

УДК 339.5

А.Д. Войцешук

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: МИТНИЙ АСПЕКТ

В статті висвітлено особливості міжнародної правової системи захисту об'єктів права інтелектуальної власності. Досліджено вітчизняну практику захисту товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, які переміщуються через митний кордон України. Визначено проблеми митного оформлення і контролю таких товарів, в тому числі проаналізовано законодавчі та організаційні ризики.

The article presents the peculiarities of the international law system designed for intellectual property rights protection. Key tendencies of the development of intellectual property market are indicated. Domestic experience in protecting goods, which contain the objects of intellectual property and cross the customs frontier is analyzed. The issues of customs clearance and control are defined and organizational and law risks related to thereof are analyzed. The suspension of the customs clearance procedure followed by the detection of the signs of infringement of intellectual property rights is emphasized. The extent to which the law of Ukraine is harmonized to the EU's law, which provides intellectual property rights protection during the movement of goods through customs frontier, is described.

Ключові слова: контрафактні товари, митне оформлення, митний контроль, об'єкти права інтелектуальної власності, патентний тролінг, Угода ТРІПС.

Key words: infringing goods, customs clearance, customs control, the objects of intellectual property rights, patent trolling, TRIPS.

Постановка проблеми. Розширення співробітництва між країнами та лібералізація умов міжнародної торгівлі, небувалий науково-технічний прогрес в останні десятиліття, активізація інноваційної діяльності та винахідництва, поява технологій 3-D друку, розвиток інтернет-технологій та віртуальної реальності стали важливими детермінантами загострення проблеми порушення прав інтелектуальної власності, адже щороку зростає кількість винаходів, реєструються нові товарні знаки, проводиться селекційна робота в тваринництві та рослинництві, здійснюються нові наукові відкриття тощо. Відповідно, збільшується і кількість випадків їх незаконного використання, зокрема, плагіат, контрафакт та ін. Країни, використовуючи національні та міжнародні правові інструменти, формують інституційний механізм захисту об'єктів права інтелектуальної власності, чільне місце в якому посідає митна складова. Переміщення через митний кордон товарів із ознаками порушеннями прав інтелектуальної власності становить загрозу не тільки для правовласників, але й для митного простору приймаючої країни, тим більше, що поширеного використання набуває патентний тролінг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здебільшого у наукових дослідженнях питання захисту об'єктів права інтелектуальної власності та переміщення через митний

кордон розглядається з юридичної точки зору, зокрема, цьому аспекту присвятили наукові праці В. Дроб'язко, С. Зоря, Ю. Капіца, Н. Москалюк, Ю. Якубівська, О. Тропіна та ін. Разом з тим, поглибленого дослідження потребують сучасні ризики, які виникають при порушенні прав інтелектуальної власності для митного простору країн, підвищення ролі митниць у сприянні захисту об'єктів права інтелектуальної власності, врегулювання законодавчих колізій для забезпечення відкритості та прозорості митного контролю.

Постановка завдання та мета. Метою даної статті є оцінка вітчизняної практики регулювання переміщення через митний кордон товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, у контексті світових стандартів та виявлення існуючих ризиків для митного простору України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світовий ринок інтелектуальної власності під впливом процесів глобалізації зазнає трансформацій, відповідно зростає кількість об'єктів інтелектуальної власності, які проходять реєстрацію [1], водночас реєстраційна активність досить сильно різниться у географічному вимірі, гіпертрофованою є структура ринку за видами об'єктів, виникають проблеми при трансфері технологій. Беззаперечними лідерами на ринку залишаються розвинені країни, в яких інноваційний чинник та знання є в основні розвитку економіки, держави фінансово підтримує наукові розробки. Разом з тим, об'єкти інтелектуальної власності залишаються привабливими і для міжнародних злочинних угруповань, адже злочини, пов'язані з інтелектуальною власністю, оцінюються щорічно в сумі 461 млрд. дол. США [2].

Захист об'єктів права інтелектуальної власності залишається одним із пріоритетів для країн та міжнародних організацій. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності у статті 2 подає перелік прав інтелектуальної власності [3]. Цивільним кодексом України до об'єктів права інтелектуальної власності віднесено: «літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці» [4] (стаття 420). Таким чином, виділяють три групи об'єктів права інтелектуальної власності: об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав, нетрадиційні об'єкти (наприклад, сорти рослин, комерційна таємниця).

Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності передбачає адміністративний порядок через втручання у процес захисту держаних уповноважених на це органів (такими можуть бути, наприклад, митниці). Особливості торгівлі, митного оформлення та контролю товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, визначаються як міжнародними, так і національними законодавчими актами.

Розвиток науково-технічного прогресу наприкінці 18 ст. став поштовхом до розуміння проблеми добросовісної конкуренції в сфері промислової власності, але угоди між країнами здебільшого мали двосторонній характер. Однією із перших міжнародно-правових угод у сфері регулювання інтелектуальної власності була Паризька конвенція з охорони промислової власності (Paris Convention for the Protection of Industrial Property), підписана 11 країнами у 1883 р., відповідно до якої

було визначено поняття промислової власності, країни отримали право користуватися патентами однієї з них, проте вона так і не стала єдиним уніфікованим документом в захисті прав промислової власності та кількарізово переглядалася [5; 6]. На сьогодні кількість держав, що приєдналися до конвенції, охоплює понад 175, серед яких і Україна, яка приєдналася у 1991 р. У 1891 р. була укладена Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark), відповідно до якої сформовано Мадридську систему міжнародної реєстрації знаків [7].

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, підписана в 1886 р. є однією із найстаріших угод у захисті авторського права [8] і на даний час об'єднує понад 175 країн. Ще одна конвенція про авторське право була підписана у 1952 р. – Всесвітня конвенція про авторське право (Женевська конвенція), проте із розширенням функцій СОР своє першопочаткове глобальне значення вона поступово втратила. У 1958 р. була укладена Лісабонська угода про найменування місць походження виробів та їх міжнародної реєстрації. Патентування є одним із варіантів захисту винаходу або корисної моделі, який отримав широке розповсюдження як в розвинених країнах, так і в Україні. Розвитком патентного права став Договір про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty), прийнятий у 1970 р., договірними сторонами якого є понад 150 країн (рис. 1) [9], в тому числі й Україна (з 1991 р.).



Рис. 1. Країни-учасниці РСТ [9]

Основною угодою, що на глобальному рівні регулює вищезазначені питання, є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) СОР, зокрема розділ 4 частини 3 – Спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні [10], який містить норми щодо дій *ex officio* (тобто дій за власною ініціативою) [11]. Ця Угода стала новим етапом у розвитку захисту об'єктів права інтелектуальної власності, адже виконання взятих зобов'язань є обов'язковим для всіх країн-учасниць. Україна, набувши членства у Світовій організації торгівлі у 2008 р., зобов'язалася виконувати усі її угоди. Разом з тим, як зазначають дослідники, впровадження інструментарію ТРІПС без створення належного національного митного правового поля несе певні ризики та загрози для країни [12].

Митний простір країн функціонує під впливом різновекторних соціально-економічних явищ та процесів, реагує на будь-які трансформації у зовнішньоекономічній

сфері. Так, під впливом економічної ситуації в Україні спостерігається нестабільна динаміка в сфері розвитку інтелектуальної власності, зокрема, надходження та розгляду заявок, реєстрації об'єктів інтелектуальної власності, тощо [13]. Забезпечити захист об'єктів права інтелектуальної власності власник може як на території країни, так і за її межами, якщо країна є учасницею багатосторонніх угод. Законодавче вирішення питань захисту об'єктів права інтелектуальної власності є одним із чинників активізації діяльності іноземних інвесторів в приймаючій країні, адже входження інвесторів на ринок супроводжується залученням нових технологій та розробок.

Основним законодавчим актом, що регулює митне оформлення та митний контроль товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, що переміщуються через митний кордон, є Митний кодекс України – Розділ XIV «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» [14]. Норми із застосування заходів із призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, відповідно до Митного кодексу України наведено на рис. 2.

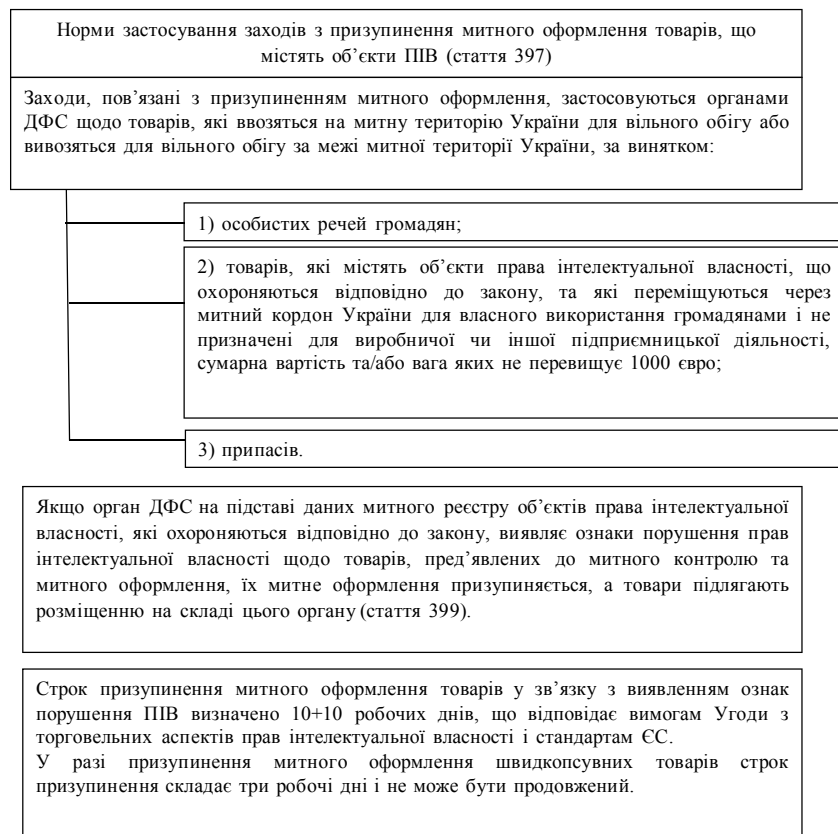


Рис. 2. Норми із застосування заходів із призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності [15, С. 385]

Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності є одним із інструментів запобігання переміщення через митний кордон України товарів з порушенням прав інтелектуальної власності, виявлених під час митного оформлення та митного контролю. Наказом Міністерства фінансів України затверджено Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону [16], який визначає порядок подання документів для включення об'єкту в реєстр, перелік документів, необхідних для подання, умови виключення з реєстру. Реєстрація об'єктів можлива на термін 6 місяців та 1 рік, після закінчення яких передбачено процедуру продовження. Органи Державної фіскальної служби України (ДФС) мають право у випадку виявлення ознак порушення призупинити митне оформлення. Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності станом на 25.09.2017 р. охоплював 3535 об'єкта, серед яких в основному знаки для товарів та послуг і промислові зразки [17]. Разом з тим, вважаємо, що митний реєстр потребує певних новацій: він містить недостатньої інформації для ідентифікації контрафактних товарів на митницях, наслідком чого є безпідставне затримання оригінальних товарів, що ускладнює процес митного контролю та зменшує його ефективність; зважаючи на розвиток інформаційних технологій та програмних продуктів необхідним є оновлення програмно-інформаційного комплексу, зокрема, оновлення інтерфейсу, розширення пошукових функцій, доступу до інформації, тощо.

Основні ризики, які виникають для митного простору України в частині порушення права інтелектуальної власності, пов'язані із проблемами на законодавчому та організаційно-адміністративному рівнях. Законодавчі ризики пов'язані з існуючими прогалинами у вітчизняному законодавстві, відсутності необхідної єдиної термінологічної бази, неоднозначності трактуванні положень законодавчих актів, які обмежують, наприклад, посадових осіб митниць у виконанні службових обов'язків. Виникнення законодавчих ризиків залежить від того наскільки стабільною є законодавчо-правова база та досконалою система її виконання в країні.

У світовій практиці давно уже набуло поширення таке явище як «патентний тролінг» [18; 19], тоді як в Україні ця проблема загострилася зараз, що характеризується зловживанням патентним правом. В Україні відсутній комплексний механізм запобігання патентному тролінгу як одному із видів зловживання правами. Щодо недобросовісних правовласників можливе запровадження системи внесення застави або еквівалентної гарантії для відшкодування витрат, які несе митний орган у випадку призупинення митного оформлення. У вітчизняному законодавстві відсутня така практика, тоді як Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС №608/2013 регулює захист прав інтелектуальної власності, що здійснюється митними органами, передбачає санкції для правовласників, як порушують законодавство, можливе припинення митним органом процедури митного оформлення, відкликання рішення про надання національного втручання та ін. [20]. Європейське законодавство найбільш відповідає світовим стандартам щодо захисту об'єктів права інтелектуальної власності. Тому цей орієнтир для України є пріоритетним, тим більше після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У 2016 р. у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України [21], метою якого було забезпечення відповідності положень Митного кодексу України європейському законодавству. Проте, дані законодавчі ініціативи перебувають в стані доопрацювання.

Ще однією проблемою залишається відсутність законодавчо визначених митних режимів, в яких застосовуються заходи захисту об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, врахування особливості розміщення товарів у режим реекспорту. Стаття 397 Митного кодексу визначає, що заходи, пов'язані із призупиненням митного оформлення, застосовуються митницями щодо товарів, які «ввозяться на митну територію України для вільного обігу або вивозяться для вільного обігу за межі митної території України» [14].

Потребує більш ґрунтовного доопрацювання і термінологічний апарат, зокрема, необхідні додаткові роз'яснення стосовно термінів «піратські товари», «паралельний імпорт» та особливостей його застосування у митній практиці, адже значні зусилля органів ДФС спрямовані на протидію переміщення товарів, що є об'єктами паралельної торгівлі. Водночас, паралельний імпорт в умовах глобальної інтеграції є немислим явищем, адже розширює доступ споживачів до товарів через цінові відмінності, проте, такі товари повинні мати такі ж якісні характеристики, але і є загроза виникнення недобросовісної конкуренції [22]. Потребує приведення у відповідність до Регламенту ЄС № 608 визначення терміну «контрафактні товари».

Щодо організаційних ризиків, то слід модернізувати спрощену процедуру знищення товарів, митне оформлення яких призупинене через підозру у порушенні прав інтелектуальної власності, що зменшить навантаження як на органи ДФС, так і на власника товару. Окрім того, для налагодження комунікування між сторонами – органами ДФС та правовласником – необхідне створення системи оперативного обміну інформацією. Відповідних змін потребує і розпорядження виявленими контрафактними товарами, адже Митним кодексом України не передбачено їхнє знищення, тоді як міжнародні угоди пропонують саме цей варіант розпорядження товаром.

Недостатнім для призупинення порушення прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон є відповідальність за таке порушення. Санкція у розмірі 17000 грн. не є стримуючим фактором для імпорту контрафактної продукції у великих обсягах.

Слід зазначити, що методи підробки та піратства товарів щороку зазнають змін, з'являються нові технології порушення прав інтелектуальної власності, відповідно посадові особи, що здійснюють митний огляд та митний контроль повинні бути фахово підготовлені. З цією метою впроваджено практику, яка успішно реалізується і в Україні, проведення навчальних семінарів та тренінгів.

Висновки з проведеного дослідження. Глобальний економічний розвиток неможливий без розвитку національних економік на інноваційній основі, тому охорона та захист об'єктів права інтелектуальної власності зберігають свою актуальність, особливо при переміщенні товарів через митний кордон країни. Як свідчить дослідження, національна система захисту прав інтелектуальної власності у процесі митного контролю та оформлення потребує подальшої адаптації відповідно до норм митного законодавства ЄС. Основними чинниками переміщення через митний кордон товарів із порушенням прав інтелектуальної власності є законодавчі прогалини, невідпрацьований механізм митного контролю та відповідальність за порушення, недостатній рівень підготовки посадових осіб митниць, корупційна складова, економічні фактори. Тому, зменшення ризиків для митного простору та запобігання й протидія переміщенню через митний кордон товарів із порушенням прав інтелектуальної власності сприятиме як підприємницькій активності, так й інвестиційній привабливості України, формування іміджу країни із добросовісним конкурентним середовищем.

1. WIPO IP Statistics Data Center <https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?lang=en> [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?lang=en>; 2. Trade in Counterfeit and Pirated Goods. Mapping the Economic Impact [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf; 3. Convention Establishing the World Intellectual Property Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.wipo.int/treaties/en/convention/>; 4. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15>; 5. Paris Convention for the Protection of Industrial Property [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>; 6. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as Revised at Stockholm in 1967 / prof. G. H. C. Bodenhausen [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipublications/wipo_pub_611\(e\).pdf](ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipublications/wipo_pub_611(e).pdf); 7. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/>; 8. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698; 9. The PCT now has 152 Contracting States [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html; 10. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm; 11. Москалюк, Н. Б. Дії «ex officio» у міжнародному регулюванні спеціальних вимог щодо заходів на кордоні в процесі захисту прав інтелектуальної власності / Н. Б. Москалюк // Альманах міжнародного права. – 2015. – № 8. – С. 138-144; 12. Нікончук А. М. Україна і угода про торгові аспекти прав інтелектуальної власності: міжнародно-правові ризики та переваги / А. М. Нікончук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 4. – С. 100-106. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_4_13; 13. Річний звіт Державної служби інтелектуальної власності України. 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uipv.org/i_upload/file/AnnualReport/zvit_ukr-2016.pdf; 14. Митний кодекс України №4495-VI від 13.03.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>; 15. Митний кодекс України: практичні аспекти: навчально-методичний посібник / ред. кол.: А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, А. І. Крисоватий, О. М. Омельчук, П. В. Пашко та ін. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 516 с.; 16. Наказ Міністерства фінансів України № 648 від 30.05.2012 р. «Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12>; 17. Перелік об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру станом на 25.09.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://data.gov.ua/passport/931b855c-9c18-4d49-8f45-46c76f09e793>; 18. Robert H. Resis History of the Patent Troll and Lessons Learned / Robert H. Resis [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bannerwitcoff.com/_docs/.../HistoryOfPatentTroll.pdf; 19. Axel Haus. Patent Trolls, Litigation, and the Market for Innovation / Axel Haus, Steffen Juraneck [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://brage.bibsys.no/xmlui/.../DiscussionPaper.pdf?...1>; 20. Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0608>; 21. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України № 4614 від 06.05.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59005; 22. Кузьменко Л. Г. Паралельний імпортування – важливий механізм існування конкурентних відносин // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2016. – Том 1. Випуск 1. – С. 95-100. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: journals.ukma.edu.ua/spne/article/viewFile/112/169