Виконання Україною зобов'язань щодо реформування захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні

Аналітична записка

м. Київ 2018

ПРОЕКТ ФІНАНСУЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ

ДІАЛОГ ЗІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

Застереження

Цей документ підготовлено в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі», що реалізується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування МФ «Відродження».

Погляди авторів, висловлені в документі, можуть не збігатися з поглядами Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Зміст документа в жодному разі не може бути витлумачений як такий, що відображає позицію Європейського Союзу та/або МФ «Відродження».

Автор:

Євген Ангел, науковий співробітник ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій».

Список термінів та скорочень:

ВРУ – Верховна Рада України

ЄК – Європейська Комісія

ЄС – Європейський Союз

КМУ – Кабінет Міністрів України

НДДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

ОЕСР - Організація економічного співробітництва та розвитку

ПВЗВТ – Повна та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС

ПІВ – права інтелектуальної власності

ПІІ – прямі іноземні інвестиції

СОТ – Світова організація торгівлі

ТРІПС – Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

УА – Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

EUIPO – Відомство з інтелектуальної власності ЄС

Зміст

Вступ.....5
Україна: Забезпечення прав інтелектуальної власності в міжнародній перспективі 6
Огляд зобов’язань України за Угодою про асоціацію 9
Розроблені законопроекти 10
Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності.....12
Як ЄС оцінює виконання зобов’язань щодо ПІВ Україною.....14
Висновки та рекомендації.....15

Вступ

Охорона та захист прав інтелектуальної власності є одним із ключових елементів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі – УА). Зокрема, на Главу 9 Розділу IV "Інтелектуальна власність" припадає п'ята частина від основного тексту УА та більше чверті тексту, який стосується зони вільної торгівлі України з ЄС. Текст Глави фактично містить основні положення відповідних директив та регламентів ЄС щодо авторських і суміжних прав, географічних зазначень, торговельних марок тощо.[1] Окрім цього, Угода визначає конкретні зобов'язання у сфері захисту прав інтелектуальної власності (ПІВ) у частині Угоди , що стосується митного законодавства, про що йдеться в Главі 5 Розділу IV УА «Митні питання та сприяння торгівлі».

У процесі перемовин щодо вступу до Світової організації торгівлі (СОТ) Україна вже багато в чому адаптувала своє законодавство у сфері ПІВ до вимог Угоди про торговельні аспекти ПІВ (Угода ТРІПС)[2], інших міжнародно-правових угод. Угода ТРІПС визначає мінімальні рівні охорони прав інтелектуальної власності, яких має дотримуватись кожна держава-член організації.

В Угоді про асоціацію сторони підтвердили свої зобов'язання, які витікають з Угоди ТРІПС. Однак УА повинна доповнити їх та уточнити (див. Вставка 1). Сьогодні якість та повнота українського законодавства у сфері ПІВ відстає від європейського, а зацікавлені сторони регулярно повідомляють про труднощі, пов'язані з відповідною імплементацією.

Вставка 1. Угода про асоціацію: Стаття 158 «Характер і сфера дії зобов'язань» Угоди про асоціацію

1. Сторони забезпечують належне та ефективне виконання зобов'язань за міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, учасниками яких вони є, зокрема за Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, що міститься в Додатку 1С до Угоди СОТ (далі - Угода ТРІПС). Положення цієї Глави доповнюють та уточнюють права і зобов'язання Сторін згідно з Угодою ТРІПС та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності.

2. Для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають авторське право, зокрема право на комп'ютерні програми і бази даних, а також суміжні права, права, пов'язані з патентами, зокрема патенти на винаходи в галузі біотехнологій, торговельні марки, фірмові найменування, якщо вони охороняються у формі виключного права інтелектуальної власності відповідним національним законодавством, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, географічні зазначення, зокрема зазначення походження, зазначення джерела походження, сорти рослин, охорона конфіденційної інформації та захист від недобросовісної конкуренції, як це передбачено статтею 10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (1967 року) (далі - Паризька конвенція).

Джерело: Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку, http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

За оцінками економічних партнерів, Україна залишається країною із суттєвими проблемами у сфері охорони та захисту ПІВ. У березні 2018 року Офіс Торгового представника США залишив Україну в списку Пріоритетних країн Спеціального звіту 301, а в квітні 2018 року через брак необхідних реформ у сфері ПІВ було призупинено можливість безмитного ввезення 155 українських товарів до США в рамках глобальної

[1] Поглиблення відносин між ЄС та Україною: Що, чому і як? Ред. М. Емерсон та В. Мовчан. Київ, 2018. – С. 106.

[2] Угода ТРІПС (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights або TRIPS) – міжнародна угода, прийнята під час Уругвайського раунду Генеральної угоди по тарифах і торгівлі (ГАТТ) у 1994 році. Чинна з 1 січня 1995 року.

системи торговельних преференцій (GSP).[3] Звіт Європейської Комісії також вказує, що в Україні відсутній відчутний прогрес реформ у сфері охорони та захисту ПІВ. Україна залишається в списку пріоритетних країн, а її статус погіршено – країну переведено з групи 3 до групи 2, з огляду на високий рівень піратства та підробок, брак імплементації УА та проблеми на митниці.[4]

Для ЄС особливо важливим є вирішення проблем зі захистом ПІВ на українському кордоні. Сьогодні Україна продовжує бути однією з головних транзитних точок контрабанди підроблених товарів до Європи. За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP) і Відомства з інтелектуальної власності ЄС (EUIPO), через Україну в ЄС потрапляють значні обсяги контрафактних парфумів, косметики, одягу та текстилю, дорогоцінностей.[5] Таким чином, наближення законодавства щодо ПІВ у митній сфері та його імплементація є важливим як для України, так і для ЄС.

В цілому слід зазначити, що система захисту ПІВ включає низку кримінальних, цивільно-правових та адміністративних процедур і засобів правового захисту. Тому захист ПІВ при переміщенні товарів через митний кордон України є лише одним з елементів цієї системи. Сьогодні її функціонування насамперед визначають законодавчі положення, включені до прийнятного у 2012 році Митного кодексу (Розділ XIV, Статті 397-403; Стаття 476).[6] У цій аналітичні записці проаналізовано процес наближення відповідного українського законодавства щодо захисту ПІВ на митному кордоні відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію.

Україна: Забезпечення прав інтелектуальної власності в міжнародній перспективі

Міжнародні рейтинги, які оцінюють систему інтелектуальної власності або лише включають її елементи як індикатори, підтверджують необхідність реформ у цій сфері в Україні. Зокрема, необхідно звернути увагу на Міжнародний індекс інтелектуальної власності Торгової палати США (U.S. Chamber International IP Index), який надає комплексну оцінку охорони та захисту ПІВ в окремих країнах світу на основі 40 індикаторів.[7] У 2018 році Україна отримала 14,28 балів (з максимально 40 можливих балів) і посіла в рейтингу 37 місце серед 50 розглянутих країн. Такий результат – у 2 рази нижчий ніж середній показник для регіону та в 3 рази нижчий – ніж для топ-5 країн (див. Рисунок 1).

Міжнародний індекс інтелектуальної власності чітко вказує на основні проблеми із захистом ПІВ на митному кордоні України. Зокрема, «митні» індикатори отримали нуль балів («Ефективні заходи на кордоні» та «Прозорість і публічна звітність митних органів щодо порушень ПІВ у сфері торгівлі»). Окрім

[3] Yevhen Anhel, Intellectual property rights in Ukraine: Sluggish reforms, http://4liberty.eu/intellectual-property-rights-in-ukraine-sluggish-reforms/.

[4] Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries, Commission Working Staff Document, February 2018, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156634.pdf.

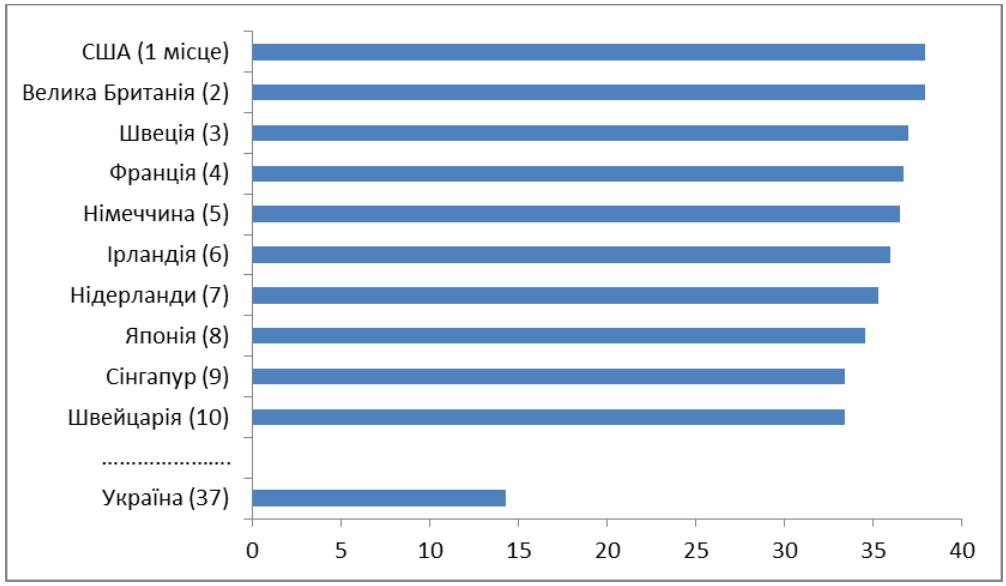
[5] Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156634.pdf; Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods. OECD/European Union Intellectual Property Office, 2017, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Mapping_the_Real_Routes_of_Trade_in_Fake_Goods_en.pdf.

[6] Митний кодекс України, Закон України № 4495-VI від 13 березня 2012 року.

[7] Міжнародний індекс інтелектуальної власності (International IP Index) готує Світовий центр інтелектуальної власності, що є структурним підрозділом Торгової палати США. Кожна країна отримує оцінку 40 індикаторів (щодо патентів, авторських і суміжних прав, торгових марок, комерційної таємниці, комерціалізації ПІВ, захисту ПІВ, ефективності системи ПІВ, участі в міжнародних угодах), від 0 до 1 бала для кожного.

цього, у переліку слабких сторін України у сфері ПІВ вказано на прогалини в роботі митниці, а саме – брак ефективних процедур знищення підроблених товарів.[8]

Рисунок 1. *Міжнародний індекс інтелектуальної власності Торгової палати США, 2018, (бали, рейтинг)*



Джерело: U.S. Chamber International IP Index, Sixth Edition, February 2018, https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2018/02/GIPC_IP_Index_2018.pdf

Примітка: в дужка після назви країни – позиція країни у рейтингу.

У звіті U.S. Chamber International IP Index 2018 також представлено основні результати різних оцінок економічних вигод від дотримання прав інтелектуальної власності. Зокрема, у країнах із сильною системою охорони ПІВ набагато легше знайти інвестиції (внутрішні та зовнішні) та висококваліфіковану робочу силу. Окрім цього, економіка таких країн є більш конкурентоспроможною та продукує більше інноваційної продукції (див. більше в Таблиці 1). Вказані вигоди підкреслюють важливість просування реформ у сфері ПІВ в Україні.

Таблиця 1. Економічні вигоди від дотримання ПІВ

Сфери	Вигода від дотримання ПІВ окремою країною
Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи	У країні на 36% більша ймовірність знайти достатні внутрішні інвестиції для реалізації ідеї або відкриття
Доступ до венчурних та приватних інвестиційних фондів	У країні на 42% більша ймовірність, що ідея або відкриття отримають підтримку венчурних та приватних інвестиційних фондів
Привабливість для прямих іноземних інвестицій (ПІІ)	Країна на 53% більш привабливa для ПІІ через кращі макроекономічні індикатори

[8] U.S. Chamber International IP Index, Sixth Edition, February 2018, p. 150, https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2018/02/GIPC_IP_Index_2018.pdf.

Людський капітал	У країні в 6 разів більше висококваліфікованих дослідників серед наявної робочої сили
Зростання кількості високодохідних робочих місць	У країні в 2 рази більша частка високодохідних робочих місць
Доступ до нових технологій	У країні на 26% більша ймовірність отримати вигоду від доступу до найновіших технологій
Економічна конкурентоспроможність	Економіка країни на 20% більш конкурентоспроможна
Загальне бізнес-середовище	У країні загальне бізнес-середовище на 60% більш сприйнятливе до підприємництва
Можливість запровадити нові технології та покращити процеси	У бізнесу країни на 24% більша гнучкість під час запровадження нових технологій та покращення процесів
Зростання високотехнологічних секторів	У високотехнологічних секторах країни до 80% зростає виробництво знаннєвої та технологічної продукції
Додана вартість ліцензійного програмного забезпечення	У країні удвічі більший внесок доданої вартості ліцензійного програмного забезпечення до ВВП
Інноваційна продукція	У країні на 75% більше технологічної, креативної та базованої на знаннях продукції

Джерело: U.S. Chamber International IP Index, Sixth Edition, February 2018, p. IV, https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2018/02/GIPC_IP_Index_2018.pdf

Примітка: Для таблиці обрано 12 з 23 представлених у дослідженні кореляцій.

Охорона та захист ПІВ також є важливим елементом інших сфер (права власності, інноваційна діяльність тощо), що відображається у відповідних міжнародних рейтингах. Зокрема, права інтелектуальної власності є одним із трьох головних компонентів Міжнародного індексу прав власності (разом із законодавчим та політичним середовищем і майновими правами). Згідно з цим індексом Україна посіла 110 позицію (з 125) та належить до Кластеру 3 – країни зі слабким захистом прав власності (у тому числі ПІВ).[9] При цьому, за показником дотримання ПІВ Україна посідає 92 позицію – найвищу для країни серед трьох компонентів Індексу. Важливо зазначити, що Україна продемонструвала другий найкращий показник зростання Міжнародного індексу прав власності, але це відбулося за рахунок змін законодавчого і політичного середовища та захисту майнових прав, тоді як зростання сфери ПІВ майже відсутнє. [10]

Необхідно звернути увагу, що для оцінки дотримання ПІВ в рамках Міжнародного індексу прав власності зокрема використовуються результати Індексу глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index, GCI). У 2018 році Україна посіла в рейтингу конкурентоспроможності 83 місце, хоча за показником дотримання ПІВ знаходиться лише на 114 позиції.[11] Окрім цього, Україна знаходиться на 43-й позиції у Глобальному інноваційному індексі, що містить індикатори присвячені патентам, платежам за використання ПІВ. Таким чином, реформування сфери ПІВ сприятиме кращому забезпеченню прав власності та інноваційному розвитку України, а також зростанню інвестиційної привабливості за рахунок поліпшення позицій країни в міжнародних рейтингах.

[9] International Property Rights Index 2018, Full report, p. 5, p. 14, https://s3.amazonaws.com/ipri2018/IPRI2018_FullReport2.pdf.
[10] Там само, с. 18.
[11] Див. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI4, http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ052.

Огляд зобов'язань України за Угодою про асоціацію

Зобов'язання України щодо наближення законодавства в митній сфері визначені Статтею 84 Угоди про асоціацію (Глава 5 «Митні питання та сприяння торгівлі» Розділу IV). Положення Статті передбачають, що поступове наближення до митного законодавства ЄС має відбуватися згідно з Додатком XV до Угоди. При цьому, у Додатку міститься перелік зобов'язань щодо адаптації положень Митного кодексу ЄС, запровадження положень конвенцій про Спільний транзит та Єдиний адміністративний документ, а також впровадження регламентів щодо звільнення від мит та захисту прав інтелектуальної власності.[12]

У сфері захисту ПІВ передбачено імплементацію до українського законодавства двох регламентів ЄС, а саме:

- Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 від 22 липня 2003 року щодо митних дій проти товарів, підозрюваних у порушенні окремих прав інтелектуальної власності та необхідних заходів проти товарів, що порушують такі права, без шкоди результатам поточного перегляду права ЄС стосовно митного дотримання прав інтелектуальної власності. Цей регламент визначає основні принципи захисту ПІВ на митному кордоні.
- Регламент Комісії (ЄС) № 1891/2004 від 21 жовтня 2004 року, який встановлює положення для імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 від 22 липня 2003 року щодо митних дій проти товарів, підозрюваних у порушенні окремих прав інтелектуальної власності та необхідних заходів проти товарів, що порушують такі права, без шкоди результатам поточного перегляду права ЄС стосовно митного дотримання прав інтелектуальної власності. Цей Регламент імплементує Регламент № 1383/2003, а зокрема затверджує процедури та форми, необхідні для вжиття заходів митними органами у сфері захисту ПІВ.

У Додатку вказано кінцевий термін імплементації положень регламентів щодо захисту ПІВ – три роки з дати набрання чинності УА.

Митні питання також включено до Глави 9 Розділу IV «Інтелектуальна власність». Зокрема, Стаття 250 УА «Заходи на кордоні» містить положення, що:

- дають визначення термінів «товарів, що порушують право інтелектуальної власності» («контрафактні товари», «піратські товари», товари, які згідно із законодавством Сторони, де подано заяву про вжиття заходів митними органами, порушують патенти, додаткові охоронні сертифікати, права на сорти рослин, промислові зразки, географічні зазначення);
- підтверджують гарантії щодо застосування процедур призупинення митного оформлення товарів через можливе порушення прав інтелектуальної власності;
- декларують співробітництво з метою надання технічної допомоги та інституційної розбудови для підтримки запровадження цієї статті.

Стаття 250 також визначає термін впровадження вказаних у ній зобов'язань – три роки від дати набрання чинності УА.

У Плані заходів із виконання УА[13] для імплементації Регламенту Ради (ЄС) №1383/2003[14] передбачено виконати 11 завдань (№554-564), що стосуються розробки необхідних змін до Митного кодексу та їх

---

[12] Додаток XV до УА, https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/15_Annexes.pdf.

[13] Постанова КМУ «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку» від 25 жовтня 2017 року №1106, https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-z-odniyeyi-storoni-ta-yevropejskim-soyuzom-yevropejskim-spivtovaristvom-z-atomnoyi-energiyi-i-yihnimi-derzhavami-chlenami-z-inshoyi-storoni.

[14] Council Regulation (EC) No 1383/2003 of 22 July 2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32003R1383.

прийняття Верховною Радою України. Тут важливо підкреслити, що європейське законодавство, зокрема у сфері інтелектуальної власності, є динамічним. Регламент (ЄС) №1383/2003 вже був переглянутий і замінений Регламентом (ЄС) №608/2013[15], про що, зокрема, уже зазначено в Плані заходів. До прийняття законодавчих змін на основі Регламенту (ЄС) №1383/2003 була прив'язана імплементація Регламенту Комісії (ЄС) №1891/2004[16] (завдання 555-556 Плану заходів), адже мова йде про розробку, видання та реєстрацію форм, які необхідні для вжиття заходів митними органами у сфері захисту ПІВ. Відповідно, зважаючи на прийняття нового регламенту №608/2013, Регламент (ЄС) №1891/2004 було замінено на Виконавчий регламент Комісії № 1352/2013.[17]

Термін виконання вказаних завдань у Плані заходів визначено відповідно до положень Угоди – 31 грудня 2018 року. Однак станом на початок січня 2019 року українському парламенту не вдалося прийняти жодного із запропонованих законопроектів.

Розроблені законопроекти

Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України (**реєстраційний номер № 4614** від 06 травня 2016)[18] є головним законодавчим актом, що повинен наблизити Розділ XIV Митного кодексу України до Регламентів ЄС. Проект зокрема було включено до Дорожньої карти законодавчого забезпечення УА на 2018-2019 роки.[19] Законопроект **№ 4614**:

- розширює перелік об'єктів ПІВ, захист яких здійснюватиметься під час переміщення товарів через митний кордон України;
- запроваджує нові визначення термінів («товари, що порушують права інтелектуальної власності», «піратські», «контрафактні» товари);
- передбачає можливість встановлення механізму застосування гарантій для запобігання недобросовісному використанню прав інтелектуальної власності;
- розширює можливості захисту ПІВ на митному кордоні тощо.[20]

КМУ подав проект закону **№ 4614** до Верховної Ради ще в травні 2016 року. Однак законопроект так і не було розглянуто, хоча його включали до порядку денного парламенту. Однією з можливих причин такої

---

[15] Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R0608.

[16] Commission Regulation (EC) No 1891/2004 of 21 October 2004 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1383/2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1891.

[17] Commission Implementing Regulation (EU) No 1352/2013 of 4 December 2013 establishing the forms provided for in Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R1352.

[18] Проект Закону 4614, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59005.

[19] Дорожня карта законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку на 2018 – 2019 роки, https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/karta-prioritetnikh-zakonoproektiv-u-sferi-evropeyskoi-integratsii.pdf.
Дорожня карта напрацьована і схвалена КМУ спільно з ВРУ в лютому 2018 року, https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-i-parlament-shvalili-dorozhnyu-kartu-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu-z-yes.

[20] Пояснювальна записка до Проекту закону № 4614 від 06.05.2016, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59005.

затримки є положення щодо застосування міжнародного принципу вичерпання прав (через зміни до статті 397 Митного кодексу України), яке є дискусійним серед українських політиків, експертів та бізнесу (див. Вставка 2). З іншого боку, така ситуація є типовою, адже окремі урядові законопроекти, зокрема щодо охорони та захисту ПІВ, уже також декілька років знаходяться в стінах парламенту без належного розгляду.

Вставка 2. Принципи вичерпання прав інтелектуальної власності

Сьогодні в міжнародній практиці відомі три основні підходи до визначення принципу вичерпання прав[21]:

- *міжнародний* – після першого введення в цивільний обіг продаж товару може бути здійснений на території будь-якої країни (тобто можливий паралельний імпорт);

- *національний* – вичерпання прав настає лише після введення товару правовласником в цивільний обіг усередині країни (тобто, імпортер має підтвердити у виробника право на продаж);

- *регіональний* – право правовласника забороняти використання його торговельної марки вичерпується в межах регіону після введення в цивільний обіг на території однієї з країн регіону. Найкращим прикладом використання регіонального принципу є Європейський Союз.

В українському законодавстві відсутнє чітке визначення принципу вичерпання прав. Однак судова практика переважно свідчить, що в Україні діє міжнародний принцип.[22]

Окрім законопроекту № 4614**,** у Верховній Раді знаходилися ще два проекти, що пропонували зміни щодо принципів вичерпання прав, при цьому протилежні. З одного боку, Верховна Рада отримала депутатський законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення публічності і недопущення зловживань у сфері реєстрації та обігу знаків для товарів і послуг, а також захисту та створення умов для реалізації прав їх власників» (**реєстраційний номер 5419** від 17 листопада 2016).[23] Вказаний проект пропонує національний принцип вичерпання прав через внесення змін до Статті 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».[24] Станом на початок грудня 2018 року Верховна Рада досі не розглядала його.

Необхідно зауважити, що законопроект №**5419** – це вже друга депутатська ініціатива, спрямована на запровадження національного принципу вичерпання прав. Попередній проект закону («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового забезпечення відкритості баз даних та прозорості реєстраційних процедур» №2696 від 21 квітня 2015)[25] також містив подібні зміни до Статті 16 закону про охорону товарних знаків. Однак парламент відхилив цю ініціативу в липні 2016.

КМУ розробив законопроект, що також повинен додатково прояснити використання міжнародного принципу, - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності» (**реєстраційний номер 5699** від 23 січня 2017).[26] Для цього передбачено внести зміни до Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (також до Статті 16). Проект № 5699 декілька разів включали до порядку денного Верховної Ради (у січні та квітні 2018 року). Лише у вересні 2018 року відбулося голосування, однак народні депутати не підтримали

[21] Див. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v_521600-17, http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010126, http://kmp.ua/uk/analytics/press/zastosuvannya-pryntsypu-vycherpannya-prav/.
[22] Див. http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010126, http://jurist.ua/?article/1291.
[23] Проект закону 5419, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60530.
[24] Див. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
[25] Див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54874.
[26] Проект закону 5699, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60982.

його.[27] В результаті, у грудні 2018 року КМУ вніс до Верховної Ради законопроект № **9385**, який значною мірою повторює проект № 5699. Серед головних відмінностей між законопроектами, зокрема відсутність положення щодо міжнародного принципу вичерпання прав у проекті Статті 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».[28]

В підсумку, жоден урядовий законопроект наразі не зміг знайти підтримки парламентаріїв. Зокрема, досі не розглядався проект №4614, який є ключовим для імплементації зобов'язань України в рамках УА. Головною перешкодою може бути включення положення щодо використання міжнародного принципу вичерпання ПІВ. Подібна проблема могла спричинити відхилення законопроекту №5699 у вересні 2018 року.

Позиції зацікавлених сторін щодо принципу вичерпання прав

Як можна побачити, урядові законопроекти (№4614 та №5699) передбачають запровадження міжнародного принципу вичерпання прав інтелектуальної власності. При цьому у Верховній Раді відсутня єдина позиція щодо принципу вичерпання прав, що, швидше за все, заважає прийняттю законопроектів. Так само немає єдиної точки зору серед українських експертів та підприємців, що також може бути додатковою перешкодою для законодавчих змін. Тому важливо розглянути позиції вказаних зацікавлених сторін щодо принципу вичерпання прав

Окремі **експерти** вважають, що міжнародний принцип вичерпання прав знизить вартість імпортних товарів через усунення можливостей на встановлення монопольних цін на імпортний товар. За деякими оцінками, паралельний імпорт дозволив би знизити ціни на ліки на 30-70%.[29] Водночас, існує думка, що національний принцип краще захищатиме права споживачів.

Український **бізнес** також не має єдиної позиції щодо принципу вичерпання прав. Про підтримку законопроекту **№ 5419** заявляла Європейська Бізнес Асоціація. Серед головних аргументів на користь національного принципу вичерпання прав було названо: міжнародний досвід, боротьба з контрабандою, покращення інвестиційної привабливості країни, сприяння розвитку чесної конкуренції, зниження вартості товарів через зростання ринку легальних товарів.[30] З іншого боку, у вересні 2018 року про підтримку урядового законопроекту **№ 4614** повідомили великі українські ритейлери. Зокрема, вони звернулися до Голови ВРУ та Прем'єр-міністра України з проханням забезпечити проходження вказаного проекту закону. На їхню думку, боротьба з паралельним імпортом лише перевантажує митниці та суперечить принципам вільної конкуренції.[31]

Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності

Законопроект №5699 потенційно також мав унормувати роботу Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, що діє в Україні, починаючи з 2001 року (див. Вставка 3).[32] На думку експертів, механізм митних призупинень на основі реєстру використовується для зловживань чи боротьби з конкурентами:

---

[27] Див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60982.
[28] Див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65108.
[29] Див. http://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/nacionalniy-rezhim-vicherpannya-prav-komu-ce-vigidno.html, https://site.ua/vitalik.bezgin/7963/.
[30] Як вивести український імпорт з тіні? Європейська Бізнес Асоціація. 14 травня 2017 року. https://eba.com.ua/static/Statement_Consumer_Electronics_14062017.pdf.
[31] Див. https://itc.ua/news/krupnyie-riteyleryi-vyistupili-za-sohranenie-parallelnogo-importa-v-ukrainu/.
[32] Постанова КМУ від 28 квітня 2001 р. № 412, «Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності», Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності.

- Виробники та дистриб'ютори використовують митний реєстр для боротьби з паралельним імпортом. На це, зокрема, вказують українські ритейлери (див. Позиції деяких зацікавлених сторін).
- Реєстр використовується для патентного тролінгу. Недобросовісні особи чи підприємства («патентні тролі») реєструють загальновідомі об'єкти інтелектуальної власності або промислові зразки (в Україні їх реєстрація не потребує експертизи на новизну), а після цього вносять інформацію про них до митного реєстру об'єктів ПІВ та, з метою отримання коштів, можуть створювати перешкоди під час імпорту легальних товарів.[33]

Проект закону №5699 саме був спрямований на описані вище питання, адже:

1) передбачав принцип міжнародного вичерпання прав, що необхідний для паралельного імпорту;
2) удосконалював законодавство щодо реєстрації промислових зразків та товарних знаків (у рамках євроінтеграційних зобов'язань).

Вставка 3. Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності

Положення про реєстр було включено як до попереднього Митного кодексу 2002 року, так і чинного від 2012 року.[34] Правовласники мають можливість вносити до реєстру інформацію про об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону. Після цього органи доходів і зборів повинні вживати заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів. При цьому, реєстр має оприлюднюватися (зараз на офіційному сайті ДФС).[35]

Статистика митних призупинень фактично також підтверджує наявність проблем із законодавством у цій сфері. Менше 1% призупинень завершується відкриттям адміністративних справ чи знищенням контрафактних товарів. Наприклад, станом на 13 листопада 2018 року кількість складених протоколів про порушення статті 476 Митного кодексу становила лише 11 або 0,2% від загальної кількості призупинень митного оформлення (див. Таблицю 2). При цьому, вартість товарів у рамках таких справ зазвичай є також незначною. Зокрема, станом на 1 серпня 2018 року на 7 порушених справ припадало товарів на загальну суму майже 1,4 млн. грн. На практиці мова йде про декілька партій контрафактних кросівок та портативної техніки.[36] Ці дані свідчать про можливу недосконалість процедур тимчасового призупинення митного оформлення.

Таблиця 2. Статистика призупинень митного оформлення та адміністративних справ

	2016	2017	2018 (станом на 13.11.2018)
Кількість призупинень митного оформлення	7139	9705	6052
Кількість складених протоколів про порушення статті 476 Митного кодексу	17	14	11

Джерело: Державна фіскальна служба України.

[33] Див. http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/patentniy-troling--ahillesova-pyata-sistemi-ohoroni-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini.html, http://vkp.ua/ua/publications/articles/zaschita_prav_intellektualnoy_sobstvennosti_na_tamozhne/, https://www.pwc.com/ua/uk/publications/2014/assets/intellectual_property_import.pdf.

[34] Митний кодекс 2002 року, http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-15/ed20020711; Митний кодекс 2012 року, http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

[35] Митний кодекс України, http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17; Перелік об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру, http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/100237.html.

[36] За 7 місяців зафіксовано майже 4,2 тис. випадків призупинення митного оформлення товарів через можливе порушення прав інтелектуальної власності. Державна фіскальна служба України. Офіційний портал, http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/348080.html.

Як ЄС оцінює виконання зобов'язань щодо ПІВ Україною

Звіт ЄС про охорону та захист ПІВ у третіх країнах

У лютому 2018 року Європейська Комісія оприлюднила Звіт про охорону та захист прав інтелектуальної власності в третіх країнах. Згідно з ним проблеми на митниці є одними з ключових у сфері ПІВ. Результати дослідженням ОЕСР та Європейського патентного відомства вказують, що Україна є однією з чотирьох головних транзитних точок контрафактних товарів на ринок ЄС. Окрім цього, зацікавлені сторони з ЄС скаржаться на відсутність в Україні ефективних процедур та законодавчих норм щодо знищення підроблених товарів та обладнання для їх виробництва. Зокрема: [37]

- бракує потужностей для знищення певних видів підробленої продукції (напр., пестицидів);
- спрощена процедура знищення є насправді складною, дорогою та забирає багато часу;
- на митниці високий рівень корупції (конфісковані товари, що порушують права інтелектуальної власності, потрапляють на ринок).

Варто зауважити, що Україна також залишається в пріоритетному списку спостереження Спеціального звіту 301 Офісу торговельного представника США[38]. Однак у ньому митні питання не згадуються серед основних проблем України.[39] Це радше зумовлено територіальною віддаленістю України від США. При цьому для ЄС сусіди-транзитери контрафактних товарів є одним з ключових викликів.

Діалог із питань ПІВ Україна - ЄС

Сьогодні митні питання також на порядку денному Діалогу з прав інтелектуальної власності Україна - ЄС.[40] Остання зустріч Діалогу відбулася 20 червня 2018 року.[41] У її рамках було обговорено проблемні аспекти захисту інтелектуальної власності на кордоні та реформування українського законодавства. Звіт за підсумками засіданнями чітко відображає основні суперечливі моменти у цій сфері.

Європейська сторона повідомила, що Україна повинна брати приклад з регламенту ЄС щодо заходів із захисту ПІВ на кордоні. Також було підкреслено основні проблеми, що потрібно вирішити у цій сфері (деякі з них перегукуються зі згаданим вище звітом).

1) Необхідна процедура швидкого знищення підробок, швидше знищення підроблених торгових марок та піратських товарів, що були відправлені поштою або службою доставки.
2) Штрафи не можуть бути єдиною мірою покарання за підробки, оскільки вони не є достатнім стримуючим фактором.
3) Важливо залучати власників торгових марок до адміністративних процедур, що пов'язані зі знищенням підроблених торгових марок.

Українська сторона повідомила, що законопроект 4614 повинен адаптувати захист інтелектуальної власності на кордоні відповідно до Регламенту №608/2013. Водночас, звіт за підсумками засідання Діалогу підтверджує проблемність теми вичерпання прав інтелектуальної власності. З одного боку, українська сторона задекларувала підтримку міжнародного вичерпання прав. Як було озвучено на засіданні, Стаття 160 УА дозволяє сторонам самостійно встановлювати власний режим вичерпання

---

[37] Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156634.pdf.

[38] Спеціальний звіт 301– щорічний звіт, що готується Офісом торговельного представника США. Присвячений торговим бар'єрам у зв'язку з порушеннями прав інтелектуальної власності в окремих країнах.

[39] Special Report 301, 2018, https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2018%20Special%20301.pdf.

[40] Діалог з прав інтелектуальної власності Україна-ЄС існує з 2006 року, коли відбулося перше засідання. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/ tradoc_ 151001.pdf.

[41] Report of the 16th EU-Ukraine IPR Dialogue, 20 June 2018, Kyiv, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157467.pdf.

прав.[42] Водночас, європейська сторона повідомила, що надає перевагу національному принципу. Таким чином, питання вичерпання прав розділяє не лише український бізнес, експертів та парламентарів, а й Україну та ЄС. Це потенційно також може ускладнювати процес ухвалення необхідних законопроектів.

Висновки та рекомендації

1. Проведений аналіз свідчить, що наразі в Україні відсутній суттєвий прогрес наближення законодавства щодо прав інтелектуальної власності в митній сфері відповідно до європейських норм та принципів. Кабінет Міністрів України підготував законопроект №4614, що повинен наблизити відповідні положення Митного кодексу до Регламентів ЄС. Однак законопроект уже більше 2,5 років очікує на розгляд у Верховній Раді і скоріше не буде прийнятий до кінця 2018 року. Таким чином, Україна не зможе вчасно виконати свої зобов'язання щодо реформування митної сфери.

2. Головною проблемою сьогодні є питання щодо визначення принципу вичерпання прав. На сьогодні відсутня єдина позиція Уряду, Парламенту, експертів та бізнес-спільноти що цього питання. У результаті, проблема потребує принципового узгодження позицій основних зацікавлених сторін, які представляють протилежні позиції.

Водночас, імплементація європейських норм у законодавстві щодо захисту ПІВ на митному кордоні є важливою для досягнення таких цілей:

- забезпечення прогресу у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності, що є важливим елементом імплементації УА;
- покращення іміджу країни та її інвестиційної привабливості;
- налагодження взаємин з партнерами;
- покращення захисту прав споживачів;
- зменшення обсягів транзиту контрафактних товарів до ЄС.

Зважаючи на це, Україні необхідно:

1) Визначитися з принципом вичерпання прав. Зацікавлені сторони повинні дійти консенсусу щодо затвердження в українському законодавстві національного або міжнародного принципу вичерпання прав. Це пришвидшить схвалення та імплементацію необхідних законодавчих змін для наближення українського законодавства у сфері захисту ПІВ на митному кордоні України.
2) Прийняти зміни до Закону «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», що звузить можливості для зловживань «патентних тролів» із використанням Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.
3) Активізувати супроводження Урядом власних законопроектів, зокрема проекту № 4614.
4) Удосконалити процедури митного призупинення оформлення товарів, знищення контрафактної продукції.
5) Створити систему моніторингу дотримання ПІВ в Україні.

[42] Стаття 160 Угоди про асоціацію: «Сторони можуть встановлювати власний режим вичерпання прав інтелектуальної власності з урахуванням положень Угоди ТРІПС».