

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В.В. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 456 с. — (Серія «Комп'ютинг»). 12. Хансен Г. Базы данных: разработка и управление / Гэри Хансен, Джейм Хансен. – М. : ЗАО «Издательство Бином», 1999. – 704 с. 13. Джексон П. Введение в экспертные системы / Питер Джексон. – М. : Вильямс, 2001. – 624 с. 14. Поспелов Г. С. Искусственный интеллект – основа новой информационной технологии / Г. С. Поспелов. – М. : Наука, 1988. – 400 с.

УДК 004.9

О.Б. Вовк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ОБ'ЄКТІВ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ТОРГОВИМИ МАРКАМИ: ВИДИ, КЛАСИ, ЗАХИСТ

© Вовк О.Б., 2011

Виконано огляд видів торгових марок. Подано класифікацію об'єктів, що можна зареєструвати як торгові марки. Виведено орієнтовну формулу розрахунку вартості торгової марки. Здійснено порівняльний аналіз захисту торгових марок в Україні та світі.

Ключові слова: торгова марка, логотип, бренд, інтелектуальна власність.

The article presents an overview of existing types of trademarks. In the article the classification of objects that can be registered as trademarks is presented. Author displays the approximate formula for calculating the cost of a trademark. The comparative analysis of trademarks in Ukraine and abroad is made.

Key words: trade mark, logo, brand, intellectual property

Вступ

Одним з об'єктів інтелектуальної власності, зокрема промислової власності, є торгова марка, товарний знак (знак для товарів і послуг), логотип, бренд.

Незважаючи на поважний вік, торгові марки реалізували важливий елемент законодавства про товарні знаки, що діє і донині, зокрема у фіксації зв'язку між товаром і виробником.

Термін "товарні знаки" (торговельні марки) почали вживати тільки в ХІХ ст. Відтоді вони виконують нинішню роль у поширенні товарів, доведенні їх до покупця, розширенні торгівлі. Однак що ширше застосовували торговельні марки, то більше було випадків їхнього незаконного копіювання. Тому в середині минулого століття англійські суди виробили засоби захисту проти таких порушень. Так з'явилась знаменита заборона на ведення справи під іншим ім'ям: ніхто не мав права видавати свої товари за товари іншої особи.

У 30–40-х роках ХХ ст. загалом завершився розвиток законодавства про торговельні марки (Німеччина, 1936 р.; Британія, 1938 р.; США, 1946 р.). Ці закони в основних рисах не втратили чинності й сьогодні.

Нині, торгові марки є важливою частиною маркетингової стратегії будь-якого бізнесу. Торгова марка вважається унікальним об'єктом інтелектуальної власності, оскільки за умови правильної підтримки її правомірного використання вона дає своєму власнику монополію на її застосування практично на необмежений час. Тому торгові марки є найважливішим елементом у стратегії накопичення капіталу компанії. Одним з прикладів успішної стратегії використання торгових марок є торгова марка Соса-Соса (за даними компанії «Інтербренд», Соса-Соса займає

перше місце у рейтингу глобальних брендів за 2008 р.; на другому місці — ІВМ – частка нематеріальних активів у вартості зазначених компаній становить 96 % і 83 % відповідно).

Проте що успішніша фірма, то вищий ризик використання її торгової марки недобросовісними конкурентами, які можуть цим зашкодити іміджу компанії (власнику торгової марки) й отримати фінансовий прибуток. Компанія може довести свої права на торгову марку і не допустити її використання іншими особами, лише офіційно зареєструвавши свої права. Людина, яка розробляє новий логотип фірми або знак для товарів чи послуг, повинна знати правила оформлення і захисту таких об'єктів авторського права.

В статті визначено види торгових марок, способи їх використання, проаналізовано правові аспекти захисту торгових знаків у контексті авторського права.

Цілі статті

Метою роботи є класифікація об'єктів, що можуть бути торговими марками, аналіз видів та класів торгових марок, вивчення правових особливостей створення і використання торгових марок (торгових знаків), брендів.

Основний матеріал

За визначенням Ф. Котлера [1], **торгова марка** (ТМ) (англ. "trademark") – ім'я, термін, знак, символ, рисунок або їх поєднання для ідентифікації і диференціації товарів або послуг одного виробника чи групи виробників від товарів і послуг конкурентів.

Товарний знак (ТЗ) – це знак, що використовується для маркування товарів. Цей термін прийшов до нас з Росії (Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров").

Терміни «торгова марка» та «знак для товарів і послуг» є також в українському законодавстві. Зокрема, терміни «знак для товарів і послуг» та «торговельна марка» – терміни Цивільного кодексу України.

Власник торгової марки – особа (фізична або юридична), яка може реєструвати на себе торгову марку в Україні. Зареєструвати торгову марку може як громадянин, так і негромадянин України. Причому кількість торгових марок для однієї особи закон не обмежує.

Логотип – це графічне виконання торгової марки (торгового знака). Логотип може мати словесну і зображувальну частину. Логотип стає торговою маркою тільки після того, як його подали на реєстрацію, він пройшов відповідну експертизу і, найголовніше, зареєстрований як знак для товарів і послуг.

Бренд – це торгова марка, яка отримала світове визнання і підтвердила свою репутацію (достатньо відома споживачам, суспільству і популярна серед населення).

Основною вимогою до торгової марки є відповідність її законодавству країни, в якій її реєструють. В Україні вона повинна підлягати реєстрації згідно із Законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та «Правилами створення і подачі заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг». Реєстрація торгової має чіткі обмеження, основне з яких – вона повинна відрізнитись від вже зареєстрованих або поданих до реєстрації торгових марок.

Після подання документів на реєстрацію торгової марки в Україні можна подавати документи на її міжнародну реєстрацію згідно з Мадридською угодою «Про міжнародну реєстрацію торгових марок» або згідно з Мадридським протоколом «Про міжнародну реєстрацію торгових марок». Крім того, можна зареєструвати торгову марку згідно з європейським законодавством, наприклад зареєструвати, торгову марку в Європі.

Реєстрація торгових марок для конкретних товарів і послуг відбувається в точно вказаних класах. Відповідно, права на торгову марку діють саме для товарів і послуг, чітко вказаних в свідоцтві. Інформацію про класи і товари вказують в заявці на реєстрацію торгової марки, а потім зазначають у свідоцтві на торгову марку.

Класи для реєстрації торгової марки – це визначені групи товарів та послуг, які поділені на групи і утворюють Міжнародну класифікацію товарів і послуг.

Для реєстрації знаків є 45 класів.

Товари для реєстрації торгової марки об'єднані в достатньо великі групи. Критерієм групування (класифікації) товарів є функціональність, призначення або матеріал. Класи товарів рахуються з 1-го до 34-го.

Послуги класифікуються за типами, видами, призначенням або сферами діяльності і – з 35-го до 45-го.

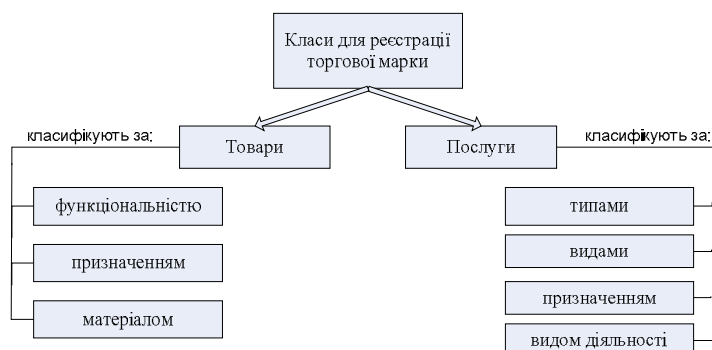


Рис. 1. Характеристики класів торгових марок

Визначення класу для реєстрації торгової марки є важливим, оскільки помилка може призвести до того, що власник торгової марки отримає не ті права, на які він розраховував, або його права можна буде обійти або навіть порушити.

Таблиця 1

Види торгових марок

| Вид торгової марки | Приклад торгової марки |
|---|------------------------|
| Словесні торгові марки (товарні знаки) | |
| Зображувальні торгові марки (торгові знаки) | |
| Комбіновані торгові марки (торгові знаки) | |
| Об'ємні торгові марки (торгові знаки) | |

Об'єкти, які можна зареєструвати як торгову марку:

- слова (як в кольорі, так і ч/б);
- знак для товарів (товарний знак);
- знак для послуг (знак послуги);
- найменування фірми;
- фірмовий знак;
- фірмовий слоган;
- тара;
- упаковка;
- етикетка.

Визначення понять «торгова марка», «товарний знак»

Відповідно до ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., знак охороняється згідно із загальновідомим принципом “telle quelle” – тобто «таким, як він є».

Маркування товарів вперше запроваджено у США, згодом поширилось в усьому світі і стало загальноприйнятим.

Сьогодні для попереджувального маркування торгових марок, які пройшли реєстрацію та отримали свідоцтво, прийнято використовувати знак у вигляді великої латинської літери в колі: ® – зареєстрована торгова марка. Інколи для попереджувального маркування товарного знака може використовуватись позначення «reg TM» (registered trademark — в США). Проте це позначення менш поширене.

Для попереджувального маркування торгової марки, документи на яку подані на реєстрацію, використовують символ «™» (trademark) або «M» (mark).

Також доволі поширеним є використання сполучення літер “MR” (Mark Registered), “SM” (“service mark” – “марка обслуговування”). Інші види маркування подано в табл. 2.

Таблиця 2

Види маркувань ТМ

| Позначення | Країна |
|--|---------------------------|
| ® | США |
| «reg TM» (registered trademark) | США |
| MR (Mark Registered) | США |
| SM (Service Mark) | США |
| Trademark” (знак) | Великобританія |
| Registered Trademark (зареєстрований знак) | Великобританія |
| Marfue deposee | Франція, Бельгія |
| Marks Registrada | Латиноамериканські країни |

Символ «ТЗ» використовується для зареєстрованого торгового знака, а маркування у вигляді літери “L” – скорочення англійського слова logo – для логотипів.

Таке позначення для незареєстрованих знаків походить від так званого **принципу фактичного використання**, що діє в деяких країнах, зокрема США, Великобританії, Швейцарії, Індії тощо. Пов’язано це з тим, що правова охорона товарних знаків у цих країнах основана не тільки на реєстрації знаків, а виникає також у результаті їхнього фактичного використання.

Так, федеральне законодавство **США** визнає права власника товарного знака із дати початку його фактичного використання. Однак зазначимо, що суди штатів є досить незалежними в ухваленні рішень стосовно підстав для надання правової охорони.

Закон про товарні знаки **Великобританії** передбачає можливість відмови у наданні правової охорони заявленого до реєстрації знака, якщо виявляється, що заявник не має наміру фактично використовувати його для маркування своїх товарів. Закон Великобританії передбачає охорону прав на загальновідомі знаки без одержання охоронного документа.

За законом про товарні знаки **Франції** правова охорона надається знакам лише на підставі їхньої реєстрації. Він не містить норм, які б давали змогу відмовляти в наданні правової охорони знаку, що не використовується. Але, розглядаючи спори щодо порушення прав на знаки, судові органи цієї країни роблять акцент на охорону не знака як такого, а виробничих інтересів його власника і прав споживача. Коротко це подано у табл. 3.

Таблиця 3

Види прав та захисту ТМ (ТЗ)

| Країна | Виникнення права на ТМ (ТЗ) | Судовий (правовий) захист ТМ (ТЗ) |
|----------------|---------------------------------------|---|
| США | З дати фактичного використання | Не залежить від реєстрації чи фактичного використання |
| Великобританія | Можлива відмова у разі невикористання | Охорона прав відбувається навіть без охоронного документа |
| Франція | Тільки після реєстрації | Захисту підлягає не стільки знак, скільки інтереси виробника чи споживача |

Загалом, у світовій практиці відсутня чітка конкретизація виду чи форми маркування. Проте, в якій би формі не відбувалось позначення торгової марки чи товарного знака, його значення полягає в оповіщенні споживачів і конкурентів про те, що застосовуване позначення є зареєстрованою торговою маркою і такою, що охороняється на території відповідної держави.

Власник торгової марки має право заборонити усім іншим особам будь-яке використання зареєстрованої ним торгової марки. Крім того, він має право заборонити використання не тільки зареєстрованої ним торгової марки, а й будь-якого позначення, схожого на торгову марку до ступеня сплутування. Таке сплутування може бути смисловим, звуковим і/або візуальним і таким, що вводить в оману споживача.

Підсумовуючи, зазначимо, що власник свідоцтва на знак сам вибирає вид і форму маркування. Зокрема, маркування може являти собою пряму вказівку на те, що певне позначення є зареєстрованим знаком для товарів і послуг, і містити, наприклад, слова “зареєстрований знак для товарів і послуг” або просто “знак для товарів і послуг”, або це може бути позначка типу зірочки (*) з подальшою розшифровкою у примітці, що це “зареєстрований знак для товарів і послуг” чи “зареєстрована торгова марка”.

Для порівняння: в законах про товарні знаки країн СНД (Росії, Беларусі та Казахстану) невизначеність щодо виду й форми попереджувального маркування ліквідована.

Так, статті 20 і 38 Закону Республіки Казахстан “Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів” від 26 липня 1999 р. містять вичерпний перелік символів або записів, що можуть виконувати функцію попереджувального маркування – попереджати всіх зацікавлених осіб про наявність виключних прав на відповідні позначення, тим самим запобігаючи їх порушенню. Це – латинська літера R або словесні позначення “тауар танбасы” (“товарний знак”, “зареєстрований товарний знак”), “тауар шыгарылган жердін тіркелген атауы” (“зареєстроване найменування місця походження товару” чи “рег. НМПТ”).

Аналогічні норми містяться й у статтях 24 та 41 Закону Російської Федерації “Про товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров” від 21 вересня 1992 р., нова редакція якого затверджена федеральним законом “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” від 11 грудня 2002 р. № 166-ФЗ. Вони також містять вичерпний перелік видів попереджувального маркування:

“Правообладатель может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы “R” или латинской буквы “R” в окружности ® либо словесного обозначения “товарный знак” или “зарегистрированный товарный знак”, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации” (ст. 24).

“Обладатель свидетельства может проставлять рядом с наименованием места происхождения товара предупредительную маркировку в виде словесного обозначения “зарегистрированное наименование места происхождения товара” или “зарегистрированное НМПТ”, указывающую на то, что применяемое обозначение является наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в Российской Федерации” (ст. 41).

В Україні використання маркування передбачене п. 10 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ:

“Власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні”.

Проте в українському законодавстві існують і проблеми, пов’язані з торговими марками.

Так, судовий експерт з питань інтелектуальної власності І. Кириченко, зазначає, що в п. 4 ст. 5 Закону про товарні знаки: **“обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг”**. Тобто обсяг правової охорони, що надається знаку для товарів і послуг, обмежується зображенням знака, який міститься у свідоцтві під кодом (540) міжнародних кодів для ідентифікації бібліографічних даних, що належать до знаків для товарів і послуг, та переліком товарів і послуг, зазначених під кодом (511).

Крім того, в Україні немає жодного нормативного акта, який містив би положення про поширення обсягу правової охорони на позначення, що відрізняється від зареєстрованого хоча б одним елементом.

Іншою проблемою в чинному законодавстві України є відсутність норм, які передбачали б надання правової охорони словесному позначенню із зазначенням мови, складовою частиною якої воно є і, відповідно, визначали б правовий статус перекладу цього слова або словосполучення на іншу мову. Відповідно до наведеного положення п. 4 ст. 5 закону, охороняється лише те зображення (знак), яке зазначено у свідоцтві України на знак для товарів і послуг, незалежно від того, що є об'єктом цього знака.

Абзац 3 ст. 36 Закону України “Про мови” від 28 жовтня 1989 р. містить положення про те, що назви товарів і послуг (якщо товари реалізуються, а послуги надаються на території України), які заявляються до реєстрації як знаки для товарів і послуг, подаються українською мовою (ч. 3 ст. 36 у редакції Закону України від 28 лютого 1995 р. № 75/95-ВР).

У такому разі, якщо представник іноземних товаровиробників подає заявку на реєстрацію в Україні як знак для товарів і послуг торгової назви своїх правонаступників лише латинськими знаками, то в такому випадку вони практично не використовуватимуться в комерційному обороті. Тоді послаблюється охороноздатність знаків і створюється підґрунтя для імітацій знаків та інших правопорушень.

Отже, оскільки право на застосування попереджувального маркування до перекладів і транслітерацій словесних знаків в українському законодавстві нормативно не визначено, використання правласником символу ® до позначення, що лише схоже з його знаком, не можна вважати добросовісним.

Наступна проблема пов'язана з використанням попереджувального символу ТМ. Багато заявників вважають, що для одержання виключних прав на певне позначення достатньо просто подати заяву на його реєстрацію до Укрпатенту.

Проте в п. 1 ст. 16 закону про товарні знаки є суперечність: “Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки” є суперечність. Ця теза Закону створює підстави для різноманітних тлумачень щодо джерел виникнення права на знак. У такій ситуації будь-яка особа може подати заяву на реєстрацію на своє ім'я навіть загальновідомого знака (наприклад, “Adidas”), і до одержання рішення про відмову в його реєстрації використовувати цей знак разом із попереджувальним маркуванням “ТМ” на власний ризик. А в разі виникнення конфлікту зі справжнім власником знака можна просто вибачитись, посилаючись на п. 1 ст. 16 закону про товарні знаки та пред'являючи висновок Укрпатенту про встановлення дати подання заявки.

Звичайно, підприємець, який прагне ввести до комерційного обороту товар, маркований власним товарним знаком, надовго, ніколи не скористається такою сумнівною ситуацією стосовно товарної марки і, обов'язково спочатку перевірить позначення, яке він заявляє до реєстрації, на новизну.

Проте треба ще раз наголосити на тому, що на сьогодні це питання залишається нормативно невизначеним і має швидше морально-етичний, ніж правовий аспект, а тому вимагає від середньостатистичного заявника наявності певного рівня спеціальних знань. У такому разі слід використовувати п. 1 ст. 16 закону про товарні знаки разом із п. 6 ст. 5 (умови надання правової охорони). В ньому, зокрема, говориться:

“Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані”.

У російському законодавстві зазначену вище неузгодженість усунули, ввівши відповідну норму, в якій чітко визначено, що правова охорона товарного знака настає з моменту його реєстрації, а в п. 2 ст. 6 в російському законодавстві зазначено, що *“Свидетельство на товарный знак удостоверяет пріоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве”.*

Випадки використання словесних позначень, які не можна реєструвати як товарні знаки.

Придумати вдалу назву, що повністю відповідає позиціонуванню та сподіванням, очікуванням споживача і задумці власника чи замовника, доволі складно.

Треба пам'ятати, що не кожна вдала, з погляду маркетингу або креативу, назва можна зареєструвати як торгову марку. Існують серйозні обмеження, покликані зменшити можливість зловживань і несумлінного використання інтелектуальних "знахідок" інших правовласників, а також не допустити введення споживача в оману щодо якості, категорії, функції придбаного ним товару.

Так, не підлягають реєстрації такі типи словесних позначень:

- найменування категорій товарів. За всього бажання і легкості донесення до споживача повідомлення про суть товару, не можна зареєструвати слово "Овочі" як торгову марку для категорії овочів;

- загальноприйняті скорочення, абрєвіатури. Не можна зареєструвати торгову марку як "ТМ" або "ОДА", також як і "лат." або "укр.";

- найменування організацій, підприємств, галузей (наприклад, "Нафтогаз" або "Чорна металургія"), слова і вирази, характерні для конкретних галузей науки і техніки, такі як "НАН" або "ВАК". Також власнику відмовлять в реєстрації таких назв, як "Поліетилен" чи "Целюлоза";

- скорочені або повні назви міжнародних міжурядових організацій (наприклад, "ООН" або "ВТО").

Існують також ознаки, що визначають позначення як помилкове або здатне ввести в оману споживача щодо товару або його виробника. Зокрема, це:

- помилкове уявлення про певну якість товару. Тобто, якщо у власника немає документального підтвердження відмінної якості власного продукту, то він не може зареєструвати назву "Кращий", "Якісний" або "Супер";

- помилкове уявлення про місце походження продукту. Власник не може назвати свій бренд "Аромат Грузії", якщо його фірма не зареєстрована на території цієї країни;

- позначення визнають помилковим, якщо хоча б один з його елементів суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі, слова непристойного змісту (наприклад, "Дурак"), заклики антигуманного характеру, що ображають людську гідність, релігійні відчуття (наприклад, "Москаль"), слова, написання яких порушує правила орфографії української мови ("Хмарся" чи "Ніч").

Також абсолютно недопустима реєстрація таких позначень:

- тотожних або схожих до ступеня сплутування з офіційними назвами особливо цінних об'єктів культурної спадщини ("Лувр", "Афінський акрополь");

- тотожні або схожі до ступеня сплутування з товарними знаками, заявленими раніше (тобто ви вже не зможете зареєструвати бренд "RICH" або "life:");

- тотожні назви відомого твору науки, літератури або мистецтва, персонажу або цитати з такого твору (наприклад, "Гаррі Поттер") без згоди власника авторського права або його правонаступника, якщо права на ці твори виникли раніше від дати пріоритету реєстрованого товарного знака);

- тотожні прізвища, імені, псевдоніми або похідні від них позначення (наприклад, "Шевченко" або "Андрухович") без згоди цієї особи або його спадкоємця.

Функції маркування:

1. Функція оповіщення.

Маркетингові дослідження показують, що використання попереджувального маркування створює у пересічного споживача підсвідоме враження про високий рівень якості цього товару, що сприяє підвищенню попиту на нього та зростанню рейтингу його виробника. Це зумовлено використанням зазначених символів поруч із торговими назвами (наприклад, товарів відомих іноземних виробників).

2. Охоронна функція.

Вказує на наявність виключних прав на певне позначення, зокрема на те, що воно вже зареєстроване як знак для товарів і послуг. При цьому власник маркування попереджає про те, що будь-яке неправомірне використання такого маркування буде припинено і, відповідно до норм чинного законодавства, правопорушник муситиме відшкодувати заподіяні збитки.

3. Рекламна функція.

Привертаючи увагу споживачів та інших зацікавлених осіб, власник маркування одержує певні переваги в економічній конкуренції.

4. Функція індивідуалізації.

Ця функція є опосередкованою функцією, яка дає змогу запобігти перетворенню товарного знака на позначення товару певного виду, оскільки попереджувальний символ вказує на відмінність маркованого цим знаком товару, виділення його серед однорідних товарів.

Зазначимо, що відповідно до статі 5D Паризької конвенції про охорону промислової власності застосування попереджувального маркування не є обов'язковим і належить до прав власника знака.

Використання торгової марки та переваги її використання

Під використанням торгової марки розуміють використання на розсуд власника товарного знака будь-яким законним способом, зокрема:

- на товарах і на упаковці;
- під час виконання робіт і надання послуг;
- на документації, пов'язаній з введенням товарів у цивільний оборот;
- у рекламі;
- на вивісках, в оголошеннях, у комерційних пропозиціях тощо;
- у мережі Інтернет, включаючи доменне ім'я.

Коли торгова марка вже зареєстрована, вона починає «розкручуватись» на ринку і стає впізнаваною. Упізнаваний товарний знак стає потужним інструментом маркетингу компанії і набуває суттєвого значення в її діяльності. Зокрема, торгова марка може:

- збільшити обсяги продажів компанії;
- збільшити доходи від продажу товару;
- приносити дохід за рахунок ліцензій і франшиз;
- впливати на вартість фінансових угод компанії.

Відмінність бренду від товару.

Маркетинг трактує поняття «**товар**» як **результат** діяльності виробників, який пропонується для придбання, застосування чи використання, що може задовольнити бажання або необхідність.

Товаром може бути будь-який **предмет**, який можна купити, продати або обміняти, який можна використовувати за призначенням і не тільки.

Маючи всі властивості товару, бренд може мати додаткові характеристики, які зовсім не пов'язані з контекстом використання.

Наприклад, операційна система «Windows» як товар має пряме призначення – використання для виконання конкретних функцій. А бренд «Windows» містить (тобто пропонує покупцю) контекст, пов'язаний з надійністю, якістю чи наочністю використання.

Відмінність бренду від торгового знака.

Згідно з означенням, **товарний знак** (ТЗ) – позначення, яке дає змогу відрізнити товари і послуги одних юридичних або фізичних осіб від інших.

Область використання терміна «товарний знак» регламентується відповідними законами держави, в якій він використовується.

Інакше кажучи, ТЗ є поняттям юридичним і обмежується правовою областю.

Поняття «бренду» визначається емоціями, відчуттями, асоціаціями і уявою споживача.

Товарний знак стає складовою бренду, якщо він важливий для користувача у разі вибору товару.

Відмінність бренду від торгової марки.

Згідно з означенням, будь-який бренд є торговою маркою. Проте не кожна торгова марка є брендом. Торгова марка стає брендом тоді, коли коефіцієнт визнання конкретного товару стає більшим порівняно з аналогічними товарами конкурента.

Тому провести чітку межу між торговою маркою і брендом дуже важко. Згідно зі статистичними даними, якщо товар відомий більш ніж 20 % цільової аудиторії, то його можна вважати брендом. Але цей показник є відносним і загалом визначається на основі експертних оцінок в тій галузі, до якої належить товар.

Графічно межу, яка розділяє поняття «бренд», «торгова марка», «товарний знак», «товар», можна зобразити так, як подано на рис. 2.

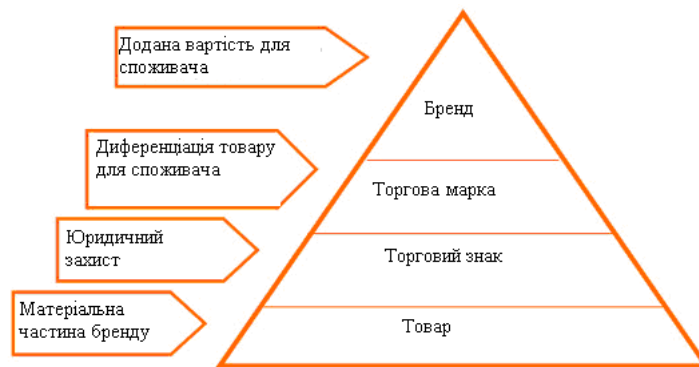


Рис. 2. Відмінність бренду від товару, торгового знака, торгової марки

Орієнтовна вартість реєстрації торгової марки (торгового знака) залежить від:

- вартості попереднього пошуку торгової марки серед раніше поданих на реєстрацію чи вже зареєстрованих торгових марок (торгових знаків), яка залежить від кількості класів для перевірки торгової марки (торгового знака), від виду торгової марки (торгового знака), від терміну такого пошуку (зокрема це може бути від 5 до 10 робочих днів) (орієнтовно це становить від 3000 до 1000 грн. відповідно);

- розміру податкового збору за подання заявки на реєстрацію торгової марки (торгового знака), розмір якого залежить від кількості класів для реєстрації торгової марки (торгового знака) (орієнтовно це може становити для кожного класу 1000 грн.);

- наявності кольору в поданій до реєстрації торговій марці (торговому знаці) (орієнтовно для одного кольору – 500 грн.);

- державного мита за публікацію торгової марки (торгового знака), яке становить орієнтовно за кожен клас – 150 грн.;

- державного мита за публікацію торгової марки (торгового знака) в кольорі, яке орієнтовно становить для одного знака – 100 грн.;

- вартості послуг (підготовка, оформлення, подання на реєстрацію торгової марки (торгового знака)) патентного повіреного (орієнтовно – 700 грн.);

- державного мита за видання Свідоцтва на торгову марку (торговий знак) (орієнтовно – 85 грн.).

Загальну формулу визначення вартості процедури реєстрації торгової марки (торгового знака) можна записати так:

$$VarTM = V_{prpsh}(n,t) + ZP(n) + C + DM_{pr} + DM_c + DM_{sv} + S_{patrov}, \quad (1)$$

де $VarTM$ – вартість торгової марки; V_{prpsh} – вартість попереднього пошуку; n – кількість класів; t – період пошуку; ZP – податковий збір за подання заявки; C – кількість кольорів; DM_{pr} – держмито за публікацію торгової марки; DM_c – держмито за публікацію торгової марки в кольорі; DM_{sv} – держмито за видавання свідоцтва; S_{patrov} – послуги патентного повіреного.

Як видно з калькуляції – вартість реєстрації може зростати, оскільки держмити треба платити за кожен клас окремо. Крім того, на загальну вартість послуг із подання та реєстрації торгової марки впливає наявність кольору, вид торгової марки (торгового знаку), термін реєстрації.

Терміни реєстрації торгової марки (товарного знака).

Установою, яка здійснює реєстрацію торгової марки (торгового знака), є Укрпатент.

Стандартний термін реєстрації торгової марки (торгового знака) – 1,5 року.

Якщо торгова марка (торговий знак) отримала попередню відмову або потребує додаткового розгляду, то термін може зрости до двох років.

У деяких випадках термін реєстрації торгової марки (торгового знака) може становити 1 рік і 2 місяці. Проте такий термін швидше є винятком, ніж правилом.

8 – 8,5 місяця – це терміни прискореного розгляду і реєстрації торгової марки (торгового знака).

Термін реєстрації торгової марки (торгового знака) не залежить від того, який патентний повірений проводить оформлення, тобто реєстрація торгової марки (торгового знака) не може швидше відбуватись в того чи іншого патентного повіреного.

Загальні правові питання щодо використання маркування

Законодавство багатьох країн світу передбачає кримінально-правові санкції за введення споживача в оману використанням чужого засобу індивідуалізації. Вони передбачають накладення штрафу й тюремне ув'язнення, але за умови, що таке правопорушення вчинено навмисне в таких країнах, як Мексика, Німеччина, Японія. Такі санкції можуть міститися не тільки в цивільному й карному законодавстві, а й входить до спеціальних законів про товарні знаки в Канаді, Мексиці, Японії).

У США в 1984 р. у зв'язку зі зростанням кількості випадків підробки товарів прийнято спеціальний закон, який вперше запровадив кримінально-правові санкції за навмисну торгівлю товарами, маркованими підробленими знаками. Відповідно до цього закону, такими санкціями є штраф до 250 тис. дол. США або тюремне ув'язнення на термін до 5 років, чи обидва покарання разом. У випадку рецидиву передбачається штраф до 1 млн. дол. США або тюремне ув'язнення на термін до 15 років, чи обидва покарання разом.

Законодавство багатьох країн СНД також передбачає кримінальну відповідальність за незаконне використання товарних знаків та інших засобів індивідуалізації.

На відміну від кримінальних кодексів країн СНД, Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III не передбачає кримінальної відповідальності за незаконне використання попереджувального маркування. В ст. 229 говориться тільки про кримінальну відповідальність стосовно:

- чужого знака для товарів і послуг;
- фірмового (зарєєстрованого) найменування;
- маркування товару.

Поняття “маркування товару” і термін “попереджувальне маркування” є схожими і пов'язаними між собою, мають спільну правову природу й відрізняються лише за предметом злочину. Поєднує їх насамперед те, що особа (суб'єкт злочину), яка їх використовує, не є власником виключних прав на товарний знак і не має дозволу на його використання від справжнього правовласника.

Сфера незаконного використання попереджувального маркування така сама, як і товарного знака. Її визначає абз. 3 п. 2 ст. 16 Закону про товарні знаки, згідно з яким *«використанням знака є застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зарєєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг до господарського обороту, а також використання знака в Інтернеті».*

Ст. 4 (“Неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки”) Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р. дає змогу лише

за допомогою тлумачення визначити безпідставне застосування попереджувального маркування як неправомірну дію:

“Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, назв місць походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання”.

Отже, зареєстрована торгова марка дає змогу захищати право інтелектуальної власності її власника на різних етапах, зокрема до суду і в суді. Крім того, власник торгової марки має право передати її в користування іншій особі на підставі ліцензійного договору або продати її взагалі.

Висновки

З викладеного матеріалу видно, що торгові марки, які виступають в ролі складового компонента в оцінці вартості фінансових угод при придбанні чи злитті компаній, мають велике значення. Такі торгові марки можуть бути предметом ліцензійних угод на передавання прав користування ними. Надання ліцензій на використання своєї торгової марки може бути дуже прибутковою операцією, особливо якщо така торгова марка має добру репутацію. При цьому вартість торгової марки може іноді перевищувати вартість матеріальних активів компанії.

До прикладу, американську автомобілебудівну компанію «Dodge» було продано за 146 млн. доларів США. Близько 50 % вартості компанії становив товарний знак "Dodge», який був оцінений у 74 млн. доларів США, тобто по 15 млн. доларів США за літеру.

В Україні також ціняться компанії із зареєстрованими правами на такі об’єкти інтелектуальної власності, як торгові марки. Приміром, у 2007 р. компанія Pepsi купила за 677,5 млн доларів “Сандору”, до продуктового портфеля якої входило 14 торгових марок.

На підставі викладеного можна сказати, що, як правило, зростання ролі торгових марок у бізнесі компанії також означає, що в компанії можуть з’явитися ризики, пов’язані з втратами, від порушення її виключних прав на торгові марки. Тому необхідно ще раз підкреслити важливість реєстрації торгових марок, що дає змогу не тільки отримувати переваги від стратегічно продуманого використання товарних знаків у розвитку і просуванні бізнесу та отриманні прибутку не тільки для компанії, але й для автора (розробника) такої торгової марки (торгового знака) та боротьби з несумлінними конкурентами або зловживанням використання торгових марок іншими особами.

Окремо відзначимо проблеми, пов’язані з захистом торгових марок на такий особливий вид інтелектуальної власності, яким є доменні імена. Недавній позов компанії Apple до жителя Лос-Анжелеса Д. Бийджана свідчить про серйозність цього питання. У цьому позові через процедуру арбітражу компанія отримала одразу 16 доменних імен, що містили назви брендів компанії. Всі домени були зареєстровані. Серед відібраних доменів значились такі імена, як MacBookPro.com, MacPro.us, BlueiPod.com, iPodAccessories.info й інші. В Apple стверджують, що парубок незаконно використовував торговельні марки компанії, заробляв на цих сайтах, вводячи в оману користувачів продуктів Apple.

Зазначимо, що законодавство України, що регулює правовідносини у сфері набуття, здійснення та захисту прав на знаки для товарів і послуг, містить суперечності, які створюють підґрунтя для правопорушень і потребують нормативного врегулювання.

Складними також є питання, що торкається реєстрації торгових марок, які тією чи іншою мірою торкаються авторських прав, зокрема в сфері літературних, аудіовізуальних творів тощо. Іншою, не розв’язаною до кінця, є проблема реєстрації та захисту торгових марок, які є частиною промислового зразка.

1. Kotler P. *Marketing Management Business Contact*. pp. 221. ISBN 978-90-470-0243-7.
2. Кириченко І. *Попереджувальне маркування для товарних знаків: вітчизняна та міжнародна практика правозастосування* // Видавнича організація «Юстиніан», юридичний журнал #8/2003. Назва з екрана: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=751>. З Сергеев А.П. *Интеллектуальная собственность в Российской Федерации*. – М.: Проспект, 1999. – 638 с.