

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

10³⁸
refus

ДО

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

ОТНОСНО: второ гласуване на Законопроекта за марките и географските означения, внесен от Министерски съвет на 06.06.2019 г., № 902-01-29

Уважаеми г-н Председател,

На основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме промени в приетия на първо гласуване на 27.06.2019 г. Законопроект за марките и географските означения, № 902-01-29/06.06.2019 г., както следва:

I. В чл. 11 ал. 3 се изменя така:

„(3) „Разпоредбите на ал. 1, т. 8, 9, 10 и 11 не се прилагат при съгласие на съответния компетентен орган, който отговаря на запитването на Патентното ведомство в двумесечен срок от получаването му. Предоставеното съгласие не освобождава заявителя от произтичащи от други закони задължения при използването на обектите по ал. 1, т. 8, 9, 10 и 11.”.

Мотиви: Считаме, че съгласието по чл. 11, ал. 3 следва и занапред да бъде търсено от Патентното ведомство, съгласно общото правило на чл.53, ал.1 от АПК. Въвеждането на специален ред за търсене на това съгласие – от заявителя, а не от водещия производството административен орган – е в нарушение на обществения интерес и представлява отстъпление от принципа на служебното начало. Чл. 11, ал. 1, т. 8, 9, 10 и 11 от ЗМГО защитават обществения интерес във връзка с използването на държавни символи, символи на международни междуправителствени организации, официални гаранционни знаци, културни ценности и др. знаци с висока обществена значимост. В този контекст, допускането на регистрация на марка, съдържаща такива знаци, също следва да защитава обществения интерес, а не частния интерес на

заявителя. Затова тълкуването на чл.11, ал.3 от ЗМГО в съответствие с неговата цел предполага съгласието да бъде търсено на институционално равнище. В същото време предвид високия обществен интерес, който представляват хипотезите, посочени в чл. 11, ал. 1, т. 8, 9, 10 и 11 от законопроекта, съответният предоставящ съгласието си орган е необходимо да разполага с по-дълъг срок от предвидените в общата разпоредба на чл. 53, ал. 2 от АПК 14 дни да прецени дали да се съгласи съответният знак да е част от регистрирана търговска марка.

II. В чл. 12, ал. 4 думите „и това използване е продължило и към датата на подаване на опозицията“ в края на изречението – отпадат.

Мотиви: Предложеният текст на чл. 12, ал. 4 е разписан каузално и не отчита редица важни особености, свързани с използването на по-ранна нерегистрирана марка. Очевидно се цели улесняване на администрацията за сметка на правата и интересите на действителния притежател на марката. Поставеното ново изискване освен доказателства за използване в търговската дейност на територията на Република България на по-ранната нерегистрирана марка през периода, предхождащ датата на подаване на заявката - обект на опозицията, опонентът да представи и доказателства, че използването е продължило и към датата на подаване на опозицията не отчита т.н. сезонен бизнес, като например хотелиерството и ресторантьорството в големите курортни комплекси, в които извън активния сезон голяма част от хотелите и ресторантите, а така също и магазините са затворени и не функционират. Предложеният със законопроекта текст означава, че опозиции, свързани с такива марки могат да се подават също само сезонно - в периода на активния туристически сезон, тъй като само тогава опонентите ще могат да отговорят на новото изискване за използване на марката към момента на подаване на опозицията.

III. В чл. 13, ал. 2 т. 4 се изменя така:

„4. използването в качеството на марка на търговско или фирмено наименование или на част от търговско или фирмено наименование;“.

Мотиви: Съгласно предвидената в законопроекта разпоредба използването на марката като фирма или част от фирмено наименование е обстоятелство, което маркопритежателят може да забранява във всички случаи. При наличието на съвпадение на търговците може да бъде забранявано да използват фирмените си наименования безусловно. Търговската марка и търговското/фирменото име са различни обекти на индустриална собственост, съгласно чл.6, 7, 8 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост и имат различни функции: фирменото име отличава търговеца от останалите търговци, а марката – търговския произход на едни стоки или услуги от търговския произход на други стоки или услуги. Затова в практиката си общностните съдилища допускат приравняване на последиците от използване на знак, който по естеството си не е марка /например фирменото име по естеството си не е марка/

с последиците от използване на знак, който е марка при условие, че знакът, който не е марка, е използван в качеството на марка, тоест е използван с цел да указва търговския произход на стоки/услуги, не на други обстоятелства. Оттук, за да се зачете използването на фирменото наименование за използване на марка, е необходимо фирменото име да е използвано в качеството на марка – тоест с цел да отличава едни от други стоки/услуги, а не търговци.

IV. В чл. 16 т. 1 се изменя така:

„1. своето име и адрес;“.

Мотиви: Предлаганото отпадането на думите „когато третото лице е физическо лице“ е с оглед съответствие на този текст с предложената промяна на чл. 13, ал. 2, т. 4.

V. В чл. 34 се създава ал. 5:

„(5) Отказът се разглежда след приключване на висящо производство за заличаване или отмяна на регистрацията по чл. 35 или чл. 36, освен ако за вписване на отказа не е налице писмено съгласие на молителя по висящото искане за заличаване или отмяна.“

Мотиви: С въвеждането на норма с такова съдържание ще се избегне възможна злоупотреба с права, доколкото отказът има действие за напред (от вписването му в Държавния регистър), а заличаването и отмяната обратно действие. Евентуално заличаване или отмяна би осуетило претенциите за обезщетение за вреди от неправомерно използване на марката, които биха били допустими за периода преди отказа, дори след прекратяване на регистрацията поради отказ от правото върху марка. Считаме, че предложеното решение повишава правната сигурност и степента на предвидимост на производствата по заличаване или отмяна на регистрацията на марката, но с оглед евентуалното по-бързо приключване на споровете се предлага при висящо искане за заличаване или отмяна, отказът от право върху марка да е допустим със съгласието на молителя по искането за заличаване или отмяна.

VI. В чл. 36 ал. 7 – отпада.

Мотиви: Предложението е свързано с това по чл. 12, ал. 4. Като тук – към вече посочените мотиви – следва да се посочи, че ал. 7 на чл. 36 освен всичко друго не отчита, че притежателят на регистрирана марка разполага с иск за преустановяване на нарушението и дори нещо повече - с възможност за допускане и налагане от съда на привременни мерки – забрана за използване на марката предмет на нарушение, посредством които (при новото изискване) да осуети подаването на искане за заличаване.

VII. Чл. 56 – отпада.

Мотиви: Предложението за обединяване на производствата по опозиции е необосновано, а по същество погрешно. Ако целта е ускоряване на производството, то е крайно съмнително дали тя ще бъде постигната, като обаче със сигурност обединяването ще доведе до затруднения при постановяване на решението и неговото обжалване по съдебен ред, включително ще създаде сериозна опасност от издаване на различни решения по идентични казуси между едни и същи страни, при които в единия случай в производството участва трето лице, а в другия не. Доколкото всяка една от страните в производството има достъп до материалите по него, обединяване на производства особено между конкуренти създава опасност от нарушаване на бизнес интересите на страните. Субективната преценка на административния орган относно това дали ще бъдат или не застрашени интересите на страните не е достатъчна гаранция за тяхното съблюдаване, още повече че страните не могат да се противопоставят на акта, с който производствата се обединяват, доколкото същия като непреграждащ хода на производството не подлежи на самостоятелен съдебен контрол. До обединяване на производства по опозиция следва да се стига само със съгласието на всички страни по тях и само когато основанията и по-ранните права са идентични.

VIII. В чл. 57 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 след думата „представени“ се поставя точка и текстът до края на изречението – отпада.

2. В ал. 5 след думата „срок“ се поставя точка и текстът до края на изречението – отпада.

3. В ал. 7 изречение второ – отпада.

4. Ал. 8 се изменя така:

„(8) Съставът по чл. 53 може да изисква от страните допълнителни доказателства и материали, когато е необходимо. Те се представят на другата страна за становище в едномесечен срок.“.

Мотиви: Предложението за времева преклузия при представянето на становища и доказателства е в разрез с основните принципи на истинност, служебно начало и достъпност в административния процес. Подобно решение представлява грубо потъпкване на гарантирани с Конституцията права на гражданите и стопанските субекти, каквото е правото на защита. Целта на административния процес, какъвто безспорно е процесът по опозиция и заличаване на марка е да обезпечи издаване на един съобразен с материалните норми на закона индивидуален административен акт, който създава, променя, изключва или прекратява права. Административният процес не е еквивалентен на гражданския процес, чиято цел и предназначение е да защитава вече възникнали права, а не да ги създава, променя, изключва или прекратява. За да бъде постигната целта на административния процес, административният орган следва да съобрази своят акт с всички релевантни към случая факти и обстоятелства,

независимо кога са възникнали, стига да са му станали известни преди издаване на акта, както и да подпомага страните за установяване на тези факти и обстоятелства.

IX. Чл. 74 – отпада.

Мотиви: Аналогични на мотивите за отпадане на чл. 56.

X. В чл. 75 ал. 7 – отпада.

Мотиви: Аналогични на мотивите за промени в чл. 57.

XI. В чл. 76 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 след думата „срок“ се поставя точка и текстът до края на изречението – отпада.

2. Ал. 5 се изменя така:

„(5) Съставът по чл. 69, ал. 2 може да изисква от страните допълнителни доказателства и материали, когато е необходимо. Те се представят на другата страна за становище в едномесечен срок.“

Мотиви: Аналогични на мотивите за промени в чл. 57.

XII. В чл. 83 се създава ал. 4:

„(4) В официалния бюлетин на Патентно ведомство се извършва публикация и относно всички вписвания в Държавния регистър на марките, следващи регистрацията на марката. Публикацията се извършва в срок не по-късно от 3 месеца след вписването в Държавния регистър на марките.“

Мотиви: Отпадането на публикацията в официалния бюлетин на Патентно ведомство на извършените последващи вписвания за промени е неправилно. Публикациите относно промяната в правния статус на една марка са неизменна част от системата за закрила на марките. Те имат оповестително действие и създават правна сигурност, изключваща всякакво позоваване на незнание на факти с правно значение. Същевременно независимо дали са в електронен или печатен вид публикациите осигуряват прозрачност относно противопоставимите на трети лица факти, намаляват риска от грешки и злоупотреби на администрацията.

XIII. В чл. 84 ал. 5 – отпада.

Мотиви: Както бе посочено, целта на административния процес е да обезпечи издаване на един съобразен с материалните норми на закона индивидуален административен акт. Ако този акт е постановен при липса или въз основа на непълни или негодни доказателства, то предложната преклузия за събиране на доказателства в съдебна фаза ще обезсмисли изобщо съдебния контрол. Това не съответства на принципите на правната държава и създава

предпоставки за административен произвол спрямо гражданите и организациите, чиито права ще се окажат в невъзможност да бъдат защитени.

XIV. В чл. 106 ал. 4 – отпада

Мотиви: Аналогични на предложението за отпадане на ал. 5 на чл. 84.

XV. Създава се чл. 117а:

„Защита срещу незаконосъобразна регистрация на марка в производството по нарушение

Чл. 117а (1) В срока за отговор на исковата молба ответникът може да предяви насрещен иск, с който да поиска заличаване на регистрацията на марката предмет на основния иск, когато регистрацията е извършена в нарушение на изискванията на чл. 2, чл. 11 или чл.12, или използването на марката може да бъде забранено на основание по-ранно право по чл. 36, ал. 3, т. 2.

(2) По искане на ответника съдът информира Патентно ведомство за предявения иск, като му изпраща препис от исковата молба с всички последващи уточнения по нейния предмет. За образуваното производство по насрещния иск се прави вписване в Държавния регистър на марките, което съдържа данни за ищеца по насрещния иск, номер на делото и съда, пред който е предявен искът и основанието за заличаване, което се претендира, като се извършва и публикация в Официалния бюлетин на Патентно ведомство.

(3) Когато регистрацията на марката, предмет на основния иск, е извършена в нарушение на изискванията по чл. 2, чл. 11 или чл. 12, или използването на марката може да бъде забранено на основание по-ранно право по чл. 36, ал. 3, т. 2, съдът с решението си заличава регистрацията, като същевременно отхвърля иска за нарушение.

(4) По искане на всяка от страните по делото или по свой почин, първоинстанционният съд изпраща на Патентно ведомство заверен препис от влязлото в сила решение за заличаване на марката или за отхвърляне на иска за нейното заличаване, което се вписва в Държавния регистър на марките. За извършеното вписване на всяка от страните се издава удостоверение като се извършва и публикация в Официалния бюлетин на Патентно ведомство.“.

Мотиви: Предлагаме - по образец на Регламент (ЕС) 2017/1001 на ЕП и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз, новият закон да предвиди обявяване на недействителност на регистрацията на национална марка от съда въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение, на всички предвидени в закона основания. Към настоящия момент подобен механизъм е приложим към Европейски марки и няма пречка да се приложи към националните, без разбира се да се засягат производствата пред Патентно ведомство, но и без те да се явяват основание за спиране на производството пред съда. Подобна възможност, освен че ще доведе до повишаване на правната сигурност при дела за нарушение, но ще доведе и до процесуална икономия и разтоварване на ведомството.

XVI. В чл. 130, ал. 2 в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 132а“.

Мотиви: Предложението е свързано с това за създаване на чл. 132а, с който да се предвиди задължение длъжностните лица да информират подателите на сигнали за съставения акт за установяване на нарушение и да ги запознаят със неговото съдържание относно нарушението и засегнатите права.

XVII. Създава се чл. 132а:

„Уведомяване на лицата по чл. 128, ал. 1, т. 2 - 7

Чл. 132а. След получаване на преписката наказващият орган уведомява за съставения акт лицата по чл. 128, ал. 1, т. 2 – 7, като запознава подателя на сигнала със съдържанието на акта относно нарушението и засегнатите права.“

Мотиви: Уведомяването на лицата, подали сигнала за нарушението, ще повиши нивото на сътрудничеството между държавните органи, разполагащи с компетентност в областта на закрилата на права върху интелектуална собственост и ще подпомогне разкриването на евентуална незаконна дейност, нейния мащаб и съответно своевременното ѝ преустановяване. От друга страна подателите на сигнали ще имат възможност да се ползват по-пълно от предвидените в законодателството съдебни способности за защита на техните права по гражданско-правен ред.

народни представители, от

ПГ „БСП за България“.