

Слайд 1

ВВЕДЕНИЕ

Здравствуйтесь. Мы обсудим определение товарного знака, какие виды защиты обеспечивает товарный знак, а также каким образом товарные знаки защищаются и регистрируются на территории США.

Слайд 2

Что же такое товарный знак? В Соглашении Всемирной торговой организации по торговым аспектам интеллектуальной собственности, которое в большей степени известно как Соглашение ТРИПС, товарному знаку дается следующее определение: «Любое обозначение или любое сочетание обозначений, способное отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным знаком. Такие обозначения, в частности слова, включая имена лиц, буквы, цифры, изобразительные элементы и сочетание цветов, а также любое сочетание таких обозначений могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков».

По существу, товарный знак идентифицирует некоторые товары или услуги в качестве товаров или услуг, предоставленных определенным лицом или предприятием.

Слайд 3

Что же именно делает товарный знак? Владелец товарного знака имеет право на предотвращение использования неуполномоченными лицами в процессе торговли обозначений, которые могут быть спутаны с товарным знаком владельца. Однако у товарных знаков намного больше функций, нежели просто предотвращение деятельности имитаторов.

Будучи использованы в процессе торговли, товарные знаки помогают избежать смешения и позволяют потребителям различать товары и услуги.

Товарные знаки выступают как символы, которые связывают в сознании потребителя товары или услуги с источником происхождения таких товаров или услуг. В это и состоит функция идентификации и рекламы, выполняемая товарным знаком. Поскольку потребители используют такие рекламные символы в процессе принятия решений о покупках, товарные знаки сокращают затраты потребителей на поиск.

Товарные знаки гарантируют потребителям, что товары, отмеченные определенным знаком, будут иметь определенное качество или будут соответствовать другим товарам, отмеченным таким же знаком. В этом и состоит функция контроля качества, выполняемая товарными знаками. Для того, чтобы товарный знак выступал для потребителя в качестве

полезного стенографического символа, необходимо поддерживать ожидания потребителя в отношении товаров или услуг, отмеченных определенным знаком. Это побуждает владельцев товарных знаков производить сопоставимые и качественные товары или услуги.

В завершение, товарный знак представляет собой право частной собственности. В этом своем качестве он не запрещает категорически использование элементов, содержащихся в товарном знаке. Он предоставляет только право на запрет использования этого товарного знака постольку, поскольку он защищает репутацию своего владельца от продажи чужих товаров как сделанных им.

Слайд 4

Владельцы товарных знаков вкладывают средства и силы в производство качественных товаров или предоставление качественных услуг, а также в продвижение символа, товарного знака в целях идентификации своих товаров или услуг.

Эта инвестиция имеет ценность для клиента, который продолжает приобретать товары и услуги, отмеченные товарным знаком.

Инвестиции владельца имеют для потребителя ценность, которая может реализовываться в форме дохода владельца в результате продажи, передачи, лицензирования, франчайзинга и других видов коммерческого применения.

Таким образом, товарные знаки с необходимым уровнем инвестиций владельца могут быть рассмотрены в качестве ценных коммерческих активов, которые в последствии могут быть приобретены, проданы и лицензированы для использования третьими сторонами. Товарные знаки зачастую представляют собой важный элемент договора о коммерческой концессии.

Например, по данным американского издания Business Week Magazine (журнал «Бизнес уик») уже семь лет подряд Coca-Cola остается наиболее ценным товарным знаком в мире. Товарный знак сам по себе стоит более 65 миллиардов долларов США по скромным оценкам.

Слайд 5

Права на товарный знак носят территориальный характер. Это значит, что товарные знаки по-разному охраняются в разных странах мира. Например, США представляют собой юрисдикцию общего права, где товарные знаки охраняются на основании общего права посредством использования знака в коммерческой деятельности. Если товарный знак используется на товарах или услугах в межштатной торговле в США знак может подлежать

федеральной регистрации, которая дает владельцу товарного знака дополнительную выгоду помимо той, которую обеспечивает общее право.

Федеральная регистрация устанавливает доказательную презумпцию права собственности, действительности и права на использование. Владелец федеральной регистрации может прибегнуть к юрисдикции федеральных судов. Владелец федеральной регистрации имеет право на использование символа федеральной регистрации, который представляет собой букву ® в круге. Владелец федеральной регистрации может использовать регистрацию, выданную Бюро патентов и товарных знаков США, в качестве основания для получения регистрации на территории других стран. В завершение, владелец регистрации может внести свою регистрацию в реестр Таможенно-пограничной службы США в целях обеспечения изъятия, конфискации, и уничтожения импортированных товаров, нарушающих права регистрации.

Слайд 6

Федеральный закон о регистрации товарных знаков 1946 года, известный как Закон Лэнхема (или Закон о товарных знаках) в редакции от 16 ноября 1989 года, создает законодательные рамки для федеральной экспертизы и регистрации товарных знаков. Часть 15 Свода законов США, § 1051 и последующие.

Слайд 7

Существуют различные виды знаков, которые, в общем, подпадают под родовое понятие «товарный знак». При подаче заявки на регистрацию товарного знака необходимо тщательно продумать, какой тип знака будет наилучшим образом отвечать вашим потребностям и обстоятельствам.

Товарный знак включает в себя любое слово, имя, символ или прием, или же любое их сочетание, которое идентифицирует и отличает товары одного производителя или продавца от товаров других производителей или продавцов, причем он применяется для указания на источник их происхождения. Одним словом, товарный знак – это товарное наименование или изобразительные элементы, или и то, и другое.

Знак обслуживания идентифицирует и отличает услуги одного поставщика от услуг, предоставляемых другими поставщиками, и используется для обозначения источника происхождения услуг.

Сертификационный знак подтверждает региональное или иное географическое происхождение, материал, способ производства, качество, точность или другие характеристики чьих-либо товаров или услуг, или то, что при производстве товаров или услуг работа выполнялась членами профсоюза или иной организации. Сертификационный

знак не обозначает происхождение из какого-либо одного коммерческого или фирменного источника.

Коллективный знак идентифицирует и отличает товары или услуги, произведенные членами кооператива, ассоциации или другой коллективной группы или организации, либо указывает на то, что лица, использующие этот знак, являются членами союза, ассоциации или иной организации.

Слайд 8

Так как товарные знаки носят территориальный характер, не существует международной системы товарных знаков, которая бы обеспечивала охрану товарного знака во всем мире. Однако существует система подачи международной заявки на регистрацию товарных знаков, которая регулируется Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и называется «Мадридская система международной регистрации товарных знаков». В соответствии с Мадридской системой существует две конвенции: Мадридское соглашение 1891 года и обновленный и более прогрессивный Мадридский протокол, подписанный в 1989 году. США являются участником Мадридского протокола, но не Мадридского соглашения.

Слайд 9

Мадридский протокол предоставляет владельцам товарных знаков, которые ведут дела в международных масштабах, механизм подачи одной заявки, на одном языке, с оплатой по одному перечню сборов на территории своей страны (если такая страна является участницей Протокола) с указанием других стран-участниц, где заявитель желает подать заявку на регистрацию товарного знака.

Действительным преимуществом использования Мадридской системы является то, что после регистрации в различных указанных юрисдикциях владелец товарного знака может поддерживать все такие регистрации с помощью центрального механизма подачи заявки ВОИС. Сюда относятся заявления об изменении адреса, правопередаче и возобновлении срока действия регистраций.

Слайд 10

Заявитель должен иметь базовую заявку на регистрацию или регистрацию в стране своего местонахождения, на которой основывается международная заявка. Национальное бюро товарных знаков направляет заявку в ВОИС, которая после проверки соблюдения формальностей и уплаты сборов регистрирует знак в Международном реестре, а затем отправляет заявку в национальные бюро товарных знаков соответствующих участников договора. Затем эти бюро проводят экспертизу заявки и принимают решение о возможности ее регистрации. После принятия в отдельных странах-участницах

регистрация имеет такую же силу, как если бы заявка была непосредственно в этих странах.

Слайд 11

Лицо может подать заявку на регистрацию товарного знака в Бюро патентов и товарных знаков США посредством подачи заявки через Интернет или по почте. Первым шагом для любого заявителя или заинтересованной третьей стороны является поиск в электронной системе поиска товарных знаков (TESS) Бюро патентов и товарных знаков США, чтобы установить потенциально конфликтующие знаки, присутствующие в Реестре товарных знаков Бюро патентов и товарных знаков США. Различные форматы поиска способствуют выработке заявителями соответствующей тактики поиска, чтобы установить диапазон заявок, находящихся на стадии рассмотрения, и регистраций, которые БПТЗ США, возможно, сочтет способными вызвать смешение с товарным знаком потенциального заявителя.

Мы настоятельно рекомендуем заявителям нанимать квалифицированных юристов по вопросам, связанным с товарными знаками, которые могут посоветовать и помочь потенциальному заявителю в выработке деловой тактики, а затем и в проведении поиска в реестре товарных знаков и в подаче заявки на регистрацию знака. Однако подать заявку непосредственно в Бюро патентов и товарных знаков США, не прибегая к услугам юриста, можно. Наши электронные системы разработаны специально, чтобы давать соответствующие указания заявителям, которые не представлены адвокатом, а также опытным юристам.

Слайд 12

После завершения поиска в Реестре товарных знаков с помощью базы данных TESS Бюро патентов и товарных знаков США заявитель должен навести справки в Руководстве БПТЗ США по идентификации и классификации товаров и услуг («Руководство по идентификации»). Заявка на регистрацию товарного знака в Бюро патентов и товарных знаков США требует декларирования товаров и услуг, на которых предлагаемый знак должен быть использован или предположительно будет использоваться в коммерческой деятельности в США. Руководство Бюро патентов и товарных знаков США по идентификации конкретно называет товары и услуги, которые были приняты Бюро патентов и товарных знаков США в целях использования с товарными знаками.

Слайд 13

Если заявитель найдет в Руководстве идентификацию, которая надлежащим образом характеризует его товары или услуги, Бюро патентов и товарных знаков США, вероятно, примет такую идентификацию в заявке. Конечно, не все идентификации, которые

возможны или подходят для определенного заявителя, содержатся в Руководстве по идентификации. В таком случае заявитель может представить свою собственную идентификацию товаров или услуг, которую Бюро патентов и товарных знаков США, возможно, оспорит, а возможно, и нет.

Заявитель должен знать о том, что поскольку в США действует система общего права, в которой права на товарный знак приобретаются в результате использования знака в коммерческой деятельности, он должен конкретно назвать соответствующие товары или услуги, на которых знак используется или, предположительно, будет использоваться в коммерческой деятельности в США. Заявитель не может подавать заявку на регистрацию знака в отношении товаров и услуг, которые он не намеревается производить или поставлять на рынок США. Такая заявка может быть оспорена третьими сторонами на основании обвинения во введении в заблуждение Бюро патентов и товарных знаков США.

Слайд 14

Руководство Бюро патентов и товарных знаков США по идентификации также содержит соответствующую классификацию по Ниццкому Соглашению, предназначенную для использования заявителями. Соединенные Штаты являются участником Соглашения ВОИС о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, заключенного в Ницце.

Ниццкое Соглашение устанавливает классификацию товаров и услуг в целях регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. Бюро по товарным знакам стран-участниц должны указывать в официальных документах и публикациях, связанных с каждой регистрацией, номера классов этой Классификации, к которым относятся товары или услуги, для которых регистрируется знак.

Классификация состоит из списка классов - всего 34 класса для товаров и одиннадцать классов для услуг - и алфавитного списка товаров и услуг. Последний включает приблизительно 11 600 позиций. Оба списка периодически исправляются и обновляются Комитетом экспертов, в котором представлены все страны-участницы.

Сборы за товарные знаки в Бюро патентов и товарных знаков США основаны на количестве классов по Ниццкому Соглашению, в которых заявитель подает заявки на регистрацию. Кроме того, классы по Ниццкому Соглашению применяются для облегчения поиска юристами - экспертами Бюро патентов и товарных знаков США.

Слайд 15

Однако классификация, содержащаяся в Ниццком Соглашении, используются исключительно в административных целях; она не используется для установления или определения объема права на знак. Это значит, что Бюро патентов и товарных знаков

США не выносит решений о вероятности смешения на основании использования конфликтующего знака на товарах или услугах, которые оказались в том же классе, что и товары заявителя. Хотя спасательные круги и компьютеры и относятся к одному классу по Ниццкому соглашению, Бюро патентов и товарных знаков США не отказывает автоматически в удовлетворении заявки только потому, что один знак идентифицирует компьютерные товары, а другой схожий знак идентифицирует спасательные круги.

К тому же Договор ВОИС о законах по товарным знакам и Сингапурский договор о законах по товарным знакам запрещают участникам выносить решения о возможности смешения на основании классификаций Ниццкого Соглашения.

Слайд 16

Еще один международный договор ВОИС, который применяется Бюро патентов и товарных знаков США, хотя США к нему и не присоединились, является Венское соглашение об учреждении Международной классификации изобразительных элементов знаков.

Венское соглашение устанавливает классификацию знаков, состоящих из изобразительных элементов или содержащих их, разделяя их на изобразительный знак и логотипы. Участники Венского соглашения должны указывать в официальных документах и публикациях, связанных с регистрациями и возобновлением срока действия знаков, номера категорий, разделов и параграфов Классификации, в которых упорядочены изобразительные элементы таких знаков. Такие классификации способствуют индексации изобразительных характеристик изобразительных элементов, которая облегчает экспертам поиск изобразительных знаков.

Эта классификация состоит из 29 категорий, 144 разделов и примерно 1 667 параграфов, в которых классифицируются изобразительные элементы знаков.

Хотя участниками Венского соглашения являются всего 24 государства, эта классификация используется бюро промышленной собственности как минимум в 30 странах, а также Международным бюро ВОИС, Африканской организацией интеллектуальной собственности (ОАПИ), Ведомством по интеллектуальной собственности Бенилюкса (BOIP) и Ведомством по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (ОНИМ) Европейского Сообщества и Бюро патентов и товарных знаков США.

Слайд 17

Два других договора ВОИС, которые влияют на деятельность Бюро патентов и товарных знаков США, - это Договор о законах по товарным знакам, заключенный в 1994 году, и Сингапурский договор о законах по товарным знакам, заключенный в 2006 году.

Сингапурский договор вообще-то включает в себя Договор о законах по товарным знакам, но содержит еще и дополнительные положения.

Договор по товарным знакам был заключен в целях упрощения процесса подачи заявки и регистрации, а также для согласования процессуальных аспектов товарных знаков в разных странах. Договор по товарным знакам согласовывает порядок действий отдельных национальных бюро по товарным знакам посредством установления максимальных требований, выполнения которых может требовать участник.

Слайд 18

С ростом объемов мировой торговли и международных корпораций чрезвычайную важность приобрела защита товарного знака во всем мире. Во многих странах регистрация товарного знака предоставляет владельцу основания для обеспечения соблюдения прав на товарный знак. Упрощенные процедуры подачи и рассмотрения заявок облегчают и рационализируют получение регистрации в целях обоснования прав и, таким образом, принятия мер по обеспечению соблюдения прав на товарный знак на территории стран-участниц.

Сингапурский договор сохраняет упрощенную процедуру подачи заявок согласно действующему Договору о законах по товарным знакам, но отменяет то положение Договора о законах по товарным знакам, в соответствии с которым национальные бюро должны были принимать заявки на бумажных носителях, что позволяет национальным бюро по товарным знакам при желании полностью перейти на электронную систему подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков.

Сингапурский договор также касается обременительных и строгих требований к отдельным записям о лицензиях, действующих на территории некоторых стран, которые затрудняют для лицензиарам и лицензиатам правоприменение прав на товарные знаки против третьих сторон. Во многих случаях отсутствие записи о лицензии приводит к аннулированию регистрации товарного знака. Положения Сингапурского договора об отдельных записях о лицензиях сокращают формальности, с которыми владельцам товарных знаков приходится сталкиваться при ведении дел в стране, которая является участницей Сингапурского договора и требует отдельной записи, а также сокращают ущерб, который может иметь место в результате отсутствия записи о лицензии в таких юрисдикциях.

Сингапурский договор содержит новое положение, касающееся средств правовой защиты в случае несоблюдения предельных сроков, в соответствии с которым страны-участницы обязаны обеспечить как минимум одно средство правовой защиты заявителей при несоблюдении ими конкретных предельных сроков в ходе подачи заявки на регистрацию товарного знака. Такое средство правовой защиты может принимать форму: 1) продления

срока, в течение которого требования должны быть выполнены; 2) продолжения рассмотрения; или 3) восстановления прав.

Слайд 19

Поскольку для предприятий важно срочно узнать дату подачи в целях уведомления третьих сторон о притязании заявителя на товарный знак, Бюро патентов и товарных знаков США требует наличия только пяти элементов заявки для получения даты подачи. А именно,

за заявку должен быть уплачен необходимый сбор;

в заявке должен быть указан адрес владельца;

заявка должна содержать четкое изображение знака;

в заявке должны быть перечислены товары или услуги, которые используются или будут использованы в связи со знаком; и

в заявке должно быть указано имя владельца.

Это соответствует положениям Договора о законах по товарным знакам и Сингапурского договора.

Разумеется, для завершения процесса подачи заявки Бюро патентов и товарных знаков США могут потребоваться дополнительные сведения от заявителя, а также экспертиза заявки.

Слайд 20

Примерно 94 – 95 % заявок на регистрацию товарных знаков подаются в Бюро патентов и товарных знаков США через систему подачи электронной заявки на регистрацию товарного знака (TEAS). Остальная часть заявок подается на бумажном носителе.

После подачи заявки в электронном виде автоматическая система Бюро патентов и товарных знаков США незамедлительно выдает дату подачи и серийный номер заявки. В случае подачи на бумажном носителе заявитель получает уведомление по почте.

Слайд 21

После подачи заявка изучается нашим отделом предварительной экспертизы на предмет соответствия основным требованиям, предъявляемым в отношении подачи, и кодируется надлежащим образом в соответствии с классами Ниццкого Соглашения, если заявитель не указал его, а также в соответствии с классификацией Венского соглашения (в том виде, как

оно применяется Бюро патентов и товарных знаков США). В этот момент заявка попадает в очередь на распределение среди юристов-экспертов Бюро патентов и товарных знаков США.

Юрист-эксперт изучает заявку на предмет соответствия формальным требованиям, относительным и абсолютным основаниям. Юрист-эксперт может отклонить заявку на любом из приведенных выше оснований.

Если в случае отказа юрист-эксперт и после значительного обмена документами с заявителем не может разрешить проблему, заявитель может оспорить отказ в административном суде в рамках Бюро патентов и товарных знаков США, Комитете по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков (ТТАВ), а затем может требовать судебного пересмотра решения.

Если заявитель проходит экспертизу без отказов или преодолевает такие отказы, заявка публикуется для заявления протестов. Заинтересованные третьи стороны могут опротестовать заявку или подать прошение об аннулировании существующей регистрации на всех перечисленных выше основаниях, за рядом незначительных исключений.

Слайд 22

В Бюро патентов и товарных знаков США работают свыше 400 юристов-экспертов, ежегодно в Бюро поступает приблизительно 300 000 – 400 000 заявок. На что же обращают внимание экспертные адвокаты при рассмотрении заявки?

Во-первых, эксперт должен определить, подлежит ли предмет, о регистрации которого ходатайствует заявка, конкретно именуемый «знаком», регистрации в США.

Закон о товарных знаках США, который иногда называют законом Лэнхема, дает товарному знаку следующее определение: «любое слово, имя, символ или прием (или любое их сочетание), используемый для идентификации и различения товаров или услуг, а также для указания на их источник». В США товарные знаки могут являться словами, именами, числами, слоганами, буквами, логотипами, трехмерными изображениями, цветами, запахами, звуками и даже вкусами, которые указывают на источник товаров и услуг и отличают их от товаров и услуг конкурентов.

Слайд 23

Трехмерные знаки могут изображать форму товара, форму упаковки для товара или форму строения или конструкции, используемой в процессе доставки или оказания услуг. Иногда такие знаки называют товарным видом, так как они представляют собой «полную картину» или «вид» продукта или его упаковки.

Форма бутылки Coca-Cola впервые получила охрану Бюро патентов и товарных знаков США в качестве патента на образец в 1915 году. Позднее, в 1960 году форма бутылки был зарегистрирован в Бюро патентов и товарных знаков США в качестве товарного знака.

Форма конфеты Hershey's kiss, вида шоколадных конфет, производимых компанией Hershey's Company, зарегистрирована в качестве товарного знака. Hershey's kisses – это кусочки шоколада конической формы, которая зачастую описываются как форма капли.

Изображения зданий могут также служить в качестве товарных знаков или знаков обслуживания. Например, компания McDonald's Corporation в качестве товарного знака зарегистрировала форму своих ресторанов.

Слайд 23

Трехмерные знаки могут изображать форму товара, форму упаковки для товара или форму строения или конструкции, используемой в процессе доставки или оказания услуг. Иногда такие знаки называют товарным видом, так как они представляют собой «полную картину» или «вид» продукта или его упаковки.

Форма бутылки Coca-Cola впервые получила охрану Бюро патентов и товарных знаков США в качестве патента на образец в 1915 году. Позднее, в 1960 году форма бутылки был зарегистрирован в Бюро патентов и товарных знаков США в качестве товарного знака.

Форма конфеты Hershey's kiss, вида шоколадных конфет, производимых компанией Hershey's Company, зарегистрирована в качестве товарного знака. Hershey's kisses – это кусочки шоколада конической формы, которая зачастую описываются как форма капли.

Изображения зданий могут также служить в качестве товарных знаков или знаков обслуживания. Например, компания McDonald's Corporation в качестве товарного знака зарегистрировала форму своих ресторанов.

Слайд 24

Когда цвет используется на товарах или в связи с рекламой услуг, его обычно воспринимают как украшение или в качестве декоративной характеристики товаров или рекламного материала. Однако цвет может выступать в качестве товарного знака (иногда используют выражение «цвет как таковой»), если он используется в качестве товарного знака или знака обслуживания, и если он используется покупателями для отождествления и различения товаров или услуг, на которых или в связи с которыми он используется и указывает на их источник.

Фирма Owens Corning начала использовать розовый цвет при испытании изделий более 50 лет назад. Со временем цвет стал функционировать в качестве товарного знака, чему свидетельством стало то, что когда покупатели хотели купить изоляцию фирмы Owens

Corning, они просили продать им «розовую теплоизоляцию». Когда этот цвет стал функционировать как товарный знак и восприниматься как товарный знак, он оказался под охраной в соответствии с общим правом США. Однако только в 1987 году фирма Owens Corning зарегистрировала розовый цвет для теплоизоляции зданий в БПТЗ США.

Компания UPS, основанная в 1907 году, начала использовать свой фирменный коричневый цвет в 1916 году. В 1998 году она получила регистрацию товарного знака в США для коричневого цвета как такового для одежды и услуг по доставке и перевозке автотранспортом.

Слайд 25

Определенное расположение этикетки плюс определение формы этикетки могут выступать в качестве знака при том условии, что заявитель продемонстрирует, что определенная форма и определенное расположение служат для указания потребителям на происхождения товара.

Еще одним видом знаков является анимированная последовательность изображений, для изображения товарного знака. Подвижные, или «движущиеся», знаки обычно используются в мобильных телефонах, видеоиграх, Интернете и киноиндустрии.

В определенной связи с движущимся знаком находится голограмма. Как правило, голограммы не воспринимаются в качестве знаков, а представляют собой антиконтрафактные элементы или декоративные элементы игрушки или товара. Однако в некоторых обстоятельствах голограмма может выступать в качестве товарного знака. В таких случаях заявитель должен предоставить доказательства того, что предложенный знак функционирует как товарный знак и воспринимается в этом качестве клиентурой.

Слайд 26

В США знаки могут быть визуальными или невизуальными. В состав невизуальных знаков входят звуковые, ароматизированные, осязаемые или вкусовые знаки.

Соглашение ВТО ТРИПС предусматривает, что его участники могут потребовать, чтобы знак мог восприниматься визуально. США придерживаются широкого мнения, что если предмет выступает в качестве товарного знака, то есть если он идентифицирует источник товаров и услуг и отличает их от товаров и услуг конкурентов, то он имеет право на охрану как товарный знак. Таким образом, такие органолептические знаки, как звук, запах, осязательное ощущение и вкус являются охраноспособными в США.

В некоторых юрисдикциях требуют, чтобы все знаки могли иметь графическое выражение. Конечно, что именно составляет графическое выражение, определяется законодательством юрисдикции, но обычно это значит, что знак должен поддаваться

идентификации или определению в виде рисунка, с тем, чтобы можно было уведомить третьи стороны о том, что собой представляет знак, на который заявитель предъявляет права. Некоторые могут полагать, что звуки, запахи, вкусы или текстуры, то есть невизуальные знаки, трудно как следует представить в виде рисунка. Однако в США можно принимать письменные описания знака, на который подана заявка, если они надлежащим образом отображают его характеристики и могут служить достаточным уведомлением третьих сторон. Если юрист-эксперт не сочтет письменное описание знака достаточным для надлежащего описания знака, он может запросить у заявителя дополнительную информацию или более подробное описание.

Звуковой знак отождествляет и отличает товар или услугу с помощью звуковых, а не визуальных средств. Звуковые знаки могут включать ряд тонов или музыкальных нот со словами или без них или могут включать в себя произнесенные слова с музыкальным сопровождением.

Знаки, представленные только запахом, охраноспособны как товарные знаки. Запах или аромат могут выступать в качестве товарного знака при условии, что аромат не является ни собственной характеристикой или атрибутом, ни даже естественным свойством товаров, а скорее применяется как его характерная черта. Более того, он должен восприниматься потребителем в качестве знака, а не свойства товара.

Осязаемые знаки, знаки узнаваемые на ощупь, охраноспособны в соответствии с законом о товарных знаках США. Осязаемые или «узнаваемые на ощупь» знаки подлежат охране, если они заключаются в определенных текстурах, которые обозначают происхождение товаров или услуг. Внешняя «пушистая» поверхность винной бутылки зарегистрирована в Бюро патентов и товарных знаков США.

В Бюро патентов и товарных знаков США в настоящее время не зарегистрировано никаких вкусовых знаков, однако это не означает, что этот предмет не подлежит регистрации. Вкусовые знаки подлежат регистрации в соответствии с законодательством США ввиду нашего расширенного определения товарного знака.

Слайд 27

После получения заявки в Бюро патентов и товарных знаков США юрист-эксперт проверяет заявку на соответствие необходимым требованиям для подачи заявки, процессуальным требованиям, а также, чтобы установить, подлежит ли данный предмет (знак) регистрации.

Если установлено, что заявка соответствует всем требованиям, предъявляемым к полной заявке, которая может проходить экспертизу, юрист-эксперт проверяет заявку на наличие абсолютных и относительных оснований. Это означает, что для того, чтобы знак был принят к регистрации, он должен отличать товары или услуги, в отношении которых

предполагается регистрация, не может быть дезориентирующим, противозаконным или аморальным, не может быть идентичным или схожим с каким-либо знаком, который зарегистрирован ранее или является предметом заявки на регистрацию в отношении тех же или схожих товаров или услуг.

Слайд 28

Для того чтобы знак мог использоваться в качестве товарного знака, он должен быть отличительным, - то есть, таким, который может идентифицировать источник определенного товара или услуги. Чтобы установить, является ли тот или иной знак отличительным, их делят на следующие категории в отношении подразумеваемых продуктов и услуг: (1) произвольные или причудливые, (2) ассоциативные, (3) описательные или (4) родовые. В регистрации знака будет отказано в соответствии со Статьей 2(e)(1) Закона о товарных знаках, если ему недостает отличительности, то есть, что он в всего лишь описывает товары и/или услуги.

В практике США решение об отличительности предложенных товарных знаков зачастую основывается на том, какое место на шкале отличительности занимают эти знаки. На одном конце шкалы находятся знаки, которые являются весьма отличительными, а на другом находятся родовые термины.

В состав причудливых знаков входят термины, которые были выдуманы исключительно в для использования в качестве товарных знаков или знаков обслуживания. Такие знаки включают слова, которых либо вообще ранее не было в языке, например PEPSI, KODAK или EXXON, либо они полностью вышли из употребления.

Произвольные знаки состоят из слов, которые, хотя и употребляются в обычном языке, но при использовании для идентификации конкретных товаров или услуг, не вызывают ассоциаций ни с каким существенным ингредиентом, качеством или характеристикой данных товаров или услуг, и не описывают их, например слово APPLE для компьютеров. Слово apple (яблоко) называет вид фруктов. Однако в отношении к компьютерным товарам и услугам это слово не имеет никакого значения, и его использование является произвольным.

Ассоциативный термин требует участия воображения, размышления и/или восприятия, чтобы человек пришел к заключению о характере товаров или услуг.

Описательный термин передает непосредственное представление об ингредиентах, качествах или характеристиках товара. Описательным терминам не хватает отличительности. В соответствии с законодательством США, если предложенный знак является лишь описательным или ложно описательным до степени введения в заблуждение относительно товаров или услуг заявителя, в его регистрации будет отказано.

Слайд 29

На другом конце шкалы отличительности находятся родовые термины. Родовые термины – это термины, которые покупатели воспринимают в первую очередь в качестве обычного или родового названия товаров или услуг.

ЛИНОЛЕУМ, СУХОЙ ЛЕД, ЭСКАЛАТОР. Что общего имеют все эти термины? Все эти термины когда-то были зарегистрированы в качестве товарных знаков.

Положительная обязанность владельца знака - предотвратить неправомерное использование знака как своей компанией, так и третьими сторонами. Необеспечение «контроля» над знаком (то есть предотвращение использования третьими сторонами) может привести к потере всех прав на товарный знак. Такая потеря прав на товарный знак называется универсализация. Универсализация проявляется, когда отличительный знак становится настолько популярным, что потребители начинают называть или просить товар с помощью товарного знака, отличительного термина. Тогда товарный знак становится синонимом этого товара или услуги, и способность такого товарного знака указывать на источник «утрачивается». Владелец должен предотвращать неправомерное использование населением названия бренда для называния всех схожих изделий. Это делается посредством напоминания клиентуре с помощью рекламы, о том, что их названия брендов являются товарными знаками, а не просто словами.

Слайд 30

Статья 2(е)(1) Закона о товарных знаках, Часть 15 Свода законов США § 1052(е)(1), запрещает регистрацию обозначений, которые являются ложно описательным до степени введения в заблуждение относительно товаров или услуг, к которым они применяются.

Предложенный знак является лишь описательным, если он описывает какой-либо существенный аспект товаров/услуг: назначение; характеристику; качество; применение/пользователей; ингредиент; функцию или характерную черту.

В практике США знак может быть ложно описательным до степени введения в заблуждение если он: (1) содержит ложное описание некоторых аспектов товаров; и (2) потребители, вероятно, поверят такому ложному описанию.

Например, потребитель, который ищет деревянную мебель, может приобрести мебель, которая идентифицирована как деревянная. Если мебель вместо этого окажется пластмассовой, использование термина ДЕРЕВЯННАЯ в отношении товаров может предполагать ложное описание товаров.

Слайд 31

Статья 2(е)(2) (Часть 15 Свода законов США, § 1052(е)(2)) запрещает регистрацию знаков, которые являются первично географически описательными в отношении происхождения товаров. Статья 2(е)(3) (Часть 15 Свода законов США 1052(е)(3)) запрещает регистрацию знаков, которые являются географически ложно описательными до степени введения в заблуждение .

Вообще говоря, географические термины или знаки не подлежат регистрации в качестве товарных знаков, если они являются географически описательными или географически ложно описательными до степени введения в заблуждение в отношении происхождения товаров или услуг.

Слайд 32

Начнем со знаков, которые являются географически ложно описательных до степени введения в заблуждение . Если знак является географически ложно описательным до степени введения в заблуждение в отношении товаров/услуг, потребители будут введены в заблуждение и/или обмануты в результате использования этого обозначения в отношении товаров/услуг, которые не были произведены в названном месте. Проверка, которое проводят юристы-эксперты Бюро патентов и товарных знаков США, учитывает четыре фактора:

- (1) основное значение знака - это общеизвестный географический объект;
- (2) товары или услуги не происходят из того места, которое названо в знаке;
- (3) покупатели, вероятно, поверят, что товары или услуги происходят из того места, которое названо в знаке; и
- (4) ложные сведения являются существенным фактором в решении потребителя о приобретении товаров или пользовании услугами.

Для географически описательных знаков проверка несколько проще:

- (1) основное значение знака - это общеизвестный географический объект;
- (2) товары или услуги происходят из того места, которое названо в знаке; и
- (3) покупатели вероятно, поверят, что товары или услуги происходят из того места, которое названо в знаке («ассоциация товара с местом»)

Слайд 33

Для географически описательных знаков отказ может быть опровергнут, если заявитель предоставляет доказательства приобретенной отличительности в соответствии со Статьей 2(f) Закона о товарных знаках США, Часть 15 Свода законов США, § 1052(f).

Это заявление также действует в отношении всех других видов отказов, например, отказы в регистрации по просто описательным и ложно описательным до степени введения в заблуждение знакам, на основании Статьей 2(e)(1).

Юристы-эксперты проводят экспертизу отличительности знака и его способности функционировать в качестве товарного знака. Описательные термины воспринимаются не в качестве знаков, а скорее в качестве описания характеристики товаров и услуг. Однако по прошествии времени они могут быть восприняты в качестве знаков и соответственно будут подлежать регистрации в соответствии с законодательством США.

Слайд 34

Если описательный, ложно описательный или географически описательный знак используется заявителем исключительно и непрерывно в целях идентификации источника товаров/услуг и со временем потребителями начинают узнавать его как идентификацию конкретной компании, или производителя или группы производителей, то такой знак перестает описывать только некую характерную черту товаров или услуг или место происхождения товаров или услуг; в таком случае он также описывает «источник» товаров или услуг.

С такого момента знак приобретает «вторичное значение» или «приобретенную отличительность». Первичное значение для потребителей – это описательная функция или географический объект; вторичное значение для потребителей – это источник производства или происхождения. Если описательный знак имеет «вторичное значение» для потребителей, такой знак способен указывать на источник и является охраноспособным в качестве товарного знака.

Это значит, что у заявителя есть возможность опровергнуть отказ основанный на том, что знак является первично описательным, ложно описательным до степени введения в заблуждение или географически описательным в отношении происхождения товаров, посредством предоставления доказательств того, что знак имеет «приобретенную отличительность», главным образом, благодаря использованию знака в США в течение значительного периода времени.

Однако вообще говоря, за одним исключением, знак, в регистрации которого было отказано на основании того, что он является первично географически ложно описательным до степени введения в заблуждение, не может опровергнуть отказ сославшись на приобретенную отличительность.

Слайд 35

Если знак является аморальным, дезориентирующий или оскорбительным, Бюро патентов и товарных знаков США откажет в его регистрации. Согласно положениям нашего Свода

законов, что «Никакому знаку...не может быть отказано в регистрации в основном реестре...если только он..... не состоит из, или не включает аморального, дезориентирующего или оскорбительного предмета; или предмета, который может порочить лиц, живых или мертвых, институты, убеждения или национальные символы или наводить на ложные ассоциации с ними или же может вызвать к ним презрение или опорочить их репутацию»

Существует абсолютный запрет на регистрацию аморальных, дезориентирующих или оскорбительных предметов.

Слайд 36

Существуют различные тесты проверки разных аспектов положений Статьи 2 (а), которые показаны на этом слайде и которые возникли в результате судебной практики в США.

Следует отметить тот факт, что в тех странах, где вероятность отказов на основании смешения ограничена знаками, применяемыми для идентификации товаров или услуг, схожих или связанных с товарами или услугами, которые идентифицируются известным знаком, потенциально существует другой механизм борьбы со злоупотреблением заявками на регистрацию товарных знаков. Это означает, что отказ в связи с дезориентирующим характером или ложной ассоциацией может представлять собой потенциальный механизм для отказа в регистрации заявок, содержащих знаки, конфликтующие с незарегистрированным, возможно неиспользуемым, известным знаком. Если знак настолько известен в данной юрисдикции, что потребители могут быть введены в заблуждение в результате использования этого известного знака несанкционированным пользователем или что использование этого известного знака предполагает ложную связь с владельцем известного знака, то существует потенциальная возможность, что в регистрации заявки будет отказано с применением отказа такого типа, а не только отказа на основании вероятности смешения.

Слайд 37

В соответствии со Статьей 2(d) Закона Лэнгема, Часть 15, Свода законов США, § 1052(d), «Никакому знаку...не может быть отказано на основании его природы в регистрации в основном реестре если только он ... не состоит из, или не включает в себе знака, который настолько схож со знаком, зарегистрированным в Бюро патентов и товарных знаков, или со знаком или торговым наименованием, которое использовалось ранее в США другим лицом и от которого это лицо не отказывалось, что существует вероятность, что при использовании его на с товарах заявителя или с ними такой знак вызовет смешение, ошибку или введет в заблуждение».

Такое решение обычно основывается на заключении юриста-эксперта в отношении того, что знак заявителя, будучи использован на указанных товарах или услугах или в связи с ними, настолько сходен с зарегистрированным знаком, что вероятно, приведет к смешению.

Закон о товарных знаках предназначен для предотвращения смешения в восприятии потребителя и поэтому не требует предоставления доказательств фактического смешения в восприятии потребителя. Необходимо только, чтобы гипотетический «в меру осмотрительный» потребитель мог быть введен в заблуждение в результате использования такого же или схожего товарного знака на потенциально конкурирующих товарах. Более того, гипотетический покупатель не обязан ни производить подробное сравнение, ни обладать превосходной памятью.

Слайд 38

В проведении экспертизы относительных оснований Бюро патентов и товарных знаков США руководствуется решениями суда, в частности, факторами, изложенными в деле DuPont.

К числу этих факторов относятся сходство знаков, связанность или близость товаров и/или услуг, сила знака истца, в том числе уровень коммерческой узнаваемости, используемые каналы сбыта, включая сходства или различия между потребителями товаров и/или услуг, вероятная степень осторожности потребителей при выборе товаров и/или услуг, намерение ответчика при выборе своего знака, доказательства фактического смешения, вероятность расширения товарного ряда, и т.д.

Эти факторы не являются ни исключительными, ни исчерпывающими. В этом анализе ни один из факторов не является определяющим, хотя двумя основными причинами для юристов-экспертов являются сходство знаков и связанность товаров. Это значит, что в целях определения двух основных факторов теста DuPont на вероятность смешения юрист-эксперт проведет сравнение знаков в их полноте, а затем рассмотрит знаки в связи с конкретными товарами или услугами, в отношении которых они используются. Если знаки являются идентичными, не обязательно, чтобы товары были идентичными. Если товары идентичны, знаки могут быть различными, но схожими по звучанию, внешнему виду или значению. Это называется тест на равновесие.

Если с учетом всех соответствующих факторов, а также, по мере необходимости, и других факторов, юрист-эксперт определяет, что существует вероятность смешения знака заявителя с ранее зарегистрированным знаком, он отказывает в регистрации.

Слайд 39

Некоторые другие страны мира представляют собой юрисдикции гражданского права, где права на товарные знаки действуют только в том случае, если знак имеет государственную регистрацию. В связи с такой особенностью юрисдикций гражданского права соблюдение этими странами Статьи b6is Парижской конвенции с помощью системы товарных знаков по-видимому, может быть затруднено.

Статья b6is Парижской конвенции требует, чтобы участники Парижского союза и члены Всемирной торговой организации (поскольку обязательства Парижской конвенции включены в Соглашение ВТО по торговым аспектам интеллектуальной собственности (ТРИПС)) отказывали в регистрации и запрещали использование несанкционированными сторонами знаков, которые, вероятно, можно спутать с незарегистрированными знаками, известными в данной юрисдикции.

Слайд 40

Многие страны сталкивались с вопросом о том, являются ли реестры известных товарных знаков подходящим способом соблюдения Статьи b6is; ведь для некоторых из этих реестров, как известно, требуют проведения экспертизы, уплаты сборов и регистрации владельцем известного знака, что препятствует решению защиты незарегистрированных известных знаков. А именно для таких знаков эффективна регистрация в подобном реестре известных знаков.

Однако учитывая то, что незарегистрированные известные знаки являются всего лишь знаками с широким объемом охраны, что основывается на анализе соответствующего сектора потребителей в данной стране, а также то, что использование известного знака по сути дезориентировало бы потребителей данной страны, будет легче понять необходимость соответствующего продвижения товарных знаков, на которые распространяется Статьей b6is в юрисдикциях гражданского права.

Слайд 41

Если заявка соответствует всем законным критериям, знак будет утвержден юристом-экспертом адвокатом к публикации в официальном бюллетене Бюро патентов и товарных знаков США. Знак будет публиковаться в течение 30 дней. В течение данного срока любая сторона, которая, вероятно, может понести убытки в результате регистрации знака, может оспорить заявку на любых абсолютных основаниях. Оппонент не обязан подавать полный протест в течение этих 30 дней. Однако если он не подаст протест в течение этого срока, он должен дать уведомление с просьбой о продлении срока подачи протеста. В целях уравнивания интересов всех сторон данный процесс, в соответствии с правилами Комитетом по рассмотрению споров и апелляциям в связи с регистрацией товарных знаков (ТТАВ), ограничен предельными сроками.

Если оппонент решает подать протест, причем он отвечает требованию процессуальной правоспособности и ссылается на различные абсолютные основания, требуя отказа в регистрации товарного знака, то начинается процесс в Комитете по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков, в целом в соответствии с правилами федерального суда США. Если оппонент выигрывает дело и Комитет по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков принимает решение об отклонении заявки, заявитель может потребовать, чтобы решение Комитета по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков было пересмотрено в судебном порядке. Если Комитет по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков принимает решение в пользу заявителя, заявка проходит регистрацию.

После выдачи регистрации любая третья сторона, которая может понести убытки в результате существования такой регистрации, может ходатайствовать в Комитете по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков об аннулировании регистрации в порядке, аналогичном порядку опротестования, описанному выше.

Slie 42

В отношении заявок на регистрацию товарных знаков, поданных на основании продолжительного использования в торговле США, заявитель должен представить образцы использования, подтверждающие использование знака на товарах или в отношении услуг до регистрации. То же касается и заявок, основанных на честном намерении использовать знак в торговле США. Заявка на основе намерения использовать не пройдет регистрацию до тех пор, пока не будут представлены образцы ее использования в торговле, хотя у заявителя есть 3 года на то, чтобы воспользоваться знаком в торговле после одобрения его к публикации юристом-экспертом.

Что касается заявок, которые поданы на основании зарубежных регистраций, то есть заявок о распространении охраны на знак в соответствии с Мадридским протоколом или в соответствии со Статьей бquinquies Парижской конвенции, регистрация может быть оформлена без фактического коммерческого использования в торговле, однако они должны включать заявление о честном намерении использования знака в торговле США. Хотя такие виды заявок проходят регистрацию без использования в торговле США, владелец регистрации должен использовать его в торговле или продемонстрировать уважительные причины отсутствия использования в целях сохранения регистрации.

Законодательство США требует от всех владельцев регистрации представления в Бюро патентов и товарных знаков США документов для сохранения товарного знака в силе, подтверждающих использование знака для товаров или услуг, указанных в регистрации. Владельцы регистрации должны подавать аффидевит продолжающегося использования в

период между 5-ым и 6-ым годами и каждый 10-ый год после этого. Таким образом, Бюро патентов и товарных знаков США может освободить реестра товарных знаков от неиспользуемых позиций, что означает, что Бюро патентов и товарных знаков США будет исключать из реестра знаки, которые больше не используются, чтобы другие лица могли по возможности их использовать.

Если необходимые документы для сохранения товарного знака в силе не подаются, будет считаться, что владелец отказался от регистрации. Может иметь место ситуация, когда владелец регистрации по-прежнему использует знак в торговле, и таким образом не утрачивает своих прав. Однако регистрация, от которой отказались, не может быть восстановлена и поэтому владелец регистрации должен подать новую заявку и начать процесс регистрации заново.

Срок регистрации составляет 10 лет и может бесконечно продлеваться каждые 10 лет, если знак используется в торговле.

Слайд 43

После оформления регистрации владелец регистрации может принять решение о внесении товарного знака в реестр Таможенно-пограничной службы США. Это можно сделать в Интернете. Регистрация в реестре Таможенно-пограничной службы США позволит ее инспекторам изымать импортируемые товары, конфликтующие с зарегистрированным знаком, еще до их попадания на рынок США. Это является существенным преимуществом для владельцев регистраций товарных знаков в США.