

БОРТНИКОВА
Мар'яна Григорівна
mariana.h.bortnikova@lpnu.ua

СТАСЮК
Назар Романович

КРОХМАЛЬНА
Ярина Олегівна

к.е.н., доцент, Національний
університет "Львівська
політехніка"

старший викладач, Національний
університет "Львівська політехніка"

студентка, Національний університет
"Львівська політехніка"

УДК 339.543: 347.77

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ПЕРЕТИНУ ТОВАРАМИ МИТНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

SPECIFIC FEATURES OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION UNDER THE CROSSING OF CUSTOMS BORDER OF UKRAINE BY GOODS

DOI: [https://doi.org/10.37634/efp.2020.12\(2\).1](https://doi.org/10.37634/efp.2020.12(2).1)

BORTNIKOVA Mariana Hryhorivna – PhD in Economics, Associate Professor, National University "Lviv Polytechnic"

STASIUK Nazar Romanovych – Senior Lecturer, National University "Lviv Polytechnic"

KROKHMALNA Yaryna Olehivna – student, National University "Lviv Polytechnic"

У роботі досліджено проблеми захисту прав інтелектуальної власності при перетині товарами митного кордону України. Доведено необхідність реформування національної системи захисту прав інтелектуальної власності та приведення її до відповідності з міжнародним законодавством. Розглянуто запропоновані проекти змін вітчизняного законодавства, що сприятимуть імплементації механізмів ЄС стосовно захисту прав інтелектуальної власності на митниці та дозволить посилити боротьбу з контрафактною та піратською продукцією в умовах її переміщення через митний кордон України. У роботі описані найбільш поширені порушення у сфері прав інтелектуальної власності, серед основних, авторами виділені проблеми паралельного імпорту та патентного тролінгу. Зазначається, що важливим кроком у напрямі захисту прав інтелектуальної власності стало створення відповідного митного реєстру об'єктів таких прав у складі Єдиної автоматизованої системи Державної митної служби.

* * *

В работе исследованы проблемы защиты прав интеллектуальной собственности при пересечении товарами таможенной границы Украины. Доказана необходимость реформирования национальной системы защиты прав интеллектуальной собственности и приведения ее в соответствие с международным законодательством. Рассмотрены предлагаемые проекты изменений отечественного законодательства, способствующие имплементации механизмов ЕС по защите прав интеллектуальной собственности на таможене и позволят усилить борьбу с контрафактной и пиратской продукцией при ее перемещении через таможенную границу Украины. В работе описаны наиболее распространенные нарушения в области прав интеллектуальной собственности, среди основных авторами выделены проблемы параллельного импорта и патентного троллинга. Отмечается, что важным шагом в направлении защиты прав интеллектуальной собственности стало создание соответствующего таможенного реестра объектов таких прав в составе Единой автоматизированной системы Гостаможслужбы.

* * *

The paper investigates the problems of protecting intellectual property rights when goods crossing the customs border of Ukraine. The necessity of reforming the national system for the protection of intellectual property rights and bringing it into line with international legislation has been proved. The proposed projects of changes in domestic legislation, contributing to the implementation of the EU mechanisms for the protection of intellectual property rights at customs, and will allow to strengthen the fight against counterfeit and pirated products during their movement across the customs border of Ukraine are considered. Analyzed the main normative legal acts on the research problem, and developed a methodology for customs control and customs clearance of goods containing intellectual property.

The paper describes the most common violations in the field of intellectual property rights, among the main authors highlighted the problems of parallel import and patent trolling. It is noted that an important step towards the protection of intellectual property rights was the creation of an appropriate customs register of objects of intellectual property rights as part of the Unified Automated System of the State Customs Service. The specified system includes the established procedure for online registration of the corresponding objects of intellectual property rights, which makes it possible to reduce the time for consideration of applications and their placement.

It is indicated that the protection of intellectual property rights provides for an increase in the level of prevention and counteraction to the movement across the customs border of Ukraine of goods that violate such rights, and helps to cleanse the domestic market from counterfeit products. Today, a new Customs Register of Intellectual Property Objects is being formed and a center for operational expertise is being created.

Ключові слова: інтелектуальна власність, митне оформлення, майнові права, патентний тролінг, митний реєстр

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, таможенное оформление, имущественные права, патентный троллинг, таможенный реестр

Keywords: intellectual property, customs clearance, property rights, patent trolling, customs register

ВСТУП

Проблема реформування національної системи захисту прав інтелектуальної власності (ПІВ) та створення законодавчих ініціатив стосовно посилення захисту таких об'єктів набуває особливої актуальності серед юристів, економістів, юридичних та фізичних осіб, державних службовців, а особливо для представників митних органів, адже значна частина порушень ПІВ відбувається в умовах перетину товарами митного кордону країни.

Здійснення процедури митного оформлення та митного контролю в умовах перетину товарами митного кордону вимагає проходження перевірки на дотримання законодавства у сфері захисту ПІВ. У разі виявлення митними органами порушення ПІВ стосовно об'єктів, які зареєстровані в Митному реєстрі, то контрафактні та піратські товари конфіскуються та знищуються в законодавчому порядку.

МЕТА дослідження – розгляд, характеристика та визначення особливостей захисту прав інтелектуальної власності в умовах перетину товарами митного кордону України; аналіз основних правових аспектів регулювання прав інтелектуальної власності.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Методологічною та інформаційною основою даної роботи є тематичні наукові праці, нормативно-правові акти, періодична література та інші літературні джерела за проблематикою дослідження. У процесі дослідження використані такі методи, як: метод спостереження, метод групування, методи аналізу та синтезу, метод порівняння, метод узагальнення тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ

Право інтелектуальної власності – це право особи на результат певного виду діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності складають особисті немайнові (духовна власність) і пов'язані з ними майнові права її суб'єктів. Зміст права інтелектуальної власності складають особисті немайнові й пов'язані з ними майнові права суб'єктів [10].

Відповідно до Закону України «Про захист авторського права й суміжних прав» предметами інтелектуальної власності є [12]:

- фірмове найменування, торгова марка, комерційна назва, бренд – загалом комерційне позначення;
- винаходи, розробки, корисні моделі, ноу-хау, технологія виробництва – загалом науково-технічні досягнення;
- комп'ютерні програми, додатки, танець, поезія, слова та музика до пісень або іншими словами аудіо-твори, фонограми, відеограми, мистецькі вироби – загалом об'єкти авторського й суміжних прав власності.

Відповідно до вищевказаного закону врегулювання спорів стосовно проблеми порушення авторського права є можливим у двох видах [8]:

1. Залучення відповідних компетентних правових органів до вирішення проблеми, а також здійснення подачі позовів до правових інстанцій чи судів.

2. Самостійне врегулювання проблем, які виникли, без допомоги відповідних осіб, таких як юрист, адвокат і консультант.

Станом на сьогодні найбільш поширеним способом врегулювання спорів є поєднання вищевказаних методів, оскільки за самостійного врегулювання надзвичайно важко грамотно захистити свої права інтелектуальної власності, без відповідних знань, тому необхідно забезпечити собі відповідну підтримку компетентної особи.

Українським законодавством передбачено великий спектр видів власності, а саме [7]:

Державна власність – власність держави на певні види інтелектуальної власності (офіційні позначення, герб, символ).

Спільна власність – власність, зокрема й інтелектуальна, що належить спільно кільком особам.

Приватна власність – найбільш розповсюджений вид власності на об'єкти авторського права (літературний твір, художні витвори в різних формах, виконання, комп'ютерні програми чи бази даних, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції).

Змішана власність – складний тип відносин (наприклад, державно-приватна власність), де є процес та механізм регулювання авторського права часто є проблематичним та непрозорим через брак юридично визначених понять та принципів.

Відповідно до такого різноманіття видів власності існує різна юридична база для врегулювання спорів, які виникають у процесі затвердження права інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що певні положення Митного Кодексу України [13] спрямовані на захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. Зокрема, ним передбачено порядок митного контролю й митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, основні етапи якого відображено на рис. 1.

Однак залишається дискусійне питання стосовно застосування вичерпання прав – це обмеження майнового права забороняти використання об'єкта інтелектуальної власності правовласником після того, як ним особисто або з його згоди об'єкт інтелектуальної власності було введено в оборот. На сьогодні у світовій практиці використовують три основні підходи до визначення принципу вичерпання прав:

- міжнародний – принцип, коли товар може бути реалізований на території будь-якої країни після першого введення в обіг;
- національний – принцип, коли товар може бути реалізований лише після введення товару правовласником в обіг усередині країни, тобто імпортер повинен підтвердити право на продаж у виробника продукції;
- регіональний – принцип, коли правовласник має право заборонити використання ТМ у межах регіону після введення в обіг на території однієї з країн регіону.



Рис. 1. Послідовність митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності (розроблено авторами, на підставі [13])

Стосовно українського законодавства, то в ньому відсутнє чітке визначення принципу вичерпання прав, однак на практиці Україна використовує міжнародний принцип. Тому КМУ розробив законопроект № 5699, який дає змогу пояснити використання міжнародного принципу – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності», цей законопроект має можливість внормувати роботу Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.

Проект закону № 5699 передбачав:

- принцип міжнародного вичерпання прав, який потрібний для паралельного імпорту;
- вдосконалення законодавства стосовно реєстрації промислових зразків та товарних знаків.

Деякі експерти вважають, що даний міжнародний принцип вичерпання прав знизить вартість імпортованих товарів через усунення можливостей на встановлення монопольних цін на імпортований товар.

Найпоширенішими видами порушень ПІВ є:

- порушення процедури імпорту товарів, які містять об'єкти ПІВ, які зі свого боку дістали назву – «паралельний імпорт», проте відповідно до Митного кодексу такі товари, які ввезені в даному порядку паралельного імпорту є «контрафактними», тобто це є неоригінальна продукція, це так звані фальсифікати оригінального товару [1].
- патентний тролінг, який передбачає недобросо-

вісну практику, яка провадиться суб'єктами зі зловживанням механізмів правової охорони прав на об'єкти права промислової власності, засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, їх певні товари та послуги [2].

У рамках проведення реформування у сфері захисту ПІВ внесено антипіратські зміни до Митного кодексу України, які передбачають детальне врегулювання питань відносно відшкодування витрат, завданих у зв'язку зі зберіганням товарів, а також їх знищенням власником ПІВ на відповідні об'єкти; окрім цього розширено перелік підстав для призупинення митного оформлення товарів, за ініціативою митного органу; запроваджено можливість дострокового випуску товарів, стосовно яких призупинено здійснення митного оформлення у зв'язку із підозрою в порушенні ПІВ; також запроваджено спрощену процедуру призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій контрафактних і піратських товарів [3].

Крім вищевказаних змін у законодавстві, Міністерством фінансів України 9 червня 2020 р. видано два накази стосовно удосконалення механізму захисту ПІВ на митниці, а саме:

1. Наказ Міністерства фінансів № 281, який передбачає порядок застосування заходів для сприяння захисту ПІВ та взаємодії митних органів із правовласниками, декларантами та іншими зацікавленими особами [4]. Даним наказом сформовано єдиний підхід та порядок застосування митними органами заходів

до товарів, які підозрюються у порушенні ПІВ, а також стандартизовано форми взаємодії з правласниками та декларантами.

2. Наказ Міністерства фінансів № 282, яким затверджено зміни до Порядку реєстрації у Митному реєстрі об'єктів ПІВ, які законодавчо охороняються [5]. У даному наказі вдосконалено процедуру реєстрації ПІВ у Митному реєстрі, та запроваджено форми заяв, які використовуються в країнах Європейського Союзу, а також переведено в електронну форму комунікації між правласниками та Державною митною службою України.

Реалізація наведених нормативно-правових актів сприятиме імплементації механізмів ЄС для захисту ПІВ на митниці та дозволить посилити боротьбу з контрафактною та піратською продукцією в умовах її переміщення через митний кордон України.

Впродовж останніх років головним надбанням є оцифрування реєстру, а саме – «Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності» Єдиної автоматизованої системи Державної митної служби [9], яка включає в себе встановлений порядок онлайн реєстрації відповідних об'єктів права інтелектуальної власності, що дозволить скоротити строк розгляду заявок та їхнє розміщення. Окрім цього зосереджено увагу на захисті належних майнових прав на об'єкти ПІВ. А також формування відповідної бази документів: форми заяви; примірника об'єкту ПІВ; заяви, що підтверджує наявності майнових прав; квитанції про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права; постанови стосовно використання об'єкта ПІВ (у випадку реєстрації комп'ютерної програми); характеристики об'єкту ПІВ тощо [8].

Відповідно до думки експертів митне призупинення на базі реєстру використовується для:

– виробників і дистрибуторів, які використовують митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності для боротьби із паралельним імпортом, коли товар виготовлений легально закордоном, і ввозиться без дозволу власника;

– запобіганню патентного тролінгу, коли недобросовісні особи створюють перешкоди під час імпорту легальних товарів.

Згідно із положенням про реєстр правласники мають змогу вносити відповідну інформацію про об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до чинного законодавства, після чого митні органи повинні вживати заходи стосовно переміщення через митний кордон України контра фактних товарів.

Захист ПІВ передбачає підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують ПІВ, та очищенню вітчизняного ринку від контрафактної продукції. На сьогодні здійснюється формування нового Митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності та створення центру оперативної експертизи.

ВИСНОВКИ

Проблема ефективного захисту інтелектуальної власності стає актуальнішою та гострішою в умовах зростаючої комерціалізації мистецтва та творчих здобутків, глобалізації торгівлі, масштабного збільшення

виготовлення підробок та копій, і зростанню контрабанди.

Відповідно проблема стосовно якісного та надійного захисту авторського та суміжних прав щоразу збільшуватиме свою актуальність у найближчі десять років. Тому необхідно володіти великим обсягом знань у цій нелегкій боротьбі за право інтелектуальної власності, адже є чимало недобросовісних осіб, які полюють за інтелектуальними надбаннями.

Список використаних джерел:

1. Захист прав інтелектуальної власності на митниці. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010126

2. Що таке патентний тролінг? URL: <https://taxlink.ua/ua/analytics/intelektualna-vlasnist/shcho-take-patentniy-troling/>

3. Захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA013303

4. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» від 09 червня 2020 року № 281. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0549-20#Text>

5. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» від 09 червня 2020 року № 282. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0548-20#Text>

6. Захист прав інтелектуальної власності на митниці. URL: <https://colares.ua/ua/news/zahist-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-na-mitnici->

7. Правовий захист інтелектуальної власності в Україні: проблеми та перспективи розвитку. URL: <https://zkg.ua/yurydychni-posluhy-praktyku/pravovyi-zakhyst-intelektualnoi-vlasnosti/>

8. Як зареєструвати авторське право: процедура та особливості. URL: <https://gurt.org.ua/articles/34410/>

9. Діють зміни щодо реєстрації в митному реєстрі ір-об'єктів і заходів захисту ір-прав: що кажуть юристи? URL: <https://pravo.ua/dijut-zmini-shhodo-reiestracii-v-mitnomu-reiestri-ir-ob-iektyv-i-zahodiv-zahistu-ir-prav-shho-kazhut-juristi/>

10. Поняття і види права інтелектуальної власності. URL: <https://osvita.ua/vnz/reports/law/9853/>

11. Аналітична записка «Виконання Україною зобов'язань щодо реформування захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні», автор Є. Ангел, науковий співробітник ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», м. Київ 2018.

12. Закон України «Про захист авторського права й суміжних прав» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р., № 703-ІХ від 16.06.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text>

13. Митний Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI, № 924-ІХ від 29.09.2020 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text>

References

1. Protection of intellectual property rights at customs. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010126 (in Ukrainian).

2. What is patent trolling? URL: <https://taxlink.ua/ua/analytics/intelektualna-vlasnist/shcho-take-patentniy-troling> (in Ukrainian).

3. Protection of intellectual property rights when moving goods across the customs border. URL: <https://uz.ligazakon.ua/>

ua/magazine_article/EA013303 (in Ukrainian).

4. Order of the Ministry of Finance of Ukraine “On approval of the Procedure for the application of measures to promote the protection of intellectual property rights and interaction of customs authorities with rightholders, declarants and other interested parties and Amendments to some regulatory legal acts of the Ministry of Finance of Ukraine” dated June 9, 2020 No. 281. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0549-20#Text> (in Ukrainian).

5. Order of the Ministry of Finance of Ukraine «On Amendments to the Procedure for Registration in the Customs Register of Intellectual Property Rights Protected in Accordance with the Law» of June 9, 2020 № 282. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0548-20#Text> (in Ukrainian)

6. Protection of intellectual property rights at customs. URL: <https://colares.ua/ua/news/zahist-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-na-mitnici-> (in Ukrainian).

7. Legal protection of intellectual property in Ukraine: problems and prospects of development. URL: <https://zkg.ua/yurydychni-posluhy-praktyky/pravovyi-zakhyst-intelektualnoi-vlasnosti/> (in Ukrainian).

8. How to register copyright: procedure and features. URL: <https://gurt.org.ua/articles/34410> (in Ukrainian).

9. Changes in registration in the customs register of ip-objects and measures for protecting ip-rights are in force: what do the lawyers say? URL: <https://pravo.ua/dijut-zmini-shhodo-reiestracii-v-mitnomu-reiestri-ir-ob-iektiv-i-zahodiv-zahistu-ir-prav-shho-kazhut-juristi/> (in Ukrainian).

10. The concept and types of intellectual property rights. URL: <https://osvita.ua/vnz/reports/law/9853/> (in Ukrainian).

11. Analytical note “Fulfillment of Ukraine's obligations to reform the protection of intellectual property rights at the customs border”, author Ye. Anhel, researcher at the NGO “Institute for Economic Research and Policy Consulting”, Kyiv 2018. (in Ukrainian).

12. Law of Ukraine “On protection of copyright and related rights” № 3792–XII of 23.12.1993 № 703–IX of 16.06.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text> (in Ukrainian).

13. Customs Code of Ukraine, 13.03.2012 № 4495–VI, № 924–IX 29.09.2020 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text> (in Ukrainian).