

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

Правові горизонти



Legal horizons

ВИПУСК 22 (35)

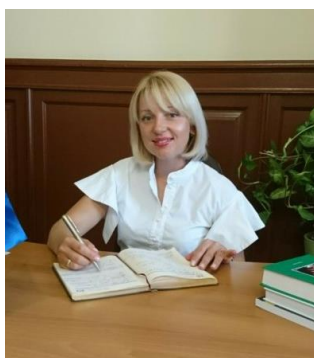
Суми – 2020

**SECTION 3
CIVIL LAW AND PROCESS; FAMILY LAW;
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT**

**СЕКЦІЯ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО;
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

DOI: <http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i22.p43>

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МИТНИМИ ОРГАНАМИ



***Золота Леся Володимирівна,**
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінально-
правових дисциплін та судочинства
Навчально-науковий інститут права,
Сумський державний університет*



***Улізко Олександра Вікторівна,**
Навчально-науковий інститут права,
Сумський державний університет*

Стаття присвячена розгляду питання захисту прав інтелектуальної власності митними органами. Розглянуто актуальні проблеми порушень прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України, зокрема: перевезення контрафактної продукції, до якої віднесено товари, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку та товари, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та піратської продукції, до якої віднесено товари, які є предметами порушення авторського права та/або суміжних прав або права інтелектуальної власності на зареєстрований промисловий зразок в Україні та які являють собою або містять копії, зроблені без згоди правовласника авторського права і суміжних прав або права інтелектуальної власності на промисловий зразок чи особи, уповноваженої таким правовласником у країні виробництва а також переміщення через митний кордон невеликих партій товару з порушенням митного законодавства та введення спрощеної процедури знищення такого товару. Також проаналізовано питання новели українського законодавства – «оригінальних товарів», тобто таких, що були виготовлені за згодою правовласника, як підґрунтя для існування міжнародного принципу вичерпання прав інтелектуальної власності. Встановлено, що національним законодавством не достатньо захищені права інтелектуальної власності і Україна залишається одним із чотирьох пунктів пропуску та транзиту підроблених товарів до Європейського Союзу. Досліджено механізм врегулювання відшкодування витрат, у зв'язку зі зберіганням товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, адже власник

прав має змогу вимагати компенсацію цих витрат від власника товарів, що порушують його права інтелектуальної власності а також знищенням таких товарів власником прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, митний кордон, сприяння захисту прав інтелектуальної власності, процедура знищення товару, контрафактні товари.

Zolota L. V., Ulizko O. V. Protection of Intellectual Property Rights by Customs Authorities.

The article deals with the issue of protection of intellectual property rights by customs authorities. The current problems of infringement of intellectual property rights during moving across the customs border of Ukraine are considered, in particular: transportation of counterfeit products, which includes goods that are subject to infringement of intellectual property rights to the trademark and goods that are the subject of infringement of intellectual property rights to a geographical indication in Ukraine and pirated products, which includes goods that are the subject of infringement of copyright and / or related rights or intellectual property rights to a registered industrial design in Ukraine and which are or contain copies made without the consent of the copyright and related rights or intellectual property rights to the industrial design or a person authorized by such right holder in the country of production, as well as moving across the customs border of small consignments of goods with violation of customs legislation and introduction of simplified procedure for destruction of such goods. The article also analyzes issues of novelty of the Ukrainian legislation - "original goods", that is, those that were made with the consent of the right holder, as a basis for the existence of the international principle of exhaustion of intellectual property rights. It has been established that national legislation does not sufficiently protect intellectual property rights and that Ukraine remains one of the four points of transit and transit of counterfeit goods to the European Union. The mechanism of regulation of compensation of costs in connection with storage of goods suspected of violation of intellectual property rights after all, the owner of the rights has the opportunity to demand compensation for these costs from the owner of goods that violate his intellectual property rights, as well as the destruction of such goods by the owner of intellectual property rights.

Key words: intellectual property rights, customs border, promotion of protection of intellectual property rights, procedure for destruction of goods, counterfeit goods.

Постановка проблеми. Усі результати творчої інтелектуальної діяльності визнані товаром і можуть бути об'єктом зовнішньоекономічних угод та переміщуватися через митний кордон України. Але об'єкти права інтелектуальної власності порівняно зі звичайним товаром характеризуються деякими особливостями, що зумовлює необхідність здійснення спеціальних заходів при їх переміщенні через митний кордон України.

Аналіз останніх досліджень. Проблемні питання захисту прав інтелектуальної власності митними органами вивчали такі вчені, як П.В. Пашко, Е.С. Молдован, Н.А. Берлач, С.П. Філь, Б.А. Кормич, І.М. Коросташова та інші.

Мета статті полягає у визначенні основних заходів, що проводяться митними органами задля сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні, особливо у світлі гармонізації національного законодавства до норм європейського.

Виклад основного матеріалу. Вже кілька років поспіль Україна посідає одне з перших місць у звіті Європейської комісії про захист та забезпечення

прав інтелектуальної власності у третіх країнах. У січні 2020 року Європейська комісія здійснила публікацію нового звіту, згідно з яким, попри всі превентивні заходи та прийняття законів, наша країна знову потрапила до списку країн, разом з Індією, Індонезією, Туреччиною та Росією, де існують серйозні системні проблеми у галузі охорони і захисту прав інтелектуальної власності, нанесення значної шкоди бізнесу ЄС. Зокрема, згідно з дослідженням Відомства з інтелектуальної власності ЄС щодо тенденцій торгівлі фальсифікованими та піратськими товарами, Україна продовжує залишатися одним із чотирьох основних пунктів транзиту підроблених товарів на ринок ЄС, особливо у таких галузях: продовольчі товари; годинники та ювелірні вироби; іграшки; одяг; оптичне, фотографічне та медичне обладнання[1].

Відповідно до звітів Державної фіскальної служби частота фіксації митницями порушень митних правил при переміщенні товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності постійно збільшується.

Наприклад, якщо у 2013 році ця цифра становила 2791 випадок призупинення митного оформлення товарів за підозрою в порушенні прав інтелектуальної власності, у 2016 році – 6440 випадків, то у 2018 році зафіксовано більше 7259 випадків призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності [2].

У жовтні 2019 року Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» № 202 – IX від 17.10.2019, відповідно до якого: 1) уточнено термін контрафактних товарів, а також введені нові поняття, такі як, «піратські товари», «оригінальні товари» та «невелика партія товарів»; 2) детальніше відрегульоване відшкодування витрат, у зв'язку зі зберіганням товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, а також їх знищенням власником прав інтелектуальної власності (правовласником) на відповідні об'єкти; 3) додані підстави для призупинення митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, за ініціативою органу доходів і зборів; 4) запроваджена можливість дострокового випуску товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою в порушенні прав інтелектуальної власності; 5) запроваджено спрощену процедуру призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій контрафактних і піратських товарів. Цей Закон розроблений з метою приведення положень Митного кодексу України від 13.03.2012 N 4495-VI у відповідність до норм Регламенту (ЄС) N 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12.06.2013 про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності в рамках виконання статей 84, 250 та Додатка XV до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Отож, згідно із законом №202 – IX «контрафактними товарами» є: а) товари, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, і на них без дозволу міститься позначення, яке тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою; б) товари, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні й містять назву чи термін або описуються за допомогою назви чи терміну, які захищені таким географічним зазначенням; в) будь-яка упаковка, етикетка, наліпка, брошура, інструкція з

експлуатації, гарантія чи інший документ такого типу, навіть якщо вони представлені окремо, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку або географічне зазначення, які містять позначення, назву або термін, тотожні із охоронюваною в Україні торговельною маркою чи географічним зазначенням, або які є схожими настільки, що їх можна сплутати із такою торговельною маркою чи географічним зазначенням, та які можуть використовуватися стосовно одного й того самого виду товарів, щодо якого охороняється торговельна марка в Україні чи географічне зазначення[3]. Щодо «піратських товарів», то до них віднесено товари, які є предметами порушення авторського права та/або суміжних прав або права інтелектуальної власності на зареєстрований промисловий зразок в Україні та які являють собою або містять копії, зроблені без згоди правовласника авторського права і суміжних прав або права інтелектуальної власності на промисловий зразок чи особи, уповноваженої таким правовласником у країні виробництва. Такі поняття та їх розділення відповідають положенням Угоди про асоціацію та європейським стандартам, яким слідує Україна.

Згідно з положеннями закону № 202 – IX Митний кодекс доповнено статтею 401-1, де визначено особливості призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у кількості не більше трьох одиниць за кожною товарною підкатегорією згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності або загальною вагою бруто не більше двох кілограмів.

Також встановлено нові норми, що регулюють питання відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням (частина 6 статті 397 Митного кодексу), знищенням товарів (частина 5 статті 401 Митного кодексу), що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності.

Так, у разі призупинення митного оформлення товарів відшкодування витрат, пов'язаних зі зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника, а зберігання таких товарів на складах митного органу є платним, починаючи з наступного календарного дня за днем їх розміщення на такому складі. Власник прав інтелектуальної власності має право на отримання інформації про розмір витрат, пов'язаних зі зберіганням цих товарів на складі митного органу, а також може вимагати компенсацію цих витрат від власника товарів, що порушують його права інтелектуальної власності.

Товарами, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності згідно з положеннями закону № 202 – IX, визнаються: а) товари з ознаками порушення авторського права і суміжних прав, прав інтелектуальної власності на винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів, прав, що надаються за сертифікатами додаткової охорони на лікарські засоби та засоби захисту рослин; б) пристрої, продукти або компоненти, які призначені, виготовлені або адаптовані головним чином для забезпечення або полегшення обходу технології, пристрою або компоненту, що у звичайному режимі функціонування попереджують або обмежують дії, не дозволені правовласником авторського права і суміжних прав; в) будь-яка форма або матриця, яка спеціально призначена або адаптована для виробництва товарів, що є предметом порушення прав інтелектуальної власності. Варто зазначити, що у даному переліку об'єктів права інтелектуальної власності відсутній такий об'єкт як корисна модель. Адже, процедура отримання патенту на корисну модель, здійснення тільки формальної експертизи і тривалість судового розгляду щодо визнання корисної моделі недійсною призводили до зловживань з боку недобросовісних заявників на митному кордоні — так званий патентний тролінг[4, с. 92].

До товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності можуть бути застосовані такі заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності: 1) призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності; 2) призупинення митного оформлення

товарів за ініціативою органу доходів і зборів; 3) знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності; 4) призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях; 5) зміна маркування на товарах та їх упаковці.

Заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності не застосовуються до оригінальних товарів, тобто таких, що були виготовлені за згодою правовласника, або товарів, виготовлених особою, належним чином уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, у тому числі у кількості, що перевищує обумовлену між цією особою і правовласником. Отже, в даному законі має місце існування міжнародного режиму вичерпання прав інтелектуальної власності.

Висновки. Україна знаходиться на великому та важкому шляху реформування багатьох суспільних та правових сфер, зокрема права інтелектуальної власності. Постійно робляться кроки щодо удосконалення захисту та охорони прав інтелектуальної власності, як от останні зміни до Митного кодексу. Та, необхідно зазначити, що основне призначення митних органів – це саме сприяння захисту прав інтелектуальної власності, недопущення перетину кордону з контрафактними та піратськими товарами, а також призупинення та знищення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності. А європейські правовласники повинні розуміти, що необхідно захищати свої права і в Україні, а отже не допускати їх порушення.

Література:

1. Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries, Brussels, 20 December 2019, URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15330-2019-INIT/en/pdf>
2. Звіт Державної фіскальної служби України за 2018 рік, затверджений в.о. Голови ДФС України О. Власовим від 26.03.2019 р. URL: <http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf>.
3. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України : Закон України від 17.10.2019 р. № 202-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/202-20>.
4. Харченко О. Новели сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. Теорія і практика інтелектуальної власності № 6 – 2019.