

УДК 341.96

МОСКАЛЮК Н. Б.,

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри фінансово-економічної безпеки
та інтелектуальної власності
Тернопільського національного економічного університету

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

Анотація. Стаття містить аналіз спеціальних вимог щодо заходів на кордоні, урегульованих Угодою про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності. Зокрема, досліджено так звані дії *ex officio*, які дають змогу компетентним органам діяти за власною ініціативою та 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.

Постановка проблеми. Угода про торгівельні 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, у ст. 58 вказано: «Якщо члени вимагають від компетентних органів діяти за своєю власною ініціативою та 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 затребувати від власника права будь-яку інформацію, яка може допомогти їм у виконанні своїх повноважень;

б) необхідно 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 в тому разі, якщо дії були виконані із чесними намірами [1].

Указана норма є не обов'язковою до застосування країнами-членами світової організації торгівлі (далі – СОТ), проте в нормах національного законодавства її еволюція здійснювалась разом з еволюцією всього митного права України. Використання дій *ex officio* винятково як реакція на порушення прав інтелектуальної власності ставить у залежність його нормативно-правове регулювання від еволюції комплексного міжгалузевого інституту права інтелектуальної власності в системі права України. Отже, указаний багатовекторний вплив на національне нормативно-правове визначення дій *ex officio* потребує ґрунтовного наукового осмислення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням митних засобів захисту прав інтелектуальної власності загалом і діям *ex officio* зокрема у своїх наукових доробках приділяли увагу такі вітчизняні й зарубіжні вчені: 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. Святоцького, А. Сергеев, М. Стреля, О. Тверезенко, А. Штефан, О. Штефан та інші вчені. Не применшуючи вкладу кожного з названих авторів у процес осмислення митних засобів захисту прав інтелектуальної власності, хотілося б відзначити, що еволюція таких засобів продовжується й надалі, а тому вимагає врахування всіх аспектів впливу на таке регулювання, що наявні на сьогодні.

У 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 варто визнати думки вчених про перелік об'єктів інтелектуальної власності, щодо яких можливе запровадження митних засобів, у тому числі й дій *ex officio*, а також про встановлення випадків, коли митні засоби не застосовуються.

Метою статті є дослідження вимог Угоди TRIPS щодо дій *ex officio* та їх втілення в норми митного законодавства України; аналіз еволюції національного нормативно-правового регулювання вказаних дій із обґрунтуванням можливостей продовження такої еволюції.

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

Отже, 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 із фальсифікованим товарним знаком або товарів, створених із порушенням авторських прав, подати до компетентних органів, адміністративних або судових, письмову заяву з проханням, щоб митні органи затримали ці товари й не випускали їх у вільний обіг. При цьому від будь-якого власника, який ініціює процедури призупинення, треба вимагати забезпечення відповідного доказу, який задовольнив би компетентні органи в тому, що за законодавством країни імпорту існує *prima facie* порушення прав інтелектуаль-

ної власності власника такого права, і надати достатньо докладний опис товарів, щоб митні органи могли їх легко розпізнати. Компетентні органи повинні мати право вимагати від заявника надати заставу або еквівалентну гарантію, що достатньо для захисту відповідача й компетентних органів, щоб запобігти зловживанню. Повідомлення про призупинення має бути представлено імпортеру й заявнику негайно. Тривалість призупинення не може перевершувати 10 днів, протягом яких належно поінформований заявник має звернутися 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 згідно зі ст. 55 [1]. Компетентні органи повинні мати право вимагати знищення товарів, що порушують право, без порушення інших прав на позов. Згідно з нормами Угоди TRIPS вищезазначені положення можуть не застосовуватися 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. Фактично це означає можливість призупинити 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 всі їх особливості, міжнародним законодавством передбачено певні гарантії непричеплення їх до відповідальності у випадку застосування таких дій із чесними намірами.

Національне законодавство України в 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, порівняно з вимогами міжнародного законодавства, а також застосування митних заходів щодо форм або матриць, які спеціально призначені або пристосовані для виготовлення товарів, що порушують права інтелектуальної власності. Митний кодекс України в редакції 2002 р. 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 впли-

вом євроінтеграційних процесів, що зумовило необхідність приведення його у відповідність уже до вимог ЄС в означених питаннях.

Європейські положення щодо дій *ex officio* були вперше викладені в Регламенті 3295/94 щодо заходів, призначених для заборони випуску у вільний обіг, експорту, реекспорту або встановлення режиму призупинення для контрафактних і піратських товарів, а пізніше детально розвинуті в 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 було подано заяву 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, щоб 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 і 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.

Отже, європейське законодавство цілком виконує вимоги міжнародного законодавства й при цьому містить детальний порядок втілення норм щодо дій *ex officio* в життя. Національними науковцями та практиками неодноразово зазначалося про доцільність запровадження відповідного правового регулювання й у національній системі права [3, с. 404]. Однак лише в 2006 р. така можливість була введена Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України)». Унаслідок внесення відповідних змін до Митного кодексу України було додано ст. 257-1 «Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу», яка передбачала таке: «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 ст. 256 цього кодексу, може бути порушене право на об'єкти авторського права й 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 заходи щодо призупинення за власною ініціативою митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, винятково за умови наявності відомостей про особу, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на такі об'єкти інтелектуальної власності».

Статтею 257-1 Митного кодексу України також передбачалося, що в разі ввезення на митну територію України або вивезення за її межі товарів,

зазначених у ч. 1 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 в ч. 3 ст. 257 цього кодексу, яке надсилається засобами факсимільного зв'язку, електронної пошти тощо. Водночас такій особі пропонується в 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 ч. 2 ст. 257 цього кодексу, а декларант невідкладно інформується про причини призупинення, після чого вчиняються дії згідно з положеннями ч. ч. 5–10 ст. 257 цього кодексу.

З аналізу вищевказаної норми вбачається, що національне правове регулювання дій *ex officio* зводилося до тимчасового призупинення переміщення для надання можливості правовласникам подати вмотивоване клопотання про застосування заходів і внесення застави. Отже, у такій редакції норми Митного кодексу України дбати про захист прав митних органів щодо непритягнення їх до відповідальності потреби не було, адже така відповідальність перекладалася на правовласників.

На сьогодні діє Митний кодекс України в редакції 2012 р., який містить розділ IV «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України». Стаття 400 Митного кодексу України присвячена призупиненню митного оформлення товарів за ініціативою органу доходів і зборів. Варто відзначити, що за незначними винятками, норми ст. 400 повторюють вищезазначені норми ст. 257-1 Митного кодексу України в попередній редакції. Винятки становить передбачення окремим п. 4 норми в такій редакції: «Перед повідомленням правовласника про можливе порушення його прав орган доходів і зборів може запросити в правовласника будь-яку інформацію, яка може допомогти в підтвердженні або спростуванні наявності зазначеного порушення. Такий запит може містити винятково інформацію щодо фактичної або очікуваної кількості товарів та їх характеру» [4]. У п. 1 ст. 400 Митного кодексу України також вказано, 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 поста-

нову Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 432, у 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 і 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 з 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 в тій редакції, у якій він викладений на сьогодні, про дійсну ініціативу органів доходів і зборів не йдеться. У зв'язку із цим пропонуємо додати до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 432 п. 4 в такій 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 ст. 256 Митного кодексу України, може бути порушене право на об'єкти авторського права й 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 р. [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 интеллектуаль-

- ной собственности, а также о мерах, принимаемых против товаров, нарушающих такие права [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=1455>.
3. Капіца Ю. Захист прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Ю. Капіца // Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзу в контексті Європейської інтеграції : матеріали міжнародної конференції. – К., 2010. – С. 348–415.
 4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44–48. – Ст. 552.
 5. 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 : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 432 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/432-2012-%D0%BF>.

Москалюк Н. Б. Действия ex officio в международном регулировании специальных требований по мерам на границе в процессе защиты прав интеллектуальной собственности

Аннотация. Статья содержит анализ специальных требований по мерам на границе, урегулированных Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. В частности, исследованы так называемые действия ex officio, которые позволяют компетентным органам действовать по собственной инициативе и приостанавливать прохождение 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. Ex officio actions in the international regulation of special requirements for border measures in the protection of intellectual property

Summary. 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.

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