

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)“

COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD)

(2013/C 327/09)

Главен докладчик: г-н **Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER**

На 15 април 2013 г. Съветът и на 16 април 2013 г. Европейският парламент решиха, в съответствие с член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно:

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (Преработен текст)“

COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD).

На 16 април 2013 г. Бюрото възложи на специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“ да подготви работата по този въпрос.

Предвид неотложното естество на работата, на 491-ата си пленарна сесия, проведена на 10 и 11 юли 2013 г. (заседание от 11 юли 2013 г.), Европейският икономически и социален комитет реши да определи за главен докладчик г-н Bernardo Hernández Bataller и прие настоящото становище със 116 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“.

1. Заключение и препоръки

1.1 Предвид неоспоримата икономическа стойност на марките и тяхното положително въздействие върху функционирането на вътрешния пазар, действащата нормативна рамка за наднационална защита очевидно е недостатъчна. Независимо от това предложението за директива е крачка напред в сравнение с настоящото положение, което се характеризира с нормативни различия между марката на Общността и националните марки.

1.2 Поради това Комитетът се обявява за засилване на защитата на правата върху интелектуална собственост, присъщи на законното използване на дадена търговска марка, като се насърчава във възможно най-голяма степен общностната регистрация на марките и се приканва Европейската комисия да подкрепя Службата за хармонизация във вътрешния пазар (ОНИМ) в надзорните ѝ функции относно спазването на въпросните права.

1.3 В този смисъл правото на Съюза предоставя на притежателя на дадена марка както правото на нейното изключително ползване със стопанска цел (*ius utendi*), така и възможността да се противопоставя на действия на трети лица, които ограничават използването ѝ чрез имитация или неправомерно присвояване на нейните отличителни знаци (*ius prohibendi*). Комитетът призовава да се приемат превантивни мерки и мерки за обезщетяване с оглед на пиратството, което води до загуба на конкурентоспособност на европейските предприятия.

1.4 При все това действащата нормативна уредба на Съюза не определя точно условията, при които притежателят на дадена марка може да направи съответните стъпки, за да се противопостави на въпросните действия.

1.5 По принцип целият процес на хармонизация следва да приключи в близките години с уеднаквяването на правото относно марките като се приеме кодекс на Съюза относно марките, който следва да установи, наред с другото, създаването на гъвкава, единна и икономична процедура, улесняваща заинтересованите лица при доброволния им избор за доброволна регистрация на търговската марка, и се постави край на съществуващите понастоящем законодателни различия.

1.6 ЕИСК би трябвало да играе активна роля в законодателната процедура по приемането на всички законодателни актове за интелектуалната собственост, затова изразява съжаление, че не е консултиран по предложението за изменение на Регламента относно марката на Общността.

1.7 ЕИСК се надява, че в бъдеще ще има един режим, който ще гарантира еднаква защита на марките за предприятията и за потребителите.

2. Въведение

2.1 На международно равнище правото относно марките е уредено в Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, подписана в Париж на 20 март 1883 г., преработена за последен път в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и допълнена на 28 септември 1979 г.⁽¹⁾ (наричана по-долу „Парижка конвенция“).

2.2 Съгласно член 19 от Парижката конвенция държавите, спрямо които тя се прилага, си запазват правото да договарят отделно помежду си специални спогодби относно индустриалната собственост.

⁽¹⁾ Сборник договори на Обединените нации, том 828, № 11851.

2.3 Тази разпоредба послужи като основание за приемането на Ницката спогодба относно международната класификация на продуктите и услугите за регистрация на марки, приета на дипломатическата конференция в Ница на 15 юни 1957 г., преработена за последен път в Женева на 13 май 1977 г., изменена на 28 септември 1979 г. ⁽²⁾ Ницката класификация се преразглежда на всеки пет години от експертен комитет.

2.4 Според базата данни на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) само Република Кипър и Република Малта от държавите членки на Съюза не са страни по Ницката спогодба, но и двете използват класификацията.

2.5 Защитата на марките е основно териториална. Това се дължи на факта, че марката е право на собственост, което защитава даден знак на определена територия.

2.5.1 На равнището на първичното право на Съюза защитата на интелектуалната собственост е предвидена в член 17, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

2.5.2 Също така в член 118 от ДФЕС се постановява, че в рамките на установяването или функционирането на вътрешния пазар Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, установяват мерки за създаване на европейски права на интелектуална собственост с цел гарантиране на единна защита на правата върху интелектуалната собственост в Съюза и за въвеждане на централизирани режими за издаване на разрешения, координация и контрол на равнището на Съюза.

2.6 В Европейския съюз съществува успоредно защита на националната марка и защита на марката на Общността. Притежателят на национална марка може да упражнява правата, произтичащи от нея, на територията на държавата членка, съгласно чието национално законодателство е защитена марката. Притежателят на марка на Общността може да прави същото на територията на двадесет и осемте държави членки, тъй като марката има действие на цялата тази територия.

2.7 Законодателствата на държавите членки в областта на марките бяха частично хармонизирани с Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г., кодифицирана впоследствие като Директива 2008/95/ЕО.

2.8 Същевременно и във връзка с националните системи на марките, с Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността, кодифициран като Регламент (ЕО) № 207/2009, бе създадена самостоятелна система за регистрация на единни права, които имат еднакво действие в целия ЕС. В този контекст бе създадена Службата за хармонизация във вътрешния пазар (ОНМ), която да отговаря за регистрацията и управлението на марките на Общността.

2.9 През последните години Комисията започна обществени дебати по въпросите на интелектуалната собственост, в които ЕИСК взе участие, и през 2011 г. Комисията заяви намерението си за преразглеждане на системата на марките в Европа с оглед нейното модернизиране както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, за да стане тя по-ефективна, по-ефикасна и като цяло по-съгласувана.

2.10 В своята резолюция от 25 септември 2008 г. относно глобален европейски план за борба с фалшифицирането и пиратството Съветът призова за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които съществува подозрение, че нарушават някои права на интелектуална собственост, и мерките, които трябва да се вземат, по отношение на стоките, които нарушават тези права ⁽³⁾. ЕИСК очаква да се въведат подобрения в правната рамка, за да се засили закрилата на правата на интелектуална собственост от страна на митническите органи и да се гарантира адекватна правна сигурност.

2.11 Европейската система на марките се основава на принципа на успоредно съществуване и взаимно допълване на защитата на марките в национален мащаб и тяхната защита в рамките на ЕС.

2.12 Докато регламентът предвижда цялостна система, обхващаща всички въпроси от областта на материалното и процесуалното право, сегашното равнище на хармонизиране на законодателството, предвидено в директивата, се ограничава само до отделни разпоредби на материалното право, поради което с предложението се цели постигането на сходни в основната си част материалноправни норми и поне основните процедурни разпоредби да бъдат съвместими.

2.13 Целта на предложението е да се насърчат иновациите и икономическият растеж, като системите за регистрация на марки се направят по-леснодостъпни и ефикасни за предприятията на цялата територия на ЕС, което означава по-малко разходи и сложност и повече бързина, предсказуемост и правна сигурност.

2.14 В основата на настоящата инициатива за преработване на директивата стоят следните цели:

— осъвременяване и подобряване на разпоредбите на действащата директива посредством изменение на остарелите разпоредби, повишаване на правната сигурност и изясняване на правата, свързани с марките, от гледна точка на техния обхват и ограничения;

— постигане на още по-голямо сближаване на националните законодателства и процедури в областта на марките с цел те да се приведат в по-голяма степен в съответствие със системата на марката на Общността посредством:

- a) добавяне на допълнителни материалноправни норми; и
- b) въвеждане в директивата на основните процедурни правила в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в регламента, включително онези от тях, при които съществуващите различия пораждават сериозни проблеми от гледна точка на ползвателите, както и когато подобно приваждане в съответствие се смята за необходимо с оглед изграждането на хармонизирана допълнителна система за защита на марките в Европа;

— улесняване на сътрудничеството между националните ведомства на държавите членки и ОНМ чрез въвеждането на правно основание за това сътрудничество с оглед насърчаване на сближаването на практиките и разработването на общи инструменти.

⁽²⁾ Сборник договори на Обединените нации, том 818, № 11849.

⁽³⁾ ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 7.

2.15 От една страна, целта на предложението за директива е да се осъвременят и подобрят действащите разпоредби относно:

- определението за марка, като се предвижда възможност за регистриране на представяне с помощта на технологични средства, предоставящи удовлетворителни гаранции;
- правата, предоставени от марката, посочени в членове 10 и 11, които се отнасят до правата, предоставени без да се засягат по-ранни права; случаи на двойна идентичност; употребата като търговско или фирмено наименование; употребата в сравнителната реклама; пратките от търговски доставчици; стоките, въведени на митническата територия, подготвителните актове и ограничаването на действието на марката.

2.16 От друга страна, с предложението се прави опит за постигане на по-голямо сближаване на материалното право чрез защитата на географските указания и традиционните наименования; защитата на марките, ползващи се с известност; да се изтъкне правото на марките като обекти на собственост, тъй като могат да бъдат обект на прехвърляне на реални права, и регламентирането на колективните марки.

2.17 По отношение на постигането на уеднаквяване на основните процедурни правила се обхваща определянето и класифицирането на стоките и услугите, служебното разглеждане, таксите, производството по възражение, неизползването като аргумент за защита в производството по възражение, производствата по отмяна и обявяването на недействителност на марките и неизползването като аргумент за защита в производство за обявяване на недействителност.

2.18 Предложението цели също така да улесни сътрудничеството между службите в допълнение към правната рамка за сътрудничество, предложена в контекста на преразглеждането на регламента, като член 52 предоставя съответно правно основание за улесняване на сътрудничеството между ОНМ и ведомствата в областта на интелектуалната собственост на държавите членки.

3. Общи бележки

3.1 ЕИСК приема със задоволство предложението за директива на Европейската комисия, което е особено навременно в световната икономическа обстановка, която се характеризира със силна конкуренция и икономически спад в Европа.

3.1.1 В този смисъл марките допринасят за създаване на стойност за предприятията и за привличане на лоялни клиенти, от една страна, и от друга страна — за защита на потребителите.

3.1.2 Последният аспект е от особено голямо значение поради няколко причини:

- първо, тъй като защитата на марките намалява разходите за търсене на потребителите;
- второ, тъй като гарантира постоянно равнище на качество, което задължава производителя да полага грижа за съдържанието на продукта или услугата;

- трето, тъй като изисква инвестиции за подобряване и иновации, които укрепват търговското доверие на потребителите.

3.2 Предложението за директива ще подобри значително настоящата правна рамка на законодателствата на държавите членки в три аспекта:

- опростяване на системите за регистрация на марките в целия ЕС с последващо намаляване на разходите и ускоряване на процедурите;
- правна сигурност, произтичаща от по-добро допълване на вътрешните и наднационалните норми в тази област и от координацията между компетентните органи; и накрая,
- по-високи равнища на защита на интелектуалната собственост, която се постига основно чрез изясняване на системата за стоките под режим транзит, включването на нови критерии за регистрация, като например звуковите марки, и някои уточнения относно защитата на географските указания или на езиците извън Съюза.

3.3 С оглед на икономическото, търговското и правното развитие са включени и важни новости, като определение за марка, което позволява идентифициране с неграфични средства за по-точно идентифициране на марката, като допуска възможността за регистриране на марки, които могат да бъдат представени с помощта на технологични средства, предоставящи удовлетворителни гаранции.

3.4 Положително е намерението да се постигне по-голямо сближаване на материалното право, като например да се добави защита на географските указания и традиционните наименования, защитата на марките, придобили известност, и разглеждането на марките като обект на собственост, като прехвърляне и важни аспекти на използването на марките в търговската дейност. Въвеждането на фигурата на колективните и гаранционните марки в предложението за директива е много важно както за предприятията, така и за потребителите.

3.5 Накрая, хармонизацията на основните процедурни норми се приема със задоволство от ЕИСК, тъй като се установяват общи норми за определянето и класифицирането на стоките и услугите, като се следват установените от Съда на ЕС принципи, както и за служебното разглеждане и за производствата по възражение, отмяна и обявяване на недействителност.

3.6 Комитетът оценява положително и факта, че процедурата за изготвяне на предложението за директива протече при висока степен на публичност и с участието на заинтересованите сектори от гражданското общество.

3.7 При все това следва да се отправят някои забележки относно предмета и съдържанието на разглежданото предложение, независимо от това, което може да предвиди предложението за изменение на действащия Регламент (ЕО) № 207/2009, с който бе създадена самостоятелна система за регистрация на единни права, което е в законодателния пакет заедно с предложението за директива.

3.8 В тази връзка Комитетът изразява учудването си, че за предложението COM(2013) 161 final от 27.3.2013 г. за изменение на цитирания регламент относно марката на Общността дори не е поискано неговото консултативно становище.

3.9 Като се има предвид, че се касае за акт с преки последици за функционирането на вътрешния пазар (член 118 от ДФЕС) и с влияние върху равнището на защита на потребителите (член 169 от ДФЕС), контекстуалното и съгласувано тълкуване на разпоредбите на Договорите, които възлагат на Комитета консултативни правомощия в посочените сфери, препоръчва наложителното участие на Комитета в законодателната процедура по приемането на въпросния акт.

3.10 В този смисъл правото на Съюза предоставя на притежателя на дадена марка както правото на нейното изключително ползване със стопанска цел (*ius utendi*), така и възможността да се противопоставя на действия на трети лица, които ограничават използването ѝ чрез имитация или неправомерно присвояване на нейните отличителни знаци (*ius prohibendi*), член 9 от Регламент (ЕО) № 207/2009.

3.11 При все това действащата нормативна уредба на Съюза не определя точно условията, при които притежателят на дадена марка може да направи съответните стъпки, за да се противопостави на въпросните действия.

3.11.1 Независимо от това, че в предложението за директива се разширява значително броят на случаите, които дават право на притежателя на марката да забрани използването ѝ от трети лица (член 10), като включително въвежда нова разпоредба относно нарушаването на правата на притежателя чрез използване на оформление, опаковка или други средства (член 11) или забраната за използване на марка, регистрирана на името на агент или представител (член 13), точното определение на обхвата на правото се оставя на преценката на компетентния съд, ако заинтересованата страна иницира съдебно производство.

3.11.2 Тогава всеки правораздавателен орган ще преценява дали съществува или не вероятност от объркване или неправомерно присвояване на защитената марка от трето лице и в случай че съществува, ще определя и съответно обезщетение за притежателя съобразно подадения иск.

3.11.3 Следователно предложението за директива не предоставя еднаква защита на правата на ползване на притежателя на марката, нито на правата на потребителите, когато може да са засегнати от използване на дадена търговска марка без позволение или с измама.

3.12 Поради това взаимното допълване между наднационалната система и вътрешните системи за защита на правата на притежателя на марка очевидно крие риск тази защита да не бъде възможно най-ефективна и експедитивна в съответствие с целите на предложението за директива.

3.12.1 Така например няма гаранции, че ще се преодолеят вътрешните различия, произтичащи от неправилното транспониране на разпоредбите на Директива 2004/48/ЕО (относно упражняването на права върху интелектуалната собственост), свързани с мерките за осигуряване на действието на:

— спирането, включително възможното унищожаване на стоките и средствата, използвани за производството им, или налагането на глоби;

— обезщетението за настъпилите вреди или възможността да се оповести съответното съдебно решение.

3.12.2 Тази правна несигурност ще се засили при случаи на нарушаване на правата на притежателя на марката, които са настъпили в различни държави членки.

3.13 Това важи в още по-голяма степен като се има предвид, че самото предложение за директива предвижда някои обстоятелства, които увеличават степента на сложност на въпросната защита.

3.13.1 Така например третият параграф от член 4 (Абсолютни основания за отказ или недействителност) постановява, че „марка подлежи на обявяване за недействителна, когато заявката за регистрация на марката е подадена недобросъвестно от заявителя“ и че „всяка държава членка също така може да предвиди, че подобна марка не се регистрира“.

3.14 Като се има предвид, че според ОНІМ в рамките на понятието за недобросъвестност се изключва разглеждането на липсата на умисъл при използването, кой орган ще установи единни критерии, за да могат компетентните оценяващи да определят наличието на други причини, предполагащи недобросъвестно действие?

3.15 Тази нормативна празнота е парадоксална, ако се сравни с новата разпоредба на член 10, параграф 5 от предложението за директива, който подкрепя правото на притежателя на регистрирана марка да предотврати въвеждането от всички трети лица на стоки на митническата територия на държава членка, където марката е регистрирана, без да бъдат пуснати в свободно обращение на тази територия. Следователно по този пункт предложението не следва действащата съдебна практика на Съда на ЕС относно стоки под режим транзит (дела C-446/09 и C-495/09 Philips и Nokia) и отменя всякаква презумпция или доказателство за възможна добросъвестност в действията на въпросните трети лица (*).

(*) В член 10, параграф 5 от предложението за директива се казва: „Притежателят на регистрирана марка също така има право да възпрепятства въвеждането от всички трети лица, в контекста на търговска дейност, на стоки на митническата територия на държава членка, където марката е регистрирана, без да бъдат пуснати в свободно обращение на тази територия, когато такива стоки, включително опаковки, идват от трети страни и върху тях е поставена без разрешение марка, която е идентична с регистрираната по отношение на такива стоки марка или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази марка.“ В крайна сметка става дума за създаване на неоспорим механизъм по отношение на фалшифицирането на стоки, произведени извън ЕС, като не се разрешава заинтересованите лица да извлекат ползи от правната фикция, че стоките под режим транзит не влизат на митническата територия на ЕС.

3.16 От друга страна, предотвратяването и овладяването на този вид неправомерни търговски практики несъмнено ще се подкрепи, ако в предложението за директива се създаде специално правно основание, което дава правомощия на Европейската комисия да разшири действията си чрез сътрудничество с органите на трети държави, чиито предприятия осъществяват повсеместно и систематично такива практики.

3.17 Не е достатъчна и разпоредбата на член 45, параграф 1 в предложението за директива, който постановява по принцип, че държавите членки предвиждат ефикасно и бързо административно производство пред своите инстанции, касаещо възражения срещу регистрацията на марка на основанията, предвидени в член 5. Следва да се конкретизира естеството на въпросното производство, както и да се очертае нормативно разумният срок, в който компетентните национални органи трябва да действат, с цел съгласуваност с предвиденото в член 41, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз (Право на добра администрация).

3.18 По подобен начин, поради причини, свързани с ефективността и предвидимостта, които са неизменна същност на наднационалната защита на притежателите на правото на марка, се налага преразглеждането на съдържанието на други разпоредби от предложението за директива, като член 44 и член 52. По отношение на първия от тях, в който се установява налагането на допълнителна (видова) такса за всеки клас стоки и услуги след първия клас, подлежаща на включване в таксата за

заявление за първоначална регистрация, следва да се определи максимален размер за въпросните такси.

3.19 От друга страна, по отношение на член 52, който предвижда сътрудничество между държавите членки и Агенцията с цел насърчаване на сближаването на практиките и на използваните инструменти и постигане на съгласувани резултати в процеса на разглеждане на заявките за регистрация и на самата регистрация на марките, следва да се създаде специална разпоредба, която в съответствие с предвиденото във втория параграф от член 291 от ДФЕС предоставя на Комисията изпълнителни правомощия за приемането на обвързващ кодекс за поведение.

3.20 Административното сътрудничество между ОНМ и съответните национални ведомства трябва да се счита за въпрос от общ интерес съгласно установеното в член 197 от ДФЕС. От особен интерес би било да се улесни обменът на информация и длъжностни лица в тази област, както и подкрепата на програми за обучение, като за целта се предвиждат публични бюджетни средства.

3.21 По принцип целият процес на хармонизация следва да приключи в близките години с уеднаквяването на правото относно марките, като се приеме кодекс на Съюза относно марките, който следва да установи, наред с другото, създаването на гъвкава, единна и икономична процедура, улесняваща заинтересованите лица при доброволния им избор за доброволна регистрация на търговската марка.

Брюксел, 11 юли 2013 г.

Председател
на Европейския икономически и социален комитет
Henri MALOSSE