



ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ TRIPS В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Олена Штефан,
*завідувач відділу авторського права і суміжних прав
 НДІ інтелектуальної власності, доцент, кандидат
 юридичних наук*

(закінчення, початок у № 2'2006)

Процедурі розгляду спорів із правовідносин у сфері інтелектуальної власності в адміністративному порядку присвячені ст. 42-48 Угоди TRIPS, здебільшого в них закріплені принципи адміністративної процедури.

Стаття 50 Угоди TRIPS передбачає тимчасові засоби, які можуть бути застосовані судами з метою захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Вказана стаття безпосередньо говорить про те, що судовим органам повинні бути надані можливості щодо використання ефективних засобів для припинення порушень прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Ефективні засоби, які може застосовувати суд були розглянуті вище (недопущення товару в торгову мережу, який виготовлений з порушенням прав інтелектуальної власності, накладення арешту на об'єкти з метою отримання доказів що до того, що ці об'єкти є контрафактними або такими не є та ін.). Судовим органам надається право застосовувати попередні заходи у випадках, коли необхідно терміново отримати та зберегти докази та будь-яка відстрочка може завдати непоправної шкоди власнику права інтелектуальної власності або коли є

очевидний ризик того, що доказ буде знищено. Слід зазначити, що в даному випадку мова не йде про забезпечення доказів. Національне законодавство передбачало проміжні, заборони заходи у гл. 4-А ЦПК України 1963 р., при цьому порушивши цілісність Кодексу та створивши безліч колізій. Під запобіжними заходами в цивільному процесі розумілась діяльність суду, пов'язана з винесенням ухвали, спрямованої на надання додаткових засобів захисту прав і інтересів зацікавленій особі, яка має підстави вважати, що її права порушені чи існує реальна загроза їхнього порушення чи оспорення, шляхом звернення такої особи до суду з відповідною заявою до пред'явлення позову. На сьогоднішній день у чинному ЦПК України від 18.03.2004 р. запобіжних заходів не передбачено. Слід зазначити, що такі процесуальні дії як забезпечення доказів (ст. 133-135 ЦПК України) та забезпечення позову (ст. 151-155 ЦПК України) не замінюють собою такого тимчасового заходу як запобіжні заходи. Це пояснюється тим, що процедура забезпечення доказів є ускладненою та тривалою у часі; в заяві необхідно зазначати, які докази необхідно забезпечити, а також обставинам, які свідчать про те,



що надання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим; розгляд заяви відбувається протягом п'яти днів із дня її надходження з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Питання про застосування попередніх заходів, в європейських країнах вирішується негайно (зразу як заява подана до суду), без повідомлення особи, у якої можуть знаходитись докази, що свідчать про порушення права на об'єкти інтелектуальної власності. Для позитивного вирішення судом питання про застосування попередніх засобів достатньо припущення суб'єкта права інтелектуальної власності про те, що його права порушуються або оспорується. В якості способу попереднього заходу може бути використане як накладення арешту, наприклад, на партію товару, який може бути контрафактним, або заборону чинити певні дії, наприклад, введення в цивільний оборот товару, який також може виявитися контрафактним. Забезпечення позову також не може у цьому контексті розглядатися як попередній захід, оскільки перш за все він застосовується у випадку коли є підстави вважати, що його не застосування може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. Тобто у випадках коли рішенням суду поновлюються порушені, оспорені або невизнані права інтелектуальної власності та виникає необхідність у відшкодуванні завданої шкоди порушенням суб'єкту права інтелектуальної власності, наприклад, суд у якості забезпечення позову може накласти арешт на майно або банківський рахунок порушника.

Поняття запобіжних засобів національним законодавством на сьогоднішній день використовується у

сфері кримінального процесуального права (гл. 13 УПК). Проте, розглянуті вище питання пов'язані з попередніми заходами, які можуть використовуватися у межах цивільного процесу за своїм змістом, засобами і спрямованістю істотно відрізняється від одноіменного поняття в кримінальному процесі. Цей вид допозовного провадження, за своєю суттю є особливим видом адміністративного провадження, реалізація якого була спрямована на захист порушених прав в сфері інтелектуальної власності. Необхідність цього провадження підтверджується й тим, що Угода TRIPS передбачає наявність у національному законодавстві спеціальних норм, що регулюють адміністративні процедури, які здійснюються в судах загальної юрисдикції або спеціалізованих судах та спрямовані на захист прав суб'єктів інтелектуальної власності. Відсутність цього виду провадження в новому ЦПК або АПК ставить під загрозу виконання Україною вимог Угоди TRIPS, а, відповідно, і вступу у ЄС.

Слід зазначити, що передбачені ст. 50 Угоди TRIPS попередні заходи за своєю суттю пов'язані з регламентацією спеціальних вимог щодо заходів на кордоні, які застосовуються для виявлення контрафактної продукції та спрямовані на недопущення такої продукції у вільний обіг (ст. 51-60 Угоди TRIPS).

Угода TRIPS містить також інорми, що стосуються кримінальних процедур та кримінальної відповідальності за злочини в сфері інтелектуальної власності — розд. 5 ч. III "Кримінальні процедури". Так, згідно з ст. 61 Угоди TRIPS на країни-учасниці покладається обов'язок у своєму національному законодавстві передбачити кримінальні проце-



ЗАХИСТ ПРАВ

дури та штрафи, які можуть бути застосовані за навмисну підробку знаку для товарів та послуг або уразі порушення авторського права і суміжних прав, за умови, що ці порушення були вчинені з комерційною метою. Покарання для винних осіб повинно включати ув'язнення, а також грошові штрафи, які були б адекватними для попередження правопорушень. У конкретних випадках засоби покарання повинні включати накладення арешту, конфіскацію та знищення контрафактних товарів та будь-яких матеріалів та засобів виробництва, які використовувалися з метою вчинення правопорушення. При цьому, Угода TRIPS встановлює систему мінімальних вимог і держави-учасниці можуть у своєму національному законодавстві передбачити більш високий рівень захисту прав особливо якщо злочини були вчинені навмисно і здійснювалися з комерційною метою.

Національне законодавство України також містить норми кримінальної відповідальності за вчинення злочинів в галузі інтелектуальної власності. Так, за незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, — караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами

на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, — караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення. Зазначені вище дії вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, — караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ст. 176 КК України); незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, — караються штрафом від двохсот до



тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, — караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення. Зазначені вище дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, — караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ст. 177 КК України).

Національне законодавство України також передбачає відповідальність за протиправні дії, які не містять викладених вище кваліфікуючих ознак злочину у сфері інтелектуальної власності, але які кваліфікуються як адміністративні правопорушення. Так, незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, ви-

находу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом — тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення; незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені — тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої; умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, — тягне за собою накладення штрафу від п'яти до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця — тягне за собою накладення штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюджен-



ЗАХИСТ ПРАВ

ня і демонстрування фільмів — тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат, тягне за собою накладення штрафу від шістдесят до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат. Зазначені дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат; розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, — тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до

тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до семидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат; недотримання суб'єктами кінематографії та телебачення квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесят до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев'яноста до ста п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративна відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності передбачена: Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст.ст. 51-2, 164-3, 164-6 — 164-8), Законами України: "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" (ст. ст.22, 28), "Про охорону прав на промислові зразки" (ст. ст. 19, 25), "Про охорону знаків для товарів та послуг" (ст.ст. 15, 19), "Про охорону прав на сорти рослин" (ст.ст. 16, 17, 24), "Про охорону прав на топо-



графії інтегральних мікросхем" та іншими нормативно-правовими актами.

Окремо в Угоді TRIPS вирішуються питання, які пов'язані із захистом права інтелектуальної власності на митному кордоні (ст. 51-60, розд. 4 ч. III). В національному законодавстві процедура пропуску через митний кордон об'єктів права інтелектуальної власності регулюється перш за все нормами Митного кодексу України. Проте, слід зазначити, що норми, які містяться в Митному кодексі України, хоча й відповідають вимогам Угоди TRIPS, на практиці майже не застосовуються і носять декларативний характер, оскільки відсутній механізм їх реалізації. Так, наприклад, стаття 74 Митного кодексу України забороняє пропуск через митний кордон України товарів або інших предметів, імпорт або експорт яких відбувається з порушенням права інтелектуальної власності. Аналогічне положення міститься й серед цивільно-правових засобів захисту прав інтелектуальної власності (п. 2 ч. 2 ст. 432 ЦК України). З метою створення механізму виявлення порушень права інтелектуальної власності щодо товарів та інших предметів, які перетинають кордон України Кабінет Міністрів України прийняв Постанову "Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" № 412 від 28.04.2001р.. Зазначене Положення регламентує порядок реєстрації товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, імпортуються чи експортуються українськими чи іноземними суб'єктами зовнішньоекономіч-

ної діяльності незалежно від форм власності і видів діяльності та підлягають включенню до реєстру товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, який складається Державною митною службою. Проте, встановлені правила реєстрації товарів та інших предметів, які перетинають кордон України містить безліч недоліків та норми, які неможливі для виконання і застосування зацікавленими суб'єктами.

По-перше, цей нормативно-правовий акт не розповсюджується на товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності і переміщуються через територію України транзитом — в країнах членах ЄС транзит виявленого контрафактного товару є правопорушенням, за яке передбачається відповідальність.

По-друге, сфера дії цього Положення не поширюється на товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, які ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї фізичними особами для власного використання та не призначені для використання в комерційних цілях, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях — невідомо хто та яким чином відслідковує та контролює яким чином фізична особа буде використовувати товар, що містить об'єкт права інтелектуальної власності.

По-третє, з метою запобігання правопорушенням прав інтелектуальної власності під час імпорту або експорту об'єктів інтелектуальної власності правовласник або його представник має право звернутися до Держмитслужби з клопотанням про запровадження контролю за переміщенням через митний кордон



ЗАХИСТ ПРАВ

України об'єктів права інтелектуальної власності. Для цього правовласник або його представник подає до Держмитслужби заяву про внесення об'єкту права інтелектуальної власності до реєстру, а також має подати низку додатків. Серед додатків, які обов'язково повинні бути подані правовласником або його представником є інформація про країни, виробників та способи транспортування контрафактних товарів у разі їх наявності — за своїм змістом та суттю отримання цієї інформації є промисловим шпіонажем і практично правовласник або його представник отримати таку інформацію законно ніде не може.

В той же час вимоги, які містяться у зазначених вище статтях Угоди TRIPS шляхом їх імплементації у національне законодавство дозволить створити механізм обмежувальних засобів щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності при перетинанні ними кордону. Так, законодавство країн-учасниць Угоди TRIPS передбачає: застосування процедур, які дозволяють суб'єкту права інтелектуальної власності, який має обґрунтовані підозри, що товар який імпортується містить фальсифіковані товарні знаки або виготовлений з порушенням авторського права і суміжних прав, подати до компетентного органу (адміністративного чи судового) письмову заяву, щоб митні органи затримали ці товари і не випускали їх у вільний обіг (ст. 51 Угоди TRIPS); надання відповідних доказів власником права про порушення його прав у відповідності з вимогами законодавства шляхом докладного опису товару, щоб митні органи могли їх легко розпізнати (ст. 52 Угоди TRIPS); надання застави або іншої еквівалент-

ної гарантії, достатньої для захисту прав відповідача (ст. 53 Угоди TRIPS); повідомлення про призупинення проходження товару через митний контроль та не випуску його у вільний обіг (ст. 54 Угоди TRIPS); встановлення тривалості (строку) призупинення переміщення товару через митний контроль (ст. 55 Угоди TRIPS); відшкодування збитків імпортеру та власнику товарів, щодо яких були вжиті засоби тимчасового призупинення переміщення товару через митний кордон та введення його у вільний обіг (ст. 56 Угоди TRIPS); право на інспекцію та інформацію, що проведена та отримана митними органами, для підкріплення доказами претензії власника права (ст. 57 Угоди TRIPS).

Виходячи з вищевикладеного аналізу відповідності національного законодавства України в сфері права інтелектуальної власності міжнародним нормам-стандартам закріпленим в Угоді TRIPS для виконання Україною мети щодо входження у ВТО та ЄС необхідно на національному законодавчому рівні закріпити гарантії прав національних виробників, створивши їм умови для ефективної, конкурентної, прибуткової праці. Використання Україною існуючих міжнародно-правових механізмів захисту економічних інтересів дозволить національним суб'єктам права інтелектуальної власності комфортно відчувати себе як на традиційних для України ринках так і займати нові. Особливо важливим в цьому контексті є розробка законодавства України, яке б відповідало нормам та правилам в сфері захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності, які прийняті у країнах-членах ВТО. ◆