



## ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗОПЛАТНИХ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ПОШУКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

**Алла Ромашко,**

*кандидат технічних наук, доцент;*

**Олександр Литвин,**

*кандидат технічних наук, доцент;*

**Валерій Кравець,**

*студент магістратури*

*Національного технічного університету України «КПІ»*

Наведено характеристику безоплатних баз даних, наявних на сайті Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та на сайті ВОІВ для визначенням їхніх можливостей. Визначені умови доцільності виконання самостійного пошуку як перед подачею заявки, так і під час моніторингу ситуації щодо вже зареєстрованої торговельної марки. Визначено доцільність застосування для процедур пошуку Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (Віденської класифікації). Визначена послідовність пошуку для отримання максимально достовірних результатів при найменших для обробки масивах інформації, що продемонстровано на прикладі.

*Ключові слова:* торговельна марка, знак для товарів та послуг, пошук, схожість, тотожність

**Вступ.** Торговельна марка є найбільш затребуваним об'єктом права інтелектуальної власності не тільки в Україні, але й у світі. Тому правомірне використання цього об'єкта є важливим моментом для виробників продукції та послуг, які такі торговельні марки застосовують.

**Постановка проблеми.** На сьогодні існує недостатня поінформованість осіб, які застосовують у своїй діяльності торговельну марку як засіб ідентифікації і можуть порушувати права інших осіб щодо торговельної марки чи навпаки, інші особи можуть бути порушниками прав.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Нині в Україні на офіційному сайті Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі — УПІВ) надається доступ до різноманітних баз даних (далі — БД) [1] та інформаційно-до-

відкових систем (далі — ІДС), зокрема й до тих, які стосуються торговельних марок. На сайті УПІВ також опубліковані праці С. Виноградової [2], де описані наявні бази даних, та інформаційно-довідкові системи УПІВ, В. Грищенка [3], де описані міжнародні класифікації об'єктів інтелектуальної власності, В. Єфремової [4], де виконаний аналіз помилок при поданні заявки на знак для товарів та послуг; інформація на сайті компанії «Михайлюк, Сороколат і партнери» [5], де зазначено про недостатню достовірність самостійного пошуку та доцільність його застосування лише «на попередньому етапі: при розробленні торгової марки або виборі одного позначення з декількох варіантів».

**Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.** Основною проблемою, що стосується реєстрації та застосування торговельних марок



є недостатня обізнаність їхніх власників, щодо послідовності виконання процедур самостійного пошуку перед реєстрацію торговельної марки в Україні та відповідно до Мадридської системою, а також під час моніторингу ситуації довкола вже зареєстрованої торговельної марки задля відстеження порушень

**Формулювання цілей статті:** систематизація характеристик доступних баз даних; визначення умов доцільності виконання самостійного пошуку при застосуванні доступних баз даних для пошуку торговельних марок як на етапі реєстрації торговельної марки так і на етапі регулярного моніторингу ситуації, щодо порушення третіми особами прав на вже зареєстровану торговельну марку; визначення доцільності застосування для процедур пошуку Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (Віденської класифікації); визначення послідовності пошуку для отримання максимально достовірних результатів при обробці найменших масивів інформації.

**Виклад основного матеріалу.** Багато патентних фірм пропонують процедуру пошуку торговельної марки. Для якісного пошуку також можна звернутися до Відділення інновацій УПВ [6].

На сайті УПВ можна також здійснити самостійний пошук за такими базами даних:

- БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»;
- БД «Відомості про добревідомі знаки в Україні»;
- БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність»;
- БД «Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду».

У кожній з цих баз є свої можливості й обмеження.

Загальним недоліком баз даних щодо торговельних марок на сайті УПВ з позиції споживача, є те, що в Україні не можна самостійно шукати інформацію за поданими заявками на

торговельні марки, хоча з літа 2015 р. на сайті УПВ з'явилася можливість здійснювати пошук у поточному режимі для заявок, які пройшли формальну експертизу (БД «Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду»). У такому разі існує так звана «мертва зона» пошуку, бо цілком можливий випадок, коли, наприклад, місяць тому була подана заявка на тожну торговельну марку та відшукати таку торговельну марку самостійно неможливо.

Для того щоб провести повноцінних пошук торговельної марки по заявках, які ще не пройшли формальну експертизу, потрібно звернутися до Відділення інновацій Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Проте ця процедура не безкоштовна [6], до того ж не виключена ситуація, що в період часу від завершення процедури пошуку до часу подачі заявки заявником, який замовив виконання пошуку третя особа не подасть схожу чи тожну торговельну марку. Тож повної гарантії немає.

Характеристика баз даних, доступних на сайті УПВ з урахуванням їхніх можливостей наведена в Табл. 1.

Пошук можна здійснити за БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», але ця база (крім нумераційного, іменного пошуку та пошуку за кольорами) передбачає можливість здійснення пошуку тільки за класами Міжнародної класифікації товарів та послуг для цілей реєстрації знаків (Ніццька класифікація) [7] і в результаті, ми отримуємо досить значний масив інформації, котрий важко проаналізувати (наприклад, якщо нас цікавить торговельна марка для виробника виробів з металів та їхніх сплавів, зокрема й металоконструкцій, то нам необхідно здійснити пошук за класом 6 і станом на 01.09.2015 р. ми отримали 6391 знаків).

Для більш швидкого пошуку потрібно скористатися базами даних,



Таблиця 1. Бази даних на сайті УІПВ щодо торговельних марок

Назва бази та її електронна адреса	Можливості	Примітки
БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» <a href="http://base.uipv.org/searchBU/L/search.php?dbname=certtm">http://base.uipv.org/searchBU/L/search.php?dbname=certtm</a>	інформація надається починаючи з бюлетеня 1/1993; пошук нумераційний; пошук іменний; пошук за Ніццькою класифікацією; пошук за кольорами	відсутня можливість пошуку за заявками; при пошуку за Ніццькою класифікацією отримуємо великий масив інформації; відсутня можливість пошуку за Віденською класифікацією та за ключовими словами
БД «Відомості про добре-відомі знаки в Україні» <a href="http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm">http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm</a>	пошук нумераційний; пошук іменний; пошук за типом рішення; пошук за ключовими словами; пошук за Ніццькою класифікацією	відсутня можливість пошуку за Віденською класифікацією
БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» «Відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів та послуг» <a href="http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=changedb">http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=changedb</a>	пошук нумераційний; пошук іменний; пошук за типом рішення; пошук за Ніццькою та Віденською класифікаціями; пошук за ключовими словами; пошук за кольорами	інформація надається починаючи з бюлетеня 4/2006; відсутня можливість пошуку за заявками; відсутня можливість пошуку за Мадридською системою
БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» «Відомості про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків» <a href="http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=changedb">http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=changedb</a>	пошук нумераційний; пошук іменний; пошук за типом рішення; пошук за Ніццькою класифікацією	інформація надається починаючи з бюлетеня 4/2006; відсутня можливість пошуку за заявками; відсутня можливість пошуку за Віденською класифікацією та за ключовими словами
БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» «Відомості про добре відомі знаки в Україні» <a href="http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=changedb">http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=changedb</a>	пошук нумераційний; пошук іменний; пошук за типом рішення; пошук за ключовими словами; пошук за Ніццькою класифікацією	інформація надається починаючи з бюлетеня 4/2006; відсутня можливість пошуку за Віденською класифікацією
БД «Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду» <a href="http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=apptmc">http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?dbname=apptmc</a>	пошук нумераційний; пошук іменний; пошук за Ніццькою та Віденською класифікаціями; пошук за ключовими словами; пошук за кольорами	інформація надається, щодо заявок, які пройшли формальну експертизу після 20.08.2015 р.



які передбачають можливість пошуку за ключовими словами та Міжнародною класифікацією зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація) [8], а саме БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» «Відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів та послуг». Якщо планована до реєстрації/моніторингу торговельна марка містить зображення носорога у робочому одязі, то код Віденської класифікації такого зображення — 3.2.25 «Тварини серії II в костюмах» (до серії II належать слони, мамонти, гіпопотами, носороги, окапі, верблюди, лами, альпаки, вікуньї). У пошуковому полі зазначимо одночасно код Віденської класифікації такого зображення 3.2.25 та клас 6 Ніццької класифікації — отримуємо лише одну торговельну марку.

При застосуванні БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» «Відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів та послуг», слід врахувати, що в ній наявна інформація з квітня 2006 р. (а свідоцтво видається на 10-річний термін), до того ж щороку з цієї бази видаляються «старі» записи. Інформацію, якої немає у вищезазначеній базі, можна шукати лише переглядаючи конкретні бюлетені «Промислова власність», які теж існують в електронній формі. Такий пошук потрібно виконати стосовно всіх номерів бюлетенів до завершення 10 років на дату планованої подачі заявки (для процедури моніторингу на дату виконання моніторингу). Для пошуку по бюлетенях за БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» набираємо, наприклад, бюлетень 3/2006 та клас 6 Ніццької класифікації, результат — 25 торговельних марок.

При застосуванні БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» «Відомості про видачу свідоцтв України на

знаки для товарів та послуг», слід врахувати, що в ній відсутня інформація про чинні в Україні свідоцтва за Мадридською системою, тому можливі такі варіанти:

- потрібно звернутися до іншої БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність», а саме до БД «Відомості про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків». Набираємо клас 06 Ніццької класифікації, результат — 2146 торговельних марок (знову ж таки великий обсяг інформації), тому доцільно використати БД «ROMARIN», яка розміщена на сайті ВОІВ [9], для пошуку торговельних марок, що діють в Україні за Мадридською системою;
- потрібно звернутись до БД «Відомості про добревідомі знаки в Україні». Набираємо клас 06 Ніццької класифікації, результат — 4 торговельні марки. Оскільки існує імовірність того, що на час перевірки знак, який наявний в цій базі, не визнаний добревідомим в Україні (з часом ситуація може змінитися не на користь власника ТМ в Україні), тому необхідно звернутись до Глобальної бази даних по брендах [10].

#### **Висновки проведеного дослідження.**

Самостійний пошук за доступними базами даних є доцільним як при підготовці до реєстрації торговельної марки, так і при моніторингу ситуації, щодо можливих порушень прав. Рекомендуємо здійснювати пошук торговельної марки планованої до реєстрації в Україні чи вже зареєстрованої (для моніторингу) в такій послідовності:

- 1) визначити коди за Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація);



- 2) визначити коди зображальних елементів знаків за Міжнародною класифікацією зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація);
- 3) здійснити пошук за базами даних на сайті УІПВ:
  - 3.1) за БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» «Відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів та послуг» за кодами Віденської класифікації;
  - 3.2) за БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» Відомості про добре відомі знаки в Україні за кодами Ніццької та Віденської класифікації;
  - 3.3) за БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» по окремим бюлетням до закриття 10-річного циклу за кодами Ніццької класифікації;
  - 3.4) за БД «Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду».
- 4) здійснити пошук за базами даних на сайті за БД «ВОІВ»:
  - 4.1) за БД «ROMARIN»:
    - якщо не планується міжнародна реєстрація, то за ключовими словами, кодом держави Україна згідно із стандартом ВОІВ ST.3 та за кодами Ніццької та Віденської класифікації;
    - якщо планується міжнародна реєстрація, то за ключовими словами, за кодами Віденської класифікації та будь-якими доступними даними (наприклад за кодами «потрібних» держав згідно із стандартом ВОІВ ST.3);
  - 4.2) за Глобальною базою даних по брендам, з урахуванням доцільності планування/наявності міжнародної реєстрації торговельної марки.
- 5) за БД патентних відомств країн, в яких планується/наявна реєстрація торговельної марки. ♦

#### Список використаних джерел

1. *Бази даних та інформаційно-довідкові системи / Український інститут інтелектуальної власності (УІПВ) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://www.uipv.org/ua/bases2.html>.*
2. *Виноградова С. Л. Інтернет-бази даних та інформаційно-довідкові системи Державного підприємства «Український інститут промислової власності» / С. Л. Виноградова // Матеріали семінару «Інформаційно-аналітична підтримка діяльності підприємств у сфері промислової власності» (05.12.2014 р., м. Київ) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : [http://www.uipv.org/ua/statty\\_2014](http://www.uipv.org/ua/statty_2014).*
3. *Грищенко В. Л. Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності у перекладі українською мовою та їх запровадження в державній системі правової охорони інтелектуальної власності у контексті інформаційного забезпечення користувачів / В. Л. Грищенко // Матеріали семінару «Ін-*



## ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

формаційно-аналітична підтримка діяльності підприємств у сфері промислової власності» (05.12.2014 р., м. Київ) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : [http://www.uipv.org/ua/statty\\_2014](http://www.uipv.org/ua/statty_2014).

4. Єфремова В. Аналіз помилок, яких припускаються заявники при поданні заявки на знак для товарів і послуг // Матеріали семінару «Особливості проведення експертизи заявок на позначення та промислові зразки» (15.04.2014 р., м. Київ) [Електронний ресурс] / В. Єфремова. — Режим доступу: [http://www.uipv.org/ua/statty\\_2014](http://www.uipv.org/ua/statty_2014).
5. Перевірка торгової марки на тотожність і схожість // Сайт компанії «Михайлюк, Сороколат і партнери» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://www.msp-patent.com.ua/ua/proverka-tm.html>.
6. Знаки для товарів і послуг (торговельні марки) // Відділення інновацій Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://iii.ua/uk/znaki-dlya-tovariv-i-poslug-torgovelni-marki>.
7. ІДС «Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Десята редакція, версія 2015 року». [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://nice102015.uipv.org>.
8. ІДС «Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація). Сьома редакція» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://base.uipv.org/vienna7>.
9. ROMARIN / Всемирная организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.wipo.int/madrid/ru/romarin>.
10. Глобальная база данных по брендам / Всемирная организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.wipo.int/reference/ru/branddb>.

Надійшла до редакції 15.09.2015 р.

**Ромашко А., Литвин А., Кравець В. Применение бесплатных баз данных для самостоятельного поиска торговых марок.** Приведена характеристика бесплатных баз данных, имеющих на сайте Государственного предприятия «Украинский институт интеллектуальной собственности» и на сайте ВОИС с определением их возможностей. Определены условия целесообразности выполнения самостоятельного поиска как перед подачей заявки, так и во время мониторинга ситуации относительно уже зарегистрированной торговой марки. Определена целесообразность применения для процедур поиска Международной классификации изобразительных элементов знаков (Венской классификации). Определена последовательность поиска для получения максимально приближенных к действительности результатов при наименьших для обработки массива информации, которая продемонстрирована на примере.

**Ключевые слова:** торговая марка, знак для товаров и услуг, поиск, подобность, тождественность

**Romashko A., Litvin A., Kravets V. The use of free database for self-searching trademarks.** The provided data is available on the website of State Department «Ukrainian Institute of Intellectual Property» as follows: «Trademarks for goods and services that are registered in Ukraine»; «Data on well-known trademarks in Ukraine»; «The e-version of the accumulation of the Official Bulletin «Industrial Property»; «Applications for trademarks related to goods and services are accepted for consideration».



«Appropriate self-research have been determined. This applies to both, pre-application and during the monitoring of the situation when a trademark has been registered already. The possibility of a rapid and quality research using all these databases has been proven. The practicability of using International Classification of the Figurative bits and pieces of Marks (Vienna Classification) during research. In the example provided, a decrease in processed volumes of information can be seen for use in the research of additional search fields (in particular the codes of the Vienna Classification). Proven that it is practical to use the data available on the website of the World Intellectual Property Organization, such as the «ROMARIN» and «Global Database of brands.» Recommendations are made for doing a proper trademark research upon registering a trademark in Ukraine or on an already registered trademark (to future monitoring) is as follows: define codes in the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Registration of Trademarks (Nice Classification); define codes of figurative elements of the trademark, which is searched under the International Classification of the Figurative Elements of Trademarks (Vienna classification); search the database on the website of the Ukrainian Institute of Industrial Property («E-version of accumulation of the Official Bulletin Industrial Property» «About licensing of Ukraine on trademarks for goods and services» with the codes of the Vienna Classification, «The e-version of accumulation of the Official Bulletin «Industrial Property»; For detailed information on well-known trademarks in Ukraine on codes of the Nice and Vienna Classification «registered in Ukraine for goods and services» for individual ballots to the closure of a 10-year cycle on the codes of the Nice Classification, «Applications for trademarks for goods and services are accepted for consideration»); search the database located on the website of the World Intellectual Property Organization (database «ROMARIN» and in the «Global database of brands»); search the databases of patent offices of individual countries in which it is planned to register or have already registered a trademark.

*Keywords:* trademark, trademark for goods and services, research, similarly, identity