

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

- 1.- Торговельні марки: добре відомі торговельні марки, відповідно до Ст. 6.bis Паризької конвенції, загальновідомі торговельні марки. 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 ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТМ. 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 відносно 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.

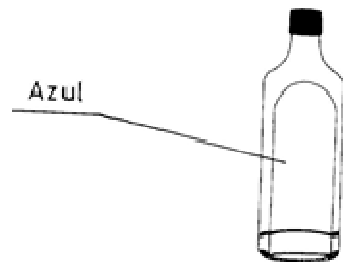
## ДРУГИЙ МОДУЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК; КОНФЛІКТИ ІЗ ІНШИМИ ЗНАКАМИ

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.

## 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.

• ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.

• Правовий режим:

- Стаття 5.3.a) Директиви передбачає таку відносну підставу для відмови у реєстрації або для визнання недійсності: *“Окрім того, торговельній марці буде відмовлено у реєстрації, а вже зареєстрована торговельна марка буде визнана недійсною, якщо: а) така торговельна марка є тотожною або схожою із раніше набутою торговельною маркою, без врахування того, чи товари чи послуги, стосовно яких зроблена заява чи відбулася реєстрація, є тотожними чи схожими до товарів чи послуг, стосовно яких було зареєстровано раніше набуту торговельну марку, коли така раніше набута торговельна марка є загальновідомою у державі-члені, де подається заява чи зареєстрована торговельна марка, або, коли йдеться про торговельну марку ЄС, вона є загальновідомою у Європейському Союзі, а використання другої торговельної марки відбувається без належних на те підстав, таким чином намагаючись нечесно скористатися розрізняльною здатністю чи відомістю раніше набутої торговельної марки, або коли таке використання шкодить розрізняльній здатності чи відомості такої торговельної марки.”*



## **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.**

**•ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Правовий режим:**

– Стаття 10.2.c) Директиви визначає сферу *ius prohibendi*:

“2. Без шкоди правам, набутим правовласниками до дати подання заяви про реєстрацію чи дати заявленого пріоритету зареєстрованої торговельної марки, власник прав на таку торговельну марку має право забороняти третім особам без його згоди використовувати в економічному обігу будь-яке позначення по відношенню до товарів чи послуг, коли: [...] с) таке позначення є тотожним чи схожим до торговельної марки, без врахування того, чи товари чи послуги, щодо яких воно використовується, є тотожними чи схожими до тих, щодо яких було зареєстровано торговельну марку, коли така торговельна марка є загальновідомою у державі-члені, а використання такого позначення відбувається без належних на те підстав, таким чином намагаючись нечесно скористатися розрізняльною здатністю чи відомістю торговельної марки, або коли таке використання шкодить розрізняльній здатності чи відомості такої торговельної марки.”

## **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.**

**• ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Правовий режим:**

- Стаття 8.5 Регламенту (нова модифікована версія Регламенту (ЄС) 2015/2424 від 16/12/2015) визначає як відносну підставу для відмови у реєстрації: “5. На підставі оскарження від власника прав на раніше зареєстровану торговельну марку, відповідно до передбаченого другою частиною статті, заявленій торговельній марці буде відмовлено у реєстрації, якщо вона є тотожною або схожою до раніше зареєстрованої торговельної марки, без врахування того, чи заявлені товари чи послуги є тотожними чи схожими до товарів чи послуг, стосовно яких було зареєстровано раніше набуту торговельну марку, коли така раніше набута торговельна марка ЄС є загальновідомою у ЄС, або, коли йдеться про раніше зареєстровану національну торговельну марку, вона є загальновідомою у відповідній державі-члені ЄС, а використання заявленої торговельної марки відбувається без належних на те підстав, таким чином намагаючись нечесно скористатися розрізняльною здатністю чи відомістю раніше набутої торговельної марки, або коли таке використання шкодить розрізняльній здатності чи відомості такої торговельної марки.”.
- Право подати заяву про визнання відносної недійсності на підставі положень статті 53.1.a) Регламент.

## **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.**

**• ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Правовий режим:**

- **До сфери застосування *ius prohibendi*, Ст.9.1.c) Регламенту: позначення є тотожним або схожим на торговельну марку ЄС, без врахування того, чи товари чи послуг, по відношенню до яких таке позначення використовується, є тотожними чи схожими до товарів чи послуг, стосовно яких було зареєстровано торговельну марку ЄС, коли така торговельна марка ЄС є загальновідомою у ЄС, а використання позначення відбувається без належних на те підстав, таким чином намагаючись нечесно скористатися розрізняльною здатністю чи відомістю торговельної марки ЄС, або коли таке використання шкодить розрізняльній здатності чи відомості торговельної марки ЄС.**

**• Принцип спеціалізації:**

- **Усі торговельні марки мають дві складові: з одного боку, позначення; з іншого боку, класи товарів та послуг, для яких така марка зареєстрована.**
- **Власник прав на ТМ може завадити іншій, пізніше заявленій ТМ, яка містить тотожне або схоже позначення та використовується для тотожних або схожих товарів/послуг.**
- **Власник прав на ТМ не може завадити існуванню на ринку іншої ТМ, яка містить тотожне або схоже позначення, але використовується для товарів/послуг, що належать до повністю відмінного класу, оскільки основні функція ТМ – розрізнити тотожні або схожі товари/послуги.**

## **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.**

**• ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Вимоги для особливої охорони загальновідомих ТМ:**

- 1) Йдеться про зареєстровану торговельну марку.
- 2) Рівень відомості вищий за нормальний (Рішення Суду Справедливості ЄС від 14/09/1999, C-375/97, справа General Motors/Yplon):
  - Підстави: якщо до протиставленої торговельної марки не застосовується принцип спеціалізації, попередня торговельна марка має мати певний рівень відомості серед громадськості. Лише якщо така торговельна марка є достатньо відомою, громадськість, побачивши більш пізню торговельну марку, зможе встановити зв'язок між двома такими торговельними марками навіть у випадку не схожих товарів чи послуг, і, як результат, це може зашкодити раніше набутій торговельній марці.
  - Коло громадськості, яке має знати про попередню торговельну марку, залежатиме від товару чи послуги: це може бути широке коло або спеціалізовані кола, наприклад, певне професійне коло. Не встановлено певний відсоток такого кола громадськості.
  - Рівень обізнаності, який вимагається від такої ТМ, вважається дотриманим, коли значна частина публіки, зацікавленої товарами та послугами, щодо яких було зареєстровано раніше набуту торговельну марку, знають цю торговельну марку.

## **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.**

**•ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Вимоги для особливої охорони загальновідомих ТМ:**

- 2) Рівень відомості вищий за нормальний (Рішення Суду Справедливості ЄС від 14/09/1999, C-375/97, справа General Motors/Yplon):**
  - Наступні обставини дозволяють дійти висновку, що має місце такий рівень обізнаності: квота даної ТМ на ринку; інтенсивність, географічне поширення та тривалість використання ТМ; обсяг інвестицій, зроблених компанією для промотування ТМ.**
  - Територіальність національної загальновідомої ТМ: не можна вимагати обізнаності по “усій” території держави; достатньо, щоб її знала значна частина зацікавленої громадськості у значній частині держави-члена.**
    - Рішення Суду Справедливості ЄС від 22/11/2007, C-328/06, справа Alfredo Nieto/Leonci Monleó: “значна частина” – це не одне місто та його околиці.**
  - Територіальність загальновідомої ТМ ЄС: Рішення Суду справедливості ЄС від 06/10/2009, C-301/07, у справі PAGO/Tirolmich: має бути відомою значній частині громадськості, зацікавленої у відповідних товарах чи послугах, на значній частині території ЄС; відповідно до матеріалів справи, територія однієї держави (Австрії) може вважатися значною частиною території ЄС.**

## **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.**

**•ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Вимоги для особливої охорони загальновідомих ТМ:**

- 3) Існування зв'язку між попередньою загальновідомою ТМ та іншою ТМ.
  - Під час оцінки існування зв'язку має враховуватися низка факторів (Рішення Суду Справедливості ЄС від 27/11/2008, С-252/08, справа Intel/СРМ): i) ступінь схожості між конфліктуєчими торговельними марками; ii) природа товарів та послуг, що ідентифікуються даними ТМ, ступінь близькості чи віддаленості між товарами та послугами, а також відповідні кола громадськості; iii) інтенсивність відомості раніше набутої ТМ; iv) розрізняльна здатність раніше набутої ТМ, притаманна їй від самого початку чи набута через використання; v) існування ризику плутанини серед громадськості; vi) той факт, що раніше набута ТМ є унікальною для даного класу товарів чи послуг.
  - Той факт, що пізніша ТМ нагадує більш ранню ТМ нормально поінформованому та достатньо уважному середньостатичному споживачеві прирівнюється до існування такого зв'язку, навіть якщо споживач не плутає дві ТМ.
  - Існування такого зв'язку є обов'язковою умовою для особливої охорони ТМ із репутацією, але це не єдина необхідна умова, адже додатково вимагається факт існування одного із наступних порушень: нечесне використання відомості чи розрізняльної здатності ТМ, або шкода відомості та розрізняльній здатності.

## **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.**

**•ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Вимоги для особливої охорони загальновідомих ТМ:**

– 4) Існування одного із трьох порушень:

- Громадськість, з точки зору якої буде оцінено шкоду розрізняльній здатності чи відомості даної ТМ – це середньостатичний споживач товарів та послуг, що позначаються раніше набутою ТМ, він є нормально поінформований та достатньо уважний.
- Громадськість, з точки зору якої буде оцінено порушення, що полягає у нечесному використанні розрізняльної здатності чи відомості ТМ – це середньостатичний споживач товарів чи послуг, щодо яких було зареєстровано пізнішу ТМ, він є нормально поінформований та достатньо уважний.
- Обов'язок доведення будь-якого із цих трьох порушень лежить на власнику раніше набутого права на ТМ; не обов'язково, щоб порушення було чинним та відбувалося на даний момент, достатньо ситуації, у якій існує серйозний ризик порушення прав у майбутньому.
- Якщо власник раніше набутого права на ТМ довів існування одного із цих порушень, власник пізніше набутого права на ТМ має довести, що використання відбулося із належних підстав.

## **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.**

**• ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Вимоги для особливої охорони загальновідомих ТМ:**

– 4.1) Шкода розрізняльній здатності раніше набутого права, використовуються терміни “розмивання”, “підрив” або “ослаблення” (Рішення Суду Справедливості ЄС від 18/06/2009, С-487/07, справа L’Oréal/Bellure):

- Полягає у послабленні здатності такої торговельної марки ідентифікувати товари та послуги, щодо яких вона була зареєстрована, як такі, що походять від правовласника, оскільки використання іншою особою тотожного чи схожого позначення призводить до розмивання ідентичності торговельної марки та її сприйняття громадськістю. Така ситуація зокрема відбувається, коли торговельна марка, яка викликала негайну асоціацію із товарами та послугами, щодо яких була зареєстрована, втрачає таку здатність.
- Має бути доведено, що у результаті використання пізнішої ТМ відбулася зміна в економічній поведінці середньостатистичного споживача товарів чи послуг, стосовно яких було зареєстровано більш ранню ТМ або що існує серйозний ризик, що такі зміни матимуть місце у майбутньому. Вимога підтверджена рішенням Суду справедливості ЄС від 14/11/2013, С-383/12, у справі ВГВР/WOLF.



## **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.**

**•ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Вимоги для особливої охорони загальновідомих ТМ:**

- 4.2) Шкода відомості торговельної марки, для цього поняття також використовуються терміни “розмивання” чи “ослаблення” (Рішення Суду Справедливості ЄС від 18/06/2009, С-487/07, справа L’Oréal/Bellure): Має місце, коли товари чи послуги, стосовно яких інша особа використовує тотожне чи схоже позначення, справляють враження, у результаті якого відбувається шкода привабливості раніше набутій торговельній марці. Зокрема, ризик такої шкоди може стати результатом того, що товари чи послуги, які пропонуються іншою особою, мають ознаку чи якість, яка може мати негативний вплив на імідж торговельної марки.
- 4.3) “Нечесне використання розрізняльної здатності чи репутації торговельної марки», також використовуються терміни «паразитизм» чи «free-riding» (Рішення Суду справедливості від 18/06/2009, С-487/07, у справі L’Oréal/Bellure):
  - Дане поняття включає випадки, коли завдяки перенесенню іміджу торговельної марки, або характеристик, якими вона наділяє товари, позначені тотожним чи схожим позначенням, має місце зумисне використання загальновідомі торгovelьної марки.

## **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.**

**•ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Вимоги для особливої охорони загальновідомих ТМ:**

- 4.3) «Нечесне використання розрізняльної здатності чи репутації торговельної марки», також використовуються терміни «паразитизм» чи «free-riding» (Рішення Суду справедливості від 18/06/2009, C-487/07, у справі L'Oréal/Bellure):
  - Чим більш миттєвим та сильним буде таке згадування торговельної марки, тим більшим буде ризик того, що під час реального чи майбутнього використання такого позначення матиме місце нечесне використання розрізняльної здатності або репутації такої торговельної марки або шкоди цим двом поняттям.
  - Якщо третя особа намагається скористатися загальновідомою торговельною маркою шляхом використання позначення, на таку торговельну марку, щоб використати її привабливість, її репутацію, її престиж, використати комерційне зусилля, здійснене правовласником для створення та підтримання іміджу даної марки, не пропонуючи взамін жодної економічної компенсації і не здійснюючи жодних зусиль у цьому напрямку, така ситуація має вважатися використанням розрізняльної здатності чи відомості такої торговельної марки через її нечесне використання.

## **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.**

**•ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Вимоги для особливої охорони загальновідомих ТМ:**

- 5) Поняття використання із “належних підстав” власником другої ТМ, Рішення Суду Справедливості ЄС від 06/02/2014, С- 65/12, Leidseplen Beheer/Red Bull.
  - Зобов'язує власника прав на загальновідому торговельну марку толерувати використання схожого позначення.
  - Вважається “належною підставою” використання третьою особою позначення, що є схожим до загальновідомої торговельної марки для товару, що є тотожним тому, стосовно якого було зареєстровано таку торговельну марку, якщо таке позначення було використано до подання заявки про реєстрацію такої торговельної марки і тотожний товар було використано добросовісно. Під час розгляду справи національний судовий орган має враховувати, зокрема, наступне: i) присутність та репутація такого позначення серед зацікавленого кола громадськості; ii) рівень схожості між товарами та послугами, для яких початково використовувалося однакові позначення, і товару, для якого було зареєстровано загальновідому торговельну марку та; iii) економічна та комерційна важливість використання для цього товару позначення, що є схожим до даної марки.

## **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.**

**•ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Вимоги для особливої охорони загальновідомих ТМ:**

- Відносна підстава для відмови у реєстрації більш пізній торговельній марці.
- Відносна підстава для визнання недійсності вже зареєстрованої ТМ.
- *Ius prohibendi* власника прав на зареєстровану ТМ дозволяє забороняти третім особам використовувати позначення, що ідентифікують товари/послуги, що не є тотожними чи схожими до тих, які позначаються загальновідомою торговельною маркою. Таким чином, подолано принцип спеціалізації.
- Така особлива охорона також (і ще більш обґрунтовано) надається для випадків використання позначень, тотожних або схожих на загальновідому торговельну марку, для товарів та послуг, що є тотожними або схожими до тих, щодо яких дана торговельна марка є зареєстрованою.

## **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.**

**•ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Практичні приклади:**

**– Рішення Апеляційного суду, м. Аліканте 48/09, 04/02/2009:**

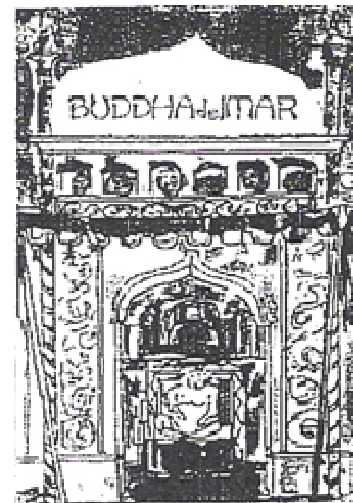
**“BUDA BAR”**

**“BUDDHA BAR”**

**(Послуги щодо забезпечення харчами та напоями)**

**“BUDDHADELMAR”**

**“BUDDHADELMAR”**



**(Послуги: дискотеки)**

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

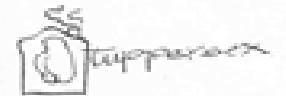
**ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: ДОБРЕ ВІДОМІ МАРКИ, ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 6bis ПК ТА ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТМ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**•ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. ВИНЯТКИ ДО ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.**

**• Практичні приклади:**

– Рішення Господарського апеляційного суду, м. Аліканте 391/09, 21/10/2009: “MARISTAS”.

– Рішення Господарського апеляційного суду, м. / 149/10, 26/03/2010



TUPPERWARE  
[ємності для кухні]



– Рішення Господарського апеляційного суду, м. Аліканте 181/2015, 14/09/2015.

• Еквівалентні парфуми.

## **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.