марката, те представляват полезно историческо встъпление към нея.

Като приносен момент в **глава първа „Понятие за марка“**, може да се приеме систематизирането на относимата вътрешна и международна уредба и актовете на правото на ЕС. Макар да може да се направи забележка по избрания критерий на разглеждането им - по хронология, а не по отделни страни на правния режим, и то отнесен към марката въобще, те са полезно обобщение, предвид възприетия от дисертанта подход на цялостно научно-практическо изложение на материята по марката въобще. Предвид същественото разграничение, което науката за интелектуалната собственост прави между обекта и субективното право на носителя върху него, удачно е обособяването на тези два аспекта на марката, вкл. разграничаването на този обект на интелектуална собственост от останалите обекти, изискванията към знака-марка. Опит да се излезе от твърде широкия обхват на изложението представлява насочването му към регистрацията на марката като способ за възникване на правата върху нея (раздел III), разглеждането на елементите от ФС на регистрацията и нейното действие. Едва накрая на тази първа глава - с.66-75, в параграфи 14-15, при разглеждането на основанията за прекратяване на правото върху марката, в т.5

(с.70) се прави връзката с темата на дисертационния труд – отмяната на регистрацията. Както отбелязах и по -горе, тези, полезни по същността си страници, едва ли имат място при адекватното изграждане на структурата на труда като научна разработка, а по-скоро се обосновават с целта той да послужи като едно всеобхватен научно-практически коментар на цялата материя за марките въобще. От този момент нататък изложението вече се пречупва към основните положения на отмяната, на която са посветени следващите глави (2-7) до края.

Същинската част на труда започва с **глава втора**, където последователно се поставят редица въпроси, голяма част от чиито отговори имат приносен характер. Това се отнася за характеристиката на задължението за реално използване, за което се обосновава, че няма чисто юридически характер, а е само условие за валидност на марката, както и съдържанието на това употребено в закона понятие (раздел I). Приносен характер може да се види в разграничаването на понятието „търговска дейност“ по ЗМГО от това в ТЗ, в анализа на понятията „ степен на използване на марката“, фигурата на вариантното използване на марката, съпоставена със случаите на използване на сродни на регистрираната марка, общото използване на марката в търговската дейност и кога то следва да се счете за нейно реално използване – всичките в раздела за обективните предели на реалното изпълнение. С принципно значение са местата в раздел III, където се разглежда правото да се използва марката от нейния притежател, респ. – от трети лица с негово съгласие – като основно правомощие на този притежател, което съставлява принос към учението за съдържанието на сложните субективни права. Същата оценка следва да се даде и на разработването на въпроса за фактическото използване на марката и за присъединяването на използването при прехвърляне на правата върху марката. Следва да се подкрепи тезата за неделимостта на марката като знак, даваща възможност на всеки съпритежател да го използва в цялост, намираща израз и в невъзможността да се отмени регистрацията по отношение на съпритежателя, който не я е използвал непрекъснато в 5-год. срок, а тя да остане в сила само за съпритежателите, които са я използвали – от една страна, а от друга - съпоставена с делимостта ѝ по отношение на всички стоки и услуги, за които тя е регистрирана.

Редица приносни моменти присъстват в **глава трета**, посветена на отмяната на регистрацията на марката поради превръщането ѝ в обичайно означение в резултат на (без)действие на нейния притежател. Направена е съпоставка в тази посока между режима на марката на ЕС в Регламент 2017/1001 и вътрешната норма на чл. 35, ал.1, т.2 от ЗМГО, като подробно в систематичен план са разгледани отделните елементи на това основание за отмяна на регистрацията.

Коментирани са въпроси, останали неуредени в законодателството, като напр. този за момента, в който се преценява превръщането на марката в родово понятие; преценката на нови факти и обстоятелства, настъпили след регистрирането на марката, липсата на правно значение на възстановяването на отличителния характер на марката и др.

В **четвъртата глава** с разглежда другото материалноправно основание за отмяна на регистрацията - използването на марката по начин, който въвежда потребителите в заблуждение. Приносен момент тук може да се види в изследването на по-широкия теоретичен въпрос за границите на упражняване на субективните права от техния носител, който не е достатъчно разработен нито в общата теория на правото, нито в теорията на гражданското право. Оригинално е разграничението, което авторът прави между въвеждането в заблуждение по см. на ЗМГО, злоупотребата с право в ТЗ и измамата като основание за унищожаване на договорите по чл. 29 ЗЗД. Приносен характер има разглеждането на заблуждението относно географския произход на стоките/услугите, съпоставено с географския произход като самостоятелен обект на интелектуалната собственост.

Предмет на изследване в **глава пета** са особеностите при отмяната на регистрацията на колективни и сертификатни марки, наложени от спецификите на тяхното използване. Оригинално е твърдението, че правилата за използване на колективните и сертификатните марки са част от съдържанието на субективното право върху марката, а не правно средство за упражняването на това право. Дори да предизвиква несъгласие, тезата е добре аргументирана и има приносен характер. Принос представлява и разглеждането на две от основанията, предвидени в Регламент 2017/1001, но не уредени в новия ЗМГО - въвеждането в заблуждение относно значението на марката и изменение на представените в регистъра правила за използване.

Шестата глава е посветена на процесуалните въпроси на производствата по отмяна на регистрацията на марка. Характеризирано е производството по отмяна пред националното Патентно ведомство - като специално, като специално административно производство, което няма състезателен характер и съдебното двуинстанционно производство по обжалване на индивидуалните административни актове (решенията на председателя на ПВ с което се отхвърля искането за регистрация или се отменя регистрацията на марката)неговите административни актове. Специално са изследвани (раздел III) различията в производствата по отмяна на регистрацията на марка пред българския съд и това на марка на ЕС - пред Службата по интелектуална собственост на ЕС, съотв. - основанията и производството за отмяна на международната регистрация на

марка с действие на територията на България (раздел III), като и правните последици от отмяната на действието на регистрацията (раздел IV).

В последната глава седма са проведени полезни разграничения на отмяната на регистрацията на марка от сходни правни институти. Считаю, че систематично мястото на тези разграничения е в главата за понятието за отмяна на регистрацията на марка, преди разглеждането на фигурата по същество, но и поставянето им там не е фатално. Поначало се предполага, че този тип разграничения носят приносен характер, така е и в по-голямата част от случаите в рецензирания труд. Това се отнася особено за разглежданото в раздел I отграничение на отмяната поради неизползване от искането за доказване на реалното използване като насрещно в производствата по опозиция, по искане за заличаване на по-късна марка или в производство по нарушаване на правото. Най-детайлно е разгледано разграничението на отмяната в случаите на неизползване, от ограничаване правото върху марка в резултат на бездействие по отношение използването на по-късна марка – чл. 37 ЗМГО, респ. – т.нар. „изгубване на права вследствие на търпимост“ по израза на Регламент 2017/1001 (раздел II). Със съществен приносен характер е разграничението между отмяната на регистрацията и отказа за регистрация, където не е възникнало субективно право върху марката. Тези понятия на общата теория на частното право тук са обогатени и богато илюстрирани с хипотези от правото на марка.

Вън от посочените в тази част на рецензията приноси, следва да се посочат и тези, свързани с анализа на отмяната на регистрацията на марка на Европейския съюз, както и на отмяната на регистрацията на международна марка с действие на територията на нашата страна, както и повечето от посочените на с. 4 от автореферата предложения de lege ferenda относно допълване на материалноправните основания и процесуалните правила на отмяната на марката. Едва ли може обаче да се възприеме предложението за замяна на термина „марка, ползваща се с известност“, тъкмо с термина „марка с репутация“, заради опасността от смесването на ползващата се с известност марка с общоизвестната, най-малкото защото ЗНА предвижда използването на общоупотребимия български език, освен ако не се касае за специални законови термини, какъвто „марка с репутация“ не е. Като цялостен принос на труда следва да се оцени комплексното и детайлно изследване на института на отмяната на регистрацията на марка, обхващащ не само материалните, но и процесуалните му аспекти.

По-голямата част от научните приноси на труда са посочени при рецензирането на съдържанието на труда, поради което няма да бъдат повтаряни тук.

Положително следва да бъдат оценени представените три научни статии по темата на дисертационния труд: „Новото разбиране за марка в ЗМГО“, публикувана в списание „Административно правосъдие“, 2019, бр.6; „Използване на марките в търговската дейност по смисъла на ЗМГО“, излязла от печат в сп. „Търговско право“, 2020, бр.1-2; „Използване на марките в интернет“, публикувана в сп. „Общество и право“, 2020, бр.2. Доколкото те попадат в обхвата на дисертационния труд, на тях няма да се спирам подробно, т. к. изложените в тях становища са намерили място и в рецензията на дисертационния труд.

Независимо от направените критични бележки, дисертацията има постигнала качествата на значима творба в модерната доктрина по въпросите на марката, с проекции върху основни въпроси на интелектуалната собственост и на частноправната доктрина като цяло. Труд, с който последяващите изследователи на режима на марката, независимо дали ще приемат или ще оспорят заявените в него становища, ще следва да се съобразяват и отчитат.

По тези съображения предлагам с убеденост на почитаемото жури да присъди на г-жа Татяна Борисова Жилова - докторант на самостоятелна подготовка в докторантска програма по гражданско и семейно право (изобретателско, авторско и патентно право), към катедрата по гражданскоправни науки на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ образователната и научна степен „доктор“.

12.10.2020

С уважение:

проф. ИВАН РУСЧЕВ, д.ю.н.