
8

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

DOI: <https://doi.org/10.33994/kndise.2020.65.60>
УДК 343.148 (477)

Владислав Леонідович Федоренко
доктор юридичних наук, професор,
директор

ORCID 0000-0001-5902-1226
E-mail: fedorenko_2008@ukr.net

Тетяна Миколаївна Чабанець
судовий експерт

E-mail: <http://www.intelect.org.ua/>

Оксана Анатоліївна Фоя
судовий експерт

E-mail: <http://www.intelect.org.ua/>

*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**

*Публікація присвячена актуальним проблемам теорії та практики
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 України дієвого контролю за переміщенням товарів, які містять ознаки об'єктів права інтелектуальної власності, а також обґрунтування пропозицій щодо удосконалення відповідної правозастосовної практики.

Ключові слова: об'єкт права інтелектуальної власності, винахід, корисна модель, патент на корисну модель, митний орган, контрафактний товар, Митний реєстр, судовий експерт з питань інтелектуальної власності.

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-третьє*, підриває міжнародний авторитет нашої держави, як суб'єкта Угоди про асоціацію України з ЄС 2014 р. та суб'єкта низки інших міжнародних договорів України. Відповідно, толерування державою, громадянським суспільством і громадянами-споживачами контрафактної продукції підриває 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 Україну.

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 контрафактної продукції, на наше переконання, збережуть 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, «патентного 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.

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, відзначимо, 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 – контрафактними товарами. Ведення Митного реєстру України чітко урегульовано в чинному законодавстві. Так, відповідно до ст. 398 Митного кодексу України:

– *правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної власності, 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 об'єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону;*

– *для сприяння захисту прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про об'єкти права інтелектуальної власності, зареєстровані в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, надсилається всім органам доходів і зборів України;*

– *після реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, органи доходів і зборів на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів [2].*

Наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2018 № 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 УКТЗЕД. При реєстрації запатентованих корисних моделей – опис способів та методів їх ідентифікації у конкретних товарах.

У свою чергу, наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 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 та 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 (далі – ПІВ) і товарів, що його містять. Це дозволяє митному органу ідентифікувати такий об'єкт ПІВ 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 ПІВ, 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 ж діяльність посадових осіб митниці стає предметом численних судових оскаржень, щодо яких суди далеко не в усіх випадках виносять рішення на користь позиції митного органу.

Так, відповідно до статті 399 Митного кодексу України:

– у разі якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу;

– у день прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів орган доходів і зборів засобами факсимільного та/або електронного зв'язку 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 [2].

У свою чергу, для забезпечення виконання вимог ст. 399 Митного кодексу України, посадові особи спеціалізованого підрозділу митного органу змушені в умовах не внесення до митного реєстру описів способів ідентифікації об'єктів права інтелектуальної власності у товарі, визначити

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 наступні 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 сьогоднішнім 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 необхідно 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 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? *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 наступну 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 з 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 (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 № 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 у всіх випадках виконання чи використання винаходу (корисної моделі), а всі разом узяті достатні для одержання технічного результату, що виявляється у всіх 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 (приспосувачів, інструментів, обладнання тощо), штамів мікроорганізмів, культивованих клітин рослин чи тварин [6].

Відповідно до пункту 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 в 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].

Види ознак винаходу (корисної моделі)



Рис. 3.1. 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 відноситися 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 зведень 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 ж 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 нижче наведених критеріїв («критерій» з грец. κριτήριον – «засіб судження»).

Повнота. Вимога щодо повноти викладу технічної суті винаходу (корисної моделі) означає, що в 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 в 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 в формулі винаходу (корисної моделі), має бути виражена так, щоб забезпечити можливість її чіткої та однозначної ідентифікації. Ідентифікувати (з лат. *identifico* – «пізнати», «ототожнити») 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 всіх зазначених у незалежному пункті формули ознак в 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 в тлумаченні формули, патентною практикою вироблені ustalені правила її викладу, певною мірою умовні.

По-четверте, щодо питання «Чи необхідно визначити технічну суть та специфічні особливості об'єкта (товару), що підлягає митному оформленню, та щодо якого є питання порушення прав інтелектуальної власності?» зазначимо наступне. 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 наступному. 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 істотно 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 наступною. 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.

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 наступному. 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 ж термінами (вираженнями), якими визначаються ознаки винаходу (корисної моделі). Характеристика ознак об'єкта перевірки у всіх 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. Відповідно до п. 5.2 розділу V Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертів та експертних досліджень, затверджених наказом Мін'юсту України від 08.10.1998 № 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 наступне.

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 в 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), які зіставляються, то немає необхідності визначати їх суттєвість [6].

Необхідність у визначенні виникає, коли при зіставленні ознак установлено, 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 взаємозамінними 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 наступними 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 наступною.

Тими ж принципами що і наведені вище, у відповіді 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 в 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.

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.

Перелік посилань

1. *Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна):* зареєстр. в Мінюсті України 06.02.2009. (Реєстр. код 13.3.01).
2. Митний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України* (ВВР). 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 Мінфіну України від 30.05.2012 № 647. *Офіційний вісник України*. 2012. № 50. Ст. 2007.

References

1. *Methodology for conducting forensic examination related to inventions and utility models (universal):* registered in the Ministry of Justice of Ukraine 06.02.2009. (Reg. Code 13.3.01). (In Ukrainian)
2. Customs Code of Ukraine. *Information of the Verkhovna Rada of Ukraine* (VVR). 2012. No. 44-45, No. 46-47, No. 48, Article 552. (In Ukrainian)
3. *The procedure for interaction between customs units during customs control and customs clearance of goods containing objects of intellectual property rights:* order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 30.05.2012 No. 647. *Official Bulletin of Ukraine*. 2012. No. 50. Article 2007. (In Ukrainian)

Розділ 8. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності

4. Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону: наказ Міністерства України від 30.05.2018 № 648. *Офіційний вісник України*. 2012. № 50. Ст. 2008.

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

6. Правила складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: затв. наказом Міністерства і науки України від 22.01.2001 № 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-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 285 Ст. 232.

10. Федоренко В. Л., Чабанець Т. М., Фоя О. А. Щодо питання проведення експертних досліджень під час забезпечення митним органом України контролю за переміщенням товарів, які містять ознаки об'єктів права інтелектуальної власності. *Актуальні питання судової експертизи і криміналістики*: зб. матеріалів між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 150-літтю з

4. *The procedure for registration in the customs register of intellectual property protected in accordance with the law: order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 05.30.2018 No. 648. Official Bulletin of Ukraine*. 2012. No. 50. Article 2008. (In Ukrainian)

5. *Rules for considering an application for an invention and applications for a utility model: approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated March 15, 2002 No. 197. Official Bulletin of Ukraine*. 2002. No.16. Article 887. (In Ukrainian)

6. *Rules for the preparation and filing of an application for an invention and application for a utility model: approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 22.01.2001 No. 22. Official Bulletin of Ukraine*. 2001. No 9. Article 386. (In Ukrainian)

7. *On the protection of the rights to inventions and utility models: dated December 15, 1993. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine*. 1994. No. 7. Article 32. (In Ukrainian)

8. *On approval of the Instructions on the appointment and conduct of forensic examinations and expert studies and Scientific and methodological recommendations on the preparation and appointment of forensic examinations and expert studies: order of the Ministry of Justice of Ukraine of October 8, 1998 No. 53/5. Official Bulletin of Ukraine*. 1998. No. 46. Article 172. (In Ukrainian)

9. *On forensic examination: Law of Ukraine of February 25, 1994 No. 4038-XII. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine*. 1994. No.285 Article 232. (In Ukrainian)

10. Fedorenko V. L., Chabanets T. M., Foia O. A. (2019) On the issue of conducting expert studies while ensuring that the Ukrainian customs authority controls the movement of goods containing signs of intellectual property rights. *Actual issues of forensic science and criminalistics*: collection of materials of international scientific and practical conference dedicated to 150th anniversary of the birth of Hon. Prof. M. S.

дня народження Засл. проф. Bokarius (city of Kharkiv, April 18-19, 2019).
М.С. Бокаріуса (м. Харків, 18-19 квітня Kharkiv: KhNDIISE, P. 416-420. (In
2019 р.). Харків: ХНДІСЕ, 2019. С. 416- Ukrainian)
420.

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНОМ УКРАИНЫ
КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТОВ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**

**В. Л. Федоренко
Т. М. Чабанець
О. Я. Фоя**

Публикация посвящена актуальным проблемам теории и практики обеспечения со стороны должностных лиц специализированного подразделения таможенного органа, на которых в соответствии с должностными инструкциями, возложено выполнение функций по содействию защите прав интеллектуальной собственности; должностным лицам подразделения таможенного оформления таможенного органа Украины, действенного контроля за перемещением товаров, содержащих признаки объектов права интеллектуальной собственности, а также обоснование предложений по совершенствованию соответствующей правоприменительной практики.

Исследуются с использованием специальных знаний судебной экспертизы, проблемные вопросы: определение объема прав полезной модели, охраняемого патентом; сущностных признаков, по которым может быть охарактеризован объект (товар), охраняемого патентом на полезную модель; требований относительно формулировки признаков полезной модели, установленные на сегодняшний день действующим законодательством; определение технической сущности и специфических особенностей объекта (товара), подлежащего таможенному оформлению, по которому есть вопросы нарушения прав интеллектуальной собственности; толкование формулы патента без изучения описания к патенту на полезную модель; принципов, которыми необходимо руководствоваться при выделении признаков в соответствии с формулой полезной модели; идентификации признаков объекта (товара), подлежащего таможенному оформлению; принципов, которыми необходимо руководствоваться при сопоставлении признаков формулы, защищенной патентом, с признаками объекта (товара), подлежащего таможенному оформлению и др.

Обосновываются предложения по совершенствованию практики предотвращения таможенным органом перемещения контрафактных товаров, ввоз которых на таможенную территорию Украины или вывоз с этой территории является нарушением прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: объект права интеллектуальной собственности, изобретение, полезная модель, патент на полезную модель, таможенный орган, контрафактный товар, Таможенный реестр, судебный эксперт по вопросам интеллектуальной собственности.

**PROVIDING THE CUSTOMS AUTHORITY OF UKRAINE THE CONTROL
OVER THE MOVEMENT OF GOODS THAT CONTAIN SIGNS OF
INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS: THEORY AND PRACTICE
PROBLEMS OF FORENSIC RESEARCH**

**V. Fedorenko
T. Chabanets
O. Foia**

The publication is devoted to the current 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. It is also considered the 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. This is also concerned the 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. There are also 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 is substantiated.

Key words: object of intellectual property right, invention, utility model, patent for utility model, customs authority, counterfeit goods, Customs Register, court expert on intellectual property issues.