

УДК 343.148 (477)
DOI: 10.31733/2078-3566-2019-3-92-102



Федоренко В. Л. ©
доктор юридичних наук,
професор, Заслужений
юрист України



Чабанець Т. М. ©
судовий експерт



Фоя О. А. ©
судовий експерт

(Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИМ ОРГАНОМ УКРАЇНИ КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ОЗНАКИ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розглянуто актуальні проблеми теорії та практики забезпечення посадовими особами спеціалізованого підрозділу митного органу, на яких згідно з посадовими інструкціями покладено виконання функцій зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності, та посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу України дієвого контролю за переміщенням товарів, які містять ознаки об'єктів права інтелектуальної власності, а також обґрунтування пропозицій щодо удосконалення відповідної правозастосовної практики. Обґрунтовано пропозиції з удосконалення практики запобігання митним органом переміщенню контрафактних товарів, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності.

***Ключові слова:** об'єкт права інтелектуальної власності, винахід, корисна модель, патент на корисну модель, митний орган, контрафактний товар.*

Постановка проблеми. Подальший розвиток України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної правової держави, а також успіх реалізації євроінтеграційного курсу нашої держави залежить від багатьох умов і чинників. Зокрема, від забезпечення економічного суверенітету, захист якого в частині першій ст. 17 покладається на Українську державу.

Як уже зазначалось нами у попередніх публікаціях, однією з найбільших загроз економічному суверенітету будь-якої держави світу, включаючи і Україну, в ХХІ ст. залишається контрафактна продукція [10, с. 416], яка, *по-перше*, грубо порушує конституційне право на об'єкти інтелектуальної власності; *по-друге*, витісняє з ринку добросовісного правовласника та якісні товари і послуги, що отримало своє втілення в добре відомій формулі: «Одна одиниця контрафактної продукції витісняє одну одиницю оригінальної продукції»; *по-третє*, підриває міжнародний авторитет нашої держави, як суб'єкта Угоди про асоціацію України з ЄС 2014 р. та суб'єкта низки інших міжнарод-

© Федоренко В.Л., 2019
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5902-1226>
fedorenko_2008@ukr.net

© Чабанець Т.М., 2019
t.chabanets@gmail.com

© Фоя О.А., 2019
oksana.foya@yandex.ua

них договорів України. Відповідно, толерування державою, громадянським суспільством і громадянами-споживачами контрафактної продукції підживляє економічний суверенітет Української держави, послаблює її податкову базу та фінансово-економічний потенціал, культивує правовий нігілізм та неповагу до права власності, однією з форм якої є право на об'єкти інтелектуальної власності.

Разом із тим негативна реакція громадянського суспільства та громадян-споживачів на контрафактну продукцію (товар) є бажаною, але не вичерпною умовою утвердження захисту права на об'єкти інтелектуальної власності в Україні, а також умовою забезпечення нашою державою вимог, визначених її міжнародними зобов'язаннями у сфері захисту права на об'єкти інтелектуальної власності, та вимог щодо забезпечення в Україні добросовісної конкуренції. Так, Українська держава має комплексні нормативно-правові та організаційно-правові (адміністративні та судові) механізми запобігання ввезенню контрафактної продукції в Україні.

Очевидно, що предмет і обсяг цього дослідження не дозволяє всебічно розкрити сутність і зміст механізмів запобігання та протидії контрафактній продукції в Україні. Тому зосередимось на проблемах теорії та практики протидії контрафактній продукції з боку Державної фіскальної служби України. Адже, згідно з пунктом 9 ст. 544 Митного кодексу України, Державна фіскальна служба України сприяє захисту прав інтелектуальної власності та вживає заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності та недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів [2].

І хоча 18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1200/2018 про утворення замість ДФС Державної податкової служби України та Державної митної служби України, функція щодо протидії контрафактній продукції, на наше переконання, збереже свою актуальність і для новоутвореної Державної митної служби України.

Таким чином, проблеми теорії та практики ефективного контролю митним органом України (ДФС чи новостворюваною ДМС) за переміщенням товарів, які містять ознаки об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема ознак корисних моделей, як елемент протидії, з одного боку, «патентному троллінгу», а з іншого – контрафактній продукції, залишається однією з найбільш гострих в Україні. До вирішення окремих складових (питань) цієї проблеми нерідко залучаються судові експерти з питань інтелектуальної власності, включаючи тих, які є працівниками Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Досвід і результати проведення відповідних експертних досліджень з використанням спеціальних знань сприяв формуванню емпіричної бази цього дослідження.

Метою цього дослідження є формування наукових основ забезпечення з боку посадових осіб спеціалізованого підрозділу митного органу, на яких згідно з посадовими інструкціями покладено виконання функцій зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності, та посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу дієвого контролю за переміщенням товарів, які містять ознаки об'єктів права інтелектуальної власності, а також обґрунтування пропозицій щодо удосконалення відповідної правозастосовної практики.

Виклад основного матеріалу. Як уже зазначалося, контрафактні товари є реальною загрозою економічному суверенітету України, а їх переміщення через державний кордон України суттєво послаблює податкову систему України. Серед науковців тривають дискусії щодо сутності та змісту категорії «контрафактний товар». Свідомо уникаючи дискурсу щодо цього, зазначимо, що відповідно до п. 17 статті 4 Митного кодексу, контрафактні товари – це товари, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону [2]. Очевидно, що ця законодавча дефініція дає чітке та однозначне визначення категорії «контрафактний товар», і буде використовуватися в цьому дослідженні саме у цьому значенні. Як відомо, безпосереднє здійснення державної митної справи покладається на органи доходів і зборів. На сьогодні – це Державна фіскальна служба України, яка веде митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників [10, с. 417].

Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності ведеться в Україні з метою заборони перетину кордону контрафактною продукцією, у першу чергу – контрафа-

ктними товарами. Ведення Митного реєстру України чітко урегульовано ст. 398 Митного кодексу України. Наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2018 р. № 648 затверджено Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (*далі – Порядок реєстрації*). Зазначеним Порядком реєстрації передбачено, що відсутність характерних ознак, які можуть бути проконтрольовані митними органами під час ідентифікації товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, при їх переміщенні через митний кордон України або неможливості їх ідентифікації методами, запропонованими правовласником (неможливості ідентифікації об'єкта у конкретному товарі), є підставою для відмови у включенні об'єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру [4].

При цьому правовласник повинен надати докладний опис об'єкта права інтелектуальної власності і товарів, що його містять, який дає змогу митному органу ідентифікувати такий об'єкт права інтелектуальної власності і товари та визначити код товарів згідно з УКТ ЗЕД. При реєстрації запатентованих корисних моделей це опис способів та методів їх ідентифікації у конкретних товарах. У свою чергу, наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 р. № 647 затверджено Порядок взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності (*далі – Порядок взаємодії*). Відповідно до Порядку взаємодії, контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, у митницях здійснюється посадовими особами спеціалізованого підрозділу, на яких згідно з посадовими інструкціями покладено виконання функцій зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності, та посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу [3].

Посадові особи спеціалізованого підрозділу та підрозділу митного оформлення перевіряють відповідність даних про задекларовані товари відомостям митного реєстру й за результатами перевірки ініціюють та здійснюють митні процедури. Економічно-правовими реаліями сьогодення залишається практика внесення до Митного реєстру таких об'єктів права інтелектуальної власності, як патенти на корисні моделі, що не містять передбаченого Порядком взаємодії та доданого до Заяви докладного опису об'єкта права інтелектуальної власності (ПВ) і товарів, що його містять. Це дозволяє митному органу ідентифікувати такий об'єкт ПВ і товари та визначити код товарів згідно з УКТ ЗЕД, а саме: при реєстрації запатентованих винаходів (корисних моделей) – опис способів та методів їх ідентифікації у конкретних товарах; зразки товарів, що містять об'єкт ПВ, або їх фотографічне зображення.

Відсутність такого опису методів ідентифікації у конкретних товарах об'єктів права інтелектуальної власності як корисні моделі, призводить до неможливості виконання посадовими особами підрозділу митного оформлення вимог Порядку взаємодії в частині встановлення наявності ознак порушення прав інтелектуальної власності. Або діяльність посадових осіб митниці стає предметом численних судових оскаржень, щодо яких суди, відповідно до статті 399 Митного кодексу України, далеко не в усіх випадках виносять рішення на користь позиції митного органу. У свою чергу, для забезпечення виконання вимог ст. 399 Митного кодексу України, посадові особи спеціалізованого підрозділу митного органу змушені в умовах невнесення до митного реєстру описів способів ідентифікації об'єктів права інтелектуальної власності у товарі, визначати ознаки використання об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом на корисні моделі.

Досвід експертних досліджень, які проводяться щодо ідентифікації об'єктів права інтелектуальної власності у товарі, який переміщується через кордон, дозволяє узагальнити і систематизувати найбільш проблемні питання, які виникають у посадових осіб спеціалізованого підрозділу митного органу, на яких згідно з посадовими інструкціями покладено виконання функцій зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності, та посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу: 1. Як визначається обсяг прав корисної моделі, що охороняється патентом? 2. Якими ознаками може бути охарактеризований об'єкт (товар), що охороняється патентом на корисну модель? 3. Які вимоги до формулювання ознак корисної моделі, встановлені на сьогодні чинним законодавством і іншими документами? 4. Чи необхідно визначати технічну суть та специфічні особливості об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню, та щодо якого є питання порушення прав інтелектуальної власності? 5. Чи можна тлумачити формулу патенту без вивчення опису до патенту на корисну модель? 6. Якими принципами необ-

хідно керуватися при виділенні ознак відповідно до формули корисної моделі? 7. Як ідентифікувати ознаки об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню? 8. Якими принципами необхідно керуватися при зіставленні ознак формули, захищених патентом, із ознаками об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню? 9. Якими принципами необхідно керуватися при зіставленні ознак формули, захищених патентом, із ознаками об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню, під час такого оформлення якщо об'єкт (товар), що підлягає митному оформленню, також охороняється патентом на корисну модель? *Etc.*

Керуючись чинним законодавством про судово-експертну діяльність в Україні, сформулюємо відповіді, викладені послідовно та структуровано згідно з питаннями, окресленими вище. На наш погляд, такий науковий підхід дозволить обґрунтувати концептуальну основу, свого роду науковий алгоритм забезпечення ефективного контролю за переміщенням товарів, які містять ознаки об'єктів права інтелектуальної власності з боку посадових осіб спеціалізованого підрозділу митного органу, на яких згідно з посадовими інструкціями покладено виконання функцій зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності та посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу.

По-перше, щодо питання про те, «Як визначається обсяг прав корисної моделі, що охороняється патентом?» можна запропонувати таку відповідь. Формула винаходу (корисної моделі) є єдиним критерієм визначення обсягу винаходу (корисної моделі), а саме: сукупності об'єктів, на які поширюються права патентовласника. Формула винаходу (корисної моделі) дозволяє встановити факт використання або невикористання винаходу (корисної моделі) шляхом зіставлення ознак реального конкретного об'єкта із сукупністю ознак, наведених у формулі. Згідно з положеннями Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна)» (*далі – Методика*), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.02.2009 року (реєстр. код 13.3.01), формула винаходу (корисної моделі) виражає суть винаходу (корисної моделі), базується на описі і включає в себе ознаки, що ідентифікуються [1].

Відповідно до п. 7.1.1. Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22 (*далі – Правила складання*), формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом [6]. До незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають загальні сутнісні ознаки винаходу (корисної моделі), кожна з яких необхідна в усіх випадках виконання чи використання винаходу (корисної моделі), а всі разом узяті достатні для одержання технічного результату, що виявляється в усіх випадках, на які поширюється обсяг правової охорони [1]. Відповідно до пункту 7.3.5. згаданих попередньо Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: «До залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, у тому числі шляхом розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності, та необхідні лише в окремих випадках виконання винаходу (корисної моделі) або його (її) використання» [6]. Отже, обсяг прав корисної моделі, що охороняється патентом, визначається незалежним пунктом формули корисної моделі.

По-друге, відповідаючи на питання «Якими ознаками може бути охарактеризований об'єкт (товар), що охороняється патентом на корисну модель?», зазначимо таке. Ознака винаходу (корисної моделі) – це будь-яка внесена до формули винаходу (корисної моделі) вказівка на застосування в об'єкті винаходу (корисної моделі) елемента: вузла або деталі у пристрої; операції, прийому або параметра режиму у процесі; інгредієнта або компонента і їх кількісне співвідношення у речовині; вказівка на особливу форму виконання будь-якого елемента; вказівка на взаємне розташування елементів; на наявність або форму зв'язку між елементами; на співвідношення розмірів елементів, будь-яка вказівка на параметри, що характеризують температурні, часові, електричні та інші режими тощо [1].

Якщо об'єктом корисної моделі є процес, то, відповідно до пункту 13.1. Правил складання, для його характеристики використовують, зокрема, такі ознаки: наявність дії або сукупності дій; порядок виконання таких дій у часі (послідовно, одночасно, у різних сполученнях тощо); умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо), штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин [6]. Відповідно до пун-

кту 10.1. Правил складання, для характеристики об'єкта «пристрій» використовують, зокрема, такі ознаки: наявність конструктивного (конструктивних) елемента (елементів); наявність зв'язків між елементами; взаємне розташування елементів; форму виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому; форму виконання зв'язків між елементами; параметри та інші характеристики елемента (елементів) та їх взаємозв'язок; матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій у цілому, середовище, що виконує функцію елемента, та інші характеристики [6]. Слід звернути увагу, що ознаки, які застосовуються для характеристики «процесу» та «пристрою», мають суттєві відмінності.

Відповідно до Методики, процесу, як і пристрою, притаманні лише властиві для нього істотні ознаки. При характеристиці процесу не можна використовувати ознаки інших видів об'єктів винаходів (корисних моделей) [1].

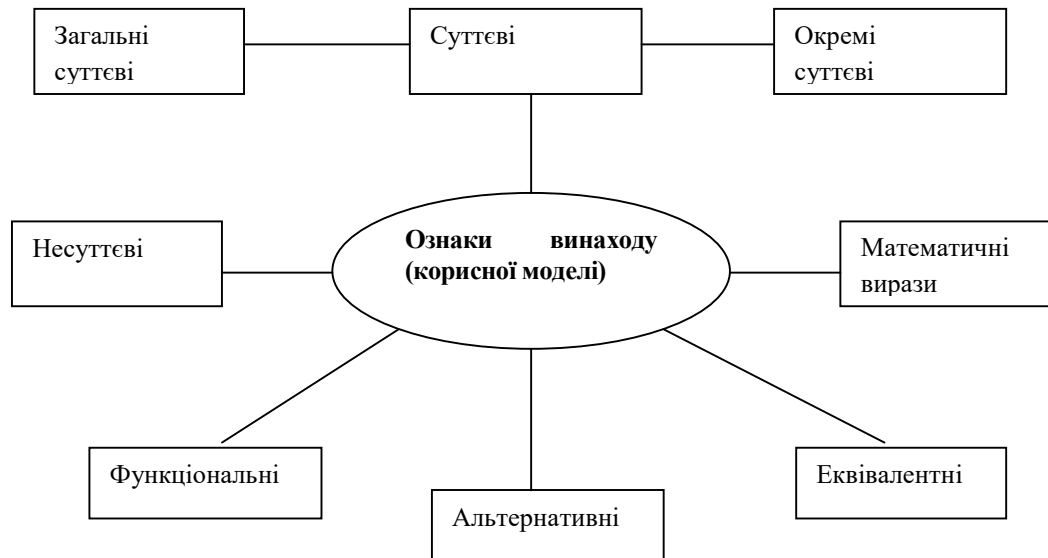


Рис. 1. Види ознак винаходу (корисної моделі) [10, с. 417]

Відповідно до п. 7.1.3. Правил складання, формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату [6]. Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти. Тобто якщо ці ознаки перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із бажаним і передбачуваним результатом. Для виявлення зі всієї сукупності ознак тих, що є суттєвими, необхідний точний орієнтир, «показник суттєвості», яким для ознак винаходу (корисної моделі) є технічний результат. Під технічним результатом, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі), розуміють виявлення нових технічних властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що обумовлені введенням до нього (неї) нових суттєвих ознак.

Таким чином, поняття «суттєва ознака» винаходу (корисної моделі) визначається через поняття «технічний результат». Останній, у свою чергу, розуміється як виявлення нових технічних властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі). Якщо ознака винаходу (корисної моделі) не бере участі в досягненні технічного результату, то така ознака об'єкта розглядається як несуттєва, оскільки її наявність або відсутність на характеристику об'єкта винаходу (корисної моделі) не впливає.

До несуттєвих ознак найчастіше можуть належати характеристики зв'язків між елементами пристрою або взаємодій між прийомами процесу, пояснення функцій (роботи) елементів пристрою і прийомів процесу, вказівки конкретної назви і кількісного складу матеріалів, вказівки точних відомостей про температуру, тиск, при яких здійснюється процес etc [1]. При виявленні декількох можливих форм здійснення ознаки винаходу (корисної моделі), яка у сукупності з іншими суттєвими ознаками забезпечує одержання одного й того самого технічного результату, вона може бути виражена у вигляді альтернативних понять за допомогою сполучника «або/чи». Еквівалентною (від лат. *aequivalens*, род. відм. *Aequivalentis* – «однаковий», букв. «рівновартісний») вважається

така ознака продукту (або процесу (способу), яка є відомою в даній галузі, та призначена для вирішення тих самих задач, виконує ту саму роботу (функцію), тим самим шляхом (у такий самий спосіб) і з тим самим результатом, який був заявлений. Отже, об'єкт (товар), що охороняється патентом на корисну модель, може бути охарактеризований суттєвими, несуттєвими, еквівалентними та альтернативними ознаками.

По-третє, відповідь на питання «Які вимоги до формулювання ознак корисної моделі?» можна визначити системою нижченаведених критеріїв («критерій» з грец. κριτήριον – «засіб судження»).

Повнота. Вимога до повноти викладу технічної суті винаходу (корисної моделі) означає, що у формулі повинні міститися всі без винятку суттєві ознаки винаходу (корисної моделі). Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом.

Загальність. Загальність формули полягає в тому, що вона має характеризувати винахід (корисну модель) в усіх можливих варіантах його (її) виконання, а не лише в окремому випадку. Щоб визначити права власника патенту в можливо ширших межах, ознаки винаходу (корисної моделі) мають бути викладені у формулі винаходу (корисної моделі), по можливості, узагальненими поняттями, термінами. Тобто у випадку виявлення декількох можливих форм здійснення ознаки, яка у сукупності з іншими суттєвими ознаками забезпечує одержання одного й того самого технічного результату, її доцільно висловити загальним поняттям, яке охоплює виявлені форми реалізації. Якщо таке поняття відсутнє або воно охоплює і такі форми реалізації ознаки, які не забезпечують отримання зазначеного технічного результату, що робить узагальнення неправомірним, ознака може бути виражена у вигляді альтернативних понять, що характеризують різні форми реалізації ознаки.

Визначеність. Ознаки у формулі винаходу (корисної моделі) не повинні допускати їх довільного чи багатозначного тлумачення. Тобто кожна ознака, що міститься у формулі винаходу (корисної моделі), має бути виражена так, щоб забезпечити можливість її чіткої та однозначної ідентифікації. Ідентифікувати (з лат. *identifico* – «пізнати», «отожнити») ознаку можливо в тому випадку, якщо вона охарактеризована поняттям (або поняттями), смисловий зміст якого (яких) однозначно сприймається фахівцем на основі відомого рівня техніки. Вимога ідентифікованості тісно пов'язана з призначенням формули винаходу (корисної моделі) як засобу встановлення факту використання винаходу (корисної моделі). Судовий експерт встановлює факт використання винаходу (корисної моделі) шляхом виявлення усіх зазначених у незалежному пункті формули ознак у порівнянні з об'єктом господарської діяльності.

Лаконічність. Лаконічність (з грец. *λακωνία* – «короткий і ясний виклад думки») формули вимагає короткої та ясної характеристики технічної суті винаходу (корисної моделі), без зайвих слів і словосполучень. Для досягнення лаконічності й однозначності у тлумаченні формули, патентною практикою вироблені усталені правила її викладу, певною мірою умовні.

По-четверте, щодо питання «Чи необхідно визначати технічну суть та специфічні особливості об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню, та щодо якого є питання порушення прав інтелектуальної власності?» зазначимо таке. Слід визначити технічну суть і специфічні особливості об'єкта, що підлягає митному оформленню та щодо якого є питання порушення прав інтелектуальної власності, для того щоб встановити наявність в об'єкті (товарі) ознак, що відповідають ознакам винаходу (корисної моделі), а також щоб у подальшому зіставити їх із відповідними ознаками винаходу (корисної моделі) за патентом.

По-п'яте, відповідь на питання «Чи можна тлумачити формулу без вивчення опису до патенту на корисну модель?» полягає в такому. Відповідно до п. 7.1.4. Правил складання, формула винаходу (корисної моделі) повинна базуватися на описі й характеризувати винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що містить опис винаходу (корисної моделі) [6]. Патентна формула є основним розділом у визначенні меж дії патенту. Але при дослідженні винаходу (корисної моделі) формулу не можна тлумачити у відриві від опису. Приведені в описі пояснювальні приклади здійснення винаходу (корисної моделі) дають можливість ясно усвідомити технічну сутність і галузь застосування винаходу (корисної моделі). Крім того, дані опису дозволяють чітко та однозначно зрозуміти терміни й визначення, зазначені у формулі. Опис у багатьох випадках може істо-

тно змінити межу обсягу винаходу (корисної моделі), в порівнянні з дослівним тлумаченням формули. Таким чином, оскільки межі дії патенту можуть залежати від змісту опису, потрібно найретельніше вивчити весь текст опису, щоб одержати необхідну для аналізу інформацію про винахід (корисну модель).

По-шосте, відповідь на питання «Якими принципами необхідно керуватися при виділенні ознак відповідно до формули корисної моделі?» буде такою. Технічний результат є єдиним орієнтиром для виявлення суттєвих ознак винаходу (корисної моделі), що включаються до патентної формули. При виділенні ознак винаходу (корисної моделі) необхідно: 1. Усвідомити постановку задачі, вирішення якої призвело до виникнення винаходу (корисної моделі). 2. Виявити причинно-наслідкові зв'язки між ознаками і виявленим технічним результатом. Іншими словами, з ознак винаходу (корисної моделі) відбираються лише ті, які забезпечують досягнення очікуваного технічного результату. 3. Оцінка суттєвості ознаки проводиться, виходячи з можливості здійснення (роботоспроможності) об'єкта винаходу (корисної моделі) у досягненні технічного результату. 4. Необхідно розкласти незалежний пункт патентної формули винаходу (корисної моделі) на конкретні ознаки. Виділивши ознаки, необхідно пам'ятати, що обсяг винаходу (корисної моделі), обумовлений формулою, виражається всією сукупністю ознак, що знаходяться у взаємозв'язку. Тому все, що записано в незалежному пункті формули, не опускаючи жодного слова чи словосполучення, і не порушуючи послідовності й пунктуації, повинно бути віднесено до відповідної ознаки. При цьому особливу увагу варто приділяти приведеним у формулі вказівкам на зв'язки, взаємодію, послідовність, взаємне розташування й інші подібні ознаки, тому що часто завдяки наявності саме таких особливостей (ознак) технічне рішення може бути зареєстроване як винахід (корисна модель).

По-сьоме, відповідь на питання «Як ідентифікувати ознаки об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню?» полягає в такому. Необхідно насамперед виявити з об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню, ознаки, що відповідають ознакам винаходу (корисної моделі). Кількість ознак, що характеризують об'єкт, який перевіряється, як правило, більше кількості ознак винаходу (корисної моделі), тому з об'єкта у першу чергу необхідно виділити ті ознаки, що відповідають ознакам винаходу (корисної моделі). При цьому, щоб не допустити помилок у характеристиці ознак об'єкта перевірки (товару), послідовність виділення його ознак повинна відповідати порядку викладу ознак, наведеному в патентній формулі. Для того щоб спростити й зробити процес зіставлення ознак менш трудомістким, ознаки об'єкта перевірки по можливості бажано характеризувати тими самими термінами (виразами), якими визначаються ознаки винаходу (корисної моделі). Характеристика ознак об'єкта перевірки в усіх випадках повинна бути досить ясною, щоб зіставити їх з відповідними ознаками винаходу (корисної моделі).

Відповідно до п. 2.3 Порядку реєстрації, у Митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 648: «Для включення об'єкта ПІВ до митного реєстру правовласник подає до Держмитслужби України заяву за формою, наведеною у додатку до цього Порядку. <...> До Заяви додаються докладний опис об'єкта ПІВ і товарів, що його містять, який дає змогу митному органу ідентифікувати такий об'єкт ПІВ і товари та визначити код товарів згідно з УКТ ЗЕД. При реєстрації запатентованих винаходів (корисних моделей) – опис способів та методів їх ідентифікації у конкретних товарах; <...> зразки товарів, що містять об'єкт ПІВ, або їх фотографічне зображення» [4].

У випадку відсутності опису вказаних способів та методів, а також зразків товарів, з метою ідентифікації ознак об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню, вбачається за доцільне залучити атестованого судового експерта за відповідною спеціальністю. Адже саме такі експерти, виходячи із нормативного змісту чинного законодавства про судову експертизу, мають достатні знання з питань, що є предметом дослідження. Так, відповідно до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу», «Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності» [9].

Специфіка досліджень об'єктів права інтелектуальної власності потребує ґрунтовної теоретичної підготовки експерта, відповідного досвіду і практичних навичок. Від-

повідно до п. 5.2. розділу V Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Мін'юсту України від 08.10.1998 р. № 53/5: «При дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо» [8].

Під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої Української РСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо. Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції атестованого судового експерта [8].

По-восьме, у відповідь на питання «Якими принципами необхідно керуватися при зіставленні ознак формули, захищених патентом, із ознаками об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню?», зазначимо таке. У першу чергу слід зіставити ознаки формули, захищені патентом, з ознаками об'єкта, що підлягає митному оформленню, і визначити які ознаки винаходу (корисної моделі) використовуються (чи не використовуються) в цьому об'єкті. У випадку відсутності докладного опису об'єкта права інтелектуальної власності (ПІВ) і товарів, що його містять, який дає змогу митному органу ідентифікувати такий об'єкт ПІВ і товари, опису способів та методів, а також зразків товарів, з метою ідентифікації ознак об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню, у випадку відсутності у посадових осіб митниці необхідних знань у сфері інтелектуальної власності, вбачається за доцільне залучити атестованого судового експерта за відповідною спеціальністю.

Методика аналізу винаходу (корисної моделі) передбачає виявлення у першу чергу спільності (подібності) між винаходом (корисною моделлю) і об'єктом, що підлягає митному оформленню. Тобто шляхом зіставлення встановити, які ознаки із загальної сукупності, що наведені в незалежному пункті формули, використовуються (чи не використовуються) в об'єкті (товарі). У випадку використання в об'єкті всіх ознак винаходу (корисної моделі) наявність додаткових ознак в об'єкті перевірки не може бути засобом для «обходу» патенту. Необхідно визначити суттєвість кожної з невикористаних в об'єкті перевірки ознак патенту, що аналізується. Так, відповідно до Правил складання, в патентну формулу повинні включатися тільки суттєві ознаки винаходу (корисної моделі). Ці правила, з різних причин, не завжди виконуються на практиці, тому в багатьох випадках при аналізі виникає необхідність розглядати питання про суттєвість ознак, наведених у формулі. Визначення суттєвості ознак винаходу (корисної моделі) проводиться не по кожному досліджуваному винаходу (корисної моделі). Якщо в об'єкті (товарі) використовуються всі ознаки винаходу (корисної моделі), що зіставляються, то немає необхідності визначати їх суттєвість [6].

Необхідність у визначенні виникає, коли при зіставленні ознак встановлено, що одна або декілька ознак, наведених в аналізованому пункті формули, не використана (або замінена) в об'єкті (товарі). У цьому випадку тільки ці, невикористані в об'єкті перевірки, ознаки слід оцінити з погляду їхньої необхідності для здійснення запатентованого винаходу (корисної моделі) і досягнення винаходом (корисною моделлю) технічного результату, тобто визначити їх суттєвість. Якщо відсутня в об'єкті (товарі) ознака є для винаходу (корисної моделі) несуттєвою, а сукупність всіх інших ознак використана, то це значить, що аналізований пункт формули поширюється на об'єкт (товар), що підлягає митному оформленню. Якщо розглянута ознака виявиться суттєвою, то пункт формули не поширюється на об'єкт (товар).

Необхідність тлумачення патентної формули із застосуванням теорії еквівалентів виникає в тих випадках, коли не всі зазначені у формулі винаходу (корисної моделі) суттєві ознаки використані в об'єкті перевірки в явному вигляді. Тобто коли одна або декілька суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) в об'єкті перевірки замінені іншими вза-

єзмозамінними елементами. У випадку, коли немає повного збігу ознак, що зіставляються, необхідно, насамперед, установити суттєвість для винаходу заміненних ознак. Потім, при необхідності, розглядається питання, чи є застосовані в об'єкті перевірки ознаки еквівалентами заміненним ознакам винаходу (корисної моделі). Якщо включені у формулу ознаки (одна або декілька) виявляються несуттєвими, то такі ознаки на еквівалентність не досліджуються, тому що при їхній заміні обсяг прав із патенту не змінюється.

Якщо відповіді на всі питання позитивні, а формула винаходу достовірна, можна стверджувати про те, що має місце факт використання винаходу. Відповідно до розділу 4.5 Методики, «При дослідженні ознак винаходу (корисної моделі) і об'єкта господарської діяльності (товару, що підлягає митному оформленню) судовий експерт виходить з наступного. 1. Тлумачення патентної формули варто визначати, виходячи, насамперед, із буквального тексту патентної формули. 2. Тлумачення патентної формули визначається сукупністю всіх ознак, включених в пункт формули, що досліджується, незалежно від того, чи є ці ознаки самі по собі відомими чи новими, тобто включені в обмежувальну і відрізняльну частини формули. 3. Об'єкт господарської діяльності (товар) підпадає під дію патенту, якщо порушений незалежний пункт формули, незалежно від того, порушені чи не порушені інші пункти патентної формули [10, с. 419].

При вирішенні питань, пов'язаних із тлумаченням формули, керуються такими принципами: а) пункт формули поширюється на об'єкт господарської діяльності, якщо він містить всі ознаки, зазначені в цьому пункті; б) пункт формули поширюється на об'єкт господарської діяльності, що включає всі ознаки, приведені в цьому пункті, плюс будь-які додаткові ознаки; в) пункт формули не поширюється на об'єкт господарської діяльності, якщо одна або кілька суттєвих ознак, що включені у даний пункт формули, не використані в об'єкті, що перевіряється» [1].

По-дев'яте, відповідь на питання «Якими принципами необхідно керуватись при зіставленні ознак формули, захищених патентом, із ознаками об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню, під час такого оформлення якщо об'єкт (товар), що підлягає митному оформленню, також охороняється патентом на корисну модель?» буде такою. Тими самими принципами, що і наведені вище, у відповідь на восьме питання. При цьому вирішуються питання щодо властивостей об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню, з визначенням суттєвих ознак, що характеризують товар, при якому для уточнення ознак об'єкта (товару) може бути використаний текст патенту лише як довідковий матеріал, власником якого є особа, яка надала право на його використання. У результаті того, що у посадових осіб митниці, як вже зазначалось у цій статті, відсутні необхідні знання у сфері інтелектуальної власності, вбачається за доцільне залучати атестованих судових експертів за відповідною спеціальністю. Адже саме такі експерти, виходячи із нормативного змісту чинного законодавства про судову експертизу, мають достатні знання з питань, що можуть забезпечити кваліфіковану відповідь на проблемні питання.

Висновки. Завершуючи дослідження, можна стверджувати, що запропоновані вище послідовні відповіді на питання щодо забезпечення з боку посадових осіб спеціалізованого підрозділу митного органу, на яких згідно з посадовими інструкціями покладено виконання функцій зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності, та посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу дієвого контролю за переміщенням товарів, які містять ознаки об'єктів права інтелектуальної власності, а також обґрунтування пропозицій щодо удосконалення відповідної правозастосовної практики формують наукові основи запобігання переміщенню контрафактних товарів, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності. Разом із тим ця проблематика є доволі масштабною і потребує подальших наукових досліджень.

Бібліографічні посилання

1. Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.02.2009 року, реєстраційний код 13.3.01.
2. Митний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 44–45, № 46–47, № 48. Ст. 552.
3. Порядок взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності: наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 р. № 647. *Офіційний вісник України*. 2012. № 50. Ст. 2007.
4. Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону: наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2018 р. № 648.

Офіційний вісник України. 2012. № 50. Ст. 2008.

5. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. № 197. *Офіційний вісник України. 2002. № 16. Ст. 887.*

6. Правила складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22. *Офіційний вісник України. 2001. № 9. Ст. 386.*

7. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі від 15 грудня 1993 року. *Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.*

8. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5. *Офіційний вісник України. 1998. № 46. Ст. 172.*

9. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року № 4038-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України. 1994. № 285. Ст. 232.*

10. Щодо питання проведення експертних досліджень під час забезпечення митним органом України контролю за переміщенням товарів, які містять ознаки об'єктів права інтелектуальної власності / В.Л. Федоренко, Т.М. Чабанець, О.А. Фоя. *Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: зб. матер. Міжнародн. наук.-практ. конф., присвяченої 150-літтю з дня народження засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, 18–19 квітня 2019 р.). Харків: ХНДІСЕ, 2019. С. 416–420.*

11. Нестерович В.Ф. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів: проблеми конституційної теорії та практики: монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 736 с.

12. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія / автор. кол.; В.В. Василевич, Т.Е. Василевська, В.Ф. Нестерович, Е.В. Расюк, А.В. Савченко, В.Л. Федоренко (кер.) та ін.; за ред. проф. Ю.В. Ковбасюка і проф. В.Л. Федоренка. Київ: Ліра-К, 2016. 524 с.

13. Нестерович В.Ф. Принципи відкритості та прозорості у діяльності органів державної влади як важлива передумова для утвердження демократії участі. *Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 4. С. 67–78.*

14. Федоренко В.Л. Порівняльно-правові дослідження як об'єкт судової експертизи у сфері авторського права: методологічний аспект. *Вісник Одеського науково-дослідного інституту судової експертизи. 2017. № 2. С. 72–83.*

15. Нестерович В.Ф. Конституційно-правові види громадської експертизи в Україні. *Експерт. 2018. № 2. С. 67–76.*

16. Федоренко В.Л., Голікова О.В. Літературні твори наукового характеру як об'єкт авторського права: поняття та класифікація. *Криміналістика і судова експертиза / ННДІСЕ. 2018. Т. 63. С. 215–223.*

Надійшла до редакції 13.06.2019

References

1. Metodyka provedennya sudovoyi ekspertyzy, pov"yazanoyi z vynakhodamy ta korysnymy modelyamy (universal'na), zareyestrovana v Ministerstvi yustytisyi Ukrayiny [The methodology of forensic examination related to inventions and utility models (universal), registered with the Ministry of Justice of Ukraine] 06.02.2009 roku, reyestratsiyyny kod 13.3.01 [in Ukr.].

2. Mytnyy kodeks Ukrayiny (2012) [The Customs Code of Ukraine]. *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 44-45, 46-47, 48, 552 [in Ukr.].

3. Poryadok vzayemodiyi pidrozdiliv mytnytsi pry zdiysnenni mytnoho kontrolyu ta mytnoho oformlennya tovariv, shcho mistyat' ob"yekty prava intelektual'noyi vlasnosti (2012) [Procedure of interaction of customs units in the implementation of customs control and customs clearance of goods containing objects of intellectual property rights]: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 30.05.2012 № 647. *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 50, 2007 [in Ukr.].

4. Poryadok reyestratsiyi u mytnomu reyestri ob"yektiv prava intelektual'noyi vlasnosti, yaki okhorneyayut'sya vidpovidno do zakonu (2012) [The procedure for registration in the customs register of objects of intellectual property rights protected in accordance with the law]: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 30.05.2018 № 648. *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 50, 2008 [in Ukr.].

5. Pravyla roz'hlyadu zayavky na vynakhid ta zayavky na korysnu model', zatverdzhenni nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny (2002) [Rules for consideration of the application for the invention and applications for the utility model, approved by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine] vid 15.03.2002 № 197. *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 16, 887 [in Ukr.].

6. Pravyla skladannya ta podannya zayavky na vynakhid ta zayavky na korysnu model', zatverdzhenni nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny (2001) [Rules for drawing up and submitting an application for an invention and applications for a utility model, approved by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine] vid 22.01.2001 № 22. *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 9, 386 [in Ukr.].

7. Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli vid 15 hrudnya 1993 roku (1994) [On the protection of the rights to inventions and utility models of 15 December 1993]. *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 7, 32 [in Ukr.].

8. Pro zatverdzhennya Instruksiyi pro pryznachennya ta provedennya sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen' ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsiy z pytan' pidhotovky ta pryznachennya

sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen' (1998) [On approval of the Instruction on the appointment and conduct of judicial examinations and expert studies and scientific and methodological recommendations on the preparation and appointment of judicial examinations and expert studies]: nakaz Ministerstva yustytstsiyi Ukrainy vid 08 zhovtnya 1998 roku № 53/5. *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, 46, 172 [in Ukr.].

9. Pro sudovu ekspertyzu (1994) [Forensic examination]: Zakon Ukrainy vid 25 lyutoho 1994 roku № 4038-XII. *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 285, 232 [in Ukr.].

10. Shchodo pytannya provedennya ekspertnykh doslidzhen' pid chas zabezpechennya mytnym orhanom Ukrainy kontrolyu za peremishchennyam tovariv, yaki mistyat' oznaky ob'yektiv prava intelektual'noyi vlasnosti (2019) [Concerning the Issue of Expert Investigations during the Control of Movement of Goods Containing the Objects of Objects of Intellectual Property Rights by the Customs Authority of Ukraine] / V.L. Fedorenko, T.M. Chabanets', O.A. Foya. *Aktual'ni pytannya sudovoyi ekspertyz i kryminalistyky: zb. mater. Mizhnarodn. nauk.-prakt. konf., prysvyachenoyi 150-littyu z dnya narodzhennya zasl. prof. M.S. Bokariusya* (m. Kharkiv, 18-19 kvitnya 2019 r.). Kharkiv: KHNDISE, 416–420 [in Ukr.].

11. Nesterovych V.F. (2014) Vplyv hromads'kosti na pryynyattya normatyvno-pravovykh aktiv: problemy konstytutsiynoyi teorii ta praktyky [Public Impact on the Adoption of Regulations: Problems of Constitutional Theory and Practice]: monohrafiya. Luhans'k: RVV LDUVS im. E.O. Didorenka [in Ukr.].

12. Derzhavna antykoruptsiyna polityka i zapobihannya ta protydiya koruptsiyi na publichniy sluzhbi v orhanakh derzhavnoyi vlady i orhanakh mistsevoho samovryaduvannya (2016) [State anti-corruption policy and prevention and counteraction of corruption in public service in state and local self-government bodies]: monohrafiya / avtor. kol.; V.V. Vasylevych, T.E. Vasylevs'ka, V.F. Nesterovych, E.V. Rasyuk, A.V. Savchenko, V.L. Fedorenko (ker.) ta in.; za red. prof. YU.V. Kovbasyuka i prof. V.L. Fedorenka. Kyiv: Lira-K [in Ukr.].

13. Nesterovych V.F. (2016) Pryntsypy vidkrytosti ta prozorosti u diyal'nosti orhaniv derzhavnoyi vlady yak vazhlyva peredumova dlya utverdzhennya demokratiyi uchasti [The principles of openness and transparency in the activities of public authorities are important prerequisites for promoting participatory democracy]. *Filosofs'ki ta metodolohichni problemy prava*, 4, 67-78 [in Ukr.].

14. Fedorenko V.L. (2017) Porivnyal'no-pravovi doslidzhennya yak ob'yekt sudovoyi ekspertyz u sferi avtors'koho prava [Comparative studies as a subject of forensics in the field of copyright: a methodological aspect]: metodolohichnyy aspekt. *Visnyk Odes'koho naukovo-doslidnoho instytutu sudovoyi ekspertyz*, 2, 72-83 [in Ukr.].

15. Nesterovych V.F. (2018) Konstytutsiyno-pravovi vydy hromads'koyi ekspertyz v Ukraini [Constitutional legal types of public examination in Ukraine]. *Ekspert*, 2, 67-76 [in Ukr.].

16. Fedorenko V.L., Holikova O.V. (2018) Literaturni tvory naukovooho kharakteru yak ob'yekt avtors'koho prava: ponyattya ta klasyfikatsiya [Literary works of a scientific nature as an object of copyright: concept and classification]. *Kryminalistyka i sudova ekspertyz* / NNDISE, 63, 215-223 [in Ukr.].

SUMMARY

Fedorenko V.L., Chabanets T.M., Foya O.A. Providing by the customs authority of Ukraine the control over the movement of goods that contain signs of intellectual property objects: problems of the theory and practice of forensic research. The publication deals with actual problems of the theory and practice of providing by the officials of the specialized unit of the customs authority, in which, according to the official instructions, the functions performed to promote the protection of intellectual property rights and officials of the customs clearance unit of the customs authority of Ukraine that are entrusted with effective control over the movement of goods containing signs objects of intellectual property rights, as well as substantiation of proposals for improvement of the relevant law enforcement practice.

Investigations, using special knowledge of forensic expertise are problematic questions concerning: definition of the volume of rights of a utility model protected by a patent; the essential features that can be characterized by the object (product) protected by the patent for a utility model; requirements for the formulation of signs of a utility model established today by the current legislation; determination of the technical nature and specific features of the object (product) subject to customs clearance, and regarding which there are questions of violation of the intellectual property rights; interpretation of the patent formula without studying the patent description for a utility model; principles that should be guided by the allocation of signs in accordance with the formula of the utility model; identification of signs of an object (product) subject to customs clearance; principles that should be guided by comparable features of a formula protected by a patent with signs of an object (product) subject to customs clearance, etc. The proposals for improving the practice of preventing the customs authorities from moving counterfeit goods the importation of which into the customs territory of Ukraine or removal from this territory is a violation of intellectual property rights have been substantiated.

Keywords: *object of intellectual property right, invention, utility model, patent for utility model, customs authority, counterfeit goods.*