

Шматков Данійл Ігорович

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

України

ORCID 0000-0003-2952-4070

***ПІДХОДИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ З ПОЗИЦІЙ
ПРОДАВЦІВ AMAZON***

У статті розглянуто політики та програми з забезпечення прав інтелектуальної власності на платформі Amazon. Проаналізовано такі програми, як Project Zero, Transparency, Brand Registry, Utility Patent Neutral Evaluation Process, ASIN creation policy. Встановлено, що політика Amazon в галузі інтелектуальної власності формує обізнаність серед продавців та інших бізнесменів причетних до комерційної діяльності на платформі через її обов'язковий характер, а також через переваги, які компанія надає у зв'язку з її дотриманням. Визначено важливість оптимізації процедур повідомлення та видалення, більшої концентрації на якісних характеристиках впровадження політики, а також доцільності ширшої імплементації практик, що показали свою ефективність у межах Brand Registry.

Ключові слова: Амазон, інтелектуальна власність, продавці, електронна комерція, процедури повідомлення та видалення.

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*

***APPROACHES TO INTELLECTUAL PROPERTY FROM THE
STANDPOINT OF AMAZON SELLERS***

The article discusses intellectual property policies and programs on the Amazon platform. Programs such as Project Zero, Transparency, Brand Registry, Utility Patent Neutral Evaluation Process, and ASIN creation policy were analyzed. Amazon intellectual property policy raises awareness among vendors and other stakeholders involved in the platform's business through its mandatory nature and the benefits it offers. The importance of optimizing notice-and-takedown procedures, greater focus on the quality characteristics of policy implementation, as well as the feasibility of wider implementation of practices that have proven effective within the Brand Registry were identified.

Keywords: Amazon, intellectual property, sellers, e-commerce, notice-and-takedown procedures.

Активний розвиток ІТ сьогодні торкається всіх сфер соціальних відносин. Електронна комерція є символом цих трансформацій. Використання електронної комерції сприяє зростанню малих та середніх підприємств (МСП) [1; 2]. Галузь демонструє тенденції до зростання за обсягом продажів за доходом та іншим важливим змінним. Цифрові технології можуть суттєво знизити багато видів витрат, такі як, наприклад, операційні витрати [3]. Онлайн-платформи відіграють центральну роль у розвитку цифрової економіки та суспільства [4]. Особливо важливими ці переваги постануть в умовах подолання економічної кризи, з якою стикнеться Україна після війни з Російською Федерацією.

Онлайн-платформи також можуть підвищувати ризики, пов'язані зі спотворенням конкуренції [4]. Вони розширюють вибір споживачів та їх почуття комфорту та безпеки, але водночас приваблюють недоброчесних учасників ринку. Масштаби цього бізнесу вражають – наприклад, у 2020 фінансовому році, роздрібна ціна вилучених контрафактних товарів у США, якби вони були справжніми, становила понад 1,3 мільярда доларів [5]. Частка контрафактних товарів у 2019 році оцінювалась у 3,3% [6].

Однією з найуспішніших компаній у світі є Amazon із майже 2 мільйонами МСП, які активно здійснюють продажі на майданчику. При цьому, окрім amazon.com, значну кількість контрафактної продукції фіксують

на сайтах amazon.co.uk, amazon.de, amazon.es, amazon.fr, amazon.it, amazon.ca та amazon.in [7]. Компанія-гігант у свою чергу охарактеризувала включення своїх сайтів до списку сумнозвісних ринків підробок та піратства як «помилкове» [8]. Крім загальної незгоди, Amazon також навів низку політик, партнерств та програм (Project Zero, Transparency та Brand Registry), спрямованих на боротьбу з контрафактом. Ці програми компанія також просувала на конференції у Всесвітній організації інтелектуальної власності у 2019 році [9].

В своїй заяві віцепрезидент зі всесвітньої підтримки клієнтів і партнерів Amazon.com Services LLC перед Комітетом Палати представників з питань енергетики та торгівлі підкомітету із захисту прав споживачів та торгівлі, представлений 4 березня 2020 р., крім перелічених програм, згадав також «Utility Patent Neutral Evaluation Process» та «IP Accelerator» [10].

Програма «Utility Patent Neutral Evaluation Process», хоч і містить низку недоліків, сприймається як зрушення у правильному напрямку, оскільки створює механізм відстоювання прав МСП, чий патенти на винаходи були порушені на торговому майданчику Amazon [11]. «IP Accelerator» можна розглядати як пул рекомендованих Amazon компаній у галузі інтелектуальної власності (ІВ).

Крім перелічених програм, важливо також виокремити політику допустимості повернення товару протягом 30 днів із моменту отримання посилки, якщо покупець сумнівається у справжності придбаного продукту [12]; політику підтвердження взаємозв'язку UPC/EAN/JAN і SKU з ASIN та ім'ям бренду, а також бренду, що продається, з виробником товару чи продукту. Крім того, з точки зору створення робіт, захищених авторським правом, цікавими є такі програми, як «A+ Content» та «Merch by Amazon» – ці програми також слід розглядати в контексті політики Amazon з управління та захисту ІВ на платформі. Авторське право може бути цінним активом на різних рівнях менеджменту ІВ [13].

В цілому управління ІВ на Amazon представляє інтерес для дослідників. Хоча більшість досліджень та аналітичних звітів розглядає підняті питання з позиції покупців (їх безпеки, захисту від підробок тощо) та економічної безпеки, особливості взаємодії з ІВ іншої сторони, а саме продавців та інших бізнесменів, причетних до торгівлі на Amazon, залишається в тіні. Тому взаємодія з ІВ на Amazon продавців та інших бізнесменів, причетних до комерційної діяльності на платформі, є цікавою для науки. При цьому, важливість зростання ВВП країн та підвищення безпеки покупців як результатів боротьби з контрафактом [6], звичайно, не применшується у контексті проаналізованого матеріалу.

ІВ має вирішальне значення створення конкурентних переваг серед МСП [14]. Нематеріальні активи розглядаються багатьма МСП як життєво важливі [15]. Але на Amazon це виживання швидше нагадує відповідність правилам, «примусове управління», ніж побудова продуманих кастомізованих бізнес-моделей, заснованих на ІВ.

Підхід не вимагати професійного управління ІВ, якщо МСП не завдають значного занепокоєння своїм конкурентам [16], є дещо обмеженим. Він не враховує зростання цих компаній за рахунок отримання платежів від використання їх ІВ або більш гнучких моделей комерціалізації ІР, а також не враховує очікування споживачів. Тому ті продавці, які почали використовувати більш ускладнені стратегії управління ІВ, аніж захисний рівень, знаходяться на вірному шляху.

Програма «Utility Patent Neutral Evaluation» досить аргументовано критикується через необ'єктивність запропонованої специфіки залучення експертів вирішення суперечок [11]. Цікавими в даному контексті є й процедури, які пропонуються в «Utility Patent Neutral Evaluation», але ці процедури повинні пройти кілька ітерацій, щоб з упевненістю судити про їх ефективність.

Програми «Transparency» (привласнення кожній виробленій під брендом одиниці товару унікального захищеного буквено-цифрового коду) та «Project Zero» (програма, що дозволяє власникам брендів брати участь у боротьбі з контрафактними товарами) можуть не характеризуватися об'єктивною потребою і розумінням переваг програм більшістю продавців. Компанія заявляє про те, що більше 7500 брендів доєдналося до програми «Transparency» та більше 9000 брендів доєдналося до «Project Zero» станом на березень 2020 [10]. Ці програми, на відміну від «Brand Registry» (з 350000 брендами у програмі), не несуть/показують таку ж очевидну кількість переваг і не позиціонуються як обов'язкові. Крім того, відповідальність за боротьбу з контрафактними товарами перекладається на (чесних) продавців.

«ASIN creation policy» є політикою Amazon, яку компанія залишає у тіні у своїх відповідях на звинувачення у наявності підробних товарів на платформі, але ця політика викликає зацікавленість та дискусії серед людей, які ведуть бізнес на платформі. Основною темою таких дискусій може бути отримання інвойсів, ліцензій або договорів про дистрибуцію від виробника, підтвердження зв'язку ASIN, UPC or EAN із торговою маркою. Слід зазначити, що підтвердження зв'язку з виробником може бути запитане у продавця не одразу під час створення ASIN, якщо товар, що продається, не входить у категорії та продукти, які це вимагають.

Загалом «ASIN creation policy» є корисним засобом для боротьби з підробками особливо у разі додавання товару в категорії, які вимагає додаткових процедур затвердження. Однак ця політика трохи ускладнюється тим фактом, що як тільки власник бренду погоджується продавати свої продукти на ринку електронної комерції, Amazon отримуватиме продукти не тільки від власника бренду, але й від інших сторонніх постачальників, які продають продукти під брендом.

Найпопулярнішою на платформі є програма «Brand Registry». Amazon зробив таку програму, що вимагає реєстрацію знака для товарів та послуг

(торгової марки), привабливою для продавців через розблокування набору корисних інструментів (наприклад, «A+ Content»). Крім того, через «Brand Registry» правовласникам, стурбованим можливим порушенням своїх прав ІВ, зручно використовувати функцію повідомлення про порушення [9]. ««Brand Registry» забезпечує автоматизований захист бренду, який використовує машинне навчання для прогнозування порушень та проактивного захисту ІВ брендів» [10].

Не применшуючи переваг програми, слід зазначити, що продавці не завжди отримують від неї обіцяне. Наприклад, нещодавно суд ухвалив, що справа Maglula, Ltd. проти Amazon було «прямою справою про контрафакт» – серед іншого було встановлено, що Amazon не припинив пропонувати, продавати і доставляти підробки навіть після того, як Maglula включила деякі зі своїх товарних знаків у «Brand Registry». Amazon навіть продавав товар, на якому було написано "X" і слово "COUNETRFEIT" [17].

Хоча на Amazon представлено велику кількість оригінальних об'єктів, захищених авторським правом компанія недостатньо просуває програми схожі на вже згадані програми, що більше стосуються галузі торгових марок. При цьому, сфера авторського права є безумовно важливою для всіх зацікавлених сторін на платформі [18; 19].

Тривалість «notice-and-takedown» процедур в авторському праві чітко прописана у ДМСА – після отримання зустрічного сповіщення Інтернет-провайдер замінює видалений матеріал та припиняє доступ до нього не менше ніж через 10, не більше ніж через 14 робочих днів після отримання зустрічного повідомлення. У національному законодавстві європейських країн ці процедури також описані та можуть становити як 10 днів, так і кілька місяців, що не може задовольняти продавців, особливо у випадках брехливих обвинувачень.

В обговорюваному контексті важливо зазначити також, що Бразилією в СОТ запропоновано питання для подальшого обговорення, яке полягає в тому,

як гарантувати, що виключення та обмеження авторського права в цифровому середовищі не будуть зірвані внаслідок зловживання або неналежного використання заходів щодо запобігання обходу та засобів технічного захисту [20]. Можливо, що додаткові засоби з ідентифікації покупців та співвідношення їх з учасниками ринку серед продавців могли б полегшити цю проблему. Необхідно погодитися з думкою, що закон ефективніший за саморегулювання [21], але закон має бути актуальним і враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін.

Політика Amazon в галузі ІВ безумовно формує обізнаність серед продавців та інших бізнесменів причетних до комерційної діяльності на платформі через її обов'язковий характер, а також через переваги, які компанія надає у зв'язку з її дотриманням – в цьому полягає перевага програм Amazon. Проте важливим є доопрацювання деяких аспектів для підвищення цінності політики:

- оптимізація процедур повідомлення та видалення;
- замість декларативної кількості (блокування мільярдів підозрілих лістингів) важливіше отримувати кількісні показники на основі якісних зважених рішень (блокування підтверджених лістингів, блокування підтверджених хайджекерів тощо);
- для того, щоб зберігати довіру користувачів до програм та мотивацію користувачів до відповідального ставлення до ІВ компрометація успішних програм (таких як, наприклад, «Brand Registry») не може допускатися навіть у поодиноких випадках.

В цілому Amazon дійсно прагне стати стандартом правомірного використання прав ІВ серед подібних онлайн платформ і багато його імплементацій знаходяться на вірному шляху. Без підтримки законотворчою діяльністю з боку держав та сталого підходу, заснованого на якісному управлінні ІВ всередині платформи, цей шлях буде більш довгим та тернистим.

REFERENCES

1. Hånell, S. M., Nordman, E. R., Tolstoy, D., & Özbek, N. (2019). “It’s a new game out there”: e-commerce in internationalising retail SMEs. *International Marketing Review*, 37(3), 515-531. DOI: <https://doi.org/10.1108/IMR-03-2018-0107> [in English].
2. Ojala, A., Evers, N., & Rialp, A. (2018). Extending the international new venture phenomenon to digital platform providers: A longitudinal case study. *Journal of World Business*, 53(5), 725-739 [in English].
3. Goldfarb, A., & Tucker, C. (2019). Digital economics. *Journal of Economic Literature*, 57(1), 3-43 [in English].
4. OECD (2021), *The Digital Transformation of SMEs*. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, OECD Publishing, Paris [in English].
5. Intellectual Property Rights Fiscal Year 2020 Seizure Statistics. URL: <https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/ipr> [in English].
6. OECD/EUIPO (2019). *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Illicit Trade*. OECD Publishing, Paris. DOI: <https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en> [in English].
7. 2020 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy; 2019 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy. URL: <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases> [in English].
8. Amazon's response to our wrongful inclusion on the Notorious Markets list. URL: <https://www.aboutamazon.com/news/policy-news-views/amazons-response-to-our-wrongful-inclusion-on-the-notorious-markets-list> [in English].
9. Oldknow C. (2019). Amazon’s initiatives to prevent counterfeiting. *WIPO/ACE/14/11 REV*, 17-20 [in English].
10. Statement of Dharmesh M. Mehta Vice President, Worldwide Customer Trust and Partner Support Amazon.com Services LLC before the United States House of Representatives Committee on Energy and Commerce

Subcommittee on Consumer Protection and Commerce March 4, 2020. URL: <https://docs.house.gov/meetings/IF/IF17/20200304/110634/HHRG-116-IF17-Wstate-MehtaD-20200304.pdf> [in English].

11. Emerson, K. Y. (2019). From Amazon's Domination of E-Commerce to Its Foray into Patent Litigation: Will Amazon Succeed as the District of Amazon Federal Court. *NCJL & Tech.*, 21, 71 [in English].

12. Mussanova, A. (2021). Reasons to counterfeit: Supply, demand and distribution of counterfeit goods. *Ekonomia*, 27(2), 89-104 [in English].

13. Shmatkov, D. (2020). Does Copyright Only Serve the Creative Industries? *International Conference on Business Management, Innovation, and Sustainability (ICBMIS)*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3709072> [in English].

14. Hussain, S., & Terziovski, M. (2019). Appropriation of intellectual property: a multiple cross-case analysis of SME practices in technology-intensive industries. *Journal of Management Policy and Practice*, 20(2), 121-134 [in English].

15. Kitching, J., & Blackburn, R. (1998). Intellectual property management in the small and medium enterprise (SME). *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 5(4), 327-335 [in English].

16. Eppinger, E., & Vladova, G. (2013). Intellectual property management practices at small and medium-sized enterprises. *International Journal of Technology Management* 11, 61(1), 64-81 [in English].

17. Berkowitz, J. A., & Mroz D. K. (2021). Maglula Beats Amazon in Counterfeit Claims. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=358c657c-02cd-44c9-9e0d-2cc99a708605> [in English].

18. 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. *Rev. Prop. Inmaterial*, 32, 215-231. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n32.07> [in English].

19. Shmatkov D. (2021). Copyright protection for sports and robotics moves: new challenges. *Law and Innovations*, 2(34), 23-29. DOI: 10.37772/2518-1718-2021-2(34)-3 [in English].
20. Ido, V. (2019). Intellectual Property and Electronic Commerce: Proposals in the WTO and Policy Implications for Developing Countries. *Policy Brief*, (62), 1-8 [in English].
21. Floridi, L. (2021). The End of an Era: from Self-Regulation to Hard Law for the Digital Industry. *Philosophy & Technology*, 34(4), 619-622. DOI: 10.1007/s13347-021-00493-0 [in English].