

BREXIT и Търговските марки



адв. Елена Милър
Божинов & Божинов

01.01.2021

Крайт на преходния период- търговските марки на ЕС вече не са защитени в Обединеното кралство (включително Гибралтар, Нормандските острови и остров Ман и зависими територии на Обединеното кралство) като въпрос на правото на ЕС (чл. 1 (2) Регламент за марката на ЕС, член 50, параграф 3 от ДЕС, съображение 4 и членове 126, 127 Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство).

Териториалният обхват на защитата на марките на ЕС е ограничен до територията на останалите 27 държави-членки на ЕС.



Обхват на защита на марки на ЕС

➤ Регистрирани марки на ЕС към 01.01.2021г.

Непрекъснатостта на защита в Обединеното кралство на **регистралирани** търговски марки на ЕС се предоставя **автоматично безплатно** от Обединеното кралство към края на преходния период, под формата на допълнителна национална марка на Обединеното кралство (идентичен знак, идентични стоки и услуги, идентична дата на подаване / приоритет, идентично старшинство, член 54 Споразумение за оттегляне в Обединеното кралство).



На 1 януари 2021 г. Офиса за ИС (ОИС) на Обединеното кралство създаде **допълнителна национална марка** в Обединеното Кралство за всяка регистрирана марка на ЕС (EUTM). Всяка национална марка ще бъде записана в регистъра на търговските марки на Обединеното Кралство <https://www.gov.uk/search-for-trademark>.

- Номерът, на допълнителната национална марка, ще бъде последните 8 цифри от марката на ЕС с префикс UK009, както е показано по-долу:

Марка на ЕС	Сравнима марка на Обединеното кралство
000000977	UK009000000977
000025198	UK009000025198

Правопритежателя на регистрирана марка на ЕС няма нужда да подава заявление за национална марка, да плаща такса за заявяване, но и няма да получи удостоверение за регистрация в Обединеното кралство, но подробности за търговската марка са достъпни в база данни на ОИС.

➤ **Заявка за марка на ЕС към 01.01.2021**

Притежателите на заявка за марка на ЕС с дата на подаване преди края на преходния период имат право да запазят датата на приоритет на тази заявка, като заявят национална марка в Обединеното кралство, при условие че подадат такава заявка в Офиса за ИС (ОИС) на Обединеното кралство в рамките на **девет месеца от края на преходния период** (член 59 Споразумение за оттегляне в Обединеното кралство).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАЦИОНАЛНИ МАРКИ

- Същия правен статут като заявена и регистрирана марка съгласно законодателството на Обединеното кралство;
- Запазват оригиналната дата на подаване на марката на ЕС;
- Запазват оригиналния приоритет или датите на старшинство в Обединеното кралство. (Запазването на съществуващите приоритет и старшинство ще бъде автоматично.)
- Напълно независими търговски марки на Обединеното кралство, следователно могат да бъдат оспорвани, лицензирани, прехвърляни или подновявани отделно от марката на ЕС.



Отказ от право

Ако не желаете да запазите новото право, можете да се откажете от него.

Ако се откажете, от допълнително право ще се третира така, сякаш никога не е било заявено или регистрирано съгласно законодателството на Обединеното кралство.

Не е възможно да упражнявате право на отказ, ако сте използвали съпоставимото право на Обединеното кралство във Обединеното кралство.

Това важи при:

- Прехвърляне или лицензиране или сключено споразумение във връзка със съпоставимото право;
- Инициирали сте съдебни спорове въз основа на съпоставимото право на Обединеното кралство.

Предстоящи заличавания на марка на ЕС към 1 януари 2021 г.

Когато дадена марка на ЕС е предмет на текущо производство за заличаване в края на преходния период и впоследствие е отменена, резултатът се прилага за съответното *допълнителна национална марка* на Обединеното кралство, освен ако основанията за анулиране не се прилагат в Обединеното кралство.

Например основанията за анулиране няма да се прилагат, когато заличаването на марката на ЕС се основава на по-ранна марка или друго право, което не би било приложимо в Обединеното кралство, например национални марки на държави, различни от Обединеното кралство. В този случай, собственикът на марката трябва да предостави на ОИС на Обединеното кралство известие за дерогация в рамките на 1 месец от получаването на известието за отмяна.

Дерогацията е малко вероятно да успее, когато заличаването на марката на ЕС се основава на по-ранна марка на Обединеното кралство или друго по-ранно право, което обхваща Обединеното кралство; когато решението за заличаване на СИСЕС се основава на абсолютни основания поради значението му на английски; както и когато марката е отворена за възражения във всички държави от ЕС (напр. Когато марката се състои от триизмерен знак).

Използване

Всяко използване на марка в ЕС, направено преди 1 януари 2021 г., независимо дали е във или извън Обединеното кралство, ще се счита за използване на съпоставимото право за Обединеното кралство.

Когато 5-годишният период включва период преди 1 януари 2021 г., използването в ЕС ще бъде взето предвид.

Когато периодът включва период след 1 януари 2021 г., използването на съпоставимата търговска марка в ЕС (и извън Обединеното кралство) в рамките на този период няма да бъде взето предвид.

Във всички случаи 5-годишният период на преустановена употреба се активира от последната употреба на съответната марка на ЕС или допълнителна национална марка. Когато това използване е било на съответната марка на ЕС и е било извършено в ЕС преди 1 януари 2021 г. (независимо дали е във или извън Обединеното кралство), то ще се зачита за ползване за целите на съпоставимата марка.

ПОДНОВЯВАНЕ

марката на ЕС изтича повече от шест месеца след 1 януари 2021 г.

След като бъде вписана допълнителна национална марка в Обединеното кралство, ще се прилага отделна такса за подновяване за всяка марка в Обединеното кралство и съответно съществуващата марка на ЕС. Таксите ще трябва да се плащат отделно на ОИС и СЕСИС.

За целите на бъдещото подновяване, съпоставимото право на Обединеното кралство запазва съществуващата дата на подновяване на съответната марка на ЕС.

Съгласно съществуващото законодателство ОИС изпраща напомняне за подновяване до всеки притежател на марка в Обединеното кралство, чието право трябва да изтече в шест месечен срок преди датата на изтичане. Тази практика се запазва за всички допълнителни национални търговски марки в Обединеното кралство с дати на подновяване, които падат повече от шест месеца след 1 януари 2021 г.

ПОДНОВЯВАНЕ

марката на ЕС е изтекла не повече от 6 месеца преди 1 януари 2021 г.

Ако марката на ЕС е изтекла не повече от 6 месеца преди 1 януари 2021 г. и не е била подновена своевременно преди 1 януари 2021 г., ОИС ще създаде *допълнителна национална марка*, но изтеклата марка трябва да бъде подновена със закъснение в СЕСИС, а не в ОИС. При заплащане на такса, съответната марка ще бъде автоматично подновена в резултат на късното подновяване на ЕС.

ПОДНОВЯВАНЕ

Марки на ес, които изтичат 6 месеца след 1 януари 2021 г.

Когато допълнителната национална марка на Обединеното кралство изтича в рамките на шест месеца след 1 януари 2021 г., няма достатъчно време за ОИС да издаде стандартното напомняне за подновяване преди датата на изтичане. Напомняне за подновяване ще бъде изпратено на действителната дата на изтичане или възможно най-скоро след тази дата. Напомнянето ще информира, че националната марка в Обединеното кралство е изтекла и че са предоставени още шест месеца от датата на писмото, за предприемане на действия за подновяване.

„Късното“ подновяване на допълнителни национални марки на Обединеното кралство, които са изтекли в рамките на шест месеца след 1 януари 2021 г., няма да бъде предмет на допълнителна такса за подновяване.

Ще трябва да се заплати само стандартната такса за подновяване в Обединеното кралство, изчислена по отношение на броя класове, запазени с допълнителната национална марка на Обединеното кралство.

Когато съпоставимото право на Обединеното кралство не бъде подновено, то ще бъде премахнато от регистъра, но може да бъде възстановено на по-късна дата в съответствие със съществуващото законодателство на Обединеното кралство.

Когато датата на подновяване на марка на ЕС пада след 1 януари 2021 г., предсрочното плащане на таксата за подновяване в СЕСИС преди 1 януари 2021 г. няма да има ефект по отношение на допълнителната национална марка на Обединеното кралство.

Съпоставимата марка в Обединеното кралство с 10-годишна дата на подновяване, която пада по всяко време след 1 януари 2021 г., ще бъде обект на действие и такса за подновяване в Обединеното кралство. Това е независимо дали е предприето действие за подновяване на съответната марка на ЕС преди 1 януари 2021 г.

Колективни и сертифицирани марки

Както при конвенционалните марки на ЕС, ОИС е създал съпоставими права в Обединеното кралство за всички сертифицирани и колективни марки на ЕС, регистрирани в СЕСИС преди 1 януари 2021 г.

Сертифицираните марки предоставят гаранция, че стоките или услугите, носещи марката, отговарят на определен стандарт или притежават определена характеристика. Колективните марки указват, че стоките или услугите произхождат от членове на търговско сдружение, а не само от един търговец.

Регистрацията както на сертифицираните, така и на колективните марки подлежи на одобрение от регистриращия орган на разпоредби, уреждащи начина, по който се използват марките. Тези разпоредби трябва да бъдат достъпни за преглед от трети страни.

ОИС няма автоматично да импортира в регистъра на марките регламентите, регулиращи използването на марката на ЕС в момента на създаване на съпоставимото право на Обединеното кралство. ОИС няма да поиска от притежателя да предостави превод на английски веднага след 1 януари 2021 г., но ще се свърже с правопритежателя, когато трябва да провери разпоредбите (например, когато марката е предмет на производство). Когато разпоредбите са на език, различен от английския, ОИС ще поиска превод. Липсата на предоставяне на преведени разпоредби ще доведе до загуба на правото.

Висящи производства пред съд

До 01.01.2021г. съдилищата в Обединеното кралство можеха да действат като съдилища на ЕС при искове за търговски марки, свързани с марки на ЕС. Делата се разглеждаха съгласно Регламента за марката на ЕС и съдът можеше да издаде решения с ефект за територията на ЕС.

За дела, които все още са се разглеждали към 1 януари 2021 г. новото законодателство би трябвало да гарантира, че тези дела ще продължат да се разглеждат, сякаш Великобритания все още е държава-членка на ЕС. Действия и средства за защита, предприети или предоставени от съда, са приложими само за съпоставимото право на Обединеното кралство.

Тъй като Обединеното кралство вече няма да бъде под юрисдикцията на правната система на ЕС след 1 януари 2021 г., всички разпореждания в целия ЕС няма да се прилагат за съпоставимото право на Обединеното кралство. Това се отнася за случаите, когато сте ответник в ОИС производство, основано на марка на ЕС. Прилага се също така, ако сте притежател на марка на ЕС и участвате в производства за противопоставяне или отмяна на марка на Обединеното кралство. Тези производства ще продължат към разрешаване въз основа на закона, какъвто е бил преди 1 януари 2021 г.

Лицензи, особени залози и прехвърляния

Лицензията и особеният залог, вписани по отношение на марка на ЕС, ще продължат да имат правно действие в Обединеното кралство.

На 1 януари 2021 г. можете да притежавате марка на ЕС, която подлежи на лиценз или особен залог.

Всеки лиценз или особен залог, които се отнасят до марка на ЕС и разрешават действия в Обединеното кралство, ще бъдат третирани така, сякаш се отнасят и за съпоставимата търговска марка на Обединеното кралство. **Важно е да уведомите лицензополучателите за новото право и да проверите дали създаването на новото право не нарушава споразумение.**

Законът на Обединеното кралство не изисква лиценза и особения залог да се вписват. Лицензиите и особеният залог, регистрирани в ОИС в рамките на шест месеца след сделката, осигуряват някои защиты, които не се прилагат за нерегистрирани вписвания. Тези защиты помагат на хората, които се интересуват от марката, и на тези, които търсят пълно облекчение за нарушение.

Периодът за вписване на лиценз или особен залог в регистъра на Обединеното кралство е удължен с 12 месеца от 1 януари 2021 г. Това е по отношение на националната марка на Обединеното кралство за лиценз или особен залог, вече **регистрирани в регистъра на марките на ЕС.**

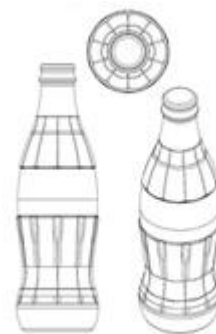
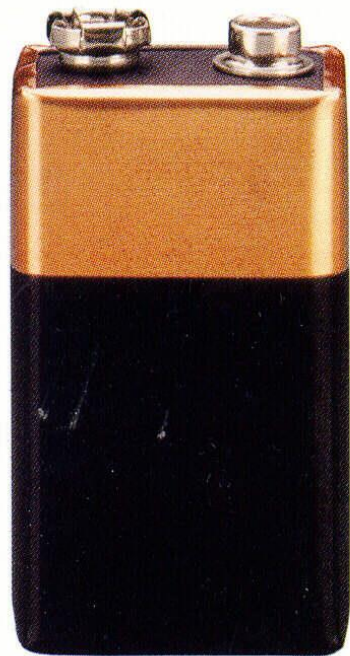
Когато марката на ЕС е обект на прехвърляне преди 1 януари 2021 г., което не е вписано в регистъра на марката на ЕС, съпоставимата търговска марка ще бъде предоставена на праводателя. Праводателят или правоприемателят ще има право след 1 януари 2021 г. да впише прехвърлянето на съпоставимата марка на името на правоприемателя.

Нетрадиционни марки

От 16.12.2019 г. влезе в сила новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО). Законът транспонира Директива (ЕС) 2015/2436 за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките.

Марката е **знак, който е способен да отличава** стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и **може да бъде** представен в Държавния регистър на марките **по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата**, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: **думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.**

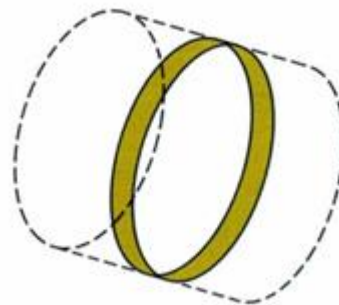
Триизмерни марки



Триизмерна марка, съдържаща словни елементи



Позиционна марка



Марка с мотиви



Звукови марки

euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017700361

euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017975948

euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017592031

Марка на движение

<https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFSCMH2SD4KY7WU4YJAAKRUTPKI63B4FTY7SAJGVMVSGC62BVJ73WU>

Мултимедия марки

<https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFSBWY2WJEO4Q43NOQJPBYJNH56IGMZ3EFOBAUXRUM3IKZVRQDAUG>

<https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFTATBJMMUI7LHVPL2JFCFLC7WC23ES46DOEHASMKXAPWL3Y7ACIVC>

Холограмни марки

<https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQVFKV4NTW7FSESSMF22MDIHHWZ7NDB6VENU223ZTFHB3BEO3SPH4>

В технологично ориентиран свят, в който всичко и всички са „включени“, ролята на тези нови видове марки само ще нараства.

Подсъзнателната мощност звучи, мирише, холограми и други нетрадиционни форми на брендиране потенциално предоставят огромно търговско предимство на пазара, както лидерите на марките в сектора вече знаят.

Предприемането на своевременни действия за защита на вашия знак е ключ към успешното влизане и налагане на вашите продукти и услуги на пазара.

Бъдете иновативни и персонализирайте вашия бранд.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

www.ptmbojinov.com
EB@PTMBOJINOV.COM