

<https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-336-28>

УДК 347.(77+78) + 349.2

ПЕТРИГА Назар

Львівський торговельно-економічний університет

e-mail: uvazlov@gmail.com

САПОЖНИК Дмитро

Львівський торговельно-економічний університет

<https://orcid.org/0000-0002-1125-8571>

e-mail: dimalv.ua@gmail.com

МИТНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ, ЩО МІСТЯТЬ СКЛАДОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті розглянуті питання митного захисту прав на об'єкти, що містять складові інтелектуальної власності. Показано, що проблемними питаннями, які потребують вирішення є: інтеграційний рівень правового регулювання діяльності митних органів щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності; підвищення ролі митних реєстрів і застосування принципу ex officio в митних процедурах зупинення випуску товарів; необхідність єдиного міждержавного підходу до проблеми паралельного імпорту та принципу вичерпання виключного права на товарний знак. З'ясовано, що проблема паралельного імпорту тісно пов'язана з питанням про вичерпання виключних прав. Зроблено висновок, що удосконалення механізму митного захисту потребує подальшої уніфікації законодавства на рівні окремих учасників зовнішньо-економічної діяльності, а також модернізації міждержавного регулювання адміністративних процедур у частині однакового застосування принципу ex officio. Вбачається за необхідне встановлення єдиного підходу до принципу вичерпання виключного права на знак для товарів і послуг на міждержавному рівні, а саме визнання національного принципу вичерпання та запровадження винятків із нього, тобто закріплення диференційованого підходу. А ефективна боротьба з контрафактною продукцією, що переміщується через митні кордони, потребуватиме подальшого розвитку процесів цифровізації на різних етапах митної діяльності.

Ключові слова: контрафактна продукція, інтелектуальна власність, митне оформлення, процедури ex officio.

PETRYGA Nazar, SAPOZHNIK Dmytro

L'viv University of Trade and Economics

CUSTOMS PROTECTION OF RIGHTS TO OBJECTS CONTAINING INTELLECTUAL PROPERTY COMPONENTS IN UKRAINE

The article deals with the issues of customs protection of rights to objects containing intellectual property components. The author shows that the problematic issues that need to be addressed are: the integration level of legal regulation of customs authorities' activities related to the protection of intellectual property rights; increasing the role of customs registers and application of the ex officio principle in customs procedures for suspension of goods; the need for a unified interstate approach to the problem of parallel imports and the principle of exhaustion of the exclusive right to a trademark. At the same time, the main measure to protect exclusive rights applied by the customs authorities is related to the suspension of the release of goods based on information from the customs register of intellectual property. This includes copyright and related rights, trademarks (service marks) and appellations of origin. It is found that the problem of parallel imports is closely related to the issue of exhaustion of exclusive rights. National legislation is characterized by the absence of a unified approach to this principle. Thus, civil legislation provides for the national (territorial) principle of exhaustion, according to which it is not an infringement of the exclusive right to a trademark to use this trademark by other persons in respect of goods which were put into civil circulation in Ukraine directly by the right holder or with his consent. It is concluded that improvement of the customs protection mechanism requires further unification of legislation at the level of individual participants in foreign economic activity, as well as modernization of interstate regulation of administrative procedures in terms of uniform application of the ex officio principle. The author believes that it is necessary to establish a unified approach to the principle of exhaustion of the exclusive right to a trademark at the interstate level, namely, to recognize the national exhaustion principle and introduce exceptions to it, i.e. to establish a differentiated approach. And effective combating of counterfeit products transported across customs borders will require further development of digitalization processes at various stages of customs activities.

Keywords: counterfeit products, intellectual property, customs clearance, ex officio procedures.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Одним з елементів міжнародного співробітництва в галузі інтелектуальної власності є митний захист. До напрямів взаємодії держав належить забезпечення ефективного митного захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, включно з веденням єдиного митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності. Митний захист виключних прав сприяє забезпеченню економічної безпеки та створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва і конкуренції [1, 2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Як зазначається в літературі, розвиток системи митного контролю в умовах глобальної інтеграції націлений на забезпечення оптимального балансу між інтересами держави, громадян та підприємництва [3, 4]. Одночасно з цим слід погодитися, що захист виключних прав митними органами є одним із бар'єрів на

шляху транскордонного переміщення контрафактної продукції [5]. Багато в чому це пов'язано з тим, що обіг контрафактної продукції ускладнює формування єдиного ринку, на функціонування якого покладаються надії, пов'язані із забезпеченням стійкого економічного зростання. Особливої актуальності питання митного захисту виключних прав і протидії контрафакту набувають в умовах цифрових трансформацій, одним із перспективних напрямів яких може стати формування єдиного цифрового ринку інтелектуальних прав.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Серед складових питання, яке розглядається, вважаємо доцільним виокремити наступне:

- 1) інтеграційний рівень правового регулювання діяльності митних органів щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- 2) підвищення ролі митних реєстрів і застосування принципу *ex officio* в митних процедурах зупинення випуску товарів;
- 3) необхідність єдиного міждержавного підходу до проблеми паралельного імпорту та принципу вичерпання виключного права на товарний знак.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті був розгляд проблемних питань митного захисту в Україні прав на об'єкти, що містять складові інтелектуальної власності при перетині ними митного кордону держави

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Правову основу митного захисту виключних прав становлять акти міжнародного та внутрішньодержавного права. Особливу роль відіграють акти наднаціонального права. Міжнародні стандарти митного регулювання в умовах інтеграційних процесів впливають не тільки на розвиток національного законодавства, а й зачіпають безпосередньо рівень наднаціонального регулювання. Водночас в українському законодавстві не було передбачено положень Угоди ТРІПС, пов'язаних із призупиненням випуску товарів, що порушують права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки [6]. А у системі правового регулювання захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності повинні комплексно поєднуватися норми митного законодавства та законодавства про інтелектуальні права. Крім митних заходів за ініціативою правовласника можуть застосовуватися й інші засоби захисту, у тому числі цивільно-правові.

Основний захід щодо захисту виключних прав, який застосовують митні органи, пов'язаний із призупиненням випуску товарів на підставі відомостей з митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності. До нього включаються об'єкти авторського права і суміжних прав, товарні знаки (знаки обслуговування) та найменування місць походження товару.

Слід зазначити, що у законодавстві Європейського Союзу (далі – ЄС) закріплено ширше коло об'єктів інтелектуальної власності, права на які підлягають захисту в рамках митних процедур. Митний кодекс ЄС закріплює основні повноваження митних органів, пов'язані з переміщенням через митний кордон ЄС товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності. Заборони та обмеження, що застосовуються до товарів, які ввозяться на територію ЄС, можуть бути зумовлені захистом промислової або комерційної власності. Це стосується і випадків експорту товарів (ст. 134, 267 Митного кодексу ЄС). Регламент Європейського парламенту і Ради ЄС від 12 червня 2013 р. № 608/2013 про захист прав інтелектуальної власності, що здійснюється митними органами, називає в ст. 2 права інтелектуальної власності, які можуть бути порушені. Серед них права на товарний знак, промисловий зразок, географічне зазначення, патент, корисну модель, права на сорти рослин, авторські або суміжні права та інші. При цьому контрафактними вважаються насамперед товари, що порушують права на товарні знаки або географічні зазначення, а також упаковку, емблеми, наклейки тощо. Своєю чергою, піратська продукція порушує авторські або суміжні права, права на промислові зразки, а також інші права інтелектуальної власності, що підлягають охороні на рівні ЄС або окремих країн [7].

Досвід ЄС свідчить, що митні органи вправі діяти *ex officio* в разі, коли є підстава припускати правопорушення. Попри таку можливість більшість митних дій у ЄС пов'язана із заявами правовласників, а відсоток затримань у рамках процедури *ex officio* знижується. Проблемною залишається можливість включення до реєстру тотожних об'єктів інтелектуальної власності, що мають у різних країнах різних законних правовласників (як правило, це стосується товарних знаків).

У результаті виявлення товарів, що мають ознаки контрафактних, їх випуск призупиняється на десять днів, якщо об'єкт інтелектуальної власності внесено до реєстру, або до семи днів, якщо не внесено. У разі якщо правовласник ухвалює рішення про захист своїх прав у судовому порядку, термін призупинення випуску товарів подовжується ще на десять днів. Після закінчення зазначеного строку відбувається відновлення випуску товарів. Винятки становлять випадки, коли призупинення подовжується за заявою правовласника; призупинення випуску скасовано з підстав, передбачених євразійським або російським законодавством; надано документи, які свідчать про вилучення товарів, накладення на них арешту або конфіскацію.

У судовій практиці часом виникають питання, пов'язані із законністю паралельного імпорту, коли здійснюється ввезення на територію України без згоди правовласника товарів, на яких товарний знак розміщений самим правовласником або за його згодою. Слід зазначити, що відповідальність за порушення виключних прав у процесі контрафактного імпорту товарів передбачена національним законодавством про адміністративні правопорушення. Вищим судом України з питань інтелектуальної власності (ІР-судом) підтверджується висновок про те, що встановлена адміністративна відповідальність за незаконне використання чужого товарного знака, знака обслуговування, найменування місця походження товару або подібних до них позначень для однорідних товарів, застосовується тільки в разі, коли предмет правопорушення містить незаконне відтворення зазначених засобів індивідуалізації.

Проблема паралельного імпорту тісно пов'язана з питанням про вичерпання виключних прав. Національне законодавство характеризується відсутністю єдиного підходу до цього принципу. Так, цивільним законодавством передбачено національний (територіальний) принцип вичерпання, відповідно до якого не є порушенням виключного права на товарний знак використання цього товарного знака іншими особами відносно товарів, що були введені в цивільний оборот на території України безпосередньо правовласником або за його згодою. Таким чином, оригінальні товари можуть бути ввезені правовласником або його дистриб'ютором. Слід зазначити, що для застосування регіонального принципу вичерпання виключного права потрібне функціонування єдиного ринку на території тих держав, для яких запроваджується цей принцип. Він тісно пов'язаний із правилами вільного руху товарів і послуг та конкурентним правом. Так, у ЄС діє регіональний принцип, який передбачає вичерпання виключного права на товарний знак щодо подальшого продажу товарів у будь-яку країну ЄС у разі введення товарів у цивільний оборот на території ЄС правовласником або за його згодою.

У рамках митного контролю товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, існує низка проблем, які знижують ефективність митного контролю. Ці проблеми можуть бути вирішені, на нашу думку, нижче представленими способами.

Необхідно уніфікувати об'єкти інтелектуальної власності, які включатимуться до єдиного митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності. Згідно з Угодою про єдиний митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності до нього можуть бути включені тільки ті об'єкти інтелектуальної власності, яким надається правова охорона в усіх державах. Для організації якісної боротьби із ввезенням контрафактних товарів необхідно виключити цю правову норму шляхом об'єднання національних митних реєстрів, виключаючи об'єкти інтелектуальної власності, що повторюються.

Для підвищення ефективності роботи системи управління ризиками щодо товарів, які містять об'єкти інтелектуальної власності необхідно розробити проекти профілів ризику щодо найвідоміших товарних знаків. Заходами щодо мінімізації ризиків можуть бути запропоновані митний огляд, взяття проб і зразків, проведення митної експертизи.

Для підвищення ефективності митного контролю слід створити програмний засіб, в який будуть завантажені зображення товарних знаків з митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності ДМС України. Цей програмний засіб буде покликаний порівняти зображення з реєстрів із зображенням, що нанесене на товарі як товарний знак. Початкове зображення товарного знаку буде завантажуватися посадовою особою відділу забезпечення контролю за товарами, що містять об'єкти інтелектуальної власності, у програмний засіб під час внесення об'єкта інтелектуальної власності до відповідного державного реєстру. Результатом такого порівняння має стати акт проведення порівняння, який у відсотковому співвідношенні має вказати ступінь схожості двох зображень, що надалі слугуватиме підставою для призупинення строку випуску.

Також посадових осіб митних органів слід наділити правом порушувати кримінальні справи про порушення прав інтелектуальної власності за умови, що ознаки злочину виявлені митним органом. Таким чином, посадова особа зможе одразу під час виявлення ознак порушення скласти постанову про порушення кримінальної справи і направити її для проведення дізнання та невідкладних слідчих дій у правоохоронні відділи митних органів. Ця зміна прискорить процес кримінального судочинства, дасть змогу більш оперативно розпочати проведення слідчих заходів та вивчення доказів.

Для розв'язання наявних проблем у рамках митного регулювання товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, необхідно використовувати інструменти міжнародної взаємодії та внутрішньовідомчої взаємодії митних органів, а також сучасні інформаційні митні технології. Проаналізувавши процес митного контролю та здійснення митних операцій щодо об'єктів інтелектуальної власності, було виявлено недоліки, що перешкоджають належному виконанню посадовими особами митних органів обов'язок щодо забезпечення їх правового захисту. До таких недоліків належать: недосконалість права в галузі інтелектуальної власності, відмінності між державами в поняттях об'єкта інтелектуальної власності, відсутність нових профілів ризику та розроблення спеціальних програмних засобів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Серед основних висновків проведеного дослідження, насамперед, слід відзначити тенденцію розширення сфери наднаціонального регулювання митного захисту прав на об'єкти інтелектуальної

власності. Однак удосконалення механізму митного захисту потребує подальшої уніфікації законодавства на рівні окремих учасників зовнішньо-економічної діяльності, а також модернізації міждержавного регулювання адміністративних процедур у частині однакового застосування принципу *ex officio*. Вбачається за необхідне встановлення єдиного підходу до принципу вичерпання виключного права на знак для товарів і послуг на міждержавному рівні, а саме визнання національного принципу вичерпання та запровадження винятків із нього, тобто закріплення диференційованого підходу. І, нарешті, ефективна боротьба з контрафактною продукцією, що переміщується через митні кордони, потребуватиме подальшого розвитку процесів цифровізації на різних етапах митної діяльності.

Література

1. Шевчук О. М., Німа А. О. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон: проблеми правозастосування. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 3. С. 172-174.
2. Харченко О. С., Каращук О. О. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні. *Порівняльно-аналітичне право*. 2020. № 1. С. 214-217
3. Arnold M. Customs control in the 21st century. *Customs Scientific Journal CUSTOMS*. 2012. № 1. Pp. 66-90. URL: <http://csj.umsf.in.ua/archive/2012/1/12.pdf/>.
4. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні : монографія / за ред. А.І. Крисоватого. Тернопіль: *Університетська думка*, 2020. 414 с.
5. Биков І. О. Українська митниця та стандарти ЄС (адміністративно-правове дослідження) : монографія. Одеса : *Видавництво «Юридика»*, 2023. 224 с.
6. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Додаток 1С до Угоди про заснування Світової організації торгівлі. (Документ 981_018, ред. від 06.12.2005 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.
7. Czerminska M. Protection of intellectual property rights in the European Union: The role of customs authorities on the example of Poland. *International Entrepreneurship Review*. 2020. 6(2):37-54. <https://doi.org/10.15678/IER.2020.0602.03>

References

1. Shevchuk O. M., Nima A. O. Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti pry peremishchenni tovariv cherez mytnyi kordon: problemy pravozastosuvannya. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2019. № 3. S. 172-174.
2. Kharchenko O. S., Karashchuk O. O. Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti na mytnomu kordonі. *Porivnialno-analitychne pravo*. 2020. № 1. S. 214-217
3. Arnold M. Customs control in the 21st century. *Customs Scientific Journal CUSTOMS*. 2012. № 1. Pp. 66-90. URL: <http://csj.umsf.in.ua/archive/2012/1/12.pdf/>.
4. Suchasni vyklyky zabezpechennia mytnoi bezpeky v Ukraini : monohrafiia / za red. A.I. Krysovatoho. Ternopil: *Universytetska dumka*, 2020. 414 s.
5. Bykov I. O. Ukrainska mytnytsia ta standarty YeS (administratyvno-pravove doslidzhennia) : monohrafiia. Odesa : *Vydavnytstvo «Iurydyka»*, 2023. 224 s.
6. Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti. Dodatok 1S do Uhody pro zasnuvannya Svitovoi orhanizatsii torhivli. (Dokument 981_018, red. vid 06.12.2005 r.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.
7. Czerminska M. Protection of intellectual property rights in the European Union: The role of customs authorities on the example of Poland. *International Entrepreneurship Review*. 2020. 6(2):37-54. <https://doi.org/10.15678/IER.2020.0602.03>