



ПРОТИДІЯ НЕДОБРОСОВІСНИМ РЕЄСТРАЦІЯМ І ВИКОРИСТАННЮ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ*

Геннадій Андрощук,

головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент, судовий експерт

ID ORCID : 0000-0003-0781-9740

У статті досліджено економіко-правові та інституціональні аспекти протидії недобросовісній реєстрації та використанню засобів індивідуалізації (торгових марок, фірмових найменувань, географічних зазначень, доменних імен) в умовах цифрової трансформації. Розглянуто формування теоретико-методологічних і методичних основ захисту прав їх власників, підвищення ефективності діяльності експертів відомств інтелектуальної власності, правоохоронних органів, інструменти цифрового пошуку та використання штучного інтелекту (ШІ) для забезпечення ефективності інституту засобів індивідуалізації.

Ключові слова: інтелектуальна власність, торгова марка, доменне ім'я, фірмове найменування, географічне зазначення, експертиза, реєстрація, недобросовісна конкуренція

Постановка проблеми. Глобалізація економіки та постіндустріальні перетворення розвинених країн в умовах цифрової трансформації, поглиблення суспільного поділу праці підвищують роль та значення засобів індивідуалізації суб'єктів господарювання, виробленої ними продукції, виконаних робіт і наданих послуг, покликаних допомогти споживачам зробити свій вибір. Найважливішими критеріями віднесення засобів індивідуалізації до об'єктів інтелектуальної власності (ІВ) є їх охороноздатність та оборотоздатність — можливість відокремлення від конкретної юридичної чи фізичної особи (крім географічних зазначень). За умов загострення конкурентної боротьби в умовах цифровізації економіки, торгові

марки, фірмові найменування, географічні зазначення і доменні імена (як засіб індивідуалізації в цифровому середовищі) набувають суттєвої економічної цінності, оскільки забезпечують зростання обсягів збуту продукції та підвищення прибутків фірм.

У сучасній доктрині сформувалися три основні підходи до аналізу економічної ролі засобів індивідуалізації: 1) ортодоксальний підхід, що ґрунтується на простій моделі споживчого вибору, з якого не впливає необхідність використання засобів індивідуалізації в економічному обміні; 2) стандартний мікроекономічний підхід, який приписує засобам індивідуалізації роль гарантів якості за умови невизначеності або роль засобів диференціації продукції; 3) неінституційний підхід, що ґрунтується

* Початок. Продовження в наступному номері.



на теорії трансакційних витрат та економічній теорії прав власності, дає змогу аналізувати специфіку контрактних відносин, пов'язаних із засобами індивідуалізації; досліджувати останні як одне з альтернативних інституційних утворень, покликаних забезпечити виконання контрактів; виявляти його обмеження та переваги, зокрема порівняльні переваги різних інституційних угод та альтернативних систем специфікації прав на засоби індивідуалізації.

За даними International Data Corporation (IDC), у 2019 році на цифрову трансформацію в усьому світі витрачено 1,25 трлн доларів, а у 2022 році цей показник зросте до 1,97 трлн доларів у вигляді глобальних витрат на цифрову трансформацію підприємств. Понад 60 % світового ВВП буде оцифровано зі зростанням у кожній галузі, зумовленому цифровими пропозиціями, операціями та відносинами. Більше половини (3,9 млрд) світового населення нині підключено до Інтернету, який є найбільш відкритим глобальним інформаційним суспільством [1]. Нові технології є каталізаторами змін, пропонуючи підприємствам надзвичайно широкі можливості. Технології штучного інтелекту (ШІ), розширена реальність і квантові обчислення стають наступним набором нових технологій, які викличуть стрибкоподібні зміни, що дадуть змогу підприємствам переформатувати цілі галузі.

У «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки» цифровізація визначається як *«насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможлиблює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір»* [2]. До однієї з важливих тенденцій в умовах формування і розвитку цифрової економіки, у якій особливу роль відіграє електронна комерція і дистанційна торгівля за допомогою мережі Інтернет, належить підви-

щення економічної значущості засобів індивідуалізації. Торгові марки, фірмові найменування, географічні зазначення становлять значну частину вартості товарів, є важливими елементами світової торгівлі (близько 80 % загального обсягу) [3]. Загальновідомо, що марковані товари продаються за цінами на 15–20 % вищими, ніж немарковані, тобто з часом засоби індивідуалізації стають частиною ціни товару, при цьому від 60 до 80 % реалізованих виробів на світовому ринку маркується торговими марками компаній-виробників. Тому нині цілком справедливим є твердження, що інститут засобів індивідуалізації — один з основоположних економіко-правових інститутів сучасної ринкової економіки.

Глобалізація ринків і ланцюжків постачання впливає на зростання судових розглядів, коштів, які компанії витрачають на судові розгляди в галузі ІВ. Згідно з дослідженнями Morrison & Foerster IP Litigation 2019 витрати на судові розгляди в галузі ІВ різко зросли, майже подвоївшись за 15 років. Вони стають більшими, складнішими, міжнародними та мультиюрисдикційними за характером. Щорічні витрати на судові процеси в галузі ІВ продовжують зростати, збільшившись з 1,7 млрд доларів у 2005 році до 3,3 млрд доларів у 2019 році. Наразі 70 % нових справ є за межами США, 64 % осіб, що приймають рішення в галузі ІВ, вважають справи, подані за межами США, більш ризиковими та складними. Майже 20 % респондентів відповіли, що протягом наступних 3 x років очікують більш масштабних, складних та ризикових судових процесів [4].

Згідно з останніми дослідженнями CompuMark кількість світових брендів, що постраждали від порушень прав на торгові марки, зросла до 85 % у минулому році з 81 % у 2018 році і 74 % у 2017 році. Загалом кількість порушень прав на торгові марки за два роки зросла на 15 %. Для тих, хто постраждав від порушень, наслідки були значними: у трійку лідерів увійшли — втрата клієнтів (45



%), втрата доходів (38 %) і шкода репутації бренду (37 %). Три чверті порушень торгових марок призвели до судових розглядів, причому 40 % організацій витратили на них від 50 000 до 249 999 доларів. Окрім того 46 % респондентів були змушені здійснити ребрендинг. Дослідження показало, що порушення прав на торгові марки часто виходить за рамки назви компанії та може включати в себе веб-домени, повідомлення в соціальних мережах і рекламні кампанії. Кількість зареєстрованих торгових марок також збільшується: 48 % брендів подають більше, ніж в минулому році, 31 % — стільки ж, а 21 % — менше марок. Технологія була названа найбільш цитованим методом (49 %) поліпшення процесу дослідження і захисту торгових марок. При цьому ШІ розглядався як метод прискорення пошуку, спостереження та огляду, а також використання прогнозуючої аналітики й автоматизації завдань [5].

Згідно з річним звітом Антимонопольного комітету України за 2019 рік припинено 168 порушень, пов'язаних з проявами недобросовісної конкуренції. Найбільш поширеними є порушення за статтями 4 та 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», відповідно, у вигляді неправомірного використання позначень та поширення інформації, що вводить в оману, яка також у багатьох випадках супроводжується неправомірним використанням позначень. Структура порушень у розрізі кваліфікації: неправомірне використання позначень (ст. 4 цього закону) становить 7 %, поширення інформації, що вводить в оману — 84 % порушень. У 2018 році неправомірне використання позначень становило 14 %, а поширення інформації, що вводить в оману — 78 %. Отже, 91–92 % проявів недобросовісної конкуренції становлять порушення, що так чи інакше пов'язані із засобами індивідуалізації.

Метою статті є економіко-правовий та інституціональний аналіз зарубіжної

та вітчизняної законодавчої і правозастосовної практики протидії недобросовісній реєстрації та використанню засобів індивідуалізації (торгових марок, фірмових найменувань, географічних зазначень, доменних імен), формування теоретико-методологічних і методичних основ захисту прав їх власників, підвищення ефективності діяльності експертів відомств ІВ, судових експертів, правоохоронних органів, дослідження інструментів цифрового пошуку та використання ШІ як ключового фактору забезпечення ефективності інституту засобів індивідуалізації.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми міжнародно-правової охорони засобів індивідуалізації та їх економіко-правові аспекти досліджували такі українські вчені, як Г. Андрощук, О. Бакалінська, Ю. Бошицький, О. Безух, О. Бутнік-Сіверський, В. Вірченко, Т. Демченко, А. Жарінова, Ю. Капіца, А. Кодинець, О. Орлюк, О. Рассомахіна, Л. Романадзе, С. Савич, Г. Цират, а також зарубіжні науковці: А. Войцехович, Г. Боденгаузен, Д. Гаврилов, Ф. Гаррі, О. Городов, В. Джармакян, О. Гутніков, В. Зінов, В. Єременко, К. Ідріс, В. Калятін, І. Князева, О. Нікуліна, О. Орлова, О. Сергеев, А. Серго, К. Шапіро, К. Шваб, І. Шульга та інші. Водночас зарубіжну та вітчизняну законодавчу і правозастосовну практику протидії недобросовісним реєстраціям та використанню засобів індивідуалізації, зокрема в умовах трансформації цифрової економіки, досліджено недостатньо.

Виклад основного матеріалу. Згідно з доповіддю ВОІВ «World Intellectual Property Indicators 2019» (Світові показники діяльності у сфері інтелектуальної власності) (WIPI), у 2018 р. в усьому світі було подано 10,9 млн заявок на торгові марки, що охоплюють 14,3 млн класів. Кількість класів, зазначених у заявках, зросла на 15,5 % у 2018 році, що означає зростання дев'ятого року поспіль. Відомство ІВ Китаю має найвищий обсяг подання заявок з числом класів близько 7,4 млн; за ними слідує відомство ІВ



США (640 181) і Японії (512156); Європейського Союзу (EUIPO; 392925) та відомство ІВ Ірану (384 338). Серед 20 провідних відомств найбільше зростання в період з 2017 по 2018 рік спостерігалось у відомствах ІВ Індонезії (+ 29,1 %), Китаю (+ 28,3 %), Індії (+ 20,9 %), Республіки Корея (+ 14,5 %) та Сполученого Королівства (+ 12,4 %). Азія лідирує за кількістю заявок на реєстрацію торгових марок. На офіси, розташовані в Азії, припадало 70 % усіх заявок на реєстрацію торгових марок у 2018 році порівняно з 36,2 % у 2008 році. Частка Європи знизилася з 38,4 % у 2008 році до 15,8 % у 2018 році. На частку Північної Америки припадало 5,8 % загальносвітового обсягу у 2018 році, у той час як сукупна частка офісів ІВ, розташованих в Африці, Латинській Америці та Карибському басейні, а також в Океанії, становила 8,4 % у 2018 році. За оцінками, цього ж року в усьому світі було зареєстровано 49,3 млн активних торгових марок, що на 13,8 % більше, ніж у 2017 році, з них 19,6 млн тільки в Китаї, 2,4 млн в США та 1,9 млн в Індії [6]. За даними ВОІВ, у 2017 році Україна очолила топ-20 офісів з подання заявок на реєстрацію торгових марок групи країн з низькими та середніми доходами (подано резидентами — 47 531 заявку, нерезидентами — 24 484, усього — 72 015 заявок). Водночас Україна посідає лише 22-е місце у загальному рейтингу подання заявок на реєстрацію торгових марок за Мадридською системою (у 2017 р. подано 389 заявок). США, які є лідером рейтингу, мають показник у 7 889 заявок.

Економічні наслідки пандемії COVID-19 відокремили сильні торгові марки (бренди) від інших. Пандемія прискорила тенденції цифрової трансформації, такі як хмарні технології, посилюючи домінування технологічних брендів. Відповідно до звіту Best Global Brands 2020 року (дослідження Interbrand) компанія Apple продовжує утримувати першість у рейтингу найдорожчих брендів 8-й рік поспіль. За минулий рік його вартість зросла на 38 % і дося-

гла 323 млрд доларів. На друге місце з третього вийшов бренд Amazon — його вартість зросла на 60 %, до 200,7 млрд доларів. На третє місце піднявся бренд Microsoft, який роком раніше займав четверту позицію [7]. У цілому ІТ-індустрія є найбільш цінною галуззю з представлених у рейтингу. За даними рейтингу брендів, опублікованому Forbes, найдорожчим брендом також визнано Apple, на другому місці — Google, на третьому і четвертому — Microsoft і Amazon. Можна прогнозувати, що через вплив коронавірусу та економічної кризи наступного року рейтинг топ-100 зміниться. Компанії, які значно зросли у 2019 році (Amazon, Netflix і PayPal), залишитися серед лідерів і після пандемії. Цьому сприятимуть технологічні тренди в галузі онлайн-торгівлі, стрімінгу й обробки платежів.

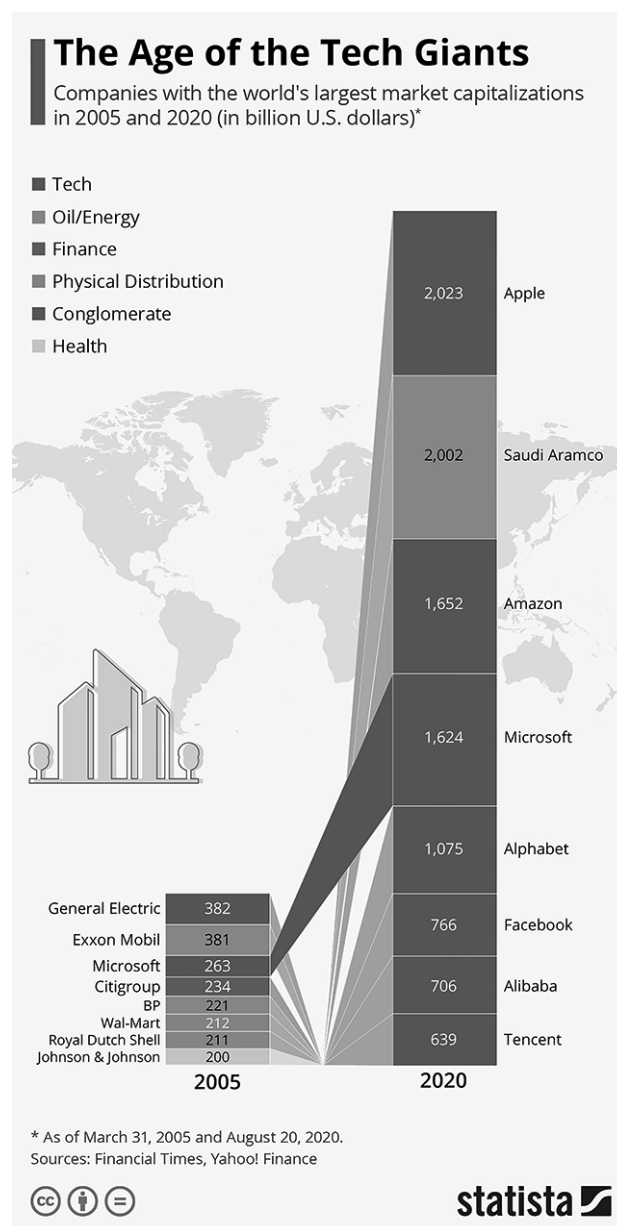
Аналіз ринкової капіталізації компаній. Ринкову капіталізацію (*market capitalization*) вважають спрощеним способом оцінки розміру компанії, її ринкової вартості, успішності, ефективності (зазвичай для оцінки останньої використовують відносні показники, наприклад, відношення ринкової капіталізації до балансової). Важливу роль тут також відіграють засоби індивідуалізації. Визначення ринкової капіталізації допомагає зрозуміти потенціал зростання компанії, прихильність інвесторів та їх майбутні очікування, рівень ризику для її акцій. Завдяки ринковій капіталізації можна отримати уявлення про розміри бізнесу всередині певної галузі. Тому ринкову капіталізацію в розвинених країнах вважають показником, що дає змогу спрощено оцінити ринкову вартість підприємства. Показник ринкової капіталізації використовується для: приблизної оцінки (експрес-оцінки) загальної вартості компанії; оцінки загальної вартості компаній з високою складовою інтелектуального капіталу (ІТ-індустрія); оцінки результатів діяльності компанії, її потенціалу, перспектив розвитку, очікувань інвесторів; оцінки чутливості акцій компанії до зовнішніх



факторів впливу (наприклад, коливання курсів акцій під впливом певних інформаційних чинників); рейтингування компанії. Пятнадцять років тому структура економіки була іншою: смартфони ще не були винайдені, Facebook тільки що був заснований, а ExxonMobil коштувала в десять разів більше, ніж Apple.

Через більш ніж десятиріччя зростання цифрових гігантів США радикально змінило цей ландшафт. В якості ілюстрації неухильного зростання великої четвірки GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) зазначимо, що нещодавно компанія Apple вперше перевищила поріг ринкової капіталізації у 2 трлн доларів — істо-

Таблиця 1. Найбільші з капіталізації компанії у 2005 та 2020 роках [8]





ричний рубіж, який раніше в грудні 2019 року подолав тільки нафтовий гігант Saudi Aramco.

Як показує інфографіка (див. Табл. 1), у 2005 році список найцінніших лістингових компаній у світі був досить різноманітним: до нього входили кілька великих нафтових компаній, а також транснаціональні конгломерати, компанії у сфері фінансів та охорони здоров'я. Однак на сьогодні в рейтингу домінують американські технологічні цифрові гіганти, за якими розмістилися їх китайські конкуренти Alibaba і Tencent. Вагомою тенденцією є стрімке зростання кількості та капіталізації китайських компаній, тоді як капіталізація європейських країн демонструє зменшення.

Як видно з попереднього аналізу, Китай є світовим лідером за кількістю поданих за рік заявок на реєстрацію торгових марок. Практично всі світові бренди (400 з 500) мають виробництва в Китаї [9, 82]. Водночас, чим більше знаків зареєстровано в країні, тим складніше зареєструвати там нову торгову марку через імовірність відмови за відносними підставами — наявності тотожних або схожих позначень, зареєстрованих або заявлених стосовно однорідних товарів і послуг. Частка заявок, що не проходять експертизу по суті, становить близько 38 %, що цілком відображає зазначені труднощі.

Останніми роками в ЗМІ та спеціалізованих виданнях широко обговорюється явище «сквотинг торгових марок» (*squatting of trademarks*). Ідеться про ситуацію, коли компанія або приватна особа реєструє торгову марку, що стосується товару, послуги або фірмового найменування чи географічного зазначення іншої компанії. Ситуація характеризується тим, що така компанія, вклавши кошти в забезпечення визнання свого бренду і завоювавши міцну репутацію для свого товару (послуги або торгового найменування), проте не зареєструвала торгову марку, що їх охороняє. Сквотери намагаються реєструвати такі торгові марки, і при цьому здебільшого їхній

намір полягає не у використанні їх у торгівлі, а в отриманні рентних платежів від власників компаній, що користуються такими брендами, наприклад, імпортерів іноземних товарів. Типовий сценарій розвивається так: сквотер реєструє на себе торгову марку, що стосується іноземного бренду, і чекає виходу на місцевий ринок його іноземного власника. При появі на ринку власника бренду сквотер може загрожувати йому судовим переслідуванням за порушення прав на торгову марку. Власник бренду може домогтися рішення відомства ІВ або суду в цивільних справах про визнання такого знака недійсним. Це досить тривалий і витратний процес, пов'язаний зі значною правовою та комерційною невизначеністю. У результаті власник бренду готовий заплатити сквотеру за відмову від торгової марки, її переуступлення або ліцензування.

Китайське відомство з торгових марок (China Trademark Office — СТМО) 12 лютого 2019 року опублікувало проект постанови «Several Provisionson Regulating the Application for Registration of Trademarks» «Кілька положень про регулювання заявки на реєстрацію торгових марок» для громадського обговорення. Цей проект став першою спробою створення системи перевірки для виявлення і відхилення шахрайських заявок на торгові марки зловмисниками і покарання за подібні дії зловмисників та їх агентів з торгових марок. З огляду на труднощі, з якими Китайське відомство з торгових марок вже стикається в ході роботи з величезною кількістю щорічних заявок, успіх цієї ініціативи залежатиме від використання цифрових технологій.

Бум недобросовісних заявок. Китай, як зазначалося, є першою у світі системою торгових марок. В останні роки це, серед інших чинників, призвело до зростання кількості професійних сквотерів, тобто компаній, агентів з торгових марок і приватних осіб, які недобросовісно реєструють торгові марки інших осіб з єдиною метою — утримати їх у якості ви-



купу. Раніше не існувало положень, які перешкоджали б сквотерам подавати такі недобросовісні заявки на торгові марки. Відомство вимагало від заявника лише мінімальної особистої інформації, проте не доводити його/її наміри використовувати зареєстрований знак у законному бізнесі. Значна частина норм законодавства була зосереджена на тому, щоб зробити засоби для відновлення більш доступними та ефективними або зменшити ризики вимагання сквотерами. Чинний закон не описував процедури та вимоги щодо запобігання, в першу чергу, шахрайських дій. На перший погляд може здаватися парадоксальним, що приватні особи або компанії можуть мати право реєструвати торгові марки, що стосуються брендів або фірмових найменувань компаній, які створили такі бренди і здебільшого вклали значні ресурси в їх формування та репутацію. Однак законодавство про торгові марки покликане підтримувати належний баланс, забезпечуючи охорону виключних прав власників торгових марок без невідповідного обмеження прав інших осіб на використання нових торгових марок. Сквотери переважно реєструють знаки за класами товарів, а не за класами послуг. Вони працюють з широким спектром різних товарів і найбільш активні в галузях виробництва одягу і виробів розкоші, проте не діють, наприклад, у сфері юридичних послуг. У зв'язку з діями сквотерів порушується значна кількість процедур заперечень і судових позовів щодо анулювання торгових марок. Те, що власники брендів частіше роблять кроки, спрямовані на скасування реєстрації торгових марок сквотерами, свідчить про цінність для них захоплених торгових марок. Заявки на реєстрацію знаків, що подаються сквотерами, також відносно частіше відхиляються відомством реєстрації торгових марок. Разом з тим, у середньому 50 % поданих сквотерами заявок на реєстрацію торгових марок задовольняється [10]. Ці дані переконливо свідчать про наявність систематичної практики скво-

тингу. За даними Центру арбітражу і посередництва Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у 2017 році було зареєстровано рекордну кількість випадків (3074 справи) кіберсквотингу. Водночас процедура анулювання торгової марки після її реєстрації триває приблизно 2–3 роки, а відповідні витрати, за оцінками юристів, становлять близько 20–30 тис. доларів. Їх основний обсяг припадає на оплату юридичних консультацій і представництва інтересів клієнтів юристами. Вступ же в переговори зі сквотерами забезпечує набагато оперативніше врегулювання спорів, а середня запитувана ними ціна, за наявними даними, становить від 2 до 10 тис. доларів, тобто є значно нижчою. Усе це показує, як працює на практиці комерційна схема сквотингу.

У документі від 12 лютого 2019 року було вперше реалізовано спробу запровадження норм, які дають змогу експертам з торгових марок здійснити перевірку нових заявок, щоб визначити, чи належать вони до незаконної схеми подання заявок. Це дасть можливість експертам відхилити такі заявки та уникнути додаткових витрат для законних правовласників і різних підрозділів СТМО, які можуть бути засмічені фіктивними справами, що забирають час і фінансові ресурси від серйозних справ.

Профілактичні заходи проти сквотерів. З набранням чинності згаданим документом експерти можуть досліджувати і перевіряти зразки заявок, вимагати від заявників доповнювати докази їхніх намірів щодо використання. Зокрема, статтями 2 і 3 документа передбачено, що заявник, який подає заявку на реєстрацію торгової марки, повинен довести, що веде реальний бізнес і має ділову необхідність для такої реєстрації. При ухваленні такого рішення заявники повинні дотримуватися принципу добросовісності. Зокрема, крім подання заявок на знаки інших осіб, які відомі або мають певну репутацію в Китаї, заявка також вважається недобросовісною, якщо:



- це одна з багатьох інших заявок, поданих однією й тією ж фізичною або юридичною особою протягом короткого періоду часу, причому всі разом перевищують ділові потреби заявника;
- заявник не продемонстрував наміри використовувати торгові марки або якщо немає реальної необхідності отримувати право на виключне використання торгової марки відносно цих товарів і послуг.

Для забезпечення конкретної реалізації зазначених положень у документі також передбачено, що заявник повинен представити відповідні докази і пояснити причини своєї заявки. У разі відсутності поважної причини або недостатності доказів заявка буде відхилена. Якщо заявка все ще проходить попередню перевірку, відсутність «пояснення» буде свідченням недобросовісності і підставою для визнання незаконно зареєстрованого знака недійсним. Такі профілактичні заходи варто запровадити і в Україні.

Виявлення недобросовісних агентів. З 1 березня 2019 року в Китаї вступили в силу нові правила щодо патентних агентств. Колишні правила (1991 р.) були переглянуті на постійних зборах Держради КНР. За ці роки вони відіграли позитивну роль в упорядкуванні відповідної сфери діяльності, підвищенні рівня і якості інновацій, забезпеченні функціонування патентної системи. Нині в Китаї 20,2 тис. осіб мають статус патентних повірених, кількість патентних агентств досягло 2691. Невпинно збільшується кількість фірм, які можуть надавати міжнародні послуги, надсилати попереднє попередження про нові патенти, аналізувати їх, оформляти відповідні ліцензії, складати позови про порушення прав, промислової власності, проводити відповідне врегулювання тощо. Водночас у Китаї дуже часто зустрічаються агенти з торгових марок, які виступають у ролі сквотерів у своїх інтелексах або від імені інших (такі приклади є й серед патентних повірених

України). У Китаї немає особливих вимог до реєстрації агента з торгових марок. Отже, існує безліч дрібних агентів, якість роботи й етика яких не піддаються регулюванню. Для забезпечення ефективного виконання вищевказаних положень у документі передбачено, що агенти з торгових марок, які беруть участь у будь-якому незвичному акті подання заявки на реєстрацію торгової марки, мають бути занесені в чорний список, а в серйозних випадках їх ліцензія може бути припинена [11]. Таку норму варто запровадити й у законодавстві України.

Довгострокові ефекти. З набранням чинності цим проектом СТМО почне відстежувати недобросовісні заявки. Це дасть можливість експертам використовувати необхідні пошукові та статистичні інструменти для виявлення аномальних заявок і розпочинати процес перевірки в разі отримання повідомлення від третіх осіб про недобросовісні заявки. Завдяки автоматичній перевірці всіх заявок, у найближчі кілька років кількість зловживань має зменшитися. З огляду на труднощі, з якими стикається СТМО в ході роботи з величезною кількістю щорічних заявок, успіх цієї законодавчої ініціативи значною мірою залежатиме від застосовуваних цифрових технологій. Упровадження інструментів цифрового пошуку та використання ШІ є ключовими факторами у забезпеченні ефективності таких положень і значного скорочення кількості непотрібних заявок, уже поданих у Китаї. Можна прогнозувати появу нових програмних продуктів, що допоможуть агентам, патентним повіреним і власникам торгових марок створювати такі аналітичні звіти поряд з традиційними функціями моніторингу.

Аналіз нової редакції китайського закону про торгові марки. Першого листопада 2019 року набрали чинності поправки до Закону КНР «Про торгові марки». Десята сесія Постійної комісії 13-го Національного народного конгресу 23 квітня 2019 року прийняла рішення

про внесення поправок до Закону про торгові марки КНР [12]. Докладний зміст поправок наведено нижче.

1. Стаття 4 пункт 1: «Якщо будь-яка фізична, юридична особа або інша організація в ході своєї виробничої або комерційної діяльності має намір придбати виключне право на використання торгової марки для своїх товарів або послуг, заявка повинна бути подана у Відділ реєстрації торгових марок. У недобросовісних заявках на реєстрацію торгових марок, не призначених для використання, має бути відмовлено».
2. Стаття 19 пункт 3: «Агентству з торгових марок забороняється представляти клієнта в тих випадках, коли воно знає або має знати, що торгова марка, яка має бути подана для реєстрації таким клієнтом, підпадає під обставини, передбачені статтею 4, статтею 15 та статтею 32 цього Закону».
3. Стаття 33: Власник попереднього права або будь-яка зацікавлена сторона може протягом трьох місяців з дати публікації подати заперечення проти прийнятої і опублікованої заявки на реєстрацію торгової марки, якщо він виявить, що заявка порушує положення статті 13, абзац другий або третій, статті 15, статті 16, абз. 1, статті 30, статті 31, статті 32 цього Закону або будь-яка особа вважає, що заявка порушує положення статті 4, статті 10, статті 11, статті 12, статті 19 абзац четвертий цього закону. Якщо в зазначений строк не подано заперечення, торгова марка реєструється, видається свідоцтво про реєстрацію і публікується реєстрація.
4. Стаття 44 пункт 1: Якщо зареєстрована торгова марка порушує положення статті 4, статті 10, статті 11, статті 12, пункту четвертого статті 19 цього Закону або реєстрація торгової марки була отримана шляхом шахрайства або будь-яких інших недобросовісних засобів, Відомство

має визнати зареєстровану торгову марку недійсною; будь-яка інша організація або приватна особа може попросити Раду з розгляду та оцінки торгових марок оголосити таку зареєстровану торгову марку недійсною.

5. Стаття 63: Розмір збитку за порушення виключного права на використання зареєстрованої торгової марки оцінюється виходячи з фактичних збитків, завданих правовласнику в результаті порушення. Там, де важко визначити фактичні збитки, сума може бути оцінена на основі прибутку, який порушник отримав за порушення. У тих випадках, коли важко визначити збитки, завдані правовласнику, або прибуток, отриманий порушником, сума може бути оцінена шляхом посилання на відповідну кратну суму використання зареєстрованої торгової марки відповідно до договірної ліцензії. Якщо порушення виключного права на використання зареєстрованої торгової марки скоєно недобросовісно і обставини є серйозними, сума збитку повинна бути більша ніж один раз, але менша ніж в п'ять разів від суми, оціненої за допомогою наведеного вище розрахунку. У суму збитку також включаються розумні витрати правовласника за припинення правопорушення.

Коли правовласник щосили намагався надати докази, проте бухгалтерські книги і матеріали, що стосуються акту порушення, в основному перебувають під контролем порушника, для визначення розміру збитку Народний суд може винести постанову порушнику надати рахунок книги, матеріали, пов'язані з порушенням закону. Якщо порушник відмовляється надати або надає фальшиві бухгалтерські книги і матеріали, Народний суд може визначити розмір збитку, посилаючись на позов і докази, надані правовласником.



У тих випадках, коли важко визначити збитки, завдані правовласнику, прибуток, який порушник заробив, і збори за ліцензування зареєстрованої торгової марки, Народний суд надає компенсацію, яка не перевищує 5 млн юанів відповідно до обставин акту порушення.

При розгляді справ у спорах про торгові марки Народний суд на вимогу правовласника вносить постанову про знищення товарів з підробленими зареєстрованими торговими марками, за винятком особливих випадків; розпоряджатися знищенням матеріалів та інструментів, що в основному використовуються для виготовлення товарів з підробленими зареєстрованими торговими марками, без компенсації; або, в особливих обставинах, заборону на вищезгадані матеріали та інструменти для входу в комерційні канали без компенсації.

Товари з підробленими зареєстрованими торговими марками не повинні надходити в комерційні канали або тільки після видалення підроблених зареєстрованих торгових марок.

6. Стаття 68 абзаци перший, третій:
 - (3) Порушувати положення статті 4, статті 19 абзацу третього або четвертого.
 - (4) Подати заявку на реєстрацію торгової марки недобросовісно, на яку в

залежності від обставин накладається адміністративне покарання, наприклад попередження або штраф; недобросовісно подати позов про порушення прав на торгову марку, який відповідно до закону накладається Народним судом.

Поправки до Закону про торгові марки включають шість статей, мета яких полягає в більш ефективній боротьбі з недобросовісними заявниками, шкідливими програмами, не призначеними для використання, і посиленням штрафних санкцій за порушення прав на торгові марки. Це дасть можливість створити більш оптимізовану зручність, справедливу ринкову атмосферу і бізнес-середовище.

Зазначені вище проблеми мають важливе значення для Китаю, адже за даними Верховної народної прокуратури Китаю кількість порушень, пов'язаних з правами ІВ, за останні два десятиріччя зросла на 5660 %. У 2019 році суди країни розглянули 418 тис. справ, пов'язаних з правами ІВ, що на 45,1 % більше, ніж роком раніше. Це вже третій рік поспіль, коли кількість справ у сфері ІВ в судах Китаю зростала як мінімум на 40 % [13]. ●

Список використаних джерел / List of references

1. Paul Daugherty *The post-digital era is coming: Are you ready?* URL: <https://www.accenture.com/us-en/blogs/technology-innovation/daugherty-digital-transformation> (дата звернення: 25.10.2020).
2. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80> (дата звернення: 08.10.2020).
3. Ульянова Е. В. Средства индивидуализации как «материальный» актив компании. URL: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/means-of-individualization-as-a-material-asset-of-a-company> (дата звернення: 08.09.2020).
4. Андрущук Г. О. Кількість порушень прав на товарні знаки зростає. Інтелектуальна власність в Україні. 2020. № 1. С. 56–57.
5. Trademark infringement rising year-on-year, says CompuMark report. URL : <http://www.prnewswire.com/news-releases/trademark-infringement-rising-year-on-year-says-computemark-report-300986014.html> (дата звернення: 08. 11.2020).



6. *World Intellectual Property Indicators: Filings for Patents, Trademarks, Industrial Designs Reach Record Heights in 2019*. URL: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0012.html (дата звернення: 28.10.2020).
7. Геннадій Андрощук. Рейтинг світових брендів Best Global Brands 2020. URL : <https://jur-gazeta.com/golovna/rejting-svitovih-brendiv-best-global-brands-2020.html> (дата звернення: 23.10.2020)
8. Martin Armstrong, *The Age of the Tech Giants*. <https://www.statista.com/chart/22677/the-age-of-the-tech-giants/> (дата звернення: 02.11.2020).
9. Андрощук Г. А. Охрана интеллектуальной собственности в Китае: состояние и тенденции. *Наука та інновації*. 2010. Т. 6. № 1. С. 81–101.
10. Андрощук Г. О. Недобросовісність заявника: аналіз зарубіжної практики правозастосування. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика : науково-практ. збірн. ; НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Випуск 6. Київ : Інтерсервіс, 2020. С. 15–24.
11. Paolo Becconcini *China Trademark Office Attempts to Curb Bad Faith Filings*. URL : <http://www.ipwatchdog.com/2019/03/07/china-trademark-office-attempts-curb-bad-faith-filings/id=107062/> (дата звернення: 08.10.2020).
12. *Amendments to China's Trademark Law will be implemented on November 1, 2019* CCPIT Patent & Trademark Law Office. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4d04dde-9f47-48ba-b862-07fb4de98bfa> (дата звернення: 08.10.2020).
13. *China IP cases surge amid US complaints, Beijing push for technology self-reliance*. URL: <https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3086313/china-ip-cases-surge-amid-us-complaints-beijing-push> (дата звернення: 28.10.2020).
14. *The Revised PRC Anti-Unfair Competition Law Took Effect on April 23, 2019*. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=28800923-860e-4e9c-b04f-4852a7cd0baa> (дата звернення: 28.10.2020)
15. Steve Brachmann *USPTO to Propose Rule Requiring Foreign Trademark Applicants to Use U.S. Licensed Attorneys to File Documents* URL: <http://www.ipwatchdog.com/2018/11/03/uspto-rule-require-foreign-trademark-applicants-u-s-licensed-attorneys/id=102872/> (дата звернення: 08.10.2020).
16. Muireann Bolger *Record TM filings at the USPTO—but do they conceal a darker picture?* URL: https://www.worldipreview.com/article/record-tm-filings-at-the-uspto-but-do-they-conceal-a-darker-picture?utm_source=02.+WIPR&utm_campaign=43415a17ef-WIPR_Digital_Newsletter_30012020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d4c85a86a7-43415a17ef-27898587 (дата звернення: 09.10.2020).
17. Геннадій Андрощук. Законодавці США покладають відповідальність за контрафактні товари на платформи е-комерції. URL: <https://jur-gazeta.com/golovna/zakonodavci-ssha-pokladayut-vidpovidalnist-za-kontrafaktni-tovari-na-platforni-ekomerciyi.html> (дата звернення: 10.10.2020).
18. Демченко Т. С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні знаки : монографія. Київ : Лазурит-Поліграф. 2008. 94 с.
19. John McElwaine *Tackling bad faith registration of domain names in a fast-changing landscape*. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/06/article_0006.html (дата звернення: 08.10.2020).
20. *WIPO launches free AI trademark search tool for brand* URL: http://www.ciplawyer.cn/html_e/Trademark/20190404/141684.shtml (дата звернення: 05.10.2020).
21. Геннадій Андрощук. Сінгапур представив перший в світі мобільний додаток для реєстрації торгових марок. URL: <http://jur-gazeta.com/golovna/singapur-predstaviv-pershii-v-sviti-mobilniy-dodatok-dlya-reestraciyi-torgovih-marok.html> (дата звернення: 11.10.2020).
22. Боденгаузен Г. *Паризька конвенція з охорони промислової власності : коментар / переклад з англ., передмова, наукова ред. Г. О. Андрощука*. Київ : Парламентське видавництво, 2018. 264 с.



23. Андрощук Г. О. *Правова охорона фірмових найменувань. Концепція розвитку законодавства України*. Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. С. 249–251.
24. Бошицький Ю. Л., Козлова О. О., Андрощук Г. О. *Комерційні найменування: наук.-практ. вид. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка*. Київ : Юридична думка, 2006. 216 с.
25. Lee Curtis, Rachel Platts *Trademark Law Playing Catch-up with Artificial Intelligence?* URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2020/article_0001.html.
26. Андрощук Г. А. *Недобросовестность при регистрации товарных знаков: доктрина и практика*. Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 11. 2016. С. 100–104.
27. *World Intellectual Property Indicators Report: Trademark and Industrial Design Filing Activity Rose in 2019; Patent Applications Marked Rare Decline*. URL: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0027.html?utm_source=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D0%B%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A1&ut (дата звернення: 07.12.2020)
28. Шульга И. Е. *Институциональный анализ средств индивидуализации предприятий и производимой ими продукции : дис. ... канд. экон. наук*. Москва. 2003. 20 с.
1. Paul Daugherty *The post-digital era is coming: Are you ready?* URL: <https://www.accenture.com/us-en/blogs/technology-innovation/daugherty-digital-transformation> (дата звернення: 25.10.2020).
2. *Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 r. № 67-r*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80> (дата звернення: 08.10.2020).
3. Ulianova E. V. *Sredstva yndyvydualyzatsyy kak «materyalnyy» aktyv kompanyy*. URL: <http://ipcmagazine.ru/legal-issues/means-of-individualization-as-a-material-asset-of-a-company> (дата звернення: 08.09.2020).
4. Androshchuk H. O. *Kilkist porushen prav na tovarni znaky zrostaie. Intelektualna vlasnist v Ukraini*. 2020. № 1. S. 56–57.
5. *Trademark infringement rising year-on-year, says CompuMark report*. URL : <http://www.prnewswire.com/news-releases/trademark-infringement-rising-year-on-year-says-computark-report-300986014.html> (дата звернення: 08. 11.2020).
6. *World Intellectual Property Indicators: Filings for Patents, Trademarks, Industrial Designs Reach Record Heights in 2019*. URL: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0012.html (дата звернення: 28.10.2020).
7. Hennadii Androshchuk. *Reitynh suitovyykh brendiv Best Global Brands 2020*. URL : <https://yur-gazeta.com/golovna/rejting-suitovih-brendiv-best-global-brands-2020.html> (дата звернення: 23.10.2020)
8. Martin Armstrong, *The Age of the Tech Giants*. <https://www.statista.com/chart/22677/the-age-of-the-tech-giants/> (дата звернення: 02.11.2020).
9. Androshchuk H. A. *Okhrana yntellektualnoi sobstvennosti v Kytae: sostoianye y tendentsyy. Nauka ta innovatsii*. 2010. T. 6. № 1. S. 81–101.
10. Androshchuk H. O. *Nedobrosovisniza zaiavnyka: analiz zarubizhnoi praktyky pravozastosuvannia. Sudova ekspertyza obektiv intelektualnoi vlasnosti: teoriia i praktyka : naukovo-prakt. zbirn. ; NDI intelektualnoi vlasnosti NAPrN Ukrainy. Vypusk 6*. Kyiv : Interservis, 2020. S. 15–24.
11. Paolo Beconcini *China Trademark Office Attempts to Curb Bad Faith Filings*. URL : <http://www.ipwatchdog.com/2019/03/07/china-trademark-office-attempts-curb-bad-faith-filings/id=107062/> (дата звернення: 08.10.2020).



12. *Amendments to Chinas Trademark Law will be implemented on November 1, 2019* CCPIT Patent & Trademark Law Office. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c4d04dde-9f47-48ba-b862-07fb4de98bfa> (data zvernennia: 08.10.2020).
13. *China IP cases surge amid US complaints, Beijing push for technology self-reliance.* URL: <https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3086313/china-ip-cases-surge-amid-us-complaints-beijing-push> (data zvernennia: 28.10.2020).
14. *The Revised PRC Anti-Unfair Competition Law Took Effect on April 23, 2019.* URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=28800923-860e-4e9c-b04f-4852a7cd0baa> (data zvernennia: 28.10.2020)
15. *Steve Brachmann USPTO to Propose Rule Requiring Foreign Trademark Applicants to Use U.S. Licensed Attorneys to File Documents* URL: <http://www.ipwatchdog.com/2018/11/03/uspto-rule-require-foreign-trademark-applicants-u-s-licensed-attorneys/id=102872/> (data zvernennia: 08.10.2020).
16. *Muireann Bolger Record TM filings at the USPTO—but do they conceal a darker picture?* URL: https://www.worldipreview.com/article/record-tm-filings-at-the-uspto-but-do-they-conceal-a-darker-picture?utm_source=02.+WIPR&utm_campaign=43415a17ef-WIPR_Digital_Newsletter_30012020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d4c85a86a7-43415a17ef-27898587 (data zvernennia: 09.10.2020).
17. *Hennadii Androshchuk. Zakonodavtsi SShA pokladaiut vidpovidalnist za kontrafaktni tovary na platformy e-komertsii.* URL: <https://yur-gazeta.com/golovna/zakonodavci-ssha-pokladayut-vidpovidalnist-za-kontrafaktni-tovari-na-platformi-ekomerciyi.html> (data zvernennia: 10.10.2020).
18. *Demchenko T. S. Nedobrosovisnist zaiavnyka u zakonodavstvi pro tovarni znachky : monohrafiia. Kyiv : Lazuryt-Polihraf. 2008. 94 s.*
19. *John McElwaine Tackling bad faith registration of domain names in a fast-changing landscape.* URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/06/article_0006.html (data zvernennia: 08.10.2020).
20. *WIPO launches free AI trademark search tool for brand* URL: http://www.ciplawyer.cn/html_e/Trademark/20190404/141684.shtml (data zvernennia: 05.10.2020).
21. *Hennadii Androshchuk. Singapur predstaviv pershyi v sviti mobilnyi dodatok dlia reiestratsii torhovykh marok.* URL: <http://yur-gazeta.com/golovna/singapur-predstaviv-pershiy-v-sviti-mobilniy-dodatok-dlya-reiestratsiyi-torgovih-marok.html> (data zvernennia: 11.10.2020).
22. *Bodenhausen H. Paryzka konventsiiia z okhorony promyslovoi vlasnosti : komentar / pereklad z anhlf., peredmova, naukova red. H. O. Androshchuka. Kyiv : Parlamentske vydavnytstvo, 2018. 264 s.*
23. *Androshchuk H. O. Pravova okhorona firmovykh naimenuvan. Kontseptsiiia rozvytku zakonodavstva Ukrainy. Kyiv : In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1996. S. 249–251.*
24. *Boshytskyi Yu. L., Kozlova O. O., Androshchuk H. O. Komertsiiini naimenuvannia: nauk.-prakt. vyd. / za zah. red. Yu. S. Shemshuchenka. Kyiv : Yurydychna dumka, 2006. 216 s.*
25. *Lee Curtis, Rachel Platts Trademark Law Playing Catch-up with Artificial Intelligence?* URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2020/article_0001.html.
26. *Androshchuk H. A. Nedobrosovestnost pry rehystratsyyi tovarnykh znakov: doktryna y praktyka. Zhurnal Suda po yntellektualnym pravam. № 11. 2016. S. 100–104.*
27. *World Intellectual Property Indicators Report: Trademark and Industrial Design Filing Activity Rose in 2019; Patent Applications Marked Rare Decline.* URL: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0027.html?utm_source=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D0%B%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A1&utm_term=0_d4c85a86a7-43415a17ef-27898587 (data zvernennia: 07.12.2020).



28. Shulzha Y. E. *Ynstytutsyonalnyi analiz sredstv undyvydualyzatsyy predpriyatiy u proyzvodymoi ymy produktsyy : dys. ... kand. ekon. nauk. Moskva. 2003. 20 s.*

Надійшла до редакції 18.11.2020 року

Андрощук Г. Противодействие недобросовестным регистрациям и использованию средств индивидуализации в условиях цифровой трансформации. В статье исследованы экономико-правовые и институциональные аспекты противодействия недобросовестной регистрации и использованию средств индивидуализации (торговых марок, фирменных наименований, географических указаний, доменных имен) в условиях цифровой трансформации. Рассмотрено формирование теоретико-методологических и методических основ защиты прав их владельцев, повышение эффективности деятельности экспертов ведомств интеллектуальной собственности, правоохранительных органов, инструменты цифрового поиска и использования искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения эффективности института средств индивидуализации.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция, средства индивидуализации, оценка стоимости, сквоттер, убытки, цифровая трансформация, искусственный интеллект

Androshchuk G. Combating unfair registrations and using means of individualization in the conditions of digital transformation. The article examines the economic, legal and institutional aspects of combating unfair registration and use of means of individualization (trademarks, brand names, geographical indications, domain names) in the context of digital transformation. The formation of theoretical and methodological and methodological foundations for the protection of the rights of their owners, improving the efficiency of experts of intellectual property agencies, law enforcement agencies, tools for digital search and use of artificial intelligence (AI) to ensure the effectiveness of the institution of individualization. The economic and legal aspects of foreign (in the jurisdictions of China, USA, EU) and domestic legislative and law enforcement practices to combat the phenomenon of unfair registration and use of personalization, digital search tools and the use of AI are analyzed. It is shown that over the next five years, 30 to 50% of product searches will be by voice rather than text, so the impact of AI on the way a product is purchased will have significant economic and legal implications for individualization legislation. The means of counteracting unscrupulous applicants in the USA have been studied. The U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) has developed rules under which foreign applicants and trademark owners must be represented by a U.S. licensed attorney when filing trademark applications with the USPTO. Emphasis is placed on the introduction of legislative liability of e-commerce platforms for counterfeit goods. The analysis of the last changes in the legislation of Ukraine on protection of trade marks is carried out. It is shown that the new rules change the approaches to registration and protection of trademarks, create the possibility of their fair use. Digitalization, transition to e-document circulation in the Customs Register, improvement of the procedure for destruction of counterfeit goods are important anti-corruption steps in the activities of Ukrainian customs in the context of digital transformation of the economy.

Key words: intellectual property, unfair competition, means of individualization, valuation, squatter, losses, digital transformation, artificial intelligence