

Москалюк Надія Богданівна,
к.ю.н., доцент, доцент кафедри
фінансово-економічної безпеки
та інтелектуальної власності
Тернопільського національного
економічного університету

**ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕР
ЗАСТОСУВАННЯ МИТНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА МІЖНАРОДНОМУ,
НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ**

Анотація. Стаття містить аналіз сфер застосування митних засобів захисту прав інтелектуальної власності, визначених Угодою про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), Митним кодексом України та Регламентом Ради (ЄС) 1383/2003. Особлива увага автором приділяється питанням випадків, за яких митні заходи не застосовуються.

Ключові слова: захист прав інтелектуальної власності, митні засоби, сфера застосування, паралельний імпорт, вичерпання прав.

Аннотация. Статья содержит анализ сфер применения таможенных средств защиты прав интеллектуальной собственности, определенных Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS), Таможенным кодексом Украины и Регламентом Совета (ЕС) 1383/2003. Особое внимание автором уделяется вопросам случаев, при которых таможенные меры не применяются.

Ключевые слова: защита прав интеллектуальной собственности, таможенные средства, сфера применения, параллельный импорт, исчерпания прав.

Moskaliuk N.B. COMPARATIVE LEGAL DESCRIPTION SCOPE OF CUSTOMS IPR PROTECTION AT THE INTERNATIONAL, NATIONAL AND REGIONAL LEVELS.

Abstract. The article includes analysis of applications means customs protection of intellectual property as defined by the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), the Customs Code of Ukraine and Council Regulation (EC) 1383/2003. Special attention is paid to the cases in which customs measures do not apply.

Keywords: intellectual property rights, customs agents, the scope of parallel imports, exhaustion.

Постановка проблеми: Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі – Угода TRIPS) у розділі 4 передбачає правове регулювання спеціальних вимог щодо заходів на кордоні. Так, ст. 51 Угоди TRIPS передбачається, що: «Члени повинні, згідно з викладеними нижче положеннями, прийняти процедури для того, щоб надавати можливість власнику прав, який має дійсні підстави підозрювати, що може відбуватися імпортування товарів з фальсифікованим товарним знаком або товарів, створених з порушенням авторських прав, подавати до компетентних органів, адміністративних або судових, письмову заяву з проханням, щоб митні органи затримали ці товари і не випускали їх у вільний обіг. Члени можуть уможливити подання такої заяви стосовно товарів, які мають відношення до іншого порушення прав інтелектуальної власності, за умови виконання вимог цього розділу. Члени також можуть забезпечити відповідні процедури стосовно призупинення переміщення через митний кордон товарів, що порушують права інтелектуальної власності, призначених для експорту з їх території» [1]. Вказаними положеннями Угода TRIPS встановлює сферу застосування спеціальних вимог щодо заходів на кордоні. Проте, визначення вказаної сфери було б неповним без чіткого встановлення виключень. Ст. 60 із цією метою встановлює: «Члени можуть не застосовувати вищезгадані положення до незначної кількості товарів некомерційного призначення, які містяться в особистому багажі осіб або відправляються малими партіями» [1].

Подібні норми із визначення сфери застосування митного контролю містяться і у нормах митного законодавства України, і у нормах регіонального законодавства ЄС. Аналіз вказаних положень дає змогу стверджувати про наявність певних відмінностей у визначенні такої сфери, що в подальшому потребує гармонізації. То ж, дослідження сфери застосування митних засобів захисту прав інтелектуальної власності на міжнародному, національному та регіональному рівнях потребує ґрунтовного наукового осмислення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням митних засобів захисту прав інтелектуальної власності загалом, та сфери їх застосування зокрема, у своїх наукових доробках приділяли увагу такі національні та іноземні вчені як: Г. Андрощук, С. Бондаренко, Н. Бочарова, І. Ващинець, О. Гавриленко, А. Горнісевич, Т. Давиденко, О. Дзера, А. Довгерт, В. Дроб'язко, Р. Дроб'язко, Р. Еннан, В. Жаров, Є. Іванченко, І. Іглезакіс, Ю. Капіца, О. Орлюк, М. Потоцький, О. Святоцький, А. Сергєєв, О. Тверезенко, А. Штефан, О. Штефан та інші вчені. Не применшуючи вкладу кожного із названих авторів у процес наукового осмислення митних засобів захисту прав інтелектуальної власності, хотілось би відзначити, що еволюція таких засобів продовжується і надалі, а тому вимагає врахування усіх аспектів впливу на таке регулювання, що наявні станом на сьогоднішній день.

Невирішені раніше проблеми. В національній науці не достатньо вирішені питання вичерпання прав, що впливають на легальність здійснення паралельного імпорту і застосування чи незастосування до нього процедури призупинення переміщення через митний кордон України. Дискусійними слід визнати думки вчених про перелік випадків, за яких митні заходи не підлягають застосуванню.

Метою цієї статті є дослідження вимог Угоди TRIPS щодо сфери застосування митних заходів захисту прав інтелектуальної власності і їх втілення у норми митного законодавства України; аналіз вимог Регламенту Ради (ЄС) 1383/2003 із визначення сфери застосування митних заходів для обґрунтування можливостей до продовження еволюції національного митного законодавства у досліджуваній сфері.

Виклад основного матеріалу:

Угода TRIPS у ст. ст. 51 та 60 встановлює сферу застосування митного контролю. Так, митний контроль можливий стосовно імпортування та експортування товарів з фальсифікованим товарним знаком або товарів, створених з порушенням авторських прав. Примітка 13 до ст. 51 встановлює, що не повинно бути жодних зобов'язань застосовувати такі процедури до імпорту товарів, випущених на ринок в іншій країні власником права інтелектуальної власності або за його згодою, чи до транзитних товарів. Також вищезгадані положення можуть не застосовуватися до незначної кількості товарів некомерційного призначення, які містяться в особистому багажі осіб або відправляються малими партіями.

У процесі приведення національного митного законодавства до вимог Угоди TRIPS, у Митний кодекс України (далі – МК України) були внесені положення щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні. Так, ч. 10 ст. 1 МК України встановлювалося, що застосування митного контролю в Україні можливо стосовно товарів, що ввозяться або вивозяться з території України та які порушують права інтелектуальної власності, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів. При цьому, ст. 255 уточнювалося, що такий контроль не застосовується щодо товарів, які містять об'єкти інтелектуальної власності, переміщуються територією України транзитом чи ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї фізичними особами для власного використання і не призначені для виробничої або іншої підприємницької діяльності при вартості таких товарів менше 200 євро, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-повідомленнях.

Аналіз вищевказаних норм національного законодавства, а саме норм МК України редакції 2002 року, дає змогу стверджувати про розширення переліку об'єктів інтелектуальної власності, щодо яких можливе запровадження митних заходів у порівнянні з Угодою TRIPS і, як наслідок, збільшення сфери застосування митних заходів. Вилучення із сфери дії митних заходів товарів, що перевозяться транзитом цілком відповідало вказівці примітки 13 до ст. 51

Угоди TRIPS. Частина ж норми із вказаної примітки про відсутність жодних зобов'язань застосовувати такі процедури до імпорту товарів, випущених на ринок в іншій країні власником права інтелектуальної власності, тобто до паралельного імпорту, так і не знайшла свого відображення у нормах національного законодавства України.

Подальша еволюція митного законодавства у досліджуваному питанні зводилась до наступного. У 2006 році розділ X МК України був викладений у новій редакції, яка суттєво звузила коло об'єктів права інтелектуальної власності, до яких можуть бути запроваджено митні заходи. Так, до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності могли вноситись об'єкти авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення. Вилучення в Україні винаходів та корисних моделей із застосування митних дій, на думку Ю.М. Капіци, є виправданим, враховуючи значний час, необхідний для з'ясування питання, чи мало місце порушення прав, проведення експертиз, можливість зустрічних позовів у суді про визнання патенту недійсним, а також, враховуючи, що внаслідок наведених складнощів, в ЄС було запроваджено особливий порядок митного оформлення товарів, захищених патентом [2, с. 402]. Ми із такою оцінкою вченого змін у сфері застосування митних заходів цілком погоджуємося, адже переконані, що відстежити порушення патентних прав навіть на території іншої держави не є настільки ускладненим, як авторських, суміжних та інших прав. То ж сприяння митних органів у захисті прав інтелектуальної власності має відбуватись виключно для відвернення великої шкоди, що може бути завдана правовласнику незаконним імпортом чи експортом товарів із об'єктами інтелектуальної власності.

Винятки із сфери застосування митного контролю не змінювалися. Вказане дозволяє стверджувати про звуження сфери застосування митного контролю у порівнянні із передбаченою МК України редакції 2002 року сферою, проте все ж ширшою у порівнянні із Угодою TRIPS.

Із прийняттям МК України у новій редакції 2012 року, сприянню захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний

кордон України присвячено розділ XIV. Сфера застосування чинною редакцією МК України зводиться до наступного: «Заходи, пов'язані з призупиненням митного оформлення відповідно до положень цього розділу, застосовуються органами доходів і зборів щодо товарів, які ввозяться на митну територію України для вільного обігу або вивозяться для вільного обігу за межі митної території України, за винятком:

1) особистих речей громадян;

2) товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, та які переміщуються через митний кордон України для власного використання громадянами і не призначені для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, сумарна вартість та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених частиною першою статті 374 цього Кодексу;

3) припасів [3].

Із означеної норми вбачається, що положеннями МК України не конкретизується перелік об'єктів права інтелектуальної власності, за сприянням у захисті прав на які є змога звертатись до митних органів правовласнику. І лише із відомчого акту є змога встановити вказаний перелік. Йдеться про Наказ Міністерства фінансів України № 648 від 30.05.2012 року «Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону». Так, п. 2.3. Наказу встановлено, що для включення об'єкта ПІВ до митного реєстру правовласник подає до Держмитслужби України Заяву за формою, наведеною у додатку до цього Порядку. До Заяви додаються:

виписка з відповідного реєстру Державної служби інтелектуальної власності України (далі - ДСІВ) про реєстрацію в Україні ПІВ, яка засвідчує дійсність акта про таку реєстрацію на дату подання заяви із зазначенням терміну дії правової охорони або повідомлення ДСІВ про дію в Україні правової охорони прав інтелектуальної власності на об'єкти, які мають міжнародну реєстрацію, або копія документа, що засвідчує майнові права інтелектуальної власності на

сорти рослин у Державному реєстрі прав інтелектуальної власності на сорти рослин;

для об'єктів авторського права і суміжних прав - документи та відомості, що засвідчують наявність зазначених прав [4].

Аналіз наведеної норми дає змогу стверджувати про відсутність згадки про патенти чи патентні права, а це означає, що внесення до реєстру об'єктів патентних прав не передбачено. Зважаючи на те, що об'єктами патентних прав є не лише винаходи та корисні моделі, а й промислові зразки, постає запитання: чи не відбулося звуження сфери застосування митного контролю і через вилучення промислових зразків із переліку? Однозначної відповіді на це питання дати, на жаль, неможливо. Так, Наказом Міністерства фінансів дійсно проводиться звуження сфери застосування митного контролю, проте статус цього Наказу як відомчого акту не дозволяє цілковито прийняти таке звуження. Йдеться про можливість застосування норм вищої юридичної сили – норм МК України, який не деталізує переліку об'єктів права інтелектуальної власності. То ж якщо до митних органів надійде заява про сприяння захисту прав інтелектуальної власності скажімо на промисловий зразок, - легальних підстав для відмови у прийнятті такої заяви у державного органу не буде. Із цього можемо дійти висновку про необхідність узгодження норм законодавчих актів різної юридичної сили у питанні визначення чіткого переліку об'єктів, для сприяння захисту прав на які застосовуватимуться митні заходи.

Із оновленого переліку винятків у застосуванні митних заходів вбачається, що не лише відношення законодавця до паралельного імпорту не можливо ідентифікувати, а й ті норми щодо транзиту, які існували у редакціях МК України 2002 та 2006 року у чинній редакції відсутні. Вказаними змінами національним законодавцем знову ж таки розширюється сфера застосування митного контролю, проте ефективність такого розширення є, на нашу думку, доволі сумнівною. Ґрунтовний науковий аналіз митних заходів захисту прав інтелектуальної власності в країнах ЄС дозволяє стверджувати про чітко встановлену сферу їх застосування і передбачення винятків із цієї сфери виключно завдяки регламентації вичерпання прав правовласників.

Так, Регламент Ради (ЄС) 1383/2003 у ст. 2 (1) встановлює можливість застосування митних заходів щодо таких трьох груп товарів, які порушують право інтелектуальної власності:

1. Контрафактні товари, що включають:

- товари з ознаками, аналогічними товарам з фальсифікованою торговельною маркою Угоди TRIPS;

- крім того – будь-який символ торговельної марки, у тому числі відображений окремо від товарів, за тих же умов, що і для товарів, наведених вище;

- упаковки, на які нанесено знаки контрафактних товарів, що відображені окремо, за тих же умов, як і для товарів, наведених вище.

2. Піратські товари, визначення яких відповідає визначенню «товарів з порушенням авторських прав» з додаванням товарів, які є копіями або які містять копії, виготовлені без згоди особи, що має право на зареєстрований або незареєстрований згідно з національним законодавством промисловий зразок, або особи, яка була належним чином уповноважена суб'єктом права у країні виготовлення.

3. Товари, які у державі-члені, де подаватиметься заява на застосування дій митних органів, порушують: патент відповідно до законодавства цієї держави-члена; додатковий сертифікат захисту виду; національні права на сорти рослин згідно з законодавством цієї держави-члена або права на сорти рослин Спільноти; зазначення походження або географічні зазначення, які охороняються за законодавством цієї держави-члена або на рівні Спільноти [2, с. 400].

Як бачимо із наведеного вище, Регламент також суттєво розширив перелік об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких можливе застосування митних заходів у порівнянні із Угодою TRIPS. Проте, на відміну від національного митного законодавства, деталізує до яких товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, є змога застосовувати заходи.

Суттєвою відмінністю, яка спостерігається між національним та європейським законодавством у питанні сфери застосування митних заходів, є

відмінність у встановленні виключень. Так, Регламент не застосовується до товарів, на які була нанесена торговельна марка за згоди суб'єкта права на цей знак, або товарів, які мають захищене зазначення походження або захищене географічне зазначення, або перебувають під патентною охороною або охороною додаткового сертифіката захисту, авторського права або суміжних прав, або права на промисловий зразок або сорт рослин та які були виготовлені за згоди суб'єкта права, проте, без його згоди надходять для декларування для вільного обігу, експорту або реекспорту. Він також не застосовується до товарів, зазначених вище та які були виготовлені або були захищені іншим правом інтелектуальної власності, наведеним у Регламенті у статті 2 (1), за умов, відмінних від погоджених з суб'єктом прав.

Наведеними вище нормами Регламент відмежовує застосування митних заходів у випадку здійснення паралельного імпорту, чим задовольняє вимогу Угоди TRIPS. МК України серед виключень із сфери застосування не згадує подібних випадків, а тому не дає можливості чітко усвідомити його ставлення до питання паралельного імпорту. Ми вважаємо, що такий стан речей має місце через неоднозначну позицію законодавця у питанні вичерпання прав інтелектуальної власності, і саме це відтягує однозначне вирішення питання щодо паралельного імпорту.

Розглянемо детальніше суть вказаної неоднозначної позиції національного законодавця.

Механізм паралельного імпорту на прикладі лікарських засобів зводиться до наступного: виробники та дистриб'ютори лікарських засобів встановлюють різні ціни на свою продукцію на різних ринках. За умов здійснення паралельного імпорту патентовані фармацевтичні засоби можна купувати в одних країнах за певною ціною, що нижча за ціну, встановлену для других країн. Після цього лікарські засоби імпортуються у ці другі країни та продаються там за цінами, яка зазвичай знаходиться посередині цін у двох країнах.

Паралельний імпорт здійснюється без згоди патентовласників, а законність таких операцій залежить від принципу вичерпання прав, прийнятого

в національному законодавстві. За принципом вичерпання прав перший продаж патентованого продукту вичерпує контроль власника патенту над цим конкретним продуктом. Вичерпання прав може носити доволі різний характер: національне, регіональне чи міжнародне вичерпання. З точки зору охорони здоров'я населення та забезпечення доступу споживачів до лікарських засобів найкращий для прийняття принцип – принцип міжнародного вичерпання прав, оскільки він дозволяє здійснювати паралельний імпорт і, цим самим, здешевлювати оригінальні лікарські засоби.

Національне законодавство щодо охорони інтелектуальної власності не дає чіткої відповіді на питання який режим вичерпання прав обрано законодавцем. Наприклад, п. 3 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає вичерпання прав власника на знак у випадках використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва або за його згодою [5]. Подібні норми містять також Закони України «Про охорона прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» тощо. Якщо все ж застосуванню підлягатиме міжнародне вичерпання прав, то вказані норми мають бути доповнені словами «у будь-якій країні». Така незначна зміна у законодавстві сприятиме закріпленню міжнародного вичерпання прав і активнішому застосуванню в Україні «гнучких елементів» Угоди TRIPS-plus, одним із яких є паралельний імпорт.

Наступною відмінністю між європейським та національним законодавством у питанні сфери застосування митних заходів захисту прав інтелектуальної власності є позиція щодо транзитних товарів. Так, Регламентом транзит товарів відносяться до винятку, за якого не застосовуються митні заходи. МК України у редакції 2012 року подібного винятку не містить, хоча він існував у попередніх редакціях. Реальних причин для відмови у регламентації подібного винятку ми не вбачаємо, а тому пропонуємо повернути норму щодо незастосування митних засобів у випадку транзиту до МК України.

Висновки: Отож, проведений порівняльно-правовий аналіз норм міжнародного, національного та регіонального законодавства у питанні

встановлення сфери застосування митних заходів захисту прав інтелектуальної власності дав нам змогу сформулювати наступні висновки:

1. Угода TRIPS встановлює вимогу щодо обмеженого переліку об'єктів, для захисту прав на які є змога звертатись до митних органів. Як національне, так і європейське законодавство розширюють ці переліки і передбачають застосування митних заходів до значно більшої кількості об'єктів.

2. Винятки із сфери застосування в Угоді TRIPS стосуються паралельного імпорту, транзиту товарів, а також перевезення незначної кількості товарів некомерційного призначення в особистому багажі осіб або відправляються малими партіями. Європейське законодавство містить аналогічні вимоги до винятків, чим підтверджує цілковиту відповідність нормам міжнародного законодавства. Національне законодавство в процесі його розвитку зазнавало суттєвих змін у питанні встановлення винятків із сфери застосування. Станом на сьогоднішній день не знайшли свого відображення у МК України передбачення винятку про паралельний імпорт та транзит. Вказана особливість приводить до невідповідності національного законодавства вимогам міжнародного акту і при подальшому здійсненні Україною євроінтеграційних процесів, - необхідності гармонізації в означених питаннях.

3. Причиною відсутності у нормах митного законодавства України чіткого ставлення до паралельного імпорту є, на нашу думку, відсутність однозначного вирішення питання про наявний режим вичерпання прав інтелектуальної власності. Прийняття рішення щодо обрання режиму здатне вплинути на подальшу еволюцію митного законодавства в напрямі адаптації його до європейського регіонального законодавства.

Література:

1. Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018

2. Капіца Ю.М. Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності / Ю.М. Капіца // Матеріали Міжнародної конференції «Актуальні питання

охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзу в контексті Європейської інтеграції» (Київ, 2010 р.). – С. 394-415.

3. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552.

4. Наказ Міністерства фінансів України № 648 від 30.05.2012 року «Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону». – Електронний ресурс. Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12/paran20#n20>

5. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України.-1994.-№7.-Ст. 36.