

DOI: <https://doi.org/10.37075/BAL.2022.03.02>

Актуални проблеми на съдебната защита
на интелектуалната собственост.
Част I. относно преюдициалния характер
на производството за заличаване
на регистрацията на промишлен дизайн
при искиове за нарушение

Current Problems of the Legal Protection
of Intellectual Property.
Part I. On the Preliminary Character
of the Proceedings for the Cancellation
of the Registration of an Industrial Design in Claims
for Infringement

Живко Драганов¹

SUMMARY

In 2022, two interpretive court cases started in Bulgaria on intellectual property protection issues. Although IP cases do not account for a significant share of the overall workload of the courts, there has been an increase in IPR litigation, which is sufficient

¹ Проф. г.н. Живко Драганов, катедра „Международно право и право на ЕС“, ЮФ на УНСС, e-mail: jdraganov@unwe.bg (Prof. D.Sc. Zhivko Draganov, Department of „International Law and EU Law“, UNSS, e-mail: jdraganov@unwe.bg).

to set up conflicting court practices. In this and the next article, we propose answers to the questions referred to in the two interpretative cases. The first question concerns the preliminary character of the proceedings for cancellation of the registration of an industrial design in cases of infringement of the same design, and the second concerns the determination of the number of administrative infringements in cases of public performance of a recording infringing copyrights of a work of music under the Act on Copyright and Related Rights. The two articles have been prepared based on the sent opinions on the respective interpretative cases.

KEY WORDS

Industrial Design; Infringement of Industrial Design Rights; Cancellation of Registration of Industrial Design

Увод

В тълкувателно дело № 2/2022 г. ОСТК на ВКС² се поставя въпросът:

„Основание ли е за спиране по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК на производство по искове с правно основание чл. 57 от Закона за промишления дизайн във връзка с нарушение на правата върху промишлен дизайн наличието на висящо пред административен съд производство по обжалване на решението на председателя на Патентното ведомство на Република България за заличаване на регистрацията на същия промишлен дизайн?“

Отговорът следва да уеднакви противоречивата практика, при която в част от съдебните актове се приема, че след като отменянето и заличаването на регистрацията не

² Разпореждане от 25.07.2022 г. на Председателя на ВКС.

засяга влезлите в сила решения за установяване на нарушения, то производството по тези искове не следва да бъде спирано на основание преюдициалност на спор за заличаване на регистрацията³. Същевременно в други случаи съгът застъпва обратното становище. Приема се, че ако в хода на производството по иск за нарушение на промишлен дизайн е налице оспорване на решението за регистрацията му, производството пред административния съд се явява преюдициално по отношение на исквете за нарушение и обосновава спиране на исковото производство по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК⁴.

Отговорът на поставения в ТД № 2/2022 г. ОСТК на ВКС въпрос изисква да се направи анализ на характера и правните последици от заличаването на регистрацията на промишления дизайн и на характера на взаимната обусловеност между производството за нарушение на права върху промишлен дизайн и производството за заличаване на регистрацията на промишлен дизайн. Същевременно се гържи сметка за уредбата на другите национални и наднационални обекти на индустриална собственост, които се ползват от правна закрила у нас.

I. Особености във връзка с регистрацията и заличаването на регистрацията на промишления дизайн, които имат отношение към отговора на поставения въпрос

Правото върху промишлен дизайн (ПД) се поражда от индивидуален административен акт – решение за регистрация на председателя на Патентното ведомство (ПВ). Издава-

³ Така № 178 от 18.04.2018 г. по ч. т. г. № 271/2018 г. на I т. о., определение № 323 от 15.07.2019 г. по ч. т. г. № 1587/2019 г. на I т. о. и определение № 371 от 09.08.2019 г. по ч. т. г. № 1389/2019 г. на I т. о. на ТК на ВКС.

⁴ Така Определение № 769 от 23.12.2019 г. по ч. т. г. № 2036/2019 г. на II т. о., Определение № 131 от 10.05.2022 г. по т. г. 2347/2020 ВКС.

нето на административен акт е обща характеристика и основен принцип при предоставянето на правната закрила на обектите на индустриална собственост. Той се отнася до закрилата на патентоспособните изобретения⁵, на полезните модели, на марките и на промишления дизайн. По тази причина при анализа на разпоредбите относно заличаването на регистрацията на ПД следва да се гържи сметка за правната уредба на обявяването на недействителността на патентите, респективно уредбата относно заличаването на регистрацията на другите обекти на индустриална собственост, както и относно отмяната или обявяването на недействителността на марката на ЕС и на промишленият дизайн на ЕС.

Регистрацията на промишления дизайн предоставя изключителното право на притежателя да забрани на всеки използването на дизайн, който попада в обхвата на правната закрила. Това право е срочно и се закрива от датата на подаването на заявката за регистрация до изтичането на срока нейното действие. Изключителният характер на субективното право върху ПД е особено важна характеристика, тъй като предоставя своеобразен „монопол“ на притежателя за срока на действието му. Това може да ограничи чужди права (например упражняването на правото на собственост на други лица) и да засегне пазарните интереси на конкурентите на притежателя на дизайна. В производството по регистрацията ПВ не извършва експертиза относно новостта и оригиналността на постъпилите заявки за регистрацията на ПД и относно наличието на по-ранни права върху заявените за регистрацията дизайни. По този начин ПД, който не отговаря на законовите изисквания, може лесно да бъде предмет на недобросъвестна регистрацията. Преценката за новост и оригиналност, и за наличието на по-ранни права се извършва в рамките на производството по заличаване на ПД. То се явява единствената възможност за защита срещу недобросъвестна регистрацията на ПД и последиците от такава регистрацията.

⁵ Закрилата на патентоспособните изобретения се предоставя чрез издаването на патент, а на марките и на промишления дизайн – чрез регистрацията.

Възможността на лицата да искат заличаване на регистрацията на ПД позволява те да получат защита срещу недобросъвестна регистрация – например в случаите, когато тя е извършена в нарушение на по-ранно авторско право или по-ранно право на индустриална собственост⁶. Заличаването е и възможност на всяко лице да се противопостави на регистрацията на ПД, който не е нов или оригинален или който е изключен от правна закрила от ЗПД. Във всички тези случаи предпоставките за заличаване се отнасят до проци на регистрацията, които са били налице при постановяването на решението и нарушават условията за предпоставянето на закрила или засягат по-ранни права на други лица. От изложеното по-горе произтича и нормативно възприетото решение относно последиците от заличаването на регистрацията, а именно че то има действие, „считано от“ датата на подаването на заявката⁷. Това е така, тъй като основанията за заличаване се отнасят до предпоставките за получаване на закрила, без които регистрацията следва да се приема за несъществуваща *ex tunc*.

Законът за промишления дизайн допуска изключение от това правило в две хипотези. Първата е по отношение на влезли в сила решения по искове за нарушения, които са били изпълнени преди решението за заличаване (чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПД), а втората – по отношение на лицензионни договори, доколкото са били изпълнени преди заличаването (чл. 30, ал. 2, т. 2 ЗПД). Необходимостта от подобно изключение е свързана със сигурността на гражданския оборот, която изисква неопускането на повторно уреждане на окончателно настъпилите последици във връзка с нарушения или използване на промишлен дизайн, преди заличаването на регистрацията. Но дори и това правило не е абсолютно и може да търпи изключения. Такова е установено например по отношение на последиците при заличаването на ПД на Европейския съюз (ЕС). Разпоредбата на чл. 26, параграф 2 от Регла-

⁶ Чл. 29, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за промишления дизайн (ЗПД).

⁷ Чл. 30, ал. 1 ЗПД, чл. 38, ал. 3 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

мент (ЕО) № 6/2002⁸ допуска при наличието на съответните разпоредби във вътрешното право на гържавата членка, настъпилите последици да бъдат преуредени чрез иск за възстановяване на причинени вреди поради вина или недобросъвестност на притежателя на ПД на Съюза. У нас такава възможност липсва.

Познати са два законодателни подхода при уреждането на въпросите относно компетентността при разглеждането и решаването на спорове във връзка с произнасяне по искания за заличаване на регистрацията на обекти на индустриална собственост при предявени иски за нарушение на правото върху промишлен дизайн. При единия подход, съгът който е сезиран с иск за нарушение, се произнася и по иска за недействителност на регистрацията. Вторият подход, който е възприет у нас, е т.нар. „бифуркационен“ метод. При него съгът, компетентен да се произнася по иски за нарушения на ПД, е различен от този, който е компетентен да се произнася относно заличаването на регистрацията на ПД. Производството за заличаване на регистрацията е основната възможност за защита на ответника по иск за нарушение на ПД срещу евентуална недобросъвестна регистрация и недобросъвестно упражняване на изключителното право върху ПД. Тази възможност е предмет на различни законодателни решения, като възприетото у нас позволява произнасяне по иска за нарушение, без съгът да спре производството, независимо от наличието на образувано административно производство за заличаване на ПД. По този начин се обезсмисля евентуалното заличаване на спорната регистрация по отношение на ответника и го лишава от възможността да получи ефективна защита.

При съпоставка с уредбата на групите обекти на индустриалната собственост се установява следната ситуация. По отношение на два от тях – патентоспособните изобретения и полезните модели, законодателят изрично е предвидил задължения на гражданския съд да спре производството по спор за нарушение при подадено от ответника в ПД искане за обявяване на недействителност на патента или за

⁸ Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно промишления дизайн на Общността. ОВ L 3, 5.01.2002 г.

заличаване на регистрацията на полезния модел⁹. Подобна разпоредба не е включена нито в ЗМГО, нито в ЗПД. Това може да се отнася по-скоро на законодателен пропуск, отколкото на различия, които да обосновават подобно решение за патентите и полезните модели и съответно липсата му за другите два обекта. Точно обратното – необходимостта от спиране на производството за нарушение е значително по-голяма при подадено искане за заличаване на регистрацията на ПД. Това е така, тъй като при издаването на патент ПВ извършва експертиза дали са изпълнени критериите за патентоспособност. Така се намалява значително възможностите за недобросъвестно патентоване на изобретения. При ПД липсата на експертиза за установяване на новостта и оригиналността, и наличието на по-ранни права прави изключително лесно извършването на недобросъвестна регистрация. Това обуславя голямото значение, което има възможността за защита чрез подаване на искане за заличаване на регистрацията като средство за защита на ответника в производство за нарушение на ПД.

II. Относно взаимната обусловеност между решенията на гражданския и на административния съд и преюдициалния характер на решението по производството за заличаване на ПД спрямо образувано производство за нарушение на същия ПД

Противоречието прилагане на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК в производства за нарушение на права върху ПД, когато е образувано административно дело за заличаване на регистрацията на въпросния ПД, както бе посочено, се основава на две становища. Първото от тях е, че заличаването на регистрацията не засяга влезлите в сила и изпълнени решения

⁹ Чл. 64, ал. 2 ЗППМ.

за нарушения на ПД. Оттук производството по тях не трябва да се спира на основание преюдициалност, тъй като това би имало за последица осуетяването на изпълнението на решенията за установяване на нарушението, което от своя страна е в противоречие с чл. 30, ал. 2 ЗПД¹⁰. Второто изразено разбиране е, че решението относно заличаването на регистрацията се явява преюдициално по отношение на иска за нарушение и съответно производството трябва да бъде спряно до произнасянето по искането за заличаване¹¹.

Не може да се сподели аргументът, възприет в първото становище, че спирането на производството би осуетило изпълнението на съдебно решение за установяване на нарушението. Това ще е така единствено, ако се установи, че решението за регистрацията е било постановено в противоречие със Закона. Тогава обаче неизпълнението на решението за нарушение ще е в съответствие с волята на законодателя. Той е предвидил ретроактивното действие на решението за заличаване на регистрацията. В обратната хипотеза, ако искането за заличаване бъде отхвърлено от административния съд, решението за установяване на нарушение, в случай че бъде постановено такова, ще бъде изпълнено независимо от спирането на производството. Нещо повече, както правилно посочва съставът, възприел второто становище, ищецът разполага с процесуалните възможности по чл. 57ж ЗПД, чрез които да обезпечи възможността за реализиране на правата си, като се защити срещу евентуално недобросъвестно оспорване на регистрацията на дизайн от страна на ответника¹².

Регистрацията на ПД създава презумпция за действителност, която е оборима чрез искането за заличаване. За това преди да се произнесе по иска за нарушение, когато е повдигнат въпросът за действителността на регистрацията, гражданският съд следва на първо място да се увери, че регистрацията не е била извършена в противоречие със ЗПД.

¹⁰ Така Определение № 178 от 18.04.2018 г. по ч. т. г. 271/2018 на I т. о. и гр.

¹¹ Така Определение № 769 от 23.12.2019 г. по ч. т. г. 2036/201 на II т. о.

¹² Определение № 769 от 23.12.2019 г. на ВКС по ч. т. г. № 2036/2019 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Анна Баева.

Той не трябва да гопусне, като се произнесе по иска за нарушение, без да изчака решението на административния съд, да защити субективни права, които се приемат за несъществуващи към момента на извършването на твърдяното нарушение. Нещо повече, дори да се приеме тезата, че спирането на производството би осуетило изпълнението на решението, то разглеждането на иска и произнасянето на гражданския съд независимо от решението на административния съд не гарантира, че решението, с което се установява нарушение, ще бъде изпълнено. Това е така, защото, ако след влизането в сила на решението за установяване на нарушение, но преди то да бъде изпълнено, влезе в сила и решението на административния съд за заличаване на регистрацията (чл. 30, ал. 2 от ЗПД), изпълнението не би трябвало да се осъществи.

Отказът да се спре производството от гражданския съд може да доведе до редица усложнения и до нарушаване на основни правни принципи. На първо място, както бе посочено по-горе, отказът да се спре производството може да възпрепятства или да отнеме напълно възможността за упражняване на правото на ефективна съдебна защита срещу недобросъвестна регистрация на ПД. Такава ще бъде хипотезата, когато е било отхвърлено искане за спиране на производството при образувано производство за заличаване на регистрацията на ПД от страна на ответника и е постановено решение за нарушение на правото върху ПД, което е изпълнено, а в следствие е била заличена регистрацията на спорния ПД. По този начин с решението си да не спре производството гражданският съд ще лиши от възможност за правна защита ответника срещу извършената недобросъвестна регистрация на ПД, тъй като към момента на заличаването на регистрацията вече ще бъдат осъществени предпоставките на чл. 30, ал. 2. На второ място, отказът да се спре производството нарушава принципа на правната сигурност. В зависимост от бързината на разглеждането и решаването на спорове може при едни и същи обстоятелства да са стигне до гуаметрално противоположни съдебни решения. Ако гражданският съд действа по-бързо и се произнесе, съответно, ако изпълнението на решението му бъде завършено, преди административният съд да заличи регис-

трацията на ПД, несъществуващото право ще получи защита и тази защита ще бъде окончателна. Обратно, ако административното производство приключи преди да влезе в сила или преди да бъде изпълнено решението на гражданския съд, защитата на същото несъществуващо право ще бъде отказана. На трето място, съществени усложнения могат да възникнат при влязло в сила решение за нарушение, което не е изпълнено към момента на заличаването на регистрацията. От една страна, разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ЗПД изисква изпълнението да не се осъществи, от друга страна, ГПК не предвижда основание за прекратяване на изпълнението, което да се приложи в тази хипотеза. Това би позволило изпълнението да продължи дори когато регистрацията на ПД е била заличена и не са налице предпоставките на чл. 30, ал. 2. В тази ситуация единствената възможност на засегнатото лице ще бъде да иска отмяна на решението на гражданския съд на основание чл. 303, ал. 1, т. 3 ГПК, който иск следва да бъде уважен поради заличаването на регистрацията. Всичко това би довело до допълнителни разноски за водене на производство за отмяна, до ненужно натоварване на съдебната система, както и до риск от невъзможност за пълното заличаване на последиците от решението. Спирането на производството по нарушение, от друга страна, не само не застрашава осъществяването на отговорността, когато бъде потвърдено действието на регистрацията, но и напълно премахва посочените рискове, когато регистрацията бъде заличена. Необходимо е също така да се отбележи, че изразените доктринерни становища както в българската, така и в чуждестранната литература без изключение разглеждат искането за заличаване на регистрацията пред административния съд или пред административен орган като основание за спиране на образувано производство за нарушение на ПД или на регистрирана марка¹³.

¹³ В този смисъл Ж. Драганов. *Правна закрила на промишления дизайн в ЕС*. София, Стопанство, 2008, с. 164, също в Т. Жилова. *Отмяна на регистрацията на марка*. София, Свела, 2021, с. 392 – 393, G. Tritton. *Intellectual Property in Europe. Third Edition*, London, Thomson. 2008, p. 588; D. Musker. *Community Design Law. Principles and Practice*. London, Sweet & Maxwell, 2002, pp. 2 – 550.

Правото на ЕС, което урежда закрилата на промишления дизайн и на марката на ЕС, изрично предвижда задължение за спиране на производството за нарушение при оспорване на действителността на ПД на ЕС. Това се урежда от разпоредбата на чл. 91, параграф 1 от Регламент 6/2002. Съд, който се произнася се по искове за нарушение на ПД на ЕС, трябва да спре производството по искане на една от страните или по собствена инициатива, ако твърргените обстоятелства са оспорени пред друг съд, който се произнася се по ПД на ЕС. Това е така и когато е направено искане за обявяване на недействителността на ПД пред Службата на ЕС за ИС, освен ако няма особени причини за продължаване на производството. Аналогично е правилото на член 132, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 относно марката на ЕС¹⁴.

Разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК предвижда задължение за спиране на производството винаги, когато в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора. Целта на тази разпоредба е да не се допусне постановяване на съдебно решение, без да бъдат отчетени права или факти, които са релевантни за субективното право, за което се търси защита. Именно наличието на субективно право върху ПД е абсолютната предпоставка, която трябва да се установи от съда, за да се предостави търсената защита по чл. 57 ЗПД. Съгласно ТР № 1/09.07.2019 г. на ОСГТК на ВКС връзката между делата, която има предвид чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК е „обективната зависимост между две спорни правоотношения в съотношение на обуславящо и обусловено“. Предоставянето на защита срещу нарушение на ПД се обуславя от съществуването на субективно право върху ПД. Евентуалното заличаване на регистрацията от административния съд води като последица до оборване на презумпцията за съществуването на въпросното право и съответно до липса на нарушение. Ето защо решението на административния съд по образувано производство за заличаване на регистрацията на ПД се явява преюдициално по отношение на решаването на спора за

¹⁴ Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз. ОВ L 154, 16.06.2017 г.

извършено нарушение на правото върху същия ПД. Както правилно посочва съдът¹⁵, чл. 30, ал. 2 ЗПД не изключва тази взаимна обусловеност, тъй като се отнася единствено до влезли в сила и изпълнени съдебни решения. Тази хипотеза не е налице при всяко производство за нарушения на права върху ПД.

От анализа на разпоредбите на ЗППИМ и на Регламенти 6/2002 и 2017/1001 се установява изрично нормативно закрепване на преюдициалния характер на решенията за обявяването на недействителност или за отмяната на регистрацията на посочените обекти на индустриална собственост по отношение на исковете за нарушения на права върху тях. Доколкото разглежданата уредба се подчинява на едни и същи принципи и преследва едни и същи цели с тези на закрилата на промишления дизайн, тя следва да се вземе предвид при отговора на поставения въпрос. Нещо повече – тясната връзка между разглежданите обекти на индустриалната собственост изисква прилагането на еднообразен подход при предоставянето на защита срещу нарушения върху тях, когато има всяко производство за заличаване на регистрацията на съответния обект, за който се търси защита. Тази преюдициалност следва да се признае, в съответствие с Регламент 6/2002 и Регламент 2017/1001 не само по отношение на образуваните съдебни производства, но и при образувано производство пред административния орган, който е компетентен да се произнася по искане за заличаване на регистрацията.

Заклучение

С оглед на изложените аргументи, отговорът на поставения в тълкувателно дело 2/2022 г. на ОСТК на ВКС въпрос следва да бъде следният. Наличието на всяко пред административен съд производство по обжалване на решението на председателя на ПВ на Република България за заличаване на регистрацията на ПД е основание за спиране по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК

¹⁵ Определение № 769 от 23.12.2019 г. на ВКС.

на производство по искове с правно основание чл. 57 от ЗПД във връзка с нарушение на правата върху същия промишлен дизайн.

Цитирани източници

Musker, D. *Community Design Law. Principles and Practice*. London, Sweet & Maxwell, 2002.

Tritton, G. *Intellectual Property in Europe. Third Edition* [London], Thomson, 2008.

Драганов, Ж. *Правна закрила на промишления дизайн в ЕС*. София, Стопанство, 2008 (Draganov, Zh. *Pravna zakrila na promishlenia dizaun v ES*. Sofia, Stopanstvo, 2008).

Жилова, Т. *Отмяна на регистрация на марка*. София, Сиела, 2021 (Zhilova, T. *Otmuana na registratsia na marka*. Sofia, Siela, 2021).

Манева, В. *Патентното нарушение*. София, Ромина, 2008 (Maneva, V. *Patentnoto narushenie*. Sofia, Romina, 2008).