

**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 3

**МАРКИ НА ОБЩНОСТТА КАТО ОБЕКТИ
НА СОБСТВЕНОСТ**

ГЛАВА 1

ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Съдържание

1	Въведение	4
1.1	Прехвърляния.....	5
1.2	Заявка за отбелязване на прехвърляне	6
2.	Прехвърляне срещу промяна на името.....	6
2.1	Погрешна заявка за вписване на промяна на името.....	7
2.2	Погрешна заявка за вписване на прехвърляне	8
3	Формални и материалноправни изисквания относно заявката за вписване на прехвърляне.....	8
3.1	Езици	8
3.2	Заявка, подадена за повече от една марка	9
3.3	Страни по производствата.....	10
3.4	Формални изисквания	10
3.4.1	Посочване на номера на регистрацията	10
3.4.2	Данни за новия притежател.....	10
3.4.3	Име и адрес на представителя	11
3.4.4	Подписи	12
3.5	Доказателство за прехвърляне.....	13
3.6	Материалноправни изисквания.....	14
3.7	Процедура по отстраняване на недостатъци	15
4	Частични прехвърляния.....	16
4.1	Правила относно разпределението на списъците на стоки и услуги	16
4.2	Възражения	17
4.3	Създаване на нова заявка за МО или регистрация на МО	18
5	Прехвърляне по време на други производства и въпроси, свързани с такси.....	18
5.1	Специални въпроси, свързани с частични прехвърляния	19
5.2	Прехвърляне и производство <i>inter partes</i>	20
6	Вписване в Регистъра, нотифициране и публикуване	21
6.1	Вписване в Регистъра	21
6.2	Нотифициране.....	21
6.3	Публикуване.....	22
7	Прехвърляне на регистрирани дизайни на Общността	23
7.1	Права върху РДО, основаващи се на предходно използване.....	23
7.2	Такси	23

8 Прехвърляния за международни марки..... 24

1 Въведение

Член 1, параграф 2, член 17, параграф 1 и член 24 от РМО
Член 28 от РПДО
Член 23 от РПРПО

Прехвърлянето е промяната в притежанието на права на собственост върху марка на Общността (МО) или заявка за МО, която промяна се извършва от един субект на друг. МО и заявките за МО могат да се прехвърлят от текущ притежател на нов главно посредством прехвърляне или законно правоприемство. Прехвърлянето може да бъде ограничено до някои от стоките или услугите, за които марката е регистрирана или заявена (частично прехвърляне). За разлика от лицензия или преобразуване прехвърлянето на МО не може да засегне единния характер на МО. Следователно МО не може да бъде „частично“ прехвърлена за *някои* територии или държави членки.

Разпоредбите в РПДО или РПРПО, свързани с прехвърлянето на дизайни, са почти идентични с еквивалентните разпоредби съответно от РМО или РПРМО. Следователно следното е приложимо *mutatis mutandis* към дизайни на Общността с няколко изключения и подробности, изложени в параграф 7 по-долу.

Член 16, член 17, параграфи 5, 6 и 8, член 24 и член 87 от РМО
Правило 31, параграф 8 и правило 84, параграф 3, буква ж) от РПРМО

При поискване прехвърлянията на регистрирани МО се вписват в Регистъра, а прехвърлянията на заявки за МО се отбелязват в досиетата.

Правилата за регистриране на прехвърлянията и за правните последици от прехвърлянията важат както за МО, така и за заявки за МО. Основната разлика е, че според регламентите, когато се прехвърля МО, прехвърлянето се отбелязва в досието на заявката, а не в Регистъра. Въпреки това промените в собствеността върху МО или заявка за МО на практика се отбелязват в една и съща база данни. Макар че в настоящите Насоки не се прави разлика между прехвърлянето на МО и на заявки за МО, включени са специални препратки, когато обработването на заявки за МО се различава от това на МО.

Съгласно член 17 от РМО регистрирането на прехвърляне не е условие за неговата валидност. Въпреки това, ако прехвърлянето не бъде регистрирано от Службата, притежателят запазва правото си на действие, което означава, наред с другото, че новият притежател няма да получава съобщения от Службата, по-специално по време на производства *inter partes*, или нотификацията за подновяване на срока на марката. Освен това, съгласно член 16 от РМО, във всички аспекти на марките на Общността като обекти на собственост, които не са допълнително определени в разпоредби на РМО, адресът на притежателя определя приложимото вторично национално право. Поради всички тези причини е важно прехвърлянето да се регистрира в Службата, за да се гарантира, че правото върху МО и заявките е ясно.

1.1 Прехвърляния

Член 17, параграфи 1 и 2 от РМО

Прехвърлянето на МО включва два аспекта: валидността на прехвърлянето между страните и въздействието на прехвърлянето върху производството пред Службата, като това въздействие се поражда едва след вписването на прехвърлянето в Регистъра (или досиетата) (вж. параграф 1.2 по-долу).

Що се отнася до валидността на прехвърлянето между страните, РМО позволява дадена МО да се прехвърля отделно от всяко прехвърляне на предприятието, на което тя принадлежи (вж. също Решение по дело № С-259/04, Elizabeth Emanuel, от 30/03/2006, точки 45 и 48).

Член 17, параграф 3 от РМО

Когато прехвърлянето се извършва чрез приписване, освен ако приписването не е резултат от съдебно решение, прехвърлянето е валидно само ако приписването е в писмена форма и е подписано и от двете страни. Това формално изискване относно валидността на прехвърлянето на МО е приложимо независимо дали съгласно националното право, ръководещо прехвърлянията на (национални) марки, приписването е валидно дори и без да се спазва даден формат, като например необходимостта прехвърлянето да бъде в писмена форма и да носи подписите и на двете страни.

Ако притежателят на МО или заявка за МО почине, наследниците стават притежатели на регистрацията или заявката чрез индивидуално или универсално правоприемство. Това е обхванато също от правилата относно прехвърлянията.

По подобен начин универсално правоприемство е налице, когато има сливане между две дружества, водещо до образуването на ново дружество, или придобиване на едно дружество от друго. Ако се прехвърля цялото предприятие, на което принадлежи марката, съществува презумпцията, че прехвърлянето включва МО, освен ако съгласно правото, ръководещо прехвърлянето, не е сключено споразумение за противното или освен ако обстоятелствата не налагат ясно нещо друго.

Член 16 от РМО

Освен ако не е предвидено друго в РМО, прехвърлянията са предмет на националното право на държава членка, определено с член 16 от РМО. Националното право, определено за приложимо в тази разпоредба, е националното право като цяло и следователно също включва международното частно право, което от своя страна може да се отнася до правото на друга държава.

1.2 Заявка за отбелязване на прехвърляне

Член 17, параграфи 5 — 8 от РМО
Правило 31 от РПРМО

Прехвърлянето става приложимо в производства пред Службата, ако е подадена заявка за отбелязване на прехвърляне и прехвърлянето е отбелязано в Регистъра или в случай на заявки за МО — вписано в досието на заявката за МО.

Член 17, параграф 7 от РМО

Въпреки това в периода между датата, на която Службата получава заявката за отбелязване на прехвърлянето, и датата на регистриране на прехвърлянето, новият притежател вече може да подава документи на Службата с цел да спазва крайните срокове. Ако например една от страните е подала искане за регистриране на прехвърлянето на заявка за МО, за която Службата е повдигнала възражения на абсолютни основания, новият притежател може да отговори на възраженията (вж. параграф 5 по-долу).

Тази част от Насоките обхваща производства, свързани със вписването на прехвърляния. В хода на проверката на заявка за вписване на прехвърляне Службата ще проверява единствено дали са предоставени достатъчно доказателства за прехвърлянето. Службата няма да проверява дали самото прехвърляне е валидно.

2. Прехвърляне срещу промяна на името

Правило 26, параграфи 1 — 3 от РПРМО

Прехвърлянето трябва да се разграничава от промяната на името на притежателя.

Заявка за промяна на името на притежател на регистрация или на заявка за МО се разглежда в отделно производство. Повече информация относно промените на името може да бъде намерена в Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 2, Формалности, параграф 7.3, Промяна на име/адрес

Правило 26, параграф 1 от РПРМО

Не е извършено прехвърляне, по-специално ако физическо лице промени своето име поради сключване на брак или след официална процедура за промяна на името, или ако вместо официалното име бъде използван псевдоним и др. Във всички тези случаи идентичността на притежателя не е засегната.

Ако името или корпоративният статус на юридическо лице бъдат променени, критерият за разграничаване на прехвърляне от обикновена промяна на името е дали идентичността на юридическото лице остава същата (в такъв случай тя се регистрира като промяна на името) (вж. Решение по дело № R 1232/2010-4, Cartier, от 06/09/2010, точки 12—14). С други думи, ако е не е налице прекратяване на юридическата правосубектност (например в случай на сливане

чрез придобиване, когато едно дружество напълно се поглъща от другото и спира да съществува) и не е открит нов правен субект (например вследствие на сливане на две дружества, което води до създаването на нов правен субект), това е само промяна в официалната корпоративна организация, която вече е съществувала, а не в самата идентичност. Следователно промяната се регистрира като промяна на името, ако е необходимо.

Например ако МО е на името на дружество А, а в резултат от *сливане* това дружество е погълнато от дружество Б, е налице прехвърляне на активи от дружество А в дружество Б.

По подобен начин по време на *разделяне* на дружество А в два отделни субекта, единият от които е оригиналното дружество А, а другият — ново дружество Б, ако МО на името на дружество А стане собственост на дружество Б, е налице прехвърляне на активи.

Обикновено няма прехвърляне, ако регистрационният номер на дружеството в националния регистър на дружествата остане същият.

По подобен начин по принцип *prima facie* се приема, че е налице прехвърляне на активи, ако има промяна в държавата.

Ако Службата има съмнения относно приложимото национално право, ръководещо въпросното юридическо лице, тя може да изиска лицето, подаващо заявка за регистриране на промяна на името, да представи подходяща информация.

Следователно, освен ако във въпросното национално право не е постановено противното, промяната в наименованието на дружеството, при условие че тя не е придружена от прехвърляне на активи, извършено посредством сливане или придобиване, ще се разглежда като промяна на името, а не като прехвърляне.

От друга страна, ако промяната във вида на дружеството е в резултат на сливане, разделяне или прехвърляне на активи в зависимост от това кое дружество поглъща или е отделено от другото, или кое дружество прехвърля активи на другото и чии активи са прехвърлени, това може да бъде случай на прехвърляне.

2.1 Погрешна заявка за вписване на промяна на името

Член 133, параграф 1 от РМО Правило 26, параграф 1, параграф 5 и параграф 7 от РПРМО

Когато е подадена заявка за вписване на промяна на името, но доказателствата показват, че всъщност действието е прехвърляне на МО или заявка за МО, Службата уведомява заявителя на вписването по съответния ред и го приканва да подаде заявка за вписване на прехвърляне, което е безплатно. Това прехвърляне обаче е предмет на плащане на такса, когато е свързано с прехвърлянето на дизайн (вж. параграф 7 по-долу). В съобщението обикновено е определен двумесечен срок, започващ от датата на неговото нотифициране. Ако заявителят на вписването се съгласи или не да представи доказателства за противното и подаде съответната заявка за вписване на прехвърляне, прехвърлянето се отбелязва. Ако заявителят на вписването не промени своето

искане, тоест ако настоява промяната да се впише като промяна на името или ако не отговори, заявката за вписване на промяна на името се отхвърля.

В този случай може да се подаде нова заявка за вписване на прехвърляне по всяко време.

2.2 Погрешна заявка за вписване на прехвърляне

Правило 31, параграф 1 и параграф 6 от РПРМО

Когато бъде подадена заявка за вписване на прехвърляне, но всъщност реалното действие е промяна на име на МО или на заявка за МО, Службата уведомява заявителя на вписването и го приканва да даде съгласието си за отбелязване на свързаните с притежателя данни в съхраняваните от Службата или в Регистъра досиета като промяна в името. В съобщението обикновено е определен двумесечен срок, започващ от датата на неговото нотифициране. Ако заявителят на вписването се съгласи, промяната на името се вписва. Ако заявителят на вписването не се съгласи, тоест ако той настоява промяната да се впише като прехвърляне или ако не отговори, заявката за вписване на прехвърляне се отхвърля.

3 Формални и материалноправни изисквания относно заявката за вписване на прехвърляне

Службата особено препоръчва да се използва онлайн формулярът за заявка за вписване при подаване на заявка за вписване на прехвърляне. Формулярът е безплатен и може да бъде изтеглен от уебсайта на Службата (<http://www.oami.europa.eu>).

От влизането в сила на Регламент 1042/05 за изменение на РТМО не е необходимо да се плаща такса за регистриране на прехвърляне.

3.1 Езици

Заявката за регистрация на прехвърляне трябва да се подава:

Правило 95, буква а) и б) и правило 96, параграф 1 от РПРМО

- на първия или втория език, указан в заявката за МО, когато то се отнася до заявка за МО;
- на един от езиците на Службата, когато то се отнася до регистрирана МО.

Когато заявката се отнася до повече от една заявка за МО, заявителят на вписването трябва да избере език на заявката, който е общ за всички въпросни МО. Ако не съществува такъв общ език, трябва да се подадат отделни заявки за прехвърляне.

Когато заявката се отнася до поне една регистрация на МО, заявителят на вписването трябва да избере един от петте езика на Службата.

Правило 76, параграф 3 от РПРМО

Ако Службата изрично го изисква, пълномощни могат да се подават на всеки официален език на Европейския съюз.

Правило 96, параграф 2 от РПРМО

Всички подкрепящи документи могат да се подават на всеки един от официалните езици на Европейския съюз. Това важи за всеки документ, подаден като доказателство за прехвърлянето, като например приподписан документ за прехвърляне или сертификат за прехвърляне, акт за прехвърляне или извадка от търговски регистър, или декларация за съгласие за вписване на правоприменника като нов притежател.

Правило 98 от РПРМО

Когато подкрепящите документи не бъдат подадени нито на официален език на Европейския съюз, нито на езика на производството, Службата може да изиска превод на езика на производството или на някой от езиците на Службата, по избор на заявителя на вписването. Службата определя срок от два месеца, считано от датата на нотифициране на съответното съобщение. Ако преводът не бъде представен в рамките на срока, документът не се взема под внимание и се счита за неподаден.

3.2 Заявка, подадена за повече от една марка

Правило 31, параграф 7 от РПРМО

При условие че и оригиналният, и новият притежател са едни и същи във всеки от случаите, заявителят на вписването може да подаде една заявка за вписване на прехвърляне за няколко МО или заявки за МО. Предимствата на това са, че различните източници за справка трябва да се представят само веднъж и че трябва да се вземе само едно решение.

Необходими са отделни заявки, когато оригиналният притежател и новият не са напълно идентични за всяка една марка. Такъв е случаят например, ако за първата марка има един правоприменник, а за друга — множество правоприменници, дори и ако правоприменникът за първата марка е сред правоприменниците за другата марка. Без значение е дали представителят е един и същ във всеки случай.

Когато в такива случаи е подадена една заявка, Службата издава писмо за установени недостатъци. Заявителят на вписването може да преодолее възражението или като ограничи заявката до тези МО или заявки за МО, за които е посочен един и същ оригинален притежател и един и същ нов притежател, или като даде съгласието си неговата заявка да се разгледа в две или повече различни производства. В противен случай заявката се отхвърля в нейната цялост.

3.3 Страни по производствата

Член 17, параграф 5 от РМО
Правило 31, параграф 5 от РПРМО

Заявката за вписване на прехвърляне може да се подава от оригиналния притежател (притежателят на МО, както е вписан в Регистъра, или заявителя на МО, както е посочен в досието на заявката за МО) или от новия притежател („правоприемника“, т.е. лицето, което ще бъде посочено като притежател, след като прехвърлянето бъде вписано).

Службата обикновено комуникира със заявителя (заявителите) на вписването. В случай на съмнения Службата може да поиска разяснения от всички страни.

3.4 Формални изисквания

Правило 1, параграф 1, буква б), правило 31, параграфи 1 и 2 и правило 79 от РПРМО

Заявката за вписване на прехвърляне трябва да съдържа:

- номера на регистрацията или на заявката на регистрацията или заявката за МО;
- данните на новия притежател;
- ако новият притежател назначи представител, името и служебния адрес на представителя;
- подписите на лицата, заявяващи вписването;
- доказателство за прехвърлянето, както е предвидено в параграф 3.5 по-долу.

За допълнителни изисквания в случаи на частично прехвърляне вж. параграф 4.

3.4.1 Посочване на номера на регистрацията

Правило 31, параграф 1, буква а) от РПРМО

Трябва да се посочи номерът на регистрацията на марката.

3.4.2 Данни за новия притежател

Правило 1, параграф 1, буква б) и правило 31, параграф 1, буква б) от РПРМО

Данните за новия притежател, които трябва да се посочат, са името, адресът и националността в случай на физическо лице. В случай на юридическо лице заявителят на вписването посочва официалното наименование и трябва да включи правната форма на субекта, която може да бъде съкратена по обичайния

начин (например S.L., S.A, Ltd., PLC и др.). И физическите лица, и юридическите лица трябва да посочат държавата, в която се намира техният постоянен адрес или основно място на стопанска дейност, или търговско предприятие. **Службата особено препоръчва да се посочва щатът на учредяване на дружествата от САЩ, ако е приложимо, за да се направи ясно разграничение между различните притежатели в нейната база данни.** Тези данни съответстват на указанията, налагани по отношение на заявител на нова заявка за МО. Въпреки това, ако Службата вече е определила идентификационен номер за новия притежател, е достатъчно да се посочи този номер заедно с името на новия притежател.

Във формуляра, предоставен от Службата, също трябва да се посочи името на оригиналния притежател. Така посоченото име ще улесни както Службата, така и страните при обработване на досието.

3.4.3 Име и адрес на представителя

Правило 77 от РПРМО
Член 93, параграф 1 от РМО
Правило 76, параграфи 1, 2 и 4 от РПРМО

Заявките за вписване на прехвърляне може да се подават и подписват от представителите от името на притежателя на МО или на новия притежател.

Ако новият притежател назначи представител, който подпише заявката, или Службата, или, в контекста на производства *inter partes*, другата страна по производството може да поиска пълномощно. В такъв случай, ако представителят не представи пълномощно, производството продължава така, както ако не е назначен представител.

Когато представителят на оригиналния притежател също бъде назначен като представител на новия притежател, представителят може да подпише заявката от името на оригиналния притежател и от името на новия. Представителят може да бъде призован също да подаде пълномощно, подписано от новия притежател.

Член 92, параграф 3 и член 93, параграф 1 от РМО

Горепосоченото важи не само за представители по смисъла на член 93 от РМО (практикуващи юристи и професионални представители, чиито имена са включени в списъка, поддържан от Службата), но и за всеки служител, действащ от името на работодател или съгласно условията по член 92, параграф 3 от РМО — от името на юридическо лице (дружество), което има икономически връзки с работодателя.

Правило 77, правило 83, параграф 1, буква з) от РПРМО

Общото пълномощно във формуляра, предоставен от Службата, се счита за достатъчно за предоставяне на пълномощно за подаване и подписване на заявки за регистрация на прехвърляния.

Индивидуалните пълномощни се проверяват, за да се гарантира, че не изключват правото на подаване на искане за прехвърляне.

Член 92, параграф 2 от РМО

Когато заявителят на вписването е новият притежател и този нов притежател няма нито постоянен адрес, нито основно място на стопанска дейност или реално и действашо промишлено или търговско предприятие в Общността, за целите на производството за регистриране на прехвърлянето той трябва да бъде представяван от лице, упълномощено да представлява трети страни пред Службата (практикуващ юрист или професионален представител, чието име е включено в списъка, поддържан от Службата). За информация относно това, кой може да бъде представител вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство.

3.4.4 Подписи

Правило 31, параграф 1, буква г), правило 31, параграф 5 и правило 79 от РПРМО

Изискванията, свързани с лицето, което има право да подава заявката и да подписва, трябва да се разглеждат в съчетание с изискването за представяне на доказателства за прехвърлянето. Принципът е този, че подписите на оригиналния притежател или притежатели или на новия притежател или притежатели трябва да са поставени заедно или отделно върху заявката или в придружаващ документ.

Правило 31, параграф 5, буква а) от РПРМО

Ако оригиналният притежател и новият притежател подпишат заявката, това е достатъчно и не е необходимо допълнително доказателство относно прехвърлянето.

Правило 31, параграф 5, буква б) от РПРМО

Ако новият притежател е заявителят на вписването и ако заявката е придружена с декларация, подписана от оригиналния притежател, която гласи, че той е съгласен с вписването на правоприменика като нов притежател, това също е достатъчно и не е необходимо допълнително доказателство.

Когато представителят на оригиналния притежател също бъде назначен като представител на новия притежател, представителят може да подпише заявката и от името на оригиналния притежател, и от името на новия, и не е необходимо допълнително доказателство. Въпреки това, когато представителят, подписващ от името и на оригиналния, и на новия притежател, не е представителят в досието (т.е. в заявка, едновременно отнасяща се до назначаването на представител и до прехвърлянето на МО), Службата се свързва със заявителя на вписването, за да поиска доказателства относно прехвърлянето (пълномощно, подписано от оригиналния притежател, доказателство за прехвърляне,

потвърждение за прехвърлянето от оригиналния притежател или неговия представител, посочен в досието).

3.5 Доказателство за прехвърляне

Член 17, параграфи 2 и 3 от РМО
Правило 31, параграф 1, буква г), параграф 5, букви а)–в), правило 83,
параграф 1, буква г) от РПРМО

Прехвърляне може да се регистрира само ако е доказано с документи, които надлежно показват прехвърлянето, като например копие от акта за прехвърляне. Въпреки това, както вече беше подчертано по-горе, подаването на копие от акта за прехвърляне не е необходимо:

- когато новият притежател или неговият представител подадат самостоятелно заявката за вписване на прехвърлянето и когато тя е придружена с писмена декларация, подписана от оригиналния притежател (или неговия представител), за това, че той се съгласява с вписването на прехвърлянето; или
- когато заявката за вписване на прехвърлянето е подписана и от оригиналния притежател (или неговия представител), и от новия притежател (или неговия представител); или
- когато заявката за вписване на прехвърлянето е придружена от попълнен формуляр или документ за вписване (прехвърляне), подписани и от оригиналния притежател (или неговия представител), и от новия притежател (или неговия представител).

Страните по производството също може да използват формуляри, определени съгласно Договора за правото в областта на марките, достъпен на уебсайта на СОИС (<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/forms.html>). Тези формуляри са документът за прехвърляне — документ, който се счита за самото прехвърляне (приписване) — и удостоверението за прехвърляне — документ, с който страните по прехвърлянето декларират, че е извършено прехвърляне. Всеки един от тези документи представлява достатъчно доказателство за прехвърляне, ако е попълнен надлежно.

Въпреки това не се изключват и други доказателствени средства. Следователно може да се подаде самото споразумение (документа на споразумението) или всеки друг документ, който доказва прехвърлянето.

Когато прехвърлянето на марката е следствие от прехвърлянето на цялото предприятие на оригиналния притежател и освен ако не бъде предоставено предвиденото по-горе доказателство, трябва да се подаде документът, показващ прехвърлянето или приписването на цялото предприятие.

Когато прехвърлянето се дължи на сливане или друго универсално правоприемство, оригиналният притежател няма да може да подпише заявката. В тези случаи заявката трябва да бъде придружена с подкрепящи документи, които доказват сливането или универсалното правоприемство, като например извадки от търговския регистър и др. Службата може да се въздържи от това, да изисква

допълнителни доказателства, когато фактите вече са й известни, например в успоредни производства.

Не е необходимо подкрепящите документи да се легализират, нито да се подават оригиналните документи. Оригиналните документи стават част от досието и следователно не могат да бъдат върнати на лицето, което ги е подало. Достатъчни са обикновени фотокопия.

Ако Службата има причина да се съмнява в точността или истинността на документа, тя може да поиска допълнителни доказателства.

Службата проверява документите само доколкото те реално доказват данните в заявката, а именно идентичността на въпросните марки и идентичността на страните, и това, дали става въпрос за прехвърляне. Службата не разглежда и не взема решения по договорни или правни въпроси, произлизащи по силата на националното право (вж. Решение по дело № Т-83/09, Craic, от 09/09/2011, точка 27). Ако възникнат съмнения, националните съдилища разглеждат законността на самото прехвърляне.

3.6 Материалноправни изисквания

Член 17, параграф 4 от РМО

Службата не регистрира прехвърлянето, ако от документите по прехвърлянето става ясно, че поради него има вероятност марката на Общността да заблуди потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите, за които е регистрирана, освен ако новият притежател не се съгласи да ограничи регистрацията на марката на Общността до стоките или услугите, за които няма вероятност тя да бъде заблуждаваща.

Член 7, параграф 1, буква ж) от РМО

Има вероятност марката да заблуди потребителите поради нейното прехвърляне, ако в случай че оригинално е подадена от новия притежател, ще трябва да бъде отхвърлена като заблуждаваща поради конкретните обстоятелства, свързани с притежателя и марката.

Следователно критерият е дали марката би била заблуждаваща поради своя собственик.

Член 7, член 1, параграф 1, буква ж), член 7, параграф 4, член 43 и член 48 от РМО

Изискването вероятността от заблуждение на потребителите да бъде в резултат от прехвърлянето възпрепятства Службата да вземе под внимание при проверка на заявката за вписване на прехвърляне всеки друг въпрос, свързан със заблуждаващия характер, който не се отнася до връзката между притежателя и марката. Щом марката бъде регистрирана, Службата вече не може да повдига общи възражения въз основа на заблуждаващ характер. Въпреки това, стига марката още да не е регистрирана, Службата може да повдига възражения на такова основание. Когато Службата установи такова основание за възражение по

време на проверката на заявката за вписване на прехвърляне, тя регистрира прехвърлянето, ако са изпълнени всички изисквания относно заявката, но впоследствие препраща случая на проверителя за допълнителна проверка на абсолютни основания, ако е приложимо.

Въпреки това, за да преодолее повдигнато от Службата възражение, че поради промяната в собствеността марката би заблудила потребителите, заявителят на вписването не може да твърди, че вероятността от заблуждение вече е съществувала към датата на подаване на заявката за МО.

Изискването вероятността от заблуждение на потребителите да става ясна от документите по прехвърлянето възпрепятства Службата да основе своите възражения върху спекулативни основания и хипотетични бъдещи развития. Самият факт, че стоките и услугите в бъдеще ще бъдат предлагани или пускани на пазара от различно лице, сам по себе си не представлява вероятност от заблуда на потребителите. Не се правят спекулации относно бъдещото използване на марката от новия притежател. По-специално трябва да се вземе под внимание възможна промяна в качеството на продуктите, продавани с тази марка. Съществува причина да се повдигне възражение срещу регистрацията или прехвърлянето само ако самата марка би станала заблуждаваща по отношение на своя нов притежател.

Възраженията на основание на заблуждаващ характер могат да се преодолеят в съответните случаи чрез изменение на заявката за МО в съответствие с член 43 от РМО или на регистрираната МО в съответствие с член 48 от РМО. За повече информация относно практиката на Службата във връзка с член 7, параграф 1, буква ж) от РМО вж. Насоките, Част Б, Раздел 4, Абсолютни основания за отказ.

3.7 Процедура по отстраняване на недостатъци

Член 17, параграф 7 от РМО Правило 31, параграф 6 и правило 67, параграф 1 от РПРМО
--

Ако бъде установен някой от горепосочените недостатъци, Службата приканва заявителя на вписването да го отстрани в рамките на двумесечен срок, започващ от датата на нотификацията. Нотификацията се адресира до лицето, подало заявката за вписване на прехвърлянето, или ако това лице е назначило представител — до представителя. Службата не уведомява автоматично другата страна относно прехвърлянето, освен ако това не е подходящо при дадените обстоятелства.

Когато заявителят на вписването не отстрани недостатъка или не представи допълнителните доказателства, или ако не е в състояние да убеди Службата, че възраженията не са добре обосновани, Службата отхвърля заявката.

4 Частични прехвърляния

Член 17, параграф 1 от РМО
Правило 32 от РПРМО

Частичното прехвърляне обхваща само някои стоки и услуги в МО или заявката за МО. То включва разпределяне на оригиналния списък на стоки и услуги между оставащата регистрация на МО или заявка за МО и нова заявка или регистрация. Когато се извършва частично прехвърляне, Службата използва специална терминология, с която идентифицира марките. В началото на производството е „оригиналната“ марка. Това е марката, за която е подадено искане за частично прехвърляне. След регистриране на прехвърлянето остават две марки: едната вече е с по-малко стоки и услуги и се нарича „оставаща“ марка, а другата е „нова“ марка, към която спадат някои от стоките и услугите от оригиналната. „Оставащата“ марка запазва номера на МО на „оригиналната“ марка, докато „новата“ марка получава нов номер на МО.

Прехвърлянето не може да засегне единния характер на МО. Следователно МО не може да бъде „частично“ прехвърлена за *някои* територии.

Когато има съмнения дали прехвърлянето е частично, Службата уведомява заявителя на вписването на прехвърлянето и го приканва да направи необходимите изяснения.

Може да е налице частично прехвърляне и когато заявката за прехвърляне се отнася до повече от една МО или заявка за МО. Следните правила важат за всяка МО или заявка за МО, включени в заявката за прехвърляне.

4.1 Правила относно разпределението на списъците на стоки и услуги

Член 43 от РМО
Правило 2, правило 32, параграф 1 от РПРМО

В заявката за вписване на частично прехвърляне трябва да се упоменат стоките и услугите, с които е свързано частичното прехвърляне (списъкът със стоки и услуги за „новата“ регистрация). Стоките и услугите трябва да се разпределят между оригиналната МО или заявката за МО и нова МО или заявка за МО, така че стоките и услугите в оригиналната МО или заявка за МО и новата 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 оставащата регистрация.

Когато в заявката за частично прехвърляне са посочени стоки и услуги, които са изрично упоменати в оригиналния списък на стоките и услугите, Службата автоматично запазва стоките и услугите, които не са упоменати в заявката за прехвърляне за оригиналната МО или заявка за МО. Например оригиналният

списък съдържа стоки А, Б и В, а заявката за прехвърляне се отнася до В; Службата запазва стоки А и Б в оригиналната регистрация и създава нова регистрация за В.

В съответствие със Съобщение № 2/12 на председателя на Службата от 20/06/2012 г. МО, подадени преди 21/06/2012 г. с претенция за дадено заглавие на клас, се счита, че обхващат всички стоки и услуги от азбучния списък на този клас в изданието на Класификацията от Ница в сила към момента на подаването (вж. Съобщение № 2/12, параграфи V и VI).

Когато заявката за частично прехвърляне посочва стоки или услуги, които не са изрично упоменати в оригиналния списък, но спадат към буквалното значение на съдържащо се в заявката общо обозначение, това е допустимо, при условие че списъкът не се разширява. За да се оцени дали има ограничаване или разширяване на обхвата на списъка, се прилагат обичайно приложимите правила за такива ситуации (вж. Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 3, Класификация).

Въпреки това, марките, подадени на 21/06/2012 г. или след това с претенция само за общите указания на дадено заглавие на клас, се счита, че обхващат буквалното значение на това заглавие на клас и могат да се прехвърлят само частично (вж. Съобщение № 2/12, параграфи VII и VIII).

Марките, подадени след 21/06/2012 г., с претенция за общите обозначения на дадено заглавие на клас плюс азбучния списък, се счита, че обхващат буквалното значение на това заглавие на клас плюс азбучния списък на въпросните стоки и услуги от този клас в изданието на Класификацията от Ница в сила към момента на подаването и може да се прехвърлят само частично по съответния ред (вж. Съобщение № 2/12, параграфи VII и VIII).

За всички класове е особено препоръчително да се подаде ясен и точен списък на стоките и услугите, които трябва да се прехвърлят, както и ясен и точен списък на стоките и услугите, които трябва да останат в оригиналната регистрация. Освен това оригиналният списък трябва да се изясни. Например, ако оригиналният списък е свързан с „алкохолни напитки“, а прехвърлянето се отнася до „уиски“ и „джин“, оригиналният списък трябва да се измени, като се ограничи до „алкохолни напитки с изключение на уиски и джин“.

4.2 Възражения

Правило 31, параграф 6 и правило 32, параграф 3 от РПРМО
--

Когато заявката не е в съответствие с обяснените по-горе правила, Службата приканва заявителя на вписването да отстрани недостатъка. Ако недостатъците не бъдат отстранени, Службата отхвърля заявката.

Когато обменът на съобщения води до списък на стоки и услуги за остатъка от регистрацията, който се различава от подадения списък в заявката за МО, Службата комуникира не само с новия притежател, ако той е страната, подала искането за частично прехвърляне, но и с оригиналния притежател, който остава лицето, което може да разполага със списъка на стоки и услуги от оригиналната регистрация. Службата нанася промени в оригиналния списък на стоките и услугите със съгласието на оригиналния притежател. Ако съгласието не бъде

дадено в рамките на определения от Службата срок, заявката за вписване на прехвърляне се отхвърля.

4.3 Създаване на нова заявка за МО или регистрация на МО

Член 88 от РМО
Правило 32, параграф 4, правила 88 и 89 от РПРМО

Частичното прехвърляне води до създаването на нова заявка за МО или регистрация на МО. За произлизащата заявка или регистрация на МО Службата създава отделно досие, което се състои от точно копие на електронното досие на оригиналната заявка или регистрация на МО, заявката за регистрация на прехвърляне и цялата кореспонденция, свързана със заявката за прехвърляне. За произлизащата заявка или регистрация на МО се определя нов номер на досие. Тя ще бъде със същата дата на подаване и ако е приложимо — дата на приоритет, както оригиналната заявка или регистрация на МО. Ако първоначалното прехвърляне е свързано със заявка за МО, произлизащата заявка за МО е предмет на разпоредбите за публична проверка в член 88 от РМО.

Що се отнася до оригиналната заявка или регистрация на МО, Службата включва в своите досиета копие от заявката за вписване на прехвърляне, но обикновено не включва копия от последващата кореспонденция, свързана с тази заявка.

5 Прехвърляне по време на други производства и въпроси, свързани с такси

Член 17, параграфи 6 и 7 от РМО

Без да се засяга правото на действие, от момента, в който Службата получи заявката за регистрация на прехвърляне, когато са приложими срокове, новият притежател автоматично става страна по всички производства, свързани с въпросната марка, от момента, в който прехвърлянето бъде регистрирано.

Подаването на заявка за вписване на прехвърляне не оказва влияние върху сроковете, които вече текат или са определени от Службата, включително срокове за плащане на такси. Не се определят нови срокове за плащане. От датата на регистриране на прехвърлянето новият притежател се задължава да плаща всички дължими такси.

Следователно по време на периода между подаването на заявка за вписване на прехвърляне и потвърждението от Службата относно реалното вписване в Регистъра или в досието, е важно оригиналният притежател и новият притежател активно да си сътрудничат в съобщаването на сроковете и получената кореспонденция по време на производството *inter partes*.

5.1 Специални въпроси, свързани с частични прехвърления

Правило 32, параграф 5 от РПРМО

В случаи на частични прехвърления произлизащата МО или заявка за МО ще бъде на същия процедурен етап, както оригиналната (оставащата) МО или заявка за МО. Всеки срок, който все още тече за оригиналната МО или заявка за МО, се счита за висящ както за оставащата МО или заявка за МО, така и за новата. След регистрацията на прехвърлянето Службата разглежда всяка МО или заявка за МО поотделно и взема решение за тях поотделно.

Когато МО или заявка за МО е предмет на плащане на такси, а тези такси са платени от оригиналния притежател, новият притежател не се задължава да плаща допълнителни такси по отношение на новата МО или заявка за МО. Съответната дата е датата на вписване на прехвърлянето в Регистъра или в досиетата; следователно, когато таксата за оригиналната висяща МО или заявка за МО бъде платена след подаване на заявка за вписване на прехвърляне, но преди самото вписване на прехвърлянето, не са платими допълнителни такси.

Член 26, параграф 2 от РМО
Правила 4 и 9, параграфи 3 и 5 от РПРМО
Член 2, № 2 и № 4 от РТМО

Когато частичното прехвърляне включва заявка за МО, а таксите за клас все още не са платени изцяло, Службата пристъпва към отбелязване на прехвърлянето в досиетата на оставащата заявка за МО и към създаване на нова заявка за МО, както е описано по-горе.

Ако заявката за МО първоначално се е отнасяла до повече от три класа и следователно би изисквала плащането на допълнителни такси за клас, проверителят разглежда тези случаи след отбелязване на прехвърлянето в досиетата и след създаване на нова заявка за МО, както е описано по-долу.

Когато допълнителните такси за клас са платени преди отбелязване на прехвърлянето, но не са дължими допълнителни такси за клас, защото оставащата заявка за МО вече се отнася до три или по-малко класове, не се възстановяват платени суми, защото таксите са платени правилно в момента на плащането.

Във всички други случаи проверяващият разглежда оставащата и новата заявка за МО поотделно, но без да изисква плащане на повторна основна такса за новата заявка. Таксите за клас за оставащата заявка за МО и за новата се определят в съответствие със ситуацията след момента на регистриране на прехвърлянето. Например, когато оригиналната заявка е съдържала седем класа, а след прехвърлянето оставащата заявка е с три, докато новата заявка — с четири класа, не са платими допълнителни такси за клас за оставащата заявка, докато за новата заявка трябва да се плати една допълнителна такса за клас. Когато някои от стоките и услугите от даден клас са прехвърлени, а други — не, този клас става платим и за оставащата заявка, и за новата. Когато вече е определен срок за плащане на допълнителни такси за клас, но още не е изтекъл, Службата го отменя, за да позволи вземане на решение въз основа на ситуацията след регистриране на прехвърлянето.

Член 47, параграфи 1, 3 и 4 от РМО
Правило 30, параграф 2 и параграф 4 от РПРМО

Когато заявката за отбелязване на частично прехвърляне е свързана с регистрацията на МО, която подлежи на подновяване, тоест в рамките на шест месеца преди изтичане на оригиналната регистрацията и до шест месеца след изтичането, Службата пристъпва към отбелязване на прехвърлянето и разглежда подновяването и таксите за подновяване, описани по-долу.

Когато не е подадено искане за подновяване и не са платени такси преди отбелязването на прехвърлянето, общите правила, включително правилата, свързани с плащането на такси, са приложими както към оставащата заявка за МО, така и към новата (отделни искания, отделно плащане на такси, ако е необходимо).

Когато е подадено искане за подновяване преди регистрирането на прехвърлянето, това подновяване е валидно и за новата МО. Въпреки това, докато оригиналният притежател остава страна по производството за подновяване за оставащата МО, новият притежател автоматично става страна по производството по подновяване на новата регистрацията.

В тези ситуации, когато е подадено искане за подновяване, но не са платени съответните такси преди регистрирането на прехвърлянето, таксите, които трябва да се платят, се определят в съответствие със ситуацията след регистрирането на прехвърлянето. Това означава, че и притежателят на оставащата МО, и притежателят на новата МО трябва да платят основната такса за подновяване и всички такси за клас.

Когато преди регистрацията на прехвърлянето не само е подадено искане за подновяване, но и всички приложими такси за подновяване са платени преди тази дата, не са платими допълнителни такси за подновяване след регистриране на прехвърлянето. Освен това не се възстановяват вече платени такси за клас.

5.2 Прехвърляне и производство *inter partes*

Когато заявка за вписване на прехвърляне е подадена по време на производство *inter partes*, могат да възникнат няколко различни ситуации. За по-ранни регистрации на МО или заявки за МО, на които е основано възражение/заличаване, новият притежател може само да стане част по производствата (или да подаде мнения), щом заявката за вписване на прехвърляне е стигнала до Службата. Основният принцип е, че новият притежател замества оригиналния в производството. Практиката на Службата при разглеждане на прехвърляния по време на възражение е описана в Насоките, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси, параграф 6.5, Промяна в страните.

6 Вписване в Регистъра, нотифициране и публикуване

6.1 Вписване в Регистъра

Член 17, параграф 5 от РМО
Правило 31, параграф 8 и правило 84, параграф 3, буква ж) от РПРМО

Когато заявката за отбелязване на прехвърляне отговаря на всички изисквания, ако става въпрос за регистрирана МО, прехвърлянето се вписва в Регистъра, докато става въпрос за заявка за МО, Службата отбелязва прехвърлянето в съответното досие.

Вписването в Регистъра съдържа следните данни:

- датата на регистрация на прехвърлянето,
- името и адреса на новия притежател,
- името и адреса на представителя на новия притежател, ако има такъв.

За частични прехвърляния вписването също съдържа следните данни:

- указание за номера на оригиналната регистрация и номера на новата регистрация,
- списъкът със стоките и услугите, оставащи в оригиналната регистрация, и
- списъкът със стоките и услугите от новата регистрация.

6.2 Нотифициране

Службата нотифицира заявителя на вписването относно вписването на прехвърлянето.

Ако заявката за вписване на прехвърляне е свързана най-малко с една заявка за МО, нотификацията съдържа съответната препратка към съответното отбелязване на прехвърлянето в досиетата, съхранявани от Службата.

Що се отнася до нотифицирането на другата страна, има разграничение между пълните прехвърляния и частичните прехвърляния.

Член 17, параграф 5 от РМО
Правило 84, параграф 5 от РПРМО

В случаи на пълно прехвърляне нотификацията се изпраща на страната, която е подала заявката за регистриране на прехвърлянето, тоест до заявителя на вписването.

Не се предоставя информация на другата страна:

- когато представителят на оригиналния притежател е и назначеният представител на новия притежател (в такъв случай представителят получава едно съобщение от името на двете страни) или
- когато оригиналният притежател вече не съществува (смърт, сливане).

Във всички други случаи другата страна се информира относно резултата от процедурата, тоест, регистрацията на прехвърлянето. Другата страна не получава информация по време на хода на процедурата, освен ако не възникнат сериозни съмнения относно законността на заявката за отбелязване на прехвърлянето или самото прехвърляне.

Правило 32, параграф 3 и параграф 4 от РПРМО

В случаи на частично прехвърляне и притежателят на оставащата МО, и притежателят на новата МО трябва да получат нотификация, защото със сигурност това се отнася и до двете заявки за МО или регистрации на МО. Следователно на новия заявител се изпраща отделна нотификация за всяка заявка за МО, която е прехвърлена частично. В случай на частично прехвърляне на регистрация на МО Службата уведомява новия притежател за всяка регистрация, посочвайки, ако е приложимо, указанията относно плащането на такси за подновяване. На притежателя се издава отделна нотификация за оставащата регистрация на МО.

Освен това, ако в случай на частично прехвърляне е необходимо да се изясни или измени списъкът на стоки и услуги, които трябва да останат в оригиналната заявка или регистрация на МО, за това изяснение или изменение се изисква съгласието на притежателя на оставащата заявка или регистрация на МО (вж. параграф 4.2 по-горе).

6.3 Публикуване

Член 17, параграф 5 от РМО
Правило 84, параграф 3, буква ж) и правило 85, параграф 2 от РПРМО

За регистрации на МО Службата публикува вписването в Регистъра на прехвърлянията в част В от Бюлетина за марките на Общността.

Член 39 от РМО
Правило 12, правило 31, параграф 8 от РПРМО

Когато заявката за вписване на прехвърляне се отнася до заявка за МО, която е публикувана съгласно член 39 от РМО и правило 12 от РПРМО, публикацията на регистрацията на марката и вписването в Регистъра посочват новия притежател още от началото. Публикацията на регистрацията съдържа препратка към по-ранната публикация.

Член 39 от РМО
Правило 12 от РПРМО

Когато прехвърлянето се отнася до заявка за МО, която не е публикувана, публикацията съгласно член 39 от РМО и правило 12 от РМО съдържа името на новия притежател без указание за прехвърлянето на заявката. Това важи и когато прехвърлянето на непубликувана заявка за МО е частично.

7 Прехвърляне на регистрирани дизайни на Общността

Член 1, параграф 3, членове 27, 28, 33 и 34, член 107, параграф 2, буква е) от РПДО
Член 23, член 61, параграф 2, член 68, параграф 1, буква в) и член 69, параграф 2, буква и) от РПРПДО
Приложения № 16 и 17 от РТДО

Правните разпоредби, съдържащи се в РПДО, РПРПДО и РТДО, относно прехвърлянията са еквивалентни на съответните разпоредби в РМО, РПРМО и РТМО.

Следователно и правните принципи, и процедурата за вписване на прехвърляния на марки важат *mutatis mutandis* за дизайни на Общността.

Има само няколко изключения и подробности, които са описани подробно по-долу.

7.1 Права върху РДО, основаващи се на предходно използване

Член 22, параграф 4 от РПДО

Правото на предходно използване на РДО не може да се прехвърля освен ако третото лице, притежавало правото преди подаването или датата на приоритет на заявката за РДО, е търговско предприятие, наред с тази част от търговската дейност, в хода на която е извършено действието или подготовката.

7.2 Такси

Приложения № 16 и 17 от РТДО

Таксата от 200 EUR за отбелязване на прехвърляне е приложима за дизайн, а не за множествена заявка. Същото важи и за тавана от 1000 EUR в случай на подаване на множествени искания.

Пример 1: От множествена заявка за 10 дизайна 6 дизайна се прехвърлят на същия правоприемник. Таксата е 1000 EUR, при условие че е подадена само една заявка за отбелязване на тези 6 прехвърляния или че няколко заявки за отбелязване на прехвърлянията са подадени в един и същ ден.

Пример 2: От множествена заявка за 10 дизайна 5 дизайна се прехвърлят на същия правоприемник. Прехвърлянето се отнася до друг дизайн, който не се съдържа в тази множествена заявка. Таксата е 1000 EUR, при условие че:

- е подадена само едно заявка за отбелязване на тези 6 прехвърления или са подадени няколко искания в един и същ ден, и
- притежателят на дизайн на Общността и правоприменникът е един и същ във всичките 6 случая.

8 Прехвърления за международни марки

Мадридската система позволява „промяна на собствеността“ върху международна регистрация. Всички искания за вписване на промяна в собствеността следва да се подават с формуляр ММ5 или директно в Международното бюро от регистрирания притежател, или в националната Служба на регистрирания притежател, или в националната Служба на новия притежател (правоприменника). Заявката за вписване на прехвърлянето не може да се подава директно на Международното бюро от новия притежател. Не следва да се използва формулярът за заявка за вписване на ОНМ.

Подробна информация относно промените в собствеността може да бъде намерена в параграфи Б.ИІ.60.01—67.02 от Наръчника за международната регистрация на марки съгласно мадридския договор и протокол (www.wipo.int/madrid/en/guide/).