

РЕШЕНИЕ

№ 751

гр. София, 12.06.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-3, в публично заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Венета Цветкова

при участието на секретаря Румяна Люб. Аврамова
като разглежда докладваното от Венета Цветкова Търговско дело №
20221100902092 по описа за 2022 година

Предявени са искове по:

1) **чл. 116, ал. 1, т. 1, вр. чл. 113, ал. 1, вр. чл. 13, ал. 1, т. 1, вр. ал. 2, т. 1 и т. 2 ЗМГО** за установяване, че ответниците са нарушили правата на ищеца върху две регистрирани марки - марка „Siofor”, словна, рег. № 27439 и марка „Сиофор“, словна, рег. № 56628, като

- Б.М. ЕООД е използвало в търговската си дейност идентични на марките на ищеца знаци за идентични стоки, като е обозначил опаковките и листовките за пациента на паралелно внасян от него идентичен лекарствен продукт - Metformax – с марките на ищеца, както и предлага за продажба така означените продукти, в периода от м. 12. 2020 година и до предявяване на исковете, а
- „Б.Ф.“ ЕООД е поставял марките на ищеца върху материал, предназначен за етикетиране и опаковане на стоките на ответника – паралелно внасяния лекарствен продукт- Metformax, без съгласие на маркопритежателя, в периода от м. 12.2020 година и до предявяване на исковете.

2) **чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗМГО** – за осъждане на ответниците „Б.Ф.“ ЕООД и Б.М. ЕООД да *преустановят* извършване на описаните нарушения на правата по притежаваните от ищеца и регистрирани търговски марки, чрез използване в търговската си дейност идентични на двете марки знаци за означаване на идентични стоки, чрез преустановяване на действия: по поставяне на марките върху материали, предназначени за етикетиране и опаковане, по преетикетиране и преопаковане на оригиналния лекарствен продукт Metformax 850mg като Siofor 850 mg /Сиофор 850 мг и предлагането на преопакованите и преетикетирани лекарствени продукти за продажба;

3) **чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗМГО** – за постановяване изтегляне от търговската мрежа в Република България на разпространените от Б.М. ЕООД количества от преопакованите и преетикетирани от него лекарствени продукти с Марките Siofor 850/Сиофорза **и за** осъждане на ответниците „Б.Ф.“ ЕООД и Б.М. ЕООД да унищожат всички материали, предназначени за опаковане и етикетиране, върху които са поставени марките на ищеца и които се намират в тяхно държане.

4) **чл. 116, ал. 2, т. 3 ЗМГО** – за осъждане на ответниците „Б.Ф.“ ЕООД и Б.М. ЕООД да разгласят за тяхна сметка диспозитива на решението на съда в два национални всекидневника;

5) **чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО** – за осъждане на ответниците „Б.Ф.“ ЕООД и Б.М. ЕООД да заплатят обезщетение за причинените на ищеца неимуществени вреди от накърнената репутация на регистрираните търговски марки, добре познати на пазара и утвърдени с години и съответно – от накърнената репутация на техния притежател, както следва:

- „Б.М.“ ЕООД да заплати на ищеца обезщетение за неимуществени вреди в размер 4000 лв. за нарушение на марка „Siofor“, словна, рег. № 27439 и обезщетение за неимуществени вреди в размер 4000 лв. за нарушение на марка „Сиофор“, словна, Рег. № 56628 и

- „Б.Ф.“ ЕООД да заплати на ищеца обезщетение за неимуществени вреди в размер 1000 лв. за нарушение на марка „Siofor“, словна, рег. № 27439 и обезщетение за неимуществени вреди в размер 1000 лв. за нарушение на марка „Сиофор“, словна, рег. № 56628.

Ищецът Берлин – Х. АГ /Berlin-Chemie AG/, акционерно дружество, създадено съгласно законите на Германия, регистрирано в Търговския регистър на районния съд в Шарлотенбург под номер *****, със седалище на адрес: Глиникер Вег 125, 12489 Берлин, представлявано заедно от г-н Т.О. и г-жа А.- К.Р. твърди, че е притежател на следните словни марки: «Siofor» - словна. рег. № 27439. по заявка № 30611 от 26.04.1995 г., регистрирана за стоки от клас 5 фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати по Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) и «Сиофор» - словна. рег. № 56628. по заявка № 75956 от 13.01.2005 г., регистрирана за стоки от клас 5 фармацевтични препрати, диетични субстанции адаптирани за медицински цели по МКСУ, регистрирани в Патентно ведомство на РБългария. Сочи, че ответниците осъществяват паралелен внос на лекарствени продукти на територията на България.

Поддържа, че в своята търговска дейност обозначава и разпространява на територията на Република България лекарствен продукт за лечение на диабет Siofor®/Сиофор®, за който е притежател на разрешение за употреба от 21.02.2003г. на Изпълнителна агенция по лекарствата, подновено на 11.02.2008 г., който продукт е наложен с добро име на българския пазар, на територията на ЕС и трети страни от 1997 година.

Сочи, че е уведомен на 01.12.2020 г. от ответника „Б.М.“ ЕООД, ЕИК *****, че последният ще извършва паралелен внос от Белгия на лекарствен продукт Metformax® 850 mg като СИОФОР, като преупакован продукт и е получил разрешение за употреба на лекарствен продукт от паралелен внос на 10.11.2020 за продукт СИОФОР® 850mg филмирани таблетки /SIOFOR® 850 mg flm-coated tablets, издадено от ИАЛ. Ищецът твърди, че продуктът е одобрен с външна визия /упаковка/, която създава впечатление, че се касае в действителност до продукта, разпространяван от ищеца, тъй като няма нито един външен белег, сочещ за това, че се касае за лекарството Metformax® 850 mg., сочещ и неговия истински притежател на разрешение за употреба /който не е ищецът/. Ищецът сочи и че не е притежател на регистрираната словна марка Metformax.

Твърди и фактически преупаковането да се извършва от втория ответник. Сочи, че с писмено изявление от 25.02.2021 година изрично се е противопоставил на използване на търговските му марки, при липса на доказана необходимост и обективни причини, налагащи ребрандиране на продукта по реда на ЗЛПХМ, Наредба № 38 от 2007 година или друг нормативен акт.

Ищецът поддържа, че двата продукта са много сходни, но имат и различни съставки. Счита, че с осъществяване на паралелния внос, по описания начин, се нарушават правата му на маркопритежател, тъй като първият ответник ползва марките на ищеца в своята дейност

по отношение на идентични стоки/услуги. Намира и че не се касае до изчерпване правата на марката по чл. 17 ЗМГО, тъй като ребрандираното белгийското лекарство не е идентично по състав на вече разпространяваното от ищеца, пуснато е за първи път на територията на България *без* съгласието на ищеца /при изричното му противопоставяне/ и *без* доказана обективна необходимост за паралелния вносител от ребрандиране /изцяло подменяне на опаковката и наименованието на продукта, или – от замяната на една търговска марка с друга/ - пр. вътрешни правила, стандарти и др., пречещи ползване на оригиналната опаковка. По отношение на тази обективна необходимост, ищецът сочи, че следва да се спазва принципът на възможно най-малка намеса в опаковката на притежателя на търговската марка, а липсата на възпрепятстващи достъпа до пазара на дадена държава фактори сочи на извод за целена собствена търговска изгода. Поддържа и че местната законодателна уредба предвижда възможност продукт от паралелен внос да се отличава по наименование на подобния продукт, който вече е разрешен за употреба се внася в България.

Ищецът поддържа, че нарушението на търговските му марки е нарушило добрата му търговската репутация, тъй като при ребрандирането се губи яснотата, необходима при паралелен внос на лекарства, при които се обръща голямо внимание на качеството, състоянието и т.н. Намира, че в случая се губи и основната функция на марката – да гарантира *произхода* и съответно – *качеството* на предлаганата стока/услуга. Соци, че върху опаковките не е посочен действителният притежател на разрешението за употреба на ребрандираното лекарство, истинските съставки /свързани и с евентуални странични реакции/, което подвежда българския потребител. Соци, че продуктът е идентичен с разпространявания от ищеца, но последният не може да гарантира неговото качество и надеждност, което също води до загуба на имидж. На следващо място сочи и че фактическото извършване на ребрандирането сваля стойността на продукта, поради лошо изпълнение на фолиото и възможността за свързване на продукта с недобри търговски практики, касаещи, обаче, здравето и живота на хората, както и създава предпоставки за загуба на потребители, поради възникнало недоверие в качеството и характеристиките на продукта.

Претендира разноски.

Ответниците „Б.М.“ ЕООД, ЕИК: ***** и „Б.Ф.“ ЕООД, ЕИК: ***** оспорват предявените искове.

На първо място възразяват да са извършили нарушения на правата на ищеца, тъй като марките са ползвани при осъществен паралелен внос /в който случай съгласие на притежателя на марката не се изисква/, в съответствие с изискванията на закона и получено разрешение за употреба, тоест, в условията на допустимо ползване на чужда марка. Сочат и че преопаковането се е налагало с оглед на пускането на пазара в България на лекарствения препарат, предмет на паралелен внос, тъй като водещи лекари, аптеки и пациенти предпочитат да ползват продукти, преопаковани и адаптирани съобразно българското законодателство. Поддържат продуктът от паралелен внос да е еднакъв на този разпространяван от ищеца по смисъла на чл. 214 ЗЛПХМ, с минимални различия в помощните вещества в състава – несъществени от фармакологична гледна точка, като в листовката към същия твърдят и да се съдържат всички изискуеми данни за производител и състав и т.н., както и е одобрена листовка на помощните вещества. Поддържат и че съобразно нормативните изисквания, ищецът е бил уведомен по реда на чл. 217, т. 1 ЗЛПХМ - като притежател на разрешението за употреба на лекарствения продукт. Ответникът „Б.М.“ ЕООД оспорва да е внасял продукти от Полша, за което били представени доказателства с исковата молба, което се виждало и от недопустимото наличие на различие между партиден номер на първичната и вторичната външна опаковка.

Б.М. ЕООД не оспорва да е получило на 10.11.2020 година разрешение за паралелен внос на процесния лекарствен продукт, от което счита, че е видно, че се касае за еднакъв

лекарствен продукт по смисъла на чл. 214, ал. 2 ЗЛПХМ /с еднакъв качествен и количествен състав на активното вещество, в същата лекарствена форма и първична опаковка/, произведен от икономически свързани предприятия, всички продукти на групата на които са означавани с еднаква фигуративна марка, от която се установява произход от групата. Настоява, че притежател на национална марка не може да се противопостави на вноса на идентични стоки, означени с марка, собственост на друго лице, когато между притежателя на марката и третото лице съществуват икономически връзки, по силата на които имат възможност да определят пряко или косвено стоките, върху които се поставя марката и да контролират тяхното качество. Счита, че с иска за установяване на нарушението на правата на марка за еднакъв продукт, произведен от свързано лице, целящ да бъде пускан на пазара само на конкретна държава, ищецът допринася за ограничаване на търговията между държавите-членки, несъвместима с правилата за функциониране на ЕС.

Сочи, че необходимостта от преопаковане произтича от изискванията за пускане на пазара на продукта по чл. 7, чл. 23 и сл. от ЗЛПХМ и Наредба 38/13.09.2007 година и по – конкретно от забраната за употреба на продукт с наименование Metformax. Твърди да е спазил всички условия, установени в практиката на СЕС, в който случай притежателят на марката не може да се противопостави на преопакован фармацевтичен продукт, а именно: когато се касае за еднакви продукти с произход от икономически свързани лица, налице е забрана за ползване на територията на продукт под наименование Metformax, преопаковането не засяга първоначалното състояние на лекарствения продукт /поради това, че първичната опаковка е една и съща/, на вторичната опаковка ясно са обозначени лицето, осъществяващо паралелния внос, лицето, преопаковало продукта и името на производителя; притежателят на разрешението за употреба е надлежно уведомен, вкл. и в качеството му на притежател на търговската марка, като продуктът, предмет на паралелен внос не може да накърни репутацията на ищеца и неговата марка, както и продуктът е придружен с всички документи и опаковки, съдържащи необходимите означения и информация. Намира, че притежателят на национална марка не може да се противопостави на вноса на оригинални стоки, означени с марка, собственост на друго лице, което е от същата икономическа група, като в противен случай това може да доведе до ограничаване на свободното движение на стоки.

Оспорват и да са настъпили вреди за ищеца, тъй като лекарственият продукт са еднакви и се произвеждат от свързани лица от една и съща икономическа група.

Оспорват и наличието на причинна връзка между претендираните вреди и поведението на ответниците.

Ответникът Б.Ф. ЕООД отделно оспорва да е извършил нарушение чрез поставяне на марките на ищеца в производството по преопаковане, тъй като извършваните от него действия са в изпълнение на нормативните изисквания и задължения и според решението за паралелен внос.

В допълнение, ответниците сочат, че преопаковането се налага с оглед на пускането на пазара в България на лекарствения препарат, предмет на паралелен внос, което произтича от законови изисквания, които са били спазени. Твърдят и да са добросъвестни по отношение на планирания паралелен внос, съобразно чл. 217 ЗЛПХМ. Ответникът Б.М. ЕООД твърди да е притежател на разрешение за употреба за паралелен внос на продукт Siofor 850 mg от Полша.

Претендират разноски.

При така заявените фактически твърдения по предявените искове в тежест на ищеца е да докаже твърденията си, че е притежател на посочените в исковата молба марки и техния обхват /обстоятелство, за което страните не спорят и съответно – не се нуждае от доказване в процеса/; че правото му е нарушено от ответниците чрез извършване на действията, описани в исковата молба, при които в търговската си дейност са обозначавали предлаганите

от тяхно име продукти със знак, идентичен с марката на ищеца за идентичен клас стоки. Следва да докаже и претърпени вреди в резултат от нарушението от твърдения вид и техния размер.

Ответниците носят тежест да докажат твърденията от тях факти, изключващи или погасяващи правата на ищеца, вкл. наличието на произтичащо от закона право да ползват марката в конкретната хипотеза.

Съдът, като съобрази фактите и доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, възприема от фактическа и правна страна следното:

Отделено като безспорно и съответно – установено в процеса е обстоятелството, че пуснатият на пазара от Б.М. ЕООД лекарствен продукт с наименование Сιοфор 850 мг/Siofor 850 mg е означен върху първичната опаковка (блистер) и вторичната опаковка (картонена кутия) със знаци, идентични на регистрираните от ищеца марки, с рег. № 27439 и с рег. № 56628, както и че стоките върху които са поставяни знаците от ответниците „Б.М.“ ЕООД и „Б.Ф.“ ЕООД и стоките, за които процесните марки се ползват със закрила са идентични. Ищецът е притежател на регистрирани търговски марки: «Siofor», словна, рег. № 27439, по заявка № 30611 от 26.04.1995 г., регистрирана за стоки от клас 5 фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати по Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) и «Сιοфор»- словна, рег. № 56628, по заявка № 75956 от 13.01.2005 г., регистрирана за стоки от клас 5 фармацевтични препрати, диетични субстанции адаптирани за медицински цели по МКСУ, което се установява и от представените справки за Марките от регистъра на Патентно ведомство на Република България, със срок на действие и на двете марки до 2025 година.

Съгласно приложимия закон към момента на регистриране на марката - чл. 10, ал. 1 ЗМГО (отм.) е предвидено, че правото върху марка, като обект на интелектуална собственост, се придобива чрез регистрацията ѝ, считано от датата на подаване на заявката за регистрация пред Патентното ведомство.

Установява се и че ищецът ползва марките в своята търговска дейност, като от 1997 година обозначава и разпространява на територията на Република България лекарствен продукт за лечение на диабет Siofor/Сιοфор, за което притежава подновено Разрешение за употреба на лекарствен продукт, № 11-1558/11.02.2008 г. Страните не спорят, че на 01.12.2020 година ищецът е уведомен от „Б.М.“ ЕООД за това че посоченото дружество притежава Разрешение за употреба на лекарствен продукт от **паралелен** внос № BG/MA/MP-52360/10.11.2020 за продукта СИОФОР® 850 mg филмирани таблетки/SIOFOR® 850 mg film-coated tablets, издадено от ИАЛ /л. 27 и сл. от делото/ и ще внася лекарствения продукт Metformax от **Белгия** /под което наименование е разрешен за употреба в държавата-членка на износ/ в България като Siofor/Сιοфор, като преопакован продукт от паралелен внос. Видно от одобрената от ИАЛ листовка с информация за пациента, в същата е посочено, че лекарственият продукт от паралелен внос е с производител, отговорен за преопаковането - „Б.Ф.“ ЕООД. Видно от представените писмени доказателства, ищецът своевременно е възразил, като е изразил становище за нарушаване правата му като маркопритежател /писмо н ал. 39 и сл./.

От писмените доказателства, изходящи от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, се установява, че притежател на търговската марка Metformax - словна, № 672862 от 03.03.2000 г., е А. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE s.r.l., Via dei Sette Santi 3, 50131 Флоренция, Италия. Същевременно „Б.Ф.“ ЕООД притежава Разрешение № BG/MIA-0201 за производство/внос на лекарствени продукти, на основание чл. 155 от ЗЛП /отм./, а Б.М. ЕООД е притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-S060-1 за територията на България.

В периода, за който в исковата молба се сочи, че е извършено нарушение върху правата по търговските марки, които притежава ищецът, действа новият ЗМГО, който е в

сила от 17.12.2019 г. Съгласно чл. 13, ал. 1 ЗМГО от 2019 г., правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който: 1) е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; 2) е идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката; 3) е идентичен или сходен на марката, независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не на тези, за които марката е регистрирана, ако марката се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би ги увредило. Съгласно чл. 13, ал. 2 ЗМГО, използването в търговската дейност на знак, който има признаците, посочени в чл. 13, ал. 1 ЗМГО, е налице когато е извършено което и да е от следните действия: 1) действия по поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2) действия по предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; 3) действия по внос или износ на стоките с този знак; 4) действия по използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; 5) действия по използване на знака в търговски книжа и в реклами; 6) действия по използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията. Когато се установи, че лице, различно от притежателя на право на регистрирана марка и без съгласието му използва в търговската си дейност знак по смисъла на чл. 13 ЗМГО, то тогава е налице нарушение на това право съгласно нормата на чл. 113, ал. 1 ЗМГО.

Посочените норми на чл. 13 ЗМГО са транспонирани от чл. 10 от ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година, съответно – синхронизирани с правото на ЕС.

При тълкуване на посочените правни норми във връзка една с друга се налага извод, че за да се приеме, че е налице нарушение на правото на търговска марка от ответниците, трябва да бъде установено, че е налице използване от това лице на знак, като това използване трябва да се характеризира със следните задължителни елементи: 1) използването трябва да е без съгласието на притежателя на марката; 2) използването трябва да е свързано с извършване от едно лице търговска дейност; 3) използването трябва да е извършено за стоки или услуги, които това лице предлага в търговската си дейност; 4) използването трябва да засяга или да може да засегне функциите на марката, и по-специално основната функция, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите, което засягане е налице във всяка една от трите хипотези, посочени в чл. 13, ал. 1 ЗМГО.

Всички изброени по-горе елементи от фактическия състав на нарушението на маркопритежателя съдът намира за доказани в процеса. Няма спор по делото, но и от представените веществени и писмени доказателства се установява, че ответниците като търговци и в рамките на осъществяваната от тях търговска дейност и притежавани разрешения /за паралелен внос на лекарствен продукт и за производство/внос на лекарствени продукти, на основание чл. 155 от ЗЛП /отм./ са обозначавали „Б.М.“ ЕООД/, съответно – поставяли „Б.Ф.“ ЕООД/ идентичен на марките на ищеца знак върху опаковките на идентични стоки – фармацевтичен препарат за медицински цели, предлагани на пазара в страната от „Б.М.“ ЕООД, като видно от представената и неоспорена от страните кореспонденция, това е извършвано при изрично противопоставяне от страна на ищеца. Видно от представените разрешителни, посочените действия ответниците са извършвали в условията на осъществяваната от тях търговска дейност. Първият от тях е предлагал за

продажба на едро в България лекарствен продукт за лечение на диабет, като е обозначавал с марката на ищеца блистера и картотената опаковката на продукта, докато вторият ответник е осъществил действия по фактическото поставяне на марката върху опаковката/блистера на лекарствения продукт от паралелен внос, включително чрез поставяне на нов слой алуминиево фолио върху блистерната опаковка, обозначен с марките на ищеца. Страните не спорят, че притежател на разрешение за употреба на Метформакс в страната на износ – Белгия - е Menarini Benelux /Белгия/, а притежател на регистрираната търговска марка е A.Menarini Farmaceutice Riunite s.r.l. /Италия/. Притежател на разрешение за употреба на фармацевтичния препарат Сиофор в България е ищецът.

Следователно, извършени са действия които биха могли да осъществят състава на нарушение по чл. 113 ЗМГО. По делото няма спор, но и е видно от представените веществени доказателства, чийто оглед е извършен в открито съдебно заседание, както и от писмените такива, че лекарственият продукт с наименование в Белгия Metformax е преопакован и рембрандиран от втория ответник, който е поставял идентични на регистрираните от ищеца марки знаци върху опаковките на продуктите, предлагани за продажба на пазара в България от първия ответник, като вносител на продукти от паралелен внос. Безспорно се касае и за идентични стоки /фармацевтични продукти, предназначени за медицински цели и лечение на диабет/, което следва и от представеното Разрешение за паралелен внос, издадено на „Б.М.“ ЕООД. Това, според закона е достатъчно, за да се приеме, че е извършено нарушение на марките на ищеца, по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗМГО и изключва необходимостта от изследване на опасността за объркване на потребителя, тъй като самият закон е приел, че в тази хипотеза – когато идентичен на марката знак е използван за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана - тя обективно е налице.

Видно от представените по делото доказателства, съобразно изискванията на ЗЛПХМ и НАРЕДБА № 38 от 13 септември 2007 г. за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти, преопакованите от ответниците лекарствени продукти са пуснати на пазара, като първичната и вторична опаковка имат изискуемото от закона съдържание. Поради това и опаковките и блистерите на продуктите на ищеца и на ответника се отличават що се отнася до партидни номера, посочване на притежателя на разрешението за паралелен внос и др. Тези различия, обаче, не касаят ползвания знак/знаци, а цялостната опаковка на продукта /първична или вторична/, която като такава не са обект на защита и предмет на изследване по делото. Използваните опаковки /тяхната форма и съдържание/ са релевантни към други регулирани от държавата отношения, свързани с установения разрешителен режим за пускане в употреба на дадено лекарство средство на територията на страната, съответно – разрешаване паралелен внос на еднакъв или подобен лекарствен продукт.

Според нормативната уредба и установения разрешителен режим, преценката на административния орган, в случая – Изпълнителна агенция по лекарствата – за издаване на исканото разрешение за паралелен внос *не* обхваща проверка, свързана с установяване наличието и защита на притежавани патентни или права на регистрирало търговска марка лице /въпреки наличието на изискване за представяне на мострена опаковка/ - чл. 215 ЗЛПХМ не изисква представяне на документи в тази връзка. Поради това, без значение за преценка наличието или не на елементите от фактическия състав на нарушенията на правата на маркопритежателя по чл. 113, вр. чл. 13 ЗМГО е и обстоятелството, че Разрешението за употреба в България на лекарствен продукт от паралелен внос е за лекарство с наименование Сиофор, при условията на преопаковане на партидата.

Ето защо, съдът намира исковете за основателни - налице са всички елементи от фактическия състав на нарушението на регистрираните от ищеца търговски марки.

От една страна – извършени са действия по фактическо поставяне на знака върху

опаковките на фармацевтичния продукт от „Б.Ф.“ ЕООД. Има основание да се счита, че „Б.Ф.“ ЕООД е знаел, че ищецът, като маркопритежател, не е дал изрично съгласие за поставяне на марката му върху преопакованите партиди. Същият упражнява дейност по чл. 146, ал. 3 ЗЛПХМ и съответно се предполага да е запознат с нормативната база, свързана с паралелния внос на лекарствени продукти и липсата на изискване в процедурата по издаване на разрешение за паралелен внос да бъде представен и нарочен документ, обективизиращ съгласие на лицето, регистрирало марката, за употребата ѝ от притежателя на разрешение за паралелен внос в условията на преопаковане. Тук следва да се вземе предвид и обстоятелството, че ответниците са свързани лица по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ. По делото няма доказателства за това Берлин – Х. АГ /Berlin-Chemie AG/, акционерно дружество, създадено съгласно законите на Германия в някакъв релевантен времеви момент да е изразил такова съгласие и то да е стигнало до знанието на „Б.Ф.“ ЕООД. Поради посоченото, има основание да се приеме, че последният е имал представи, че за поставяне на марките на ищеца върху фолиевото покритие и картонената опаковка на стоките, предлагани от „Б.М.“ ЕООД, притежателят на марката не е дал съгласие по смисъла на чл. 113, ал. 2, т. 1 ЗМГО за използването им по описания начин. Следователно, този ответник е извършил действия по чл. 13, ал. 2, т. 1 и чл. 113, ал. 2, т. 1 ЗМГО.

От своя страна, „Б.М.“ ЕООД е предлагал за продажба на пазара идентични стоки, обозначени с марките на ищеца, при неговото изрично противопоставяне.

Ето защо, искът по чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗМГО следва да бъде уважен и срещу двамата ответници, като в допълнение следва да се посочи и следното. В чл. 16 ЗМГО, която е транспонирана от чл. 14 от ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година, е въведена ограничителна за маркопритежателя разпоредба, чиято цел е да не се препятстват стопанските субекти да означават своите услуги по начин, разбираем за потребителите, както и с цел конкуренцията между производителите да се съсредоточи в специфичните (и значими за потребителите) качества на услугите без да се дава предимство на един единствен субект да ползва облагата на разпознаваема за тези услуги характеристика, каквато е неговото наименование. В случая, обаче, не се констатира да е налице някое от изключенията, изброени в цитираната норма.

Във връзка с възраженията на страните следва да се посочи и че в чл. 17 от ЗМГО е транспонирана разпоредбата на чл. 15 от ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година, с която законодателят е придвидил и хипотезата, в която е налице изчерпване на правото върху марка, а именно - притежателят на правото върху марка не може да забрани използването ѝ за стоки, които са пуснати на пазара на територията на държавите членки на Европейския съюз, с тази марка от него или с негово съгласие. Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато съществуват основателни причини притежателят да се противопостави на следващи продажби, особено когато състоянието на стоките е променено или влошено, след като са пуснати на пазара.

В случая е спорно дали нормата е приложима и какво е нейното значение в конкретната хипотеза. На първо място в тази връзка следва да се отбележи, че марката съобразно цитираните норми, губи изключителното си право, произтичащо от правната закрила- притежателят ѝ да забрани на трети лица пазарното разпространение или употреба на конкретни оригинални стоки, които са означени с марката от него или с негово съгласие и в това се изразява режимът на изчерпване. Тоест, този режим обхваща единствено съхраняване и предлагане за продажба на определени стоки, обозначени от притежателя или с негово съгласие с неговата марка. Под режима на изчерпване, по аргумент от цитираните норми, не попадат действията по поставяне на знака, представляващ марката, върху стоките или върху техните опаковки и те ще представляват нарушение, когато са извършени без съгласието на притежателя, без оглед установеното в чл. 17 ЗМГО.

Същевременно, в конкретната хипотеза, марките на ищеца се установява да са поставени върху опаковките на специфични стоки, а именно лекарствен продукт, при това такъв, който не произхожда от ищеца, тоест, не и върху оригиналния продукт Сιοфор. По делото не е спорно, че ищецът не е поставил, нито е дал съгласие друг да обозначи с негова марка фармацевтичните продукти с наименование Метформакс със страна на износ Белгия и в този вид да е пуснал именно този продукт на пазара на някоя от държавите членки на ЕС под марката Сιοфор/Siofor. Следователно, в случая постановките и възприетото в Тълкувателни решения № 1/15.06.2009 г. и Тълкувателно решение № 1 от 11.05.2012 г. по тълк. д. № 1/2011 г., ОСТК на ВКС, ОСТК са неприложими, тъй като не се касае до осъществяване паралелен внос на оригинална стока по смисъла на цитираните решения и пускането ѝ на пазара на територия, по отношение на която е налице изчерпването. Ето защо и защита по реда на специалните искове по ЗМГО е на разположение на ищеца.

В хипотезата на паралелен внос на лекарствени продукти е налице специална нормативна уредба и правила, поради което са налице и различия в режима на изчерпване на права.

Паралелният внос на лекарствени продукти в българското законодателство е уреден в чл. 213 ЗЛПХМ. Според тази разпоредба, паралелен внос на лекарствени продукти на територията на Република България може да извършва физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, по законодателството на държава членка, след получаване на разрешение за паралелен внос, издадено от изпълнителния директор на ИАЛ. Съгласно чл. 214, ал. 1 ЗЛПХМ, лекарствен продукт, разрешен за употреба в друга държава членка, може да се внася паралелно на територията на Република България, когато е еднакъв или подобен на лекарствен продукт, разрешен за употреба в Република България по реда на този закон. Според чл. 214, ал. 2 ГПК, еднакъв или подобен лекарствен продукт в хипотезата на чл. 214, ал. 1 ГПК е този, който има еднакъв качествен и количествен състав по отношение на активното вещество/активните вещества, предлага се в една и съща лекарствена форма, предлага се в една и съща първична опаковка, с подобен графичен дизайн на опаковката.

В случая, няма спор, но и от доказателствата по делото се установява, че ответникът Б.М. ЕООД е търговец, регистриран по Търговския закон на Република България, който е притежател на издадено по реда на ЗЛПХМ разрешение за паралелен внос на лекарствения продукт СИОФОР. Доколкото ищецът не е бил страна в производството по издаване на влезлия в сила административен акт – Разрешение за паралелен внос, то не е налице пречка в настоящото съдебно производство съдът да съобрази материалната законосъобразност на акта във връзка с възраженията на ищеца в тази насока /по аргумент от чл. 17, ал. 2 ГПК и мотивите по ТР № 5 от 2013 г. по т. д. № 5/2011 г., ОСГК на ВКС/. От заключенията по съдебно – фармакологичната експертиза на вещото лице Р., което съдът възприема като компетентно, мотивирано и обективно, изготвено в обхвата на специални знания на вещото лице, се установява, че лекарствените продукти Metformax 850 mg film-coated tablets и Siofor 850 mg film-coated tablets имат еднакъв количествен и качествен състав с малки разлики в помощните вещества, което не променя техните фармакодинамични и фармакокинетични характеристики, които според вещото лице са идентични по формули медикаменти. Вещото лице добавя и че разликите в помощните вещества са малки и не оказват влияние върху усвояването им от пациентите, тъй като помощните вещества са фармакологично/биологично индиферентни, като единствено генетичните и други индивидуални особености на пациента са в състояние да оказват влияние в действието на лекарствепите продукти, но това се отчита още по време на клиничните изпитвания на продуктите и се отразява в кратките характеристики на същите. Следователно, за целите на чл. 214 ЗЛПХМ, лекарствените продукти могат да се възприемат като еднакви по смисъла на цитираната норма. Или, щом продуктите с наименование Metformax 850 mg в Белгия и Siofor 850 mg в България има еднакъв качествен и количествен състав по отношение на

активното вещество/активните вещества, предлагат се под една и съща лекарствена форма – филмирани таблетки /film-coated tablets/, както и се предлагат в една и съща първична опаковка /тази, която влиза в непосредствен допир с лекарствения продукт/ - блистери, с подобен графичен дизайн /видно от представените по делото веществени доказателства/, както и продуктът Метформакс е разрешен за употреба в държава членка, се налага извод, че ответникът Б.М. ЕООД е притежател на валидно разрешение за паралелен внос на лекарствен продукт с наименование в страната на износ Метформакс, издадено при условия на преопаковане.

Същевременно, обаче, както вече беше посочено, това разрешение и възможността по чл. 25, ал. 2, т. 8 ЗЛПХМ нямат сами по себе си отношение към липсата или наличието на извършено нарушение на правата на маркопритежателя при преопаковане на продукта, тъй като се отнасят до различни отношения и различна нормативна регулация. От друга страна, в областта на употребата, разпространението и паралелния внос на фармацевтични продукти с медицински цели, българското законодателство е изцяло синхронизирано с правото на ЕС, включително и във връзка с колизията между свободното движение на стоки в общността, гарантирано с разпоредбите на чл. 34-36 ДФЕС, и между защитата на интелектуалната собственост и в тази част – изключителните права на притежателите на регистрирана на територията на държава членка търговска марка или съответно – марка на ЕС.

Според чл. 34-36 ЗДФЕС, количествените ограничения на вноса и всички мерки, имащи равностоен ефект, се забраняват между държавите членки, като разпоредбите на членове 34 и 35 не са пречка за налагането на забрани или ограничения върху вноса, износа или транзитното преминаване на стоки, основаващи се на съображенията за обществен морал, обществен ред или обществена сигурност; за закрила на здравето и живота на хората, животните или растенията; за закрила на националните богатства с художествена, историческа или археологическа стойност; *за закрила на индустриалната и търговската собственост*. При все това тези забрани или ограничения не трябва да представляват средство за произволна дискриминация или *прикрито ограничение на търговията между държавите-членки*. Едновременно с това, в чл. 10 от ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година са регламентирани изключителните права на притежателя на марка, а в чл. 15 - *изчерпване на правата*, предоставени от марка, а именно марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ за стоки, които са пуснати на пазара в Съюза с тази марка от самия притежател или с негово съгласие, като 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.

Както беше посочено, националното законодателство е синхронизирано с правото на ЕС, поради което настоящият съдебен състав е длъжен да съобрази и съдебната практика, съдържаща се в постановените решения на СЕС досежно относимите в спорната между страните материя и предвид обстоятелството, че същата е уредена по еднакъв начин в националното и общностното право. Решенията на Съда на ЕС са съдебна практика, постановявана за гарантиране, че правото на ЕС се спазва и прилага по един и същ начин в държавите членки.

В решение по дело C-143/00 и C – 348/04 и C – 642/16 е прието, че самото преопаковане на продукт от трето лице без съгласие на притежателя на марката поставя под риск гаранцията на произхода на стоката, която при лекарствените продукти е от специално значение, с оглед тяхното предназначение и високата отговорност на производителя. От друга страна, с оглед установяване баланса в интересите притежателя на изключителното право на марка и принципа на свободно движение на стоки на територията на ЕС, в решения по дело C-427/93, C-429/93, C-436-93 е прието, че притежателят на марката може да се противопостави *на преопаковането* на лекарствен продукт с изчерпани права на

територията на Общността в условията на паралелен внос, освен ако упражняването на това право не представлява прикрито ограничение на търговията между държавите членки, а именно, когато: използване на правото на противопоставяне на преопаковането на лекарствен продукт с неговата марка би допринесло за изкуствено разделяне на пазарите и когато е доказано, че преопаковането не може да засегне състоянието на продукта в опаковката; на новата опаковка ясно са посочени името на лицето, преопаковало продукта и неговият производител; преопакованият продукт да е представен така, че да не може да увреди репутацията на марката и нейния притежател /тоест, опаковка, която е дефектна, с лош вид и качество/; вносителят да е уведомил притежателя на правата преди търгуването с преопакования продукт и при поискване – да му е предоставил образец от него, тоест – когато са спазени законните интереси на притежателя на марката. Именно по този начин в съдебната практика е развито и ограничаването на изчерпването на предоставеното от марката право в условията на паралелен внос на *лекарствени продукти, които са преопаковани*.

Следва да се уточни във връзка с доводите на страните, че в практиката на СЕС /решения по дела С-253/202 и С-254-20/ се допуска замяна на марки в условията на паралелен внос на лекарства, но по отношение на напълно идентични продукти. От заключението на вещото лице по съдебно-фармакологичните заключения се установява, че лекарствените продукти са еднакви по смисъла на ЗЛПХМ, но същите не са идентични по смисъла на съображение 63 и 64 от цитираното решение - макар да са еквивалентни от терапевтична гледна точка, те имат различия в помощните съставки. Само това обстоятелство, според посочената съдебната практика, е достатъчно за маркопритежателя да се противопостави на преопаковането в нова външна опаковка, върху която е поставена неговата марка на лекарствения продукт от паралелен внос. Тук следва да се добави и че възраженията на страните във връзка с необходимостта от разграничение на лекарствените продукти на генерични и референтни по смисъла на Директива 2001/83/ЕО, изменена с Директива 2004/27 не е относимо към спора, тъй като в условията на чл. 213 и сл. ЗЛПХМ и за целите за получаване на разрешение от ИАЛ за осъществяване на паралелен внос, не се установява биоеквивалентност на лекарствения продукт от паралелен внос с референтния такъв, чрез бионалични изследвания. В случая, Сиофор е пуснат на българския пазар като референтен лекарствен продукт, докато Метформакс, при условията на преопаковане е получил разрешение за пускане на пазара на същата територия като еквивалент по смисъла на чл. 214 ЗЛПХМ, което разрешение е предоставено в условията на опростената процедура по чл. 213 и сл. ЗЛПХМ. В тази връзка и неприложимо решение на СЕС по дело С – 291/16, което е постановено при различна фактическа обстановка.

Независимо от посоченото, обаче, дори да се приеме, че лекарствените продукти са напълно идентични, настоящият съдебен състав не намира за доказан факт наличието на обективна необходимост за замяна на марките върху продуктите от паралелен внос.

Тази необходимост произтича от факта на преопаковане на лекарствен продукт, произхождащ от ищеца или лицензирано предприятие, поставен в изработена от паралелния вносител кутия, върху която е възпроизведена марката на ищеца, както и е поставено допълнително фолио върху блистерната опаковка, отново обозначено с марката на ищеца. Този начин на преопаковане засяга специфичния предмет на марката – да гарантира пред крайния потребител произхода на продукта, върху качеството на който всъщност ищецът няма възможност да влияе. Затова и съобразно възприетото в цитираната съдебна практика, ищецът има право да противопостави изключителните си права на маркопритежател, засегнат от действията по преопаковане и ребрандиране на продукта и използването му в този вид от трето лице в неговата търговска дейност, **освен** в случай на доказана обективна необходимост за преопаковане, наложена от българското законодателство.

Относно обективната необходимост в решението на Съда на ЕС по съединени дела C-253/20 и C-254/20 е прието, че маркопритежателят не може да се противопостави на продажби на преупакован фармацевтичен продукт /замяна на марка/, внесен от друга държава членка, когато това би довело до изкуствено разделяне на пазарите на държавите членки, а това би се случило, ако обстоятелствата към момента на продажбата в държавата членка възпрепятстват пускане на пазара на лекарствения продукт в опаковката, в която се предлага в държавата членка на износа /тоест, преупаковането/замяна на марките върху опаковките е обективно необходимо за достъп до пазара, а не се основава единствено на търговския интерес от ползване търговското предимство от страна на вносителя, от неговата пазарна позиция с предлагания продукт от лекари, болници и т.н./. В решение на СЕС по дело C- 379-/97 е прието, че възползването от пазарна позиция се презумира при липса на обективна необходимост. Ето защо, тежест да установят последната носят ответниците.

Според цитираното решение на Съда на ЕС, притежателят не може да се противопостави на замяна /преупаковане/ на марката на лекарствен продукт от паралелен внос, ако към момента на продажбата на съответния продукт, са доказани обстоятелства, които правят обективно необходима замяната на оригиналната марка с тази на държавата на вноса за целите на пускането на пазара и замяната се извършва при съблюдаване законните интереси на притежателя на марката. Ответниците не доказаха в процеса наличието на обстоятелства, обосноваващи обективната необходимост от замяната на марките чрез преупаковане /първична и вторична опаковка/ на продукта от паралелен внос. На първо място, в българския закон липсва изискване, което да обвързва получаване на разрешение от ИАЛ за паралелен внос с наличие на идентичност в наименованията на лекарствените продукти. Напротив, историческото тълкуване на нормата на чл. 214 и редакцията ѝ към ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., сочи на противното. Според чл. 214, ал. 1 ЗЛПХМ /към ДВ, бр. 71 от 2008 г./, еднакъв или подобен лекарствен продукт е този, който има еднакъв качествен и количествен състав по отношение на активното вещество/активните вещества, предлага се в една и съща лекарствена форма, предлага се в една и съща първична опаковка, *под едно и също наименование, с подобен графичен дизайн на опаковката*. В актуалната редакция на разпоредбата, критерият наименование е отпаднал, тоест, не е значим и решаващ при определяне на продуктите, за които може да бъде получено разрешение *за паралелен внос*. Следователно, актуалната законодателна уредба у нас не изисква лекарствените продукти, този с разрешение за употреба у нас и този от паралелен внос да са с еднакви наименования и пред ответника не стои пречка от подобен характер за получаване на разрешение и пускане на пазара на лекарствения продукт с наименование Метформакс, обозначен с оригиналната марка. На второ място, лекарство с наименование Метформакс действително не фигурира в позитивния лекарствен списък към момента на пускането му в продажба като Сиофор, но това също не е пречка за пускането му на пазара в България с оригиналната марка, в условията на паралелен внос и опростен разрешителен режим. Включване на *разрешено за употреба* лекарство в този списък има за последица лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, да бъдат заплащани със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от държавния бюджет извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от ЗЛЗ. Ответникът сам е предпочел да достигне до българския пазар чрез опростената процедура по получаване на разрешение за паралелен внос на лекарствен продукт. На следващо място, не се установиха и други пречки, като наличието на национални правила и изисквания, свързани с опаковката и нейното съдържание, размери или друго, което да налага извършване на преупаковане чрез замяна на марките, нито пък правила и изисквания във връзка с възстановяване на медицински разходи, свързани с определена опаковка, които обективно да препятстват достъпа до пазара при условията на паралелен внос на лекарствения продукт Метформакс в

опаковки, обозначени с оригиналната марка. Цитираните в уведомлението, отправено до Берлин – Х. АГ /Berlin-Chemie AG/, акционерно дружество, създадено съгласно законите на Германия от ответника Б.М. ЕООД нормативни изисквания като пречка за достъп до пазара на лекарствения продукт в оригиналната опаковка, съдът не намира да имат такова естество. В чл. 3, т. 11 и чл. 4, ал. 3, т. 2, чл. 7, ал. 1, т. 6ж от НАРЕДБА № 38 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДАННИТЕ ВЪРХУ ОПАКОВКИТЕ И В ЛИСТОВКИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ изрично е посочено само изискването при паралелен внос върху вторичната/първичната опаковка да е отразено име и адрес на управление на лицето, извършващо паралелния внос, за което настоящият състав не намира задължително да се налага замяна на марката. Още по-малко съдът намира да е икономическо по-изгодна или ефективна цялостна подмяна на опаковките и листовките, вкл. чрез поставяне на допълнително обозначено с марките алуминиево фолио върху оригиналната блистерната опаковка от напр. допълнително поставяне на етикет с необходимата информация, което и би било по-малко обръкващо за потребителя.

Следователно, от събраните по делото доказателства се установява, че ответникът Б.М. ЕООД е бил в състояние да предлага на българския пазар като продукт от паралелен внос Метформакс, закупен от Белгия, без обективно да се е налагало неговото преопаковане и замяна на оригиналната марка с марките на ищеца. Това налага извод, че в случая замяната на марката би довела единствено до търговска изгода за паралелния вносител, основана на известността и установеността на пазара на обозначения с марката фармацевтичен продукт /решение на СЕС по дело C- 379-/97/.

Основателността на исковете по чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗМГО е достатъчна за уважаване на исковете и по чл. 116, ал. 2, т. 3 ЗМГО, с оглед и на обстоятелството, че посочената от ищеца мярка е подходяща и с оглед възпиращо и предупредителното си действие.

По исковете с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗМГО:

Искът за преустановяване на нарушението е обусловен от иска за установяване извършването му и следва да бъде уважен.

Действително, вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза сочи, че след 20.01.2023 година няма регистрирани продажби на процесния преопакован лекарствен продукт на българския пазар, но въпреки това интересът от постановяване на осъдителен диспозитив не е отпаднал, както се сочи в определение № 470/28.07.2017 г. по т.д. № 713/2017 г. на ВКС, ТК, I ТО., чиито мотиви настоящият съдебен състав споделя. В тази връзка слева да се отчете, че са налице данни за извършвани нарушения и след датата на предявяване на иска, а обстоятелството, че вещото лице не е констатирало регистрирани продажби на продукта след 20.01.2023 година, не означава, че нарушението не е възможно да се прояви впоследствие.

По исковете по чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗМГО.

Същите следва да се отхвърлят. Ищецът не проведе доказване относно наличието на партии или количества от преопакованото лекарство /вкл. опаковки, блистери, алуминиево фолио или преопаковани лекарствени продукти/ в аптечната мрежа в страната или другаде към датата на приключване на устните състезания по делото, съответно – налични материали за опаковане или етиктиране, върху които са поставени марките на ищеца, което лишава тази мярка от конкретна приложимост. Напротив, от заключението по съдебно – счетоводната експертиза е видно, че през цялата 2022 година Б.М. ЕООД не е предлагал за продажба на пазара на територията на страната лекарствения продукт, предмет на разрешението за паралелен внос.

По исковете по чл. чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО.

По делото не се събраха доказателства и относно претърпени от ищеца вреди, в резултат на действията по нарушаване на марките, извършени от ответниците.

Действително, в резултат на преопакаване на лекарствените продукти, чрез използване на лошо поставена или изработена първична или вторична опаковка принципно могат да настъпят вреди, изразяващи се в увреждане репутацията на позната на пазара марка, съответно – на притежателя на марката, с който се свързва произхода на продукта и гаранцията за качеството му, като създадат у ползващите продукта лица като лекари, пациенти и други съмнение относно произхода и качеството на продукта и възможност за търсене на негови алтернативи и заместители. Тези вреди, обаче, най-често имат имуществено изражение – например загуби за възстановяване имиджа на марката или пък пропуснати ползи – неувеличено имущество от нереализирана печалба или несправедливо реализиране на печалба от нарушителя и др. Изрично ищецът сочи, че не претендира в производството такъв вид имуществени вреди, поради което и те са предмет на изследване, доколкото могат да служат за индичия за накърняване доброто търговско име на продукта и маркопритежателя.

В разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО е уреден специален деликтен състав на гражданска отговорност, съответно приложение към който намират общите правила на деликтната отговорност, съдържащи се в чл. 45 и сл. от ЗЗД, като едновременно с това законодателят е предвидил и особени правила за определяне размера на обезщетението по преценка на съда, когато по делото не са налице достатъчно данни за точния размер на претърпените от ищеца вреди, стига искът да е установен по своето основание. В основанието на иска, обаче, се включва и *установяване* на претърпените вреди, каквито по вид се претендират и същите не се предполагат, а следва да бъдат *доказани*, включително и че са *пряка и непосредствена последица* от извършеното нарушение на притежаваните от него права върху регистрираната търговска марка.

В конкретния случай, не се събраха доказателства за това да е увредена известността на марката на ищеца вследствие реализация на пазара на продукта от паралелен внос, опакован и обозначен с марките на ищеца чрез отрицателно засягане на неговата търговска или фармакологична репутация. Няма доказателства за това, че поради по-ниско качество на продукта от паралелен внос, потребителите са спрели да закупуват лекарството на ищеца и са потърсили негови заместители и алтернативи. Не се установиха и намалени приходи от продажба на лекарствения продукт, продаван от ищеца, които да са вследствие създадено недоверие и съмнение у потребителите за неговите качества и произход *по причина* на паралелно продаваните на пазара и преопаковани лошо или некачествено продукти на ответника, тоест, от начина на преопаковане и замяна на марките. В тази връзка твърденията на ищеца не са подкрепени от доказателствата по делото, напротив – точно в обратния смисъл са изводите на вещото лице – фармаколог, който поддържа, че продуктите имат еднакво терапевтично действие и странични проявления. А видно от заключенията по съдебно – счетоводната експертиза, не е и налице рязък спад в продажбите на продукта, а напротив – налице са увеличени продажби, но единствено в началния период на епидемия от ковид /през 2020 година/, когато в глобален мащаб е увеличено търсенето на всякакви лекарствени продукти и се характеризира с тенденция за презапасяване от потребителите с такива. В останалите изследвани периода кривата на продажбите, реализирани от ищеца, е сравнително постоянна величина.

Следователно, по делото не се събраха доказателства за това нарушението на правата на марките да е довело до влошаване тяхната репутация сред релевантния кръг потребители.

Всичко изложено налага извод за недоказаност на тези искове, които поради това следва да се отхвърлят.

По разноските:

Разноски, предвид изхода на спора, са дължими и на двете страни, които следва да се определят съобразно изхода по предявените искове.

Ищецът е сторил разноски от общо 37 965,51 лева – за процесуално представителство

от адвокат, държавни такси и вещо лице, съобразно представен списък по чл. 80 ГПК и доказателства за извършването.

Ответниците са представили доказателства за разноски от общо 4800 лева – за адвокат и вещи лица.

Възражението на ответниците за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на ищеца е заявено своевременно и следва да бъде взето предвид. Същото е неоснователно. Независимо от цената на предявените осъдителни искове по чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО, при определяне на съответния размер на възнаграждение за процесуално представителство по делото, следва да се изходи от общия брой обективно кумулативно съединени искове, фактическата и правна сложност на производството по тях и действителният интерес за ищеца от уважаването им (включително и най-вече интереса от последиците от уважаване на исковите с правно основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗМГО), както и обстоятелството, че производството срещу двамата ответници предполага установяване и на различни факти спрямо всеки от тях, предполагат справедлив размер на възнаграждение за процесуално представителство и защита, съответен на общия размер на възнаграждението, платено от ищеца общо за исковите срещу ответниците. Следователно, основа за изчисляване на дължимите на ищеца разноски, са именно посочените в списъка по чл. 80 ГПК суми.

При това положение и при съобразяване на уважената и отхвърлена част от исковите на ищеца се следват общо от двамата ответници разноски от 22779,31 лева. На ответниците са дължими общо 1920 лева за разноски. Или, след компенсация, разноски следва да се присъдят само на ищеца – в размер на 20 859,31 лева.

Така мотивиран, СЪДЪТ

РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗМГО, вр. чл. 113, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗМГО, вр. чл. 13, ал. 1, т. 1, вр. ал. 2, т. 1 и т. 2, че „Б.Ф.“ ЕООД, ЕИК: ***** и „Б.М.“ ЕООД, ЕИК: ***** са извършили в периода 10.11.2020 г. - 15.11.2022 г. нарушения на правата на ищеца Берлин – Х. АГ /Berlin-Chemie AG/, акционерно дружество, създадено съгласно законите на Германия, регистрирано в Търговския регистър на районния съд в Шарлотенбург под номер *****, със седалище на адрес: Глиникер Вег 125, 12489 Берлин, представлявано заедно от г-н Т.О. и г-жа А.- К.Р. върху словни марки: «Siofor» - словна. рег. № 27439. по заявка № 30611 от 26.04.1995 г., регистрирана за стоки от клас 5 фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати по Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) и «Сиофор» - словна. рег. № 56628. по заявка № 75956 от 13.01.2005 г., регистрирана за стоки от клас 5 фармацевтични препарати, диетични субстанции адаптирани за медицински цели по МКСУ, регистрирани в Патентно ведомство на РБългария, както следва: „Б.Ф.“ ЕООД, ЕИК: ***** - чрез поставянето на марките на ищеца върху материали, предназначени за опаковане и етикиране и върху опаковките на лекарствен продукт от паралелен внос в България със страна на износ Белгия по Разрешение за употреба на лекарствен продукт от паралелен внос № BG/MA/MP-52360/10.11.2020 година на лекарствен продукт продукт Metformax ® 850 mg като Siofor 850 mg /Сиофор 850 mg, а „Б.М.“ ЕООД, ЕИК: ***** – чрез използване в търговската си дейност на идентични на марките на ищеца знаци за идентични стоки, които е поставял върху опаковките и листовките за пациента на лекарствен продукт от паралелен внос в България със страна на износ Белгия по Разрешение за употреба на лекарствен продукт от паралелен внос № BG/MA/MP-52360/10.11.2020 година на лекарствен продукт продукт Metformax ® 850 mg

като Siofor 850 mg /Сиофор 850 мг и е предлагал така означените продукти за продажба в България и **ОСЪЖДА** по предявените от Берлин – Х. АГ /Berlin-Chemie AG/, акционерно дружество, създадено съгласно законите на Германия, регистрирано в Търговския регистър на районния съд в Шарлотенбург под номер *****, със седалище на адрес: Глиникер Вег 125, 12489 Берлин, представлявано заедно от г-н Т.О. и г-жа А.- К.Р. искове по **чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗМГО** ответниците „Б.Ф.“ ЕООД, ЕИК: ***** и „Б.М.“ ЕООД, ЕИК: ***** да преустановят извършване на описаните нарушения на правата по притежаваните от ищеца, регистрирани и описани по-горе търговски марки.

ПОСТАНОВЯВА, на основание **чл. 116, ал. 2, т. 3 ЗМГО** разгласяване за сметка на ответниците „Б.Ф.“ ЕООД, ЕИК: ***** и „Б.М.“ ЕООД, ЕИК: ***** на диспозитива на настоящото решение в два ежедневника - вестник "Труд" и вестник "Стандарт".

ОТХВЪРЛЯ предявените от Берлин – Х. АГ /Berlin-Chemie AG/, акционерно дружество, създадено съгласно законите на Германия, регистрирано в Търговския регистър на районния съд в Шарлотенбург под номер *****, със седалище на адрес: Глиникер Вег 125, 12489 Берлин, представлявано заедно от г-н Т.О. и г-жа А.- К.Р. срещу „Б.Ф.“ ЕООД, ЕИК: ***** и „Б.М.“ ЕООД, ЕИК: ***** искове с правно основание **чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗМГО** за осъждане на ответниците да заплатят обезщетение за причинените на ищеца неимуществени вреди от накрънената репутация на регистрираните търговски марки и накрънена репутация на притежателя на марките, както следва: „Б.М.“ ЕООД да заплати на ищеца обезщетение за неимуществени вреди в размер 4000 лв. за нарушение на марка „Siofor“, словна, рег. № 27439 и обезщетение за неимуществени вреди в размер 4000 лв. за нарушение на марка „Сиофор“, словна, Рег. № 56628 и „Б.Ф.“ ЕООД да заплати на ищеца обезщетение за неимуществени вреди в размер 1000 лв. за нарушение на марка „Siofor“, словна, рег. № 27439 и обезщетение за неимуществени вреди в размер 1000 лв. за нарушение на марка „Сиофор“, словна, рег. № 56628.

ОТХВЪРЛЯ предявените от Берлин – Х. АГ /Berlin-Chemie AG/, акционерно дружество, създадено съгласно законите на Германия, регистрирано в Търговския регистър на районния съд в Шарлотенбург под номер *****, със седалище на адрес: Глиникер Вег 125, 12489 Берлин, представлявано заедно от г-н Т.О. и г-жа А.- К.Р. срещу „Б.Ф.“ ЕООД, ЕИК: ***** и „Б.М.“ ЕООД, ЕИК: ***** искове с правно основание **чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗМГО** за постановяване изтегляне от търговската мрежа в Република България на разпространените от Б.М. ЕООД количества от преупакованите и преетикетирани от него лекарствени продукти с марките Siofor 850mg/Сиофор 850 мг и за осъждане на ответниците „Б.Ф.“ ЕООД и „Б.М.“ ЕООД да унищожат всички материали, предназначени за опаковане и етиктиране, върху които са поставени марките на ищеца и които се намират в тяхно държане.

ОСЪЖДА „Б.Ф.“ ЕООД, ЕИК: ***** и „Б.М.“ ЕООД, ЕИК: ***** да заплатят на Берлин – Х. АГ /Berlin-Chemie AG/, акционерно дружество, създадено съгласно законите на Германия, регистрирано в Търговския регистър на районния съд в Шарлотенбург под номер *****, със седалище на адрес: Глиникер Вег 125, 12489 Берлин, представлявано заедно от г-н Т.О. и г-жа А.- К.Р. , на основание **чл. 78, ал. 1, вр. ал. 3 ГПК** сумата от 20 859,31 лева - съответни разноски в производството, след извършена компенсация.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му.

Съдия при Софийски градски съд: _____