

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1992/2003 НА СЪВЕТА

от 27 октомври 2003 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно марката на Общността, с цел да се осъществи присъединяването на Европейската общност към Протокола, относно Мадридската спогодба за международната регистрация на марките, приета в Мадрид на 27 юни 1989 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията¹,

като взе предвид становището на Европейския парламент²,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет³,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 40/94⁴ (Регламент за марката на Общността), който се базира на член 308 от Договора, има за цел да създаде пазар, който функционира нормално и предлага условия, които са подобни на тези, действащи в един национален пазар. За да създаде пазар от този тип и за да го превърне във все по-голяма степен в единен пазар, упоменатият регламент създаде системата на марките на Общността, чрез която предприятия могат посредством една процедурна система да получат марки на Общността, на които е осигурена еднородна защита и които имат действие на цялата територия на Европейската общност.

(2) Дипломатическата конференция за подписването на протокол, относно Мадридската спогодба за международната регистрация на марки, прие протокола, относно Мадридската спогодба за международната регистрация на марки, прие протокола (наричан по-долу Мадридския протокол), на 27 юни 1989 г. в Мадрид.

(3) Мадридският протокол бе приет, за да се въведат някои нови особености в системата за международна регистрация на търговски марки, съществуваща

¹ ОВ С 300, 10.10.1996 г., стр. 11.

² ОВ С 127, 2.6.1997 г., стр. 251.

³ ОВ С 89, 19.3.1997 г., стр. 14.

⁴ ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 1653/2003 (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 36).

по силата на Мадридската спогодба за международната регистрация на марки, от 14 април 1891 г., както е изменен (наричано по-долу Мадридска спогодба)⁵.

(4) В сравнение с Мадридската спогодба, Мадридският протокол с член 14 въведе, като едно от главните нововъведения, възможността междуправителствена организация, която има регионален офис за целите на регистрирането на марки с действие на територията на организацията, да може да стане договаряща се страна по Мадридския протокол.

(5) Мадридският протокол влезе в сила на 1 декември 1995 г. и започна да се прилага на 1 април 1996 г., а системата на марките на Общността също започна да се прилага на по-късната от двете гореспоменати дати.

(6) Системата на марките на Общността и системата за международна регистрация, създадена по силата на Мадридския протокол, са взаимно допълващи се. Следователно, за да се даде възможност на фирмите да се възползват от предимствата на марката на Общността чрез Мадридския протокол и обратно, е необходимо да се позволи на кандидатите за марки на Общността и на притежателите на такива марки да подават заявления за международна защита на техните марки чрез подаването на международна заявка съгласно Мадридския протокол и, обратното, на притежателите на международни регистрации съгласно Мадридския протокол да подават заявления за защита на техните марки съгласно системата на марките на Общността.

(7) Освен това създаването на връзка между системата на марките на Общността и системата за международна регистрация съгласно Мадридския протокол би стимулирало хармоничното развитие на икономическите дейности, ще премахне нарушенията на конкуренцията, ще бъде ефективно по отношение на разходите и ще повиши нивото на интеграция и функциониране на вътрешния пазар. Следователно присъединяването на Общността към Мадридския протокол е необходимо, за да стане системата на марките на Общността по-привлекателна.

(8) Поради горепосочените причини Съветът, като действа по предложение на Комисията⁶, одобри Мадридския протокол и упълномощи председателя на Съвета да депозира инструмента на присъединяването при генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост от датата, на която Съветът приеме мерките, които са необходими, за да породи действие присъединяването на Европейската общност към Мадридския протокол. Настоящият регламент съдържа тези мерки.

⁵ Мадридската спогодба за международната регистрация на марки, изменено в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменено на 2 октомври 1979 г.

⁶ Предложение на Комисията за Решение на Съвета за одобряване на присъединяването на Европейската общност към Протокола, касаещ Мадридската спогодба за международната регистрация на марки, приета в Мадрид на 27 юни 1989 г. (ОВ С 293, 5.10.1996 г., стр. 11).

(9) Тези мерки следва да бъдат включени в регламента за марката на Общността чрез включването на нова глава „Международна регистрация на марки“. Поради тази причина юридическата основа на това предложение следва да бъде същата като правна основа на регламента за марката на Общността, а именно член 308 от Договора.

(10) Освен това е необходимо да се изготвят правила, които се прилагат по отношение на подаването на международна заявка в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост чрез посредничеството на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (Службата).

(11) Тогава, когато дадена международна заявка е подадена въз основа на заявка за марка на Общността на език, различен от езиците, разрешени съгласно Мадридския протокол за подаване на международни молби, службата следва да положи всички усилия да уреди превеждането на списъка със стоки и услуги на езика, посочен от кандидата, за да може заявката да бъде препратена на Международното бюро навреме, за да се запази приоритетната дата.

(12) Никаква разпоредба от Мадридския протокол или от регламентите, приети съгласно Мадридския протокол, не определя езиковия режим, който да се прилага от службата при обработването на международна заявка или международна регистрация.

(13) В заключение, правилата и процедурите, които се отнасят за международни регистрации, посочващи Европейската общност, по принцип следва да бъдат същите като правилата и процедурите, които се прилагат по отношение на молбите за марки на Общността и по отношение на защитата на марките на Общността. Съгласно този принцип международните регистрации, посочващи Европейската общност, следва да подлежат на проучване за абсолютни основания за отказ, търсения в Регистъра на марките на Общността и в регистрите на марки на онези държави-членки, които са информирали службата за своето решение да извършват такива търсения, и следва да подлежат на възражения по същия начин както публикуваните марки на Общността. По аналогичен начин международните регистрации, посочващи Европейската общност, следва да подлежат на същите правила за използване и обезсилване както марките на Общността. Освен това посочването на Европейската общност чрез международни регистрации може да бъде превърнато в молби за национални марки или в посочване на държави-членки, които са страна по Мадридския протокол или Мадридската спогодба, тогава когато посочването на Европейската общност чрез тези международни регистрации е било отхвърлено или е преустановило своето действие,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 40/94 се изменя, както следва:

1. Към член 8, параграф 2, буква а) се добавят следната алинея:

„iv) марки, регистрирани съгласно международни договорености, които имат сила в Общността;“.

2. Член 134, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3. Без да се накърняват други видове доход, приходите ще включват общо платими такси съгласно наредбите за таксите, общо платими такси съгласно визирания в член 140 Мадридски протокол за международна регистрация, посочваща Европейската общност, и други плащания към договарящи страни по Мадридския протокол и, в необходимата степен, субсидия, въведена срещу конкретно перо от общия бюджет на Европейските общности, раздела за Комисията.“

3. След дял XII се добавя следният дял:

„ДЯЛ XIII

МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 140

Прилагане на разпоредби

Освен ако настоящият дял предвижда друго, настоящият регламент и всички приети съгласно член 158 регламенти за изпълнение и приложение на настоящия регламент ще важат по отношение на молби за международни регистрации съгласно протокола, касаещ Мадридската спогодба за международната регистрация на търговски марки, приета в Мадрид на 27 юни 1989 г. (наричани по-долу съответно „международни заявления“ и „Мадридския протокол“), въз основа на заявка за марка на Общността или въз основа на марка на Общността. Ще важат и по отношение на посочващи Европейската общност регистрации на марки в международния регистър, поддържан от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (по-нататък в настоящия документ наричани съответно „международни регистрации“ и „Международно бюро“).

РАЗДЕЛ 2

МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАЯВКИ ЗА ТЪРГОВСКА МАРКА НА ОБЩНОСТТА И ВЪЗ ОСНОВА НА МАРКИ НА ОБЩНОСТТА

Член 141

Подаване на международна заявка

1. Международни заявки съгласно член 3 от Мадридския протокол въз основа на заявка за марка на Общността или въз основа на марка на Общността се подават в службата.

2. Тогава, когато дадена международна заявка бъде подадена, преди марката, на която ще се базира международната регистрация, да е регистрирана като марка на Общността, кандидатът за международната регистрация трябва да посочи дали международната регистрация да се базира на заявка или на регистрация на марка на Общността. Тогава, когато международната регистрация ще се базира на марка на Общността, след като тя бъде регистрирана, ще се счита, че международната заявка е била получена в службата на датата на регистрирането на търговската марка на Общността.

Член 142

Форма и съдържание на международната заявка

1. Международната заявка се подава на един от официалните езици на Европейската общност, като се използва формуляр, предоставен от службата. Освен ако при подаването на международната заявка кандидатът не посочи в този формуляр друг език, службата ще води кореспонденцията с кандидата на езика, на който е подадена заявката, в стандартна форма.

2. Ако международната заявка бъде подадена на език, който не е от езиците, разрешени съгласно Мадридския протокол, кандидатът трябва да посочи втори език, който е един от тези езици. Това ще бъде езикът, на който службата ще внесе международната заявка в Международното бюро.

3. Тогава, когато международната заявка е подадена на език, различен от езиците, разрешени съгласно Мадридския протокол за подаването на международни заявки, кандидатът може да предостави превод на списъка със стоки или услуги на езика, на който международната заявка ще бъде внесена в Международното бюро съгласно параграф 2.

4. Службата препраща международната заявка до Международното бюро в най-кратък срок.

5. Подаването на международна заявка ще изисква плащане на такса на службата. В случаите, посочени в член 141, параграф 2, второто изречение, таксата ще бъде дължима от датата на регистрацията на търговската марка на Общността. Дотогава, докато изискваната такса не бъде заплатена, ще се счита, че заявката не е била подадена.

6. Международната заявка трябва да отговаря на съответните условия, установени в Регламента за изпълнение, посочен в член 157.

Член 143

Вписване в досиетата и в Регистъра

1. Датата и номерът на международна регистрация, основаваща се на заявка за марка на Общността, се отразяват в досието на тази заявка. Когато заявката има

за резултат марка на Общността, датата и номерът на международната регистрация се въвеждат в регистъра.

2. Датата и номерът на международната регистрация, основаваща се на марка на Общността, се въвеждат в Регистъра.

Член 144

Искане за териториално разширяване след международната регистрация

Искане за териториално разширяване, направено след международната регистрация съгласно член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол, може да бъде внесено чрез посредничеството на службата. Искането трябва да бъде внесено на езика, на който е била подадена международната заявка съгласно член 142.

Член 145

Международни такси

Всички такси, дължими на Международното бюро съгласно Мадридския протокол, се плащат директно на Международното бюро.

РАЗДЕЛ 3

МЕЖДУНАРОДНИ РЕГИСТРАЦИИ, ПОСОЧВАЩИ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Член 146

Действие на международните регистрации, посочващи Европейската общност

1. От датата на нейната регистрация съгласно член 3, параграф 4 от Мадридския протокол или от датата на последващо посочване на Европейската общност съгласно член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол, международната регистрация, посочваща Европейската общност, ще има същото действие както заявка за марка на Общността.

2. Ако никакъв отказ не е бил нотифициран в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Мадридския протокол или ако такъв евентуален отказ е бил оттеглен, от посочената в параграф 1 дата нататък международната регистрация на търговска марка, посочваща Европейската общност, ще има същото действие както регистрацията на марка като марка на Общността.

3. С цел прилагането на член 9, параграф 3, публикуването на конкретните особености на международната регистрация, която посочва Европейската общност, посочени в член 147, параграф 1, замества публикуването на заявка за марка на Общността, а публикуването съгласно член 147, параграф 2 замества публикуването на регистрацията на марка на Общността.

Член 147

Публикуване

1. Службата публикува датата на регистрацията на търговската марка, посочваща Европейската общност съгласно член 3, параграф 4 от Мадридския протокол, или датата на последващото посочване на Европейската общност съгласно член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол, езика, на който е подадена международната заявка, и посочения от кандидата втори език, номера на международната регистрация и датата на публикуването на тази регистрация в издавания от Международното бюро вестник, възпроизвеждане на марката и номерата на класовете на стоките и услугите, по отношение на които се търси защита.

2. Ако никакъв отказ на защита на международна регистрация, посочваща Европейската общност, не е бил нотифициран в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Мадридския протокол или ако евентуален такъв отказ е бил оттеглен, службата публикува този факт заедно с номера на международната регистрация и, когато това е приложимо, датата на публикуване на тази регистрация във вестника, публикуван от Международното бюро.

Член 148

Предишна регистрация на марка

1. Кандидатът за международна регистрация, посочваща Европейската общност, може да претендира в международната заявка за предишна регистрация на по-ранна марка, регистрирана в държава-членка, включително марка, регистрирана в страните от Бенелюкс или регистрирана съгласно международни договорености в сила в дадена държава-членка, така както е предвидено в член 34.

2. От датата на публикуването на резултата от регистрацията, съгласно член 147, параграф 2 нататък, притежателят на международна регистрация, посочваща Европейската общност, може да претендира пред службата за по-ранна марка, регистрирана в държава-членка, включително марка, регистрирана в страните от Бенелюкс или регистрирана съгласно международни договорености в сила в дадена държава-членка, така както е предвидено в член 35. Службата нотифицира Международното бюро за това.

Член 149

Проучване за абсолютни основания за отказ

1. Международните регистрации, посочващи Европейската общност, ще бъдат обект на проучване за абсолютни основания за отказ по същия начин както заявки за марки на Общността.

2. Защита на международна регистрация няма да се отказва, преди на притежателя на международната регистрация да е била дадена възможност да се откаже или ограничи защитата по отношение на Европейската общност или да внесе своите съображения.

3. Отказът на защита заема мястото на отказа на заявката за марка на Общността.

4. Тогава, когато дадена международна регистрация бъде отказана чрез решение съгласно настоящия член, което е станало окончателно, или тогава, когато притежателят на международната регистрация се е отказал от защитата по отношение на Европейската общност съгласно параграф 2, службата възстановява на притежателя на международната регистрация част от индивидуалната такса, като размерът на тази част ще бъде установен в Регламента за изпълнението.

Член 150

Търсене

1. Веднага след като службата получи нотификация за международна регистрация, посочваща Европейската общност, тя съставя отчет за резултатите от търсенето в Общността, така както е предвидено в член 39, параграф 1.

2. Веднага след като службата получи нотификация за международна регистрация, посочваща Европейската общност, службата изпраща копие от него на централната служба за индустриалната собственост на всяка една държава-членка, която е информирала службата за решението си да извършва търсене в своя собствен регистър на марките, така както е предвидено в член 39, параграф 2.

3. Член 39, параграфи 3, 4 и 5 се прилагат *mutatis mutandis*.

4. Службата информира собствениците на предишни марки на Общността или на заявления за марки на Общността, цитирани в отчета на резултатите от търсенето в Общността, за предвиденото в член 147, параграф 1 публикуване на международната регистрация, посочваща Европейската общност.

Член 151

Възражения

1. Международните регистрации, посочващи Европейската общност, подлежат на възражения по същия начин както публикуваните заявки за марки на Общността.

2. Нотифициране, съдържащо възраженията, се внася в рамките на срок от три месеца, който започва да тече шест месеца след датата на публикуването съгласно член 147, параграф 1. Възражението се счита за нередовно подадено, докато не бъде платена таксата за възражение.

3. Отказът на защита заема мястото на отказа на заявка за марка на Общността.

4. Тогава, когато защита на международна регистрация бъде отказана чрез решение съгласно настоящия член, което е станало окончателно, или тогава, когато притежателят на международната регистрация се е отказал от защитата по отношение на Европейската общност преди решение съгласно настоящия

член, което е станало окончателно, службата възстановява на притежателя на международната регистрация част от индивидуалната такса, като размерът на тази част трябва бъде постановен в Регламента за изпълнението.

Член 152

Замяна на марка на Общността с международна регистрация

При поискване службата въвежда в регистъра нотифициране, че дадена марка на Общността се смята за заменена от международна регистрация в съответствие с член 4а от Мадридския протокол.

Член 153

Обезсилване на действието на международна регистрация

1. Международна регистрация, посочваща Европейската общност, може да бъде обявена за нищожна.
2. Заявката за прекратяване действието на международна регистрация, посочваща Европейската общност, заема мястото на заявка за обявяване на отменяне, както е предвидено в член 50, или за заличаване, както е предвидено в член 51 или член 52.

Член 154

Превръщане на посочване на Европейската общност чрез международна регистрация в заявка за национална марка или в посочване на държава-членка

1. Тогава, когато посочване на Европейската общност чрез международна регистрация бъде отказано или прекрати действието си, притежателят на международната регистрация може да поиска превръщане на посочването на Европейската общност:

а) в заявка за национална марка съгласно членове от 108 до 110; или

б) в посочване на държава-членка, която е договаряща се страна по Мадридския протокол или Мадридската спогодба за международната регистрация на търговски марки, прието в Мадрид на 14 април 1891 г., така както е преработено и изменено (по-надолу наричано Мадридската спогодба), при условие че на датата, на която е било поискано превръщането, е било възможно директно да бъде посочена тази държава-членка съгласно Мадридския протокол или Мадридската спогодба. Прилагат се членове 108—110.

2. Заявка за национална марка или посочването на държава-членка, договаряща се страна по Мадридския протокол или Мадридската спогодба, в резултат от превръщането на посочването на Европейската общност чрез международна регистрация се ползват по отношение на въпросната държава-членка от датата на международната регистрация съгласно член 3, параграф 4 от Мадридския протокол или от датата на разширяването на действието ѝ относно Европейската общност съгласно член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол,

ако последното е било извършено след международната регистрация, или датата на приоритета на тази регистрация и когато това е уместно, след по-ранната регистрация на марка на тази държава, която е претендирана съгласно член 148.

3. Искането за преобразуване се публикува.

Член 155

Използване на търговска марка, която е обект на международна регистрация

С цел прилагане на член 15, параграф 1, член 43, параграф 2, член 50, параграф 1, буква а) и член 56, параграф 2 датата на публикуването съгласно член 147, параграф 2 заема мястото на датата на регистрацията за целите на установяване на датата, от която търговската марка, която е обект на международна регистрация, посочваща Европейската общност, трябва да бъде въведена в реална употреба в Общността.

Член 156

Трансформация

1. Предмет на параграф 2, разпоредбите, приложими по отношение на заявки за марки на Общността, се прилагат *mutatis mutandis* по отношение на заявки за трансформация на международна регистрация в заявка за марка на Общността съгласно член 9 г от Мадридския протокол.

2. Тогава, когато заявката за трансформация се отнася до посочваща Европейската общност международна регистрация, конкретните подробности на която са публикувани съгласно член 147, параграф 2, членове 38—43 не се прилагат.“

4. Дял XIII става дял XIV.

5. Членове 140, 141, 142 и 143 се преномерират, както следва:

член 140 става член 157

член 141 става член 158

член 142 става член 159

член 143 става член 160.

6. Позоваване на член 140 в член 26, параграф 3 се заменя с позоваване на член 157.

7. Позоваване на член 141 в член 139, параграф 3 и в член 140, параграф 3 се заменя с позоваване на член 158.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на датата, на която Мадридският протокол влиза в сила по отношение на Европейската общност. Датата на влизане в сила на настоящия регламент се публикува в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 27 октомври 2003 година.

За Съвета:

Председател

A. MATTEOLI