

Харитоновна Олена Іванівна,
*доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,
зав. кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

ПАНДЕМІЯ COVID-19 І ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У зв'язку з реформуванням національної системи охорони інтелектуальної власності та появою законодавчих ініціатив стосовно посилення охорони відповідних об'єктів тема контрафакції знову стає актуальною як серед правників, так і серед економістів, державних службовців, представників бізнесу та пересічних українців.

14 листопада 2019 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» (з/п 1230).

Цим законом вводиться поняття контрафактних товарів, до яких можуть бути віднесені:

контрафактні товари:

а) товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою;

б) товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні й містять назву чи термін або описуються за допомогою назви чи терміна, які захищені таким географічним зазначенням;

в) будь-яка упаковка, етикетка, наліпка, брошура, інструкція з експлуатації, гарантія чи інший документ такого типу, навіть якщо вони представлені окремо, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку або географічне зазначення, які містять позначення, назву або термін, тотожні із охоронюваною в Україні торговельною маркою чи географічним зазначенням, або які є схожими настільки, що їх можна сплутати з такою торговельною маркою чи географічним зазначенням, та які можуть використовуватися стосовно одного й того самого виду товарів, щодо якого охороняється торговельна марка в Україні чи географічне зазначення».

Крім цього, запроваджується поняття «38¹) піратські товари – товари, що є предметами порушення авторського права та/або суміжних прав або

права інтелектуальної власності на зареєстрований промисловий зразок в Україні та які являють собою або містять копії, зроблені без згоди правовласника авторського права і суміжних прав або права інтелектуальної власності на промисловий зразок чи особи, уповноваженої таким правовласником у країні виробництва».

Абсолютною новелою є для українського законодавства поняття товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності. Такими запропоновано вважати такі групи товарів:

а) товари з ознаками порушення авторського права і суміжних прав, прав інтелектуальної власності на винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів, прав, що надаються за сертифікатами додаткової охорони на лікарські засоби та засоби захисту рослин;

б) пристрої, продукти або компоненти, призначені, виготовлені або адаптовані головним чином для забезпечення або полегшення обходу технології, пристрою або компонента, що у звичайному режимі функціонування попереджують або обмежують дії, не дозволені правовласником авторського права і суміжних прав;

в) будь-яка форма або матриця, яка спеціально призначена або адаптована для виробництва товарів, що є предметом порушення прав інтелектуальної власності».

Зазначаючи, загалом, позитивне значення зазначеного закону стосовно вирішення питання про міжнародний принцип вичерпання прав інтелектуальної власності, про легалізацію паралельного імпорту, наближення національного законодавства до норм Регламенту ЄС та приведення його у відповідність до вимог Угоди про асоціацію та Угоди TRIPS в питаннях митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності, хотіла б зупинитися на тих новелах, які запроваджує закон.

По-перше, закон додає до Митного кодексу конкретний перелік та визначення товарів, які можна вважати контрафактними або «піратськими», тобто такими, що порушують права інтелектуальної власності.

Але у законодавстві продовжує існувати невизначеність термінів «контрафакція» і «фальсифікат».

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р., продукція, яка виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи, є фальсифікованою продукцією. Таким

чином, фальсифікація продукції може полягати або в порушенні технології виробництва, або в порушенні прав інтелектуальної власності на торговельну марку, промисловий зразок та інші об'єкти права промислової власності, авторських та суміжних прав. Як правило, фальсифікація товарів супроводжується незаконним використанням чужого зареєстрованого знаку для товарів та послуг, фірмового найменування, запатентованої форми чужого товару тощо з метою введення в оману покупців, але не завжди контрафактні та фальсифіковані товари співпадають.

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. визначає фальсифікований лікарський засіб – лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України.

Таким чином, маємо різне тлумачення контрафактного продукту, яке має бути усунено на рівні законодавства.

Дається також визначення оригінальних товарів, тобто товарів, які були виготовлені за згодою правовласника, або товарів, виготовлених особою, належним чином уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, у тому числі у кількості, що перевищує обумовлену між цією особою і правовласником. Дається визначення «швидкопсувні товари».

Дуже багато питань залишається до товарів, які підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності. До прийняття нових регуляторних актів та методологічних рекомендацій поки не до кінця зрозуміло як буде діяти інспектор митниці при оформленні товарів з торговельною маркою, що наявна в реєстрі. Поки що залишається велика доля розсуду при визначенні таких товарів і, відповідно, можливостей для порушень з боку митниці.

Законом змінено об'єктний склад, щодо якого митницями застосовуються заходи захисту прав інтелектуальної власності, зокрема до «об'єктів права інтелектуальної власності» додано *компонування напівпровідникових виробів* та вилучено корисні моделі. Саме легкістю внесення корисних моделей до митного реєстру раніше користувалися «патентні тролі».

Не виправданим, з моєї точки зору, є захід із *призупинення та знищення невеликих партій товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.*

По-друге, запровадження принципу міжнародного вичерпання прав поставить крапку у дискусіях стосовно тлумачення положення абзацу 3 п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів и послуг» (Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот).

Аналізуючи цю норму, ВГСУ у справі № 904/2029/15 від 20.10.2015 р. зазначив, що норма ч. 6 ст. 16 не пов'язує вичерпання прав на ТМ з введенням товару в оборот виключно на території України. Введення власником ТМ (або за його згодою) товару в оборот може бути здійснено і на території іншої держави, після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються. За відсутності територіальних обмежень, це дало підстави суду стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав на ТМ.

По-третє, прийняття закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» не завершує процес запровадження міжнародного принципу вичерпання прав і процедури паралельного імпорту, а лише є першим етапом на цьому шляху.

Давидова Ірина Віталіївна,

*доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

Резніченко Семен Васильович,

*кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін
Одеського державного університету внутрішніх справ*

ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Останніми роками спостерігається стрімке зростання ролі інформаційних технологій в житті суспільства, їх активне впровадження в наше буденне життя. Встановлення ж з 12 березня 2020 року на всій території України