

## **Уважаеми дами и господа,**

Това съобщение е част от информационна кампания, която Патентното ведомство на Република България предвижда да проведе с оглед предстоящата промяна на практиката във връзка с посочване в заявка за регистрация на марка на заглавието на класа от Международната класификация на стоките и услугите и с тълкуване обхвата на правна закрила на регистрация на марка, включваща в списъка на стоките и услугите термините от заглавието на класовете.

Стоките и услугите, за които една марка може да бъде регистрирана, са подредени в класове съгласно Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрация на марки (наричана по-нататък Ницска класификация). Към настоящия момент Ницската класификация се състои от 45 класа стоки и услуги и е администрирана от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). В Обяснителните бележки към Класификацията класовете са изброени със заглавия, представляващи общи термини, които целят да покажат най-общо областта, към която принадлежат стоките или услугите, попадащи в съответния клас. Алфавитният списък на стоките и услугите на всеки един от класовете е инструментът, който служи за по-ясно и по-точно класиране на желаните от заявителя стоки или услуги и определя по несъмнен начин обхвата на закрилата, който се търси.

От дълги години в отделните ведомства от Европейския съюз, предоставящи закрила върху марки, съществуват различия при тълкуването на обхвата на правна закрила на регистрациите на марки, в които са посочени термините от заглавията на класовете от Ницската класификация. При тълкуване на обхвата на закрила седемнадесет от двадесет и шестте ведомства в ЕС прилагат подхода, че заглавието на класа „означава това, което конкретно казва“. Съгласно това разбиране цитираният термин обхваща не повече от това, което се вмести в неговото смислово значение. За другите девет ведомства, между които и Патентното ведомство на Република България заглавието на класа предоставя закрила за всички стоки или услуги, включени в алфавитния списък на съответния клас. Това е практиката, която прилагаше и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОИМ) съгласно Съобщение № 4/03 на Председателя на Ведомството от 16 юни 2003 г.

Различното тълкуване на обхвата на закрила, предоставян с термините от заглавията на класовете предизвикват объркване сред заявителите, подаващи заявки за регистрация на марка пред множество ведомства, тъй като един и същи списък на стоки или услуги може да се тълкува по различен начин. Различните подходи водят до правна несигурност и липса на предвидимост в случаите на претендиране на приоритет, старшинство, отменяне, заличаване, експертиза и в производства по опозиция.

Предвид тази ситуация, както и предвид Решението от 19.06.2012 г. по дело C-307/10 „The Chartered Institute of Patent Attorneys vs Registrar of Trade Marks“ („IP TRANSLATOR“) на Съда на ЕС, Патентното ведомство, наред с останалите ведомства от ЕС и ОИМ, установи необходимостта от промяна и хармонизиране на подхода при посочването в заявки и тълкуването на обхвата

на закрила на термините от заглавията на класовете. Приемането на общ подход, въвеждащ унифицирана практика във всички ведомства, предоставящи правна закрила на марки в рамките на ЕС, ще бъде както в полза на потребителите, така и на самите администрации.

В своето Решение по дело C-307/10 ("IP TRANSLATOR"), Съдът на ЕС се произнесъл по отношение на стандартите за яснота и точност, които следва да бъдат прилагани по отношение на класирането на стоките или услугите, както и по отношение на приложимите принципи, отнасящи се до употребата на общите термини, включени в заглавията на класовете от Ницката класификация, като е посочил следното:

**„Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че изисква заявителят на марка достатъчно ясно и точно да посочи стоките или услугите, за които се иска закрила на марката, за да могат само въз основа на това компетентните органи и икономическите оператори да определят обхвата на предоставената с марката закрила.**

**Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска използването на общи термини от заглавията на класовете от Ницката класификация по член 1 от Ницката спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, приета от дипломатическата конференция в Ница на 15 юни 1957 г., ревизирана последно в Женева на 13 май 1977 г. и изменена на 28 септември 1979 г., за посочване на стоките и услугите, за които се иска закрила на марката, доколкото тези термини са достатъчно ясни и точни.**

**Заявителят на национална марка, който използва всички общи термини от заглавието на даден клас от Ницката класификация по член 1 от споменатата Ницката спогодба, за да посочи стоките или услугите, за които се иска закрила на марката, трябва да уточни дали заявката му за регистрация се отнася до всички или само до някои от стоките или услугите, вписани в азбучния списък на този клас. В случай че заявката се отнася само до някои от посочените стоки или услуги, заявителят е длъжен да уточни кои от стоките или услугите от този клас има предвид.**

От първия диспозитив на решението е видно, че според Съда на ЕС стоките и услугите в заявка за регистрация на марка трябва да бъдат идентифицирани достатъчно ясно и точно, „за да могат само въз основа на това компетентните органи и икономическите оператори да определят обхвата на предоставената с марката закрила”.

Допустимо е термините от заглавията на класовете да бъдат посочвани в заявка, но само при условие че са достатъчно ясни и точни, за да позволят идентифицирането на стоките или услугите, за които се иска закрила на марката.

От третия диспозитив на решението на Съда на ЕС става ясно, че заявителят, който използва заглавието на класа, за да посочи стоките или услугите, за които се иска закрила на марката, трябва да уточни дали искането му се отнася до всички стоки или услуги, включени в азбучния списък на класа

(това не включва каквито и да било стоки или услуги, които биха могли да бъдат класирани в конкретния клас, а само тези, които са изброени в азбучния списък на настоящата редакция на Ницската класификация). Когато искането се отнася само до конкретни стоки или услуги, заявителят трябва изрично да ги посочи.

С оглед на цитираното съдебно решение и стремежа за хармонизация, считано от 01.03.2013 г. Патентното ведомство на Република България ще прилага горепосочено разбиране за заглавията на класовете по следния начин:

Патентното ведомство на Република България ще продължи на приема общите термини, включени в заглавията на класовете на Ницската класификация при посочването на стоки или услуги, за които се търси закрила на марката. В тези случаи обаче заявителите следва да имат предвид, че при всеки конкретен случай ще се преценява дали използваните термини от заглавието на класа са достатъчно ясни и точни за да се определи по несъмнен начин обхватът на търсената закрила и по-конкретно:

1. Когато заявителят желае закрилата на марката да обхваща всички стоки и услуги, включени в азбучния списък на конкретен клас от Ницската класификация, използвайки заглавието на класа, той трябва изрично да уточни това в заявката, като например посочи след заглавието на конкретния клас, че „искането се отнася до всички стоки/услуги, изброени в азбучния списък на този клас”.

В този случай, Патентното ведомство служебно ще добавя към списъка на стоките или услугите, посочени в заявката и азбучния списък на стоките или услугите от съответния клас на Ницската класификация и заявката ще бъде публикувана по този начин. Когато марката бъде регистрирана, свидетелството за регистрация и Държавният регистър ще включват също азбучния списък на стоките и услугите, които съответният клас съдържа. Патентното ведомство избира този подход по следните съображения: На първо място, той кореспондира най-пълно с постановеното от съда изискване за яснота и точност, при която компетентните органи и икономическите субекти ще могат да определят по несъмнен начин обхвата на закрила на марката само въз основа на свидетелството или данните от Държавния регистър, без да е необходимо да правят допълнителни справки. Този подход е подходящ и поради това, че при промяна на Ницската класификация, не би довел до съмнение при тълкуването на обхвата на закрила на регистрацията. Не на последно място, когато заявката се ползва за базова за международно заявяване или от нея се претендира приоритет, по този начин се изключват съмненията относно обхвата на закрила.

2. Когато заявителят използва термините от заглавието на класа, но не декларира, че искането му се отнася до всички стоки или услуги, включени в азбучния списък на този клас, Патентното ведомство ще счита, че претендираната закрила се отнася само за стоките или услугите, които използваните термини буквално означават, т.е. ще прилага принципа „означава това, което конкретно казва“, при следното условие:

Когато използваните термини от заглавията на класовете не са достатъчно ясни за целите на класирането, на заявителя ще бъде указано да ги уточни.

Отговорността за точното и ясно идентифициране на стоките или услугите е на самия заявител.

За да определи кои общи термини от заглавията на класовете отговарят на изискуемите стандарти за яснота и точност, Патентното ведомство заедно с ОНІМ и другите национални ведомства на държавите членки на ЕС работи, в рамките на Програмата за сближаване на практиките, за изграждането на обща практика по отношение на допустимостта за посочване в заявките - от гледна точка на яснота и точност, на всеки един от общите термини включени в заглавията на класовете на Ницската класификация.

Вторият проект от Програмата за сближаване на практиките - Сближаване на практиките по отношение на заглавията на класовете, иницииран от ОНІМ, цели максимална хармонизация в рамките на Съюза на общите критерии и условия за установяване на това кои термини от заглавията на класовете са достатъчно ясни и точни за целите на класирането. Стремещът на всички ведомства е да се създаде единна практика за класиране.

3. Промяната на практиката при заявяване и тълкуване на обхвата на закрила няма да засегне марките, заявени и регистрирани преди 01.03.2013г.

По отношение на тях Патентното ведомство приема, че когато е цитирано заглавието на класа, закрилата е предоставена по отношение на всички стоки или услуги, включени в азбучния списък на този клас.

Патентното ведомство не препоръчва заявяването на целите азбучни списъци от класовете, тъй като по този начин се увеличава вероятността от подаване на опозиции, поради наличие на по-ранни права, възражения по чл.11 от Закона за марките и географските означения, искания за заличаване на регистрацията или отменянето ѝ поради липса на реално използване на марката за част от стоките или услугите.

По тези съображения препоръчително е преди подаване на заявката за регистрация на марка да бъде направена консултация с азбучния списък на стоките или услугите, за да се прецени кои стоки и/или услуги представляват реален търговски интерес за заявителя.

В заключение следва да се има предвид, че процесът на хармонизация в рамките на ЕС относно тълкуването на обхвата на закрила на термините от заглавията на класовете на Ницската класификация не е завършил и Патентното ведомство продължава да работи за сближаване на практиките с останалите европейски ведомства, за което ще информира потребителите си периодически.