

## **МАДРИДСКА СИСТЕМА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА НА МАРКИТЕ**

Марките, като обект на интелектуална собственост, представляват означения (знаци), които са годни да отличат стоките или услугите на даден стопански субект от сходни стоки или услуги на друг стопански субект. Това определение е закрепено легално в Чл. 9 от българския Закон за марките и географските означения. В зависимост от обекта, който идентифицират (стоки или услуги), марките биват търговски марки и марки за услуги. Могат да бъдат посочени следните функции, които марките изпълняват:

- **отличителна** – това е основната им функция, посочена и от закона; марките не трябва да въвеждат в заблуждение потребителите;
- **гаранционна** – гарантират определено качество на продуктите, доколкото ги свързват с определен производител; тази функция зависи от репутацията на производителя и от мерките за качествен контрол, които предприема;
- **защитна** – близка е до гаранционната; улеснява потребителя да направи потребителския си избор, като се ръководи от своя опит, при който, веднъж открил продукти със задоволително за неговите изисквания качество, да може да разчита на същото качество при всеки следващ избор на продукт, носещ същата марка.

Марките са включени в международната система за закрила на интелектуалната собственост, наред с изобретенията, полезните модели, произведенията на литературата, изкуството и науката и пр. Още Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 1883 г. съдържа разпоредби относно марките в Чл. 6–7-bis (както и някои други релевантни разпоредби). Тази закрила обаче твърде скоро се е оказала недостатъчна по отношение на тези обекти на интелектуална собственост. Според чл. 6-quinquies от Парижката конвенция, марка, която е надлежно регистрирана в страната на произхода, може да бъде заявена в други страни от Съюза. Тази закрила, основаваща се на необходимост от подаване на национална заявка за регистрация във всяка отделна държава, е крайно неудобна по отношение на марките, защото те от всички обекти на интелектуална собственост са най-тясно свързани с търговията. Всеки стопански субект, желаещ да предлага стоки или услуги на даден национален пазар, се нуждае от правни средства за защита на знаците, идентифициращи неговите стоки или услуги. С други думи, стъпването на един търговец на даден пазар предпоставя като необходимо условие закрилата на средствата за идентификация на неговата продукция, а при една система на независими национални заявки (Чл. 6 от Парижката конвенция) това е свързано със следване на множество национални регистрационни процедури.

Доста отрано международната общност е предприела мерки за избягване на споменатите неудобства. Това се постига с приемането на Мадридското споразумение за международна регистрация на марките (април 1891 г.). Първи държави, подписали този международен документ, са Белгия, Испания, Франция, Швейцария. Досега Споразумението е преразглеждано в Брюксел (1900 г.), във Вашингтон (1911 г.), в Хага (1925 г.), в Лондон (1934 г.), в Ница (1957 г.) и в Стокхолм (1967 г.). През 1979 г. в текста на Споразумението са внесени поправки,

а през 1989 г. е приет Протокол към него. Протоколът създава една “двойнственост” в системата за международна закрила на марките, стремейки се да включи повече държави в нея.

Мадридското споразумение цели да избегне необходимостта от отделни национални процедури, които от своя страна са свързани с подаване на документи на различни езици, различни срокове на закрила в съответствие с различията в националните законодателства, назначаване на местен представител по интелектуална собственост, заплащане на множество такси за регистрация и други разноски и т.н. За целта този международен инструмент въвежда международна регистрация на марките, която обхваща всички страни – участнички в него. Международната регистрация се извършва от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO). При тази система заявката се подава веднъж (същата трябва да бъде изготвена на френски език) и такса се заплаща също еднократно. За да подаде заявка за международна регистрация, заявителят трябва да бъде гражданин на държава – участничка в Мадридското споразумение. В съответствие с чл. 3 от Парижката конвенция, Споразумението предвижда две изключения от това изискване, като по такъв начин разширява кръга на лицата, които могат да се ползват от закрилата по него. Със същите права като гражданите на държава-участничка се ползват лица, имащи своето местожителство на територията на такава държава, както и лица, имащи на нейна територия действително и сериозно предприятие.

Основа на международната регистрация на една марка е националната регистрация в страната на произхода (основна регистрация). “Страна на произхода” е държава-членка на Мадридското споразумение, на която заявителят е гражданин или в която има своето местожителство, или на чиято територия има действително и сериозно търговско или промишлено предприятие. Едновременно с подаване на заявка за регистрация на марката в страната на произхода или след осъществяване на основната регистрация, заявителят може да поиска закрилата да се разпростре и в други държави-участнички. Това става с подаване на международна заявка пред ведомството на страната на произхода, която го препраща на Международното бюро на WIPO. Задължително е подаването на националната заявка и на международната заявка да стават пред едно и също национално ведомство (това е ведомството на страната на произхода). Международната заявка се оформя на бланка, чийто образец е предвиден в Инструкцията по прилагане на Споразумението. Ведомството на страната на произхода удостоверява датата и номера на националната заявка, съответно датата и номера на основната (националната) регистрация на марката (когато международната заявка не е подадена заедно с националната). Този орган удостоверява и датата на подаване на международната заявка. Заявителят е длъжен да укаже стоките и услугите, по отношение на които търси закрила на марката, а по възможност – и съответстващия им клас или класове по Ницкото споразумение относно международната класификация на стоки и услуги при регистрация на марки. Ако марката включва определен цвят или комбинация от цветове, в заявката се дават указания за това и към нея се прилагат цветни изображения на марката. Заявката е свързана със заплащане на три вида такси, като предимството е, че се извършва едно плащане и не е необходимо плащане във всяка страна: основна такса за покриване разноските на Международното бюро; допълнителна такса за всяка страна, където се търси закрила; допълнителна такса за всеки клас над третия (в съответствие с Ницкото споразумение). Международното бюро разпределя събраните такси между

страните-участнички, т.е. таксите за закрила на марките, която се предоставя на тяхна територия, те получават чрез бюрото, а не пряко от заявителя.

Международното бюро на WIPO незабавно регистрира марката в регистъра, който поддържа за целта. За дата на международната регистрация се счита датата на подаване на заявката във ведомството на страната на произхода, ако международната заявка е получена от Международното бюро в 2-месечен срок, считано от датата на подаването ѝ. В противен случай за дата на регистрация се счита датата на получаването на заявката. Международното бюро незабавно съобщава на заинтересованите национални администрации за извършената регистрация. Регистрираната марка се публикува в периодичния бюлетин, издаван от Бюрото. Чл. 3-bis предвижда, че всяка държава-участничка може да изисква заявителят да указва изрично в заявката, че търси закрила на нейна територия, за да може да получи такава. Това изискване се въвежда, като отделната държава изпрати уведомление до Генералния директор на WIPO, което влиза в сила и започва да важи след изтичане на 6-месечен срок. При наличие на изискване за изрично посочване на държавата, в чиято юрисдикция се търси закрила, притежателят на марка може да поиска впоследствие разпростиране на закрилата в същата тази държава, посредством подаване на заявление пред ведомството на страната на произхода; това заявление се изпраща на Бюрото, което го регистрира, но разпростирането на закрилата има действие от датата на регистрацията в международния регистър (няма ретроактивна сила). От момента на международната регистрация марката се ползва с правна закрила във всяка държава-страна по Мадридското споразумение, с каквато би се ползвала, ако би била заявена непосредствено пред нейното регистрационно ведомство. Възможно е обаче съответното национално ведомство да реагира и да откаже закрила в съответната юрисдикция на марка, получила вече международна регистрация. Тук се проявява принципът на суверенитета на юрисдикциите във връзка с юридическата охрана и защита на правата и законните интереси на правните субекти. За да се извърши такъв отказ за предоставяне на закрила, националното законодателство трябва да предвижда такава възможност, както и срока, в който може да се упражни; при всички случаи този срок не може да бъде по-дълъг от 1 година от датата на международната регистрация, съответно от регистрацията на заявлението за разпростиране на закрилата в тази страна (по реда на чл. 3-ter от Мадридското споразумение, при следване на описаната по-горе процедура). Националната администрация е длъжна да уведоми за отказа си Международното бюро и да придружи този отказ с изложение на мотивите си. На засегнатото лице следва да се предоставят такива възможности за обжалване на отказа, с каквито би разполагало, ако би подало заявката непосредствено пред националния регистрационен орган. След изтичане на максималния 1-годишен срок, съответната администрация губи възможността да възрази и по-такъв начин да откаже национална закрила на марката.

Международната регистрация има действие за срок от 20 години с възможност за продължаване на регистрацията за нов срок от 20 години, без ограничение. За продължаване на регистрацията е необходимо заплащане на основна такса, като 6 месеца преди изтичане срока на регистрацията, Международното бюро съобщава на притежателя на марката за точната дата, на която същата изтича. При продължаване на регистрацията не могат да се внасят никакви промени (марката се запазва такава, каквато е). Съгласно Чл. 6 от Споразумението, след изтичане на 5 години от първоначалната международна регистрация, марката става независима от закрилата в страната на произхода.

Ако по някаква причина тази закрила бъде изгубена напълно или частично, марката запазва своята международна регистрация и потенциално – закрилата в останалите държави-членки (международната регистрация има срок на действие 20 години, но отделните страни могат да предоставят закрила на марките на своя територия за различен срок, включително по-кратък). Това важи и за случаите, когато закрилата по основната регистрация бъде прекратена, вследствие на разглеждане на иск, предявен преди изтичане на 5-годишния срок. С други думи, с изтичане на 5-годишен срок марката се “стабилизира”. Обаче международната регистрация се прекратява в случаите на анулиране на основната регистрация, като администрацията изпраща до Международното бюро молба за анулиране на международната регистрация. Администрацията трябва да изпрати копие от исковата молба или друг документ, потвърждаващ завеждането на иска, както и окончателното съдебно решение (за тези обстоятелства се извършва отбелязване в международния регистър).

Въз основа на Мадридското споразумение е учреден Съюз. От 1970 г. Съюзът има Асамблея, като всички държави-членки се явяват членове на Асамблеята. Най-важните функции на Асамблеята са: внасяне на поправки в Инструкцията по прилагане на Споразумението, приемане на бюджета на Съюза, както и приемане на различни програми, определяне на размера на събираните такси.

В Мадридското споразумение не участват редица държави, признати за световни лидери в областта на търговските марки. Сред тях са Съединените американски щати, Обединеното кралство и Япония. Само този факт е достатъчно красноречив, поради което WIPO е предприела стъпки към създаване на нова система за международна закрила на марките. Така се стига до свикване на дипломатическа конференция през юни 1989 г. в Мадрид, организирана от WIPO. На тази конференция с единодушие бива приет Протокол към Мадридското споразумение за международна регистрация на марките. Протоколът е открит за държави-членки на Парижката конвенция и за международни организации, отговарящи на определени критерии. Целта на Протокола е да се въведат някои нови елементи и изменения в режима на международната регистрация на марките. Те трябва да отстранят трудностите и препятствията, спиращи някои държави да се присъединят към системата на международна защита на тези обекти на интелектуална собственост. Мадридският протокол установява следните нововъведения:

- предвиден е по-дълъг максимален срок за отказ за предоставяне на национална закрила – 18 месеца (вместо 1 година);
- предвидена е възможност за получаване на по-висок размер такси от националното ведомство на всяка договаряща страна;
- допуска се възможността за преобразуване на международната заявка в национална във всяка от указаните държави, при което националната заявка ще запазва датата на международната;
- заявката може да бъде подадена и на английски език;
- в Протокола могат да участват не само държави, но и междуправителствени организации.

От друга страна, Мадридският протокол съдържа разпоредба, озаглавена “Запазване на Мадридското споразумение (Стокхолмския акт)”, от която е видно, че участниците в Мадридското споразумение са напълно удовлетворени от него във вида, в който съществува и действа (чл. 9-sexies). При това положение, Протоколът се прилага само в отношенията между държави, едната от които е

участничка в Споразумението, а другата – в Протокола, но без да участва едновременно с това в Споразумението.

Автор: Александър Тонев