

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

ЧАСТ Г

ОТМЯНА ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ

РАЗДЕЛ 1

ПРОИЗВОДСТВО

Съдържание

1	Въведение: Общ преглед на производствата по отмяна или заличаване	3
2	Искане за отмяна или заличаване	4
2.1	Лица, които могат да подават искане за отмяна или заличаване.....	4
2.2	Писмено искане	4
3	Плащане на таксата	5
4	Проверка за допустимост	6
4.1	Относителни изисквания по допустимостта (Правило 37 от РПРМО)	7
4.1.1	Регистрационен номер на оспорваната МО и име и адрес на нейния притежател (Правило 37, буква а), i) и ii) от РПРМО);.....	7
4.1.2	Обхват на искането за отмяна или заличаване (Правило 37, буква а), iii) от РПРМО).....	7
4.1.3	Основания за искането за отмяна или заличаване и факти, доказателства и аргументи, представени в подкрепа на тези основания (Правило 37, буква б) от РПРМО)	8
4.1.4	Идентификация на заявителя (Правило 37, буква в) от РПРМО).....	9
4.2	Покана за отстраняване на недостатъци	10
5	Уведомяване на притежателя на МО за постъпилото искане и последваща комуникация между страните	11
6	Езици, използвани при производствата по отмяна или заличаване	13
6.1	Превод на искането за отмяна или заличаване	13
6.2	Превод на доказателствата, представени от заявителя в подкрепа на искането.....	14
6.3	Превод на бележки, представени от страните в хода на производството	15
6.4	Превод на доказателства, представени от притежателя на МО в хода на производството	15
6.5	Превод на доказателството за използване	15
7	Други въпроси	16
7.1	Продължаване на производството	16
7.2	Спиране.....	17
7.3	Отказ и оттегляне.....	17
7.4	Искания за отмяна и за заличаване срещу една и съща МО.....	19
7.5	Оспорвани международни регистрации, обозначаващи ЕС.....	20

1 Въведение: Общ преглед на производствата по отмяна или заличаване

Производствата по отмяна или по заличаване на регистрирана марка на Общността (МО) в Службата са групирани под общото наименование „производства по отмяна или заличаване“ и са разглеждани като първа инстанция от Отдела по отмяна и заличаване. Основните правила относно тези производства се съдържат предимно в членове 56 и 57 от РМО и в правила 37—41 от РПРМО.

Производствата по отмяна или заличаване започват с подаването на искане за отмяна или за заличаване („искане за отмяна или заличаване“) срещу регистрирана МО. Не са допустими искания за отмяна или заличаване на ЗМО, която все още не е регистрирана.

След като искането за отмяна или заличаване бъде получено, Службата проверява дали съответната такса за отмяна или заличаване е платена. Ако таксата не е платена, искането не се счита за подадено. След това Службата извършва предварителна оценка на изискванията за допустимост, която включва по-специално посочените в Правило 37 от РПРМО изисквания. Службата също така уведомява притежателя на МО за искането. Ако съществуват някакви недостатъци по отношение на съответните изисквания за допустимост, Службата отправя искане към заявителя да ги отстрани в определен срок.

След приключване на проверката за допустимост Службата завежда оспорваната МО в Регистъра на висящите производства по отмяна или заличаване (Правило 84, параграф 3, буква н) от РПРМО). Това има за цел да информира трети страни за тях. Успоредно с това се открива състезателната фаза от производството и страните биват приканени да представят бележки (и, ако е приложимо, доказателство за използване).

Обикновено се провеждат два етапа на размяна на бележки, след което състезателната фаза се закрива и може да се пристъпи към вземане на решение по случая. След като решението стане окончателно (т.е. не е постъпило обжалване в рамките на предвидения срок или производството по обжалване е приключило), Службата извършва съответното вписване в Регистъра в съответствие с разпоредбите на член 57, параграф 6 от РМО.

В редица отношения при производствата по отмяна или заличаване се прилагат същите или аналогични процесуални правила като установените за производството по възражение (например споразумение по взаимно съгласие, ограничения на оспорваната МО и оттегляне на искането за отмяна или заличаване, поправка на грешки и отмяна, срокове, множество отменяния или заличавания, промяна на страните, *restitutio* и др.). По всички тези въпроси вж. съответните раздели на Насоките, по-специално Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси. В този смисъл тази част от Насоките ще се фокусира само върху онези аспекти от производствата по отмяна или заличаване, които са различни от производството по възражение.

2 Искане за отмяна или заличаване

2.1 Лица, които могат да подават искане за отмяна или заличаване

Член 41, параграф 1 и член 56, параграф 1 от РМО

Производството по отмяна или заличаване никога не може да бъде открито *ex officio* от Службата, а единствено при получаване на искане от трета страна.

Искания за отмяна или за заличаване на базата на абсолютни основания (членове 51 и 52 от РМО) могат да бъдат подадени от:

1. всяко физическо или юридическо лице, или
2. всяко сдружение или организация, създадена за да представлява интересите на фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители, и която, съгласно приложимото за нея законодателство, притежава процесуална правоспособност.

Що се отнася до искания за отмяна или за заличаване на базата на абсолютни основания, заявителят не е нужно да доказва индивидуален правен интерес за да започне производство (вж. Решение от 08/07/2008, T-160/07, COLOR EDITION, т. 22—26, потвърдено от Решение от 25/02/2010, C-408/08 P, COLOR EDITION, т. 37—40). Това се дължи на факта, че докато относителните основания за отказ защитават интересите на притежателите на определени по-ранни права, абсолютните основания за отказ и за отмяна имат за цел да защитят общия интерес (включително, в случай на отмяна на основание на липсата на използване, общия интерес от отмяната на регистрацията на марки, които не отговарят на изискването за използване).

За разлика от това исканията за заличаване на базата на относителни основания (член 53 от РМО) могат да бъдат подавани само от лицата, посочени в член 41, параграф 1 от РМО (в случай на искания на основание на член 53, параграф 1 от РМО), или от лицата, които имат право да упражняват въпросните права по силата на законодателството на съответната държава членка (в случай на искания на основание на член 53, параграф 2 от РМО)).

По отношение на искания за отмяна или за заличаване на основание на член 73 или 74 от РМО (специфична отмяна и абсолютни основания за колективни марки) се прилагат същите правила относно правомощията както при исканията за отмяна или заличаване на базата на абсолютни основания (член 66, параграф 3 от РМО).

2.2 Писмено искане

Член 56, параграф 2 от РМО

Искането за отмяна или заличаване се прави писмено. Не е задължително да се ползват формулярите, осигурени от Службата, стига всички изисквания за

допустимост да са спазени. Въпреки това използването на официалните формуляри е силно препоръчително.

3 Плащане на таксата

Член 8, параграф 3 и член 56, параграф 2 от Регламента за таксите за марка на Общността (РТМО)
Правило 39, параграф 1 от РПРМО

За информация относно общите правила за плащанията моля вижте Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 3, Плащане на такси, разходи и ставки.

Искането за отмяна или заличаване не се счита за подадено, докато не бъде платена таксата. Поради това, преди да провери допустимостта на искането, Службата първо ще се увери, че таксата е платена.

Ако Службата установи, че таксата не е платена, тя ще прикани заявителя да я заплати в определен срок (на практика обикновено в срок от един месец). Ако изискваната такса не бъде платена в рамките на съответния срок, Службата ще уведоми заявителя, че искането за отмяна не се счита за подадено и (ако таксата е платена, но след определения срок) таксата ще бъде възстановена на заявителя. В случаите, когато таксата е получена след изтичане на определения от Службата срок, но заявителят представи доказателство, че надлежно и в срок е подал платежно нареждане до банкова институция за сумата на плащането в държава членка, ще се приложи член 8, параграф 3 от РТМО, включително що се отнася до плащане на допълнителна такса, когато е приложимо (вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 3, Плащане на такси, разходи и ставки).

Датата на подаване на искането за отмяна или заличаване не се повлиява от датата на плащане на таксата, тъй като член 56, параграф 2 от РМО е процедурно правило в контекста на производството по отмяна или заличаване и не предизвиква никакви последици по отношение на датата на подаване на искането. Поради това в случаите, когато таксата е платена преди изтичането на срока, установен от Правило 39, параграф 1 от РПРМО, искането се счита за подадено и датата на подаване е датата, на която Службата е получила писменото становище.

По правило таксата за отмяна или заличаване е такса за заявление (искане), дължима при подаването на искането независимо от резултата от производството. Поради това тя не се възстановява в случаи на недопустимост.

Таксата за отмяна или заличаване не се възстановява и в случаите, когато искането за отмяна или заличаване е оттеглено, преди проверката за допустимост да бъде направена.

В този смисъл единствената разпоредба, предвиждаща възстановяване на таксата за отмяна или заличаване, е Правило 39, параграф 1 от РПРМО, приложима единствено в случаите, когато искането не се счита за подадено поради забавяне на плащането.

4 Проверка за допустимост

Член 51, член 53, параграф 4 и член 56, параграф 3 от РМО
Правило 37 и правило 38, параграф 1 от РПРМО

След като Службата установи, че съответната такса е надлежно платена, тя преминава към проверка за допустимост на искането.

За разлика от производствата по възражение, при производствата по отмяна или заличаване не съществува период за помирение и последващ срок за обосновка. Това означава по-специално, че в случай на искане за заличаване на базата на относителни основания доказателствата за съществуването, валидността и обхвата на защитата на всички по-ранни права и доказателствата, че заявителят притежава тези права, трябва да бъдат приложени към искането.

Проверката за допустимост може да доведе до установяването на абсолютни и/или относителни недостатъци по допустимостта в искането.

Абсолютни недостатъци по допустимостта са онези, които не могат да бъдат отстранени от заявителя и автоматично ще доведат до определянето на искането като недопустимо, като например следните:

- Искането е подадено срещу МО, която все още не е регистрирана. Искане за отмяна или заличаване може да се подава единствено срещу регистрирана МО. Молба относно все още нерегистрирана заявка е преждевременна и трябва да бъде отхвърлена като недопустима (вж. Решение от 22/10/2007, R 0284/2007-4, VISION).
- Съществува *res judicata* (член 56, параграф 3 от РМО), т.е. съществува предходно окончателно решение на Службата или съдебно решение в държава членка в контекста на насрещен иск относно същия предмет и на същото основание и между същите страни.
- В случаи на заличаване на базата на относителни основания, когато заявителят притежава няколко по-ранни права и вече е подал искане за заличаване (също така и насрещни искове) срещу същата МО на основание на друго от тези по-ранни права (член 53, параграф 4 от РМО).
- Искането за отмяна е подадено срещу марка, която не е била регистрирана през период от пет години преди датата на искането (член 51 от РМО).
- Искането за отмяна или заличаване не е подадено на официален формуляр и нито е на правилния език съгласно разпоредбите на член 119 от РМО, нито е преведено на такъв език в срок от един месец от подаването на искането за отмяна или заличаване (Правило 38, параграф 1 от РПРМО).

Ако се установи абсолютен недостатък по допустимостта, Службата ще прикани заявителя да предостави коментари относно недопустимостта в срок от два месеца. Ако след като се запознае с коментарите на заявителя, Службата все още смята, че съществува абсолютен недостатък по допустимостта, ще бъде издадено решение за отхвърляне на искането за отмяна или заличаване като недопустимо.

Относителни недостатъци по допустимостта, от друга страна, са онези, които по принцип могат да бъдат отстранени от заявителя. Те включват наличието на един или повече недостатъка на относителните изисквания за допустимост, които са посочени в Правило 37 от РПРМО (описани подробно в т. 4.1 по-долу). В тези случаи, съгласно Правило 39, параграф 3 от РПРМО, Службата ще прикани заявителя да отстрани недостатъка в срок от два месеца (вж. т. 4.2 по-долу).

В случаите, когато са установени един или няколко относителни недостатъка по допустимостта и те не са отстранени в рамките на определения срок, ще бъде издадено решение за отхвърляне на искането за отмяна или заличаване (или на тази част от него, която е засегната от недостатъка) като недопустимо.

Всяко решение за отхвърляне на искане за отмяна или заличаване в неговата цялост като недопустимо ще бъде сведено до знанието на заявителя и на притежателя на МО (Правило 39, параграф 4 от РПРМО) и може да бъде обжалвано от заявителя.

Въпреки това, ако в резултат от проверката за допустимост се установи, че искането е частично допустимо (т.е. допустимо от гледна точка поне на някои от основанията и/или по-ранните права, на които то се основава), производството ще продължи. Ако дадена страна не е съгласна с резултата от проверката за допустимост, тя може да го обжалва заедно с окончателното решение за прекратяване на производството (член 58, параграф 2 от РМО).

4.1 Относителни изисквания по допустимостта (Правило 37 от РПРМО)

По-долу са посочени относителните изисквания по допустимостта, заложи в Правило 37 от РПРМО:

4.1.1 Регистрационен номер на оспорваната МО и име и адрес на нейния притежател (Правило 37, буква а), i) и ii) от РПРМО);

Искането за отмяна или заличаване трябва да съдържа регистрационния номер на МО и името и адреса на нейния притежател (обърнете внимание, че това не се отнася за производствата по възражение, по отношение на които Правило 15, параграф 2 изисква единствено възразяващият да посочи оспорваната СТМА и името на заявителя, но не и неговия адрес). Тази разпоредба е обусловена от необходимостта да се осигури правилно идентифициране на оспорваната МО.

Службата ще провери дали името и адресът на притежателя съответстват на МО, идентифицирана със съответния регистрационен номер. В случай на несъответствия (или пропускане на един от тези детайли) заявителят ще получи писмо за недостатъци, с което се приканва да отстрани този пропуск (вж. точките относно недостатъците по-долу).

4.1.2 Обхват на искането за отмяна или заличаване (Правило 37, буква а), iii) от РПРМО)

Искането за отмяна или заличаване трябва да посочва регистрираните стоки и услуги, чиято отмяна или заличаване са поискани. Поради това заявителят

трябва да посочи дали искането се подава срещу всички стоки и услуги или срещу част от стоките и услугите, влизащи в обхвата на оспорваната регистрация. Ако заявителят посочи, че искането е насочено само срещу част от стоките и услугите в състава на оспорваната МО, той ще трябва ясно да посочи конкретните стоки и услуги под формата на списък.

Обърнете внимание на разликата спрямо производствата по възражение, където за целите на допустимостта обхватът на възражение се посочва само по избор (Правило 15, параграф 3 от РПРМО).

4.1.3 Основания за искането за отмяна или заличаване и факти, доказателства и аргументи, представени в подкрепа на тези основания (Правило 37, буква б) от РПРМО)

РМО и РПРМО правят ясно разграничение между искане за отмяна и искане за заличаване. Поради това основанията за отмяна и за заличаване не могат да бъдат комбинирани в едно искане, а трябва да бъдат оформени като отделни искания и да бъдат таксувани поотделно. Въпреки това искането за отмяна може да се базира на няколко основания за отмяна, а искането за заличаване може да се базира на комбинация от абсолютни и относителни основания. Ако даден заявител подаде едно единствено искане на базата на основания за отмяна и за заличаване, Службата ще изпрати писмо за недостатъци, с което заявителят се приканва да избере съответния вид основание, и ще уведоми заявителя, че може да бъде подадено друго искане за отмяна или заличаване срещу заплащането на допълнителна такса за заявление. Ако заявителят не посочи вида основание, който иска да избере, заявлението ще бъде отхвърлено като недопустимо (Правило 39, параграф 3 от РПРМО).

Искането за отмяна или заличаване трябва да посочва основанията, на които е базирано, т.е. конкретните разпоредби на РМО, които представляват основание за исканата отмяна или заличаване. Заявителят може да ограничи основанията, на които искането се базира първоначално, но не може да разшири обхвата на искането, предявявайки допълнителни основания в хода на производството.

В допълнение към това ако искането за заличаване се базира на относителни основанията (член 53 от РМО), искането трябва да съдържа описание на правото или правата, на които искането се основава, и, ако е необходимо, доказателства, сочещи, че заявителят има право да се позове на по-ранно право като основание за заличаване (т.е. всички данни съгласно Правило 15, буква б), г), д), е), ж) и з) от РПРМО, прилагани по аналогия). По отношение на искания на основание на член 53, параграф 2 от РМО трябва да се посочат точните разпоредби от националното законодателство, сочещи, че заявителят е оправомощен по силата на приложимото национално законодателство да предявява това право.

Съгласно Правило 37, буква б), iv) от РПРМО искането за отмяна или заличаване трябва да посочва също така фактите, доказателствата и аргументите, представени в подкрепа на основанията за отмяна или заличаване. Това означава, че самото подаване на заявление, в което всички съответни полета са отменени, но което не съдържа или най-малкото не посочва никакви факти, доказателства и аргументи в негова подкрепа, обикновено води до установяване на недостатък от гледна точка на допустимостта. Изключение се допуска единствено по отношение на искания за отмяна на основата на неизползване

(член 51, параграф 1, буква а) от РМО), при което доказателствената тежест се носи от притежателя на МО.

На последно място следва да се направи ясно разграничение между допустимост и изисквания за обосновка. Както вече беше посочено във въведението към т. 4, макар и при производството по заличаване на базата на относителни основания да не съществува срок за обосноваване на по-ранните права, и макар и доказателствата за съществуването, валидността и обхвата на защитата на всички по-ранни права и доказателствата, че заявителят притежава тези права, да трябва да бъдат приложени към искането, това не означава, че не съществува разграничение между допустимостта и изискванията за обосновка. Ако например заявителят ясно идентифицира по-ранната марка, на която се основава искането (Правило 37, буква б), ii) от РПРМО), и посочи доказателство в подкрепа на тези основания (Правило 37, буква б), iv) от РПРМО), искането ще бъде допустимо. Ако впоследствие представеното доказателство се окаже недостатъчно, за да обоснове по-ранното право (например удостоверението не произлиза от официален източник или не е преведено на езика на производството), искането ще бъде отхвърлено като неоснователно (вж. по-аналогия Правило 20, параграф 1 от РПРМО), а не като недопустимо.

Въпреки това липсата на срок за обосноваване на по-ранните права означава, че през всеки следващ етап от производството (преди приключването на състезателната фаза) заявителят може да отстрани по собствена инициатива всеки пропуск по отношение на обосновката.

Що се отнася до изискванията за обосновка на по-ранни права, вж. раздела относно доказването на съществуването на по-ранни права в Насоките, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси и раздела относно производството по заличаване на базата на относителни основания в Насоките, Част Г, Отмяна или заличаване, Раздел 2, Материалноправни разпоредби.

4.1.4 Идентификация на заявителя (Правило 37, буква в) от РПРМО)

Искането за отмяна или заличаване трябва да посочва името и адреса на заявителя и, ако е назначил представител, името и адреса на представителя. Заявители, чието седалище или основно място на дейност или реално и ефективно индустриално или търговско предприятие не е в рамките на Европейския съюз, трябва да бъдат представлявани от професионален представител (член 92, параграф 2 от РМО). За повече информация вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство.

В случай на повече от един заявител, исканията за заличаване на базата на относителни основания следват същите правила като приложимите за възражение (вж. Насоките, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси). Тези правила са пряко свързани с изискванията за упражняване на права, заложиени в член 56, параграф 1 от РМО и член 41, параграф 1 от РМО (вж. по-горе).

За разлика от това при искания за заличаване на базата на абсолютни основания и за отмяна не съществуват специфични изисквания по отношение на наличието на повече от един заявител, с изключение на изискването те да бъдат ясно посочени в искането.

Обърнете внимание, че във всички случаи на наличие на повече от един заявител се прилагат Правило 75 и Правило 94, параграф 7, буква д) от РПРМО (назначаване на общ представител и определяне на разноските).

4.2 Покана за отстраняване на недостатъци

Правило 39, параграфи 3 и 4 от РПРМО

Съгласно Правило 39, параграф 3 от РПРМО, ако Службата констатира, че дадено искане за отмяна или заличаване не отговаря на изискванията на Правило 37 от РПРМО, тя ще прикани заявителя да отстрани недостатъците в рамките на определен срок (според практиката на Службата — два месеца). Това ще бъде направено веднага след като недостатъкът бъде установен във или извън контекста на проверката за допустимост. Обърнете внимание, че това се отнася само за недостатъци от гледна точка на изискванията за допустимост, а не за недостатъци от гледна точка на изискванията за обосновка, които заявителят трябва да отстрани по собствена инициатива (вж. т. 4.1.3 по-горе).

Ако недостатъците не бъдат отстранени преди изтичането на срока, Службата ще издаде решение за отхвърляне на искането като недопустимо. В случаите, когато искането за отмяна или заличаване се базира на няколко основания и/или по-ранни права и недостатъците се отнасят единствено за някои от тях, производството може да продължи по отношение на останалите основания или по-ранни права, за които не са установени недостатъци по допустимостта (частична допустимост).

Както беше посочено по-горе във връзка с основанията за искането, в контекста на Правило 39, параграф 3 от РПРМО, фактът, че заявителят е приканен да отстрани даден недостатък, не може да доведе до разширяване на обхвата на производството (по-ранни права, стоки и услуги и др.), определен от първоначалното искане. Например, ако искането за отмяна или заличаване посочва, че е насочено срещу част от стоките и услугите в обхвата на оспорваната регистрация, и Службата прикани заявителя в съответствие с Правило 39, параграф 3 от РПРМО да уточни кои са конкретните стоки и услуги в обсега на МО, срещу които е насочено искането, отговорът, че искането е насочено срещу всички стоки и услуги, за които е регистрирана МО, не би се счел за надлежно отстраняване на недостатъка (тъй като той разширява обхвата на искането). Службата ще разясни това правно положение на заявителя и ще го прикани да предостави данни, които не съдържат всички стоки и услуги, в срок от два месеца. Ако заявителят не отговори надлежно, Службата ще издаде решение за отхвърляне на искането като недопустимо.

На последно място Правило 39, параграф 3 от РПРМО е приложимо единствено за списъка от относителните изисквания по допустимостта съгласно Правило 37 от РПРМО. Недостатъците във връзка с абсолютните изисквания (например липсата на превод на искането в съответствие с Правило 38, параграф 1 от РПРМО, съществуването на *res judicata* или на предходно искане за заличаване на основата на друго по-ранно право от същия притежател или несъответствие с петгодишния период между искането за отмяна и регистрирането на оспорваната МО) са извън обхвата на Правило 39, параграф 3 от РПРМО и не подлежат на отстраняване (т.е. те водят до отхвърляне на въпросното искане като недопустимо).

5 Уведомяване на притежателя на МО за постъпилото искане и последваща комуникация между страните

Член 57 от РМО
Правило 40 от РПРМО

Правило 40, параграф 1 от РПРМО посочва, че всяко искане за отмяна или заличаване, което е счетено за подадено, трябва да бъде сведено до знанието на притежателя на оспорваната МО, както и че когато Службата е констатирала, че искането е допустимо, тя ще прикани притежателя да представи своите бележки в определения от нея срок.

В този смисъл, след като Службата се увери, че плащането е постъпило (поради което искането е счетено за подадено), и проведе проверката за допустимост, тя уведомява притежателя на МО за искането за отмяна или заличаване.

Ако при проверката за допустимост не бъдат установени недостатъци, изпратеното до притежателя на МО уведомление за постъпилото искане ще съдържа също така покана за представяне на бележки (а в случай на искане за отмяна на основание на член 51, параграф 1, буква а) от РМО и покана за представяне на доказателство за реално използване — вж. Правило 40, параграф 5 от РПРМО). На практика Службата предоставя на притежателя на МО срок от три месеца за подаване на своя първоначален отговор по отношение на искането.

Ако при проверката за допустимост се установи наличието на недостатъци, които трябва да бъдат отстранени, притежателят на МО пак ще бъде уведомен за искането и ще му бъде предоставена информация за недостатъците, които заявителят трябва да отстрани. Въпреки това в този случай се изпраща единствено уведомлението за искането и Службата няма да прикани притежателя на МО да представи бележки (или, когато е приложимо, доказателство за използване), докато заявителят не отстрани пропуските.

Съгласно Решение на Съда от 18/10/2012 по дело C-402/11 P, REDTUBE (приложимо по аналогия за производства по отмяна или заличаване) изпратеното до страните уведомление след провеждането на проверката за допустимост, информиращо ги, че отмяната или заличаването са допустими съгласно разпоредбите на Правило 37 от РПРМО, представлява решение, което може да бъде обжалвано заедно с окончателното решение по делото, както е посочено в член 58, параграф 2 от РМО. Следователно Службата е обвързана с това решение и може само да го отмени на по-късен етап от производството, ако са спазени посочените в член 80 от РМО изисквания относно отмяната на решения.

Съгласно член 57, параграф 1 от РМО Службата може да приканва страните да представят бележки толкова често, колкото сметне за необходимо. На практика и с цел предотвратяване на излишно удължаване на производството Службата обикновено ще предостави двукратно възможност за размяна на бележки, приключвайки обикновено с тези на притежателя на МО (т.е. искане за отмяна или заличаване — бележки на притежателя на МО — бележки на заявителя — бележки на притежателя на МО). При все това в случаите, когато една от страните не представи никакви доказателства или бележки в определения срок за представяне на бележки и/или посочи, че няма повече коментари, Службата може

да пристъпи директно към закриване на състезателната фаза от производството, уведомявайки страните, че ще бъде взето решение.

Въпреки това в изключителни случаи могат да се изиска допълнителна размяна на бележки, по-специално когато при последната размяна на бележки са постъпили допълнителни значими доказателства, които не биха могли да бъдат подадени преди това. Службата има практиката да предоставя на страните срок от два месеца да подадат своите бележки (освен по отношение на първото предоставяне на информация от страна на притежателя на МО, вж. по-горе).

Що се отнася до искания за заличаване на базата на относителни основания, притежателят на МО може също така да подаде молба за доказателство за използване на по-ранните марки, на което се основава искането. Ако молбата е допустима (относно правилата за допустимост на молбата за доказателство за използване) вж. Насоките, Част В, Възражение, Раздел 6, Доказателство за използване), Службата ще прикани заявителя да представи съответното доказателство (член 57, параграфи 2 и 3 от РМО и Правило 40, параграф 6 от РПРМО). За разлика от производството по възражение (Правило 22, параграф 1 от РПРМО) молбата при производствата по отмяна или заличаване може да бъде подадена от притежателя на МО заедно с първия му отговор на искането или при всяка последваща размяна на бележки.

В допълнение към това в случаите, когато дадено искане за заличаване се основава на член 53, параграф 1 от РМО във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от РМО, не съществува разпоредба, задължаваща заявителя да предяви претенция, че негови по-ранни марки са придобили повишена отличителност чрез използване или да приложи съответните доказателства към искането. Поради това тази претенция може да бъде предявена на по-късен етап от състезателната фаза от производството (вж. Решение от 07/02/2012, T-424/10, *Représentation d'éléphants dans un rectangle*, т. 60—62). При все това тази претенция трябва да се разграничи от претенция на основание на член 8, параграф 5 от РМО, която е специфично основание извън обхвата на член 8, параграф 1, буква б) от РМО, и съгласно Правило 37, буква б), ii) от РПРМО трябва да бъде включена (заедно със съответното доказателство за репутация) в искането за отмяна или заличаване.

След като страните са представили своите бележки и/или доказателства за използване (ако е приложимо), състезателната фаза се закрива и може да се пристъпи към вземане на решение по случая.

Ако на даден етап от производството една от страните не представи бележки в рамките на определения срок, Службата ще закрие състезателната фаза и ще вземе решение на базата на доказателства, с които разполага (Правило 40, параграф 2 от РПРМО, приложимо по аналогия за двете страни).

Що се отнася до правилата относно срокове, удължаване на срокове, уведомяване или промяна на страните в хода на производството и др., вж. раздела относно процедурните въпроси от Насоките, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси, тъй като правилата са приложими *mutatis mutandis*.

6 Езици, използвани при производствата по отмяна или заличаване

Член 119, параграфи 5, 6 и 7 от РМО
Правило 38, параграфи 1 и 3, Правило 39, параграфи 2 и 3 и Правило 96, параграфи 1 и 2 от РПРМО

Относно подробни правила за използване на езици при производствата вж. раздела относно процедурните въпроси от Насоките, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси. Този раздел ще разгледа единствено специфичните правила, приложими за производството по отмяна или заличаване.

Съгласно разпоредбите на член 119, параграф 5 от РМО искането за отмяна или заличаване трябва да бъде подадено на един от езиците на Службата (а именно английски, френски, немски, италиански или испански).

Страните по производството по отмяна или заличаване могат също така да се споразумеят езикът на производството да бъде друг официален език на Европейския съюз (член 119, параграф 7 от РМО). Това споразумение трябва да бъде сведено до знанието на Службата в срок от два месеца от уведомяването на притежателя на МО за искането за отмяна или заличаване. В този случай заявителят трябва да подаде искане, преведено на избрания от двете страни език (в случаите, когато искането не е подадено на този език), в срок от един месец от датата, на която Службата е уведомена за споразумението. Ако преводът не бъде представен или ако бъде представен със закъснение, езикът на производството няма да бъде променен (Правило 38, параграф 3 от РПРМО).

6.1 Превод на искането за отмяна или заличаване

Член 119, параграф 6 от РМО
Правило 38, параграфи 1 и 3 и Правило 39, параграф 2 от РПРМО

Ако искането е подадено на език на Службата, който е един от двата езика на оспорваната МО, този език автоматично ще стане език на производството.

Ако искането е подадено на език на Службата, който не е един от двата езика на оспорваната МО и не е използван официалният формуляр, заявителят трябва по своя собствена инициатива да предостави превод на правилния език (на един от двата езика на оспорваната МО, ако и двата са езици на Службата, или на втория език на оспорваната МО, ако първият не е език на Службата) в срок от един месец от датата на подаване на искането за отмяна. Така езикът, на който е преведено искането, ще стане език на производството.

Ако заявителят не представи превод на необходимия език в рамките на срока, искането за отмяна или заличаване ще бъде отхвърлено като недопустимо (член 119, параграф 6 от РМО, Правило 38, параграф 1 и Правило 39, параграф 2 от РПРМО).

Правило 39, параграф 3 от РПРМО не препраща към Правило 38, параграф 1 от РПРМО, поради което в тези случаи Службата няма да изпрати писмо за

недостатъци и ще изчака представянето на превода на искането за отмяна в продължение на един месец след датата на подаване.

В случаите, когато заявителят използва официалния формуляр за отмяна или за заличаване, но този формуляр е на грешния език, могат да се направят изключения относно превода и посочването на езика на производството. За повече информация вж. различните сценарии на страници 11, 12 и 13 от Насоките, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси.

6.2 Превод на доказателствата, представени от заявителя в подкрепа на искането

Правило 38, параграф 2 и Правило 39, параграф 3 от РПРМО
--

Съгласно Правило 38, параграф 2 от РПРМО в случаите, когато доказателствата в подкрепа на искането не са представени на езика на производството по отмяна или по заличаване, заявителят трябва да подаде по своя собствена инициатива превод на този език в срок от два месеца от датата на представяне на доказателствата в подкрепа на искането. Това се отнася за всички доказателства, представени от заявителя в хода на производството, независимо дали са подадени заедно с искането или на по-късен етап.

Службата няма да изпрати писмо за недостатъци и инициативата за представяне на превод на доказателствата в подкрепа на искането е изцяло на заявителя.

Ако заявителят не представи превод на доказателствата в подкрепа на искането, необходими за преценката на допустимостта на случая (например доказателствата за по-ранното право, на което се основава искането, или посочването на фактите, доказателствата и аргументите в подкрепа на основанията не са преведени), Службата ще прикани заявителя да отстрани недостатъка съгласно Правило 39, параграф 3 от РПРМО (Решение от 02/03/2007, R 0300/2006-4 ACTILON/AC TELION). Ако недостатъкът не бъде отстранен, искането за отмяна или заличаване ще бъде отхвърлено като изцяло или частично недопустимо (член 119, параграф 6 от РМО, Правило 38, параграф 2 и Правило 39, параграф 3 от РПРМО).

Ако заявителят не предостави преводи на останалите доказателства, които не биха повлияли допустимостта на случая, всеки документ в подкрепа на искането, който не е преведен от заявителя на езика на производството в рамките на срока по силата на Правило 38, параграф 2 от РПРМО, ще бъде счетен за неполучен от Службата и поради това няма да бъде взет под внимание (Правило 98, параграф 2 от РПРМО) (вж. Решение от 05/03/2012, R 0826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (FIG.MARK), т. 25).

6.3 Превод на бележки, представени от страните в хода на производството

Правило 96, параграф 1 и Правило 98, параграф 2 от РПРМО

Страна, която подава бележки на език на Службата, различен от езика на производството, трябва да представи превод на тези бележки на езика на производството в срок от един месец от датата на подаване (Правило 96, параграф 1 от РПРМО).

Службата няма да изиска преводи и ще продължи да разглежда случая. Отговорност на страната е да предостави необходимите преводи.

Ако преводите не бъдат предоставени в рамките на едномесечния срок, бележките ще бъдат сметени за неполучени от Службата и поради това няма да бъдат взети под внимание (Правило 98, параграф 2 от РПРМО).

6.4 Превод на доказателства, представени от притежателя на МО в хода на производството

Правило 96, параграф 2 и Правило 98, параграф 2 от РПРМО

Документите, представени от притежателя на МО в хода на производството (с изключение на доказателството за използване, вж. по-долу), се регулират от Правило 96, параграф 2 от РПРМО, поради което могат да бъдат подадени на всеки официален език на Европейския съюз.

Съгласно тази разпоредба притежателят на МО не е автоматично задължен да представи превод, но Службата може да изиска от него да направи това в рамките на определен срок.

При упражняване на своето право на преценка по този въпрос Службата ще вземе под внимание естеството на доказателствата и интересите на страните.

Ако Службата прикани притежателя на МО да представи преводи на доказателствата, но това изискване не бъде изпълнено в рамките на определения срок, непреведените документи няма да бъдат взети под внимание (Правило 98, параграф 2 от РПРМО).

6.5 Превод на доказателството за използване

Правило 22, параграф 6 от РПРМО

Макар и Правило 40, параграфи 5 и 6 от РПРМО изрично да препраща единствено към Правило 22, параграфи 2, 3 и 4 от РПРМО, се счита, че Правило 22, параграф 6 от РПРМО също трябва да се прилага по аналогия по отношение на производства по отмяна или заличаване, тъй като залегалата в основата им логика е еднаква, а именно да се изисква превод на доказателствата (който по отношение на доказателството за използване обикновено е доста

обем) само доколкото това се счита за необходимо (вж. Решение от 11/03/2010, R 0167/2009-1, INA/INA (фигуративна марка) т. 24—25). Следователно Правило 22, параграф 6 от РПРМО се прилага като *lex specialis vis-à-vis lex generalis*, заложен в Правило 38, параграф 2 от РПРМО (доказателства, предоставени от заявителя) и Правило 96, параграф 2 от РПРМО (доказателства, предоставени от притежателя на МО), що се отнася до доказателството за използване, предоставено от някоя от страните.

По силата на Правило 22, параграф 6 от РПРМО в случаите, когато доказателството за използване, предоставено от една от страните, не е на езика на производството, Службата може да изиска от тази страна да представи превод на доказателството на този език в срок от два месеца. При упражняване на своето право на преценка по този въпрос Службата ще вземе под внимание естеството на доказателствата и интересите на страните. В случаите, когато Службата прикани притежателя на МО да предостави преводи на доказателствата, но това изискване не бъде изпълнено в рамките на определения срок, непреведените документи няма да бъдат взети под внимание (с изключение на онези, които се считат за самоподразбиращи се). За повече информация относно прилагането на Правило 22, параграф 6 от РПРМО вж. Насоките, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси и Част В, Възражение, Раздел 6, Доказателство за използване.

7 Други въпроси

7.1 Продължаване на производството

Член 82 от РМО

Съгласно член 82, параграф 1 от РМО страна по производство пред Службата, която е пропуснала да спази срок спрямо Службата, може чрез молба да постигне продължаване на производството, при условие че към момента на молбата пропуснатото действие вече е извършено. Молбата за продължаване на производството е допустима само ако тя бъде представена в рамките на два месеца от изтичането на неспазения срок и не се счита за подадена, докато не бъде платена съответната такса.

Тази разпоредба е приложима по отношение на всички производства пред Службата. За повече информация вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 1, Средства за комуникация, срокове.

Причината обаче тя изрично да се посочва по отношение на производствата по отмяна или заличаване, е за да се подчертае разликата спрямо производствата по възражение. Що се отнася до възражения, член 82, параграф 2 от РМО предвижда, че продължаването на производството не е приложимо, *inter alia*, спрямо сроковете, заложен в членове 41 и 42 от РМО (срок за подаване на възражение, определени от Службата срокове за представяне на факти, доказателства и аргументи или бележки). При производствата по отмяна или заличаване обаче може да бъде поискано продължаване на производството по отношение на всеки от различните срокове в рамките на производството по отмяна или заличаване (с изключение на срока за обжалване, предвиден в член 60 от РМО).

7.2 Спиране

Член 104 от РМО

По отношение на спиране вж. най-общо Насоките, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси (имайки предвид обаче, че при производствата по отмяна или заличаване не съществува период за помирение). Правило 20, параграф 7 от РПРМО е приложимо по аналогия.

Основната особеност на производствата по отмяна или заличаване в това отношение касае специфичните правила свързани с исковете пред съдилища за марките на Общността. Съгласно член 104, параграф 2 от РМО Службата, при разглеждане на искане за отмяна или заличаване, освен при наличие на особени причини за продължаване на производството, спира производството, по своя инициатива след изслушване на страните или по искане на една от страните и след изслушване на другите страни, когато валидността на оспорваната МО е вече оспорена с насрещен иск пред съд за марките на Общността.

Член 104, параграф 2 от РМО предвижда също, че ако една от страните по производството пред съда за марките на Общността поиска това, съдът за марките на Общността може, след изслушване на другите страни по това производство, да спре производството. В този случай Службата продължава висящото пред нея производство.

Молбата за спиране по силата на член 104, параграф 2 от РМО трябва да е подкрепена от съответните доказателства. Молбите за спиране се считат за релевантни за производството и са допустими по силата на член 104, параграф 2 от РМО единствено в случаите, когато се отнасят за оспорваната МО, а не за други МО, оспорвани в рамките на паралелни производства по отмяна.

7.3 Отказ и оттегляне

Практиката на Службата по отношение на отказ от МО е описана в Насоките, Част Д, Операции във връзка с регистъра, Раздел 1, Промени по регистрация.

7.3.1 Отказ, обхващащ всички оспорвани стоки и/или услуги

По принцип последиците от цялостния отказ от оспорваната МО при производствата по отмяна или заличаване (или от частичния отказ, обхващащ всички стоки и/или услуги, срещу които е насочено искането за отмяна или заличаване) са сходни с последиците от оттеглянето на заявка за МО при производствата за възражение.

Въпреки това за разлика от случващото се при оттеглянето на заявка за МО, ефектите от отказа от регистрирана МО не са същите като тези от решението по същество за прекратяването на въпросното производство. Докато отказът от МО влиза в сила едва на датата, на която е регистриран, решението за отмяна или заличаване на МО поражда последици от по-ранна дата, а именно датата на регистрация на МО (в случай на заличаване) или датата на подаване на искането за отмяна (в случай на отмяна). Следователно, като правило и независимо от

отказа от оспорваната МО, се счита, че заявителят продължава да има законен интерес от продължаване на производството по отмяна или заличаване с цел получаване на решение по същество (вж. Решение 24/03/2011, С-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT, т. 39 и Решение от 22/10/2010, R 0463/2009-4, MAGENTA, т. 25—27).

На практика в случай на отказ от МО, която е предмет на производство по отмяна или заличаване, Службата ще спре регистрацията на отказа и успоредно с това Отделът по отмяна и заличаване ще уведоми лицето, подало искането за отмяна или заличаване, за отказа, приканвайки го да представи бележки в срок от два месеца и да посочи дали желае да продължи производството или дали е съгласно производството да бъде закрито, без да бъде издадено решение по същество. С това писмо заявителят ще бъде уведомен също така, че ако не отговори, производството по отмяна или заличаване ще бъде закрито, без да бъде издадено решение по същество.

Ако заявителят отговори и изрично се съгласи производството да бъде закрито, отказът ще бъде регистриран и искането за отмяна или заличаване ще бъде счетено за оттеглено и производството ще бъде закрито, без да бъде постановено решение по същество. Разноските се поемат от заявителя (член 85, параграф 3 от РМО).

Ако заявителят не представи никакви бележки относно закриването на производството по отмяна или заличаване, Отделът по отмяна и заличаване ще изпрати на двете страни писмо за закриване на производството и уведомяващо заявителя за евентуална загуба на права от негова страна за целите на Правило 54, параграф 2 от РПРМО. Ако заявителят не депозира молба за вземане на решение по същество в рамките на предвидения в това правило срок, отказът ще бъде вписан в Регистъра.

Ако заявителят подаде молба за продължаване на производството по отмяна или заличаване (или в отговор на поканата на Службата за представяне на бележки, или когато депозира молба за вземане на решение по силата на Правило 54, параграф 2 от РПРМО), производството по отмяна или заличаване ще продължи до издаването на окончателно решение по същество. В тези случаи разноските ще бъдат присъдени на спечелилата страна, а не непременно на страната, прекратяваща производството, както е посочено в член 85, параграф 3 от РМО. След като решението за отмяна или заличаване стане окончателно, отказът ще бъде вписан единствено по отношение на стоките и/или услугите, при наличие на такива, за които оспорваната МО не е отменена или заличена.

7.3.2 Отказ, обхващащ единствено част от оспорваните стоки и/или услуги

Притежателят на МО може частично да се откаже от своята МО по отношение на част от оспорваните стоки и/или услуги. В такива случаи Службата ще уведоми заявителя, искащ отмяна или заличаване, и ще го прикани да посочи дали желае да поддържа своето искане за отмяна или заличаване. Ако заявителят, искащ отмяна или заличаване, поиска продължаване на производството и поддържа своето искане за отмяна или заличаване, производството ще продължи независимо от частичния отказ от МО, вписан в Регистъра. Ако заявителят, искащ отмяна или заличаване, не желае да поддържа своето искане за отмяна или заличаване, Службата ще закрие производството и ще вземе решение относно

разноските, постановяващо, че всяка страна трябва да поеме своите собствени разноси (член 85, параграф 2 от РМО).

7.3.3 Оттегляне

Заявителят, искащ отмяна или заличаване, може да оттегли своето искане за отмяна или заличаване във всеки момент от производството. Службата ще информира притежателя на МО за оттеглянето, ще закрие производството и ще вземе решение относно разноските, постановяващо, че разноските се присъждат на притежателя на МО (член 85, параграф 3 от РМО), с изключение на случаите, когато оттеглянето се извършва непосредствено след отказ (вж. по-горе).

Страните могат да посочат, че отказът или оттеглянето е резултат от постигнато между тях споразумение, както и че не е необходимо решение относно разноските. Службата няма да издаде решение относно разноските, ако такава молба, подписана от двете страни, е постъпила заедно с молбата за отказ или оттегляне. Такава молба може също така да бъде изпратена в две отделни писма до Службата. В случаите, когато не е посочено дали страните са се споразумели относно разноските, Службата ще вземе незабавно решение относно разноските. Вече издаденото решение относно разноските няма да бъде ревизирано от Службата, ако страните предоставят тази информация след датата на решението. От страните зависи дали ще спазят споразумението и няма да „изпълнят“ решението на Службата относно разноските.

7.4 Искания за отмяна и за заличаване срещу една и съща МО

Ако една и съща МО е предмет както на производство по отмяна, така и на производство по заличаване, Службата има право по свое собствено усмотрение да реши във всеки конкретен случай, като се ръководи от принципите за процесуална икономия и административна ефективност, дали едно от производствата трябва да бъде спряно до приключването на другото или в каква последователност ще се вземат решения по производствата.

Ако първоначално е взето решение, че МО изцяло подлежи на заличаване (или частично, но по отношение на всички стоки/услуги, срещу които е насочено искането за отмяна) и след като това решение стане окончателно, паралелното производство по отмяна ще бъде автоматично закрито, тъй като то вече няма предмет. Поемането на разноските се определя по усмотрение на Службата (член 85, параграф 4 от РМО), която обикновено ще постанови, че всяка страна трябва да поеме своите собствени разноси.

Въпреки това, вземайки под внимание различните ефекти от отмяната (*ex nunc*) и от заличаването (*ex tunc*), в случаите, когато първоначално е взето решение, че МО трябва да бъде изцяло отменена (или частично, но по отношение на всички стоки/услуги, срещу които е насочено искането за заличаване), Службата ще уведоми заявителя за това решение, когато то стане окончателно, и ще го прикани да представи своите бележки относно закриването на производството по заличаване. Ако заявителят демонстрира достатъчен правен интерес от постановяване на решение за заличаване, производството ще продължи.

7.5 Оспорвани международни регистрации, обозначаващи ЕС

Член 152, параграф 2 и член 158 от РМО

Производствата по отмяна или заличаване могат да бъдат насочени срещу международни регистрации (МР), посочващи Европейския съюз. Приложимите в тези случаи специфични правила (по-специално по отношение на датата на подаване и съответния срок относно доказателството за използване) могат да бъдат намерени в Насоките, Част М, Международни марки.

Искане за отмяна или заличаване срещу МР може да бъде подадено след датата на публикуване на МР, обозначаваща Европейския съюз, в Официалния бюлетин на Службата (М.3.1. — Международни регистрации със или без изменения след тяхното публикуване по силата на член 152, параграф 1 от РМО).

Що се отнася до представители от СОИС на притежателите на оспорваните МР, по правило Службата ще осъществи контакт с тях, независимо от местоположението на притежателя на МР, ако те отговарят на критериите, посочени в член 93 от РМО.

Ако представителят от СОИС на притежателя на МР не отговаря на критериите по член 93 от РМО, уведомлението за искането за отмяна ще бъде изпратено директно на притежателя на МР, а на неговия представител от СОИС ще бъде изпратено копие за информационни цели.

Чрез уведомлението за искането за отмяна или заличаване притежателят на МР ще бъде също така приканен да назначи професионален представител в съответствие с разпоредбите на член 93 от РМО в срок от три месеца от неговото получаване. В случаите на задължително представителство (член 92, параграф 2 от РМО) в уведомлението ще бъдат посочени последиците от неспазването на това изискване (а именно, че съобщенията, изпратени от притежателя на МР в хода на производството, няма да бъдат взети под внимание).