

**НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА В СЛУЖБАТА ЗА
ХАРМОНИЗАЦИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ
ПАЗАР (МАРКИ И ДИЗАЙНИ) НА МАРКИ
НА ОБЩНОСТТА**

ЧАСТ В

ВЪЗРАЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1

ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ

Съдържание

1	Въведение: общо изложение на производството по възражение .	6
2	Проверка за допустимост.....	7
2.1	Известие за възражение в писмена форма.....	7
2.1.1	Ранни възражения срещу международна регистрация	8
2.1.2	Ранно възражение срещу заявка за МО.....	8
2.2	Плащане	8
2.2.1	Закъсняло известие за възражение като плащането е извършено в рамките на срока за възражение.....	9
2.2.2	Време на плащане.....	9
2.2.3	Последствия в случай на неплащане	10
2.2.4	Възстановяване на такса	11
2.3	Езици и превод на известието за възражение.....	11
2.4	Проверка за допустимост.....	13
2.4.1	Абсолютни изисквания за допустимост	14
2.4.1.1	Идентифициране на оспорената заявка за МО.....	14
2.4.1.2	Идентифициране на по-ранни марки/права	15
2.4.1.3	Посочване на основанията	19
2.4.2	Относителни изисквания за допустимост.....	19
2.4.2.1	Дати	20
2.4.2.2	Изображение на по-ранна марка/знак.....	20
2.4.2.3	Стоки и услуги.....	22
2.4.2.4	По-ранна марка с репутация: обхват на репутацията	24
2.4.2.5	Идентифициране на възражаващия	24
2.4.2.6	Професионално представителство.....	28
2.4.2.7	Подпис.....	30
2.4.2.8	Изисквания за относителна недопустимост: санкции	30
2.4.3	Незадължителни указания.....	31
2.4.3.1	Обхват на възражението	31
2.4.3.2	Обосновано изложение.....	31
2.5	Известяване за известието за възражение	32
3	Период за помиряване.....	33
3.1	Даване ход на периода за помиряване.....	33
3.2	Удължаване на периода за помиряване	34
4	Състезателен етап.....	35
4.1	Допълване на възражението.....	35
4.2	Обосноваване	35
4.2.1	МО и заявки за МО	36
4.2.2	Преобразувани МО/заявки за МО	37
4.2.2.1	Оспорвана преобразувана заявка за МО	37
4.2.2.2	Възражение, основано на (предстояща да бъде) преобразувана МО/заявка за МО	37
4.2.3	Регистрации на марки или заявки за марки, които не са марки на Общността.....	38
4.2.3.1	Удостоверения, издадени от съответния официален орган	38
4.2.3.2	Извлечения от официални бази данни	38

4.2.3.3	Извлечения от официални бюлетини на съответните национални служби за марки и на СОИС.....	40
4.2.3.4	Продължителност на регистрация на марка	41
4.2.3.5	Проверка на доказателство	42
4.2.3.6	Удостоверения за подновяване	44
4.2.3.7	Правомощия за внасяне на възражение	44
4.2.4	Обосноваване на общоизвестни марки, претенции за репутация, марки, заявени от агент, по-ранни знаци, използвани в процеса на търговска дейност.....	45
4.2.4.1	Общоизвестни марки.....	45
4.2.4.2	Марки с репутация.....	46
4.2.4.3	Нерегистрирана марка или друг знак, използван в процеса на търговска дейност	46
4.2.4.4	Марка, заявена от агент или представител.....	47
4.2.5	Санкции.....	47
4.3	Превод/смяна на език по време на производството по възражение.....	47
4.3.1	Преводи на доказателства за регистрации на марки и факти, доказателства за аргументи, внесени от възразяващия за допълване на досието му.....	48
4.3.1.1	Санкции	50
4.3.2	Превод на допълнителни бележки.....	50
4.3.3	Превод на документи, различни от бележки.....	51
4.3.4	Доказателство за използване	52
4.3.5	Смяна на езика по време на производство по възражение	53
4.4	Нечетливи документи/препратки към други досиета	53
4.4.1	Нечетливи документи	53
4.4.2	Оригинални документи не се връщат	53
4.4.3	Поверителна информация.....	54
4.4.4	Препратки към документи или доказателствени средства в други производства.....	55
4.5	Допълнителни обмени.....	56
4.6	Бележки на трети лица	57
5	Прекратяване на производство	58
5.1	Споразумяване по взаимно съгласие	58
5.2	Ограничения и оттегляния	58
5.2.1	Ограничения и оттегляния на заявки за МО	58
5.2.1.1	Оттегляне или ограничение преди извършване на проверка за допустимост	59
5.2.1.2	Ограничения и оттегляния на заявки за МО преди края на периода за помиряване	60
5.2.1.3	Ограничения и оттегляния на заявки за МО след края на периода за помиряване	61
5.2.1.4	Ограничавания и оттегляния на заявки за МО след вземане на решение	61
5.2.1.5	Език.....	62
5.2.2	Оттегляне на възражения	62
5.2.2.1	Оттегляне на възражението преди края на периода за помиряване ..	62
5.2.2.1	Оттегляне на възражението след края на периода за помиряване	62
5.2.2.3	Оттегляне на възражението след като е взето решение	63
5.2.2.4	Език.....	63
5.2.3	Оттегляне на оттегляния/ограничения	63

5.3	Решение по същество.....	63
5.3.1	По-ранно право не е доказано.....	63
5.3.2	Преустановяване на съществуването на по-ранното право	64
5.4	Възстановяване на такса	64
5.4.1	Възражение, сметено за неподадено.....	64
5.4.1.1	Възражение и оттегляне на възражение, подадени на една и съща дата.....	64
5.4.1.2	Възстановяване след повторно публикуване.....	65
5.4.2	Възстановяване с оглед на оттегляния/ограничения на заявка за МО ..	65
5.4.2.1	Заявка за МО, оттеглена/ограничена преди края на периода за помиряване	65
5.4.2.2	Възражение, оттеглено поради ограничаване на заявка за МО в рамките на периода за помиряване	65
5.4.3	Повече от едно възражение и възстановяване на 50 % от таксата за възражение.....	66
5.4.4	Случаи, в които таксата за възражение не се възстановява	66
5.4.4.1	Възражение, оттеглено преди края на периода за помиряване НЕ поради ограничение	66
5.4.4.2	Оттеглянето на възражателя е по-рано	66
5.4.4.3	Уреждане между страните преди започване на производството	67
5.4.4.4	Прекратяване на производство поради други причини	67
5.4.4.5	Реакция относно дисклайм	67
5.4.5	Възстановяване на таксата за възражение по погрешка	67
5.5	Решение относно разпределянето на разноските.....	68
5.5.1	Случаи, при които трябва да се вземе решение относно разноските ...	68
5.5.2	Дела, при които не се вземе решение относно разноските.....	68
5.5.2.1	Споразумение за разноските	68
5.5.2.2	Информация от „потенциалната печеливша страна“	68
5.5.3	Стандартни случаи на вземане на решения относно разноските	69
5.5.4	Случай, при който не се стига до решение	70
5.5.4.1	Повече от едно възражение	70
5.5.4.2	Отхвърляне на заявка поради абсолютни основания или формалности	71
5.5.4.3	Случаи на съединени производства	71
5.5.4.4	Значение на израза „понася своите собствени разноски“	71
5.6	Определяне на разноските.....	72
5.6.1	Суми, които трябва да бъдат възстановени/определени	72
5.6.2	Процедура, ако определянето на разноските се съдържа в главното решение.....	73
5.6.3	Процедура, ако е необходимо отделно определяне на разноските	74
5.6.3.1	Допустимост.....	74
5.6.3.2	Доказателства.....	74
5.6.4	Преразглеждане на определения размер на разноските	74
6	Процедурни въпроси	75
6.1	Поправка на грешки.....	75
6.1.1	Поправка на грешки в известието за възражение	75
6.1.2	Поправка на грешки и неточности в публикациите	75
6.2	Срокове	76
6.2.1	Удължаване на сроковете при производствата по възражение	76
6.2.1.1	Срокове, които не могат да се удължават, и срокове, които могат да се удължават	76
6.2.1.2	Подадено навреме искане	77
6.2.1.3	Служебно удължаване на срок от Службата.....	78

6.2.1.4	Подпис.....	78
6.3	Спиране.....	79
6.3.1	Спиране, поискано от двете страни.....	79
6.3.2	Спиране служебно от Службата или по искане на една от страните	79
6.3.3	Възражението се основава на заявка за марка/заявка за географско указание или наименование за произход.....	80
6.3.3.1	Обяснение на основния принцип, момент на спиране	80
6.3.3.2	Изключения от основния принцип	81
6.3.3.3	По-ранни заявки за МО	82
6.3.3.4	По-ранни национални заявки.....	82
6.3.3.5	Контрол на спрените досиета.....	83
6.3.3.6	Възобновяване на производствата	83
6.3.4	Повече от едно възражение	83
6.3.4.1	Обяснение на основния принцип, момент на спиране	83
6.3.4.2	След отхвърляне на заявката за МО	84
6.3.4.3	Възобновяване на производствата.....	84
6.3.5	Застрашено по-ранно право	84
6.3.5.1	Случаи.....	85
6.3.5.2	Фактори, които трябва да се вземат под внимание	85
6.3.5.3	Доказателства.....	86
6.3.5.4	Контрол на спрените производства	86
6.3.5.5	Възобновяване на производствата.....	86
6.3.6	Текущи преговори	86
6.3.7	Процедурни аспекти	87
6.4	Повече от едно възражение	88
6.4.1	Повече от едно възражение и ограничения.....	88
6.4.2	Повече от едно възражение и решения	89
6.4.3	Съединяване на производства.....	90
6.5	Промяна в страните (прехвърляне, промяна на името, промяна на представител, спиране на производството).....	91
6.5.1	Прехвърляне и производство по възражение.....	91
6.5.1.1	Въведение и основен принцип	91
6.5.1.2	Прехвърляне на по-ранна МО	92
6.5.1.3	Прехвърляне на по-ранна национална регистрация	93
6.5.1.4	Възражения, основаващи се на съчетание от регистрации за МО и национални регистрации.....	95
6.5.1.5	Прехвърляне на оспорваната заявка за МО	95
6.5.1.6	Частично прехвърляне на оспорваната заявка за МО	95
6.5.2	Страните са едни и същи след прехвърлянето	96
6.5.3	Промяна на имената.....	96
6.5.4	Промяна на представителите.....	96
6.5.5	Спиране на производството поради смърт или недееспособност на заявителя или неговия представител.....	97
6.5.5.1	Смърт или недееспособност на заявителя	97
6.5.5.2	Заявителят е възпрепятстван поради юридически причини да продължи производството пред Службата (напр. несъстоятелност)..	98
6.5.5.3	Смърт или възпрепятстване поради юридически причини на представителя на заявителя да предприема действия пред Службата.....	99

1 Въведение: общо изложение на производството по възражение

Производството по възражение започва с получаването на известието за възражение. На заявителя се съобщава незабавно за подаденото известие за възражение и получава копие от включените в досието документи.

Когато бъде подадено възражение срещу международна регистрация, посочваща ЕС, всички препратки в Насоките за заявки за МО трябва да се считат като включващи международни регистрации, посочващи ЕС. Специфичните Насоки, Част М, Международни марки, са изготвени за международни марки и съдържат препратки към възраженията.

В следствие, след като се извърши проверка за плащането на таксата за възражение, известието за възражение се проверява за съответствие с други формални изисквания, посочени в регламента.

По принцип могат да бъдат изтъкнати два вида несъответствия по отношение на допустимостта:

1. *Абсолютни недостатъци*, т.е. недостатъци, които не могат да бъдат отстранени след изтичането на срока на възражението. Ако възразяващият не отстрани тези несъответствия по своя собствена инициатива в рамките на срока за възражение, възражението е недопустимо.
2. *Относителни недостатъци*, т.е. недостатъци, които могат да бъдат отстранени след изтичането на срока за възражение. Службата приканва възразяващия след изтичането на срока за възражение да отстрани несъответствието в рамките на срок от два месеца, който не може да се удължава, а ако това не бъде направено, възражението се отхвърля като недопустимо.

Важно е да се отбележи, че с оглед спазване на принципа за безпристрастност Службата не изпраща никакви съобщения по отношение на плащането на таксата за възражение или на недостатъци, свързани с допустимостта, по време на срока за възражение.

След като се провери допустимостта на възражението, до двете страни се изпраща уведомление, за да се определят сроковете за производството. Това започва със срок, в който страните могат да договорят споразумение (със или без финансови последици) — той е известен като период за „помиряване“. Периодът за помиряване изтича два месеца след уведомлението за допустимост. Той може да бъде удължен еднократно с 22 месеца и да трае общо 24 месеца. След изтичането на периода за помиряване започва състезателната фаза на производството.

Тогава на възразяващия се дават още два месеца за попълване на досието, т.е. за подаване на всички доказателства и бележки, които той счита за необходими за неговия случай. След изтичането на тези два месеца или след като подадените доказателства и бележки бъдат препратени, заявителят има два месеца да отговори на възражението.

Службата може да поиска страните да ограничат своите бележки до конкретни въпроси, като е възможно бележки по други въпроси да се внесат по-късно във времето.

По принцип заявителят има два възможни начина да защити своята заявка. Заявителят може да оспори дали по-ранната/ранните марка/и е/са била/били използвани, като подаде искане за доказателство за използване и може да внесе бележки и доказателства, за да убеди Службата, че възразението следва да бъде отхвърлено.

Ако заявителят подаде само доказателства и бележки, на възразяващия се дават два месеца, за да коментира подаденото от заявителя, и след тази размяна обикновено е възможно да се вземе решение по възразението.

Ако заявителят подаде искане за доказателство за използване на по-ранна/ранни марка/марки, последващият етап на производството може да бъде ограничен само до този въпрос, а спорният въпрос може да се разгледа на по-късен етап.

Доказателството за използване, подадено от възразяващия, се препраща на заявителя, на който се дават два месеца за подаване на бележки. Ако той подаде бележки, те се препращат на възразяващия, който на свой ред получава възможност да внесе своя окончателен отговор.

В някои други случаи може също така да е необходимо или полезно да се извърши още една размяна на бележки. Това може да се случи, когато делото разглежда сложни въпроси, или когато възразяващият повдигне нов въпрос, който е допуснат до производството. В този случай заявителят може да получи възможност да отговори. Тогава от проверителя зависи дали на възразяващия да се даде още една възможност за отговор.

След като страните внесат своите бележки, производството се приключва и досието е готово за вземане на решение по същество.

2 Проверка за допустимост

2.1 Известие за възражение в писмена форма

Член 41, параграф 1 и параграф 3 от РМО Правило 16, буква а) и правило 17, параграф 4 от РПРМО Решение EX-11-3 на Председателя на Службата
--

Известието за възражение трябва да се получи от Службата в писмена форма в рамките на срока за подаване на възражения, а именно в рамките на три месеца от публикуването на оспорената заявка за МО.

Известие за възражение, получено по факс или поща, се въвежда в ИТ системата на Службата и на възразяващия се изпраща разписка. Възможно е също да се подават възражения по електронен път. Формулярът за възражение по електронен път се получава и се въвежда автоматично в ИТ системата на Службата.

Заявителят незабавно получава копие от известието за възражение (и от всеки документ, подаден от възразяващата страна) с информативна цел. Ако възражението се основава на марка на Общността, заявителят също така се информира, че може да получи достъп до информация за по-ранни марки на Общността чрез инструментите за онлайн търсене, които са налични на уебсайта на Службата.

2.1.1 Ранни възражения срещу международна регистрация

Възражение срещу международна регистрация (МР) може да се подаде между шестия и деветия месец от датата на първото повторно публикуване (член 156, параграф 2 от РМО). Например, ако първото повторно публикуване е на 15/02/2013, тогава срокът за възражение започва да тече на 16/08/2013 и приключва на 15/11/2013.

Възражения, подадени след повторното публикуване на МР, но преди началото на срокът за възражение обаче, ще бъдат задържани и ще се счита, че са подадени в първия ден на срока за възражение. Ако възражението бъде оттеглено преди тази дата, таксата за възражение ще бъде възстановена.

Ако възражението е получено преди началото на срока за възражение (правило 114, параграф 3 от РПРМО), ще бъде изпратено писмо, с което възразяващият се информира, че възражението ще се счита за получено в първия ден от срока за възражение и че възражението ще бъде задържано до тогава.

2.1.2 Ранно възражение срещу заявка за МО

Всяко известие за възражение срещу заявка за МО, получено **по факс и/или по пощата** преди началото на срока за възражение в съответствие с член 41, параграфи 1—3 от РМО, ще бъде задържано и ще се счита за подадено в първия ден на срока за възражение, тоест в първия ден след публикуването на заявката за МО в част А.1. на Бюлетина за марките на Общността. Ако възражението бъде оттеглено преди тази дата или заявката за МО получи отказ, или бъде оттеглено преди публикуването (член 39 от РМО), таксата за възражение ще бъде възстановена.

Службата ще информира възразяващия, че тъй като заявката за МО, срещу която е насочено възражението, все още не е публикувана в Бюлетина за марките на Общността, то ще бъде задържано и обработено едва след публикуването на оспорваната заявка за МО. Възразяващият се информира, че възражението ще се счита за подадено в първия ден на срока за възражение.

2.2 Плащане

За общите правила за плащане се консултирайте с Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 3, Плащане на такси, разходи и ставки.

2.2.1 Закъсняло известие за възражение като плащането е извършено в рамките на срока за възражение

Правило 17, параграф 2 от РПРМО

Ако плащането е получено от Службата в рамките на срока за възражение, но известието за възражение е получено със закъснение, възражението е недопустимо. В този случай Службата ще задържи таксата за възражение. Възразяващият трябва да бъде уведомен и има два месеца, за да коментира заключението за недопустимост.

Ако възразяващият внесе убедителни доказателства, като например отчет на факс, потвърждение за получаване от куриер и/или разписки за доставка с препоръчана поща, които доказват, че известието за възражение не е изпратено със закъснение и че в действителност е било получено успешно от Службата в рамките на тримесечния срок за възражение, Службата трябва да преразгледа своето заключение и да приеме възражението като получено в рамките на срока за възражение. В този случай проверката за допустимост може да продължи. Ако доказателствата, подадени от възразяващия, не доказват, че известието за възражение е било получено в рамките на съответния срок или ако възразяващият не отговори в рамките на два месеца, трябва да се вземе решение, което определя възражението за недопустимо. Когато възразяващият се уведомява за решението, на заявителя трябва да се изпрати копие.

2.2.2 Време на плащане

Член 41, параграф 3 от РМО
Член 8 от РТМО
Правило 17, параграф 1 от РПРМО

Службата трябва да получи цялата сума на таксата за възражение в рамките на срока за възражение.

Ако таксата за възражение е получена след изтичане на срока за възражение, но нареждането за плащане до банката в действителност е било направено в рамките на последните десет дни от срока за възражение, възражението може да бъде спасено, ако са спазени две условия: възразяващият подаде доказателства, че е направил нареждане за плащане в рамките на последните десет дни от срока за възражение **И** плати допълнителна такса в размер на 10 % от таксата за възражение (двойно условие). Тази допълнителна такса обаче не следва да се плаща, ако възразяващият подаде доказателство, че нареждането за плащане до банката е било направено повече от десет дни преди изтичане на срока за плащане. Ако таксата за възражение не е получена в рамките на срока за възражение, или ако посочената по-горе разпоредба не е приложима, известието за възражение се счита за неподадено.

Член 5, параграф 2 и член 8, параграф 1 от РТМО
Решение ЕХ-06-1 на Председателя на Службата

Ако възразяващият или негов представител притежава текуща сметка, плащането се счита за извършено в деня на получаване на възражението.

Тъй като плащането чрез разплащателна сметка се счита за извършено на датата на получаване на възражението, ако известието за възражение пристигне със закъснение, плащането също е закъсняло. Поради това възражението се счита за неподадено.

Системата от разплащателни сметки представлява система за автоматично дебитиране. Това означава, че такива сметки могат да се дебитират от Службата за всички видове финансови транзакции без никакви указания.

Липсата на указание или неточно указание за сумата на таксата за възражение не оказва никакво отрицателно въздействие върху възражението, тъй като е ясно, че възразяващият е искал да плати сумата на таксата за възражение.

Дори ако няма изрично искане от страна на възразяващия, съществуването на разплащателна сметка в този случай е достатъчно за дебитирането на сметката. Това се прави независимо дали е използван или не формулярът за възражение.

Единственото изключение от това правило се прави, когато притежателят на разплащателна сметка, който желае да изключи използването на разплащателна сметка за конкретна такса или удръжка, информира Службата за това в писмена форма (напр. като посочи банков превод).

Плащане на такса чрез дебитиране на разплащателна сметка, притежавана от трето лице

Плащането на таксата за възражение чрез дебитиране на разплащателна сметка, притежавана от трето лице, изисква изрично упълномощаване от титуляря на разплащателната сметка, че неговата сметка може да бъде дебитирана с конкретната такса. В такива случаи възразяващият трябва да внесе пълномощното в рамките на срока за възражение.

Плащането се счита за извършено на датата, на която Службата получи разрешението.

2.2.3 Последствия в случай на неплащане

Правило 17, параграфи 1 и 4 и правило 54 от РПРМО

Възражение, за което плащането не е направено в рамките на срока за възражение, ще се счита за неподадено и възразяващият трябва да бъде уведомен за това заключение.

Същевременно копие от това писмо трябва да се изпрати до заявителя с информативна цел.

Ако в рамките на предоставения двумесечен срок възразяващият внесе доказателства, че заключението на Службата относно загубата на права е неточно, и докаже, че плащането е извършено навреме, трябва да бъде изпратено уведомление с копие до заявителя, заедно с доказателствата, предоставени от възразяващия.

Възразяващият има право да изиска решение в рамките на два месеца. Ако той направи това, решението трябва да се изпрати и до двете страни.

2.2.4 Възстановяване на такса

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 1 от РТМО
Правило 17, параграф 1 и правило 18, параграф 5 от РПРМО

Ако дадено възражение бъде счетено за неподадено и таксата за възражение не е платена изцяло, или е платена след изтичането на срока на възражение, платената сума трябва да се възстанови на възразяващия.

Възстановяването на таксата за възражение, предвидено в правило 18, параграф 5 от РПРМО, ще включва всякаква допълнителна такса, платена от възразяващия на основание член 8, параграф 3 от РТМО.

2.3 Езици и превод на известието за възражение

Член 119, параграфи 5 и 6 от РМО
Правила 16, 17, параграф 3, 83, параграф 3 и 95, буква б) от РПРМО

Съгласно член 119, параграф 5 от РМО известието за възражение се подава на един от езиците на Службата. Могат да възникнат няколко ситуации във връзка с избора на езика на производството:

1. **Използван е официалният формуляр за възражение на ОНІМ и възразяващият е избрал възможен език на производството.**

Възражението съответства на езиковия режим, установен от регламентите.

Примери

- а) езиците на заявката за МО са португалски и английски. Изпратена е португалската езикова версия на формуляра, но никой от текстовите елементи, от значение за допустимостта, не може да бъде преведен и съответните полета са отменати. Възражението е допустимо. Тъй като езикът на производството може да бъде само английски, не е необходимо да се иска от възразяващия да посочва езика на производството по възражение. При съобщаване на възражението трябва да се приложи празен официален формуляр на английски език и да се укаже езикът на производството.

б) езиците на заявката за МО са немски и английски. Изпратена е френската езикова версия на формуляра, но или възражението е попълнено на френски език, или никой от текстовите елементи не може да се преведе и съответните полета са отменати. Възражението е допустимо. Тъй като езикът на производството може да е или немски, или английски, възражаващият трябва да бъде помолен да посочи езика на производството по възражение. При съобщаване на възражението трябва да се приложи празен официален формуляр на указания език.

2. **Използван е официалният формуляр за възражение на ОНІМ** и текстът във формуляра е на един от езиците на Службата, но не е на един от възможните езици на производството.

Ако текстовите елементи, които са важни за допустимостта, не могат да бъдат преведени (напр. числа) и всички съответни полета са отменати, възражението е допустимо, дори ако то съдържа също текстови части, които са на неправилния език, например обяснение на мотиви. Тъй като обяснението на основанията не е задължително при етапа на допустимост, фактът, че то не е на правилния език, не засяга допустимостта. То не „съществува“.

Службата ще провери дали възражаващият е указал език на производството във формуляра.

- Ако не го е направил или ако е указан неправилен език и както първият, така и вторият език на заявката за МО са езици на Службата, ще бъде изпратено писмо с молба до възражаващия да укаже езика на производството. Ако не бъде получен отговор в рамките на двумесечния срок, възражението трябва да се отхвърли като недопустимо. При съобщаване на възражението трябва да се приложи празен формуляр на езика на производството.
- Ако не го е направил или ако е указан неправилен език, и само един от езиците на заявката за МО е език на Службата, не е необходимо да се пита за езика на производството, тъй като това може да бъде само езикът на Службата. При съобщаване на възражението трябва да се приложи празен формуляр на езика на производството. Езикът на производството се оказва в писмото.
- Ако езикът на производството е указан правилно, при съобщаване на възражението трябва да се приложи празен формуляр на езика на производството.

Същото се прилага, ако е използван официалният формуляр за възражение на ОНІМ и текстът във формуляра НЕ е на един от езиците на Службата.

3. **Официалният формуляр за възражение на ОНІМ не е използван**, но текстът на възражението е написан на допустим език на производството.

Възражението съответства на езиковия режим на регламентите.

4. **Официалният формуляр за възражение на ОНІМ не е използван** и текстът на възражението е написан на един от езиците на Службата, но не е на един от възможните езици на производството.

Съгласно член 119, параграф 6 от РМО и правило 16, параграф 1 от РПРМО възразяващият следва по собствена инициатива да подаде превод на езика на производството в рамките на един месец. Ако такъв не бъде получен, възражението е недопустимо.

5. **Официалният формуляр за възражение на ОНІМ не е използван** и текстът на възражението е написан на един от официалните езици, но не е на един от езиците на Службата.

Възражението е недопустимо. Прилага се член 119, параграф 5 от РМО. Изпраща се уведомление на първия език (ако е език на Службата) или на втория език на заявката за МО, срещу която се възразява.

Списъкът със стоки и услуги има специален режим (вж. параграф 2.4.2.3 по-долу).

Обяснение на основания: когато едно от полетата относно основания е отменено и допълнително е представено обяснение на факти или аргументи, това обяснение или указания, например „вж. притурката“, „вж. приложението“, „ще се предостави допълнително“ не трябва да се превеждат на етапа на допустимост. Те трябва да бъдат представени на по-късен етап, след изтичането на периода за помиряване, преди изтичане на срока за обосновка на възражението.

2.4 Проверка за допустимост

Правила 15 и 17 от РПРМО

Проверката за допустимост включва както абсолютните, така и относителните изисквания:

- указанията и елементите, които трябва да бъдат налице в известието за възражение или да бъдат представени от възразяващия по негова собствена инициатива в рамките на срока за възражение, са онези, определени в правило 15, параграфи 1, 2, букви а—в) от РПРМО;
- указанията и елементите, които, ако не бъдат представени в рамките на срока за възражение, водят до изпращането на уведомление за несъответствие от Службата, което позволява на възразяващия да поправи това в рамките на срок от два месеца (който не подлежи на удължаване), са онези, определени в правило 15, параграф 2, букви г—з) от РПРМО;
- незадължителните указания (които определят обхвата на възражението, но не водят до заключение за недопустимост), са определени в правило 15, параграф 3 от РПРМО.

2.4.1 Абсолютни изисквания за допустимост

Ако възражението е недопустимо поради абсолютни изисквания за допустимост, възразяващият трябва да бъде информиран и поканен да направи коментар относно недопустимостта. Ако недопустимостта бъде потвърдена, се изпраща решение за отхвърляне на възражението с копие до заявителя.

Възражения срещу заявка за МО

Проверяват се по-ранните марки/права, за да се види дали една от тях е ясно идентифицируема. Ако единственото по-ранно право, на което се основава възражението, не е идентифицирано надлежно, възражението е недопустимо и възразяващият се приканва да направи коментар относно недопустимостта, преди решението за недопустимост да бъде взето.

Ако възражението се основава на повече от едно по-ранно право и едно от тях е идентифицирано правилно, проверката за допустимост (относителни изисквания) може да продължи на основата на това по-ранно право. Страните се информират за това, когато уведомлението за сроковете на производството за възражение се изпрати до страните.

Възражения срещу международна регистрация с посочване на ЕС

По отношение на възраженията срещу международна регистрация с посочване на ЕС се извършва цялостна проверка за допустимост. Тази проверка трябва да обхване всички по-ранни права. Ако никое по-ранно право не е идентифицирано надлежно, възражението е недопустимо и възразяващият се приканва да направи коментар относно недопустимостта, преди решението за недопустимост да бъде взето.

2.4.1.1 Идентифициране на оспорената заявка за МО

Правило 15, параграф 2, буква а) и правило 17 от РПРМО
--

Задължителните елементи за идентифициране на оспорваната заявка за МО са номера на заявката и името на заявителя.

Ако например посоченият номер на заявка не съответства на името на посочения заявител, Службата ще реши, дали може да бъде установено недвусмислено коя е оспорваната заявка за МО. Ако името на заявителя не е посочено, то може да бъде намерено в ИТ системата на Службата.

Датата на публикуване се посочва по избор, като това помага да се извърши допълнителна проверка на идентификацията на заявката за МО. Дори ако тя липсва, заявката за МО може да се идентифицира посредством останалите указания.

С едно известие за възражение може да се оспорва само една заявка за МО

Ако заявката за МО не може да се идентифицира, това несъответствие може да бъде отстранено единствено по инициатива на възразяващия по време на тримесечния срок за възражение, в противен случай възражението е недопустимо и трябва да се изпрати покана за коментар относно

недопустимостта. Ако недопустимостта бъде потвърдена, се изпраща решение за отхвърляне на възражението с копие до заявителя.

2.4.1.2 Идентифициране на по-ранни марки/права

Член 8, параграф 2 от РМО
Правило 15, параграф 2, буква б) и правило 17, параграф 2 от РПРМО

Елементи за идентифициране трябва да се търсят не само в известието за възражение, но също и в приложенията или в други документи, подадени заедно с възражението, или документи, подадени в рамките на срока за възражение.

Възражение може да се основава на пет вида по-ранни права: (1) по-ранни регистрации или заявки за марка, (2) по-ранни регистрации или заявки за марка с репутация, (3) по-ранни общоизвестни марки, (4) по-ранни нерегистрирани марки и (5) по-ранни знаци, използвани в процеса на търговска дейност.

По-ранни права, които не са по-ранни

Член 8, параграф 2 и член 41, параграф 1 от РМО

За да бъде дадено по-ранно право по-ранно, то трябва да има, при отсъствие на приоритет, дата на заявка, която е преди датата на внасяне на оспорената заявка за МО. В случай на конфликт между национална марка и заявка за МО, часът и минутата на подаване на заявка за националната марка нямат отношение при определянето на това, коя марка е по-ранна (Решение по дело № С-190/10, „Génesis“, от 22/03/2012).

Понякога дадено възражение се основава на една или няколко марки или други права, които не са по-ранни от заявката за МО по смисъла на член 8, параграф 2 от РМО. Установяването на това дали правото е по-ранно се извършва в етапа на допустимост.

Когато единствената по-ранна марка не е или всички по-ранни марки не са по-ранни, Службата ще информира възразяващия за недопустимостта и ще го покани да направи коментар по въпроса, преди да бъде взето решение за недопустимост.

Когато възражението се основава на повече от едно право, като едно от тях е по-ранно, а едно или няколко не са по-ранни, Службата ще уведоми за допустимостта на възражението както обикновено и няма да се споменава фактът, че една или повече марки/права не са по-ранни. Въпросът ще бъде разгледан в решението.

По-ранни регистрации или заявки за марка

Член 8, параграф 2, букви а), б) от РМО
Правило 15, параграф 2, буква б), правило 17, параграф 2 и правило 19,
параграф 3 от РПРМО

Тези права са регистрации или заявки за марка на Общността, международни регистрации, посочващи Европейския съюз, национални регистрации или заявки за марка и такива от Бенелюкс (включително бивши марки на Общността, за които е подадена молба за преобразуване) и международни регистрации съгласно Мадридската спогодба или Мадридския протокол, които имат действие в дадена държава членка.

Старшинството, претендирано за марката на Общността, може да бъде взето под внимание по смисъла на член 8, параграф 2, буква а) от РМО, при условие че притежателят на МО се е отказал от права върху по-ранна марка или е позволил правото да изтече по смисъла на член 34, параграф 2 от РМО, и че този факт е доказан от възразяващия.

В този случай възразяващият трябва да основе възражението си на марката на Общността, като изрично претендира в рамките на тримесечния срок за възражение, че националната марка продължава да съществува чрез старшинството, претендирано за МО. Трябва да се установи ясна връзка между посочената МО и по-ранната марка, за която се претендира старшинство за МО. В рамките на срока, определен съгласно правило 19, параграф 1 от РПРМО, възразяващият трябва да предостави достатъчно доказателства, произтичащи от OHIM, че претенцията за старшинство е била приета, и доказателство, произтичащо от администрацията, от която е била регистрирана националната марка, че е извършен отказ от права върху националната марка или те са оставени да изтекат съгласно член 34, параграф 2 от РМО.

Абсолютните елементи за идентифициране за по-ранни регистрации и заявки на марки са:

- номер на регистрация/заявка;

Националните заявки, произтичащи от преобразуването на по-ранна (заявка) за МО, се считат за съществуващи, веднага след като бъде подадена валидна молба за преобразуване. Такива права ще бъдат идентифицирани правилно за целите на допустимостта, ако възразяващият укаже номера на заявката за МО, която се преобразува, и държавите, за които той е поискал преобразуване.
- указване на това дали по-ранната марка е регистрирана или е подадена заявка за нея;
- държавата членка, включително Бенелюкс, за която по-ранната марка е регистрирана/е подадена заявка за нея, или, ако е приложимо, указване, че това е МО.

Ако държавата членка не е указана в известието за възражение, но е приложено удостоверение, се счита, че държавата членка е идентифицирана в достатъчна степен, дори ако удостоверението не е на езика на производството. На този етап

от производството не следва да се изисква превод на удостоверението. Ако то се отнася до удостоверение за международна регистрация, се приема, че възражението се основава на тази марка във всички държави членки и/или държави от Бенелюкс, посочени в удостоверението.

Марки, заявени от агент

Член 8, параграф 3 от РМО, правило 15, параграф 2, буква б, точка i) от РПРМО

Под „марка, заявена от агент“ се разбира оспорената заявка за МО, за която възразяващият твърди, че заявителят, който има или е имал търговски отношения с възразяващия (негов агент или представител), е подал заявка за тази марка без неговото съгласие.

По-ранните марки или права, на които се основава възражението, трябва да се идентифицират съгласно същите критерии като при по-ранните регистрации или заявки за марка. Тоест трябва да се посочи държавата и номера на регистрация или на заявка. Изображението на марката (цветно, ако е приложимо) трябва да се посочва, само ако по-ранната марка на притежателя е нерегистрирана марка, защото в този случай не може да се предостави номер на регистрация, който идентифицира ясно по-ранната марка. За нерегистрирани словни марки трябва да се посочи думата, която съставя марката. За нерегистрирани фигуративни или други марки трябва да се предостави изображението на марката така, както то се използва и е заявено от притежателя. Вж. също Насоките, Част В, Възражение, Раздел 3, Подаване на заявки от агенти на притежателя на марката без негово съгласие (член 8, параграф 3 от РМО).

По-ранни регистрации или заявки за марка с репутация

Член 8, параграфи 1 и 5 от РМО
Правило 15, параграф 2, букви в), ж) от РПРМО

Съгласно член 8, параграф 5 от РМО дадено възражение може да се основава на марка с репутация, като се позовава на нея срещу стоки и услуги, които са различни. Марката с репутация може да бъде по-ранна регистрация на Общността, международна, на Бенелюкс и национална регистрация и съответната по-ранна заявка, при условие, че бъдат регистрирана.

Прилагат се същите изисквания за идентифициране като за регистрираните марки, позоваващи се на член 8, параграф 1, буква б) от РМО: номер и държава членка/регион на защита, а указанието къде и за кои стоки/услуги марката има репутация е относително изискване за допустимост.

По-ранна общоизвестна марка

Член 8, параграф 2, буква в) от РМО
Правило 15, параграф 2, буква б), точки i), ii) и правило 17, параграф 2 от РПРМО

Член 8, параграф 2, буква в) от РМО защитава общоизвестните марки по силата на член 6 bis от Парижката конвенция. Марката може да бъде регистрирана или

нерегистрирана, или да е марка, която не е регистрирана на територията, където следва да е защитена (независимо от нейната регистрация в територията на произход).

Абсолютните индикации (указания) са:

- индикация на държавата членка, в която марката е общоизвестна: ако това указание не може да се установи от внесените документи, марката е недопустима като основание за възражение.
- ако марката е регистрирана марка, индикациите, посочени в правило 15, параграф 2, буква б), точка i) от РПРМО, т.е. номер на регистрацията и държавата членка, където е регистрирана марката.
- ако марката не е регистрирана, изображение на марката. За словните марки това е указването на думата, която съставя марката. За фигуративни марки или за други марки трябва да се предостави изображението на марката (цветно, ако е приложимо) както то се използва и се претендира за общоизвестно. Когато възражението се основава допълнително на една регистрирана марка, но не се представя изображение на общоизвестната марка, Службата приема, че и двете марки се отнасят за същия знак и че възразяващият твърди, че регистрираната марка е общоизвестна (Решение по дело № R0160/2007-1, „QUART/Quarto“, от 17/10/2007 г.).

По-ранни нерегистрирани марки и по-ранни знаци, използвани в процеса на търговска дейност

Член 8, параграф 4 от РМО Правило 15, буква б), точка iii) и правило 17, параграф 2 от РПРМО

Тази категория се състои от знаци, които не са регистрирани и се използват като марки, или от голям брой различни по-ранни права, сред които, между другото, право върху дружествено наименование, търговското име, стопански знак, знамена, заглавия на защитени литературни/художествени произведения и правото на знак при злоупотреба с марка.

Абсолютните индикации са:

- указване на вида или естеството на правото. Естеството на правото определя обхвата на възражението и защитата на заявителя зависи от това. „Търговско име“, „дружествено наименование“, „стопански знак“, „злоупотреба с марка“, „заглавия на защитена литературна/художествена творба“ са приемливи индикации на естеството на правата. От друга страна общи термини като „обичайно право“ и „нечестна конкуренция“ без указване на специфичното естество на правото не се приемат. Този списък не е изчерпателен. Ако възразяващият основе своето възражение на право, което не може да бъде по-ранно право съгласно член 8, параграф 4 от РМО, например авторско право или дизайн, възражението е допустимо. След започването на производството обаче възражението ще бъде отхвърлено по същество;

- указване на държавата членка, където се претендира, че правото съществува;
- изображение на по-ранното право (цветно, ако е приложимо).

При липса на горепосочените индикации съответното право ще бъде недопустимо.

2.4.1.3 Посочване на основанията

Член 41, параграф 3 и член 75 от РМО Правило 15, параграф 2, буква в) и правило 17, параграф 2 от РПРМО
--

Възражение без посочване на основанията в съответствие с правило 15, параграф 2, буква в) от РПРМО е недопустимо, ако този недостатък не бъде отстранен преди изтичането на срока на възражение.

Уточнението на основанията следва да включва изявление, че съответните изисквания съгласно член 8, параграфи 1, 3, 4 и 5 от РМО са изпълнени. На този етап от производството аргументите и доказателствата се посочват по желание.

По-специално основанията ще се считат за правилно посочени, ако:

- едно от съответните полета във формуляра за възражение е отметнато;
- съответното поле не е отметнато, но по-ранната марка е указана и възражението може да се счита за основаващо се на член 8, параграф 1.

И в двата случая е възможно недвусмислено да се идентифицират основанията от известието за възражение и възражението е допустимо.

В противен случай преди да се издаде отказ за възражението, трябва да се извърши внимателна оценка на цялото известие за възражение: няма значение дали основанията са посочени във формуляра за възражение, в неговите приложения или в неговите придружаващи документи. Основанията трябва да са недвусмислено ясни.

Във всички останали случаи възразяващият ще бъде поканен да направи коментар относно недопустимостта, преди решението за недопустимост да бъде взето.

2.4.2 Относителни изисквания за допустимост

Правило 15, параграф 2, букви г)—з) от РПРМО
--

Относителни недостатъци са онези, които могат да бъдат отстранени след изтичането на срока на възражението. Службата приканва възразяващия да отстрани недостатъка в рамките на два месеца от получаването на уведомлението за недостатъци. Ако възразяващият отстрани недостатъка, възражението се счита за допустимо, в противен случай то ще бъде отхвърлено поради недопустимост.

2.4.2.1 Дати

Правило 15, параграф 2, буква г) и правило 17, параграф 4 от РПРМО

Те включват датата на подаване и когато е налична, датата на регистрацията и датата на приоритет на по-ранната марка.

Това изискване се прилага към следните права:

- по-ранна заявка или регистрацията на марка на Общността, национална или международна такава, позоваваща се на член 8, параграф 1, букви а) и б) от РМО,
- по-ранна общоизвестна марка, по смисъла на член 8, параграф 2, ако е регистрирана в ЕС
- по-ранна марка съгласно член 8, параграф 3 от РМО, ако е регистрирана,
- по-ранна марка с репутация, по смисъла на член 8, параграф 5 от РМО.

Тези указания могат да са важни с цел осигуряване на елиминирането на възможни грешки при идентифицирането на по-ранната марка. Достатъчно е тези елементи да могат да бъдат намерени в приложените документи или чрез търсене в база данни. Ако тези елементи липсват, възразяващият трябва да бъде уведомен за недостатъка.

2.4.2.2 Изображение на по-ранна марка/знак

Правило 15, параграф 2, буква д) и правило 17, параграф 4 от РПРМО

За права, които не са предмет на регистрацията, това е абсолютно изискване за допустимост, тъй като в противен случай по-ранното право не може да бъде определено въобще (вж. по-горе).

Относителното изискване за допустимост за предоставяне на изображение на марката съгласно правило 15, параграф 2, буква д) от РМО се отнася за следните права:

- по-ранна национална или международна заявка за марка или регистрацията, позоваваща се на член 8, параграф 1, букви а) и б) от РМО,
- по-ранна общоизвестна марка, позоваваща се на член 8, параграф 2, буква в) от РМО, ако е регистрирана в ЕС,
- по-ранна марка с репутация, позоваваща се на член 8, параграф 5 от РМО,
- марка, заявена от агент (член 8, параграф 3 от РМО, ако тя е регистрирана марка).

Ако марката е словна, е достатъчно указване на думата.

Ако марката е фигуративна, 3-D, друга марка и т.н., трябва да се представи изображение на марката, така, както е използвано при заявката или регистрацията, цветно, ако е приложимо.

Ако в известието за възражение не е приложено адекватно изображение, Службата трябва да уведоми за недостатъка, веднага щом научи за него. Ако възразяващият не го отстрани в рамките на определения двумесечен срок, по-ранното право ще бъде отхвърлено като недопустимо.

Ако по-ранната марка е МО, не се изисква представяне, тъй като то е налично в базата данни на Службата.

Не е задължително да се предостави цветно изображение на марката, ако националната марка не е била публикувана (поради технически причини) цветна, каквато е практиката например в Кипър, Латвия и Унгария. В тези случаи Службата нито иска цветни изображения, нито изисква от възразяващия да подава превод на указанията за цвят.

Следните държави или винаги са публикували цветно, или правят това от посочената дата насам:

- Белгия
- България
- Чешка република (1999 г.)
- Дания
- Германия
- Естония (2003 г.)
- Ирландия (2003 г.)
- Гърция (2007 г.)
- Испания (от 31/07/2002)
- Франция (1992 г.)
- Италия
- Литва (от юли 2009 г.)
- Люксембург
- Малта
- Нидерландия
- Австрия
- Полша (2003 г.)
- Португалия (2006 г.)
- Румъния
- Словения (1992 г.)
- Словакия (2008 г.), Финландия (2005 г.)
- Швеция
- Обединено кралство (2004 г.)
- Хърватия (2009 г.).

Международните марки се публикуват цветно от 1989 г. насам.

Правило 80, параграф 2 и правило 17, параграф 4 от РПРМО

Ако подаденото изображение е неясно, Службата може да поиска по-ясно такова. Ако полученото изображение е непълно или нечетливо и искането за предоставяне на по-ясно не бъде изпълнено, изображението ще се счита за неполучено и правото ще бъде отхвърлено като недопустимо.

2.4.2.3 Стоки и услуги

Правило 15, параграф 2, буква е) и правило 17, параграф 4 от РПРМО
Съобщение № 5/07 на Председателя на Службата

Правило 15, параграф 2, буква е) от РПРМО определя, че известието за възражение следва да съдържа указване на стоките и услугите, на които се основава възражението на езика на производството. Това се отнася за всички видове по-ранни права.

Възражението може да бъде основано на всички стоки и услуги, за които по-ранната марка е регистрирана или е подадена заявка, или само на някои от стоките и услугите.

Съгласно Съобщение № 5/07 на Председателя на Службата от 12/09/2007. относно промените в практиката при производството по възражение, посочването на номера/номерата на клас се приема за достатъчно указване на стоките и услугите на по-ранните права, на които се основава възражението. Това се прилага, както е описано по-долу.

Част от стоките и услугите

Ако възражението се основава на част от стоките и услугите, за които по-ранната марка е регистрирана/заявена (съответно по-ранните марки, ако са повече от една), тези стоки и услуги трябва да бъдат изброени на езика на производството.

Освен това Службата ще приеме указване на съответния номер на клас (номера на класове), при условие че е приложено удостоверение за регистрация или извлечение от официален източник (удостоверението за регистрация или извлечението трябва да са или на езика на производството, или да са преведени на езика на производството, или да използват национални или INID кодове за ясно посочване на съответния номер на клас (номера на класове)).

Ако стоките и услугите, на които се основава възражението, са по-малко от стоките и услугите, за които е регистрирана марката, стоките и услугите, на които не е основано възражението, не трябва да се посочват, тъй като те нямат отношение към производството.

Всички стоки и услуги

Ако възражението се основава на всички стоки и услуги, за които е регистрирана /заявена по-ранната марка (съответно по-ранните марки, ако е повече от една), те трябва да бъдат изброени на езика на производството.

Вместо да ги изброява обаче, възразяващият може да посочи „всички стоки и услуги, за които по-ранната марка е регистрирана“, при условие че е приложено удостоверение за регистрация или извлечение от официален източник (удостоверението за регистрация или извлечението трябва да са или на езика на производството, или да са преведени на езика на производството, или да използват национални или INID кодове).

Освен това Службата ще приеме указване на съответния номер/а на клас, при условие че е приложено удостоверение за регистрация или извлечение от официален източник (удостоверението за регистрация или извлечението трябва да са или на езика на производството, или да са преведени на езика на производството, или да използват национални или INID кодове за ясно посочване на съответния номер на клас (номера на класове)).

В допълнение, когато възразяващият укаже във формуляра за възражение, че възражението се основава на „всички стоки и услуги, за които по-ранното право е регистрирано“, но след това посочи само част от тези стоки и услуги (при сравнение с удостоверението за регистрация или съответното официално извлечение, приложено към формуляра за възражение), Службата с цел да преодолее противоречивата информация, съдържаща се в известието за възражение, ще счете, че възражението се основава на всички „стоки и услуги, за които по-ранното право е регистрирано“.

Дори ако възразяващият не е указал или не е указал ясно на кои стоки и/или услуги основава възражението си, е достатъчно да се приложи удостоверение за регистрация на езика на производството; тогава се счита, че възражението се основава на онези стоки и услуги, които са посочени в удостоверението.

Ако обаче удостоверението е на език, който е различен от езика на производството, или ако не е приложено удостоверение, трябва да се уведоми за недостатък.

Ако дадено възражение се основава на „всички идентични/сходни стоки и услуги“, трябва да се изиска разяснение, тъй като този текст не е достатъчно ясен, за да определи основанието за възражението.

Ако е използвано указание от рода на „възражението се основава на всички стоки в клас 9“ и не е приложено удостоверение на езика на производството, Службата ще изиска уточнение на езика на производството.

Указване от този вид е допустимо, единствено когато възразяващият отговаря, че притежава регистрация с описание, което посочва, че знакът е регистриран за „всички стоки в клас 9“.

За възражения, основани на по-ранни нерегистрирани марки или права, възразяващият трябва да посочи търговските дейности, при които те са използвани.

Специфични аспекти: възражения, подадени срещу международни регистрации, посочващи Европейския съюз

За целите на допустимостта по отношение на възражения, подадени срещу международни регистрации, посочващи Европейския съюз, указване на номера/та на клас само в известието за възражение не е достатъчно за идентифициране на стоките и услугите, на които се основава възражението. Ако възражението се основава на всички стоки и услуги, за които е регистрирана/заявена по-ранната марка (съответно по-ранните марки), тези стоки и услуги трябва да бъдат изброени на езика на производството по възражение. Този списък трябва да включва всички стоки и услуги, обхванати от тази марка, или най-малко съответните стоки и услуги, на които се основава възражението.

2.4.2.4 По-ранна марка с репутация: обхват на репутацията

Правило 15, параграф 2, буква ж) от РПРМО

Специфично изискване се прилага за марки с репутация по смисъла на член 8, параграф 5 от РМО: трябва да се укаже държавата членка, стоките и услугите, за които марката има репутация.

2.4.2.5 Идентифициране на възразяващия

Член 41, параграф 1 от РМО
Правило 1, параграф 1, буква б) и правило 15, параграф 2, буква з), точка i) от РПРМО

Възразяващият може да бъде физическо или юридическо лице. За да е възможно да се идентифицира възразяващият, трябва да бъдат указани неговото име и адрес.

Досега не е имало възражения, при които възразяващият не е бил идентифициран. Ако е указано само името на възразяващия и например факс номер, възразяващият трябва да бъде помолен да посочи подробности за адреса си.

Когато се проверява дали възразяващият е идентифициран ясно, следва да се обърне внимание на статуса на възразяващия, т.е. дали е физическо или юридическо лице. Ако не е ясно дали възразяващият е физическо или юридическо лице, или когато видът юридическо лице (напр. GmbH, KG, SA, Ltd) не е посочен, трябва да се уведоми за недостатъка.

Правомощие

Правило 1, параграф 1, буква б) и правило 15, параграф 2, буква з), точки i), iii) от РПРМО

Приема се, че възразяващият претендира да бъде притежател на по-ранното право, освен ако не е посочено друго. Само ако възразяващият действа във

качеството си на упълномощен лицензополучател или лице, упълномощено съгласно национално законодателство, той трябва да посочи това и трябва да посочи основанието, на което той има подобно правомощие или упълномощаване. Ако тези данни не са посочени, трябва да се уведоми за недостатъка.

Съгласно правило 15, параграф 2, буква з), точка i) от РПРМО даден възразяващ, който действа като лицензополучател или упълномощено лице, трябва да укаже своето име и адрес съгласно правило 1, параграф 1, буква б).

- Ако известието за възражение се базира на основанието на член 8, параграф 1 или в член 8, параграф 5 от РМО и следователно на регистрации или заявки за марки, известието за възражение може да бъде подадено от притежателя и от лицензополучателите на тези регистрации или заявки, при условие че те са упълномощени от притежателя.
- Ако известието за възражение се базира на основанието на член 8, параграф 3 от РМО (марка на агент), то може да се подаде от притежателя на тази марка.
- Ако известието за възражение се базира на основанието на член 8, параграф 4 от РМО (по-ранни марки или знаци), то може да се подаде от притежателя на тези по-ранни марка или знак, или от лица, които са упълномощени съгласно съответното национално законодателство да упражняват правата върху по-ранната марка или знак.

При условие, че възразяващият претендира, че притежава право или регистрация в една от държавите — членки на Европейския съюз, той има право да подаде възражение, независимо от държавата му на произход.

Смяна на притежателя (прехвърляне на по-ранна марка) преди внасяне на възражението

Когато по-ранната марка е прехвърлена преди подаване на възражението, трябва да се прави разлика между възражения, основани на по-ранна МО и възражения, основани на национални регистрации на марка (или заявки).

Възражение, основано на по-ранна МО

Възражение, основано на регистрации или заявки за МО, може да се подаде от правоприемника на МО, само ако условията, определени в член 17, параграф 6 от РМО са спазени, а именно, само ако възразяващият е внесъл искане за регистриране на прехвърлянето при внасянето на възражението. Съгласно член 17, параграф 7 от РМО, когато трябва да бъдат спазени срокове *по отношение на* Службата, правоприемникът може да направи съответните изявления към Службата, след като искането за регистрация на прехвърлянето е получено от Службата.

Възразяващият решава дали да предостави тази информация и тя няма да се проверява от Службата при проверката за допустимост. Ако обаче възразяващият спомене в своето обяснение на възражението, че той е новият притежател (или ако използва подобни термини), Службата трябва да изиска от

възразяващия да укаже датата, на която искането за регистрация на прехвърлянето е било изпратено или получено от Службата.

Възражение, основано на национална регистрация или заявка

Възражение, основано на национална регистрация или заявка, може да се подаде от „стария“ притежател или от правоприемника, тъй като в различните държави членки съществуват различни практики по отношение на необходимостта от регистриране на прехвърлянето в националния регистър на марките, за да могат да се претендират права, произтичащи от регистрацията.

В някои случаи възражението се внася от възразяващ А, като, след прехвърлянето на по-ранната марка, на която се основава възражението, марката се притежава от Б. Тъй като А може все още да се води в съответния регистър за притежател, Службата ще приеме възражението за валидно с А като възразяващ, дори ако той вече не е притежател на по-ранната марка.

Ако възражението е подадено с Б като възразяващ и копие от удостоверението за регистрация посочва А като притежател на по-ранното право, възражението се приема за допустимо с презумпцията, че по-ранната марка е била прехвърлена на Б преди внасянето на възражението (или е указано в известието за възражение, че той възразява в качеството си на лицензополучател).

Повече от един възразяващ

Правило 15, параграф 1 и правило 75, параграф 1 от РПРМО Решение по дело № R 623/1999-1, „Emultech“, от 11/10/2000

В някои случаи в известието за възражение е указан повече от един възразяващ. Има само две ситуации, в които Службата приема две или повече отделни лица (физически или юридически) като повече от един възразяващ, а именно:

- ако те са съпритежатели на по-ранната марка или право;
- ако възражението е подадено от притежателя или съпритежателя на по-ранна марка или право, заедно с един или няколко лицензополучатели на тези по-ранни марки/права.

Ако от подадените документи не става ясно, че възразяващите отговарят на едно от двете, посочени по-горе изисквания, те ще бъдат помолени да посочат взаимоотношението си (съпритежание или притежател/лицензополучател), или да посочат един от възразяващите като единствен възразяващ.

Ако по-ранна марка и/или по-ранно право има повече от един притежател (съпритежание), възражението може да се подаде от всеки един от тях или от всички.

Ако обаче възразяващите информират Службата, че например дружество „А В.В.“ притежава пет от по-ранните права, а дружество „А PLC“ притежава други пет, те трябва да укажат кое от тях ще продължи с производството по възражение. В резултат на това пет от десетте по-ранни права няма да бъдат

взети под внимание. Ако възразяващите не отговорят надлежно в рамките на определения двумесечен срок, възражението ще бъде отхвърлено като недопустимо.

Допустимо

По-ранни марки	1	2	3	4	5
Притежател	A/B	A	A	A	A

По-ранни марки	1	2	3	4	5
Притежател	A/B	A/B	A	A	A

Втората комбинация е допустима, само ако поне A е един от възразяващите.

Недопустимо

По-ранни марки	1	2	3	4	5
Притежател	A	A	B	B	B

Възразяващите трябва да бъдат помолени да посочат дали желаят да продължат производството с A или B като възразяващ.

По-ранни марки	1	2	3	4	5
Притежател	A/B	A	A	B	B

Възразяващите трябва да бъдат помолени да продължат възражението или като повече от един възразяващи на основание на първите три по-ранни марки или като повече от един възразяващи на основата на първата, четвъртата и петата по-ранни марки.

По-ранни марки	1	2	3	4	5
Притежател	A/B/B	B/B	A	A	A

Възразяващите ще трябва да бъдат помолени да продължат възражението или като повече от един възразяващи A, B и B на основата на първите две по-ранни марки или като повече от един възразяващи A и B на основата на първата, третата, четвъртата и петата по-ранни марки.

Указване на взаимоотношения, различни от съпритежание

Когато в известието за възражение са посочени двама възразяващи, единият като притежател на по-ранното право, а другият като лицензополучател (упълномощен от притежателя да подаде възражение), няма да бъдат повдигнати възражения, ако притежателят на всички по-ранни права, на които се основава възражението, е едно и също юридическо или физическо лице, независимо колко лицензополучатели са се присъединили към делото.

В следващия пример възражението е допустимо при A, B и B като повече от един възразяващи:

По-ранни марки	1	2	3
Притежател	А	А	А
Лицензополучатели	Б	В	няма

За разлика от това, в следващия пример, въпреки че Б е допустим като лицензополучател при повече от един възразяващи за по-ранна марка 1, не може да бъде приет като притежател на по-ранна марка 3 при повече от един възразяващи. Службата ще помоли възразяващите да укажат, дали желаят да продължат възражението с А или Б като възразяващ. Ако възразяващите не отговорят, възражението е недопустимо.

По-ранни марки	1	2	3
Притежател	А	А	Б
Лицензополучатели	Б	В	А

Доказателства

В случаите, когато възражението се основава на по-ранни регистрирани марки, най-обичайното средство за предоставяне на доказателство за съпритежание е подаването на копие от удостоверението за регистрация. Ако възражението се основава на няколко по-ранни марки/права, но възразяващите вече са внесли доказателство за съпритежание на една по-ранна регистрирана марка, възразяващите все пак ще трябва да потвърдят притежанието на другите по-ранни права. На този етап от производството по възражение възразяващите не са задължени да внасят доказателства за техни по-ранни марки/права, изявление потвърждаващо тяхната способност да внесат възражение заедно ще се счита за достатъчна за целите на допустимостта.

2.4.2.6 Професионално представителство

Представител

Членове 92 и 93 от РМО Правило 15, параграф 2, буква з), точка ii) от РПРМО
--

Правило 15, параграф 2, буква з), точка ii) от РПРМО определя, че ако възразяващият е определил представител, той трябва да посочи името и служебния адрес на представителя съгласно Правило 1, параграф 1, буква д) от РПРМО.

Ако възразяващият е от ЕС (не е задължен да бъде представяван съгласно член 92 от РМО), при неопределяне на представител или непосочване на името и служебния адрес на представителя единственото последствие ще бъде, че Службата ще комуникира директно с възразяващия.

Ако възразяващият е задължен да бъде представяван съгласно член 92 от РПРМО, неопределянето на представител или непосочването на името или служебния адрес на представителя съставлява относителен недостатък за допустимост. Службата ще покани възразяващия да назначи представител и/или

да посочи името и адреса на представителя, а ако това не бъде извършено, възражението ще бъде отхвърлено като недопустимо.

Правило 77 от РПРМО

Всяко уведомление на Службата, изпратено до надлежно упълномощения представител, има същото действие, както ако е било изпратено до представляваното лице.

Всяко уведомление или писмо на надлежно упълномощения представител, изпратено до Службата, има същото действие, както ако е било изпратено от представляваното лице.

Повече от един представител, общ представител

Правило 75 от РПРМО

Възможно е, всяка страна да има повече от един представител, които може да действат заедно или поотделно. Няма определен максимален брой на представителите.

Службата обаче ще комуникира само с първия посочен представител. Ако има повече от един възразяващ и известието за възражение не посочва общ представител, представителят, който е посочен на първо място в известието за възражение, ще се счита за общ представител.

Ако обаче един от възразяващите е задължен да определи представител (тъй като той не е от Европейския съюз), този представител ще се счита за общия представител, освен ако възразяващият, който е посочен първи в известието за възражение, не е определил представител.

Правило 76, параграф 8 от РПРМО

Когато има повече от един възразяващ/заявител, представителят на лицето, посочен първи, ще бъде общият представител на всички тези лица. Ако първото посочено лице не си е определило представител и едно от тези лица е задължено да си определи представител и го е направил, този представител ще се счита за общ представител за всички тези лица.

За допълнителна информация вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство

Промяна на представител

Правило 76 от РПРМО

По време на производството по възражение представителят на възразяващия и на заявителя може да бъде променен. За допълнителна информация вижте Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство.

Упълномощаване

Член 92, параграф 2 от РМО
Правило 76 от РПРМО

Когато има няколко страни по производството, при което даден представител се явява пред Службата, представителите следва да внесат подписано пълномощно за вписване в досието под формата на индивидуално или генерално пълномощно, само ако другата страна изрично поиска това. Когато се изисква да се подаде подписано пълномощно, Службата ще посочи срок, в рамките на който трябва да се подаде пълномощното.

Подробна информация относно представителството и пълномощните е посочена в Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство.

2.4.2.7 Подпис

Правило 80, параграф 3 и правило 82, параграф 3 от РПРМО

Известие за възражение, изпратено по факс или по поща, трябва да бъде подписано от възразяващия или, ако то се подава от представител, от представителя.

Известие за възражение, изпратено електронно по факс или с други електронни средства, не трябва да се подписва и е достатъчно да се посочи името на изпращача.

2.4.2.8 Изисквания за относителна недопустимост: санкции

Правило 17, параграф 4 от РПРМО

Ако липсват или не са спазени изисквания за относителна допустимост, на възразяващия или неговия представител се предоставят два месеца за отстраняване на недостатъците. Този срок не може да се удължава.

Ако несъответствието не бъде отстранено своевременно, възражението трябва да се отхвърли като недопустимо или ако то касае част от по-ранните права, възразяващият ще бъде уведомен, че възражението е допустимо, но че засегнатите по-ранни права не могат да бъдат взети под внимание.

2.4.3 Незадължителни указания

2.4.3.1 Обхват на възражението

Правило 15, параграф 3, буква а) от РПРМО

Възражението може да съдържа указване на стоките и услугите, срещу които е насочено възражението; при отсъствие на такова указване възражението се смята за насочено срещу всички стоки и услуги на марката, срещу която се възразява.

Ако възразяващият укаже, че възражението е насочено само срещу част от стоките и услугите в заявката за МО, той ще трябва ясно да посочи тези стоки. Ако не го направи в известието за възражение или в обяснението, той трябва да бъде уведомен за недостатъка. Ако недостатъкът не бъде отстранен, като се посочат стоките и/или услугите, срещу които е насочено възражението в рамките на определения срок, възражението ще бъде отхвърлено като недопустимо.

Има случаи, при които в отговор на писмото на Службата, с което тя моли възразяващия да посочи, срещу точно коя част от стоките и услугите възразява, възразяващият посочва „всички стоки и услуги, посочени в заявката за оспорваната марка“. Службата не може да приеме това указване за валидно и възражението трябва да бъде отхвърлено като недопустимо. Това е така, защото указвайки, че възражението е насочено само срещу част от стоките и услугите на заявката за МО, възразяващият ясно ограничава своето възражение в това отношение и не може да разшири обхвата му след тримесечния срок за възражение.

Обхватът на възражението е указан правилно, когато стоките са специфични стоки, обхванати от по-широкообхватен термин, използван в оспорената спецификация (напр. възражение, насочено срещу *панталони*, а заявката за марка на Общността е подадена за *облекло* — в този пример за единствени оспорвани стоки се считат *панталоните*). Когато обаче възразяващият използва неясна формулировка от рода на „възражението е насочено срещу всички стоки, подобни на...“, когато стоките на възразяващия са заменени със стоките на заявителя, или някакво друго указване, което не идентифицира ясно стоките и услугите, срещу които е подадено възражението, трябва да се изиска разяснение. Ако възразяващият не отговори надлежно на това искане, възражението ще бъде отхвърлено като недопустимо.

В допълнение, когато възразяващият посочи във формуляра за възражение, че възражението е насочено срещу „част от стоките и услугите на оспорената марка“, а след това впише „всички“ такива стоки и услуги в известието за възражение или в приложенията, Службата с цел да преодолее противоречивата информация, съдържаща се в известието за възражение, ще счете, че „възражението е насочено срещу всички стоки и услуги“.

2.4.3.2 Обосновано изложение

Правило 15, параграф 3, буква б) от РПРМО

Текста на правило 15 от РПРМО е ясно, че трябва да се прави разлика между:

- основанието на възражението, т.е. по-ранното право, въз основа на което се търси защита; трябва да се определи правилно и не може да се променя след изтичането на срока за възражение,
- указването на основанията за възражението, напр. „вероятност за объркване“ (правило 15, параграф 2, буква в) от РПРМО, като се използва термина „а именно“),
- и обосновано изложение, т.е. всяко указване на аргументи, факти или доказателства в подкрепа на възражението.

„Обоснованото изложение“ включва доказателство за съществуването на по-ранното право, което (за разлика от идентифицирането на по-ранното право) е въпрос по същество, а не на допустимост.

Обоснованото изложение не е задължително на етапа на подаване на възражението; то няма нищо общо с проверката за допустимост. Допустимо е то да бъде включено във възражението, но в противен случай то може да се предостави след изтичането на периода за помиряване (правило 19, параграф 1 от РПРМО) и се отнася до същността, а не до допустимостта на възражението.

2.5 Известяване за известието за възражение

Правила 16 а и 18 от РПРМО Решение ЕХ-11-3 на Председателя на Службата

Всяко известие за възражение и всеки документ, подаден от възразяващата страна, както и всяко съобщение, адресирано до една от страните от страна на Службата преди началото на периода за помиряване, се изпраща от Службата до другата страна с информативна цел.

След като възражението бъде определено за допустимо съгласно правило 17 от РПРМО, Службата ще изпрати известие на страните, информиращо ги, че производството ще започне два месеца след получаване на съобщението. Освен това в известието ще се посочва срока за представяне на фактите, доказателствата и аргументите от възразяващия в подкрепа на неговото възражение, както и срока за подаване на бележките на заявителя в отговор. Важно е да се отбележи, че поради различните средства за комуникация (факс, електронна комуникация и поща), сроковете, посочени в това известие, се определят според „най-бавния“ канал за комуникация. Например, ако една от страните е известена чрез електронни комуникации през официалната уеб страница на Службата, известието ще се приема за направено на петия календарен ден след деня, в който документът е бил създаден от системите на Службата. Следователно, ако известието до другата страна е изпратено по факс, тази последна страна също ще получи пет допълнителни дни, за да може сроковете, дадени в известията, да съвпадат.

Когато възражението се основава на регистрирана или заявена цветна по-ранна марка, Службата ще осигури цветното изображение да бъде получено от заявителя. В някои случаи това може да изисква известяване по пощата.

Известяване не се извършва преди изтичането на срока за възражения.

3 Период за помиряване

3.1 Даване ход на периода за помиряване

Правила 17, 18, параграф 1, 19 и 20, параграфи 2, 6, 7 от РПРМО
Съобщение 1/06 на Председателя на Службата

Когато възражението се счете за допустимо, Службата изпраща известие до страните, с което ги информира, че възражението е счетено за допустимо и че производството следва да започне два месеца след получаването на съобщението (дава се двумесечен срок за помиряване преди производството да започне официално с определени правни последици, по-специално по отношение на таксите за възражение).

Съгласно решението на Съда по дело № С-402/11 Р, ~~от РЕЗЮМЕ 2~~ известието, което се изпраща на страните, за да се информират, че възражението е допустимо съгласно правило 18, параграф 1 от РПРМО, съставлява решение, което може да се обжалва заедно с окончателното решение по делото, както е посочено в член 58, параграф 2 от РПРМО. Следователно, Службата е обвързана от това решение.

Периодът за помиряване ще бъде определен така, че да изтича два месеца след известяването. Точната крайна дата е посочена в съобщението на Службата. Този ден винаги ще бъде два месеца след датата на известяване, дори ако това е ден, в който Службата не работи, например събота или неделя.

Периодът за помиряване може да трае до общо 24 месеца, ако двете страни подадат искания за удължаване преди периодът да изтече. Службата ще удължи срока с 22 месеца, независимо какво удължаване се иска.

Не е възможно ограничението на периода за помиряване до 24 месеца да се заобиколи чрез искане на спиране. Когато страните провеждат текущи преговори, производството няма да бъде спряно по време на периода за помиряване, но искане за такова спиране може да бъде направено след изтичането на периода за помиряване.

На възразяващия ще бъде даден срок от два месеца след изтичането на периода за помиряване да подаде факти, доказателства или аргументи, дори ако той вече е подал подобни факти, доказателства или аргументи заедно с известието за възражение. В рамките на същия срок възразяващият следва също така да докаже своето по-ранно право/права.

Искането към възразяващия е обща покана за допълване на досието по смисъла на Правило 19 от РПРМО. Службата няма да посочи естеството и вида на материала, необходим за допълване на досието (вж. по - специално правило 20, параграф 6, второ изречение от РПРМО). По-скоро възразяващият трябва да реши какво желае да подаде. За да улесни задачата на възразяващите Службата е изготвила списък, който посочва вида на доказателствата, които по принцип се изискват, в зависимост от естеството на всяко право. Този списък се препраща на възразяващите като приложение към известието за допустимост на

възражението и може да се ползва от възразяващите като списък за справка при подготовката на техните възражения.

На практика срокът за подаване на такъв допълнителен материал е четири месеца от датата на известяване. Следователно възразяващите следва да имат предвид, че срокът за подаване на подобен допълнителен материал не е срок от два месеца, считано от края на периода за помиряване, а е срок от четири месеца от датата на известяване.

На заявителя ще бъде даден допълнителен срок от два месеца за отговор на възражението. Вместо да се определя отделен срок от два месеца (два месеца за периода за помиряване, два месеца за допълване на възражението, два месеца за отговор), срокът за отговор на възражението ще бъде определен на шест месеца от известяването за допустимост (деня на началото на периода за помиряване).

Когато възразяващият допълни своето възражение по всяко време след известяването и преди изтичането на предоставените четири месеца, допълнителният материал ще бъде препратен на заявителя без промяна в срока за отговор на възражението. Ако обаче допълнителният материал пристигне в Службата, без да има достатъчно време за препращането му до заявителя в рамките на срока, определен за възразяващия, допълнителният материал ще бъде препратен на заявителя и ще бъде определен нов срок от два месеца за отговор на възражението. Този определен отделно двумесечен срок ще започне да тече от датата на получаване на известието за допълнителния материал, за да се гарантира, че заявителят винаги разполага с пълен срок от два месеца за изготвяне на отговора си.

3.2 Удължаване на периода за помиряване

Член 119, параграфи 5 и 6 от РМО Правило 18, параграф 1 и правило 96, параграф 1 от РПРМО Съобщение 1/06 на Председателя на Службата
--

Периодът за помиряване може да бъде удължен до общо 24 месеца.

За да се удължи периодът за помиряване е необходимо следното:

- Подписано искане от двете страни. То може да бъде под формата на две отделни искания или на едно съвместно искане. Не е необходимо да се посочва причина за удължаването.
- Искането трябва да е на езика на производството. Възможно е, също така, искането да се подаде на един от езиците на Службата. Трябва обаче да се предостави, по инициатива на страните, писмен превод в срок от един месец от внасянето. Службата не изпраща писмо с искане на писмен превод на искания за удължаване.
- Искането трябва да се подаде преди изтичането на периода за помиряване. Всяко искане, подадено след изтичането на периода за помиряване, ще трябва да бъде отхвърлено. Ако едната страна подаде искането в срок, а

другата след изтичането на периода за помиряване, удължаването също ще бъде отказано.

Трябва да се прави разлика между удължаването на периода за помиряване и искания за удължаване на срок или за спиране. В случай че искането за удължаване е недопустимо, тъй като е подадено по-късно, или защото периодът за помиряване вече е бил удължен, то ще се третира като искане за спиране, в случай, че условията за такова искане са изпълнени.

Удължаването се прилага за срок от 24 месеца и започва от датата на начало на периода за помиряване. Тази процедура избягва многобройните удължавания и същевременно дава на страните максимална свобода да решат кога желаят да продължат със състезателния етап на производството.

Всяка страна може да прекрати удължения период за помиряване („opting out“ – оттегляне), просто като изпрати писмо до Службата, в което посочва „Аз желая периодът за помиряване да приключи“ или „Аз желая производството да премине към състезателния етап“.

Няма значение дали другата страна е съгласна с това или не.

Когато една от страните се оттегли преди изтичане на удължения период за помиряване, Службата ще потвърди това и на двете страни и ще определи, че периодът за помиряване изтича две седмици след въпросното известяване. Състезателната част на производството ще започне на следващия ден. В същото известие се оповестяват нови срокове за обосноваване на възражението и за отговора на заявителя, които следва да бъдат два и четири месеца след края на периода за помиряване.

Оттеглянето е необратимо. Оттегляне през последния месец преди началото на производството няма да се приеме.

4 Състезателен етап

4.1 Допълване на възражението

В рамките на два месеца след изтичането на периода за помиряване възражяващият може да внесе допълнителни факти, доказателства и аргументи в подкрепа на възражението си.

В рамките на същия срок възражяващият трябва да докаже съществуването и валидността на своите по-ранни права.

4.2 Обосноваване

Член 41 от РМО Правила 19, 20, параграф 1 и 79 от РПРМО
--

Обосноваването е дефинирано от правило 19, параграф 2 от РПРМО и се отнася до доказване на съществуване, валидност и обхват на защита на по-ранната

марка/марки или право/права, както и до доказване на правомощия за внасяне на възражението.

След като страните бъдат известени за допустимостта на възражението, възразяващият разполага с два месеца, считано от края на периода за помиряване, в които той може не само да допълни своето досие, тоест да предостави всички доказателства, които счита за необходими за спечелване на възражението, но и в които той трябва да докаже съществуването и валидността на по-ранното право, на което се е позовал, и своите правомощия за внасяне на възражението. Когато е релевантно за възражението, възразяващият следва също така да подаде доказателства за репутация, повишен отличителен характер или за някакъв друг аспект, засягащ обхвата на защита на неговото по-ранно право/права и т.н.

Доказателството трябва да е на езика на производството или да е придружено от превод за целите на обосноваването. Преводът трябва да се предостави в рамките на срока за подаване на оригинала. Службата няма да вземе предвид документи или техни части, ако не са подадени или преведени на езика на производството в срока, посочен от Службата.

Ако не е подаден по факс или чрез електронни средства за комуникация, всеки придружаващ документ или друго доказателство трябва да се представи в два екземпляра, като единият е предназначен за предаване на другата страна. Документи, подадени по пощата или лично, които не са предоставени в два екземпляра (така че единият да може да се предаде на другата страна), не могат да бъдат вземани под внимание. Всеки документ или друго доказателство, освен тези, състоящи се от свободни отделни листи, подаден до Службата по пощата или с лична доставка, трябва да бъде придружен от копие. Ако не е предоставено копие, тези документи или други доказателства няма да бъдат взети под внимание.

Ако възразяващият не докаже съществуването на поне едно по-ранно право, възражението ще бъде отхвърлено като неоснователно.

Ако по-ранното право, което е сметено за допустимо, не бъде обосновано при етапа на обосноваване и има друго по-ранно право, което е обосновано (съответно други по-ранни права), абсолютните изисквания за допустимост трябва да бъдат проверени за това по-ранно право.

Възразяващият трябва да докаже своите правомощия за внасяне на възражението за целите на обосноваването (вж. точка 4.2.3.7 по-долу).

4.2.1 МО и заявки за МО

Ако по-ранната марка или заявка е МО, възразяващият не трябва да подава никакви документи по отношение на съществуването и валидността на МО/заявката за МО. Проверката на обосновката ще бъде извършена по отношение на данните, съдържащи се в базата данни на Службата.

4.2.2 Преобразувани МО/заявки за МО

Член 112, параграф 1 от РМО

Този раздел ще разгледа само определени аспекти от преобразуването при производство по възражение. За допълнителна информация относно преобразуването вж. Насоките, Част Д, Операции във връзка с регистъра, Раздел 2, Преобразуване.

4.2.2.1 Оспорвана преобразувана заявка за МО

По време на производство по възражение заявителят може да подаде искане за преобразуване, когато оспорената заявка за МО бъде изцяло или частично отказана, и когато той оттегля или ограничава оспорваната заявка за МО.

4.2.2.2 Възражение, основано на (предстояща да бъде) преобразувана МО/заявка за МО

Националните заявки, произтичащи от преобразуването на по-ранна МО или заявка за МО, се считат за съществуващи, веднага след като бъде подадена валидна молба за преобразуване. Такива права ще се идентифицират правилно за целите на допустимостта съгласно правило 18, параграф 1 от РПРМО, ако възразяващият укаже номера на МО (или на заявката за МО), която се преобразува, и държавите, за които той е поискал преобразуване.

Когато по време на производство по възражение заявката за МО (или МО), на която се основава възражението, престане да съществува (или списъкът със стоки и услуги е ограничен), но същевременно е подадено искане за преобразуване, производството може да продължи. Това е така, защото регистрациите на национална марка, произтичащи от преобразуване на заявка за МО, могат да съставляват основата за производство по възражение, първоначално направено на основата на заявка за МО (Решение по дело № R1313/2006-G, „CARDIVA/CARDIMA“, от 15/07/2008).

В подобен случай възразяващият трябва да информира Службата в писмена форма за намерението да се позове на право, произтичащо от преобразуване. Ако възражението е на етап преди срока за обосноваване на правата, срокът за внасяне на подобно уведомление е същия като този за обосноваването. В тази ситуация възразяващият трябва да внесе доказателство за съществуването на националната заявка (националните заявки) в рамките на срока за обосноваване. Във всички останали случаи срокът за уведомление за намерението за позоваване на право, произтичащо от преобразуване, е датата, на която се е случило събитието, породило възможността за преобразуване (напр. дата на оттегляне, дата, на която дадено решение е станало окончателно и т.н.) и във всеки случай преди да бъде взето решение относно възражението. Същевременно възразяващият трябва да внесе доказателство за съществуването на национална/и заявка/и. Възразяващият трябва да уведоми Службата за резултата от заявката/заявките за преобразуване.

Ако възразяващият не уведоми Службата за намерението си да се позове на право, произтичащо от преобразуване, решението за възражение ще се вземе на основата на статута на самата МО към момента на вземане на решението.

4.2.3 Регистрации на марки или заявки за марки, които не са марки на Общността

Правило 19, параграф 2, буква а), точка i), подточка ii) от РПРМО

За да обоснове регистрацията или заявката за по-ранна марка, възразяващият трябва да предостави на Службата доказателство за тяхното внасяне или регистрацията. Службата приема следните документи:

- удостоверения, издадени от съответния официален орган
- извлечения от официални бази данни
- извлечения от официални бюлетини на съответните национални служби за марки и СОИС.

4.2.3.1 Удостоверения, издадени от съответния официален орган

Всяко удостоверение за регистрацията или най-актуалното удостоверение за подновяване, в което се посочва валидността на по-ранната марка след срока, даден на възразяващия за обосноваване на възражението, издадено от национална служба или от СОИС, ако то се отнася за международна регистрацията, представлява валидно доказателство. Информация за допълнителни изисквания, свързани с удостоверения за подновяване, вж. по-долу.

Ако възражението се основава на заявка, възразяващият трябва да внесе доказателство, че заявката е подадена в националната служба или, че дадена международна заявка е подадена в СОИС. Само удостоверение за заявка не е достатъчно, за да се докаже, че марката е била регистрирана. С други думи то не може да служи за доказване на съществуването на регистрацията на марка.

Някои удостоверения съдържат само няколко разлики между формуляр за заявка и удостоверението за регистрацията и следва да се проверяват внимателно.

Приемат се също и документи с идентична правна стойност, ако са издадени от администрацията, която е регистрирала марката (напр. удостоверение за регистрацията).

4.2.3.2 Извлечения от официални бази данни

Извлечения от бази данни се приемат, единствено ако произходът им е официална база данни, т.е. официалната база данни на една от националните служби на СОИС и ако те са с идентична правна стойност на удостоверение за регистрацията или на последно подновяване. Непромененото електронно изображение на извлечение от онлайн база данни на отделен лист също е допустимо, при условие че то съдържа официална идентификация на органа или на базата данни, от която произтича. Извлечения от търговски бази данни не се

приемат, дори ако те възпроизвеждат точно същата информация като официалните извлечения.

Официално приетите бази данни включват:

- **TMview**: за МО и марки, за които е подадена заявка или са регистрирани в участващите служби (при условие че се съдържа съответната информация). За допълнителна информация вж.: <http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html>.
- **BENELUX-MERKEN** (за марки на Бенелюкс),
- **DPINFO** (за германски марки),
- **SITADEX** (за испански марки),
- **OPTICS** и извлечения от уебсайта на UKPO (за марки на Обединеното кралство),
- **S.A.R.A, UIBM** онлайн от уебсайта на UIBM и Telemaco от Италианската търговска камара (за италиански марки).

По отношение на международните регистрации са приети следните бази данни:¹

- **ROMARIN** („кратката“ версия на извлечението е достатъчна, при условие че тя съдържа цялата необходима информация),
- **TMview** (при условие че се съдържа цялата относима информация).

Приемат се също и извлечения от други национални служби, при условие че те са от официална база данни.

Извлечения от търговски бази данни не се приемат, дори ако те възпроизвеждат цялата необходима информация. Примери за извлечения, които не се приемат, са DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS или COMPUMARK.

Когато извлечението от дадена официална база данни не съдържа цялата изисквана информация, възразяващият трябва да го допълни с други документи от официален източник, които посочват липсващата информация.

¹ Службата имаше практика да приема разпечатки от Онлайн базата данни за международни регистрации на МО с посочване на ЕС. Тази практика няма да продължи, тъй като този подход противоречи на правило 19, параграф 2, буква а) от РПРМО. Изключение от това правило не е посочено в дял XIII от РПРМО. Тази нова практика влезе в сила на 01/07/2012 и се прилага за всички възражения, подадени от тази дата нататък (на или след). Информацията, съдържаща се в стандартните писма за известяване за допустими възражения, беше актуализирана, считано от 01/07/2012. Старата практика продължава да се прилага за всички възражения, подадени преди 01/07/2012.

Примери

Извлеченията от SITADEX (официална база данни на испанската служба) понякога не съдържат списъка със стоки и/или услуги. В такива случаи възразяващият трябва да подаде допълнителен документ (напр. публикация в официалния бюлетин), който съдържа списъка със стоки и услуги.

Извлеченията от SITADEX понякога не показват изображението на същата страница, когато марката е фигуративна. Понякога изображението се появява на отделна страница. Следователно по отношение на фигуративни испански марки, когато възразяващи внасят извлечение от SITADEX като доказателство, те трябва да се уверят, че представянето на марката се намира на същата страница, а в противен случай трябва да внесат допълнителен документ (страница) с изображението. Той може да е от самата SITADEX (който възпроизвежда изображението на отделна страница, която, когато бъде разпечатана или съхранена в pdf формат, например, включва идентификация на източника) или от друг официален източник (напр. нейното публикуване в официалния бюлетин). Копирането на изображението от SITADEX и включването му по електронен или друг начин в известието за възражение не е достатъчно.

Когато езикът на производството е английски и става въпрос за португалски марки следва да се отбележи, че INPI също предоставя версия на английски език на извлечението за португалска марка, така че по принцип не е необходим превод. По отношение на списъка със стоки и/или услуги обаче самото извлечение посочва само заглавията на класове и предупредително указание, че тази препратка към заглавие на клас не винаги отразява стоките и/или услугите, защитени с марката. В тази връзка възразяващият трябва винаги да внася оригиналния списък на португалски език (от официален източник), а когато списъкът не съдържа заглавие на клас, точен превод на английски език. Същото се отнася и за официални извлечения на други национални служби, които предоставят английската версия на техните извлечения, като например Словения.

4.2.3.3 Извлечения от официални бюлетини на съответните национални служби за марки и на СОИС.

Във всички държави членки заявката за и/или регистрацията на марка се публикува в официален бюлетин. Копия от публикацията се приемат, при условие че документът (или придружаващите коментари на възразяващия), посочва източника на публикацията. Ако това указване липсва, доказателството не е достатъчно за доказване на валидността на марката.

Освен това копие от публикацията на заявката не е достатъчно за доказване, че марката е регистрирана. С други думи то не може да служи за доказване на съществуването на регистрацията на марка.

Службата приема първата публикация на СОИС на международната регистрацията като достатъчно доказателство за регистрацията, въпреки че след регистрацията може да се получи отказ от национални служби през следващите 12 до 18 месеца. Единствено ако заявителят оспорва защитата на въпросната марка на дадена територия или за определени стоки и услуги, възразяващият ще трябва да предостави доказателство, че марката не е била отхвърлена.

4.2.3.4 Продължителност на регистрацията на марка

По принцип регистрацията на марка има продължителност 10 години. След изтичането на този период регистрацията на марката може да бъде подновявана на всеки 10 години. В повечето държави началният момент за 10-те години е датата на подаване на заявката, но съществуват изключения.

Държави	Срок на защита	Начална точка
Австрия	10 години	Дата на регистрацията
Бенелюкс (Белгия, Люксембург, Нидерландия)	10 години	Дата на подаване на заявката
България	10 години	Дата на подаване на заявката
Хърватия	10 години	Дата на подаване на заявката
Кипър	7 години първи период/14 години подновяване	Дата на подаване на заявката = дата на регистрацията
Чешка република	10 години	Дата на подаване на заявката
Дания	10 години	Дата на регистрацията
Естония	10 години	Дата на регистрацията
Франция	10 години	Дата на подаване на заявката
Финландия	10 години	Дата на регистрацията
Германия	10 години	Дата на подаване на заявката
Гърция	10 години	Дата на подаване на заявката
Унгария	10 години	Дата на подаване на заявката
Италия	10 години	Дата на подаване на заявката
Ирландия	10 години за МО, регистрирани след 1.7.1996 г. (7/14 години подновяване преди това)	Дата на регистрацията = дата на подаване на заявката
Латвия	10 години	Дата на подаване на заявката
Литва	10 години	Дата на подаване на заявката
Малта	10 години	Дата на регистрацията = дата на подаване на заявката
Португалия	10 години	Дата на регистрацията
Полша	10 години	Дата на подаване на заявката = дата на регистрацията
Румъния	10 години	Дата на подаване на заявката
Швеция	10 години	Дата на регистрацията

Словакия	10 години	Дата на подаване на заявката
Словения	10 години	Дата на подаване на заявката
Испания	10 години за марки, за които е подадена заявка след 12/05/1989. (20 години за марки, за които е подадена заявка преди това, считано от датата на регистрация и с подновяване от датата на подаване на заявката)	Дата на подаване на заявката
Обединено кралство	10 години след 31/10/94 (марки, за които е била подадена заявка преди това, към момента на приключване на регистрационните формалности, са били в сила 7 години от датата на заявката. Марки с дата на подновяване преди 31/10/1994 са подновени за период от 14 години)	Дата на подаване на заявката = дата на регистрация
Международна регистрация	10 години (дори при 20 години за регистрации по Мадридската спогодба таксите трябва да се платят на две вноски по 10 години, равни на такса за подновяване)	Дата на международна регистрация

Съгласно правило 19, параграф 2, буква а), точка ii) от РПРМО, ако марката е регистрирана, възразяващият трябва да предостави доказателство за регистрация. Ако подаденото доказателство не доказва, че заявката е регистрирана и по-късно една от страните докаже, че при изтичането на срока, определен в правило 19, параграф 1 от РПРМО възразяващият не е успял да докаже това, ще се прилага правило 19, параграф 2, буква а), точка ii) от РПРМО, а по-ранната марка ще бъде отхвърлена като неоснователна.

4.2.3.5 Проверка на доказателство

Номерът в квадратни скоби е международният номер на код, използван за идентифициране на информацията в много, но не във всички, удостоверения за регистрация. Възразяващият не е длъжен да подава обяснение на кодовете нито за INID, нито за националните кодове.

Трябва да се проверят следните неща:

- издаващият орган;
- номерата на подаване [210] и/или регистрация [111] (в някои държави те са или са били различни);
- териториалният обхват на международни регистрации (т.е. в кои държави е защитена марката и за какви стоки и услуги);
- датите на подаване [220], приоритет [300] и регистрация [115] (в някои държави, например Франция, датата на внасяне и на регистрация върху удостоверението е една и съща);
- изображение на знака, така както е заявен или регистриран [531, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] и както е претендиран в известието за възражение. Трябва да се провери дали претенцията, подадена от възразяващия в рамките на тримесечния срок за възражение, е отразена в подаденото доказателство. Следователно, ако например по-ранната марка е цветна и

това е било указано точно по време на тримесечния срок за възражение, съществуват два приемливи сценария. Първият е, че следва да се подаде официално цветно изображение на марката (удостоверение за регистрация, удостоверение за подновяване, официално извлечение и т.н.), което съдържа цветно възпроизвеждане на марката. Вторият е, че се представя официален документ с черно бялото изображение на марката, заедно с претенция за цвят и описание на цвета, като и двете са преведени на езика на производството. Вторият сценарий обаче е приемлив, само ако възразяващият е подал също цветно изображение на марката от неофициален източник (отделен лист хартия в рамките на коментарите, приложения към известието за възражение и т.н.). Когато националната служба за марки не предоставя подробна претенция за цвят, идентифицираща цветовете и вместо това се посочва „Претенция за цветовете“ (или подобен текст), това е приемливо, при условие че този текст е преведен на езика на производството и при условие че е придружен от цветно изображение на марката (както е посочено в сценарий 2).

С други думи, ако например възразяващият е претендирал правилно по време на тримесечния срок за възражение, че неговата фигуративна марка е цветна и е изпратил само черно бяло изображение до Службата без допълнителни доказателства за претенцията за цвят, по-ранното право ще бъде отхвърлено като необосновано съгласно правило 20, параграф 1 от РПРМО.

Горното се прилага независимо дали възражението се основава на една или на повече по-ранни марки.

В допълнение, когато националната служба не посочва никакво указание за претенция за цвят в удостоверението си или в официално извлечение, трябва да се подадат допълнителни документи за доказване на тази претенция (напр. копие от публикуването на марката в бюлетина). Освен това, в случай че националната служба (напр. Португалската служба за марки) публикува изображението на марката цветно, но информацията, съдържаща се в удостоверението, не посочва писмено претенцията за цвят, възразяващият трябва да подаде цветна версия на удостоверението или извлечението в рамките на срока, посочен в правило 19, параграф 1 от РПРМО.

- обхванатите стоки и услуги [511];
- срокът на валидност на регистрацията (ако се съдържа);
- притежателят [731, 732];
- други обозначения, които засягат правния или процедурния статус, или обхвата на защита на марката (напр. дисклайм [526], ограничения, подновявания, прехвърляния, висящи производства, фактът, че марката е била регистрирана поради отличителен характер, придобит чрез употреба и т.н.).

4.2.3.6 Удостоверения за подновяване

Правило 19, параграф 2, буква а), точка ii) от РПРМО

Ако възразяващият е подал удостоверение за регистрация, но регистрацията изтича преди края на срока за обосноваване, той трябва да внесе удостоверение за подновяване, за да докаже, че срокът на защита на марката продължава след срока или удължаването на срока, дадени му за обосноваване на неговото възражение. Това, което има значение, е датата, на която изтича регистрацията, а не възможността за подновяване на марката в рамките на шестмесечния гратисен период съгласно Парижката конвенция.

Единствено ако удостоверението за подновяване съдържа всички необходими данни, които определят обхвата на защитата на по-ранната марка, това ще е достатъчно бъде подадено удостоверението за подновяване без копие от удостоверението за регистрация. Например германските подновявания и понякога испанските подновявания не съдържат всички необходими данни и поради това само те не са достатъчни за обосноваване на по-ранната марка.

Ако възразяващият обаче предостави документ със същата правна стойност, издаден от администрацията, от която е регистрирана марка, той не трябва да предоставя удостоверение за подновяване.

Ако не са налице подходящи доказателства за подновяване, по-ранната регистрация не е обоснована и няма да бъде взета под внимание.

4.2.3.7 Правомощия за внасяне на възражение

Член 41 от РМО

Правило 19, параграф 2 и правило 15, параграф 2, буква з), точка iii) от РПРМО

В зависимост от посоченото основание, право да внасят възражение имат:

1. притежатели и упълномощени лицензополучатели за случаите на член 8, параграфи 1 и 5;
2. притежателите (само) на марки, посочени в член 8, параграф 3;
3. притежатели на по-ранни права, посочени в член 8, параграф 4, и лица, упълномощени съгласно съответното приложимо национално законодателство.

Пример

Ако възразяващият е корпорация, името на корпорацията трябва да се сравни внимателно с името на корпорацията, която притежава по-ранната марка. Например британските дружества „Джон Смит ООД“, „Джон Смит АД“ и „Джон Смит (УК) ООД“ са различни юридически лица.

Ако възражението е подадено от Б като възразяващ и копие от удостоверението за регистрация сочи А за притежател на по-ранната марка, възражението ще бъде отхвърлено като необосновано, освен ако възразяващият не предостави

доказателство за прехвърлянето и, ако вече е налична, регистрацията на прехвърлянето в съответния регистър или възразяващият покаже, че А и Б са едно и също юридическо лице, което само е сменило наименованието си.

Ако възразяващият е лицензополучател от притежател на марка, извлечението от регистрацията обикновено посочва, кога е бил регистриран лицензът. Някои държави членки обаче не вписват лицензи в своите регистри. При всички случаи възразяващият трябва да демонстрира, че той е лицензополучател и също така, че той е упълномощен от притежателя на марката да внася възражение. Не съществуват ограничения за доказателствата, които могат да се внасят в подкрепа на подобно упълномощаване. Например всяко изрично упълномощаване от името на притежателя на марката, като например договора за лиценз, се счита за достатъчно, при условие че то съдържа указания относно упълномощаването или правомощията за внасяне на възражение.

Същото се отнася за лица, упълномощени съгласно съответното приложимо законодателство на основание на член 8, параграф 4 от РМО. Възразяващият има тежестта да докаже своите правомощия да подаде възражението съгласно приложимото национално законодателство.

Съгласно член 22 от РМО и правила 33, 34 и 35 от РПРМО Службата регистрира и публикува споразумения за лиценз относно марки на Общността. Ако по-ранната марка, основа на възражението, която е предмет на лицензионно споразумение, е МО, възразяващият не трябва да подава никакви доказателства за договора за лиценз, при условие че лицензът е регистриран и публикуван в Службата съгласно член 22 от РМО. От друга страна, възразяващият пак ще трябва да представи доказателство, което доказва, че това лицензионно споразумение го упълномощава да действа в защита на марката, ако лицензът е регистриран и публикуван от Службата, ако това доказателство не е било приложено към оригиналното искане, подадено съгласно член 22, параграф 5 от РМО. За допълнителна информация относно лицензи вж. Насоките, Част Д, Операции във връзка с регистъра, Раздел 3, Марки на Общността като обекти на собственост, Глава 2, Лицензии. Не е достатъчно да се докаже регистрацията на лицензионното споразумение — правомощията на възразяващия да защитава МО трябва също да се представят писмено.

4.2.4 Обосноваване на общоизвестни марки, претенции за репутация, марки, заявени от агент, по-ранни знаци, използвани в процеса на търговска дейност

4.2.4.1 Общоизвестни марки

Член 8, параграф 2 от РМО Правило 19, параграф 2, буква б) от РПРМО
--

По-ранна общоизвестна марка представлява марка, която е общоизвестна в дадена държава членка, в смисъла, в който думата „общоизвестна“ е използвана в член 6 bis от Парижката конвенция. Такава марка може да бъде както регистрирана, така и нерегистрирана.

Ако възразяващият се позовава на регистрирана марка и претендира същата марка в същата държава като общоизвестна марка, по принцип това ще се

приеме за претенция, че неговата регистрирана марка е придобила повишен отличителен характер чрез употреба.

Обичайно е възражаващите да бъркат „общоизвестни“ марки с марки с „репутация“ съгласно член 8, параграф 5 от РМО. В зависимост от посоченото основание на възражението делото ще трябва да се разгледа съгласно член 8, параграф 2 и/или член 8, параграф 5 от РМО. Вж. също Насоките, Част В, Възражение, Раздел 5, Марки с репутация (член 8, параграф 5 от РМО).

Възражаващият трябва да покаже, че той е притежател на дадена по-ранна марка, която е станала общоизвестна на съответната територия, за стоките и услугите, на които се основава възражението. За да обоснове своята марка, той ще трябва да представи доказателства, че марката е общоизвестна.

4.2.4.2 Марки с репутация

Член 8, параграф 5 от РМО Правило 19, параграф 2, буква в) от РПРМО
--

Възражението съгласно член 8, параграф 5 от РМО се основава на по-ранна марка с репутация. Вж. също Насоките, Част В, Възражение, Раздел 5, Марки с репутация (член 8, параграф 5 от РМО).

В тези случаи по-ранната марка е регистрирана марка. Следователно възражаващият трябва да представи удостоверения за регистрация и т.н., както е посочено по-горе.

За да представи случая си по член 8, параграф 5 от РМО, възражаващият трябва да предостави доказателства за репутация. В допълнение възражаващият трябва да заяви и демонстрира, че използването на марката, която е предмет на оспорваната заявка за МО, би извлякло неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би я увредило, или да посочи, че това е вероятно при обичайния ход на обстоятелствата.

4.2.4.3 Нерегистрирана марка или друг знак, използван в процеса на търговска дейност

Член 8, параграф 4 от РМО Правило 19, параграф 2, буква г) от РПРМО
--

За тези права Службата прилага защитата, предвидена от съответното национално законодателство.

Не всички права по член 8, параграф 4 от РМО са нерегистрирани, т.е. в някои държави фирмените и търговските имена са регистрирани. Ако става въпрос за регистрирано право, се изисква копие от удостоверенията за регистрация и подновяване и т.н., както е посочено по-горе за регистрации на марки. В случай на нерегистрирани марки или знаци възражаващият трябва да предостави доказателство за придобиването на по-ранното право и да покаже, че то може да забрани използването на последваща марка.

Възразяващият трябва да внесе доказателство, че той е използвал неговия знак (по-ранно право, регистрирано или не) с по-голяма от местна значимост. Освен това той трябва да посочи разпоредбите на националното законодателство, на които основава своя случай, и да подготви своя случай съгласно това законодателство. Вж. също Насоките, Част В, Възражение, Раздел 4, Права съгласно член 8, параграф 4 от РМО.

4.2.4.4 Марка, заявена от агент или представител

Член 8, параграф 3 от РМО
Правило 19, параграф 2, буква д) от РПРМО

Тук се разглежда случаят, когато агент или представител на притежателя на марка подава заявка за нейната регистрация в Службата. Притежателят може да възрази срещу заявката на нелоялния заявител. Вж. също Насоките, Част В, Възражение, Раздел 3, Подаване на заявки от агенти на притежателя на марката без негово съгласие (член 8, параграф 3 от РМО).

Възразяващият трябва да докаже, че притежава марката и момента на придобиване на марката. Тъй като марката може да бъде или регистрирана марка, или нерегистрирана марка, възразяващият ще трябва да представи доказателства за регистрация, без значение от коя държава, или доказателство за придобиване на права чрез ползване. Освен това възразяващият трябва да представи доказателства за съществуването на взаимоотношения с агента или представителя.

4.2.5 Санкции

Правило 20, параграф 1 от РПРМО

В случай че по-ранните права, на които се позовава възражението, не бъдат обосновани, възражението ще бъде отхвърлено като неоснователно. Когато проверката на доказателствата покаже, че никое от по-ранните права, на които възражението се основава, не е обосновано, т.е. възразяващият не е предоставил достатъчно доказателства, за да докаже, че притежава валидно по-ранно право, цялото възражение трябва да бъде отхвърлено незабавно след изтичането на двумесечния срок за обосноваване, без да се чака отговора на заявителя.

Службата няма задължение да информира страните кои факти или доказателства следва или не следва да се представят. Това ще бъде посочено в окончателното решение, което може да се обжалва.

4.3 Превод/смяна на език по време на производството по възражение

Повечето от подаваната от страните документация при производството по възражение трябва да е на езика на производството, за да бъде взета под внимание. За различната подавана документация се прилагат различни правила.

Общото правило е правило 96 от РПРМО. Правило 96, параграф 1 от РПРМО се прилага за писмени изявления/документи, внесени в рамките на производството по възражение. Правило 96, параграф 2 от РПРМО се прилага за доказателство, приложено към писмена документация, внесена в рамките на производството по възражение. Правило 96 от РПРМО обаче не се прилага, ако съществува *lex specialis*. Правило 19, параграф 3 от РПРМО за факти, доказателства и аргументи, внесени от възразяващия и правило 22, параграф 6 от РПРМО за доказателства за ползване (винаги внасяни от възразяващия) са примери за *lex specialis*.

4.3.1 Преводи на доказателства за регистрации на марки и факти, доказателства за аргументи, внесени от възразяващия за допълване на досието му

Правило 19, параграф 3, алинея 4 и правило 20, параграф 1 от РПРМО

Службата може да взема под внимание единствено доказателство, което е подадено на езика на производството по възражение в рамките на срока, определен за подаване на оригиналния документ. Правило 19, параграф 3 от РПРМО е *lex specialis* за всяко друго правило относно езиковия режим.

Следователно както доказателствата, подадени от възразяващия за първи път в края на срока за обосноваване на възражението, така и всички други подадени преди това документи или удостоверения, трябва да са или на езика на производството, или да са придружени от превод. Под внимание се взема само това, което е внесено и преведено в рамките на този срок. Ако не е представен превод или преводът е недостатъчен, възражението ще бъде частично или изцяло отхвърлено като неоснователно.

Правило 98, параграф 1 от РПРМО

Правило 98, параграф 1 от РПРМО изисква преводът да възпроизвежда структурата и съдържанието на оригиналния документ.

Следователно принципът е, че целият документ трябва да бъде преведен и да следва структурата на оригиналния документ.

Службата не счита, че информация, която вече е дадена на езика на производството в известието за възражение или в документи, приложени към него, или подадени по-късно (напр. обяснение на основания, списъци с по-ранни марки и т.н.), има същата правна стойност както валиден превод на документ за регистрация от рода на удостоверение за регистрация, дори когато подобни указания са били приети за целите на допустимостта. Преводът трябва да е самостоятелен и не може да се сглобява от фрагменти, взети от други документи.

Извлеченията от търговски бази данни не могат да се приемат за валидни преводи на официален документ, освен ако те не възпроизвеждат структурата и съдържанието на оригиналния документ.

Службата приема, че не е нужен превод на информационните заглавни редове в извлечения/удостоверения (като например „дата на внасяне“, „претенция за цвят“ и т.н.), при условие че те са идентифицирани също и чрез използване на стандартни INID кодове или национални кодове.

Списъкът с INID кодове и техните обяснения е приложен като Приложение 1 към Стандарт ST.60 — Препоръка относно библиографски данни, свързани с марки, наличен на уебсайта на СОИС.

Неотносими административни указания, които нямат отношение по случая, могат да бъдат пропуснати в превода.

Когато възражението се основава само на част от стоките и услугите, обхванати от по-ранното право, е достатъчно да се предостави превод само на стоките и услугите, на които се основава възражението.

Единственото изключение от горния принцип, че целият документ трябва да бъде преведен и да следва структурата на оригиналния документ, се допуска, когато целият оригинален документ е на езика на производството с изключение на списъка със стоки и услуги. В този случай е допустимо, ако само стоките и услугите, на които се основава възражението, са преведени отделно в известието за възражение, в приложените към него документи или се подадат по-късно в рамките на срока за обосноваване на възражението. Същото се отнася и за извлечения/удостоверения, които използват INID или национални кодове, като тогава единствената информация, която трябва да се преведе на езика на производството, е списъка със стоки и услуги.

Когато националните служби предоставят превод на английски език, **ВСИЧКИ** елементи трябва да бъдат преведени, например информацията относно вида на марката или статуса на марката (регистрирана, срещу която е възражено и т.н.), тъй като те имат отношение по делото (вж. Решение по дело № T-479/08, „adidas срещу OHIM — Patrick Holding“, от 29/09/2011).

Правило 98, параграф 1 от РПРМО

Службата приема обикновени преводи, изготвени от всяко лице. Обикновено Службата не се възползва от възможността да изисква преводът да бъде удостоверен от заклет или официален преводач. Когато представителят добави декларация, че преводът е верен с оригинала, Службата няма да поставя това под въпрос. Службата приема дори ръкописен текст върху копия на оригиналните удостоверения, посочващ значението на различните данни на езика на производството, при условие, разбира се, че написаното е пълно и четливо.

Службата не задължава възразяващия да предоставя преводи на доказателства, в зависимост от реакцията на заявителя, тъй като правило 19, параграф 3 от РПРМО не предвижда изключение от принципа, че доказателството се нуждае от превод.

4.3.1.1 Санкции

Правило 19, параграф 3, правило 19, параграф 4 и правило 20, параграф 1 от РПРМО

Ако подадената документация не е на езика на производството, тя трябва да се преведе в рамките на срока, определен за подаване на оригиналния документ.

Ако това не бъде извършено, правното последствие е, че документи, които не са преведени в рамките на този срок, не се вземат под внимание. Ако обаче документи, които доказват съществуването и валидността на по-ранно право, не са били преведени, възражението трябва веднага да получи отказ като неоснователно.

4.3.2 Превод на допълнителни бележки

Правило 20, параграфи 2, 4 и правило 96, параграф 1 от РПРМО

Не съществува специално правило за преводите на първия отговор на заявителя или други бележки, изготвени от заявителя или възразяващия на по-късен етап от производството. Следователно за тази документация се прилага правило 96, параграф 1 от РПРМО. Това означава, че първият отговор на заявителя или отговора от възразяващия на бележките на заявителя може да бъде на всеки от езиците на Службата.

Следва да се отбележи, че, ако първият отговор на заявителя или ответния отговор на възразяващия не са на езика на производството, а на един от езиците на Службата, документацията няма да бъде взета под внимание, освен ако заявителят или възразяващият не подаде превод на тези документи на езика на производството в рамките на едномесечния срок от датата на получаване на оригинала от Службата. Службата няма да изисква от страните да изпращат превод; страните трябва да изпратят превода по своя собствена инициатива.

Пример 1

Езикът на възражението е английски и до 26/06/2002 заявителят трябва да внесе бележки в отговор на известието за възражение. Ако на 20/06/2002 той подаде своите бележки в отговор на възражението на немски език, той трябва да внесе техния превод до 20/07/2002. Ако тогава той внесе превода на или преди 20/07/2002, както първоначалната документация, така и преводът трябва да бъдат взети под внимание, независимо че първоначалният срок за внасяне на бележки е изтекъл на 26/06/2002.

Пример 2

Езикът на възражението е английски и до 26/06/2002 заявителят трябва да внесе бележки в отговор на известието за възражение. Ако на 18/05/2002 той внесе бележките си в отговор на възражението на немски език, той трябва да внесе техния превод до 18/06/2002. Тъй като неговият срок обаче изтича на 26/06/2002,

ако не е внесъл превод до 18/06/2002, той може валидно да внесе документи до 26/06/2002. Ако тогава той внесе превода преди края на срока, Службата счита превода за валидни бележки, подадени на езика на производството в рамките на определения срок.

Правило 98, параграф 2 от РПРМО

Ако той не направи това, бележките се считат за неполучени от Службата и те няма да бъдат взети под внимание.

4.3.3 Превод на документи, различни от бележки

Правило 96, параграф 2 от РПРМО

Всички доказателства с изключение на доказателствата, които възразяващият трябва да представи в рамките на определения срок за обосноваване на възражението му, могат да бъдат внесени на всеки от официалните езици на ЕС, като се прилага правило 96, параграф 2 от РПРМО. Тези доказателства се отнасят за всички документи, различни от бележки, подадени от страните след срока за допълване на досието от възразяващия.

Примерите за такъв тип доказателства включват каталози, статии в списания, решения на национални съдилища или подписани споразумения, които се подават от заявителя заедно с неговите бележки в отговор на възражението.

За тези доказателства се изисква превод, само ако Службата го изиска. Следователно страните не са задължени автоматично да предоставят превод.

Правило 98, параграф 2 от РПРМО

Службата изпълнява своите правомощия за преценка, както следва (тази практика съответства *mutatis mutandis* на онази относно доказателството за ползване).

По принцип Службата не изисква превод *ex officio*. Изключително важно е обаче страната, до която са адресирани документите, да е в състояние да разбере значението на тяхното съществено съдържание. Ако то е поставено под съмнение или се оспорва от страната-адресат, Службата изисква превод в рамките на определен срок.

Правило 98, параграф 2 ще се прилага само ако Службата направи това, като резултатът ще е, че преводите, които са подадени късно, както и оригиналът подлежащ на превод, няма да бъдат взети под внимание.

Заедно с поканата за предоставяне на превод Службата ще обърне внимание на заинтересованата страна на факта, че страната сама трябва да прецени дали ще е необходим пълен превод на всички подадени доказателства. Въпросните документи обаче ще бъдат взети под внимание само дотолкова, доколкото е

представен превод, или доколкото документите са ясни от сами по себе си, независимо от техните лингвистични компоненти.

Пример

В случай на решение на национален съд може да е достатъчно да се преведат онези части, които имат отношение към производството по възражение.

4.3.4 Доказателство за използване

Правило 22, параграф 6 от РПРМО

За доказателство за използване правило 22, параграф 6 от РПРМО е *lex specialis* по отношение на преводите. Ако доказателството е подадено на език на ЕС, който не е езикът на производството, Службата може да изиска възразяващият да подаде превод на доказателството на езика на производството в рамките на определен срок.

Следователно Службата преценява дали да изиска превод или не. При извършването на тази преценка Службата балансира интересите и на двете страни.

Изключително важно е заявителят да е в състояние да разбере смисъла на същественото съдържание на подаденото доказателство. Ако то е поставено под съмнение или се оспорва от заявителя, Службата може да изиска превод в рамките на определен срок. Отказ на подобно искане обаче е възможен, когато изглежда, че искането на заявителя с оглед на красноречивия характер на подаденото доказателство, е преувеличено или дори несправедливо.

За допълнителна информация относно доказателство за използване вж. Насоките, Част В, Възражение, Раздел 6, Доказателство за използване.

Правило 22, параграф 2 от РПРМО

Съгласно правило 22, параграф 2 от РПРМО възражението трябва да бъде отхвърлено, ако: 1) доказателството за използване не е внесено в рамките на определения срок или 2) доказателството за използване е внесено в рамките на определения срок, но Службата е изисквала то да бъде преведено и в рамките на определения срок не е бил представен превод.

Ако възразяващият предостави доказателство за използване на език, различен от езика на производството в рамките на определения срок и след това по своя воля внесе превод на това доказателство на езика на производството след изтичане на срока, но преди определения на заявителя срок за внасяне на ответни бележки да е изтекъл, това доказателство ще бъде взето под внимание. Това се прилага, дори ако Службата не е изисквала възразяващият да внесе превод и дори ако заявителят все още не е оспорил доказателството.

4.3.5 Смяна на езика по време на производство по възражение

Член 119, параграф 7 от РМО
Правило 16, параграф 2 от РПРМО

Съгласно член 119, параграф 7 от РМО страните в производството по възражение могат да се договорят за смяна на езика на производството и да изберат който и да е от официалните езици на Европейския съюз за целта.

Правило 16, параграф 2 от РПРМО определя условията, при които може да се извърши подобна смяна на езика. То изисква в началото възражението да се подаде на език на Службата. То посочва, че страните могат да се договорят за смяна на езика на производството и от тях се изисква да информират Службата за това преди изтичането на периода за помиряване. Искане за смяна на езика след изтичане на периода за помиряване няма да бъде прието от Службата.

Когато възразяващият и заявителят се договорят за смяна на езика на производството преди началото на състезателната фаза на производството, правило 16, параграф 2 от РПРМО изисква „възразяващият да подаде превод на известието за възражение на този език“. Той трябва да извърши това в рамките на един месец от изтичането на периода за помиряване.

Ако преводът не бъде подаден или бъде подаден със закъснение, езикът на производството остава непроменен.

4.4 Нечетливи документи/препратки към други досиета

4.4.1 Нечетливи документи

Правило 80, параграф 2 от РПРМО

Когато получено по факс съобщение е непълно или нечетливо или когато Службата има основателни съмнения относно точността на предаването, Службата ще информира съответно изпращача и ще го прикани в определен от Службата срок повторно да изпрати оригинала по факс или да представи оригинала в съответствие с правило 79, буква а) РПРМО.

Когато това искане бъде изпълнено в рамките на определения срок, за дата на получаване на съобщението се счита датата на получаване на оригиналното съобщение.

4.4.2 Оригинални документи не се връщат

Оригиналните документи стават част от досието и следователно не могат да бъдат върнати на лицето, което ги е подало.

Страната обаче винаги има възможност да получи заверено или незаверено копие на оригиналните документи срещу заплащане на такса. За допълнителни подробности вижте информацията на уебстраницата на Службата в раздел: Проверка на досиета и копия.

4.4.3 Поверителна информация

Правило 88, буква в) от РПРМО

В някои случаи една от страните изисква Службата да запази определени документи в поверителност дори от другата страна по производството. Въпреки че Службата може да пази в поверителност документи *vis-à-vis* трети страни (справка с преписките), при никакви обстоятелства тя не може да запази в поверителност документи по отношение на другата страна в *inter partes* (двустранно) производство.

Всяка страна по производството винаги трябва да има право да се защити. Това означава, че тя трябва да има пълен достъп до целия материал, внесен от другата страна.

Следователно целият материал, внесен от дадена страна, следва да бъде разкрит на другата страна по производството. Службата е задължена да съобщава за всички получени материали на другата страна. Следователно ако една от страните изиска определени документи да бъдат запазени в поверителност без да споменава дали става въпрос за *vis-à-vis* трети страни, Службата ще приеме че става въпрос за това и ще ги препрати на другата страна, като ги маркира като поверителни в електронното досие.

Ако по време на производство по възражение Службата получи документи с искане те да бъдат запазени в поверителност *inter partes* (двустранно), изпращачът ще бъде информиран, че документите не могат да бъдат запазени в поверителност по отношение на другата страна по производството.

За тази цел трябва да бъде изпратено писмо, в което ясно се обяснява, че изпращачът може да избира между разкриване на документите или оттегляне на документите. Страната има право да реши, коя от тези възможности е подходяща в нейния случай.

Ако тя потвърди поверителността, документите няма да бъдат изпратени на другата страна и няма да бъдат взети под внимание. Те ще бъдат маркирани като поверителни в електронното досие.

Ако тя желае документите да бъдат взети под внимание, но да не са достъпни за трети страни, документите могат да бъдат препратени на другата страна, но трябва да бъдат маркирани като поверителни в електронното досие.

Ако тя не отговори, документите няма да бъдат изпратени на другата страна и няма да бъдат взети под внимание. Те ще бъдат маркирани като поверителни в електронното досие.

4.4.4 Препратки към документи или доказателствени средства в други производства

Правило 19, параграф 4, правило 22, правило 6, правило 79, буква а) и правило 91 и правило 96 от РПРМО
Решение ЕХ-11-3 на Председателя на Службата

Понякога Службата получава становища от възразяващия или от заявителя, в които те се позовават на документи или доказателства, внесени по друго производство за възражение, например за доказване на употреба, която вече е внесена в друго производство по възражение.

Подобни искания се приемат във всеки етап от производството, когато възразяващият/заявителят идентифицира ясно документите, на които се позовава. Ясно идентифициране означава точно указване. Страната трябва да укаже следното: (1) номера на възражението, на което се позовава; (2) заглавието на документа, на който се позовава; (3) броя на страниците на този документ; и (4) датата, на която този документ е бил изпратен на Службата; например законната декларация, която е била подадена до Службата на дд/мм/гг в производство по възражение В ХХХ ХХХ, заедно с документи от 1 до 8, състоящи се от ХХ страници.

Това включва също и документи или доказателства, подадени пред апелативните състави, при условие че подобни препратки идентифицират ясно документите, на които се позовава.

В случай че документацията, на която се позовава възразяващият или заявителят, първоначално включва доказателства, които не са представени на свободни листи хартия, съгласно правило 79, буква а) от РПРМО съответната страна следва да подаде по поща второ копие за препращане на другата страна в рамките на първоначалния срок. Ако не се предостави копие, тези доказателства няма да бъдат взети под внимание.

В допълнение следва да се отбележи, че документите или доказателствата, на които се извършва позоваване, може да се нуждаят от превод на езика на производството. Прилагат се съответно правило 19, параграф 4, правило 22, параграф 6 и правило 96 от РПРМО.

Няма да се приема обща препратка към документи или доказателства, подадени по друго възражение/производството по обжалване. В подобна ситуация страната, която прави обща препратка към други документи или доказателство, следва да бъде поканена да бъде достатъчно конкретна в рамките на определен срок. Страната следва да бъде информирана, че срокът, определен от Службата, се отнася единствено за ясното и точно указване на позованите документи или доказателства и че при никакви обстоятелства няма да се разрешава удължаване на първоначално определения срок. Освен това страната следва да бъде информирана, че ако не уточни на кои документи се извършва позоваване в рамките на определения срок, тези други документи няма да бъдат взети под внимание.

Страните следва да имат предвид, че материал, подаден по друго производство, може да бъде унищожен пет години след приемането му съгласно правило 91 от РПРМО и Решение № ЕХ-11-3 на Председателя на Службата от 18 април 2011 г.

относно електронната комуникация с и от Службата. В този случай позоваването на документи или доказателства, внесени по друго производство за възражение, няма действие.

4.5 Допълнителни обмени

Правило 20, параграфи 2, 4, 6, правило 22, параграф 5, правило 96, параграф 2 и правило 98, параграф 2 от РПРМО

Службата приканва заявителя да внесе бележки в рамките на срока, определен от Службата съгласно правило 20, параграф 2 от РПРМО.

В подходящи случаи Службата може да покани страните да ограничат своите бележки до конкретни въпроси. В този случай страната има право да повдигне другите въпроси на по-късен етап от производството. Например заявителят може да изиска доказателство за използване на по-ранното право като същевременно подаде или не подаде бележки относно основанията на възражението. В този случай бележките могат да се внесат заедно с бележките в отговор на доказателството за използване.

След като заявителят подаде своите ответни бележки, на възразяващия се определя окончателен срок за внасяне на ответен отговор, ако Службата счете това за необходимо. След това състезателната фаза на производството обикновено се приключва и възражението е готово за издаване на решение.

Службата обаче може да даде възможност за друг обмен на бележки. Това може да се случи, когато делото разглежда сложни въпроси или когато възразяващият повдигне нов въпрос, който е допуснат до производството. В този случай заявителят може да получи възможност да отговори. Тогава проверителят решава дали на възразяващия да се даде още една възможност за съответно подаване на бележки.

Страните по производство пред Службата ще имат право единствено да предоставят факти и доказателства след изтичане на срока, определен за тази цел, при условие че няма разпоредба за противното. Само при това условие Службата ще прецени дали да вземе под внимание — заедно с бележките — факти или доказателства, подадени извън срока (вж. Решение по дело № T-86/05, „CORPO LIVRE“, от 12/12/2007).

Следователно допълнителен обмен на бележки може да бъде разрешен, само когато заключителните бележки на възразяващия са стриктно в отговор на бележките на заявителя и са подкрепени от доказателство, което няма за цел поправка на недостатъци, като тези, свързани с обосноваване или доказване на употреба, например ако заявителят повдигне нови въпроси като съвместното съществуване на марките, основания за заличаване на по-ранното право или договореност между страни. Ако възразяващият внесе доказателство в подкрепа на противното, може да бъде дадена втора възможност на заявителя да внесе допълнителни бележки. Това обаче не става автоматично, тъй като зависи от обстоятелствата по случая.

4.6 Бележки на трети лица

Член 40 от РМО
Съобщение 2/09 на Председателя на Службата

Страните могат да правят бележки, за да обяснят защо заявката за МО не следва да бъде регистрирана на основата на едно от абсолютните основания от член 7 от РМО. За допълнителна информация вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 4, Абсолютни основания за отказ и колективни марки и Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 1, Производства.

Тъй като всеки може да внася бележки на трети лица, дори възразяващият има право да го стори. Той обаче следва да го направи по начин, който не оставя съмнения, че това са бележки на трето лице. Съгласно горепосоченото съобщение на Председателя на Службата бележките могат да се представят с отделно подаване. Едно решение на апелативните състави обаче (Решение по дело № R 735/2000-2, „SERIE A“, от 30/11/2004) определя, че изискването за „отделно подаване“ се счита за спазено, когато бележките са ясно различими от основанията и аргументите в подкрепа на възражението, дори ако те са включени в същия документ. Доколкото възразяващият споменава изрично, че желае да подаде бележки съгласно член 40 от РМО, те ще бъдат разгледани, дори ако не са направени с отделно подаване. Ако обаче в своите бележки възразяващият привежда доводи, че заявката за МО е с пороци и е следвало да бъде отказана съгласно член 7 от РМО, без това да представлява препратка към процедурата на член 40 от РМО, този аргумент ще бъде взет под внимание единствено като аргумент съгласно член 8 от РМО. Той не се разглежда като бележки на трети лица съгласно член 40 от РМО.

Когато възразяващ подава бележки на трети лица, Службата ще реши дали бележките повдигат сериозни съмнения по отношение на регистрируемостта на заявката за МО или дали те само ще бъдат изпратени на заявителя с информативна цел.

Ако бележките повдигат сериозни съмнения, Службата трябва да отложи производството по възражение до вземането на решение относно бележките. В случаите, когато бележките не пораждаат сериозни съмнения (т.е. бележките са били изпратени на заявителя само с информативна цел) или не засягат оспорваните стоки или услуги, производството по възражение няма да бъде спирано. Ако се налага производството по възражение да бъде спирано, спирането ще влезе в сила от датата, в която Службата издаде възражението съгласно член 7, а производството ще спре до вземането на окончателно решение. В случаите, при които бележките на трети страни са получени в рамките на тримесечния срок за възражения, Службата ще разгледа допустимостта на възражението и след като решението относно допустимостта бъде оповестено, производството по възражение ще бъде спряно.

За всички производства по възражение, прекратени в резултат на бележки на трето лице, таксата за възражение няма да бъде възстановена, тъй като такова възстановяване не се предвижда в наредбите (вж. правило 18, параграф 5 от РПРМО).

5 Прекратяване на производство

5.1 Споразумяване по взаимно съгласие

Правило 18, параграф 2 от РПРМО

Страните имат право да решат каква да е мярката за приключване на производството по възражение. Те могат както да решат да оттеглят възражението, така и просто да помолят Службата да прекрати производството без да посочват конкретни причини. Достатъчно е да се предостави подписаното писмено споразумение между страните, което не е необходимо да съдържа изложение на мотиви. След това Службата предприема необходимите стъпки за закриване на производството на основата на това споразумение.

Във връзка с възстановяването на такси и решението относно разноските в случай на споразумение вж. относимия параграф по-долу.

Член 42, параграф 4 от РМО

Службата, ако счита за необходимо, може да прикани страните да се споразумеят. Следователно както Службата, така и страните могат да инициират процедура по споразумяване.

За целта тя може да издаде предложения за споразумение. Тъй като по принцип Службата не може (и не желае) да заменя страните, тя ще предприеме действия само в много редки случаи, когато споразумение между страните изглежда желателно и ако съществуват основателни причини да се счита, че производството може да бъде приключено чрез споразумение.

Ако се изиска изрично от страните, Службата може също така да предложи помощ при техните преговори, например като действа като посредник или като им предостави материални ресурси, които са им необходими. Всички направени разноски се поемат от страните. Споразумението може да бъде предшествано от искане за спиране.

5.2 Ограничения и оттегляния

Член 58, параграф 1, член 64, параграф 3 член 85 от РМО
Правило 18, параграфи 2, 3, 4, правило 95, буква а) и правило 96, параграф 1 от РПРМО

5.2.1 Ограничения и оттегляния на заявки за МО

Член 43 от РМО

Възможно е заявителят да ограничи стоките и услугите на своята заявка или да оттегли цялата заявка по всяко време от производството по възражение.

Оттеглянията и ограниченията трябва да бъдат изрични и безусловни. Запазването на мълчание от страна на заявителя за МО по време на производството никога няма да се счита за мълчаливо оттегляне.

Условни или неясни оттегляния или ограничения няма да се приемат и ще се препращат на другата страна само с информативна цел, като страните се информират, че те няма да бъдат взети под внимание.

Службата не приема ограничения, които са условни. Например заявителят спори в своите бележки в отговор на възражението, че знаците са различни. Заявителят обаче добавя, че ако проверителят ги счете за подобни, той ще ограничи списъка със стоки и услуги на заявката за МО. В този случай ограничението е неприемливо и заявителят трябва да бъде информиран, че ограничението трябва да бъде изрично и безусловно.

За допълнителна информация относно ограниченията на заявки за МО вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 3, Класификация и част Б, Проверка, Раздел 1, Производства, параграф 5.2.

Ако ограничението е неприемливо, заявителят трябва да бъде уведомен.

Ако дадено ограничение е отчасти приемливо и отчасти неприемливо (напр. то съставлява удължаване), Службата приема ограничението за допустимата част. Преди да се премине към ограничението обаче заявителят се информира за частта, която не може да бъде приета, и му се дават два месеца да отговори. На възразяващия трябва да се изпрати копие от ограничението и отговорът на Службата до заявителя. Ако в рамките на два месеца заявителят реагира с коригирана версия, която е приемлива, ограничението може да се обработи, като се вземе под внимание датата на внасяне на първото искане за ограничаване. От друга страна, ако заявителят не реагира, ограничението се обработва само до толкова, до колкото то е приемливо.

Ако възразяващият оттегли възражението след внасянето на неприемливо ограничение, оттеглянето няма да се вземе под внимание, ако то ясно се позовава на неприемливото ограничение. След като ограничението стане приемливо, възразяващият ще бъде информиран за новия списък със стоки и услуги, и ще му бъде даден нов срок за потвърждаване на оттеглянето на възражението.

Ако ограничението е приемливо, на заявителя се изпраща потвърждение.

В зависимост от момента на производството ограничението или оттеглянето има различни последствия, описани по-долу.

5.2.1.1 Оттегляне или ограничение преди извършване на проверка за допустимост

Ограничението обхваща целия обхват на възражение/оттегляне

Когато заявката за МО бъде оттеглена или ограничена за неоспорвани стоки и услуги преди уведомлението за допустимост на възражението, производството по възражение се закрива и таксата за възражение се възстановява. С други

думи оттеглянето или ограничението в тези случаи има приоритет над допустимостта.

Няма да се взема решение относно разноските.

Ограничението не (изглежда да) обхваща целия обхват на възражението

В случай на ограничение, което може да включва оспорвани стоки и услуги, се извършва проверка за допустимост.

Ограничението се съобщава на възразяващия заедно с уведомлението за допустимост или със съобщението, с което възразяващият се информира, че има абсолютен или относителен недостатък по отношение на допустимостта.

Ако възражението бъде оттеглено, таксата за възражение се възстановява. Това се прави, дори ако съществуват неотстраними недостатъци.

Няма да се взема решение относно разноските.

5.2.1.2 Ограничения и оттегляния на заявки за МО преди края на периода за помиряване

Ограничението обхваща целия обхват на възражението/оттеглянето

Ако е напълно ясно, че ограничението обхваща целия обхват на възражението или когато заявката за МО се оттегли, това се съобщава на страните и производството се закрива. Таксата за възражение се възстановява на възразяващия.

Ограничението не (изглежда да) обхваща целия обхват на възражението/оттеглянето

Ако не е напълно ясно дали ограничението обхваща целия обхват на възражението или ограничението не обхваща целия обхват на възражението, възразяващият се поканва да информира Службата дали желае да запази или оттегли възражението си. Страните се уведомяват за отговора му. Ако възражението бъде оттеглено, таксата за възражение се възстановява на възразяващия.

Няма да се взема решение относно разноските.

Релевантният момент за оценяване на това дали производството по възражение е закрито по време на периода за помиряване, е датата, на която е подадено искане за ограничение пред Службата.

5.2.1.3 Ограничения и оттегляния на заявки за МО след края на периода за помиряване

Ограничението обхваща целия обхват на възражението/оттеглянето

Ако е напълно ясно, че ограничението обхваща целия обхват на възражението, делото се закрива от Службата и страните се уведомяват. Същевременно ограничението се препраща на възразяващия.

Ако страните не представят споразумение за разноските, Службата взема решение относно разноските. За информация относно разпределянето на разноските вж. параграф 5.5.3 от настоящите Насоки.

Ограничението не (изглежда да) обхваща целия обхват на възражението/оттеглянето

Ако не е напълно ясно дали ограничението обхваща целия обхват на възражението или ограничението не обхваща целия обхват на възражението, възразяващият се поканва да информира Службата дали желае да запази или оттегли възражението си. Страните се уведомяват за отговора му. Ако възражението бъде оттеглено, производството по възражение се закрива.

Ако страните не представят споразумение за разноските, Службата взема решение относно разноските. За информация относно разпределянето на разноските вж. параграф 5.5.3 от настоящите Насоки.

5.2.1.4 Ограничавания и оттегляния на заявки за МО след вземане на решение

Съгласно решение на Разширения апелативен състав по дело № R 0331/2006-G, „Optima“, от 27/09/2006 Службата приема оттегляния и ограничения, получени по време на срока за обжалване след издаването на решение за възражението, дори ако не е подадена жалба. Оттеглянето или ограничението обаче няма да има никакво въздействие върху решението, което остава в сила.

Това означава, че Службата ще отбележи оттеглянето и ще закрие делото. Потвърждение за оттеглянето се изпраща на страните (в това съобщение обаче не се включва решение относно разноските). Частта относно разноските за първоначалното решение остава валидна и може да бъде приведена в действие от спечелилата страна. Базата данни на Службата се актуализира съответно, за да отрази оттеглянето на заявката за МО.

За допълнителна информация вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 1, Производства и Насоките, Част Д, Операции във връзка с регистъра, Раздел 2, Преобразуване.

След като решението за отхвърляне изцяло на заявка за МО стане окончателно, т.е. след двумесечния срок за обжалване, е твърде късно за оттегляне на заявката за МО, тъй като няма какво да се оттегля.

Ако решението отхвърли възражението, заявката може да бъде оттеглена или ограничена по всяко време.

5.2.1.5 Език

По време на производството по възражение ограничение може да се подаде или на първия, или на втория език на заявката за МО (правило 95, буква а) от РПРМО).

Когато ограничението е подадено на първия език на заявката за МО, който не е езика на производството, и когато ограничението не обхваща целия обхват на възражението, ограничението се препраща до възразяващия, като той се моли да информира Службата дали продължава да поддържа възражението си или не. Възразяващият може да възрази на езика на ограничението и да поиска превод на езика на производството. Тогава Службата ще предостави превода.

Ако приемливо ограничение е подадено на първия и на втория език, проверителят трябва да отрази това ограничение на двата езика в базата данни на Службата и да потвърди новия списък със стоки и услуги на двата езика на заявителя.

5.2.2 Оттегляне на възражения

Възразяващият може да оттегли своето възражение във всеки един момент от производството.

Оттеглянето на възражението трябва да е изрично и безусловно. Условно или неясно оттегляне няма да се приеме и ще се препраща на заявителя само с информативна цел, като страните се информират, че то няма да бъде взето под внимание.

Ако възразяващият оттегли своето възражение независимо от каквото и да е ограничение на заявка за МО, могат да възникнат три ситуации в зависимост от статуса на възражението (когато възразяващият оттегля своето възражение поради ограничение на заявка за МО, вж. по-горе.)

5.2.2.1 Оттегляне на възражението преди края на периода за помиряване

Ако възражението бъде оттеглено преди края на периода за помиряване, страните се уведомяват. Ако възразяващият оттегли възражението си по време на периода за помиряване и не е имало ограничение на заявката за МО, Службата нито възстановява таксата за възражение, нито взема решение относно разноските.

5.2.2.1 Оттегляне на възражението след края на периода за помиряване

Ако възражението бъде оттеглено след края на периода за помиряване, страните се уведомяват. Таксата за възражение не се възстановява. Ако страните не представят споразумение за разноските, Службата взема решение относно разноските. За информация относно разпределянето на разноските вж. параграф 5.5.3 от настоящите Насоки.

5.2.2.3 Оттегляне на възражението след като е взето решение

Съгласно решение на Разширения апелативен състав по дело № R 0331/2006-G, „Optima“, от 27/09/2006 Службата приема оттегляния, получени по време на срока за обжалване след издаването на решение за възражението, дори ако не е подадена жалба. Оттеглянето обаче няма да има никакво въздействие върху решението, което остава в сила.

Това означава, че Службата ще отбележи оттеглянето и ще закрие делото. Потвърждение за оттеглянето се изпраща на страните (в това съобщение обаче не се включва решение относно разноските). Частта относно разноските за първоначалното решение остава валидна и може да бъде приведена в действие от спечелилата страна. Базата данни на Службата се актуализира съответно, за да се отрази оттеглянето на възражението и заявката се изпраща за регистрация.

За допълнителна информация вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 1, Производства и Насоките, Част Д, Операции във връзка с регистъра, Раздел 2, Преобразуване.

5.2.2.4 Език

Оттеглянето на възражение трябва да е на езика на производството. Прилага се правило 96, параграф 1 от РПРМО.

5.2.3 Оттегляне на оттегляния/ограничения

Дадена страна може да оттегли предишно подадено оттегляне/ограничение, ако Службата получи нейното писмо за оттегляне на по-ранното оттегляне/ограничение в същия ден, в който Службата е получила първото подаване.

5.3 Решение по същество

Решението по същество се взема, след като всички изисквани документи от страните са внесени. То следва да разглежда само онези въпроси или по-ранни права, които са релевантни за изхода на производството.

Има две изключения:

- по-ранно право не е доказано
- преустановяване на съществуването на по-ранното право.

5.3.1 По-ранно право не е доказано

Правило 20, параграф 1 от РПРМО

Ако за никое от противопоставените по-ранни права не е внесено годно доказателство за съществуване и валидност, възражението се отхвърля веднага след изтичането на срока, даден на възразяващия за допълване на досието му.

Ако обаче някои по-ранни права не са доказани, но едно е доказано, производството ще продължи по обичайния ред и необоснованите права няма да бъдат взети под внимание в окончателното решение по същество.

5.3.2 Преустановяване на съществуването на по-ранното право

Ако по време на производството по-ранното право престане да съществува (напр. защото е било заличено или не е било подновено), окончателното решение не може да се основава на него. Възражението може да се поддържа единствено по отношение на по-ранно право, което е валидно в момента, когато решението е взето. Причината, поради която по-ранното право преставя да бъде в сила, не е от значение. Тъй като заявката за МО и по-ранното право, което е престанало да бъде в сила, не могат да съществуват съвместно повече, възражението не може да се поддържа на това основание. Подобно решение би било незаконно (вж. Решение по дело № Т-191/04, [□](#)„METRO/METRO“, от 13/09/2006, точки 33 и 36).

Заличаването на по-ранното право, различно от това на МО, не може да бъде установено от Службата. Ако обаче една от страните информира Службата, че случаят е такъв, другата страна трябва да бъде изслушана и евентуално възражението ще трябва да бъде отхвърлено.

Преди решението да бъде взето, Службата ще провери дали за противопоставеното по-ранно право междуременно не е станало време за подновяване. Ако това е така, Службата ще покани възразяващия да докаже подновяването на марката. Ако възразяващият не предостави доказателството, възражението трябва да бъде отхвърлено.

5.4 Възстановяване на такса

5.4.1 Възражение, счетено за неподадено

Член 41, параграф 3 от РМО Член 9, параграф 1 от РТМО Правило 17, параграф 1 от РПРМО

Ако дадено възражение е счетено за неподадено поради закъсняло или недостатъчно плащане, таксата за възражение трябва да се възстанови на възразяващия. Ако е била заплатена допълнителна такса, тя също трябва да бъде възстановена.

5.4.1.1 Възражение и оттегляне на възражение, подадени на една и съща дата

В случаите, когато възражението се оттегля на същия ден, когато е подадено, Службата възстановява таксата за възражение.

5.4.1.2 Възстановяване след повторно публикуване

Ако след повторно публикуване на заявка за МО в част А.2. от Бюлетина поради грешка, допусната от Службата, „възразяващият на първото публикуване“ желае да оттегли своето възражение вследствие на повторното публикуване, производството се закрива. Тъй като Службата е допуснала грешка при първото публикуване, таксата за възражение се възстановява.

5.4.2 Възстановяване с оглед на оттегляния/ограничения на заявка за МО

5.4.2.1 Заявка за МО, оттеглена/ограничена преди края на периода за помиряване

Правило 18, параграфи 2, 4, 5 от РПРМО

Ако заявителят оттегли своята заявка за МО или оттегли всички онези стоки и услуги, срещу които е насочено възражението преди или по време на периода за помиряване, производството по възражение се закрива, няма решение относно разноските и таксата за възражение трябва да бъде възстановена.

5.4.2.2 Възражение, оттеглено поради ограничаване на заявка за МО в рамките на периода за помиряване

Правило 18, параграфи 3, 4, 5 от РПРМО

Ако заявителят оттегли някои от стоките и услугите, срещу които е насочено възражението, по време на периода за помиряване, Службата кани възразяващия да заяви дали поддържа възражението (и ако да, срещу кои от оставащите стоки и услуги), или дали го оттегля с оглед на ограничението. Ако тогава възражението бъде оттеглено, производството по възражение се закрива, няма решение относно разноските и таксата за възражение трябва да бъде възстановена.

Ако оттеглянето на възражението бъде получено от Службата преди официалното уведомяване за ограничението да е стигнало до възразяващия, оттеглянето се счита за извършено в резултат на ограничението и таксата за възражение също се възстановява.

Писмото на възразяващия не трябва да се позовава изрично на ограничението, при условие че то е по-късно във времето от ограничението на заявителя.

Първоначалната реакция на възразяващия спрямо уведомлението не е от значение, при условие че оттеглянето е обявено по-късно.

Примери

- Възразяващият не отговаря в рамките на посочения срок, но в следствие оттегля възражението си в рамките на периода за помиряване (който е бил удължен).

- Възразяващият отговаря чрез поддържане на своето възражение, но въпреки това оттегля възражението в рамките на удължения период за помиряване.

5.4.3 Повече от едно възражение и възстановяване на 50 % от таксата за възражение

Правило 21, параграф 4 от РПРМО

В определени специални случаи, свързани с повече от едно възражение, е възможно на възразяващия да се възстановят 50 % от таксата за възражение. Трябва да бъдат спазени две условия:

- едно от производствата по възражение е приключило с отхвърляне на оспорваната заявка за МО в паралелно производство по възражение. Например, ако има четири възражения А, Б, В и Г (възразяващи А, Б, В, Г) срещу заявка за МО Х, и заявка за МО Х е отхвърлена поради възражение А и
- останалите възражения (Б, В и Г) са били спрени на по-ранен етап от производството (т.е. преди изтичане на периода за помиряване), тъй като предварителна проверка е разкрила, че заявка за МО Х вероятно ще бъде отхвърлена изцяло заради възражение А.

В този случай на възразяващите Б, В и Г се възстановява 50 % от таксата за възражение.

5.4.4 Случаи, в които таксата за възражение не се възстановява

5.4.4.1 Възражение, оттеглено преди края на периода за помиряване НЕ поради ограничение

Правило 18, параграфи 3, 4, 5 от РПРМО
--

Ако възразяващият оттегли възражението си преди края на периода за помиряване и не е имало ограничение на заявката за МО, Службата нито възстановява таксата за възражение, нито взема решение относно разноските.

5.4.4.2 Оттеглянето на възразяващия е по-рано

Правило 18, параграфи 3, 5 от РПРМО

Когато възражението се оттегли преди заявителят да ограничи своята заявка, таксата не се възстановява. Например, ако заявителят оттегли своята заявка след (като реакция на) оттеглянето на възражението, таксата не се възстановява, тъй като това е обратната ситуация.

Същото се отнася и за случаите, когато заявителят ограничава заявката след частично оттегляне на възражението.

5.4.4.3 Уреждане между страните преди започване на производството

Правило 18, параграфи 2, 4, 5 от РПРМО

По отношение на възстановяването на таксата за възражение в правило 18, параграф 5 от РПРМО тази възможност се споменава, само ако има оттегляне или ограничение на заявката за МО. Следователно, ако производството приключи със споразумение, в което се включва оттегляне или ограничаване на заявката за МО, таксата за възражение се възстановява. В останалите случаи таксата за възражение не се възстановява.

5.4.4.4 Прекратяване на производство поради други причини

Член 7, член 40 и член 92, параграф 2 от РМО
Правило 17, правило 18 и правило 76, параграфи 1, 4 от РПРМО

В случаите, в които заявката е отхвърлена в съответствие с:

- член 7 от РМО (отхвърляне на заявка поради абсолютни основания; по преценка на Службата или поради бележки на трето лице)
- Член 92, параграф 2 от РМО (представителство на заявители извън ЕС) и
- правило 76, параграф 4 от РПРМО (пълномощни, поискани изрично от една от страните),

таксата за възражение не се възстановява, тъй като никоя от тези ситуации не е предвидена в РПРМО като причина за възстановяване на таксата за възражение.

5.4.4.5 Реакция относно дисклайм

Член 37, параграф 2 от РМО

Ако заявителят направи дисклайм (откаже се от защитата за даден елемент на оспорваната заявка за МО, тъй като е неотличителен) и ако след това възразяващият оттегли възражението, таксата за възражение не се възстановява, тъй като дисклаймът не съставлява ограничение на списъка със стоки и услуги на заявката за МО.

5.4.5 Възстановяване на таксата за възражение по погрешка

Когато таксата за възражение бъде възстановена поради техническа грешка от страна на Службата и ако възразяващият има разплащателна сметка, Службата автоматично дебитира повторно тази сметка, когато получи информацията за грешката.

5.5 Решение относно разпределянето на разноските

5.5.1 Случаи, при които трябва да се вземе решение относно разноските

Член 85 от РМО
Правило 18, параграф 4 от РПРМО

Решение относно разноските се взема при производства по възражение, които са преминали периода за помиряване, т.е. когато състезателната фаза на производствата е започнала и е приключила. Не се взема решение относно разноските за възражения, които са закрити преди или по време на периода за помиряване.

Ако се вземе решение по същество, решението за разпределянето на разноските се определя в края на това решение. При всички други случаи, когато отделът по споровете закрие производството, решение относно разноските се издава заедно с писмата за закриване, освен ако страните не са информирали Службата за постигнато споразумение относно разноските.

5.5.2 Дела, при които не се вземе решение относно разноските

5.5.2.1 Споразумение за разноските

Член 85, параграф 5 от РМО

Когато страните уредят производството по възражение със споразумение, което включва разноските, Службата няма да издава решение относно разноските. Същото важи, ако Службата получи документ с информация, подписан от двете страни, че те са се договорили относно разноските. Такова искане може също да бъде изпратено с две отделни писма до Службата. Тази информация трябва да бъде получена преди Службата да потвърди закриването на производството.

Ако страните уредят възражението с взаимно споразумение, те са свободни да не включват въпроса за разноските. Ако не бъде посочено дали страните са постигнали споразумение за разноските, Службата ще вземе решение за разноските незабавно, заедно с потвърждението за оттеглянето/ограничаването. Ако страните информират Службата, че те са постигнали споразумение за разноските след оттеглянето/ограничаването, издаденото вече решение относно разноските няма да бъде преразглеждано от Службата. Страните следва да преценят дали да спазват споразумението и да не прилагат решението на Службата относно разноските.

5.5.2.2 Информация от „потенциалната печеливша страна“

Когато страната, която евентуално ще спечели производството, информира Службата, че приема всяка страна да поеме своите собствени разноски, не е необходимо да се издава решение относно разноските. Службата ще се въздържа да взема решение относно разноските, когато „потенциалната печеливша страна“ информира Службата, че тя е съгласна да сподели разноските, дори и ако „губещата страна“ не потвърди своето съгласие.

Следователно последните писма от двете страни трябва да се проверят внимателно преди да се издаде решението.

Ако губещата страна обаче изпрати такова искане до Службата, то ще бъде препратено до другата страна, но решението относно разноските ще се вземе служебно съгласно обичайните правила.

5.5.3 Стандартни случаи на вземане на решения относно разноските

Член 85, параграфи 1, 2 и 3 от РМО Правило 94 от РПРМО

Общото правило е, че губещата страна или страната, която слага край на производството, като оттегля заявката за МО или възражението, заплаща таксите и всички разноски, направени от другата страна за нуждите на производството.

Ако двете страни губят частично, трябва да се вземе решение за „различно разпределяне“. Като общо правило е справедливо всяка страна да заплати своите собствени разноски.

Страната, която слага край на производството, се счита, че се е оттеглила. Хипотетичният изход на делото, ако би имало решение по същество, е абсолютно без значение.

При стандартните случаи резултатът е следният.

- Заявителят оттегля или ограничава своята заявка до стоките и услугите, срещу които не е насочено възражението (частично оттегляне). При тези случаи заявителят трябва да заплати разноските.
- Възразяващият оттегля своето възражение без да е имало ограничаване на заявката за МО по отношение на оспорваните стоки и услуги след периода за помиряване. Възразяващият трябва да заплати разноските.
- Ограничаване на заявката след оттегляне на възражението (вж. Решение по дело № T-124/02, „VITATASTE“, от 28/04/2004, точка 56). По принцип всяка страна заплаща своите собствени разноски.

Може обаче поради съображения за справедливост да бъде обосновано да се разпределят разноските по различен начин (напр. ако заявката е била ограничена само в много малка степен).

Службата ще вземе предвид всяко представено навреме споразумение преди да се вземе решението относно разноските, но няма да взема под внимание аргументите на страните относно това, кой следва да заплати разноските и по-специално няма да преценява дали поведението на страните по време на производството е било коректно.

5.5.4 Случай, при които не се стига до решение

5.5.4.1 Повече от едно възражение

Пълно отхвърляне на заявката за МО

В случаи, когато има повече от едно възражение срещу една и съща заявка за МО, но те не са спрени от Службата съгласно правило 21, параграф 2 от РПРМО и едно възражение води до отхвърлянето на заявката за МО, Службата не предприема никакви действия по другите възражения, докато не изтече срокът за обжалване.

Ако срокът за обжалване изтече, без да бъде подадена някаква жалба, Службата закрива другите производства по възражение и делата се прекратяват.

В този случай определянето на разноските е по преценка на отдела по споровете (член 85, параграф 4 от РПРМО). Службата не може да определи коя е „печелившата или губещата страна“ и от заявителя няма да се изисква да заплати разноските на другите възражаващи, ако той изгуби по едно производство. Поради това прилагайки принцип за справедливост, на всяка страна ще бъде наредено да поеме своите собствени разноски.

Частично отхвърляне на заявката за МО

В случай на повече от едно възражение, насочени срещу едни и същи стоки и услуги на оспорваната марка, решението по отношение на възражението, което е разгледано първо, може да засегне другите възражения.

Пример

Възражение А е насочено срещу клас 1, а възражение Б— срещу класове 1 и 2 от оспорваната заявка за МО. Вземат се решение първо по възражение А, което отхвърля оспорваната заявка за клас 1. Когато решението бъде съобщено на страните по възражение А, възражение Б трябва да бъде спряно докато решението по възражение А не стане окончателно и обвързващо. След като решението стане окончателно, възражаващият по възражение Б ще бъде приканен да информира Службата дали желае да поддържа или да оттегли своето възражение предвид изменения списък на стоките. Ако възражаващият оттегли възражението, производството се прекратява.

В този случай, ако производството се прекрати след започване на състезателната фаза на производството, Службата ще издаде решение относно разноските в съответствие с член 85, параграф 2 от РПРМО. Възражаващият е оттеглил своето възражение след частичното отхвърляне на оспорваната марка. В този смисъл възражаващият е спечелилата страна в производството. Частичното отхвърляне на марката обаче е било по-ограничено от обхвата на възражението. В този смисъл заявителят/притежателят също е спечелил страна в производството. Поради това е справедливо всяка страна да поеме своите собствени разноски.

Ако възражаващият поддържа възражението си след частичното отхвърляне, производството продължава и в рамките на окончателното решение по същество се взема решението относно разноските съгласно обичайните правила.

5.5.4.2 Отхвърляне на заявка поради абсолютни основания или формалности

Заявка за МО може да бъде отхвърлена по време на производство по възражение поради абсолютни основания за отказ (въз основа на бележки на трети лица (член 40 от РМО) или служебно, ако делото е възобновено) или поради формални изисквания (напр. ако заявител извън ЕС вече не е представяван по смисъла на член 92, параграф 2 от РМО).

След като отхвърлянето стане окончателно, производството по възражение приключва чрез издаване на уведомление.

При тези ситуации практиката относно разноските е следната. Ако отказът стане окончателен след изтичане на периода за помиряване, се взема решение относно разноските в съответствие с член 85, параграф 4 от РМО. Съгласно този член в случай на приключване на производства преди вземане на решение по същество, разноските се определят по преценка на Службата. Тогава всяка страна следва да поеме своите собствени разноски.

Ако обаче същата ситуация възникне преди започването на състезателната фаза, не се взема решение относно разноските.

5.5.4.3 Случаи на съединени производства

Правило 21 от РПРМО

За допълнителна информация, вж. по-долу точка 6.4.3 Съединяване на производства.

В случаите, когато съединеното възражение бъде изцяло уважено, заявителят следва да възстанови таксата за възражение, заплатена от всеки един от възразяващите, а разноските за представителство — само еднократно. Ако заявителят е спечелилата страна, неговите разноски за представителство ще бъдат възстановени еднократно, но всеки един от възразяващите ще бъде отговорен за това. Може да е справедливо различно разпределяне на разноските. В случаите на частично уважаване на исковете или ако това е справедливо поради други съображения, всяка страна следва да поеме своите собствени разноски.

5.5.4.4 Значение на израза „понася своите собствени разноски“

Понятието „разноски“ включва таксата за възражение и разноските за нуждите на производството, както е посочено в член 85, параграф 1 от РМО и в правило 94, параграфи 6 и 7 от РПРМО. При повечето случаи разноските включват възнаградението на агент в рамките на тарифите, определени от регламента.

„Всяка страна поема своите собствени разноски“ означава, че нито една страна няма право на претенция към другата.

5.6 Определяне на разноските

Член 85, параграф 6 от РМО
Правило 94 от РПРМО

Когато разноските са ограничени до разноски за представителство и таксата за възражение, решението за определяне на сумата на разноските ще бъде включено в решението за разпределение на разноските (т.е по правило в решението по същество).

Това означава, че при 99 % от случаите няма да е необходимо отделно определяне на сумата на разноските.

Изключенията са само:

- когато е проведено устно изслушване,
- когато решението е взето преди 25/07/2005 (т.е. преди да влезе в сила изменението на член 85 от РМО),
- когато определянето на разноските е пропуснато („забравено“) неволно в основното решение.

5.6.1 Суми, които трябва да бъдат възстановени/определени

Сумата, която трябва да бъде възстановена, винаги се определя в евро, независимо от валутата, в която страната е трябвало да плати на своя представител.

Правило 94, параграф 6 от РПРМО

По отношение на таксите сумата е ограничена до таксата за възражение в размер на 350 евро, ако възразяващият е спечелилата страна.

Правило 94, параграф 3 от РПРМО

По отношение на разноските за представителство сумата е ограничена до 300 евро. Това се прилага както за възразяващия, така и за заявителя, при условие че те са представлявани в производството по възражение от професионален представител по смисъла на член 93, параграф 1 от РМО, независимо дали тези разноски са реално направени.

Ако спечелилата страна е представлявана в даден етап от производството от професионален представител, но вече не се представлява към момента на вземане на решението относно разноските, тя също има право на възстановяване на разноските, независимо от това в кой момент от производството е преустановено професионалното представителство.

Разноските за представителство за служители, дори когато те са от друго дружество с икономически връзки, не подлежат на възстановяване и няма да бъдат определяни. Те няма да бъдат разглеждани в решението относно разноските.

За допълнителна информация вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство.

Когато даден случай бъде върнато от апелативните състави на отдела по споровете, това означава, че първото решение (което е било обжалвано) не е станало окончателно (дори и по отношение на разпределянето или определянето на разноските).

По отношение на разноските за производството по възражение трябва да се вземе едно единствено решение за разпределение и за определяне на разноските за производството по възражение като цяло.

Ако дадено дело бъде върнато от апелативния състав на отдела по споровете, решението на отдела по споровете не е останало окончателно (дори и по отношение на разпределянето или определянето на разноските) и на този етап от производството няма спечелила или загубила страна. По отношение на разноските за производството по обжалване, апелативният състав ще се произнесе, че е справедливо всяка страна да поеме своите собствени разноски по обжалването в съответствие с член 85, параграф 2 от РМО. По принцип това се отнася за разноските и таксите.

По отношение на таксата за обжалване апелативният състав обаче може да реши, че тази такса може да бъде възстановена съгласно правило 51, буква б) от РПРМО, в случай че връщането на делото е последица от съществено процедурно нарушение на отдела по споровете. По отношение на разноските по производството по възражение апелативният състав постановява, че те трябва да бъдат определени от отдела по споровете в неговото предстоящо решение.

Впоследствие отделът по споровете трябва да разгледа делото отново, да вземе решение относно разноските и да определи разноските по обичайния начин, само за производството по възражение.

Ако това решение се обжалва отново (и не се връща за втори път), апелативният състав ще се произнесе относно разноските и ще ги определи по обичайния начин.

5.6.2 Процедура, ако определянето на разноските се съдържа в главното решение

Правило 94, параграф 3 от РПРМО

Когато решението за определяне на сумата на разноските е включено в решението относно разпределянето на разноските, не се изисква разходна сметка или някакво доказателство. Службата знае, че таксата за възражение е платена и ако има представител, трябва да се възстанови сумата от 300 евро независимо дали има доказателства. Приема се, че разноските за представителство са били поне 300 евро.

Поради това не е необходима кореспонденция със страните относно сумата, която трябва да бъде определена. Определянето на сумата е автоматично.

5.6.3 Процедура, ако е необходимо отделно определяне на разноските

Следните процедурни изисквания се прилагат в редки случаи, когато трябва да се направи отделно определяне на разноските (включително, когато това е било пропуснато неволно, а също така, в случай че въпросната страна трябва да спазва приложимите изисквания):

- допустимост
- доказателства.

5.6.3.1 Допустимост

Член 85, параграф 6 от РМО

Молбата е допустима само в рамките на два месеца от датата, на която решението, предмет на молбата за определяне на разноските, е станало окончателно.

5.6.3.2 Доказателства

Правило 94, параграф 3 от РПРМО

За присъждане на таксата за възражение не се изискват доказателства.

За присъждане на разноските за представителство при стандартната тарифа е достатъчно уверение от представителя, че разноските са направени. *A fortiori*, ако е представена разходна сметка, достатъчно е тя да показва подлежащата на възстановяване сума и няма значение дали тя е адресирана до страната по производството, тъй като представянето на разходна сметка е равностойно на уверение от представителя.

За всички останали разноски (които ще се прилагат в изключително редки случаи) се изисква разходна сметка и доказателства в нейна подкрепа, като е достатъчно, ако те установяват достоверността на направените разноски (а не да представляват изключително подробно доказателство).

5.6.4 Преразглеждане на определения размер на разноските

Член 85, параграф 6 от РМО
Правило 94, параграф 4 от РПРМО

Ако една от страните не се съгласи с определения размер на разноските, тя може да поиска преразглеждане на решението. Молбата трябва да посочва причините и да се подаде в рамките на един месец след датата на уведомяване за определения размер на разноските. Молбата се счита за подадена, само когато е заплатена таксата за преразглеждане от 100 евро.

При производството по преразглеждане няма разноси, които подлежат на възстановяване (вж. Решение по дело № R 0503/2001-4, „BIOLACT/BIO“ от 16/12/2004).

6 Процедурни въпроси

6.1 Поправка на грешки

Член 43, параграф 2 от РМО

6.1.1 Поправка на грешки в известието за възражение

Регламентите не съдържат специални разпоредби относно поправката на грешки в известието за възражение. Прилагайки по аналогия член 43, параграф 2 от РМО, който се отнася за заявката за МО, могат да се поправят очевидни грешки в известието за възражение.

Ако е ясно какво е трябвало да бъде правилното обозначение, грешката може да се счита за очевидна и да се поправи.

Например, ако данните на възразяващия са посочени на мястото на представителя, това може да се счита за очевидна грешка. Ако обаче в известието за възражение е посочено, че възразяващият е „Дънди ООД“, но възразяващият информира по-късно Службата в производството, че е допуснал грешка и че реалният възразяващ е „Дънди АД“, това не може да се счита за очевидна грешка, тъй като при разглеждане на възражението Службата няма от къде да знае, че правно – организационната форма на възразяващия е трябвало да бъде „Дънди АД“. Поради това грешката не може да се поправи при изтичане на тримесечния срок за възражение.

6.1.2 Поправка на грешки и неточности в публикациите

Правило 14 от РПРМО

Ако публикацията на една заявка съдържа грешка или неточност по вина на Службата, последната поправя грешката или неточността по служебен път или по молба на заявителя.

Направените поправки съгласно това правило трябва да бъдат публикувани. Ако е направена поправка на грешки, които не засягат възражението, тя ще бъде публикувана при регистриране на МО. Когато поправката е относно разширяване на списъка на стоките или услугите, или изображението на марката, започва да тече нов срок на възражение.

Ако са подадени възражения след „първото“ публикуване на заявката за МО, възразяващите ще трябва да бъдат информирани за повторното публикуване. Възразяващите, които са се противопоставили на „първото“ публикуване, не трябва да подават ново възражение. Производството трябва да се спре до изтичане на срока за възражението след „второто“ публикуване.

Въпреки че това е само далечна възможност, „възразяващият срещу първото публикуване“ може да поиска да оттегли своето възражение вследствие на повторното публикуване. В този случай производството следва да се закрие, а таксата за възражение се възстановява (вж. точка 5.4.1.2 по-горе).

6.2 Срокове

Правило 71, параграф 1, правило 79, правило 80, параграф 3, правило 82, параграф 3 и правило 96, параграф 1 от РПРМО

Неспазването на определен срок ще доведе непременно до отхвърляне на подадените документи, изпратени след изтичането на срока, което означава, че изпратените със закъснение доказателства, бележки или доказателства за използване няма да се вземат предвид, със всичките неблагоприятни последици, което това може да доведе за въпросната страна.

Същото се прилага за допълнителните материали, приложени само към копието за потвърждение на писмото, което само по себе си е било изпратено навреме (обикновено по факс), когато самото писмо за потвърждение пристига след изтичане на срока. Няма значение дали тези материали са изрично споменати в първоначалното писмо. Всички писмени показания или документи, които не са изпратени в срока, определен от Службата, няма да бъдат вземани предвид. Тази правна санкция е ясна и не оставя никакво право на преценка на Службата.

Освен това по отношение на доказателствата за използване правило 22, параграф 2 от РПРМО изрично предвижда санкция, ако те не бъдат изпратени в определения срок: Службата трябва да отхвърли възражението. Отново няма свобода на преценка да се действа по друг начин.

За обща информация относно сроковете и продължаване на производството, вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 1, Средства за комуникация, срокове.

6.2.1 Удължаване на сроковете при производствата по възражение

6.2.1.1 Срокове, които не могат да се удължават, и срокове, които могат да се удължават

Правило 71, параграф 1 от РПРМО

Даден срок не може да се удължава, ако неговата продължителност е определена от регламента. Сроковете, които не могат да се удължават, включват:

Член 41, параграф 1 от РМО

- тримесечния срок за подаване на възражение;

Член 41, параграф 3 от РМО

- тримесечния срок за заплащане на таксата за възражение;

Член 8, параграф 3, буква б) от РТМО

- едномесечния срок за плащане на допълнителната такса, когато плащането е получено по-късно и няма доказателство, че то е извършено поне 10 дни преди изтичане на срока за плащането;

Правило 17, параграф 4 от РПРМО

- двумесечния срок за поправяне на отбелязаните недостатъци съгласно правило 17, параграф 4 от РПРМО.

Правило 71, параграф 1 от РПРМО

Сроковете, които могат да се удължават, са с продължителност, която се определя от Службата. Например срокът за изпращане на бележки в отговор на известието за възражение е срок, който може да се удължава.

6.2.1.2 Подадено навреме искане

Бележка: Удължаванията на периода за помиряване имат специален режим. За допълнителни подробности, вж. по-горе точка 3.2 Удължаване на периода за помиряване.

Искането трябва да отговаря на следните условия, за да бъде дадено удължаване:

- срокът трябва да подлежи на удължаване;
- удължаването трябва да е поискано от засегнатата от срока страна или съвместно от страните;
- искането трябва да е подписано;
- първоначалният срок не трябва да е изтекъл;
- трябва да се спазва езиковият режим, т.е. ако искането не е на езика на производството, трябва да се изпрати превод в срок от един месец от подаване на искането, в противен случай искането няма да се взема под внимание.

Удължаване е възможно, само ако съответното искане е подадено преди изтичане на първоначалния срок. Ако Службата получи искане за удължаване след изтичане на крайния срок, то ще бъде отхвърлено.

Всяко първо искане за удължаване, което бъде получено навреме, ще бъде уважено и ще се даде удължаване на срока с два месеца (или по-малко, ако бъде поискано това), независимо от обяснението, предоставено от страната, подала искането. Всяко последващо искане за удължаване на същия краен срок обаче няма да бъде уважено, освен ако страната, която иска това удължаване, не обясни и не обоснове надлежно извънредните обстоятелства, които я възпрепятстват да спазва първоначалния срок и първото удължаване, и защо е необходимо допълнително удължаване. С общи и неясни обяснения не може да

се обоснове второ удължаване. Искането трябва винаги да бъде придружено с доказателства и/или подкрепящи документи.

От друга страна обстоятелствата, които са под контрола на въпросната страна, не са „извънредни обстоятелства“. Например обсъждания в последния момент с другата страна не са „извънредни обстоятелства“. Те са под контрола на страните.

Искането трябва да бъде подадено от засегнатата от крайния срок страна. Например ако заявителят трябва да представи бележки в отговор на известието за възражение, само заявителят е този, който може да иска удължаване.

За допълнителна информация относно удължаването на сроковете, направете справка с Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 1, Средства за комуникация, срокове, параграф 3.1.3 Удължаване на сроковете.

6.2.1.3 Служебно удължаване на срок от Службата

Службата може да удължи срок служебно, ако и когато това се налага от определени съображения. Например Службата получава искане за удължаване на срок без някаква обосновка 20 дни преди края на срока за изпращане на бележки, но то е разгледано едва след изтичане на крайния срок. Тъй като отхвърлянето на искането след изтичане на крайния срок ще навреди прекомерно на интересите на страната, която е поискала удължаването, Службата удължава срока с броя на дните, които са оставали, когато страната е изпратила своето искане, като в разглеждания случай това са 20 дни. Тази практика се основава на правилата за справедливо правораздаване.

В случай че искане за удължаване на срок, който подлежи на удължаване, е подадено преди изтичането на този срок, въпросната страна получава поне един ден, дори и ако искането за удължаване е пристигнало на последния ден от този краен срок.

6.2.1.4 Подпис

Ако едно от исканията не е подписано, трябва да се провери дали по-късно не е получено второ, подписано искане. Това е така, тъй като страните понякога забравят да подпишат искането, но осъзнават своя пропуск, след като са изпратили искането и затова те го подписват и изпращат отново.

Съвместното искане трябва да се подпише от двете страни и трябва да бъде получено в рамките на срока, за който се иска удължаване. Не се приема искане, подписано от единия от представителите, който уверява Службата, че другата страна е съгласна с удължаването.

6.3 Спиране

Правило 20, параграф 7 и правило 21, параграф 2 от РПРМО

Производство по възражение може да се спре от Службата *служебно*, по искане на двете страни или по искане само на една от страните.

Съгласно правило 20, параграф 7 Службата „може“ да спре производството по възражение. Следователно въпросът за спирането винаги се разрешава с решение по преценка на проверителя, който ръководи по възражението. Производствата по възражение могат да бъдат спрени по искане на една от страните преди започване на състезателната фаза на производството и дори по време на периода за помиряване по силата на основанията, посочени в правило 20, параграф 7, букви а) и б) от РПРМО. По време на периода за помиряване обаче производствата по възражение не могат да бъдат спрени по причина на това, че се водят преговори. Целта на периода за помиряване е именно да се определи срок за преговори, преди да започне състезателната фаза на производството.

Когато производството следва да бъде спряно на по-ранен етап, за предпочитане е това да се направи, когато се съобщава за допустимостта на възражението, за да „се запази“ периода за помиряване за времето, когато производството ще бъде възобновено.

6.3.1 Спиране, поискано от двете страни

Ако спирането бъде поискано от двете страни след изтичане на периода за помиряване, Службата ще спре производството, дори и когато не са посочени причини. В тези случаи, независимо от срока, поискан от страните, първото спиране ще бъде определено за срок от една година, като на страните ще бъде предоставена възможност за отказ от спиране. Процесът по отказ е същия като за удължаване на периода за помиряване: ако една от страните се откаже, спирането ще приключи 14 дни след информиране на страните за това. Производството ще се възобнови в деня след това, а на страната, която трябва да изпрати бележки, ще ѝ бъде даден срок от два месеца за това.

6.3.2 Спиране служебно от Службата или по искане на една от страните

Ако възражението бъде спряно служебно от Службата или по искане на една от страните, решението за спиране трябва да се основава на основателни причини. РПРМО разглежда три конкретни случая, когато производствата могат да бъдат спрени:

- възражението се основава на заявка за регистрация на марка;
- възражението се основава на заявка за регистрация на географско указание или наименование за произход;
- има повече от едно възражение.

Освен тези три специфични случая, РПРМО постановява, че производствата по възражение могат да бъдат спрени, когато това е уместно с оглед на

обстоятелствата. Най-често срещаните неуредени случаи, когато по принцип възраженията могат да бъдат спрени, са следните:

- регистрацията на марката, на която се основава възражението, е предмет на административно или съдебно производство, което може да засегне регистрацията или правото на възразяващия на нея. Причината за това е, че възражение не може да се уважи въз основа на по-ранно право, което към датата на решението е престанало да има действие (вж. точка 5.3.2 от настоящите насоки);
- страните водят преговори относно уреждането на възражението.

Има някои други ситуации, когато спирането може също да е препоръчително или дори необходимо, като например бележки на трети страни, грешки при публикуването на оспорваната заявка, които налагат повторно публикуване, висящ процес по прехвърляне на по-ранни МО/заявки за МО или оспорвани заявки за МО, оттегляне на представителя.

Следва да се има предвид, че в нито един от горепосочените случаи няма задължение за спиране на производството. Решението е по преценка на Службата. Това означава, че нито една от гореописаните ситуации, сама по себе си не дава на някоя от страните правото на спиране на производството. От друга страна, когато обстоятелствата по случая налагат спиране на производството, очаква се, проверителят да спре производството.

Освен това, фактът, че РПРМО съдържа специфични правила за случая, когато има повече от едно възражение и случая, когато възражението се основава на заявка за регистрация или заявка за регистрация на географско указание, или наименование за произход, може да се тълкува, че производствата следва да се спрат или поне че възможността за спиране на производството следва да бъде внимателно обмислена. Решението дали да се спре производството или не в крайна сметка зависи от обстоятелствата по случая. В следващите раздели са обяснени най-често срещаните обстоятелства, които могат да доведат до спиране на производството.

6.3.3 Възражението се основава на заявка за марка/заявка за географско указание или наименование за произход

6.3.3.1 Обяснение на основния принцип, момент на спиране

Правило 20, параграф 7 от РПРМО

По принцип възраженията, основани на заявки, не трябва да се спират, поне не в самото начало на производството. Предполага се, че в повечето случаи заявките прерастват в регистрации по време на производството.

Ако се предположи, че възразяващият представя достатъчно доказателства за обосноваване на национална заявка, възражението ще продължи докато не се стигне до етап, при който може да се вземе решение (същото се случва с по-ранни заявки за МО, които не изискват никакви доказателства). Преди да се закрие производството, заявката за МО трябва да се провери, а в случай на национална заявка — от възразяващия трябва да се поиска да предостави информация относно статуса на заявката. Ако на този етап възразяващият предостави доказателства, че националната заявка е достигнала до регистрация

преди срока, определен в правило 19, параграф 1 от РПРМО, по-ранната марка ще бъде отхвърлена като необоснована съгласно правило 20, параграф 1 от РПРМО.

Службата обаче може да спре производството, ако по-ранното право е заявка и ако спирането е поискано от една от страните. В този случай ще бъде взет под внимание вероятният изход от възражението, за да се вземе решение относно спирането. Ако по-ранното право е национална заявка, страните трябва да представят доказателства, че заявката е изправена пред затруднения.

6.3.3.2 Изключения от основния принцип

Изключенията се прилагат, само когато са изпълнени две кумулативни условия.

1. По-ранната заявка е изправена пред затруднения. Когато Службата получи информация, че по-ранната заявка е изправена пред затруднения, вече не е валидно общото предположение, че заявката ще прерасне в регистрация. По-ранната заявка се счита, че е изправена пред затруднения, когато са повдигнати възражения от службата по търговските марки, когато има висящи възражения срещу нея или когато има отказ, който се очаква да стане окончателен.
2. Окончателното решение не може да се издаде, без да се вземе предвид по-ранната заявка. Налице е такъв случай, когато обстоятелствата по производството са такива, че не може да се каже, че възражението ще бъде отхвърлено при всички случаи (напр. тъй като има вероятност от объркване) или ще бъде поддържано (тъй като има други по-ранни права, които са достатъчни, за да се отхвърли оспорваната заявка за МО).

Второто условие трябва да се разгледа по-внимателно по отношение на това дали въпросната заявка ще повлияе на изхода от възражението.

Когато отговорът определено е отрицателен, производството не трябва да се спира. Това включва случаи, когато възражението така или иначе ще бъде отхвърлено и случаи, когато възражението така или иначе ще бъде уважено (тъй като възражението се основава също и на други по-ранни права, едно или някои от които са явни „победители“).

Когато дадено възражение се основава на заявка за регистрация, може да е уместно да се спре производството по възражение съгласно правило 20, параграф 7 от РПРМО, за да се изчака регистрирането на по-ранната марка на възразяващия. Въпреки това, ако дадено възражение ще бъде отхвърлено поради формални основания или основания по същество, спирането на производството би било безсмислено и само ще доведе до неговото ненужно забавяне.

Когато няма други по-ранни права, които трябва да се вземат под внимание (тъй като няма други по-ранни права или те не са били обосновани) или когато заявката така или иначе трябва да се вземе под внимание (тъй като другите по-ранни права не са „победители“), трябва да се прецени дали възражението ще бъде уважено въз основа на заявката, за да се вземе решение относно спирането. Производството ще бъде спряно, само ако се установи, че по-ранната

заявка, в случай че е регистрирана, ще доведе до пълно или частично отхвърляне на оспорваната заявка за МО.

Ако тази преценка се извърши на ранен етап от производството, трябва да се има предвид, че едно предварително разглеждане на делото никога не е толкова задълбочено и обстойно, както когато се изготвя решението. Поради това на този етап трябва да се действа с известна предпазливост. При гранични случаи, когато изходът не е ясен, производството трябва да се спре по принцип.

6.3.3.3 По-ранни заявки за МО

Следва да се има предвид, че по време на състезателната фаза на производството въпросът за спирането може да възникне само след изтичане на периода за помиряване. Например възражението се основава на сходна заявка за МО, но не е спряно, тъй като има друго по-ранно право (регистрирана марка), въз основа на което оспорената заявка трябва да бъде отхвърлена. Ако възразяващият не обоснове това по-ранно право, по-ранната заявка, която преди не е била от значение за изхода, става важна за решението. Ако съгласно регистрите по-ранната заявка е изправена пред затруднения, възражението следва да се спре.

6.3.3.4 По-ранни национални заявки

Въпросът за спирането ще трябва да бъде повдигнат от страните (обикновено заявителя). В този случай страната трябва да представи доказателства, че по-ранната заявка е изправена пред затруднения. При такова искане Службата ще разгледа дали при обстоятелствата по случая е препоръчително да се спира производството.

Ако никой не повдигне въпроса, тогава се прилага общият принцип и Службата ще трябва да вземе решение за спиране, само ако производството се изчерпва и няма информация, че заявката е прераснала в регистрация. В този случай възразяващият трябва да информира Службата за статуса на своята по-ранна заявка.

При всички случаи въпросът дали да се спре производството поради по-ранни заявки може се прояви при много различни ситуации и поради това трябва да се разглежда индивидуално според всеки отделен случай. Няма строги правила в това отношение и основното е да се прилага разумна преценка.

По-долу са посочени няколко примера, при които според общата практика, описана по-горе, ситуацията очевидно не изисква спиране на производството, но въпреки това може да се вземе решение за спиране, ако проверителят счете това за целесъобразно.

- Възражението се основава на френска марка и на заявка за МО, като нито една от тях не е изправена пред затруднения. И двете се отнасят за един и същ знак и едни и същи стоки, които са объркващо подобни на оспорваната марка. Поради това възражението може да се разглежда само въз основа на френската марка. Ако може да възникне вероятност от объркване само в държави членки, различни от Франция, решението ще бъде по-обосновано,

ако се основава на заявката за МО и поради това е уместно да се спре производството, за да се изчака изходът от заявката за МО.

- По-ранната заявка няма голямо въздействие върху изхода, но заявителят иска спиране. Ако по-ранното право е заявка за МО и Службата определи, че то е изправено пред затруднения или в случай на национална заявка, ако заявителят представи доказателства, че заявката на възразяващия е изправена пред затруднения, производството може да бъде спряно. Тъй като по принцип заявителят е страната, която има най-голям интерес от вземане на бързо решение, Службата не трябва да настоява за продължаване на производството, ако заявителят предпочита да изчака.

6.3.3.5 Контрол на спрените досиета

В случаите, когато производствата са спрени за неопределен срок (т.нар. отворено спиране), базата данни на Службата ще определя условни срокове на всеки шест месеца, за да контролира възражението.

В случаите, когато по-ранното право е заявка за национална регистрация, възобновяването на производството винаги ще бъде по инициатива на страните, като от тях се очаква да информират Службата, когато заявката прерасне в регистрация или бъде отхвърлена. От възразяващия може също да бъде поискано да информира Службата.

6.3.3.6 Възобновяване на производствата

Когато настъпи моментът за възобновяване на производството, тъй като по-ранната заявка е прераснала в регистрация или е отхвърлена, страните определено трябва да бъдат информирани за сроковете, които ще започнат да текат при възобновяването. В случай че производството е спряно в самото начало, трябва да се определят всички дати за периода за помиряване и последващите срокове.

6.3.4 Повече от едно възражение

Правило 21, параграф 2 от РПРМО

6.3.4.1 Обяснение на основния принцип, момент на спиране

Когато има повече от едно подадено възражение срещу една и съща заявка за МО и ако има ясен случай, който може да доведе до пълното отхвърляне на заявката за МО (или поне на всички стоки и услуги, оспорвани с всички възражения като цяло), Службата може да спре другите производства до вземане на окончателно решение.

По принцип дадено възражение ще се счита за ясен случай, ако се основава например на член 8, параграф 1, буква а) от РМО (идентичност) и се базира на регистрирана марка.

Възражението, което обосновава спирането на всички други възражения, трябва да бъде не само ясно, но трябва също така да бъде насочено срещу всички стоки и услуги, оспорвани от всички възражения, които ще бъдат спрени.

Спирането на възраженията на ранен етап е свързано с определени рискове. Проверителят трябва да бъде внимателен, когато разглежда оттегляния, обосноваване на по - ранни права и доказателства за използване при активното производство. Ако „активното“ възражение бъде уредено или оттеглено (напр. по време на периода за помиряване) спирането на останалите производства трябва да се преустанови. Ако „активното“ възражение не бъде правилно обосновано, спирането на останалите производства трябва да се преразгледа и евентуално да се преустанови. Същото се прилага, когато възразяващият не представи доказателство за използване или представи доказателства, които определено не са достатъчни, за да се установи реално използване.

6.3.4.2 След отхвърляне на заявката за МО

Когато заявката за МО бъде отхвърлена вследствие на „активно“ възражение, спрениите възражения ще се считат за разрешени, след като решението стане окончателно. Поради това три месеца по-късно трябва да се провери дали не са подадени жалби срещу решението относно възражението. Ако решението е станало окончателно, страните по другите производства трябва да бъдат информирани, а възраженията, които са били спрени на ранен етап (преди периода на помиряване), ще бъдат закрити и 50 % от таксата за възражение ще бъде възстановена на всеки възразяващ в съответствие с правило 21, параграф 4 от РПРМО.

Ако срещу решението бъде подадена жалба, възраженията остават спрени. Ако апелативният състав промени решението, другите производства ще бъдат възобновени незабавно, без да се изчаква това решение да стане окончателно.

6.3.4.3 Възобновяване на производствата

Ако спрениите производства предстои да бъдат възобновени в случай, когато те са били спрени в самото начало, всички дати за периода за помиряване и последващите срокове ще трябва да бъдат определени, а цялата обичайна информация и предупреждения ще трябва да бъдат издадени отново. Ако спирането е извършено след края на периода за помиряване, производствата ще бъдат възобновени на етапа, на който са били към момента на спирането.

6.3.5 Застрашено по-ранно право

Възражението се спира, ако по-ранното право, на което се основава възражението, се оспорва, освен ако това по-ранно право може да не засегне изхода от възражението.

Правило 20, параграф 7 от РПРМО

6.3.5.1 Случаи

Тези ситуации са сходни на случаите, когато възражението се основава на заявка. И в двата случая има известна несигурност относно по-ранното право, на което се основава възражението.

Ако възражението се основава на по-ранна марка, която е предмет на производство за отмяна или заличаване, Службата може да спре производството, ако това бъде поискано от едната от страните. В този случай изходът от производството за отмяна или заличаване на по-ранната марка следва да има въздействие върху възражението. Поради това ще бъде взет под внимание вероятният изход от възражението, за да се вземе решение относно спирането. Ако по-ранното право е национална марка, страните трябва да представят доказателства, че марката изпитва затруднения.

Следните примери попадат в тази категория на по-ранни национални марки:

- заявителят (или трета страна) е подал иск или насрещен иск за заличаване или за отмяна на по-ранната регистрация;
- заявителят (или трета страна) е подал иск или насрещен иск за прехвърляне на по-ранното право на негово име.

Наказателно – правни производства срещу възразяващия или искове за компенсации от възразяващия, независимо от начина, по който те се свързани с по-ранната марка, няма да окажат въздействие върху изхода от производството по възражение и следователно не обосновават спирането.

6.3.5.2 Фактори, които трябва да се вземат под внимание

Ако една от страните поиска спиране или ако Службата знае, че е в ход производство за отмяна или заличаване на по-ранната МО, трябва да се вземе под внимание дали на пръв поглед въпросното по-ранно право би могло да има определящо значение за изхода от възражението.

Ако изглежда, че възражението ще бъде уважено или отхвърлено, независимо от съдбата на застрашеното по-ранно право, производството не трябва да се спира. Ако обаче застрашеното по-ранно право трябва задължително да се вземе под внимание в решението относно възражението, производството ще бъде спряно. Службата няма да се произнесе относно възможния успех на националния иск. Въпреки това, ако другата страна оспори това, Службата следва да прикани страните да представят доказателства или бележки.

Ако е взето заключението, че може да се извърши спирането, на другата страна може да се предостави възможността да изложи становище относно искането и по-специално, ако представените доказателства не са абсолютно ясни. Когато другата страна не е приканена да изложи становище, проверителят може все още да промени своето заключение, ако другата страна възрази срещу спирането.

6.3.5.3 Доказателства

Искането за спиране трябва да бъде подкрепено с доказателства, независимо дали е поискано от възразяващия или от заявителя. Тези доказателства трябва да бъдат официални, ясно да идентифицират производството, водещо до спирането и трябва да посочват исканията на съответната страна.

По-специално доказателствата трябва да бъдат ясни по отношение на възможните последици за по-ранното право, на което се основава възражението. При необходимост от страната може да бъде поискано да представи превод на доказателствата.

6.3.5.4 Контрол на спрените производства

В случаите, когато производствата са спрени за неопределен срок (т.нар. отворени спирания), на всеки шест месеца се определят срокове, за да се провери дали страните са представили някаква нова информация относно състоянието на производството. Службата може също да прикани страните да предоставят информация за състоянието на производството.

6.3.5.5 Възобновяване на производствата

Производството трябва да се възобнови, веднага след като бъде взето окончателно решение в хода на националното производство. Ако решението, взето в националното производство, заличава, отменя, води по друг начин до погасяване на правото или прехвърля по-ранното право на възразяващия на трето лице, възражението ще се счита за неоснователно, доколкото се базира на това по-ранно право. Ако всички по-ранни права, на които се основава възражението, престанат да съществуват, възразяващият ще получи възможност да оттегли своето възражение. Ако той не направи това, Службата ще вземе решение за отхвърляне на възражението.

6.3.6 Текущи преговори

Ако искането бъде подписано от двете страни, производството се спира. Ако искането бъде подписано само от едната страна, Службата по принцип няма да спре производството, освен ако то не бъде придружено с писмо за съгласие, подписано от другата страна.

Правило 20, параграф 7 от РПРМО

По принцип, при преговори между страните те искат спиране на производството, за да се избегнат допълнителни разноски. Когато и двете страни искат спиране, те не трябва да представят някаква конкретна обосновка. Искането за спиране се уважава винаги.

Поради това въпросът дали текущите преговори обосновават или не спиране на производството си заслужава да бъде разгледан, само ако едната страна подаде искането.

Искания за спиране на производството, подадени само от едната страна и обосновани с текущите преговори между страните, по принцип ще бъдат отхвърлени. При производството по възражение често се водят преговори между страните и в някои случаи едната страна може да желае да преговаря, при условие че тези преговори няма да доведат до забавяне на производството. Следователно преговорите не дават право на нито една от страните да пренебрегва определен вече срок, да получава негово удължаване или да иска спиране на производството.

В такива случаи искането се отхвърля, но въпросната страна се информира, че Службата ще спре производството, ако двете страни подадат искането.

По отношение на срока, който ще бъде даден, вж. по-горе точка 6.3 Спиране.

6.3.7 Процедурни аспекти

Писмата за спиране на производството трябва винаги да посочват датата, на която спирането поражда действие, която по принцип е датата, на която е изпратено валидно искане.

Ако е взето решение, спирането да бъде за определен период от време, писмата трябва също така да посочват датата, на която производството ще бъде възобновено и какво следва след това. Имайте предвид, че когато спирането е поискано от двете страни поради текущи преговори, срокът винаги ще бъде една година, независимо от срока, поискан от страните.

Ако на 30/01/2015 се разглежда искане за двумесечно спиране, подписано от двете страни, което е подадено на 15/01/2015 (пет дни преди изтичане на срока, в който възразяващата страна трябва да допълни своите материали относно възражението — 20/01/2015), резултатът ще бъде:

- Службата спира производството по възражение по искане на двете страни;
- това спиране поражда действие, считано от 15/01/2015 (датата, на която искането за спиране е получено в Службата) и изтича на 15/01/2016;
- производството ще бъде възобновено на 16/01/2016 (една година, независимо от срока, поискан от страните), без допълнително предизвестие от Службата;
- срокът за възразяващия сега е 15/03/2016 (два пълни месеца, в рамките на които възразяващият трябва да попълни досието си);
- срокът за заявителя сега е 15/05/2016 (два пълни месеца след срока на възразяващия).

Когато производството бъде спряно за неопределен срок (т.нар. отворено спиране), срокът на спирането няма да бъде определян. Производството ще бъде възобновено при писмено потвърждение от Службата и в зависимост от

етапа на производството ще бъде даден срок от два пълни месеца, когато това е приложимо.

6.4 Повече от едно възражение

Правило 21 от РПРМО

Налице е повече от едно възражение, когато срещу една и съща заявка за МО са подадени различни възражения.

В случай на повече от едно възражение трябва да се вземат под внимание някои допълнителни фактори.

Първо, освен в случай на значително забавяне по време на етапа на допустимост относно едно от възраженията, практиката е, да се уведомява заявителя за допустимостта на всички възражения по едно и също време. Второ, наличието на повече от едно възражение може да доведе до спиране на някои от тях от съображения за процесуална икономия. Трето, ограничение, направено от заявителя в хода на едно от производствата, може да има въздействие върху другите възражения. Освен това може да е практично, решенията да се вземат в определен ред.

Накрая, при определени обстоятелства няколко възражения могат да се съединят и да се разглеждат в едно общо производство.

6.4.1 Повече от едно възражение и ограничения

Когато има повече от едно възражение и заявителят ограничава стоките и услугите при едно от производствата, всички други възражаващи страни ще трябва да бъдат информирани чрез изпращане на съответното писмо, доколкото ограничението засяга стоки и услуги, оспорвани с другите възражения.

Ако обаче няма връзка между стоките или услугите, които са предмет на ограничението и оспорваните стоки и услуги, възражаващият няма да бъде информиран.

Например, има четири възражения срещу една и съща заявка за МО за стоки от класове 3, 14, 18 и 25. Възраженията са насочени срещу следните класове:

Възражение	Обхват
№ 1	Клас 3
№ 2	Клас 25
№ 3	Класове 18 и 25
№ 4	Класове 14 и 25

Заявителят изпраща ограничение във възражение 2, като заличава *облекла* и *шапки*. С изключение на съответните писма по възражение 2, съответните писма трябва също да бъдат изпратени и в случай на възражения 3 и 4. Тъй като ограничението не засяга оспорваните стоки на възражение 1, при това възражение не е необходимо да се предприемат никакви действия.

6.4.2 Повече от едно възражение и решения

След като възражението достигне етапа на вземане на решение, е важно да се вземат под внимание възможните няколко възражения, които са подадени срещу една и съща заявка за МО. Преди да се постанови решение относно възражението, трябва да се анализира етапът на производството по отношение на останалите и в зависимост от ситуациите може да се вземе решение или да се спре възражението. Общият принцип, който се прилага, е, че оспорваните стоки и услуги не трябва да се отхвърлят повече от веднъж в различно време. Трите ситуации, които могат да възникнат, са описани по-долу.

1. Всички възражения срещу една и съща заявка за МО са на етап, при който може да се вземе решение по едно и също време.

Редът на вземане на решенията е по преценка на проверителя. Трябва обаче да се вземе под внимание следното.

Ако всички възражения бъдат отхвърлени, решенията могат да се вземат във всякакъв ред, тъй като отхвърлянето на възражението не засяга заявката за МО. Дори ако едно от решенията изглежда, че има основание да се обжалва, преди да бъдат взети другите, би било за предпочитане, то да не се спира, тъй като производството пред апелативния състав отнема известно време.

Ако всички възражения бъдат уважени, първо се взема решението относно възражението, което елиминира повече стоки и услуги от заявката за МО (възражението с най-широк обхват) и след като то стане окончателно, след него се вземат решенията относно възраженията, които оспорват стоки и услуги, различни от стоките и услугите, оспорвани от първото възражение. В примера, посочен в точка 6.4.1 по-горе, първо трябва да се вземе решение относно възражение 3 или възражение 4, а след това относно възражение 1.

Ако се предположи, че първо се взема решение относно възражение 4 и заявката за МО се отхвърля за класове 14 и 25, възражение 2 трябва да бъде спряно.

Ако е изтекъл срокът за обжалване и няма подадена друга жалба, възражение 2 се счита за изчерпано, тъй като то вече е безпредметно. Страните трябва да бъдат информирани, а производството по възражение трябва да бъде закрито. Този случай се счита за случай, който не е довел до решение по смисъла на член 85, параграф 4 от РМО. Поради това разноските се определят по преценка на Службата. Ако страните информират Службата, че те са се договорили относно разноските, няма да бъде вземано решение относно разноските. По принцип решението постановява, че всяка страна поема своите собствени разноски.

2. Само по едно от възраженията може да се вземе решение, а останалите възражения все още са в състезателната фаза на производството.

Ако възражението бъде отхвърлено, може да се вземе решение без по-нататъшни последици за другите висящи възражения, тъй като отхвърлянето няма въздействие върху заявката за МО.

Ако възражението бъде уважено и решението отхвърля оспорваната заявка за МО в нейната цялост, висящите няколко възражения трябва да бъдат спрени докато решението не стане окончателно. Ако е изтекъл срокът за обжалване и няма подадена друга жалба, няколкото възражения се считат за изчерпани, тъй като те вече са безпредметни. Страните трябва да бъдат информирани, а производството по възражение трябва да бъде закрито. Този случай се счита за случай, който не е довел до решение по смисъла на член 85, параграф 4 от РМО. Поради това разноските се определят по преценка на Службата. Ако страните информират Службата, че те са се договорили относно разноските, няма да бъде вземано решение относно разноските. По принцип решението постановява, че всяка страна поема своите собствени разноски.

Същото се прилага, ако решението относно възражението отхвърля **част** от стоките и услугите на оспорваната заявка за МО, но **всички** стоки и услуги, срещу които са насочени няколкото възражения.

Няколкото възражения трябва да бъдат спрени, ако решението относно възражението отхвърля **част** от стоките и услугите на оспорваната заявка за МО, но само **част** от стоките и услугите, срещу които са насочени няколкото възражения. Спирането ще продължи, докато решението не стане окончателно. Ако е така, възразяващите по няколкото производства по възражение ще бъдат приканени да информират Службата дали желаят да поддържат или да оттеглят възражението. В случай на оттегляне на възражението производството се закрива и се информират двете страни. Ако производството бъде закрито след изтичане на периода за помиряване, Службата ще вземе решение относно разноските в съответствие с член 85, параграф 2 от РМО, който постановява, че всяка страна поема своите разноски. Ако страните информират Службата преди закриване на производството, че те са се договорили относно разноските, няма да бъде вземано решение относно разноските.

3. Две или повече възражения са на етап, при който може да бъде взето решение, а останалите все още са в състезателната фаза на производството.

Възможно е, някои от възраженията срещу заявка за МО да са на етап, при който може да бъде постановено решение, докато другите все още да са на различни етапи от състезателната фаза. В този случай се прилагат съвместно принципите, описани в точки 1 и 2 по-горе. Зависи от изхода на решенията и обхвата на висящите дела дали може да се вземе решение и при двете възражения, или дали няколкото възражения трябва да бъдат спрени.

6.4.3 Съединяване на производства

Правило 21, параграф 1 от РПРМО

Правило 21, параграф 1 от РПРМО позволява на Службата да съедини няколко възражения в едно производство. В случай че бъде решено да се съединят възраженията, страните трябва да бъдат уведомени.

Възражения могат да се съединят, ако те са насочени срещу една и съща заявка за МО. По-вероятно е Службата да ги съедини, ако освен това те са подадени от

един и същ възразяващ или ако има икономическа връзка между възразяващите, например дружество майка и дъщерни дружества.

Когато се вземе решение за съединяване на възражения, следва да се провери дали възразяващите имат един и същ представител. Ако това не е така, от тях може да бъде поискано да определят един единствен представител. Освен това по-ранните права трябва да бъдат идентични или много сходни. Ако представителите не дадат отговор или ако те не желаят да определят един единствен представител, възраженията трябва да се разделят и да се разглеждат поотделно.

Ако в даден етап тези условия вече не са изпълнени, например единственото по-ранно право на едно от съединените възражения се прехвърля на трета страна, съединяването на производствата може да се отмени.

Освен ако съединяването на производствата не се отмени, преди да бъде взето решението, се взема само едно решение.

6.5 Промяна в страните (прехвърляне, промяна на името, промяна на представител, спиране на производството)

6.5.1 Прехвърляне и производство по възражение

6.5.1.1 Въведение и основен принцип

Член 17 от РМО

Прехвърляне или предаване на по-ранно право е промяна на собствеността на това право. За допълнителна информация, вж. Насоките, Част Д, Операции във връзка с регистъра, Раздел 3, Марки на Общността като обекти на собственост, Глава 1, Прехвърляне.

Прехвърлянето може да се извърши по няколко начина, включително обикновена продажба на по-ранна марка от лице А на лице Б, изкупуване на дружество В (заедно с търговските марки) от дружество Г, сливане на дружества Д и Е в дружество Ж (универсално правоприемство) или правоприемство по закон (след смъртта на притежателя неговите наследници стават новите притежатели). Този списък не е изчерпателен.

При прехвърляне по време на производство по възражение могат да възникнат няколко различни ситуации. Докато по отношение на по-ранните регистрации за МО или заявки, на които се основава възражението, притежателят може да стане само страна по производството (или да внесе бележки) след като искането за регистрация на прехвърлянето е достигнало до Службата, то по отношение на по-ранните национални регистрации или искания е достатъчно, новият притежател да представи доказателства за прехвърлянето.

Основният принцип е, че новият притежател заменя стария притежател в производството. Практиката на Службата при разглеждане на прехвърляния е описана в точка 6.5.1.2 (по-ранната регистрация е регистрация на МО), точка 6.5.1.3 (по-ранната регистрация е национална регистрация), точка 6.5.1.4 (по-ранните регистрации са комбинация от регистрации на МО и национални регистрации) и точка 6.5.1.5 (прехвърляне на оспорваната заявка за МО по време на производство по възражение).

6.5.1.2 Прехвърляне на по-ранна МО

Член 17, параграфи 6 и 7 от РМО

Относно по-ранните (заявки за) МО, съгласно член 17, параграф 6 от РМО, докато прехвърлянето не бъде вписано в регистъра, правоприменикът не може да се позовава на правата, произтичащи от регистрацията на (заявка за) МО. През периода между датата на получаване на искането за регистрация на прехвърлянето и датата на регистрация на прехвърлянето новият притежател може вече да подава бележки до Службата с оглед спазване на сроковете.

Възражения, основаващи се само на една МО

Когато възражение се основава само на една по-ранна МО и тази МО се прехвърля или е прехвърлена по време на производството по възражение, новият притежател става новият възразяващ. Новият притежател ще замени стария притежател.

За тази цел старият притежател или новият притежател ще трябва да информира Службата, че МО, на която се основава възражението, е прехвърлена и той трябва да подаде искане за регистриране на прехвърлянето. Както е посочено по-горе, веднага след като искането бъде получено от Службата, новият притежател може вече да прави изявления. Той обаче става страна по производството, само след като прехвърлянето бъде регистрирано.

На практика след като Службата бъде информирана, че е получено искане за регистрация, производството може да продължи с новия притежател. Въпреки това прехвърлянето трябва да се регистрира преди да бъде взето решение относно възражението. Ако по възражението може вече да бъде произнесено решение, но прехвърлянето не е регистрирано, възражението трябва да бъде спряно.

Ако новият притежател информира Службата, че той не желае да продължи производството, възражението се счита за оттеглено.

Частично прехвърляне на единствената МО, на която се основава възражението

В случай на частично прехвърляне една част от по-ранната МО остава с първоначалния притежател, а друга се прехвърля на новия притежател. Същите принципи, които се прилагат за прехвърлянето на само една от няколкото регистрации за МО, на които се основава възражението, се прилагат за частичните прехвърляния. Тези принципи са описани в точката, непосредствено по-долу.

Възражения, основаващи се на повече от една по-ранна МО

Когато възражението се основава на повече от една по-ранна МО и тези марки се прехвърлят/са прехвърлени на един и същ нов притежател по време на

производството по възражение, се прилага горепосоченото. Ситуацията обаче е различна, когато само една от по-ранните МО се прехвърля/е прехвърлена. В този случай новият притежател може също да стане възразяващ, така че възразяващите стават двама. Възражението обаче ще бъде запазено като едно. По принцип и двамата възразяващи имат един и същ представител.

Ако единият от възразяващите желае да се оттегли, искането му ще бъде уважено, независимо дали другият желае да продължи. В случай че производството бъде продължено, то ще се основава на правата на възразяващия, който не се е оттеглил. Няма да се взема отделно решение относно разноските.

Новите възразяващи ще бъдат приемани като „свързани възразяващи“, което означава, че Службата ще продължи да разглежда делото точно по същия начин както преди, т.е. като едно възражение, но с повече от един възразяващ. Освен това Службата ще счита първоначалния представител като „общия“ представител за всички възразяващи и няма да приканва новите възразяващи да определят нов такъв. Новите възразяващи обаче винаги имат възможността да определят представител по свой избор.

Общото представителство не означава, че възразяващите не могат да действат самостоятелно, доколкото техните по-ранни права остават независими: ако например единият от възразяващите постигне споразумение със заявителя, възражението ще се счита за частично оттеглено по отношение на по-ранните права, притежавани от този възразяващ.

6.5.1.3 Прехвърляне на по-ранна национална регистрация

Възражения, основаващи се само на една национална регистрация

Когато възражение се основава само на една по-ранна национална регистрация и тази регистрация се прехвърля/е прехвърлена по време на производството по възражение, новият притежател става новият възразяващ. Новият притежател ще замени стария притежател.

За тази цел старият притежател или новият притежател ще трябва да информира Службата, че по-ранната национална регистрация, на която се основава възражението, е прехвърлена и той трябва да представи доказателства за това, напр. акта за прехвърляне. Тъй като има различни национални практики, не е задължително да се изпраща копие от искането за регистриране на прехвърлянето в националната служба.

Службата не изисква от новия притежател да потвърди, че той желае да продължи производството. При условие че доказателствата за прехвърлянето са изрядни, новият притежател се приема като новия възразяващ. Ако той информира Службата за прехвърлянето, но не представи (достатъчни) доказателства за това, производството по възражение трябва да бъде спряно, като на новия притежател се определя срок от два месеца, за да представи доказателства за прехвърлянето.

Въпреки това, в тези държави членки, където това е изискване, за да може прехвърлянето да има действие спрямо трети лица, прехвърлянето трябва да е регистрирано преди да бъде взето решение относно възражението. Ако възражението е достигнало етап, при който може да се постанови решение, но

прехвърлянето не е регистрирано, производството по възражение трябва да бъде спряно, а от възразяващия ще бъде изискано да предостави доказателства за регистрирането на прехвърлянето.

Тъй като не е в интерес на заявителя да се забавя производството, на новия притежател трябва да се определи срок от два месеца за предоставяне на тези доказателства.

Ако новият притежател не предостави необходимите доказателства, производството трябва да продължи със стария притежател. Ако старият притежател твърди, че той вече не е притежателя, възражението става неоснователно, тъй като възразяващият вече не е притежателят на по-ранното право. Притежателят трябва да бъде информиран, че възражението ще бъде отхвърлено като такова, освен ако той не го оттегли.

Ако новият притежател предостави необходимите доказателства и информира Службата, че той не желае да продължи производството, възражението се счита за оттеглено.

Всяко доказателство, удостоверяващо съгласието на страните за прехвърлянето/промяната на притежанието, е приемливо.

Частично прехвърляне на единствената национална регистрация, на която се основава възражението

В случай на частично прехвърляне една част от по-ранната национална регистрация остава с първоначалния притежател, а друга част с новия притежател. Същите принципи, които се прилагат за прехвърлянето на само една от няколкото национални регистрации, на които се основава възражението, се прилагат за частичните прехвърляния. Тези принципи са описани в точката, непосредствено по-долу.

Възражения, основаващи се на повече от една по-ранна национална регистрация

Когато възражението се основава на повече от една по-ранна национална регистрация и те се прехвърлят/са прехвърлени на един и същ нов притежател по време на производството по възражение, се прилага горепосоченото.

Ситуацията обаче е различна, когато само едно от по-ранните национални права се прехвърля/е прехвърлено. В този случай новият притежател може също да стане възразяващ, така че възразяващите стават двама. Възражението обаче ще бъде запазено като едно. По принцип и двамата възразяващи имат един и същ представител.

Ако единият от възразяващите желае да се оттегли, това искане ще бъде уважено независимо дали другият желае да продължи. В случай че производството продължи, то ще се основава на правата на възразяващия, който не се е оттеглил. Няма да се взема отделно решение относно разноските.

На практика новите възразяващи ще бъдат приемани като „свързани възразяващи“, което означава, че Службата ще продължи да разглежда делото точно по същия начин както преди, т.е. като едно възражение, но с повече от един възразяващ. Освен това Службата ще счита първоначалния представител

като „Общия“ представител за всички възразяващи и няма да приканва новите възразяващи да определят нов такъв. Новите възразяващи обаче винаги имат възможността да определят представител по свой избор.

6.5.1.4 Възражения, основаващи се на съчетание от регистрации за МО и национални регистрации

Когато възражението се основава същевременно на една или повече регистрации за МО и една или повече национални регистрации и една от тези марки се прехвърля/е прехвърлена на един и същ притежател по време на производството по възражение, се прилага горепосоченото. В този случай новият притежател може също да стане възразяващ, така че възразяващите стават двама. Възражението обаче ще бъде запазено като едно. По принцип и двамата възразяващи имат един и същ представител.

При всяка една от тези ситуации веднага след като бъде уведомена за прехвърлянето на собствеността, Службата ще актуализира официалната база данни, за да включи новия възразяващ/дваемата възразяващи и ще информира страните само с информационна цел. Самият факт, че по-ранните регистрации са прехвърлени, не може да служи като основание за даване на нов срок за представяне на бележки или други документи.

6.5.1.5 Прехвърляне на оспорваната заявка за МО

Когато оспорваната заявка за МО се прехвърля/е прехвърлена по време на производството по възражение, възражението следва заявката, т.е. възразяващият се информира за прехвърлянето и производството продължава между новия притежател на заявката за МО и възразяващия.

6.5.1.6 Частично прехвърляне на оспорваната заявка за МО

Правило 32, параграф 4 от РПРМО

Когато е извършено частично прехвърляне на (оспорваната) заявка за МО, Службата трябва да създаде отделно досие за новата регистрация (заявка) с нов номер на регистрацията (заявката).

В този случай, когато прехвърлянето бъде вписано в регистъра и бъде създадена нова заявка за МО, проверителят на възражението също трябва да създаде ново досие за възражението (възраженията) срещу новата заявка за МО, тъй като не е възможно да се разглежда едно възражение срещу две отделни заявки за МО.

Имайте предвид, че това е така, само когато някои от първоначално оспорваните стоки и услуги бъдат запазени в „старата“ заявка за МО, а някои други в новосъздадената заявка за МО. Например: Възразяващият X се противопоставя на всички стоки, включени в заявка Y за МО, която се прилага за *апарати за придвижване по земя и въздух* от клас 12 и за *облекла и обувки* от клас 25. Заявка Y за МО частично се прехвърля и се разделя на заявка Y' за МО за *апарати за придвижване по земя и облекла* и заявка Y'' за МО за *апарати за придвижване по въздух и обувки*.

Членове 17 и 23 от РМО

Тъй като е трябвало да бъде платена само една такса за възражение, когато възразяващият е подал своето възражение, не се изисква плащане на втора такса за новото възражение, създадено след разделянето на заявката за МО. Прехвърлянето, дори и да е поискано преди подаването на възражението, има действие спрямо трети лица само след неговото вписване в базата данни на Службата. Следователно плащането на само една такса за възражение е правомерно, тъй като към момента на подаването възражението е било насочено директно срещу една заявка за МО (единствената). Затова новото възражение ще бъде образувано, без да се плаща нова такса за възражение.

По отношение на разпределението на разноските, проверителят на възражението ще вземе под внимание факта, че е платена само една такса за възражение.

Освен това, в зависимост от обстоятелствата по случая, биха могли да се съединят производствата (напр. когато представителят на „старата“ и на „новата“ заявка е един и същ).

6.5.2 Страните са едни и същи след прехвърлянето

Когато вследствие на прехвърляне възразяващият и заявителят станат едно и също лице или субект, предметът на възражението отпада и съответно Службата ще го закрие *служебно*.

6.5.3 Промяна на имената

Както е посочено по-горе, промяната на името не предполага промяна на притежанието.

6.5.4 Промяна на представителите

По време на производството може да има промяна на представителите. Това може да стане при няколко различни ситуации.

Възможно е възразяващият или заявителят да информира Службата, че желае да определи (нов) представител. Възможно е самият представител да се оттегли или представителят да бъде заличен или временно отстранен от списъка на професионалните представители. Възможно е също така, поради прехвърляне, да се смени възразяващият или заявителят и те да желаят да бъдат представлявани от нови представители.

Когато има смяна на представител по време на производство по възражение, другата страна ще трябва да бъде информирана чрез изпращане на копие от писмото и на пълномощното (ако е представено).

Член 92 от РМО

Когато даден представител се оттегли, производството продължава със самия възразяващ или заявител, ако те са от ЕС. Другата страна се информира за оттеглянето на представителя. Ако страната, чийто представител се е оттегил, е от държава извън ЕС, трябва да се изпрати писмо, посочващо, че трябва да бъде назначен нов представител.

За имплицитно назначение или смяна на представител, направете справка с Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство.

6.5.5 Спиране на производството поради смърт или недееспособност на заявителя или неговия представител

Правило 73 от РПРМО

Правило 73 от РПРМО разглежда спирането на производството. Параграф 1 разграничава три ситуации:

Производството по възражение пред Службата се спира:

1. когато *заявителят* за МО е починал или не може да предприема правни действия (напр. понеже той е обявен от съда за невменяем).
2. когато *заявителят* за МО е възпрепятстван по юридически причини да продължи производството пред Службата (напр. когато заявителят е в процес на принудително изпълнение).
3. когато *представителят на заявител* е починал или не може да предприема правни действия в резултат на предприети действия срещу имуществото му. За допълнителна информация вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство.

Правило 73 от РПРМО се прилага само за заявителя и неговия представител и не съдържа никакви указания за другите страни, като например възразяващите. При отсъствието на съответни разпоредби Службата ще прилага тази разпоредба само за случаите, когато заявителят (или неговият представител) не може да продължи производството. Следователно, ако например възразяващият бъде обявен в несъстоятелност, производството няма да бъде спряно (дори в случаите, когато възразяващият е заявителя/притежателя на по-ранна заявка за МО/МО). Несигурността относно правното положение на възразяващия или неговия представител няма да бъде в ущърб на заявителя. В случай че известието бъде върнато на Службата като невъзможно да бъде доставено, се прилагат обичайните правила за публично нотифициране.

6.5.5.1 Смърт или недееспособност на заявителя

В случай на смърт на заявителя или на лицето, упълномощено съгласно националното законодателство да действа от негово име, поради недееспособност на заявителя, производството се спира, само когато това бъде

поискано от представителя на заявителя/упълномощеното лице или когато представителят се оттегли.

6.5.5.2 Заявителят е възпрепятстван поради юридически причини да продължи производството пред Службата (напр. несъстоятелност)

Правило 73, параграф 1, буква б) от РПРМО се прилага от момента, в който страната по производството вече няма право да се разпорежда при процедурата, т.е. да се разпорежда със своите активи, до момента, в който се назначава ликвидатор или синдик, който ще продължи след това да представлява страната по закон.

Когато заявителят се представлява от професионален представител, който не се оттегля, не е необходимо да се спира производството. Службата счита, че представителят на заявителя има право да представлява заявителя докато тя не бъде информирана за противното от самия представител, от назначения синдик или съда, който разглежда съответното дело.

Ако представителят информира Службата, че той се оттегля, последващите действия зависят от това дали представителят посочва кой ще изпълнява ролята на синдик или ликвидатор при несъстоятелност.

- Ако представителят направи това, Службата ще продължи да води кореспонденция със синдика или ликвидатора. Ако е имало срокове, засягащи заявителя, които все още не са изтекли, когато той е изпаднал в несъстоятелност, Службата ще поднови тези срокове. Следователно в този случай производството се спира и се възобновява веднага. Например, ако заявителят все още е разполагал с десет дни да подаде бележки, когато е изпаднал в несъстоятелност, новото писмо на Службата до синдика ще посочва нов срок от два месеца за подаване на тези бележки.
- Ако няма информация относно ликвидатор или синдик, Службата няма друг избор, освен да обяви спиране на производството. Съобщение в този смисъл ще бъде изпратено директно на заявителя, който е изпаднал в несъстоятелност, и на възразяващия. Въпреки че не е задължение на Службата да проучва кой е ликвидаторът, Службата ще продължи своите опити да комуникира с изпадналия в несъстоятелност заявител с цел възобновяване на производството. Това е така, тъй като, въпреки че изпадналият в несъстоятелност заявител няма право да предприема обвързващи правни действия, той по принцип продължава да получава пощенски пратки или ако не, пощенските пратки се доставят автоматично на синдика, при условие че има назначен такъв. Службата може също да вземе под внимание информацията относно самоличността на синдика, предоставена от възразяващия.

В случай че известието бъде върнато на Службата като невъзможно да бъде доставено, се прилагат обичайните правила за публично нотифициране.

Ако бъдат представени доказателства за назначаването на ликвидатор или синдик, не е необходимо те да бъдат преведени на езика на производството.

След като Службата бъде информирана за самоличността на ликвидатора или синдика, производството се възобновява от дата, която ще бъде определена от Службата. Другата страна трябва да бъде информирана.

Правило 73, параграф 4 от РПРМО

Спирането на производството означава, че сроковете, които все още не са били изтекли при спиране на производството, започват да текат отново при възобновяване на производството. Например, когато производството е било спряно десет дни преди момента, когато заявителят е трябвало да изпрати бележки, започва отново да тече нов срок от два месеца, а не десетте дни, които са оставали към момента на спирането. За по-голяма яснота в писмото, изпратено от Службата за информиране на страните за възобновяване на производството, се посочва нов срок.

6.5.5.3 Смърт или възпрепятстване поради юридически причини на представителя на заявителя да предприема действия пред Службата

В случая, посочен в правило 73, параграф 1, буква в) от РПРМО, производството трябва да се спре и то ще бъде възобновено, когато Службата бъде информирана за назначаването на нов представител на заявителя за МО.

Това спиране ще продължи не повече от три месеца и ако не бъде назначен нов представител преди края на този срок, производството ще бъде възобновено от Службата. При възобновяване на производството Службата ще действа, както следва:

1. Ако назначаването на представител е задължително съгласно член 92, параграф 2 от РМО, тъй като заявителят няма нито постоянен адрес, нито седалище в ЕС, Службата ще се свърже със заявителя и ще го информира, че заявката за МО ще се счита за оттеглена, ако той не назначи представител в срок от два месеца. Ако заявителят не назначи представител в или преди края на срока, заявката за МО ще се счита след това за оттеглена.
2. Ако назначаването на представител **не** е задължително съгласно член 92, параграф 2, Службата ще възобнови производството и ще изпрати всички съобщения директно на заявителя.

В двата случая възобновяването на производството ще означава, че всички текущи срокове за заявителя при спиране на производството започват да текат отначало при възобновяване на производството.