

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

1.- ТМ: ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВОВЛАСНИКА. ВИМОГИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ.

2.- ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНОСТІ ТА ВТРАТА ЧИННОСТІ.

2.1.- КОНЦЕПТ ТА ТИПОЛОГІЯ.

2.2.- ПРИЧИНИ.

2.3.- ВПЛИВ.

2.4.- ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ. ЗАКОННІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ. АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА З ДАНОЇ ТЕМИ У ЄС.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

1.- ТМ: ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВОВЛАСНИКА. ВИМОГИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ.

• Використання торговельної марки – це основний обов'язок правовласника для підтримання його права, оскільки у випадку невикористання ТМ законодавство передбачає для правовласника обмеження та санкції:

– Статті 16 Директиви та 15 Регламенту, зміст яких є майже тотожним.

• Мета:

– Створити умови для здійснення ТМ своїх функцій.

– Наблизити реєстр ТМ до реалій ринку. Дозволить координувати реєстрацію ТМ із реаліями ринку.

– Створити умови, за яких нові заявники можуть зареєструвати заявлені ТМ, уникаючи перевантаження реєстрів зареєстрованими ТМ, якими не користуються.

– Уникнення охорони монопольних прав через реєстрацію, оскільки такі монополії є непотрібними.

• Суб'єкт обов'язку використання:

– Правовласник; враховується використання співвласником.

– Статті 16.6 Директиви та 15.2 Регламенту визначають, що використання ТМ із згоди правовласника вважається таким використанням, що здійснюється правовласником.

– Цією третьою особою, чиє використання ТМ дозволяє зберігати права, може бути: ліцензіат (офіційний або із мовчазної згоди), імпортер, агент, дилер, дистриб'ютор, філіал, материнська компанія якого є правовласником ТМ.

– Третій особі, яка використовує ТМ, не обов'язково значитися у документах.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

1.- ТМ: ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВОВЛАСНИКА. ВИМОГИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ.

- Суб'єкт обов'язку використання:

- Стаття 19.2 Угоди ТРІПС визначає, що використання торговельних марок третьою особою має здійснюватися за умови контролю правовласника, не визначаючи, у чому полягає такий контроль.
- Якщо правовласник не здійснює свої майнові права, він не використовує ТМ і така ТМ може припинити чинність через невикористання.
- Використання, що здійснюється третьою особою із мовчазної згоди правовласника, який не робить нічого для охорони ТМ (через сімейні відносини чи тому, що використання третьою особою не є економічно доцільним) не враховується під час оцінки обов'язку використання ТМ.

- Обов'язок використання. Поняття “дійсного використання”.

- Щоб уникнути втрати чинності ТМ, використання такої ТМ має бути дійсним у державі-члені (національна ТМ) або в Європейському Союзі (ТМ ЄС) для товарів чи послуг, щодо яких така ТМ була зареєстрована.
- Таке використання полягає у здійсненні комерційних операції у відповідній кількості (не точково чи спеціально) через продаж за межі компанії, розповсюдження, складування, здійснення серйозної та дієвої підготовчої роботи до комерційних операцій (рекламні кампанії перед запуском товару).
- Мають враховуватися усі доречні фактори: обсяг продажів, тривалість використання, характеристики товарів/послуг, виробнича ємність підприємства.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

1.- ТМ: ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВОВЛАСНИКА. ВИМОГИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ.

- **Обов'язок використання. Поняття “дійсного використання”.**
 - Не вважається дійсним використанням ТМ її використання у рекламних цілях, без подальшого запуску товару чи послуги на ринку.
 - Якщо ТМ просто відома користувачам, але не використовується, це може стати підставою для втрати чинності.
 - Лише реєстрації доменного імені не достатньо, має існувати веб-сторінка, вміст якої пов'язаний із товарами чи послугами, для яких зареєстрована торговельна марка.
 - Рішення Суду Справедливості ЄС від 11/03/2003, С-40/01, у справі Ansul/Ajax поняття “дійсне використання” визначено наступним чином: “торговельна марка є об'єктом ‘дійсного використання’ коли, у відповідності до своєї основної функції, що полягає у гарантуванні визначення походження товарів чи послуг стосовно яких така торговельна марка була зареєстрована, вона використовується із метою створення чи збереження ринку для таких товарів чи послуг, за виключенням символічного використання, єдиною метою якого є підтримання прав, що надаються такою торговельною маркою. Оцінка дійсності використання торговельної марки має відбуватися на підставі усіх фактів та умов, необхідних для визначення реальності комерційної експлуатації такої торговельної марки, зокрема, на підставі видів використань, що вважаються виправданими для відповідної галузі економіки для підтримання чи створення квот на ринку товарів чи послуг, які охороняються даною торговельною маркою; на підставі природи таких товарів чи послуг, ознак ринку, масштабу та частоти використання торговельної марки.”

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

1.- ТМ: ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВОВЛАСНИКА. ВИМОГИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ.

• **Обов'язок використання.** Поняття “дійсного використання”. Рішення Суду Справедливості ЄС від 15/01/2009, С-495/07, у справі *Silberquell/Maselli* визначає, що “якщо власник прав на торговельну марку розміщає її на об'єкти, які такий власник безкоштовно вручає покупцям свої товарів, це не вважається дійсним використанням даної марки щодо класів, до яких належать такі товари.”

- Рішення Суду Справедливості ЄС від 18/04/2013, С-12/12, у справі *Colloseum/Levi Strauss*: “Вимога щодо дійсного використання, передбачена частиною першою статті 12 Регламенту № 40/94 Європейської Ради, від 20 грудня 1993 р., щодо торговельної марки Співтовариства, виконується, коли зареєстрована торговельна марка набула розрізняльної здатності у результаті використання іншої, складеної торговельної марки, частиною якщо є перша торговельна марка, якщо використання такої першої торговельної марки відбувається виключно як частина складеної торговельної марки, або коли використання відбувається разом із іншою торговельною маркою і поєднання цих двох торговельних марок також зареєстровано як торговельна марка.”

ТМ ПОЗИВАЧА

LEVI'S



Відповідач вимагав визнання ТМ зліва такою, що втратила чинність

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

1.- ТМ: ОBOB'ЯЗКИ ПРАВОВЛАСНИКА. ВИМОГИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ.

• Використання марки та територіальність.

- Стаття 16.1 Директиви “у відповідній державі-члені” означає, що товари, якими позначається ТМ, продаються або є об'єктом реклами у будь-якій частині території держави, якщо було доведено, що таке використання досягло певних показників продажу, які відповідають природі товарів та розмірам суб'єкта господарювання.
- Стаття 16.5.b Директиви вважає використанням: “нанесення торговельної марки на товари чи на пакування у відповідній державі-члені лише із метою експорту.” Це є винятком до принципу територіальності ТМ, тому що відповідні товари не потрапляють до комерційного обігу у державі. Це спосіб захисту експортерів від припинення чинності їх ТМ. Обов'язковим є здійснення у відповідній державі однієї із дій, що підпадають під ексклюзивне право: “нанесення ТМ на товари чи на пакування.”
- Стаття 15.1 Регламенту: дійсне використання “в Європейському Союзі”. Рішення Суду Справедливості ЄС від 19/12/2012, С-149/11, справа Leno/Hagelkruis: По-перше, не мають враховуватися кордони держав-членів. По-друге, ТМ має використовуватися у відповідності до своєї основної функції і з метою отримання чи збереження квоти на ринку ЄС для товарів чи послуг, щодо яких дану ТМ було зареєстровано.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

1.- ТМ: ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВОВЛАСНИКА. ВИМОГИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ.

- Використання торговельної марки та територіальність.
 - Стаття 15.1 Регламенту: дійсне використання “в Європейському Союзі”. Рішення Суду Справедливості ЄС від 19/12/2012, C-149/11, справа Leno/Hagelkruis: По-третє, національний судовий орган має визначити, чи у даному провадженні мали місце відповідні вимоги, враховуючи усі належні факти та умови, зокрема, характеристики відповідного ринку; природа товарів чи послуг, щодо яких було зареєстровано ТМ; територіальна зона використання ТМ та її кількісне розповсюдження, а також частота та регулярність використання.
- Використання торговельної марки у формі, що відрізняється від зареєстрованої.
 - Стаття 16.5.a) Директиви (також стаття 5.С.2 ПК) також врахує таке використання: використання ТМ у формі, що відрізняється певними елементами, які не впливають на розрізняльну здатність тієї форми ТМ, щодо якої було отримано реєстрацію, незалежно від того, чи правовласником також було окремо зареєстровано як торговельну марку цю другу форму.
 - З плином часу правовласнику доводиться актуалізувати свою торговельну марку, відповідно до нових тенденцій у даній галузі.
 - Треба проаналізувати, чи відмінність між зареєстрованою торговельною маркою та тою формою, у якій вона використовується, впливає на розрізняльну здатність ТМ, для чого треба виокремити у зареєстрованій ТМ елемент, що визначає її розрізняльну здатність, та чи цей елементу було змінено у тій формі, у якій насправді використовується ТМ.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

1.- ТМ: ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВОВЛАСНИКА. ВИМОГИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ.

- Використання торговельної марки у формі, що відрізняється від зареєстрованої.
 - Рішення Суду Справедливості ЄС від 25/10/2012, C-553/11, справа Bernhard Rintisch/Klaus Eder: “Положення статті 10, частина 2, пункт а), Першої Директиви 89/104/ЄЕС Європейської Ради, від 21 грудня 1988р., щодо наближення законодавств держав-членів що стосується торговельних марок мають трактуватися таким чином, що власнику прав на зареєстровану марку не забороняється, у цілях доведення використання, передбаченого положеннями Директиви, посилатися на використання торговельної марки у формі, що відрізняється від зареєстрованої, коли відмінності між двома формами не впливає на розрізняльну здатність даної торговельної марки і незважаючи на той факт, що відмінна форма вже зареєстрована як торговельна марка.”
 - Рішення Суду Справедливості ЄС від 18/07/2013, C-252/12, справа Specsavers: “вимога щодо «дійсного використання», відповідно до передбаченого положеннями Директиви, може бути дотримана, коли графічна торговельна марка Співтовариства використовується тільки у поєднанні із розміщеною над нею словесною торговельною маркою Співтовариства, а поєднання цих двох торговельних марок до того ж зареєстроване як торговельна марка Співтовариства, за умови, що відмінності між формою використання торговельної марки та зареєстрованою формою не впливає на розрізняльну здатність торговельної марки, відповідно до її зареєстрованої форми.”

SPEACSAVERS



Сумніви щодо дійсного використання

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

1.- ТМ: ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВОВЛАСНИКА. ВИМОГИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ.

• Часткове використання.

- Стаття 21 Директиви: якщо підстава для припинення чинності існує лише для частини товарів чи послуг, для яких було зареєстровано торговельну марку, таке припинення чинності відбудеться лише щодо відповідних товарів чи послуг. Ті ж самі положення у Статті 51.2 Регламенту.
- Обов'язок використання вважається дотриманим лише стосовно конкретних товарів/послуг, щодо яких було насправді використано дану ТМ. Таке використання не поширюється на решту товарів/послуг того ж класу, ні на схожі товари/послуги із інших класів.

• Належні підстави для невикористання.

- Статті 16.1 Директиви, 15.1 Регламенту, 5.С.1 ПК та 19.1 ТРІПС.
- Підстави, що не залежать від волі правовласника: наприклад, обмеження імпорту, офіційні обмеження, встановлення державними органами щодо відповідних товарів (адміністративний дозвіл для продажу фармацевтичних товарів).
- Правовласник має довести, що причиною невикористання став форс-мажор (наприклад, пожежа на заводі).
- Не вважаються належними підставами: брак ресурсів для виробництва товарів, незмога отримати потрібну ліцензію, наявність декількох ТМ для майбутніх потреб розвитку виробництва.
- Поки належна підстава є дійсною, призупиняється обрахунок терміну обов'язкового використання.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

1.- ТМ: ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВОВЛАСНИКА. ВИМОГИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ.

- **Ситуації, у яких можна посилатися на невикористання ТМ:**
 - **Невикористання ТМ протягом 5 років із дати реєстрації чи припинення такого використання на період у 5 років може призвести до наступних ситуацій:**
 - **Стаття 44 Директиви: заявник може вимагати від власника раніше набутого права, що опротестовує заявку, надати докази використання такої раніше набутої ТМ. Якщо використання не доведено, опротестування відхиляється.**
 - **Стаття 17 Директиви: у випадку позову про порушення прав на ТМ, відповідач може вимагати від позивача докази використання його ТМ. Якщо позивач не зможе довести використання своєї ТМ, позов буде відхилено.**
 - **Стаття 46 Директиви: у випадку заяви про визнання відносної недійсності ТМ, відповідач може вимагати від позивача докази використання його ТМ. Якщо позивач не зможе довести використання своєї ТМ, заяву буде відхилено.**

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

1.- ТМ: ОBOB'ЯЗКИ ПРАВОВЛАСНИКА. ВИМОГИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ.

- Ситуації, у яких можна посилатися на невикористання ТМ:

- Стаття 19 Директиви: у випадку подання заяви щодо визнання ТМ такою, що втратила чинність, та після схвалення такої заяви правовласник втрачає права на ТМ. Права на ТМ, що втратила чинність, можна відновити, якщо у період часу між закінченням п'ятирічного періоду та поданням відповідної заяви було розпочато або відновлено дійсне використання ТМ. Початок або відновлення використання ТМ протягом періоду у три місяці до подання заяви щодо визнання ТМ такою, що втратила чинність, не враховується, якщо підготовка до такого використання відбулася після того, як правовласник дізнався про вірогідність подання заяви щодо визнання ТМ такою, що втратила чинність. Згаданий період у три місяці починається не раніше вичерпання безперервного п'ятирічного періоду невикористання.
- Відповідні ситуації також передбачені Регламентом:
 - Стаття 42.2 Регламенту: невикористання ТМ правовласником, що подав заперечення проти реєстрації; докази надаються на вимогу заявника.
 - Статті 99 та 100 Регламенту: зустрічний позов проти позову про порушення ТМ ЄС.
 - Стаття 57.2 Регламенту: захист відповідача від заяви про визнання відносної недійсності його ТМ.
 - Стаття 51.1.a) Регламенту: заява про втрату чинності, що подається до Європейського відомства інтелектуальної власності.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

2.- ВТРАТА ЧИННОСТІ ТА НЕДІЙСНІСТЬ.

• НЕДІЙСНІСТЬ. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТ.

- Недійсність торговельної марки має *ex tunc* дію [лат. від самого початку], тобто торговельна марка вважається такою, що ніколи не існувала.
- Розрізняють абсолютну та відносну недійсність, в залежності від підстави для її визнання (ТМ не виконує вимог, необхідних для реєстрації, або ж існує інше раніше набуте право). Два види недійсності у свою чергу відповідають абсолютним підставам для відмови у реєстрації (стаття 4 Директиви) та відносним підставам для відмови у реєстрації (стаття 5 Директиви).
- Підстави для абсолютної недійсності:
 - Стаття 45.3.а) Директиви: коли ТМ не мала бути зареєстрована, оскільки вона не відповідає вимогам, передбаченим статтею 4. Стаття 4.2 Директиви передбачає як необов'язкову абсолютну підставу ситуацію, коли заявник подав заяву про реєстрацію недобросовісно.
 - Стаття 52 Регламенту: коли ТМ ЄС була зареєстрована в обхід положень статті 7 (абсолютні підстави для відмови у реєстрації), а також коли заява про реєстрацію була подана заявником недобросовісно.
 - Відсилка до абсолютних підстав для відмови у реєстрації.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

2.- ВТРАТА ЧИННОСТІ ТА НЕДІЙСНІСТЬ.

• НЕДІЙСНІСТЬ. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТ.

- Якщо має місце підстава для визнання абсолютної недійсності у зв'язку із тим, що ТМ бракує розрізняльної здатності, вона є описовою чи звичною, така підстава втрачає актуальність, якщо правовласник може довести, що після реєстрації ТМ вона набула розрізняльної здатності шляхом використання.
- Одна із підстав для визнання недійсності – недобросовісність заявника. Рішення Суду Справедливості ЄС 11/06/2009, С-529/07, справа Chocoladefabriken Lindt/Franz Hauswirth. Критерії для оцінки наявності недобросовісності:



- Існування недобросовісності заявника оцінюється на момент подання заявки на реєстрацію даною особою.
- Існування недобросовісності заявника має оцінюватися у цілому, враховуючи усі відповідні фактори.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

2.- ВТРАТА ЧИННОСТІ ТА НЕДІЙСНІСТЬ.

• НЕДІЙСНІСТЬ. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТ.

- **Самого лише факту, що заявник знав або міг знати, що третя особа використовує принаймні в одній із держав-членів і протягом певного часу тотожне або схоже позначення для тотожного або схожого товару, і що це могло призвести до плутанини із заявленим позначенням, не достатньо для доведення існування недобросовісності заявника; суд має врахувати намір наміри заявника на момент подання заявки.**
- **Об'єктивні обставини, які дозволяють дійти висновку, що наміри заявника були недобросовісними: а) заявник зареєстрував як ТМ ЄС позначення, яке не мав наміру використовувати, реєстрація здійснена виключно із метою завадити третій особі вихід на ринок; б) факт того, що третя особа вже певний час використовує позначення для тотожного або схожого товару, що може призвести до виникнення плутанини із заявленою ТМ, тоді як таке позначення має певний ступінь правового захисту; у такому випадку, заявник може скористатися правами, що надаються ТМ ЄС, із єдиною метою – ведення нечесної конкуренції із конкурентом, яким використовує позначення, що вже отримало певний ступінь правового захисту на підставі здійснених конкурентом зусиль.**
- **Може враховуватися рівень відомості позначення на момент подання заяви про його реєстрацію як ТМ ЄС, оскільки такий рівень відомості може бути причиною зацікавленості заявника у гарантуванні якомога більш широкого правового захисту.**

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

2.- ВТРАТА ЧИННОСТІ ТА НЕДІЙСНІСТЬ.

• НЕДІЙСНІСТЬ. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТ.

- Природа заявленої ТМ також може бути важливим фактором під час оцінювання наявності недобросовісності заявника. Наприклад, якщо відповідне позначення полягає у формі чи загальній презентації товару, суду легше довести недобросовісність заявника, якщо свобода вибору конкурентів обмежена технічними чи комерційними вимогами таким чином, що власник прав на ТМ зможе завадити своїм конкурентам не тільки використовувати тотожне чи схоже позначення, але й продаж схожих товарів.
- Рішення Суду Справедливості ЄС від 27/06/2013, С-320/12, справа Malaysia/Ankenaevnet:
 - Поняття “недобросовісність” є автономним поняттям у праві ЄС і має трактуватися в однаковий спосіб по всій території Європейського Союзу.
 - Виключно факт того, що заявник знав чи мав знати, що третя особа на дату подання заяви використовує за кордоном торговельну марку, що може бути сплутана із заявленою торговельною маркою, є недостатнім для доказу існування “недобросовісності” у діях заявника, відповідно до визначення даними положеннями.
- Строк заявної/позивної давності для визнання абсолютної недійсності: ні Директивою, ні Регламентом не передбачено жодного кінцевого терміну для заявної/позивної давності; у той же час, громадський порядок, загальні інтереси споживачів та принципи вільної конкуренції не можуть бути заблоковані правом на ТМ, у зв'язку із чим вважаємо що строк заявної/позивної давності є необмеженим.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

2.- ВТРАТА ЧИННОСТІ ТА НЕДІЙСНІСТЬ.

• НЕДІЙСНІСТЬ. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТ.

– Підстави для відносної недійсності:

- Стаття 45.3.b) Директиви: якщо ТМ не мала бути зареєстрована у зв'язку із існуванням попереднього права, відповідно до положень статті 5, частини 1-3. За бажанням, держави-члени також можуть передбачити підстави, зазначені у Статті 5.4.
- Стаття 53, частини 1 та 2 Регламенту передбачає такі підстави для визнання відносної недійсності: існування раніше набутих прав на позначення, особистих прав (на ім'я, на зображення), інших прав промислової власності.
- Відсилка до відносних підстав для відмови у реєстрації.
- Торговельна марка не може бути визнана недійсною, якщо власник вищезазначених прав надав свою експліцитну згоду на реєстрацію такої торговельної марки до подання заяви про визнання недійсності.

– Обмеження у результаті мовчазної згоди. Статті 9 Директиви та 54 Регламенту:

- У разі, якщо власник торговельної марки протягом 5 безперервних років допускав шляхом мовчазної згоди використання у певній державі-члені пізнішої торговельної марки, зареєстрованої у цій державі-члені, знаючи про таке використання, він втрачає право на підставі раніше зареєстрованої торговельної марки виступати із заявою про визнання пізніше зареєстрованої торговельної марки недійсною або заперечувати проти використання більш пізньої торговельної марки у відношенні до товарів або послуг, щодо яких використовувався така більш пізня марка, окрім випадків, коли заява на реєстрацію більш пізньої марки була подана недобросовісно.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

2.- ВТРАТА ЧИННОСТІ ТА НЕДІЙСНІСТЬ.

• НЕДІЙСНІСТЬ. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТ.

- Умови та наслідки обмеження в результаті мовчазної згоди:
 - Бездіяльність власника раніше набутого права протягом 5 років поспіль, знаючи про таке використання другим правовласником.
 - Правовласник пізнішої (другої) ТМ використовує та промотує торговельну марку у господарському обігу протягом п'яти років поспіль.
 - Як результат: обмеження, що не дозволяє власнику раніше набутого права оскаржувати дії правовласника пізнішої ТМ на підставі мовчазної згоди із діями відповідача.
 - Власник прав на другу торговельну марку мав подати заяву на реєстрацію добросовісно.
 - Якщо власник прав на другу ТМ використовував цю ТМ лише для частини товарів/послуг, *обмеження* застосовуватиметься лише до товарів/послуг щодо яких використовувалася ця друга ТМ.
 - Власник раніше набутого права на ТМ може перервати період мовчазної згоди, розпочавши судове чи позасудове провадження проти власника прав на пізнішу торговельну марку.
 - У випадку існування *обмеження*, власник прав на пізнішу ТМ не може оскаржувати використання раніше набутого права, тоді як раніше набуте право не може стати підставою для оскарження пізнішого права; таким чином, обидві ТМ починають мирне співіснування.
 - Ці вимоги можна знайти у рішенні Суду Справедливості ЄС від 22/09/2011, С-482/09, справа Budějovický Budvar/Anheuser-Busch.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ. 2.- ВТРАТА ЧИННОСТІ ТА НЕДІЙСНІСТЬ.

• НЕДІЙСНІСТЬ. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТ.

– Наслідки визнання абсолютної та відносної недійсності:

- Стаття 47.2 Директиви: Зареєстрована торговельна марка вважатиметься такою, що від самого початку не мала передбаченої даною Директивою сили у тій мірі, у якій було проголошено недійсність даної торговельної марки.
- Стаття 55.3 Регламенту додає, задля забезпечення правової впевненості, що ретроактивна дія визнання недійсності ТМ не застосовується до: i) будь-якого рішення стосовно порушення, яке набрало законної сили і було виконане до прийняття рішення про визнання недійсності; ii) будь-якого договору, укладеного до визнання недійсності, в тій мірі, в якій його було виконано до такого рішення; проте, може бути подано позов про повернення оплати на основі принципу рівності сум, сплачених на підставі відповідного договору в тій мірі, в якій це виправдано обставинами.
- Якщо підстави для визнання недійсності ТМ існують лише щодо частини товарів чи послуг, для яких було зареєстровано цю ТМ, визнання недійсності буде застосовано лише щодо таких товарів чи послуг.
- Відбудеться скасування реєстрації відповідної ТМ.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

2.- ВТРАТА ЧИННОСТІ ТА НЕДІЙСНІСТЬ.

• ВТРАТА ЧИННОСТІ. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТ.

- До категорії “втрата чинності” включаємо ряд різноманітних причин втрат прав на торговельну марку у зв'язку із змінами, що відбулися із ТМ після реєстрації :
 - Стаття 45.2 Директиви відсилає до статей 19 та 20 Директиви.
 - Стаття 51 Регламенту перераховує підстави втрати чинності для торговельних марок Співтовариства.
- Підстави втрати чинності:
 - Недостатнє використання (попередня тема).
 - Перетворення у загальноновживане позначення: коли, через дії чи бездіяльність правовласника, ТМ перетворилася на звичне позначення для товару чи послуги, щодо якого ця ТМ була зареєстрована. У цьому випадку, споживачі використовують торговельну марку як загальноновживану назву для даного класу товарів. Саме торговельні марки із репутацією найчастіше страждають від цього феномену.
 - Змішана система: об'єктивна складова полягає у тому, що ТМ перетворилася на загальноновживане позначення для товару чи послуги, щодо якої вона була зареєстрована (складно визначити момент перетворення) та суб'єктивна складова полягає в діяльності чи бездіяльності правовласника, що призвело до перетворення ТМ на загальноновживане позначення.
 - Для уникнення втрати чинності правовласник має вживати заходів, що завадять перетворенню на загальноновживане позначення: судові позови проти конкурентів; інформаційні кампанії; зазначення у словниках чи енциклопедія.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

2.- ВТРАТА ЧИННОСТІ ТА НЕДІЙСНІСТЬ.

• ВТРАТА ЧИННОСТІ. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТ.

- Рішення Суду Справедливості ЄС від 06/03/2014, С-409/12, справа Backaldrin/Pfahnl: i) перетворення на загальноживане позначення сприймається з точки зору кінцевих споживачів товару; ii) “бездіяльність” – правовласник не заважає продавцям використовувати ТМ частіше, ніж просто для товарів, що яких вона зареєстрована; iii) для визнання втрати чинності торговельною маркою, яка перетворилася на загальноживане позначення для товару, не потрібно визначати, чи існують інші назви для такого товару.
- Перетворення ТМ на позначення, що вводить в оману: у результаті використання ТМ її правовласником або третіми особами з його згоди, може ввести в оману, зокрема, стосовно природи, якості чи географічного походження товарів чи послуг, для яких ця ТМ зареєстрована.
- Охорона для торговельної марки припиняється, коли така торговельна марка припиняє бути механізмом, що забезпечує прозорість ринку.
- Об'єктна вимога: ТМ може ввести в оману споживачів через певні ознаки; суб'єктна вимога: як результат використання даної ТМ правовласником чи третьою особою за згоди правовласника.
- Може відбутися із сугестивними ТМ (коли змінюються ознаки товарів, на які посилається така ТМ) або із ТМ, які включають географічну назву, а товар не походить із даної географічної зони.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

2.- ВТРАТА ЧИННОСТІ ТА НЕДІЙСНІСТЬ.

• ВТРАТА ЧИННОСТІ. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТ.

– Втрата чинності. Наслідки:

- Зареєстрована ТМ вважатиметься такою, що не мала з дати подання заяви про втрату чинності, юридичної сили в тих межах, в яких права власника були визнані не чинними. На вимогу однієї із сторін рішенням може бути визначено більш ранню дату, на яку мала місце одна із підстав для втрати чинності. Існують складнощі із визначенням моменту, у який відбулася подія, що стала причиною втрати чинності.**
- Стаття 55.3 Регламенту: ті ж самі виключення щодо ретроактивної дії, що й вже розглянуті нами у випадку із визнанням недійсності.**
- Якщо підстави для втрати чинності ТМ існують лише щодо частини товарів чи послуг, для яких було зареєстровано цю ТМ, втрата чинності буде застосовано лише щодо таких товарів чи послуг.**

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

2.- ВТРАТА ЧИННОСТІ ТА ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНОСТІ.

• ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ. ЗАКОННІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ. АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА З ДАНОЇ ТЕМИ В ЄВРОПІ.

- Право на пред'явлення заяви/позову:
 - Абсолютна недійсність та припинення чинності: будь-яка фізична чи юридична особа, групи чи організації, що представляють виробників, постачальників послуг, продавців та споживачів і які, на підставі положень законодавства, що до них застосовуються, мають право на пред'явлення позову. Право широке, оскільки йдеться про питання, що пов'язане із суспільними інтересами.
 - Відносна недійсність: власники права на ТМ чи іншого більш раннього права. Право обмежене колом осіб, на яких вплинула реєстрація більш пізньої ТМ. Позов про визнання недійсності подається на основі одного чи декількох попередніх прав, якщо вони належать одному правовласнику.
- У провадженнях щодо відносної недійсності, як вже було сказано, відповідач може вимагати від позивача доказ дійсного використання його ТМ.
- Процедура:
 - Стаття 45.1 Директиви передбачає, що, без шкоди праву сторін звертатися до судових органів, держави-члени створять швидку та дієву адміністративну процедуру, що дозволить звертатися до національних відомств із вимогою про припинення чинності чи визнання недійсності ТМ. Не передбачене судове втручання для розгляду вимог про припинення чинності чи визнання недійсності ТМ.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ.

2.- ВТРАТА ЧИННОСТІ ТА ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНОСТІ.

• ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ. ЗАКОННІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ. АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА З ДАНОЇ ТЕМИ В ЄВРОПІ.

- Судове втручання відбудеться лише у випадку подання апеляції проти адміністративного розгляду справи національним відомством, а також, хоча це експліцитно і не зазначено у Директиві, у випадку зустрічного позову щодо припинення чинності чи визнання недійсності у відповідь на позов про порушення прав на ТМ.
- Відповідно до Ст. 54 Директиви, кінцевий термін транспонування Ст. 45 відкладається до 14 січня 2023р.
- Директива залишає за ДЧ регулювання адміністративного етапу.
- Регламент регулює адміністративний процес припинення чинності чи визнання недійсності для ТМ Співтовариства у Європейському відомстві інтелектуальної власності (колишнє ВГВР) у Статтях 56.8 та 57 Регламенту. Рішення відділу ануляції оскаржується до Апеляційної палати; рішення АП оскаржується перед Судом загальної юрисдикції; на рішення Суду загальної юрисдикції подається касаційний позов до Суду Справедливості ЄС.
- Після проголошення недійсності чи припинення чинності реєстрація ТМ буде скасована.