

## **ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ**

- 1.- Торговельні марки: добре відомі торговельні марки, відповідно до Ст. 6.bis Паризької конвенції, торговельні марки із репутацією. Винятки до принципу спеціалізації.**
- 2.- Знак якості та колективні марки.**
- 3.- Торговельні марки: назви компанії та доменні імена. Фірмові найменування.**

## **ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ**

### **1.- ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ДОБРЕ ВІДОМІ МАРКИ, ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 6bis ПАРИЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ТА ТМ ІЗ РЕПУТАЦІЄЮ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

- **ДОБРЕ-ВІДОМІ МАРКИ, СТ. 6bis ПАРИЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ. Правовий режим.**

- **Стаття 6.bis ПК:**

- (1) Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхилити або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування торговельної марки, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншої торговельної марки, здатні викликати змішування з торговельною маркою, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні добревідомою як позначення особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для тотожних або подібних товарів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина позначення становить відтворення такої добре відомої торговельної марки чи імітацію, здатну викликати змішування з нею.
- (2) Для подання вимоги про скасування такої торговельної марки надається строк не менше п'яти років, що вираховується від дати реєстрації торговельної марки. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування торговельної марки.
- (3) Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування торговельних марок, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

## **ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ**

### **1.- ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ДОБРЕ ВІДОМІ МАРКИ, ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 6bis ПАРИЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТМ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

#### **• ДОБРЕ-ВІДОМІ МАРКИ, СТ. 6bis ПАРИЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ. Правовий режим.**

- Спільна рекомендація щодо положень про охорону добре відомих торговельних марок, затверджена Асамблеєю Паризького союзу та Генеральною Асамблеєю ВОІВ під час 34ої сесії засідань (1999).
  - Є орієнтативною, а не обов'язковою до виконання для держав-членів.
  - Визначає критерії визначення, чи торговельна марка є добре відомою в державі-члені Конвенції, а також обсяг охорони добре відомих ТМ від інших ТМ, фірмових найменувань та доменних імен.
- Ст. 16, частини 2 та 3 Угоди ТРІПС визначає добре відомі торговельні марки, посилаючись статтю 6.bis ПК не передбачаючи умови використання ТМ у державі, де вимагається охорона.
- Стаття 5.2.d) Директиви 2015/2436 (23/12/2015) передбачає, що відносною підставою для відмови у реєстрації або підставою для відносного визнання недійсності можуть бути: торговельні марки, які, на дату подання заяви про реєстрацію, або, за наявності, на дату заявленого під час реєстрації пріоритету, є “добре відомими” у державі-члені, про яку йдеться, відповідно до положень Ст. 6 *bis* Паризької конвенції.

## **ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ**

### **1.- ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ДОБРЕ ВІДОМІ МАРКИ, ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 6bis ПАРИЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТМ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

- **ДОБРЕ-ВІДОМІ МАРКИ, СТ. 6bis ПАРИЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ. Правовий режим.**
  - Стаття 9.1 Директиви виключає можливість подання позову про визнання відносної недійсності, якщо власник прав на добре-відому марку, відповідно до трактування Ст.6.bis ПК, толерував використання пізніше зареєстрованої ТМ протягом безперервного періоду у 5 років, знаючи про таке використання.
  - Стаття 8.2.c Регламенту: відносна підстава для відмови у реєстрації ТМ ЄС, коли існує раніше набуте право на ТМ, яка є “добре-відомою” у державі-члені, відповідно до трактування Ст.6.bis Паризької конвенції.
  - Стаття 53.1.a Регламенту: підстава для визнання відносної недійсності та стаття 54 передбачає вичерпання прав через толерування використання.
- **ДОБРЕ-ВІДОМІ МАРКИ, СТ. 6.bis ПК. Вимоги, відповідно до *Спільної рекомендації*:**
  - Рівень відомості у відповідній частини громадськості.
  - Тривалість, інтенсивність та географічна поширеність використання марки.
  - Тривалість, інтенсивність та географічна поширеність промотування марки (реклама та представлення на виставках).

## **ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ**

**1.- ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ДОБРЕ ВІДОМІ МАРКИ, ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 6bis ПАРИЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТМ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• ДОБРЕ-ВІДОМІ МАРКИ, СТ. 6bis ПАРИЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ. Вимоги, передбачені *Спільною рекомендацією*:**

- Тривалість та географічне поширення зареєстрованої ТМ, якщо це відображає використання та визнання такої ТМ.
- Вартість, пов'язана із маркою.
- Достатньо, щоб вона була відома відповідною частиною споживачів: реальні та/або потенційні споживачі; канали розповсюдження; комерційні коли, пов'язані із товаром чи послугою, стосовно яких використовується ТМ.
- Не може вимагатися використання, реєстрація чи заява на реєстрацію ТМ у державі, де правовласник посилається на існування добре-відомої ТМ; не можна вимагати, щоб ТМ знали усі споживачі у цілому.

**• ДОБРЕ-ВІДОМІ МАРКИ, ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 6.BIS ПК. Обсяг охорони, відповідно до *Спільної рекомендації*:**

- Стосовно інших торговельних марок: у випадку подвійної тотожності, ризику плутанини та подолання принципу спеціалізації – шляхом подання заперечення проти реєстрації, заяви про визнання відносної недійсності або заборони на використання.
- Стосовно фірмових найменувань: заборона використання.
- Стосовно доменних імен: заява про визнання недійсності та передача прав на доменне ім'я

## **ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ**

**1.- ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ДОБРЕ ВІДОМІ МАРКИ, ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 6bis ПК ТА ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТМ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• ДОБРЕ-ВІДОМІ МАРКИ, СТ. 6bis ПК. Обсяг охорони у законодавстві ЄС:**

- Стаття 5.2.d) Директиви обмежує обсяг охорони: таке право може стати відносною підставою для відмови у реєстрації іншої ТМ або підставою для подання позову про визнання відносної недійсності у рамках принципу спеціалізації.
- У той же час, держава-членам ЄС, які є членами Паризької конвенції, не забороняється передбачати у своєму національному законодавстві, що власник прав добре-відому ТМ, відповідно до положень Ст. 6.bis ПК, матиме право забороняти використання позначення, що порушує його ТМ. Наприклад, Ст. 34.5 Закону Іспанії про торговельні марки.
- Статті 8.2.c та 53.1.a Регламенту визнають за власником прав на торговельну марку, що є добре-відомою у державі-члені, відповідно до положень Ст.6.bis ПК, лише право заперечувати проти реєстрації ТМ ЄС, а також подавати позов про визнання недійсності вже зареєстрованої ТМ ЄС у рамках принципу спеціалізації.

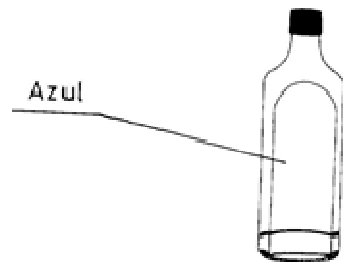
## ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ

1.- ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ДОБРЕ ВІДОМІ МАРКИ, ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 6bis ПК ТА ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТМ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.

• ДОБРЕ ВІДОМІ ТМ, СТ. 6.BIS ПК. Приклад:

– Рішення іспанського суду щодо торговельних марок ЄС (м. Аліканте) 1/12, від 09/01/2012

- Синій колір: pantone 306-C



– Рішення іспанського суду щодо торговельних марок ЄС (м. Аліканте) 396/12, від 27/09/2012

- Добре-відома марка FULMEN для позначення електричних батарей для автомобілей.

# Торговельні марки із репутацією

Google



Microsoft

Coca-Cola



IBM

CHINA MOBILE



NOKIA  
Connecting People





# ВСТУП

- Поняття “торговельна марка із репутацією” походить із юриспруденції Німеччини.
- Захист ТМ із репутацією виходить за межі принципу спеціалізації, що є *“наразі одним із основних стовпів європейського права у сфері ТМ”* (Fernández Nóvoa).
- Поняття визнано Директивою 2015/2436/ЄЕС та Регламентом 207/09:
  - Сфера захисту:
    - Зареєстроване право
    - Чинність зареєстрованої ТМ
    - Порушення виключного права
- Захист у будь-якому разі надається
  - Для розрізняльної здатності та відомості/репутації.
  - Від нечесного використання та шкоди без належних підстав.



# Підстави для більшого захисту ТМ із репутацією

- Торговельна марка: майновий актив та інвестиції.
- На початку: чим більша відомість, тим менший ризик змішування.
- Насправді: більший ризик асоціювання чи зв'язку, як у випадку прямого ризику (поверхневим споживачем), так і у випадку непрямого ризику (уважним та поінформованим споживачем) рішення Суду справедливості у справі C-251/95, (Sabel), у справі C-342/97, Lloyds.
- Рішення Господарського суду м. Аліканте від 30 квітня 2013 р. (справа Camper)
- Підстави: логічна права торговельних марок визначає, що захист ТМ виникає на підставі функцій ТМ. Для ТМ із репутацією потреба такого захисту є вищою.
- До того ж, більший ризик шкоди чи нечесного використання розрізняльної здатності та репутації. – Рішення Суду справедливості C-375/97 General Motors
  - *“чим більшими є розрізняльна здатність та репутації раніше набутої торговельної марки, тим легше припустити існування шкоди”* (п. 30)

# ТМ із репутацією: міжнародно- правова база

- Ст 6bis ПК: передбачений захист, оскільки чим більша відомість позначення, тим більший ризик змішування; але не виходить за межі принципу спеціалізації.
- Положення щодо захисту незареєстрованої добре-відомої торговельної марки, якщо вона зареєстрована в іншій державі, що підписала ПК.
- Угода ТРІПС. Також передбачає положення стосовно двох категорій відомості ТМ (Ст. 16), зазначаючи, що це торговельна марка, яка відома відповідному сектору широкого загалу, зазначаючи, що стаття 6 ПК застосовується також і до послуг, а захист виходить за межі принципу спеціалізації, якщо є зв'язок між такими товарами та послугами і якщо є ймовірність, що інтересам власника прав на ТМ завдано шкоди у результаті такого використання.

## Репутація та подолання принципу спеціалізації в європейському праві

- Директива 2015/2436/ЄЕС (наразі: 2008/95):
- Захист від реєстрації тотожного чи схожого позначення:
  - Ст. 5-3-а):
    - *Будь-яка держава-член може також встановити положення про відхилення реєстрації торговельної марки, а якщо вона була зареєстрована, про її анулювання у випадках та по мірі, якщо :*
    - *а) торговельна марка є ідентичною або схожою на попередню національну торговельну марку у значенні частини 2 та якщо подана заява про її реєстрацію чи вона була зареєстрована щодо товарів чи послуг, які не схожі на ті товари і послуги, щодо яких була зареєстрована попередня торговельна марка, але попередня торговельна марка користується репутацією у цій державі-члені і використання пізнішої торговельної марки без обґрунтованих підстав може отримати несправедливу перевагу або зашкодити розрізнявальним характеристикам чи репутації попередньої торговельної марки;*

# ТМ із репутацією: міжнародно- правова база

- Захист від використання третіми особами
  - Ст. 5-3-а) Директиви
    - *Будь-яка держава-член може також встановити, що власник має право заборонити будь-які третій особи використання в ході торгівлі без його згоди будь-якого знаку ідентичного чи схожого на торговельну марку щодо товарів чи послуг, які не схожі на ті товари і послуги, щодо яких була зареєстрована торговельна марка, якщо вона користується репутацією у цій державі-члені і використання знаку без обґрунтованих підстав може призвести до отримання несправедливої переваги або зашкодити розрізнявальним характеристикам чи репутації торговельної марки.*

# ТМ із репутацією: міжнародно- правова база

- Такий самий рівень захисту передбачено для торговельної марки ЄС

## Регламент 207/09

- Ст. 8-5
- 9-1-с)

# Поняття “торговельна марка із репутацією”.

## Термінологічне питання

- Суд справедливості у справі General Motors, C-375/97 прояснив:
  - Для того, щоб торговельна марка вважалася ТМ із репутацією, її має бути відомим у значній частині загалу, зацікавленого товарами та послугами, щодо яких використовується дана ТМ.
  - Рішення Суду справедливості від 6 жовтня 2009 р. у справі C-301/07 (Pago)
    - *“це означає певний рівень обізнаності відповідним загалом” (п. 20).*
  - Вислови “загальновідома торговельна марка” та “торговельна марка із репутацією”, “торговельна марка, що користується популярністю” становлять єдину категорію.
  - У Директиві використовується вислів “добре відома” для торговельних марок, до яких застосовується принцип спеціалізації, та вислів “торговельна марка, що користується репутацією” для тих марок, що виходять за межі принципу спеціалізації (Ст. 5-3-а) у 10-2-с) Директиви)

# Аналіз поняття “репутації” торговельної марки

- Репутація як факт (вимагає доказів. Жодний інший орган, окрім органів судової влади у рамках розгляду конкретної справи, не може визначити ТМ як таку, що має репутацію)
- Репутація як правовий факт (вищий рівень захисту)
- Визначальні складові репутації (не є альтернативними, не кумулюються – Рішення Верховного суду Іспанії від 23-7-12 – справа Maristas-):
  - кількісні
  - якісні

The Coca-Cola logo, featuring the brand name in its signature red script font with a registered trademark symbol.The Rolex logo, consisting of a gold crown symbol above the word "ROLEX" in a bold, green, serif font.



# Кількісні складові

- Спільна рекомендація стосовно щодо захисту відомих торговельних марок (ВОИС та ПК, 1999 р.)
- Критерії для визначення, чи торговельна марка має репутацію:
  - Торговельна марка має бути відомою серед відповідних зацікавлених кіл. Відповідно до Рекомендації, такі кола включають принаймні наступні категорії (квота на ринку)
    - Реальні чи потенційні споживачі
    - Учасники каналів розповсюдження
    - Комерційні кола
  - Тривалість, ступінь та географічне охоплення використання торговельної марки (використання – дуже важливий критерій, згідно із Рекомендацією)
  - Тривалість, ступінь та географічне охоплення будь-якого промотування торговельної марки, включно із рекламою, представленням на виставках або інші види пропагування.
  - Тривалість, ступінь та географічне охоплення будь-якої реєстрації чи заяви про реєстрацію торговельної марки.
  - Успішне дотримання прав на торговельну марку, зокрема, визнання її відомості компетентними органами.

# Судові рішення щодо складових, що мають враховуватися

- Рішення Суду справедливості від 6 жовтня 2009 р. у справі C-301/07 (Pago)
  - “національний суддя має врахувати усі належні елементи матеріалів справи, зокрема, квоту на ринку, яку займає дана торговельна марка; інтенсивність, географічне охоплення та тривалість її використання, а також важливість інвестицій, зроблених компанією для промотування даної торговельної марки" (п. 25).

# Судові рішення щодо поняття відповідного загалу

- Рішення Суду справедливості ЄС від 375/97
  - *“Загал, серед якого раніше набута торговельна марка має досягти відомості, - це особи, зацікавлені даною торговельною маркою, тобто, в залежності від товару або послуги, що продається, може йтися або про широкий загал, або про більший спеціалізований загал, наприклад, визначене професійне коло.”* (п. 24)

# Судові рішення щодо кількісних аспектів відповідного загалу

## Рішення Суду справедливості у справі C-375/97

- *Ні буква, ні дух положень частини 2 статті 5 Директиви не дозволяють вимагати відомості торговельної марки серед конкретного відсотку загалу. (п. 25)*
- *Необхідний рівень обізнаності є досягнутим, коли значна частина загалу, зацікавленого товарами чи послугами, щодо яких використовується дана торговельна марка, знає цю торговельну марку. (п. 26)*

# Якісні складові

- Цінність, що асоціюється із ТМ
  - Очікування споживачів стосовно гарної якості товарів чи послуг, що позначаються даною ТМ.



- Здатність створювати репутацію чи гудвіл [ділову репутацію] поза оригінальними товарами.

# Територіальне охоплення

- **Рішення Суду справедливості у справі C-375/97**
- *“Що ж до територіального охоплення, ця вимога виконується коли, відповідно до формулювання частини 2 статті 5 Директиви, торговельна марка користується репутацією “у Державі-Члені”. Оскільки нормативно-правова база ЄС не надає уточнень з цього приводу, не може вимагатися існування репутації по “всій” території Держави-Члена. Достатньо її існування на значній території такої держави.” (п. 28)*
- **Рішення Суду справедливості від 22 листопада 2007 р., у справі C-328/06** (запит щодо тлумачення положень права ЄС від Господарського суду №3 м. Барселона). Запит стосується географічної зони, де раніше набула ТМ має досягти репутації, відповідно до Директиви 89/104.
- *“Не може вимагатися існування репутації по “всій” території Держави-Члена. Достатньо її існування на значній території такої держави (див. за аналогією рішення від 14 вересня 1999 р. у справі General Motors, C-375/97, п. 28, стосовно поняття “репутації” торговельної марки та визначення формулювання “у Державі-Члені”, використаного у частині 2, статті 5 Директиви).” (п. 17)*
- Прояснюється:
- *“загальноживане розуміння вислову “у Державі-члені” не дає там тлумачити цей вислів таким чином, що репутація ТМ обмежується одним містом та його околицями, які не становитимуть значну частину держави-члена” (п. 18)*
- **Рішення Суду справедливості від 6 жовтня 2009 р., у справі C-301/07 (Pago)**
- *Стаття 9, частина 1, п. с), Регламенту (ЄС) № 40/94 Ради, від 20 грудня 1993 р., щодо торговельної марки Співтовариства, має тлумачитися у тому сенсі, що для отримання захисту, передбаченого даним положенням, торговельна марка Співтовариства має мати репутацію серед значної частини загалу, зацікавленого товарами чи послугами, щодо яких використовується ця торговельна марка, на значній частині території Європейської Спільноти та, враховуючи матеріали справи, може вважатися, що територія Держави-Члена, про яку йдеться у справі, являє собою значну частину території Європейської Спільноти.*
- **Чи можна поєднати даний критерій із критерієм, визначеним Судом справедливості у рішенні від 19 грудня 2012 р. у справі C-149/11, Leno стосовно територіального охоплення “дійсного використання” торговельної марки Співтовариства?**

# ТМ із репутацією та порушення прав. Зв'язок та типологія порушень

- Зв'язок та типологія порушень.
  - Рішення Суду справедливості у справі 375/97, General Motors від 14 вересня 1999 р.
    - “на відміну від положень частини 1 статті 5, положення частини 2 статті 5 Директиви захищають торговельні марки, зареєстровані для не схожих товарів чи послуг, тому перша умова для такого захисту – наявність певного ступеня обізнаності раніше набутої торговельної марки загалом.  
Дійсно, лише у випадку достатньої відомості торговельної марки, загал, побачивши другу торговельну марку, зможе, навіть для не схожих товарів чи послуг, встановити зв'язок між цими торговельними марками і, як результат, це може зашкодити раніше набутій торговельній марці.” (п. 23)

# Судові рішення стосовно зв'язку

- **Рішення Суду справедливості від 10 квітня 2008 р., справа C-102/07 (Adidas AG-Marca Mode CV)**
  - *“достатньо того, що ступінь схожості між позначенням та торговельною маркою із репутацією призводив до того, що загал встановив зв'язок між позначенням та торговельною маркою”* (п. 41).
- **Рішення Суду справедливості від 18 червня 2009 р., справа C-487/07 (L'Oreal)**
  - *“Не вимагається існування такого рівня схожості між позначенням, що використовується третьою особою, та торговельною маркою із репутацією, щоб існував ризик змішування серед відповідного загалу. Достатньо того, щоб рівень схожості між позначенням та торговельною маркою із репутацією призвів до того, що відповідний загал встановлює зв'язок між даним позначенням та торговельною маркою”*
- **Рішення Суду справедливості від 27 листопада 2008 р. (справа "Intel-CPM")**
  - *“У зв'язку із особливостями використання такої торговельної марки є більш вірогідним, що загал пов'яже іншу тотожну чи схожу торговельну марку із раніше набутою торговельною маркою.”*
  - *“Чим сильнішою є розрізняльна здатність раніше набутої торговельної марки, незалежно від того, чи така розрізняльна здатність є притаманною їй чи набутою через використання, тим більш вірогідною є ситуація, де, маючи перед собою іншу тотожну чи схожу торговельну марку, загал пов'яже її із раніше набутою торговельною маркою”* (п. 54)
  - *“Той факт, що нормально поінформований та досить уважний і обачний середньо статичний споживач пов'язує другу торговельну марку із першою прирівнюється до факту існування зв'язку”* (п. 60)



# Існування зв'язку як обов'язкова умова існування порушення

- Рішення Суду справедливості від 18 червня 2009 р. (справа L'Oreal)
  - *“Існування такого зв'язку у сприйнятті загалом становить необхідну, але недостатню умову, для отримання висновку стосовно існування порушень положень, передбачених частиною 2 статті 5 Директиви 89/104 (аналогічні положення ст. 9.1.с Регламенту), де гарантується захист для торговельних марок із репутацією” (п. 37).*

# Порушення прав

- Типологія
  - Незаконне використання розрізняльної здатності
  - Незаконне використання популярності чи goodwill [гудвіл / вартість ділової репутації], яку створює загальновідома торговельна марка
  - Шкода розрізняльній здатності загальновідомі торговельної марки
  - Шкода репутації чи відомості торговельної марки

# Судові рішення стосовно типології порушень

- Рішення Суду справедливості від 18 червня 2009 р. (справа L'Oreal)
  - *“Достатньо того, щоб мало місце одне з трьох порушень, для застосування положень частини 2 статті 5 Директиви 89/104 (див. рішення у справі Intel Corporation, п. 28).”* (п. 42)

L'ORÉAL®

# 1) Розмивання – Рішення Суду справедливості від

18 червня 2009 р. (L'Oreal)-

Визначення та ознаки шкоди розрізняльній здатності:

- *“Стосовно шкоди розрізняльній здатності торговельної марки, яка також називається “розмивання”, “школа”, “послаблення”, така шкода полягає у послабленні здатності даної торговельної марки ідентифікувати товари чи послуги, щодо яких вона була зареєстрована, як такі, що походять від її правовласника, оскільки використання третьою особою тотожного або схожого позначення призводить до розмивання ідентичності торговельної марки та її присутності у сприйнятті загалом. Така ситуація, зокрема, відбувається, коли певна торговельна марка, яка створювала миттєву асоціацію із товарами чи послугами, щодо яких була зареєстрована, втратила такий ефект” (п. 39).*

## 2) Послаблення або знеособлення –

Рішення Суду справедливості від 18 червня 2009 р. (L'Oreal) –

- Визначення та ознаки шкоди репутації або гудвіл (діловій репутації) чужої торговельної марки
  - *“Стосовно шкоди репутації торговельної марки, яка також називається “послаблення” або “знеособлення”, така шкода має місце, коли товари чи послуги, щодо яких третя особа використовує тотожне чи схоже позначення, призводять до такого враження серед загалу, що це шкодить привабливості раніше набутої торговельної марки. Ризик такої шкоди може бути, зокрема, результатом того, що товари чи послуги, що їх пропонує третя особа, мають ознаку чи якість, яка може мати негативний вплив на імідж торговельної марки”* (п. 40).

# Судові рішення щодо поняття “послаблення”

Christian Dior  
PARIS

- Рішення Суду справедливості у справі C-59/08, (Dior Cospad)
  - *“Як зазначає Генеральний Адвокат у п. 31 своїх висновків, якість престижних товарів, як товари, що є об'єктом справи, є результатом не тільки їх матеріальних характеристик, але й тої аури чи іміджу престижу, що надають таким товарам враження розкоші”* (п. 24)
  - *“Відповідно, Суд не виключає існування ситуації, у якій продаж ліцензіатом престижних товарів третім особам, які не входять до мережі ексклюзивних дистриб'юторів, може зашкодити якості таких товарів, а отже, у цьому випадку, положення договору, які забороняють такий продаж, мають вважатися такими, що підпадають під дію положень частини 2 статті 8 Директиви”* (п. 30)

### 3) Паразитизм чи “free-riding” Рішення Суду

справедливості від 18 червня 2009 р. (L'Oreal)

Визначення та ознаки нечесного використання розрізняльної здатності та репутації чужої ТМ.

- *“Поняття “незаконне використання розрізняльної здатності або популярності торговельної марки” (також використовуються терміни “паразитизм” та “free-riding”) не пов'язане із шкодою, завданою торговельній марці; воно пов'язано із перевагою, отриманою третьою особою у зв'язку із використанням тотожного чи схожого позначення. Дане поняття зокрема включає випадки, коли завдяки перенесенню іміджу торговельної марки, або характеристик, які така торговельна марка проектує на товари, що містять тотожне або схоже позначення, існує очевидна експлуатація торговельної марки із репутацією”*

# Судові рішення стосовно “нечесної переваги”

- Рішення Суду справедливості від 18 червня 2009 р. (L'Oreal)
  - *“З цього приводу Суд зазначає, що коли третя особа має на меті скористатися торговельною маркою із репутацією шляхом застосування схожого позначення для використання привабливості даної торговельної марки, її репутації та престижу, використати комерційне зусилля, зроблене власником прав на торговельну марку для створення та підтримання її іміджу, не пропонуючи взамін жодної економічної компенсації і не здійснюючи жодних зусиль для цього, має вважатися, що перевага, отримана від розрізняльної здатності чи популярності даної торговельної марки, є несумлінною”*



## Інші судові рішення у частині ТМ із репутацією із доктрини Суду справедливості

- Рішення Суду справедливості від 9 січня 2003 р. у справі C-292/00 (Davidoff) – доктрина підтверджена справами C-408/01 (Adidas) та C-487/07 (L’Oreal)
  - *“дану статтю не можна тлумачити таким чином, що у випадку використання позначення для тотожних чи схожих товарів захист торговельних марок із репутацією є нижчим, ніж у випадку із несхожими товарами чи послугами” (п. 25).*
  - Тобто, захист торговельних марок із репутацією застосовується не тільки до відмінних товарів чи послуг, але й до товарів чи послуг, що є тотожними чи схожими до тих, для яких було зареєстровано торговельну марку.

## Інші судові рішення у частині ТМ із репутацією із доктрини Суду справедливості

- Рішення Суду справедливості від 18 червня 2009 р., у справі C-487/07 (L’Oreal)
- Більший захист для ТМ із репутацією
  - *“частина 2 статті 5 Директиви 89/104 передбачає більший захист для торговельних марок із репутацією, ніж захист, передбачений частиною 1 статті 5.”*

# Інші судові рішення у частині ТМ із репутацією із доктрини Суду справедливості

- Рішення Суду справедливості від 23 жовтня 2003 р. у справі C-408/01 (Adidas)



– “Не вимагається існування такого рівня схожості між позначенням, що використовується третьою особою, та торговельною маркою із репутацією, щоб існував ризик змішування серед відповідного загалу. Достатньо того, щоб рівень схожості між позначенням та торговельною маркою із репутацією призвів до того, що відповідний загал встановлює зв’язок між даним позначенням та торговельною маркою”

- Відповідно, для існування схожості у випадку торговельних марок із репутацією достатньо існування простого зв'язку. Іншими словами, поняття “рівень схожості” між позначеннями відрізняється від цього поняття у випадку звичайних торговельних марок.

# Торговельна марка із репутацією у Регламенті про торговельну марку ЄС

- Ідентичні положення передбачені і Регламентом, за виключенням поняття незареєстрованої торговельної марки.
- У системі ЄС не існує такого поняття, як незареєстрована торговельна марка ЄС (Ст. 6 Регламенту).
- Права на торговельну марку набуваються тільки на підставі реєстрації, не передбачене існування незареєстрованих торговельних марок, права на які виникають на підставі відомості позначення.

# Докази відомості торговельної марки

- Необхідність надати докази
- Принцип надання сторонами усіх наявних у них доказів
- Обов'язок доведення
- Доведення відомості (ст 8-2 Закону Іспанії про ТМ)
- Рішення Суду справедливості від 22 червня 1999 р. у справі C-342/97 (Lloyds)
- *“для визначення розрізняльної здатності торговельної марки, а отже і оцінювання того, чи така торговельна марка має високий рівень розрізняльної здатності, орган судової влади має у цілому оцінити здатність торговельної марки ідентифікувати походження товарів та послуг, щодо яких вона була зареєстрована... квоту на ринку... інтенсивність, географічне охоплення та тривалість використання... важливість інвестицій, зроблених компанією для промотування торговельної марки... відсоток зацікавлених кіл, ідентифікують товари чи послуги, позначені цією торговельною маркою.”*

# Докази відомості торговельної марки

- Рішення Суду справедливості від 22 червня 1999 р. у справі C-342/97 (Lloyds)
- Визнає використання свідчень від торговельно-промислових палат та інших професійних асоціацій як доказів – п. преамбули 22 та 23.
- Ці елементи були враховані у рішенні Господарського суду м. Аліканте від 4 лютого 2009 р. 2009 (справа Bhudda Bar)
- Суд справедливості у рішенні від 16 липня 1998 р. вперше визнає роль опитувань як доказового інструменту
- У спільних рекомендаціях ВОІС/ПК визначається, що рівень обізнаності чи відомості торговельної марки можна визначити через
  - Опитування споживачів
  - Опитування громадської думки
  - Соціологічні опитування
  - Аналіз ринку

# Докази відомості торговельної марки

- • Рішення Господарського суду м. Аліканте, 16 жовтня 2012 р. (справа Segasa-Proin)
- • Опитування:
- *“...опитування являє собою метод дослідження питань, що ставляться репрезентативній вибірці представників населення чи установ, із метою виявити їх точку зору щодо конкретних фактів; дослідження, що здійснюється щодо більш широкої репрезентативної вибірки, застосовуючи стандартизовані методи опитування, із метою отримання кількісних показників широкого кола населення, з об'єктивної та суб'єктивної точок зору”*

# **ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ**

## **2.- ЗНАК ЯКОСТІ ТА КОЛЕКТИВНІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ.**

### **• ЗНАК ЯКОСТІ (ГАРАНТІЙНІ МАРКИ) ТА СЕРТИФІКАЦІЙНІ МАРКИ .**

- **Поняття:** Стаття 27.а) Директиви: торговельна марка, визначена як гарантійна при поданні заяви на реєстрацію і яка є придатною для розрізнення товарів чи послуг, які сертифікує правовласник щодо матеріалу, способу виробництва товару чи способу надання послуг, якості, точності чи інших ознак від товарів чи послуг, які не мають такої сертифікації. Не гарантує виробниче походження товару/послуги. Досить часто гарантійна ТМ супроводжується звичайною ТМ.
- **Правовласник:** будь-яка фізична чи юридична особа, включно із державними установами, організаціями чи органами, може подати заяву на реєстрацію гарантійної чи сертифікаційної торговельної марки, якщо така особа не здійснює підприємницьку діяльність, яка включає постачання товарів чи послуг, що належать до сертифікованих товарів чи послуг.
- **Держави-члени** можуть передбачити, що гарантійними марками або сертифікаційними марками можуть бути знаки або позначення, які можуть використовуватися у комерційному обігу для позначення географічного походження товарів чи послуг. Така гарантійна чи сертифікаційна марка не дає правовласнику права забороняти третім особам використовувати у господарському обігу такі знаки чи позначення, якщо третя особа використовує їх у відповідності до добросовісної практики, прийнятих у даній галузі промисловості чи торгівлі. Зокрема, така ТМ не дає правовласнику права забороняти третім особам використовувати географічне зазначення.



# ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ

## 2.- ЗНАК ЯКОСТІ ТА КОЛЕКТИВНІ МАРКИ.

### • ЗНАК ЯКОСТІ (ГАРАНТІЙНІ МАРКИ) ТА СЕРТИФІКАЦІЙНІ МАРКИ .

- Не треба плутати із адміністративними дозволами на товари, оскільки гарантійна марка належить приватній компанії.
- Власник прав на гарантійну марку може вільно встановлювати стандарти якості, відповідно до передбаченого Регламентом використання такої торговельної марки.

### • КОЛЕКТИВНІ МАРКИ.

- Поняття: Стаття 27.2 Директиви: торговельна марка, визначена як колективна при поданні заяви на реєстрацію і яка є придатною для розрізнення товарів чи послуг членів асоціації, яка є власником такої торговельної марки, від товарів та послуг інших підприємств.
- Правовласник: асоціації виробників, постачальників послуг або торговельних організацій, які відповідно до положень законодавства, яким регламентується їх статус, володіють здатністю від власного імені володіти будь-якими правами і обов'язками, укладати договори або вчиняти інші юридичні дії та виступати позивачем і відповідачем у суді, а також юридичні особи публічного права, можуть подати заявку про реєстрацію які, на підставі відповідних положень.
- Можуть бути колективними торговельними марками знаки чи позначення, які можуть використовуватися у господарському обігу для вказування географічного походження товарів чи послуг, за тих самих умов, що й вищезазначені умови для гарантійних марок.

# **ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ**

## **2.- ЗНАК ЯКОСТІ ТА КОЛЕКТИВНІ МАРКИ.**

### **КОЛЕКТИВНІ МАРКИ.**

- Разом із заявою на реєстрацію колективної ТМ буде подано Регламент використання ТМ, у якому буде зазначено принаймні наступне: особи, які мають дозвіл на використання ТМ, умови отримання членства в асоціації, умови використання ТМ, включно із санкціями. Відомство також буде проінформовано про зміни, що внесені до даного Регламенту.
- Буде відмовлено у реєстрації, якщо Регламент використання такої ТМ суперечить нормам громадського порядку або загальноприйнятим нормам моралі. Також буде відмовлено у реєстрації, якщо існує ризик введення в оману споживача стосовно природи чи значення ТМ, зокрема коли така ТМ може справити враження, що йдеться про щось відмінне від колективної марки. Не буде відмовлено у реєстрації, якщо заявник внесе зміни до Регламенту використання і таким чином дотримається поставлених умов.
- Колективна марка вважається такою, що використовуються, якщо має місце дійсне використання однією із осіб, які мають на це дозвіл.
- Власник прав на колективну торговельну марку може подати позов про порушення прав на ТМ і може вимагати, від імені осіб, яким дозволено використання даної ТМ, відшкодування збитків, завданих недозволеним використанням ТМ.
- Статті 35 та 36 Директиви передбачають особливі підстави для визнання недійсності чи скасування цієї категорії торговельних марок.

# ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ

## 2.- ГАРАНТІЙНІ ТА КОЛЕКТИВНІ МАРКИ.

### • КОЛЕКТИВНІ МАРКИ ТА СЕРТИФІКАЦІЙНІ МАРКИ ЄС.

- У статті 66 та наступних нового Регламенту регулюються як колективні, так і сертифікаційні торговельні марки ЄС. До цієї реформи були передбачені лише колективні ТМ; зараз запроваджується поняття “сертифікаційна торговельна марка” у положеннях статті 74.2 а 74.12.
- Вміст даного права схожий до передбаченого Директивою.

## 3.- ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ФІРМОВІ НАЙМЕНУВАННЯ.

### • НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ФІРМОВІ НАЙМЕНУВАННЯ.

• Статті 10.3.d) Директиви та 9.3.d) Регламенту (остання версія) передбачають такий вид порушення прав *ius prohibendi* власника прав на ТМ: факт використання третіми особами позначення у якості найменування юридичної особи або фірмового найменування.

• Фірмове найменування – це розрізняльний знак, який ідентифікує суб'єкт господарської діяльності у господарському обізі і який слугує для розрізнення його від інших суб'єктів, які здійснюють тотожну або дуже схожу діяльність. Національні законодавства передбачають для фірмових найменувань положення, що дуже схожі на положення стосовно ТМ.

## **ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ**

### **3.- ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: НАЙМЕНУВАННЯ ЮР.ОСОБИ ТА ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ. ДОМЕННІ ІМЕНА.**

- **НАЙМЕНУВАННЯ ЮР. ОСОБИ ТА ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ.**
- **НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:** назва, що ідентифікує дану юридичну особу.
- Певна компанія може мати декілька фірмових найменувань, а саме фірмове найменування може співпадати чи не співпадати із найменування юр.особи.
- Існує складність у розрізненні найменування юр.особи та фірмового найменування, оскільки у господарському обігу компанії ідентифікують себе через фірмове найменування.
- **Конфлікт ТМ/найменування юр.особи:**
  - Оскільки торговельні марки та юридичні особи реєструють дві окремі установи, які не координують свою діяльність, це може призвести до співіснування таких об'єктів інтелектуальної власності та появи плутанини між ними. Існує два критерії можливого вирішення такого конфлікту:
    - **Принцип пріоритету:** оскільки два таких об'єкти не можуть співіснувати, переважає раніше набуде право.
    - Вони можуть співіснувати, якщо найменування юридичної особи не використовується для розрізнення товарів чи послуг на ринку. На практиці складно отримати таку ситуацію, бо компанія ідентифікує себе через найменування юридичної особи, коли діє в економічному обігу.

## **ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ**

### **3.- ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: НАЙМЕНУВАННЯ ЮР.ОСОБИ ТА ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ. ДОМЕННІ ІМЕНА.**

- **НАЙМЕНУВАННЯ ЮР. ОСОБИ ТА ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ.** Нове європейське законодавство у даній сфері схильне вважати, що такі об'єкти є несумісними; відповідно, суб'єкт господарської діяльності має змінити своє найменування юридичної особи протягом визначеного проміжку часу; у випадку не зміни найменування за власним бажанням можуть бути запроваджені штрафи або примусовий розпуск юридичної особи.
- Рішення Суду Справедливості ЄС від 11/09/2007 C-17/06 у справі Céline SARL (товариство з обмеженою відповідальністю)/Céline SA (акціонерне товариство) дозволу власнику найменування юридичної особи застосувати виключення із прав на торговельну марку, передбачене у Статті 6.1.a) попередньої редакції Директиви, коє використання такого найменування у господарському обігу відповідає загальноприйнятим добросовісним практикам у даній галузі промисловості чи торгівлі.
  - Тим не менш, у статтях 14.1.a) нової Директиви та 12.1.a) нового Регламенту посилання на “найменування” третіх осіб включає лише імена фізичних осіб.
- **Конфлікт ТМ/фірмове найменування:**
  - Поняття “фірмове найменування” прямо не врегульовано у праві ЄС, тому для його охорони відсилаємо до статті 8 ПК та частини першої статті 2 Угоди ТРІПС.

## ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ

### 3.- ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: НАЙМЕНУВАННЯ ЮР.ОСОБИ ТА ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ. ДОМЕННІ ІМЕНА.

#### • НАЙМЕНУВАННЯ ЮР.ОСОБИ ТА ФІРМОВІ НАЙМЕНУВАННЯ.

- Стаття 8 ПК передбачає охорону для фірмових найменувань: Фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною торговельної марки.
- Якщо використання фірмового найменування відбулося після реєстрації ТМ, *ius prohibendi* власник прав на ТМ дає йому право заборонити використання такого фірмового найменування, а якщо воно вже було зареєстровано, вимагати його скасування.
- Рішення Суду Справедливості ЄС від 16/11/2004, С-245/02, справа Anheuser-Busch, стосовно незареєстрованого фірмового найменування, право на яке набуто раніше, ніж на торговельну марку: *Фірмове найменування, яке не було зареєстровано, ні набуто шляхом використання у державі, де зареєстровано торговельну марку та де власник прав на ТМ вимагає захисту своїх прав від вищезазначеного фірмового найменування, може вважатися раніше набутим правом відповідно до положень третього речення першої частини статті 16 Угоди ТРІПС, якщо власник прав на фірмове найменування має право, передбачений матеріальними та часовими нормами даної Угоди, право, що з'явилося до появи торговельної марки, із якою таке право потенційно конфліктує, що дозволяє власнику прав на фірмове найменування використовувати позначення, яке є тотожним або схожим до такої торговельної марки.*

## **ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ**

### **3.- ТМ: НАЗВА КОМПАНІЇ ТА ДОМЕННЕ ІМ'Я. КОМЕРЦІЙНА НАЗВА.**

- **НАЗВА КОМПАНІЇ ТА КОМЕРЦІЙНА НАЗВА.**

- Держави-члени мають право у національному законодавстві визначати назву компанії та комерційну назву як відносну підставу для відмови у реєстрації подальшим ТМ.

- **ДОМЕННІ ІМЕНА.**

- Тему буде розглянуто у рамках Модулю 4: торговельні марки та мережа Інтернет.