

Андрощук Геннадій Олександрович,

кандидат економічних наук, доцент судовий експерт лабораторії авторського права та інформаційних технологій Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України бульвар Л. Українки, 26, офіс 501, м. Київ, 01133; genandro1@gmail.com; +38 044 5921401, <https://orcid.org/0000-0003-0781-9740>

НЕДОБРОСОВІСНІСТЬ ЗАЯВНИКІВ ТОРГОВИХ МАРОК: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ І ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ

Анотація. В статті досліджено економіко-правові аспекти зарубіжної (в юрисдикціях Китаю, США, ЄС) та вітчизняної законодавчої і правозастосовної практики боротьби з явищем недобросовісної реєстрації засобів індивідуалізації з акцентом на торгових марках і доменних іменах. Розглянуто формування теоретико-методологічних і методичних основ захисту прав їх власників, підвищення ефективності діяльності експертів відомств інтелектуальної власності, судових експертів, інструменти цифрового пошуку та використання штучного інтелекту як ключового фактору забезпечення ефективності цього процесу.

Проаналізовано світову динаміку подання заявок на реєстрацію торгових марок, місце України, організаційно-економічний зміст явища «сквотинг торгових марок». Досліджено нормативну базу та практику діяльності Китайського відомства з торгових марок по створенню системи перевірки для виявлення і відхилення шахрайських заявок на торгові марки, розглянуто профілактичні заходи, що вживаються проти сквотерів, інструменти цифрового пошуку та використання штучного інтелекту, як ключові фактори забезпечення ефективної діяльності. Показано, що поправки до Закону про торгові марки КНР включають шість статей, мета яких більш ефективна боротьба з недобросовісними заявниками, шкідливими програмами, накладання значних штрафів за порушення торгових марок.

Досліджено засоби протидії недобросовісним заявникам в США. Відомство з патентів і торгових марок США (USPTO) розробило правила, відповідно до яких іноземні заявники і власники торгових марок при подачі документів на торгову марку в USPTO повинні бути представлені ліцензованим адвокатом США. Розглянуто особливості реєстрації в США торгових марок, що подаються китайськими громадянами. Проведено аналіз останніх змін в законодавстві України з охорони торгових марок. Показано, що нові норми змінюють підходи до реєстрації та захисту торгових марок, створюють можливість їх добросовісного використання.

Розглянуто концепцію недобросовісності заявника, її розуміння у правовій теорії, місце в законодавстві ЄС, правові наслідки недобросовісності заявника. Робиться висновок, що включення до національного законодавства визначення недобросовісності заявника при поданні заявки на реєстрацію торгової марки матиме важливе превентивне значення.

Ключові слова: експертиза, бренд, недобросовісність заявника, патентний повірений, сквотер, сума збитку, торгова марка, цифровий пошук, штучний інтелект, штраф.

Androshchuk Gennady Alexandrovich,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Forensic Expert laboratories of copyright and information technology of the Research Center for Forensic Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine, Chief Researcher of the Research Institute of Intellectual Property of the National Academy of Sciences of Ukraine ; L. Ukrainka Boulevard, 26, office 501, Kyiv, 01133; genandro1@gmail.com; +38 044 5921401, <https://orcid.org/0000-0003-0781-9740>

UNFAIRNESS OF TRADEMARK APPLICANTS: ANALYSIS OF FOREIGN AND DOMESTIC LEGISLATIVE AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE

Abstract. The article examines 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 of personalization with an emphasis on trademarks and domain names. The formation of theoretical, methodological and methodological bases for the protection of the rights of their owners, improving the efficiency of experts of intellectual property agencies, forensic experts, digital search tools and the use of artificial intelligence as a key factor in ensuring the effectiveness of this process.

The world dynamics of filing applications for trademark registration, the place of Ukraine, the organizational and economic content of the phenomenon of «trademark squatting» are analyzed. The regulatory framework and practice of the Chinese Trademark Office to establish a verification system to detect and reject fraudulent trademark applications, the preventive measures taken against squatters, digital search tools and the use of artificial intelligence as key factors to ensure effective operation. It is shown that the amendments to the Law on Trademarks of the People's Republic of China include six articles, the purpose of which is to more effectively combat unscrupulous applicants, malicious programs, and impose significant fines for trademark infringement.

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. Features of registration in the USA of the trademarks given by the Chinese citizens are considered. 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.

The concept of dishonesty of the applicant, its understanding in legal theory, place in the EU legislation, legal consequences of dishonesty of the applicant are considered. It is concluded that the inclusion in the national legislation of the definition of bad faith of the applicant when filing an application for trademark registration will be of important preventive importance.

Key words: examination, brand, bad faith of the applicant, patent attorney, squatter, amount of damage, trademark, digital search, artificial intelligence, fine.

Постановка проблеми. Згідно доповіді ВОІВ «World Intellectual Property Indicators 2019» (Світові показники діяльності у сфері інтелектуальної власності) (WIPI), в 2018 році у всьому світі було подано 10,9 млн заявок на торгові марки, що охоплюють 14,3 млн класів. Кількість класів, зазначених в заявках, зросла на 15,5% в 2018 р., що означає зростання дев'ятий рік поспіль. Відомство інтелектуальної власності Китаю має найвищий обсяг подачі заявок з числом класів близько 7,4 млн; за ними слідує відомство інтелектуальної власності США (640 181) і Японії (512 156); Європейського союзу (EUIPO; 392 925) та відомство інтелектуальної власності Ісламської Республіки Іран (384 338). Серед 20 провідних відомств найбільше зростання в період з 2017 по 2018 рік спостерігалося 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% всіх заявок на реєстрацію торгових марок в 2018 р. в порівнянні з 36,2% в 2008 році. Частка Європи знизилася з 38,4% у 2008 р. до 15,8% в 2018 році. На частку Північної Америки доводилося 5,8% загальносвітового обсягу в 2018 р., в той час як сукупна частка офісів, розташованих в Африці, Латинській Америці і Карибському басейні, а також в Океанії, склала 8,4% в 2018 році. За оцінками, в 2018 р. у всьому світі було зареєстровано 49,3 млн активних торгових марок, що на 13,8% більше, ніж у 2017 р., з них 19,6 млн тільки в Китаї, 2,4 млн в США та 1, 9 млн в Індії [1]. За даними ВОІВ у 2017 р. Україна очолила Топ-20

офісів з подач заявок на реєстрацію торгових марок групи країн з низькими та середніми доходами (подано резидентами – 47 531 заявок, нерезидентами – 24 484, всього – 72 015 заявок). Водночас, Україна посідає лише 22-е місце у загальному рейтингу подач заявок на реєстрацію торгових марок за Мадридською системою (у 2017 р. подано 389 заявок). США, які є лідером рейтингу, мають даний показник у 7 889 заявок.

Як видно з аналізу, Китай є світовим лідером за кількістю поданих в рік заявок на реєстрацію торгових марок. 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. Відсоток заявок, які не проходять експертизу по суті, становить близько 38%, що цілком відображає зазначені складнощі.

В останні роки в ЗМІ та спеціалізованих блогах широко обговорюється явище «сквотинг торгових марок» (squatting of trademarks). Йдеться про ситуацію, коли компанія або приватна особа реєструє торгову марку, що стосується товару, послуги або торгового найменування іншої компанії. Ситуація зазвичай характеризується тим, що остання компанія, вклавши сили і кошти в забезпечення широкого визнання свого бренду і завоювавши для свого товару (послуги або торгового найменування) міцну репутацію, проте не зареєструвала торгову марку, що їх охороняє. Сквотери намагаються реєструвати такі торгові марки, і при цьому в більшості випадків їх намір

полягає не в тому, щоб використовувати їх в торгівлі, а в тому, щоб отримувати рентні платежі 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 іноземного власника бренду. При появі власника бренду на місцевому ринку сквотер може загрожувати йому судовим переслідуванням за порушення прав на торгову марку. Власник бренду може домогтися рішення відомства інтелектуальної власності або суду у цивільних справах про визнання такого знака недійсним. Але це витратний процес, може бути досить тривалим і пов'язаним із значною правовою та комерційною невизначеністю. В результаті власник бренду часто готовий заплатити сквотеру за відмову від торгової марки, її переуступлення або ліцензування.

Метою статті є економіко-правовий аналіз зарубіжної та вітчизняної законодавчої і правозастосовної практики боротьби з явищем недобросовісної реєстрації засобів індивідуалізації з акцентом на торгових марках і доменних іменах, формування теоретико-методологічних і методичних основ захисту прав їх власників, підвищення ефективності діяльності експертів відомств інтелектуальної власності, судових експертів, дослідження інструментів цифрового пошуку та використання штучного інтелекту як ключового фактору забезпечення ефективності цього процесу.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми міжнародно-правової охорони торговельних марок та їх еко-

номіко-правові аспекти досліджували такі українські вчені, як Г. Андрощук, О. Бакалінська, Ю. Бошицький, О. Безух, О. Бутнік – Сіверський, В. Василенко, В. Вірченко, Т. Демченко, О. Дорошенко, Н. Іваницька, Ю. Капіца, А. Кодинець, Н. Ковальова, П. Немеш, О. Орлюк, О. Рассомахіна, Л. Романадзе, С. Савич, К. Сопова, А. Жарінова, а також зарубіжні науковці: А. Войцехович, Г. Боденгаузен, Ф. Гаррі, В. Джармакян, О. Гутніков, В. Єременко, К. Ідріс, І. Князєва, О. Сергєєв, А. Семенов, С. Сурова, В. Смірнова **та ін.** **Водночас**, зарубіжну та вітчизняну законодавчу і правозастосовну практику боротьби з явищем недобросовісної реєстрації торгових марок, зокрема в умовах трансформації цифрової економіки, досліджено недостатньо.

Виклад основного матеріалу. Китайське відомство з торгових марок (China Trademark Office – СТМО) 12 лютого 2019 року опублікувало проект постанови «Several Provisions on 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 при роботі з величезною кількістю щорічних заявок, успіх цієї ініціативи залежатиме від використання цифрових технологій.

Бум недобросовісних заявок. Китай, як вже зазначалось, є першою в світі системою торгових марок. В ос-

танні роки це, серед інших чинників, призвело до зростання кількості професійних сквоттів, тобто компаній, агентів з торгових марок і приватних осіб, які недобросовісно реєструють незареєстровані в країні торгові марки інших осіб з єдиною метою – утримати їх в якості викупу. До цього часу не існувало положень, які б перешкождали сквотерам подавати такі недобросовісні заявки на торгові марки. СТМО вимагало від заявника тільки мінімальної особистої інформації, але не доводило його / її наміри використовувати зареєстрований знак в законному бізнесі. Значна частина норм законодавства була зосереджена на тому, щоб зробити засоби для відновлення більш доступними і ефективними або зменшити ризики троллінгу 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 торговельних найменувань компаній, які створили такі бренди і в багатьох випадках вклали значні ресурси в їх формування і закріплену за ними репутацію. Однак законодавство про торгові марки покликане підтримувати належний баланс, забезпечуючи охорону виключних прав власників торгових марок без невикористаного обмеження прав інших осіб на використання нових торгових марок. На практиці межа між недобросовісними спробами дармової експлуатації існуючих торгових марок і добросовісним створенням нових часто буває розмитою. Крім того, між системами реєстрації торгових марок різних країн є істотні

відмінності, що визначають різну ступінь, в якій вони дозволяють сквотерам реєструвати чужі торгові марки. Так, відсутність експертизи заявок з відносних підстав в поєднанні з «правилом першої реєстрації» (практика Китаю) може створювати сприятливі умови для сквотингу, оскільки дотримання основних формальних критеріїв і відсутність вже зареєстрованої торгової марки в заявленому класі вважаються достатніми для реєстрації знака. Так, нещодавно китайський виробник одягу з м. Венчжоу зареєстрував торгову марку Chivas Regal в товарному класі, що стосується одягу (клас 25). Власник бренду, виробник віскі Chivas Regal, зареєстрував знак Chivas Regal по різних класах, зокрема, по класу «спиртні напої» (клас 33), але не реєстрував його по класу 25. Це класичний приклад недобросовісної конкуренції – паразитування на чужій репутації. Подібним чином, сквотери отримують додаткові можливості спекулятивної реєстрації торгових марок в країнах, законодавство яких не містить вимоги щодо фактичного використання знаків. 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, але не діють, наприклад, в 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 скво-

терами, також відносно частіше відхиляються відомством реєстрації торгових марок. Разом з тим, в середньому 50% поданих сквотерами заявок на реєстрацію торгових марок задовольняється. [2]. Ці дані переконливо свідчать про наявність систематичної практики сквотингу. За даними Центру арбітражу і посередництва Всесвітньої організації інтелектуальної власності у 2017 р. було зареєстровано рекордну кількість випадків (3074 справ) кіберсквотингу. Водночас, процедура анулювання торгової марки після її реєстрації займає приблизно 2-3 роки, а відповідні витрати, за оцінками юристів, становлять близько 20 000-30 000 дол. США. Їх основний обсяг припадає на оплату юридичних консультацій і представництва інтересів клієнтів юристами. Вступ же в переговори з сквотерами забезпечує набагато більш оперативне врегулювання спорів, а середня запитувана ними ціна, за наявними даними, становить від 2 000 до 10 000 дол. США, тобто є значно нижчою. Все це показує, як працює на практиці комерційна схема сквотингу. Приклади розгляду конкретних справ щодо недобросовісних реєстрацій відомих іноземних торгових марок (брендів) в Китаї та тривалі процедури їх опротестування і захисту розглянуто автором в роботах [3-7].

За відсутності спеціального законодавства СТМО і китайські суди з інтелектуальної власності почали виявляти певні шаблони подання і реєстрації (подача не обґрунтовано великої кількості торгових марок, невикористання зареєстрованих торгових марок, спроби їх перепродажу без використання і т. п.) і визнання їх як презумпції недобросовісності з боку заявника в процедурах заперечення

і визнання недійсними. Однак Відомство не вживало жодних змін при розгляді заявок з метою перевірки і фільтрації справжніх і зловмисних.

В документі від 12 лютого 2019 року вперше реалізовано спробу запровадження норм, які дозволять експертам з торгових марок здійснити перевірку нових заявок, щоб визначити, чи належать вони до незаконної схеми подання заявок. Це дасть можливість експертам відхилити ці заявки і 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. Згідно з чиним до недавнього часу законодавством, не існувало документів, які заявник мав подати, щоб підтвердити свій статус або намір використовувати знак в Китаї. Однією особою, яка не має підприємства, могли бути подані заявки на сотні знаків без необхідності надавати копію ліцензії на ведення бізнесу або доказ підприємницької діяльності, пов'язаної з наміром їх використовувати.

Після набуття чинності згаданого документа експерти зможуть досліджувати і перевіряти зразки заявок і просити заявників доповнювати докази їх намірів щодо використання. Зокрема, статті 2 і 3 документу передбачають, що заявник, який подає заявку на реєстрацію торгової марки, має довести, що він веде реальний бізнес і має ділову необхідність для такої реєстрації. При прийнятті такого рішення заявники мають дотримуватися принципу добросовісності і не повинні брати участь в поданні «не-

добросовісних заявок». Зокрема, крім подачі 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 і тією ж фізичною або юридичною особою протягом короткого періоду часу, причому всі разом перевищують ділові потреби заявника.

- Якщо заявник не продемонстрував наміри використовувати торгові марки або якщо немає реальної необхідності отримувати право на виключне використання торгової марки відносно даних товарів і послуг.

Для забезпечення конкретної реалізації зазначених положень у документі також передбачено, що заявник повинен представити відповідні докази і пояснити причини своєї заяви. 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 р. в Китаї вступили в силу нові правила щодо патентних агентств. Колишні правила, від 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, проте прийшов час їх оновити. Нині в Китаї 42,6 тисячі осіб мають статус патентних повірених, кількість патентних агентств до-

сягло 2126. Безперервно збільшується кількість фірм, які можуть надавати міжнародні послуги, висилати попереднє попередження про нові патенти, аналізувати їх, оформляти відповідні ліцензії, складати позови про порушення патентних прав, проводити відповідне врегулювання і т.п. Водночас в Китаї дуже часто зустрічаються агенти з торгових марок, які виступають в ролі сквотерів у своїх власних інтересах або від імені інших. У Китаї немає особливих вимог до реєстрації агента з торгових марок. Отже, існує безліч дрібних агентів, якість роботи і етика яких не піддаються регулюванню. Для забезпечення ефективного виконання вищевказаних положень у проекті передбачається, що агенти з торгових марок, які беруть участь в будь-якому незвичному акті подачі заявки на реєстрацію торгової марки, повинні бути занесені в чорний список, а в серйозних випадках їх ліцензія може бути припинена [8]. Таку норму варто застосувати і в законодавстві України.

Інше положення передбачає, що в разі, якщо агент з торгових марок обізнаний про подачу недобросовісних заявок, він повинен діяти добросовісно і відмовлятися від судового переслідування за такими заявками. Якщо агент не проявляє таку стриманість, йому буде потрібно відновити виконану роботу, і до нього можуть бути вжиті дисциплінарні заходи. Крім того, заявники, які порушують вищевказані положення, можуть втратити такі привілеї, як право на отримання державних стимулів чи винагород, або такі винагороди чи стимули можуть бути скасовані, якщо вони вже надані. У серйозних випадках заявник також

може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Будь-яка організація або приватна особа може повідомляти у Відомство інтелектуальної власності про будь-які недобросовісні заявки на реєстрацію торгових марок. Якщо Відомство інтелектуальної власності отримує звіт або знаходить недобросовісну заявку на реєстрацію торгової марки, воно негайно розглядає справу відповідно до закону.

Довгострокові ефекти. З набуттям чинності цього проекту СТМО почне відстежувати недобросовісні заявки. Це дасть можливість експертам використовувати необхідні пошукові та статистичні інструменти для виявлення аномальних заявок і розпочати процес перевірки у разі отримання повідомлення від третіх осіб про недобросовісні заявки. Завдяки автоматичній перевірці всіх заявок, в найближчі кілька років кількість зловживань має зменшитись. З огляду на труднощі, з якими стикається СТМО при роботі з величезною кількістю щорічних заявок, успіх цієї законодавчої ініціативи значною мірою залежатиме від застосовуваних цифрових технологій. Впровадження інструментів цифрового пошуку та використання штучного інтелекту (ШІ) є ключовими факторами у забезпеченні ефективності таких положень і значного скорочення кількості непотрібних заявок, вже поданих в Китаї. З огляду на те, що компанії і приватні особи також можуть повідомляти про недобросовісні заявки, викликаючи тим самим втручання експерта, можна прогнозувати появу нових програмних продуктів, що можуть допомогти агентам, патентним повіреним і власникам торгових ма-

рок створювати такі аналітичні звіти поряд з традиційними функціями моніторингу

Аналіз нової редакції китайського закону про торгові марки. 1 листопада 2019 р. набули чинності поправки до Закону про торгові марки Китаю. Десята сесія Постійної комісії 13-го Національного народного конгресу 23 квітня 2019 р. прийняла рішення щодо внесення поправок до Закону про торгові марки КНР[9]. Докладний зміст поправок до «Закону про торгові марки Китайської Народної Республіки» 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, ст. 15, ст. 16, абз. 1, ст. 30, ст. 31, ст. 32 цього Закону або будь-яка особа вважає, що заявка порушує положення ст. 4, ст. 10, ст. 11, ст. 12, стаття 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 стоїть в порушення положень 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, понесених правовласником 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, понесені правовласником, 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 більш

ніж один раз, але менш ніж в п'ять разів від суми, оціненої за допомогою наведеного вище розрахунку. У суму збитку також включаються розумні витрати правовласника, понесені за припинення правопорушення.

Коли правовласник щосили намагається надати докази, але бухгалтерські книги і матеріали, що стосуються акту порушення, в основному знаходяться під контролем порушника, для визначення розміру збитку Народний суд може винести постанову порушника 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, понесені правовласником, прибуток, який порушник заробив, і збори за ліцензування зареєстрованої торгової марки, Народний суд надає компенсацію, яка не перевищує 5 000 000 юанів відповідно до обставин акту порушення.

При розгляді справ у спорах про торгіву марки Народний суд на вимогу правовласника виносить 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, абзац 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.

Можна бачити, що поправки до Закону про торгові марки включають в себе шість статей, мета яких полягає в тому, щоб більш ефективно боротися з недобросовісними заявниками, шкідливими програмами, не призначеними для використання, і накладати більш значні штрафи за порушення торгових марок, щоб створити більш оптимізовану зручність, справедливу ринкову атмосферу і бізнес-середовище. І це зрозуміло, адже за даними Верховної народної прокуратури Китаю кількість випадків порушень, пов'язаних з правами інтелектуальної власності (ІВ) за останні два десятиліття зростає на 5660%. У 2019 році суди країни розглянули 418 000 справ, пов'язаних з правами ІВ, що на 45,1% більше, ніж роком раніше. Це був третій рік поспіль, коли кількість справ в області ІВ в судах Китаю росла як мінімум на 40% [10].

Засоби протидії недобросовісним заявникам в США. Китайські сквоттери вже давно вийшли за межі

піднебесної. Сьогодні вони активно моніторять іноземні ринки, аналізують успішні продукти в інших країнах. Варто зазначити, що 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 [11]. В 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 США. USPTO вважає, що ця вимога використання ліцензованого повіреного США гарантує, що агентство «може ефективно використовувати наявні механізми для забезпечення дотримання іноземними заявниками нормативних вимог в 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 в 2016 р.

ними було подано 31709 заявок, то в 2017 р. – вже 51423. Нині китайські громадяни подають заявки на торгові марки США за плату в розмірі 325 доларів США і отримують близько 790 доларів США від свого уряду за успішну реєстрацію. Ці китайські субсидії надихнули підприємливих громадян на отримання реєстрацій в США за субсидії, без будь-якої щирої зацікавленості в правах на торгові марки[12]. Представляється, що правила USPTO щодо іноземних претендентів на торгові марки, які запроваджено в США, спрямовані на зменшення недобросовісних заявок від подібних китайських заявників.

Аналіз останніх змін в законодавстві України з охорони торгових марок. 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» № 815-IX від 21.07.2020 р. (далі – Закон № 815-IX). 16.08.2020 р. набули чинності зміни по реєстрації, захисту та використанню торговельних марок, а також інші зміни у сфері інтелектуальної власності. Розглянемо більш докладно нову редакцію Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі Закон) з акцентом на зміни стосуються добросовісного використання торговельної марки. **Умови надання правової охорони.** Визначено перелік позначень, які можуть бути зареєстровані, як торговельна марка: 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 Украї-

ни 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, що ратифікований Україною 15.04.2009 р. з приміткою, що договірні сторони можуть дозволити таку реєстрацію. Хоча Україна і є стороною Сінгапурського договору проте в Україні 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 у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг. Описовим вважаються позначення, які свідчать також про географічне походження товарів, або інші характеристики товарів чи послуг. Таким чином, перелік описових позначень розширено та він є невичерпним. Доповнено перелік позначень, що не підлягають правовій охороні: – позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або

географічного походження; – відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України; – 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. Також «ною» підставою для відмови у реєстрації є 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 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема при реєстрації тотожних або схожих настільки позначень, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим та поданими на реєстрацію торговими марками, комерційними найменуваннями, 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. Вбачається доцільним передбачити запровадження відповідних шаблонів та рекомендації до листів-згод для їхнього прийняття відомством та врахуванні при реєстрації. В них має бути прописано 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 п'яти робочих днів з дати надіслання повідомлення заявнику про встановлення дати подання заявки (за фактом відповідності заявки вимог ст. 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 установленний 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.

Оскарження рішення до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення та сплати збору. Одержання Апеляційною палатою заперечення та сплата збору є підставою для зупинення діловодства за заявкою до затвердження рішення палати. Повідомлення про подання заперечення та його копія невідкладно надсилаються заявнику торговельної марки, якому надається право подати до Апеляційної палати обґрунтовану відповідь на заперечення. Мотивоване рішення Апеляційної палати, яке прийняте за результатами розгляду, надсилається заявнику та особі, яка подала заперечення. Таке рішення може бути оскаржено ними у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання.

Способи використання торговельної марки без згоди її власника. Доповнено перелік способів викори-

стання 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 (змінені) 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»; додані 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 в е-формі шляхом використання спеціальних електронних систем подання була реалізована на практиці ще до прийняття зазначеного Закону. 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 між Україною та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. Зменшено строк виключного права власника на повторну реєстрацію торговельної марки з трьох до двох років. Попередній висновок із викладенням вичерпного переліку підстав невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони заклад експертизи може надсилати лише один раз.

Закон № 815-IX прийнятий за для 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, у т. ч. розширюють та конкретизують підстави для відмови у реє-

страції та можливість добросовісного використання торговельних марок без згоди власника.

Концепція недобросовісності заявника. Більшість європейських країн (у т.ч. нові держави-члени) внесли до національного законодавства положення щодо недобросовісної реєстрації торгових марок. Однак, попри уніфікованість підходів у країнах спільного ринку до визначення правових наслідків недобросовісності заявника, основне питання щодо визначення сутності поняття недобросовісної реєстрації торгової марки все ще не знайшло однозначного розуміння у законодавчій та судовій практиці. На відміну від нормативної невизначеності поняття недобросовісної реєстрації торгових 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 торгової 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».* В 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 договірнього права[13].

Варто зауважити, що недобросовісність заявника може проявлятися у експропріації не лише чужої торгової марки, але 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 і володільці торгових марок.

Застосування Єдиної політики врегулювання суперечок в області доменних імен (ЄПУС). Центр арбітражу і посередництва ВОІВ тільки у 2019 році розглянув приблизно 3600 скарг, що є найбільшою кількістю за весь період з моменту запуску Єдиної політики врегулювання суперечок в області доменних імен (ЄПУС) в 1999 році. Відповідно до ЄПУС подавець скарги зобов'язаний підтвердити для її обґрунтування наявність трьох умов, а саме: 1) доменне ім'я ідентичне торговій марці, що належить подавцю 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; і 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 ім'ям, або зажадати анулювання його реєстрації. Успіх ЄПУС і її глобальне визнання не викликають сумнівів. З моменту впровадження вона використовувалася власниками брендів з усіх куточків світу, які подали до Центру ВОІВ більше 45 тис. скарг. Більшість осіб, які подавали скарги за процедурою ЄПУС, становили резиденти США; в першу п'ятірку також входили Франція, Сполучене Королівство, Швейцарія і Німеччина. У 2019 р. 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, по відношенню до яких були подані скарги) знаходилися в США, за якими слідували Китай, Сполучене Королівство, Іспанія, Франція та Австралія. У 2019 р. на США припадало 26% «відповідачів» за скаргами до Центру ВОІВ за процедурою ЄПУС [14]. Говорячи про перспективу, що стосується охорони торгових марок, то в рамках ЄПУС експертами пропонується внести ряд 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 бренду, який виник пізніше; 2) впровадити правило «той, що програв платить» (аналогічно практиці, що застосовується в рамках розглядів, пов'язаних із запереченнями проти реєстрації торгових марок і вимогами про їх анулю-

вання, в ЄС); 3) розробити процедуру подачі апеляцій на рішення, прийняті за процедурою ЄПУС, з їх розглядом в рамках ВОІВ. Згідно з чинною системою апеляції повинні подаватися до суду відповідної юрисдикції, що вимагає значних витрат часу і ресурсів; і 4) передбачити можливість заборони на майбутню реєстрацію нових доменів повторним порушникам прав на доменні імена. До числа інших пропонованих пропозицій входять додавання в текст правила про позовну давність, включаючи етап посередництва до початку арбітражної фази (наприклад, для того, 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). Для підвищення ефективності розгляду спорів в арбітражному процесі необхідно задіяти можливості ШІ. Аналогічні інструменти вже використовуються в інших сферах, включаючи, наприклад, автоматизацію пошуку по торгових марках. ШІ також може використовуватися для аналізу та оцінки інших об'єктивних ознак «недобросовісності». Так, організація «EURid» (реєстратор доменів в зоні .eu) успішно застосовує ШІ для розробки засобів превентивного аналізу даних про реєстрацію доменів з метою виявлення доменних імен, які реєструються в цілях ведення неправомірної або незаконної діяльності. Згідно зі звітами про роботу програми ШІ в рамках EURid, до теперішнього часу випадки

реєстрації доменів в неналежних цілях вдавалося виявляти з точністю 92%.

Правові наслідки недобросовісності заявника. Оскільки, виходячи з основних засад цивільного права, недобросовісність завжди тягне за собою певні негативні наслідки для винної особи, наслідком недобросовісного подання заявки є відмова у 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. Проте, 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 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у якому зазначено, що: *«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 при розгляді питання про скасування чи залишення в силі реєстрації торгової марки. При цьому існуючі підходи до визначення недобросовісної реєстрації торгової марки фактично базуються на загально-правовому розумінні категорії недобросовісності. Для встановлення дійсного, а не прихованого наміру особи при подачі 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 у тому, що він на момент подачі 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 із 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 із звичайно існуючими стандартами добросовісного ведення комерційних справ та утримуватися від дій, які могли б порушити загальноприйняті правила поведінки у ділових відносинах.

Законодавство багатьох зарубіжних країн (Великобританії, Німеччини, Франції, Греції, Румунії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Угорщини, Чехії) вже 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 [15], яка містить лише узагальнене визначення недобросовісної конкуренції, **вважаємо, що включення до національного законодавства навіть загального визначення недобросовісності заявника при поданні заявки про реєстрацію торгової марки матиме важливе значення.** Це особливо стосується країн, де відповідна правозастосовча практика ще не сформована. Подібне нормативне регулювання буде ще ефективнішим за умови, якщо законодавець надасть не лише загальну дефініцію недобросовісності заявника, а й передбачить ще невичерпний перелік конкретних ситуацій, при яких заявку про реєстрацію торгової марки слід вважати поданою недобросовісно.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. 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
2. 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. К. : Інтерсервіс, 2020. С.15-24.
3. 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/>
4. Андрощук Г.О. .Lego vs Lepin – рішення на користь LEGO//Інтелектуальна власність в Україні. – 2020 .- №7 –С.27-29.

5. Андрощук Г.О. Перемога Dunhill vs Danhouli//Інтелектуальна власність в Україні. – 2020. - №7 –С.30-32.

6. Геннадій Андрощук Битва автотігантів. Land Rover виграв у суді в китайського Jiangling Motors/ URL: <http://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/bitva-avtogigantiv.html>

7. Геннадій Андрощук Шанхайський суд оголосив вирок злочинцям, які порушили авторські права Lego. URL:<https://yur-gazeta.com/golovna/shanhayskiy-sud-ogolosiv-virok-zlochincyam-yaki-porushili-avtorski-prava-lego.html>

8. Геннадій Андрощук Винороби Бордо захистили географічне зазначення в китайському суді. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/vinorobibordo-zahistili-geografichne-zaznachennya-v-kitayskomu-sudi.html>

9. С 1 марта в Китае вступят в силу новые правила для патентных агентств URL:<http://russian.cri.cn/news/homeList/380/20190225/253410.html>

10. 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>

11. 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>

12. 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/>

13. Демченко Т.С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні знаки: Монографія. — К.: ТОВ «Лазурит — Поліграф», 2008. — 94 с.

14. John Mc Elwaine 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

15. Боденгаузен Г. Паризька конвенція з охорони промислової власності: Коментар / Переклад з англійської, передмова, наукова редакція. Г. О. Андрощука. – К.: Парламентське видавництво, 2018. – 264 с.

REFERENCES:

1. World Intellectual Property Indicators: Filings for Patents, Trademarks, Industrial Designs Reach Record Heights in 2018 (2019). *www.wipo.int*. Retrieved from https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0012.html [in English].

2. Androshchuk, H.O. (2020). Nedobrosovisnist zaiavnyka: analiz zarubizhnoi praktyky pravozastosuvannia [Unscrupulousness of the applicant: analysis of foreign law enforcement practice]. *Sudova ekspertyza obektiv intelektualnoi vlasnosti: teoriia i praktyka – Forensic examination of intellectual property: theory and practice*, 6, 15-24 [in Ukrainian].

3. Beconcini, P. (2019). China Trademark Office Attempts to Curb Bad Faith Filings. *www.ipwatchdog.com*. Retrieved from <http://www.ipwatchdog.com/2019/03/07/china-trademark-office-attempts-curb-bad-faith-filings/id=107062/> [in English].

4. Androshchuk, H.O. (2020). Lego vs Lepin – rishennia na koryst LEGO [Lego vs Lepin – a solution in favor of LEGO]. *Intelektualna vlasnist v Ukraini – Intellectual property in Ukraine*, 7, 27-29 [in Ukrainian].

5. Androshchuk, H.O. (2020). Peremoha Dunhill vs Danhouli [Victory in Dunhill vs Danhouli case]. *Intelektualna vlasnist v Ukraini – Intellectual property in Ukraine*, 7, 30-32 [in Ukrainian].

6. Androshchuk, H. (2019). Bytva avtohihantiv. Land Rover vyhrav u sudi v kytais'koho Jiangling Motors [Battle of auto

- giants. Land Rover wins in court against Chinese Jiangling Motors]. *yur-gazeta.com*. Retrieved from <http://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/bitva-avtogigantiv.html> [in Ukrainian].
7. Androshchuk, H. (2020). Shankhaiskyi sud oholosyv vyrok zlochynstiam, yaki porushyly avtorski prava Lego [The Shanghai court sentenced criminals who infringed Lego's copyright]. *yur-gazeta.com*. Retrieved from <https://yur-gazeta.com/golovna/shanhayskiy-sud-ogolosiv-virok-zlochincyam-yaki-porushili-avtorski-prava-sudi.html> [in Ukrainian].
8. Androshchuk, H. (2020). Vynoroby Bordo zakhystyly heohrafichne zaznachennia v kytaiskomu sudi [Bordeaux winemakers defended the geographical indication in a Chinese court]. *yur-gazeta.com*. Retrieved from <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/vinorobi-bordo-zahistili-geografichne-zaznachennya-v-kitayskomu-sudi.html> [in Ukrainian].
9. S 1 marta v Kitae vstupyat v silu novye pravila dlya patentnykh agentstv [Starting March 1, China will enter into force new rules for patent agencies]. (2019). *russian.cri.cn*. Retrieved from <http://russian.cri.cn/news/homeList/380/20190225/253410.html> [in Russian].
10. Amendments to China's Trademark Law will be implemented on November 1, 2019. (2019). *www.lexology.com*. Retrieved from <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c4d04dde-9f47-48ba-b862-07fb4de98bfa> [in English].
11. Wang, O. (2020). China IP cases surge amid US complaints, Beijing push for technology self-reliance. *www.scmp.com*. Retrieved from <https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3086313/china-ip-cases-surge-amid-us-complaints-beijing-push> [in English].
12. Brachmann, S. (2018). USPTO to Propose Rule Requiring Foreign Trademark Applicants to Use U.S. Licensed Attorneys to File Documents. *www.ipwatchdog.com*. Retrieved from <http://www.ipwatchdog.com/2018/11/03/uspto-rule-require-foreign-trademark-applicants-u-s-licensed-attorneys/id=102872/> [in English].
13. Demchenko, T.S. (2008). *Nedobrosovisnist zaiavnyka u zakonodavstvi pro tovarni znaky [Unscrupulousness of the applicant in the legislation on trademarks]*. Kyiv: TOB «Lazuryt – Polihraf» [in Ukrainian].
14. Mc Elwaine, J., Casavale, C.D. (2019). Tackling bad faith registration of domain names in a fast-changing landscape. *www.wipo.int*. Retrieved from https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/06/article_0006.html [in English].
15. Bodenhausen, G.H.C. (2018). Paryzka konventsiiia z okhorony promyslovoi vlasnosti: Komentar [Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property: Commentary]. (H. O. Androshchuk, Trans). Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian].