



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

Новий закон Китаю про боротьбу з недобросовісною конкуренцією: вплив на ІВ. У Китаї 23 квітня 2019 року набрав чинності переглянутий Закон КНР «Про боротьбу з недобросовісною конкуренцією» 1993 року (Anti-Unfair Competition Law («AUCL 2018»)). [14]. У статті 12 цього закону конкретно розглядаються недобросовісні дії у сфері конкуренції, що здійснюються в Інтернеті, які вказуються для включення (1) вставки посилань на мережевий продукт або послугу, пропоновані іншим, без згоди іншої особи, яке при натисканні автоматично перенаправляє користувача на сторінки інших цілей; (2) вво-

дить в оману, обманює або змушує користувачів переглядати, відключати або видаляти мережевий продукт або послугу, пропоновані іншим. Стаття 12 (1)–(3) є кодифікацією недавніх важливих судових рішень, таких як Baidu v Qihoo (результати пошуку за прапорами і викрадення трафіку) ((2014 р.) Min Shen Zi No. 873) та Tencent v Qihoo (2013) Min San Zhong Zi No. 5). Оскільки вичерпний перелік не може всебічно фіксувати всі акти недобросовісної конкуренції, вчинені в Інтернеті з його мінливими технологіями і бізнес-моделями, то стаття 12(4) була включена в якості всеосяжного положення для покриття неперед-

* Продовження. Початок у попередньому номері.



бачених випадків в Інтернеті. Що стосується відповідальності за участь у недобросовісній конкуренції в Інтернеті, то в статті 24 закону закладено адміністративні санкції. У цілому переглянутий закон дає більш конкретні рекомендації щодо «заплутаної поведінки» й актів недобросовісної конкуренції в Інтернеті, а також дає широкі описи і положення, що стосуються нових форм недобросовісної конкуренції на ринку. Законом збільшено штрафи за конкретні дії недобросовісної конкуренції та передбачено вжиття більш практичних заходів з відшкодування збитків. Ці положення допоможуть підтримувати ринковий порядок і конкурентне середовище, захищають законні інтереси бізнес-операторів. Закон оновив практику для розрахунку і присудження штрафів за кожен акт про недобросовісну конкуренцію. Розрахунок штрафу аналогічний розрахунку, передбаченому Законом КНР «Про торгові марки» (тобто до п'яти розмірів незаконного обороту, якщо він перевищує Rmb50,000 і до Rmb250,000, якщо оборот менше RMB50,000). Якщо оператору наказано змінити своє ім'я, оскільки воно незаконно використовує торгову марку іншої особи, закон передбачає рішення щодо виконання такого розпорядження. Якщо оператор не змінює вказане ім'я протягом встановленого терміну, орган реєстрації підприємств замінює таку назву. Зазначені норми китайського закону можуть бути адаптовані та використані в Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Засоби протидії недобросовісним заявникам у США. Відомство з патентів і торгових марок США (USPTO) також розробило правила, відповідно до яких іноземні заявники і власники торгових марок повинні бути представлені ліцензованим адвокатом США при подачі документів на торгову марку в USPTO. Це правило вступило в силу після громадського обговорення, що привело до прийняття остаточного рішення, яке набуло чинності в липні 2019 року

[15]. У правилах USPTO зазначено, що для того щоб бути кваліфікованим для подачі документів на торгові марки, знаки для іноземних заявників, адвокат повинен мати хорошу репутацію в колегії вищих судових інстанцій штату США, включаючи округ Колумбія або будь-яку іншу Співдружність чи територію Сполучених Штатів Америки. USPTO вважає, що вимога використання ліцензованого повіреного США гарантує, що агентство «може ефективно використовувати наявні механізми для забезпечення дотримання іноземними заявниками нормативних вимог у питаннях торгових марок; забезпечують більшу впевненість іноземних заявників і громадськості в тому, що реєстрація, що надається іноземним заявникам, не підлягає визнанню недійсними через такі причини, як неналежні підписи і використання вимог; і сприяти зусиллям USPTO щодо підвищення точності.

Реєстрації в США торгових марок, що подаються китайськими громадянами. Динаміка подання заявок на реєстрацію торгових марок постійно зростає. Якщо у 2016 році ними було подано 31709 заявок, то в 2017 році — вже 51423. Нині китайські громадяни подають заявки на торгові марки США за плату в розмірі 325 доларів і отримують близько 790 доларів від свого уряду за успішну реєстрацію. Ці китайські субсидії надихнули підприємливих громадян на отримання реєстрацій у США за субсидії, без будь-якої щирої зацікавленості в правах на торгові марки [10]. Правила USPTO щодо іноземних претендентів на торгові марки, які запроваджено в США, спрямовані на зменшення недобросовісних заявок від подібних китайських заявників.

У кінці 2019 року підкомітет судової системи в комітеті з інтелектуальної власності Сенату провів слухання «Шахрайські торгові марки: як вони підірвують систему торгових марок і завдають шкоди американським споживачам і бізнесу» (Fraudulent Trademarks: How They Undermine the



Trademark System and Harm American Consumers and Businesses). Зазначалося, що дві третини заявок, поданих у 2017 році, в класі 25 (одяг), були за своїм характером шахрайськими, і тим не менш 60 % з них були схвалені для публікації, а 39 % пройшли реєстрацію, що призвело до безладу в реєстрі. Учасники дискусії запропонували підкомітету такі рішення для розгляду в законодавчому вирішенні проблеми шахрайства: створювати спеціалізовані групи експертів з конкретних класів товарів і послуг; дозволити директору відомства повторно перевіряти оцінки за власною ініціативою; переглянути формулювання, що дозволяє скасування торгових марок ВПТЗ США, щоб закрити лазівку, яка дозволила б продовжити час, щоб довести їх використання в торгівлі; кодифікувати презумпцію непоправної шкоди в Законі Ленхема; а також вимагати зразки використання для всіх товарів і послуг, на які подано заявки, а не тільки для одного [16]. На тлі потрясінь, викликаних пандемією COVID-19, USPTO зіткнулося з безпрецедентним зростанням кількості заявок на торгові марки, яке значною мірою обумовлене поданням заявок з Китаю. Це вітається як позитивна ознака відновлення економіки в умовах пандемії, проте порушує питання майбутньої легітимності торгових марок і брендів США. Адже, за даними компанії Clarivate, китайські заявники становлять 30 % усіх заявників на торгові марки в США, а у вересні 2020 року цей показник зріс до 43 % [16].

Відповідальність платформ електронної комерції за контрафактні товари. Американські законодавці запропонували законопроект, який передбачає відповідальність платформ електронної комерції за контрафактні товари, перераховані на їхніх платформах. Відомий як «Закон про безпечний магазин» (*Shop Safe Act*), законопроект передбачає відповідальність за порушення прав на торгові марки на платформах електронної комерції, де треті особи

продають контрафактні товари, що становлять ризик для здоров'я і безпеки споживачів, і де ця платформа «не відповідає вимогам кращих практик». Кращі практики включають перевірку продавців, видалення підроблених списків і продавців, які неодноразово продавали підроблені товари [17].

Аналіз останніх змін у законодавстві України з охорони торгових марок. Зміни щодо реєстрації, захисту та використання торговельних марок, а також інші зміни у сфері ІВ були введені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 р. № 815-IX (далі — Закон № 815-IX), а набрали чинності 16.08.2020 року. Розглянемо більш докладно нову редакцію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі Закон) з акцентом на змінах, що стосуються добросовісного використання торговельної марки.

Умови надання правової охорони. Визначено перелік позначень, які можуть бути зареєстровані, як торговельні марки: форма товарів або їх пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від інших, придатні для відображення їх у реєстрі свідоцтв України на торговельні марки таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. Водночас, варто звернути увагу, що, окрім традиційних видів торговельних марок — зображувальних, словесних, комбінованих, об'ємних, існують специфічні види. Наприклад, голографічні, рухові, позиційні та знаки, які являють собою не візуальне позначення (звукові, нюхові, смакові знаки тощо). Їх перелік визначено Сінгапурським договором про право товарних знаків, ратифікованим Україною 15.04.2009 р. з приміткою, що договірні сторони можуть дозволити таку реєстрацію. Хоча



Україна і є стороною Сінгапурського договору, проте в нашій країні не надається правова охорона голографічним, руховим, позиційним, нюховим та смаковим знакам.

Зміни у підставах для відмови в наданні правової охорони. Уточнено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують, зокрема, офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав. Передбачено, що загальноживаність позначення як підстава для відмови в наданні правової охорони повинна мати місце у сучасній мові або в добросовісній та установленій торговельній практиці щодо товарів і послуг. Описовим вважаються позначення, які свідчать також про географічне походження товарів або інші характеристики товарів чи послуг. Отож, перелік описових позначень розширено та він є невичерпним.

Доповнено перелік позначень, що не підлягають правовій охороні:

- позначення, які можуть вести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;
- ті, що відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України;
- позначення, що містять географічні зазначення (у т. ч. для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України. Додано нові підстави до норми про неможливість реєстрації як торговельних марок позначень, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з: комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам,

які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи. «Новою» підставою для відмови у реєстрації є також тотожність або схожість з торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи. Фактично, ця норма розширює таку підставу для відмови, як можливість введення в оману щодо інших осіб та/або їхніх товарів чи послуг.

Листи-згоди на стадії реєстрації. До внесення змін відповідно до Закону № 815-ІХ листи-згоди чинним законодавством не були передбачені, хоча на стадії розгляду справ Апеляційною палатою та судом такі докази приймалися. Відтепер, подання листів-згод передбачено Законом, зокрема при реєстрації тотожних або схожих настільки позначень, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим та поданими на реєстрацію торговими марками, комерційними найменуванням, промисловими зразками тощо. Можна очікувати появу нової судової та адміністративної практики (Апеляційної палати) у разі відкриття листів-згод; порушення умов, на підставі яких згоди отримані; строки дії такої згоди тощо. Доцільно передбачити запровадження відповідних шаблонів та рекомендацій до листів-згод для їхнього прийняття відомством та врахування при реєстрації. У них повинні бути прописані умови отримання згоди,



строк дії, на що розповсюджується, територія тощо.

Публікація у бюлетені, строки на заперечення та право звернення до Апеляційної палати. Запроваджено публікацію в офіційному електронному бюлетені протягом 5 робочих днів з дати надсилання повідомлення заявнику про встановлення дати подання заявки (за фактом відповідності заявки вимогам статті 8 Закону та зарахування збору). Якщо раніше подати заперечення проти заявки можна було за «5 днів до дати прийняття рішення за заявкою», то відтепер подання заперечення проти заявки — протягом трьох місяців від дати публікації відомостей у бюлетені або міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну. Заперечення може подати будь-яка особа. Подане заперечення розглядається в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника в разі її надання в установлений строк. Результати розгляду заперечення зазначаються у висновку експертизи за заявкою. Копія рішення Установи, прийнятого на підставі такого висновку експертизи, надсилається особі, що подавала заперечення. Особа, яка подала заперечення проти заявки, може оскаржити рішення про реєстрацію торговельної марки до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії такого рішення. Тобто звертатися до Апеляційної палати може не тільки заявник.

Способи використання торговельної марки без згоди її власника. Доповнено перелік способів використання торговельної марки без згоди власника. Загалом зміни стосуються добросовісного використання торговельної марки поруч з власним брендом, на вивісці тощо. Серед них: використання під час торгівлі позначень, що стосуються виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу виробництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг, за умови відсутності ознак порушення

прав власника свідоцтва на торговельну марку; використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхідна для вказівки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового обладнання чи запасних деталей, за умови що таке використання здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики; застосування торговельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об'єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови що таке застосування здійснюється відповідно до чесної підприємницької практики та з дотриманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Варто звернути увагу, що принцип вичерпання прав також передбачений чинним законодавством — наступна реалізація оригінального та законним шляхом введеного в обіг товару третіми особами.

Інші зміни. Уточнено понятійний апарат. Введено (змінено) поняття, серед них: дефініцію «знак» як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб, замінено на термін «торговельна марка»; додано визначення «база даних заявок», «бюлетень» та «колективна торговельна марка». Додано можливість використання кваліфікованого електронного підпису та видачі, отримання документів від Укрпатенту, подання документів в електронній формі. Спосіб подання заявки (у е-формі чи паперовій) заявник обирає на власний розсуд. Можливість подання заявок у е-формі шляхом використання спеціальних електронних систем на практиці була реалізована ще до прийняття цього Закону (нині 62,5 % заявок на торговельні марки надходить через електронну систему подання). Проте лише зараз відбулося її законодавче закріплення. Змінено термін з трьох років до п'яти безперервного невикористання торговельної марки як підстави для дострокового припинення дії свідоцтва за рішенням суду. Відлік строку розпочинається від



дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. П'ятирічний строк узгоджується з положеннями Угоди про асоціацію з ЄС. Зменшено строк виключного права власника на повторну реєстрацію торговельної марки з трьох до двох років. Попередній висновок з викладенням вичерпного переліку підстав невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони заклад експертизи може надсилати лише один раз.

Закон № 815-IX прийнятий задля посилення охорони та захисту прав торговельних марок і промислових зразків, боротьби з патентними зловживаннями, з метою забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Нові норми змінюють підходи до реєстрації та захисту, зокрема розширюють та конкретизують підстави для відмови в реєстрації та можливість добросовісного використання торговельних марок без згоди власника.

Концепція недобросовісності заявника в теорії та на практиці. Більшість європейських країн (у т.ч. нові держави-члени) внесли до національного законодавства положення щодо недобросовісної реєстрації торговельних марок. Однак, попри уніфікованість підходів у країнах спільного ринку до визначення правових наслідків недобросовісності заявника, основне питання щодо визначення сутності поняття недобросовісної реєстрації торговельної марки все ще не знайшло однозначного розуміння у законодавчій та судовій практиці. На відміну від нормативної невизначеності поняття недобросовісної реєстрації торговельних марок, його узагальнені тлумачення адміністративними та судовими органами різних країн мають спільну основу: нечесність та будь-яка інша поведінка, яка виходить за межі загальноприйнятої ділової поведінки, є недопустимими, а отже, мають бути заборонені.

Розуміння концепції недобросовісності у правовій теорії. Під недобросовісністю відносно заявки на реєстрацію торговельної марки загалом розуміють будь-який прояв нечесності з боку заявника та/або будь-яку іншу поведінку заявника, яка виходить за межі загальноприйнятої ділової поведінки. Незважаючи на певну неоднозначність наукового тлумачення принципу добросовісності, на сьогодні він, будучи інкорпорованим у цивільні кодекси різних країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію, Бельгію, канадську провінцію Квебек, *«користується повагою як «королева правових норм».* У сучасному праві застосування принципу добросовісності не обмежується лише рівнем національного законодавства. Він визнаний також як фундаментальний принцип побудови міжнародних відносин та включений до Статуту ООН, Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, Віденської конвенції про право міжнародних договорів, принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, принципів європейського договірного права [18].

Варто зауважити, що недобросовісність заявника може проявлятися в експропріації не лише чужої торговельної марки, а й інших розрізняльних позначень, зокрема фірмових найменувань, доменних імен. Тому законні володільці фірмових найменувань та доменних імен наділені тим самим комплексом прав для запобігання та протидії недобросовісній поведінці інших осіб, що й володільці торговельних марок.

Економічна складова українських доменів. В Україні зареєстровано близько 1 млн сайтів у різних доменних зонах. Крім українських доменних зон (.UA, .COM.UA, .KIEV.UA та ін.), що займають частку більше 50 %, попитом користуються .COM і .NET. Середня ціна реєстрації домена — приблизно 12 доларів. Отож загальний оборот на ринку реєстрацій українських доменів близько 12 млн доларів на рік. У серпні



2020 року кількість реєстрацій у домені верхнього рівня .UA становила 542,1 тисяч. Майже 90 % доменних імен використовуються, тобто мають IP-адресу.

Застосування Єдиної політики врегулювання суперечок щодо доменних імен (ЄПУС). Центр арбітражу і посередництва ВОІВ тільки у 2019 році розглянув приблизно 3,6 тис. скарг, що є найбільшою кількістю за весь період з моменту запуску Єдиної політики врегулювання суперечок щодо доменних імен (ЄПУС — UDRP) у 1999 році. Відповідно до ЄПУС подавач скарги зобов'язаний підтвердити для її обґрунтування наявність трьох умов, а саме: 1) доменне ім'я ідентичне торговій марці, що належить подавачеві скарги, або схоже з ним до ступеня змішання; 2) особа, яка зареєструвала доменне ім'я, не має ніяких прав чи законних інтересів щодо цього доменного імені; 3) доменне ім'я було зареєстровано і використовується «недобросовісно». У разі задоволення скарги за процедурою ЄПУС її подавач може або перейняти контроль над спірним доменним іменем, або зажадати анулювання його реєстрації. Успіх ЄПУС та її глобальне визнання не викликають сумнівів. З моменту впровадження вона використовувалася власниками брендів з усіх куточків світу, які подали до Центру ВОІВ понад 50 тис. скарг. Більшість осіб, які подавали скарги за процедурою ЄПУС, — резиденти США; у першу п'ятірку також входили Франція, Сполучене Королівство, Швейцарія і Німеччина. У 2019 році на США припадало 32 % власників брендів («позивачів»), які подали скарги в Центр ВОІВ. Більшість «відповідачів» у цих справах (тобто фізичних або юридичних осіб, які зареєстрували доменні імена, стосовно яких були подані скарги) перебували в США, за ними — Китай, Сполучене Королівство, Іспанія, Франція та Австралія. У 2019 році на США припадало 26 % «відповідачів» за скаргами до Центру ВОІВ за процедурою ЄПУС [19]. За останні 10 років українські громадяни та підприємства

248 разів були учасниками розгляду справ у Центрі арбітражу в межах процедури UDRP. Процедура UDRP є швидшою, ніж розгляд справи в суді: два місяці замість одного року. Як правило, ця процедура є дешевшою, ніж розгляд у суді. Вартість варіюється від 1 315 євро (1,5 тис. дол.) до 4 385 євро (5 тис. дол.). Зазвичай цей процес триває 60–75 днів. Щоб скарга була успішною, необхідно довести, що торгова марка заявника ідентична або подібна до ступеня змішання з доменним іменем, реєстрант доменного імені не має прав або законних інтересів з приводу цього доменного імені; а також те, що доменне ім'я зареєстроване або використовується недобросовісно.

Говорячи про перспективу охорони торгових марок, зазначимо, що в рамках ЄПУС експертами пропонується внести низку змін: 1) замінити формулювання «недобросовісна реєстрація та використання» формулюванням «недобросовісна реєстрація або використання» з урахуванням ситуацій, коли за допомогою раніше зареєстрованого доменного імені відкрито порушуються права брэнда, який виник пізніше; 2) впровадити правило «той, хто програв, платить» (аналогічно практиці, що застосовується в рамках розглядів, пов'язаних із запереченнями проти реєстрації торгових марок і вимогами про їх анулювання, в ЄС); 3) розробити процедуру подання апеляцій на рішення, прийняті за процедурою ЄПУС, з їх розглядом у рамках ВОІВ. Згідно з чинною системою апеляції повинні подаватися до суду відповідної юрисдикції, що потребує значних витрат часу і ресурсів; 4) передбачити можливість заборони на майбутню реєстрацію нових доменів повторним порушникам прав на доменні імена. До числа інших пропонованих пропозицій входять додавання до тексту правила про позовну давність, включаючи етап посередництва до початку арбітражної фази (наприклад, щоб передбачити можливість видалення гіперпосилання, що



випадково порушує правила, без необхідності вилучення у власника самого домену), а також продовження строків відповіді на скарги, пов'язані з передбачуваними порушеннями.

Підвищення ефективності експертизи за допомогою використання штучного інтелекту (ШІ). У квітні 2019 року ВОІВ запустила інструмент пошуку торгових марок, запровадивши нову технологію пошуку зображень на основі ШІ, яка дає змогу швидше і простіше знайти розпізнавальну здатність торгової марки на цільовому ринку. Ця технологія вдосконалена за рахунок використання методу глибокого навчання, покликаною виявити в рамках зображення подібності так званих понять (наприклад, яблуко, орел, дерево, корона, автомобіль, зірка) з метою пошуку аналогічних знаків, зареєстрованих раніше. Нова функція пошуку працює з національними фондами 45 відомств щодо торгових марок, які вже беруть участь в проєкті, навіть якщо вони не користуються системою класифікації зображувальних елементів (понад 6 тис. пошукових запитів на місяць). Ця база містить майже 40 млн торгових марок, ВОІВ додає до неї нові фонди різних країн. Нова технологія дає можливість сформулювати більш нечисленну і вивірену групу потенційно схожих знаків, що забезпечує більшу достовірність стратегічного планування з метою виведення бренду на нові ринки. Вона також знижує трудовитрати зусиль експертів, патентних повірених, фахівців галузі та дослідників, з огляду на менший обсяг роботи для аналізу та вивчення. У новій технології пошуку на основі ШІ раціонально використовуються глибокі нейронні мережі й дані класифікації зображувальних елементів Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків і даних великих відомств щодо торгових марок. Нова технологія на основі ШІ повністю інтегрована в алгоритм пошуку Глобальної бази даних брендів ВОІВ і до-

ступна безкоштовно всім користувачам. Новий інструмент пошуку ВОІВ націлений надавати більш вузькі й точні результати для аналогічних знаків порівняно з попередніми інструментами. Генеральний директор ВОІВ Френсіс Гаррі прокоментував це нововведення: *«У сфері торгових марок наша сучасна технологія штучного інтелекту є серйозним удосконаленням, яке підвищить впевненість в розробці нових іміджевих знаків і спростить відстеження тих, що потенційно вводять в оману, або суперечливих нових реєстрацій. Такий вид розширеної бізнес-аналітики не оціненний в умовах глобалізованої економіки, у якій кількість економічних агентів, що прагнуть захистити свій бренд, швидко збільшується»*. Він додав: *«Зростаючий попит на права ІВ в усьому світі пригнічує системи нинішнього покоління, тому ВОІВ лідирує в розробці інструментів на основі штучного інтелекту, які покращують глобальну систему ІВ»* [20].

ВОІВ створила також сучасну програму нейронного машинного перекладу WIPO Translate, що працює на базі ШІ. Вона надається 14 міжурядовим організаціям і багатьом патентним відомствам світу. Оскільки робота системи залежить від доступності даних, то всі партнери можуть використовувати її з вигодою для себе і поставляти дані, щоб покращувати її якість.

Розширення діяльності ВОІВ за її межі. ВОІВ усвідомлює проблему зростаючого глобального цифрового розриву, прагнучи забезпечувати загальний доступ до програм ШІ. ВОІВ надає охочим (включаючи, зокрема, науково-технічне співтовариство, а також інші організації системи ООН) ліцензії на користування своїми інструментами ШІ на розумних умовах, з тим щоб мати можливість покривати свої витрати. Ліцензії ВОІВ вже надані 17 різним зовнішнім організаціям; ведуться активні переговори ще з 31 організацією.



ШІ використовується для аналізу та оцінки інших об'єктивних ознак «недобросовісності». Так, організація «EURid» (реєстратор доменів у зоні .eu) успішно застосовує ШІ для превентивного аналізу даних про реєстрацію доменів з метою виявлення доменних імен, що реєструються з метою ведення неправомірної діяльності. Відповідно до звітів про роботу програми ШІ в рамках EURid випадки недобросовісної реєстрації доменів вдається виявляти з точністю 92 %.

Сінгапурське відомство інтелектуальної власності (IPOS) вперше у світі розробило мобільний застосунок IPOS Go, який дає змогу компаніям і підприємцям, які бажають отримати правову охорону торгових марок, подавати заявки безпосередньо до відомства через свої мобільні пристрої. IPOS Go пропонує спрощений користувальницький інтерфейс і функції, що забезпечують взаємодію із застосунком, полегшуючи і прискорюючи подання заявок власниками бізнесу. Реєстрація торговельної марки на IPOS Go може бути здійснена менш ніж за 10 хвилин (раніше — від 45 до 60 хвилин). Витрати на реєстрацію також значно менші, заявники можуть відчувати себе більш впевнено, подаючи заявки безпосередньо до IPOS. Вони можуть через застосунок відстежувати статус реєстрації, отримувати повідомлення про важливі оновлення, подавати заявки на продовження термінів дії торгових марок [21].

Українські розробки LegalTech у сфері інтелектуальної власності. Український чат-бот Patent Bot — реєстратор торгових марок (ТМ) з'явився ще у 2017 році. Найбільші переваги цього сервісу: простота, швидкість і максимальна зручність для користувача. Процес подання заявки на реєстрацію ТМ займає не більше 10 хвилин і проходить у форматі спілкування з приємною віртуальною дівчиною, яка дає необхідні поради і контролює правильність за-

повнення. PatentBot працює онлайн 24/7, подати заявку на реєстрацію ТМ можна в будь-який день, будь-який час і з будь-якої точки світу. Вартість послуги дешевша ніж у більшості патентних компаній, для зручності користувача оплата здійснюється тільки один раз, а не кілька разів протягом терміну реєстрації, як це прийнято в інших компаніях. PatentBot проводить за відкритими базами безкоштовний пошук подібних ТМ. У разі виникнення додаткових питань можна залишити номер телефону, на який зателефонує консультант і надасть фахові відповіді. Важливі факти про PatentBot: 50 тис. користувачів, 100 тис.+ перевічених ТМ, 2,5 тис.+ зареєстрованих ТМ у різних країнах світу; рейтинг: одна з кращих юридичних інновацій за даними HiiL; бот року на Product Hunt у 2018 році; один з кращих ботів для управління бізнес-витратами (на думку Forbes); знання мов: українська, російська, англійська, до кінця року опанує ще шість мов, зокрема арабську; країни охоплення: СНД, Європа, США і Китай. Нещодавно стартап, що розробив чат-бот для реєстрації ТМ, залучив новий раунд інвестицій. Інвестором виступила патентно-юридична агенція «Дубинський і Ошарова». Сума угоди не розголошується. Відомо, що нова оцінка стартапу становить 1,5 млн. доларів. Спільні зусилля LegalTech-команди PatentBot і експертиза фахівців дадуть змогу ще більше вдосконалити алгоритми і процедури сервісу, розширити кількість послуг і додати новий функціонал. Це дасть PatentBot конкурентну перевагу на глобальному ринку.

Ще більше можливостей продемонстрував Telegram-бот **Mister-Register** (розробник — патентний повірений О. Сердюк з командою з м. Дніпро) — це онлайн-сервіс пошуку, моніторингу та реєстрації ТМ. Проект Mister Register — повністю автоматизована система для самостійної ре-



естрації знаків для товарів і послуг без участі фахівців — став переможцем конкурсу інновацій у юридичному бізнесі AEQUO Legal Tech Challenge 2019. Він подає заявки на ТМ, перевіряє існування схожих назв, контролює строк дії, попередить, якщо хтось хоче перехопити вашу ТМ. Як досвідчений патентний повірений, що втілюється в нейромережу, він не забуває, не плутає, тобто позбавлений «людського фактору». Зручний інтерфейс у звичному месенджері (наразі Telegram) і повний функціонал для роботи з ТМ, пошук здійснюється не лише за базою національних заявок та реєстрацій, а й за базою, поданих за Мадридською процедурою. Mister Register зберігає час на формування варіацій пошукового запиту та пошук за різними джерелами. Автоматизований моніторинг за ключовим словом працює за алгоритмом «розумного» пошуку та повідомляє про всі нові подані в Україні заявки (за національною та міжнародною процедурою) на ідентичні та схожі знаки. Це дає можливість оперативно реагувати на порушення з боку третіх осіб, вчасно подавати до Укрпатенту заперечення проти спроби реєстрації таких знаків. Подання заявки на знак відрізняється можливістю моментального прямого подання до Укрпатенту з використанням власного ЕЦП. На відміну від подання е-заявок безпосередньо через системи е-подання заявок Укрпатенту, процедура не потребує спеціальних знань, є значно простішою, зокрема при створенні переліку товарів і послуг або при накладанні ЕЦП. Використання Mister Register значно скорочує час на подання заявки: за 4 хвилини професійний користувач зможе ввести всі необхідні дані та отримати розписку про прийняття заявки Укрпатентом. Додаткові переваги при поданні заявки: мінімізація помилок та часу при введенні даних заявника: Mister Register отримує адресу та найменування заявника з дер-

жавного реєстру (для ФОП або юридичних осіб); створення зображення знаку з тексту; адаптація зображення знаку для заявки, наприклад зміна розміру або конвертація кольору в градації сірого; можливість оплатити державні збори та мито онлайн; діловодство за заявкою: Mister Register отримує всі документи від Укрпатенту, нагадує про строки відповіді чи сплати збору, надає шаблони відповіді чи посилання для онлайн оплати збору. Безкоштовно можна шукати не більше 10 ТМ на місяць, проте і після цього надаються досить цікаві пакети від початкового в 600 грн до безліміту в 2,5 тис. гривень.

Комерційне (фірмове) найменування. Відповідно до законодавства України суб'єктами права на комерційне (фірмове) найменування є юридичні особи та фізичні особи-підприємці. Згідно з ч. 2 статті 90 ЦК України, комерційні (фірмові) найменування можуть мати лише юридичні особи — підприємницькі товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та подальшого його розподілу між учасниками. Відповідно до статті 159 ГК України громадянин-підприємець також має право на комерційне найменування, причому він має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я. Згідно з ч. 3 статті 33 ГК України, використання в комерційному найменуванні власного імені громадянина правомірне, якщо до власного імені додається будь-який відмітний елемент, що унеможливує змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання. Згідно зі статистичними даними в Україні зареєстровано понад 1,8 млн. суб'єктів господарювання. Їх розподіл за видами економічної діяльності подано в таблиці. (Див. табл. 1).

Разом із функцією індивідуалізації комерційне найменування виконує іншу важливу функцію — є нематеріальним активом суб'єкта обороту, що істотно



Таблиця 1

**Кількість суб'єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році**

	Усього, одиниць	у тому числі			
		підприємства		фізичні особи-підприємці	
		одиниць	у відсотках до загальної кількості підприємств	одиниць	у відсотках до загальної кількості фі- зичних осіб- підприємців
Усього	1839672	355956	100,0	1483716	100,0

впливає на його балансову вартість. Відповідно до ч. 3 статті 489 ЦК України, відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Однак питання створення таких реєстрів досі залишається відкритим, як і ухвалення відповідного спеціального закону про комерційні (фірмові) найменування. Попри те що за національним законодавством реєстрація комерційних (фірмових) найменувань не обов'язкова і право ІВ на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації (це, практично, імплементована норма статті 8 Паризької конвенції) існування загального реєстру комерційних найменувань, передбаченого ЦК України, було б корисним і запобігло б порушенням прав власників комерційних найменувань, адже через відсутність реєстру комерційних найменувань сторонам складно довести використання саме комерційного (фірмового) найменування юридичної особи в судовому порядку. Реєстр комерційних (фірмових) найменувань може бути створений на основі Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, створеного відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію». Організаційно-економічний механізм його функціонування розкрито автором у роботах [23, 24]. Оскільки комерційне (фірмове) найменування є об'єктом інтелектуальної власності, то право наведення реєстру, експертизу назв і видачу охоронних документів слід надати національному органу інтелектуальної власності. Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. передбачено інститут попереднього резервування найменування юридичної особи. Засновники майбутньої юридичної особи мають право за плату зареєструвати на строк до двох місяців (а для публічних АТ — до дев'яти) майбутнє найменування юридичної особи. Попереднє резервування найменування не є обов'язковим, однак дає змогу засновникам уникнути наслідків можливої відмови в державній реєстрації юридичної особи через наявність у Єдиному реєстрі тотожного найменування іншої юридичної особи. Підставами для відмови в проведенні державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно зі статтями 27, 44 Закону України «Про державну реєстрацію» для юридичної особи, зокрема, є: наявність у Єдиному державному реєстрі найменування тотожного найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися; використання в найменуванні юридичної особи повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, чи похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється КМУ). Зауважимо, що застосунок Mister Register уже частково

лектуальної власності, то право наведення реєстру, експертизу назв і видачу охоронних документів слід надати національному органу інтелектуальної власності. Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. передбачено інститут попереднього резервування найменування юридичної особи. Засновники майбутньої юридичної особи мають право за плату зареєструвати на строк до двох місяців (а для публічних АТ — до дев'яти) майбутнє найменування юридичної особи. Попереднє резервування найменування не є обов'язковим, однак дає змогу засновникам уникнути наслідків можливої відмови в державній реєстрації юридичної особи через наявність у Єдиному реєстрі тотожного найменування іншої юридичної особи. Підставами для відмови в проведенні державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно зі статтями 27, 44 Закону України «Про державну реєстрацію» для юридичної особи, зокрема, є: наявність у Єдиному державному реєстрі найменування тотожного найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися; використання в найменуванні юридичної особи повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, чи похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється КМУ). Зауважимо, що застосунок Mister Register уже частково



вирішує питання такого пошуку. У ході доопрацювання програми можна вирішити й інші питання пошуку комерційних (фірмових) найменувань (однакові, тотожні, схожі, дата пріоритету, регіон, напрям діяльності фірми (статутної та фактичної), наявність зареєстрованої одноїменної ТМ, доменного імені тощо). Міністерство цифрової трансформації України 5 жовтня 2020 року презентувало оновлений застосунок «Дія 2.0». Щоб відкрити ТОВ і стати підприємцем, достатньо було 30 хвилин, зараз оновлена і реєстрація фізично осіб-підприємців (ФОП) — тепер відкрити ФОП можна за 15 хвилин. Однак застосунок не вирішує питання перевірки наявності використання у найменуванні юридичної особи тотожного найменування іншої юридичної особи. Тому реєстр буде й надалі замічуватися.

Варто зазначити, що автором ще у 2013 році було розроблено модельний закон «Про фірмові найменування» для країн-учасниць СНД, у якому детально врегульовано питання набуття та реалізації права ІВ на фірмові найменування. Подібні закони прийняті у Вірменії, Киргизстані, відповідні нормативні акти діють у багатьох економічно розвинених країнах.

Географічні зазначення (ГЗ). Однією з помітних тенденцій в умовах формування і розвитку цифрової економіки, у якій особливу роль відіграє е-комерція і дистанційна торгівля в мережі Інтернет, є підвищення економічної значущості географічних зазначень і найменувань місць походження товарів. Нещодавно ЄС опублікував «Дослідження економічної цінності схем якості ЄС, географічних зазначень (GI) і гарантованих традиційних продуктів (TSG)» (Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs)). Дослідження базується на всіх 3207 найменуваннях товарів, захищених у 28 країнах-членах ЄС на кінець 2017 року (до кінця березня 2020 р. загальна кількість захищених наймену-

вань зростає до 3 322). Метою дослідження є збір економічних даних по кожному з 3 207 продуктів, зареєстрованих у рамках схем географічного зазначення і традиційних гарантованих продуктів у ЄС за 2011–2017 роки.

У 2019 році у світі діяло 55 800 ГЗ. Найбільше діючих ГЗ налічується в Німеччині (14 289), Китаї (7834), Угорщині (6494) і Чеській Республіці (6071). У 2019 році на діючі ГЗ для вин і міцних спиртних напоїв припадало близько 56,6 % усіх ГЗ у світі; ГЗ в категоріях сільськогосподарських товарів і продуктів харчування — 34,2 %, ремісничих виробів — 3,5 %. Європейські системи якості, що охоплюють 3300 назв, зареєстрованих в якості ГЗ, служать охороні конкретних продуктів, щоб просувати їх унікальні характеристики, пов'язані з їхнім географічним походженням і традиційними спеціальними знаннями. Охорона в ЄС також охоплює близько 1250 ГЗ для продуктів з країн, що не входять до Євросоюзу, завдяки двостороннім угодам. Ці угоди захищають також ГЗ ЄС у країнах-партнерах: близько 40 тис. об'єктів охорони ГЗ по всьому світу.

Ринкова вартість ГЗ ЄС становить близько 74,8 млрд євро, з яких 6,8 % — продукти харчування і напої з Євросоюзу, а їх експорт на суму 16,9 млрд євро становить 15,4 % загального експорту продуктів харчування і напоїв ЄС. Дослідження виявило, що вартість продажу товару із захищеною назвою в середньому подвоюється, порівняно з аналогічними товарами без сертифікації.

Новий Закон України «Про правову охорону географічних зазначень», який набрав чинності 20.03.2020 р., є переглянутою редакцією колишнього закону про охорону прав на зазначення походження товарів, гармонізованого із законодавством ЄС. Це рамковий документ, після якого очікується прийняття трьох галузевих законів, що регулюють використання та захист географічних зазначень для сільськогосподарських і харчо-



вих продуктів, а також для вин та алкогольних напоїв.

Згідно з базою даних Укрпатенту «Відомості про зареєстровані в Україні зазначення походження товару» в Україні донедавна було зареєстровано лише 42 кваліфікованих зазначення походження товарів (причому 21 з них — назви грузинських вин і мінеральної води). За останні два роки ця діяльність дещо активізувалася, зареєстровано ще 5 ГЗ: гуцульська овеча бриндзя (2019 р.), гуцульська коров'яча бринза, мелітопольська черешня, кролевецькі рушники, петриківський розпис (2020 р.). Загалом Україна відповідно до Угоди про асоціацію охороняє понад 3300 географічних зазначень ЄС. Усі ці позначення повинні враховуватися при проведенні експертизи засобів індивідуалізації.

Захист прав ІВ на митному кордоні. Митний реєстр створювався як інструмент боротьби з підробками, виявлення і боротьби з контрафактною і піратською продукцією на кордоні, щоб зупинити і заборонити переміщення через митний кордон України товарів, імпорт і експорт яких здійснюється з порушенням прав ІВ. При цьому добросовісні правовласники завжди вносять свої об'єкти права ІВ в Митний реєстр виключно в цілях недопущення введення контрафактних товарів у вільний обіг. У Державній митній службі України з 19 жовтня 2020 року запровадив оновлений реєстр об'єктів прав ІВ. Заяву на включення до реєстру відтепер можна подати в е-формі через особистий кабінет на порталі Єдине вікно. Сама форма подання заявки також оновила у відповідності до європейського прототипу і дає змогу подавати заявку одразу на кілька об'єктів ІВ, з можливістю прикріпити всі необхідні додаткові матеріали. До моменту вичерпання об'єктів зі старого реєстру він діятиме паралельно з новим. Відбулося також оновлення порядку реєстрації в митному реєстрі об'єктів права ІВ, які охороняються відповідно

до закону. Прийнято також зміни, спрямовані на боротьбу з підробками і піратством. Представники митних органів тепер мають чіткі інструкції щодо встановлення належності товару до оригінального, що не дає можливості ввезення на територію України контрафактної та піратської продукції. Зазначені зміни прийняті в рамках інтеграційного пакету Україна — ЄС, які запроваджують основоположні принципи митних заходів щодо захисту прав ІВ та вимог до процедурних документів.

Цифровізація, перехід на е-документообіг у роботі Митного реєстру, удосконалення процедури знищення контрафактних товарів є важливими антикорупційними кроками в діяльності українських митниць, пов'язаної зі сприянням захисту прав ІВ, оскільки дадуть змогу мінімізувати людський фактор і організувати належний моніторинг з метою швидкого вирішення існуючих проблем.

Вплив штучного інтелекту (ШІ) на економіку та законодавство про засоби індивідуалізації. На процес придбання товару (послуги) впливає інформація, доступна споживачеві, і те, хто або що приймає за нас рішення щодо купівлі. Значний вплив на доступну споживачам інформацію та їх рішення щодо придбання останнім часом має ШІ. Адже з появою застосунків ШІ, таких як Amazon Alexa, Google Home, споживчих чат-ботів, персональних помічників з купівлі на основі ШІ, таких як Mona, Amazon Dash, і помічників роботів ШІ, таких як Pepper, структура і процес купівлі зазнали змін. Деякі з основних принципів закону про торгові марки, що стосуються аспектів людської слабкості, таких як «середній споживач має середню пам'ять», «неповне запам'ятовування», «плутанина», «невизначність торгових марок», а також звуковий, концептуальний і зображувальний вплив, порівняння торгових марок активно використовує у своїх застосунках ШІ. Ці тенденції посилюються з ростом числа



купівель у супермаркетах, розвитком е-торгівлі. Рекламний сектор активно використовує також потенціал голосового пошуку застосунків ШІ. На думку експертів, протягом наступних п'яти років від 30 до 50 % пошуків продуктів будуть здійснюватися голосом, а не текстом [25]. Оскільки голосовий пошук перевершує текстовий, баланс між фонетичним, візуальним і концептуальним порівнянням торгових марок та інших засобів індивідуалізації зміниться. Важливість візуальних аспектів буде знижуватися з великою перевагою на фонетичне і концептуальне порівняння. Вплив ШІ на спосіб купівлі продукту матиме значні економічні та правові наслідки для законодавства про засоби індивідуалізації.

Правові наслідки недобросовісності заявника. Оскільки, з огляду на основні засади цивільного права, недобросовісність завжди тягне за собою певні негативні наслідки для винної особи, наслідком недобросовісного подання заявки є відмова в реєстрації відповідної торгової марки або визнання свідоцтва на нього недійсним. Зазначимо, що питання про недобросовісність заявника може виникати на різних етапах — від реєстраційної процедури у відомстві до стадії використання недобросовісно зареєстрованого позначення. При цьому національний законодавець не обмежений у можливості самостійно визначити, з якого моменту зацікавлена особа має право розпочинати процес проти недобросовісної реєстрації належного їй позначення. У багатьох країнах недобросовісність заявника є підставою як для опротестування поданої заявки, так і для скасування проведеної реєстрації. Однак у деяких юрисдикціях право законного володільця знака протидіяти недобросовісній реєстрації власного позначення обмежується можливістю звернення до компетентних органів з вимогою про визнання свідоцтва на такий знак недійсним.

В Україні правовою нормою, що має деяке наближення до згаданої вище концепції недобросовісності заявника, є підпункт «в» п. 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у якому зазначено: *«Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб»*.

У зарубіжній практиці недобросовісність заявника є одним із вирішальних факторів у ході розгляду питання про скасування чи залишення в силі реєстрації торгової марки. При цьому існуючі підходи до визначення недобросовісної реєстрації торгової марки фактично базуються на загальноправовому розумінні категорії недобросовісності. Для встановлення дійсного, а не прихованого наміру особи при поданні нею заявки про реєстрацію торгової марки, до уваги беруть обидва — суб'єктивне та об'єктивне значення недобросовісності. З точки зору суб'єктивного розуміння, недобросовісність заявника полягає в тому, що він на момент подання заявки усвідомлював або повинен був усвідомлювати, що заявлене позначення законно використовується іншою особою та що привласнення такого позначення може порушити чийсь права. Отже, суб'єктивна недобросовісність більшою мірою співвідноситься з такими категоріями моралі як нечесність та непорядність. Об'єктивне розуміння недобросовісності заявника стосується розумно необхідних очікувань інших учасників комерційного обороту. Заявник повинен докласти зусиль для ознайомлення зі звичайно існуючими стандартами добросовісного ведення комерційних справ та утримуватися від дій, які могли б порушити загальноприйняті правила поведінки у ділових відносинах.

Відомість уже існуючого знака. Міжнародна асоціація власників торговельних марок настійно рекомендує, щоб у дусі статті 6bis Паризької конвен-



ції, добре відомі та знамениті знаки вітчизняних або іноземних третіх сторін, відомих експертові, навіть якщо вони не зареєстровані, включалися в аналіз щодо можливості змішання. Крім того, відповідно до статті 16 (3) Угоди ТРІПС на добре відомий або знаменитий схожий знак, незалежно від того, зареєстрований він у країні експертизи чи ні, повинно бути зроблено посилання стосовно зареєстрованих знаків, що охоплює товари/послуги всіх класів, з метою запобігання змішанню, а також ослаблення таких добре відомих або знаменитих знаків. Пряма дія конституційних норм вимагає, щоб навіть за наявності і застосуванні чинних законів та інших нормативно-правових актів правозастосовний орган посилався не тільки на них, а спочатку на ту норму конституції, на розвиток якої або на основі якої вони прийняті і діють [26].

Законодавство багатьох зарубіжних країн (Великої Британії, Німеччини, Франції, Греції, Румунії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Угорщини, Чехії) уже давно використовує відповідні правові норми, як абсолютні підстави для відмови або визнання недійсною реєстрації торгової марки. Беручи до уваги статтю 10-*bis* Паризької конвенції з охорони промислової власності [22], яка містить лише узагальнене визначення недобросовісної конкуренції, **важливо, що включення до національного законодавства навіть загального визначення недобросовісності заявника при поданні заявки про реєстрацію торгової марки матиме важливе превентивне значення. Це особливо стосується країн, де відповідна правозастосовна практика ще не сформована.** Подібне нормативне регулювання буде ще ефективнішим за умови, якщо законодавець надасть не лише загальну дефініцію недобросовісності заявника, а й передбачить невичерпний перелік конкретних ситуацій, за яких заявка про реєстрацію торгової марки слід вважати поданою недобросовісно.

Висновки. Генеральний директор ВОІВ Дарен Танг у ключовій доповіді ВОІВ «Світові показники діяльності в галузі інтелектуальної власності» (World Intellectual Property Indicators 2020) зазначає: «Активне використання інструментів інтелектуальної власності свідчить про високий рівень інновацій і творчості в кінці 2019 року, якраз на початку пандемії COVID-19. Пандемія зміцнила тенденції, що давно зароджувалися, шляхом стимулювання використання нових технологій і прискорення цифровізації в повсякденному житті. Оскільки інтелектуальна власність настільки тісно пов'язана з технологіями, інноваціями і процесом цифровізації у світі, після закінчення пандемії вона стане ще важливішою для більшої кількості країн» [27]. Цифрова трансформація дає поштовх до розвитку інноваційної активності. Інструменти е-демократії розширюють участь громадян у процесі прийняття рішень. Криза COVID-19 показала, що цифрові технології мають важливе значення для економіки та повсякденного життя, люди здійснили великий «цифровий стрибок», перемістивши в Інтернет свою роботу, навчання та соціальне життя. Водночас, локдаун виявив значні прогалини в цифровій інфраструктурі та деякі позитивні інноваційні практики в окремих країнах.

Засоби індивідуалізації — один з основоположних інститутів сучасної ринкової економіки. Інтегруючи сигнали про ділову репутацію економічних агентів, засоби індивідуалізації дають змогу мінімізувати трансакційні витрати пошуку і вимірювання в умовах невизначеності, сприяючи підтримці контрактних відносин у ринковій економіці. Вигоди від використання цього інституту поширюються на різні групи економічних агентів: держава збирає додаткові податкові надходження в результаті розширення кордонів економічного обміну, виробники стають володільцями цінного нематеріального активу, що дає



можливість отримувати квазіренту, споживачі одержують гарантії якості продукції, що виробляється [28].

Економіко-правовий механізм захисту від недобросовісної конкуренції у сфері виключних прав на засоби індивідуалізації в Україні (як і у світі) базується на нормах Паризької конвенції з охорони промислової власності 1883 року, учасником якої є Україна. Його застосування не спричиняє залежність від формальної наявності державної реєстрації того чи іншого засобу індивідуалізації, а дає змогу згідно зі статтею 10-bis дати правову оцінку будь-яким діям суб'єкта господарювання на товарному ринку щодо використання чужих засобів індивідуалізації, конкурентної тактики такого господарюючого суб'єкта, на предмет їх відповідності «добрим звичаям» і «чесним звичаям у торгових справах».

Особлива актуальність проблем, пов'язаних зі створенням і використанням засобів індивідуалізації в Україні,

обумовлюється тим, що цей інститут перебуває на стадії становлення. Вона характеризується численними інституційними процесами, що мають відношення до прав власності на засоби індивідуалізації: поширенням нелегальних (напівлегальних) схем, пов'язаних з внесенням до статутного капіталу акціонерних компаній переоціненою інтелектуальною власністю, приватизацією підприємств без урахування інтелектуальної власності, загостренням боротьби за так звані радянські товарні знаки тощо. Подібні процеси відбуваються в умовах цифрової трансформації, на тлі нерозвиненого інституційного середовища (внаслідок неформованості законодавства), а також механізмів, що забезпечують виконання правил (недосконалості судової та адміністративної практики). ●

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-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. Геннадій Андрущук. Рейтинг світових брендів Best Global Brands 2020. URL: <https://yur-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 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 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=c4d04dde-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://yur-gazeta.com/golovna/zakonodavci-ssha-pokladayut-vidpovidalnist-za-kontrafaktni-tovari-na-platformi-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://yur-gazeta.com/golovna/singapur-predstaviv-pershiy-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%BB%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 tsyvrovoi 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-compumark-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 svitovykh brendiv 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. 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. Nedobrosovisnist 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> (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/> (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://jur-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 predstavyyu pershyi v sviti mobilnyi dodatok dlia reiestratsii torhovykh marok.* URL: <http://jur-gazeta.com/golovna/singapur-predstaviv-pershiy-v-sviti-mobilniy-dodatok-dlya-reestratsiyi-torgovih-marok.html> (data zvernennia: 11.10.2020).
22. Bodenhausen H. *Paryzka konventsiiia z okhorony promyslovoi vlasnosti : komentar / pereklad z anhl., peredmov, naukova red. H. O. Androshchuka.* Kyiv : Parlyamentske 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 (data zvernennia: 07.12.2020).
28. Shul'zha Y. E. *Ynstytutsyonalnyi analiz sredstv yndyvydualyzatsyyi predpriyatyi y proyzvodymoi ymy produktsyyi : 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