

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

ЧАСТ Д

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТЪРА

РАЗДЕЛ 1

ПРОМЕНИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ

Съдържание

1	Отказ	4
1.1	Общи принципи.....	4
1.2	Влизане в сила.....	4
1.3	Формални изисквания	5
1.3.1	Форма.....	5
1.3.2	Език	5
1.3.3	Такси	5
1.3.4	Необходими данни.....	5
1.3.5	Частичен отказ	6
1.3.6	Подпис	6
1.3.7	Представителство, упълномощаване	6
1.3.8	Изисквания, когато има регистрация на лицензия или на друго право върху марката на Общността	6
1.4	Проверка	8
1.4.1	Компетентност	8
1.4.2	Регистрация или отхвърляне.....	8
2	Промяна на марка	9
2.1	Общи принципи.....	9
2.2	Формални изисквания	9
2.2.1	Форма и език	9
2.2.2	Такси	9
2.2.3	Задължителни указания.....	10
2.3	Материалноправни условия за промяна	10
2.3.1	Примери за допустими промени.....	11
2.3.2	Примери за недопустими промени.....	11
2.4	Публикуване.....	13
3	Промяна на име или адрес	13
4	Промени в правилата за колективни марки на Общността	14
4.1	Регистрация на изменените правила	15
5	Разделяне	15
5.1	Общи принципи.....	15
5.2	Формални изисквания	16
5.2.1	Форма и език	16
5.2.2	Такси	16
5.2.3	Задължителни указания.....	16
5.3	Регистрация.....	18
5.4	Ново досие, публикация.....	19
6	Претенции за старшинство след регистрацията	19

6.1	Общи принципи.....	19
6.2	Правно действие	19
6.3	Формални изисквания	20
6.3.1	Форма.....	20
6.3.2	Език	20
6.3.2	Такси	20
6.2.4	Задължителни указания.....	20
6.4	Проверка	21
6.4.1	Проверка по същество	21
6.4.2	Тройна идентичност	22
6.4.3	Хармонизирана информация относно старшинството	23
6.5	Регистрация и публикация.....	24
6.6	Прекратяване на действието на претенция за старшинство.....	24
7	Замяна на регистрация на МО с международна регистрация.....	25

1 Отказ

Член 50 от РМО
Правило 36 от РПРМО

1.1 Общи принципи

По всяко време след регистрация на марка на общността (МО) притежателят ѝ може да направи отказ от нея изцяло или частично. Отказът трябва да бъде деклариран пред Службата в писмена форма. (За информация относно оттеглянето на заявки за марки на Общността, т.е. преди регистриране, вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 1, Производства, параграф 5.1.)

1.2 Влизане в сила

Член 50, параграф 2 от РМО
Правило 36 от РПРМО

Отказът влиза в сила единствено след датата на вписване в Регистъра на марките на Общността („Регистър“). Процедурата по регистрация на отказа може да бъде спряна по време на текущо производство (вж. параграф 1.4.1 по-долу).

Правата на притежателя над регистрираната МО, както и тези на неговите лицензополучатели, както и на всякакви други притежатели на права върху марката, губят своето действие *ex nunc* от датата на регистриране на отказа в регистъра. Следователно отказът няма обратно действие.

Отказът има процедурно и материалноправно действие.

От процедурна гледна точка, когато отказът бъде вписан в Регистъра, марката на Общността спира да съществува и всякакви производства пред Службата, в които тя е включена, се прекратяват.

Материалноправните действия на отказа по отношение на трети страни включват отказването на притежателя на МО от всякакви права, които произлизат от неговата марка в бъдеще.

Деклараторът е обвързан от декларацията за отказ по време на процедурата по нейната регистрация, при условие че са налице следните обстоятелства:

- а) Службата не получи искане за отмяна на декларацията на същия ден, на който получи декларацията за отказ. Това означава, че ако декларация за отказ и писмо за отмяна на тази декларация пристигнат в Службата в един и същ ден (независимо от часа и минутата на получаването), те взаимно се обезсилват. Щом влезе в сила, декларацията не може да бъде отменена.
- б) Декларацията отговаря на всички формални изисквания, по-специално посочените в параграф 1.3.8 по-долу.

1.3 Формални изисквания

1.3.1 Форма

Правила 79, 79, буква а), 80, 82 от РПРМО
Решение № ЕХ–11–03 на Председателя на Службата

Притежателят трябва да декларира отказа пред Службата в писмена форма. Важат общите правила за комуникация със Службата (вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 1, Средства за комуникация, срокове).

Декларацията за отказ е недействителна, ако съдържа условия или ограничения във времето. Например, такава декларация не може да се направи, под условие, че Службата вземе определено решение или, при производства *inter partes*, под условие, че другата страна подаде процедурна декларация. Например по време на производства по отмяна или заличаване марката не може да бъде (частично) отказана въз основа на условието, че заявителят, искащ отмяна или заличаване, оттегли своето искане за отмяна или заличаване. Въпреки това, не се изключва възможността страните да се споразумеят или и двете страни да подадат последователни искания (например за отказ от марката и за оттегляне на искането за отмяна или заличаване) в едно и също писмо до Службата.

1.3.2 Език

Правило 95, буква б) от РПРМО
Член 119, параграф 2 от РМО

Декларацията за отказ трябва да се подаде на един от петте езика на Службата.

1.3.3 Такси

Няма такса за подаване на декларация за отказ.

1.3.4 Необходими данни

Правило 36, параграф 1 от РПРМО

Декларацията за отказ трябва да съдържа данните, посочени в правило 36, параграф 1 от РПРМО. Те са:

- регистрационния номер на МО
- името и адреса на притежателя на МО или просто идентификационния номер в ОНІМ на притежателя
- ако отказът е само за някои от стоките или услугите, за които е регистрирана марката — посочват се или тези стоки и услуги, за които е деклариран отказ, или указание за стоките и услугите, за които марката ще

запази регистрацията си, или и двете (вж. по-долу под параграф 1.3.5 Частичен отказ).

1.3.5 Частичен отказ

За МО може да се направи частичен отказ, тоест за някои от стоките и услугите, за които е регистрирана. Частичният отказ влиза в сила едва на датата, на която бъде вписан в Регистъра.

За да бъде приет частичният отказ, трябва да са спазени следните две условия, свързани със стоките и услугите.

- а) новата формулировка трябва да не представлява разширяване на списъка със стоки и услуги;
- б) частичният отказ трябва да съдържа валидно описание на стоките и услугите.

За допълнителна информация относно допустимите ограничения, моля, вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 3, Класификация.

1.3.6 Подпис

Освен ако не се допуска друго съгласно правило 79 от РПРМО, декларацията за отказ трябва да бъде подписана от притежател на МО или от неговия надлежно назначен представител (вж. параграф 1.3.7 по-долу). Ако декларацията е подадена по електронен начин, посочването на името на подателя се счита за равно на подпис.

Ако на Службата бъде изпратена неподписана декларация, Службата приканва въпросната страна да отстрани недостатъка в рамките на двумесечен срок. Ако недостатъкът не бъде отстранен в рамките на този срок, искането за отказ се отхвърля.

1.3.7 Представителство, упълномощаване

Що се отнася до представителството на притежателя на МО, който декларира въпросния отказ, са приложими обичайните правила (вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство).

Процедурните правила, приложими в някои държави членки, а именно, че упълномощаването не включва правото на деклариране на отказ от марката, освен ако не е изрично предвидено друго, не са приложими съгласно РМО.

1.3.8 Изисквания, когато има регистрация на лицензия или на друго право върху марката на Общността

Отказ не може да се регистрира, ако трети страни са регистрирали права върху МО (например лицензополучатели, залогополучатели и др.), без да са изпълнени определени допълнителни изисквания преди това.

Ако лицензия или друго право над МО бъдат вписани в Регистъра, са приложими следните допълнителни изисквания.

- а) Ако лицензия или вещно право бъдат вписани в Регистъра, притежателят на МО трябва да представи достатъчно доказателства за това, че е уведомил лицензополучателя, залогополучателя и др. относно своето намерение да декларира отказ.

Ако притежателят докаже на Службата, че лицензополучателят, залогополучателят и др. са дали съгласието си за отказа, отказът се регистрира незабавно при получаване на това известие.

Ако притежателят на МО само представи доказателство, че е уведомил лицензополучателя/ залогополучателя относно своето намерение да декларира отказ, Службата уведомява притежателя, че отказът ще бъде регистриран три месеца след датата, на която Службата е получила доказателствата (правило 36, параграф 2 от РПРМО).

Службата ще счита копие от писмото от притежателя до лицензополучателя/ залогополучателя за достатъчно доказателство, при условие че има достатъчно голяма вероятност писмото действително да е било изпратено и получено от лицензополучателя/ залогополучателя. Същото важи и за писмена декларация, подписана от лицензополучателя/ залогополучателя, за това, че той е бил уведомен. Не е необходимо притежателят да подава клетвена декларация. Изразът „докаже“ в член 50, параграф 3 от РМО не означава абсолютна сигурност, а допустима вероятност, както следва от версиите на други езици на регламентите (версия на френски език на член 50, параграф 3: *justifie*, на италиански *dimostre*, на немски *glaubhaft macht*). Документите могат да бъдат на всеки един от 23-те официални езика на Европейския съюз. Въпреки това, Службата може да изиска превод на избория за декларацията за отказ език или, по избор на декларатора, на някой от петте езика на Службата.

Ако доказателства липсват или са недостатъчни, Службата изисква представянето им в рамките на срок от два месеца.

- б) Когато в Регистъра е вписано принудително изпълнение, декларацията за отказ трябва да бъде придружена от декларация за съгласие за отказа, подписана от компетентния за принудителното изпълнение орган (вж. Насоките, Част Д, Операции във връзка с Регистъра, Раздел 3, Марки на Общността като обекти на собственост, Глава 4, Принудително изпълнение).
- в) Когато в Регистъра е вписано производство по несъстоятелност или сходно производство, декларацията за отказ трябва да бъде поискана от ликвидатора (вж. в Насоките, част Д, Операции във връзка с Регистъра, Раздел 3, Марки на Общността като обекти на собственост, Глава 5, Производство по несъстоятелност или сходни производства).

1.4 Проверка

1.4.1 Компетентност

Службата е компетентна за проверката на декларацията за отказ.

Ако бъде деклариран отказ (или частичен отказ, който обхваща всички стоки и/ или услуги, срещу които е насочено искането за отмяна или заличаване) по време на текущо производство по отмяна или заличаване на марката, за която е деклариран отказ, съответният отдел (например Отделът по отмяна и заличаване) се информира, а Службата спира регистрирането на отказа. Отделът по отмяна и заличаване приканва заявителя, искащ отмяна, да посочи дали желае да продължи с производството и, ако това е така, производството по отмяна или заличаване ще продължи до постановяване на окончателно решение по същество. След като решението за отмяна или заличаване е станало окончателно, отказът се регистрира само за стоките и/ или услугите, ако има такива, за които оспорваната МО не е отменена или заличена, (вж. Решение по дело № С-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, от 24/03/2011, точка 39, Решение по дело № R 0463/2009-4, MAGENTA, от 22/10/2010, точки 25—27 и Решение по дело № R 2264/2012-2, SHAKEY'S, от 07/08/2013). (вж. Насоките, Част Г, Отмяна или заличаване, Раздел 1, Производство по отмяна или заличаване, параграф 7.3).

Ако МО е предмет на висящо дело пред Апелативните състави (АС), компетентният състав взема решение относно отказа.

Ако МО е предмет на висящо дело пред Общия съд (ОС) или Съда на ЕС, искането за отказ трябва да се подаде до Службата (а не пред ОС или Съда на ЕС). Тогава Службата уведомява ОС или Съда на ЕС, дали счита отказа за допустим и валиден. Въпреки това, производството по отказ се спира до вземане на окончателно решение по въпроса от страна на ОС или Съда на ЕС (по аналогия вж. Решение по дело № T-104/12, VORTEX, от 16/05/2013).

1.4.2 Регистрация или отхвърляне

Правило 87 от РПРМО

В случай на недостатък Службата дава на декларатора два месеца да го отстрани.

Ако недостатъкът, който е представен на вниманието на декларатора, не бъде отстранен в рамките на определения срок, Службата изцяло отхвърля искането за вписване на отказа в Регистъра.

Ако Службата впише отказа в Регистъра, тя уведомява съответно притежателя на МО и всички притежатели на права върху марката.

При нотифициране на регистрирането на частичен отказ в писмото за потвърждение се предоставя копие от новия списък със стоките и услугите на езика на производството.

2 Промяна на марка

2.1 Общи принципи

Член 48 от РМО
Правило 25 от РПРМО

Този раздел от Насоките и цитираните по-горе разпоредби се отнасят единствено до промените в МО, за които е подадено искане от притежателя по негова собствена инициатива.

Има разлика между промяната на заявка за МО и промяната на регистрирана МО. Промяната на заявка за МО се извършва съгласно член 43 от РМО и правила 13 и 26 от РПРМО. Промяната на регистрирана МО се извършва съгласно член 48 от РМО и правила 25 и 26 от РПРМО (за повече информация относно измененията на заявката за МО вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 2, Формалности).

Този раздел не е приложим към поправките от Службата на очевидни грешки в нейните публикации или в Регистъра на МО; тези поправки се нанасят *ex officio* или при поискване от притежателя в съответствие с правила 14 и 27 от РПРМО (за повече информация вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 6, Отмяна на решения, прекратяване на действието на вписвания в Регистъра и коригиране на грешки).

Регламентите предвиждат възможността за подаване на искане за промяна на изображението на марката (промяна на марката), при условие че тази промяна е свързана с името и адреса на притежателя и че не засяга съществено идентичността на марката в оригиналната регистрация.

Регламентите не предвиждат възможността за промяна на други елементи от регистрацията на МО.

2.2 Формални изисквания

2.2.1 Форма и език

Член 48, параграф 2 от РМО

Искането за промяна на марката, тоест на изображението на марката, трябва да бъде в писмена форма на един от петте езика на Службата.

2.2.2 Такси

Член 2, параграф 25 от РТМО

Заявката подлежи на такса от 200 EUR; искането не се счита за подадено, докато не бъде платена таксата (вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 3, Плащане на такси, разходи и ставки).

2.2.3 Задължителни указания

Правило 25, параграф 1 от РПРМО

Заявката за промяна трябва да съдържа:

- регистрационния номер на МО
- името и адреса на притежателя на МО в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б) от РПРМО; ако притежателят вече е получил идентификационен номер от ОНІМ, е достатъчно да се посочи този номер заедно с името на притежателя
- указание за елемента в изображението на марката, който трябва да се промени, и променената версия на елемента
- изображението на марката, както е изменено, в съответствие с формалните изисквания, изложени в правило 3 от РПРМО.

За няколко регистрации на МО може да се подаде едно искане за промяна, при условие че и притежателят на МО, и елементът, който трябва да се промени, са едни и същи във всеки от случаите. Въпреки това, трябва да се плати такса за всяка една регистрация, която трябва да се промени.

2.3 Материалноправни условия за промяна

Член 48, параграф 2 от РМО позволява промяната на изображение на марка само в изключително ограничени условия, а именно когато:

- МО включва името и адреса на притежателя на МО, **и**
- това са елементите, за които е подадено искане за промяна; **и**
- промяната няма съществено да засегне идентичността на марката според оригиналната регистрация.

Важат строги правила: ако името или адресът на притежателя са част от отличителните елементи на марката, например част от словна марка, промяната е изключена, тъй като идентичността на марката ще бъде съществено засегната. Изключение от това се допуска само за обичайните абревиатури, свързани с правната структура на дружеството. Промяна на марката е възможна само ако името или адреса на притежателя на МО присъства върху фигуративната марка, например на етикет на бутилка като подчинен елемент с малки букви. Тези елементи обикновено не се вземат под внимание при определянето на обхвата на защитата или изпълнението на изискването за използване. Обосновката на член 48 от РМО е именно да се изключи всяка промяна на регистрирана МО, която би засегнала нейния обхват на защита или оценката на изискването за използване, така че правата на трети страни да не могат да бъдат засегнати.

Не може да се променят никакви други елементи от марката, дори и ако става въпрос само за подчинен елемент с малки букви от описателен характер на етикет на бутилка, като например указание за процента алкохол на виното. Освен това, член 48, параграф 2 от РМО не позволява промяна на списъка със стоките и услугите (вж. Решение по дело № R 0585/2008-2, SAGA, от 09/06/2008, точка 16). След регистрацията единственият начин списъкът със стоките и услугите да бъде променен е чрез частичен отказ съгласно член 50 от РМО (вж. параграф 1.3.5 по-горе).

2.3.1 Примери за допустими промени

МАРКИ СПОРЕД РЕГИСТРАЦИЯТА	ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
<p>СТМ 7 389 687</p> 	
<p>СТМ 3 224 565</p> 	
<p>СТМ 4 988 556</p> 	

2.3.2 Примери за недопустими промени

МАРКИ СПОРЕД РЕГИСТРАЦИЯТА	ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
<p>СТМ 11 058 823</p> <p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'</p>	<p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY</p>

МАРКИ СПОРЕД РЕГИСТРАЦИЯТА	ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА
<p>CTM 9 755 307</p> <p>MINADI MINADI Occhiali</p>	<p>MINADI</p>
<p>CTM 10 009 595</p> <p>CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>	<p>CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE</p>
<p>CTM 9 436 072</p> <p>SLITONE ULTRA</p>	<p>SLITONEULTRA</p>
<p>CTM 2 701 845</p> 	
<p>CTM 3 115 532</p> 	
<p>CTM 7 087 943</p> 	
<p>CTM 8 588 329</p> 	

При всички случаи предложената промяна е отхвърлена, тъй като засяга съществено идентичността на марката на Общността, както е била регистрирана първоначално (член 48, параграф 2 от РМО). Член 48, параграф 2 от РМО

позволява само промяна на името и адреса на притежателя, които се съдържат в регистрираната марка, при условие че тази промяна не засяга съществено идентичността на марката.

2.4 Публикуване

Ако промяната на регистрацията е допустима, тя се регистрира и публикува в част В.3.4 от Бюлетина; публикацията съдържа изображение на МО по начина, по който е променена.

В рамките на три месеца след публикуване на промяната трети страни, чиито права е възможно да са засегнати от промяната, може да оспорят нейната регистрация. За тази процедура важат *mutatis mutandis* разпоредбите относно производството по възражение.

3 Промяна на име или адрес

Правило 26 и правило 84 от РПРМО

Възможно е да се промени името, адресът или националността на притежателя на регистрирана МО или неговия представител. Заявката за вписване на промяната трябва да се подаде на един от петте езика на Службата. Промяната се вписва в Регистъра и се публикува.

В съответствие с правило 26 от РПРМО името, включително указанието за правната форма, и адресът на притежателя или представителя могат свободно да се променят, при условие че:

- що се отнася до името на притежателя, промяната не е следствие от прехвърляне
- що се отнася до името на представителя, даден представител не е заменен с друг.

Съгласно правило 84, параграф 3 от РПРМО, указанието за националността или държавата на учредяване на юридическото лице също може да бъде променена или добавена, при условие че това не е следствие от прехвърляне.

Промяна в името на притежателя по смисъла на правило 26, параграф 1 от РПРМО е промяна, която не засяга идентичността на притежателя, докато прехвърлянето представлява промяна от един притежател на друг. За повече информация и приложимата процедура в случай на съмнение относно това дали промяната спада към член 17 от РМО вж. Насоките, Част Д, Операции във връзка с регистъра, Раздел 3, Марки на Общността като обекти на собственост, Глава 1, Прехвърляне.

По подобен начин промяната в името на представителя по смисъла на правило 26, параграф 6 от РПРМО е ограничена до промяна, която не засяга идентичността на назначения представител, например ако името се промени в резултат на сключване на брак. Правило 26, параграф 6 от РПРМО също се прилага в случай на промяна в наименованието на колегия на представители.

Тази промяна в името трябва да се разграничава от заместването на един представител с друг, което е предмет на правилата за назначаване на представители; за повече информация вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство.

Промяна в името или адреса съгласно правило 26 от РПРМО, или на националност, може да бъде в резултат на променени обстоятелства или на грешка при подаване на заявка.

За да впише промяна в името или адреса, притежателят или неговият представител трябва да подадат заявка в Службата. Заявката трябва да съдържа номера на МО, както и името и адреса на притежателя (в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б) от РПРМО) или на представителя (съгласно правило 1, параграф 1, буква д) от РПРМО така, както са вписани в досието и са изменени.

Обикновено не е необходимо доказателство за промяната. Въпреки това, в случай на съмнение, проверителят може да поиска доказателство като удостоверение от търговския регистър. Заявката за вписване на промяна в името или адреса не подлежи на такса.

Юридическите лица могат да имат само един официален адрес. В случай на съмнение проверяващият може да поиска доказателство, по-специално, за правната форма или адреса. Официалното име и адрес също се използват като адрес за кореспонденция по подразбиране. В идеалния случай, притежателят следва да има само един адрес за кореспонденция. Промяната в официалното наименование или официалния адрес на притежателя се регистрира за всички МО или промишлени дизайни на Общността на името на този притежател. Промяната в официалното наименование или адрес не може да се вписва само за отделни групи от права, за разлика от адреса за кореспонденция. По принцип, тези правила важат за представителите по аналогия.

4 Промени в правилата за колективни марки на Общността

Член 71 от РМО

Съгласно член 71 от РМО притежателите на колективни марки на Общността трябва да представят на Службата всички изменени правила за използване.

Искането за вписване в регистъра на промяна на правилата за използване на колективна марка трябва да бъде в писмена форма на един от петте езика на Службата.

4.1 Регистрация на изменените правила

Член 69 от РМО, член 71, параграфи 3 и 4 от РМО, правило 84, параграф 3, буква д) от РПРМО

Изменението не се вписва в Регистъра, ако изменените правила не отговарят на изискванията по член 67, параграф 2 от РМО или включват едно от основанията за отказ, посочени в член 68 от РМО.

Ако регистрацията на изменението на правилата бъде допусната, тя се регистрира и публикува.

Заявителят на вписването уточнява тази част от изменените правила, която трябва да бъде вписана в регистъра, която може да бъде:

- името и адресът на офиса на заявителя
- целта на сдружението или целта, с която е учредено публичноправното юридическо лице
- органите, упълномощени да представляват сдружението или юридическото лице
- условията за членство
- лицата, упълномощени да използват марката
- ако е приложимо, условията относно използването на марката, включително санкциите
- ако марката обозначава географския произход на стоките или услугите, разрешението за всяко лице, чиито стоки или услуги произлизат от въпросната географска област, което предстои да стане член на сдружението.

В рамките на три месеца след публикуване на изменените правила, трети страни, чиито права е възможно да бъдат засегнати от изменението, може да оспорят неговата регистрация. За тази процедура важат *mutatis mutandis* разпоредбите относно бележките на трети страни.

5 Разделяне

5.1 Общи принципи

Член 49 от РМО
Правило 25, буква а) от РПРМО

Регистрация може да бъде разделена на различни части не само в резултат на частично прехвърляне (вж. Насоките, Част Д, Операции във връзка с регистъра, Раздел 3, Марки на Общността като обекти на собственост, Глава 1, Прехвърляне), но и по решение на притежателя на МО. Разделянето на марка е особено полезно за отделяне на оспорвана марка за определени стоки и услуги и запазване на регистрацията за останалите. За информация относно разделянето на заявки за МО вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 1, Производства.

Докато частичното прехвърляне е бесплатно, но включва промяна на собствеността, искането за разделяне на марка е предмет на такса от 250 EUR, а марката остава собственост на същия притежател. Ако таксата не бъде платена, се счита, че искането не е подадено. Искането трябва да се подаде на един от петте езика на Службата.

Разделянето не е достъпно за международни регистрации съгласно Мадридския протокол, посочващи ЕС. Регистърът на международни регистрации се съхранява единствено в СОИС. ОНІМ няма правомощието да разделя международни регистрации.

5.2 Формални изисквания

5.2.1 Форма и език

Заявката за разделяне на марката трябва да се подаде в писмена форма на един от петте езика на Службата.

5.2.2 Такси

Член 2, параграф 22 от РТМО

Заявката подлежи на такса от 250 EUR; искането не се счита за подадено, докато не бъде платена таксата (вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 3, Плащане на такси, разходи и ставки).

5.2.3 Задължителни указания

Правило 25, буква а) от РПРМО

Искането трябва да съдържа:

- номера на регистрацията на МО, която ще бъде разделена;
- името и адреса на притежателя; ако притежателят вече е получил идентификационен номер от ОНІМ, е достатъчно да се посочи този номер заедно с името на притежателя
- списъкът със стоки и услуги за обособената регистрация или, ако ще бъде създадена повече от една заявка, за всяка обособена регистрация;
- списъкът със стоките и услугите, които ще останат в оригиналната МО;

Стоките и услугите трябва да се разпределят между оригиналната МО и новата МО, така че стоките и услугите в оригиналната и новата МО да не се припокриват. Двете спецификации, взети заедно, не трябва да са по-широки от оригиналната спецификация.

Следователно указанията трябва да са ясни, точни и недвусмислени. Например, ако става въпрос за МО за стоки или услуги в няколко класа, а „разделянето“ между старата и новата регистрация се отнася до цели класове, е достатъчно да се посочат съответните класове за новата регистрация или за първоначалната регистрация.

Когато в искането за разделяне са посочени стоки и услуги, които са изрично споменати в оригиналния списък със стоките и услугите, Службата автоматично запазва стоите и услугите, които не са споменати в искането за разделяне, към оригиналната МО. Например оригиналният списък съдържа стоки А, Б и В, а искането за разделяне се отнася до В; Службата запазва стоки А и Б в оригиналната регистрация и създава нова регистрация за В.

За да се оцени дали има ограничение или разширяване на обхвата на списъка, се прилагат обичайно приложимите правила за такива ситуации (вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 3, Класификация).

Във всички случаи е силно препоръчително да се подаде ясен и точен списък със стоките и услугите, които трябва да се разделят, както и ясен и точен списък със стоките и услугите, които трябва да останат в оригиналната регистрация. Освен това, оригиналният списък трябва да се поясни. Например, ако оригиналният списък е свързан с *алкохолни напитки*, а разделянето се отнася до *уиски* и *джин*, оригиналният списък трябва да се измени, като се ограничи до *алкохолни напитки с изключение на уиски и джин*.

Службата уведомява притежателя за всички недостатъци в това отношение и дава на притежателя два месеца да отстрани недостатъка. Ако недостатъкът не бъде отстранен, искането за обявяване на разделяне се отхвърля (правило 25, буква а), параграф 2 от РПРМО).

Също така има определени периоди, по време на които с цел процедурна икономия или гарантиране на правата на трети страни обявяването на разделяне не е допустимо. Тези периоди са описани в член 49, параграф 2 от РМО и правило 25, буква а), параграф 3 от РПРМО, и са следните:

- При условие че има висящо производство по отмяна или заличаване пред Службата (подадено искане за отмяна или заличаване), могат да бъдат разделени от оригиналната марка само стоките и услугите, срещу които не е отправено искане за отмяна или заличаване. Службата тълкува член 49, параграф 2, буква а) от РМО като не само изключващ разделяне, ако някои от оспорваните стоки са разделени от оригиналната марка, което води до необходимостта от разделяне на производството по отмяна или заличаване, но и като изключващ разделянето на всички оспорвани стоки от оригиналната марка. Въпреки това, в този случай на притежателя на МО се дава възможността да измени обявяването на разделяне, като раздели останалите стоки и услуги от оригиналната марка, тоест тези, които не са оспорени в производството по отмяна или заличаване.
- При условие че има висящи производства пред Апелативните състави, Общия съд или Съда на Европейския съюз, само стоките и услугите, които не са засегнати от производството, могат да бъдат разделени от оригиналната марка поради суспензивния ефект на производствата.

- По подобен начин, докато пред съд в областта на МО има висящ насрещен иск за отмяна или заличаване, важат същите условия. Това обхваща периода, започващ на датата, на която е заведен насрещният иск пред съда в областта на МО, и завършващ на датата, на която Службата вписва решението на съда в областта на МО в регистъра на МО съгласно член 100, параграф 6 от РМО.

5.3 Регистрация

Ако Службата приеме обявяването на разделянето, се създава нова регистрация, считано от тази дата, а не с обратно действие, считано от датата на обявяването.

Датата на подаване, както и всички дати на приоритет или старшинство се запазват за новата регистрация в зависимост от стоките и услугите; ефектът на старшинство може да стане частичен.

Всички подадени искания и всички платени такси преди датата, на която Службата получава обявяването на разделянето, се считат за подадени и платени също и за създадената обособена регистрация. Въпреки това, надлежно платените за оригиналната регистрация суми не се възстановяват (член 49, параграф 6 от РМО). Могат да се дадат следните примери за практическите действия на тази разпоредба:

- Ако е подадена заявка за регистрация на лицензия, а Службата е получила плащането на таксата за тази регистрация преди обявяването на разделяне, лицензията се регистрира спрямо оригиналната регистрация и се вписва в досието на новата регистрация. Не е необходимо да се плащат допълнителни такси.
- Ако регистрация на МО, съдържаща шест класа, трябва да се раздели на две регистрации, всяка с по три класа, като не са платени допълнителни такси за клас при подновяване, считано от датата, на която разделянето е вписано в регистъра, а вместо това са платени две основни такси за подновяване, по една за всяка регистрация.

Ако разделянето не бъде прието, оригиналната регистрация остава непроменена. Без значение е дали:

- обявяването на разделяне се счита, че не е подадено при липсата на платена такса;
- обявяването е отхвърлено, защото не е отговорило на формалните изисквания (вж. 5.2 по-горе).

Таксата не се възстановява в нито един от двата случая.

Ако окончателното решение на Службата е, че обявяването на разделяне не е допустимо поради някоя от горепосочените причини, заявителят може отново да подаде искане за обявяване на разделяне, което е предмет на нова такса.

5.4 Ново досие, публикация

Правило 84, параграф 2 и правило 84, параграф 3, буква ц) от РПРМО

За обособената регистрация трябва да бъде създадено ново досие. То трябва да съдържа всички подадени документи относно оригиналната регистрация плюс цялата кореспонденция, свързана с обявяването на разделяне, както и цялата бъдеща кореспонденция относно новата регистрация.

Разделянето се публикува в Бюлетина за МО. Правило 84, параграф 3, буква ц) от РПРМО предвижда, че разделянето на регистрацията се публикува заедно с елементите, посочени в правило 84, параграф 2 от РПРМО по отношение на обособената регистрация и изменения списък със стоките и услугите от оригиналната регистрация.

6 Претенции за старшинство след регистрацията

Член 35 от РМО
Правило 28 от РПРМО
Съобщение № 2/00 от 25/02/2000
Решение № ЕХ-03-5 от 20/01/2003
Решение № ЕХ-05-5 от 01/06/2005

6.1 Общи принципи

Притежател на по-ранна марка, регистрирана в държава членка, включително марка, регистрирана съгласно международни споразумения, които имат действие в държава членка, притежаващ идентична МО за стоки или услуги, които са идентични или се съдържат в тези, за които е регистрирана по-ранната марка, може да претендира старшинство на по-ранната марка по отношение на държавата членка, във или за която тя е регистрирана.

Старшинство може да се претендира по всяко време след регистрацията на МО.

6.2 Правно действие

Единственото действие на старшинството е, че когато притежателят на МО се откаже от своята по-ранна регистрация на национална марка или позволи нейният срок да изтече, се счита, че той продължава да притежава същите права, каквито би имал, ако регистрацията на по-ранната беше запазена.

Това означава, че МО представлява удължаване на по-ранни национални регистрации. Ако притежател претендира старшинство за една или повече по-ранни регистрирани национални марки, притежателят може да реши да не поднови по-ранните национални регистрации и все пак да запази позицията си, както ако регистрацията на по-ранната марка се беше запазила в държавите членки, в които по-ранните марки са регистрирани. Службата препоръчва притежателят да изчака, докато получи потвърждение за приемане на

претенцията за старшинство преди да позволи срокът на националната марка да изтече (вж. също по-долу под параграф 6.4.2 Тройна идентичност).

Старшинството може да се претендира не само за по-ранни национални регистрации, но и за международна регистрация, посочваща държава от ЕС. Въпреки това, не е възможно да се удовлетвори претенция за старшинство за по-ранна регистрация на МО или за местни регистрации, дори и ако територията е част от Европейския съюз (напр. Гибралтар).

6.3 Формални изисквания

6.3.1 Форма

Правила 79, 79, буква а), 80 и правило 82 от РПРМО Решение № ЕХ–11–03 на Председателя на Службата
--

Претенцията за старшинство трябва да се декларира пред Службата в писмена форма. Важат общите правила за комуникация със Службата (вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 1, Средства за комуникация, срокове).

Службата е направила достъпен за потребителите безплатен формуляр за целите на подаване на искане за вписване на претенции за старшинство след регистрацията. Този формуляр представлява заявка за вписване и може да бъде изтеглен от уебсайта на Службата (<http://oami.europa.eu>).

6.3.2 Език

Правило 95, буква б) от РПРМО

Претенцията за старшинство трябва да се подаде на един от петте езика на Службата.

6.3.2 Такси

Няма такса за подаване на претенция за старшинство.

6.2.4 Задължителни указания

Правило 28 от РПРМО Решение № ЕХ–05–5 от 01/06/2005
--

Заявката трябва да посочва

- регистрационния номер на МО
- името и адреса на притежателя на МО в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б) от РПРМО; ако притежателят вече е получил

идентификационен номер от OHIM, е достатъчно да се посочи този номер и името на притежателя

- държавата — членка или държавите — членки на Европейския съюз, във или за които е регистрирана по-ранната марка, за която се претендира старшинство.
- номера на регистрацията и датата на подаване на съответната по-ранна регистрация/ съответните по-ранни регистрации.

Съгласно решение № EX-05-5 от 01/06/2005 от притежателя не се изисква да подава копие от регистрацията, ако изискваната информация е достъпна за Службата от уебсайта на съответната национална служба. Ако копие от регистрацията не е подадено, Службата първо ще потърси необходимата информация на съответния уебсайт и ще поиска копие от притежателя, само ако информацията не е налична. Съгласно член 3 от Решение № EX-03-5, копието от съответната регистрация трябва да представлява копие (достатъчни са обикновени фотокопия) от регистрацията и/или от удостоверение за подновяване или извадка от Регистъра, или извадка от съответния Национален вестник, или извадка или разпечатка от база данни. Примери за извадки, които не са допустими, са DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK или COMPUMARK, SAEGIS.

6.4 Проверка

6.4.1 Проверка по същество

Старшинство може да се претендира само на основание на по-ранна **регистрация**, а не на основание на по-ранна заявка. Датата на по-ранната марка трябва да бъде преди съответните дати на МО (дата на подаване или, ако е приложимо, датата на приоритет).

Проверителят трябва да установи както дали по-ранната марка е регистрирана, така и дали нейната регистрация не е изтекла към момента на подаване на претенцията (относно продължителността на защитата на националните марки вж. Насоките, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси, параграф 4.2.3.4).

Ако по-ранната регистрация е изтекла към момента на подаване на претенцията, не може да се претендира старшинство дори и ако релевантното национално право в областта на марките предвижда шестмесечен гратисен период за подновяване. Докато някои национални законодателства допускат „гратисен“ период, ако подновяването не бъде платено, се счита, че регистрацията на марката е изтекла от деня, в който е подлежала на подновяване. Следователно претенцията за старшинство е допустима само ако заявителят докаже, че е подновил по-ранната регистрация/ по-ранните регистрации.

В контекста на **разширяването** на ЕС трябва да се вземат под внимание следните подробности. Ако национална марка в нова държава членка или международна регистрация, имаща действие в нея, е регистрирана преди претендирането на старшинство, старшинство **може да се претендира въпреки че датата на приоритет, на подаване или на регистрация на МО**, за която се отнася претенцията за старшинство, **предшества датата на приоритет, на**

подаване или на регистрация на националната/ международната марка, имаща действие в новата държава членка. Това се дължи на факта, че разглежданата МО има действие в новата държава членка, само считано от датата на присъединяване. Следователно националната/ международната марка, имаща действие в новата държава членка, за която се претендира старшинство, е „по-ранна“ от МО по смисъла на член 35 от РМО, **при условие** че националната/ международната марка, имаща действие в новата държава членка, се ползва с дата на приоритет, на подаване или на регистрация, **предхождаща датата на присъединяване** (вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 9, Разширяване, приложение 1)

Примери за допустими претенции за старшинство за нови държави членки				
МО	Дата на подаване	Държава на претенцията за старшинство	Дата на присъединяване	Дата на подаване на по-ранно право
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Кипър	01/05/2004	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Унгария	01/05/2004	08/11/2001
352 039 REDIPEN	02/04/1996	България	01/01/2007	30/04/1996
7 073 307 HydroTac	17/07/2008	Хърватия	01/07/2013	13/10/2009

Обяснение: Във всички случаи, въпреки че датата на подаване на заявката за МО е по-ранна от датата на подаване на марката, за която е претендирано старшинство, всички въпросни държави са се присъединили към Европейския съюз след датата на подаване на заявката за МО. Заявката за МО получава защита в тези държави членки от датата на присъединяване. Следователно старшинство може да се претендира за всички национални марки, подадени преди датата на присъединяване.

Ако претенцията за старшинство е изрядна, Службата я приема и — след като заявката за МО бъде регистрирана — уведомява съответната централна служба/ съответните централни служби за индустриална собственост на въпросната държава членка (правило 8, параграф 3 от РПРМО).

6.4.2 Тройна идентичност

За да е валидна претенцията за старшинство, е необходима тройна идентичност:

- регистрираната марка трябва да е идентична с марката на Общността
- стоките и услугите от МО трябва да бъдат идентични с тези, за които е регистрирана марката, или да се съдържат в тях
- притежателят трябва да бъде един и същ.

(вж. Решение по дело T-103/11, Justing, от 19/01/2012)

Проверката на претенциите за старшинство се ограничава до официалните изисквания и до идентичността на марките (вж. Съобщение на Председателя № 2/00 от 25/02/2000).

От притежателя зависи да гарантира, че изискванията за тройна идентичност са спазени. Службата обикновено проверява само дали марките са идентични. Самоличността на притежателя, стоките и услугите не се проверяват.

Що се отнася до идентичността на марките, словните марки обикновено се разглеждат, без да се отчита шрифтът, в който са регистрирани. В преценката дали словните марки са идентични Службата не възразява, ако например една от марките е с главни букви, а другата — с малки. Добавянето или премахването на една буква в словната марка е достатъчно, за да не се определят марките като идентични. Що се отнася до фигуративните марки, Службата възразява, ако има разлика във външния вид на марките (Решение по дело T-103/11, Justing, от 19/01/2012, точка 17 и Решение по дело T-378/11, Medinet, от 20/02/2013).

В тази връзка Общият съд заяви, че

Всъщност, макар целите на член 8, параграф 1, буква а) и на член 34 от посочения регламент [РМО] да не са едни и същи, и двете разпоредби изискват като условие за прилагането им идентичност на съответните марки...

...

В самото начало следва да се приеме, че регистрирането на марка с определен цвят или, обратно, липсата на обозначен конкретен цвят не може да се счита за пренебрежим от гледна точка на потребителите елемент. Впечатлението, което оставя марката, е различно в зависимост от това дали тя е цветна или не обозначава никакъв конкретен цвят.

(вж. Решение по дело T-378/11, Medinet, от 20/02/2013, точки 40 и 52).

Ако претенцията за старшинство не отговаря на формалните изисквания или ако марките не са идентични, Службата уведомява притежателя и му дава два месеца, за да отстрани недостатъка или да представи становище.

Ако недостатъкът не бъде отстранен, Службата уведомява притежателя, че правото му да претендира за старшинство е отхвърлено.

За примери относно допустими и недопустими претенции за старшинство вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 2, Формалности, параграф 16.6.

6.4.3 Хармонизирана информация относно старшинството

С оглед на правилното администриране на старшинството, всички вписвания на старшинство в системата трябва да са в същия формат като използвания в базите данни на националните служби.

За да се подобри хармонизацията между ОНМ и участващите ИП служби, е създаден списък с изисквания формат на старшинство. Този списък предоставя

описание на използвания формат/ формати във всяка от националните служби, доколкото той е определен.

Следователно, при проверка на претенциите за старшинство проверителите трябва да се уверят, че форматът на старшинството в системата на Службата съответства на формата, използван на национално равнище.

6.5 Регистрация и публикация

Правило 84, параграф 3, буква е) от РПРМО

Ако претенцията за старшинство е изрядна, Службата я регистрира и уведомява съответната централна служба за индустриална собственост на съответната държава членка/ съответните държави членки (правило 8, параграф 3 от РПРМО).

Претенцията за старшинство се публикува в Бюлетина за МО.

Публикацията съдържа следните данни:

- регистрационния номер на МО
- данните от претенцията за старшинство: държава, регистрационен номер, дата на регистриране, дата на подаване, дата на приоритет
- датата и номера на вписването на претенцията за старшинство
- датата, на която вписването е публикувано в Бюлетина за МО.

Правило 84, параграф 3, буква е) от РМО предвижда, че претенцията за старшинство се регистрира с елементите, посочени в правило 84, параграф 2.

6.6 Прекратяване на действието на претенция за старшинство

Притежателят на МО може по всяко време да поиска прекратяване на действието на претенцията за старшинство от Регистъра по собствена инициатива.

Прекратяване на действието на претенциите за старшинство може да бъде постановено от решение на национален съд (вж. член 14 от Директива 2008/95/ЕО).

Прекратяване на действието на претенцията за старшинство се публикува в Бюлетина за МО. Правило 84, параграф 3, буква с) от РМО предвижда, че отмяната на претенцията за старшинство се регистрира с елементите, посочени в правило 84, параграф 2.

7 Замяна на регистрация на МО с международна регистрация

Член 157 от РМО
Правило 84, параграф 2 от РПРМО
Член 4bis от Мадридския протокол
Правило 21 от Общите правила съгласно Мадридската спогодба и протокол (ОП)

Съгласно член 4bis от Мадридската спогодба и протокол притежателят на международна регистрация, посочваща Европейския съюз (МР) може да поиска от Службата да отбележи в своя Регистър, че регистрацията на МО е заменена със съответстваща МР. Счита се, че правата на притежателя в ЕС влизат в сила от датата на регистрацията на по-ранната МО. Следователно Службата вписва в регистъра, че МО е заменена с посочване на ЕС чрез МР и това вписване се публикува в Бюлетина за МО.

За повече информация относно замяната вж. Насоките, част М, Международни марки.