

## **IV. ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА**

**Бойко Дмитро Віталійович**

*кандидат юридичних наук,*

*старший науковий співробітник*

*Науково-дослідного інституту*

*правового забезпечення інноваційного розвитку*

*Національної академії правових наук України*

### **ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

В Україні існує проблема патентного тролінгу. Вона полягає в тому, що володільці прав на об'єкти інтелектуальної власності мають можливість зловживати правом призупиняти імпорт товарів, які, на їх думку, є контрафактними.

Вважаємо, що в даному випадку можливість зловживання правом обумовлена сукупністю двох основних чинників.

Першим чинником є те, що Митний кодекс України [1] надає можливість призупиняти імпорт незалежно від виду об'єкту інтелектуальної власності.

При цьому ряд об'єктів інтелектуальної власності (зокрема, корисні моделі, промислові зразки) в Україні реєструються без проведення патентним відомством кваліфікаційної експертизи щодо таких об'єктів в ході реєстрації, а охоронні документи видаються під відповідальність заявника. В результаті потенційно можуть бути зареєстровані об'єкти, які навіть з очевидністю не відповідають вимогам охороноздатності. Слід зазначити, що сама по собі така спро-

щена процедура реєстрації окремих об'єктів інтелектуальної власності є нормальною усталеною практикою в багатьох країнах світу і, на нашу думку, не становить проблеми в ході захисту прав інтелектуальної власності в судовому порядку. Але реалізація цих прав у спрощеному адміністративному порядку створює передумови для зловживання такими правами.

Другим чинником можливості зловживання правом полягає, на нашу думку, у недосконалості адміністративної процедури зупинення імпорту. Така адміністративна процедура є спрощеною порівняно з загальним судовим порядком захисту прав інтелектуальної власності, оскільки митний орган фактично виходить з презумпції порушення імпортером прав правоволодільца, а сам імпортер суттєво обмежений у доведенні своєї позиції.

Такому стану речей також, на нашу думку, сприяють і недосконалі формулювання окремих положень чинного Митного кодексу України.

Так, відповідно до ч. 14 ст. 398 Митного кодексу України, «У разі якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, то в установленому цим Кодексом порядку орган доходів і зборів порушує справу про порушення митних правил, а товари – безпосередні предмети правопорушення вилучаються».

У вказаній статті Митного кодексу України законодавець фактично визначає підставою для порушення справи про порушення митних правил та вилучення товарів «підтвердження порушення прав інтелектуальної власності висновком експертизи». Але зрозуміло, що порушення (або відсутність порушення) прав є суто правовим питанням, яке має вирішуватися судом, а не закладом експертизи.

Натомість, на практиці доводиться стикатися із зловживанням вказаною нормою. Так, правоволоділець після призупинення митного оформлення товарів за участю митного органу відбирає зраз-

ки вказаних товарів і звертається до закладу експертизи, який надає експертний висновок щодо використання об'єкту інтелектуальної власності у вказаних зразках товару. При цьому і правоволоділець, і митний орган вважає такий експертний висновок достатньою підставою для висновку про порушення прав інтелектуальної власності внаслідок ототожнення використання третьою особою об'єкта інтелектуальної власності з порушенням прав на цей об'єкт.

При такому підході не враховується, що використання певного об'єкту інтелектуальної власності далеко не завжди є порушенням прав інтелектуальної власності на такі об'єкти (наприклад, у випадку реалізації імпортером «права попереднього користувача»). Безумовно, вказані питання необхідно вирішувати виключно в судовому порядку, чого часто, на жаль, не відбувається.

Сукупність вказаних вище двох факторів, на нашу думку, і обумовлює можливість зловживання правом.

Не в останню чергу такий стан речей обумовлений невідповідністю змісту вітчизняного законодавства України міжнародним договорам, ратифікованим Україною.

Так, Законом України від 10.04.2008 р. №250-VI ратифіковано Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі, підписаний у м. Женеві 05 травня 2008 р. [2]. Вказаним Протоколом Україна приєдналася до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі, невід'ємними частинами якої є угоди та пов'язані з ними правові документи, включені до її додатків. Однією з таких угод є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS).

Дійсно, ряд положень вказаної Угоди TRIPS, зокрема, ст. 51, надає 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.

Але в Угоді TRIPS право призупиняти імпорт є чітко обмеженим, на відміну від національного законодавства України.

Так, по-перше, за загальним правилом, положення ст. 51 Угоди TRIPS прямо вказують тільки на такі об'єкти інтелектуальної власності як знаки для товарів і послуг та об'єкти авторського права.

По-друге, в нотатках (14) до статті 51 Угоди TRIPS критерії порушення прав на ці об'єкти для цілей митних обмежувальних процедур є більш суворими та однозначними, зокрема, надано визначення порушення прав на (а) знаки для товарів і послуг (товарні знаки) та (б) об'єкти авторського права.

Таким чином, в Угоді TRIPS визначені чіткі критерії (ознаки) порушення прав, які є очевидними навіть для неспеціаліста. На нашу думку, такий підхід обмежує можливість зловживання правом.

По-третє, ст. 53 Угоди TRIPS встановлює необхідність внесення правоволодільцем застави або еквівалентної гарантії для запобігання зловживання правом. В той же час, законодавством України це питання не врегульоване.

Шляхом вирішення вказаної ситуації, з нашої точки, є внесення змін до законодавства України в цій сфері.

По-перше, вважаємо необхідним запропонувати обмежити право призупиняти імпорт виключно випадками очевидних порушень прав на інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг та об'єкти авторського права.

По-друге, пропонується додати до Митного кодексу України норму прямої дії щодо обов'язкового внесення правоволодільцем застави або еквівалентної гарантії для запобігання зловживання правом інтелектуальної власності.

По-третє, пропонується внести зміни до ст. 399 Митного кодексу України, унеможлививши вилучення товарів і порушення справи про порушення митних правил без відповідного судового рішення по суті щодо порушення прав інтелектуальної власності.

#### **Література:**

1. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. №4495-VI // *Голос України*, 2012. – №73-74.
2. Закон України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі» від 10.04.2008 р. №250-VI // *Голос України*, 2008. – №76.