

УЧАСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У ПРОЦЕСІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ігор Бенедисюк,

суддя Вищого господарського суду України

Як відомо, запобіжні заходи є один зі способів забезпечення захисту порушених прав інтелектуальної власності, що активно використовується у процесі як цивільного, так і господарського судочинства. Поряд з іншими заходами, наприклад, із вилученням з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, із застосуванням разового грошового стягнення, тощо, зазначені заходи формують цілий комплекс заходів, які здійснюють самостійно (добровільно) порушники чи примусово — уповноважені органи державної влади, зокрема судової. Характеристикою, що поєднує зазначені заходи, визначені чинним законодавством (незалежно від його інституційної приналежності), є те, що всі вони спрямовуються на припинення порушення чи відновлення (визнання) порушених суб'єктивних прав. При цьому суттєві складнощі починають виникати при перетинанні товарами, що містять об'єкти права інтелектуальної митного кордону. Відтак, мова йде про митний контроль, як ефективний засіб виявлення та запобігання порушення прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України.

Доцільно зазначити, що низка проблемних питань, пов'язаних зі здійсненням митного контролю як однієї з функцій контрольної діяльності держави, підіймався в роботах Б. Габричидзе, В. Жарова, В. Гаращука, Є. Додіна, С. Ківалова, А. Козиріна, Б. Кормича,

Т. Корневої, С. Пахомова, К. Сандровського, М. Шульги, С. Терещенко та ін.

У 2003 році було захищено кандидатську дисертацію О. Тропіної, присвячену дослідженню організаційно-правових засад здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України. У 2012 році було випущено навчальний посібник для студентів «Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні» за авторством Г. Швеця, П. Солошенка та С. Петренка.

Водночас у зазначених вище роботах не знайшли належною мірою відображення проблеми реалізації застосування запобіжних заходів митними органами із залученням господарських судів. Усе означене й зумовило обрання як предмета дослідження у цій науковій статті дослідження особливостей участі митних органів у забезпеченні запобіжних заходів у процесі захисту прав інтелектуальної власності, беручи до уваги вплив практики розгляду господарських спорів.

У теорії права інтелектуальної власності під захистом прав і законних інтересів суб'єктів інтелектуальної власності розуміють передбачені законом заходи, спрямовані на їх визнання та відновлення, припинення їхнього порушення, застосування до правопорушників заходів юридичної відповідальності. Зокрема, Н. Мироненко вважає, що захист прав і законних інтересів суб'єктів інтелектуальної власності реалізується через механізм за-



ЗАХИСТ ПРАВ

хисту, що становить систему форм, способів і засобів діяльності відповідних юрисдикційних органів та зацікавлених осіб, спрямовану на захист прав й інтересів суб'єктів інтелектуальної власності [1, 30].

Далеко не всі вчені погоджуються з тим, що наявний правовий механізму захисту прав інтелектуальної власності є ефективним. Наприклад, на погляд О. Ришкової, «цивільно-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності в сучасних умовах не здатен повною мірою забезпечити її захист. Компенсаційний принцип стосовно прав інтелектуальної власності має бути замінено на кратний, згідно з яким розмір майнової відповідальності збільшується у два і більше разів в залежності від розміру завданих збитків та інших обставин за принципом: чим більші збитки (школа), тим суворішою є відповідальність» [2, 6].

Критикуючи значною мірою положення чинного Цивільного процесуального кодексу України у частині забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, О. Штефан усе ж вважає, що положення кодексу у цьому напрямі більш-менш відповідають положенням Директиви 2004/48 ЄС про реалізацію (*enforcement*) прав інтелектуальної власності, прийнятої 29.04.2004 року Європейським парламентом і Радою ЄС [3, 40]. Водночас, на її думку, національне господарське процесуальне законодавство значно більшою мірою поділяє підходи, закріплені ст. 7 Директиви, щодо забезпечення збереження доказів, які запроваджує ЄС. Із цим важко не погодитися.

Отже, запобіжні заходи та заходи забезпечення позову, незалежно від того, буде це цивільний чи господарський позов, можуть розглядатись як складова механізму захисту прав інтелектуальної власності. Водночас, як свідчить аналіз судової практики, у процесі застосування запобіжних заходів і заходів забезпечення позову, спрямованого на захист порушених

прав інтелектуальної власності, нерідко трапляються проблемні питання. Зокрема, коли необхідно здійснити забезпечення щодо товарів, які перебувають під митним контролем і не перебувають на митній території України. Тож зупинити введення певних товарів в обіг на території України, тому що після їх розмитнення зупинити розповсюдження цих товарів буде майже неможливо або пов'язано з великими затратами.

З одного боку, Господарський процесуальний кодекс України (далі — ГПК України) [4] передбачає можливість здійснення як запобіжних заходів, так і заходів до забезпечення позову у вигляді накладення арешту на майно. Проте здійснити арешт майна, котре ще не перебуває на митній території України, звичайним способом буде досить проблематично, позаяк такий товар не розмитнений і має спеціальний режим зберігання, передбачений Митним кодексом України (далі — МК України). Отже, здійснити таке забезпечення без участі митних органів буде практично неможливо.

Водночас, розділ XIV (у попередній редакції — розділ X) Митного кодексу України [5] містить заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. Ці заходи, проте, передбачають можливість митних органів за певних умов самостійно прийняти рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів, і в разі необхідності продовження цього строку не більш як на 10 робочих днів (ч. 2 ст. 399 МК України). Слід зазначити, що таке рішення приймається митним органом (а нині, після реформування митних органів і входження їх до складу Міністерства доходів і зборів України — органом доходів і зборів) на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону. При

виявленні ознак порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.

Особливості ведення митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності деталізуються в ст. 398 МК України. При цьому безпосередньо порядок реєстрації в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, визначений в однойменному Наказі Міністерства фінансів України від 30.05.2012 року № 648.

Раніше такої термін був визначений протягом 15 календарних днів (із продовженням не більше ніж на 15 днів). Нині, відповідно до ч. 7 ст. 399 чинного МК України, якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово не поінформує митний орган, який призупинив митне оформлення таких товарів, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться до такого митного органу з письмовим умотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, митне оформлення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку.

Як свідчить порівняльний аналіз наведених норм, у попередній редакції МК України існувала норма аналогічного характеру, при цьому був більший строк — 15 днів — та не так деталізований суб'єктний склад.

Відповідно до ч. 8 ст. 399 поточної редакції МК України, в разі якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово по-

інформує митний орган про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або звернеться до такого митного органу з письмовим умотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то призупинення митного оформлення вказаних товарів може бути продовжено митним органом, але не більш як на 10 робочих днів.

Отже, зупинення митного оформлення тісно пов'язане зі зверненням особи до суду. Водночас МК України не деталізовано, в якій саме формі має бути здійснено таке звернення. Що ж до рішення суду з цього питання, то в ч. 9 ст. 399 МК України зазначено, що якщо протягом строків, зазначених у ч. 2 названої статті, правовласник подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності чи інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами. Якщо ж така ухвала (чи рішення уповноваженого державного органу) не буде подана, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку. У такому разі відшкодування декларанту та іншим особам витрат і збитків, спричинених призупиненням митного оформлення, здійснюється за рахунок правовласника.

Аналізуючи зазначене, можна дійти висновку, що особа, якій відповідно до законодавства України належать права на об'єкт інтелектуальної власності, має звернутися до суду з позовом (оскільки ухвала має бути винесена у справі про порушення прав інтелектуальної власності) та заявити



ЗАХИСТ ПРАВ

клопотання про забезпечення позову, на підставі якого суд винесе відповідну ухвалу. Вочевидь, здійснити ві ці дії у досить стислі строки хоча й можливо, проте не без певних труднощів. Водночас винесення ухвали про накладення арешту на майно у вигляді запобіжних заходів не буде відповідати вимогам МК України та не зможе бути виконане, позаяк виконання ухвали про арешт майна здійснюватиметься державним виконавцем відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року № 606-XIV (у редакції Закону від 04.11.2010 року № 2677-VI) [6], із відповідними змінами та доповненнями. А здійснення виконавчих дій у вигляді арешту майна, що не ввезене на митну територію України, згаданим Законом не передбачено.

Тож варто зауважити, що призупинення митним органом оформлення товарів, які можуть порушити права інтелектуальної власності, відповідно до попередньої редакції МК України, в обов'язковому порядку забезпечувалися відповідною заставою. Так, останньою частиною ст. 257 МК України було передбачено, що в разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у цій статті, відшкодування митним органам і власникам складів тимчасового зберігання витрат, пов'язаних зі зберіганням цих товарів, а у випадку, передбаченому ч. 8 цієї статті, також і відшкодування декларанту та іншим особам збитків, спричинених таким призупиненням, здійснюється за рахунок особи, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності. Для забезпечення відшкодування зазначених витрат і збитків особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, надає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері митної справи заставу

чи іншу еквівалентну гарантію, достатню для відшкодування збитків митним органам, власникам складів тимчасового зберігання, декларанту, одержувачу або відправнику вантажу та власнику товару. Розмір, порядок внесення застави, її види, а також види еквівалентних гарантій і порядок їх надання, визначалися спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи. Такий порядок був затверджений Наказом Державної митної служби України «Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності» від 20.06.2007 року № 520 (нині наказ втратив чинність).

Проте, попри деталізованість та формалізованість дій Державної митної служби у сприянні захисту прав інтелектуальної власності, неузгодженість митного законодавства з ГПК України, призводили і продовжує призводити до негативних наслідків. Прикладом цього може бути, зокрема, розглянута 28.12.2010 року Вищим господарським судом України касаційна скарга Дніпропетровської митниці на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду зі справи № 33-9/10-10 за позовом Unilever N.V., м. Роттердам, Нідерланди до товариства з обмеженою відповідальністю «Конті Макс» (далі — ТОВ «Конті Макс») про захист прав інтелектуальної власності [8]. За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України встановив таке.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.07.2010 року за заявою Unilever N.V. на підставі ст. 431 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК України) вжито запобіжні заходи до подання позову у справі шляхом накла-

дення арешту на належні ТОВ «Конті Макс» товари, заявлені цим товариством до митного оформлення за митними деклараціями від 16.06.2010 року.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2010 року, залишеною без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.10.2010 року, за заявою ТОВ «Конті Макс» роз'яснено ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 06.07.2010 року зі справи таким чином, що арешт на майно (товар), який належить ТОВ «Конті Макс», щодо якого вжито запобіжні заходи, не забороняє органам Державної митної служби України здійснювати митне оформлення цього товару.

Дніпропетровська митниця звернулася до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2010 року та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.10.2010 року зі справи скасувати, а справу передати на розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на порушення положень МК України та неправильне застосування статті 89 ГПК України.

Перевіривши правильність застосування місцевим і апеляційним господарськими судами норм процесуальної права, заслухавши пояснення представника Unilever N.V., Вищий господарський суд України зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 89 ГПК України суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз'яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їхнього змісту, а також за заявою сторони чи за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення.

У ст. 431 ГПК України зазначено, що особа, яка має підстави побоюватися, що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або

утрудненою, а також підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право звернутися до господарського суду із заявою про вжиття передбачених ст. 432 ГПК України запобіжних заходів до подання позову.

Статтею 432 ГПК України передбачено, що запобіжні заходи включають, зокрема, накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, та знаходиться в неї або в інших осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 257 МК України якщо протягом строків, зазначених у ч. 2 цієї статті, особа, якій відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.

Зі змісту оскаржуваних судових актів вбачається, що запобіжні заходи до подання позову вжито з метою сприяння захисту прав інтелектуальної власності, зокрема під час переміщення товарів через митний кордон України, тому ці заходи стосуються насамперед призупинення митного оформлення товарів.

Отже, роз'яснюючи ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 06.07.2010 року, місцевий господарський суд фактично змінив її зміст і таким чином порушив положення ст. 89 ГПК України, а апеляційний господарський суд цієї помилки не виправив.

З огляду на викладене, оскаржувані судові акти було скасовано, а Вищим господарським судом було роз'яснено, що вжиті ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.07.2010 року зі справи № 33-9/10-



ЗАХИСТ ПРАВ

10 запобіжні заходи до подання позову в цій справі шляхом накладення арешту на належні ТОВ «Конті Макс» товари, заявлені даним товариством до митного оформлення за митними деклараціями від 16.06.2010 року передбачають призупинення митного оформлення цих товарів.

Проте, неузгодженість ГПК України та МК України у відповідних частинах фактично звужує можливість застосування під час зупинення митного оформлення положень Розділу V-1.

На жаль, не виправлено цю неузгодженість і у новому МК України, котрий набрав чинності із 01.06.2012 року. Не додає можливості позитивно розв'язати означену проблему й прийнятий 28.12.2011 року Наказ Міністерства фінансів України № 1762, яким затверджено Порядок надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності [9]. Адже нова редакція Порядку посилається на стару редакцію МК України.

Застосування ж положень ГПК України щодо забезпечення позову не завжди можна здійснити швидко та оперативно, з огляду на виконання відповідних вимог щодо умов і підстав подачі відповідного позову.

Необхідність розв'язання цієї проблеми впливає не лише з логіки розв'язання цього питання на практиці, але й з міжнародного досвіду. Як відомо, товарам, виробленим із порушеннями законодавства, може бути закритий доступ до країни за рішення відповідного митного органу. Положення Угоди TRIPS вимагають, аби були передбачені (як мінімум) ефективні прикордонні заходи для запобігання ввозу контрафактних або піратських товарів.

Так, у США та Великобританії ці заходи застосовуються після реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності в митному органі, а також

такі заходи застосовуються у зв'язку з адміністративним розслідуванням і розпорядженням про заборону на ввезення. Розпорядження про заборону на ввезення видається адміністративним органом з метою припинення порушення прав інтелектуальної власності шляхом затримання на митному кордоні контрафактних товарів, вироблених або зібраних за кордоном. Крім цього, у США може бути заборонено на митному кордоні ввезення товарів, які вироблені з порушенням прав інтелектуальної власності (але які не підпадають під визначення піратських або контрафактних товарів). Доцільно зауважити, що Митна служба США має у своєму розпорядженні широкі повноваження щодо розслідування випадків протизаконного імпорту та арешту незаконно виготовлених товарів на митному кордоні, зокрема і право діяти в порядку *ex officio* («за посадою»), тобто без подання з боку власника прав інтелектуальної власності офіційного клопотання про вжиття заходів. Право діяти в порядку *ex officio* передбачено в Угоді TRIPS і може бути, на погляд фахівців, високоефективним заходом у боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності [10, 49].

Усе вищезазначене дає підстави до підсумковго висновку про доцільність доповнення статті 43-2 ГПК України таким запобіжним заходом, як заборона вчиняти митним органам дії щодо розмитнення товарів, якими можуть бути порушені права інтелектуальної власності. Водночас, у цьому випадку також слід вирішити питання щодо внесення відповідного забезпечення боку особи, за клопотанням якої такі дії будуть здійснені. ♦

Список використаних джерел

1. Мироненко Н. *Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід* / Н. Мироненко // *Право України*. — 2011. — № 3. — С. 30–39.
2. Ришкова О. В. *Захист прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03* / О. В. Ришкова ; Одеська національна юридична академія. — Одеса, 2007. — 23 с.
3. *Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування* / за заг. ред. д.ю.н. О. П. Орлюк. — К. : Лазурит-Поліграф, 2009. — 242 с.
4. *Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 року № 1798-XII (зі змінами)* [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.
5. *Митний кодекс України від 13.03.2012 року № 4495-VI (зі змінами)* [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>.
6. *Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 року № 606-XIV в редакції Закону від 04.11.2010 року № 2677-VI (зі змінами)* [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14>.
7. *Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» від 30.05.2012 року № 648* // *Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.06.2012 року за № 1034/21346* [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12/para20#n20>
8. *Постанова Вищого господарського суду України від 28.12.2010 року № 33-9/10-10(9/222-10)*[Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOoffice/aMDODoc.html?p_file=59&p_page=898&context.
9. *Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2011 року № 1762 «Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності»* // *Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 року за № 361/20647* [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0361-12>.
10. *Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування : практичний посібник* / Д. Лонг, П. Рей, В. О. Жаров, Т. М. Шевелєва, І. Е. Василенко, В. С. Дроб'язко. — К. : К.І.С., 2007. — 448 с.

Надійшла до редакції 26.11.2013 року