
СТАТИИ

КОЙ ПЪТ ДА ИЗБЕРЕМ, КОГАТО ТЪРСИМ ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКА МАРКА В САЩ. ПРЕДИМСТВАТА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА МАДРИДСКИЯ ПРОТОКОЛ С ОГЛЕД ТЪРСЕНЕ НА ЗАЩИТА В САЩ. ЗАЩО ПОНЯКОГА Е ВАЛИДНО ПРАВИЛОТО, ЧЕ „ЕВТИНОТО НИ ИЗЛИЗА ПО-СКЪПО“?

*Милена Мишева**

Тази статия е посветена на особеностите на режима за получаване на федерална защита в областта на правото на интелектуална собственост, и по-специално в областта на търговските марки в САЩ, разгледани през призмата на Мадридския протокол и неговото прилагане в САЩ.

САЩ се присъединиха към Мадридския протокол през есента на 2003 г. – събитие, което беше посрещнато с голямо задоволство от останалите членки на международната система за регистрация на търговски марки в рамките на Протокола.

Мадридският протокол регламентира и уеднаквява начина за подаване на заявката за регистрация, но той няма за цел хармонизирането на материалното право на страните-членки. Протоколът осигурява рентабилен и ефективен начин за притежателите на търговски марки – физически и юридически лица, да бъде гарантирана защитата на техните марки в множество държави чрез подаването само на едно заявление, в един офис, на един език, с един набор от такси, в една и съща валута. Не е необходимо и наемането на местен агент за подаване на заявлението за защита във всяка една отделна държава. Всяка държава-членка на Протокола обаче запазва правото си да реши дали да бъде осигурена защита на съответната марка, или не. Само ако марката получи отказ, тогава ще е нужно да бъде ангажиран местен адвокат.

Мадридският протокол опростява и управлението на вече регистрираната марка, тъй като обикновено една процедурна стъпка служи за вписване на последващи промени в собствеността или в името или адреса на притежателя в Междуна-

* Адвокат от Ню Йорк.

родното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (International Bureau of The World Intellectual Property Organization – WIPO). Международното бюро е органът, който администрира Мадридската система и координира предаването на искания за защита, подновявания и други необходими документи за всички членове.

Мадридският протокол е сериозен инструмент за практикуващите юристи да предложат на клиентите си международна защита за търговските им марки при много по-изгодни цени, отколкото в случаите, когато се подава самостоятелна заявка в съответната държавна служба на всяка отделна страна. В някои случаи с помощта на Мадридския протокол разходите може да бъдат намалени наполовина.

Въпреки очевидните предимства от използването на Мадридския протокол той невинаги е най-доброто решение в случая, когато клиентът се интересува от получаването на защита в САЩ. Благодарение на опита ми, натрупан по време на почти десетгодишното прилагане на Мадридския протокол в САЩ, се опитах да формулирам основните въпроси, които колегите ми, практикуващи извън САЩ, задължително би трябвало да обсъдят с клиентите си.

В началото обаче ми се иска да отбележа две от сериозните ограничения на Мадридския протокол не само по отношение на САЩ, но изобщо при неговото използване като основание за получаване на регистрация.

На първо място следва да се има предвид т.нар. централна атака, на която е изложена регистрацията през първите пет години след подаването на международното искане за такава. Ако през този период международната регистрация бъде отменена или изоставена от собственика ѝ, тогава всички чуждестранни заявления и регистрации, базирани на нея, автоматично биват отменени. Всяко от тези отменени местни заявления може да се превърне (трансформира) в национално, но само с цената на значителни разходи и усилия.

На второ място, собствеността на марката и нейната международна регистрация не може да се прехвърлят на собственик, който не е с местожителство в държава-членка на Мадридския протокол. Така например, ако собственикът на една марка, защитена с помощта на международна регистрация, реши да продаде бизнеса, свързан с тази марка, и съответно да прехвърли международната регистрация на юридическо или физическо лице от Канада, която не е част от Мадридския протокол, това не може да стане, преди марката да бъде изтеглена от Мадридската система – процес, който отново е свързан със значителни разходи и усилия.

Особеностите, които ще разгледам по-долу, произтичат от законодателството на САЩ и се отнасят до получаването на защита на търговски марки единствено по линия на Мадридския протокол.

1. Невъзможност за използване на Допълнителния регистър в случая на т.нар. чисто описателни марки

В САЩ съществуват два регистъра, които осигуряват защита за търговските марки – Основен и Допълнителен регистър. Когато марката, за която се търси защита в САЩ, е от категорията на чисто описателните търговски марки, тя не може да бъде регистрирана в САЩ, освен ако не е придобила второ значение като търговска марка. В случаите, когато това не е възможно, Законът за търговските марки в САЩ (т.нар. The Lanham Act) регламентира съществуването на Допълнителен регистър на търговските марки. Този регистър е мястото, където получават защита описателните марки, без да е необходимо да се показва второ значение, което те са придобили чрез използването им в областта на търговията.

Най-съществените различия между двата регистъра са следните.

Докато регистрацията в Основния регистър е годно доказателство за изключителното право на собственика да използва марката, Допълнителният регистър няма такава доказателствена сила. Съществуването на регистрация в Основния регистър обезсилва защитата на трети добросъвестни лица, докато Допълнителният регистър няма такъв ефект.

Регистрацията в Основния регистър може да стане неоспорима след петгодишно използване на марката в областта на търговията, докато Допълнителният регистър не предоставя подобна възможност.

За разлика от Основния регистър, регистрацията в Допълнителния регистър не може да бъде използвана за спиране на вноса на незаконни продукти (фалшификати) в САЩ.

Наред с изброените по-горе недостатъци обаче Допълнителният регистър има и редица предимства.

Така например дело за нарушаване на регистрирана там марка може да бъде заведено във Федералния съд ведно с иск за нелоялна конкуренция. Също така собственикът на регистрацията има право да използва символа ®, който е доказателство за притежаването на федерална защита за съответната марка. Допълнителният регистър предлага защита за т.нар. чисто описателни марки, когато те не са придобили вторично значение и съответно не може да бъдат регистрирани в Основния регистър.

Друго предимство на Допълнителния регистър е, че при него не се извършва публикуване в „Държавен вестник“ и приетата марка се регистрира незабавно. Това може да помогне на марката да остане „незабелязана“ до момента, в който тя започне да придобива „второ значение“, което пък е предпоставка за регистрация в Основния регистър. Търговска марка, която е била регистрирана в Допълнителния регистър в продължение на пет години, има сериозни шансове да бъде приета от Федералната служба по патентите и търговските марки (USPTO) като марка, придобила второ

значение, без да е необходимо да се представят сериозни доказателства в подкрепа на това.

Най-важната полза от Допълнителния регистър е, че никой друг не може да регистрира дори и в Основния регистър подобна търговска марка като тази, която вече е регистрирана в Допълнителния регистър.

Марките, които са заявени по линия на Мадридския протокол обаче, не се допускат за регистрация в Допълнителния регистър. Затова, ако една подадена марка бъде приета за чисто описателна от USPTO, няма да има възможност тя да бъде преместена в Допълнителния регистър и трябва да бъде изоставена. Единствената възможност да се осигури защита на подобна марка е подаването на национална заявка за регистрация директно в USPTO. Но това, разбира се, е свързано с допълнителни такси и загуба на датата на приоритет по линия на Мадридския протокол.

Ето един пример от моята практика. Клиент от Европа с помощта на местната си европейска адвокатска кантора, беше подал заявления за международна регистрация на марките UP, SIDE, DOWN във връзка с осветителни тела. По линия на Мадридския протокол международната регистрация беше заявена и в USPTO. Моите европейски колеги потърсиха услугите ми едва след като трите заявления на клиента им бяха получили отказ в USPTO поради това, че марките бяха намерени за чисто описателни, когато се използват във връзка с осветителни тела. Единственият изход в този случай беше тези заявления да бъдат изоставени и да се подадат нови национални заявления за регистрация директно в USPTO.

2. Неспособност да се промени номерът на класа

Следващите три точки се отнасят до класа и описанието на стоките и услугите в рамките на дадена заявка за регистрация по линия на Мадридския протокол. Както е известно, USPTO има много стриктни изисквания по отношение на описанието на стоките и услугите, свързани със съответната марка, независимо от основанието за регистрация. При директно подадените заявления за защита обаче USPTO прилага много по-гъвкав режим за внасяне на корекции в номера на класа или описанието на стоките и услугите – практика, която не е в сила при разглеждане на заявленията за регистрация по линия на Мадридския протокол.

Първото ограничение е, че номерът на класа, използван в заявление за регистрация, базирано на Протокола, не може да се променя. Например, ако мадридската заявка съдържа „бои за рисуване“ в клас 002, USPTO ще отхвърли описанието, тъй като тези стоки спадат към клас 016. В този случай единственото, което може да се направи, е съответният клас да бъде отстранен от заявката, или ако това е единственият клас, заявката да бъде изоставена като цяло.

3. Невъзможност да се преместват стоки между отделните класове

При директно подадените заявления в USPTO е допустимо стоки и/или услуги да се движат между класовете с оглед постигане на правилно класифициране. Това означава, че всички стоки, които са в обхвата на езика на първоначалното заявление, може да бъдат поставени в рамките на всеки клас, който е част от заявлението. Например, ако една заявка съдържа „бои за рисуване и боядисване“ в клас 002 и „художнически материали“ в клас 016, USPTO ще позволи „бои за рисуване“ да бъдат преместени в правилния клас 016.

В хипотезата на Мадридския протокол обаче подобни действия не са разрешени. В горния пример „бои за рисуване“ ще трябва да бъдат заличени, тъй като те не попадат в клас 002 и не може да бъдат премествани от един клас в друг.

4. Невъзможност да се добавят класове

В рамките на едно директно подадено заявление за регистрация, когато стоките и/или услугите, изброени при подаването, не могат да бъдат правилно класифицирани, USPTO допуска добавянето на допълнителни класове срещу заплащането на допълнителна такса, за да могат да бъдат правилно класифицирани стоките и/или услугите, които попадат извън първоначалните класове. Това е полезно най-малко в два случая. Първият е, когато много елементи са включени в един клас и проверяващият юрист – служител на USPTO, изисква някои стоки или услуги да бъдат преместени в правилния клас, който обаче не е част от първоначалното искане за регистрация. Вторият случай е, когато клиентът желае да отложи плащането на някои такси за по-късен етап. Стоките и/или услугите в много класове могат да бъдат изброени в ново заявление, без да бъде определен номерът на всеки клас. В този случай проверяващият юрист ще издаде писмо (Office Action), където ще бъдат посочени класовете, които е необходимо да се допълнят. Клиентът може да заплати допълнителна такса за всеки един нов клас в искането за регистрация или да заличи всички ненужни стоки и услуги. По този начин плащането на по-голямата част от държавните такси може да бъде забавено за повече от 9 месеца след датата на подаване на заявката.

Това обаче не е възможно при заявленията, които се основават на Мадридския протокол.

5. Невъзможност да се добавят допълнителни бази за получаване на регистрацията

Директно подадените в USPTO заявления за регистрацията може да бъдат подадени на различни основания, като например Section 1 (а) от Lanham Act за марка, която се използва в търговията; Section 1 (б) – в случаите, когато собственикът декларира намерение за използване; или Sections 44 (д) и 44 (е), когато основанието на искането за регистрацията е чуждестранна заявка и регистрацията на същата марка с приоритетна дата към по-ранната заявка. Тези основания на искането за регистрацията може да бъдат променени или дори в някои случаи да бъдат комбинирани помежду си. По линия на Мадридския протокол обаче единственото основание за получаването на регистрацията е Section 66 (а), когато собственикът притежава международна регистрацията. Това основание не може да бъде комбинирано с друго и съответно заявката по линия на Мадридския протокол не може да се основава на използване на марката в областта на търговията, което от своя страна води до по-слаба регистрацията.

6. Слабост на регистрациите, получени по линия на Мадридския протокол, в юридически спорове

В САЩ правата върху марката възникват в резултат на използването на марката в областта на търговията. Законодателството на САЩ позволява по линия на Мадридския протокол регистрирането на марки, без да се доказва, че тези марки се използват в търговията. Това се смята за едно от предимствата на международната система, базирана на Мадридския протокол, по отношение на САЩ.

Когато заявлението за регистрацията се подава директно в USPTO, регистрацията не се допуска без предоставяне на доказателства за използване на съответната марка в областта на търговията. Изключение правят марките, чието искане за регистрацията е основано на чуждестранна регистрацията по силата на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост. Марките, чието регистрацията е получена в резултат на тяхното използване в търговията, са в много по-добра позиция при един съдебен спор.

7. Невъзможност да се променя марката

След като една марка, представена в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, получи международна регистрацията съгласно Мадридския протокол, марката не може да бъде променена.

USPTO обаче допуска „нематериални“ промени в една марка както по време на разглеждането ѝ в USPTO, така и след регистрирането ѝ (Section 7, Lanham Act). „Нематериални“ промени са тези, които не променят марката по същество, като

например коригирането на несъществени елементи в дизайна или словесната част на съответната марка. По този начин, ако собственикът на търговската марка направи малки промени след подаване на първоначалното заявление, те ще бъдат допуснати от USPTO, когато марката е основана на Sections 1 (a) или 1 (b). Не е такъв случай обаче с марки, които имат като основание за регистрацията международна или чуждестранна регистрацията.

8. Опасност от пропускане на срокове

Международната регистрацията подлежи на подновяване всеки 10 години чрез подаване на формуляр и плащане на съответната такса в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост. Тази стъпка осигурява подновяване на регистрацията на съответната марка във всички страни, които се покриват от международната регистрацията.

В САЩ обаче правилата за поддържане на регистрираните търговски марки, включително на тези, чиято регистрацията е получена по линия на Мадридския протокол, са по-различни. По-конкретно, между петата и шестата година от датата на регистрацията в САЩ трябва да бъде подадена клетвена декларация в подкрепа на твърдението, че марката се използва в областта на търговията (Section 71 Affidavit of Use). Такава декларация трябва да се подаде и между деветата и десетата година от датата на регистрацията в САЩ, а също и да се подава на всеки десет години след това. Обстоятелството, че в САЩ всички срокове зависят от датата на получаване на регистрацията в USPTO, често създава опасност от пропускане на тези срокове, особено когато в процеса на регистриране не е участвал американски адвокат. Дори и ако международната регистрацията е подновена, но Section 71 Affidavit of Use не е подаден навреме, регистрацията в САЩ ще бъде анулирана.

Един бегъл поглед върху статистическите данни, публикувани на интернет страницата на USPTO, дава обща представа за съдбата на заявленията за регистрацията по линия на Мадридския протокол. Както се вижда от диаграмата, от началото на фискалната година до момента броят на тези заявления е само 32,775 – почти шест пъти по-малко от заявленията, подадени чрез TEAS системата за регистрацията, и три пъти по-малко от заявленията, постъпили чрез TEAS Plus електронна форма (и двете форми се отнасят до национални заявления за регистрацията, подадени директно в USPTO). Освен това, ако сравним броя на националните заявления за регистрацията, които са одобрени за регистрацията без издаването на какъвто и да е отказ, с тези, подадени по Мадридския протокол, ще видим, че броят на последните е нищожен. Това показва колко неефективни понякога са заявленията по линия на Протокола. Собствениците на такива заявления имат нужда от последващо наемане на местни ад-

вокати, които да осигурят одобряването на съответното заявление и наблюдението му до получаването на регистрацията.

В обобщение, Мадридският протокол е мощен инструмент за намаляване на разходите и улесняване на управлението на международното портфолио от търговски марки, притежавано от клиента ни. Когато обаче това портфолио е ориентирано и към САЩ, посочените по-горе фактори трябва да бъдат взети под внимание при решаване на въпроса дали да бъде използван Мадридският протокол, или директно да се подаде искане в USPTO.