

ПРО ВНЕСЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ДО МИТНОГО РЕЄСТРУ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ



Колосов О.Є., д.т.н., с.н.с., заслужений винахідник НТУУ «КПІ», патентний повірений України

Колосов А.Е. О внесении промышленных образцов в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности.

Рассмотрен комплекс вопросов, касающихся особенностей внесения объектов интеллектуальной собственности, в том числе промышленных образцов, в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности. Анализируются типичные схемы деятельности патентных троллей в сфере промышленных образцов, а также предложены механизмы защиты против их деятельности со стороны добросовестных производителей товаров, охраняемых патентами на промышленные образцы.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патент, промышленный образец, таможенный реестр, государственная охрана, патентный тролль

Kolosov O.Ye. About inclusion of industrial designs in the Customs Register of Intellectual Property Rights.

The complex of issues related to features of inclusion of intellectual property, including industrial design, to the customs register of intellectual property rights. Typical patterns of activity of patent trolls in the sphere of industrial design were analyzed, as well as the mechanisms of protection against their activities by the bona fide producers of goods that are protected by patents for industrial designs.

Keywords: intellectual property, patent, industrial design, custom register, public protection, patent troll

Вступ

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [1] дає наступне визначення цього специфічного і широко розповсюдженого об'єкта права інтелектуальної власності (ОПІВ): промисловий зразок (ПЗ) – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Об'єктом ПЗ може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Обсяг правової охорони, що надається ПЗ, визначається сукупністю суттєвих ознак ПЗ, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Відповідно до [1], ПЗ відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є *новим*, тобто якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Під час проведення експертизи у патентному відомстві заявка перевіряється, зокрема, на відповідність *формальним вимогам* ст. 11 Закону [1] та відповідним правилам, зокрема [2]. Внаслідок цього патент України на ПЗ видається суто *під відповідальність його власника* без гарантії чинності патенту.

Існуючі прогалини у вітчизняному законодавстві відкривають широке поле діяльності для т.зв. патентних рейдерів або патентних тролей, чиє «право власності» на створені (в

основному за письмовим столом) ОПВ у вигляді ПЗ обмежуються лише наявністю ПК, друкувального пристрою (принтеру), паперу і ручки, а інтелект – лише лихими намірами.

При цьому в останній час набуває обертів практика внесення вищезазначеними суб'єктами патентів на ПЗ до митного реєстру, що несе для добросовісних виробників, які не зробили цього завчасно, численні ризики практично без серйозної відповідальності (у т.ч. кримінальної) для патентних рейдерів. Тому слід більш детально розглянути як особливості вищезазначеної процедури внесення ОПВ до митного реєстру, так і можливі механізми протидії патентним рейдерам.

Деякі положення Митного Кодексу України щодо ОПВ

Митний Кодекс України у новій редакції 2012 року [3] дає наступний перелік ОПВ – це об'єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин.

У розділі XIV «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» Митного Кодексу [3], зокрема, у ст.ст. 397-403, висвітлюються питання, що регулюють, зокрема, процедуру внесення ОПВ до митного реєстру.

Так, зокрема, правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на ОПВ, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на ОПВ шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру ОПВ, які охороняються відповідно до закону.

Під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про ОПВ, зареєстровані в митному реєстрі ОПВ, надсилається всім органам доходів і зборів України. Останні вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів.

Правовласник зобов'язаний повідомити відповідним органам про припинення чинності чи визнання недійсним права інтелектуальної власності (ПВ), а також про часткову або повну передачу прав на ОПВ, відомості щодо якого внесені до митного реєстру ОПВ, які охороняються відповідно до закону.

Стаття 399 регламентує процедурні аспекти призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру. Так, зокрема, у разі, якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру ОПВ виявляє ознаки порушення ПВ щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу на строк до *10 робочих днів* (в разі необхідності цей строк може бути продовжений не більш як на 10 робочих днів).

У день прийняття такого рішення орган доходів і зборів повідомляє правовласника про факт пред'явлення цих товарів до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу правовласника. У повідомленні правовласнику зазначаються: митне оформлення яких саме товарів призупинено, їх кількість, причини та строк призупинення, найменування та адреса власника товарів, а також інша необхідна інформація. Причому у разі призупинення митного оформлення швидкопсувних товарів строк призупинення становить три робочі дні та не може бути продовжений.

У разі якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово не поінформує орган доходів і зборів, що призупинив митне оформлення таких товарів, про факт звернення до суду з метою забезпечення захисту ПВ або не звернеться до такого органу доходів і зборів з письмовим вмотивованим 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. За

наявності такої інформації призупинення митного оформлення вказаних товарів може бути продовжено органом доходів і зборів, але не більш як на 10 робочих днів.

У разі якщо правовласник подасть органу доходів і зборів, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення ПІВ або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, орган доходів і зборів продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.

Проте тут існує небезпека не тільки морального, а й матеріального характеру і для самого правовласника. Так, зокрема, у разі, якщо протягом визначених у Митному Кодексі [3] строків до органу доходів і зборів, що призупинив митне оформлення товарів, не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення ПІВ або відповідне рішення іншого уповноваженого державного органу, 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 та збитків, спричинених призупиненням митного оформлення, здійснюється *за рахунок правовласника*. Також у разі призупинення митного оформлення товарів, відшкодування органам доходів і зборів витрат, пов'язаних із зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника.

Стаття 401 регламентує спрощену процедуру знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ. Так, у разі призупинення за підозрою у порушенні ПІВ митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, такі товари можуть бути знищені під митним контролем за спрощеною процедурою до розгляду судом справи про порушення ПІВ по суті за умови відсутності обмежень, встановлених відповідно до рішень інших уповноважених державних органів.

Зазначена процедура може бути застосована в разі, якщо після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово поінформує орган доходів і зборів, який призупинив митне оформлення, про те, що відповідні товари порушують належні йому майнові ПІВ, та надасть органу доходів і зборів в письмовому вигляді згоду власника товарів на їх знищення. Проте за надання органу доходів і зборів недостовірної інформації правовласник несе відповідальність згідно із законом.

Знищення товарів за спрощеною процедурою здійснюється за рахунок правовласника та під його відповідальність шляхом поміщення їх власником товарів у митний режим знищення або руйнування відповідно до норм цього Кодексу.

У разі якщо товари, що містять ОПІВ, включені до митного реєстру ОПІВ, які охороняються відповідно до закону, та товари, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на ОПІВ, переміщувалися з порушенням ПІВ, не були виявлені органом доходів і зборів, правовласник не має права на відшкодування будь-яких матеріальних збитків у зв'язку з тим, що відносно таких товарів не було вжито заходів щодо запобігання їх переміщенню через митний кордон України.

Порядок реєстрації у митному реєстрі ОПІВ

Відповідно до Порядку реєстрації у митному реєстрі ОПІВ, які охороняються відповідно до Закону [1], митний реєстр ведеться з метою сприяння захисту майнових прав на ОПІВ під час митного контролю та митного оформлення товарів, що містять такі об'єкти, на підставі заяв правовласників, і містить інформацію, яка використовується з метою запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням ПІВ.

Інформація, що міститься у митному реєстрі, є складовою частиною єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі – ЄАІС Держмитслужби України).

Митні органи: 1) після реєстрації ОПІВ у митному реєстрі та на підставі даних, що містяться у ньому, вживають заходів із запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням ПІВ; 2) мають право з власної ініціативи призупинити митне оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту

належних йому майнових прав на об'єкт ПІВ, але є достатні підстави вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України зазначених товарів такі майнові права можуть бути порушені.

Для включення об'єкта ПІВ до митного реєстру правовласник подає до уповноважені органи Держмитслужби України *Заяву* за відповідною формою. До Заяви додаються:

1) виписка з відповідного реєстру Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про реєстрацію в Україні ПІВ, яка засвідчує дійсність акта про таку реєстрацію на дату подання заяви із зазначенням терміну дії правової охорони або повідомлення ДСІВ про дію в Україні правової охорони ПІВ на об'єкти, які мають міжнародну реєстрацію, або копія документа, що засвідчує майнові ПІВ на сорти рослин у Державному реєстрі прав інтелектуальної власності на сорти рослин;

1а) для об'єктів авторського права і суміжних прав – документи та відомості, що засвідчують наявність зазначених прав;

2) докладний опис ОПІВ і товарів, що його містять, який дає змогу митному органу ідентифікувати такий ОПІВ і товари та визначити код товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). При реєстрації запатентованих винаходів (корисних моделей) – опис способів та методів їх ідентифікації у конкретних товарах;

3) у разі подання Заяви особою, яка діє від імені власника майнових прав на об'єкт ПІВ в межах наданих повноважень, належним чином оформлена довіреність або її завірена копія;

4) зразки товарів, що містять ОПІВ, або їх фотографічне зображення.

Заява та додані до неї матеріали подаються у паперовому та електронному вигляді.

Терміни і процедура розгляду Заяви. Заява та додані до неї матеріали розглядаються спеціалізованим підрозділом у строк не більше 30 робочих днів з дати подання Заяви. У разі відповідності поданих Заяви й матеріалів, доданих до неї, вимогам цього Порядку спеціалізований підрозділ здійснює реєстрацію відповідного об'єкта ПІВ у митному реєстрі шляхом внесення інформації в електронному вигляді до ЄАІС Держмитслужби України.

Про здійснення реєстрації об'єкта ПІВ спеціалізований підрозділ не пізніше наступного дня письмово повідомляє правовласника, зазначивши при цьому дату реєстрації об'єкта ПІВ, його порядковий номер у митному реєстрі та строк, на якій здійснено реєстрацію об'єкта ПІВ.

Практика свідчить, що підготовка, подача, розгляд документів спеціалізованим підрозділом в середньому займає не менше 2-х місяців. Тому якщо є підозри, що контрафактна продукція буде завезена в найближчим часом, добросовісному виробнику потрібно якнайшвидше подавати заявку на патентування ПЗ.

У той же час у включенні ОПІВ до митного реєстру може бути *відмовлено* у разі:

неподання вищезазначених документів (матеріалів);

відсутності характерних ознак, які можуть бути проконтрольовані митними органами під час ідентифікації товарів, що містять ОПІВ, при їх переміщенні через митний кордон України або неможливості їх ідентифікації методами, запропонованими правовласником (неможливості ідентифікації ОПІВ у конкретному товарі);

невідповідності даних, наведених у поданих Заяві й матеріалах, що до неї додаються;

відсутності у заявника правових підстав для звернення із Заявою до Держмитслужби України та необхідного обсягу прав для здійснення дій, пов'язаних із захистом ПІВ.

Про таку відмову спеціалізований підрозділ письмово інформує заявника із зазначенням підстав. Проте Заявник може повторно подати Заяву та матеріали, що додаються до неї, за умови повного усунення причин, які були підставами для відмови у включенні ОПІВ до митного реєстру.

ОПІВ виключається Держмитслужбою України з митного реєстру зі слідуючих причин: у разі закінчення строку реєстрації ОПІВ; за заявою правовласника; за рішенням суду; у разі закінчення строку правової охорони ОПІВ чи її дострокового припинення; у разі відмови правовласника відшкодувати витрати за зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено на підставі даних митного реєстру або з власної ініціативи митних органів, на складах митних органів; у разі відмови правовласника відшкодувати за

власний рахунок витрати за знищення товарів відповідно до ст. 401 Митного кодексу України [3]; у разі виявлення недостовірності відомостей, наведених правовласником у Заяві та доданих до неї матеріалах.

Строки реєстрації. Реєстрація ОПІВ у митному реєстрі проводиться на строк шість місяців або один рік. Початком строку реєстрації вважається день включення ОПІВ до митного реєстру. Строк реєстрації ОПІВ може бути продовжений на шість місяців або на один рік на підставі письмового звернення, поданого правовласником до Держмитслужби України не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення її строку. Можливе повторне включення ОПІВ до митного реєстру у разі закінчення строку його реєстрації.

Технології патентного тролізму у сфері промислових зразків

По-перше, патентні тролі (як правило, фізичні особи, іноді підставні) знаходять ОПІВ, що широко розповсюджений в межах країни, використовується різними колами споживачів (має широкий попит і розрекламований) й може надходити в Україну з-за її меж (вішалки, планшети, болти, гайки, пробки, у т.ч. від пляшок, кулькова ручка тощо) для подальшого потенційного чи фактичного перекриття вітчизняного ринку відповідних товарів, які патентуються як ПЗ.

По-друге, вони оформлюють патент на вищезазначені ОПІВ у вигляді ПЗ, часто за т.зв. прискороною процедурою (внаслідок чого відділ експертизи на ПЗ Укрпатенту працює на повну потужність й навіть більше – з перевантаженням). Адже зробити необхідні знімки з необхідних ракурсів обраного для подальшого тролізму ОПІВ можна будь-де (у магазинах, супермаркетах, виставках, ярмарках, фірмових магазинах, базарах тощо) і будь-яким сучасним цифровим засобом (мобільним телефоном з камерою, смартфоном, планшетом, фотоапаратом тощо, й навіть просто у вигляді ескізу за допомогою простого олівця).

Також не складає особливих труднощів зробити т.зв. експрес-опис вибраного ОПІВ лише у декілька абзаців із загальною характеристикою суттєвих ознак, не обтяжуючи себе технічними подробицями, потім роздрукувати заяву, опис з посиланнями на графічні зображення, самі графічні зображення, скласти це до купи, сплатити за усі процедури декілька сотень гривень (або навіть декілька десятків гривень при стандартній процедурі експертизи і при подачі заявки від заявника – фізичної особи), і через визначений термін отримати очікуваний охоронний документ на ПЗ.

Далі для патентного тролія відкривається широке поле недобросовісної діяльності. Він може внести (до речі, починаючи з середини 2012 року зовсім безкоштовно, хоча спочатку сума застави становила еквівалент 5000 євро, а потім знизилась до 1000 євро) отриманий патент до митного реєстру за вищеописаною у попередньому розділі статті процедурою.

Він також одночасно може періодично надсилати листи-претензії з вимогами сплатити йому певні кошти (іноді чималі) за користування його інтелектуальною власністю, може навіть розпочати судовий процес проти добросовісного виробника подібних ПЗ у господарському суді тощо.

Ще одним з «брудних» прийомів патентних тролів є передача прав на отриманий патент на ПЗ від власника-фізичної особи до іноземної юридичної особи, тобто до нерезидента, що надалі значно ускладнює і подовжує процедуру судового розгляду після її ініціювання з боку добросовісного виробника.

Негативними наслідками для добросовісного виробника можуть бути затримки на 6-12 місяців на митному кордоні й відповідні втрати прибутку або навіть і ділової репутації (це особливо стосується іноземних компаній), а також довготривалі й витратні судові процеси.

Можливі контрзаходи проти патентних тролів

Як гласить відоме прислів'я – кращий захист (у т.ч. і проти патентних тролів) – це напад. І тут в арсеналі добросовісних виробників є чимало засобів контрнаступу. Проте усі вони вимагають певних ресурсних витрат (як часових, так і матеріальних), іноді чималих.

По-перше, у випадку патентного тропізму слід негайно подати до Укрпатенту (Установу) заяву (клопотання) з проханням провести експертизу виданого патенту на новизну з метою скасування його реєстрації і визнання патенту недійсним. Бажано також додати до цієї заяви відомості, про свідчать про відомість оспорюваного ПЗ до дати подання оскарженої заявки до Установи.

По-друге, слід подати позовну заяву до господарського суду з проханням призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності й сплатити декілька тисяч гривень за таку експертизу. Адже діючий патент може бути скасований тільки судовому порядку. Проте часто такі справи затягуються на 6-12 місяців, що заморожує на відповідний термін бізнес добросовісного виробника. При цьому ймовірність виграшу справи дорівнює практично 100%.

По-третє, після отримання позитивної ухвали суду слід обов'язково подати зустрічний позов проти патентного троя з вимогами відшкодувати з його боку як матеріальної (у т.ч. упущеної вигоди), так і моральної шкоди (у тому числі шкоди, заподіяну діловій репутації). Як то кажуть, щоби неповадно було надалі й іншим патентним троям. Проте якщо заявник-правовласник є не юридичною, а фізичною особою, то такі справи розглядає не господарський, а цивільний суд.

По-четверте (або навіть по-перше), перед ввезенням своїх товарів на вітчизняний ринок, або навіть при масовому виробництві їх всередині країни, слід попередньо отримати на ці товари державну охорону як на ОПВ хоча б у вигляді патенту на ПЗ, витративши на це декілька тисяч гривень (до речі, такі витрати можна скоротити, заявляючи в одній заявці декілька варіантів однотипних ПЗ). Це передусім треба зробити й для того, щоби заблокувати надходження на ринок контрафактної продукції, що містить ПЗ. Цю справу доречно доручити саме патентним повіреним, що мають досвід як отримання охоронних документів, так і захисту прав на них у суді [5].

По-п'яте, необхідно постійно (бажано двічі на місяць) моніторити митний реєстр з метою знаходження відомостей про подібні ПЗ, які вже внесені до реєстру, і які також виготовляються добросовісним правовласником, для початку розгортання упереджувальних дій проти недобросовісних правовласників.

По-шосте, назріла нагальна необхідність терміново внести відповідні зміни до вітчизняного патентного законодавства, що регулює набуття й подальшу охорону прав на ПЗ для того, щоби запобігти виникненню вищезазначених ситуацій правовим шляхом (до речі, така робота вже проводиться і готується проект відповідних змін, зокрема, щоби будь-яка особа могла подати заперечення проти видачі патента на ПЗ за результатами опублікованих результатів проведеної експертизи заявки на ПЗ). Так, наприклад, практика свідчить, то подібні ситуації рідко виникають у РФ, зокрема, внаслідок дії перевірконої системи експертизи заявок на ПЗ. Проте для України внаслідок особливостей існуючого законодавства ця норма не працює.

Висновки

Існуючі прогалини у вітчизняному законодавстві дають можливість будь-якій особі з легкістю отримати патентну охорону на будь-який товар у вигляді ПЗ, що несе для добросовісного виробника охоронюваної виданим патентом продукції як потенційну, так і явну загрозу. Розгляд таких справ у суді нерідко затягуються на 6-12 місяців, що заморожує на відповідний термін бізнес добросовісного виробника, особливо іноземного. Проте при цьому ймовірність виграшу справи дорівнює практично 100%.

Тому перед ввезенням своїх товарів на вітчизняний ринок іноземним виробником, або навіть при масовому виробництві їх всередині країни вітчизняним виробником, слід попередньо отримати на ці товари державну охорону як на ОПВ хоча б у вигляді патенту на ПЗ. При цьому внесення ОПВ до митного реєстру дозволяє заблокувати експорт та імпорт контрафактних товарів через кордон і гарантовано захистити інтереси добросовісного правовласника.

Література

1. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №7, ст.34 (із змінами, внесеними згідно із Законами №5460-VI від 16.10.2012р.).
2. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок. Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2002р. за №110. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.03.2002р. за №226/6514.
3. Митний Кодекс України. Із змінами і доповненнями, внесеними законами України, від 19 вересня 2013 року № 588-VII.
4. Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 30.05.2012 № 648. - Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 р. за №1034/21346.
5. www.kolosov.kiev.ua