

***Шматков Данійл Ігорович***

*Старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук*

*України*

*ORCID 0000-0003-2952-4070*

***ОГЛЯД ПРОГРАМ USPTO ЩОДО БОРотьБИ З НЕДОБРОСОВІСНОЮ  
КОНКУРЕНЦІЄЮ СЕРЕД ВЛАСНИКІВ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ***

Анотація. У статті розглянуто актуальні програми Відомства з патентів і товарних знаків США з аналізу заявок на знаки на товари і послуги в проекції боротьби з недобросовісною конкуренцією серед правовласників. Враховуючи постійні та суттєві удосконалення цих програм, а також лідерство Відомства як за кількістю, так і за приростом заявок на торговельні марки, цей огляд може бути корисним заявникам, представникам та відповідальним особам національних офісів.

**Ключові слова:** знаки на товари і послуги, торговельні марки, інтелектуальна власність, USPTO, недобросовісна конкуренція.

***Daniil Shmatkov***

*Senior Research Associate of the Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development of National Academy of Legal Sciences of Ukraine*

***AN OVERVIEW OF THE USPTO PROGRAMS TO COMBAT UNFAIR  
COMPETITION AMONG TRADEMARK OWNERS***

Abstract. The article examines the current programs of the United States Patent and Trademark Office to analyze trademark applications in the projection of the fight against unfair competition among the trademark's owners. Given the continuous and significant improvements in these programs, as well as the Office's leadership in both the number and growth of trademark applications, this overview may be useful to applicants, representatives and officials of national offices.

**Keywords:** trademarks, intellectual property, USPTO, unfair competition.

Знаки для товарів і послуг (торговельні марки) є невід'ємною складовою портфоліо будь-якого бізнесу [1; 2]. Цей об'єкт інтелектуальної власності найчастіше серед інших об'єктів реєструється у світі. Так, згідно даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у 2020 році було подано більше 17 мільйонів заявок на реєстрацію торговельних марок, з яких 54,3% було подано у Китаї (перше місце за кількістю заявок серед усіх країн світу) та 5,1% у США (друге місце) [3]. При цьому, приріст, порівняно з 2019 роком, склав 29,4% у США та 19,3% у Китаї [3].

В умовах глобалізаційних процесів, пов'язаних в першу чергу із розвитком онлайн-торгівлі, присутність бізнесів у кожній країні з потужними економіками та відповідним попитом є життєво важливою для зростання компаній. Реєстрації знаків для товарів і послуг допомагають захистити сотні мільярдів доларів вартості брендів [4]. Проте, поряд із відповідальними гравцями, багатообіцяючі ринки приваблюють і недобросовісних конкурентів. Активність Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO) з впровадження відповідних політик щодо боротьби з недобросовісною конкуренцією серед власників знаків для товарів і послуг на етапі їх реєстрації є значущою. Вивчення цих практик є актуальною для заявників, законотворців, представників та інших відповідальних осіб.

Саме з розвитком онлайн-торгівлі пов'язують і збільшення кількості заявок на торговельні марки у США [5]. Другою причиною цього процесу називають впровадження різноманітних програм субсидій громадянам КНР їхньою владою різних рівнів; субсидії залежать від наявності заявок на торговельні марки у США [5] – заявки з Китаю складають вагомую частину від усіх заявок, що отримує USPTO.

Відомими є декілька показових прикладів щодо шахрайських заявок, поданих у USPTO. Наприклад, згідно із даними емпіричного дослідження, згідно якого в 2017 вивчались заявки в США на торговельні марки товарів одягу, учені дійшли висновку, що 66,9% таких заявок «з китайським слідом» містили шахрайські документи; проте 59,8% цих шахрайських заявок були опубліковані,

а 38,9% – потім зареєстровані як торговельні марки [6]. З представниками цієї країни пов'язані також і нещодавні гучні рішення USPTO, як, наприклад, ануляція у 2021 році тисяч зареєстрованих та заборона подання нових заявок на знаки для товарів і послуг компанією Shenzhen Huanyee Intellectual Property Co., Ltd. – у своєму обґрунтуванні USPTO, окрім іншого, вказала на надання компанією неправдивої, вигаданої та шахрайської інформації [7]. Звичайно, подібні заявки негативно впливали на дотримання правил чесного і справедливого бізнесу. І, звичайно, шахрайські заявки не завжди надходять саме від громадян або компаній з Китаю.

Поряд із блокуванням недобросовісних заявників, USPTO останнім часом впровадило ряд заходів серед, яких варто виокремити наступні:

- Пост-реєстраційні аудити (діє з 2017 року).
- Подання заявок для заявників, що не мають американської адреси, допускається лише із посередництвом американського представника (тобто представника, який має високу репутацію в очах офісу) (діє з 2019 року).
- Програма подання скарг на підтвердження використання знаків через email (діяла з 2018 по 2021).
- Удосконалена система розгляду скарг з боку третіх осіб (у межах Trademark Modernization Act of 2020) (діє з 2021).
- Використання системи подання заявок MyUSPTO, у якій, серед іншого, впроваджено верифікацію адвокатів у системі (діє з 2022 року).
- Посилена перевірка підтверджень використання торговельних марок (постійно розвивається).
- Внутрішня група з розслідування можливих випадків шахрайства (постійно розвивається).
- Санкції до адвокатів та торговельних марок (постійно розвивається).

Відповідно до законів багатьох країн світу без комерційного використання у певній країні компанія або фізична особа не мають прав на торговельний знак. Найбільшою особливістю експертизи USPTO згідно із Законом Ленхема є необхідність подання підтвердження використання у комерційній діяльності

знаку для товарів і послуг. Цей підхід вирізняє процедуру розгляду заявок, поданих у США, від процедур більшості інших країн. Хоча система побудована на припущенні, що більшість заявників на торговельні марки подають заявки сумлінно і не намагаються обдурити USPTO, подавши фальшиве або підроблене підтвердження використання знаку [5], саме на аналізі таких підтверджень використання будується більшість з перелічених вище програм.

Для товарів підтвердженням використання торговельної марки можуть бути наступні матеріали: фотографії, на яких видно знак на бирці або етикетці, прикріпленій до товару; бирки або етикетки з маркуванням назви товарів, а також інформаційний матеріал, який зазвичай з'являється на бирці або етикетці, що використовується у торгівлі для цих типів товарів; скріншоти веб-сторінок з URL-адресою та датою доступу, які показують, що знак використовується у зв'язку з товарами в їх точках продажу; фотографії маркування на упаковці, де товар видно через упаковку; фотографії знаку на упаковці, де упаковка ідентифікує найменування товарів, що входять до упаковки; інвойси американським клієнтам або чеки зі складів із зазначенням торговельної марки та товарі (у специфічних випадках); реклама товару з пропозицією купити під товар із відповідним маркуванням [8].

Стосовно послуг USPTO приймає такі підтвердження використання знаків для товарів і послуг, як копії брошур або листівок, де знак використовується у рекламі послуг, фотографії знаку на вивісці роздрібного магазину чи ресторану, фотографії знаку на службових автомобілях, скріншоти веб-сторінок з URL-адресою та датою доступу або друку, де знак використовується у фактичному продажі або рекламі послуг [8].

Списки можливих підтверджень використання знаків для товарів і послуг постійно удосконалюються у зв'язку із розвитком інформаційних технологій. Але детальні описи існуючих варіантів містять як вимоги до заявників, так і інструкції експертам щодо перевірки цих підтверджень. Так, наприклад, не допускаються зображення, створенні цифровим засобом (експертам навіть

надаються технічні рекомендації щодо виявлення підробок), підтвердження, що достатньою мірою не асоціюються із заявленим знаком, тощо.

Важливим нововведенням USPTO є удосконалена система розгляду скарг з боку третіх осіб (у межах Trademark Modernization Act of 2020). У відповідності із законом у контексті боротьби із недобросовісною конкуренцією введено деякі удосконалені інструменти, а саме:

- Ануляція торгівельної марки – третя особа може оскаржувати реєстрацію на тій підставі, що знак ніколи не використовувався з деякими або всіма товарами чи послугами, зазначеними в реєстрації.

- Повторна експертиза – третя особа може оскаржувати реєстрацію на тій підставі, що знак не використовувався на момент подання заявки або на дату подання зміни використання.

Прийняття Trademark Modernization Act of 2020 стало відповіддю на критику [5] щодо недосконалості попередніх подібних систем.

Пост-реєстраційні аудити – ще один особливий інструмент USPTO. Згідно з цією програмою USPTO випадковим чином перевіряє чинні знаки для товарів і послуг, що включають, як мінімум, один клас із чотирма або більше товарами чи послугами або, як мінімум, два класи з двома або більше товарами чи послугами [9]. Узагальнено описуючи цей процес, варто зазначити, що офіс надсилає повідомлення про початок аудиту та необхідність надати підтвердження використання. За результатами аналізу підтверджень використання знаків USPTO приймає рішення щодо доцільності ануляції цієї інтелектуальної власності.

Таким чином, відповідаючи на питання «Чи спрямовані програми USPTO на боротьбу з недобросовісною конкуренцією серед власників знаків для товарів і послуг» можливо сказати і «так», і «ні». Хоча система може критикуватись через певні неоднозначність та непослідовність рішень [4] або через необхідність добросовісним правовласникам сплачувати мита за ануляцію шахрайських знаків [10], учені погоджуються, що ці програми спрямовані як на оптимізацію

процесів розгляду заявок на торговельні марки, так і на захист від недобросовісної конкуренції [5; 6].

Звичайно, коли ми говоримо про захист від недобросовісної конкуренції в розглянутому контексті, мова йде не про всеосяжний захист, але впровадження інструментів такої боротьби з недобросовісними гравцями на ринку на етапі реєстрації знаку, що асоціюється з бізнесом (його продуктами, репутацією, якістю, зв'язками, тощо), має суттєве значення. Як можна побачити, USPTO намагається врахувати рекомендації різних учених, юристів та заявників, та вже створила і продовжує удосконалювати систему, яка може слугувати прикладом іншим національним відомствам.

## REFERENCES

1. Shmatkov, D., Hlibko, S., Tokarieva, K., & Zagalaz, J. C. (2021). On the Question of Why Copyright Cannot Be Synonymous with Intellectual Property within Digital Competence Frameworks. *Revista La Propiedad Inmaterial*, 32, 215-231. <https://doi.org/10.18601/16571959.n32.07> [in English].
2. Shmatkov, D. (2021). Analysis of the Content of Intellectual Property Rights Presented in The Digital Competence Framework for Citizens DigComp 2.1. *Academia Letters*, Art. 1496. <https://doi.org/10.20935/AL1496> [in English].
3. WIPO (2022). *IP Facts and Figures 2021*. World Intellectual Property Organization, publisher [in English].
4. Cuatrecasas, L. D. (2021). Failure to function and trademark law's outermost bound. *New York University Law Review*, 96, 1312-1372 [in English].
5. Perrott, E. J. (2018). Doctored Trademark Specimens at the USPTO: Analysis of the Plague of Fake Specimens Threatening to Undermine the Principal Register. *Landslide*, 11(1), Retrieved from <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lndslid11&div=10&id=&page=> [in English].
6. Beebe, B., & Fromer, J. C. (2020). Fake trademark specimens. *Columbia Law Review*, 120(7), 217-249 [in English].

7. Chang, B. Y. C. (2021). United States Patent and Trademark Office. *Ann Arbor*, 1001, 48103 [in English].
8. USPTO (2021). *Trademark Manual of Examining Procedure*. Retrieved from <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/d1e2.html> [in English].
9. USPTO (2019). *Post Registration Audit Program*. Retrieved from <https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program> [in English].
10. Seifter III, L. R. (2015). Clearing the Brush: The Best Solution for the USPTO's Continued Deadwood Problem. *Journal of Intellectual Property Law*, 23(1), 143-168 [in English].