

УДК 343.148 (477)

Федоренко В. Л., д-р юрид. наук, професор, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, заслужений юрист України,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5902-1226>,

e-mail: fedorenko900@gmail.com,

Чабанець Т. М., судовий експерт Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України,

e-mail: t.chabanets@gmail.com

Фоя О. А., судовий експерт Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України,

e-mail: oksana.foya@gmail.com; +38 044 5921401

ЩОДО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИМ ОРГАНОМ УКРАЇНИ КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ОЗНАКИ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

Однією з найбільших загроз економічному суверенітету будь-якої держави світу, у тому числі й Україні, залишається обіг контрафактної продукції. Негативна реакція суспільства та громадян-споживачів на контрафактну продукцію (товар) є дієвою, але не вичерпною умовою утвердження захисту права на об'єкти інтелектуальної власності в Україні, забезпечення нашою державою вимог, визначених її міжнародними зобов'язаннями у сфері захисту права на об'єкти інтелектуальної власності та забезпечення в Україні добросовісної конкуренції. Так, Українська держава має комплексні нормативно-правові та організаційно-правові (адміністративні та судові) механізми запобігання ввезенню контрафактної продукції на територію країни. У той же час, толерування суспільством і громадянами-споживачами контрафактної продукції негативно впливає на економічний суверенітет Української держави, її податкову базу та фінансово-економічний потенціал, культивує правовий нігілізм та неповагу до права власності, однією з форм якої є право на об'єкти інтелектуальної власності.

Очевидно, що предмет і обсяг даної доповіді не дозволяє всебічно розкрити сутність і зміст механізмів запобігання та протидії обігу контрафактної продукції в Україні. Тому, зосередимось на деяких проблемах теорії та практики протидії контрафактній продукції з боку Державної фіскальної служби України. Адже, згідно з пунктом 9 ст. 544 Митного кодексу України, Державна фіскальна служба України сприяє захисту прав інтелектуальної власності та вживає заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності та недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів [1]. Функція протидії обігу контрафактної продукції, на наше переконання, зберігає свою актуальність і для новоутвореної Державної митної служби України. Проблеми теорії та практики ефективного контролю митним органом України (ДФС, чи новостворюваною ДМС) за переміщенням товарів, які містять ознаки об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, ознаки корисних моделей, як елемент протидії, з одного боку, «патентному троллінгу», а з іншого – незаконному обігу контрафактній продукції, залишається однією з найбільш гострих в Україні. До вирішення окремих складових (питань) цієї проблеми нерідко залучаються судові експерти з питань інтелектуальної власності, включаючи тих, які є працівниками Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Досвід і результати проведення відповідних експертних досліджень сприяв формуванню емпіричної бази цього дослідження.

Серед науковців тривають дискусії щодо сутності та змісту категорії «контрафактний товар». Свідомо уникаючи дискурсу щодо цього, відзначимо, що відповідно до п. 17 статті 4

Митного кодексу, контрафактні товари – це товари, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону [1].

Як відомо, безпосереднє здійснення державної митної справи покладається на органи доходів і зборів. На сьогодні – це Державна фіскальна служба України, яка веде митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників. Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності ведеться в Україні з метою заборони перетину кордону контрафактною продукцією, у першу чергу – контрафактними товарами. Ведення Митного реєстру України чітко урегульовано в чинному законодавстві.

Економічно-правовими реаліями сьогодення залишається практика внесення до Митного реєстру таких об'єктів права інтелектуальної власності, як патенти на корисні моделі, що не містять передбаченого Порядком взаємодії та доданого до Заяви докладного опису об'єкта права інтелектуальної власності (ПІВ) і товарів, що його містять. Це дозволяє митному органу ідентифікувати такий об'єкт ПІВ і товари та визначити код товарів згідно з УКТ ЗЕД, а саме, при реєстрації запатентованих винаходів (корисних моделей) – опис способів та методів їх ідентифікації у конкретних товарах; зразки товарів, що містять об'єкт ПІВ, або їх фотографічне зображення.

Відсутність методів ідентифікації у конкретних товарах об'єктів права інтелектуальної власності як корисні моделі, призводить до неможливості виконання посадовими особами підрозділу митного оформлення вимог Порядку взаємодії в частині встановлення наявності ознак порушення прав інтелектуальної власності, або ж діяльність посадових осіб митниці стає предметом численних судових оскаржень щодо яких суди далеко не в усіх випадках виносять рішення на користь позиції митного органу.

Досвід експертних досліджень, які проводяться щодо ідентифікації об'єктів права інтелектуальної власності у товарі, який переміщується через кордон, дозволяє узагальнити і систематизувати найбільш проблемні питання, які виникають у посадових осіб спеціалізованого підрозділу митного органу, на яких згідно з посадовими інструкціями покладено виконання функцій зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності та посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу. Керуючись чинним законодавством про судово-експертну діяльність в Україні, розглянемо деякі з цих питань.

Щодо питання визначення обсягу прав корисної моделі, що охороняється патентом, то треба зазначити, що він визначається незалежним пунктом формули корисної моделі. Ознака винаходу (корисної моделі) – це будь-яка внесена до формули винаходу (корисної моделі) вказівка на застосування в об'єкті винаходу (корисної моделі) елемента: вузла або деталі у пристрої; операції, прийому або параметра режиму у процесі; інгредієнта або компонента і їх кількісне співвідношення у речовині; вказівка на особливу форму виконання будь якого елемента; вказівка на взаємне розташування елементів; на наявність або форму зв'язку між елементами; на співвідношення розмірів елементів, будь яка вказівка на параметри, що характеризують температурні, часові, електричні та інші режими тощо. Тут треба підкреслити, що ознаки, які застосовуються для характеристики «процесу» та «пристрою» мають суттєві відмінності. Процесу, як і пристрою, притаманні лише властиві для нього істотні ознаки. При характеристиці процесу не можна використовувати ознаки інших видів об'єктів винаходів (корисних моделей) [2]. На рисунку 1 наведено види ознак винаходу (корисної моделі).

Під час виокремлення ознак винаходу (корисної моделі) необхідно усвідомити постановку завдання, вирішення якого призвело до виникнення винаходу (корисної моделі), виявити причинно-наслідкові зв'язки між ознаками і виявленим технічним результатом та виходити з того, що оцінка суттєвості ознаки проводиться, залежно від спроможності об'єкта винаходу (корисної моделі) у досягненні технічного результату. Виокремивши ознаки, необхідно пам'ятати, що обсяг винаходу (корисної моделі), обумовлений формулою, виражається всією сукупністю ознак, що знаходяться у взаємозв'язку.

Для ідентифікації ознак об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню необхідно насамперед виокремити з об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню, ознаки, що відповідають ознакам винаходу (корисної моделі).



Рисунок 1. Види ознак винаходу (корисної моделі)

Кількість ознак, що характеризують об'єкт, який перевіряється, як правило, більше кількості ознак винаходу (корисної моделі), тому з об'єкта, у першу чергу, необхідно виділити ті ознаки, що відповідають ознакам винаходу (корисної моделі). При цьому, щоб не допустити помилок у характеристиці ознак об'єкта перевірки (товару), послідовність виділення його ознак повинна відповідати порядку викладу ознак, наведеному в патентній формулі. Для того щоб спростити й зробити процес зіставлення ознак менш трудомістким, ознаки об'єкта перевірки по можливості бажано характеризувати тими ж термінами (вираженнями), якими визначаються ознаки винаходу (корисної моделі). Характеристика ознак об'єкту перевірки у всіх випадках повинна бути досить ясною, щоб зіставити їх з відповідними ознаками винаходу (корисної моделі).

У Митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, для включення об'єкта ПІВ до митного реєстру правовласник подає до Держмитслужби України відповідну Заяву. До Заяви додаються докладний опис об'єкта ПІВ і товарів, що його містять, який дає змогу митному органу ідентифікувати такий об'єкт ПІВ і товари та визначити код товарів згідно з УКТ ЗЕД. При реєстрації запатентованих винаходів (корисних моделей) – опис способів та методів їх ідентифікації у конкретних товарах; зразки товарів, що містять об'єкт ПІВ, або їх фотографічне зображення» [3–5].

У випадку відсутності опису вказаних способів та методів, а також зразків товарів, з метою ідентифікації ознак об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню, вбачається за доцільне залучити атестованого судового експерта за відповідною спеціальністю. Адже саме такі експерти мають достатні знання з питань, що є предметом дослідження. Так, відповідно до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу», судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності» [6].

Специфіка досліджень об'єктів права інтелектуальної власності потребує ґрунтовної теоретичної підготовки експерта, відповідного досвіду і практичних навичок. Відповідно до п. 5.2. розділу V Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства України від 08.10.1998 № 53/5: «При дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків;

винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо» [7].

Під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої Української РСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо.

Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції атестованого судового експерта [7].

У процесі зіставлення захищених патентом ознак формули із ознаками об'єкта (товару), у першу чергу, треба зіставити ознаки формули, захищені патентом з ознаками об'єкта, що підлягає митному оформленню, і визначити які ознаки винаходу (корисної моделі) використовуються (чи не використовуються) в цьому об'єкті. У випадку відсутності докладного опису об'єкта права інтелектуальної власності (ПІВ) і товарів, що його містять, який дає змогу митному органу ідентифікувати такий об'єкт ПІВ і товари, опису способів та методів, а також зразків товарів, з метою ідентифікації ознак об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню, вбачається за доцільне залучити атестованого судового експерта за відповідною спеціальністю.

При дослідженні ознак винаходу (корисної моделі) і об'єкта господарської діяльності (товару, що підлягає митному оформленню) судовий експерт виходить з такого.

1. Тлумачення патентної формули здійснюється виходячи, насамперед, із *буквального тексту патентної формули*.

2. Тлумачення патентної формули визначається *сукупністю всіх ознак*, включених в пункт формули, що досліджується незалежно від того, чи є ці ознаки самі по собі відомими чи новими, тобто включені в обмежувальну і відрізняльну частини формули.

3. Об'єкт господарської діяльності (товар) підпадає під дію патенту, якщо порушений незалежний пункт формули, незалежно від того, порушені чи не порушені інші пункти патентної формули.

При вирішенні питань, пов'язаних із тлумаченням формули керуються наступними принципами:

а) пункт формули поширюється на об'єкт господарської діяльності, якщо він містить всі ознаки, зазначені в цьому пункті.

б) пункт формули поширюється на об'єкт господарської діяльності, що включає всі ознаки, приведені в цьому пункті, плюс будь-які додаткові ознаки.

в) пункт формули не поширюється на об'єкт господарської діяльності, якщо одна або декілька суттєвих ознак, що включені у даний пункт формули, не використані в об'єкті, що перевіряється [2].

Такими ж принципами необхідно керуватись при зіставленні ознак формули, захищених патентом, із ознаками об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню, якщо об'єкт (товар) також охороняється патентом на корисну модель. При цьому, для уточнення ознак об'єкта (товару) може бути використаний текст патенту, лише як довідковий матеріал, власником якого є особа, що надала право на його використання.

Оскільки посадові особи митниці не є носіями необхідних знань у сфері інтелектуальної власності, вбачається за доцільне залучати атестованих судових експертів за відповідною спеціальністю. Адже саме такі експерти мають достатні знання з питань, що можуть забезпечити кваліфіковану відповідь на проблемні питання.

Таким чином, можна стверджувати, що запропоновані вище підходи до забезпечення з боку посадових осіб спеціалізованого підрозділу митного органу та посадових осіб підрозділу митного оформлення митного органу дієвого контролю за переміщенням товарів, які містять ознаки об'єктів права інтелектуальної власності, а також обґрунтування пропозицій щодо удосконалення відповідної правозастосовної практики, формують наукові основи запобігання переміщенню контрафактних товарів, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності. Разом із тим, ця

проблематика є доволі масштабною і потребує подальших наукових досліджень.

Список використаних джерел:

1. Митний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2012 № 44-45, № 46-47, № 48. Ст.552.
2. Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.02.2009 року, реєстраційний код 13.3.01.
3. Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону : наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2018 № 648. *Офіційний вісник України*. 2012 № 50. Ст. 2008.
4. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197. *Офіційний вісник України*. 2002. №16. Ст. 887.
5. Правила складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22. *Офіційний вісник України*. 2001 № 9. Ст. 386.
6. Про судову експертизу : закон України від 25 лютого 1994 № 4038-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994 № 285. Ст. 232. : *Universal decimal classification 343.148 (477)*.
7. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 № 53/5. *Офіційний вісник України*. 1998 № 46. Ст. 172.

УДК 343.98

Заніна Т. А., *ст. наук. співробітник Харківського НДІСЕ,*
ORCID: <https://Orcid.Org/0000-0002-2476-860x>,
e-mail: tanyazan_@ukr.net

Копитько А. П., *ст. наук. співробітник Харківського НДІСЕ,*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8852-1024>,
e-mail: k_oalla@ukr.net

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВ НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки України пріоритетного значення набувають такі засоби індивідуалізації, як фірмові найменування, товарні знаки і знаки обслуговування.

Фірмове найменування і товарний знак є самостійними засобами індивідуалізації учасників цивільного обігу, проте досить часто жодних суттєвих відмінностей між ними не проводять, що призводить до їх неправильного використання і порушення власних або чужих інтересів. Для умілого користування цими правами необхідно ясно розуміти правову сутність кожного з них.

Кожна комерційна організація, тобто та, яка переслідує метою своєї діяльності здобуття прибутку, прагне виділити свою продукцію з маси аналогічних товарів, надаючи їй незвичайну форму, упаковку, особливі властивості, проводячи рекламні кампанії тощо. Одночасно юридична особа позиціонує себе на певній ділянці ринку, набуваючи ділової репутації, іншими способами індивідуалізуючи себе як учасника цивільного обігу. Фірмове найменування і товарний знак є одними із засобів досягнення цих цілей. Проте неправильне визначення їх правової сутності, незнання відмінностей між ними може призвести до неправильних способів їх використання і захисту і, отже, ущемленню власних прав. Наприклад, незареєстрований товарний знак не підлягає захисту з боку держави, а фірмове найменування, аналогічне або схоже до ступеня змішення із зареєстрованим товарним знаком, позбавляє можливості реалізовувати товари або послуги від відповідної організації, відносно яких розповсюджується дія правової охорони товарного знаку.

Перш за все, необхідно розібратися в поняттях засобів індивідуалізації фірмових найменувань і товарних знаків, даних в законодавстві України, виявити їх схожість і відмінності.

Згідно з п. 2 ст. 90 ЦКУ «Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування», та п. 1 ст. 489 ЦКУ «Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість відрізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності» [1].

Охорона фірмових найменувань передбачена Статтею 8 Паризької конференції з охорони промислової власності. Оскільки Україна є учасницею Паризької конференції, то на неї поширюються положення Конвенції, але спеціальне законодавство щодо охорони фірмових