



Изм. №
01.04.2009 г.

ДО
Г-Н ЙОРДАН ЦОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА
ПОЛИТИКА ПРИ
40-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА
ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ, № 902-01-15, ВНЕСЕН
ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА 05.03.2009 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦОНЕВ,

По внесения за разглеждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения Българска стопанска камара изразява следното становище:

1. По § 2. Предлагаме в Държавния регистър на марките да се вписват и заявките за регистрация. За целта в основния текст на чл.5 е необходимо да се заличат думите „за регистрираните марки”, а двоеточието да се постави след думата „данни”.

Мотиви: Новата редакция на чл.7 (вж.§5) предвижда регистрите да бъдат публикувани на интернет страницата на Патентното ведомство (ПВ). Предоставянето на достъп и до данни за подадените заявки ще повиши информираността на обществото, което дава възможност притежателите и заявителите да реагират ефективно, когато считат, че правата им са накърнени. Нито в действащия закон, нито в предложенията за изменение и допълнение на закона има текст, който да указва къде се вписват заявките за регистрация и от кой момент те стават публични. Следва в регистъра да се предвиди също така и рубрика за вписване на данни за подадените опозиции.

По чл.5, т. 8 - вид и тип на марката.

Отменянето на чл.9, ал.2 поражда въпроса какво се разбира под „вид на марката”. Предлагаме т.8 да се запази, при условие че чл.9, ал.2 не се отменя.

По чл.5, т. 10 - неохраняеми елементи.

Думата „неохраняеми“ да се замени с „незащитими“. Тази рубрика не кореспондира с отменянето на чл.37, ал.3 (вж.§23). След като отпада възможността да се изиска от заявителя да се откаже от изключителното право върху определени елементи в състава на марката, кой ще определи тези „незащитими елементи“? Предлагаме т.10 да се запази, ако се възстанови чл.37, ал.3.

По чл.5 т. 11 - защитени цветове. (вж. коментара по §19)

Обща забележка: Не е ясно къде се вписват исканията за заличаване или отменяне, решенията по тях и последващата им съдба. Необходимо е регистъра да се допълни с данни за постъпили такива искания.

2. По § 5. Необходимо е да се добави разпоредба, която да задължи ПВ да регламентира воденето на регистрите с инструкция.

3. По § 7. Предлагаме чл.9, ал.2 да се запази или съдържанието му да се премести в чл.1 на закона.

Мотиви: Отпадането на ал.2 на чл.9 не допринася за изчерпателността и яснотата на закона. Приведените мотиви са несъстоятелни. Използваният термин в закона е единен - марка. Съществуващата разпоредба пояснява съдържанието на понятието „марка“. То посочва видовете марки, т.е. търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка, за които се прилага законът. Подобен текст има в Сингапурския договор (STLT) , на който Р България е страна член - чл. 2 посочва, че договърът се отнася до търговски марки и марки за услуги.

4. По § 8, т.2. Предлагаме новата т.9 да отпадне.

Мотиви: Разпоредбата възпроизвежда чл. 7, ал.1, б. і на Регламент 40/94. Подобно основание за отказ има място в една регионална система на закрила, но не и когато става въпрос за национална система. От една страна се въвежда неопределеното понятие „особен обществен интерес“, което създава риск за субективна преценка. От друга страна, знаци, които са от „особен обществен интерес“, биха могли да се обявят по чл.6 тер на Парижката конвенция и така да попаднат в обхвата на т.8 на чл.11. На практика разпоредбата няма как да се прилага в производството по заявката преди регистрацията. Липсва информация за такива знаци, а и няма възможност заинтересуваните лица да се противопоставят на регистрацията – с §22 чл. 36б се отменя. Ако разпоредбата се запази, понятието „знак от особен обществен интерес“ трябва да се дефинира в допълнителна разпоредба. Целесъобразно е в този случай тези знаци да се определят от съответен орган и да се публикуват.

По § 8, т.6. Предлагаме новата ал.4 да отпадне.

Мотиви: Мястото на подобна разпоредба не е в Закона за марките и географските означения (ЗМГО), тъй като засяга правоотношения извън обхвата на закона.

5. По § 9, т.2. (Чл.12, т.2, ал.2) Предлагаме т.3 и 4 да се обединят в една разпоредба със следния текст:

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

Мотиви: Текстовете на т. 3 и 4 не са точни. Марките, за които РБългария е посочена страна, вече са регистрирани по реда на Мадридската спогодба и Протокола. Съгласно Спогодбата и Протокола България, като договаряща страна, може само да направи отказ на действието на международните регистрации за всички или част от стоките/услугите, но не и да признава действието. Поради това подобно разделяне на международните регистрации в Регламента няма.

По § 9, т.5 и 6. Предлагаме след думите „с по-ранно старшинство” да се добави „за Република България”.

Мотиви: С направеното допълнение разпоредбата не влиза в противоречие с териториалния принцип на закрилата съгласно Парижката конвенция.

Предлагаме в отделна алинея да се посочат и други основания за отказ на регистрацията, когато е подадена опозиция. Това са случаите на недобросъвестно заявена марка и на заявена марка от агент или представител на действителния притежател на марката.

Мотиви: Първият случай е предвиден в Първата директива 89/104/ЕЕС на Съвета, но като абсолютно основание за отказ /вж. Чл.3, т.2, б.г/. Предвиждането на такава възможност преди регистрацията, значително ще намали заявяването на чужди марки от недобросъвестни лица и ще облекчи настоящата тромава процедура.

Втората възможност ще възпроизведе чл.8, ал.3 от Регламента и също ще има засилена превантивна функция.

6. По § 12. Предлагаме сегашният текст на чл.22а, ал.1 да се запази.

Мотиви: С отпадането на „забрана за използване правата върху марка от притежателя или лицензополучателя” ще се позволи на трети лица, регистрирали марка в противоречие със закона, да продължат да ползват марка без възможност за противопоставяне от страна на „действителния притежател” до окончателно решаване на даден спор. По този начин даден нарушител ще може да ползва марка в продължение на 3-5 години.

7. По §17, т.1. Предложеното допълнение на ал.1, чл.32 е неприемливо. Предлагаме следния текст:

„(1) Заявката за регистрация на марка се подава в Патентното ведомство по ред и начин, определени с наредба на Министерски съвет.”

Мотиви: Материята следва да е обект на наредба, която по-лесно може да се изменя, когато се наложи. Предложението в частта за подаване на заявката по електронен път буди известно недоумение. Обикновено в закон се определя какво е необходимо, а не какво не е задължително. При подаване по електронен път липсва яснота как ще се определи датата на подаване и как ще се гарантира сигурността на заявката без да се

използва идентификатор на заявителя или представителя. Как се предотвратява възможността едно лице неправомерно да подаде заявка от името на друго?

По §17, т.2. Предлагаме да се запази съществуващата разпоредба съгласно чл.32, ал3.

Мотиви: Не са посочени мотиви за промяната. Чл.32, ал.3 определя необходимите и достатъчни изисквания към заявката, за да се установи дата на подаване. Добавянето на класа по Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (МКСУ) като задължителен елемент в т. 4 противоречи на чл.5 от Сингапурския договор. Възниква и въпросът за последиците за датата на подаване, ако класовете не са определени правилно. В тази връзка следва да се посочи, че класификацията се използва за административни цели; марките се регистрират за стоки и услуги, а не за класове.

Предлагаме в отделна алинея да се посочи, че заявка с установена дата на подаване се вписва в Държавния регистър на марките. (вж. съображенията по §2)

8. По §19. Предлагаме чл.35 да се запази.

Мотиви: Отменянето на чл.35 не подобрява съществуващото положение и не кореспондира с предложенията по чл. 37б, ал.2 (§25) и чл.5, т.11 (§2). Не е достатъчно да се приеме, че заявителят претендира за цвят/ цветове, ако е представил цветно изображение на марката. Не е ясно кой ще определя кои са защитените цветове. Ако това е административният орган, то тогава какво ще се случи, ако заявителят не е съгласен с формулировката с цветовете, така както са определени. Прилагането на разпоредбата не затруднява нито заявителите, нито Патентното ведомство, поради което не следва да отпадне.

9. По §20. Предлагаме да се запази съществуващата разпоредба на чл.36, ал.4.

Мотиви: Липсват аргументи за отменянето на чл.36, ал.4. Тази разпоредба се отнася до случаите, в които заявката съдържа повече от една марка, и възможността заявителят да подаде разделена заявка, запазвайки приоритета на първата заявка при определени условия. Как ще действа ведомството в подобни случаи при условие, че се запазва разпоредбата на чл.32, ал.2 – „заявката трябва да се отнася за една марка”? Отпадането на чл.36, ал.4 не е в интерес на заявителите.

10. По § 22. Възразяваме срещу отменянето на чл.36б, ал.1, регламентиращ възможността всяко лице да се противопостави на регистрацията на основанията в чл.11.

Мотиви: Отменянето не е мотивирано. Считаме, че тази възможност следва да се запази, тъй като е в полза не само на трети лица (които не стават страна в производството и не дължат такса), но и на самото ведомство. Всякаква допълнителна информация е в помощ на административния орган при преценката на заявената марка от гледна точка на абсолютните основания за отказ. По същество чл.36б, ал.1 възпроизвежда (по отношение на чл.11) чл.41 от Регламента. Възможността за подаване на искане за заличаване след регистрацията не оправдава предлаганата промяна. По-важно е да се избегне регистрацията на марка, попадаща в обхвата на чл. 11, вместо след това да се заличава в отделна последваща процедура. Разпоредбата следва да намери място в контекста на промените в производството по заявките.

11. По §23, т.1. Предлагаме срокът за експертиза по чл. 11 да е тримесечен вместо шестмесечен.

Мотиви: Считаме, че предлаганият срок е неоправдано дълъг. Промените в ЗМГО трябва да са насочени към съкращаването на сроковете от подаване на заявката до регистрацията. В законопроекта се предвиждат по-къси срокове за заявителите и по-дълги срокове за произнасяне от страна на ведомството, което е немотивирано и не е в полза на заявителите.

По §23, т.3 Възразяваме категорично срещу отменянето на чл.37, ал.3.

Мотиви: Отменянето на ал. 3 е необосновано и е предпоставка за различно тълкуване на обхвата на правна закрила. Неяснотата в обхвата на закрила (особено като се отчете и ниската обществена осведоменост по въпросите на индустриалната собственост) може да породи излишни спорове, което би се отразило негативно на бизнес средата. Съществуващата разпоредба възпроизвежда чл. 38, ал.2 на Регламента. Промяната противоречи на целта на законопроекта, посочена в мотивите към него – „уеднаквяване с правния режим на Регламента”, а освен това не кореспондира с т. 10 на чл.5 на законопроекта (вж. забележките по §2).

По § 23, т.3. Предлагаме да се запази сегашната редакция на чл.37, ал.4 или да се въведе възможност за разделяне на заявката.

Мотиви: С промяната се регламентира постановяването на решение за частичен отказ на регистрацията. Следващите разпоредби обаче, не изясняват правните последици за заявка, по която е постановен частичен отказ: извършва ли се публикация на заявката за стоките и услугите, за които няма абсолютни основания за отказ; в кой момент може да се подаде опозиция срещу регистрацията в съответствие с чл.38а и следващи. Процедурата по такава заявка не е изяснена, което прави предложението немотивирано и самоцелно. В чуждестранните закони, в които има частичен отказ на регистрацията, е предвидена възможност за разделяне на заявката, така, както е в чл. 44а на Регламента и чл.7 на Сингапурския договор.

12. По § 25. В ал.1 на 37б е направена препратка към чл.37а, който се отменя с предходния §24.

По отношение на ал.2 важат забележките по §19.

13. По §27. Считаме, че новите членове 38а-38е, с които се въвежда възможност за намеса на трети лица в производството по заявката, следва да се доразработят, тъй като не дефинират в достатъчна степен процедурата. Липсва ясна концепция.

По-специално имаме следните забележки и предложения:

Считаме, че е необходимо да се обмисли дали думата „опозиция” да не се замени с думата „възражение” като термин с ясно съдържание.

Основанията, на които може да се базира опозицията, са по-малко спрямо тези, посочени в Регламента (вж. забележките по § 9).

По чл. 38а, ал.3: Предлагаме ПВ да публикува международните регистрации с посочване на България в официалния си бюлетин и от тази публикация да тече срокът по чл. 38а(3), така както е в чл.147 на Регламента. Това ще улесни притежателите на марки, тъй като следенето на марките с посочване на България в международния бюлетин е силно затруднено и понякога дори невъзможно.

По чл.38а, ал.4- предлагаме да се допълни с текст, който препраща към наредба за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции.

Разпоредбата на чл.38б, ал. 4 представлява изискване към опозицията и следователно следва да се премести в чл.38а.

По чл.38в, ал.2. По наше мнение срокът за постигане на споразумение не трябва да е по-дълъг от 2 месеца (вж. Регламент 2868/95), но в замяна на това да може да се продължава няколкократно по искане и на двете страни (в Регламент 2868/95 продължението е до 24 месеца). През този срок заявителят трябва да има възможност да ограничи списъка на стоките с оглед преодоляване на изтъкнатите в опозицията основания за отказ или да оттегли заявката. Патентното ведомство следва да покани опонента в определен срок да посочи дали поддържа или оттегля опозицията си. Този подход в много случаи ще доведе до съкращаване на сроковете, в полза на заявителите.

Съществена промяна е въвеждането на нов момент, от който текат сроковете. Това е датата на изпращане на уведомлението съгласно чл.38в, ал.2. Подобна промяна е очевидно във вреда на адресатите, тъй като срокът за реакция се намалява с времето, необходимо за доставяне на писмото. Липсват мотиви за подобна промяна. Трябва да се отбележи, че във всички закони в областта на индустриалната собственост, както и в подзаконовите актове, сроковете започват да текат от датата на съобщаването. Отклонението от този принцип е напълно неприемливо.

Срокът за произнасяне от страна на ведомството по опозициите е прекалено дълъг. Предлагаме да бъде тримесечен, което е в интерес на заявителите.

По чл.38в, ал.6. Разпоредбата не пояснява в кой момент заявителят може да поиска доказателства за използване на по-ранната марка. Не е ясно как този срок се съчетава със срока за възражение от страна на заявителя. В последното изречение -„...се взема решение за отхвърляне на искането като неоснователно.”е допусната грешка – написано е искането вместо опозицията.

По чл.38е, ал.1. Размерът на допълнителната такса е необосновано висок (100%). Предлагаме да се намали до 50% от дължимата такса, тъй като по-късното заплащане не води до допълнителни разходи в такъв размер от страна на Патентното ведомство.

Съществен пропуск на тази част на законопроекта е липсата на текстове, които да регламентират процедура по разделяне на заявката. Чрез разделяне на заявката заявителят може да получи регистрация на марката за стоките и услугите, които не са предмет на опозицията, и да обжалва отказа на регистрацията за останалите стоки и услуги. В чл.44а на Регламента се предоставя такава възможност.

14. По §§ 39 и 40. Съображенията ни, изложени по §17 , са валидни и по отношение на §§39 и 40.

15. Предлагаме в § 46 да се създадат нови точки 2 и 3, с които да се определят понятията:

1. „особен обществен интерес” за целите на чл.11, ал.1 т.9;
2. „агент или представител”, като се вложи по-широкото тълкуване на съдържанието на тези понятия, възприето в коментара на Парижката конвенция.

Мотиви: С дефинирането на „особен обществен интерес” ще се избегне субективизма.

Втората дефиниция е от полза на притежателите на марки, регистрирани в страна – членка на Парижката конвенция и ще им позволи по-лесно да доказват фактическите си взаимоотношения с лица, които са се възползвали от липсата на регистрация на марката в България и са я регистрирали на свое име без да уведомят действителния притежател.

16. По § 51. Предлагаме сроковете за приемане на наредба за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции и за влизане на ЗИД на ЗМГО да са тримесечни.

Категорично възразяваме срещу 18-месечния срок за влизане в сила на почти половината от новите разпоредби. Този срок е изключително дълъг и по-никакъв начин не способства да се постигнат посочените цели на измененията и допълненията на ЗМГО - „създаване на процедура по регистрацията, която да отговаря на установените пазарни отношения;ще се ускори експертизата” и т.н. Основна цел на измененията на действащия закон **трябва да бъде съкращаване на срока от подаване на заявката до регистрацията.** Това е наложително, за да се отговори на потребностите на пазара в България. Понастоящем регистрацията на една марка се извършва за около 24 месеца след подаване на заявката. Недоумение буди постановката да се регламентират разпоредби, въвеждащи опозиционна система с цел ускоряване на експертизата (т.е. намаляване на срока за извършване на експертизата), чието действие обаче, се отлага с 18 месеца. Считаме, че подобно отлагане е неоправдано и недопустимо. В момента всяка заявка се публикува и се дава възможност на трети лица да възразят срещу регистрацията по чл.11 и чл.12. Т.е. със ЗИД не се регламентира непознат правен институт, нито принципно нова, непозната форма на експертиза. Липсват и мотиви за необходимостта от такова отлагане във времето.

Изложените съображения пораждат основателния въпрос **дали изменението и допълнението на ЗМГО е наложително към момента.**

Заклучение

Считаме, че законопроектът и мотивите към него се нуждаят от сериозна преработка. С основната си функция да отличават стоките и услугите на едно лице от същите стоки и услуги на други лица, марките се явяват съществен елемент на пазарния механизъм. Последните години бележат връх в броя на подадените заявки за регистрация. За съжаление в момента срокът за придобиване на право върху марка е доста продължителен. Една от възможните причините за това положение е и съществуващата правна уредба, която предвижда всяка заявка да се подлага на експертиза по абсолютни и относителни основания за отказ. Ето защо е наложително без отлагане във времето привеждане на ЗМГО в съответствие с потребностите на бизнеса. Основна цел на измененията и допълненията на ЗМГО трябва да бъде намаляването на сроковете за получаване на правна закрила - от подаване на заявката до регистрацията. Въвеждането на опозиционна процедура е една възможна предпоставка за постигането на тази цел.

Прави впечатление, че повечето предлагани промени не са в посока на облекчаване на заявителите, което не е в съзвучие с усилията да се стимулира заявителската активност

по отношение на всички обекти на индустриалната собственост. Това важи особено за сроковете: съкратени са предимно сроковете, предоставяни на заявителите, като са увеличени тези за произнасяне от страна на административния орган. Отменени са важни разпоредби в интерес на заявителите и притежатели на права без да са посочени мотиви за това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЖИДАР ДАНЕВ