

НАРЕДБА

за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се урежда административният ред за разглеждане на спорове по чл. 55 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ).

Чл. 2. (1) Жалбите или исканията се подават в Патентното ведомство, по пощата, по факс или чрез комуникационно средство, предаващо електронно копие.

(2) В случай на подаване по факс или чрез комуникационно средство, предаващо електронно копие, оригиналът на жалбата или искането трябва да се получи в Патентното ведомство в едномесечен срок от получаването на факса или на електронното копие. Когато този срок не бъде спазен, за дата на подаване на жалбата или искането се счита датата на постъпване на оригиналния документ.

Чл. 3. (1) Когато лицето, което подава жалбата или искането, е физическо лице, се посочват името, презимето и фамилията, държавата, на която е гражданин, или държавата, в която то има постоянен адрес.

(2) Когато лицето, което подава жалбата или искането, е юридическо лице, се посочват наименованието и видът на юридическото лице, националността му, седалището и адресът на управление.

(3) Когато лицата, които подават жалбата или искането, са повече от едно, данните по ал. 1 и 2 се посочват за всеки от тях.

Чл. 4. (1) Жалбата или искането трябва да бъдат подписани от лицето, което ги подава, или от неговия представител по индустриална собственост, наричан по-нататък „представителя“. Когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, заявката се подписва от лицето, което го представлява по закон, като се посочват името и длъжността му и се поставя печат на дружеството или на едноличния търговец.

(2) Когато жалбата или искането се подава от лице, което няма постоянен адрес или седалище в Република България, това действие се извършва чрез местен представител.

Чл. 5. (1) Когато по жалбата или искането е упълномощен представител или патентен специалист съгласно § 3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1994 г., бр. 41 от 1997 г., бр. 32 от 2003 г. и бр. 69 от 2005 г.), към тях се прилага пълномощно.

(2) Пълномощното по ал. 1 трябва да съдържа данни за лицето, подало жалбата или искането, данни за представителя, данни за обекта (наименование и номер) и действията, за които е упълномощен представителят. Когато е упълномощен патентен специалист, в пълномощното се посочват и номерът, и датата на трудовия договор.

(3) Когато пълномощното не съдържа всички данни по ал. 1 и 2, от молителя се изисква в едномесечен срок да отстрани недостатъците. Ако те не бъдат отстранени в срок, се счита, че по жалбата или искането не е упълномощен представител.

(4) Когато лицата, подали жалбата или искането, са няколко и единият от тях е българско физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител не е задължително. В този случай задължително се посочва адрес за кореспонденция в Република България. Когато не е посочен адрес за кореспонденция, тя се води с първото посочено в списъка българско физическо или юридическо лице.

(5) Пълномощното се представя по образец на Патентното ведомство или в друга форма, избрана от лицето, подало жалбата или искането.

(6) Когато пълномощното е на друг език, то трябва да се легализира в отдел „Консулски“ на Министерството на външните работи на Република България, освен в случаите, когато легализация не се изисква при условията на взаимност.

(7) Когато в хода на производството по жалбата или искането бъде упълномощен втори представител, се счита, че е налице оттегляне на пълномощното на първия представител и кореспонденцията се води с новия представител, освен ако упълномощителят е посочил друго.

(8) Когато представителят действа чрез преупълномощаване, се представя пълномощното, доказващо, че лицето, което го е упълномощило, има такова правомощие. Пълномощното или заверено негово копие съгласно ал. 6 се прилага към пълномощното на представителя.

(9) За оттегляне на упълномощаването Патентното ведомство трябва да бъде уведомено писмено.

(10) За оттегляне на жалбата или искането е необходимо изрично упълномощаване на представителя.

Чл. 6. (1) Таксата за разглеждане на жалбата или искането се заплаща с подаването им или в срока съгласно чл. 17, ал. 3.

(2) Заплащането на таксите може да бъде направено в Патентното ведомство или по банков път.

(3) За доказване на заплащането се представя документ за платени такси, който трябва да съдържа:

1. данни за лицето, подало жалбата или искането, и за представителя, ако е упълномощен такъв;

2. данни за обекта (наименование и номер);

3. точката от Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство, по която е извършено заплащането.

Чл. 7. (1) Кореспонденция се води със страните в производството, а при необходимост – и с други лица, чиито становища и мнения са от значение за решаването на спора.

(2) Кореспонденцията със страна в производството се води на посочения от нея адрес за кореспонденция. Ако страната не е посочила адрес за кореспонденция, тя се води на постоянния ѝ адрес.

(3) Кореспонденцията до Патентното ведомство трябва да съдържа данни за обекта (наименование и номер) и подписа на лицето, подало жалбата или искането, или на представителя.

(4) Кореспонденцията, изпратена по факс или чрез комуникационно средство, предаващо електронно копие, се счита за получена, ако в едномесечен срок от датата на получаване на факса, съответно на електронното копие, в Патентното ведомство се получи оригиналът.

(5) Кореспонденцията от Патентното ведомство до страните в производството или до техния представител се изпраща с обратна разписка, която удостоверява датата на получаването ѝ. Когато обратната разписка не се върне в едномесечен срок или кореспонденцията се върне от пощенските служби като недоставена или неполучена, на официалната страница на Патентното ведомство в интернет и на таблото за съобщения в Патентното ведомство се прави публикация за наличието на такава кореспонденция. Публикацията съдържа указание за производството, данни за обекта (наименование и номер), името и адреса на лицето, подало жалбата или искането, или на представителя, вида на кореспонденцията, действията, които следва да се извършат, и сроковете за тяхното извършване. Срокове, определени в кореспонденцията, започват да текат от датата на сваляне на публикацията на официалната страница в интернет и на таблото за съобщения.

(6) Когато кореспонденцията до Патентното ведомство е изпратена по пощата, за дата на получаване на тази кореспонденция се счита датата на пощенското клеймо на изпращащата пощенска станция. Ако датата на пощенското клеймо е нечетлива, за дата на получаване се счита датата на постъпване на кореспонденцията в Патентното ведомство.

Глава втора

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Раздел I

Орган за разглеждане на спорове

Чл. 8. (1) Споровете по чл. 1 се разглеждат от специализирани състави на отдела по спорове, членовете на които отговарят на условията, определени в чл. 57, ал. 2 ЗПРПМ.

(2) Не могат да бъдат членове на състава по ал. 1 експерти, които са участвали в постановяването на оспорваното решение или са в отношения със страните по спора, пораждащи основателно съмнение за тяхната непристрастност.

(3) Съставите се назначават за всеки конкретен случай със заповед на председателя на Патентното ведомство, с която се определя и председателят на състава.

(4) Промени в назначения състав се правят със заповед на председателя на Патентното ведомство при невъзможност за изпълнение на служебните задължения от член на състава, както и при постъпило мотивирано искане за отвод от член на състава или от страна по спора. За отвода се прилага чл. 33 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Чл. 9. (1) Председателят на състава по чл. 8, ал. 1 има следните правомощия:

1. осъществява необходимите контакти със страните и другите участници в производството, като води кореспонденцията по спора;

2. следи сроковете за осъществяване на отделните етапи в производството;

3. свиква и ръководи заседанията на състава;

4. оформя документите в досието.

(2) Съставът по чл. 8, ал. 1 има следните правомощия:

1. проучва материалите в досието по спора;

2. участва в заседанията на състава;

3. подготвя и подписва решението по спора.

Раздел II

Форма и съдържание на жалбите и исканията

Чл. 10. Жалбите по чл. 55, ал. 1 ЗПРПМ се подават в писмена форма на български език, придружени с документ за платена такса и пълномощно, когато са подадени чрез представител, и трябва да съдържат:

1. име и адрес на жалбоподателя;

2. идентификационни данни (номер и наименование) на обекта, по който е постановено оспорваното решение;

3. име и адрес на представителя, когато жалбата е подадена чрез представител;

4. в какво се състои искането на жалбоподателя;

5. правно основание за подаването на жалбата;

6. мотиви срещу оспорваното решение;

7. доказателства, когато има такива;

8. подпис на жалбоподателя и печат, когато молителят е едноличен търговец или юридическо лице.

Чл. 11. (1) Исканията по чл. 55, ал. 2 ЗПРПМ, както и исканията за обявяване недействителност на сертификат за допълнителна закрила се подават в писмена форма на български език, придружени с документ за платена такса, и с пълномощно, когато са подадени чрез представител, и трябва да съдържат:

1. име и адрес на молителя;

2. идентификационни данни (номер и наименование) на обекта, за който се отнасят;

3. име и адрес на представителя, когато искането е подадено чрез представител;

4. в какво се състои искането;

5. правни основания за подаване на искането;

6. мотиви;

7. доказателства, когато има такива;

8. подпис на молителя и печат, когато молителят е едноличен търговец или юридическо лице.

(2) Исканията и придружаващите ги доказателства се подават в оригинал, който задължително се придружава от копие. Доказателствата, които се представят на чужд език, следва да бъдат придружени с точен превод на български език, заверен

от лицето, което го е извършило. Броят на копията трябва да съответства на броя на съпритежателите на патента, полезния модел или сертификата, освен когато те са упълномощили един представител.

(3) Искането трябва да се отнася за един обект.

Чл. 12. (1) Искането за предоставяне или прекратяване на принудителна лицензия се подава в писмена форма на български език, придружено с документ за платена такса, и с пълномощно, когато е подадено чрез представител, и трябва да съдържа:

1. име и адрес на молителя;
2. идентификационни данни (номер и наименование) на патента, за чийто обект се иска предоставяне или прекратяване на принудителна лицензия, както и името на патентопридетеля, когато той не е молител;
3. име и адрес на представителя, когато искането е подадено чрез представител;
4. правния интерес на молителя;
5. мотиви;
6. подпис на молителя и печат, когато молителят е едноличен търговец или юридическо лице.

(2) Искането за предоставяне на принудителна лицензия може да се предяви при условията на чл. 32, ал. 1 и 2 ЗПРПМ.

(3) Искането за предоставяне на принудителна лицензия трябва да се придружава от доказателства в подкрепа на изложените обстоятелства, както и от доказателства, че молителят е в състояние да използва изобретението в рамките на исканата принудителна лицензия.

Раздел III

Основания за подаване на исканията за обявяване недействителност на патент или сертификат за допълнителна закрила или за заличаване на полезен модел

Чл. 13. (1) Искането за обявяване недействителност на патент може да бъде подадено само на следните основания:

1. обектът на патента или част от него са непатентоспособни, тъй като не отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 1 и чл. 7а ЗПРПМ;
2. обектът на патента не се счита за изобретение съгласно чл. 6, ал. 2 и 4 ЗПРПМ или е изключен от патентоспособност съгласно чл. 7 ЗПРПМ;
3. издаденият патент не разкрива достатъчно ясно и пълно същността на изобретението съгласно чл. 26, ал. 3, т. 2, чл. 37 и 38 ЗПРПМ;
4. предметът на патента излиза извън съдържанието на заявката, така както е подадена, съгласно чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 42, ал. 3 ЗПРПМ;
5. патентопридетелят не е имал право на патент, което е установено с влязло в сила съдебно решение, съгласно чл. 26, ал. 3, т. 3 ЗПРПМ.

(2) Искания за обявяване недействителност на патент, издаден по реда на § 5 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗПРПМ, могат да се подават, когато патентът не отговаря на условията на § 5, ал. 1 ПЗР ЗПРПМ и на факта, че продуктът – обект на патента, е продаван на територията на Република България преди датата на подаване на заявката за патента в Патентното ведомство.

Чл. 14. Исканията за заличаване регистрацията на полезен модел могат да се подават на основанията, посочени в чл. 74б ЗПРПМ.

Чл. 15. Искането за обявяване недействителност на сертификат за допълнителна закрила може да бъде подадено само на следните основания:

1. ако сертификатът е издаден в противоречие с разпоредбите на чл. 3 от Регламент № 469/09/ЕО на Европейския парламент и на Съвета („Официален вестник“ на ЕС, бр. L 152/1 от 16.06.2009 г.) или на чл. 3 от Регламент № 1610/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета („Официален вестник“ на ЕС, бр. L 198/30 от 08.08.1996 г.);
2. ако основният патент е прекратил действието си преди изтичането на 20-годишния му срок;
3. когато основният патент е обявен за недействителен или ограничен по такъв начин, че продуктът, за който е издаден сертификатът, вече не е защитен от патента, или ако след изтичане на основния патент съществуват основания за недействителност, които биха оправдали недействителността или ограничаването.

Раздел IV

Право на подаване на жалбите и исканията и проверка за допустимост и формална редовност

Чл. 16. (1) Право да подаде жалба по чл. 10 има заявителят на патент, на полезен модел или на сертификат за допълнителна закрила, наричан по-нататък „жалбоподателя“.

(2) Право да подаде искане за обявяване недействителност на издаден патент по чл. 11 или на сертификат за допълнителна закрила има всяко лице, наричано по-нататък „молителя“.

(3) Право да подаде искане за заличаване на регистрацията на полезен модел има всяко лице.

(4) Право да подаде искане за предоставяне или прекратяване на принудителна лицензия по чл. 12 има всяко заинтересовано лице или патентопридетелят, наричани по-нататък „молителите“.

Чл. 17. (1) В 7-дневен срок от подаването на жалбата или искането се издава заповед за назначаване на специализиран състав по чл. 8, ал. 1.

(2) В 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 1 съставът извършва проверка за допустимост на жалбата или искането, която да установи:

1. спазен ли е срокът по чл. 56, ал. 1 ЗПРПМ за подаване на жалба;
2. дали ли е документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират в Патентното ведомство на Република България;

3. доказан ли е правният интерес, когато се изисква такъв.

(3) Когато към жалбата или искането не е приложен документ за платена такса или в искането не е обоснован правният интерес на жалбоподателя, съответно на молителя, се предоставя едномесечен срок за отстраняване на недостатъците.

(4) Жалби, които не са подадени в законоустановения срок и/или по които не е платена такса, както и искания, по които не е платена такса и/или не е доказан правен интерес, са недопустими и производство по тях не се образува, за което се постановява решение на председателя на Патентното ведомство или на упълномощения от него заместник-председател.

(5) В 14-дневен срок от извършване на проверката за допустимост за всяка допустима жалба или искане се проверява дали отговаря на изискванията на чл. 10 – 15. Когато се констатират недостатъци, заявителят, съответно молителят, се уведомява за това и му се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. Ако недостатъците не бъдат отстранени в този срок, производството по жалбата или искането се прекратява с решение на председателя на Патентното ведомство или на упълномощения от него заместник-председател.

Раздел V

Ред за разглеждане на жалбите и решения по жалбите

Чл. 18. (1) По всяка допустима и формално редовна жалба съставът проучва мотивите и доказателствата, посочени в нея, както и материалите в досието на заявката, по която е взето оспорваното решение.

(2) По преценка съставът може да извърши консултация със специалисти от научните среди в съответната област, на които да постави конкретни въпроси по случая. Извършването на консултацията се осъществява по реда на чл. 49 – 51 от Административнопроцесуалния кодекс.

(3) По преценка на състава и с оглед изясняване на спора съставът може да покани жалбоподателя да даде пояснения. За изслушването се съставя протокол.

(4) След изясняване на всички факти и обстоятелства по жалбата и в срока по чл. 58, ал. 3 ЗППИМ съставът постановява решение, което се предоставя на председателя на Патентното ведомство или на упълномощения от него заместник-председател за утвърждаване.

Чл. 19. (1) При разглеждане на жалбите назначеният по чл. 8 състав може да постанови следните решения:

1. за потвърждаване решението на експертния отдел;
2. за пълна или частична отмяна на решението на експертния отдел, когато:
 - а) са допуснати съществени процесуални нарушения;
 - б) събраните доказателства са недостатъчни;
 - в) решението е немотивирано или мотивите са непълни или неправилни;
 - г) допуснато е друго нарушение на ЗППИМ.

(2) При пълна или частична отмяна на решението на експертния отдел съставът на отдел „Спорове“:

1. връща заявката за ново разглеждане в експертния отдел;
2. връща заявката за издаване на патент, за регистрация на полезен модел и за издаване на сертификат за допълнителна закрила;
3. връща заявката за възобновяване на производството.

(3) При обжалване на решението на експертния отдел, постановено при повторно разглеждане на заявката, съставът на отдел „Спорове“ взема следните решения по същество:

1. отказ за издаване на патент, отказ за регистрация на полезен модел, отказ за издаване на сертификат за допълнителна закрила;
2. издаване на патент за изобретение, на свидетелство за регистрация на полезен модел, за издаване на сертификат за допълнителна закрила.

(4) При вземане на решение по ал. 3, т. 2 на жалбоподателя се предоставя тримесечен срок за внасяне на корекции в описанието и патентните претенции.

(5) Когато в срока по ал. 4 не се представят необходимите корекции, съставът постановява решение за прекратяване на производството, което се утвърждава от председателя на Патентното ведомство или от упълномощения от него заместник-председател.

(6) В 7-дневен срок от предоставяне на коригирано описание и претенции на жалбоподателя се предоставя 3-месечен срок за заплащане на дължимите такси по чл. 33, ал. 4 и чл. 53 ЗППИМ. Когато таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена.

Раздел VI

Ред за разглеждане на исканията за обявяване на недействителност на патент и за предоставяне и прекратяване на принудителна лицензия и решения по исканията

Чл. 20. (1) След проверка за допустимост и формална редовност на искането за обявяване на недействителност на притежателя на правото се изпраща копие от искането и от приложените доказателства, когато има такива, като му се предоставя 3-месечен срок за отговор.

(2) Отговорът по ал. 1 се изпраща на молителя, който може да предостави становище по него в едномесечен срок от получаването му.

(3) Становището на молителя се изпраща на притежателя за отговор само ако в него се съдържат нови факти и обстоятелства, както и нови доказателства.

(4) Алията 3 се прилага и по отношение на всички отговори и становища на страните, постъпили след становището на молителя по ал. 2.

(5) Съставът проучва основанията и доказателствата, посочени от страните по спора, и материалите по досието на патента и по преценка извършва консултация със специалисти от научните среди в съответната област, на които поставя конкретни въпроси по случая. Извършването на консултацията се осъществява по реда на чл. 49 – 51 от Административнопроцесуалния кодекс.

(6) С оглед изясняване на всички факти и обстоятелства съставът насрочва заседание, на което се поканват двете страни по спора, както и специалисти от научните среди, когато са проведени консултации с тях.

(7) Заседанието се отлага, когато:

1. съставът реши, че отсъствието на редовно призованите страни или на едната от тях, или на поканен специалист от научните среди е пречка за провеждане на заседанието;

2. преди или на самото заседание постъпи мотивирана молба от една от страните за отлагането му, ако съставът приеме причините за уважителни;

3. на заседанието постъпи мотивирана молба за отвод на член от състава;

4. непосредствено преди самото заседание или по време на заседанието се представят нови доказателства.

(8) На заседанието се обсъждат всички постъпили материали и се изслушват становищата на двете страни, както и специалистите от научните среди, ако присъстват такива. На заседанието се разглеждат само основанията, посочени в искането.

(9) Когато на заседанието съставът прецени, че не са събрани всички доказателства, необходими за вземане на решение, или са представени нови доказателства, съставът определя едномесечен срок на съответната страна по спора за представянето им или за изготвяне на становище по новите доказателства.

(10) След постъпване на материалите по ал. 9 се насрочва ново заседание.

(11) За всяко заседание се изготвя протокол, който се води от председателя на състава и се подписва от всички негови членове.

(12) Когато преди постановяване на решението по искането постъпи друго искане (искания) за обявяване на недействителност на същия патент, производствата по тях могат да се обединят в едно производство.

(13) Решението по спора се взема от състава в отсъствие на страните по спора и специалистите от научните среди и се утвърждава от председателя на Патентното ведомство или от упълномощения от него заместник-председател.

Чл. 21. Искания за предоставяне и прекратяване на принудителна лицензия се разглеждат по реда на чл. 20 с изключение на ал. 12.

Чл. 22. (1) При разглеждане на исканията назначеният по чл. 8 състав може да постанови решение за:

1. отхвърляне на искането като неоснователно;

2. обявяване на пълна или частична недействителност на издадения патент;

3. предоставяне на принудителна лицензия;

4. прекратяване на принудителна лицензия.

(2) Обявяването на частична недействителност по ал. 1, т. 2 се изразява в ограничаване обхвата на правната закрила чрез анулиране на патентни претенции или конкретизиране на технически признаци и/или добавяне на частни признаци в тях.

(3) В случаите на обявяване на частична недействителност по ал. 1, т. 2 издаденият патент се анулира и се издава нов с ограничен обхват. Когато обхватът на правна закрила е ограничен чрез конкретизиране на признаци и/или добавяне на частни признаци, съставът предоставя на патентопридетеля 3-месечен срок за предоставяне на нови патентни претенции, коригирано в съответствие с тях описание и документ за платени такси за публикация на патента. Когато патентопридетелят не представи исканите документи в определения срок, съставът постановява решение за обявяване на пълна недействителност на патента, което се утвърждава от председателя на Патентното ведомство или от упълномощения от него заместник-председател.

Раздел VII

Ред за разглеждане на исканията за обявяване на недействителност на сертификат за допълнителна закрила и решения по исканията

Чл. 23. Исканията за обявяване на недействителност на сертификат за допълнителна закрила се разглеждат по реда на чл. 20.

Чл. 24. (1) Когато искането по чл. 23 е неоснователно, се взема решение за отхвърлянето му.

(2) Когато искането е основателно, се взема решение за обявяване на недействителност на сертификата.

Раздел VIII

Ред за разглеждане на исканията за заличаване регистрацията на полезен модел и решения по исканията

Чл. 25. Исканията за заличаване регистрацията на полезен модел се разглеждат по реда на чл. 20.

Чл. 26. (1) При разглеждане на исканията по чл. 25 назначеният по чл. 8 състав може да постанови решение за:

1. отхвърляне на искането като неоснователно;

2. изцяло или частично заличаване на регистрацията.

(2) Частичното заличаване на регистрацията по ал. 1, т. 2 се изразява в ограничаване обхвата на правната закрила чрез анулиране на претенции или конкретизиране на технически признаци и/или добавяне на частни признаци в тях.

(3) При частично заличаване на регистрацията по ал. 1, т. 2 свидетелството за регистрация се анулира и се издава ново с ограничен обхват. Когато обхватът на правна закрила е ограничен чрез конкретизиране на признаци и/или добавяне на частни признаци, съставът предоставя на притежателя на правото 3-месечен срок за предоставяне на нови претенции, коригирано в съответствие с тях описание и документ за платени такси за публикация. Когато притежателят на правото не

представи исканите документи в определения срок, се постановява решение за заличаване регистрацията на полезния модел, което се утвърждава от председателя на Патентното ведомство или от упълномощения от него заместник-председател.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата „електронно копие“ е сканираното изображение на електронен документ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се прилага и за жалби и искания, по които до влизането ѝ в сила няма постановено решение.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 55, ал. 3 ЗПРПМ.

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Патентното ведомство.