

До:
Г-н Росен Желязков
Министър - председател на Република
България

Г-жа Оля Димитрова
Председател на Патентно Ведомство
на Република България

СТ А Н О В И Щ Е

От:
Адвокат Васил Павлов Павлов, ПИС
Адвокат Момчил Юриев Лазаров, ПИС
Адвокат Севдалина Иванова Дрехемова, ПИС
адрес за кореспонденция
гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №
55, ет.3, офис 5, тел. 02 980 07 27

Относно:
**ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ
И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ**

Уважаеми господин Министър-председател, г-жо Председател,

На 03.07.2025г. в Портала за обществени консултации <http://www.strategy.bg> поддържан от Министерски съвет беше публикуван **Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения**, като в явно нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и без посочване на мотиви налагащи това, се предоставя срок едва до 01.08.2019г. за депозиране на становища от страна на заинтересованите лица.

Считаме за важно да отбележим, че според нас, с някои малки изключения, предложения законопроект отговаря на европейските стандарти и добрите практики в областта на търговските марки, включително като детайлизира и доразвива съществуващата правна регламентация на някои от способите за закрила на марки в Република България, по-специално регистрацията на марка съгласно Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация и преобразуването на марка на Европейския съюз в национална заявка и (макар и не особено сполучливо) продължава, ако ли не и завършва, процеса по имплементиране в националното ни законодателство на Директива (ЕС) 2015/2436 на европейския парламент и на съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Не на последно по важност място, като цяло добре и което е по-важно съвсем навреме (ако бъде приет в съответните времеви рамки), регламентира националната фаза на регистрация на географски указания за занаятчийски и промишлени продукти с действие на територията на Европейския Съюз.

Същевременно, обаче законопроектът търпи и критика, като предвижда предложения, за които без да са налице материални и процесуални предпоставки и което е по-важното, без да са налице мотиви от какво се налагат, засягат по негативен начин правата и законните интереси на притежателите на търговски марки, а така също и на други лица участващи в процедурите по регистрация на марки и географски означения.

Представяме нашето становище и предложения по така предложения законопроект.

1. По чл. 12

Предлагаме текста на чл. 12, ал. 4 да придобие следния вид:

„(4) При опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за която е подадена заявка за регистрация, не се регистрира марка, когато поради идентичността или сходството ѝ с нерегистрираната марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с нерегистрираната марка. Използването в търговската дейност на нерегистрираната марка трябва да е действително, добросъвестно, и да е започнало преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и да продължава до подаването на опозицията.“

Предлагаме в чл. 12 да бъде включена нова алинея 9 със следния текст:

„(9) В случаите по ал. 4 регистрацията не се отказва, ако се установи че заявителят на марката, предмет на опозиция, добросъвестно е започнал нейното действително използване преди опонентът да е започнал използването на нерегистрираната марка, на основание на която е подадена опозицията.“,

а съществуващите алинеи от 9 до 11 да се преномерират съответно.

Мотиви:

Предложеният в законопроекта текст на разпоредбата на ал. 4 прецизира обхвата на закрила на нерегистрирани марки използвани в търговската си дейност в сравнение със съществуващата такава. Считаме, обаче, че са необходими и предложените допълнителни уточнения в разпоредбата. На първо място считаме, че е редно да се предвиди изискването използването на нерегистрираната марка в търговската дейност да е добросъвестно. Добросъвестното упражняване на права е основен принцип в правото, а и в търговските отношения като цяло. Ето защо намираме за основателно и логично даден субект да може да се позове на използване на нерегистрирана марка – поначало институт, представляващ изключение от общия принцип за „предимството на първия заявител“ – само в случай, че действията, от които той твърди, че черпи права, са били добросъвестни. Няма как използване представляващо нарушение на право върху друга по-ранна марка на същия заявител, да бъде прието за основание водещо до уважаване на опозиция по чл. 12, ал. 4.

Считаме за необходимо, също така, и включването на предложената нова ал. 9. С тази разпоредба ще се гарантира запазването на правата на добросъвестни търговци,

които на свой ред са използвали даден нерегистриран знак преди да подадат заявка за неговата регистрация, и това използване предхожда използването на знака, на който се основава опозицията. Както действащата, така и предложената нова редакция на разпоредбата на чл. 12, ал. 4, а и по същество практиката на Патентно ведомство по прилагането на тази разпоредба към момента изобщо не разглежда въпроса дали заявената марка (срещу която се подава опозиция на основание използване на нерегистрирана марка) е била, на свой ред, използвана добросъвестно в търговска дейност преди опонента. В рамките на опозицията се преценява единствено дали опонентът е използвал в търговската си дейност нерегистрирания знак преди датата на заявяване на атакувания такъв. Този подход, обаче, създава възможност за противопоставяне, например, срещу нови регистрации на дългогодишно използван бранд, само и единствено въз основа на използване (включително и такова с регионален характер) на сходен знак от друг търговец, което е започнало много по-късно от първоначалното използване на този знак от първия търговец, но е номинално „предхождащо“ подаването на новата заявка. Разбира се, възможни са и редица други ситуации, в които крайният ефект би бил идентичен. Според нас подобен подход изцяло противоречи на целта и смисъла на закона и същността на т.нар. институт на „преждеползване“ на марката. Както вече споменахме, този институт представлява изключение от принципа за предимството на „първия заявител“, според който правото да регистрира даден знак принадлежи на този, който първи е подал заявка за него, и цели да защити правата на търговец, използвал първи даден знак на пазара – знак, с който той вече е известен сред потребителите. Именно тези права, обаче, биха били нарушени в случаи като описания по-горе, при положение че не е предвидена възможност за заявителя на марката да се защити като установи, че всъщност именно той е започнал първи използването на знака.

2. По чл. 50 ал.10

Предлагаме в предложения текст да отпадне уточнението „най-късно с решението по нея“ и разпоредбата да придобие следния вид:

„(10) Не се образува производство, прекратява се вече образувано производство или се отказва оттегляне, ограничаване, разделяне или промени в заявката с решение на държавен експерт по чл. 64. Когато искането за разделяне е подадено в хода на производство по опозиция или жалба, решението се взема от органа, разглеждащ опозицията или жалбата.“

Мотиви:

Предложеният в законопроекта текст, според нас правилно предвижда по искане за разделяне на заявка, която е предмет на производство по опозиция или жалба, решението за нейното разделяне да се взема не от държавен експерт по чл. 64, а от органа, който разглежда опозицията или жалбата – целта очевидно е процесуална икономия и улесняване работата на Ведомството, което изцяло адмираме. Определянето, обаче, на „краен срок“ за произнасяне по искането за разделяне, според нас, създава единствено предпоставки за забавяне на произнасянето по такова искане досежно заявка, която е предмет на производство по опозиции или жалби. Целта на разделянето на заявка, която е предмет на такова производство, е да се даде възможност производството по заявката да продължи по отношение на онези стоки и/или услуги, които не са предмет на производството по опозиция или жалба, за да се избегне ненужно забавяне на нейната

регистрация по отношение на тези стоки или услуги, за които основание за отказ не е налице. Ето защо решението за разделяне (или отказ за разделяне) следва да бъде взето в максимално кратки срокове, с оглед защитата на правата на заявителя. Поставянето на посочения краен срок за произнасяне дава възможност на административния орган необосновано да забави решението за разделяне до постановяването на решение в това производство – момент, който може да бъде твърде отдалечен във времето, включително с оглед възможно спиране на производството по регистрация. Ето защо, според нас, поставянето на краен срок за произнасяне по искане за разделяне е в нарушение на принципа за бързина и процесуална икономия. Прави впечатление апропо, че краен срок за произнасяне в случаите когато решението се взема от държавен експерт по чл. 64 не е определен, което, на свой ред налага логиката, че когато производството е висящо пред отдела по опозиции или отдела по споровете такива решения също следва да се взимат максимално експедитивно.

3. По чл. 51, ал. 1

Предлагаме текста на чл. 51, ал. 1 да придобие следния вид:

„(1) В тримесечен срок от публикацията по чл. 49, ал. 1, който за международните регистрации на марки започва два месеца след публикацията по чл. 49, ал. 3, а когато има подадена опозиция - до приключване на производството по опозиция, всяко физическо или юридическо лице, юридически лица – субекти на публичното право, както и сдружения на производители, доставчици на услуги, търговци или потребители могат да подадат възражение срещу регистрацията на марката или срещу признаване действието на международната регистрация на марка на територията на Република България на основание чл. 11, а за колективните и сертификатните марки - и на основание чл. 39, ал. 5, съответно чл. 40, ал. 4.“.

Мотиви:

В законопроекта не са посочени каквито и да е мотиви, налагащи отпадането на възможността за подаване на възражение по чл. 11 и след изтичане на тримесечния срок от публикацията на заявката по чл. 49, ал.1, а според нас, това е лишено и от каквато и да се правна логика.

Следва да се има предвид, че възможността да се подава възражение по чл. 11 е предвидена в обществен интерес, доколкото нормата на чл. 11 урежда абсолютни основания за отказ от регистрация. При положение, че съгласно чл. 51, ал. 3 лицето подало възражението не става участник в производството по заявката, то очевидно възражението има чисто сигнална функция и цели да обезпечи законосъобразността на регистрацията на марката, за което Патентно ведомство следва да следи и служебно. В този смисъл, няма никаква причина сигнализирането на Патентно ведомство относно евентуално несъответствие на марката с нормата на чл. 11 да бъде ограничено във времето, още повече че не се предвижда отпадане на чл. 75, ал. 9, според който *„Когато при разглеждането на жалбите по чл. 69, ал. 1, т. 3 се прецени наличието на основания за отказ по чл. 11 за част или за всички стоки или услуги, предмет на обжалване, заявката се връща за възобновяване на експертизата по същество.“.*

Абсурдно е да съществува възможност за служебно връщане на заявката за преразглеждане по чл. 11 дори на ниво производство пред отдел „Спорове“, но да се

елиминира възможността ведомството да бъде сигнализирано за несъответствие на марката с чл. 11 посредством подаване на възражение по чл. 51, ал. 1 от ЗМГО.

4. По чл. 68, ал. 8.

Предлагаме в предложения текст да отпадне второто изречение: „*Когато искането за разделяне е подадено в хода на производство по искане за отмяна или заличаване, решението по разделянето се взема най-късно с решението по искането за отмяна или заличаване.*“ и разпоредбата да придобие следния вид:

„(8) Не се образува производство, прекратява се вече образувано производство, или се отказва разделяне с решение на председателя на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател.“

Мотиви:

Чл. 68 регламентира условията за разделяне на вече регистрирана марка. Предложената редакция на текста е свързана с обстоятелството, че в една и съща алинея се регламентират два различни аспекта на производството – в първото изречение, който е компетентния да се произнесе орган при отказ от образуване на производство, прекратяване на образувано производство или отказ от разделяне на регистрацията, а във второто крайния срок за произнасяне при положение, че разделянето е поискано при висящо производство по заличаване или отмяна.

Аргументите за направеното тук предложение са идентични с посочените в т. 2 по горе относно чл. 50, ал. 10, поради което молим същите да бъдат съответно съобразени без да се налага да ги повтаряме.

5. По чл. 106а, ал. 8

Предлагаме текста на чл. 106а, ал. 8 да придобие следния вид:

(8) Решенията по ал. 7 се вземат в шестмесечен срок от приключването на размяната на кореспонденция, съобщават се на участниците в производството лица и се публикуват чрез електронна препратка в Официалния бюлетин и на интернет страницата на Патентното ведомство. Публикацията в Официалния бюлетин се извършва в първия възможен брой на бюлетина в срок до един месец от датата на решението.

Мотиви:

Съгласно чл. 61, ал. 1 от АПК, уреждащ съобщаването на индивидуалните административни актове „Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава по реда на чл. 18а в тридневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, включително на тези, които не са участвали в производството.“, а

съгласно чл. 72 от АПК, уреждащ съобщаването на общите административни актове

„(1) Съдържанието на общия административен акт се съобщава по реда, по който е направено уведомяването по чл. 66.

(2) Ако в производството са участвали чрез предложения, възражения или по друг начин отделни заинтересовани лица или организации, на тях им се изпраща отделно съобщение за издаването на акта. “.

Актовете по чл. 106, ал. 7 от ЗМГО издавани от Председателя на Патентно ведомство са както индивидуални административни актове, така и общи административни актове поради което съобщаването им следва да бъде съобразено с нормите на АПК. Ето защо и двата вида актове следва да бъдат освен публикувани **и съобщавани на лицата участвали в производството**, по реда предвиден за това в АПК. Последното е особено значение при актовете по чл. 106, ал. 7, т. 1 и т. 2, във връзка с издаването на които е възможно да се е развило опозиционно производство, в което редом с лицето по чл. 106б, участие е взело и трето заинтересовано лице или организация, всеки от които има право на жалба срещу неблагоприятно за него решение.

6. По чл. 106ф, ал. 1

Предлагаме текста на чл. 106ф, ал. 1 да придобие следния вид:

„(1) Решенията по чл. 106а, ал. 7, както и предписанията по тази глава, могат да се обжалват от всички заинтересовани лица пред Административен съд София-град, в едномесечен срок, който за лицата участвали в производството тече от датата на съобщаването им, а за всички останали лица от публикацията на решенията в Официалния бюлетин на Патентното ведомство или от връчването на предписанията.“

Мотиви:

Според нас 14 дневен срок за обжалване на решение, което най-малкото **за част от неговите адресати ще бъде съобщено чрез публикация в бюлетина на Патентно ведомство** е изключително кратък, включително защото е възможно да включва национални празници или дълга серия от почивни дни. С оглед съществуващите в ЗМГО удължени в сравнение с АПК срокове, считаме че предвиждането на срок от един месец за обжалване няма да забави съществено процедурата, като същевременно ще гарантира правото на защита на заинтересованите лица. Този срок напълно съответства и на срока по чл. 179 АПК. В допълнение считаме, че за да се избегне спор относно датата от която тече срока за обжалване на решението, следва да се уточни, **че за лицата, които са участвали в производството той започва да тече от датата на съобщаването на съответното решение.**

7. По чл. 124

Предлагаме създаването на нова ал. 4 със следния текст:

„(4) В случай, че ответникът, респективно ответникът по бъдещия иск продължава да извършва действията, които са му забранени от съда и след получаването на съобщението по ал. 3, съдебният изпълнител, въз основа на издадена от съда обезпечителна заповед, го принуждава да ги преустанови, като му налага глоба от 2000 лв. до 10 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 3000 лв. до 20 000 лв. Съдебният изпълнител налага глобата, съответно имуществената санкция по предходното изречение периодично, до преустановяване на извършването на забранените

действия от страна ответника, както и във всеки случай на възобновяването им от страна на ответника.“

а съществуващите алинеи от 4 до 8 да се преномерират съответно.

Мотиви:

Действащата разпоредба на чл. 124, ал. 3 предвижда, че привременната мярка по чл. 124, ал. 1, т. 1 се налага на ответника по висящ или бъдещ иск с нейното съобщаване от съда. **Законът, обаче, не предвижда никакъв способ за принуда на ответника да се съобрази с наложената мярка и да преустанови извършването на действията, които съдът му е забранил.** За неизпълнение на разпореждането на съда не се носи и наказателна отговорност. Това обезсмисля мярката, която е от ключово значение най-вече в производства, касаещи иски за нарушения на марки за услуги, при които тя е, на практика, единствената приложима мярка, с която ответникът да бъде принуден да преустанови извършването на действия, които евентуално представляват нарушение, докато тече съдебно производство за установяването и/или преустановяването на нарушението. Съдът може да съобщи на ответника, че е наложил въпросната привременна мярка, но последния да продължи да извършва забранените действия, без да е налице ефективен механизъм, с който да бъде принуден да ги преустанови, извън механизма по чл. 527 от ГПК, чиито размер на санкциите обаче не е съобразен с икономическите измерения на нарушението на марка или географско означение.

Предложеното производство за принудително налагане на мярката от съдебния изпълнител дава правомощия на последния да я наложи ефективно, така че ответникът да бъде действително заставен да преустанови действията, с които евентуално нарушава правата на ищеца, по време на висящото съдебно производство. Текстът конкретизира и точният механизъм, по който съдебният изпълнител да може да принуди ответника да се съобрази с наложената забрана, а предложеният размер на глобите е напълно съобразен с размера на санкциите, предвидени за извършване на административни нарушения по чл. 127 от ЗМГО, като е предвидена възможност съдебния изпълнител, съобразно обстоятелствата, да налага глобата в подходящ размер, който, евентуално да увеличава, в случай че ответникът продължава да не съобразява поведението си с наложената привременна мярка.

Считаме предложената промяна в чл. 124 от ЗМГО за наложителна, за да може посочената привременна мярка да бъде ефективно средство за защита в производства по установяване и преустановяване на нарушения на права върху търговски марки и географски означения, което на свой ред да подобри защитата на правата върху тях, съгласно целите на законопроекта.

8. По чл. 125а

Считаме, че предложения текст на чл. 125а следва да отпадне.

Мотиви:

Съгласно този текст: „Съдебното производство се спира, ако е образувано административно или друго съдебно производство, при условие че вземането на

решение по делото зависи от неговото приключване.“, но и тук липсват каквито и да е мотиви за необходимостта от приемането му.

В текста не се посочва какво е това друго производство, но за специалистите е ясно, а следва и от съдебната практика, че това може да е само производство по оспорване валидността или евентуална отмяна на регистрацията на марката или географското означение, на които се основа исковата претенция за нарушение. Всички тези производства, обаче започват пред Патентно ведомство, съответно Министерство на земеделието и храните, които имат качеството на административни органи и съответно производствата пред тях са такива от административен характер.

Съгласно позицията на ВКС изразена в неговата задължителна практика, оспорване валидността на една регистрация, от която се черпят изключителни права, не се явява основание за спиране на делото за нарушение докато спора е висящ пред Патентно ведомство, доколкото Патентно ведомство няма качеството на съд. Тази позиция, може с пълно основание да се приложи и по отношение на исковите за нарушения на географски означения (поне докато производството е в национална фаза).

Считаме че разпоредбите на чл. 37, ал. 3 и 4, както и на чл. 117 от ЗМГО дават всички необходими гаранции за защита правата и интересите на ответника, когато марката предмет на нарушение попада в тези хипотези, поради което спиране на производството по делото не е нужно, а би се използвало единствено за неговото шиканиране.

Припомняме, че близка по съдържание норма, макар и ограничена само до започване на производство по отмяна пред Патентно ведомство беше предложена в проекта за настоящия ЗМГО през 2019г., но беше отхвърлена при неговото приемане, поради което предлагането на настоящия текст е напълно необосновано.

При все това, действително би могло да се помисли за прецизиране на текста в аспекта защита срещу регистрация на географско означения, доколкото за същото не са предвидени норми позволяващи на ответника да се защити срещу неговата регистрация.

9. Защита срещу незаконосъобразна регистрация на марка в производството по нарушение.

Предлагаме създаването на чл.117а със следното съдържание:

„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 регистрацията на марката предмет на основния иск като такава извършена в нарушение на изискванията по чл. 11 и чл. 12, както и като такава, чието използване 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 иска 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. 11 и чл. 12, или е такава, чието използване може да бъде забранено на основание по-ранно право по чл. 36, ал. 3, т. 2, съдът с решението си заличава нейната регистрация, 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:

По образец на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз считаме, че новият закон следва 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 повиши правната сигурност при дела за нарушение, но ще доведе и до процесуална икономия и разтоварване на ведомството.

Припомняме, че аналогично на това предложение беше направено и при приемането на настоящия ЗМГО през 2019г., но беше отхвърлено при неговото приемане. При положение, че сега се предлага спиране на делото за нарушение при (по същество) оспорване валидността на регистрацията на марката или географското означение пред административен или друг орган, то така предложената разпоредба ще гарантира защита на ответника, без това оспорване да води до осуетяване на производството по нарушение.

Адвокат Васил Павлов

Адвокат Момчил Лазаров

Адвокат Севдалина Дрехемова