

**НОВИТЕ ПОНЯТИЯ В ЗАКОНА
ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ –
ВЛИЯНИЕ НА ПРАВОТО
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ**

Диман Димов

старши асистент по Патентно право
в Юридическия факултет на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“

С приетите от Народното събрание Закон за марките и географските означения¹, Закон за промишления дизайн² и Закон за топологиите на интегралните схеми ще завърши до голяма степен реформата в областта на правото на индустриална собственост в България. В следващото изложение ще бъдат разгледани някои от новите понятия в Закона за марките и географските означения от перспективата на правото на Европейската общност.

I. УВОД

Законът за марките и географските означения (ЗМГО) беше изготвен в изпълнение на задълженията, произтичащи от Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни-членки, от една страна, и Република България – от друга, където българската страна поема задължение „да продължи усъвършенстването на закрилата на правата на интелектуална и индустриална собственост, като предостави ниво на закрила, сходно с това, съществуващо в Общността.“³ Република България се задължава да „положи всички усилия за осигуряване на постепенното съответствие на своето законодателство с това на Общността.“⁴ ЗМГО бе приет на 1 септември 1999 г. и е обнародван на 14 септември 1999 г. в Държавен вестник. Законът

влезе в сила три месеца след обнародването му и отмени разделите I, III, IV и V от Закона за марките и промишлените образци.

Със Закона за марките и географските означения се извършва основна реформа в българското марково право. Разпоредбите на закона съдържат много нови правни институти и критерии, които в голямата си част са буквално възприети от източниците на правото на Европейската общност. Тук могат да бъдат посочени понятието за *идентична и сходна марка* (чл. 12, ал. 1), *вероятност за объркване на потребителя* (чл. 12, ал. 1, т. 2), *известна марка* (чл. 12, ал. 3); *критериите за използване на марката в търговската дейност* (чл. 13, ал. 2), за *реално използване на марката* (чл. 19, ал. 2), за *отличителната способност на марката* (чл. 9, ал. 1).

Именно поради тази специфика на ЗМГО се налага прилагането на нов подход при неговото тълкуване. Българското марково право не може да се разглежда откъснато от международните процеси на развитие в правото на индустриалната собственост. Аз смятам, че тълкуването на неговите разпоредби трябва в голяма степен да се съобрази и да се извлече от тълкуването на правните норми, послужили като източник за създаването му, а това са нормативните актове на Европейския съюз (ЕС) и разпоредбите на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС). Тук накратко ще бъдат разгледани най-важните от тях.

1. Първа директива на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на страните-членки относно марките

На първо място при тълкуването на ЗМГО трябва да се вземат под внимание разпоредбите на Първата директива на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на страните-членки относно марките (Първата директива)⁵.

Директивата е правен акт на Европейския съюз, уреден в чл. 189, ал. 1 и ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност. Разпоредбите на директивите са обвързващи за всяка

държава-членка на Европейския съюз по отношение на резултата, който трябва да се постигне с тях, като предоставят на националните компетентни органи избора на формите и средствата за постигането на този резултат (чл. 189, ал. 3). Разпоредбите на директивите по правило не са пряко приложими. От тях не произтичат индивидуални права и задължения за субектите на европейското право. Основната цел на директивите е хармонизирането на законодателствата на държавите-членки на ЕС, като в този процес се взимат под внимание отделните национални особености.

а. Цели на Първата директива

Основната причина за приемането на Първата директива е преодоляването на различията в марковото право на държавите-членки, които могат да затруднят свободното движение на стоки и предлагането на услуги, и така да засегнат условията на конкуренция на пазара на Европейския съюз. В Първата директива се съдържат материалноправни норми относно марки за стоки, марки за услуги, индивидуални, гаранционни и сертификатни марки. В преамбюла на Първата директива се посочват изчерпателно нормите на марковото право, които остават обект на уреждане от националните законодателства. Това са предимно норми от процесуален характер. За държавите-членки се запазва възможността да въвеждат процедурни норми, които да уреждат регистрирането, прекратяването и заличаването на марките, придобити чрез регистрация. Уредбата на тежестта на доказване също остава обект на националните процесуални норми.

б. Структура на Първата директива

Първата директива се състои от преамбюл и седемнадесет члена. В преамбюла се посочват основанията за приемането на Директивата и целите, които трябва да се постигнат с нейното прилагане от държавите-членки. В чл. 1 и 2 се определя приложимото поле на Директивата и знаците, които могат да бъдат регистрирани като марка. В чл. 3 и 4 са основанията за отказ и заличаване на една марка. В следващите три члена се урежда обхватът на правото на марка, ограничаването на неговото действие и неговото изчерпване. По-нататък следват разпоредби относно предоставянето на лицензия, използването на марката и

санкциите при неизползване. Последните разпоредби уреждат основанията за заличаване и особените правила по отношение на колективните, гаранционните и сертификатните марки.

2. Регламент на Съвета на Европейската общност за марката на Общността

С Регламента на Съвета на Европейската общност за марката на Общността се създава еднообразно марково право за държавите-членки на ЕС. Регламентът е нормативен акт, уреден в чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от Договора за създаване на Европейската общност. Той е обвързващ в своята цялост и е пряко приложим във всички държави-членки (чл. 189, ал. 2). С Регламента се създават норми от общ характер, които са приложими към всички субекти на правото на ЕС.

Регламентът за марката на Общността урежда европейското марково право, което е независимо от националните маркови законодателства на държавите-членки на ЕС. То съществува успоредно с тях и е пряко приложимо на територията на ЕС. Правата, които произтичат от една марка, регистрирана според разпоредбите на Регламента за марката на Общността в Европейската служба за марките в гр. Аликанте — Испания, имат навсякъде едно и също съдържание. Субектите на правото на ЕС могат да избират, в зависимост от икономическите си интереси, регистрацията на марка според разпоредбите на Регламента или според националните си законодателства.

3. Практика на Съда на ЕС

Голямо значение за тълкуването на нормите на ЗМГО ще има практиката на Европейския съд. Компетенциите на Съда са уредени в чл. 164 — 188 от Договора за създаване на Европейската общност. Съдът е компетентен да дава преюдициални заключения относно валидността и тълкуването на актовете на институциите на ЕС след като към него бъде отправено искане за това от правораздавателен орган в държава-членка на ЕС. До този момент Съдът е постановил няколко тълкувателни решения относно разпоредбите на Първата директива⁶.

Като източник при изработването на ЗМГО трябва да се посочи и Регламентът на Съвета на Европейската общност относно

но закрилата на географските указания и наименованията за произход на селскостопански и хранителни стоки. Новата правна уредба на марките в българското право е резултат и от присъединяването на страната ни към Световната търговска организация и съответства на задълженията, поети от Република България по Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост.

II. ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

1. Структура на ЗМГО

Законът за марките и географските означения съдържа пет глави: Общи положения, Марки, Географски означения, Международна регистрация и Защита на правата върху марки и географски означения.

В Глава първа — „Общи положения“, са включени разпоредби относно предмета и приложното поле на закона, относно представителството по закона и дължимите такси, както и разпоредби за държавните регистри за марки и географски означения и за поддържането на досие за всяка марка и географско означение от страна на Патентното ведомство.

Глава втора — „Марки“, обхваща (от раздел I до IV) материалноправните разпоредби по отношение на марките. В раздел I се съдържа легалното определение за марка, начините за придобиване на право върху марка, както и изчерпателното изброяване на основанията за отказ на регистрация на марка. В раздел II са уредени правните последици от регистрацията на марката — съдържание, ограничаване и изчерпване на правото върху марка; задължението за използване на марката — действия, съставляващи използване и санкции за неизползването, а също така и срока на действие на регистрацията на марка. В раздел III са регламентирани формите на разпореждане с правото на марка — прехвърляне и лицензиране. В раздел IV се намират разпоредбите относно прекратяване действието на регистрацията, отказа от право върху марка, отменянето и заличаването на регистрацията на марка и техните правни последици.

В раздел V се съдържат разпоредби относно два вида марки — колективни и сертификатни, както и особени правила по отношение на тях.

С нормите в раздел VI се урежда производството пред Патентното ведомство — подаването на заявка и изискванията към нея, експертизата, разглеждането на спорове и съдебният контрол върху решенията на Патентното ведомство.

В Глава трета — „Географски означения“, законодателят регламентира двата вида географски означения — наименования за произход и географски указания. В раздел I са разпоредбите относно регистрацията на географските означения — основания за регистрация и правни последици от нейното заличаване, както и правото на заявяване и използване на географските означения, тяхната правна закрила и основанията за нейното прекратяване. В раздел II е уредено производството пред Патентното ведомство.

В Глава четвърта — „Международна регистрация“, се съдържат нормите относно регистрация на марки по реда на Мадридската спогодба и регистрацията на наименованията за произход по реда на Лисабонската спогодба.

Глава пета — „Защита на правата върху марки и географски означения“, обхваща разпоредбите относно нарушения на регистрирана марка и географско означение (раздел I); гражданско-правна защита — право на иск и видове искове (раздел II); мерки за граничен контрол (раздел III) и административнонаказателни разпоредби (раздел IV).

2. Знаци, които могат да бъдат марка по ЗМГО

Легалното определение за марка се съдържа в чл. 9, който възприема формулировката на чл. 2 от Първата директива. Според чл. 9 марката е знак, който отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи (включително имена на лица), букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Определението за марка в ЗМГО в сравнение с определението за марка в Закона за търгов-

ските марки и промишлените образци се отличава със следните особености:

— в ЗМГО законодателят (за разлика от Закона за търговските марки и промишлените образци — ЗТМПО) въвежда общото понятие „марка“ и определя в чл. 9, ал. 2 видовете марки — търговска марка, марка за услуги, колективна и сертифициратна марка;

— в определението за марка в ЗМГО отличителната способност на марката не се отнася единствено до идентичните стоки или услуги, както се предвижда в ЗТМПО, а има по-широко съдържание.

В ЗМГО, за разлика от определението за марка в Първата директива, като знаци, които могат да бъдат марка, се споменават звуковите марки. Изброяването на видовете знаци, които могат да бъдат марка, в чл. 2 от Първата директива не трябва да разглежда като изчерпателно, а като примерно изброяване. Това становище има за основа тълкуването на разпоредбите на Първата директива, които са възприети в марковото право на държавите-членки на ЕС⁷. Основният критерий, който се поставя, е изискването знаците да могат да бъдат представени графично. От това следва, че и след влизането в сила на ЗМГО една мелодия, която е депозирана под формата на нотен лист в Патентното ведомство, изпълнява това изискване и може да бъде регистрирана като звукова марка.

3. Придобиване на право върху марка

Единственият способ за придобиване на право върху марка по ЗМГО е чрез регистрация на марката, като правото възниква от датата на подаване на заявката за регистрация (чл. 10, ал. 1). Правото върху марката е изключително право. То има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикацията на регистрацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

4. Основания за отказ на регистрация

Основанията за отказ на регистрация на марка се съдържат в чл. 11 и чл. 12 ЗМГО. Те се покриват с основанията за отказ, предвидени в чл. 3 и 4 от Първата директива. Основанията за

отказ се разделени на две групи: абсолютни (чл. 11) и относителни (чл. 12)⁸.

4.1. Абсолютни основания за отказ

За спазването на абсолютните основания за отказ Патентното ведомство следи в производството по разглеждане на подадената заявка. На тях може да се позове и всяко лице, като поиска заличаване на регистрираната марка. Патентното ведомство може също да заличи (служебно) марка, регистрирана в противоречие с чл. 11 ЗМГО.

Абсолютните основания за отказ на регистрация са систематизирани в 11 точки на чл. 11, ал. 1 ЗМГО. Като първо основание за отказ в т. 1 се посочва невъзможността да се регистрира знак, който не е марка по смисъла на чл. 9, ал. 1. Тук се има предвид изискването заявеният знак да може да бъде представен графично. Това изискване има най-голямо значение в производството за регистрация пред Патентното ведомство, както и при установяването на идентичност или сходство на марка при подадено искане за заличаване на регистрацията на марка от страна на заинтересувано лице по чл. 26, ал. 3 ЗМГО.

Според т. 2 на чл. 11, ал. 1 ЗМГО не се регистрира марка, която няма отличителни белези. Отличителната способност на марката е необходимата предпоставка, без която марката не би могла да изпълни функцията си на идентифициращ знак. Този извод следва от легалното определение за марка (чл. 9, ал.1). Отличителната способност бива абстрактна и конкретна. При абстрактната отличителна способност, която се изисква в легалното определение за марка, се поставя въпросът дали знакът въобще е способен да служи за означаване на стоки или услуги. При конкретната отличителна способност, която се изисква от т. 2 на чл. 11, ал. 1 ЗМГО, трябва да се изследва дали заявеният за конкретно посочените стоки или услуги знак притежава по отношение на тях отличителна способност.

Според разпоредбата на т. 3 на чл. 11, ал. 1 ЗМГО не се допуска регистрация на марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България. При прилагането на това основание за отказ трябва да се установи

конкретно за кои стоки или услуги заявените знаци или означения са станали обичайни. Възможно е един знак да се е наложил като обичаен за определена стока, като в същото време той може да притежава по отношение на други стоки отличителна способност. Така например означението „дизел“ не може да се регистрира за горивни масла или двигатели, но по отношение на текстилните изделия то е запазило своята отличителна способност.

На регистрация не подлежат знаци по силата на т. 4 от чл. 11, ал. 1 ЗМГО, които трябва да останат свободни за ползване от членовете на цялото общество. Тези знаци имат като цяло описателен характер и се отнасят най-вече до определени качества на стоките или услугите. Тяхната употреба в ежедневната практика е толкова честа, че не е допустимо монополизирането им само от едно лице. В частност разпоредбата на т. 4 на чл. 11, ал. 1 ЗМГО изброява знаци, които указват вида, количеството, състава, предназначението, стойността, времето или метода на производство на стоките.

При разглеждането на основанията за отказ на регистрация на марка новост за българското марково право представлява разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 5 ЗМГО. Според нея не се регистрира знак, които се състои изключително от:

- а) формата, която произтича от естеството на самата стока;
- б) формата на стоката, която е необходима за постигане на технически резултат;
- в) формата, която придава значителна стойност на стоката.

Текстът на т. 5 е заимстван от чл. 3, ал. 1, б. „д“ от Първата директива. Като източник за формулировката на разпоредбата на Първата директива служи чл. 1, ал. 2 от Закона за марките на държавите от Бенелюкс. В разглежданата разпоредба от ЗМГО се съдържат критериите, които служат като ограничения при регистрацията на триизмерни марки. Целта, която се преследва с тази разпоредба, е да не се допусне използването на марковоправна защита за получаване на автоматичен и неограничен монопол за обекти, които могат да получат патентноправна или авторскоправна закрила⁹. Знаци с триизмерна форма ще се ползват със закрила по ЗМГО само тогава, когато те не са идентични с формата на стоката, и тяхната форма може да се окачестви като

един вид отделима външна добавка към стоката. Следва да бъдат разгледани основанията за отказ поотделно:

а) формата, която произтича от естеството на самата стока

На практика всеки продукт за потребление притежава определени елементи, които обуславят неговата форма, и които трябва да са налице, за да може той да се използва по своето предназначение — така например всеки нож се нуждае от дръжка. Такива елементи произтичат от естеството на самата стока. От друга страна, тези елементи могат да бъдат оформени по много различни начини и да добият отличителна способност. Основанието за отказ на регистрация по чл. 11, ал. 1, т. 5, б. „а“ ЗМГО трябва да се прилага само тогава, когато знакът, за който се иска маркова защита, се състои изключително от формоопределящи елементи, които са предопределени от естеството на стоката. На практика много рядко ще се стига до прилагането на тази хипотеза, тъй като при преценката на отличителната способност на заявления за регистрация знак се взема под внимание цялостното въздействие, което той оказва, като например наличието на особено съчетание от цветове или декоративни елементи.

б) формата на стоката, която е необходима за постигане на технически резултат

Второто основание за отказ на регистрация, фиксирано в т. 5 на чл. 11, ал. 1 ЗМГО, се покрива частично с хипотезата на б. „а“ от същата точка. Едно ясно и точно разграничаване на двете хипотези не винаги е възможно. Изричното посочване на техническата функция на формата на стоката като основание за отказ на регистрация има за цел недопускането на монополна закрила на форми, които могат да допринесат за развитието на техническия напредък на обществото като цяло¹⁰.

в) формата, която придава значителна стойност на стоката

Особено спорно е тълкуването на разпоредбата на б. „в“ от т. 5 на чл. 11, ал. 1 ЗМГО, която съответства на чл. 3, ал. 1, б. „д“ от Първата директива. Някои автори оценяват нейното съществуване като „историческа грешка“¹¹. И до сега съществува неяснота защо тя е била включена в текста на Първата директива, след като

не е присъствала в редакциите на нито един от представените за обсъждане проекти¹². Източник на въпросната разпоредба е текстът на чл. 1, ал. 2 от Закона за марките на държавите от Бенелюкс. Цел на разпоредбата е да не се допусне предоставянето на марковоправна закрила за естетическата функция на стоките.

Теорията за ограничаване на марковоправната закрила по отношение на естетическата функция на стоката, възникнала в американското прецедентно право¹³, остава като спорна и до днес и на практика не намира широко приложение¹⁴. Според тази теория марковоправна защита не бива да се предоставя за форма на стока, когато тази форма оказва силно влияние при решението за покупка на стоката. В тези случаи естетическата форма на стоката може да получи закрила като промишлен дизайн.

Не е ясно защо българският законодател е приел включването на текста на б. „в“ от т. 5 в новия ЗМГО, след като в правната литература на държавите-членки на ЕС многократно е дискутиран неговият спорен характер. По неговото приложение сега остава да се произнесе единствено съдебната практика.

г) Изключения – чл. 11, ал. 2

Определени основания за отказ на регистрация не се прилагат, когато са изпълнени условията на чл. 11, ал. 2 и 3. Разпоредбата на чл. 11, ал. 2 е заимствана от чл. 3, ал. 3 от Първата директива. Според нея разгледаните по-горе основания за отказ в т. 2, 3 и 4 на чл. 11, ал. 1 не се прилагат, когато марката в резултат на употреба е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. При прилагането на тази разпоредба за критерий трябва да служи степента на отличителност на знака, придобита в резултат на употреба. В немската съдебна практика се изисква минимум 50% придобита отличителна способност¹⁵. Аргумент за това изискване е, че регистрирането на един знак, на който не може да се предостави марковоправна закрила, е оправдано само тогава, когато поне мнозинството от потребителите в стопанската сфера, в която знакът се използва, могат да го свържат с определена стока или услуга. Като друго изискване се посочва, че употребата на този знак трябва да се разпростира върху територията на цялата страна. Това е необходимо, понеже и желаната марковоправна закрила има действие в рамките на цялата страна.

4.2. Относителни основания за отказ на регистрация

Относителните основания за отказ на регистрация уреждат случаите, в които се нарушават права на собствениците на по-ранна марка. На тях могат да се позоват заинтересуваните лица и да поискат заличаването на регистрирана марка пред отдела за спорове на Патентното ведомство. На тях може да се позове и Патентното ведомство и служебно да заличи вече регистрирана марка.

Основанията за отказ на регистрация в чл. 12 са заимствани от чл. 4 на Първата директива. С тях българското марково право възприема правни понятия, които са залегнали в законодателствата на държавите-членки на ЕС. При тяхното тълкуване трябва да се вземат под внимание становищата в теорията на марковото право на държавите-членки на ЕС, както и практиката на Съда на ЕС.

При основанията за отказ на регистрация се въвеждат основните за маркоправната защита понятия идентичност (чл. 12, ал. 1, т. 1), вероятност за объркване на потребителите и извличане без основание на облаги от отличителния характер на марка, която се ползва с известност на територията на Република България, или нейното увреждане (чл. 12, ал. 3).

а) чл. 12, ал. 1, т. 1

Според чл. 12, ал. 1, т. 1 не се регистрира марка, която е идентична на по-ранна марка, когато стоките или услугите на заявената и на по-ранната марка са идентични. По-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 е:

— регистрирана марка с по-ранна дата на подаване на заявката, съответно — с по-ранен приоритет;

— заявена марка с по-ранна дата на подаване на заявката, съответно — с по-ранен приоритет, ако бъде регистрирана, или

— марка, която е общоизвестна за територията на РБългария по смисъла на чл. 6bis на Парижката конвенция от 1883 г. за закрила на индустриалната собственост.

За да се осъществи фактическият състав на чл. 12, ал. 1, т. 1, трябва да е налице едновременно идентичност както между по-ранната марка и заявената за регистриране марка, така и между стоките или услугите, за които те се отнасят. Идентичността

между двете марки изисква пълна еднаквост на техните фонетични, текстови, образни и цветови елементи. Единствено при звуковите марки, за да е налице идентичност, се изисква само акустична еднаквост. При идентичността между стоките или услугите трябва да е налице еднаквост по отношение на класа стоки или услуги, за които двете марки се отнасят.

б) чл. 12, ал. 1, т. 2

Според чл. 12, ал. 1, т. 2 не се регистрира марка, която поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки, предполага вероятност за объркване на потребителите, включително и възможност за свързване с по-ранната марка.

Понятието „вероятност за объркване“ е един от основните елементи на марковото право, чрез които се определят границите на марковоправната защита. Вероятността за объркване на потребителите може да възникне в следните хипотези:

- при наличие на идентичност между двете марки и сходство между стоките или услугите, за които те се отнасят;
- при наличие на сходство между двете марки и идентичност на стоките или услугите, за които те се отнасят;
- при наличие на сходство между двете марки и сходство на стоките или услугите, за които те се отнасят.

След сближаването на българското марково право с марковото право на ЕО тълкуването на понятието „вероятност за объркване“ трябва да се съобрази с неговото тълкуване в теорията и практиката на държавите-членки на ЕС. Според Съда на ЕС „вероятност за объркване“ е налице, когато потребителите могат да изпадат в заблуда по отношение на произхода на стоките или услугите¹⁶. Съдът прави разграничение между пряка и непряка вероятност за объркване на потребителите. Пряка вероятност за объркване е налице, когато потребителите поради идентичност или сходство на колидиращите марки могат да се заблудят, че обозначените с тях стоки произхождат от едно и също предприятие. От друга страна, непряка вероятност за объркване е налице, когато поради идентичност или сходство на марките потребителите могат да бъдат въведени в заблуда, че между предприятията, които обозначават своите стоки или услуги с колидиращите мар-

ки, съществуват икономически, правни или организационни връзки.

В правната литература на държавите-членки на ЕС се дискутираше по тълкуването на израза „съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможността за свързване с по-ранната марка“. Според едно от становищата „възможността за свързване с по-ранната марка“ включва не само по-горе посочените хипотези на вероятност за объркване, но и случаите, когато не е налице заблуда от страна на потребителя по отношение на произхода на стоките или услугите — например, когато от използването на чуждата марка се извличат без основание облаги от нейния отличителен характер или се стига до неговото увреждане. От друга страна се поддържа мнението, че „възможността за свързване с по-ранната марка“ не представлява алтернатива на понятието „вероятност за объркване“, а по-скоро конкретизира неговите форми на пряка и непряка вероятност за объркване на потребителите. Немският Върховен съд, който през 1995 г. при разглеждане на делото „Springende Raubkatze“ е трябвало да се произнесе по прилагането на спорния текст, отправил искане до Съда на ЕС за преюдициално тълкуване на понятието „възможност за свързване с по-ранната марка“. В решението си Европейският съд стига да извода, че понятието „възможност за свързване с по-ранната марка“ не може да се разглежда като самостоятелно, а само във връзка с понятието „вероятност за объркване“, чийто обхват то определя.

Вероятността за объркване на потребителите се разглежда в теорията на немското марково право като правно понятие, за чието определяне е необходимо да се приложи съвкупност от критерии. Според Европейския съд при преценката дали е налице вероятност за объркване на потребителите трябва да се изследват всички особености на конкретния случай. Следните критерии са се наложили досега в теорията и практиката на държавите-членки на ЕС при преценката дали е налице вероятност за объркване на потребителите: сходство на колидиращите марки; известност на марката; ниво на отличителната способност на марката; продължителност на използване на марката; сходство между означените с марката стоки.

в) чл. 12, ал. 3

Разпоредбата на чл. 12, ал. 3 ЗМГО регламентира основание за отказ, което не беше уредено от ЗТМПО. Според посочената разпоредба не се регистрира марка, която е идентична или сходна с по-ранна марка и е предназначена за стоки или услуги, които не са идентични или сходни с тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато тя се ползва с известност на територията на Република България и използването на заявената марка ще извлече без основание облаги от отличителния характер или известността на по-ранната марка или ще ѝ нанесе вреди.

Стази разпоредба се използва предвидената в Първата директива възможност за предоставяне на по-широка закрила на известните марки (чл. 4, ал. 4, б. „а“ и чл. 5, ал. 2 от Първата директива). Цел на разпоредбата е да се защити високата икономическа стойност на известните марки, които са ценен актив в имуществото на едно предприятие. Като се има предвид голямото икономическо значение на известните марки, по отношение на тях се предвижда разширена защита, която, за разлика от защитата на неизвестни марки, се разпростира извън областта на сходството между стоките и услугите на двете колидиращи марки.

Необходимо е да се направи разграничение между уредената в чл. 12, ал. 2, т. 3 „общоизвестна на територията на Република България“ марка и уредената в ал. 3 на същия член марка, която „се ползва с известност на територията на Република България“. В първата хипотеза се имат предвид марки, които се ползват от защитата по чл. 6bis на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 1883 г. Разпоредбата на чл. 6bis задължава държавите-членки на Съюза за защита на индустриална собственост да не допускат регистрирането, да забранят използването или да заличат марка, която може да бъде обърквана с една общоизвестна марка. Предоставянето на закрила на общоизвестна марка по отношение на колидираща марка изисква наличието на идентичност или сходство между стоките на двете марки. В чл. 16, ал. 3 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост, което е ратифицирано от България, приложението на чл. 6bis се разширява извън областта на сходство между стоките, когато използване-

то на колидиращата марка за стоки или услуги, за които е регистрирана общоизвестната марка, може да доведе до връзка между тези стоки или услуги и собственика на общоизвестната марка, и по този начин могат да бъдат увредени неговите интереси. Закрилата по чл. 6bis от Парижката конвенция е само по отношение на стоки, но не и на услуги. Това не означава, че държавите-членки не могат да разпрострат закрилата и върху общоизвестни марки за услуги. От текста на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО може да се заключи, че законодателят предвижда закрила за общоизвестните марки едновременно за стоки и за услуги.

Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост не съдържа критерии, които определят кога една марка е общоизвестна. Поради липсата на съдебна институция, която да е компетентна за прилагането и тълкуването на Парижката конвенция, уточняването на понятието „общоизвестна марка“ е предоставено на националното право на държавите-членки, което води до неговото нехармонично интерпретиране.

Според проучване на Световната организация за защита на интелектуалната собственост държавите-членки прилагат еднообразно следните критерии при определяне кога една марка е общоизвестна: взема се под внимание пазарният дял на обозначените с марката стоки; отличителната способност на марката; видът на обозначените с марката стоки; продължителността на използване на марката; обхватът на нейното разпространение; продължителността на рекламата на марката за съответните стоки; продължителността на използване на идентични или сходни марки от страна на трети лица¹⁷.

Общоизвестната марка трябва да се разграничи от световноизвестната марка, например Coca-Cola. По отношение на световноизвестна марка се изисква тя бъде известна в голям брой държави по света, докато, за да може общоизвестната марка да се ползва от закрилата по чл. 6bis, достатъчно е да е придобила общоизвестност само в една държава-членка на Съюза за защита на индустриална собственост. За да се предостави закрила на марката по чл. 6bis не се изисква стоките или услугите, за които тя е регистрирана, да са пуснати в употреба на територията на Република България. Поставя се единствено изискването самата

марка да е общоизвестна на територията на Република България въз основа на общодостъпна информация.

В хипотезата на чл. 12, ал. 3 ЗМГО, когато се определя кога една марка е „известна“ на територията на България, трябва да се приложат различни критерии в сравнение с „общоизвестната марка“ по чл. 6bis от Парижката конвенция. За да се ползва една марка от закрилата по чл. 12, ал. 3 ЗМГО, не е нужно нейната известност да е налице по отношение на цялото население на Република България. Достатъчна е известност сред кръга на съществуващите и потенциалните потребители на обозначените с марката стоки или услуги.

Притежаването на качеството „известност“ от една марка не е достатъчно, за да се ползва тя от защитата по чл. 12, ал. 3 ЗМГО. Необходимо е да съществува вероятност чрез използването на заявената колидираща марка:

— да се извличат без основание облаги от отличителния характер на известната марка,

или

— да се извличат без основание облаги от нейната известност,

или

— да се уврежда отличителният характер на известната марка

или

— да се уврежда нейната известност.

Изброените случаи трябва да се разглеждат като част от фактическия състав на чл. 12, ал. 3 ЗМГО, а не като част от нарушението на правото на собственика на известна марка. Нарушение на правото му се предполага по чл. 12, ал. 3 от наличието на възможност за използване на заявената колидираща марка.

В текста на чл. 12, ал. 3 ЗМГО липсва съдържащият се в разпоредбите на чл. 4, ал. 4, б. „а“ (съответно чл. 5, ал. 2 от Първата директива) конкретизиращ израз — „използването на заявената марка ще извлече без основание по недобросъвестен начин облаги от отличителния характер или известността на по-ранната марка или ще ги увреди“. Отсъствието на израза „по недобросъвестен начин“ в разпоредбите на ЗМГО разширява в голяма степен закрилата на правото на притежателя на известна марка, което може би не е напълно оправдано.

В настоящото изложение бяха разгледани само част от новите понятия в разпоредбите на ЗМГО. По-обтоен анализ ще е възможен след приемането на предвидените в закона поднормативни актове.

С влизането в сила на ЗМГО в българското марково право ще бъдат възприети международните стандарти за закрила на индустриалната собственост. При тълкуването на разпоредбите на новия закон трябва да се следи внимателно практиката на Съда на ЕС и становищата в правната литература на държавите-членки на Европейския съюз.

¹ ДВ, бр. 81 от 1999 г.

² Пак там.

³ Член 67 от Европейското споразумение за асоцииране — ДВ, бр. 61 от 1995 г.

⁴ Член 69 от Европейското споразумение за асоцииране.

⁵ Official Journal L 040/1989, I (преведена и публикувана на български език — Интелектуална собственост, 1994, № 3).

⁶ EuGH 29.9.1998; WRP, 1998, 1165 "Canon"; EuGH 11.11.1997, WRP, 1998, 39, Sabel/Puma ("Springende Raubkatze II").

⁷ KÖPPENSTEINER. Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht. 1997. S. 813; MEYER, Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie. — GRUR Int., 1996, S. 593.

⁸ В ЗМГО чл. 12 е озаглавен „Допълнителни основания за отказ на регистрация“.

⁹ Halsbry' Statues, vol. 48, 121.

¹⁰ KUR, A. FS DPA 100 Jahre Marken-Amt, S. 189.

¹¹ KLAKA, Kommentar des Markengesetzes, S. 18.

¹² KUR, A. Op. cit., S. 192.

¹³ Pagliero v. Wallace China Co., 198 F2d 339; Vuitton Et Fils S. A. v. J. Young Enterprises Inc., 644 F2d 769.

¹⁴ HENNING-BOIDEWIG. Ruijsenaars. — GRUR Int., 1991, S. 821.

¹⁵ BGH GRUR 1990, 360, Apropos Film II.

¹⁶ EuGH 29.9.1998, 1998 WRP 1165, "Canon"; EuGH 11.11.1997, 1998 WRP 39, Sabel/Puma ("Springende Raubkatze II").

¹⁷ WIPO Dok. WKM/ CE/I/3, 16.11.1995, p. 15, Nr. 69.

**НОВИТЕ ПОНЯТИЯ В ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ
И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ
(THE NEW NOTIONS IN THE TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL
INDICATIONS ACT)**

Author(s): Diman Dimov

- **Keywords:** Trademark and Geographical Indications Act; EC law
- **Summary/Abstract:** The article examines some of the new concepts in the Bulgarian Trademark and Geographical Indications Act (TGIA) from the perspective of EC law. The targets and structure of the First Directive of the Council of EC of December 21, 1988 for the convergence of the legislation of the member countries regarding trademarks, the Regulation of the Council on the Community Trademark, as well as the practice of ECJ are commented on. It is concluded that with the entry into force of the new TGIA, the international standards for the protection of industrial property will be adopted in the Bulgarian trademark law.