

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

ДІЇ «EX OFFICIO» У МІЖНАРОДНОМУ РЕГУЛЮВАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИМОГ ЩОДО ЗАХОДІВ НА КОРДОНІ В ПРОЦЕСІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація. Стаття містить аналіз спеціальних вимог щодо заходів на кордоні, врегульованих Угодою про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності. Зокрема, автором досліджується так звані дії «ex officio», які дають змогу компетентним органам діяти за власною ініціативою і припиняти проходження через митний кордон товарів із порушеннями прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: дії «ex officio», компетентні органи, власна ініціатива, порушення прав інтелектуальної власності, захист прав на митному кордоні, призупинення проходження митного кордону.

Аннотация. Статья содержит анализ специальных требований по мерам на границе, урегулированных Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. В частности, автором исследуется так называемые действия «ex officio», которые позволяют компетентным органам действовать по собственной инициативе и приостанавливать прохождения через таможенную границу товаров с нарушениями прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: действия «ex officio», компетентные органы, собственная инициатива, нарушение прав интеллектуальной собственности, защита прав на таможенной границе, приостановление выпуска.

Moskaliuk N.B. “Ex officio” actions in the international regulation of special requirements for border measures in the protection of intellectual property.

Abstract. The article includes the analysis of special requirements on border measures governed by the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. In particular, the author examines the so-called action “ex officio”, which enable competent authorities to act on their own initiative and to suspend the release of goods from intellectual property rights infringements.

The author does not only analyze the international legal requirements of these actions, but also studies the evolution of customs legislation in Ukraine to resolve studied possibilities of customs authorities. Much attention is paid to the research of norms of European law in the settlement of “ex officio” actions, as well as its implementation in practice foreign customs authorities. During the research, the author outlines the prospects for improving the legal regulation and enforcement process for action on its own initiative.

Keywords: “ex officio” actions, competent authorities own initiative, infringement of intellectual property rights, protection at the customs border, suspension of customs border release.

Постановка проблеми: Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі – Угода TRIPS) у розділі 4, який встановлює правове регулювання спеціальних вимог щодо заходів на кордоні, містить норми щодо дій “ex officio” (тобто, дій за власною ініціативою). Так, стаття 58 вказує: «Якщо члени вимагають від компетентних органів діяти за своєю власною ініціативою і припиняти проходження через митний кордон товарів, щодо яких вони одержали *prima facie* доказ порушення права інтелектуальної власності:

а) компетентні органи можуть у будь-який час зажадати від власника права будь-якої інформації, яка може допомогти їм у виконанні своїх повноважень;

б) слід негайно повідомити імпортера та власника права про призупинення. Якщо імпортер подав до компетентних органів апеляцію проти призупинення проходження митного кордону, то призупинення має залежати від умов, *mutatis mutandis*, викладених у ст. 55;

с) Члени повинні звільнити як органи державної влади, так і офіційних осіб від обов'язку вжити відповідні заходи щодо усунення правопорушень лише у тому разі, якщо дії були виконані з чесними намірами [1].

Вказана норма є необов'язковою до застосування країнами-членами СОТ, проте у нормах національного законодавства вона з'явилась і еволюція її здійснювалась разом із еволюцією всього митного права України. Використання дій "ex officio" виключно як реакція на порушення прав інтелектуальної власності ставить у залежність нормативно-правове його регулювання і від еволюції комплексного міжгалузевого інституту права інтелектуальної власності у системі права України. То ж, вказаний багатовекторний вплив на національне нормативно-правове визначення дій "ex officio" потребує ґрунтового наукового осмислення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням митних засобів захисту прав інтелектуальної власності загалом, та діям "ex officio" зокрема, у своїх наукових доробках приділяли увагу такі національні та іноземні вчені як: Г. Андрощук, С.В. Бондаренко, Н. Бочарова, І.І. Ващинець, О. Гавриленко, А.М. Горнісевич, Т. Давиденко, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, В. Дроб'язко, Р. Дроб'язко, Р. Еннан, В.О. Жаров, Є.П. Іванченко, І. Іглезакіс, Ю.М. Капіца, О.П. Орлюк, М.Ю. Потоцький, О.Д. Святоцького, А.П. Сергєєв, М.І. Стреля, О.О. Тверезенко, А. Штефан, О. Штефан та інші вчені. Не применшуючи вкладу кожного із названих авторів у процес 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 меж застосування дій “ex officio”, а також відповідальності службових осіб за перевищення меж необхідних дій “за власною ініціативою”. Дискусійними слід визнати думки вчених про перелік об’єктів інтелектуальної власності, щодо яких можливе запровадження митних засобів, у тому числі і дій “ex officio”, а також про встановлення випадків, коли митні засоби не застосовується.

Метою цієї статті є дослідження вимог Угоди TRIPS щодо дій “ex officio” і їх втілення у норми митного законодавства України; аналіз еволюції національного нормативно-правового регулювання вказаних дій із обґрунтуванням можливостей до продовження такої еволюції.

Виклад основного матеріалу: Перш ніж перейти до детального аналізу дій “ex officio”, які регламентуються міжнародним законодавством, розглянемо у загальному порядку спеціальні вимоги щодо заходів на кордоні.

Отож, Угода TRIPS передбачає, що Члени повинні 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, подати до компетентних органів, адміністративних або судових, письмову заяву з проханням, щоб митні органи затримали ці товари і не випускали їх у вільний обіг. При цьому, від будь-якого власника, який ініціює процедури призупинення, слід вимагати забезпечення відповідного доказу, який задовольнив би компетентні органи у тому, що за законодавством країни імпорту існує *prima facie* порушення прав інтелектуальної власності власника такого права і надати достатньо докладний опис товарів з тим, щоб митні органи могли їх легко розпізнати. Компетентні органи повинні мати право вимагати від заявника надати заставу або еквівалентну гарантію, достатні для захисту відповідача та компетентних органів, а також щоб запобігти зловживанню. Повідомлення про призупинення має бути представлено імпортеру та заявнику негайно. Тривалість призупинення не може перевершувати 10 днів, протягом яких належно поінформований заявник має

звернутись з позовом до суду. Відповідні органи повинні мати право вимагати від заявника сплатити імпортеру, одержувачу вантажу або власнику товарів відповідне відшкодування за будь-яку шкоду, якої вони зазнали через незаконне затримання товарів або помилкове затримання товарів, які пройшли митний кордон за статтею 55 [1]. Компетентні органи повинні мати право вимагати знищення товарів, що порушують право, без порушення інших прав на позов. За нормами Угоди TRIPS вищезазначені положення можуть не застосовуватись до незначної кількості товарів некомерційного призначення, які містяться в особистому багажі осіб або відправляються малими партіями.

Дії “*ex officio*” – це процедури призупинення переміщення через митний кордон товарів, щодо яких існують докази порушення прав інтелектуальної власності, які застосовуються компетентними органами за власною ініціативою. Практично це означає можливість призупиняти переміщення через митний кордон без письмової заяви правовласника, а також без внесення ним застави або еквівалентної гарантії. Для забезпечення можливості митних органів провадити дії “*ex officio*”, зважаючи на усі їх особливості, міжнародним законодавством передбачено певні гарантії не притягнення їх до відповідальності, у випадку застосування таких дій з чесними намірами.

Національне законодавство України, у процесі приведення його у відповідність до вимог Угоди TRIPS, зазнало змін у напрямі врегулювання можливості захисту прав інтелектуальної власності на кордоні. Особливістю національного митного законодавства стало розширення переліку об’єктів інтелектуальної власності, щодо яких можливе запровадження митних заходів, у порівнянні із вимогами міжнародного законодавства, а також застосування митних заходів щодо форм або матриць, які спеціально призначені або пристосовані для виготовлення товарів, які порушують права інтелектуальної власності. Митний кодекс України у редакції 2002 року встановлював можливість застосування митних заходів до значно більшого переліку товарів із порушення прав інтелектуальної власності, ніж це вимагалось, проте не передбачав можливості застосування дій “*ex officio*”, чим не цілком задовольняв вимоги Угоди TRIPS. Проте, варто зважати на статус норми щодо

цих дій, яка є не обов'язком, а лише можливістю держав-членів вимагати від компетентних органів діяти за власною ініціативою.

Подальша еволюція нормативно-правового регулювання захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні відбувалася під впливом євро інтеграційних процесів, що зумовило необхідність приведення його у відповідність вже до вимог ЄС у означених питаннях.

Європейські положення щодо дій “*ex officio*” були вперше викладені у Регламенті 3295/94 щодо заходів, призначених для заборони випуску у вільний обіг, експорту, реекспорту або встановлення режиму призупинення для контрафактних та піратських товарів, а пізніше детально розвинуті у Регламенті 1383/2003 про митні дії проти товарів, підозрюваних у порушенні окремих прав інтелектуальної власності, а також про міри, що приймаються проти товарів, порушуючи такі права. Так, якщо до того часу, як подана заява суб'єктом права або буде прийнято щодо неї рішення, є достатні підстави підозрювати, що йдеться про товари, які порушують право інтелектуальної власності, митні органи можуть призупинити випуск або затримати товари протягом трьох робочих днів від моменту, коли суб'єкт права, а також декларант або володілець товару, за умови, що останні є відомими, отримують сповіщення, аби дозволити суб'єкту права подати заяву на застосування дій [2]. Регламент 1383/2003 також передбачає, що митні органи можуть, не розкриваючи інформації, крім реальної або передбачуваної кількості предметів та їхнього характеру, просити суб'єкта права надати будь-яку інформацію, яка може підтвердити їхню підозру, до того як суб'єкт права буде повідомлений про можливість порушення.

То ж, європейське законодавство цілком виконує вимоги міжнародного законодавства і, при цьому, містить детальний порядок втілення норм щодо дій “*ex officio*” у життя. Національними науковцями і практиками неодноразово вказувалося про доцільність запровадження відповідного правового регулювання і у національній системі права [3, с. 404]. І лише у 2006 році така можливість була введена Законом «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час

переміщення товарів через митний кордон України)». В наслідок внесення відповідних змін, до Митного кодексу України було введено статтю 257-1 «Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу», яка передбачала наступне: «За наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких особою не подано заяву про сприяння захисту належних їй майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до статті 256 цього Кодексу, може бути порушене право на об'єкти авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення, митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення таких товарів. Митний орган вживає заходів щодо призупинення за власною ініціативою митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, виключно за умови наявності відомостей про особу, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на такі об'єкти інтелектуальної власності».

Статтею 257-1 МК України також передбачалося, що у разі ввезення на митну територію України або вивезення за її межі товарів, зазначених у частині першій цієї статті, митний орган, що здійснює митне оформлення таких товарів, у той же день надсилає особі, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, повідомлення, зазначене у частині третій статті 257 цього Кодексу, яке надсилається засобами факсимільного зв'язку, електронної пошти тощо. Водночас такій особі пропонується у триденний строк після отримання повідомлення надати митному органу гарантію щодо відшкодування витрат і збитків, пов'язаних із призупиненням митного оформлення зазначених товарів. Датою отримання особою повідомлення вважається день, коли митним органом таке повідомлення надіслано зазначеними засобами зв'язку. Якщо особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, у визначений строк подасть митному органу, що надіслав їй повідомлення, письмове клопотання про сприяння захисту прав інтелектуальної власності та надасть гарантію щодо

відшкодування витрат і збитків у разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, то митне оформлення таких товарів призупиняється на строк, передбачений частиною другою статті 257 цього Кодексу, а декларант невідкладно інформується про причини призупинення, після чого вчиняються дії згідно з положеннями частин п'ятої - десятої статті 257 цього Кодексу.

Із аналізу вищевказаної норми вбачається, що національне правове регулювання дій “*ex officio*” зводилось до тимчасового призупинення переміщення для надання можливості правовласникам подати вмотивоване клопотання про застосування заходів і внесення застави. То ж, у такій редакції норми МК України, дбати про захист прав митних органів щодо не притягнення їх до відповідальності потреби не було, адже така відповідальність перекладалась на правовласників.

Станом на сьогоднішній день діє Митний кодекс у редакції 2012 року, який містить розділ IV «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України». Ст. 400 МК України присвячена призупиненню митного оформлення товарів за ініціативою органу доходів і зборів. Варто відзначити, що за незначними виключеннями, норми ст. 400 повторюють вищезазначені норми ст. 257-1 МК України у попередній редакції. Виключення становить передбачення окремим п. 4 норми у наступній редакції: «Перед повідомленням правовласника про можливе порушення його прав орган доходів і зборів може запросити у правовласника будь-яку інформацію, яка може допомогти у підтвердженні або спростуванні наявності зазначеного порушення. Такий запит може містити виключно інформацію щодо фактичної або очікуваної кількості товарів та їх характеру» [4]. У п. 1 ст. 400 МК України також вказується, що вичерпний перелік підстав, за наявності яких можна вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України відбудеться порушення права інтелектуальної власності визначається Кабінетом Міністрів України. На виконання вказаної норми прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 432, в якій такими підставами, визнано:

1. До органу доходів і зборів або органу вищого рівня подана заява особи, якій відповідно до закону належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, що не включений до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, або особи, яка діє від її імені в межах наданих повноважень.

2. Органами доходів і зборів офіційно отримана інформація про порушення прав інтелектуальної власності від:

правоохоронних та контролюючих органів; органів доходів і зборів України та інших країн;

міжнародних організацій, до компетенції яких входять питання захисту прав інтелектуальної власності.

3. Декларування товару з торговельною маркою, яка відрізняється від торговельної марки, наявної в митному реєстрі, лише окремими елементами та є схожою з нею настільки, що їх можна сплутати [5].

Висновки: Аналіз вищевказаних норм національного законодавства щодо дій “*ex officio*” дозволяє стверджувати, що із внесенням змін до Митного кодексу України, законодавство України було адаптовано до законодавства ЄС. Єдиним недоліком, який потребує вирішення є, на нашу думку, необхідність встановлення незавершеного переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу. Адже, у тій редакції, в якій він викладений на сьогодні, про дійсну ініціативу органів доходів і зборів не йдеться. У зв'язку з цим, нами пропонується долучити до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 432 п. 4 у наступній редакції: «Інших випадках, за яких у митних органів буде підстава вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких особою не подано заяву про сприяння захисту належних їй майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до статті 256 Митного Кодексу України, може бути порушене право на об'єкти авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення,

митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення таких товарів». Внесення такого незначного уточнення змінить статус переліку із завершеного на незавершений, що сприятиме виконанню основної мети дій “ex officio” – допомоги правовласникам у застосуванні тимчасових заходів захисту прав інтелектуальної власності.

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. Постановление Совета № 1383/2003 от 22.07.2003 г. о таможенных действиях против товаров, подозреваемых в нарушении отдельных прав интеллектуальной собственности, а также о мерах, принимаемых против товаров, нарушающих такие права // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=1455>

3. Капіца Ю.М. Капіца Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Ю.М. Капіца // Матеріали Міжнародної конференції «Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті Європейської інтеграції» (Київ, 2010 р.). – С. 348-415.

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

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу» від 21 травня 2012 р. № 432 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/432-2012-%D0%BF>