

ПРОЕКТ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ

1. Според всички участници в уъркшопа е логично активната страна, предлагаща сключване на споразумение, да е Nimble Holdings, Inc., САЩ. Това несъмнено е така, тъй като американската фирма пристъпва към реализация на плановете си да стъпи на европейския пазар със своите стоки и услуги, за което говорят направените проучвания и първите действия по заявка на основната ѝ търговска марка – „Nimble“, за регистрацията ѝ като EUTM. Наред с това чрез досегашната си търговска дейност и относителната ограниченост в политиката ѝ по отношение на развитие на нови брандове за своите стоки и услуги, Nimby GmbH демонстрира по-умерено желание и готовност както за продуктово разширение, така и за излизане от досегашните си пазари, а именно немскоезичния свят. С оглед вероятната продължителност на срока, за който се сключват подобен род споразумения – 20 и повече години, допускаме, че немската фирма ще пожелае да включи и клаузи, регулиращи отношенията ѝ с нейния американски конкурент, ако Nimby GmbH след време стъпи на пазара на САЩ и въобще в Северна Америка.

2. При анализа на разполагаемите от двете страни търговски марки, техния вид специално за немската фирма – национални или EUTM, и не на последно място за кои стоки и услуги се отнасят те, констатирахме следните конфликтни точки в интересите на Nimble Holdings, Inc. и Nimby GmbH, респ. точките, в които интересите им не се пресичат или не се пресичат по непримирим начин:

2.1. Конфликтни точки:

2.1.1. Основните марки на двете фирми – „Nimble“ и „Nimby“, независимо дали са словни или комбинирани чрез изписването им, да речем в цвят и/или специфичен шрифт, носят в себе си потенциал за висока степен на объркване у релевантните потребители: ясно е, че словни или комбинирани и при двете марки доминиращият елемент са думите Nimble и Nimby, които са изключително близки по отношение на тяхното изписване, а и звученето им при произнасяне е сходно;

2.1.2. За разлика от немската фирма, Nimble Holdings Inc. е развила немалък брой сравнително тесни като стоки и услуги брандове, които се използват при разнообразната ѝ търговска дейност. Следователно не е налице особена потребност от налагане на новия пазар на основната марка „Nimble“;

2.1.3. Обстоятелството, че Nimby GmbH е притежател на немската национална марка „Nimby“, т. е. на марка, регистрирана в страна-член на ЕС, почти сигурно се явява непреодолимо препятствие за регистрацията на вече заявената от Nimble Holdings, Inc. като EUTM негова основна марка „Nimble“;

2.1.4. Налице е конфликтна точка между двете основни марки и що се отнася до стоките, за които се оперират: „Nimble“ – модно облекло, т. е. вид облекло, и някои аксесоари – слънчеви очила и ръкавици, срещу:

специализирано облекло и разширение въобще за облекло, както и два аксесоара – защитни ръкавици и защитни очила, за „Nimby“;

2.1.5. Наличие в порт-фолиото на Nimble Holdings, Inc. на марката „Nimble holidays“ (за ваканционни места и пакетни почивки), от една страна, и развиването от страна на Nimby GmbH като благотворителна дейност на планинското място за кратки почивки и възстановяване от работа със собствено название Nimby Retreat, което обаче не е регистрирано като търговска марка и не е фирмено наименование, нито пък е обект на заявка за марка, както и притежаването на „Nimby mauntain resorts“, регистрирана като EUTM преди седем години, но все още неизползвана;

С оглед на изложеното в предходния абзац намираме, че възможността от объркване произтича както от сходствата на двата основни словни елемента, така и от асоциирането на думата holidays (съществителното ваканция в мн. ч.) с думите Retreat (съществително, означаващо място за почивка) и resorts (съществително за курорт в мн. ч.), т. е. все места за почивка и рекреация;

2.1.6. Наличие в портфолиото на Nimble Holdings, Inc. на марката „Nimble style“ (само за аутлет магазини, в които несъмнено освен облекло се предлагат и аксесоари като ръкавици, слънчеви очила и пр.), и заявка от страна на Nimby GmbH за регистриране на „Nimby for good style“ (за принадлежности за глава, обувки и облекло), при което намираме, че тези две марки носят значителен потенциал за предизвикване на объркване сред релевантните потребители и поради сходството на словните елементи, от които се състоят, и поради стоките, които ще се брандират под тази марки; освен това е налице обосновано предположение, че немската фирма има намерението под бранда на новозаявената EUTM „Nimby for good style“ да предлага на пазара спортни облекла, например екипи за футбол, а конкурентната американска фирма притежава под-бранда „Nimble sport“, под който промотира именно спортно облекло, към което трябва да се причислят и екипите за различни видове спорт;

2.1.7. Двете фирми притежават два твърде сходни домейни: американската страна - www.nimble-online.com, а немската - www.nimbyonline.com, които носят сериозен потенциал за объркване сред релевантния потребител, който поради това може да бъде „отведен“ до погрешния сайт.

2. 2. Неконфликтни точки:

2.2.1. Абсолютната незащитимост на заявената като EUTM „Nimble“ поради опозицията на немската марка „Nimby“ – извода за неконфликтност извеждаме от това, че Nimble Holdings, Inc. разбира причините за тази нерегистрабилност и е много вероятно да не оспорва този факт;

2.2.2. Абсолютната незащитимост поради неползване в течение на релевантен период на регистрираната като EUTM „Nimby mauntain resorts“;

2.2.3. Вероятната нерегистрабилност на Nimby Retreat с оглед на вече известното на немската фирма намерение на американския й

конкурент да промотира своите стоки и услуги и чрез притежавани подбрандове и по-специално пакетните си почивки под своя подбранд „Nimble holidays“, при което по отношение на опасността от объркване на релевантния потребител „работят“ много близките сходства на основните словни елементи - Nimble и Nimby, както и асоциирането на думата holidays с думата retreat, което бе обяснено по-горе;

2.2.4. Наличието на разнообразни под-брандове в порт-фолиото на Nimble Holdings, Inc., му позволява да оперира съответните стоки не под основната марка „Nimble“, а под даден под-бранд, който не може да доведе до объркване на релевантния потребител, напр. модното облекло може да се предлага под марката „Nimble chic“, спортните облекла – под марката „Nimble sport“, а не под марката „Nimble style“; аутлет магазините може да бъдат оперирани под марката „Nimble style“, но при някои ограничения за предлаганите в тях стоки, за които ще стане реч по-долу;

2.2.5. Притежаването на домейн от Nimby GmbH, който не стои конфликтно с единствения домейн на холдинга, а именно www.mynimby.com, тъй като и като словен елемент, и като спелуване, и като произнасяне не може да се обърка с www.nimble-online.com.

3. Предложението за споразумение – с оглед на всичко изложено по-горе смятаме за балансирана и напълно приемлива следната рамка на едно споразумение между Nimble Holdings, Inc. и Nimby GmbH, като приемаме, че двете страни се намират в т. нар. cooling-off период за постигане на споразумение, относимо само към заявената като EUTM основна марка на холдинга, а именно „Nimble“:

3.1. Nimble Holdings, Inc.:

3.1.1. Ще оттегли заявката си за EUTM „Nimble“ и няма да я заявява повторно;

3.1.2. Ще регистрира и оперира на територията на ЕС само със своите под-брандове за съответните стоки и услуги, но при ограничението, че под марката „Nimble style“ ще бъдат оперирани и развивани аутлет магазините, но в тях модните облекла и аксесоарите към тях ще се предлагат под марката „Nimble chic“, а спортните облекла – под марката „Nimble sport“; някои от участниците в уъркшопа застанаха на мнението, че марката за аутлетите „Nimble style“ може да доведе до объркване по отношение на спортните облекла, предлагани в тези магазини, ако приемем, че немската страна ще предлага спортните си екипи под марката „Nimby for good style“, т. е. налице е съмнение за практическата стойност на подобно ограничение;

3.1.3. Не ще внася опозиция по отношение на заявената от немската страна EUTM „Nimby for good style“;

3.1.4. Ще поиска регистрация на своята марка „Nimble holidays“, а в съответствие с това и отмяна на EUTM „Nimby mauntain resorts“, съответно, а немската страна ще се съгласи, че това искане е основателно;

3.1.5. Ще ползва домейна www.nimble-online.com и няма да регистрира друг домейн, който да е сходен с втория домейн на немската страна, а именно www.mynimby.com;

3.2. Nimby GmbH:

3.2.1. Няма да заявява за регистрация като марка както в САЩ, така и като EUTM на наименованието Nimby Retreat, но само ако марката е словна, а също и ако е комбинирана такава, съдържаща това наименование и то е доминиращият елемент в марката;

3.2.2. При искането за отмяна, което Nimble Holdings, Inc. ще внесе срещу EUTM „Nimby mauntain resorts“, ще депозира отговор със съгласие за основателността на искането поради неизползване на тази марка в течение на релевантния 5(пет)-годишен срок, смятано от регистрацията ѝ;

3.2.3. Ще ползва само домейна www.mynimby.com;

3.3. Двете страни:

3.3.1. Всяка от страните може да регистрира нови марки, както словни, така и комбинирани, но при ограничението както думите Nimble и Nimby, така и думите-елементи на под-брандовете, напр. mauntain resorts, sport, chic и пр., да не са доминиращи елементи в тях;

3.3.2. Наред с това следва да се договорят допустимите цветове, шрифтове и допълнителни фигуративни елементи, които всяка от страните ще може да ползва при композирането и регистрирането на нови марки;

3.3.3. Специално за търговията със спортни екипи Nimby GmbH няма да има правото да регистрира словна или комбинирана марка, съдържаща едновременно както думата Nimby, така и думата sport, независимо от това, че марката няма да има за доминиращ елемент думата Nimby; допустими за регистрация на такъв вид стоки ще бъдат марки, съдържащи като недоминантен елемент думата Nimby и поне още един словен елемент, напр. equipment или друга смислово равнозначна дума.

4. Случай на неизползване – всяка от страните има правото да регистрира своя марка за стоките и услугите и за територията, за които марка е регистрирала другата страна, дори ако така новозаявена марка е предмет на ограничителна клауза по споразумението, но само в случай на неизползването ѝ за срок от 5 години. Ясно е, че съответната страна по споразумението не може да бъде ограничавана от съображения за „свръх лоялност“, тъй като от евентуалната ѝ липса на реакция може да се възползва която и да било трета страна чрез искане за отмяна на неизползваната марка, или чрез регистриране на своя марка.

При тази хипотеза са възможни две стратегии на заявителя и свързаните с тях клаузи в едно евентуално споразумение:

- или само заявява новата марка и уведомява за това бездействието в течение на повече от 5 последователни години негов контрагент, „лишавайки“ го от право на опозиция, или;

- „разчиства“ напълно пазара, като освен заявката за своя марка, предявява искане и за отмяна на конкурентната такава.

5. Клаузи във връзка с хипотезата на търговец, страна по споразумение, за когото е открито производство по несъстоятелност, респ. вече е обявен в несъстоятелност, а също и марка, предмет на принудителна продажба от съдебен или публичен изпълнител. При прегледа на релевантните норми на ТЗ не намерихме наличието на някакви специфични и предизвикващи интерес проблеми, но за пълнота на съдържанието на едно хипотетично споразумение отбелязваме следното:

5.1. Изпълнението на едно споразумение между притежатели на търговски марки предполага преди всичко бездействие, т. е. да не се предприемат действия, които биха съставлявали нарушаване на такъв частно правен акт, поради което е трудно да се допусне, че нормата на чл. 644 ТЗ(споразумение за прекратяване на търговски договор) би намерила конкретно приложение;

5.2. Друг е въпросът ако дадени търговски марки, които са предмет на защита чрез споразумение за съвместно съществуване, са едновременно с това и обект на лицензионен договор. В тази хипотеза синдикът, било на притежателя на търговската марка, било на лицензионното право, може да прекрати лицензионния договор, разбира се при наличието на предпоставките по чл. 644, ал. 1 ТЗ. Разглежданият случай обаче е встрани от предмета на нашия уъркшоп;

5.3. Според нас най-значима е практическата стойност на един анализ на проблема за запазване действието на споразумение за съвместно съществуване на марки в контекста на осребряване масата на несъстоятелността, при публична продажба от съдебен или публичен изпълнител, както и въобще при прехвърляне на правата върху марка.

5.3.1. Едната страна на въпроса е, че в резултат на осребряването на масата на несъстоятелността или на проведената публична продажба нов правен субект ще придобие права на притежание върху марка, която е обект и на споразумение за съвместно съществуване;

5.3.2. Другата, която би трябвало да фокусира нашето внимание, е въпросът за обвързаността на новия притежател на марката с положенията на споразумение за съвместно съществуване. Според нас отговорът би следвало да е отрицателен, тъй като общо правило на българските ГПК и ТЗ е, че принудителната продажба има за последица придобиването на актив, свободен от всякакви тежести и ограничения;

5.3.3. Разглежданият случай и на договорно прехвърляне на ТМ породява твърде ожесточена дискусия дали при липсата на клауза в договора за продажба на марката, обвързваща новият притежател с положенията на споразумението, наличието на частно правоприменение ще задължи и новия притежател да го спазва. Надделя становището, че както при наличието, така и при липсата на такава клауза, новият притежател на марка, регулирана от споразумение, не може да се смята надеждно обвързан с положенията на такова споразумение;

5.3.4. С оглед на изложеното в предходната подточка се препоръчва в споразумението да се включи клауза за случаите на прехвърляне на ТМ, но само в един санкционен аспект: прехвърлителят да е задължен да заплати обезщетение на контрагента си по споразумението, ако новият

притежател на такава ТМ влоши средата, в която изправната страна по споразумението оперира със съответната своя марка;

Забележка: Общото становище на защитаващите двете позиции е, че клауза, от вида на описаната в подточка 5.3.4., едва ли ще има особена практическа стойност;

5.3.5. За случаите на универсално правоприемство наличието на пълна обвързаност на новия правен субект с положенията на едно споразумение се подразбира, но при все това препоръчваме клауза, договаряща такава обвързаност.

6. Клауза за допълване на споразумението.

6.1. Разпоредбата на чл. 300 на ТЗ на Република България гласи:

„Когато страните уговорят при настъпване на определени обстоятелства да допълнят договора и при тяхното настъпване не могат да постигнат съгласие, всяка от тях може да поиска от съда той да направи това. При постановяване на решението съдът се съобразява с целта на договора, с останалото му съдържание и с търговския обичай.“

6.2. От този текст на закона следват два важни извода:

6.2.1. Само съд, но не и арбитраж, може да допълни договора/споразумението, и;

6.2.2. Обстоятелствата, обуславящи правото да се иска допълване на споразумението, трябва да са ясно дефинирани и да следват общия му дух;

6.3. Приемаме, че по-сериозна практическа стойност биха могли да бъдат обстоятелства, при чието настъпване споразумението трябва да се допълни с възможности за:

- регистрация на нова ТМ или за нови класове стоки и услуги;
- възникване или погасяване на правото на опозиция срещу новозаявена марка.

7. Териториален обхват на споразумението – страните-членки на ЕС и Северна Америка. Това ни се струва логично, тъй като американската страна стъпва на европейския пазар, а не немската, която е в началото на действията, водещи до продуктово и пазарно разширения, но вероятно ще се стреми да не пропусне възможността при договоряне на споразумението да се възползва от духа на компромисност, характерен за договорния етап, който вероятно ще липсва ако след време Nimby GmbH понечи да оперира и на североамериканския пазар, а конкурентът ѝ Nimble Holdings, Inc. вече няма да има нужда да прави реципрочни отстъпки в името на постигането на споразумение.

7. Срок на споразумението – 20/30 години.

8. Преглед на споразумението – на 5-та година, смятано от сключването му, а след това – на всяка пета година след предходния преглед.

9. Арбитражна клауза:

9.1. Виенски център по международен търговски арбитраж;

9.2. Приложимо право – немското.

10. Вариант при регистрация от страна на Nimby GmbH на негови ТМ на територията на Северна Америка или поне на САЩ:

10.1. При нарушение на споразумението, извършено на територията на ЕС – същото както подточки 9.1. и 9.2.;

10.2. При нарушение на споразумението, извършено на територията на Северна Америка или поне на територията на САЩ:

10.2.1. Приемане на юрисдикцията на арбитраж на територията на САЩ;

10.2.2. Приложимо право – правото на САЩ.