

ДО
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ГРАЖДАНСКАТА И
ТЪРГОВСКАТА КОЛЕГИИ

СТАНОВИЩЕ

от: Катедра „Частноправни науки” на ЮФ
при УНСС

По тълкувателно дело № 2/2022 г. на ВКС,
ОСТК

Уважаеми съдии от Върховния касационен съд на Република България,

Във връзка образуваното от ВКС тълкувателно дело № 2/2022 г. Катедра „Частноправни науки” на ЮФ при УНСС обсъди и прие следното становище по поставения въпрос:

„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 на поставения въпрос изисква да се направи анализ на характера и правните последици от заличаването на регистрацията на промишления дизайн и на взаимната обусловеност между производството за нарушение на права върху промишлен дизайн и производството за заличаване на регистрацията на промишлен дизайн, като се държи сметка за уредбата на другите национални и наднационални обекти на индустриална собственост, които се ползват от правна закрила у нас.

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

1.1. Правото върху промишлен дизайн (ПД) се поражда от индивидуален административен акт – решение за регистрация на председателя на Патентното ведомство (ПВ). Регистрацията е обща характеристика и основен принцип при предоставянето на правната закрила на обектите на индустриална собственост, който се отнася до закрилата на патентоспособните изобретения, на полезните модели, на марките и на промишления дизайн. По тази причина, при анализа на разпоредбите относно недействителността на ПД, следва да се държи сметка за правната уредба на заличаването на регистрацията на другите обекти на индустриална собственост, които се ползват от закрила у нас, което включва националните патенти, марки и промишлен дизайн, както и марката на ЕС и промишленият дизайн на ЕС.

1.2. 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 регистрацията 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, упражняването на което може да ограничи чужди права (например упражняването на правото на собственост на други лица) и да засегне пазарните интересите на конкурентите на притежателя на дизайна.

1.3. В производството по регистрация ПВ не извършва експертиза относно новостта и оригиналността на постъпилите заявки за регистрация на ПД и относно наличието на по-ранни права върху заявените за регистрация дизайни. По този начин ПД, който не отговаря на законовите изисквания може лесно да бъде предмет на недобросъвестна регистрация. 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 регистрация на ПД и последиците от такава регистрация.

1.4. 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 собственост (чл. 29, ал.2, т.1 и т.2 ЗПД). Заличаването е и възможност на всяко лице да се противопостави на регистрация 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 пороци на регистрацията,

които са били налице при постановяването на решението и които нарушават условията за предоставянето 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 заявката (чл. 30, ал.1 ЗПД, чл. 38, ал.3 ЗМГО) Това е така, тъй като основанията за заличаване се отнасят до предпоставките за получаване на закрила, без които регистрацията следва да се счита за несъществуващ *ex tunc*.

1.5. 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 недопускането 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 ЕС, където разпоредбата на чл.26, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002 относно промишления дизайн на ЕС допуска, при наличието на съответните разпоредби във вътрешното право на държава членка, настъпилите последици да бъдат преуредени, чрез иск за възстановяване на причинени вреди поради вина или недобросъвестност на притежателя на ПД на ЕС. У нас такава възможност липсва.

1.6. Познати са два законодателни подхода при уреждането на въпросите относно компетентността при разглеждането и решаването на спорове във връзка с произнасяне на искания за заличаване на регистрацията на обекти на индустриална собственост при предявени искове за нарушение на правото върху промишлен дизайн. При единия подход, съдът 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 подход. При него съдът, компетентен да се произнася по искове за нарушения на ПД е различен от съда, който е компетентен да се произнася относно заличаването на регистрацията на ПД.

1.7. От изложеното по-горе следва, че 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 съдът да спре производството, независимо от наличието на образувано административно производство за заличаване на ПД, и по този начин да

обезсмисли евентуалното заличаване на спорната регистрация по отношение на ответника, като го лиши от възможността да получи ефективна защита.

1.8. При съпоставка с уредбата на другите обекти на индустриалната собственост се установява, че 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 по спора в ПВ искане за обявяване на недействителност на патента или за заличаване на регистрацията на полезния модел (чл.64, ал.2 ЗППМ). Подобна разпоредба не е включена нито в ЗМГО, нито в ЗПД. Това може да се отдаде по-скоро на законодателен пропуск, отколкото на различия, които да обосновават подобно решение по отношение на 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, което 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.

2. 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

2.1. Противоречивото 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 се основава на две становища. Едното от тях е, че заличаването на регистрацията не засяга влезлите в сила и изпълнени решения за нарушения на ПД, поради което 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 ЗПД (така Определение №178 от 18.04.2018 г. по ч.т.д. 271/2018 на I т. о.). Второто изразено разбиране е, че решението относно заличаването на регистрацията се явява преюдициално по отношение на иска за нарушение, съответно че производството трябва да бъде

спряно до произнасянето по искането по заличаване (така Определение №769 от 23.12.2019 г. по ч.т.д. 2036/201 на П т. о.).

2.2. 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 регистрация е било постановено в противоречие със закона, но тогава неизпълнението на решението за нарушение ще е в съответствие с волята на законодателя, който 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 съдът, 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 дизайна от страна на ответника (Определение № 769 от 23.12.2019 г. на ВКС по ч. т. д. № 2036/2019 г., П т. о., ТК, докладчик съдията Анна Баева).

2.3. 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, и да не допусне произнасяйки се по иска без да изчака решението на административния съд, да предостави защита на субективни права, които се считат за несъществуващи към момента на извършването на твърдяното нарушение. Нещо повече, дори да се приеме тезата, че спирането на производството би могло да осуети изпълнението на решението, то разглеждането на иска и произнасянето на гражданския съд независимо от решението на административния съд не създава гаранции, 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, съгласно чл.30, ал.2 от ЗПД, изпълнението не би трябвало да се осъществи.

2.4. 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 регистрацията на ПД, тъй като към момента на заличаването на регистрацията вече ще бъдат осъществени предпоставките на чл.30, ал.2.

2.5. 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 диаметрално 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 регистрацията 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.

2.6. 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 когато 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 по-горе рискове, когато регистрацията бъде заличена.

2.7. Необходимо е също така да се отбележи, че изразените доктринални 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 марка¹.

2.8. 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. Съгласно разпоредбата на чл. 91, параграф 1 от Регламент 6/2002, Съд, произнасящ се по искове за нарушение на промишлен дизайн на ЕС спира производството по искане на една от страните или по собствена инициатива, когато действителността е оспорена пред друг съд, произнасящ се по промишлените дизайни на ЕС, както 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 ЕС.

2.9. 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, ал1., 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 извършено нарушение на правото върху същия ПД. Както правилно посочва съдът (Определение № 769 от 23.12.2019 г. на ВКС), чл.30, ал.2 ЗПД не изключва тази взаимна обусловеност, тъй като се отнася единствено до влезли в сила и изпълнени съдебни решения, която хипотеза не е налице при висящо производство за нарушения на права върху ПД.

¹ В този смисъл Драганов, Ж, Правна закрила на промишления дизайн в ЕС. Университетско издателство „Стопанство“. С., 2008, стр. 164, също в Жилова, Т. Отмяна на регистрацията на марка. Сиела. С., 2021, стр.392-393, Guy Tritton. Intellectual Property in Europe. Thomson. 2008, page 588, David Musker. Community Design Law. Principles and Practice. London. 2002, 2-550.

2.10. От анализа на разпоредбите на ЗППМ и на Регламенти 6/2002 и 2017/1001 се установява изрично нормативно закрепване на преюдициалния характер на решенията за заличаване 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 висящо 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 произнеса по искане за заличаване на регистрацията.

Въз основа на гореизложеното академичният състав на Катедра „Частноправни науки“ към ЮФ на УНСС се обединява около следния отговор на втория поставен за тълкуване въпрос:

„Наличието на висящо пред административен съд производство по обжалване на решението на председателя на Патентното ведомство на Република България за заличаване на регистрацията на промишлен дизайн е основание 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 същия промишлен дизайн.“

Становището е изготвено от проф. д.н. Живко Драганов и е прието на заседание на катедрата, проведено на2022 г

С уважение:

/доц. д-р Вълчин Даскалов - ръководител на Катедра „Частноправни науки“ при ЮФ на УНСС/