

Април 2016 г.

ШЕСТ МЕСЕЦА ДА УТОЧНИМ СТОКИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО ТЪРСИМ ЗАКРИЛА ЧРЕЗ МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дългоочакваните промени в европейската правна рамка на търговските марки вече са факт - Регламент (ЕС) 2015/2424¹ ("Регламентът"), който е с пряка приложимост на територията на всяка държава-членка, влезе в сила на 23 март 2016 г., а Директива (ЕС) 2015/2436² ("Директивата") трябва да бъде транспонирана в националните законодателства на държавите-членки до 14 януари 2019 г.

Най-коментираните в публичното пространство промени се отнасят до (i) наименованието на организацията, администрираща търговските марки на европейско ниво – Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), която вече се именува Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост и (ii) наименованието на самия обект на индустриална собственост, засегнат от промените, а именно: марката на Европейския съюз (предишно наименование: марка на Общността). Тези промени, обаче, са по-скоро стилистични и не влияят върху същността, обхвата на закрила и действието на марките на Европейския съюз. С новата правна уредба на марката на Европейския съюз се въвеждат редица промени, които засягат правата и интересите на маркопритежателите.

Сред съществените промени, въведени с новия режим, с най-голямо значение от практическа гледна точка могат да бъдат разгледани следните промени:

- **Въвеждане на единен подход относно обхвата на закрила, която се предоставя с регистрацията на марката на ЕС от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост ("Службата"), когато при заявяване за регистрация на марката е посочено пълното заглавие на съответния клас стоки и/или услуги от Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Класификацията от Ница).**

До момента съществуваха паралелно два подхода:

- по отношение на марки на Европейския съюз, заявени за регистрация преди 22 юни 2012 г. с посочване на пълното заглавие на съответния клас стоки и/или услуги от Класификацията от Ница, за които се търси закрила, се приемаше, че предоставената защита обхваща буквалния смисъл на термините от заглавията

¹ Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн).

² Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките.

Април 2016 г.

на съответните класове и стоките/ или услугите, включени във валидния към момента на подаване на заявката азбучен списък на Класификацията от Ница, а не само за изрично посочените в заглавието на класа стоки и/или услуги;

- Вследствие указанията, дадени в Решение на Съда на Европейския съюз по дело C-307/10 (т. нар. дело "IP Translator") Службата измени своята практика и по отношение на всички марки на Европейския съюз заявени за регистрация на/или след 22 юни 2012 г. с посочване на пълното заглавие на съответния клас стоки и/или услуги, за които се търси закрила, се приемаше, че предоставят закрила само на тези стоки и/или услуги, които са недвусмислено обхванати от буквалния смисъл на термините от заглавията на класовете от Класификацията от Ница.

С приемането на Регламента, считано от 23 март 2016 г., всички марки на Европейския съюз, независимо от датата им на заявяване, които са регистрирани за стоките и/или услугите, съдържащи се в заглавието на съответния клас от Класификацията от Ница, ще предоставят закрила само по отношение на тези стоки и/или услуги, които са недвусмислено обхванати от буквалния смисъл на термините от заглавията на класовете. На тази разпоредба е предадена обратна сила (*ex tunc*) и тя се прилага и по отношение на регистрираните до момента марки на Европейския съюз.

С оглед на този нов режим за притежателите на права върху марки на Европейския съюз, за които е била подадена заявка за регистрация преди 22 юни 2012 г., възниква необходимост да направят оценка на тези търговски марки и да предприемат действия за деклариране на стоките и/или услугите, за които действително са търсили закрила към датата на подаване на заявката си за регистрация. Важно е да се отбележи, че това могат да бъдат само стоки и/или услуги, които са били включени в азбучния списък за съответния клас на изданието на Класификацията от Ница, което е действало към датата на подаване на заявката. Регламентът предоставя шест месечен срок за това деклариране, т.е до 24 септември 2016 г. След изтичането на този срок ще се приема, че марките на Европейския съюз, за които не е била подадена уточняваща декларация, предоставят закрила само по отношение на стоките и/или услугите, недвусмислено обхванати от буквалния смисъл на термините, включени в заглавията на съответните класове.

- **Отпада изискването за графично представяне на марката.** Като марки на Европейския съюз могат да бъдат заявявани и регистрирани и нови за системата на Европейската марка видове марки, като например: звукови знаци и обонятелни марки. За сравнение, българският Закон за марките и географските означения допуска регистрацията на звукови знаци като марки още от 1967 г.
- **Считано от 23 март 2016 г., сред абсолютните основания за отказ на регистрация на марка на Европейския съюз, изрично се включват наименованията за произход и географските указания, съдържащи се в заявената за регистрация марка.** По българското марково право, заявено и/или

Април 2016 г.

регистрирано географско означение с действие на територията на Република България и в момента представлява абсолютно основание за отказ на регистрацията на заявена марка.

- **Въвеждат се сертификатни марки на Европейския съюз.** Сертификатната марка е знак, който е годен да отличава стоките или услугите, които са сертифицирани от притежателя на марката по отношение на материала, начина на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики, с изключение на географския произход, от стоките и услугите, които не са сертифицирани по този начин. За сравнение, ЗМГО предоставя защита на сертификатни марки от 1999 г.
- **Митническите служби могат да задържат стоки, които нарушават права върху марки на Европейския съюз, дори когато тези стоки минават под режим транзит през територията на Европейския съюз.** Изключение е когато деклараторът или държателят на задържаните стоки докаже, че притежателят на правата върху марка не може да забрани пускането на въпросните стоки на пазара на държавата крайна дестинация.
- **Заявките за регистрация на марките на Европейския съюз вече ще се подават единствено в Службата.** С това изменение отпада възможността заявките да бъдат подавани в съответните национални ведомства за интелектуална собственост или в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс, които имаха задължение да предадат заявката на Службата.
- **Таксите за регистрация, подновяване, опозиция и заличаване на марки на Европейския съюз са променени.** До настоящия момент системата за определяне на дължими такси беше "многокласова" - основната такса за регистрация на марка на Европейския съюз включваше до три класа от Класификацията от Ница, като за всеки допълнителен клас след третия се дължеше допълнителна такса. Идентична система на определяне на дължимите такси продължава да се прилага от Патентно ведомство на Република България по отношение на регистрацията на национални марки. С Регламента се въвежда нова система, която ще се прилага от Службата и е "еднокласова" - основната такса за заявяване на марка на Европейския съюз включва само един клас стоки или услуги, като за всеки следващ клас се заплаща допълнителна такса. Внимателният преглед и сравнителният анализ на "новите" и на "старите" такси показва, че докато таксите за подновяване, заличаване, обжалване са намалени, то таксите за регистрация на марка на Европейския съюз са увеличени.
- **Таксите за подновяване срока на действие на марките на Европейския съюз са осезаемо намалени.** Съгласно последните указания на Службата:
 - таксите за подновяване на марки на Европейския съюз, чийто срок на действие изтича преди 23 март 2016 г., ще се определят съгласно досега действащата система, независимо кога е подадено искането за подновяване;

- по отношение на марки на Европейския съюз, чийто срок на действие изтича на или след 23 март 2016 г., приложение ще намерят таксите, определени от новия режим, независимо кога е било отправено искането за подновяване. В случай, че искането за подновяване на такава марка е депозирано преди влизане в сила на Регламента и са заплатени такси съгласно "стария" режим, надвнесените суми ще бъде възстановявани на правопритежателите.

С представените по-горе, макар и част от всички промени, въведени с новите два законодателни акта, уреждащи марката на Европейския съюз, се цели привеждане на законодателството на ЕС в съответствие с изискванията на постоянно променящата се реалност, както и да се уеднакви законодателството на държавите членки в сферата на търговските марки. Това ще помогне да се избегнат противоречиви практики на ведомствата за интелектуална собственост на отделните държави членки. В тази връзка може да се очаква в скоро време да се наблюдават както промени в практиката на националните ведомства, така и изменения в националните законодателства на държавите от Европейския съюз.

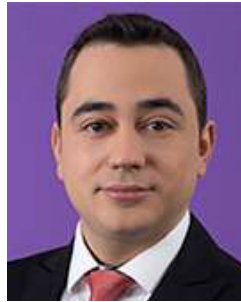
ЗА ВОЛФ ТАЙС

Основана през 1957 г., Волф Тайс е водеща правна кантора в Централна, Източна и Югоизточна Европа, с фокус върху международното бизнес право. С 340 адвокати в 13 офиса в Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна, Wolf Theiss представлява местни и международни индустриални и търговски дружества, както и банки и застрахователни компании. Чрез съчетаването на правната рамка с бизнеса, Wolf Theiss предоставя всеобхватни и конструктивни решения за постигане на целите на клиентите.

За повече информация относно нашите услуги, моля свържете се с:

**Анна Ризова****Управляващ партньор**anna.rizova@wolftheiss.com

Т: +359 2 86 13 700

**Георги Кънев****Адвокат**georgi.kanev@wolftheiss.com

Т: +359 2 86 13 700