

**ДО
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАТА
КОЛЕГИЯ**

СТАНОВИЩЕ

От
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА
ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО, със седалище в София
и адрес на управление ул. „Позитано” № 3, ет. 2,
представявана от адвокат Станислав Костов от
САК

По т.д. 1/2013 г. на ОСНК на ВКС

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) е отправил до Общото събрание на наказателната колегия (ОСНК) на ВКС искане за приемане на тълкувателно решение относно противоречива практика по прилагането на чл. 172б НК във връзка със защитата на изключителното право на търговска марка.

С разпореждане от 10.01.2013 г. председателят на ВКС е поискал становище по поставените за тълкуване въпроси от Българската асоциация за европейско право. Не всички от поставените въпроси засягат прилагането на правото на Европейския съюз (ЕС) относно правата върху търговска марка. Поради това и с оглед на целите, които Българската асоциация за европейско право си поставя, настоящото становище ще бъде ограничено единствено до онези аспекти на поставените за тълкуване въпроси, които са свързани с правото на ЕС. Това са проблемите относно обективните признаци на престъпния състав по чл. 172б НК, посочени в т. I, б. „а”, „б” и „в” от искането за приемане на тълкувателно решение.

Необходимо е да се отбележи в тази връзка, че прилагането и тълкуването на правото на ЕС в контекста на тълкуването на чл. 172б НК е относимо, независимо от отговора на въпроса дали правото на ЕС налага криминализирането на нарушенията на изключителните права върху търговска марка. Това е така, тъй като, както се посочва в

искането за тълкувателно решение, бланкетният характер на чл. 172б НК, прави наложително прилагането и тълкуването на някои разпоредби от ЗМГО, и в частност чл. 13 и 15. При това положение, и като се има предвид, че горепосочените разпоредби от ЗМГО транспонират разпоредби от правото на ЕС, прилагането и тълкуването на последното в контекста на чл. 172б НК се явява наложително с оглед изискването за безпротиворечиво прилагане на правото на ЕС. Следва също така да се отбележи, че българският законодател е решил да криминализира "използването в търговската дейност" на марка "без съгласието на притежателя на изключителното право" върху нея (чл. 172б НК). Така определени, обективните признаци на престъпния състав изглеждат аналогични на елементите на нарушенията на изключителните права на притежателя на търговска марка по смисъла на ЗМГО и правото на ЕС. Следващото изложение изхожда именно от това разбиране. Поради това, то се придържа към установяване на съдържанието на възможните състави на нарушение на изключителните права на притежателя на търговска марка по смисъла на правото на ЕС. При все това, в компетентността на националния съд, в случая на ВКС, е да определи дали е налице съвпадение между обективните признаци на престъпния състав на чл. 172б НК и състава на нарушенията, предвидени в ЗМГО.

I. Приложимо право на Европейския съюз

Правата върху търговската марка са защитени от правото на ЕС, което хармонизира законовите разпоредби на държавите-членки чрез Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (кодифицирана версия). Тази директива кодифицира Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) и нейните изменения.

Съгласно чл. 18 от Директива 2008/95/ЕО, тя влиза в сила на двадесетия ден от нейното публикуване, тоест на 28.11.2008 г.

Доколкото Директива 2008/95/ЕО единствено кодифицира материята относно търговската марка, чл. 17 от същата директива предвижда, че отмяната на Директива 89/104/ЕИО не засяга задълженията на държавите-членки относно нейното транспониране. Съгласно Приложение I, част Б на Директива 2008/95/ЕО срокът за транспониране на Директива 89/104/ЕИО изтича на 31.12.1992 г.

За Република България крайният срок за транспониране на Директива 89/104/ЕИО е датата на присъединяване към ЕС (01.01.2007 г.), тъй като Договорът за присъединяване не съдържа изрична дерогация по отношение на посочената директива.

Директива 2008/95/ЕО урежда правата, предоставени от марката в чл. 5, който гласи:

„Член 5

Права, предоставени от марката

1. Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б) всеки знак, при който поради идентичността или сходството му с марката и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото; вероятността от объркване включва вероятност от свързване на знака с марката.

2. Всяка държава-членка може да предвиди, че притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с репутация в държавата-членка и ако използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката или би ги увредило.

3. Ако условията по параграфи 1 и 2 са изпълнени, може да бъде забранено и:

а) поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в) вносът и износът на стоки с този знак;

г) използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.

4. Ако според правото на държавата-членка използването на знака при условията на параграф 1, буква б) или параграф 2 не може да бъде забранено преди датата на влизане в сила на разпоредбите за въвеждане на Директива 89/104/ЕИО в съответната държава-членка, правата, предоставени от марката, не могат да бъдат противопоставени за преустановяване използването на този знак.

5. Параграфи 1—4 не засягат разпоредбите, приложими в държава-членка, отнасящи се до защитата срещу използването на знак за цели, различни от тези за отличаване на стоки или услуги, когато използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката или би ги увредило.”

Разпоредбата на чл. 5 от директивата е транспонирана в чл. 13 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) (обн., ДВ, бр. 81 от 14.09.1999 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 15.07.2011 г.).

Изчерпването на правата предоставени от марката, е уредено в чл. 7 от Директива 2008/95/ЕО, съгласно който:

„Член 7

Изчерпване на правата, предоставени от марка

1. Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на пазара в Общността с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.

2. Параграф 1 не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на последващи продажби на стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара.”

Разпоредбата на чл. 7 от директивата е транспонирана в чл. 15 от Закона за марките и географските означения (обн., ДВ, бр. 81 от 14.09.1999 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 15.07.2011 г.).

Приложение II към Директива 2008/95/ЕО съдържа таблица за съответствието на разпоредбите на Директива 89/104/ЕИО и на Директива 2008/95/ЕО. Анализът на разпоредбите на чл. 5 и чл. 7 от двете директиви показва, че уредбата в тях е по същество идентична. Това налага два основни извода:

- Независимо от влизането в сила на Директива 2008/95/ЕО на 28.11.2008 г., за целия период на членството на Република България в ЕС по отношение на предоставените от търговската марка права и на изчерпването на правата, предоставени от марката, се прилагат едни и същи разпоредби на правото на ЕС;
- Тълкуването, което Съдът на ЕС е дал на чл. 5 и 7 от Директива 89/104/ЕИО, е приложимо и при прилагането на чл. 5 и 7 от Директива 2008/95/ЕО.

При противоречие между разпоредбите на директивата и на ЗМГО националният съд е длъжен да не приложи разпоредбите на ЗМГО (решение от 9.03.1978 г., *Amministrazione delle Finanze dello Stato/Simmenthal*, 106/77, Rec. 1978, p. 629) и да тълкува разпоредбите на ЗМГО в светлината на буквата и целта на директивата, за да се постигне резултата, предвиден в нея (решение от 10.4.1984 г., *Von Colson and Kamann/Land Nordrhein-Westfalen*, 14/83, Rec. 1984, p. 1891)

II. Обективните признаци на състава по чл. 172б НК в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз

- *По отношение на понятието „внос” по чл. 5, пар. 3, б. „в” от Директива 2008/95/ЕО*

В искането си за постановяване на тълкувателно решение председателят на ВКС посочва, че е налице противоречива практика на съдилищата в случай на транзитно преминаване на стоки на територията на Република България. Това предполага да се установи какво е тълкуването на понятието „внос” по смисъла на чл. 5, пар. 3, б. „в” от Директива 2008/95/ЕО.

В решение от 18.10.2005 г., *Class International*, C-405/03, Rec. 2005, стр. I-8735 Съдът приема следното:

„42. Поради това изглежда, че стоките, които пристигат извън Общността и са поставени под режим на външен транзит или на митнически склад могат във всеки момент да получат друго митническо направление. [Т]е могат [например] да бъдат поставени под друг митнически режим чрез поставянето им в свободно обръщение или чрез реекспорта им извън територията на Общността.

43. Поставянето им в свободно обръщение, което е условие за търгуването им в Общността, следователно представлява само една от опциите, които има

оператор, който внася стоки на митническата територия на Общността.

44. Доколкото тази опция не е избрана и са спазени условията на митническото предназначение, под което са поставени стоките и което е различно от поставяне в свободно обръщение, самото [физическо въвеждане]¹ на тези стоки на територията на Общността не означава „внос“ по смисъла на чл. 5, пар. 3, б. „в“ от директивата [...] и не представлява „използване [на марката] в търговската дейност“ по смисъла на пар. 1 [...].

45. Поради това титулярът на марката не може да се противопоставя на [такова въвеждане] по силата на тези разпоредби нито да го подчинява на съществуването на наличието на крайно предназначение, вече определено в трета страна, например по силата на договор за продажба.

55. Както следва от т. 44 на това решение, стоките, които пристигат извън Общността и са поставени под режим на външен транзит или митническо складиране, не се считат за „внесени“ по смисъла на чл. 5, пар. 3, б. „в“ от директивата [...].

56. Такива стоки могат да бъдат [предложени за] продажба или [предмет на] на продажба с предназначение трета държава.

57. При тези хипотези, когато стоките са оригинални и носят търговска марка, не се засяга правото на титуляра да контролира първото пускане в търговско обръщение в Общността.

58. Обратно, ако предложението за продажба или продажбата на стоките предполага по необходимост пускането им на пазара в Общността, това засяга предоставеното изключително право на титуляра по силата на чл. 5, пар. 1 от директивата [...] независимо от мястото на установяване на адресата на предложението за продажба или на приобретателя и независимо от клаузите на окончателния договор що се отнася до евентуални ограничения за препродажба или до митническия статут на стоките. В такъв случай предложението за продажба или продажбата представляват „използване [на марката] в търговската дейност“ по смисъла на чл. 5, пар. 1 от директивата [...]. От това следва, че

¹ "introduction matérielle" (фр.), "introduction" (англ.).

титулярът на марката може да им се противопостави в приложение на чл. 5, пар. 3, б. „б” от директивата [...].

59. Въпреки това, рискът от пускане в търговско обръщение в Общността не може да се предполага единствено въз основа на обстоятелството [...], че собственикът на стоките, адресатът на предложението за продажба или приобретателят извършват паралелна търговска дейност. Други елементи трябва да установяват, че предложението за продажба или продажбата предполагат по необходимост пускане на конкретните стоки на пазара на Общността.

60. Освен това, титулярът на марката може да се позовава на правото си да наложи забрана само по отношение на оператор, който пуска на пазара или се готви да пусне на пазара в Общността стоки, идващи извън Общността, които притежават такава марка или пък предлага или продава тези стоки на друг оператор, който по необходимост ще ги пусне на пазара в Общността. Той не може да се позовава на своето право срещу оператор, който предлага или продава стоки на друг оператор, единствено с твърдението, че последният би могъл след това да ги пусне на пазара в Общността [...].”

Това тълкуване на Съда се прилага и когато стоките се пускат на пазара в Европейското икономическо пространство (определение от Определение от 28.10.2010 г., *Канон*, C-449/09, Сб. 2010, с. I-10835). Тежестта на доказване е върху титуляра на марката (решение от 18.10.2005 г., *Class International*, C-405/03, Rec. 2005, стр. I-8735, т. 75).

От практиката на Съда на ЕС може следователно да се направи изводът, че в хипотезата, в която оригинални стоки, изпратени към държава членка на ЕС или ЕИП от трета държава, все още не са пуснати в свободно обръщение, но са поставени под режим на външен транзит или под митнически режим на складиране, не е налице „внос“ по смисъла на чл. 5, пар. 3, б. в) от Директива 2008/95/ЕО. При все това по отношение на тези стоки, които са въведени физически в ЕС или ЕИП, но все още не се пуснати в свободно обръщение, притежателят на марката може надлежно да се позове на нарушение на неговите изключителни права съгласно член 5, параграф 1 и параграф 3, буква б) от горепосочената директива, когато е установено, че посочените стоки са предмет на продажба или на предложение за продажба, което предполага по необходимост пускането им на пазара в ЕС или ЕИП.

- *По отношение на защитата на марката при използването на знаци, сходни с чужди търговски марки*

От искането на председателя на ВКС е видно, че част от съдилищата в България приемат, че противоправното използване на знаци, сходни с чужди търговски марки, е извън приложното поле на чл. 172б НК. Обратно, други съдилища приемат, че противоправното използване на идентичния и сходния знак е приравнено. Последната позиция намира подкрепа в правото на ЕС и практиката на Съда на ЕС по неговото тълкуване.

Следва да се припомни, на първо място, че съгласно чл. 5, пар. 1, б. б) от Директива 2008/95/ЕО, титулярът на марката има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, при който поради "идентичността или сходството" му с марката и поради "идентичността или сходството" на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото като вероятността от объркване включва вероятност от свързване на знака с марката. Тази хипотеза се отличава с идентичност или сходство както между марката и знака, така и между стоките или услугите, защитени от марката, съответно от знака. Както следва от самия текст на горесцитираната разпоредба, европейският законодател е приравнил идентичността със сходството на знака, при условие, че е налице вероятност от объркване на част от обществото.

На второ място, следва да се има предвид, че чл. 5, пар. 2 от Директива 2008/95/ЕО предвижда възможност за държавите членки, от която възможност българският законодател се е възползвал в чл. 13 ЗМГО и която дава право на титуляра на марката да получи защита и в случаите, когато трето лице използва в търговската си дейност без съгласие на титуляра на марката всеки знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с репутация в съответната държава членка и ако използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката или би ги увредило.

Следователно, защитата срещу противоправното използване на сходни знаци следва от разпоредбите на чл. 5, пар. 1, б. б) и пар. 2 на директивата.

По-конкретно, в решение от 18.06.2009 г., *L'Oréal u др.*, C-487/07, Сб. 2009, стр. I-5185, Съдът приема:

„34. Член 5, параграф 2 от Директива 89/104 установява защита в полза на марките с добра репутация, която е по-широка, отколкото предвидената в параграф 1 от същия член 5. Специфичното за тази защита условие е неоснователно използване на знак, идентичен или сходен на регистрирана марка, с което да се извлича или би могло да се извлече несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на тази марка или с което да им се нанася или би могло да им се нанесе вреда (вж. в този смисъл Решение от 22 юни 2000 г. по дело *Marca Mode*, C-425/98, *Recueil*, стр. I-4861, точка 36, Решение от 23 октомври 2003 г. по дело *Adidas-Salomon и Adidas Benelux*, C-408/01, *Recueil*, стр. I-12537, точка 27 и Решение от 10 април 2008 г. по дело *adidas и adidas Benelux*, C-102/07, *Recueil*, стр. I-2439, точка 40, както и отнасящото се до член 4, параграф 4, буква а) от Директива 89/104 Решение от 27 ноември 2008 г. по дело *Intel Corporation*, C-252/07, все още непубликувано в Сборника, точка 26).

35. Впрочем Съдът е уточнил, че член 5, параграф 2 от Директива 89/104 се прилага и по отношение на стоки и услуги, които са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана (вж. в този смисъл Решение от 9 януари 2003 г. по дело *Davidoff*, C-292/00, *Recueil*, стр. I-389, точка 30, Решение по дело *Adidas-Salomon и Adidas Benelux*, посочено по-горе, точки 18—22 и Решение по дело *adidas и adidas Benelux*, посочено по-горе, точка 37).

36. Когато са налице нарушенията, посочени в член 5, параграф 2 от Директива 89/104, те са последица от определена степен на прилика между марката и знака, поради която съответните потребители свързват знака с марката, т.е. правят връзка между тях, дори да не ги объркват. Следователно не се изисква степента на прилика между марката с добра репутация и използвания от третото лице знак да е от такова естество, че да съществува вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители. Достатъчно е, че поради степента на прилика между марката с добра репутация и знака съответните потребители правят връзка между знака и марката (вж. Решение по дело *Adidas-Salomon и Adidas Benelux*, посочено по-горе, точки 29 и 31, както и Решение по дело *Adidas et Adidas Benelux*, посочено по-горе, точка 41).

37. Съществуването на такава връзка в съзнанието на потребителите представлява необходимо, но само по себе си недостатъчно условие, за да бъде установено наличието на някое от нарушенията, срещу които член 5, параграф 2 от Директива 89/104 предоставя защита в полза на марките с добра репутация (вж. в този смисъл Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точки 31 и 32).

38. Тези нарушения са, на първо място, увреждане на отличителния характер на марката, на второ място, увреждане на добрата ѝ репутация, и на трето място, несправедливо облагодетелстване от отличителния ѝ характер или от добрата ѝ репутация (вж. в този смисъл Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точка 27).

39. По отношение на увреждането на отличителния характер на марката, определяно също като „размиване“, „обезличаване“ или „заглушаване“, същото е налице, щом като е отслабнала способността на марката да идентифицира стоките или услугите, за които е регистрирана, тъй като използването от третото лице на идентичен или сходен знак води до разсейване на идентичността на марката и на нейното влияние върху съзнанието на хората. Такъв по-специално е случаят, когато марката, която незабавно е била свързвана със стоките или услугите, за които е регистрирана, вече не е в състояние да предизвиква това (вж. в този смисъл Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точка 29).

40. Що се отнася до увреждането на добрата репутация на марката, определяно също като „опетняване“ или „влошаване“, същото е налице, щом като стоките или услугите, за които третото лице използва идентичен или сходен знак, могат да бъдат възприети от потребителите по такъв начин, че това да намали привлекателността на марката. Опасността от тази вреда може по-специално да настъпи, когато стоки или услуги, предлагани от третото лице, притежават характеристика или качество, които могат да окажат негативно влияние върху образа на марката.

41. Що се отнася до понятието „несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на марката“, определяно също като „паразитизъм“ и „получаване наготово“, това понятие се отнася не само до увреждането на марката, но и до предимството, извлечено от третото лице от

използването на идентичен или сходен знак. То обхваща по-специално случаите, при които в резултат на прехвърляне на образа на марката с добра репутация или на пренасяне на нейни характеристики към обозначените с идентичния или сходен знак стоки е налице очевидно използване в следването на примера на марката с добра репутация.

42. Дори един от трите вида нарушения е достатъчен за прилагането на член 5, параграф 2 от Директива 89/104 (вж. в този смисъл Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точка 28).

43. От това следва, че облагодетелстването на третото лице от отличителния характер или от добрата репутация на марката може да се окаже несправедливо, дори използването на идентичния или сходен знак да не уврежда нито отличителния характер, нито добрата репутация на марката или, по-общо, на притежателя ѝ.

44. За да се установи дали употребата на знака води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на марката, следва да се направи обща преценка, която да отчита всички относими към случая фактори, между които по-специално са това колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност на характера на марката, каква е степента на прилика между конфликтните марки, както и естеството и степента на сходство между съответните стоки или услуги. По отношение на това колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност на характера на марката Съдът вече е приел, че колкото отличителният характер и добрата репутация на марката са по-изразени, толкова по-лесно е да се приеме, че съществува нарушение. Също така от съдебната практика става ясно, че колкото по-непосредствено и силно знакът извиква в съзнанието марката, толкова по-голяма е опасността настоящото или бъдещото използване на знака да извлече несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на марката или да ги увреди (вж. в този смисъл Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе, точки 67—69).

45. Освен това следва да се отбележи, че в контекста на такава обща преценка може също при необходимост да бъде взето под внимание съществуването на вероятност от размиване или опетняване на марката.

46. В дадения случай е установено, че Starion и Malaika използват опаковки и флакони, сходни на регистрираните от L'Oréal и др. марки с добра репутация, за да пускат в продажба парфюми, които са евтини нискокачествени имитации на луксозните парфюми, за които посочените марки са регистрирани и използвани.

47. В това отношение запитващата юрисдикция установява връзка между, от една страна, определени опаковки, използвани от Starion и Malaika, и от друга страна, определени марки, отнасящи се до опаковките и флаконите, чиито притежатели са L'Oréal и др. Освен това от акта за преюдициално запитване следва, че тази връзка предоставя търговско предимство на ответниците по главното производство. От акта за преюдициално запитване следва още и че приликата между посочените марки и стоките, пуснати в продажба от Starion и Malaika, нарочно се търси, за да се създаде в съзнанието на хората връзка между фините парфюми и техните имитации с цел да улесни пускането в продажба на последните.

48. В общата преценка, която запитващата юрисдикция следва да направи, за да определи дали при тези обстоятелства може да се установи наличие на несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и добрата репутация на марката, следва по-специално да се вземе предвид фактът, че използването на опаковки и флакони, сходни на тези на имитираните парфюми, цели възползването с рекламна цел от отличителния характер и добрата репутация на марките, с които тези парфюми са пуснати в продажба.

49. В това отношение следва да се уточни, че когато трето лице се опитва чрез използването на знак, сходен на марка с добра репутация, да следва примера на последната, за да се възползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва, без каквато и да било финансова компенсация и без да полага собствени усилия в това отношение, търговските усилия, положени от притежателя на марката за създаването и поддържането на образа на тази марка, облагодетелстването в резултат на тази употреба следва да бъде смятано за несправедливо извлечено от отличителния характер или добрата репутация на тази марка.

50. С оглед на гореизложеното на петия въпрос следва да се отговори, че член 5, параграф 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че съгласно тази разпоредба наличието на несправедливо облагодетелстване от отличителния

характер или от добрата репутация на дадена марка не предполага нито наличие на вероятност от объркване, нито наличие на опасност от причиняване на вреди на отличителния ѝ характер, на добрата ѝ репутация или по-общо — на притежателя ѝ. Облагодетелстването от използването от трето лице на знак, сходен на марка с добра репутация, е несправедливо извлечено от това трето лице от отличителния ѝ характер или от добрата ѝ репутация, когато то се опитва да следва примера на марката с добра репутация, за да се възползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва без каквато и да било финансова компенсация търговските усилия, положени от притежателя на марката за създаването и поддържането на нейния образ.”

В заключение следва да се посочи, че титулярът на марката има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е сходен с чужда търговска марка, при условие:

а) че стоките или услугите, защитени от марката са сходни или идентични с тези, обозначени от сходния на марката знак, и че съществува вероятност от объркване на част от обществото (чл. 5, пар. 1, б. б) от Директива 2008/95/ЕО;

или

б) че марката се ползва с репутация в съответната държава членка и че използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката или би ги увредило (чл. 5, пар. 2 от Директива 2008/95/ЕО).

- ***По отношение на изискването за изчерпване на правата върху общностна марка***

По поставения въпрос също е налице трайно установена практика на Съда на ЕС, която е обобщена в определение от 28.10.2010 г., *Канон*, С-449/09, Сб. 2010, с. I-10835, съгласно което:

„21. От друга страна, относно поставения по същество от запитващата юрисдикция въпрос дали член 5 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да се противопостави на първото

пускане на пазара в ЕИП, без негово съгласие, на оригинални стоки, носещи тази марка, се налага изводът, че от няколко решения на Съда следва утвърдителен отговор на този въпрос.

22. В точка 26 от Решение от 16 юли 1998 г. по дело *Silhouette International Schmied* (C-355/96, *Recueil*, стр. I-4799) Съдът приема, че Директива 89/104 не може да се тълкува в смисъл, че оставя на държавите членки възможност да предвидят в националното си право изчерпването на предоставените от марката права за стоки, пуснати на пазара в трети държави.

23. В последващи решения Съдът уточнява, че по отношение на Решение по дело *Silhouette International Schmied*, посочено по-горе, последицата от Директива 89/104 е да ограничи изчерпването на правото, предоставено на притежателя на марката, само до случаите, в които стоките са пуснати на пазара в ЕИП, и така да позволи на посочения притежател на марката, да упражни контрол върху първото пускане на пазара в ЕИП на стоки, носещи неговата марка (Решение от 20 ноември 2001 г. по дело *Zino Davidoff и Levi Strauss*, C-414/99—C-416/99, *Recueil*, стр. I-8691, точка 33, Решение от 8 април 2003 г. по дело *Van Doren + Q*, C-244/00, *Recueil*, стр. I-3051, точка 26, както и Решение от 30 ноември 2004 г. по дело *Peak Holding*, C-16/03, *Recueil*, стр. I-11313, точка 36).

24. От това следва, че когато стоки, носещи дадена марка, не са пуснати предварително на пазара в ЕИП от притежателя на тази марка или с негово съгласие, член 5 от Директива 89/104 предоставя на посочения притежател на марката изключително право, което му позволява да забрани на всяко трето лице по-конкретно да внася посочените стоки, да ги предлага, да ги пуска на пазара или да ги складира за тези цели (вж. Решение *Peak Holding*, посочено по-горе, точка 34).”

Следователно, първото пускане на пазара в ЕС или ЕИП на оригинални стоки без съгласието на титуляра на марката, представлява нарушение на изключителните му права върху марката.

Принципът за общностно изчерпване на правото върху търговска марка е приложим единствено при пускането на пазара в ЕС или ЕИП на оригинални стоки. В действителност, ако стоките не са оригинални, всяко пускане на пазара в ЕС или ЕИП на такива стоки представлява нарушение на изключителните права на притежателя на

марката.

В заключение, Българската асоциация за европейско право счита, че на въпросите в част I, б. „а”, „б” и „в” на искането за приемане на тълкувателно решение, следва да се отговори по следния начин:

1. Налице ли е обективният признак на състава на чл. 172б от НК „използване в търговска дейност”, когато стоки преминават транзитно през територията на Република България?

Когато стоки, изпратени към държава членка на ЕС или ЕИП от трета държава, все още не са пуснати в свободно обръщение, а са поставени под режим на външен транзит, не е налице „внос“ по смисъла на чл. 5, пар. 3, б. в) от Директива 2008/95/ЕО и следователно не е налице "използване в търговска дейност" по смисъла на чл. 5, пар. 1 от тази Директива. Независимо от това, налице е "използване в търговска дейност", когато е установено, че посочените стоки се предлагат за продажба или са предмет на продажба, които да предполагат по необходимост пускането им на пазара в ЕС или ЕИП (арг. от чл. 5, пар. 3, б.б) от горепосочената Директива).

2. Представлява ли престъпление по чл. 172б от НК използването на знаци, сходни с чужди търговски марки?

Представлява нарушение на изключителното право на търговска марка използването в търговската дейност без съгласие на титуляра на тази марка на всеки знак, който е сходен с нея, при условие:

а) че стоките или услугите, защитени от марката са сходни или идентични с тези, обозначени от сходния на марката знак, и че съществува вероятност от объркване на част от обществото (чл. 5, пар. 1, б. б) от Директива 2008/95/ЕО);

или

б) че марката се ползва с репутация в съответната държава членка и че използването без основание на този знак би довело до несправедливо

облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марката или би ги увредило (чл. 5, пар. 2 от Директива 2008/95/ЕО).

3. Приложим ли е принципът за общностно изчерпване на правото върху търговска марка при установяване на противоправно използване на търговска марка по смисъла на чл. 172б от НК?

Представлява нарушение на изключителното право на търговска марка първото пускане на пазара в ЕС или ЕИП на оригинални стоки, носещи тази марка, без съгласието на титуляра на марката.

С уважение,

Станислав Костов

пълномощник