

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА МАРКАТА НА ЕС СЪОБРАЗНО РЕГЛАМЕНТ 2017/1001

Живко Драганов*

Увод

Марката на Европейския съюз [1] е първото унитарно право на интелектуална собственост. От създаването му са изминали повече от 20 години, през които марката на ЕС се установи и наложи като предпочитано средство за осигуряване на единна защита на използваните в търговията на вътрешния пазар знаци, с едновременно действие на територията на всички държави членки. Показателно за това е обстоятелството, че годишно се регистрират близо 135 000 марки на ЕС [2]. Закрилата на марката на ЕС е от основно значение за развитието и за функционирането на вътрешния пазар. Националната регистрация на марките не е в състояние да предостави на участниците в отношенията на вътрешния пазар адекватни механизми за защита на техните интереси, тъй като е ограничена в своето действие до територията на отделна държава. Марката на ЕС позволява на предприятията да придобият самостоятелно субективно право, което получава защита на цялата територия на Съюза. Същевременно, системата на закрила на марката на ЕС следва да се адаптира към новите пазарни условия и развитието на технологиите. "Опитът, придобит от създаването на системата на марката на Общността, показва, че предприятията от Съюза и от трети държави, са приели системата, и че тя се е превърнала в успешно и жизнеспособно допълнение и алтернатива на защитата на марките, на равнището на държавите членки." [3] Чрез унитарната закрила правото на ЕС спомага предприятията да "приспособят отведнъж дейностите си по производство и разпространение на стоки или предоставяне на услуги в целия Съюз, чрез марките, "даващи възможност да бъдат идентифицирани техните стоки или техните услуги по един и същи начин в целия Съюз за тези цели, без да се съобразяват с границите." [4]. Динамиката на отношенията и натрупаният в годините опит в прилагането на системата за регистрация на марки на ЕС доведоха до необходимост от основна ревизия на действащото законодателство, която стана факт с консолидирания Регламент 2017/1001, в сила от 01.10.2017. В следващите редове е направен обзор на новите положения и е обоснована

* Живко Драганов, д.ю.н., доцент в катедра "Международно право и право на ЕС", УНСС, email: jdraganov@unwe.bg

тяхната необходимост. Публикацията е насочена към специалистите в областта на интелектуалната собственост и в частност към представителите по индустриална собственост, чиято дейност изисква добро познаване на действащата правна уредба. Също така, материалът цели да допринесе за обогатяване на съществуващите правни изследвания в областта на марката на Европейския съюз при отчитане на новостите в наднационалната правна закрила. Използвани са аналитичният, историческият и сравнителноправният метод на правно изследване.

1. Компетентност на ЕС и развитие на правната уредба

Компетентността на ЕС да приема правни актове, които да създават наднационални права на интелектуална собственост е предоставена с разпоредбата на чл. 118 от ДФЕС [5]. По силата на цитираната разпоредба, Европейският парламент и Съветът установяват мерки за създаване на европейски права на интелектуална собственост. Създаването на унитарни права на интелектуална собственост има важно значение за изграждането и за функционирането на вътрешния пазар. "За да се даде възможност на предприятията да упражняват безпрепятствено стопанска дейност на целия вътрешен пазар, са необходими марки, уреждани от единно право на Съюза, пряко приложимо във всички държави членки" [6]. Необходимо е да се има предвид, че тази компетентност не е обща, а ограничена до правни актове, които са свързани с установяването или функционирането на вътрешния пазар [7]. Чл. 118 не може да се използва за създаване на каквото и да е унитарно право на интелектуална собственост, необходимо е да съществува действителна връзка между предвидената законодателна мярка и установяването и функционирането на вътрешния пазар. Законодателят на ЕС изрично е посочил, че сред правните инструменти, с които предприятията могат да приспособят дейностите си по производство и разпространение на стоки или предоставяне на услуги на вътрешния пазар, особено подходящи са марките, даващи възможност да бъдат идентифицирани техните стоки или техните услуги по един и същи начин в целия Съюз за тези цели [8].

Правото на марка на ЕС е установено първоначално с Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността, кодифициран през 2009 г. с Регламент (ЕО) № 207/2009. С Регламент 2015/2424 на ЕП и Съвета са внесени изменения в Регламент (ЕО) № 207/2009 и в Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността, и е отменен Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар. Всички изменения са кодифицирани в Регламент 2017/1001

на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз, който влезе в сила от 01.10.2017 г.

Промените в правната уредба на системата на марките на ЕС са резултат от задълбочена и продължителна подготовка, при отчитането на развитието на пазара и технологиите, на недостатъците, които се установяват при действието на системата за регистрация, на практиката на Съда на Европейския съюз и други фактори, които се явяват определящи за закрилата на марката на ЕС [9]. В основата им е залегло широко изследване, възложено от Европейската комисия и проведено от Института Макс Планк [10], което обхваща мнението на ползвателите на системата, подробни становища на сдруженията на ползвателите, информация от националните патентни ведомства на държавите членки, подробен анализ на Комисията, икономически анализ, заключения на специално създаден екип от експерти, включващ и представители от апелативните състави на Службата на ЕС за интелектуална собственост, позиции от неправителствени организации и др. Изследването на Института Макс Планк включва задълбочен икономически и правен анализ на системата за регистрация и закрила на марката на ЕС и на нейното функциониране (материални и процедурни въпроси). Отделено е самостоятелно внимание на проблемите на международната регистрация на марките по реда на Мадридската спогодба и на необходимостта от хармонизация на определени аспекти от вътрешноправната закрила на марките.

Важно е, когато се обсъжда развитието на правото на ЕС в посочената област, да се подчертае, че с разглежданите изменения производното право за пръв път отчита необходимостта от поставянето на граници при упражняването на изключителното право върху марка с оглед евентуалното засягане на основни права. В Регламента изрично е залегло положението, че упражняването на правата върху марка на ЕС трябва да се осъществява по начин, който гарантира пълното зачитане на основните права и свободи, и по-специално – свободата на изразяване [11]. Трябва да се отбележи също, че оценката на развитието на правната уредба на марката на ЕС, във връзка с последните изменения, не е еднозначна, и че в хода на законодателната процедура някои от предложените промени биват подложени на критика [12].

2. Основни материалноправни промени

На първо място тук следва да се обърне внимание, че Регламентът внесе някои терминологичните промени, които трябваше да се отразят още с влизането в сила на Договора от Лисабон, а именно, той изрично замени наименованието "марка на Общността" с "марка на ЕС" и определи наименованието на Службата като "Служба на ЕС за интелектуална собственост".

Едно от най-съществените материалноправни изменения е премахването на изискването за графично представяне на знака, за да получи регистрацията като марка. Това изискване е установено като предпоставка за регистрацията още от създаването на системата за закрила на марките, тъй като знаците които служат за означаване на стоки или услуги се възприемат основно визуално, както и поради факта, че графичното закрепване е необходимо за представянето на марките в регистъра. В последните години се засили използването на нетрадиционни знаци, като например цветове, звукови знаци, дори вкус и мирис, чието графично представяне бе предмет на множество спорове. Също така, развитието на технологиите и на интернет, създаде условия за използване на знаците по много и различни начини и създаде нови способности за представяне на знаците по начин, различен от графичния, например в електронен формат, като mp4, jpeg и др. В резултат от тези процеси и при отчитане на практиката на Съда на ЕС, Регламентът въвежда ново правило, което замества изискването за графично представяне, а именно знаците "да бъдат представени в регистъра на марките на Европейския съюз по начин, който дава възможност на компетентните органи и на обществеността да определят ясения и точен предмет на защитата, която се предоставя на техния притежател" [13]. Така звуковите марки, които до сега се регистрираха като се представят графично чрез ноти или спектрограма, придружена с аудио файл, сега ще могат да се регистрират само чрез аудио файл. Ще могат да се регистрират също мултимедийни марки, които да съдържат комбинация от изображение и звук, чрез представяне на mp4 файл и др. Но дори и при новото правило, знаци за вкус и мирис няма да могат да се регистрират като марки на ЕС.

С не по-малко значение е разширяването на обхвата на субективното право, чрез предоставянето на възможност на притежателя на марката да забрани използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование [14], както и да забрани да използване на знака в сравнителна реклама по начин, който е в противоречие с Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама. Също така, предвидено е ново право на забрана за подготвителни действия, във връзка с използването на опаковка или други средства [15].

Друга новост представлява предоставянето за пръв път на закрила на сертификатни марки на ЕС. Съгласно разпоредбата на чл. 83 от Регламента, сертификатна марка на ЕС е "годна да отличава стоките или услугите, които са сертифицирани от притежателя на марката по отношение на материала, начина на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики, с изключение на географския произход, от стоките и услугите, които не са сертифицирани

по този начин." Сертификатната марка не може да се използва от лицето, което я е регистрирало. Създаването на правна уредба на сертификатните марки на ЕС е продиктувано от две основни съображения. Първото е, че така се отстранява съществуващото неравновесие между системата на ЕС и националните системи, тъй като в последните се предоставя закрила на сертификатни марки, за разлика от системата на ЕС. На второ място, чрез тях се позволява "сертифицираща институция или организация да разреши на лицата, участващи в системата за сертифициране, да използват марката като знак за стоки или услуги, които са в съответствие с изискванията за сертифициране" [16].

3. Процедурни промени

Промените в процедурите са насочени към ускоряване и опростяване на производствата, както и към по-бързо и ефективно решаване на спорове. Важна промяна във връзка с подаването на заявките за регистрация на марки е премахването на възможността за подаване чрез националните патентни ведомства. Причината за това е много малкият брой така подадени заявки, които са под 4% от общия брой подадени заявки за регистрация на марки на ЕС [17].

Процедурните промени са направени на основата и при отчитането на натрупания опит от Службата на ЕС за интелектуална собственост. Някои от тях са насочени към ускоряване на производствата, други към преодоляване на установени недостатъци. Такива са например промените, които засягат сроковете за предявяването на претенции за приоритет и отпадането на изискването да се представят доказателства за приоритет. Внесени са също промени в производствата по възражения и по анулиране на регистрация, които целят по-голяма яснота и отчитат изменените основания за отказ от регистрация. Друга новост е предвидената възможност когато марка на ЕС е била регистрирана на името на агента или представителя на лице, което е притежател на тази марка, последният, вместо да иска обявяване на недействителност на регистрацията, да поиска прехвърлянето на регистрацията на марка на ЕС в негова полза.

За пръв път Регламентът предвижда възможност на Службата на ЕС за интелектуална собственост да предоставя услуги по медиация, с цел подпомагане на страните за уреждане на спорове по взаимно съгласие [18]. За тази цел Службата може да създаде център за медиация. Предвидено е производството по медиация да се образува по съвместно писмено искане на страните, като такова може да бъде представено в рамките на висящи спорове пред отделите по споровете, отделите по отмяна или пред апелативните състави на Службата. В тази хипотеза разглеждането на висящия спор временно се

преустановява и сроковете спират да текат от датата на подаване на съвместното искане за медиация. Медиаторът се назначава съвместно от страните, а те трябва да постигнат съгласие съвместно с него. Производството се прекратява от медиатора, веднага щом страните постигнат споразумение, или едната страна заяви, че желае да се прекрати медиацията, или медиаторът установи, че страните не са успели да постигнат такова споразумение.

Заклучение

С новия консолидиран Регламент относно марката на ЕС се извършват необходими и навременни законодателни промени в системата за закрила на марки на ЕС. След близо 20 години развитие и множество ревизии, приетата с Регламента уредба преодолява натрупали се през годините проблеми, очертава нови перспективи пред развитието на системата и отразява модернизацията на пазарната и на технологичната среда. Унитарното право на марка на ЕС е с установени стабилни основи и не се явява конкурент на националните системи за регистрация. Нещо повече, в Регламента изрично се подчертава тяхното важно значение и необходимостта от запазването им. Същевременно с новите възможности, които предвижда Регламентът, като предоставянето на закрила на сертификатна марка на ЕС, правата върху марки на ЕС са в по-голяма степен равнопоставени на възможностите, предоставяни от националните законодателства. Може да се очаква, че промените в процедурите ще доведат до ефективно ускоряване на производствата. Предвидената възможност за медиация е предпоставка за въвеждането на нови механизми за по-бързо и икономично решаване на спорове. В обобщение може да се приеме, че новата консолидирана правна уредба ще улесни достъпа до марката на ЕС, ще съкрати сроковете, ще облекчи и направи по-бързи и достъпни производствата пред Службата на ЕС за интелектуална собственост и ще осигури, в своята цялост, по-висока степен на защита на интересите на носителите на права върху марка на ЕС.

Бележки:

- [1] Първоначално създадена с наименованието "марка на Общността".
- [2] <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks>
- [3] Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета, Съображение.
- [4] Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз, ОВ L 154, 16.6.2017г., Съображение 3.
- [5] Въведена с Договора от Лисабон.

- [6] Регламент 2017/1001, Съображение 5.
- [7] Чл. 118. От ДФЕС.
- [8] Регламент 2017/1001, Съображение 2.
- [9] Подробно за развитието на правото на ЕС в областта на търговската марка виж в: Ramalho, Ana, Section 5: Intellectual Property (December 1, 2015). F. Amttenbrink, D. Curtin, B. De Witte, P.J. Kuijper, A. McDonnell & S. Van Den Bogaert (Eds.), *Law of the European Union (New Edition Kapteyn/Verloren)*, Kluwer Law International (2016, Forthcoming). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2723932> (accessed October 2017).
- [10] Knaak, Roland and Kur, Annette and von Mühlendahl, Alexander, *The Study on the Functioning of the European Trade Mark System* (November 1, 2012). Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 12-13. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2172217> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2172217> (accessed October 2017).
- [11] Регламент 2017/1001, Съображение 21. Повече по въпроса виж в Schovsbo, Jens, 'Mark My Words' - Trademarks and Fundamental Rights in the EU (August 7, 2017). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2928031> (accessed October 2017).
- [12] Wong, Rebecca, *EU Trade Mark Regulation 2014* (June 5, 2014). *Communications Law Vol. 19, No. 2, 2014*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2446675> (accessed October 2017).
- [13] Чл. 4, буква "б" от Регламент 2017/1001.
- [14] С измененията и допълненията на ТЗ, обнародвани в ДВ, бр. 34 от 2011 г., в разпоредбата на чл. 7 бе добавена нова алинея 5, съгласно която фирмата на търговеца не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея. Това законодателно решение е несполучливо и трябва да се намери по-добро, което да съответства на правото на ЕС, да не създава необосновани забрани и да не поражда затруднения във връзка с неговото прилагане. Виж Неделчева, Б., Ж. Драганов, Е. Марков, О. Киркорян-Цонкова, Д. Батаклиев, А. Андреев. *Изменения в правната уредба на фирмата – тревоги.* – *Търговско право*, 2011, № 2, 49–58
- [15] Чл.10 от Регламент 2017/1001.
- [16] Регламент 2017/1001, Съображение 27.
- [17] <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks>.
- [18] Чл.151 от Регламент 2017/1001.

Референции:

Неделчева, Б., Ж. Драганов, Е. Марков, О. Киркорян-Цонкова, Д. Батаклиев, А. Андреев. (2011), Изменения в правната уредба на фирмата – тревоги. – Търговско право, № 2, 49–58

(Nedelcheva, B., J. Draganov, E. Markov, O. Kirkorian – Tsonkova, D. Batakliev, A. Andreev. (2011), *Izmenenia v pravната uredba na firmata – trevogi*. – *Targovsko pravo*, № 2, 49–58.)

Knaak, Roland and Kur, Annette and von Mühlendahl, Alexander, The Study on the Functioning of the European Trade Mark System (November 1, 2012). Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 12-13. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2172217>.

Ramalho, Ana, Section 5: Intellectual Property (December 1, 2015). F. Amtenbrink, D. Curtin, B. De Witte, P.J. Kuijper, A. McDonnell & S. Van Den Bogaert (Eds.), *Law of the European Union* (New Edition Kapteyn/Verloren), Kluwer Law International (2016, Forthcoming). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2723932>.

Schovsbo, J. (2017), *Mark My Words* – Trademarks and Fundamental Rights in the EU (August 7, 2017). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2928031>.

Wong, R. (2014), *EU Trade Mark Regulation* (June 5, 2014). *Communications Law* Vol. 19, No. 2, 2014. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2446675>

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА МАРКАТА НА ЕС СЪОБРАЗНО РЕГЛАМЕНТ 2017/1001

Живко Драганов

Резюме

Докладът съдържа анализ на новите положения в правната уредба на марката на Европейския съюз като унитарно право. Разгледани са въпросите относно необходимостта от развитието на производното право в посочената област. Отделя се самостоятелно внимание на най-важните материалноправни изменения – отпадането на изискването за графично представяне на знака, предоставянето на закрила на сертификатни марки на ЕС и др. Обсъдени са и основните изменения в процедурите пред Службата на ЕС за интелектуална собственост.

Ключови думи: марка на ЕС.

JEL: K33

THE NEW REGULATION 2017/1001 ON THE EU TRADE MARK

Jivko Draganov*

Abstract

The report studies the development of the regulations of the European Union trade mark as unitary right. It includes general overview of the evolution of EU's secondary legislation. The amendments of the substantive law, such as removal of the requirement for graphical representation of the sign and creation of EU certification trade mark are discussed. Some major procedural changes in the proceedings before the EU Intellectual Property Office are also analyzed.

Key words: EU trade mark.

JEL: K33

* Jivko Draganov, Assoc. Prof. D.Sc. (Law), Department of International and EU Law, Faculty of Law, UNWE – Sofia, email: jdraganov@unwe.bg