

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

(Обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.)

§ 1 Член 4 се изменя така:

„Чл. 4. Патентното ведомство събира такси за заявяване, приоритет, експертиза, такси за опозиция, регистрация, издаване на свидетелства, подновяване на регистрацията, вписвания, поправка на грешки, обжалване на решения за отказ на регистрация, за прекратяване на производство по регистрация и на решения по опозиция, такси за заличаване и отменяне на регистрацията, продължаване на срокове, публикации на заявката, на регистрацията и на вписванията, подаване на заявка за международна регистрация, препращане на заявка за марка на Общността, информация за заявена марка или географско означение и справки и извлечения от държавните регистри в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.“

§ 2 Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. Държавният регистър на марките се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа следните данни:

1. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на марка;
2. изображение на марката;
3. вид и тип на марката;
4. данни за претендиран приоритет - номер, дата и страна на първоначалната заявка, както и данни за изложбен приоритет, ако се претендира такъв;
5. списък на стоките и/или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, и номера на класа по Международната класификация;
6. номер на Официалния бюлетин и дата на публикация на заявката;

7. регистров номер и дата на регистрация;
8. номер на Официалния бюлетин и дата на публикация на регистрацията;
9. срок на действие на регистрацията;
10. незащитими елементи;
11. защитени цветове;
12. име и адрес на заявителя, съответно притежателя, на марката;
13. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв;
14. подновяване на регистрацията;
15. правен статус на марката;
16. данни за подадена опозиция – дата на подаване, лице, подало опозицията, и влязло в сила решение по опозицията;
17. данни за образувани производства за отмяна или заличаване на регистрацията на марката – датата на подаване, молител, влязло в сила решение;
18. други данни – промяна на името и/или адреса на притежателя на марката, прехвърляне на правото върху марка; договорна лицензия; обезпечение; особен залог; несъстоятелност.”

§ 3. Член 5а се отменя.

§ 4. Член 6 се изменя така:

„Чл. 6. Държавният регистър на географските означения се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа следните данни:

1. географското означение и указание за вида му – наименование за произход или географско указание;
2. номер на заявката и дата на подаване;
3. регистров номер и дата на регистрация;
4. номер на класа и списък на стоки и класове по Международната класификация;
5. име и адрес на ползвателя/ползвателите;
6. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв;
7. описание на границите на географското място, на установените качества или особености на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход;

8. номер на Официалния бюлетин и дата на публикация на регистрацията;

9. правен статус на регистрацията;

10. промяна на име и/или адрес на вписан ползвател."

§ 5. Член 7 се изменя така:

"Чл. 7. Държавните регистри по чл. 5 и 6 са публични и се публикуват на официалната интернет страница на Патентното ведомство. Те са под формата на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система. Всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието им."

§ 6. В чл. 8 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думата „досие“ се добавя „на хартиен и електронен носител“.

2. В ал. 2 след думите „географско означение“ се добавя „по начин, определен“.

§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 8 след думата „организации“ се поставя запетая и се добавя „обявени по чл. 6 *ter* на Парижката конвенция“;

б) създава се нова т. 9:

„9. марка, която съдържа отличителни знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6 *ter* на Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес“;

в) досегашната т. 9 става т. 10;

г) създава се нова т. 12:

„12. марка, която се състои изключително от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България или от негови производни;“

д) създава се т. 13:

„13. марка, която съдържа заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или негови производни, когато заявителят не е вписан ползвател на географското означение.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Разпоредбите на ал. 1, т. 8, 9 и 10 не се прилагат при съгласие на съответния компетентен орган.“

§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст изречение първо се изменя така:

„Когато е подадена опозиция съгласно чл. 38б, не се регистрира марка.“;

б) в т. 1 в началото се добавя „която“;

в) в т. 2 в началото се добавя „когато“;

г) точка 3 се отменя.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) По-ранна марка по смисъла на ал. 1 е:

1. марка с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон;

2. заявена марка с по-ранна дата на подаване или с по-ранен приоритет, ако бъде регистрирана по реда на този закон;

3. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет и с признато действие на територията на Република България;

4. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет, ако действието ѝ бъде признато на територията на Република България;

5. марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България, признато по реда на Регламент № 40/94/ЕС;

6. заявена марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България, признато по реда на Регламент № 40/94/ЕС, ако бъде регистрирана по реда на този регламент;

7. марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета.“

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) При опозиция, подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира марка, когато е заявена от името на агента или представителя на действителния притежател без негово съгласие.

(6) При опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, чиято дата на подаване е по-късна от датата на

действителното търговско използване на нерегистрираната марка."

§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думата „молба“ се заменя с „искане“, а думата „която“ – с „което“.

2. В ал. 5 думата „след“ се заменя с „от датата на“.

§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. В ал. 5, изречение първо думата „молба“ се заменя с „искане“, а думата „която“ – с „което“.

2. В ал. 6 след думата „от“ се добавя „датата на“.

§ 11. Член 22а се изменя така:

„Чл. 22а. (1) Правото върху марка може да бъде обект на обезпечение по предявен или бъдещ иск. Съдът по искане на заинтересуваната страна, без да уведоми ответната страна, допуска и някоя от следните обезпечителни мерки:

1. забрана за използване на правата върху марката от притежателя или лицензополучателя;

2. забрана за разпореждане с правата върху марката от притежателя или лицензополучателя на изключителна лицензия.

(2) Налагането на обезпечителните мерки по ал. 1 се извършва незабавно от съдебния изпълнител въз основа на обезпечителната заповед на съда.

(3) Съдебният изпълнител налага обезпечителните мерки по ал. 1 чрез изпращане на съобщение за налагането ѝ до притежателя на марката.

(4) Допуснатото от съда обезпечение се вписва в Държавния регистър на марките в Патентното ведомство по искане на една от страните по иска. Искането трябва да съдържа данни за притежателя на марката и за лицето, в чиято полза е допуснато обезпечението, данни за марката и за обезпечителната мярка. Към искането се прилага документ, с който е допуснато обезпечението.

(5) Обезпечението по ал. 1 – 4 има действие по отношение на притежателя на марката или лицензополучателя на изключителна лицензия от датата на получаване на съобщението за налагане на обезпечителната мярка, а по отношение на третите лица – от датата на вписване на обезпечението в Държавния регистър на марките в Патентното ведомство.”

§ 12. В чл. 22б, ал. 3 думата „момента“ се заменя с „датата“.

§ 13. В чл. 22в, ал. 2 думата „молба“ са заменя с „искане“.

§ 14. В чл. 23, ал. 2 думите „лице с правен интерес“ се заменят с „всяко лице“.

§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „по искане на всяко лице“ се заличават.

2. В ал. 3 думите „по искане на лице с правен интерес“ се заличават, а пред думата „когато“ се добавя „и“.

3. Създават се нови ал. 4 и 5:

„(4) Искане по ал. 1 може да се подаде от всяко лице.

(5) Искане по ал. 3 може да се подаде от следните лица:

1. по т. 1 – от лицата по чл. 38б, ал. 1, които не са упражнили правото си да подадат опозиция по чл. 38б или опозицията им е отхвърлена като недопустима;

2. по т. 3 и 4 – от действителния притежател на марката;

3. по т. 5 – от притежателя на по-ранното право;

4. по т. 6 – от търговеца, който счита, че неговата фирма се състои от или се съдържа в марката.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „и 12“ се заличават.

5. Досегашните ал. 5 – 8 стават съответно ал. 7 – 10.

§ 16. В чл. 32 ал. 1 се изменя така:

„(1) Заявката за регистрация на марка се подава в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис не са задължителни.“

§ 17. В чл. 33, ал. 2 думата „тримесечен“ се заменя с „двумесечен“.

§ 18. Член 35 се отменя.

§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:

„Когато тези изисквания не са изпълнени, заявката се счита за неподадена.“

2. В ал. 2:

а) в изречение второ думата „тримесечен“ се заменя с „едномесечен“;

б) създава се изречение трето:

„До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер.“;

в) досегашното изречение трето става изречение четвърто;

г) в ал. 3, изречение трето думата „тримесечен“ се заменя с „двумесечен“.

§ 20. Член 36а се отменя.

§ 21. Член 36б се отменя.

§ 22. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В 3-месечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство се извършва експертиза по същество по чл. 11.“

2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

„(3) Когато марката съдържа елемент, който няма отличителни белези, и когато включването на този елемент в марката може да породи съмнения относно обхвата на закрила на марката, може да се изиска като условия за регистрацията на марката заявителят да декларира, че той няма да се позовава на изключителни права по отношение на този елемент.

(4) Когато в срока по ал. 2 заявителят не отговори, не направи основателни възражения и/или не ограничи списъка на стоките или услугите, се взема решение за пълнен или частичен отказ. При частичен отказ заявителят може в двумесечен срок от получаване на решението или в производството по жалба срещу решението да подаде молба за разделяне на заявката.“

3. Алинея 5 се отменя.

§ 23. Член 37а се отменя.

§ 24. Създава се чл. 37б:

„Публикация на заявката

Чл. 37б. (1) Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност и на изискванията на чл. 11, се публикува в Официалния бюлетин на ведомството. Публикацията се извършва в едномесечен срок след приключване на експертизата по чл. 37 или след влизане в сила на решението по чл. 38д, ал. 4.

(2) Публикацията съдържа входящия номер, датата на подаване и приоритета, когато такъв е претендиран, данни за заявителя, данни за представителя по индустриална собственост, когато има такъв, вида на марката, изображението на марката, класовете и списъка на стоките и услугите, за които е заявена.

(3) Международните регистрации, по които България е посочена страна, се публикуват в официалния бюлетин на Патентното ведомство в едномесечен срок от уведомяването на ведомството за международната регистрация.

(4) Заявката не се публикува, когато:

1. е оттеглена съгласно чл. 38, ал. 1;
2. се смята за оттеглена по чл. 36, ал. 2;
3. производството по нея е прекратено съгласно чл. 36, ал. 5."

§ 25. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ:

„Когато заявителят оттегли заявката си, се постановява решение за прекратяване на производството.“

2. В ал. 3 думата „молба“ се заменя с „искане“.

§ 26. Създават се чл. 38а - чл. 38ж:

Възражения от трети лица

Чл. 38а. (1) В тримесечен срок от датата на публикация на заявката всяко физическо или юридическо лице, както и сдружения, представляващи фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители, могат да подадат възражение срещу регистрацията на марката на основание чл. 11.

(2) Възражението се подава в писмена форма и съдържа основания и мотиви.

(3) Лицето, подало възражението, не е участник в производството по заявката.

(4) Възражението се изпраща на заявителя, който може да представи становище по него.

(5) Възражението се разглежда от отдела по опозиция.

Опозиция срещу регистрацията

Чл. 38б. (1) Притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена

заявка за регистрация, както и притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие, може на основание чл. 12, ал. 1 да подаде опозиция срещу:

1. регистрацията на марка, заявена по този закон;
2. признаването на действието на територията на Република България на международна регистрация.

(2) Опозиция по ал. 1, т. 1 се подава в 3-месечен срок от публикацията на заявената марка в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

(3) Опозицията по ал. 1, т. 2 се подава в срока между 6-ия и 9-ия месец от публикацията на международната регистрация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

(4) Опозицията се подава в два екземпляра, трябва да е мотивирана, да съдържа данни за лицето, което я подава, за марката - обект на опозицията, правното основание, на което се базира, и да е придружена с доказателства, когато е необходимо. Когато опозицията се основава на общоизвестна марка или на марка, ползваща се с известност, тя трябва да е придружена с доказателства за общоизвестността или известността на марката.

(5) Към опозицията се прилага документ за платена такса.

(6) За опозиция, подадена по ал. 1, т. 1, се уведомява заявителят на марката - обект на опозицията.

(7) За опозиция, подадена по ал. 1, т. 2, се уведомява Международното бюро.

Проверка за допустимост и формална редовност на опозицията

Чл. 38в. (1) За всяка опозиция се проверява дали отговаря на изискванията на чл. 38б, ал. 1, 2 и 3.

(2) Опозиция, която не е подадена в срок и/или за която таксата не е заплатена в срока по чл. 38б, ал. 2 или не е подадена от лице по ал. 1, е недопустима и по нея производство не се образува, за което се уведомява лицето, което я е подало.

(3) За всяка допустима опозиция се проверява дали отговаря на изискванията на чл. 38б, ал. 4 и когато се констатират недостатъци, се уведомява за това лицето, което я е подало, като му се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Когато недостатъците не бъдат отстранени в този срок, се взема решение за прекратяване на производството.

Производство по опозиция

Чл. 38г. (1) Опозицията се разглежда от състави на отдела по опозиция, които се състоят от трима експерти, единият от които е председател на състава.

(2) Единият екземпляр от опозицията заедно с доказателствата се изпраща на заявителя на марката - обект на опозиция. Едновременно с това на двете страни се изпраща уведомление, с което им се предоставя 3-месечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане на уведомлението. Този срок може да се удължава двукратно с 3 месеца по изрична писмена молба, подписана от страните.

(3) Когато страните депозират споразумение по спора в срока по ал. 2, производството по опозицията се прекратява.

(4) Когато в срока по ал. 2 споразумение не бъде депозирано, на заявителя на марката - обект на опозиция, се предоставя двумесечен срок за отговор на опозицията. Ако в този срок заявителят на марката - обект на опозиция, не отговори, се постановява решение въз основа на опозицията и приложените към нея доказателства.

(5) Отговорът на заявителя на марката - обект на опозиция, се изпраща на лицето, подало опозицията, като му се предоставя едномесечен срок за становище.

(6) По искане на заявителя на марката - обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка през 5-те години, предхождащи публикуването на заявката на марката - обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на подаване на опозицията. За представяне на тези доказателства на лицето, подало опозиция, се предоставя двумесечен срок. Ако такива доказателства не се представят, се взема решение за отхвърляне на опозицията като неоснователна.

(7) Искането по ал. 6 се прави при първата предоставена на заявителя възможност да представи отговор по подадената опозиция.

(8) В 6-месечен срок от приключване на размяната на кореспонденция между страните съставът на отдела по опозиция разглежда опозицията, както и становището на заявителя на марката - обект на опозиция, на лицето, подало опозицията, и представените доказателства, ако има такива, и постановява решение.

(9) Когато опозицията е неоснователна, се взема решение за отхвърлянето ѝ.

(10) Когато опозицията е основателна, се взема решение за частичен или пълен отказ на регистрацията на марката – обект на опозиция.

(11) Редът за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции се определя с наредба на Министерския съвет.

Спиране на производството

Чл. 38д. (1) Производството по опозицията се спира по искане на заявителя на марката – обект на опозиция, когато е подадено искане за заличаване, отменяне или прекратяване по чл. 23, ал. 1, т. 3 на регистрацията на по-ранната марка.

(2) Производството по опозицията се спира служебно, когато опозицията се основава на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 2, 4 или 6 или на марка, за която не е изтекъл срокът за подаване на искане за подновяване на регистрацията съгласно чл. 39, ал. 3, или когато решението по опозицията зависи от предварителното решаване на въпрос от компетентността на друг орган.

(3) Производството по ал. 1 се възобновява по искане на заявителя на марката след влизането в сила на решението по съответното искане или след вписване на прекратяването в Държавния регистър на марките.

(4) Производството по ал. 2 се възобновява служебно след влизането в сила на решението по по-ранната заявка, на която се основава опозицията, след изтичането на срока по чл. 39, ал. 3 или след решението на съответния компетентен орган.

Регистрация

Чл. 38е. (1) В едномесечен срок от изтичане на срока по чл. 38б, ал. 2 или 3, когато не е подадена опозиция или когато опозицията е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, на заявителя се изпраща уведомление за плащане на такси за регистрация, публикация и издаване на свидетелство и му се предоставя едномесечен срок за плащането им. Таксите могат да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичането на предоставения срок.

(2) Когато таксите по ал. 1 бъдат заплатени, в едномесечен срок се взема решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките, публикува се в Официалния бюлетин и на заявителя се издава свидетелство за регистрация.

Чл. 38ж. (1) Решенията по заявка за регистрация на марки се постановяват от държавен експерт, който води и кореспонденцията по заявката.

(2) Решенията по постъпили опозиции се постановяват от състав по чл. 38г, ал. 1, чийто председател е държавен експерт."

§ 27. В чл. 39 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „молба“ се заменя с „искане“ и думата „придружена“ се заменя с „придружено“.

2. В ал. 2 думата „молбата“ се заменя с „искането“.

3. В ал. 3 думата „молбата“ се заменя с „искането“.

4. В ал. 4 думата „молбата“ се заменя с „искането“.

§ 28. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:

„(1) Притежателят или заявителят на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в тримесечен срок от извършването ѝ.“

§ 29. В чл. 41, ал. 2 думата „молба“ се заменя с „искане“.

§ 30. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 3:

„3. жалби срещу решения на отдела по опозиции по чл. 38в, ал. 3 и чл. 38г, ал. 6, 9 и 10;“

б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Редът за разглеждане на споровете се определя с наредба на Министерския съвет.“

§ 31. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „председателят на Патентното ведомство“ се заличават и пред думата „постановява“ се добавя „се“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Когато жалбата е основателна, решението се отменя и се постановява решение за връщане на заявката за повторно разглеждане, за регистрация на марката или за възобновяване на производството.“

3. В ал. 3 думите „от председателя на Патентното ведомство“ се заличават.

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) Решенията по ал. 1-3 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от заместник-председателя, упълномощен с писмена заповед.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 32. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ:

„Когато искането е по чл. 26, ал. 3, т. 4 и е придружено с влязло в сила решение, с което е установено, че заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката, не се изпраща екземпляр от искането на притежателя на марката, а се постановява решение за заличаване на марката.“

2. В ал. 4 думите „председателят на Патентното ведомство“ се заличават и пред думата „взема“ се добавя „се“.

3. В ал. 5 думите „председателят на Патентното ведомство“ се заличават и пред думата „взема“ се добавя „се“.

4. Създава се нова ал. 6:

„(6) Решенията по ал. 1, 4 и 5 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от упълномощения от него с писмена заповед заместник-председател.“

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думата „тримесечен“ се заменя с „шестмесечен“.

§ 33. Член 47 се изменя така:

„Чл. 47. По искане на заявителя или притежателя, подадено преди изтичането на сроковете по чл. 36, ал. 3, чл. 37, ал. 2, чл. 38в, ал. 3 и чл. 38г, ал. 4 и 6, тези срокове могат да бъдат продължавани еднократно със същата продължителност. Искането не се уважава, когато към него не е приложен документ за платена такса.“

§ 34. В чл. 48 се правят следните изменения:

1. В изречение първо думата „молба“ се заменя с „искане“.

2. В изречение второ думата „молбата“ се заменя с „искането“.

§ 35. В чл. 49 думите „общоизвестна марка и марка, ползваща се с известност“ се заличават, а думата „тях“ се заменя с „нея“.

§ 36. Чл. 50а, ал. 2 т. 2 се изменя така:

„2. Патентното ведомство при подадена опозиция или искане за заличаване на регистрацията.“

§ 37. Член 50б се отменя.

§ 38. В чл. 57а, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и горите“ са заменят с „Министерството на земеделието и храните“.

§ 39. В чл. 60 ал. 1 се изменя така:

„(1) Заявката за регистрацията на географско означение се подава в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификацията чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис не са задължителни.“

§ 40. В чл. 63, ал. 1 се създава изречение второ:

„Заявката се подава в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификацията чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис не са задължителни.“

§ 41. В чл. 66 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, изречение първо думата „молба“ се заменя с „искане“ и думата „подадена“ – с „подадено“.

2. В ал. 1, изречение второ думата „молбата“ се заменя с „искането“ и думата „нея“ – с „него“.

3. В ал. 2 думата „молба“ се заменя с „искане“ и думата „молбата“ – с „искането“.

§ 42. В чл. 69, ал. 4 думата „молба“ се заменя с „искане“ и думата „придружена“ – с „придружено“.

§ 43. В чл. 72а думите „Регламент 40/94/ЕС“ се заменят с „Регламент 207/09/ЕС“.

§ 44. В чл. 72в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 108-110“ се заменят с „чл. 112-114“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Когато искането по ал. 1 бъде допуснато от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) и е изпратено на Патентното ведомство, Патентното ведомство уведомява заявителя или притежателя на марката на Общността, че ще разгледа искането, ако в двумесечен срок заявителят представи:

1. превод на документите на български език;
2. изображения на марката;
3. документ за платени такси за заявяване и експертиза;
4. местен представител по индустриална собственост."

§ 45. В чл. 81 се създава ал. 7:

„(7) Мерките по ал. 1 и 5 не се прилагат по отношение на стоки, които преминават транзитно през територията на Република България.”

§ 46. В чл. 82 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:
 - а) след думата „проверка” се поставя точка и текстът до края се заличава;
 - б) създава се изречение второ:

„За извършване на проверката може да се изисква съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.”

2. Алинея 2 се отменя.

§ 47. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 9 се отменя.
2. Създават се т. 13 и 14:

„13. За целите на чл. 26, ал. 3, т. 3 „агент или представител” е всяко лице, което действа или трябва да действа в интерес на действителния притежател на марка въз основа на правна или фактическа връзка с него по отношение на стоките или услугите, означени с марката.

14. За целите на чл. 26, ал. 3, т. 6 понятието „фирма” не включва вида на търговеца.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 48. (1) Този закон се прилага за заявки за регистрация на марки и за заявки за регистрация на географски означения, които са подадени след влизането му в сила, както и за заявки за регистрация на марки и за регистрация на географски означения, по които няма влязло в сила решение.

(2) Заявките за регистрация на марки, които са публикувани до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред.

§ 49. Този закон се прилага по отношение на искания за отменяне и заличаване на регистрацията, по които до влизането му в сила няма влязло в сила решение.

§ 50. Исканията за обявяване на марка за общоизвестна или ползваща се с известност, по които до влизането в сила на този закон няма влязло в сила решение, се разглеждат по досегашния ред.

§ 51. Министерският съвет приема наредбата по чл. 42, ал. 4 и наредбата по чл. 38г, ал. 11 в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.

§ 52. В чл. 81, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели думите „издава правилник за вътрешното устройство на ведомството“ се заменят с „утвърждава устройствения правилник на ведомството и предприема действия за обнародването му в „Държавен вестник“.

§ 53. Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, 3, 5, 6, § 7, т. 4, § 8, 15, 16, 17, 19, 20-24, 26, 30, 33, 35, 36, 37, 39 и 40, които влизат в сила 12 месеца след обнародването на закона.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на
2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

(Цецка Цачева)

МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

Законът за марките и географските означения (ЗМГО) е в сила от 15 декември 1999 г. и за своето почти 10-годишно прилагане показва необходимост от промяна в режима на експертиза на заявките за регистрация на марки, породена от трайното установяване на пазарните обществени отношения в Република България и от уеднаквяване на правния режим в страната с практиката на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн), администриращо марката и дизайна на Общността.

Промените, които се предлагат със законопроекта, могат да бъдат групирани в две основни направления: промени, засягащи общите положения в ЗМГО (глава първа) и промени относно материално-правните норми, регламентиращи регистрацията на марките (глава втора) – основанията за отказ на регистрацията на марка, разпореждането с правото върху марка, прекратяване, заличаването и отмяната на регистрацията и производството, което се развива в Патентното ведомство по дадена заявка за регистрация на марка.

В глава първа, чл. 5 и 6 подробно са разписани данните, които се съдържат в Държавния регистър на марките и Държавния регистър на географските означения, които се водят и поддържат в Патентното ведомство. Член 7 изрично предвижда, че споменатите регистри са под формата на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система, и се публикуват на официалната интернет страница на Патентното ведомство. Законопроектът предвижда също така досието, което се поддържа в Патентното ведомство за всяка марка и географско означение, да се води освен на хартиен и на електронен носител.

Предлага се отменяне на чл. 5а, уреждащ регистъра на общоизвестните марки и марките, ползващи се с известност, тъй като е предвидена отмяна на чл. 50б от ЗМГО.

Измененията и допълненията, предлагани в глава втора се свеждат до следното:

В чл. 11 е добавено ново абсолютно основание за отказ за регистрация на марка, което е в съответствие с чл. 7, ал. 1, буква "и" от Регламент № 207/09 на Съвета от 26 февруари 2009 г. за марката на Общността и съгласно което не се регистрира марка, която съдържа отличителни знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени в чл. 6 ter на Парижката конвенция и представляващи особен обществен интерес.

По отношение на чл. 12 промените обхващат съдържанието на ал. 2 и тяхната цел е да се опише подробно и изчерпателно какво се включва в понятието „по-ранна марка”. Тези промени се налагат след присъединяването на страната ни към Европейския съюз, когато над 350 000 марки на Общността автоматично разпространиха действието си на територията на Република България.

Предвижда се и въвеждането на нови текстове в чл. 12, ал. 5 и 6, които включват нови основания за отказ на регистрацията с цел да се предотврати недобросъвестното заявяване на марка от агент или представител на действителния притежател на марката и да се избегне т.нар. ”кражба” на марки.

Измененията в чл. 26 „Заличаване на регистрацията” се свеждат до създаване на нова ал. 5, която изрично посочва лицата, които в различните хипотези могат да подадат искане за заличаване.

Промените, свързани с производството, което се развива в Патентното ведомство при експертизата на заявка за регистрация на марка, е свързано основно с промяната в системата на регистрация на марката – от експертиза по същество, извършвана служебно от Патентното ведомство, на базата на основанията, залегнали в чл. 11 и 12 от закона, се преминава към опозиционна система. Тези промени отговарят на потребностите на обществото и на изискването да се премахнат пречките пред свободното движение на стоки и пред свободното предоставяне на услуги, способстват българските предприятия да приспособят дейностите си по производството и разпространението на стоки и услуги не само на територията на страната ни, но и на цялата Общност. Промените се налагат и с цел създаване на идентичен режим с този, въведен с Регламент № 207/09 за марката на Общността.

Процедурата по опозиция на заявката за регистрация на марка се свежда до следното:

Експертиза на заявката се извършва само на абсолютните основания, разписани в чл. 11 от закона, и ако заявката отговаря на изискванията за формална редовност и на тези по чл. 11, тя се публикува в Официалния бюлетин на ведомството.

Съгласно чл. 38б в 3-месечен срок от публикацията притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, както и лицата по чл. 12, ал. 5 и 6 могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марка.

Опозицията се разглежда от състави на отдела по опозиция, които се състоят от трима експерти.

Съгласно чл. 38г опозицията заедно с доказателствата се изпраща на заявителя на марката - обект на опозиция. Едновременно с това на двете страни се изпраща уведомление, с което им се предоставя 3-месечен срок за постигане на споразумение, който може да се удължава двукратно с 3 месеца по изрична

писмена молба, подписана от страните. Когато страните депозират споразумение по спора, производството по опозицията се прекратява.

Когато споразумение не бъде депозирано, на заявителя на марката - обект на опозиция, се предоставя двумесечен срок за отговор на опозицията. Ако в този срок заявителят на марката, обект на опозиция, не отговори, се постановява решение въз основа на опозицията и приложените към нея доказателства. Ако се депозира отговор, той се предоставя на лицето, подало опозицията, за становище.

В 6-месечен срок от приключване на размяната на кореспонденция между страните съставът на отдела по опозиция разглежда опозицията, както и становището на заявителя на марката - обект на опозиция, на лицето, подало опозицията, и представените доказателства, ако има такива, и постановява решение.

В чл. 38д са предвидени и хипотези за спиране на производството по опозиция.

Член 38е от закона предвижда, когато не е подадена опозиция или тя е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, на заявителя да се изпраща уведомление за плащане на такси за регистрация, публикация и издаване на свидетелство и му се предоставя едномесечен срок за плащането им. Когато таксите бъдат заплатени, в едномесечен срок се взема решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките, публикува се в Официалния бюлетин и на заявителя се издава свидетелство за регистрация.

Законопроектът въвежда възможността възражение срещу регистрацията на марка да се подаде не само от притежателите на по-ранни права, но и от всяко трето лице при спазването на определени условия. В този аспект чл. 38а изрично посочва, че в тримесечен срок от датата на публикация на заявката всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията на марката на основание чл. 11. Необходимостта от въвеждането на този институт е обусловена от факта, че чл. 11, който регламентира абсолютните основания за отказ, е създаден с оглед защита на обществения интерес и всяко лице, което разполага с информация в тази насока, следва да има право да подаде възражение.

В Преходните и заключителните разпоредби изрично е посочено, че нормите, регламентиращи процедурата по опозиция, ще влязат в сила след изтичането на 12 месеца от обнародването на закона в „Държавен вестник“. Това се предлага с цел провеждането на разяснителни кампании за подготовка на заинтересуваните среди, които са адресати на закона и които следва да нагодят своята бизнес среда за работа при новия режим на регистрация, при който се изисква стриктно наблюдаване на марковата политика на конкурентните правни субекти и който режим е възприет в много от страните - членки на Европейския съюз.

Други промени, които се предлагат със законопроекта, са по отношение на сроковете за извършване на определени действия от заявителя на марка – за представяне на документите по заявката на български език (чл. 33, ал. 2) и за заплащане на такси (чл. 36, ал. 2). Сроковете са съкратени поради факта, че това са действия, които не се характеризират със сложност и не се изисква продължителен период от време, за да бъдат осъществени, а също така и с цел да се ускори производството по регистрация. Наред с това, счита се, че с подаването на заявката лицето е заинтересувано да получи закрила по-бързо и продължителният период от време, през който таксите не са платени, би довел до правна несигурност дали е налице заявка или не, тъй като, ако таксите не са заплатят, заявката се счита за оттеглена.

Новост в законопроекта е възможността, ако таксите за заявяване и експертиза и таксите за регистрация не бъдат заплатени в предоставения едномесечен срок, те да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичане на предоставения срок. Тази възможност се съдържа и в регламента за прилагане на Регламент № 40/94/ЕС. Тя има също така и възпитателно въздействие и води до намаляване на административната работа по исканията за възстановяване на срокове.

Други изменения са промяната на срока по чл. 46, ал. 7, както и отмяната на чл. 50б.

Удължаването на срока за вземане на решение по исканията за отмяна и заличаване на регистрацията на марка (чл. 46, ал. 7) е обусловено от сложността на производството, от това, че становището по искането се подготвя от състав от петима държавни експерти, че в голяма част от случаите се преценяват огромни по обем и сложност доказателства, че често се налага от страните да се искат допълнителни доказателства и становища.

Член 50б се отменя поради отпадане на необходимостта от процедура по определяне на марка като общоизвестна или ползваща се с известност. Тази процедура е предвидена като част от процедурата по опозиция и заличаване на марка. Мотивите за това са, че определянето на марката като общоизвестна или ползваща се с известност следва да се извършва при възникване на конфликт между поне две страни и в дадения спор да се прецени дали една марка има такива качества спрямо по-късната марка.

Изменения се предлагат и в чл. 72в, ал. 2, съгласно които, когато искането за преобразуване на марката или заявката за марка на Общността бъде допуснато от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) и изпратено на Патентното ведомство, Патентното ведомство уведомява заявителя или притежателя на марката на Общността, че ще разгледа искането, което до настоящия момент не бе предвидено в закона и създаваше значителни затруднения за заявителите.

С приемането на Закона за изменение и допълнение на ЗМГО ще се отговори на очакванията на потребители на системата, като се създаде

процедура по регистрация, която да отговаря на установените в страната ни пазарни отношения, при които оценката при регистрацията на марката зависи от многобройни фактори и по-специално от признаването на марката на пазара, ще се ускори експертизата и ще се постигне пълно съответствие на режима на предоставяне на закрила на марките на територията на Република България с този, предвиден в Регламент № 207/09 за марката на Общността и в значителна част от страните - членки на Европейския съюз.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)