

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

*Кваліфікаційна наукова праця  
на правах рукопису*

**ТКАЧУК СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

УДК 346+346.91+347.77

**ДИСЕРТАЦІЯ**

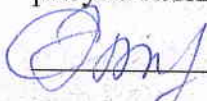
**ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І  
ПРИПИНЕННЯ КОНТРАФАКЦІЇ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ  
ВЛАСНОСТІ**

081 «Право»

08 «Право»

Подається на здобуття ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,  
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

 /С.Г. Ткачук/

Науковий керівник: **Коваль Ірина Федорівна**, доктор юридичних наук,  
професор

**Вінниця-2024**

## АНОТАЦІЯ

**Ткачук С.Г.** Господарсько-правові засоби попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» у галузі знань 08 «Право». – Донецький національний університет імені Василя Стуса Міністерства освіти і науки України, Вінниця, 2024.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності.

*У розділі 1 «Загальнотеоретична характеристика контрафакції у сфері промислової власності»* досліджено правову характеристику поняття контрафакції. Виокремлено ознаки контрафактного товару у сфері промислової власності, на підставі яких визначено поняття «контрафактний товар у сфері промислової власності» – це будь-який товар (продукція), який зовнішньо схожий з оригінальним товаром та виготовлений і введений в оборот без дозволу правовласника об'єкта промислової власності з метою отримання прибутку.

Виокремлено ознаки контрафакції у сфері промислової власності: незаконне виготовлення і введення в оборот матеріальних благ, виготовлених із використанням об'єкта промислової власності; наявність вини правопорушника; комерційна (корислива) мета; зовнішня схожість товару з оригінальним товаром; відсутність згоди правоволодільця об'єкта промислової власності на виробництво таких товарів; наявність чинної правової охорони об'єкта промислової власності.

З урахуванням досліджених ознак визначено поняття «контрафакція у сфері промислової власності» як умисне, в комерційних цілях, незаконне введення в оборот товару (продукції), який зовнішньо тотожний або схожий із оригінальним товаром, і

виготовлений з використанням об'єктів промислової власності без згоди правоволодільця цих об'єктів.

Обґрунтовано доцільність поширення законодавчого підходу щодо закріплення детального переліку контрафактних дій стосовно географічних зазначень на всі інші об'єкти промислової власності.

Проведено класифікацію видів контрафакції за наступними підставами: 1) залежно від видів об'єктів промислової власності; 2) залежно від характеру протиправних дій щодо контрафакції; 3) залежно від обсягу спотворення (імітації) товару та обману споживача; 4) залежно від підстав виникнення; 5) залежно від території розповсюдження контрафактного товару; 6) залежно від галузі виробництва (групи товарів).

Доведено, що контрафактний товар може бути фальсифікованим, проте фальсифікований товар не завжди буде контрафактним; підробка є складовою (видом) фальсифікації. Обґрунтовано, що фальсифікація є правопорушенням, пов'язаним із порушенням технології виробництва, а в основі піратської діяльності і контрафакції лежить порушення використання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності; піратство полягає у діяльності, спрямованій на незаконне використання об'єктів авторського права та (або) суміжних прав, а контрафакція - на незаконне використання об'єктів промислової власності.

Запропоновано напрями удосконалення законодавчої основи протидії контрафакції у сфері промислової власності: 1) законодавче визначення понятійно-категоріального апарату з питань контрафакції у сфері промислової власності (зокрема, закріплення легальних визначень понять «контрафактний товар», «контрафакція» тощо), забезпечення уніфікації і узгодження змісту понять в різногалузевих законодавчих актів; 2) закріплення в спеціальних законах про охорону об'єктів промислової власності, за прикладом Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», конкретних видів порушень прав, в тому числі прямо передбачити серед них контрафакцію; 3) удосконалення господарсько-правових

засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності; 4) удосконалення законодавчих положень щодо сприяння захисту прав промислової власності під час переміщення товарів через митний кордон України; 5) посилення господарсько-правової відповідальності за контрафакцію у сфері промислової власності.

***У розділі 2 «Характеристика господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції в сфері промисловій власності»*** досліджено господарсько-правові засоби попередження та припинення контрафакції. Визначено поняття господарсько-правових засобів попередження контрафакції у сфері промислової власності - комплексна система активних дій та заходів, спрямованих на уникнення та запобігання вчиненню порушень у сфері промислової власності, що базується на використанні рішень правового характеру, контролю, співпраці з відповідними органами та суб'єктами господарської діяльності з метою зниження ризику контрафакції та підвищення ефективності захисту прав промислової власності.

Запропоновано класифікацію господарсько-правових засобів попередження контрафакції у сфері промислової власності за формою та функціональним призначенням: 1) *правові*: а) правоохоронні; б) законодавчі; в) реєстраційні; 2) *організаційні*; 3) *технічні*; 4) *комплексні*.

Визначено поняття «господарсько-правові засоби припинення контрафакції» як встановлені законом правоохоронні заходи матеріального характеру, що здійснюються уповноваженими на те органами чи суб'єктами господарювання самостійно, класифікуються в залежності від форм захисту, спрямовані на припинення порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, ліквідацію його наслідків, відновлення становища, що існувало до такого порушення.

Запропонована класифікація господарсько-правових засобів припинення контрафакції в сфері промислової власності: *за порядком застосування* – засоби, що застосовуються за ініціативою суб'єктів господарювання; на основі правозастосовних актів судів, правоохоронних органів, на основі актів органів державного управління;

за *формами юрисдикції* – судові або адміністративні (Антимонопольний комітет України, Митна служба України); *за змістом*: загальні і спеціальні способи захисту, притаманні протидії контрафакції; *за часом застосування*: невідкладні (забезпечення позову); тривалі (рішення суду); *за призначенням*: основні та допоміжні (використання технічних засобів, використання спеціальних знань (експерт)).

Обґрунтована доцільність закріплення спеціальних заходів припинення контрафакції стосовно комерційних найменувань, а саме: у разі, якщо порушник не виконує рішення антимонопольного органу або суду у встановлений в рішенні строк і не повідомляє про його виконання, антимонопольний орган звертається до суду або суд самостійно відкриває провадження (якщо було рішення суду про заборону використання комерційного найменування) з заявою про припинення юридичної особи. Підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи стане здійснення діяльності з неправомірним використанням комерційного найменування і невиконання рішення про його припинення.

Запропоновано уточнити перелік об'єктів, які можуть стати предметом контрафакції, шляхом доповнення переліку об'єктів промислової власності, закріпленого в митному законодавстві, відповідно до розуміння з урахуванням міжнародної класифікації всіх об'єктів прав промислової власності, в тому числі: корисні моделі, породи тварин, комерційне найменування.

Обґрунтована доцільність конкретизації положення ч. 5. ст. 397 МК України в частині уточненні випадків, коли митний орган нестиме відповідальність в разі випуску контрафактного товару в подальший обіг, щодо якого були підозри у порушенні прав промислової власності або не було вжито жодних дій для затримання контрафакції тощо.

Запропоновано удосконалити положення щодо знищення митними органами товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, а саме: 1) закріплення контролю щодо знищення контрафактного товару, 2) встановлення незалежного нагляду за знищенням, 3)

встановлення відповідальності за порушення процедури знищення та вибуття контрафактного товару у вільний обіг.

Обґрунтовано доцільність закріплення у законодавстві на певний період часу (воєнний стан та період повоєнного відновлення) категорій товарів, які в разі встановлення їх контрафакції доцільно передати без знищення на потреби держави і суспільства (малозабезпеченим людям, сім'ям, благодійним організаціям, потребам армії тощо). Для цього пропонується розширити положення п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України, доповнивши, окрім знищення, альтернативним заходом щодо передачі певних визначених законодавством видів товарів на потреби держави або в рахунок погашення збитків правовласнику.

Запропоновано уточнити положення щодо моменту отримання повідомлення від митного органу про призупинення митного оформлення товарів задля оперативного вжиття заходів для захисту прав правовласника і запобігання контрафакції шляхом уточнення, що датою отримання правовласником та декларантом повідомлення вважається день фактичного отримання та ознайомлення з таким повідомленням отримувачем.

Проведення розмежування процедури знищення контрафактних товарів відповідно до ст.ст. 401, 401-1 МК України та ст.432 ЦК України, а саме згідно зі ст.ст. 401, 401-1 МК України, знищення товарів відбувається за ініціативою митних органів за участю правовласника або спеціалізованого підприємства; згідно зі ст. 432 ЦК України знищення товарів є процедурою, яка має здійснюватися на підставі відповідного судового рішення органами виконання судових рішень.

Конкретизовано, що господарсько-правова відповідальність за контрафакцію може розумітись в об'єктивному і суб'єктивному значенні: *в об'єктивному* – вона представляє собою комплексний правовий інститут, що регулює відносини, які виникають в сфері застосування господарських санкцій з метою покладання на правопорушника додаткових обтяжень майнового характеру, використовуючи державний примус і виражаючи суспільний осуд, що виникає внаслідок вчинення

господарського правопорушення і передбачає несприятливі наслідки для суб'єкта господарювання відповідно до закону; *в суб'єктивному значенні* – це реальне претерпіння (несення) порушників реальних негативних наслідків за вчинене ним правопорушення.

Уточнено правові засади щодо процесуальних питань при розгляді справ про переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності шляхом їх уточнення: 1) закріплення обов'язкового повідомлення правовласника про можливість його участі в розгляді справ про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 476 МК України; 2) закріплення обов'язку складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 476 МК України, у трьох примірниках з обов'язковим направленням правовласнику прав промислової власності його копії.

**Ключові слова:** промислова власність, право промислової власності, інтелектуальна власність, об'єкт інтелектуальної власності, правові засоби, попередження, припинення, правопорушення, захист прав та законних інтересів, самозахист прав, право на судовий захист, суб'єкт господарювання, контрафакція, митний контроль, державний контроль, принцип законності, господарсько-правова відповідальність, контрафакція, контрафактний товар, недобросовісна конкуренція, добросовісна конкуренція, захист від недобросовісної конкуренції, торговельна марка.

## ABSTRACT

**Tkachuk S.G.** Economic and Legal Means of Counterfeiting Prevention and Termination in the Field of Industrial Property. – Qualification scientific work on the manuscript's rights.

The thesis on the obtaining of Doctor of Philosophy degree in the specialty 081 “Law” on the field of knowledge 08 “Law”. – Vasyl’ Stus Donetsk National University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Vinnytsia, 2024.

The dissertation is devoted to a comprehensive study of economic and legal means of counterfeiting prevention and termination in the field of industrial property.

*In Section 1 “General Theoretical Characterization of Counterfeiting in the Field of Industrial Property”* the author examines the legal characterization of the concept of counterfeiting. It is identified the features of counterfeit goods in the field of industrial property, on the basis of which the concept of “counterfeit goods in the field of industrial property” is defined as any goods (products) which are externally similar to the original goods and which are manufactured and put into circulation without the permission of the right holder of the industrial property object with the aim of making a profit.

The author identifies the following signs of counterfeiting in the field of industrial property: illegal manufacture and introduction into circulation of material goods made with the use of an industrial property object; fault of the offender; commercial (mercenary) purpose; external similarity of the goods to the original goods; lack of consent of the industrial property right holder to manufacture such goods; and availability of valid legal protection of the industrial property object.

Taking into account the features studied, the author defines the concept of “counterfeiting in the field of industrial property” as intentional, commercially motivated, illegal introduction of goods (products) that are externally identical or similar to the original goods and are manufactured using industrial property objects without the consent of the right holder of these objects.



It is substantiated that it is advisable to extend the legislative approach to establishing a detailed list of counterfeit actions in relation to geographical indications to all other industrial property objects.

It is made a classification of types of counterfeiting on the following grounds: 1) depending on the types of industrial property objects; 2) depending on the nature of unlawful actions in relation to counterfeiting; 3) depending on the extent of distortion (imitation) of goods and consumer deception; 4) depending on the grounds for its' occurrence; 5) depending on the territory of distribution of counterfeit goods; 6) depending on the branch of production (group of goods).

It is proved that counterfeit goods may be falsified, but falsified goods will not always be counterfeit; counterfeiting is a component (type) of falsification. It is substantiated that counterfeiting is an infringement related to the violation of production technology, and piracy and counterfeiting are based on the violation of the use of property rights to intellectual property; piracy is an activity aimed at the illegal use of copyright and (or) related rights, and counterfeiting is an activity aimed at the illegal use of industrial property objects.

The author suggests the following areas for improvement of the legislative framework for combating counterfeiting in the field of industrial property: 1) legislative definition of the conceptual and categorical apparatus on counterfeiting in the field of industrial property (in particular, consolidation of legal definitions of the concepts of “counterfeit goods”, “counterfeiting”, etc.), ensuring unification and harmonization of the content of concepts in various legislative acts; 2) consolidation in special laws on the protection of industrial property objects, following the example of the Law of Ukraine “On Legal Protection of Geographical Indications”, of specific types of rights infringements, including explicit provision for counterfeiting among its; 3) improvement of economic and legal means of counterfeiting prevention and termination in the field of industrial property; 4) improvement of legislative provisions to facilitate the protection of industrial property rights during the movement of goods across the customs border of Ukraine; 5) strengthening of economic and legal liability for counterfeiting in the field of industrial property.

***Section 2 “Characteristics of Economic and Legal Means of Counterfeiting Prevention and Termination in the Field of Industrial Property”*** examines the economic and legal means of counterfeiting prevention and termination. The author defines the concept of economic and legal means of counterfeiting prevention in the field of industrial property as a comprehensive system of active actions and measures aimed at avoiding and preventing infringements in the field of industrial property, based on the use of legal decisions, control, and cooperation with the relevant authorities and business entities with a view to reducing the risk of counterfeiting and increasing the efficiency of industrial property rights protection.

It is proposed to classify the economic and legal means of counterfeiting prevention in the field of industrial property by forms and functional purpose: 1) legal: a) law enforcement; b) legislative; c) registration; 2) organizational; 3) technical; 4) complex.

The author defines the concept of “economic and legal means of counterfeiting termination” as law enforcement measures of a material nature established by law, which are carried out by authorized bodies or business entities independently and are classified depending on the forms of protection aimed at stopping infringement of the rights and legitimate interests of business entities, eliminating its consequences, and restoring the situation that existed before such infringement.

It is proposed to classify economic and legal means of counterfeiting termination in the field of industrial property: *by the procedure of application* - means applied at the initiative of business entities; on the basis of law enforcement acts of courts, law enforcement agencies, on the basis of acts of public administration bodies; *by the forms of jurisdiction* - judicial or administrative (Antimonopoly Committee of Ukraine, Customs Service of Ukraine); *by content*: general and special methods of protection inherent in counterfeiting; *by time of application*: immediate (interim relief); long-term (court decision); *by purpose*: basic and auxiliary (use of technical means, use of special knowledge (expert)).

The author substantiates the expediency of establishing special measures to suppress counterfeiting in relation to commercial names, namely: if the infringer fails to comply with

the decision of the antimonopoly authority or court within the time limit set in the decision and does not report on its implementation, the antimonopoly authority shall apply to the court or the court shall independently initiate proceedings (if there was a court decision to prohibit the use of a commercial name) with a statement on the termination of a legal entity. The grounds for a court decision to terminate a legal entity will be the conduct of activities with the unlawful use of a commercial name and failure to comply with the decision to terminate it.

It is proposed to clarify the list of objects that may become the subject of counterfeiting by supplementing the list of industrial property objects enshrined in customs legislation in accordance with the understanding, taking into account the international classification of all objects of industrial property rights, including: utility models, animal breeds, and commercial names.

The author substantiates the expediency of specifying the provisions of Part 5 of Article 397 of the Customs Code of Ukraine in terms of clarifying the cases when the customs authority is liable in case of release of counterfeit goods into further circulation, in respect of which there were suspicions of infringement of industrial property rights or no actions were taken to detain counterfeiting, etc.

It is proposed to improve the provisions on destruction by customs authorities of goods whose customs clearance is suspended on suspicion of infringement of intellectual property rights, namely: 1) consolidation of control over the destruction of counterfeit goods, 2) establishment of independent supervision over destruction, 3) establishment of liability for infringement of the destruction procedure and release of counterfeit goods into free circulation.

The author substantiates the expediency of enshrining in the legislation for a certain period (martial law and the period of post-war reconstruction) the categories of goods which, if found to be counterfeit, should be transferred without destruction for the needs of the state and society (low-income individuals, families, charitable organizations, the needs of the army, etc.) To this end, it is proposed to expand the provisions of clause 3, part 2, Article

432 of the Civil Code of Ukraine by adding, in addition to destruction, an alternative measure to transfer certain types of goods specified by law to the needs of the state or to compensate the right holder for damages.

It is proposed to clarify the provisions on the moment of receipt of a notification from the customs authority on the suspension of customs clearance of goods in order to promptly take measures to protect the rights of the right holder and prevent counterfeiting by specifying that the date of receipt of the notification by the right holder and the declarant is the day of actual receipt and familiarization with such notification by the recipient.

To distinguish between the procedure for destruction of counterfeit goods in accordance with Articles 401, 401-1 of the Customs Code of Ukraine and Article 432 of the Civil Code of Ukraine, namely, according to Articles 401, 401-1 of the Customs Code of Ukraine, destruction of goods is initiated by the customs authorities with the participation of the right holder or a specialized enterprise; according to Article 432 of the Civil Code of Ukraine, destruction of goods is a procedure to be carried out on the basis of a relevant court decision by the enforcement authorities.

The author concretizes that economic and legal liability for counterfeiting can be understood in an objective and subjective sense: in the objective sense, it is a complex legal institution which regulates relations arising in the area of application of economic sanctions with a view to imposing additional property burdens on the offender, using government coercion and expressing public condemnation arising from an economic offense and providing for adverse consequences for an economic entity; in the subjective sense, it means that offenders actually suffer real negative consequences for the offense committed.

The legal framework for procedural issues in cases of consideration of cases on the movement of goods across the customs border of Ukraine in infringement of intellectual property rights has been clarified by 1) the obligation to notify the right holder of the possibility of its participation in the consideration of cases on administrative offenses under Article 476 of the Customs Code of Ukraine; 2) the obligation to draw up a protocol on

administrative offenses under Article 476 of the Customs Code of Ukraine in triplicate with the obligation to send a copy to the right holder of industrial property rights.

**Keywords:** industrial property, industrial property law, intellectual property, intellectual property object, legal remedies, prevention, termination, offense, protection of rights and legitimate interests, self-defense of rights, right to judicial protection, business entity, counterfeiting, customs control, state control, principle of legality, economic and legal liability, counterfeiting, counterfeit goods, unfair competition, fair competition, protection against unfair competition, trademark.

## СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА

### Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації:

1. **Ткачук С.Г.** Поняття контрафакції у сфері промислової власності. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична.* 2022. Вип. 32. С. 138–146.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570173>

URL: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/531/491>

2. **Ткачук С.Г.** Види контрафакції в сфері промислової власності та їх класифікація. *Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса.* 2022. №1. С. 133-145.

<https://doi.org/10.31558/2786-5835.2022.1.13>

URL: <https://jpchdnu.donnu.edu.ua/article/view/13279/13188>

3. **Ткачук С.Г.** Господарсько-правові засоби припинення контрафакції у сфері промислової власності. *Юридичний науковий електронний журнал.* 2023. №5. С.151-156.

<https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-5/37>

URL: [http://www.lsej.org.ua/5\\_2023/37.pdf](http://www.lsej.org.ua/5_2023/37.pdf)

4. **Ткачук С.Г.** Правові аспекти знищення контрафактних товарів під час митного контролю. *Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса.* 2023. № 1. Т. 3. С. 141-155.

<https://doi.org/10.31558/2786-5835.2023.1.3.14>

URL: <https://jpchdnu.donnu.edu.ua/article/view/14196/14099>

5. Коваль І.Ф., **Ткачук С.Г.** Окремі аспекти реалізації захисту від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності. *DICTUM FACTUM.* 2023. № 1(13). С. 46-53. (*Особистий внесок дисертанта полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо заходів припинення контрафакції стосовно комерційних найменувань*).

<https://doi.org/10.32703/2663-6352/2023-1-13-46-53>

URL: <https://df.duit.in.ua/index.php/dictum/issue/view/15/13>

### **Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:**

6. **Ткачук С.Г.** Правова характеристика контрафактної продукції у сфері промислової власності: питання термінології. *Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики*: матеріали Міжнародної конференції (м. Маріуполь, 24 вересня 2021 р.). Маріуполь, ДонДУВС. 2021. С.193-196.

7. **Ткачук С.Г.** Законодавчі засади попередження і припинення контрафакції в сфері промислової власності в умовах воєнного стану. *Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 1 липня 2022 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2022. С. 344-347.  
[https://dnuvs.in.ua/wp-content/uploads/2022/08/materialy\\_konferencziyi\\_donduvs\\_01\\_07\\_2022.pdf](https://dnuvs.in.ua/wp-content/uploads/2022/08/materialy_konferencziyi_donduvs_01_07_2022.pdf)

8. **Ткачук С.Г.** Боротьба з контрафакцією в сфері промислової власності. *Реалізація та захист цивільних прав в умовах воєнного стану. Матвеевські цивілістичні читання*. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. Київ, 14 жовт. 2022 р. / В. В. Цюра, В. О. Бажанов, Б. С. Щербина, Д. В. Кравчук та ін.; відп. ред. В. В. Цюра. К., 2022. С.162-165.

9. **Ткачук С.Г.** Засоби попередження контрафакції у сфері промислової власності. *Право, інтелектуальна власність, креативні індустрії: сучасний вимір і подальші перспективи*: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 2023 р.) / за заг. ред. д.ю.н. А. С. Штефан.; Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2023. С. 157-160.

10. **Ткачук С.Г.** Господарсько-правова відповідальність за контрафакцію в онлайн торгівлі як складова правового забезпечення економічної безпеки держави. *Організаційно-правове забезпечення національної безпеки в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Кропивницький, 7

липня 2023 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2023. 340 с. с. 290- 293.

11. **Ткачук С.Г.** Щодо реалізації заходів юридичної відповідальності за контрафакцію. *П'яти наукові читання пам'яті академіка В.К. Мамутова: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Київ, 28 червня 2024 р.). за заг. ред. В.А. Устименка; НАН України, ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України». Київ-Чернігів : Десна Поліграф, 2024. С. 296-299.



## ЗМІСТ

<b>ВСТУП</b> .....	18
<b>РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАФАКЦІЇ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ</b> .....	32
1.1. Правова характеристика контрафактного товару у сфері промислової власності.....	32
1.2. Поняття та види контрафакції у сфері промислової власності.....	48
1.3. Відмежування контрафакції від інших правопорушень в сфері промислової власності.....	80
1.4. Законодавча основа попередження і припинення контрафакції в сфері промислової власності.....	92
<b>ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 1</b> .....	108
<b>2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ КОНТРАФАКЦІЇ В СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ</b> .....	111
2.1. Господарсько-правові засоби попередження контрафакції у сфері промислової власності: види, порядок застосування.....	111
2.2. Господарсько-правові засоби припинення контрафакції у сфері промислової власності: види, порядок застосування.....	133
2.3. Заходи щодо сприяння захисту прав промислової власності під час переміщення товарів через митний кордон України.....	153
2.4 Застосування господарсько-правової відповідальності за контрафакцію у сфері промислової власності.....	185
<b>ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 2</b> .....	204
<b>ВИСНОВКИ</b> .....	210
<b>СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ</b> .....	218
<b>ДОДАТКИ</b> .....	249

## ВСТУП

**Обґрунтування вибору теми дослідження.** Проблема контрафакції промислової продукції має міжнародний характер та є актуальною для України, порушуючи права промислової власності та заважаючи інноваційному розвитку країни. Виробництво і збут контрафактної продукції наносить шкоду економічним інтересам правовласників, кінцевим споживачам, загрожує фінансовій стійкості країни, її економічній безпеці, руйнує правопорядок в господарській сфері в цілому. Боротьба з контрафакцією вимагає ефективного правового регулювання та дієвих механізмів попередження цих дій, особливо в умовах швидкого технологічного розвитку та глобалізації.

Законодавче забезпечення господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності складають Конституція України, Паризька конвенція про охорону промислової власності, Господарський кодекс України, Митний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закон України «Про охорону прав на географічне зазначення» та інші нормативно-правові акти. Втім наявною законодавчою базою неповно і фрагментарно охоплено правове регулювання питань попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності. Законодавець лише обмежується закріпленням способів захисту прав правовласників, в тому числі заходів юридичної відповідальності.

Ступінь правового регулювання вказаних відносин впливає на використання результатів інтелектуальної діяльності та засобів індивідуалізації в господарській сфері, а також формує динаміку розвитку ринку прав промислової власності та продукції, виготовленої з їх використанням. Однак на сьогодні відчувається гостра необхідність вдосконалення правового забезпечення цих відносин з метою впровадження

ефективного механізму протидії контрафакції в сфері промислової власності. Вимагає правової визначеності понятійний апарат щодо контрафактного товару та контрафакції в сфері промислової власності, види і порядок застосування заходів попередження і припинення контрафакції в сфері промислової власності, заходи щодо сприяння захисту прав промислової власності під час переміщення товарів через митний кордон України, захист прав та інтересів правовласників.

Аналіз правозастосовної практики в сфері протидії контрафакції щодо об'єктів промислової власності підтверджує актуальність обраної теми дослідження, оскільки в останні роки зростає кількість випадків виявлення контрафакції в цій сфері, порушення прав та інтересів правовласників та споживачів, а з огляду на останні події, особливого значення це питання набуває у сфері військового забезпечення.

У національній юридичній доктрині проводяться широкі дослідження з проблем захисту прав інтелектуальної власності загалом, обороту прав промислової власності, протидії правопорушенням в сфері інтелектуальної власності багатьма вченими, зокрема, у дисертаційних роботах О.Б. Андрейцевої «Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності» (2009), Ю.Є. Атаманової «Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах» (2003), Р.Є. Еннана «Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у Європейському Союзі» (2010), І.Ф. Коваль «Господарсько-правове регулювання відносин промислової власності» (2014), О.М. Мельник «Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні» (2004), О.О. Мазіна О.О. «Контрафакція як дії, що порушують авторські права» (2014), К.В. Оверковський «Правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот» (2020), Г.О. Ульянова «Методологічні проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату» (2015) тощо.

Окремі юридичні питання, що опосередковують питання протидії контрафакції в сфері промислової власності, розглядались, зокрема, в дисертаційних роботах О.В. Бахура «Судовий захист прав інтелектуальної власності у сфері

господарювання» (2023), О.О. Михальського «Адміністративно-правова протидія правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в Україні» (2017), В.А. Свириди «Адміністративно-правовий захист інтелектуальної власності органами, що здійснюють державну митну справу в Україні» (2016), М.М. Ткачова «Оцінювання збитків правовласників від контрафактної діяльності на ринку автозапчастин» (2016). Водночас у вищенаведених наукових роботах, положення та висновки яких враховувалися в даному дослідженні, особливості господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності не були предметом окремого опрацювання.

Наведене вказує на актуальність та доцільність подальших наукових досліджень відносин, які складаються з приводу господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності, чим і обумовлено вибір теми.

**Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної діяльності юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса у межах теми «Охорона і захист майнових та особистих немайнових прав в сучасних умовах державотворення» (ДР № 0122U002491), за якою дисертантом здійснено теоретичну розробку поняття, проаналізовано господарсько-правові засоби попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності та обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення господарського законодавства у зазначеній сфері.

**Мета і завдання дослідження.** Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування положень щодо вдосконалення правового забезпечення господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності.

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:

дослідження правової характеристики контрафактного товару у сфері промислової власності та з'ясування його ознак і визначення;

аналіз і уточнення поняття контрафакції у сфері промислової власності, здійснення класифікації видів контрафактних дій;

порівняння контрафакції з іншими правопорушеннями в сфері промислової власності і відмежування її ознак;

проведення аналізу стану законодавчої основи попередження і припинення контрафакції в сфері промислової власності та визначення напрямів її удосконалення;

дослідження господарсько-правових засобів попередження контрафакції у сфері промислової власності і уточнення, конкретизація їх видів та порядку застосування;

дослідження господарсько-правових засобів припинення контрафакції у сфері промислової власності, уточнення і конкретизація їх видів та порядку застосування;

аналіз і доопрацювання видів і порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України;

аналіз і доопрацювання особливостей застосування господарсько-правової відповідальності за контрафакцію у сфері промислової власності.

*Об'єктом дослідження* є суспільні відносини, що виникають з приводу попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності.

*Предметом дослідження* є господарсько-правові засоби попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності.

**Методи дослідження.** Дослідження проведено з використанням таких загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання: діалектичний, порівняльно-правовий, формально-юридичний, конкретно-соціологічний, аналізу й синтезу, системного аналізу, формально-логічний та інших. Із загальнонаукових методів використано діалектичний метод, за допомогою якого було охарактеризовано господарсько-правові засоби попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності, заходи захисту прав промислової власності під час переміщення товарів через митний кордон. Порівняльно-правовий метод було використано з метою визначення особливостей правового регулювання окремих

питань, пов'язаних із застосуванням господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності на підставі аналізу законодавства зарубіжних країн, правових актів ЄС. Формально-юридичний метод використано для визначення сучасного стану законодавчого регулювання відносин, що складаються стосовно попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності, а також обґрунтування шляхів удосконалення чинного законодавства. Конкретно-соціологічний метод використано з метою дослідження фактів контрафакції в сфері промислової власності та динаміки цього явища, а також дослідження видів контрафактних товарів. Метод аналізу й синтезу застосований для визначення понять «контрафактний товар у сфері промислової власності», «контрафакція у сфері промислової власності», «господарсько-правові засоби припинення контрафакції» та інших. За допомогою методів системного та формально-логічного аналізу класифіковано отримані результати досліджень, обґрунтовано і сформувано висновки і пропозиції, які містяться в даній дисертації.

Теоретичну основу дослідження, окрім дисертацій вищезазначених авторів, склали наукові роботи вітчизняних правознавців, зокрема: Ю.Є. Атаманової, І.В. Атаманчук, О.В. Бахура, О.О. Бакалінської, А.Г. Бобкової, Ю.Л. Бошицького, І.Ф. Коваль, І.М. Коросташової, Ю.О. Костенко, О.О. Мазіної, Т.В. Михайліної, О.О. Михальського, К.В. Оверковського, О.П. Орлюк, П.В. Пашка, М.Ю. Потоцького, Л.Д. Руденко, В.А. Свирида, М.М. Ткачов, О.І. Харитонової, В.С. Щербини та інших.

Емпіричну основу дослідження склали законодавство України та зарубіжних країн, міжнародно-правові акти, акти ЄС, матеріали судової практики, статистичні дані.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в тому, що вперше у вітчизняній науці господарського права запропоновано комплексне наукове дослідження господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності, що спрямовано на удосконалення правового регулювання у цій сфері.

Наукова новизна одержаних у дисертації результатів конкретизується в наступних основних положеннях, висновках та пропозиціях, а саме:

***Вперше:***

запропоновано визначення поняття «контрафактний товар у сфері промислової власності» як будь-який товар (продукція), який зовнішньо схожий з оригінальним товаром та виготовлений і введений в оборот без дозволу правовласника об'єкта промислової власності з метою отримання прибутку;

виокремлено ознаки контрафакції у сфері промислової власності: незаконне виготовлення і введення в оборот матеріальних благ, виготовлених із використанням об'єкта промислової власності; наявність вини правопорушника; комерційна (корислива) мета; зовнішня схожість товару з оригінальним товаром; відсутність згоди правоволодільця об'єкта промислової власності на виробництво таких товарів; наявність чинної правової охорони об'єкта промислової власності;

визначено поняття «господарсько-правові засоби попередження контрафакції у сфері промислової власності» як комплексної системи активних дій та заходів, спрямованих на уникнення та запобігання вчиненню порушень у сфері промислової власності, що базується на використанні рішень правового характеру, контролю, співпраці з відповідними органами та суб'єктами господарської діяльності з метою зниження ризику контрафакції та підвищення ефективності захисту прав промислової власності;

визначено поняття «господарсько-правові засоби припинення контрафакції» як встановлені законом правоохоронні заходи матеріального характеру, що здійснюються уповноваженими на те органами чи суб'єктами господарювання самостійно, класифікуються в залежності від форм захисту, спрямовані на припинення порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, ліквідацію його наслідків, відновлення становища, що існувало до такого порушення;

***Удосконалено положення щодо:***

визначення поняття «контрафакція у сфері промислової власності» шляхом уточнення його як умисне, в комерційних цілях, незаконне введення в оборот товару (продукції), який зовнішньо тотожний або схожий із оригінальним товаром, і виготовлений з використанням об'єктів промислової власності без згоди правоволодільця цих об'єктів;

співвідношення понять контрафактний товар і фальсифікований товар шляхом уточнення, що контрафактний товар може бути фальсифікованим, в свою чергу фальсифікований товар не завжди буде контрафактним;

законодавчої основи протидії контрафакції у сфері промислової власності шляхом виокремлення напрямів її удосконалення: 1) законодавче визначення понятійно-категоріального апарату з питань контрафакції у сфері промислової власності (зокрема, понять «контрафактний товар», «контрафакція» тощо), забезпечення уніфікації і узгодження змісту понять в різногалузевих законодавчих актів; 2) закріплення в спеціальних законах про охорону об'єктів промислової власності, за прикладом Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», конкретних видів порушень прав, в тому числі прямо передбачити серед них контрафакцію; 3) удосконалення господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності; 4) удосконалення законодавчих положень щодо сприяння захисту прав промислової власності під час переміщення товарів через митний кордон України; 5) посилення господарсько-правової відповідальності за контрафакцію у сфері промислової власності;

поняття «митний контроль в сфері сприяння захисту прав промислової власності» шляхом уточнення його визначення як різновиду господарсько-правового засобу припинення контрафакції, який полягає у адміністративно-юрисдикційній діяльності митних органів щодо здійснення повноважень по виявленню та запобіганню порушення прав промислової власності під час переміщення товарів через митний кордон України;



переліку об'єктів, які можуть стати предметом контрафакції, шляхом доповнення переліку об'єктів промислової власності, закріпленого в митному законодавстві, відповідно до розуміння з урахуванням міжнародної класифікації всіх об'єктів прав промислової власності, в тому числі: корисні моделі, породи тварин, комерційне найменування;

заходів по знищенню митними органами товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, шляхом їх удосконалення в таких напрямках: 1) закріплення контролю щодо знищення контрафактного товару, 2) встановлення незалежного нагляду за знищенням, 3) встановлення відповідальності за порушення процедури знищення та вибуття контрафактного товару у вільний обіг;

випадків виключення з митного реєстру одного із об'єктів як складової частини, а також в разі, коли такі об'єкти належать різним правовласникам, які не є співвласниками; уточнення процедури та повноважень митного органу щодо самостійного виключення відомостей із митного реєстру; встановлення відповідальності правовласника-заявника у вигляді штрафу в разі невиконання покладених на нього обов'язків щодо повідомлення про припинення (перехід) прав;

правових засад щодо процесуальних питань розгляду справ про переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності з обґрунтуванням пропозиції: 1) закріплення обов'язкового повідомлення правовласника про можливість його участі в розгляді справ про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 476 МК України; 2) закріплення обов'язку складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 476 МК України, у трьох примірниках з обов'язковим направленням правовласнику прав промислової власності його копії;

знищення контрафактних товарів шляхом закріплення у законодавстві на певний період часу (воєнний стан та період повоєнного відновлення) категорій товарів, які в разі встановлення їх контрафакції доцільно передати без знищення на

потреби держави і суспільства (малозабезпеченим людям, сім'ям, благодійним організаціям, потребам армії тощо);

моменту отримання повідомлення від митного органу про призупинення митного оформлення товарів задля оперативного вжиття заходів для захисту прав правовласника і запобігання контрафакції шляхом уточнення, що датою отримання правовласником та декларантом повідомлення вважається день фактичного отримання та ознайомлення з таким повідомленням отримувачем;

відповідальності митного органу відповідно до ч. 5. ст. 397 МК України шляхом запровадження випадків, коли митний орган нестиме відповідальність в разі випуску контрафактного товару в подальший обіг, щодо якого були підозри у порушенні прав промислової власності або не було вжито жодних дій для затримання контрафакції тощо;

господарсько-правових заходів припинення контрафакції шляхом доповнення їх такими, як: судова заборона проти посередника, послуги якого використовуються третьою стороною для порушення права промислової власності правовласника; тимчасове блокування (припинення) роботи сайту (іншого інтернет ресурсу), на якому здійснюються відповідні правопорушення.

***Дістали подальший розвиток положення щодо:***

характеристики контрафактного товару у сфері промислової власності шляхом виокремлення його ознак: 1) порушені права на об'єкт промислової власності є охоронюваними (зареєстрованими); 2) відсутність згоди правовласника на виготовлення і введення в оборот товару; 3) товар має матеріальне вираження і є оборотоздатним; 4) схожість з оригінальним товаром; 5) оплатність передачі товару з метою отримання прибутку;

видів контрафактних дій щодо об'єктів промислової власності шляхом обґрунтування доцільності поширення законодавчого підходу з закріплення детального переліку контрафактних дій стосовно географічних зазначень також на всі інші об'єкти промислової власності;

класифікації видів контрафакції за наступними підставами: 1) залежно від видів об'єктів промислової власності: контрафакція в сфері об'єктів науково-технічної творчості (винахід, корисна модель, промисловий зразок); контрафакція в сфері засобів індивідуалізації (торговельна марка, географічне зазначення, комерційне найменування); контрафакція щодо нетрадиційних об'єктів промислової власності (сорти рослин, породи тварин, комерційна таємниця та інші); 2) залежно від характеру протиправних дій щодо контрафакції: загальні та спеціальні; загальні – виготовлення (застосування) виробу (продукту) та/або надання послуги із застосуванням певного об'єкту промислової власності; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет; продаж; імпорт - ввезення на митну територію України; експорт - вивезення за межі митної території України; зберігання; спеціальні дії залежатимуть від специфіки об'єкту промислової власності; 3) залежно від обсягу спотворення (імітації) товару та обману споживача: контрафактна підробка (повна або часткова); контрафактна імітація; комплексна контрафакція; сірий (паралельний) імпорт; з огляду на ступінь обману споживача: неоманлива та оманлива; 4) залежно від підстав виникнення: навмисне порушення договору або через порушення норм закону; 5) залежно від території розповсюдження контрафактного товару: національний ринок, зовнішній ринок; 6) залежно від галузі виробництва (групи товарів): одяг, електроніка, фармацевтика, харчування, косметика, військові предмети тощо та інше;

відмежування контрафакції від інших правопорушень в сфері промислової власності шляхом обґрунтування, що фальсифікація є правопорушенням, пов'язаним із порушенням технології виробництва, а в основі піратської діяльності і контрафакції лежить порушення використання майнових (виключних) прав на об'єкти інтелектуальної власності; піратство полягає у діяльності, спрямованій на незаконне використання об'єктів авторського права та (або) суміжних прав, а контрафакція - на незаконне використання об'єктів промислової власності;

господарсько-правових засобів попередження контрафакції у сфері промислової власності шляхом їх класифікації за формою та функціональним

призначенням на: 1) *правові*: а) правоохоронні: забезпечення позову в процесуальному праві (п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 136 ГПК України, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 432 ЦК України); застосування заходів самозахисту в договорі; видання технологічних нормативних документів (технічні регламенти, стандарти, технічні умови тощо), заходи захисту (припинення загрози порушення прав); б) законодавчі: передбачені законодавством права і обов'язки суб'єктів промислової власності; підстави і форми господарсько-правової відповідальності; в) реєстраційні: державна реєстрація набуття прав промислової власності; реєстрація у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності; постановка прав на бухгалтерський облік як нематеріального активу; 2) *організаційні*: захист інформації; моніторинг ринку; залучення фахівців з виявлення та оцінки якості товарів; впорядження технології відстеження продуктів; посилення правової культури для захисту прав інтелектуальної власності; видання спеціалізованої літератури; навчання; 3) *технічні*: застосування маркування товарів; зміна товарного вигляду товару та модифікація продукції; інші технічні заходи (голограми, цифрові водяні знаки, флуоресцентні мітки, мікротекст, відбитки пальців продукту, qr-коди, спектроскопія, радіочастотна ідентифікація, скретч-коди, блокчейн та інше). 4) *комплексні*: такі, що поєднують різні засоби;

господарсько-правових засобів припинення контрафакції в сфері промислової власності шляхом їх класифікації: *за порядком застосування* – засоби, що застосовуються за ініціативою суб'єктів господарювання; на основі правозастосовних актів судів, правоохоронних органів, на основі актів органів державного управління; *за формами юрисдикції* – судові або адміністративні (Антимонопольний комітет України, Митна служба України); *за змістом*: загальні і спеціальні способи захисту, притаманні протидії контрафакції; *за часом застосування*: невідкладні (забезпечення позову); тривалі (рішення суду); *за призначенням*: основні та допоміжні (використання технічних засобів, використання спеціальних знань (експерт)).

заходів припинення контрафакції стосовно комерційних найменувань шляхом закріплення таких додаткових спеціальних заходів: у разі, якщо порушник не виконує рішення антимонопольного органу або суду у встановлений в рішенні строк і не повідомляє про його виконання, антимонопольний орган звертається до суду або суд самостійно відкриває провадження (якщо було рішення суду про заборону використання комерційного найменування) з заявою про припинення юридичної особи;

процедури знищення контрафактних товарів шляхом розмежування ст.ст. 401, 401-1 МК України та ст.432 ЦК України, а саме згідно зі ст.ст. 401, 401-1 МК України, знищення товарів відбувається за ініціативою митних органів за участю правовласника або спеціалізованого підприємства; згідно зі ст. 432 ЦК України знищення товарів є процедурою, яка має здійснюватися на підставі відповідного судового рішення органами виконання судових рішень (виконавчою службою);

визначення господарсько-правової відповідальності за контрафакцію у сфері промислової власності шляхом конкретизації її в об'єктивному і суб'єктивному значенні: *в об'єктивному* – вона представляє собою комплексний правовий інститут, що регулює відносини, які виникають в сфері застосування господарських санкцій з метою покладання на правопорушника додаткових обтяжень майнового характеру, використовуючи державний примус і виражаючи суспільний осуд, що виникає внаслідок вчинення господарського правопорушення і передбачає несприятливі наслідки для суб'єкта господарювання відповідно до закону; *в суб'єктивному значенні* – це реальне претерпіння (несення) порушників реальних негативних наслідків за вчинене ним правопорушення.

**Практичне значення одержаних результатів** полягає у тому, що сформульовані в дослідженні теоретичні висновки та пропозиції усувають прогалини в науці господарського права і права інтелектуальної власності стосовно правового регулювання господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності та можуть бути використані для

вдосконалення національного законодавства в напрямку правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності.

Положення дисертації можуть бути використані при підготовці підручників та навчальних посібників для здобувачів юридичних закладів вищої освіти, науково-практичних коментарів до кодексів та інших нормативно-правових актів України.

Наведені в дисертаційній роботі узагальнення та рекомендації можуть бути корисними у практичній діяльності. Окремі положення результатів дослідження рекомендовано до використання в діяльності ТОВ «Євро Інвест» (Додаток Б), а також впровадженні в навчальний процес Донецького національного університету імені Василя Стуса (Додаток В).

Результати дисертаційного дослідження представлені як пропозиції з удосконалення норм чинного законодавства у вигляді проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії контрафакції у сфері промислової власності» (Додаток А).

Деякі викладені в роботі висновки та пропозиції дискусійного характеру можуть бути основою для подальших наукових досліджень.

**Особистий внесок здобувача.** Дисертація є самостійною роботою, результати якої отримані автором на основі власних досліджень на підставі аналізу наукової літератури, законодавства України, законодавства зарубіжних країн, матеріалів судової практики та статистичних даних.

**Апробація результатів дослідження.** Результати дослідження доповідалися та обговорювалися на: Міжнародній науково-практичній конференції «Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики» (Маріуполь, 2021), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану» (Кропивницький, 2022), Міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація та захист цивільних прав в умовах воєнного стану. Матвєєвські цивілістичні читання» (Київ, 2022), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Право, інтелектуальна власність, креативні

індустрії: сучасний вимір і подальші перспективи» (м. Київ, 2023 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Організаційно-правове забезпечення національної безпеки в умовах воєнного стану» (Кропивницький, 2023), Всеукраїнській науково-практичній конференції «П'яті наукові читання пам'яті академіка В.К. Мамутова» (Київ, 2024).

**Публікації.** За темою дисертації опубліковано п'ять наукових статей у фахових наукових виданнях України, перелік яких затверджений у встановленому порядку, а також шість тез доповідей на науково-практичних конференціях.

**Структура дисертації** обумовлена метою, завданнями і предметом дослідження та складається із вступу, двох розділів, восьми підрозділів, висновків. Загальний обсяг дисертації складає 256 сторінок, з яких основного тексту 199 сторінок. Робота містить список використаних джерел із 252 найменувань та додатки.

## РОЗДІЛ 1.

# ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАФАКЦІЇ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

### 1.1. Правова характеристика контрафактного товару у сфері промислової власності

Проблема забезпечення захисту ринку від незаконного обороту промислової продукції має міжнародний характер, є актуальною і для України. Високий рівень реалізації контрафактної продукції у сфері інтелектуальної власності є серйозною проблемою, яка заважає інноваційному розвитку України. Правопорушення в сфері виробництва контрафактної продукції завдають суттєвої шкоди не тільки економічним процесам, а кінцевим споживачам, докільню, становлять загрозу економічної безпеки країни в цілому, руйнують правопорядок в господарській сфері.

Як вказується в літературі, контрафактна продукція, що виростає більш ніж на 10 000% за останні два десятиліття, існує практично у всіх галузях промисловості, включаючи продукти харчування, напої, одяг, аксесуари, взуття, фармацевтичні препарати, косметику, електроніку, автозапчастини, іграшки та валюту. Розповсюдження контрафактних товарів відбувається у всьому світі, причому Міжнародна торгова палата (ІСС) у 2008 році оцінила глобальну вартість усіх контрафактних товарів у 650 мільярдів доларів на рік, збільшившись до 1,77 трильйона доларів до 2015 року [1]. Країни, включаючи США, Італію та Францію, є одними з найбільш постраждалих, оскільки їхня економіка процвітає на виробництві дорогої продукції, захищеної правами інтелектуальної власності та товарними знаками [2]. За оцінками, до 2017 року лише США щорічно втрачали до 600 мільярдів



доларів через контрафактні товари, комп'ютерне піратство і крадіжки авторських прав і комерційну таємницю [3].

В іноземній аналітиці зазначається, до 9 найконтрафактніших продуктів в Америці відносять: 9. Оптичні носії (конфісковано товарів на суму: 26,8 млн. дол. США); 8. Ярлики/Етикетки (41,8 млн. дол. США); 7. Комп'ютери/Аksesуари (47,7 млн. дол. США); 6. Взуття (54,9 млн. дол. США); 5. Фармацевтика/Засоби особистої гігієни (79,6 млн. дол. США); 4. Одяг/aksesуари (конфісковано на 116,2 млн. дол. США); 3. Побутова електроніка/запчастини (конфісковано на 145,9 млн. дол. США); 2. Годинник/Ювелірні вироби (конфісковано 502,8 млн. дол. США); 1. Сумки та гаманці (конфісковано на 700,2 млн. дол. США) [4].

В 2019 році було опубліковано дві доповіді про порушення прав інтелектуальної власності та їх економічні наслідки у всьому світі, а саме: Організації економічного співробітництва та розвитку та Відомства інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) «Тенденції у торгівлі контрафактними та піратськими товарами» [5] і «Звіт EUIPO про стан справ з порушенням ППС за 2019 рік» [6]. Як відмічають, перше спостереження полягає в тому, що, незважаючи на стабільне або навіть рецесійне економічне зростання, обсяг контрафакції збільшився у період з 2014 до 2016 року порівняно з попереднім аналізом (2011/2013). У ЄС контрафактні товари наразі становлять 6,8% імпорту або 121 млрд. євро (\$135 млрд.) на рік. 2013 року вони становили 5% імпорту, або 85 мільярдів євро. Друге спостереження полягає в тому, що злочинні мережі користуються відсутністю правозастосування з боку деяких держав і адаптують розподіл своєї продукції, використовуючи нові засоби зв'язку (Інтернет, соціальні мережі тощо), канали розподілу (транзит, вільні зони, невеликі посилки) та запити споживачів [7].

Крім того, автор Фредерік Блан із Dennemeuyer & Associates France зауважує, що наслідки контрафакції драматичні, особливо з огляду на приблизно 468 000 робочих місць, втрачених у ЄС, та втрачених продажів через контрафакцію, що становить 92 мільярди євро на рік з 2012 по 2016 рік. Боротьба з контрафакцією також є фінансовим

тягарем для компаній, які захищають та відстоюють свої права. Ці витрати включають захист творів та інновацій, наймання спеціального персоналу із забезпечення дотримання, процесуальні збори, витрати на зберігання та багато іншого [7].

Проблематика щодо дослідження контрафакції у сфері інтелектуальної власності, сфера промислової власності взагалі, оборот прав промислової власності, захист даних прав широко досліджується в науковому середовищі. Так, зазначені питання розглядалися у наукових працях таких вчених, як О.П. Орлюк [8], І.Ф. Коваль [9], Ю.Є. Атаманова [10], О.І. Харитонова [11], М.Ю. Потоцький [12], І.М. Коросташова [13], О.О. Мазіна [14], К.В. Оверковський [15] та інші. Однак, напрацьовані дослідження присвячені або окремим аспектам визначення категорій «промислова власність», «контрафакція», захисту прав промислової власності або питанням реалізації прав промислової власності, розпорядження правами, їх обороту тощо. Проте, незважаючи на кількість наукових робіт, які стосуються окремих аспектів обраної теми дослідження, до сьогодні в науці господарського права не вироблено бачення господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності. Важливим завданням має стати саме попередження правопорушень задля мінімізації і уникнення їх масштабних негативних наслідків. Крім того слід відмітити, що на відміну від контрафакції в авторському праві, у сфері промислової власності ця проблема є менш дослідженою. Отже, питання вироблення ефективних заходів протидії контрафакції у сфері промислової власності та встановлення відповідних санкцій за їх вчинення відповідних правопорушень є актуальним та набуває особливого значення.

Для розкриття змісту визначення поняття «контрафактний товар у сфері промислової власності» насамперед слід провести правовий аналіз такої категорії, як «товар». При цьому, слід відмітити що сам термін «контрафакція» буде досліджений і в наступному розділі.

В національному законодавстві термін «товар» застосовується в таких значеннях: «будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та

інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі)» (ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 N 959-XII [16, ст.1]; «будь-яка продукція, призначена для продажу» (Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22.12.1998 N 330-XIV [17]; Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» від 22.12.1998 N 331-XIV [18]; Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» від 22.12.1998 N 332-XIV) [19]; «будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов'язання та права (зокрема цінні папери)» (Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 N 2210-III) [20]; «будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі» (Митний кодекс України від 13.03.2012 N 4495-VI) [21]; «матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення» (Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI) [22]; «продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання)» (Національний банк, Постанова «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» від 04.11.2010 N 481) [23]; «окрема рухома річ, сукупність рухомих речей (крім грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, майнових прав та обов'язків), яка(і) має(ють) чітко визначені технічні (споживчі) характеристики (показники)» (Національна комісія; що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Розпорядження «Про затвердження Положення про обов'язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових

компаній при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах» від 08.08.2017 N 3384 [24].

З наведених визначень товару можна виділити такі його основні види: продукція, послуги, роботи, речі рухомі та нерухомі, земельні ділянки, права інтелектуальної власності, інші майнові права, цінні папери тощо. Тобто це може бути будь-який об'єкт господарського обороту. При чому для товару характерні такі обов'язкові ознаки, як оборотоздатність, оплатна передача, наявність споживчих характеристик (задоволення потреб).

Однак, не будь який товар є таким, що виготовлений із застосуванням об'єктів промислової власності. Так, здебільшого нерухомі речі, земельні ділянки, цінні папери не містять об'єктів інтелектуальної власності, за виключенням деяких випадків (наприклад, підприємство як єдиний майновий комплекс (ст. 191 ЦК України), що включає і майнові права на торговельні марки).

Тому враховуючи напрямок теми дослідження та беручи до уваги, що основною ознакою контрафактності продукції є незаконне використання інтелектуальних прав, під терміном «товар» умовно слід розуміти саме такі види, як: продукція, послуги, роботи та інші речі, які можуть бути предметом господарського обороту, мають вартісний характер та виготовлені з дозволу правовласника прав промислової власності.

В свою чергу товар є предметом обороту певного ринку. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», ринок електричної енергії – система відносин, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання електричної енергії споживачам [25, ст.1]. Ринок теплової енергії - сфера обороту теплової енергії як товару, на який є попит і пропозиція (ст. 1 Закону України «Про тепlopостачання») [26, ст.1].

В літературі, термін «ринок» розуміють як місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару. Ринок – це сукупність відносин

(актів) купівлі-продажу товарів і послуг; спосіб взаємодії виробників і споживачів, заснований на децентралізованому, безособовому механізмі цінових сигналів [27]. За економічним призначенням об'єктів ринкових відносин ринок включає, зокрема, і ринок інтелектуальної (промислової) власності, а також товарів (продукції) створеної за допомогою використання таких об'єктів.

Оборот товару включає всі етапи створення і руху товарів, у тому числі стадії розробки, виробництва, реалізації (продажу або постачання) товару, включаючи ввезення (імпорт) та вивезення (експорт) товару та пов'язані з цим процеси розфасовки, упаковки, маркування, зберігання та транспортування, а також подальше її знищення, утилізація, переробка та інше.

Відповідно незаконний оборот товару (продукції) - це оборот товару, що здійснюється з порушенням вимог національного законодавства та міжнародних договорів, у тому числі норм права інтелектуальної власності.

Ефективність боротьби з контрафактними діями залежить від стану законодавчого врегулювання всіх аспектів порушень прав на об'єкти промислової власності, в тому числі правової визначеності, чіткості і узгодженості термінології.

В національному законодавстві з питань інтелектуальної власності поняття контрафактної продукції закріплено щодо об'єктів авторського й суміжних прав. Так, відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 року, «контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми – примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися (ст.1)» [28].

Суміжний термін застосовується в авторському праві, а саме щодо визначення поняття «піратства у сфері авторського права і суміжних прав» в п. «2» ч. 2 ст. 53

Закону, як відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження піратських примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, незаконне використання програм організації мовлення, камкординг, а також Інтернет-піратство, тобто незаконне використання об'єктів авторського права та/або об'єктів суміжних прав із застосуванням мережі Інтернет [29].

Враховуючи різницю сутності, призначення, порядку і умов правової охорони об'єктів авторського права, з одного боку, і об'єктів промислової власності, з іншого, відповідно істотно відрізняються *ознаки контрафактності товарів*, які містять об'єкти авторського права і об'єкти промислової власності.

У спеціальних законах стосовно охорони прав на об'єкти промислової власності термін «контрафактний товар» взагалі відсутній. Так, в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» порушенням прав володільця патенту вважається будь-яке посягання на права патентовласника (ч. 1 ст. 34) [30]. При цьому наведене визначення правопорушення не містить поняття контрафактного товару.

Правова характеристика контрафактного товару у сфері промислової власності може бути розкрита опосередковано, через поняття «використання винаходу» і визначення поняття «продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу»: продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу, або знак, еквівалентну їй (ч. 2 ст. 28 вказаного Закону). Спираючись на це формулювання можна дійти висновку, що *контрафактним товаром буде товар, при виготовленні якого встановлюється використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу, або знак, еквівалентну їй* [31].

Аналогічний підхід застосовано в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Порушенням прав власника свідоцтва вважається будь-яке посягання на права власника свідоцтва, в тому числі вчинення без згоди власника

свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (ч. 1 ст. 20 Закону) [32]. *Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки* (ч. 4 ст. 16 Закону).

Відповідно до положень ст. 432 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) при визначенні спеціальних способів захисту прав інтелектуальної власності міститься і такий спосіб захисту як «вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів» [33]. Зазначена норма вживає формулювання, яке також є основою для визначення контрафактного товару - *«товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності»*.

Крім того, для визначення поняття введення в цивільний оборот (або господарський оборот – що більш притаманне для відносин промислової власності) слід надати характеристику поняттю *«введення в оборот»*, що буде досліджено далі.

Вищенаведені законодавчі положення лише вказують на ті чи інші характеристики контрафактного товару, але не застосовують даний термін і не визначають його в цілому. Це є недоліком законодавства про промислову власність, адже слід враховувати, що встановлення факту виробництва і реалізації контрафактного товару має юридичні наслідки для порушника, які пов'язані з застосуванням юридичної відповідальності, в тому числі у вигляді вилучення і знищення такого товару. Враховуючи, що застосування таких санкцій є крайньою мірою, тому встановлення контрафактності товару має спиратись на чіткі, однозначні й узгоджені правові положення.

В Кримінальному кодексі України (далі – КК України) [34] передбачена кримінальна відповідальність за порушення прав на винахід, корисну модель,

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, а саме за: незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі (ст. 177 КК України). Також, ст. 229 КК України передбачає відповідальність за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі. Кваліфікаційними ознаками зазначених кримінальних правопорушень є: повторність, за попередньою змовою групою осіб, матеріальної шкоди у великому розмірі, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, матеріальна шкода в особливо великому розмірі.

При цьому відповідно до примітки до ст. 176 та 177 КК України, матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України [22] для норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень сума неоподаткованого мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги. Відповідно до підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України податкова соціальна пільга дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.



Крім вищевказаних законів термін «контрафактні товари» використовується в Митному кодексі України (далі – МК України) [35], а саме відповідно до п. 17 ст. 4 МК України **контрафактні товари** – це: а) товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою; б) товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні й містять назву чи термін або описуються за допомогою назви чи терміна, які захищені таким географічним зазначенням; в) будь-яка упаковка, етикетка, наліпка, брошура, інструкція з експлуатації, гарантія чи інший документ такого типу, навіть якщо вони представлені окремо, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку або географічне зазначення, які містять позначення, назву або термін, тотожні із охоронюваною в Україні торговельною маркою чи географічним зазначенням, або які є схожими настільки, що їх можна сплутати з такою торговельною маркою чи географічним зазначенням, та які можуть використовуватися стосовно одного й того самого виду товарів, щодо якого охороняється торговельна марка в Україні чи географічне зазначення.

З наведеної норми слід виділити таку ознаку контрафактного товару, як зовнішня тотожність або схожість до ступеня змішування з оригіналом. При цьому слід зауважити, що п. 17 ст. 4 МК України фактично лише стосується двох об'єктів промислової власності - торговельна марка та географічне зазначення. Проте, щодо інших об'єктів, таких як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин (породи тварин), які також можуть бути використані при виробленні контрафактних товарів, дана норма не стосується.

Також, в МК України застосовується поняття «товари, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності», до яких відносять: а) товари з ознаками порушення авторського права і суміжних прав, прав інтелектуальної власності на

*винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів, прав, що надаються за сертифікатами додаткової охорони на лікарські засоби та засоби захисту рослин; б) пристрої, продукти або компоненти, призначені, виготовлені або адаптовані головним чином для забезпечення або полегшення обходу технології, пристрою або компонента, що у звичайному режимі функціонування попереджують або обмежують дії, не дозволені правовласником авторського права і суміжних прав; в) будь-яка форма або матриця, яка спеціально призначена або адаптована для виробництва товарів, що є предметом порушення прав інтелектуальної власності (п. 57 ст. 4 МК України).*

Отже, товари, що підозрюються в порушенні, включають широкий перелік об'єктів інтелектуальної власності, а контрафактні товари – лише торговельні марки і географічні зазначення. Така логіка законодавця є незрозумілою.

Вищевказані терміни використовуються в МК України у розділі 14 *«Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України»* при врегулюванні порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності митними органами.

Термін **«контрафактні товари»** використовується в *підзаконних нормативно-правових актах*: Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №648 [36], Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.06.2020 №281 [37] та інших, проте саме визначення терміну в даних актах не наводиться.

Термін «контрафактні товари» застосовується в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС [38]. Стаття 250 «Заходи на кордоні» закріплює, що в цілому

«контрафактні товари» - це товари, які порушують право інтелектуальної власності. Далі в статті 250 наводяться більш детальні визначення контрафактних товарів, а саме: і) товари, зокрема упаковка, що містить без дозволу торговельну марку, ідентичну торговельній марці, зареєстрованій належним чином стосовно такої самої групи товарів, які за суттєвими ознаками не можуть бути відрізнені від товарів із зазначеною торговельною маркою, та таким чином порушують права власника торговельної марки; ii) будь-який символ торговельної марки (логотип, маркування, наклейка, брошура, інструкція з користування або гарантійний документ), навіть при окремому представленні, за таких самих умов, як і товари, зазначені в підпункті (i); iii) пакувальні матеріали, що містять торговельні марки контрафактних товарів, представлені окремо, за таких самих умов, як і товари, зазначені в підпункті (i).

Крім того, в п. «с» ч. 2 ст. 252 Угоди про асоціацію з ЄС, передбачений важливий напрямок в співробітництві, а саме: обмін досвідом між Україною та Стороною ЄС стосовно правозастосування на центральному та субцентральному рівні митною службою, міліцією, адміністративними та судовими органами; координація дій з метою запобігання експорту *контрафактних товарів*, в тому числі з іншими країнами.

Слід звернути увагу, що право інтелектуальної власності Європейського Союзу розрізняє контрафактні та піратські товари.

Відповідно до ст. 2 (а) Регламенту Ради (ЄС) № 3295/94 від 22 грудня 1994 р., встановлюються деякі заходи щодо ввезення до Співтовариства і експорту та реекспорту із Співтовариства товарів, що завдають шкоди певним правам інтелектуальної власності, а саме до «контрафактних товарів» віднесені: товари, включаючи їх упаковку, на яку була нанесена без дозволу фабрична або торговельна марка, ідентична фабричній або торговельній марці, зареєстрованій за всіма правилами для того ж типу товарів, або яка не може бути відрізнена за своїми основними аспектами від цієї фабричної або торговельної марки, і яка тому завдає шкоди правам власника марки, про яку йдеться, згідно із законодавством

Співтовариства або законодавством держави-члена, в якій зроблено запит на втручання митних властей; будь-який марочний знак (логотип, етикетка, самостійна етикетка, проспект, керівництво з експлуатації, гарантійний документ), навіть поданий окремо, в тих же умовах, що й вищезазначені товари; упаковки з проставленими на них марками підроблених товарів, подані окремо, в тих же умовах, що й вищезазначені товари [39, с. 65].

Світова організація торгівлі (СОТ) визначає контрафакцію як несанкціоноване представлення зареєстрованої торгової марки на товарах, ідентичних або подібних до товарів, для яких зареєстрована торгова марка, з метою ввести покупця в оману, щоб повірити, що він/вона купує оригінальний товар [40].

Слід звернути увагу, що основними елементами, цього визначення є схожість продукту і факт обману споживача.

В іноземній літературі звертається увага щодо невідповідності між визначеннями «контрафактні товари» через різноманітність технічної термінології. Так, термін «контрафакція» має два абсолютно різні застосування. Одним із них є широкий за змістом термін для загального питання, а іншим поширеним використанням цього терміну є конкретне порушення прав інтелектуальної власності щодо товарних знаків та патентів (FDA, 2004, OECD, 2007a). Інші подібні терміни сприяють проблемі визначення, такі як піратство, яке використовується для несанкціонованого використання захищеного авторським правом твору, такого як фільм, музика, книга або комп'ютерне програмне забезпечення. Ще один термін, який іноді є синонімом фальшивомонетника, - шахрай. Цей термін використовувався для опису злочинців, які здійснюють контрафакційну діяльність (DeKieffer 2006, European Commission, 2006a, PriceWaterhouseCooper, 2007, FBI, 2013) [41].

В правовій літературі контрафактні товари визначають, зокрема, як «товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів

України, укладених в установленому законом порядку» [42]. В даному визначенні акцент зроблено лише на експорті і імпорті товарів, проте оборот контрафактних товарів може здійснюватися і в межах країни.

Як зазначається в іноземних джерелах, основна відмінність між контрафактними та піратськими товарами полягає в тому, що контрафактні товари намагаються ввести в *оману своїх покупців*, тоді як покупці піратських товарів, як правило, усвідомлюють, що вони не з законних джерел [43].

Як «контрафакція» можуть розглядатися і підробка товарів, і незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, і порушення авторського права (порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію), і незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, і незаконне використання знака для товарів і послуг. При цьому, скажімо, використання підроблених товарів не тільки порушує право інтелектуальної власності, а й може бути одночасно дуже небезпечним (широко відомий приклад: одного разу застосування підробленого пестициду призвело до знищення усього річного врожаю зерна у великому районі Африки) [44, с.158-157].

В літературі таким чином описують сутність контрафактних дій – «замість того, щоб розробити своїми силами етикетку або упаковку, що створюють для товару імідж його творця, підроблювач намагається скористатися репутацією конкурентоздатного товару, надавши своєму товару зовнішній вигляд, настільки схожий з ним, що на ринку виникає змішування... Надлишки створюють щось на зразок «сірого ринку» : вони є товарами, неправомірно виготовленими законними виробниками, потім ці товари незаконно продаються або включаються в торговельну діяльність. Такі надлишки переважно є контрафактними і негативно впливають на економіку» [39, с.68].

Контрафактною вважається продукція, яка використовується в господарському обороті з порушенням прав на будь-який об'єкт права інтелектуальної власності, що міститься в ній [45].

Як відмічалось вище, для товару, в тому числі і контрафактного, характерні такі ознаки: оборотоздатність та оплатна передача.

Слід взяти до уваги, що контрафактні товари, тобто товари виготовлені з порушенням прав промислової власності, також можуть перебувати в обороті, хоча в тимчасовому і незаконному. Безумовно такі товари підлягають вилученню з обороту [46, с.143].

Відмічається, що контрафактний товар у сфері промислової власності – це будь-який товар (продукція), вироблений без дозволу суб'єктів прав промислової власності. Контрафакція це завжди неправомірні, незаконні дії, які супроводжуються умислом, і які вчинюються з корисливою метою [46, с.142].

В зарубіжній літературі виділяються такі елементи контрафакції, пов'язаної із торгівельною маркою, а саме: державна реєстрація торгівельної марки, її комерційне використання, відповідність типу класу товарів (послуг); схожість з оригіналом; свідомі та навмисні дії правопорушника; відсутній дозвіл правовласника; введення в оману. При цьому, слід врахувати, що «введення в оману – це навмисний обман для особистої вигоди ... що має причинно-наслідковий зв'язок між введенням в оману та шкодою» [47].

Виходячи з проведеного вище дослідження законодавства, наукової літератури, іноземного досвіду, можна визначити такі ознаки контрафактного товару у сфері промислової власності:

1) порушені права на об'єкт промислової власності мають охоронятися законом, в більшості випадків – бути *зареєстрованими* (якщо об'єкт промислової власності не охороняється, то не може йтися про порушення прав правовласника);

2) *відсутність згоди* правовласника прав промислової власності на виготовлення і введення в господарський оборот товару, виготовленого з

використанням об'єктів промислової власності, що як наслідок призводить до порушення виключних прав правовласника;

3) результат інтелектуальної діяльності має бути *матеріально виражений*. Слід звернути увагу, та враховуючи вищерозглянуте визначення «товар», контрафактними можуть визнаватися не тільки речі матеріального світу, в яких виражений результат інтелектуальної діяльності, а і послуги (роботи) як, наприклад, виконання ремонтних робіт, надання послуг з харчування тощо. Крім, цього слід відмітити таку ознаку як *оборотоздатність* - тобто можливість вільно відчужуватися будь-яким чином;

4) *тотожність або схожість з оригінальним товаром*. Оригінальний продукт, продукт який вироблено з дотриманням законодавства та прав правовласників, не є предметом контрафакції. Так, заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, передбачені ч. 1 ст. 397 МК України, не застосовуються, зокрема, до оригінальних товарів, тобто товарів, які були виготовлені за згодою правовласника, або товарів, виготовлених особою, належним чином уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, у тому числі у кількості, що перевищує обумовлену між цією особою і правовласником (п. 1 ч. 3 ст. 397 МК України);

5) наявність *комерційної мети – отримання прибутку* (виготовлення речі для особистих потреб, без мети отримання прибутку, не можуть відноситись до контрафактних, оскільки не становить порушення виключних прав; тобто, до даної ознаки слід віднести і таку, як оплатність товару, тобто за такий товар можливо отримати грошові кошти).

Підводячи підсумок щодо правової характеристики контрафактного товару у сфері промислової власності можна зробити наступні висновки.

Враховуючи проаналізовані визначення терміну «товар», відповідно до поняття «контрафактні товари» можуть включатися: продукція, послуги, роботи та інші об'єкти господарського обороту, що мають вартісний характер та виготовлені без дозволу правовласника прав промислової власності.

В законодавстві України відсутнє визначення поняття контрафактного товару у сфері промислової власності, а також, має місце неузгодженість підходів до розкриття правової характеристики контрафактних товарів в спеціальних законах щодо охорони прав на об'єкти промислової власності і Митному кодексі України в зв'язку із чим пропонується законодавчо закріпити в спеціальних законах поняття контрафактного товару, його ознак [48, с. 195].

Для контрафактного товару у сфері промислової власності характерні такі ознаки: 1) права на об'єкт промислової власності є охоронювані (зареєстрованими); 2) відсутність згоди правовласника на виготовлення і введення в оборот товару; 3) матеріальне вираження і оборотоздатність товару; 4) схожість з оригінальним товаром; 5) оплатність передачі товару з метою отримання прибутку.

На підставі виокремлених ознак поняття «контрафактний товар у сфері промислової власності» слід визначити наступним чином – це будь-який товар (продукція), який зовнішньо тотожний або схожий з оригінальним товаром та виготовлений і введений в оборот без дозволу правовласника об'єкта промислової власності з метою отримання прибутку [46, с. 145].

## **1.2. Поняття та види контрафакції у сфері промислової власності**

Важливою складовою національної економіки виступають торгово-промислові, фінансові операції щодо руху (обігу) товарів та інших благ. Відповідно економічний розвиток країни вимагає подальшого вдосконалення правового регулювання відносин щодо правомірного використання результатів інтелектуальної діяльності, оскільки недостатній рівень охорони і захисту прав інтелектуальної (промислової) власності в Україні неминуче призводить до реалізації контрафактних товарів (одягу, взуття, пестицидів, ліків, запчастин та ін.). Контрафакція переважно має місце у зв'язку з виробництвом та оборотом підроблених товарів. Використання таких товарів



призводить до ряду негативних наслідків: ризики для здоров'я та благополуччя споживачів; зменшення митних зборів, податків та ненадходження обов'язкових платежів до бюджету; порушення прав інтелектуальної власності; втрата ділової репутації та рейтингу суб'єкта господарювання; потенційна втрата врожаю через використання неефективної контрафактної продукції; перешкода в залученні інвестицій, зайнятості населення, передачі технологій та інше. Підроблена контрафактна продукція може бути небезпечною. Так, підроблені автомобільні деталі, у тому числі гальмівні колодки та подушки безпеки, встановлюються в автомобілі з потенційно смертельними наслідками. Таким чином, контрафакція в цілому може мати ряд згубних наслідків для промисловості, виробників, національної економіки та навколишнього середовища [46, с. 139].

Не дивлячись на наявність публікацій, присвячених охороні прав на об'єкти промислової власності, окремого спеціального дослідження щодо визначення змісту правової категорії «контрафакція в сфері промислової власності» у вітчизняній науці не проводилось. Для визначення цього поняття слід провести аналіз таких взаємопов'язаних категорій, як «промислова власність», «контрафакція» тощо.

Промислова власність (з англ. industrial property) є однією з двох підгруп інтелектуальної власності (інша є авторським правом). На рівні законодавства термін «промислова власність» започаткований у Паризькій конвенції про охорону промислової власності [49] (далі – Конвенція), яка є частиною національного законодавства. У Конвенції закріплені перелік об'єктів промислової власності: патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції (п.2 ст.1 Конвенції). Крім того, промислова власність розуміється в найбільш широкому значенні і розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю у власному значенні слова, але також і на галузі сільськогосподарського виробництва і добувної промисловості та на всі продукти промислового чи природного походження,

наприклад: вино, зерно, тютюновий лист, фрукти, худоба, копалини, мінеральні води, пиво, квіти, борошно (п.2 ст.1 Конвенції).

В частині першій ст. 155 Господарського кодексу України (далі – ГК України) закріплений перелік об'єктів прав інтелектуальної власності, які застосовуються у сфері господарювання: винаходи та корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин та породи тварин; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування; географічне зазначення; комерційна таємниця; комп'ютерні програми; інші об'єкти, передбачені законом. При цьому в національному законодавстві не міститься безпосереднє визначення поняття «промислова власність» [50, ст. 155].

В юридичній літературі поняття «промислова власність» визначається як суспільні (виробничо-економічні) відносини, котрі складаються з приводу монопольного використання товаровиробником охоронюваних правом інтелектуальних (науково-технічних) рішень, ринкових ідентифікаторів у процесі організації і здійснення своєї господарської діяльності, а також щодо надання такої можливості іншим заінтересованим суб'єктам [9, с.18]. Також, промислова власність визначається як сукупність виключних прав на результати науково-технічної творчості, які використовуються у сфері господарювання [51, с.65]. Крім того виділяється два підходи до розуміння промислової власності: як суспільних відносин, що складаються з приводу об'єктів промислової власності; і як виключних прав на зазначені об'єкти [15, с.19].

З огляду на вищенаведене, в контексті дослідження захисту прав та інтересів в сфері промислової власності від контрафакції та враховуючи положення п.2 ст.1 Конвенції (де акцент робиться саме на «всі продукти», які виготовлені з застосуванням об'єктів промислової власності) доцільним слід взяти за основу таке загальне визначення промислової власності – відносини, що складаються з приводу об'єктів промислової власності та матеріальних благ, виготовлених із використанням цих об'єктів промислової власності.

Для досягнення мети дослідження необхідно дослідити поняття «контрафакція», що зустрічається у літературі, та визначити ознаки, що характерні контрафакції як правопорушенню в сфері промислової власності.

В чинному законодавстві безпосереднього визначення терміну «контрафакція» щодо захисту прав та інтересів в сфері промислової власності немає, деякі визначення зустрічаються в законодавстві про авторські і суміжні права, але враховуючи специфіку останнього не можуть бути автоматично застосовані у відносинах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти промислової власності. Відповідна прогалина призводить до непорозумінь у правозастосуванні, що безумовно підлягає виправленню. Слід окремо відмітити, що безпосередньо законодавча основа щодо попередження і припинення контрафакції в сфері промислової власності буде аналізуватися в підрозділі 1.4 дисертації.

З точки зору законодавчого регулювання контрафакції, в літературі зазначають, що термін «контрафакція» виник разом із зародженням і становленням національних систем захисту об'єктів інтелектуальної власності, прийняттям перших відповідних міжнародних актів [39, с. 64]. При цьому, слід відміти, що термін «контрафакція» в міжнародних актах здебільшого застосовується також у авторському праві. Так, в ч. 1 ст. 16 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів [52] від 24.07.1971, закріплено положення, що контрафактні примірники твору підлягають арешту в будь-якій країні Союзу, в якій цей твір користується правовою охороною. Крім того, у Глосарії термінів ВОІВ надається визначення терміну «контрафактні примірники твору» - примірники твору, виготовлені будь-яким способом і в будь-якій формі, виготовлення яких зумовлює порушення авторського права на твір...» [53].

З точки зору семантики термін «контрафакція» є достатньо багатозначним. Так, в енциклопедичних джерелах його визначають як основне порушення авторського права, що полягає в протизаконному розповсюдженні або відтворенні твору без дозволу автора [54]. Також, «контрафакція» (лат. *contrafactio* - підробка) означає:

1) порушення авторського права шляхом відтворення й поширення чужого твору;  
2) неправомірне відтворення (імітація) й використання об'єкта, що належить іншій особі, для одержання прибутку [55]. Крім цього, «контрафакція» (фр. - contrefaction - підробка) означає: «порушення авторського права чи суміжних прав». У цивільному праві «контрафакція» – незаконне використання чужого патента при виготовленні та продажу товарів, з метою конкуренції та введення в оману споживача. Також, даний термін вживається у значенні - використання фірмами чужих товарних знаків виробів, які вже зарекомендували себе; протизаконне розповсюдження або відтворення твору без дозволу автора [56].

Слово «контрафакція» в економічних енциклопедіях тлумачиться як незаконне використання чужих прав. У Великому економічному словнику контрафакція означає ведення справи під чужим ім'ям, незаконне використання чужого патенту при виготовленні та продажу товарів, а також незаконне розміщення на своєму товарному знаку зображень, які запозичені із знаків популярних товарів та фірм з метою недобросовісної конкуренції та введення покупців в оману [13, с. 33].

В юридичній літературі звертається увага, що термін “контрафакція” використовується не тільки стосовно об'єктів авторського права і суміжних прав, а й ряду інших видів інтелектуальної власності і, в принципі, означає товар із фальшивим найменуванням, який виготовляється на продаж без належного дозволу і видається в комерційних цілях за справжній і дозволений товар. Контрафакція, як правило, включає порушення проти торговельних марок і навіть патентів (імітація запатентованого товару) [39, с.64].

Отже, сутність слова «контрафакція» означає незаконне, без дозволу правовласника, використання чужого права на об'єкт інтелектуальної (промислової) власності. При чому даний термін притаманний як для авторського права, так і для промислової власності.

У дисертаційному дослідженні О.О. Мазіної дослідниця узагальнює, що у зарубіжній доктрині розрізняють три різних підходи до контрафакту. Згідно першого

з них, це явище означає незаконне використання зареєстрованих товарних знаків, здійснюване переважно в комерційних цілях за допомогою введення публіки в оману. Даний підхід властивий американському закону про контрафактної продукції 1984 року і позиції ГАТТ. Другий підхід бере початок з англійського права і до контрафакту відносить навмисне відтворення зовнішнього вигляду продукції, включаючи товарний знак, з тим, щоб виставити в обороті копію замість оригіналу. Третій, розроблений ВОІВ, означає надання терміну «контрафакт» родового поняття, що охоплює всі можливі види незаконних дій по використанню результатів інтелектуальної діяльності і проявляється в актах недобросовісної конкуренції [14, с.66-67].

Група боротьби з контрафакцією (ACG) визначає контрафакцію як «навмисну спробу обдурити споживачів шляхом копіювання та маркетингу товарів з добре відомими товарними знаками, як правило, разом з упаковкою та конфігурацією продукту, щоб вони виглядали так, ніби вони зроблені авторитетним виробником, коли вони насправді є копіями неякісної якості» [57].

Також відмічається, що термін «контрафакція» зазвичай використовується щодо копіювання товарних знаків (що охоплюють слова, зображення та символи), порушень патентів (захист винаходів), ліцензування та авторського права (що стосуються програмного забезпечення, літературних, музичних та художніх творів), а також підробки промислових зразків, валюти, споживчих товарів, речовин, навіть рослин та творів мистецтва, а також упаковки та маркування. У сукупності ці категорії утворюють поняття інтелектуальної власності, як це визначено ВОІВ (Всесвітньою організацією інтелектуальної власності) [57].

Наведене також підтверджує, що «контрафакція» асоціюється не тільки з порушенням в авторському праві, а і з умисними порушенням прав на об'єкти промислової власності (торговельні марки, патенти тощо).

Прилеглим до терміну «контрафакція» є термін «контрафактний товар», аналіз якого був проведений в підрозділі 1.1. Однак, слід додати, на чому наголошується в

закордонних джерелах: «...контрафактні товари охоплюють кілька галузей, включаючи одяг, аксесуари, музику, програмне забезпечення, ліки, сигарети, автомобільні та авіаційні запчастини, споживчі товари, іграшки, електроніку та багато іншого» [58]. Контрафактні товари - це імітаційні продукти, які зазвичай виглядають так, ніби вони виготовлені з справжніх, якісних матеріалів під назвою бренду, але без прямого дозволу самої компанії бренду. Ці товари часто неправильно маркуються і мають належного схвалення, що може суттєво загрожувати споживачеві. Продавці контрафактної продукції часто порушують закони про патенти та інтелектуальне авторське право та продають товари на сторонніх ринках електронної комерції з анонімністю, що ускладнює їх відстеження [59]. Крім того, «...підроблені продукти зазвичай мають підроблені логотипи та бренди компаній, що призводить до порушення патентних прав або прав на товарні знаки у разі товарів. Вони також мають репутацію нижчої якості, іноді взагалі не працюють, а іноді містять токсичні речовини, такі як свинець. Це призвело до загибелі сотень тисяч людей внаслідок автомобільних та авіаційних пригод, отруєнь чи припинення прийому необхідних речовин (наприклад, у разі прийому непрацюючих ліків)» [60]. Контрафактна продукція охоплює всі продукти, виготовлені для того, щоб точно імітувати зовнішній вигляд іншого продукту, щоб ввести в оману споживачів. Вони можуть містити несанкціоноване виробництво та розповсюдження продуктів, захищених правами інтелектуальної власності, такими як авторські права, товарні знаки та фірмові найменування [61].

З наведених цитувань можна виділити такі ознаки контрафакції: імітація, відсутність дозволу правовласника, сумнівна якість тощо. Але головна ознака це порушення прав на об'єкти промислової власності. Отже, для контрафакції в аспекті обороту контрафактних товарів притаманні: відсутність дозволу правовласника і наслідок - порушення прав на об'єкти промислової власності.

Щодо ознак контрафакції як порушення в сфері промислової власності, слід звернути увагу на визначення терміну «контрафактний товар» в чинному

законодавстві, а саме, п. 17 ст. 4 МК України. З цього визначення логічно виділити такі ознаки контрафактного товару: тотожність та схожість товару, можливість сплутати товар з оригіналом (факт оману). З даного приводу слід уточнити, що схожість товару буде співпадати з вищезгаданою ознакою імітація.

Щодо омани споживача, введення в оману це завжди навмисні дії для особистої вигоди, тобто має місце причинно-наслідковий зв'язок між введенням в оману та шкодою.

Стосовно імітації (схожості) товару зазначається: «контрафакція – це практика виробництва предметів, які виглядають, але суттєво поступаються фірмовому найменуванню або справжньому товару. Контрафактні товари зазвичай продаються із брендом або торговим найменуванням без згоди власника бренду. Одним із прикладів є розміщення логотипу торговельної марки Louis Vuitton або Gucci на підроблених сумочках та продаж їх значно дешевше, ніж справжні предмети... Ці товари зазвичай мають товарний знак, який ідентичний, або «підроблений», або такий схожий, що майже неможливо відрізнити його від реальної речі. ... Контрафакція вважається злочином майже в усіх країнах світу, з покараннями, що варіюються від судових заборон та штрафів до великих грошових збитків та ув'язнення. Контрафакція у всіх її формах вважається крадіжкою, і країни у всьому світі співпрацюють разом у спробі покласти їй край» [62].

У США підробка товарних знаків спеціально заборонена Законом про підробку товарних знаків 1984 року, який робить федеральним злочином навмисне використання контрафактного товарного знака [62].

В літературі виділяються умови, необхідні щоб виготовлений із використанням торговельної марки товар вважався контрафактним: 1) продукт повинен включати товарний знак іншої сторони, зареєстрований на федеральному рівні, або товарний знак, який практично не відрізняється від товарного знака іншої сторони; 2) правопорушник повинен свідомо та навмисно використовувати товарний знак іншої особи без дозволу на це; 3) товарний знак, що підробляється, повинен

використовуватися в комерційних цілях власником товарного знака; 4) контрафактні товари повинні належати до типу, на який поширюється реєстрація власника товарного знака, тобто класу товарів або послуг; 5) використання підробленого товарного знака має «викликати плутанину, викликати помилку або ввести в оману» споживача з погляду джерела продукту [63].

З наведеного можливо виділити такі елементи контрафакції щодо торговельної марки: наявність державної реєстрації торговельної марки; її комерційне використання; відповідність типу класу товарів (послуг); схожість з оригіналом; свідомі та навмисні дії правопорушника; відсутній дозвіл правовласника; введення в оману.

Контрафакція – це завжди неправомірні, незаконні дії, які супроводжуються умислом і які вчинюються з корисливою метою.

Як було з'ясовано в підрозділі 1.1. дисертації, для контрафактного товару у сфері промислової власності характерні такі ознаки: права на об'єкт промислової власності є зареєстрованими (охоронювані); відсутність згоди правовласника на виготовлення і введення в оборот товару; матеріальна вираженість і оборотоздатність товару; схожість з оригінальним товаром; оплатність передачі товару та мета отримати прибуток.

Отже, відповідні ознаки будуть притаманні і контрафакції, з огляду як правопорушення, предметом якого є контрафактний товар.

Окрім виділених елементів, притаманних контрафакції стосовно об'єктів промислової власності, виникає питання, які саме дії можуть мати місце щодо контрафактної продукції.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 ЦК України, об'єктами цивільних прав (оборотоздатність яких передбачена ч. 1 ст. 178 ЦК України) є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага [33].



Відповідно до ч. 2 ст. 178 ЦК України, види об'єктів цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не допускається (об'єкти, вилучені з цивільного обороту), мають бути прямо встановлені у законі. Види об'єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом (об'єкти, обмежено оборотоздатні), встановлюються законом.

З приводу оборотоздатності контрафактних товарів п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України передбачає, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів.

З системного аналізу наведених норм, вбачається що контрафактні товари, тобто товари виготовлені з порушенням прав промислової власності, також можуть перебувати в обороті, хоча в тимчасовому і незаконному. Безумовно такі товари підлягають вилученню з обороту [46].

В літературі порушенням прав інтелектуальної власності визнається вчинення особою дій, які порушують особисті немайнові та майнові права суб'єктів права інтелектуальної власності. Також до порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності можна віднести невизнання цього права чи будь-яке посягання на таке право [64, ст.432].

Тобто, предметом цивільного (господарського) обороту можуть бути і контрафактні товари, хоча такий оборот відповідно буде незаконним. Відповідно, введення в оборот контрафактного товару вже є відповідним правопорушенням оскільки посягає на майнові права суб'єктів промислової власності.

Загальне значення слова «оборот» полягає у торгово-промислових, фінансових операціях щодо руху (обігу) товарів та інших благ. При цьому пропонується «розмежовувати оборот матеріальних благ (продукт, обладнання тощо), в яких втілені об'єкти промислової власності (оборот речей) та оборот майнових прав на об'єкти

промислової власності (оборот прав). При введенні в оборот матеріальних благ об'єктів промислової власності реалізується правомочність використання, а щодо введення в оборот майнових прав промислової власності реалізується правомочність розпорядження» [65, с. 96].

В юридичній літературі підсумовують, що термін «введення в оборот» вживається в переліку дозволених правовласнику способів використання охоронюваних об'єктів промислової власності [15, с.38], також даний термін вживається у спеціальних законах у контексті реалізації правомочності використання охоронюваних об'єктів промислової власності [65, с. 91].

Спеціальні закони в сфері охорони прав на об'єкти промислової власності передбачають дії щодо використання об'єктів промислової власності, які умовно можна розподілити на загальні (притаманні кожному об'єкту) і спеціальні (в залежності від виду об'єкта та його характеристик). Так, ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що

охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди володільця патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [66], використанням зареєстрованого промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» [67], виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту полягає в тому, що ніхто без дозволу володільця патенту не може здійснювати щодо посадкового матеріалу сорту такі дії: а) виробництво або відтворення (з метою розмноження); б) доведення до кондиції з метою розмноження; в) пропонування до продажу; г) продаж або інший комерційний обіг; д) вивезення за межі митної території України; е) ввезення на митну територію України; є) зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах «а» - «е» цієї частини.

Вищенаведені дії, пов'язані з використанням об'єкта промислової власності, можна упорядкувати наступним чином:

- виготовлення (застосування) виробу (продукту) та/або надання послуги із застосуванням певного об'єкту промислової власності;
- пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет; продаж;
- імпорт - ввезення на митну територію України;
- експорт - вивезення за межі митної території України; зберігання;
- інші дії в залежності від виду об'єкту (наприклад, застосування в діловій документації чи в рекламі та мережі інтернет – для торговельної марки; розмноження, доведення до кондиції з метою розмноження – для сортів рослин тощо).

При цьому слід відзначити, що даний перелік не є вичерпним.

Також, до способів використання охоронюваних об'єктів патентного права в літературі відносять: виготовлення, застосуванням, продаж, ввезення, зберіганням, пропозиція до продажу, технічне обслуговування, ремонт, укладанні відносно продукту договорів оренди, підряду, міни і т.д. [68, с.371].

*Таким чином, можна зробити висновок, що контрафакція передбачає введення в оборот контрафактних товарів, які теоретично можуть бути об'єктом обороту, але це буде протиправним, тобто матиме місце незаконне введення в оборот контрафактних товарів різними способами, які в свою чергу будуть незаконними та складатимуть елемент правопорушення.*

З проведеного дослідження вбачається висновок, що «контрафакція» є самостійним правопорушенням в сфері відносин промислової власності. Тому доцільним є аналіз складу даного правопорушення. Загальнотеоретичне визначення правопорушення означає, що це неправомірне (протиправне) суспільно-шкідливе винне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута до юридичної відповідальності [69]. Як і будь-яке правопорушення, контрафакція має юридичний склад, що включає елементи: об'єкт і об'єктивна сторона правопорушення; суб'єкт і суб'єктивна сторона правопорушення [70].

Склад правопорушення «контрафакція в сфері промислової власності» можна охарактеризувати наступним чином:

- 1) об'єкт – майнові права на об'єкти промислової власності;
- 2) суб'єкт – суб'єкти господарювання (які працюють легально або нелегально), що використовують об'єкти промислової власності без дозволу правовласника;
- 3) суб'єктивна сторона – вина та комерційна (корисна) мета;
- 4) об'єктивна сторона – незаконне виготовлення і введення в оборот матеріальних благ (продукції), а саме будь-які дії, пов'язані із неправомірним використанням об'єкту промислової власності. При цьому об'єктивна сторона може полягати в таких діях:

*Загальні для всіх об'єктів промислової власності:* виготовлення (застосування) виробу (продукту) та/або надання послуги із застосуванням певного об'єкту промислової власності; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет; продаж; імпорт - ввезення на митну територію України; експорт - вивезення за межі митної території України; зберігання;

*спеціальні (в залежності від виду об'єкту):* застосування в діловій документації чи в рекламі та мережі інтернет – для торговельної марки; розмноження, доведення до кондиції з метою розмноження – для сортів рослин тощо.

Як зазначалось вище, даний перелік не є вичерпним. До таких дій можуть бути віднесені також продаж на аукціоні, міна тощо. Але, для складу правопорушення «контрафакції» необхідна наявність всіх чотирьох елементів правопорушення. Так, не будуть дії протиправними, в разі виготовлення схожого з оригіналом товару для власних потреб фізичною особою; або відчуження контрафактного товару без корисливої мети тощо.

З проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

Контрафакція має місце не тільки у відносинах авторського права, а також і в сфері промислової власності. При цьому, промислова власність - це відносини, що складаються щодо об'єктів промислової власності та матеріальних благ, виготовлених із використанням цих об'єктів промислової власності.

Відмінністю контрафактної продукції від неконтрафактної є саме порушення прав інтелектуальної (промислової) власності.

Для контрафакції у сфері промислової власності притаманні такі ознаки: незаконне виготовлення і введення в оборот матеріальних благ, виготовлених із використанням об'єкта промислової власності; наявність вини правопорушника; комерційна (корислива) мета; зовнішня схожість товару з оригінальним товаром; відсутність згоди правоволодільця об'єкта промислової власності на виробництво таких товарів; наявність чинної правової охорони об'єкта промислової власності.

Контрафакція є відповідним правопорушенням в сфері промислової власності, що має свій склад: об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона.

На основі проведеного дослідження пропонується визначення *поняття* «контрафакція у сфері промислової власності» як умисне, в комерційних цілях, незаконне введення в оборот товару (продукції), який зовнішньо тотожний або схожий із оригінальним товаром, і виготовлений з використанням об'єктів промислової власності без згоди правоволодільця цих об'єктів [46].

Далі більш повного розгляду контрафакції важливо розглянути це правопорушення в розрізі видів контрафакції та їх класифікації.

Розвиток науково-технічної творчості та інноваційної економіки породжує нові ринки, сприяє появі та виготовленню і удосконаленню інноваційних товарів.

Аналізуючи контрафакцію в сфері промислової власності як правопорушення, в результаті чого було запропоновано вищевикладене вище визначення, слід виділити, насамперед, такі ознаки об'єктивної сторони як: «незаконне введення в оборот товарів», «використання об'єктів промислової власності», що дозволяє взяти ці дії за основу для подальшої класифікації видів контрафакції в сфері промислової власності. Тобто, класифікувати види контрафакції доцільно за переліком дій, що визначають їх як незаконне введення в оборот (об'єктивна сторона), а також в залежності від виду об'єкта промислової власності (об'єкт).

Виокремлення і проведення класифікації видів контрафакції в сфері промислової власності має важливе значення для правильної кваліфікації протиправних дій, за які має наступати юридична відповідальність. Так, як відмічає Компанієць В.В., є доцільним визначити приблизний перелік дій, що є контрафакцією у сфері промислової власності, та запровадити диференційовану відповідальність в залежності від обсягу завданої шкоди, з врахуванням масштабності порушення прав та можливих негативних наслідків (у випадку їх запобіганню) [71, с.64].

Переходячи до аналізу видів контрафакції в сфері промислової власності, слід звернути увагу на таку особливість.

За загальним правилом, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом (ч. 1 ст. 418 ЦК України). В свою чергу, право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 418 ЦК України). Відповідно до ч. 1 ст. 424 ЦК України майновими (виключними) правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

При цьому, в науковій літературі до ознак майнових прав інтелектуальної власності відносять: строковість, територіальність, можливість їх відчуження [72, с.45]. Крім того, Ю.Є. Атаманова робить висновок, що для можливості брати участь у цивільному обороті права на об'єкти промислової власності мають відповідати певним умовам (критеріям оборотоздатності): виключності, корисності, відчужуваності, можливості грошової оцінки, інвестиційній привабливості [10, с.11]. Крім того, майнові права промислової власності мають такі характерні ознаки: є відчужуваними, можуть бути об'єктами господарського обороту, здатність бути оціненими, виключність (наявність у правовласника юридичної монополії), строковість та територіальна обмеженість [51, с.69].

У системному поєднанні вищевказаних критеріїв (властивостей), в дослідженнях робиться висновок, що такі об'єкти промислової власності як: комерційне найменування, географічне зазначення, раціоналізаторська пропозиція, комерційна таємниця, секретний винахід і секретна корисна модель, знаки для товарів і послуг (у випадку можливості введення в оману споживачів) не можуть відчужуватися оскільки не відповідають вищевказаним критеріям [15, с.111], тобто відповідно є не оборотоздатними.

Проте у разі контрафакції в сфері промислової власності, відсутність оборотоздатності не є перешкодою у використанні таких об'єктів. Оскільки, одним із наслідків правопорушення є введення в оборот саме контрафактного товару, тобто матеріального об'єкту, який створюється з використанням об'єкту промислової власності без згоди правовласника, тому виготовлення контрафактного товару та/або його незаконне введення в оборот не буде залежати від можливості відчуження виключних майнових прав на такий об'єкт. Так, враховуючи, що географічне зазначення та/або комерційне найменування є об'єктами, які не можуть окремо відчужуватися або є обмежено оборотоздатними (з точки зору правонаступництва самої юридичної особи), однак це не є перешкодою для їх незаконного, без дозволу правовласника, використання. Наприклад, відоме географічне зазначення – вино «Шабське» (с. Шабо, Білгород-Дністровського району, Одеської області) може незаконно використовуватися у виробництві аналогічної продукції без дозволу правовласника, яка буде іншої якості, вигляду, іншій місцевості, тобто це вже буде контрафактний товар.

З наведеного можливо зробити висновок, що контрафакція може мати місце незалежно від оборотоздатності самих прав промислової власності. Головним фактором для контрафакції є можливість оборотоздатності контрафактного товару (матеріальних речей), виготовленого без дозволу правовласника.

Залежно від виду об'єкту промислової власності, можуть різнитися самі дії, пов'язані з використанням такого об'єкту, наприклад: застосування в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет характерно для торговельної марки, доведення до кондиції з метою розмноження характерно для сортів рослин тощо.

З урахуванням положень спеціального законодавства, слід дослідити дані дії для подальшого розмежування та класифікації.

Виокремлення протиправних дій, що становлять об'єктивну сторону контрафакції, слід здійснювати з урахуванням усталеної системи об'єктів промислової власності. Так, виходячи із загальноприйнятого бачення системи



об'єктів промислової власності, слід виділити: об'єкти науково-технічної творчості права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки); засоби індивідуалізації (торговельна марка, географічне зазначення, комерційне фірмове найменування); нетрадиційні об'єкти (топографія інтегральних мікросхем, сорти рослин, породи тварин, комерційна таємниця).

В зарубіжному законодавстві з питань контрафакції в сфері промислової власності виділяють контрафактні дії безпосередньо щодо *кожного об'єкту* промислової власності. Так, в Законі Бразилії «Про промислову власність» передбачено розділ 5 під назвою «Злочини проти промислової власності». Відповідно до даного розділу закріплюється положення щодо контрафакції в сфері промислової власності, при чому розділяючи правила стосовно кожного об'єкту промислової власності: винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельні марки, географічних позначень, фірмове найменування тощо. Так, виходячи зі змісту ст.ст. 183, 184 вказаного Закону, до контрафактних дій пов'язаних із незаконним використанням винаходу (корисної моделі) відносять: виготовлення продукту, який є об'єктом патенту на винахід або корисну модель, без дозволу власника; або використання засобу або процесу, які є об'єктом патенту на винахід, без дозволу власника; крім того, експортування, продаж, виставляння або пропонування до продажу, зберігання, приховування або отримання для використання в економічних цілях продукту, виготовленого з порушенням патенту на винахід чи корисну модель, або отриманий за допомогою запатентованих засобів чи процесу; або імпорт продукту, який є об'єктом патенту на винахід чи корисну модель або отриманий за допомогою засобів чи процесу, запатентованих у країні, для цілей, передбачених у попередньому пункті, і який не був розміщений на зовнішньому ринку безпосередньо власника патенту або за вашою згодою. При цьому, відповідно до ст. 186 Закону, вищевказані протиправні дії, застосовуються навіть, якщо порушення не стосується всіх пунктів формули патенту або обмежується використанням засобів, еквівалентних об'єкту патенту [73].

В літературі з приводу поділу контрафактних дій за об'єктами промислової власності визначається, що «...характеризуючи контрафакцію у сфері промислової власності, слід зазначити про можливість умовного поділу всіх порушень на дві групи: порушення прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг, та порушення прав на об'єкти патентного права та звернутися до змісту спеціальних законів, що регулюють відносини у зазначеній сфері» [71, с.61-64].

Відповідно до видів об'єктів інтелектуальної власності розрізняють і види контрафакту: лідируюче місце займає використання позначень, тотожних або подібних до ступеня змішування із зареєстрованими торговими марками. З підробкою торгових марок може змагатися лише підробка зовнішнього вигляду товарів, тобто незаконне використання дизайнерських рішень. Це стосується, перш за все, тих товарів, які продаються в основному завдяки дизайну: тканини, шпалери, керамічна плитка, предмети інтер'єру, предмети розкоші, одяг тощо; в) значно меншою мірою поширене незаконне використання технічних рішень, запатентованих як винаходи. Це пов'язано з тим, що сучасні винаходи стосуються високорозвинених технологій, які важко відтворити [74].

Також виділяють такі види контрафакції: 1) використання чужого логотипу чи настільки схожого, що їх легко переплутати. Наприклад, замість «Gucci» - «Guchi». В такому разі, виробники підробок мають можливість заперечувати факт контрафакту тим, що оригінальне ім'я не використовувалося, при цьому рядовий покупець часто не знає, як точно виглядає логотип, який цікавить покупця, і спирається при покупці на невиразно знайому картинку; 2) підробка зовнішнього вигляду товару, його дизайнерських рішень. Це актуально для таких речей як предмети декору, меблі, одяг, наручний годинник і т.п.; 3) незаконне використання запатентованих технічних рішень [75].

Крім того, слушною є запропонована О.О. Мазіною класифікація плагіату, що є суміжним (схожим) правопорушенням у сфері інтелектуальної власності, а саме: за обсягом використаного матеріалу (повний та частковий); залежно від способу

відтворення твору (прямий та завуальований); за фактом умислу у діях (умисний чи ненавмисний); залежно від виду твору (плагіат у творах наукового характеру; плагіат у творах художнього характеру) тощо [14, с.12].

Отже, види контрафакції класифікуються в залежності від видів об'єктів промислової власності: контрафакція в сфері використання об'єктів науково-технічної творчості; контрафакція в сфері використання засобів індивідуалізації; контрафакція щодо використання нетрадиційних об'єктів промислової власності.

Після поділу контрафакції в залежності від виду об'єкту промислової власності слід з'ясувати, які протиправні дії може вчинювати порушник для їх подальшого розмежування як незаконних. Подальший аналіз доцільно проводити шляхом розгрупування таких протиправних дій по кожному об'єкту. Для цього взято до уваги найбільш поширені об'єкти контрафакції: винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, географічне зазначення.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди володільця патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Отже, враховуючи положення ч. 3 ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», вчинення будь-яких дій і кожної з цих дій окремо, передбачених ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні

моделі» без дозволу правовласника (ліцензії) вважається контрафакцією, а відповідно виготовлений товар контрафактним.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», використанням зареєстрованого промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, якщо зовнішній вигляд такого виробу або його частини справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється.

Таким чином, враховуючи положення ч. 3 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», вчинення будь-яких дій, передбачених ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», і кожної з цих дій окремо, без дозволу правовласника є контрафакцією, а відповідно виготовлений товар контрафактним.

Виходячи із положень ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника

свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Також порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Отже, вчинення або готування до вчинення будь-яких вищезазначених дій без згоди правовласника відповідної торговельної марки буде вважатися контрафактними діями.

Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» [76], передбачається, що використанням зареєстрованого географічного зазначення визнається: а) нанесення його на товар або на етикетку; б) нанесення його на упаковку товару, застосування в рекламі; в) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Крім того, стосовно географічних зазначень законодавець передбачив перелік дій в ч. 4 ст. 17 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» від яких захищається географічне зазначення: а) будь-яке пряме чи опосередковане комерційне використання зареєстрованого географічного зазначення для товару, який не охоплюється реєстрацією географічного зазначення і є подібним до товару, для якого зареєстровано географічне зазначення, або якщо таке використання призводить до зловживання репутацією географічного зазначення, у тому числі якщо такий товар використовується як складова іншого товару; б) будь-яке неправомірне використання або імітація, або інше втілення зареєстрованого географічного зазначення, навіть якщо зазначається справжнє місце походження товару або якщо зареєстроване зазначення перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації чи супроводжується словами «стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» тощо, у тому числі якщо такий товар використовується як складова іншого товару; в) будь-яке інше хибне або таке, що може ввести в оману щодо джерела походження, сутності або істотних якостей товару, використання

географічного зазначення на внутрішньому або зовнішньому упакуванні, рекламних матеріалах або документах, що стосуються відповідного товару, а також упакування товару в тару, яка може викликати хибне уявлення щодо його походження; г) будь-яке інше використання, яке може ввести в оману споживача щодо дійсного походження товару.

Слід звернути увагу, що всі дії, передбачені ч. 4 ст. 17 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», підпадають під ознаки контрафакції.

Тобто, на відміну від вищезазначених об'єктів промислової власності: винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка щодо географічного зазначення законодавець зробив більш детальну правову регламентацію питання захисту даного об'єкту від контрафактних дій.

Вбачається, що аналогічні положення щодо спеціальної деталізації контрафактних дій було б доцільно встановити і до інших об'єктів промислової власності.

З урахування аналізу наведених положень спеціального законодавства можна зробити висновок, що контрафактні дії розгруповуються на загальні та спеціальні, які притаманні лише безпосередньому об'єкту з урахуванням його специфіки. Так, до загальних дій слід віднести: виготовлення (застосування) виробу (продукту) та/або надання послуги із застосуванням певного об'єкту промислової власності; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет; продаж; імпорт - ввезення на митну територію України; експорт - вивезення за межі митної території України; зберігання. Спеціальні дії (в залежності від специфіки об'єкту): застосування в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, використання в доменних іменах (торговельна марка); застосування в рекламі; запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар (географічне зазначення); доведення до кондиції з метою розмноження (сорти рослин) тощо.

Вищевказана класифікація контрафакції базується на аналізі протиправних дій за об'єктами промислової власності та безпосередньому аналізі таких дій в ракурсі

відсутності згоди правовласника. Проте цим не обмежується класифікація контрафакції як незаконних дій. Також слід дослідити види незаконних дій з огляду на обсяг імітації контрафактного товару, ступеня змішування з оригінальним товаром, обсягу обману споживача та інші параметри.

Визначення виду контрафакції, включаючи тип імітації товару, має важливе значення до вибору або розробки ефективних контрзаходів.

При контрафакції товару важливим чинником є імітація товару. Взагалі, термін «імітація» (лат. *imitatio* — наслідування) означає наслідування, підробку, ерзац, сурогат, повторення. З економічної точки зору імітація означає - підробку, протизаконне виробництво неліцензованої продукції, схожої на дорогі оригінали фірм-виробників відомих марок [77].

З огляду на імітацію, в зарубіжній практиці контрафакцію класифікують на чотири різні типи: 1) *knock-off* (підробка) - споживач, як правило, усвідомлює, що вони не є придбання товару бренду з реальним ім'ям; 2) *tear-down* (розбір на частини; спрощення) - зворотна інженерія, створюється шляхом отримання оригіналу для демонтажу, що направлено на обман споживачів; 3) *ghost shift manufacturing* (примарне вахтове виробництво) - робота третьої зміни, поширена в аутсорсингу або виконанні робіт за договором (частіше в ряді азіатських країн), коли отримуються додаткові матеріали і продукція, виготовлені під час екстра-зміни або після закінчення терміну дії договору; 4) *seconds* (товари другого ґатунку) – товари гіршої якості, але які продаються як перша якість; може виникнути коли при аутсорсингу підрядники не повертають весь товар, який виявився гіршої якості, або не знищують його як передбачено, а самостійно продають цей товар як товар першої якості [78].

Крім того, європейські дослідники визначають такі типи контрафактних дій: *часткова підробка* - компонент законного готового продукту є фальсифікованим; *обманні дії* - законний продукт і пакування використовуються обманним шляхом; *надмірний випуск* - законний продукт виготовляється понад ліміт, встановлений домовленістю (авт. – договором); *крадіжка* - законний продукт викрадений та

видається як законно закуплений; *відхилення* - продаж або розповсюдження законного продукту за межами передбачуваної території (ринку); *симуляція* - нелегітимний продукт призначений для того, щоб виглядати, але не зовсім відтворювати законний продукт; *повна підробка* – всі аспекти нелегітимного продукту та упаковки повністю фальсифіковані [41].

Фахівці у сфері кримінальних наук у своєму дослідженні наводять широкий перелік видів контрафакції, який крім того включає порушення, що зазвичай не пов'язані з контрафакцією, такі як крадіжка та надмірний випуск продукції. Дані види правопорушень виходять за рамки загальноприйнятого визначення контрафакції, яке обмежується перспективою порушення прав інтелектуальної власності, зосередженою лише на порушеннях торговельних марок, патентів або авторських прав. Однак, наприклад, крадіжка продуктів і надмірні випуски сприяють розширенню можливостей контрафакції. Крім того, існування вкраденої або перенаправленої продукції на ринку свідчить про вразливість ланцюга поставок та можливість контрафакції на відповідному ринку. Тому, для виробників, які приймають бізнес-рішення, та дослідників важливо мати всебічну обізнаність як про існуючі, так і про потенційні загрози контрафакції [41].

У Законі Сінгапуру «Про торговельні марки» до правопорушень в сфері контрафакції торговельної марки відноситься: підробка торговельної марки; фальшиве застосування зареєстрованої торговельної марки на товари чи послуги; виготовлення або зберігання предметів для вчинення правопорушень; ввезення чи продаж тощо товарів із фальшиво застосованою торговою маркою; фальсифікація реєстру; нове представлення торговельної марки як зареєстрованої; зображення на торгових марках заборонених зброї чи прапорів тощо (ст.ст. 46 – 52 Закону) [79].

Крім того, європейські фахівці пояснюють, що «оманлива підробка - це коли споживачі набувають контрафактний товар, не знаючи про порушення прав інтелектуальної власності. ... Неоманлива підробка має місце тоді, коли споживач



добре знає про незаконне походження придбаного товару. Дані дії можуть відбуватися в незалежності один від одного...» [80].

З цього приводу також підкреслюється, що «... ще одна важлива відмінність для кожного типу контрафактної продукції полягає в тому, що продукти можуть бути оманливими чи неоманливими. ... Оманливі контрафактні продукти продаються на ринку як справжні з наміром обдурити покупця. ... Контрафактні продукти, що не вводять в оману, представлені на ринку як контрафактні або фальсифіковані без наміру обдурити покупця. Контрафактні продукти, що не вводять в оману, продаються споживачам, які шукають контрафактну продукцію, таку як одяг і предмети розкоші. Ефективні контрзаходи повинні оцінювати, чи мають намір споживачі купувати справжню чи контрафактну продукцію» [41].

Отже, з вище наведеного слід класифікувати види контрафакцій з точки зору імітації, ступеня змішування з оригінальним товаром, обсягу обману споживача, а саме:

1. *Контрафактна підробка (повна або часткова)* - повне або часткове копіювання або дуже близьке відтворення оригінального товару, без дозволу правовласника, нанесення на нього підробленого маркування з метою обману споживача. При цьому, не враховуючи можливість зміни правопорушником ціни товару як в сторону збільшення так і зменшення, все одно головною ознакою в даному випадку є обставина незаконного використання торговельної марки.

2. *Контрафактна імітація* – виготовлення товару пов'язано з імітацією відомого бренду продукту під виглядом незалежного бренду. Такі дії спрямовані на викликання сумніву у свідомості покупців щодо оригінального товару. Тобто виготовляється інший товар, але дуже схожий за назвою і зовнішнім виглядом на відомий бренд, який може ввести споживача в оману. Наприклад, імітація здійснюється, шляхом скорочення або додавання букви та/або частини слова оригінальної назви відомої торговельної марки, переклад на іншу мову знака (за умови що споживачі можуть легко зрозуміти смислове значення знака); додавання або

віднімання якогось конструктивного елементу промислового зразка; зміна формули винаходу для патенту на відповідне технічне рішення тощо.

3. *Комплексна контрафакція*. Контрафакція може поєднувати в одному товарі протиправні дії відносно кількох об'єктів промислової власності. Так, наприклад, механічний годинник, може містити протиправно використане при виготовленні годинника технічне рішення, що зареєстроване як винахід або корисна модель, сама форма годинника може бути захищена свідоцтвом на промисловий зразок. На годиннику можуть мати місце нанесені словесні або графічні позначення, які зареєстровані як торговельна (-і) марка (-и) тощо. Також, комплексна контрафакція може поєднувати як елементи контрафактного підроблення та імітації щодо того чи іншого об'єкту промислової власності, поєднаних у одному товарі.

При цьому, з наведених вище джерел, контрафакція може бути: *неоманлива* (коли споживач добре розуміє факт порушення інтелектуальних прав) та *оманлива* (споживачі не знають про порушення прав інтелектуальної власності).

Крім того, слід звернути увагу на ч. 2 ст. 432 ЦК України, де зокрема, закріплюється положення, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення про: вилучення з цивільного обороту *товарів*, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту *матеріалів та знарядь*, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь.

Враховуючи, що підробка є протиправним діянням, направленим на виготовлення нелегального товару, а тому і відповідні матеріали та знаряддя, призначені для використання у виготовленні нелегального товару, також мають відноситися до визначення поняття контрафактної підробки. Тобто, підробка в сфері промислової власності як всеохоплюючий термін, включає в себе: товари, що виготовлені зі застосуванням об'єктів промислової власності без дозволу

правовласника, так і матеріали та знаряддя основною метою яких є виробництво або інше використання матеріальних носіїв, що містять результати інтелектуальної діяльності.

Також, до контрафактних дій слід окремо віднести таке явище, як сірий (паралельний) імпорт.

Відмітимо, що сірий або паралельний імпорт є проявом контрафакції, оскільки порушує права та інтереси правовласників, спричиняє фінансові збитки, призводить до порушення норм антимонопольного законодавства.

Паралельний імпорт означає імпорт товарів за межами каналів розподілу, про які є домовленість із виготовлювачем [81].

За словами В. Гвоздія, «... з точки зору повсякденного сприйняття словосполучення «сірий імпорт», як правило мається на увазі імпорт товарів, який здійснений неофіційним представником, дилером, дистриб'ютором з порушенням правил митного законодавства. Таке судження є дещо невірним та викривленим. . . паралельний імпорт – це імпорт товару, який здійснюється особами, що не уповноважені виробником або власником торгової марки для здійснення імпорту товару на певній території або регіоні» [82].

Крім того, підкреслюється, що ««сірий» (він же паралельний) імпорт» товарів – це переміщення через кордон товарів, офіційно придбаних на території іншої держави, який потрапив в країну (в цивільний оборот, де він буде реалізовуватися) не через офіційних дистриб'юторів торговельної марки, а паралельно від офіційних поставок, тобто минаючи офіційних представників і їх офіційний дозвіл на постачання і реалізацію такого товару у відповідному регіоні або країні» [83].

Вбачається, що паралельний імпорт шкодить не тільки репутації виробника, а також вводить в оману споживача, оскільки останній не отримує оригінального товару, включаючи і якість супутнього обслуговування (сервісів), на які розраховує споживач.

Отже, з наведеного можна стверджувати, що паралельний імпорт - це один із видів контрафакції, але окремий. Хоча і відбувається постачання оригінальної продукції в ту чи іншу країну, однак це відбувається без дозволу правовласника. Паралельний імпорт порушує права правовласників, в тому числі плани поставок і не дозволяє отримати розрахунковий прибуток (законний інтерес), крім того провокуючи продажі товарів за заниженими цінами.

Також, щодо класифікації контрафактних дій мають значення і умови договору щодо розпорядження майновими правами промислової власності (ліцензійний договір, договір комерційної концесії тощо). Так, продукція виготовлена з порушенням умов договору про передачу виключних прав, також має вважатись контрафактною.

Розповсюдженим способом розпорядження майновими правами промислової власності є укладення ліцензійного договору, надання ліцензії. Відповідно, продукт, що містить об'єкт промислової власності, але виготовлений без ліцензії (а також поза нею) щодо цього об'єкта, може бути визнаний контрафактним. Отже, така умова договору як *вид ліцензії* (ч. 3 ст. 1108 ЦК України) стосується, зокрема, права видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією. Це безпосередньо впливає на коло осіб щодо дозволу на використання об'єкта права промислової власності, оскільки вироблення товару без відповідного дозволу правовласника підпадає під контрафактні дії.

Також, для ліцензійних договорів важливими є умови: можливість укладення субліцензійного договору (ч. 2 ст. 1109 ЦК України); територія, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ч. 7 ст. 1109 ЦК України); строк ліцензійного договору (ст. 1110 ЦК України).

Так, в разі виготовлення та реалізації товару з використанням відповідного об'єкту промислової власності поза межами визначеної договором території, або поза

межами строку дії договору слід кваліфікувати як незаконні дії, тобто контрафактні дії.

В залежності від такої умови договору, як територія (місце) використання та/або реалізації товарів можна кваліфікувати контрафакцію по території розповсюдження: регіональний ринок, національний ринок, зовнішній ринок тощо.

Крім того, враховуючи вищевикладене, можна розподілити контрафактні дії, що виникають через невиконання договору, а також через порушення загальних норм закону.

Для повного аналізу питання кваліфікації контрафакції слід звернути увагу, що в економічній літературі також контрафакцію та відповідно контрафактні продукти можна класифікувати по галузям виробництва або за групами товарів. Так, виділяють п'ять головних галузей виробництва, що страждають від контрафакції: виробництво взуття, одягу, шкіряні вироби, електрообладнання, годинники [84].

Крім того, контрафакція має місце при виготовленні таких товарів: одяг та аксесуари, електроніка, медіа-продукція (диски ігри, фільми), іграшки, 3D-друковані продукти, фармацевтика, харчування, вино, косметика, сигарети, військові предмети, інші категорії контрафактної продукції (до них належать предмети, які претендують на оригінальне мистецтво, дизайнерські годинники, дизайнерський фарфор, аксесуари, такі як сонцезахисні окуляри та сумочки, а також усілякі антикварні речі) [85].

Відповідно до звіту комітету Сенату США в 2012 році, який повідомляє ABC News, «підробні електронні компоненти з Китаю «заливаються» в критично важливі військові системи США, включаючи гелікоптери спеціальних операцій і літаки спостереження, і піддають військам країни ризик». У звіті зазначається, що китайські компанії беруть викинуті електронні частини з інших країн, видаляють будь-які ідентифікаційні знаки, миють і відновлюють їх, а потім перепродають як абсолютно нові – «практика, яка становить значний ризик для продуктивності військових систем США [86].

Також, в закордонних дослідженнях, пропонується поділ контрафакції за типом суб'єкта правопорушника, а саме вказується: «... що існує кілька різних типів злочинців, які відповідають діям контрафакції: розважальний (як разова дія для розваги), випадковий (нечасті, опортуністичні дії), виробничий (інциденти за місцем їх роботи або як індивідуальний акт, або у співпраці з компанією), професійний (злочинність повністю фінансує свій спосіб життя), ідеологічний (внутрішній або міжнародний терорист, який вчиняє цей акт з метою ідеологічної заяви або з метою економічної шкоди суб'єкту)» [41]. Автори даного дослідження пояснюють, що кожен тип фальсифікатора створює унікальні проблеми для розробки бізнес-продуктів та захисту продуктів, оскільки вони працюють у різній структурі можливостей, які, ймовірно, потребують різних типів захисту. Природно, масштаб можливостей часто допомагає розставити пріоритети у зусиллях по боротьбі з контрафакцією, де велика кількість інцидентів заслуговує на більшу увагу, ніж менш частий захід. Але цілісна та всеосяжна перспектива вимагає, щоб усі типи правопорушників були принаймні розглянуті для розстановки пріоритетів. Це важливо перед вибором контрзаходів [41].

З наведеного можливо зробити висновок, що контрафакція може мати місце незалежно від оборотоздатності прав промислової власності. Головним фактором для контрафакції є можливість оборотоздатності контрафактного товару (матеріальних речей), виготовленого без дозволу правовласника.

Класифікація протиправних дій, визначення виду контрафакції, включаючи тип спотворення (імітації) товару, а також підготовка до протиправних дій, має центральне місце в запобіганні контрафакції і застосуванні відповідних контрафактних дій та застосування ефективних засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності.

Внаслідок проведеного дослідження види контрафакції в сфері промислової власності можливо класифікувати наступним чином:

1. Залежно від видів об'єктів промислової власності: контрафакція в сфері об'єктів науково-технічної творчості (винахід, корисна модель, промисловий зразок);

контрафакція в сфері засобів індивідуалізації (торговельна марка, географічне зазначення, комерційне найменування); контрафакція щодо нетрадиційних об'єктів промислової власності (сорти рослин, породи тварин, комерційна таємниця та інші).

2. Залежно від характеру протиправних дій: контрафактні дії розгруповуються на загальні та спеціальні. Загальні – виготовлення (застосування) виробу (продукту) та/або надання послуги із застосуванням певного об'єкту промислової власності; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет; продаж; імпорт - ввезення на митну територію України; експорт - вивезення за межі митної території України; зберігання. Спеціальні дії залежать від специфіки об'єкту промислової власності.

3. Залежно від обсягу спотворення (імітації) товару та обману споживача: контрафактна підробка (повна або часткова); контрафактна імітація; комплексна контрафакція; сірий (паралельний) імпорт. Крім того, з огляду на ступінь обману споживача: неоманлива та оманлива.

4. Залежно від характеру порушення: навмисне порушення договору або порушення норм закону (недоговірне порушення).

5. Залежно від території розповсюдження контрафактного товару: національний ринок, зовнішній ринок.

6. Залежно від галузі виробництва (групи товарів): одяг, електроніка, фармацевтика, харчування, косметика, військові предмети тощо та інше.

Крім того, паралельний імпорт, що передбачає переміщення товарів через кордон без дозволу правовласника, обминаючи офіційних дистриб'юторів, це дії, які порушують права правовласників, включаючи їхні плани поставок і прибуткові інтереси, та призводить до продажів за заниженими цінами. Таким чином, паралельний імпорт відноситься до однієї з форм контрафакції, що породжує певні негативні наслідки для правовласників та ринку загалом.

### **1.3. Відмежування контрафакції від інших правопорушень в сфері промислової власності**

Небезпечність контрафактного товару в сфері промислової власності полягає, передусім, у завданні шкоди життю і здоров'ю споживача та, з іншої сторони, завданню фінансових збитків правовласнику - суб'єкту господарюванню виробнику продукції (надавачу послуг тощо). Фактично дії правопорушника позбавляють правовласника отримання протягом тривалого часу реальних доходів від реалізації своєї продукції на відповідному ринку.

Часто як в повсякденному житті, так й в фаховій літературі, поряд з терміном «контрафактна продукція» застосовуються схожі з ним за змістовим значенням терміни: «піратська продукція», «фальсифікована продукція», «підробка» тощо. Здебільшого дані терміни застосовуються як синоніми, однак назвати їх взаємозамінними не можна. Як і контрафакція, фальсифікація та піратство є відповідними правопорушеннями. Необхідність в розмежуванні вищевказаних термінів впливає на визначення підстав, форм та обсягів юридичної відповідальності в даній сфері. Враховуючи це, існує необхідність у з'ясуванні змісту кожного із понять і відмежувати поняття контрафакції в сфері промислової власності серед них [87, с.162-165].

Види правопорушень в сфері промислової власності визначаються у спеціальному законодавстві з охорони прав на об'єкти промислової власності, а саме що регулює відносини, пов'язані з неправомірним використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, географічних зображень тощо.

Часто в літературі та на практиці контрафакцію відносять до позадоговірного правопорушення. Так, в п. 82 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначається, що за патентно-



правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, корисна модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи [88].

Слід погодитися з тим, що будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності іншими особами у всіх випадках буде саме позадоговірним порушенням прав. Так, в самій постанові Пленуму ВГСУ №12 в п. 26 вказано, що «.. якщо в ліцензійному договорі на видання, опублікування чи інше відтворення твору або об'єкта суміжних прав винагорода визначається у вигляді фіксованої суми, то в договорі має бути зазначено як його істотну умову максимальний тираж твору або об'єкта суміжних прав. Примірники творів або об'єктів суміжних прав, відтворені понад установлений тираж, є контрафактними». Отже, за аналогічною конструкцією ліцензійного договору по відношенню до об'єкту промислової власності, в разі перевищення встановленого договором обсягу виробництва продукції, або реалізація продукції поза межами визначеної договором території, відповідна продукція також буде вважатися контрафактною. Про що вже зазначалось раніше в даному дослідженні. Тому контрафакція як правопорушення може мати як позадоговірний, так і договірний характер.

Визначення терміну «контрафакція» в чинному законодавстві у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності, на відміну від авторського права, відсутнє. В

п. 17 ч. 1 ст. 4 МК України надається визначення поняття «контрафактні товари», що узагальнюючи можна визначити як товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку, географічне зазначення. При цьому дана норма не враховує інші об'єкти промислової власності, однак деяке правове регулювання міститься і в інших нормах МК України. Наприклад, ч. 2 ст. 400-1 МК України передбачає можливість призупинення митного оформлення товарів, що містять такі об'єкти права інтелектуальної власності як промислові зразки, винаходи, сорти рослин або komponування напівпровідникових виробів.

Крім того, в п. 3 Загальної частини Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185, контрафактна продукція визначається як продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо з порушенням майнових прав інтелектуальної власності [89]. Слід звернути увагу, що дане визначення не виділяє окремі об'єкти інтелектуальної власності, тобто воно охоплює всі об'єкти, в тому числі й об'єкти промислової власності, а тому є надто загальним.

В зарубіжному законодавстві термін «контрафакція» більш розповсюджений. Так, згідно Закону Сінгапуру про товарні знаки, контрафакція - це товарний знак, що неправдиво вказує на зареєстрований товарний знак для товарів чи послуг [79]. В Законі США про товарні знаки широко використовується термін «counterfeit marks» (контрафактні знаки (торговельні марки)) [90]. Слід відмітити, що «контрафакція» у законодавстві зарубіжних країн здебільшого розглядається щодо товарних знаків.

Суміжним з поняттям «контрафакції» є «фальсифікація». У міжнародній практиці боротьби з незаконним обігом промислової продукції також використовуються два поняття - контрафактна і фальсифікована продукція [91]. Фальсифікація як негативне явище має широку сферу розповсюдження. Загалом фальсифікацію можна кваліфікувати як навмисне спотворення документів, предметів, товарів, творів мистецтва тощо [87]. В довідникових джерелах фальсифікація

визначається, як - підроблення чого-небудь; погіршення з корисливою метою якості чого-небудь при збереженні зовнішнього вигляду; умисне викривлення або неправильне тлумачення тих чи інших явищ, подій, фактів; підроблена річ, яку видають за справжню; підробка [92].

Слово «фальсифікація» (від лат. falsifico – підробляю) означає дії, які спрямовані на обдурювання отримувача і (або) споживача шляхом підробки об'єкту купівлі-продажу з корисливою метою. В свою чергу, «фальсифікація товарів» – це процес виробництва товарів, у результаті якого погіршуються їх споживні властивості або зменшуються їх кількісні параметри зі збереженням характерних, але несуттєвих для його використання за призначенням властивостей, із корисливою ціллю [46].

Даний термін має законодавче закріплення та застосовується переважно до продуктів харчування, лікарських препаратів, агрохімікатів та інших товарів. Так, фальсифікована продукція – це продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи [93]. Фальсифіковані пестициди і агрохімікати – це продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і агрохімікатів, у тому числі вимогам щодо маркування та пакування, розміщення інформації про товар на його упаковці тощо, та/або продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано з порушенням прав власника [94]. Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів», забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції.

З наведених законодавчих визначень вбачається, що фальсифікація є більш широким поняттям, ніж контрафакція, оскільки зміст даного правопорушення охоплює більшу кількість дій, а не тільки порушення в сфері інтелектуальної (промислової) власності. Звідси випливає, що контрафактний товар може бути фальсифікованим. В свою чергу, фальсифікований товар не завжди буде контрафактним, наприклад, коли недобросовісний правовласник з метою отримання

надприбутку може дещо порушити технологію виробництва продукції - замінити будь-які матеріали дешевшими тощо [87]. Фальсифікація – це правопорушення під час якого навмисно змінюється склад чи суттєві характеристики продукту, про які споживач може і не дізнатися, доки не почне їх використовувати. В свою чергу контрафактна продукція може бути якісною або навпаки [87].

В.В. Порова, з приводу співвідношення понять контрафактні та фальсифіковані товари, робить цілком слушний висновок, що за характером збігу обсягів «контрафактні товари» та «фальсифіковані товари» є перехресними поняттями, обсяг кожного з яких має лише частину спільних елементів. Це означає, що деякі контрафактні товари є фальсифікованими, а деякі фальсифіковані товари – контрафактними [95, с.256-262].

Деякі автори, зазначають що контрафакція є одним з видів фальсифікації товарів, тому поняття фальсифікація (підробка) та контрафакція співвідносяться одне з одним, як частина і ціле [13, с.33].

Слушною з даного приводу також є думка Т. Коваленко, що поняття «контрафакція» та «фальсифікація» мають відмінності у правовому аспекті. Під першим розуміють порушення прав інтелектуальної власності, під другим — порушення технології виробництва. З цього випливає, що контрафактна продукція водночас є і фальсифікованою, але фальсифікована продукція може й не бути контрафактною. Контрафактною вважається продукція, що використовується в господарському обігу з порушенням прав на будь-який об'єкт права інтелектуальної власності. При цьому контрафактну продукцію не варто змішувати з контрабандою, тобто з продукцією, що перетинає кордон із приховуванням від митного контролю [96, с.57-58].

З останньою позицією, слід погодитися, оскільки як вже зверталася увага в даному дослідженні, для контрафакції притаманне саме порушення прав на об'єкти промислової власності, тобто це є юридичною категорією.

З приводу фальсифікації в літературі виділяють такі її види: асортиментна (підробка товарів шляхом зміни їх групової та/або видової та/або марочної приналежності, а також країни походження); видова (здійснюється шляхом підміни дорогого виду товару на більш дешевий вид – замітник); кваліметрична (підробка товару високої якості менш якісним); кількісна (обман покупців за допомогою обмірів, обважувань та обраховувань); вартісна (встановлення не обґрунтовано високих цін на підроблені товари); інформаційна (використання на маркуванні та у товаросупровідних і в тому числі експлуатаційних документах недостовірної інформації про ці товари), а також брендова або марочна фальсифікація, яка здійснюється за рахунок зміни найменування торговельної марки. В таких випадках частіше за все відбувається заміна «брендової» продукції на продукцію маловідомого виробника, який іноді навіть не має своєї торговельної марки [13, с.34].

У технологічному аспекті фальсифікацію можна розрізнити на підробку та імітацію. По відношенню до торговельної марки це може бути копіювання торгівельної марки один до одного, а при імітації має місце виробництво товару під торговою маркою, подібною до ступеня змішування з іншою, вже існуючою торгівельною маркою [46].

Виходячи із наведених видів фальсифікації, ще раз слід підкреслити, що фальсифікація і контрафакція не є тотожними правопорушеннями, оскільки фальсифікація це порушення більш технічного (техногенного) характеру, при якому може не мати місце порушення прав промислової власності; навпроти, при контрафакції остання ознака є обов'язковою.

З наведеного слідує, що в будь-якому випадку контрафакція є порушенням саме прав промислової власності, але як і фальсифікація товару, контрафакція є умисними діями, направленими на отримання неправомірної вигоди (корисна мета). Крім того, головною відмінністю контрафактної продукції від неконтрафактної є саме порушення інтелектуальних прав, тобто питання контрафактності товарів є юридичним і не відноситься щодо якості товару, що має місце при фальсифікації [46].

Іноді поняття «фальсифікація» або «контрафакція» ототожнюють з поняттям **«підробка»**.

З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції, під *підробленням* розуміється умисне виготовлення з метою збуту і збут, використання фальшивих грошових знаків, цінних паперів, знаків поштової оплати, проїзних квитків, номерів агрегатів транспортних засобів, документів, що надають комусь права або звільняють від обов'язків, штампів, печаток, бланків [97]. В довідникових джерелах підробка визначається як те, що виготовлене як фальшива подoba чогонебудь; підроблена річ [98].

Відмітимо, що підроблення може становити кримінальне правопорушення. Так, відповідно до ч. 1 ст. 200 КК України передбачена відповідальність за підробку документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей. Крім того, підробці присвячені ст. 290 КК України «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу», ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», ст. 366 КК України «Службове підроблення» та інші.

Адміністративна відповідальність щодо підробки передбачена і в Кодексі України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [99]. Так, ст. 135-1 КУпАП «Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати». Так само ст. ст. 156, 164-5 КУпАП охоплюють дії, пов'язані із підробкою: використання підроблених акцизних марок; або зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного податку посадовими особами підприємств - виробників, імпортерів і продавців таких товарів тощо.

Отже, вбачається, що в юридичному розумінні «підробка» це правопорушення адміністративного чи кримінального характеру, яке стосується, зміни (імітації) документу технічних шляхом.

Підробка може бути як повне виготовлення фальсифікованого продукту, так і часткова фальсифікація його елементу. Підробку можна охарактеризувати як вид, складову фальсифікації, наприклад, з такими складовими як імітація, підлог тощо [87].

В зарубіжних джерелах, наприклад, відзначають, що «...термін «підробка» описує підроблені товари. Термін «піратство» описує акт відтворення фільмів, музики, книг або інших творів, захищених авторським правом, без дозволу власника авторського права» [100]. Отже, підробка може не стосуватися безпосереднього порушення інтелектуальних прав, а може бути частиною контрафакції, її елементом.

Наступним суміжним поняттям із контрафакцією є «піратство» або «інтелектуальне піратство». В словникових джерелах під «піратством» розуміються дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій (часто, з метою отримання матеріальної вигоди) [101].

Визначення терміну «піратство» міститься в Законі України «Про авторське право і суміжні права», а саме закріплено поняття «піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав». Так, піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав – це відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження піратських примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, незаконне використання програм організації мовлення, камкординг, а також Інтернет-піратство, тобто незаконне використання об'єктів авторського права та/або об'єктів суміжних прав із застосуванням мережі Інтернет (ч. 2 ст. 53 названого Закону).

Згідно п. 38-1 ч. 1 ст. 4 МК України до «піратських товарів» відносяться товари, що є предметами порушення авторського права та/або суміжних прав або права

інтелектуальної власності на зареєстрований промисловий зразок в Україні та які являють собою або містять копії, зроблені без згоди правовласника авторського права і суміжних прав або права інтелектуальної власності на промисловий зразок чи особи, уповноваженої таким правовласником у країні виробництва. Отже, до піратських товарів у сфері промислової власності можуть бути віднесені лише товари, які відтворюють промисловий зразок.

Піратство як правопорушення в сфері авторського і суміжних прав слід відмежовувати від кримінального правопорушення, передбаченого ст. 446 КК України, згідно якої, піратство, тобто використання з метою одержання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди озброєного чи неозброєного судна для захоплення іншого морського чи річкового судна, застосування насильства, пограбування або інших ворожих дій щодо екіпажу чи пасажирів такого судна.

З приводу співвідношення контрафакції та піратства слід звернути увагу на ст. 61 Угоди ТРІПС, яка визначає, що члени повинні передбачити кримінальні процедури та покарання, які застосовуються принаймні у випадках умисної підробки товарних знаків або піратства авторських прав у комерційних масштабах [102]. Тобто, Угода ТРІПС поділяє контрафакцію товарних знаків та піратство авторських прав як окремі правопорушення.

Крім того, відповідно параграфу 1 ст.ст. 1, 2 Регламенту Євразійського економічного союзу Ради Європи № 3295/94 визначається, що під «контрафактними товарами» розуміються товари з нанесеними без дозволу товарними або торговими знаками, ідентичними товарним або торговим знакам, належним чином зареєстрованим для того ж виду товарів, або коли такі виробничі чи товарні знаки не розрізняються по суті, а отже, порушують права власника таких знаків. Під «піратськими товарами» розуміються такі товари, які є копіями, виконаними без згоди власника авторського чи суміжних прав, або власника права на малюнок чи модель, або товари, які містять такі копії [103].



Зарубіжні дослідники розмежовують незаконні дії, які відносяться до контрафакції і до піратства. Щодо піратства відносять такі дії: виготовлення або підготовка до виготовлення копій (i) захищених літературних і художніх творів, (ii) записів захищених виконань, (iii) захищених фонограм, (iv) захищених трансляцій, вважається актом піратства за умови, що такі копії виробляються в промислових масштабах і без дозволу власника прав на захищений твір, виконання, фонограму чи трансляцію [91]. Крім того, в іноземній науковій літературі автори також приходять до висновку щодо розмежування контрафакції та піратства як правопорушення сфери авторського права та промислової власності відповідно [104].

Ще одна відмінність між контрафактними та піратськими товарами полягає в тому, що контрафактні товари намагаються ввести в оману своїх покупців, тоді як покупці піратських товарів, як правило, усвідомлюють, що вони не із законних джерел [43].

Піратство це дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди. Характерною ознакою цього поняття є те, що воно як правило, використовується стосовно порушень прав інтелектуальної власності, що здійснюються у сфері авторського права і суміжних прав [13, с.34]. Крім того, слушним є висновок авторки, що «контрафакція та піратство – є порушеннями прав інтелектуальної власності, що, в першу чергу, мають на меті отримання матеріального прибутку. Однак, оскільки, ці поняття не є синонімами і суттєво розрізняються за своїм змістом, їх більш доцільно поділяти на окремі види порушень у сфері інтелектуальної за критерієм інституційності, в тому числі, з огляду на те, що поняття контрафакція все більше стосується й асоціюється з порушенням патентних прав, а піратство – з порушенням авторського права і суміжних прав» [13, с. 34].

В своїй роботі Ю.Ю. Симонян також розрізняє піратство і контрафакцію. Відповідно до позиції науковця, «не можна говорити про піратство та контрафакцію

на одному подиху, наче це те саме. Контрафакція загалом вимагає, щоб людина, яка отримує скопійовані товари, через обман вважала, що вони є справжніми. Піратство ж передбачає недозволене законом розповсюдження копій об'єктів авторського права та суміжних прав і піратство не завжди пов'язано з виготовленням контрафактних примірників, а може порушувати майнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав й в інший спосіб» [105, с.154-155].

Також, контрафактну продукцію не слід змішувати з контрабандою, тобто з товарами, що переміщуються з приховуванням від митного контролю. При цьому контрабандний товар звісно може містити ознаки контрафактної продукції. Так, відповідальність за контрабанду передбачена ст. 201 КК України, а саме за переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. В даному випадку слід мати на увазі, що суть контрабанди - це переміщення через межі зон обмеження доступу, обминаючи або приховуючи від контролю заборонені до внесення речовини та предмети. Відповідно до ч. 1 ст. 457 МК України з метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення контрабанди, а також з метою вилучення товарів, щодо яких є підозра в незаконному переміщенні через митний кордон України, переміщення таких товарів може здійснюватися під негласним контролем та оперативним наглядом правоохоронних органів.

В будь-якому випадку контрафакція є порушенням саме прав промислової власності, але як і фальсифікація товару, контрафакція є умисними діями, направленими на отримання неправомірної вигоди (корисна мета).

Відмінністю контрафактної продукції від неконтрафактної є саме порушення прав інтелектуальної (промислової) власності. Питання контрафактності товарів є

юридичним і не відноситься щодо якості товару, що є притаманним до фальсифікації (підробці, імітації).

Шкода від контрафакту зазвичай є більшою за обсягом в порівнянні з підробкою, фальсифікацією, оскільки контрафакція не тільки призводить до фінансових та іміджевих втрат правовласників, а може нести дійсну загрозу для життя і здоров'я споживачів, державних інтересів, порушення ринкових відносин та динаміки господарського обороту товарів і майнових прав промислової власності.

Крім того, контрафакцію можна відрізнити від інших правопорушень за способом здійснення правопорушення, тобто за об'єктивною стороною. Так, для контрафакції характерні дії щодо продажу, пропонування до продажу, ввезення чи вивезення на митну територію України товарів, що містять об'єкти промислової власності та інші дії вчинені без згоди правовласника відповідного об'єкту промислової власності; піратство - незаконне використання об'єктів авторського та суміжного права; підробка - виготовлення фальшивого зразку справжнього (оригінального) товару, зокрема, виготовленого з використанням об'єкту промислової власності; виготовлення продукції з порушенням технології та/або в тому рахунку неправомірним використанням об'єкту промислової власності, чи копіюванням форми, зовнішнього оформлення тощо.

Слід зазначити, що контрафакція здебільшого відноситься до позадоговірних правопорушень, хоча і можуть бути випадки контрафакції в разі порушення умов договору, наприклад, виробництво товарів понад передбачений договором ліміт, розповсюдження товару поза межами визначеної договором території тощо.

Підсумовуючи слід зробити наступні висновки. Контрафактний товар може бути фальсифікованим. В свою чергу фальсифікований товар не завжди буде контрафактним. Підробка є складовою (видом) фальсифікації. Фальсифікація є правопорушенням, пов'язаним із порушенням технології виробництва, а в основі і піратської діяльності і контрафакції лежить порушення використання майнових (виключних) прав на об'єкти інтелектуальної власності. При цьому, піратство полягає

у діяльності, направленої на незаконне використання об'єктів авторського права та (або) суміжних прав, а контрафакція - це дії, направлені на незаконне використання об'єктів промислової власності.

#### **1.4. Законодавча основа попередження і припинення контрафакції в сфері промислової власності**

Важливою умовою в боротьбі проти контрафакції в сфері промислової власності є забезпечення законного механізму попередження і припинення контрафактних дій, що відповідно безпосередньо пов'язано із діючим законодавством в зазначеній сфері, рівнем його досконалості і ефективності.

Термін «контрафакція» виник разом із зародженням і становленням національних систем захисту об'єктів інтелектуальної власності, прийняттям перших профільних міжнародних актів. Звідси випливає необхідність розпочати аналіз діючого законодавства в сфері контрафакції промислової власності саме з основних міжнародних актів.

В правовому регулюванні сфери промислової власності важлива роль належить нормам міжнародного законодавства. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України [106], чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Найважливішим міжнародним договором у сфері промислової власності є Паризька конвенція про охорону промислової власності. Паризька конвенція про охорону промислової власності була укладена в 1883 р. і є одним із фундаментальних актів існуючої нині міжнародної системи промислової власності. Вона застосовується до промислової власності у найширшому сенсі, включаючи винаходи, промислові зразки і товарні знаки, корисні моделі, фірмові найменування, географічні вказівки (вказівки джерела і найменування джерела походження) і припинення недобросовісної конкуренції. Паризька конвенція про охорону промислової власності

набрала чинності для України 25 грудня 1991 року. Так, Конвенція, зокрема, передбачає, що на будь-який продукт, що незаконно споряджений товарним знаком чи фірмовим найменуванням, накладається арешт при ввезенні до тих країн Союзу, в яких цей знак чи фірмове найменування мають право на законну охорону. Так само арешт накладається в країні, де було здійснене незаконне маркування, або в країнах, куди був ввезений продукт (ч.ч. 1, 2 ст. 9 Конвенції).

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [107] (угода ТРІПС) від 15.04.1994, створює юридичний фундамент для ефективного захисту від контрафакції, сприяючи забезпеченню правовласників адекватними правовими інструментами для боротьби з незаконним використанням їхніх творчих результатів та інтелектуальних прав. Основні положення та правові механізми Угоди ТРІПС, які стосуються захисту від контрафакції, можна систематизувати наступним чином: встановлення мінімальних стандартів захисту інтелектуальної власності для учасників ВОТ; застосування митного контролю для виявлення та запобігання незаконному ввезенню контрафактних товарів; захист прав правовласників через цивільні судові процедури (шляхом заборони дій, що порушують права; компенсаційні заходи тощо); встановлення ефективних кримінальних санкцій проти порушників інтелектуальної власності; співпраця та обмін інформацією та інше. Так, Угода передбачає, що органи судової влади повинні мати право наказати стороні припинити порушення та *inter alia* запобігти введенню до комерційних каналів під їх юрисдикцією імпортованих товарів, які викликають порушення права інтелектуальної власності, відразу після проходження такими товарами митниці (Ст. 44). Крім того розділи 2-7 Угоди ТРІПС закріплюють положення щодо захисту прав на об'єкти промислової власності.

Договір про патентну кооперацію (РСТ) [108] був укладений у 1970 р. РСТ надає можливість просити патентну охорону на винахід одночасно в кожній з великої кількості країн шляхом подачі однієї «міжнародної» патентної заявки. Така заявка може бути подана будь-якою особою, яка є громадянином чи проживає на території

договірної держави. Цей договір регулює формальні вимоги, яким повинна відповідати міжнародна заявка. Так, ст. 3 «Міжнародна заявка» передбачає, що заявки на охорону винаходів у будь-якій з Договірних держав можуть подаватися відповідно до цього Договору як міжнародні заявки. Міжнародна заявка повинна містити, як це визначено в цьому Договорі та Інструкції, заяву, опис винаходу, один чи кілька пунктів формули винаходу, один чи декілька креслень (якщо це необхідно) і реферат.

Мадридська система міжнародної реєстрації знаків (Мадридська система) регулюється двома договорами: Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридська угода) і Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридський протокол) [109]. Мадридська угода була укладена в 1891 р., а Мадридський протокол – у 1989 р. з метою введення в Мадридську систему деяких нових елементів. Ці елементи усувають деякі труднощі, що перешкоджають ряду країн приєднатися до Мадридської угоди, шляхом перетворення цієї системи в більш гнучку і порівнянну з національним законодавством цих країн.

Договір про закони щодо товарних знаків (TLT) [110] був укладений у 1994 р. TLT має на меті зробити національні і регіональні системи реєстрації товарних знаків зручнішими для користувачів шляхом спрощення і гармонізації процедур. Відповідно до договору визначено, що товари чи послуги, які відносяться до одного й того ж класу або до різних класів: (а) товари або послуги не можуть вважатися подібними на тій підставі, що в будь-якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують в одному й тому ж класі Ніццької класифікації; (б) товари чи послуги не можуть вважатися відмінними одні від одних на тій підставі, що в будь-якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують у різних класах Ніццької класифікації (ст. 9 Договору).

Ніццьку угоду про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків [111] укладено 15 червня 1957 року (переглянутої 14 липня 1967 року у Стокгольмі та 13 травня 1977 року у Женеві, а також зі змінами від 28 вересня 1979 року). Вона засновує класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків

і знаків обслуговування. Класифікація складається з переліку класів (на основі видів товарів і послуг), з яких 34 класи призначені для товарів і 11 класів — для послуг, а також алфавітного переліку товарів і послуг. Відповідно до ст. 1 Ніццької Угоди, класифікація складається: (i) з переліку класів, який супроводжується, в разі потреби, поясненнями; (ii) з алфавітного переліку товарів і послуг (далі «алфавітний перелік») із зазначенням класу, до якого належить кожний товар або послуга.

Локарнську угоду про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків [112] укладено 8 жовтня 1968 року (зі змінами від 28 вересня 1979 року). Угода засновує класифікацію промислових зразків, що складається з 32 класів і 223 підкласів, заснованих на різних видах товарів. Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари. Перелік містить близько 6600 найменувань для різних видів товарів. Так, Міжнародна класифікація включає: i) перелік класів і підкласів; ii) алфавітний перелік виробів, до якого включено промислові зразки із зазначенням класів і підкласів, до яких вони належать; iii) пояснювальні примітки.

Страсбурзьку угоду про Міжнародну патентну класифікацію [113] укладено в 1971 р. Угода засновує Міжнародну патентну класифікацію (МПК), що підрозділяє всю область техніки на 8 розділів, що містять приблизно 69000 дрібних рубрик. Кожна з цих рубрик супроводжується символом, який привласнюється національним чи регіональним відомством промислової власності, що публікує патентний документ. Відповідно до ст.1 Угоди країни, до яких застосовується ця Угода, створюють Спеціальний союз і приймають загальну класифікацію патентів на винаходи, авторських свідоцтв, корисних моделей і свідоцтв про корисність, що має назву «Міжнародна патентна класифікація».

Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків [114] укладений у 1999 р. Акт спрямований на перетворення системи в таку, що більшою мірою відповідає інтересам споживачів і полегшує приєднання до неї країн, чії системи промислових зразків не дозволяють їм приєднатися до Гаазького

акту 1960 р. Так, ст. 3 Угоди передбачає, що будь-яка особа, яка є громадянином держави, яка є Договірною Стороною або державою-членом міжурядової організації, яка є Договірною Стороною, або має своє звичайне місце проживання на території Договірної Сторони або має на цій території дійсну і нефіктивне промислове чи комерційне підприємство, має право подати міжнародну заявку.

Договір про патентне право [115] (PLT) укладений у 2000 р. Договір спрямований на гармонізацію і спрощення формальних процедур щодо національних і регіональних патентних заявок і патентів. З урахуванням значного зменшення вимог стосовно дати подачі, PLT передбачає максимальний набір вимог, які може застосовувати відомство договірної сторони: відомство не може встановлювати будь-які інші формальні вимоги щодо питань, регульованих даним Договором. Відповідно до ст. 4 PLT ніщо в цьому Договорі й Інструкції не обмежує право будь-якої Договірної Сторони здійснювати будь-яку дію, яку вона визнає за необхідну для забезпечення суттєвих інтересів безпеки.

Всі перелічені міжнародні акти формують правову базу для міжнародно-правового регулювання відносин в сфері промислової власності. Вони закладають правила і засади набуття правової охорони об'єктів промислової власності.

Стосовно самого терміну контрафакція, варто зазначити, що вперше він був використаний у Бернській конвенції про охорону літературних і художніх творів (Бернська конвенція). Від моменту її підписання (9 вересня 1886 р.) зберігається з певними, пізнішими редакційними, правками і містить положення про те, що контрафактні примірники твору підлягають арешту в будь-якій країні Союзу, в якій цей твір користується правовою охороною (ст.16).

Крім того, правові засади в сфері обороту промислової власності закладає Угода про асоціацію України з Європейським Союзом [38], ратифікована 16.09.2014 року (більш детально Угоду про асоціацію України з ЄС як джерело законодавства у сфері інтелектуальної діяльності розглянуто в роботі О.В. Кадетової) [116].



Основним Законом України є Конституція України [106], в якій закріплюються базові норми щодо правового регулювання відносин інтелектуальної власності, частиною яких є промислова власність. Так, в ст. 41 Основного Закону України закріплено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Відповідно до ст. 54 Конституції України зазначено, що громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, *захист інтелектуальної власності*, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; *ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди*, за винятками, встановленими законом [106]. Як вбачається з наведених норм, в Конституції України закріплюються фундаментальні основи щодо реалізації і захисту прав інтелектуальної власності, в тому числі прав промислової власності.

З наведених норм Основного Закону випливає, що свобода і законність господарського обороту майнових прав промислової власності гарантується. Закріплюється ключове положення в сфері протидії контрафакції: «ніхто не може використовувати або поширювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності без його згоди правовласника» і яке одночасно є однією із ознак контрафакції – відсутність згоди правоволодільця майнових прав промислової власності. При цьому, що хоча в ст. 54 Конституції України зазначаються суб'єкти – громадяни, проте враховуючи закріплене в законодавстві право, в тому числі фізичних осіб на створення юридичних осіб (ст. 80 ЦК України), дана норма поширюється й на відносини, в яких беруть участь юридичні особи - правовласники прав промислової власності.

У сфері протидії контрафакції актуальним є положення ст. 55 Основного Закону про те, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися

за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. В аспекті контрафакції, зазначені положення є основоположними для наступного юридичного закріплення системи спеціальних засобів попередження і припинення контрафакції в сфері промислової власності, оскільки до порушень і посягань на права та інтереси осіб безперечно відноситься й контрафакція.

Важливе місце в сфері правового регулювання відносин щодо промислової власності належить актам національного законодавства, які в свою чергу можна поділити на кодифіковані та поточне законодавство. До кодифікованих актів в правовому регулюванні відносин у сфері промислової власності відносяться ЦК України та ГК України.

Ряд правових норм, присвячених інтелектуальній власності в сфері господарювання, закріплений в ГК України від 16 січня 2003 року: глава 16 «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності», статтях 366 – 376 ГК України, присвячених договору комерційної концесії, статтях 325 – 332 ГК України, присвячених правовому регулюванню інноваційної діяльності, стаття 32-33 «Недобросовісна конкуренція», «Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання» та інші.

В ч. 1 ст. 155 ГК України встановлює невичерпний перелік об'єктів прав інтелектуальної (промислової) власності у сфері господарювання, які в свою чергу виступають об'єктами контрафакції.

Положення ч. 3 ст. 156, ч. 2 ст. 157, ч. 2 ст. 160 ГК України не називають конкретні умови використання (як правомірного, так і неправомірного – контрафактного) винаходу, корисної моделі, промислового зразка, торговельної марки у сфері господарювання, а мають відсилочний характер на норми окремого закону, які будуть проаналізовані далі.

Крім того, відповідно до ч. 5 ч. 159 ГК України, особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки. З вказаної норми вбачається дія, за якої правопорушника можна притягнути до відповідальності.

Отже, ГК України, хоча і закріплює деякі загальні положення щодо використання прав інтелектуальної власності в господарюванні, однак не містить правових норм щодо протидії та запобіганню контрафакції в сфері використання прав промислової власності в сфері господарювання. Відсутність ефективного механізму захисту та попередження від контрафактних дій правовласників майнових прав промислової власності в сфері обороту об'єктів промислової власності суттєво впливає на динаміку розвитку ринку прав промислової власності та виробництва ліцензійної продукції та її обігу.

У ЦК України [ст.ст.418-508, 1107-1114] регулюванню відносин у сфері права інтелектуальної (промислової) власності присвячені книга 4 ЦК України «Право інтелектуальної власності», глава 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності», глава 76 «Комерційна концесія» та інші норми.

Відповідно до ч. 1 ст. 431 ЦК України, порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором. Слід відмітити, що дана норма передбачає захист як і від самого правопорушення (тобто яке вже сталося), так і від посягання на права промислової власності (яке ще не сталося; наприклад, готування приладів чи знарядь для подальшої контрафакції певної продукції тощо). При цьому, в ЦК України закріплюються загальні способи захисту прав ст. 16 ЦК України, так і спеціальні способи захисту інтелектуальних прав закріплені в ст. 432 ЦК України, більш детальний аналіз яких буде проведений в наступних розділах.

Крім того, слід відмітити, що ЦК України не передбачає конкретних дій, що можна віднести до порушень прав на об'єкти промислової власності. Виходячи із

ракурсу контрафакції - це правопорушення, що так чи інакше стосуються майнових права суб'єктів права промислової власності.

Також, слід звернути увагу на ст. 426 ЦК України «використання об'єкта права інтелектуальної власності». Враховуючи зазначені вище висновки, зокрема, що однією із ознак контрафакції є саме незаконне використання об'єкту промислової власності, положення ст. 426 ЦК України є основоположними по відношенню до іншого законодавства, саме щодо питання використання. Так, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом (ч.1 ст. 426 ЦК України), тобто в даному випадку дана норма є відсилочною до спеціальних законів в сфері охорони прав на об'єкти промислової власності. Крім того, ч.ч. 2-4 ст. 426 ЦК України передбачене виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ч. 2), яке здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ч. 3). Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону (ч. 4).

З наведених норм вбачається висновок, що незаконне використання об'єкту промислової власності може ґрунтуватися не тільки на безпосередньому використанні без дозволу правовласника, а також за умови порушення певних умов відповідного договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ( ст.ст. 1107 - 1114 та ст. 1115 - 1129 ЦК України).

Також важливим кодифікованим законом у сфері протидії контрафакції є Митний кодекс України. 14.11.2019 р. набув чинності Закон України від 17 жовтня 2019 року № 202-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України». Цей Закон розроблений з метою приведення положень Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI у відповідність до *норм Регламенту (ЄС) №*

608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12.06.2013 про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності [117] в рамках виконання статей 84, 250 та Додатка XV до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

В п. 17 ст. 4 МК України закріплений термін «контрафактні товари». При цьому, з огляду на зміст норми п. 17 ст. 4 МК України, вбачається, що фактично термін «контрафактні товари» стосується товарів виготовлених з використанням лише таких об'єктів промислової власності, як торговельна марка та географічне зазначення. Хоча МК України і передбачає деяке правове регулювання для інших об'єктів промислової власності, наприклад, ст. 400-1 МК України передбачено можливість призупинення митного оформлення товарів, що містять такі об'єкти права інтелектуальної власності як промислові зразки, винаходи, сорти рослин або компонування напівпровідникових виробів.

Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України закріплені в гл. 57 МК України та інших нормативно-правових актах. Зокрема, до товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, митні органи застосовують такий захід як знищення товарів (ст. ст. 401, 401-1 МК України).

При цьому МК України встановлює, що порядок застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (ст. 397 МК України). Так, відповідно до п. 1 Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.06.2020 № 281 [37] (далі - Порядок), порядок встановлює єдиний підхід та правила застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, передбачених статтями 399, 400, 401 - 402 МК України, взаємодії митних органів з

правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами щодо практичної реалізації глави 57 Кодексу. Детальніше положення даного Порядку будуть проаналізовані нижче в групі нормативно-правові акти.

Крім того, до кодифікованих актів в сфері протидії контрафакції слід віднести Кодекс України про адміністративні правопорушення [99] та Кримінальний кодекс України [34]. Так, відповідно до ст. 51-2 КУпАП передбачається відповідальність за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом. Також, ст. 164-3 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені. При цьому, слід відмітити, що відповідно до ст.33 ГК України неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника; порівняльна реклама є неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання. Отже, фактично неправомірне використанням товару іншого виробника є введення в господарський оборот під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи.

В ч. 1 ст. 177 КК України передбачено кримінальну відповідальність за незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоду значному розмірі. Кваліфікуючими ознаками цього

правопорушення є: повторність, група осіб, матеріальна шкода у великому розмірі, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, матеріальна шкода в особливо великому розмірі. Крім того, ст. 229 КК України, передбачає відповідальність за, незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі. Кваліфікуючи ознаками даного правопорушення такі ж самі як і попереднього.

Крім того, до кодифікованих актів слід віднести ЦПК України, ГПК України, в яких встановлені правила судової процедури захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, а також, закріплений інститут забезпечення позову, що в деяких випадках є ефективним способом попередження від контрафактних порушень.

Особливість системи законодавства у сфері інтелектуальної власності пов'язана з тим, що поряд з основними кодифікованими актами майже кожна група, вид об'єкта має «власний» спеціальний закон, який закріплює спеціальні правила набуття, здійснення і захисту прав на відповідний об'єкт. До спеціальних законів у сфері промислової власності належать: Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закон України «Про охорону прав на географічне зазначення» та інші. В цих законах, присвячених правовій охороні на той чи інший об'єкт промислової власності, закріплюється перелік дій, які розкривають суть і способи використання відповідного об'єкту, визначають правомочності правовласника, порушення яких може становити склад контрафактного правопорушення, деякі закони визначають безпосередньо протиправні дії, які також можна розцінювати як контрафакції.

Крім того, спеціальні закони мають значення для визначення саме дозволеного способу використання або, як зазначалось вище, введення в господарський оборот. Це

має значення, оскільки, якщо використання відбулось у недозволений спосіб – такі дії слід розглядати як контрафакцію.

При цьому, в спеціальних законах нажаль не міститься визначення поняття «контрафактний товар», виготовлений із застосуванням певного об'єкту. Так, щодо Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» доцільно б було закріпити визначення «контрафактна торговельна марка» тощо.

Крім спеціального законодавства в сфері охорони прав на об'єкти промислової власності слід звернути увагу на поточні закони, які за своїм призначенням регулюють не повну сферу досліджуваного питання, а лише частину відносин чи допомагають правовому регулюванню певних відносин тощо. Так, Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [118] визначає, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2 - 4 цього Закону. Так, в ст.ст. 4-6, 16, 17, 19 цього Закону відповідні закріплені норми, що передбачають такі правопорушення: неправомірне використання позначень (ст. 4), неправомірне використання товару іншого виробника (ст. 5), копіювання зовнішнього вигляду виробу (ст. 6), неправомірне збирання комерційної таємниці (ст. 16), розголошення комерційної таємниці (ст.17), неправомірне використання комерційної таємниці (ст. 19) тощо. Так, ст. 4 Закону визначає способи неправомірного використання позначень, ст. 5 Закону визначає, що неправомірним використанням товару іншого виробника є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи.

Крім того, до допоміжних законів слід віднести: Закон України «Про Антимонопольний комітет України» [119], Закон України «Про інноваційну діяльність» [120], Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [121], Закон України «Про науково-технічну інформацію» [122], Закон України «Про захист економічної



конкуренції» [20], Закон України «Про інформацію» [123], Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» [124] та інші.

На відміну від промислової власності в авторському праві використовується суміжний термін, а саме «піратство у сфері авторського права і суміжних прав» (ст. 53 Закону). Крім цього Закону, МК України також містить визначення терміну контрафактний товар, що розглядалось вище, при цьому зауважимо, що визначення «контрафактні товари» передбачене п. 17 ст. 4 МК України є неповним, так як не охоплює весь перелік об'єктів промислової власності які можуть бути предметом контрафакції. Проте, беручи до уваги характер і специфіку об'єктів промислової власності, вищевказані терміни не можуть бути повністю впроваджені у відносинах захисту промислової власності від контрафакції.

До підзаконних нормативно-правових актів, присвячених питанню попередження і протидії контрафакції у сфері промислової власності, слід віднести: Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 червня 2020 року « 282) [36]; Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в системі Міністерства оборони України» від 20.09.2022 №287 [125]; наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 №433 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності» [126]; Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» [127]; Наказ Міністерства освіти і науки України 22.04.2005 № 247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності» [128]; Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2005 р. № 631 «Про створення

підрозділів з питань інтелектуальної власності» [129]; Наказ Фонду державного майна України від 25.06.2008 № 740 «Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності» [130] та інші.

Зазначені вище нормативно-правові акти носять як основне, так і допоміжне значення, що сприяє розвитку відносин або є допоміжним елементом правового регулювання протидії контрафакції в сфері промислової власності.

Серед нормативно-правових актів слід зазначити Порядок застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.06.2020 № 281, що згадувався вище. Так, відповідно до пп. 1 п. 10 Розділу 1 Порядку виявлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, здійснює митний орган, зокрема: шляхом зіставлення інформації про пред'явлені товари з даними митного реєстру про ознаки, зокрема, товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактних, піратських товарів. Так, відповідно до пп. 1, 17 Розділу 4 Порядку товари, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні ПІВ, можуть бути знищені під митним контролем без необхідності встановлення порушення ПІВ (п.1).

Аналізуючи законодавство в сфері протидії контрафакції в період написання даного дослідження, не можливо не відмітити такі акти законодавства як Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №64/2022 [131].

В умовах воєнного стану значну роль у попередження і припинення контрафакції в сфері промислової власності займає митний контроль в сфері обороту товарів, виготовлених із допомогою застосування об'єктів промислової власності.

При цьому, слід врахувати, що пунктом 3 Указу Президента у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини, зокрема, і передбачені ст. 44 Конституції України (щодо користування та

розпорядження результатами інтелектуальної, творчої діяльності). Відповідно до положень п. п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [132] в Україні або в окремих її місцевостях, де запроваджено воєнний стан, можна запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених Указом Президента України про запровадження воєнного стану, зокрема, такий захід правового режиму воєнного стану як примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності [133, с.344-347].

Також, 1 квітня 2022 р. прийнято Закон України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» [134]. Даний Закон встановлює правила щодо зупинення перебігу строків пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності на час дії воєнного стану, що має важливе значення в протидії контрафакції. Оскільки на час воєнного стану продовжуються строки охорони прав на об'єкти промислової власності, то це впливає на можливість правовласників продовжувати захищати свої права та інтереси.

Узагальнення вище зазначених актів міжнародного і національного законодавства дає можливість зробити наступні *висновки і пропозиції*.

Для підвищення ефективності протидії контрафакції у сфері промислової власності національне законодавство доцільно удосконалити за наступними напрямками:

1) законодавчо визначити понятійно-категоріальний апарат з питань контрафакції у сфері промислової власності (зокрема, понять «контрафактний товар», «контрафакція» тощо), забезпечити уніфікацію і узгодження змісту понять в різногалузевих законодавчих актів;

2) закріпити в спеціальних законах про охорону об'єктів промислової власності, за прикладом Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»

конкретні види порушень прав, в тому числі прямо передбачити серед них контрафакцію;

3) законодавчо удосконалити механізми господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності;

4) удосконалити законодавчі положення щодо сприяння захисту прав промислової власності під час переміщення товарів через митний кордон України;

5) посилити господарсько-правову відповідальність за контрафакцію у сфері промислової власності.

### **ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 1:**

1. Виокремлено ознаки контрафактного товару у сфері промислової власності:

1) порушені права на об'єкт промислової власності є охоронюваними (зареєстрованими); 2) відсутність згоди правовласника на виготовлення і введення в оборот товару; 3) товар має матеріальне вираження і є оборотоздатним; 4) схожість з оригінальним товаром; 5) оплатність передачі товару з метою отримання прибутку.

2. Запропоновано визначення поняття «контрафактний товар у сфері промислової власності» – це будь-який товар (продукція), який зовнішньо схожий з оригінальним товаром та виготовлений і введений в оборот без дозволу правовласника об'єкта промислової власності з метою отримання прибутку.

3. Виокремлено ознаки контрафакції у сфері промислової власності: незаконне виготовлення і введення в оборот матеріальних благ, виготовлених із використанням об'єкта промислової власності; наявність вини правопорушника; комерційна (корислива) мета; зовнішня схожість товару з оригінальним товаром; відсутність згоди правоволодільця об'єкта промислової власності на виробництво таких товарів; наявність чинної правової охорони об'єкта промислової власності.

4. Доопрацьовано визначення поняття «контрафакція у сфері промислової власності» як умисне, в комерційних цілях, незаконне введення в оборот товару (продукції), який зовнішньо тотожний або схожий із оригінальним товаром, і

виготовлений з використанням об'єктів промислової власності без згоди правоволодільця цих об'єктів.

5. Уточнено, що контрафакція може вчинятись з порушенням прав на будь-які об'єкти промислової власності, незалежно від оборотоздатності прав промислової власності.

6. Обґрунтовано доцільність поширення законодавчого підходу щодо закріплення детального переліку контрафактних дій стосовно географічних зазначень на всі інші об'єкти промислової власності.

7. Доопрацьовано класифікація видів контрафакції за наступними підставами:

1) залежно від видів об'єктів промислової власності: контрафакція в сфері об'єктів науково-технічної творчості (винахід, корисна модель, промисловий зразок); контрафакція в сфері засобів індивідуалізації (торговельна марка, географічне зазначення, комерційне найменування); контрафакція щодо нетрадиційних об'єктів промислової власності (сорти рослин, породи тварин, комерційна таємниця та інші).

2) залежно від характеру протиправних дій щодо контрафакції: загальні та спеціальні; загальні – виготовлення (застосування) виробу (продукту) та/або надання послуги із застосуванням певного об'єкту промислової власності; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет; продаж; імпорт - ввезення на митну територію України; експорт - вивезення за межі митної території України; зберігання; спеціальні дії залежатимуть від специфіки об'єкту промислової власності;

3) залежно від обсягу спотворення (імітації) товару та обману споживача: контрафактна підробка (повна або часткова); контрафактна імітація; комплексна контрафакція; сірий (паралельний) імпорт; з огляду на ступінь обману споживача: неоманлива та оманлива;

4) залежно від підстав виникнення: навмисне порушення договору або через порушення норм закону;

5) залежно від території розповсюдження контрафактного товару: національний ринок, зовнішній ринок;

б) залежно від галузі виробництва (групи товарів): одяг, електроніка, фармацевтика, харчування, косметика, військові предмети тощо та інше;

8. Уточнено, що паралельний імпорт відноситься до однієї з форм контрафакції, що породжує певні негативні наслідки для правовласників та ринку загалом.

Уточнено положення, що контрафактний товар може бути фальсифікованим, в свою чергу фальсифікований товар не завжди буде контрафактним; підробка є складовою (видом) фальсифікації.

9. Обґрунтовано, що фальсифікація є правопорушенням, пов'язаним із порушенням технології виробництва, а в основі піратської діяльності і контрафакції лежить порушення використання майнових (виключних) прав на об'єкти інтелектуальної власності; піратство полягає у діяльності, спрямованій на незаконне використання об'єктів авторського права та (або) суміжних прав, а контрафакція - на незаконне використання об'єктів промислової власності.

10. Запропоновано напрями удосконалення законодавчої основи протидії контрафакції у сфері промислової власності: 1) законодавче визначення понятійно-категоріального апарату з питань контрафакції у сфері промислової власності (зокрема, понять «контрафактний товар», «контрафакція» тощо), забезпечення уніфікації і узгодження змісту понять в різногалузевих законодавчих актів; 2) закріплення в спеціальних законах про охорону об'єктів промислової власності, за прикладом Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», конкретних видів порушень прав, в тому числі прямо передбачити серед них контрафакцію; 3) удосконалення господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності; 4) удосконалення законодавчих положень щодо сприяння захисту прав промислової власності під час переміщення товарів через митний кордон України; 5) посилення господарсько-правової відповідальності за контрафакцію у сфері промислової власності.

## **РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ КОНТРАФАКЦІЇ В СФЕРІ ПРОМИСЛОВІЙ ВЛАСНОСТІ**

### **2.1. Господарсько-правові засоби попередження контрафакції у сфері промислової власності: види, порядок застосування**

Сучасний світ відомий своєю високою швидкістю технологічного розвитку і інноваційними досягненнями в різних галузях. Однак, разом зі зростанням обсягів промисловості і торгівлі, з'являються й нові виклики, зокрема, проблема контрафакції. Контрафактні товари, що порушують права інтелектуальної власності, стають все більш поширеними на ринку. За оцінками світових експертів, «... з початку 1990-х років торгівля підробками зросла у вісім разів швидше, ніж законна торгівля. За останні п'ять років кількість конфіскованих товарів, пов'язаних із підробкою (контрафакцією), зросла на 125 відсотків ..., а лише з 2005 по 2006 рік — на 80 відсотків.... Контрафактна торгівля розширилася у вісім разів швидше, ніж законна торгівля з початку 1990-х ...» [135].

Продаж контрафактних товарів має далекосяжні наслідки, як-то: загроза для життя і здоров'я людей; вплив на конкурентоспроможність українських підприємств; негативний вплив на інноваційний потенціал України та соціально-економічний розвиток. Так, наприклад, особлива увага до засобів попередження контрафакції має бути приділена в галузі фармацевтики та медицини, оскільки контрафактні правопорушення в даній сфері, як зазначається в літературі, наражають на небезпеку здоров'я тисяч та тисяч людей, які без необхідного лікування знаходяться під ризиком втрати життя [136, с.87-97].

Захист промислової власності є важливим аспектом сучасного господарського середовища. У світі, де інновації та технологічний розвиток мають ключове значення,

виникає необхідність ефективного регулювання та контролю за порушеннями прав інтелектуальної власності. При цьому ефективний механізм захисту повинен містити не тільки заборону контрафактних товарів та санкції для порушників, але й дієвий механізм попередження такого правопорушення як контрафакція у сфері промислової власності [137, с.157-160].

Господарсько-правові засоби попередження контрафакції у сфері промислової власності відіграють важливу роль у боротьбі з цим явищем. Ці засоби спрямовані на запобігання незаконному виготовленню, розповсюдженню та використанню підроблених товарів, які порушують права власників інтелектуальної власності. Ці засоби включають в себе різноманітні правові та організаційні механізми, які мають на меті забезпечити ефективний захист прав власників промислової власності.

Як слушно відмічається у наукових дослідженнях, у національному законодавстві у сфері інтелектуальної власності положення про профілактичні заходи щодо правопорушень відсутні [138, с. 157-158].

У господарському праві, так само як і в інших галузях права, основною увагою при вивченні багатьох питань займається аналіз лексико-семантичної природи предмета дослідження. Розуміння певної категорії або діяльності формується на основі понять, що використовуються.

Відповідно до Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про захист прав інтелектуальної власності [139], були закладені правові основи щодо попередження правопорушень в сфері інтелектуальної власності, а саме: зобов'язання створювати стримуючі фактори для майбутніх порушників, сприяти обізнаності для широкої громадськості, корисно оприлюднювати рішення щодо випадків порушення інтелектуальної власності; активна участь промисловості у боротьбі з піратством і контрафакцією; розробка кодексів поведінки, що є додатковим засобом зміцнення нормативно-правової бази; співробітництво та обмін інформації між державами-членами; процедури та засоби правового захисту, які мають бути



передбачені, повинні включати заборонні заходи, спрямовані на запобігання подальшим порушенням прав інтелектуальної власності (п.п. 24, 27-29 Директиви).

Відповідно до ст. 41 Угоди TRIPS закріплено, що національне законодавство має передбачати ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, зокрема швидкі заходи, спрямовані на недопущення порушень, та заходи, що стримують від подальших порушень [107].

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, сторони Угоди домовилися співробітничати з метою забезпечення виконання обов'язків та зобов'язань, зокрема, щодо координації дій з метою запобігання експорту контрафактних товарів, в тому числі з іншими країнами (ч. 2 ст. 252).

Відповідно до п. 4 Преамбули Директиви ЄС 608/2013, митні органи, зокрема, мають здійснювати належний контроль за такими товарами з метою запобігання операціям, що порушують законодавство щодо прав інтелектуальної власності [117].

Згідно Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, що була ратифікована Україною 21 вересня 2000 р., розглядається як попереджувальну діяльність сторін угоди, зокрема, щодо попередження проникнення через митні кордони на території інших сторін товарів з неправдивими товарними знаками та географічними зазначеннями [140].

Отже, в вищенаведених актах закріплюються зобов'язання держави, правові основи та заходи для попередження порушень у сфері інтелектуальної власності, включаючи створення стримуючих факторів, для боротьби з контрафакцією.

Перш ніж аналізувати окремі види засобів попередження контрафакції у сфері промислової власності важливо з'ясувати визначення понять «попередження», «профілактика», «превенція» та інших суміжних понять, що матиме значення для уникнення неузгодженості між цими категоріями.

В словникових джерелах поняття «попереджати» визначається як: «своєчасними заходами запобігати здійсненню або виникненню чого-небудь,

переважно небажаного, передувати чому-небудь» [141]; «наперед повідомляти когось про щось» [142]; «здійснювати що-небудь раніше від когось» [143]. В галузі адміністративного права попередження розуміється як це система засобів адміністративного примусу, спрямованих на недопущення здійснення наміру конкретної особи до початку зазіхання на вчинення правопорушень [144].

Слід відзначити, що в правовому аспекті попередження завжди повинно відбуватися до моменту вчинення правопорушення, тобто випереджати його. Тобто «випереджати» це насамперед своєчасні заходи для запобігання небажаним подіям, що охоплюють систему засобів спрямованих на недопущення вчинення правопорушень до їх початку.

Як справедливо відмічають фахівці, навіть при досконалій системі захисту прав інтелектуальної власності, важливе значення має створення умов для попередження їх порушень [145, с.228]. Також, зазначається, що головне завдання і кінцева мета заходів попередження порушень і їх окремих видів, полягає в тому, щоб створити в державі та на фірмах таку обстановку, такий міцний економічний порядок, які гарантували б суттєве зниження рівня порушень до того рівня мінімальної межі, який доступний суспільству з урахуванням економічних, соціальних і інших умов існування фірм в певний період розвитку економіки держави. Поняття «випередження» або профілактика визначається як діяльність, направлена на недопущення негативних явищ, які можуть виникнути в майбутньому [146]. В дослідженнях зазначається, що попередження господарських правопорушень у сфері інтелектуальної власності є впливом на особу у разі виявлення факту вчинення нею реальних та конкретних дій, які створюють загрозу порушення прав та інтересів у сфері інтелектуальної власності, що передбачає застосування достатніх та ефективних засобів протидії такому порушенню, в тому числі засобів забезпечення позову [15, с.110].

Слід підкреслити, що мета попередження правопорушень полягає в припиненні потенційних протиправних дій шляхом забезпечення достатніх засобів і запобігання

негативним наслідкам. Таким чином, з урахуванням предмету дослідження, поняття «попередження» означає своєчасні заходи для запобігання небажаним подіям і правопорушенням з метою зниження рівня порушень в сфері промислової власності.

Наступним суміжним поняттям є «профілактика правопорушень». Термін «профілактика» означає в загальному розумінні «запобігання будь-яким негативним чи небажаним явищам» [147].

З приводу цього терміну В.С. Щербина приходиться до висновку, що до змісту профілактики господарських правопорушень включаються такі елементи: суб'єкт, об'єкт, юридичні дії та операції, засоби та способи їх застосування, результати діяльності [148].

Профілактику правопорушень слід розуміти як соціально спрямовану діяльність держави, її органів та їх посадових осіб, громадських об'єднань, громадян щодо виявлення причин та умов вчинення правопорушень, ліквідації причин і умов, що сприяють їх вчиненню [149]. Профілактика правопорушень – це соціально спрямована діяльність держави, її органів та їх посадових осіб, громадських організацій та окремих громадян щодо виявлення причин та умов вчинення правопорушень, ліквідації факторів, які сприяють формуванню антигромадської поведінки особи, ліквідації правопорушень як соціального явища та забезпечення під час здійснення такої діяльності прав та свобод громадян [150, с.212]. Як відмічається в сфері адміністративного права, профілактика правопорушень – це, зокрема, система заходів, спрямованих на охорону прав і свобод людини й громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від протиправних посягань тощо [144]. Тобто, профілактика передбачає співробітництво з правоохоронними та іншими державними органами.

При цьому, в науковій літературі профілактику і попередження відрізняють, зокрема, залежно від стадії здійснення злочинної події: передування правопорушення, стадії появи і тривання та посткінцевої стадії злочинної події. Тобто, в залежності від

стадії, в якій перебуває злочинна подія, необхідно обирати певне завдання чи напрям діяльності (профілактика, попередження чи розкриття) [145, с.1129-1139].

При профілактиці порушень може бути здійснено будь-які заходи на неозначене коло осіб різними особами у будь-які часові проміжки, а при попередженні порушення це здійснюється уповноваженим суб'єктом шляхом застосування завчасних, достатніх і реальних дій для припинення підстав такої загрози порушення [152, с.190-191].

З наведеного можна узагальнити, що профілактика означає діяльність, що здійснюється державою, її органами, юридичними особами та громадянами з метою виявлення причин та умов вчинення правопорушень, ліквідації факторів, що сприяють порушенню прав та інтересів учасників правовідносин. При цьому, попередження правопорушень більш притаманне до протидії контрафакції ніж профілактика, оскільки передбачає застосування конкретних дій та заходів для припинення загрози ймовірного порушення конкретних прав.

Суміжним терміном із попередженням та профілактикою є превенція. Слово «превенція» має латинське походження – випереджати, попереджати. Превенція (від пізньолат. Praeventio – випереджаю, попереджаю; англ. prevention) має такі визначення: запобігання, попередження. Превенція є одним із напрямків у боротьбі з правопорушеннями [153]; попередження, запобігання. У чинному законодавстві цей термін не використовується. В теорії кримінального права і кримінології він вживається як синонім терміну запобігання злочинності; у праві — система заходів, спрямованих на запобігання злочинам [154]. Кримінально-правова превенція означає попереджувальний (профілактичний) вплив кримінальної відповідальності, покарання та інших засобів кримінального закону на відповідні криміногенні чинники, який реалізуються в діяльності спеціальних суб'єктів – законодавчих та правоохоронних органів, наукових установ та ін. [155]. В сучасному словнику іншомовних слів слово превенція тлумачиться як похідне від попереджую [156]. Тобто, вбачається, що термін «превенція» є схожим за значенням до термінів

«запобігання» та «попередження». У контексті права превенція передбачає застосування заходів та впливу з метою запобігання правопорушенням, у тому числі й кримінальним правопорушенням.

Суттєвою ознакою поняття «превенція» вважається наявність певної низки дій чи подій, одні з яких передують іншим і випереджають очікувані наслідки від попередніх. Мова йде про випередження в чому-небудь, дій чи подій, котрі передують настанню чого-небудь або певних дій. Поняття «превенція» в адміністративно-правовому аспекті розглядається як врегульовані нормами адміністративного права випереджувальні дії, спрямовані на недопущення настання небажаних наслідків [157].

Превенція означає спеціальне запобігання, а превентивним вважається запобіжний. У різних джерелах слово «превенція» тлумачиться досить схоже, як «випередження», «попередження», «запобігання» і т.д., оскільки містить у собі суттєві та узагальнені ознаки [157, с.17]. Під превенцією правопорушень вважають засновану на приписах законодавства діяльність визначених законодавством суб'єктів щодо виявлення умислу на вчинення правопорушень та здійснення психологічного впливу на особу з метою недопущення реалізації протиправних намірів і бажань у фактичних діяннях [158].

Превенція за своєю специфікою характерна для відносин, що складаються між фізичними особами, оскільки зачіпає такі властивості, які притаманні людині (думки, наміри, психічний стан тощо). В той же час попередження більш характерне відносинам, які складаються у сфері виробництва, господарської діяльності, обороту прав промислової власності, учасниками яких здебільшого є юридичні особи [137, с.157-160].

Висновлюється, що поняття «превенції», «попередження» і «запобігання» часто використовуються як синоніми, загальною для всіх понять є ознака своєчасного передуювання подіям [157, с.15-22].

Слід констатувати, що терміни «попередження» і «превенція» мають загальну спільну рису, а саме запобігання (передуювання) вчиненню правопорушення. Проте,

попередження відбувається раніше запобігання, до того як відбулося щось шкідливе або небезпечне.

В науці виділяють загальну й спеціальну превенцію. При цьому, основна сфера їх застосування - це попередження правопорушень. В кримінальному праві загальну та спеціальну превенцію визначають як «... запобігання вчиненню нових злочинів іншими особами (загальна або генеральна превенція) ... та запобігання вчиненню нових злочинів засудженим (спеціальна превенція)» [158]. Таким чином, загальна превенція спрямована на попередження вчинення правопорушень іншими особами, а спеціальна превенція спрямована на запобігання вчинення нових правопорушень тією ж особою.

Отже, термін «превенція» має схоже значення з термінами «запобігання» та «попередження» і застосовується в контексті права для вжиття заходів та впливу з метою запобігання правопорушенням, що передбачає випереджувальні дії, спрямовані на недопущення небажаних наслідків. У правових відносинах превенція зазвичай застосовується до фізичних осіб, тоді як попередження більше характерне для відносин у сфері виробництва та господарської діяльності. Подібно до превенції, попередження правопорушень можна розділити на загальне і спеціальне, що може бути використано для подальшого структурування господарсько-правових засобів припинення контрафакції.

Для попередження контрафакції як правопорушення, яке характерне для господарського обороту промислової власності, тобто господарсько-правової категорії, необхідно використання саме господарсько-правових засобів. За основу виокремлення таких засобів доцільно взяти вчення про загальні засоби правового регулювання господарської діяльності. В літературі під господарсько-правовими засобами державного регулювання розуміють засоби впливу держави на сферу підприємництва з метою створення або забезпечення умов їхньої діяльності відповідно до прийнятої національної економічної політики [159].

Як схожий підхід зазначається, що для попередження ухилень від сплати податків необхідно використання господарсько-правових засобів [160]. В літературі господарсько-правові засоби розподіляють на засоби непрямой державної підтримки та засоби прямої державної підтримки [161, с.21].

В дослідженнях обґрунтовується, що при визначенні обсягу господарсько-правових засобів визначаються первинні (елементарні) правові засоби, такі як суб'єктивні права і юридичні обов'язки, господарські заохочення й господарсько-правові санкції та заборони, так і комплексні (складні), що складаються з поєднання первинних правових засобів [162]. Крім того, під господарсько-правовими засобами державного регулювання розуміються засоби впливу держави на сферу підприємництва з метою створення або забезпечення умов їхньої діяльності відповідно до прийнятої національної економічної політики. До господарсько-правових засобів державного регулювання економіки належать, насамперед, правові прямі та непрямі засоби [163, с.87].

Відмітимо, що проблема попередження контрафакції в сфері промислової власності потребує передусім господарсько-правового підходу до її вирішення. Такий підхід базується на розумінні того, що попередження контрафакції не обмежується лише правовими заходами, а включає ширший контекст господарського середовища, що передбачає розвиток ефективних господарських механізмів та стратегій, спрямованих на запобігання появі та поширенню контрафактної продукції.

З приводу класифікації господарсько-правових засобів у схожих відносинах, а саме з приводу запобігання та протидії легалізації коштів, розмежовується така структура: за колом суб'єктів, які уповноважені застосовувати різноманітні господарсько-правові засоби, вони поділені на ті, що застосовуються безпосередньо учасниками господарського обігу, та ті, що використовують юрисдикційні органи за власною ініціативою або за заявою відповідної посадової особи, засоби, що застосовуються органами державної влади, що здійснюють легалізацію суб'єктів господарювання; за порядком застосування – засоби, що застосовуються за

ініціативою суб'єктів господарювання, при сприянні банків й їхніх філій, нотаріату й інших органів, на основі правозастосовних актів судів, правоохоронних органів, на основі адміністративних актів органів державного управління [162]. Зазначене розмежування може бути взято за основу в подальшому аналізі досліджуваного питання.

З вищенаведеного вбачається, що попередження контрафакції в сфері промислової власності потребує господарсько-правового підходу, що полягає в необхідності аналізу різних видів господарсько-правових засобів попередження, які можна розподілити на елементарні (одиничні) і комплексні правові засоби, а також засоби державного реагування.

Структура господарсько-правових засобів попередження контрафакції може бути визначена наступним чином: за колом суб'єктів – засоби, які застосовуються учасниками господарського обороту, юрисдикційними органами, органами державної влади; за порядком застосування – засоби, що застосовуються за ініціативою суб'єктів господарювання, на основі правозастосовних актів судів, правоохоронних органів, актів органів державного управління.

Отже, з проведеного аналізу можна виділити наступне:

- «попередження» - своєчасні заходи для запобігання небажаним подіям і правопорушенням з метою зниження рівня порушень в певній сфері відносин;

- «профілактика» - діяльність, що здійснюється державою, її органами, юридичними особами та громадянами з метою виявлення причин та умов вчинення правопорушень, ліквідації факторів, що сприяють порушенню прав та інтересів учасників правовідносин;

- «превенція» - вжиття заходів та впливу з метою запобігання правопорушенням, що передбачає випереджувальні дії, спрямовані на недопущення небажаних наслідків.

Попередження, профілактика і превенція є взаємопов'язаними поняттями, що вказують на різні аспекти зниження ризику і загрози правопорушень. Вони



охоплюють своєчасні заходи, діяльність держави та інших суб'єктів з метою уникнення негативних наслідків і забезпечення дотримання прав та інтересів учасників правовідносин, що сприяє підвищенню рівня дотримання прав промислової власності. При цьому, в контексті системи господарських відносин, особливо в сфері запобігання контрафакції, поняття «попередження» виявляється ключовим і оптимально вписується в них, вказуючи на необхідність активних та своєчасних дій для запобігання небажаним подіям і порушенням прав в сфері промислової власності. Попередження покликане знизити рівень порушень та діяти в якості запобіжного механізму направлено на зменшення ризику виникнення контрафакції.

З наведеного можна запропонувати визначення поняття «господарсько-правові засоби попередження контрафакції» - це комплексна система активних дій та заходів, спрямованих на уникнення та запобігання вчиненню порушень у сфері промислової власності, що базується на використанні рішень правового характеру, контролю, співпраці з відповідними органами та суб'єктами господарської діяльності з метою зниження ризику контрафакції та підвищення ефективності захисту прав промислової власності.

Відповідно до ст. 1 Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень [140], термін «правові засоби захисту» означає комплекс заходів щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, дозволений до використання відповідно до чинного правового режиму Сторін. З наведеного положення для подальшого аналізу важливо наголосити, що попередження вважається складовою правових засобів захисту.

Відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [38], сторони гарантують, що судові органи можуть за заявою заявника видати попередню судову заборону, призначену для запобігання будь-якому можливому порушенню

права інтелектуальної власності, або заборонити на попередній основі та за умови сплати штрафу, якщо це необхідно, якщо це передбачено національним законодавством, продовження порушення такого права чи зробити таке продовження порушення таким, що підпадає під гарантії, які забезпечують виплату компенсації правовласнику. Попередня судова заборона може бути також видана за тих самих умов стосовно посередника, чиї послуги використовуються третьою особою з метою порушення права інтелектуальної власності. Попередня судова заборона може також видаватись з метою арешту або вилучення товарів, які підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності, щоб запобігти їх ввезенню або переміщенню торговельними каналами (ч. 2 ст. 236).

Реалізація вищевказаної норми знаходить свій прояв в наступних матеріальних та процесуальних нормах національного законодавства. Так, відповідно до ч. 1 ст. 432 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 ЦК України. При цьому із загальних способів захисту, слід виділити «припинення дії, яка порушує право» (п. 3 ч. 2 ст. 16 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 432 ЦК України, передбачаються такі способи захисту: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності. Фактично дані заходи за своїм призначенням та правовою природою відносяться до видів забезпечення доказів та забезпечення позову. Про що наголошується і в літературі. Так, О.В. Бахур доходить висновку, що такі спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності, як: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності,

мають процесуально-правову природу як різновид процесуальних заходів «забезпечення доказів» й «забезпечення позову» [152, с.200].

Як можливий засіб попередження контрафакції слід звернути увагу на такий господарсько-правовий спосіб захисту, як припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення (ч. 2 ст. 20 ГК України).

Ефективним господарсько-правовим заходом щодо попередження контрафакції у сфері промислової власності є інститут «забезпечення позову» в господарському процесуальному праві. Так, відповідно до ч. 2 ст.136 ГПК України, забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, а також з інших підстав, визначених законом. Відповідно до ч. 1 ст. 137 ГПК України, позов з приводу протидії обігу контрафактної продукції може бути забезпечений, зокрема: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб (п. 1); заборонаю відповідачу вчиняти певні дії (п. 2); заборонаю іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання (п. 4); зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності (п. 8). Крім того, суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову (ч. 3 ст. 137 ГПК України) та іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (п. 10). Тобто, не є виключенням застосування заходів забезпечення позову, передбачених міжнародними договорами.

Відповідно до п.п. 7, 8 постанови Пленуму ВГС України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» [88], вжиття запобіжних заходів має здійснюватися для

попередження порушень прав інтелектуальної власності та для збереження доказів такого порушення. Хоча в п. 8 Пленуму ВГС України від 17.10.2012 р. № 12 передбачається застосування такого засобу забезпечення позову як заборона митному органу вчиняти дії щодо митного оформлення товару до розгляду по суті справи про порушення права інтелектуальної власності, вважаємо, з урахуванням специфіки такого правопорушення, як контрафакція, і можливого його обороту і в середині країни, тобто на внутрішньому ринку, можливе та доцільне застосування вище перелічених засобів забезпечення позову, передбачених п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст.136 ГПК України.

Крім того, слід врахувати, що у разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин, суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом. Така ухвала є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню (ч.ч. 1, 3 ст. 134 Господарський процесуальний кодекс України (далі – ГПК України) [164]).

Певні правові засоби попередження контрафакції передбачені і в МК України. Так, відповідно до ч. 2 ст. 398 МК 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 безоплатно подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності з метою реєстрації такого об'єкта у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Окрім ст. 398 МК України, більш детально питання реєстрації прав промислової власності у митному реєстрі врегульоване наказом Міністерства фінансів України № 648 від 30 травня 2012 р. «Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» [36]. Після реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному

реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, митні органи застосовують заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на підставі даних такого реєстру (ч. 5 ст. 398 МК України). Більш детально правові заходи попередження та припинення контрафакції на митниці розглянуті в підрозділі 2.3 цієї дисертації.

Таким чином, у випадку, коли буде підтверджено факт вчинення протиправних дій, які створюють загрозу порушення прав, зокрема прав промислової власності, суб'єкт господарювання має право звернутися до суду з вимогою використання судових засобів попередження від правопорушення.

Крім того, ЦК України передбачає право на самозахист від протиправних посягань (ст. 19 ЦК України). Закон визначає, що самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами цивільного законодавства. Самозахист, як засіб протидії контрафакції, здебільшого притаманний в договірних відносинах, а також може бути виражений шляхом застосування оперативно-господарських санкцій (ч. 1 ст. 235, ст. 236 ГК України). Як відмічає І.Ф. Коваль, «... ця форма захисту - самозахист - регламентується законодавством дозвільним способом з урахування певних заборон, які спрямовані на забезпечення прав та інтересів інших осіб, недопущення зловживання такими способами. Сфера застосування самозахисту охоплює як позадоговірні, так і договірні правовідносини (застосування оперативно-господарських санкцій стороною господарського договору)» [165, с. 241].

З приводу самозахисту прав промислової власності, слід зауважити, що сторона договору може убезпечити себе від поставки неякісного та/або контрафактного товару ще на етапі складання документації. При цьому зацікавлена сторона може зафіксувати в договорі положення щодо стандартів та вимог до товару. В даному випадку, слід

врахувати, що для багатьох видів товарів розроблені стандарти, кодекси ustalеної практики та технічні умови. Так, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про стандартизацію» [166, ст.5], об'єктами стандартизації є: 1) матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність; 2) правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати, включаючи продукцію, персонал, системи управління; 3) вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо. Національний стандарт та кодекс ustalеної практики можуть розроблятися на продукцію, що є об'єктом стандартизації та одночасно об'єктом інтелектуальної або промислової власності, якщо національний орган стандартизації отримав дозвіл від власника прав на продукцію в установленому законом порядку (ч. 2 ст. 25 Закону). Відповідні стандарти можуть бути вказані в договорі або іншій супровідній документації. В разі чіткого дотримання таким стандартам, товар явно відрізняється від контрафактного високою якістю. Крім того, для зацікавленої сторони щодо попередження контрафактних правопорушень, слід вживати такі заходи самозахисту в договорі: поставка товару невеликими партіями; визначення терміну оплати продукції після отримання та огляду на відповідність; використання заходів забезпечення виконання зобов'язань; можливість одностороннього розірвання договору в разі надходження контрафактного товару; зазначення інструкцій П-6, П-7 в договорі. Крім того, в договорі можливо передбачити питання проведення незалежної експертизи в разі отримання неналежного товару з ознаками контрафакції. Описані вище пропозиції доповнення договору дозволять мінімізувати ризики отримання та обігу контрафактної продукції.

Крім того, в положеннях міжнародних актів з питань захисту прав споживачів пропонується розробляти або підтримувати належні норми, положення і відповідні регулюючі системи в цілях забезпечення якості і належного використання лікарських препаратів в рамках комплексної національної політики в галузі ліків, яка повинна передбачати, зокрема, придбання, розподіл, виробництво, системи ліцензування і реєстрації і наявність надійної інформації про лікарські препарати [167].

При цьому, слід звернути увагу на ст. 12 ГК України, яка закріплює основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання, зокрема: державне замовлення; ліцензування, патентування і квотування; технічне регулювання; застосування нормативів і лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій. Серед зазначених засобів слід виділити технічне регулювання, яке передбачає застосування технічних регламентів, стандартів, кодексів ustalеної практики та технічних умов у сфері господарювання (ч. 1 ст. 15 ГК України). Крім того, технічне регулювання може мати велике значення для попередження контрафакції, що можна визначити як технологічне попередження. Так, технології боротьби з контрафактом можуть включати ускладнення товарів з боку виробників, застосування спеціальних засобів захисту, наприклад, голограм, водяних знаків, спеціальних рельєфів і малюнків, бирок і радіоміток. Комплексними організаційно-технічними засобами боротьби з контрафактом слід вважати системи маркування і простежуваності товарів [137].

Господарсько-правовим заходом попередження в даному випадку буде відповідний нормативний документ (технічні регламенти, стандарти, технічні умови тощо), що закріплює правила та характеристики різних видів діяльності та відповідних результатів (товарів), з урахуванням закладення технологій щодо використання спеціальних засобів захисту від контрафакції (підробки товарів). Доречними для такого виду попередження можуть бути положення закріплені в Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [168], що визначають правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності.

Слід додати, що створення прозорої системи маркування товарів є важливим засобом боротьби з контрафакцією. Так, наявність захисних елементів у маркуванні

товарів дозволяє зменшити ризик появи контрафактних товарів на ринку, а також дозволяє виявляти контрафактні товари швидко та ефективно.

З метою безпосереднього попередження окремих порушень внутрішніми службами фірми, що ведуть боротьбу з ними, розробляються і реалізуються спеціальні заходи, що мають попереджуюче, запобігаче, профілактичне значення. За своїм змістом вони бувають економічними, організаційно-управлінськими, технічними заходами. Значний масив серед них складають норми адміністративного, фінансового, господарського, банківського, екологічного права й інші [146].

Як зазначають дослідники, попередження є впливом на особу у разі виявлення факту вчинення нею реальних та конкретних дій, які створюють загрозу порушення прав та інтересів, що передбачає застосування достатніх та ефективних засобів протидії такому порушенню, в тому числі засобів забезпечення позову [152, с.190-191].

Для визначення обсягу та видів господарсько-правових засобів щодо попередження контрафакції у сфері промислової власності слід визначити правові засоби: суб'єктивні права та обов'язки, господарські заохочення й господарсько-правові санкції, в тому рахунку комплексні заходи що можуть поєднувати деякі засоби [137].

В літературі розглядається напрям приватної діяльності спеціалізованих агентств по боротьбі з підробками, що включає такі заходи: а) моніторинг порушень прав інтелектуальної власності на всій території України; б) фіксація порушень прав інтелектуальної власності, в тому числі в мережі Інтернет; в) вжиття запобіжних заходів на підставі відповідних рішень судів; г) організація контрольних закупівель спільно з органами МВС; д) супровід кримінальних справ за ст. 176, 177, 229 Кримінального кодексу України; е) ведення господарських і цивільних справ про порушення прав інтелектуальної власності; ж) супровід справ про недобросовісну конкуренцію в органах АМКУ; з) включення об'єктів інтелектуальної власності до відповідного митного реєстру; и) проведення патентно-юридичного аудиту тощо [74].



У дослідженнях з права інтелектуальної власності серед правових заходів з виявлення та усунення причин порушень прав інтелектуальної власності виділяють: удосконалення чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності відповідно до стандартів права ЄС; закріплення в законодавстві чітких ознак правопорушень у сфері інтелектуальної власності, дієвих заходів відповідальності; усунення невідповідностей між нормативно-правовими актами, які створюють можливості для різного тлумачення правових норм, зловживання правами; вдосконалення процесуального інституту запобіжних заходів [138, с.175-176].

Ю.Л. Бошицький акцентує увагу щодо необхідності подальшого посилення правової культури для захисту прав інтелектуальної власності, підвищення загального рівня підготовки кваліфікованих фахівців з цих питань [169, с. 300-305].

В іноземних джерелах вказується, що типи технологій, які використовуються для запобігання потраплянню підроблених товарів на ринок, відрізняються, і, що цікаво, деякі засоби захисту витримали випробування часом. Найпопулярніші засоби захисту включають: висікання спеціальних форм, цифрові водяні знаки, флуоресцентні мітки, голограми, мікротекст/мікродрук, відбитки пальців продукту, qr-коди, раманівська спектроскопія, радіочастотна ідентифікація, скретч-коди, термохромне чорнило, традиційні водяні знаки, блокчейн та інші [170]. Іноземні дослідники в галузі контрафакції відмічають, що до кроків, зроблених в різний час на різних рівнях в рамках різних процесів боротьби з контрафактом, включається, але не обмежується: зміна товарного вигляду товару, модифікація продукції, інвестиції в технології для створення спеціальних фарб, що використовуються в штрих-кодах, голограми на упаковці, етикетці або всередині штрих-коду, друковані торговельні марки, етикетки для теплообміну, невидиме чорнило, унікальний потік і технологія відстеження продуктів [78].

Також заслуговує на увагу діяльність приватних іноземних підприємств в сфері антиконтрафакції. Так, наприклад, компанія AlpVision надає цифрові невидимі рішення для захисту від підробок і автентифікації продуктів для компаній визначених

Forbes Global 2000 і наразі захищає понад 30 мільярдів фірмових продуктів на рік у галузях промисловості по всьому світу. Як відмічають фахівці, захист бренду охоплює всі зусилля, докладені компанією для забезпечення та контролю автентичності продукту, а також включає юридичний аспект та елементи, пов'язані з інтелектуальною власністю та товарними знаками. Усі рішення в AlpVision є технічними та такими, що їх можна використовувати під час судових процесів [171].

Важливе місце займає державна реєстрація прав на об'єкти промислової власності, а особливо групи об'єктів, якщо мова йде про складних технологічний продукт, оскільки кожен елемент має значення і повинен мати правову охорону. Так, на прикладі аналізу структури правової охорони лікарського засобу в сфері інтелектуальної власності, як: формула лікарського засобу (винахід); спосіб лікування лікарським засобом (корисна модель); упаковка, етикетка (промисловий зразок); назва, назва лабораторії, будь-яке позначення (торговельна марка) [136], доречно виділити в якості господарсько-правового засобу протидії контрафакції - комплексну державну реєстрацію всіх об'єктів промислової власності, які входять до одного складного продукту з метою надійної охорони та подальшого уникнення виготовлення контрафактної продукції.

Також слід звернути увагу на бухгалтерський облік прав промислової власності у якості нематеріальних активів. Доцільність належного обліку прав на об'єкти промислової власності зумовлена тим, що в разі перебування права на об'єкт промислової власності поза обліком, виникає проблема щодо подальшому руху даних прав на ринку. Крім того, доцільність належного обліку прав промислової власності виникає і з огляду на необхідність захисту майна та безпеки підприємства [15].

Крім того, як господарсько-правовий захід попередження контрафакції, особливе важливе місце займає реєстрація прав на об'єкти промислової власності в митному реєстрі, про якій вже зазначалося вище.

Отже, юридичний захист прав на промислову власність є важливим засобом попередження контрафакції в даній сфері. Крім того, в рамках господарсько-

правового підходу попередження контрафакції, слід рекомендувати підприємствам приділяти достатньої уваги щодо охорони та захисту своїх інтелектуальних прав, а також вживати необхідні заходи для перевірки легальності товарів та послуг, що ними використовуються.

Наостанок, слід зазначити і про такі заходи як: моніторинг ринку - постійний аналіз ринку та виявлення фактів незаконного використання товарних знаків, патентів тощо; захист інформації - зберігання конфіденційної інформації та укладання угод з партнерами про її нерозголошення; залучення товарознавців як фахівців з виявлення та оцінки якості товарів; посилення юридичної відповідальності за випуск і реалізацію контрафактних товарів; просвітницькі заходи та видання науково-популярної літератури в даній сфері.

Порядок застосування господарсько-правових засобів попередження контрафакції у сфері промислової власності повинен визначатися кожним правовласником індивідуально, в залежності від конкретних обставин його діяльності та вимог законодавства. Однак, найефективнішим засобом є комплексний захист, який включає в себе поєднання та використання різних засобів спрямованих на запобігання порушення прав на інтелектуальну власність, як організаційного, правового, технічного та іншого характеру. Наприклад, якщо правовласник торговельної марки бачить, що на ринку почали з'являтися товари, які дуже схожі на його товар із знаком, то він може вжити наступних заходів: 1) провести моніторинг ринку: перевірити, чи зареєстровано товарний знак, який схожий на його, чи використовується такий знак в інших країнах; 2) звернутися з претензією до правопорушника: вимагати від компанії, яка випускає схожий товар, припинити використання знака, оскільки він порушує права на торговий знак; 3) звернутися до суду: у разі невиконання претензії правовласник може звернутися до суду для захисту своїх прав; 4) змінити дизайн свого товару: якщо схожість товару викликає плутанину у споживачів, то власник може змінити дизайн свого товару; 5) провести кампанію з просвітницькими цілями: провести кампанію, що спрямована на підвищення уваги

споживачів до того, який товар містить офіційний товарний знак, а який – ні. У кожному конкретному випадку правовласник повинен вибрати оптимальний для себе набір заходів для запобігання порушення прав на інтелектуальну власність.

Як слушно зауважує Є.О. Харитонов, крім дефініції понять, важливе значення має їхня класифікація, оскільки саме вона дає можливість досягнути все розмаїття того чи іншого правового феномена [172].

Отже, враховуючи вищенаведений аналіз, класифікацію господарсько-правових засобів попередження контрафакції в сфері промислової власності можна представити в наступній структурі, поділивши на такі групи за формою та функціональним призначенням:

1) правові: а) правоохоронні: забезпечення позову в процесуальному праві (п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 136 ГПК України, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 432 ЦК України); застосування заходів самозахисту в договорі; видання технологічних нормативних документів (технічні регламенти, стандарти, технічні умови тощо), заходи захисту (припинення загрози порушення прав); б) законодавчі: передбачені законодавством права і обов'язки суб'єктів промислової власності; підстави і форми господарсько-правової відповідальності; в) реєстраційні: державна реєстрація набуття прав промислової власності; реєстрація у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності; постановка прав на бухгалтерський облік як нематеріального активу;

2) організаційно-правові: захист інформації; моніторинг ринку; залучення фахівців з виявлення та оцінки якості товарів; впорядження технології відстеження продуктів; посилення правової культури для захисту прав інтелектуальної власності; видання спеціалізованої літератури; навчання.

3) юридично-допоміжні заходи: застосування маркування товарів; зміна товарного вигляду товару та модифікація продукції; інші технічні заходи (голограми, цифрові водяні знаки, флуоресцентні мітки, мікротекст, відбитки пальців продукту, qr-коди, спектроскопія, радіочастотна ідентифікація, скретч-коди, блокчейн та інше).

4) комплексні засоби: такі, що поєднують різні засоби.

Порядок застосування вищевказаних засобів в сфері промислової власності повинен бути визначений кожним правовласником окремо (окрім законодавчих і просвітницьких), з урахуванням конкретних обставин його діяльності та вимог законодавства. Найефективнішим підходом є комплексний захист прав промислової власності, який включає використання різних засобів для запобігання порушенням прав промислової власності.

## **2.2. Господарсько-правові засоби припинення контрафакції у сфері промислової власності: види, порядок застосування**

Як цілком обґрунтовано відмічається в літературі, незважаючи на зусилля, спрямовані на визначення оптимальної правової бази та найбільш ефективних стратегій боротьби з контрафакцією, вона залишається постійною проблемою в усьому світі. Занепокоєння висловлюється на всіх рівнях – від урядів до міжнародних організацій та окремих зацікавлених сторін – і зосереджується на необхідності створення здорового та безпечного ринку для споживачів, забезпечення захисту законної торгівлі та сприяння конкуренції [173].

Зазначається, що основні проблеми які впливають на зростання контрафакції, виникають в зв'язку з необхідністю забезпечення взаємодії з існуючими системами відстеження та обліку обігу товару, ланцюгів поставок; визначення видів товарів, які можуть бути перевірені, включаючи товари, що складають з агрегатів та індивідуальних компонентів; необхідність присвоєння ідентифікатора всім товарам в рамках однієї виробничої лінії; низька протидія з точки зору правоохоронних органів, державних органів та правовласників; необхідність забезпечення участі всіх сторін, в обробці товарів за допомогою закріпленого за ним ідентифікатора; потреба в підтримці вторинного ринку [174]. Крім того, вказується, що непоодинокими є випадки, коли через низьку правову та економічну культуру суб'єкти науково-

технічної та економічної діяльності добровільно відмовляються від використання існуючих механізмів захисту своїх прав та інтересів як власники інтелектуальних здобутків [169].

Самостійне місце в механізмі боротьби з контрафакцією, поряд з засобами попередження, займають господарсько-правові засоби припинення контрафакції в сфері промислової власності.

Відповідно до словникових джерел, слово «засіб» означає: прийом, якась спеціальна дія, що дає можливість здійснити що-небудь, досягти чогось; спосіб [175]. Синонімічними за значенням слову «засіб» є «спосіб; прийом; засоби; захід» [176]. Як вбачається, слово засіб означає спеціальну дію і є синонімом до слів спосіб, захід тощо. Слово «припинення» означає «дію за значенням припинити і припинитися» [177].

Заходи адміністративного припинення є найчисленнішими і найрізноманітнішими з усіх адміністративно-примусових заходів. Вони характеризуються тим, що підставою їх застосування є реальна загроза праву інтелектуальної власності або таке право порушено, а застосування заходів адміністративного запобігання не матиме дієвого результату. Тобто, ці заходи не відвертають, а припиняють правопорушення та створюють умови для притягнення винної особи до адміністративної відповідальності та застосування до неї стягнень. У той же час заходи адміністративного припинення не містять елементів покарання правопорушника [178, с.143]. Крім того, звернута увага, що застосування заходів адміністративного припинення направлене на те, щоб забезпечити: припинення у примусовому порядку протиправних діянь; поновлення порушених цими діями юридичних відносин; попередження, відвернення їх шкідливих наслідків; створення умов для наступного притягнення правопорушників до відповідальності [179].

Припинення правопорушень є різновидом діяльності, що позначається поняттям «захист прав». Поняття «захист» визначається як система заходів, спрямованих на забезпечення недоторканності права, його здійснення та ліквідацію

правопорушень. При цьому, у разі визначення права на захист, основний акцент робиться на його державно-правовому характері, що спрямований на відновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного обов'язку [169].

Захист прав суб'єктів господарювання визначається як комплекс дій правового характеру, які застосовуються в разі порушення, невизнання, оспорювання прав суб'єкта господарювання, або з інших, визначених законом підстав, спрямованих на недопущення порушення, або відновлення порушеного права, а також забезпечення дотримання інтересів суб'єкта господарювання [180].

Тобто, до правових засобів припинення правопорушення, у тому числі щодо такого правопорушення, як «контрафакція», відносяться встановлені законом правоохоронні заходи, застосування яких спрямоване на недопущення порушення або відновлення (визнання) порушеного права та вплив на порушника.

Як впливає з чинного законодавства, боротьба з контрафакцією є міжгалузевим інститутом. Норми права, присвячені протидії контрафакції, закріплені в Кримінальному кодексі України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Митному кодексі України та інших актах законодавства. Проте, враховуючи стрімкий інформаційно-технологічний розвиток, ускладнення господарських відносин, динаміку світового ринку товарів і послуг, складністю збирання доказів та доведення вини правопорушника (обвинуваченого) у адміністративних та кримінальних справах (де головною метою є покарання правопорушника), вбачається, що таких механізмів припинення контрафакції є недостатньо для ефективного захисту та відновлення прав, законних інтересів правовласників та інших осіб.

Крім того, ринок продовольства та діяльність його суб'єктів, як і стосовно будь-якого іншого сектора вітчизняної економіки, дійсно знаходяться в площині господарського права більшою мірою, ніж будь-якої іншої галузі права [181]. Так само, можна констатувати, що ринок товарів (продукції), виготовлених із використанням об'єктів промислової власності, їх господарський оборот, також є

предметом регулювання господарського права. Враховуючи викладене, вбачається необхідність виведення на перший план господарсько-правових заходів припинення контрафакції, направлених на недопущення, припинення правопорушення, відновлення порушених прав та інтересів.

Захист прав і охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання забезпечується застосуванням передбачених законом способів захисту [182]. Перелік таких способів захисту закріплений у ст. 20 ГК України, крім того, відповідні положення щодо захисту прав та законних інтересів від контрафакції, викладені у ст. 16, 22, 432 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), що детальніше буде розглянуто нижче. Способи захисту спрямовані на усунення перешкод на шляху здійснення суб'єктами господарювання своїх прав (інтересів), на припинення правопорушення, а також на відновлення положення, що існувало до правопорушення [183, с.200-203]. Для підприємців нерідко проблемою є правильний вибір та ефективне використання і застосування передбачених законодавством засобів захисту – тих правових засобів, за допомогою яких можна запобігти, припинити, усунути порушення прав, вони відновлюють, а також компенсують збитки, заподіяні їх порушенням [184, с.1].

З наведеного випливає, що захист прав суб'єктів господарювання від контрафакції є міжгалузеву процедурою, що визначається господарським та іншим законодавством, особливості якої (у тому числі підстави та способи захисту) залежатимуть від ознак самого правопорушення (його виду), тому в даному випадку вбачається взаємозалежність специфіки господарсько-правових засобів припинення контрафакції від класифікації видів контрафакції, яка згадувалась вище.

Ознаки господарсько-правового припинення правопорушення можна систематизувати наступним чином:

- застосування заходів господарсько-правового припинення пов'язане з реальною протиправною поведінкою;



- заходи господарсько-правового припинення застосовуються після виявлення факту правопорушення;
- заходи господарсько-правового припинення мають превентивний характер; мета застосування таких заходів полягає в: припинення протиправних діянь; запобіганні вчиненню подальших правопорушень; ліквідацію наслідків, які настали через правопорушення; відновлення стану, який був до вчинення правопорушення.

Судова практика виходить з того, що будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на об'єкти патентних прав іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав [88]. При цьому, в аспекті способів захисту, слід врахувати положення абз. 2 ч. 2 ст. 16 ЦК України, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом, у визначених законом випадках. Враховуючи, що контрафакція це здебільшого видом позадоговірного правопорушення, тому для контрафакції не характерні способи захисту, що встановлені договором (абз. 2 ч. 2 ст. 16 ЦК України), тобто це правові засоби, що мають ґрунтуватися переважно на законі.

Враховуючи вищевикладене, можна *сформулювати визначення поняття «господарсько-правові засоби припинення контрафакції»* як встановлені законом правоохоронні заходи матеріального характеру, що здійснюються уповноваженими на те органами чи суб'єктами господарювання самостійно, класифікуються в залежності від форм захисту, спрямовані на припинення порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, ліквідацію його наслідків, відновлення становища, що існувало до такого порушення [185, с.151-156].

Виходячи із положень національного законодавства, всю сукупність правових заходів припинення контрафакції доречно поділяти за галузями права на: кримінально-правові заходи; адміністративно-правові; митні заходи; господарсько-правові заходи (при цьому, до останніх, враховуючи правове регулювання

господарських відносин не тільки ГК України (ч. 2 ст. 154), слід віднести і норми ЦК України) [185].

Важливе значення для розкриття господарсько-правових заходів припинення контрафакції має з'ясування їх особливостей у порівнянні з іншими з вказаних заходів.

До кримінально-правових заходів відносяться заходи кримінальної відповідальності за: порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст.177 КК України); незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти (ст.229 КК України); незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю. (ст. 231 КК України).

При цьому, слушною є фахова думка про те, що «...норми кримінального кодексу є дещо застарілими і латентними... Суспільство, як і його потреби, змінюються щодня, а норми законодавства не встигають змінюватися, аби бути актуальними. Щодо латентності норм кримінально-правового характеру у сфері охорони прав інтелектуальної власності, то, наприклад, неправомірне використання тих чи інших об'єктів, що підпадають під сферу дії кримінального кодексу в частині охорони прав інтелектуальної власності, може принести набагато більший прибуток винній особі, аніж покарання, яке буде до неї застосовано в разі виявлення таких правопорушень. Тому пропонується переглянути санкції статей, що здійснюють охорону прав інтелектуальної власності, пристосувати їх до нинішніх реалій» [186].

Для припинення контрафактних дій, що підпадають під ознаки адміністративних правопорушень (ст. 51-2 КУпАП), можуть бути застосовані заходи адміністративного припинення загального і спеціального призначення. В літературі до таких заходів відносять: вимога припинити протиправну поведінку; заборона дій, що порушують право інтелектуальної власності чи створюють загрозу його

порушення; адміністративне затримання; веб-блокування; вилучення речей і документів; знищення контрафактної продукції; взяття на облік та офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки та інші [178, с. 143]. Крім того, О.О Михальський розподіляє напрямки адміністративно-правової протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності на: 1) протидія правопорушенням, пов'язаним із авторським правом та суміжними правами; 2) протидія правопорушенням у сфері права промислової власності; 3) протидія правопорушенням, пов'язаним із використанням комерційних (фірмових) найменувань та торговельних марок, тобто тих прав інтелектуальної власності, що індивідуалізують підприємство чи організацію [178, с.147]. Тобто, як вбачається, в науковій літературі правові заходи, в тому числі й щодо протидії контрафакції, поділяють в залежності від системи об'єктів інтелектуальної власності, що може бути корисним при подальшому дослідженні. При цьому важливо відмітити, що відмежування адміністративної та кримінальної відповідальності здійснюється за розміром заподіяного збитку (межа - матеріальна шкода у значному розмірі).

Митні засоби протидії контрафакції, які можна віднести до заходів адміністративно-юрисдикційних органів, закріплено у Митному кодексі України, а саме в розділі XIV «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України», що визначає правове регулювання заходів митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України, а також деяких інших статтях МК України. Крім того, щодо митного контролю важливе місце займають і підзаконні нормативно-правові акти. Це наказ Міністерства фінансів України від 09.06.2020 №281 «Про затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» [37]. Враховуючи,

що питання митного контролю щодо протидії обігу контрафактного товару займають значний обсяг, їхній аналіз буде проведений в окремому підрозділі дисертації.

Також до заходів адміністративно-юрисдикційних органів щодо протидії контрафакції можна віднести діяльність Антимонопольного комітету України (далі - АМКУ). Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» [119], Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель. Відповідно до ст. 7 згаданого Закону АМКУ має досить широкі повноваження, які можуть бути використані у протидії контрафакції, з яких, зокрема, слід виділити: розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та перевіряти їх законність та обґрунтованість; перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднання та ін.; залучати поліцейських, працівників митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування; проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження); звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитом щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції та інші. Крім того, слід виділити таке повноваження АМКУ як звернення до суду (ст. 25 Закону), а саме: з метою захисту інтересів держави, споживачів та суб'єктів господарювання органи АМКУ звертаються до суду, зокрема, з *питання безоплатного вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та (або) копій виробів іншого суб'єкта господарювання; вилучення,*

*накладення арешту на майно, документи, предмети, інші носії інформації у місцях проживання та інших володіннях особи, та з інших підстав, передбачених законом.*

Відповідно до ст. 20 ГК України, держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів. За загальним правилом право на захист особа здійснює на свій розсуд (ст. 20 ЦК України).

За загальною теорією права, способи захисту прав відрізняються один від одного по поведінковому та матеріальному змісту і класифікуються таким чином: самозахист прав (ст.ст. 19 ЦК України, ст.ст. 1169, 1171 ЦК України); заходи оперативного впливу на порушника прав без звернення до компетентних державних органів за захистом прав (ст.ст. 235-237 ГК України); заходи правоохоронного характеру, що застосовуються до порушників прав компетентними державними чи іншими органами. Заходи правоохоронного характеру реалізуються в юрисдикційній формі - у судовому або адміністративному порядку [187]. Як згадувалось вище, до адміністративно-юрисдикційних заходів слід віднести діяльність Митної служби України та Антимонопольного комітету України.

Основними джерелами, що визначають судові способи захисту є положення, які закріплені в ч. 2 ст. 20 ГК України, ст. 16 ЦК України (загальні способи захисту), ст. 432 ЦК України (спеціальні норми щодо захисту прав інтелектуальної власності судом).

При цьому, як відмічається в літературі, в аспекті визначення підстав для застосування захисту у господарському законодавстві України, аналіз положень ст. 20 ГК України дає підстави говорити про те, що підставами для застосування окремих з перелічених у статті способів захисту є порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання (спосіб захисту – відновлення становища, що існувало до порушення), а також дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення (спосіб захисту - припинення таких дій). Що ж стосується застосування інших, названих у статті, способів захисту, то підстави для їх застосування законом лишились не визначеними. У зв'язку із цим, вбачається, що підставою для

застосування інших способів захисту, якщо інше не визначено законодавством, можуть бути визнані загальні підстави для застосування захисту, закріплені у ст. 16 ЦК України [180].

З урахуванням специфіки контрафакції як правопорушення, як найбільш ефективні способи захисту слід обрати такі: відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; відшкодування збитків; відшкодування моральної шкоди; застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування адміністративно-господарських санкцій. Щодо останнього способу захисту, відмітимо, що відповідно ст. 239 ГК України до правопорушника в сфері контрафакції можуть бути застосовані: вилучення прибутку (доходу); адміністративно-господарський штраф; припинення експортно-імпорتنих операцій; обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання.

Перелік способів захисту, визначених у ст. 20 ГК України та ст. 16 ЦК України, не є вичерпним. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. При цьому слід відмітити, що для контрафакції як правопорушення, що характеризується позадоговірним характером, не можуть бути застосовані способи, що встановлені договором.

Щодо інших способів захисту порушеного права та інтересу, то вони можуть бути прямо визначені спеціальним законом. Так, відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» захист прав на торговельну марку

здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва. Крім того, спеціальними способами захисту, на прикладі торгової марки, може бути: вимога власника свідоцтва усунути з товару, упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати. При цьому, якщо торговельна марка використовується відповідно до ліцензійного договору, то порушуються й інтереси ліцензіату (-ів). Оскільки він фактично є титульними користувачем торговельної марки, тому ліцензіат також буде вважатися потерпілою стороною і буде мати право на відшкодування збитків. Схожа ситуація відбуватиметься у разі, коли право на свідоцтво мають кілька осіб (спів правовласники).

Стосовно такого способу, як вимога власника свідоцтва усунути з товару, упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, слід зауважити, що в залежності від ситуації (специфіки товару; кількості товару та інших чинників) застосування такого способу на практиці може бути ускладненим або неможливим, а тому слід мати можливість застосувати альтернативний варіант, наприклад, знищення відповідного товару або передачі його, за згодою потерпілого, останньому. Вбачається, що таку можливість можливо реалізувати шляхом застосування положення ст. 331 ГПК України (зокрема, підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим).

Комплекс господарсько-правових заходів майнового характеру, за допомогою яких здійснюється відновлення порушених суб'єктивних прав та законних інтересів суб'єктів прав промислової власності, досить неоднорідний за своїми соціальними наслідками і правовим характером. Він охоплює взаємопов'язані групи заходів: захисні заходи і заходи відповідальності. І якщо захисні заходи не тягнуть за собою

покарання порушника, то заходи відповідальності, як правило, мають форму додаткових обтяжень, які є своєрідною мірою покарання за вчинене правопорушення.

До категорії заходів, які тягнуть за собою несприятливі наслідки для порушника майнового характеру, відносяться заходи, пов'язані з відшкодуванням збитків, упущеної вигоди, відшкодуванням моральної шкоди, застосування адміністративно-господарських санкцій. Майнові втрати правопорушника, що виникли в результаті застосування цих заходів, повинні компенсувати або поповнювати майнову базу потерпілого.

Одним з найбільш поширених проявів контрафакції є неправомірне використання комерційних найменувань, торговельних марок суб'єктів господарювання. В даному випадку такі дії підпадають не тільки під ознаки правопорушення у вигляді контрафакції, а і ознаки правопорушень в сфері конкуренції. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності [118]. Одним з видів недобросовісної конкуренції є «неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання» (глава 2 Закону).

Науковці характеризують цей вид недобросовісної конкуренції як таке використання ділової репутації суб'єкта господарювання, яке загалом або безпосередньо є посяганням на конкретний об'єкт інтелектуальної власності чи майно суб'єкта господарювання, в якому втілена певна складова ділової репутації суб'єкта господарювання або що має вплив на оцінку ділової репутації [188, с.122]. Іншими словами, йдеться про паразитування порушника на діловій репутації, перевагах, здобутих іншим суб'єктом господарювання на ринку, з метою отримання незаслуженої вигоди [189].

Найбільш поширеним на практиці правопорушенням цього виду є «неправомірне використання позначень» (ст. 4 Закону). Відповідно до Закону, неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування,



торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання [118].

За наявності рішення антимонопольного органу або судового органу виникає питання про виконання рішення, адже саме від своєчасності і повноти реалізації порушником відповідних дій і буде залежати ефективність захисту [189]. Якщо було прийнято рішення про накладення штрафів, особа, на яку накладено штраф сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу; у разі несплати штрафу у строки, передбачені рішенням, та пені органи Антимонопольного комітету України стягують штраф та пеню в судовому порядку (ч. 3, ч. 7 ст. 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції») [20, ст.56].

На практиці, для припинення використання комерційного найменування, необхідно внести зміни до самого комерційного найменування, оскільки будь-яка дія, вчинена правопорушником під цим найменуванням, вважатиметься використанням самого найменування. Це означає, що зміна найменування потребує внесення змін до локальних актів (статуту, інших корпоративних актів тощо).

Припинення неправомірного використання комерційного найменування має важливе значення і для протидії контрафакції. Контрафактні товари часто намагаються підробити або акумулювати шляхом використання популярності відомих брендів шляхом використання схожих або ідентичних комерційних найменувань. Своєчасне припинення такого неправомірного використання комерційного найменування дозволяє правовласникам відомих комерційних найменувань захистити свою ідентичність та унікальність, зменшуючи можливість появи контрафактних товарів на ринку, що в свою чергу сприяє збереженню репутації бренду, захисту правовласників та забезпеченню економічної безпеки.

Виходячи із загальних норм корпоративного права виконання рішення антимонопольного або судового органу про припинення незаконного використання певного комерційного найменування має реалізуватися шляхом зібрання загальних зборів учасниками товариства і мати при цьому не менш як 3/4 голосів за зміну найменування. Однак, проведення вказаних організаційно-правових дій не завжди може бути реалізовано через різні об'єктивні й суб'єктивні перешкоди. Тому, з огляду на відсутність в законодавстві дієвих можливостей для оперативного примусового виконання цього рішення зовні, конкретний механізм виконання цього способу має вирішуватись відповідачем самостійно. Це можуть бути різні рішення, як-то: внесення змін до установчих документів щодо зміни комерційного найменування, припинення здійснення господарської діяльності під певним комерційним найменуванням, ліквідація, реорганізація тощо [189]. Слід врахувати, що законодавство в сфері виконання судових рішень також не передбачає дієвого механізму вирішення питання припинення незаконного використання комерційного найменування. Тому, вбачається перспективним започаткування певних правил у чинному законодавстві, наприклад, у спеціальному законі з питань державної реєстрації юридичних осіб. Так, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» в редакції від 1 січня 2016 р. [190] передбачав підстави для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, серед яких були й підстави, до яких може бути прирівняно здійснення діяльності з неправомірним використанням комерційного найменування, зокрема: провадження діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом; наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.

Отже, вищевказану підставу для примусової ліквідації юридичної особи доцільно закріпити в ст. 110 Цивільного кодексу України серед третьої групи підстав ліквідації – «... 3) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади».

Також важливим господарсько-правовим засобом припинення контрафакції в сфері промислової власності є процесуальний інститут *забезпечення позову*. Так, відповідно до ст. 137 ГПК України та з урахуванням специфіки правопорушення, позов у сфері припинення контрафакції може забезпечуватися такими шляхами: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; заборонаю відповідачу вчиняти певні дії; заборонаю іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Крім того, до заходів забезпечення позову можна віднести норми, передбачені п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 432 ЦК України, а саме: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності. Фактично дані способи захисту за своєю суттю та цільовим призначенням відносяться до заходів забезпечення позову. Слід погодитися, з позицією, що дійсно останні зазначені спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності, мають процесуально-правову природу як різновид процесуальних заходів «забезпечення доказів» й «забезпечення позову» [152, с.191].

Згідно міжнародній практиці стосовно розгляду справ щодо захисту від контрафакції, відповідно до усталених принципів справедливості, позивач, який вимагає постійної судової заборони, повинен задовольнити чотири вимоги, перш ніж суд може надати таке погодження. Позивач повинен довести, що: він зазнав непоправної шкоди; що засоби правового захисту, передбачені законом, такі як грошові збитки, є недостатніми для компенсації цієї шкоди; що, враховуючи баланс

труднощів між позивачем та відповідачем, виправданим є засіб правового захисту за правом справедливості; і що суспільний інтерес не буде порушений [191].

Крім того, характерним для боротьби з контрафакцією є використання в іноземному праві та праві ЄС так званих заборон, за аналогією схожих із інститутом забезпечення позову. Так, стаття 44.1 ТРІПС вимагає наявності судових заборон (інтердиктів) відповідно до місцевого законодавства в таких умовах: судові органи мають повноваження зобов'язати сторону утримуватися від порушення, *inter alia*, щоб запобігти проникненню в сферу торгівлі в їх юрисдикції імпортованих товарів, які пов'язані з порушенням права інтелектуальної власності, негайно після митного оформлення таких товарів. Крім того, слід вказати статтю 11 Європейської директиви № 2004/48 від 29 квітня 2004 року про забезпечення прав інтелектуальної власності, яка, зокрема, передбачає, що члени ради також забезпечують, щоб правовласники мали можливість подати заяву про судову заборону проти посередників, чії послуги використовуються третьою стороною для порушення права інтелектуальної власності, без шкоди для статті 8(3) Директиви 2001/29/ЄС [191]. Останні є досить актуальними та можуть бути запозиченими для удосконалення національного законодавства щодо протидії контрафакції в мережі Інтернет, а саме шляхом реалізації контрафактних товарів в інтернет-магазинах, що надає інструмент можливості призупинення (блокування) відповідної діяльності сайту чи іншого ресурсу, на якому вчинюються правопорушення.

Вкрай гострою є проблема реалізації контрафактного товару через мережу Інтернет. Дана проблема характерна також і для України, оскільки дуже багато контрафактної продукції продається через як національні, так й іноземні інтернет-магазини. При цьому, в національному законодавстві відсутні правові норми щодо протидії такій протизаконній діяльності та відповідного припинення обігу контрафактної продукції.

Варто звернути увагу на Директиву 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про захист прав інтелектуальної власності, яка

регламентує засоби запобігання контрафакції і піратства в рамках Європейського Союзу. Предмет Директиви визначений у статті 1, де йдеться про захист прав інтелектуальної власності, в тому числі промислової. Заслуговує на увагу ст. 23 Директиви, відповідно до якої встановлено, що без шкоди для будь-яких інших доступних заходів, процедур та засобів правового захисту, правовласники повинні мати можливість подати заяву про судову заборону проти *посередника*, послуги якого використовуються третьою стороною для порушення права промислової власності правовласника. Слід відмітити, що посередником в даному випадку може виступати як раз такий інтернет-магазин, що здійснює реалізацію контрафактного товару (продукції).

Як відмічається в літературі, деякі європейські країни мають законодавство, що регулює зобов'язання третіх осіб, чії послуги використовуються для сприяння порушенню прав інтелектуальної власності. Наприклад, стаття 8 (3) Директиви ЄС 2001/29/ЄС встановлює правило для держав-членів про те, що особи, чії права були порушені, мають право вимагати компенсації від сайтів-посередників, а статті 9 і 11 Директиви ЄС 2004/48/ЄС вказують на те, що робота таких інтернет-сайтів може взагалі припинитися. Так, у жовтні 2014 року Високий суд Великобританії ухвалив рішення про блокування діяльності інтернет-компанії, оскільки вона використовувалася для замовлення підробки годинників популярних брендів (Cartier International AG про British Sky Broadcasting Limited [2014] EWHC 3354 (Ch)). Заявники були власниками брендів Cartier, Montblanc, IWC та інших брендів (разом «Richemont»), які подали до суду на п'ять роздрібних інтернет-провайдерів у Великобританії, які разом мають частку ринку 95% користувачів Інтернету у Великобританії. Суд постановив, що кожен з інтернет-провайдерів був «посередником» у значенні статті 11 Директиви про захист прав інтелектуальної власності. Зокрема, інтернет-провайдери зіграли «значну роль у цих порушеннях» і «що рекламу та пропозиції про продаж пропонували понад 95% користувачів

Інтернету у Великобританії». Суд вирішив заблокувати роботу сайтів на зазначеній території [192].

Враховуючи європейський досвід, вбачається за доцільне імплементувати відповідні норми і у національне законодавство. Враховуючи специфіку відносин, пов'язаних із електронною торгівлею, пропонується внести відповідні доповнення до Закону України «Про електронну комерцію» [193], а саме додати частину 5 в ст. 17 Закону наступного змісту: «Постачальник послуг проміжного характеру в інформаційній сфері несе відповідальність за дотримання прав інтелектуальної власності, в тому числі за реалізацію контрафактних товарів. В разі самостійного виявлення факту продажу контрафактних товарів або при зверненні правовласника, постачальник послуг проміжного характеру в інформаційній сфері зобов'язаний припинити продаж виявлених контрафактних товарів. В разі невиконання вимог правовласника щодо припинення та/або вилучення продажу контрафактних товарів, останній має право звернутися до суду з заявою про заборону діяльності сайту посередника, послуги якого використовуються третьою стороною для порушення права промислової власності та введення в оборот контрафактного товару».

Також досить поширеними в протидії контрафакції, є *технічно-правові заходи*. Так, на прикладі відомої компанії «Amazon»<sup>1</sup>, в літературі відзначається, що програма «Utility Patent Neutral Evaluation Process» («Процес нейтральної оцінки патенту на корисність»), хоч і містить низку недоліків, сприймається як зрушення у правильному напрямку, оскільки створює механізм відстоювання прав малих та середніх підприємств. Також автор виділяє такі програми «Transparency» (привласнення кожній виробленій під брендом одиниці товару унікального захищеного буквено-цифрового коду) та «Project Zero» (програма, що дозволяє власникам брендів брати участь у боротьбі з контрафактними товарами). Крім того, звертається увага на програму «Brand Registry», що вимагає реєстрацію знака для товарів та послуг

---

<sup>1</sup> Amazon (Amazon.com, Inc.) - американська компанія, найбільша в світі на ринках платформ електронної комерції та публічних хмарних обчислень з точки зору доходу та ринкової капіталізації.

(торгової марки), яка крім інших можливостей надає правовласникам зручно використовувати функцію повідомлення про порушення [194].

Навпроти деякі автори відзначають, що: «...власники брендів, які звертаються за допомогою до Alibaba та Amazon для видалення списків контрафактних товарів, розчаровані своїми заплутаними та лабіринтними процедурами повідомлення та видалення. ... Багато власників брендів вважають, що робота з Alibaba та Amazon лише додає їм страждань, ... оскільки все одно мають факти продажу включаючи продаж контрафактних товарів... Автори, вважають, що правовласники могли б без допомоги сайтів електронної комерції безпосередньо переслідувати правопорушників у цивільних і кримінальних діях у Китаї, де знаходиться більшість правопорушників-контрафакції, і в Сполучених Штатах» [195].

Заслуговує на увагу питання використання блокчейн-технологій<sup>2</sup>. Так, як відмічається, дані питання були предметом дискусії присвяченій щодо розробки конкретного прикладу використання блокчейн-технології для боротьби з контрафактом та супутніх товарів, тобто пілотного проекту, який буде підготовлено та реалізовано [174]. Як зазначається, з точки зору правозастосування, блокчейн може створювати події автоматично, надсилати оповіщення у разі виявлення загрози цілісності товару або будь-які інші порушення при проходженні вантажу від одного оператора до іншого в ланцюжку поставок. Відповідний додатки (програмне забезпечення) може відстежувати такі події та надсилати сповіщення правовласникам та правоохоронним органам. При необхідності система з використанням Блокчейн може робити записи дій митної служби, яка дозволить учасникам ланцюгу поставок знати статус відправлення та іншу інформацію [174].

Проведений аналіз дає підстави для наступних висновків.

Поняття «господарсько-правових засобів припинення» доцільно визначити як встановлені законом правоохоронні заходи матеріального характеру, що

---

<sup>2</sup> Блокчейн - розподілена база даних, що зберігає впорядкований ланцюжок записів (так званих блоків), що постійно довшає.

здійснюються уповноваженими на те органами чи суб'єктами господарювання самостійно, класифікуються в залежності від форм захисту, спрямовані на припинення порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, ліквідацію його наслідків, відновлення становища, що існувало до такого порушення [185].

Пропонується класифікувати господарсько-правові засоби припинення контрафакції в сфері промислової власності наступним чином:

за порядком застосування - засоби, що застосовуються за ініціативою суб'єктів господарювання; на основі правозастосовних актів судів, правоохоронних органів, на основі актів органів державного управління.

за формами юрисдикції - судові або адміністративні (Антимонопольний комітет України, Митна служба України);

за змістом - загальні і спеціальні способи захисту, притаманні віднощинам щодо протидії контрафакції;

за часом застосування - невідкладні (забезпечення позову); тривалі (рішення суду);

за призначенням - основні та допоміжні (використання технічних засобів, використання спеціальних знань (експерт)) [185, с. 155].

Запропоновано передбачити спеціальні заходи припинення контрафакції стосовно комерційних найменувань, а саме: у разі, якщо порушник не виконує рішення антимонопольного органу або суду у встановлений в рішенні строк і не повідомляє про його виконання, антимонопольний орган звертається до суду або суд самостійно відкриває провадження (якщо було рішення суду про заборону використання комерційного найменування) з заявою про припинення юридичної особи. Підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи стане здійснення діяльності з неправомірним використанням комерційного найменування і невиконання рішення про його припинення. Такі заходи доцільно закріпити в ст. 110 ЦК України серед третьої групи



підстав ліквідації – «... 3) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади».

Визначення господарсько-правових засобів захисту сприятиме ефективності їх використання та полегшенню формулювання матеріально-правових вимог у випадку порушення прав чи законних інтересів суб'єктів господарювання правовласників.

Пропонується законодавчо закріпити додаткові господарсько-правові заходи припинення контрафакції: судова заборона проти посередника, послуги якого використовуються третьою стороною для порушення права промислової власності правовласника; тимчасове блокування (припинення) роботи сайту (іншого інтернет ресурсу), на якому здійснюються відповідні правопорушення [185, с. 155], а саме пропонується доповнити ч. 2 ст. 432 ЦК України абзацом наступного змісту : «блокування та/або тимчасове припинення роботи сайту на якому реалізується контрафактний товар; заборону діяльність посередника, послуги якого використовуються третьою стороною для порушення прав інтелектуальної власності».

### **2.3. Заходи щодо сприяння захисту прав промислової власності під час переміщення товарів через митний кордон України**

У сучасному глобалізованому світі оборот промислової власності має ключове значення для економічного розвитку. Процеси глобалізації та міжнародної торгівлі ставлять перед країнами важливе завдання забезпечити ефективний контроль над переміщенням товарів через їх митні кордони. Одним з найважливіших інструментів, що забезпечує цей контроль, є митний контроль. Насамперед, митний контроль в сфері обороту прав промислової власності спрямований на забезпечення виконання митних процедур, таких як оформлення декларацій, перевірка документів, встановлення вартості товарів тощо.

З метою ефективної протидії контрафакції важливо вдосконалювати митні процедури, використовувати сучасні технології для автоматизації контролю, сприяти міжнародній співпраці та обміну інформацією між країнами. Також розвиток та підвищення кваліфікації митного персоналу є важливим аспектом, що допомагає впоратися зі складними ситуаціями та виявляти нові види порушень.

За офіційними даними, із січня по березень 2023 року митникам вдалося зафіксувати понад 2,76 тис. порушень та вилучити предметів правопорушень на суму, що перевищувала 179 млн грн. З-поміж них: на 91 млн гривень вилучили промислових товарів; на 16 млн гривень – продовольчих товарів; на 61 млн гривень – валюти; на близько 10 млн гривень – транспорту. Зокрема, митниці розглянули 728 справ за три місяці року, виписавши штрафів на 19 млн грн, з яких до держбюджету надійшло 14 млн грн. До суду передали понад 1,36 тис. справ про порушення митних правил на суму 350 млн гривень. За результатами розгляду справ судами наклали стягнень на суму більш ніж 362 млн гривень [196]. Крім того, відмічається, що «... Україна, як транзитна держава, завжди буде стикатись з контрафактом та контрабандою... втрачаються мільйони доларів через брак належного контролю за цими сферами. За даними Europol, Україна серед топів країн, де проблема контрафактної продукції є широко вираженою ...» [197].

Митний контроль в Україні є важливою складовою митної системи країни та має на меті забезпечення дотримання митних процедур, контролю переміщення товарів через митний кордон, а також захисту інтересів економіки, безпеки громадян та додержання правил міжнародної торгівлі. Україна має Єдину митну територію, що означає, що митний контроль здійснюється на всіх митних кордонах країни, включаючи кордони з країнами-сусідами та морські порти. Державна митна служба України (далі – ДМСУ або Держмитслужба) відповідає за організацію та здійснення митного контролю в Україні. Митний контроль в Україні охоплює різні аспекти, включаючи: оформлення митних декларацій, перевірки товарів, контроль за документами, захист інтелектуальної власності тощо.

Митний контроль займає важливе місце у системі державного фінансового контролю, адже саме через систему контрольно-перевірних заходів у межах митного контролю держава має забезпечувати економічну й фінансову безпеку, захищати власні національні інтереси. Недосконалість митного контролю в Україні уможливило значне зростання тіньових оборотів та стало однією з причин витоку значних «брудних» фінансових коштів за кордон та їх осідання в офшорних зонах [198, с.152]. Крім того, зазначається, що митний контроль об'єктів інтелектуальної власності повинен здійснюватися в умовах тісної взаємодії підрозділів митної служби з іншими правоохоронними й контролюючими органами України. Взаємодія тут завжди має конкретний характер у тому розумінні, що вона є завжди взаємодією сторін певної цілісної системи. Взаємодія державних органів, у тому числі правоохоронних і контролюючих, – це комплексні спільні дії, узгоджені за місцем, часом і способами їх проведення, під час яких здійснюється взаємна підтримка одного державного органу іншими, надання йому всебічної допомоги з метою отримання єдиного результату, досягнення єдиної мети [199, с.100]. Митні органи провадять цю діяльність шляхом здійснення визначених митним законодавством митних процедур. Центральне місце при цьому належить митному контролю як ефективному засобу виявлення та запобігання порушенню прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України [200].

Сьогодні переважна більшість контрафакту потрапляє в Україну із-за кордону контрабандними шляхами [201]. Митні органи застосовують заходи сприяння до товарів, підозрюваних у порушенні МК України, на стадії здійснення митного оформлення, на якій були виявлені та зафіксовані ознаки порушення [202].

Митна діяльність, спрямована на сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні, - це діяльність, спрямована на вжиття заходів органами доходів і зборів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів із порушеннями прав інтелектуальної власності, зокрема, здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що містять об'єкти прав інтелектуальної власності,

введення митного реєстру таких об'єктів, призупинення митного оформлення товарів, застосування спрощеної процедури знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою в порушенні прав інтелектуальної власності, проведення зміни маркування на товарах та їх упаковці з метою захисту належних правовласнику майнових прав на об'єкти прав інтелектуальної власності та недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів [203].

Наведене дає можливість сформулювати визначення митного контролю в сфері промислової власності, що буде наведено нижче.

Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, які підпадають під захист закону, і які ввозяться або вивозяться через митну територію України, здійснюються відповідно до законодавства з урахуванням специфічних вимог, встановлених міжнародними актами, Митним кодексом України [21] та законами і нормативними актами України.

Процедури, спрямовані на захист прав інтелектуальної власності на кордоні, ґрунтуються на принципах та нормах, встановлених міжнародними документами та угодами. Так, Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) [107] та Угода про асоціацію з ЄС [38], зокрема, передбачають приведення митного законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності до відповідного рівня ЄС.

Також серед міжнародних актів слід виділити Регламент (ЄС) № 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 року про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та про припинення дії Регламенту Ради (ЄК) № 1383/2003 [117, 204], який, зокрема, містить положення, які встановлюють умови та процедури для митних органів у випадках, коли існує підозра щодо порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, що підлягають або повинні підлягати митному контролю на території Європейського Союзу. Так, забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності на кордоні, де товар підлягає чи повинен підлягати митному нагляду або митному контролю, є ефективним способом швидко і

дієво надати правовий захист правоволодільцям, користувачам і групам виробників. (п. 4 Преамбули).

На виконання вимог вищевказаних міжнародних актів був розроблений та прийнятий Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» № 202-ІХ від 17.10.2019 року [205], який набув чинності 14.11.2019 року. Прийняття змін у МК України вважається позитивною тенденцією, оскільки реалізація закону посилить боротьбу з контрафактними товарами, прискорить переміщення через митний кордон України та митне оформлення оригінальних товарів, сприятиме розвитку міжнародної торгівлі та підвищенню інвестиційної привабливості України [206].

МК України у Розділ XIV «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» передбачає порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності. Так, відповідно до ст. 397 МК України, до товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, до яких відносяться й контрафактні товари, митні органи застосовують такі заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності: 1) призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності (ст. 399 МК України); 2) призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу (ст. 400 МК України); 3) знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності (ст. 401 МК України); 4) призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (ст. 401 МК України); 5) зміна маркування на товарах та їх упаковці (ст. 402 МК України).

Слід відмітити, що МК України хоча і містить визначення «контрафактні товари» (п. 17 ч. 1 ст. 4 МК), проте до змісту даного визначення включаються лише

два об'єкти промислової власності: торговельна марка, географічне зазначення. Однак, контрафакція має місце і при виготовленні товарів і з використанням інших видів об'єктів промислової власності (промислові зразки, сорти рослин тощо). В даному випадку слід звернути увагу на таке поняття як «товари, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності» (п. 57-1 ч. 1 ст. 4 МК України), зі змісту якого випливає, що до таких товарів, зокрема, відносяться товари з ознаками порушення прав інтелектуальної власності на винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів, прав, що надаються за сертифікатами додаткової охорони на лікарські засоби та засоби захисту рослин. Крім того, в п. 46 ч. 1 ст. 4 МК України міститься перелік об'єктів права інтелектуальної власності, а саме: об'єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів. Однак і дані переліки не відповідають загальній системі видів прав на об'єкти промислової власності. Так, з урахуванням положень Паризької конвенції [49], Угоди про асоціацію з ЄС [38], ЦК України [33], ГК України [50], поза увагою митної охорони лишилися такі права на об'єкти промислової власності як корисні моделі, породи тварин, комерційне (фірмове) найменування. Крім того, відповідно до Преамбули та ст. 2 Регламенту ЄС 608/2013 [117] також включені до митної охорони такі об'єкти як корисна модель, комерційне найменування.

Як зазначається, вилучення в Україні винаходів та корисних моделей із застосування митних дій є виправданим, враховуючи значний час, необхідний для з'ясування питання, чи мало місце порушення прав, проведення експертиз, можливість зустрічних позовів у суді про визнання патенту недійсним, а також, враховуючи, що внаслідок наведених складнощів, в ЄС було запроваджено особливий порядок митного оформлення товарів, захищених патентом [207, с.402]. Крім того, в літературі пропонується «... корисну модель вилучити з переліку об'єктів, які підлягають внесенню до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності у

зв'язку з масовими зловживаннями володільцями патентів, наявністю охорони та схожі результати в різних суб'єктів, охороною результатів, які не відповідають умовам правової охорони ... Те саме стосується промислового зразка...» [208, с.92-95]. Також слід звернути увагу на висновок: «... сприяння митних органів у захисті прав інтелектуальної власності має відбуватись виключно для відвернення великої шкоди, що може бути завдана правовласнику незаконним імпортом чи експортом товарів із об'єктами інтелектуальної власності...» [209].

Однак, з такою позицією слід не погодитися, виходячи із наступного. За даними Pricewaterhouse Coopers 150-200 млрд євро задіяно у системі контрафакту лікарських засобів, а близько 1 млн осіб помирає унаслідок використання фальсифікованих засобів. Серед головних проблем у цій сфері є відсутність відслідковування таких ліків, застаріле законодавство, відсутність злагодженості у діяльності державних органів, масштабний обсяг імпорту засобів без законних підстав, лояльність суспільства [197]. Аналогічні висновки можливі й для іншої продукції, зокрема, що виготовляється із використанням корисної моделі (медичні пристрої, інструменти та обладнання, які використовуються у лікуванні, діагностиці та медичних процедурах, автомобільні запчастини, хімічна продукція тощо). Тобто, фактично мова йде про життя, здоров'я та безпеку людей, які в Україні визнаються найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України).

З приводу об'єкту «породи тварин» слід відмітити, що відповідно до ст. ст. 6, 12 Закону України «Про племінну справу у тваринництві» [210], завданнями племінної справи у тваринництві є, зокрема, формування власного експортного потенціалу племінних (генетичних) ресурсів; експорт та імпорт племінних (генетичних) ресурсів здійснюються у порядку, передбаченому законодавством України, за умови відповідності племінних (генетичних) ресурсів вимогам, встановленим цим Законом. Статтею 13 вказаного Закону передбачається видача сертифікату племінних (генетичних) ресурсів. Крім того, як зазначається в науковій літературі, промислове тваринництво використовує спеціалізовані, високопродуктивні генотипи імпортової

селекції, що призводить до втрати генотипів вітчизняної селекції та виникнення проблеми суттєвого зменшення генетичного різноманіття, зниження резистентності тварин та суттєвої залежності від імпорту племінних (генетичних) ресурсів [211]. Тобто, як вбачається, породи тварин є об'єктом господарського обороту, експорту та імпорту. При цьому, слід враховувати, що оборот такого виду контрафакту (а це - фактично тварини) несе ризик поширення захворювань та інфекцій серед тваринної популяції, які в свою чергу можуть передаватися від тварин до людей, мати негативний вплив на існуючі екосистеми, що приведе до втрати біологічної різноманітності та негативного екологічного впливу. Крім того, контрафактні породи тварин можуть бути вирошені у непридатних умовах, з використанням некоректних методів генетичного вибору та годівлі, що може призвести до появи генетичних аномалій, погіршення здоров'я тварин та зниження продуктивності, що в кінцевому завдаватиме шкоди життю та здоров'ю людей.

Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 457 ЦК України, зокрема, правовласник має виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке використання. Проте дана норма не може бути реалізована в сфері митного обороту, в зв'язку із відсутністю цього об'єкту. У зв'язку із цим виникає ситуація необґрунтованої дискримінації інтересів правовласників таких об'єктів і, відповідно, негативний вплив на мотивацію виготовлення такої продукції.

Отже, фактично мова йде про такі цінності як «інтереси правовласника» та «життя і здоров'я людини». Безумовно дані цінності є важливими, з пріоритетністю до останнього, а тому для правової визначеності, ясності і виключення обмеженості трактування у правозастосовній практиці слід привести перелік об'єктів промислової власності, закріплений в митному законодавстві, до єдиного значення з урахуванням міжнародної класифікації всіх видів прав промислової власності.

Згідно з МК України заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності застосовуються щодо: 1) товарів, що переміщуються громадянами на митну територію України або за її межі; 2) товарів під час їх ввезення на митну територію



України (у тому числі з метою транзиту) або вивезення за межі митної території України; 3) товарів, що поміщуються в митні режими імпорту, реімпорту, експорту, реекспорту, тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, митного складу, вільної митної зони, переробки на митній території, переробки за межами митної території. При цьому, вищевказані заходи не застосовуються до: 1) оригінальних товарів; 2) особистих речей; 3) товарів, у ручній поклажі та/або багажі для власного використання і не призначені для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, сумарна фактурна вартість та/або вага яких не перевищує встановленого законом обмеження. (ч. 3 ст. 397 МК України). Положення щодо оригінальних товарів є новою нормою в МК України, яка враховує міжнародний режим вичерпання прав інтелектуальної власності, імплементація якої є також вимогою європейського законодавства. Проте, як відмічається, митниці порушують вимоги ч. 3 ст. 397 зміненого Митного кодексу України і продовжують призупиняти митне оформлення оригінальних творів, які були виготовлені за згодою правовласника, але ввозяться в Україну без його згоди. При цьому, посилаються на застарілі положення нормативно-правових актів [206]. В даному випадку, в разі безпідставного зупинення оригінальних товарів, слід враховувати загальні положення національного законодавства і рекомендувати зацікавленій особі/власнику товару, що перевозить такий товар, звертатися до суду.

Відповідно до ч. 5. ст. 397 МК України, у разі якщо товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, переміщувалися через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності та митними органами не було застосовано заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, правовласник не має права на відшкодування від митних органів будь-яких матеріальних збитків у зв'язку з тим, що таких заходів не було застосовано під час переміщення товарів через митний кордон України. Однак, положення даної норми викликають деякі сумніви, оскільки фактично у зв'язку із відсутністю повної відповідальності зі сторони митного органу закладається можливість для певних

зловживань чи неналежного виконання митним органом своїх повноважень в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Вважаємо, що хоча схожі норми закріплені у європейському праві, проте, враховуючи положення справ в Україні, рівень правової культури та свідомості громадян, дана норма дещо передчасна для національного законодавства.

В літературі питання «захисту» або «сприяння» митними органами в області обороту прав інтелектуальної власності є дискусійним. Так, зауважується, що митниці при переміщенні товару через митний кордон України здійснюють не правову охорону чи захист прав інтелектуальної власності, а лише сприяють захисту цих прав [203, с.24]. Крім того, О.М. Тропіна відмічає, що завданням митниць є сприяння захисту прав інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, а не безпосередньо їх захист. Митний контроль може здійснюватися тільки за волевиявленням власника, яке полягає у заяві щодо реєстрації визначеного об'єкта прав інтелектуальної власності у митному реєстрі [212]. Також, як відмічається, застосування поняття «сприяння» у розділі XIV МК України обґрунтовано такими чинниками: 1) об'єкти ПІВ характеризуються складністю та різноманітністю, що нерідко унеможлиблює їх ідентифікацію та визначення під час проведення митного контролю; 2) захист ПІВ правовласника - це виключне його право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта прав інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 3) скасування в МК України відповідальності органів доходів і зборів за невиявлення товарів, що порушують права правовласників, та пропуск контрафактних товарів [203].

В протиположності вказаним висновкам Свирида В. А., враховуючи положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, відмічає, що митні органи фактично не сприяють, а здійснюють захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон, а тому терміни «сприяння захисту» та «захист» розцінюються як синонімічні [213, с.70]. При цьому, слід врахувати, що здійснення митної діяльності, спрямованої на захист прав інтелектуальної власності

та недопущення переміщення контрафактних товарів через митний кордон України, насамперед залежить від кваліфікації працівників митниць у сферах інтелектуальної власності та митної справи [203, с.24].

Крім того, виходячи із положень Регламенту ЄС 608/2013, зокрема, п. 4 Преамбули, зазначається, що митні органи повинні мати повноваження забезпечувати дотримання прав інтелектуальної власності щодо товарів, які, відповідно до митного законодавства Союзу, підлягають митному нагляду або митному контролю і здійснювати належний контроль за такими товарами з метою запобігання операціям, що порушують законодавство щодо прав інтелектуальної власності. Фактично позиція Регламенту ЄС 608/2013 зводиться до дій, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

Отже, враховуючи вищезазначену позицію щодо посилення боротьби із контрафакцією, протидії можливим зловживанням в сфері митного контролю в Україні, недостатньої кваліфікації працівників митниці у сфері інтелектуальної власності, слід конкретизувати положення ч. 5. ст. 397 МК України в частині уточненні випадків, коли митний орган нестиме відповідальність в разі випуску контрафактного товару в подальший обіг, щодо якого були підозри у порушенні прав промислової власності або не було вжито жодних дій для затримання контрафакції тощо. Крім того, правовласник може оскаржити дії чи бездіяльність митних органів, їх посадових осіб та інших працівників у досудовому порядку (гл. 4 МК України) або до суду.

Важливим питанням в протидії контрафакції є реєстрація прав промислової власності у митному реєстрі. Відповідно дане питання врегульоване ст. 398 МК України та Наказом Міністерства фінансів України № 648 від 30.05.2012 р. «Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» зі змінами (далі – Порядок реєстрації).

Слід виділити такі переваги реєстрації правовласником прав промислової власності в митному реєстрі: можливість захисту митними органами; товар виготовлений з використанням прав промислової власності не може бути експортований з України до інших держав без згоди; можливість уникнення від недобросовісної конкуренції; запобігання незаконному ввезенню контрафактних товарів на територію України.

Станом на 25.05.2023 року у Митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності [214] (починаючи з 19.11.2020 року) наявні 854 записи про права на об'єкти інтелектуальної власності, серед яких, більшу частину складають права на торговельні марки. Доступ до Митного реєстру є на відповідному офіційному сайті.

Відомості з митного реєстру доводяться до відому митних органів через єдину автоматизовану інформаційну систему. Крім того, Закон передбачає можливість застосування додаткових інформаційних ресурсів для забезпечення ідентифікації товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності. Після реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, митні органи застосовують заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на підставі даних такого реєстру (ст. 398 МК України).

Для реалізації вищевказаного заходу 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 безоплатно подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності з метою реєстрації такого об'єкта у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (ст. 398 МК України).

Відповідно до п. 4 Порядку реєстрації, заява про реєстрацію об'єкта прав інтелектуальної власності у митному реєстрі може бути подана з метою реєстрації у

митному реєстрі таких об'єктів як об'єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів. При цьому, слід відмітити, що шаблон заяви про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності [215] також містить виключний перелік об'єктів промислової власності: торговельна марка, промисловий зразок, винахід, сорт рослин, компонування напівпровідникових виробів, географічне зазначення.

Однак, з огляду на вищевказану позицію щодо розширення переліку об'єктів прав інтелектуальної власності, положеннями актів міжнародного законодавства, вбачається що даний перелік також підлягає доповненню. Крім того, відсутність відповідних об'єктів у митному законодавстві впливає на інтереси правовласника, який маючи продукцію (товар) виготовлений саме з використанням відповідного об'єкту, наприклад, корисної моделі, намагається отримати правовий захист, в кінцевому випадку - це породжуватиме відповідні судові спори. Так, адміністративний суд прийшов до висновку про протиправність бездіяльності відповідача (Держмитслужби – авт.) щодо не розгляду заяв позивача про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності від 17.04.2018 р. №№ 1 - 24 та відсутності правових підстав для відмови позивачу у включенні до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності - корисних моделей за патентами України від 10.05.2017 р. №№ 116357, 116358, 116359, 116360, 116361, 116362, 116363 та 116364, наявні обґрунтовані підстави для зобов'язання ДФС України включити до митного реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, корисних моделей за вказаними вище патентами України, що, водночас, з урахуванням наведеного вище, не є втручанням в дискреційні повноваження відповідача, а є способом відновлення порушеного права позивача [216]. З урахуванням апеляційного перегляду було зобов'язано Державну фіскальну службу України повторно розглянути заяви Товариства про включення до митного реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону,

корисні моделі за патентами України від 10.05.2017 № № 116357, 116358, 116359, 116360, 116361, 116362, 116363 та 116364 [217].

Щодо захисту технології слід відмітити, що у дослідженнях з даного приводу висновлюється, що ступінь зв'язку об'єктів права інтелектуальної власності та технології на стільки висока, що дозволяє віднести технологію до категорії таких об'єктів. При цьому під технологією розуміється цілісний об'єкт суспільних відносин. Однак на даний час у рамках права інтелектуальної власності технологія як окремий об'єкт відсутня, вона може отримати захист тільки за частинами: в рамках авторського права, права промислової власності, засобів індивідуалізації товарів, послуг і їх виробників у господарському обороті [218]. Варто відзначити, що митний контроль та митне оформлення таких товарів ускладнюється тим фактом, що один продукт може містити кілька об'єктів промислової власності. Для митного захисту прав такого об'єкту слід звернути увагу на п. 5 Порядку реєстрації, а саме дозволяється подання однієї заяви про реєстрацію об'єкта прав інтелектуальної власності у митному реєстрі для реєстрації двох або більше об'єктів прав інтелектуальної власності у митному реєстрі за умови дотримання вимог, передбачених цим Порядком. При цьому у разі подання однієї заяви про реєстрацію об'єкта у митному реєстрі для реєстрації двох або більше об'єктів прав інтелектуальної власності у митному реєстрі визначається один загальний строк реєстрації для всіх об'єктів (п. 28 Порядку реєстрації). Однак реалізація цього положення може мати непорозуміння в разі настання обставин передбачених п.п. 3, 4, 7, 8, 9 п. 44 Порядку реєстрації (випадки виключення з митного реєстру) стосовно одного із об'єктів як складової частини, а також в разі коли такі об'єкти належать різним правовласникам, які не є співвласниками.

Відповідно до п. 6 Порядку реєстрації, реєстрація об'єктів у митному реєстрі та ведення митного реєстру передбачає: реєстрацію заяви та її розгляд; реєстрацію об'єкта у митному реєстрі шляхом внесення до митного реєстру наданої інформації та документів; надання відмови в реєстрації об'єкта у митному реєстрі; виключення об'єкта з митного реєстру; внесення змін та/або доповнень до інформації та/або

документів митного реєстру; продовження строку реєстрації об'єкта у митному реєстрі; оприлюднення інформації щодо об'єктів, зареєстрованих у митному реєстрі.

Відповідно до п. 30 Порядку реєстрації, передбачені випадки відмови в реєстрації об'єкта прав інтелектуальної власності у митному реєстрі. Хоча даний перелік і був адаптований відповідно до міжнародних вимог, однак все одно виникають чимало спірних ситуацій. Так, на підставі пп.1 п. 30 Порядку реєстрації, а саме відсутності у правовласника правових підстав для подання заяви про реєстрацію об'єкта у митному реєстрі та/або необхідного обсягу прав для здійснення дій, пов'язаних із захистом майнових прав на об'єкт, виник спір, який був предметом розгляду в справі №640/4515/19, в якій за наслідками перегляду справи в касаційному порядку Верховний Суд, зазначив, що зі змісту вказаних правових норм вбачається, що вчинення дії щодо подання заяви про включення об'єкта до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, не є його використанням. При цьому, ані вимоги ст. 398 МК України, ані положення Порядку № 648 не містять обов'язку щодо отримання спільної згоди, у разі використання знаку, свідоцтво на який належить кільком особам, на включення об'єкта до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (п. 41 постанови ВС) [219]. Внаслідок чого вимоги позивача (спів правовласника) були задоволені. Також, стосовно п. 30 Порядку реєстрації, підлягають уточненню п. 2, 3, 8 Порядку реєстрації, а саме випадки пов'язані із недотримання форми заяви про реєстрацію об'єкта прав інтелектуальної власності у митному реєстрі; виявлення недостовірної інформації у відповідь на запит СП Держмитслужби; невідшкодованих витрат, пов'язаних із зберіганням товарів, митне оформлення яких призупинено відповідно до статей 399, 400 і 401<sup>1</sup> МК України.

Пункти 1 і 2 Розділу 2 Порядку реєстрації закріплюють право на подання відповідної заяви (форма якої встановлено у вигляді формуляру в Додатку 1 до Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (абзац третій пункту 2 розділу I), а також вимоги

до щодо документів, які додаються до заяви про реєстрацію об'єкта прав інтелектуальної власності у митному реєстрі. При цьому, за бажанням заявник може додати до заяви про реєстрацію об'єкта у митному реєстрі зразки оригінальних товарів та/або товарів, що підозрюються у порушенні прав, контрафактних, піратських товарів тощо. Хоча відмічається, що однієї із проблем національного законодавства в сфері митного захисту прав інтелектуальної власності є затвердження уніфікованих згідно зі стандартами Європейського Союзу форм заяв, які стосуються заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності (відповідно до Регламенту № 1352/2013) [220], однак вважаємо, що наявна на сьогодні редакція положення щодо вимог до заяви про реєстрацію та додатків до неї максимально наближена до відповідних положень європейського законодавства [220]. Так, відповідно до ст. 52 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, від будь-якого власника права, який ініціює процедури за статтею 51, слід вимагати забезпечення відповідного доказу того, щоб задовольнити компетентні органи в тому, що за законодавством країни імпорту, *prima facie*, існує порушення прав інтелектуальної власності власника права та і надати достатньо детальний опис товарів з тим, щоб митні органи могли їх легко розпізнати [107]. Також форма національної заявки відповідає вимогам ст. 6 (форма заявки) Регламенту ЄС №608/2013 та Регламенту ЄС № 1352/201 про встановлення форм про захист прав інтелектуальної власності митними органами [204]. З єдиним зауваженням щодо розширення п. 4 Заявки з приводу доповнення об'єктів права інтелектуальної власності, про що згадувалося вище.

Відповідно до п. 19 Порядку реєстрації, реєстрація об'єкта прав інтелектуальної власності у митному реєстрі або надання відмови у реєстрації об'єкта у митному реєстрі здійснюється у строк *не більше 30 робочих* днів з дати подання заяви (передбачається паперова та електронна форма подання, причому остання має більшу швидкість опрацювання та реєстрації, тому може бути рекомендована як пріоритетна).



Відповідно до ст. 52 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [107], компетентні органи повинні інформувати заявника протягом прийнятого періоду часу про те, чи прийняли вони заяву, та якщо це визначено компетентними органами, період, протягом якого митні органи вживатимуть заходи. В науковій літературі з приводу строків пропонується, зокрема, удосконалити строки здійснення окремих митних формальностей шляхом заміни фрази «у день прийняття Рішення» на «у день прийняття Рішення або в найкоротший термін» [221].

Враховуючи, що строк передбачений п. 19 Порядку відповідає вимогам Регламенту ЄС№608/2013, проте з метою виявлення контрафактної продукції та з огляду усунення можливості зловживання із строками розгляду (наприклад, затягування розгляду заяви до максимального 30-денного строку), слід розробити положення з градацією строків розгляду заяви в залежності від складності об'єкту прав інтелектуальної власності. Також є доцільним доповнити положення п. 19 фразою «або в найкоротший строк».

Крім того, слід звернути увагу на обов'язок передбачений ч. 7 ст. 398 МК України, а саме, що правовласник зобов'язаний повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, про припинення чинності чи визнання недійсним права інтелектуальної власності, а також про часткову або повну передачу прав на об'єкт права інтелектуальної власності, відомості щодо якого внесені до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Аналогічний обов'язок більш деталізований в пунктах 32, 33 Порядку реєстрації. Порухення даного обов'язку хоча і є відповідно до п.п. 3,4 п. 44 Порядку реєстрації підставою для виключення об'єкту прав інтелектуальної власності з митного реєстру, проте виконання даного обов'язку слід посилити і іншим чином для мотивації виконання правовласниками своїх обов'язків та усунення від зловживання правом на реєстрацію в митному реєстрі. Так, в науковій літературі, відмічається, що «... з метою підвищення відповідальності правовласників за свої дії щодо захисту прав інтелектуальної власності доцільно диференціювати

штрафи за порушення різних вимог у даній сфері. Варто застосовувати дисциплінарні заходи за порушення вимог ведення митного реєстру. Неповідомлення про припинення права власності на об'єкт інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафів у розмірі: 1000 євро для юридичних осіб; 250 євро для фізичних осіб; 100 євро для посадових осіб підприємств [221]. Положення щодо застосування штрафів за невиконання аналогічних обов'язків знайшли своє підтвердження і в інших країнах (Німеччина, Македонія).

Крім того, в даному випадку слід враховувати на інтереси третіх осіб, які мають матимуть право на оборот певного товару, але зіштовхнуться з перешкодами під час переміщенням товару в зв'язку із наявністю застарілих даних про реєстрацію об'єктів прав інтелектуальної власності за попереднім правовласником (наприклад, припиненої торговельної марки) в митному реєстрі. Даний інтерес або «законний інтерес», у відповідності до рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 року у справі №18-рп/2004 [222], що розглядається як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, може бути порушений у зв'язку із невиконанням правовласником вищевказаних обов'язків. Що відповідно призведе до судової тяганини. Так, в справі №826/11377/16 адміністративний суд прийшов до висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову в частині вимог про зобов'язання ДФС України виключити торговельну марку «ENSTO» із Реєстру об'єктів інтелектуальної власності під №1044 у зв'язку із недостовірністю відомостей, наведених у заяві ТОВ «Боровик та Партнери» та доданих до неї матеріалах [223]. До того ж, суд визнає доречним посилення відповідача у своїй відповіді на необхідність звернення до правовласника торговельної марки «ENSTO», оскільки в силу вимог пункту 2.12 Порядку внесення змін до інформації митного реєстру щодо зареєстрованого об'єкта прав інтелектуальної власності здійснюється шляхом подання правовласником письмового звернення до Держмитслужби України [223]. Враховуючи давність розгляду зазначеної справи та зміни, які вносилися у відповідний Порядок реєстрації, (зміст п.

44 Порядку реєстрації), залишається повністю не вирішеним питання про те, як, яким чином, в який момент митний орган може самостійно виключати відповідні відомості із митного реєстру. Тому, для запобігання порушення відповідного обов'язку, що може призвести до збитків, безпідставного затримання товару, невірної кваліфікації товару як контрафактного, слід внести відповідні доповнення до Порядку реєстрації та посилити відповідальність заявника-порушника відповідними штрафом.

Наказом МФУ № 281 від 09 січня 2020 р. «Про затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» затверджений відповідний Порядок застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами (далі – Порядок застосування) [37].

Відповідно до Порядку застосування заходи сприяння не застосовуються до: 1) оригінальних товарів, тобто товарів, виготовлених за згодою правовласника, або товарів, виготовлених особою, належним чином уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, у тому числі у кількості, що перевищує обумовлену між цією особою і правовласником; 2) особистих речей; 3) товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі для власного використання і не призначені для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, сумарна фактурна вартість та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених ч. 1 ст. 374 МК України.

Виявлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, здійснює митний орган: 1) шляхом зіставлення інформації про пред'явлені товари з даними митного реєстру про ознаки: товарів, що підозрюються у порушенні цих прав, контрафактних, піратських товарів; оригінальних товарів; 2) шляхом взаємодії з правовласником у разі застосування заходів сприяння відповідно до статті

400 Кодексу; 3) шляхом використання додаткових інформаційних ресурсів у межах, що не суперечать законодавству.

Митні органи ідентифікують пред'явлені товари як оригінальні, та заходи сприяння до таких товарів не застосовуються якщо перевізник визначений правовласником відповідно до даних митного реєстру; до митного реєстру внесена інформація або правовласник письмово повідомив митний орган про заплановані до переміщення оригінальні товари та є інформація для ідентифікації на митниці таких товарів (п. 12 Порядку застосування).

Ідентифікація наявності у пред'явлених товарах об'єкта прав інтелектуальної власності, зареєстрованого у митному реєстрі, здійснюється шляхом перевірки даних митної декларації, доданих до неї документів або товаросупровідних документів та/або під час проведення митного огляду таких товарів (п. 21 Порядку застосування). При чому, реєстрації в реєстрі митних органів підлягає саме товар (продукція) як предмет матеріального світу, а не сам об'єкт права промислової власності, з якого може складатися такий товар. Як відмічається, це пояснюється такими чинниками: в одному товарі можуть міститися одночасно кілька об'єктів прав інтелектуальної власності; митний контроль за своїм характером передбачає необхідність огляду матеріального носія об'єкта прав інтелектуальної власності; митний контроль і митне оформлення не проводяться окремо щодо товару як предмета матеріального світу й об'єкта, що втілений у цьому товарі. Наявність об'єкта може впливати на ціну товару, на код товару за УКТ ЗЕД, окремо на об'єкт митна декларація не оформлюється тощо [200].

МК України та Порядком застосування передбачається види зупинення: на підставі даних реєстру та за ініціативою митного органу. Так, у разі якщо митний орган 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 (ст. 399 МК України).

У разі підозри, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до ст. 398 МК України, можуть бути порушені такі права, митний орган може за власною ініціативою призупинити митне оформлення зазначених товарів, за винятком швидкопсувних (ст. 400 МК України). При цьому, митний орган вживає заходів щодо призупинення за власною ініціативою митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виключно за умови наявності відомостей про правовласника.

Відповідно до п. 4.2. Наказу про затвердження Порядку роботи складу митного органу [224] на складах митниці можуть зберігатися, у разі отримання митницею інформації від правовласника про наявність ознак порушення його прав інтелектуальної власності, розміщення і зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, на складі митниці є обов'язковим. Відповідного до п. 8.7 Наказу, зазначені товари можуть зберігатися на складі митниці протягом 90 днів, якщо до митниці не буде подано ухвалу суду чи рішення іншого уповноваженого державного органу про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності.

Враховуючи закордонний досвід, відмічається, що «...митна служба США, крім реагування на клопотання про допомогу з призупиненням ввезення контрафактних та піратських товарів, що є обов'язковою вимогою за Угодою TRIPS, має також широкі «Ex officio» повноваження. Ці повноваження дозволяють їй проводити свої власні розслідування, а також припиняти ввезення товарів за власною ініціативою... Митна служба США може призупинити обіг будь-яких товарів, які підозрюються в порушенні належних якійсь іншій особі прав на торговельну марку, фірмове найменування або об'єкт авторського права. Таке призупинення можливе незалежно

від того, чи діє Митна служба США за клопотанням власника прав інтелектуальної власності або за своєю власною ініціативою» [225].

Приклади ефективної практики, що використовується Митною службою США для поліпшення своїх власних процедур і повноважень, можуть бути запозичені національною системою. Наприклад, можливо розглянути впровадження широких «Ex officio» повноважень, які дозволять проводити свої розслідування. Це може допомогти виявляти та припиняти незаконний обіг контрафактних товарів, забезпечуючи більш ефективний захист прав промислової власності на митному кордоні України. Проте впровадження таких повноважень вимагає вивчення міжнародного досвіду, адаптації до внутрішнього законодавства та врахування особливостей українського правового середовища.

Також, відповідно до ст. 24 Регламенту ЄС 608/2013, якщо митні органи повідомили про порушення справи для встановлення факту порушення права інтелектуальної власності на промисловий зразок, патент, корисну модель, компонування напівпровідникових виробів або сорти рослин, декларант або володілець товарів може звернутися до митних органів із проханням про випуск товарів або припинення їх затримання до завершення розгляду такої справи. Митні органи повинні негайно випустити товар або припинити його затримання у разі виконання всіх таких умов: (а) декларант або володілець товарів надав гарантію на суму, достатню для захисту інтересів держателя рішення; (b) орган, відповідальний за встановлення факту порушення права інтелектуальної власності, не погодив запобіжні заходи; (c) усі митні формальності завершено. Вважаємо, вищевказаний досвід також може бути запозичений у національне законодавство, однак з певними обмеженнями стосовно контрафактних товарів які передбачають загрозу для життя, здоров'я та безпеки громадян тощо.

Також важливим питання в процесі протидії контрафакції займає місце **знищення товарів**, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності. Відповідні питання врегульовані в ст. 401 МК України

«Знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності» та ст. 401<sup>1</sup> МК України «Особливості призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях».

Так, якщо протягом 10 робочих днів або 3 робочих днів (у випадку швидкопсувних товарів) після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник надасть згоду на знищення та декларант надасть згоду власника товарів або не надасть заперечення власника товарів (мовчазна згода), то призупинені за підозрою в порушенні прав інтелектуальної власності митного оформлення товари можуть бути знищені під митним контролем без необхідності встановлення порушення прав інтелектуальної власності (ч.ч 1, 2 ст. 401 МК України). Також у разі призупинення митного оформлення невеликої партії товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, такі товари можуть бути знищені у разі наявності підозри, що такі товари можуть бути контрафактними (ч. 1 ст. 401<sup>1</sup> МК України).

Знищення товарів здійснюється шляхом поміщення їх у митний режим знищення або руйнування. Організація та оплата процедури знищення, у тому числі вартість зберігання, перевезення, знищення, оформлення документів та інші витрати, пов'язані з дотриманням митного режиму знищення або руйнування, здійснюються за рахунок правовласника та під його відповідальність (ч. 5 ст. 401 МК України). При цьому, відповідно до ч. 6 ст. 401 МК України, поміщення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, у митний режим знищення або руйнування здійснюється власником товарів або уповноваженою ним особою у строк до 10 робочих днів з дня надання митному органу згоди власника товарів на їх знищення або після закінчення строку для надання заперечення власника товарів щодо їх знищення з урахуванням мовчазної згоди.

Також, відповідно до ч. 7 ст. 401 МК України, допускається знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, підприємствами за межами зони діяльності митного органу, який здійснив таке призупинення. Крім того, слід звернути увагу на ч. 3 ст. 401<sup>1</sup> МК України, у разі наявності підстав та дотримання умов, визначених ч.ч. 1,2 ст. 401<sup>1</sup> МК України, рішення про призупинення митного оформлення та намір застосувати процедуру знищення невеликих партій товарів, визначену цією статтею, приймає керівник митного органу або його заступник.

Останні положення, щодо надання повноважень на знищення власнику товарів або уповноваженою ним особою, можливістю здійснення знищення підприємствами за межами зони діяльності митного органу, надання повноважень на знищення невеликих партій керівнику або заступнику митного органу викликають занепокоєння. Дані норми можуть сприяти зловживанням та недобросовісним діям зацікавленої особи (осіб), а це як раз і власник товарів, який має фінансовий інтерес щодо їх подальшого збуту та збереження свого доходу, та/або витрат, які він здійснив на придбання товарів, а також збільшується ймовірність корупційної складової. Крім того, закон не передбачає подальшого контролю щодо здійснення такої діяльності по знищенню контрафактного товару, відсутні правові положення щодо нагляду за знищенням, також наявна прогалина з мірою відповідальності за порушення вищезазначених норм та випуск контрафактного товару в подальший оборот. Хоча в абз. 2 ч. 10 ст. 401<sup>1</sup> МК України закріплено норму про те, що про проведення знищення товарів правовласник інформує митний орган шляхом надання документів, що підтверджують таке знищення, однак це не є вирішальним для усунення зловживань в сфері випуску контрафактних товарів в подальший оборот. Навіть при наявності відповідного документу контрафактний товар може бути фактично не знищений, а переданий зацікавленій особі.

Слід додати, що застосування процедури знищення невеликих партій товарів, які перетинають митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-



відправленнях (ст. 400-1 МК України), на сьогоднішній день вбачаються нереальними, оскільки правовласник фактично не має можливості надати згоду на таке знищення, так як ч. 8 ст. 401-1 МК України передбачає надання ухвали суду про забезпечення позову або рішення іншого уповноваженого органу, що набагато ускладнює процедуру.

З даного питання відмічається, що спрощена процедура знищення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності на відміну від ЄС, де вона була визнана «такою, що довела свою надзвичайну успішність» Європейським Парламентом, а згодом була визнана обов'язковою у випадку наявності згоди або мовчазної згоди власника, в Україні фактично не працює (хоч схожа процедура і передбачена статтею 401 МКУ): лише 4 випадки її застосування мали місце у 2016 році, 1 випадок – у 2017 році, жодного – у I кварталі 2018 року [220]. Крім того, аналізуючи Звіт Європейської Комісії «Про охорону та захист прав інтелектуальної власності в третіх країнах», зокрема, відмічається, що Україна є однією з чотирьох головних транзитних точок контрафактних товарів на ринок Європейського Союзу. Також у дослідженні наголошується про відсутність в Україні ефективних процедур і законодавчих норм щодо знищення підроблених товарів та обладнання для їхнього виробництва [226]. Крім того, мова йде про брак потужностей для знищення певних видів підробленої продукції (наприклад, пестицидів), спрощена процедура знищення є насправді складною, дорогою та забирає багато часу [227]. Пропонується вдосконалення регулювання процедури знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності (у т.ч. закріплення принципу «мовчазної згоди» на їх знищення у разі відсутності заперечень з боку декларанта або власника товарів, встановлення спрощеної процедури знищення товарів у дрібних відправленнях) [220]. В дослідженнях зазначається про необхідність удосконалення процедури знищення товарів, випуск яких призупинено, шляхом внесення норми, яка би регулювала знищення товарів у малих партіях [221]. Також звертається увага на високий рівень корупції в митних органах (конфісковані

товари, що порушують права інтелектуальної власності, потрапляють на ринок) [227]. При цьому обсяг відповідальності митних органів перед правовласником (а точніше, те, що її немає) за незастосування перелічених вище заходів, спрямованих на сприяння захисту прав інтелектуальної власності, залишається незмінною, що, безумовно, впливає на «мотивацію» митних органів застосовувати такі заходи [228]. Деякі фахівці наголошують, що контрафакт обов'язково має бути знищеним [201].

Також, слід звернути увагу що в пункті 16 Преамбули Регламенту ЄС № 608/2013 регламентується можливість державам-членам передбачити процедуру, що уможливило б знищення певних товарів без будь-якого зобов'язання порушити справу для встановлення факту порушення права інтелектуальної власності. При цьому, ст. 26 Регламенту ЄС № 608/2013, передбачає процедуру знищення товарів із невеликих відправлень, яка застосовується, зокрема, у разі існування підозри, що товари є контрафактними [117].

Враховуючи, що в актуальній редакції МК України хоча і закріплено певні правила щодо знищення контрафактних товарів, в тому числі і товарів в невеликих партіях, проте вбачається, що дані норми є недоопрацьованими та не повними. Пропонується здійснити доопрацювання з таких питань як: закріплення контролю щодо знищення контрафактного товару, незалежний нагляд за знищенням, встановлення міри відповідальності за порушення процедури знищення тощо.

Так, слід звернути увагу на іноземний досвід в аналогічних питаннях. Наприклад, за спробу ввезення (вивезення) товарів, що порушують права інтелектуальної власності з митної території Македонії, які вже були поміщені у режим знищення або руйнування, передбачено штрафні санкції у розмірі від 2500 до 5000 євро для юридичної особи, від 500 до 1000 євро для фізичної особи, від 500 до 1000 євро для відповідальних посадових осіб підприємств [221].

З приводу питання щодо повного знищення контрафактних товарів чи можливої вибіркової їх передачі третім особам на певні потреби слід врахувати наступне. За загальними положеннями ст.ст. 46, 61 Угоди ТРІПС передбачено безпосереднє

знищення конфіскованих товарів та засобів для їх виробництва, особливо коли вони вчинені навмисно та в комерційних масштабах [107]. Відповідно до ч. ст. 237 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, сторони гарантують, що компетентні судові органи можуть вимагати за заявою заявника та без шкоди для відшкодування будь-яких збитків власнику права з причини порушення і без будь-якої компенсації відкликання з торговельних каналів, остаточне вилучення з торговельних каналів або знищення товарів, які, як виявилось, порушують право інтелектуальної власності. Якщо необхідно, компетентні судові органи можуть також вимагати знищення матеріалів і знарядь, які переважно використовуються для створення або виробництва таких товарів [38].

В п. 2.2. постанови Пленуму ВГС України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» №12 від 17.10.2012 вищий суд зазначив, що вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення [88].

Як відмічається в дослідженнях, складними для застосування зазначених способів захисту (щодо конфіскації та знищення товару – авт.) є справи, пов'язані з захистом прав інтелектуальної власності в разі, якщо товар не введений в обіг, а зупинений на митниці [152, с.163]. Доволі часто національні суди залишають такий товар не знищеним.

З приводу подальшої передачі у використання деякого контрафактного товару, в МК України міститься певне положення щодо можливості безоплатній передачі для потреб лікувальних, навчальних закладів, закладів та установ соціально-культурної сфери (ч. 8 ст. 243 МК України), проте це стосується лише розгляду справ про адміністративне правопорушення передбачене ст. 476 МК України. В літературі відмічається, що арештовані і конфісковані товари, як правило, знищуються, якщо тільки власник прав інтелектуальної власності не надасть дозвіл на реалізацію товарів іншим чином, наприклад, через благодійні організації. Крім арешту та знищення товарів на імпортера можуть бути накладені великі грошові штрафи [225]. Також, вивчаючи закордонний досвід пропонується передавати контрафактну продукція у вигляді одягу та взуття через Міністерство праці та соціальної політики сім'ям із загальним щомісячним доходом нижчим від 150% середньої заробітної плати, а також для ліквідації наслідків стихійних лих. Передача здійснюється лише при умові отримання дозволу правовласника на товарний знак та підтвердження від державних органів безпечності товарів. У 2013 р. таким чином було передано 3070 пар взуття і 1096 штук текстильних виробів [221].

Аналізуючи судову практику в сфері знищення та конфіскації контрафактних товарів, О.В. Бахур пропонує доопрацювання чинного законодавства, зокрема, шляхом доцільності надання суду права передавати контрафактні товари правовласнику в рахунок відшкодування за його згодою; також конкретизувати у виконавчому законодавстві порядок, особливості вилучення, конфіскації і знищення контрафактних товарів, матеріалів і знаряддя, що використовувалися для їх виготовлення [152, с. 27]. Крім того, в умовах воєнного стану як засіб припинення контрафакції в сфері промислової власності на митниці, доцільно замінити знищення контрафактних товарів на передачу деяких категорій таких товарів на потреби Збройних Сил України та/або військовій адміністрації певної області. В даному випадку першочергової уваги слід приділити таким видам товарів, як: товари військового призначення (в тому рахунку: спеціальні засоби індивідуального захисту,

товари оборонного призначення тощо); лікарські засоби та медичні вироби; харчові продукти; будівельні матеріали та інші товари в яких є потреба в Українській армії, внутрішньо переміщених осіб тощо [229, с. 347].

Враховуючи сьогоднішній стан справ в Україні, дійсно, контрафактний товар за загальним правилом підлягає безумовному знищенню, більше того, коли мова йде про шкідливі для життя, здоров'я та безпеки людей товари. Але, за доцільне на певний період часу виділити групи і категорії товарів, які в разі їх контрафакції можливо було б передати без знищення на потреби суспільства (малозабезпеченим людям, сім'ям, благодійним організаціям, потребам армії тощо). Відповідні положення слід закріпити на рівні закону та уповноважити судові органи.

Також слід проаналізувати й інші пропозиції щодо вдосконалення даної галузі, які виділяються в літературі. Так, відмічається, що для посилення прикордонних заходів захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні необхідні такі зміни: повна діджиталізація і прозорість процесу роботи митних органів, пов'язаних із призупиненням митного оформлення товарів за підозрою у порушення прав, в тому числі й за рахунок створення нової системи управління ризиками - автоматизованої, сучасної, яка працює не вибірково, а по всіх порушниках митних правил та автоматизації подальшої взаємодії правовласників, митників та декларантів при призупиненнях митного оформлення; включення в роботу усіх працюючих митниць; призупинення масштабних партій контрафактних товарів; обов'язкове настання правових наслідків - контрафакт знищили або склали протокол про порушення митних правил [201]. Крім того, пропонується використання блокчейн технологій, оскільки при необхідності система з використанням Блокчейн може робити записи дій митної служби, яка дозволить учасникам ланцюгу поставок знати статус відправлення та іншу інформацію [174]. Крім того, пропонується створення у складі митної адміністрації центру компетенції з питань захисту прав інтелектуальної власності – центру оперативної експертизи. На переконання Ради, підвищення професійної компетенції працівників митних органів у сфері прав інтелектуальної власності

та концентрація компетенції у відповідному спеціалізованому структурному підрозділі здатні значно посилити інституційну спроможність митниці у питанні сприяння захисту прав інтелектуальної власності [220]. Також наголошується про наявність такого проблемного питання, як відсутність прямої взаємодії посадових осіб відповідних митних підрозділів з Державною службою інтелектуальної власності [202].

З наведеного можна виділити перспективні напрями поліпшення митного контролю: діджиталізація та застосування технологій блокчейн, впровадження відповідальності всіх учасників митного контролю в сфері обігу ПІВ, посилення взаємодії митних органів з Національним органом інтелектуальної власності (НОІВ). Застосування сучасних технологій також сприятиме боротьбі з корупцією та створить прозору та недискримінаційну митну систему.

Вище проведений аналіз дає підстави для наступних висновків і пропозицій щодо удосконалення заходів сприяння захисту прав інтелектуальної власності на митними органами.

Обґрунтовано наступне визначення поняття «митний контроль в сфері сприяння захисту прав промислової власності» - різновид господарсько-правового засобу припинення контрафакції, який полягає у адміністративно-юрисдикційній діяльності митних органів щодо здійснення повноважень по виявленню та запобіганню порушення прав промислової власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Основними заходами митного контролю в сфері обороту промислової власності є: призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру; призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу; знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності; призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів; зміна маркування на товарах (упаковці).

Доцільно привести перелік об'єктів промислової власності, закріплений в митному законодавстві, до єдиного визначення з урахуванням міжнародної класифікації всіх об'єктів прав промислової власності, в тому числі: корисні моделі, породи тварин, комерційне (фірмове) найменування (внести зміни до п. 17, п. 46, п. 57-1 ч. 1 ст. 4 МК України та наказу Міністерства фінансів України № 648 від 30 травня 2012 р. (Порядок реєстрації у митному реєстрі) та відповідний шаблон заяви про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності).

Доцільно доопрацювати положення наказу Міністерства фінансів України № 648 від 30 травня 2012 р. (Порядок реєстрації у митному реєстрі) стосовно випадків виключення з митного реєстру одного із об'єктів як складової частини, а також в разі коли такі об'єкти належать різним правовласникам, які не є співвласниками; а також процедури та повноважень митного органу щодо самостійного виключення відомостей із митного реєстру; доповнити законодавство положеннями про відповідальність правовласника-заявника у вигляді штрафу в разі невиконання покладених на нього обов'язків, передбачених ч. 7 ст. 398 МК України.

Доцільно конкретизувати положення ч. 5 ст. 397 МК України щодо уточнення випадків, коли митний орган нестиме відповідальність в разі випуску контрафактного товару в подальший обіг, щодо якого були підозри у порушенні прав промислової власності або не було вжито жодних дій для затримання контрафакції тощо.

Пропонується доопрацювати законодавчі положення з питань: закріплення контролю за знищенням контрафактного товару, встановлення незалежного нагляду за знищенням, встановлення міри відповідальності учасників за порушення процедури знищення та вибуття контрафактного товару у вільний обіг.

Доцільно запровадити на певний період часу та для певних груп контрафактних товарів можливість їх передання за рішенням суду без знищення на потреби суспільства (малозабезпеченим людям, сім'ям, благодійним організаціям, потребам армії тощо). Для цього пропонується розширити положення п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК

України, доповнивши, окрім знищення, альтернативним заходом може бути передача певних визначених законодавством видів товарів на потреби держави або в рахунок погашення збитків правовласнику [230].

Виділено напрями щодо покращення митного контролю: діджиталізація та застосування технологій блокчейн (маркування, трекінгу товару), впровадження відповідальності всіх учасників митного контролю в сфері обороту промислової власності, посилення взаємодії митних органів з Національним органом інтелектуальної власності (НОІВ).

Визначено, що для можливості правовласника реагувати швидко та вживати необхідних заходів для захисту своїх прав і запобігання контрафакції, має значення фактичне отримання та ознайомлення з повідомленням митного органу. Це гарантуватиме правовласникові отримання вчасної інформації про ввезення або вивезення товарів, що можуть порушувати його права в сфері промислової власності. В зв'язку із чим пропонується положення ч. 3 ст. 399, ч. 3 ст. 400, ч. 9 ст. 401-1 МК України змінити на: «Датою отримання правовласником та декларантом повідомлення вважається день фактичного отримання та ознайомлення з таким повідомленням отримувачем» [230].

Доведено різний характер процедур знищення контрафактних товарів відповідно до ст.ст. 401, 401-1 МК України та ст.432 ЦК України: згідно зі ст.ст. 401, 401-1 МК України, знищення товарів відбувається за ініціативою митних органів за участю правовласника або спеціалізованого підприємства, включає в себе документальне оформлення, контроль та нагляд з боку митниці; згідно зі ст. 432 ЦК України знищення товарів є процедурою, яка має здійснюватися на підставі відповідного судового рішення органами виконання судових рішень (виконавчою службою). Сфера застосування ст. 432 ЦК є більш ширшою в порівнянні із нормами МК України, які реалізуються лише при митному оформленні товарів [230].



## **2.4 Застосування господарсько-правової відповідальності за контрафакцію у сфері промислової власності**

Захист прав промислової власності та боротьба зі зловживаннями в цій сфері стають все більш важливим завданням для держави, підприємств та суспільства загалом. Контрафакція завдає шкоди правовласникам, підриває ринкову конкуренцію, створює серйозні загрози для розвитку інноваційної економіки. Тому в цьому контексті ефективне застосування господарсько-правової відповідальності стає необхідним правовим засобом для запобігання та припинення контрафакції.

В літературі є багато ілюстрацій масштабів контрафактної продукції і обсягів шкоди, яку завдають ці правопорушення. Наприклад, у 2018 році Інтерпол конфіскував тони підробленої продукції на суму 25 мільйонів доларів, заарештував сотні підозрюваних і розбив організовані злочинні мережі в 36 різних країнах на чотирьох континентах. Вони обшукували ринки, аптеки, торгові точки, склади та пункти пропуску, де вилучали, зокрема, ліки, продукти харчування, автозапчастини, тютюнові вироби, одяг та агрохімікати. Конфісковано понад 7,2 млн одиниць контрафактної та забороненої продукції загальною вагою понад 120 тон [231].

Загроза настання юридичної відповідальності є одним з дієвих інструментів попередження контрафакції, але за умови, якщо передбачена законодавством відповідальність і порядок її застосування на практиці буде гарантувати невідворотність та тяжкість покарання.

Для дослідження питання застосування господарсько-правової відповідальності за контрафакцію слід розпочати з аналізу національного законодавства, міжнародних норм та стандартів. Крім того, потребують аналізу основні поняття та елементи господарсько-правової відповідальності в цілому.

Відповідно до ст. 13 Конституції України, держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.

Господарський кодекс України в розділ V закріплює загальні питання щодо відповідальності за правопорушення у сфері господарювання. Зокрема, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором (ч. 1 ст. 216 ГК України).

В контексті протидії контрафакції, базовими є положення, що господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими, зокрема, потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі; передбачена законом відповідальність виробника (продавця) за недоброякісність продукції застосовується також незалежно від того, чи є застереження про це в договорі. Тобто, Закон також передбачає відповідальність виробника або продавця за недоброякісну продукцію, незалежно від договірних умов, що свідчить про важливість застосування господарсько-правової відповідальності як ефективного засобу протидії контрафакції та захисту прав потерпілих сторін.

Крім того, деякі положення господарської відповідальності з урахуванням положення ч. 2 ст. 155 ГК України (врахування норм ЦК України) закріплені і в ЦК України (ст. 16 ЦК; гл. 35 «Загальні положення про право інтелектуальної власності»; гл. 82 «Відшкодування шкоди») та інші нормативно-правові акти.

З приводу визначення господарсько-правової відповідальності в науці господарського права містяться різні підходи. Так, зазначається, що господарсько-правова відповідальність – це застосування господарських санкцій, що здійснюється за допомогою державного примусу і виражається в суспільному осуді винного правопорушника і покладанні на нього додаткових обтяжень майнового характеру або позбавленні його суб'єктивного права [232]. Господарсько-правова відповідальність, виходячи з її ознак та процедури застосування, за формою є юридичною, а за змістом – економічною, і застосовується у формі певної системи майнових (економічних) санкцій, передбачених або дозволених нормами господарського законодавства, і

полягає у своєрідній реакції держави на правопорушення, що вчинені учасниками господарських відносин за порушення договірних та / або позадоговірних зобов'язань, і за яке законом чи договором передбачено застосування санкцій у встановленому порядку за відповідною процедурою [233, с.149].

Крім того, господарсько-правову відповідальність розглядають як сукупність правових норм, які встановлюють заходи впливу майнового та організаційного характеру, що застосовуються до суб'єкта господарювання за вчинення порушення. Вона має на меті гарантувати законні права та інтереси контрагентів, споживачів та держави, запобігати вчиненню господарських правопорушень та забезпечувати належну організацію та управління господарською діяльністю загалом [234].

Господарсько-правова відповідальність визначається і через правовідносини, які виникають внаслідок вчинення господарського правопорушення між суб'єктами господарювання або між суб'єктом господарювання та органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, в результаті чого суб'єкт господарювання, винний у вчиненні правопорушення зазнає несприятливих наслідків майнового або організаційного характеру, які передбачені господарсько-правовими санкціями [235].

В.С. Щербина, зазначає, що відповідальність у господарському праві це комплексний правовий інститут, який має свій особливий предмет регулювання – суспільні відносини, що виникають і функціонують у зв'язку з вчиненням господарського правопорушення [236, с.10].

Попри різноманітність поглядів, базовим і класичним є визначення господарсько-правової відповідальності, сформульоване В.К. Мамутовим як зазнавання господарським органом несприятливих економічних наслідків безпосередньо внаслідок того, що до нього застосовані передбачені законом санкції (міри відповідальності економічного характеру) за вчинене ним правопорушення [237, с.26-27]. Подібним чином розуміється це поняття і іншими авторами: несення (потерпання) учасником господарських відносин - правопорушником негативних економічних наслідків у результаті застосування до нього передбачених або

санкціонованих законом господарських санкцій, обумовлених характером вчиненого правопорушення [238].

Виходячи з вищенаведених положень, господарсько-правова відповідальність в об'єктивному розумінні представляє собою комплексний правовий інститут, що регулює відносини, які виникають в сфері застосування господарських санкцій з метою покладання на правопорушника додаткових обтяжень майнового характеру, використовуючи державний примус і виражаючи суспільний осуд, що виникає внаслідок вчинення господарського правопорушення і передбачає несприятливі наслідки для суб'єкта господарювання відповідно до закону. Натомість, в суб'єктивному значенні така відповідальність – це реальне претерпіння (несення) порушників реальних негативних наслідків за вчинене ним правопорушення.

Отже, з урахуванням попередніх досліджень щодо визначення понять «контрафакція в сфері промислової власності», «контрафактний товар у сфері промислової власності» слід зробити висновок, що господарсько-правова відповідальність за контрафакцію в сфері господарювання передбачає застосування господарських санкцій і претерпіння правопорушником додаткових майнових обтяжень з використанням державного примусу з метою захисту прав та інтересів правовласника та запобігання незаконному обігу контрафактної продукції.

Основними функціями господарсько-правової відповідальності є компенсаційна, попереджувально-стимулююча, штрафна (каральна), сигналізаційна та інформаційна, вплив яких має забезпечити рівні умови господарювання та дотримання усіма учасниками господарських відносин суспільного господарського порядку [239]. Крім того, господарсько-правова відповідальність покликана стимулювати належне виконання учасниками господарських відносин господарських зобов'язань. Її головною метою є забезпечення правопорядку в сфері економіки (в господарських відносинах) [235]. Тобто, в аспекті контрафакції господарсько-правова відповідальність має виконувати наступні функції: компенсаційну, попереджувально-стимулюючу, штрафну та інформаційну.

Для застосування господарсько-правової відповідальності за контрафакцію мають значення елементи відповідальності. В літературі вони представлені як: підстави відповідальності (правопорушення), момент виникнення відповідальності (момент правопорушення), конкретизація відповідальності (визначення конкретного виду і міри перетерплювання невігідних наслідків), реалізацію відповідальності (фактичне перетерплювання позбавлень правопорушником) [232].

Відповідно до ст. 218 ГК України, підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. При цьому, в юридичній літературі зазначається, що підставами господарсько-правової відповідальності є здійснення правопорушення, тобто протиправної (забороненої) дії чи бездіяльності суб'єктом господарювання або іншим учасником господарського відношення, який порушує права і законні інтереси іншої особи – потерпілого або перешкоджає їх реалізації [240]. Залежно від юридичної підстави (тобто, які юридичні норми порушені) В.С. Щербина розрізняє договірні та недоговірні правопорушення [236, с.11].

Господарське правопорушення складається з таких елементів: протиправна поведінка, наявність негативних наслідків у вигляді збитків, причинний зв'язок між протиправною поведінкою і збитками, вина [241, с. 100-102]. Для притягнення до господарської відповідальності підставою є вина як у формі умислу, так і у формі необережності [235]. Однак, в дослідженнях звертається увага й на те, що відповідальність суб'єктів господарювання як осіб, які на професійній основі та на власний ризик здійснюють господарську (підприємницьку) діяльність, має наставати незалежно від вини, безвідносно того, які види санкцій – господарські чи адміністративно-господарські – підлягають застосуванню [242, с. 87]. Виходячи із попереднього аналізу контрафакції як правопорушення, його складу, контрафактні дії характеризуються умисними діями, тому в більшості випадків - це є умисними діями, тобто правопорушник заздалегідь розуміє протиправність своїх дій, а тому сам факт вчинення контрафакції завжди буде винними діями. Підтримуючи останню думку,

відмітимо, що вина як складова правопорушення «контрафакція» є не обов'язковою, оскільки такий елемент буде наявний автоматично.

З питання форм господарсько-правової відповідальності в науці зазначається, що правовим засобом господарсько-правової відповідальності (формою реалізації відповідальності і одночасно мірою відповідальності) є штрафні санкції (ч. 2 ст. 217, ст. 230–234 ГК України), відшкодування збитків (ч. 2 ст. 217, ст. 224 – 229 ГК України) та оперативно-господарські санкції (ч. 2 ст. 217, ст. 235 – 237 ГК України), що застосовуються до учасників господарських відносин за невиконання або неналежне виконання організаційно-господарських зобов'язань, а також адміністративно-господарські санкції (ч. 3 ст. 217, ст. 238 – 250 ГК України), що застосовуються до суб'єктів господарювання за порушення ними правил здійснення господарської діяльності і є за своїм характером публічно-правовими [236, с.10].

Основними формами господарсько-правової відповідальності є відшкодування збитків, сплата штрафних санкцій, застосування оперативно-господарських санкцій, застосування адміністративно-господарських санкцій, застосування оціночних (планово-госпрозрахункових) санкцій, визнання суб'єкта господарювання банкрутом [238, с.284].

В.С. Щербина робить висновок, що загалом норми ГК України відображають особливості господарсько-правової відповідальності як одного з видів юридичної відповідальності та особливості застосування таких заходів господарсько-правової відповідальності, як оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції, а також визнання боржника банкрутом [242, с. 83].

В напрямі недоговірного правопорушення, оскільки в більшості випадків контрафакція є позадоговірним правопорушенням, слід врахувати, що позадоговірна господарсько-правова відповідальність настає за порушення обов'язків, що виникають з інших (недоговірних) підстав, і реалізується через застосування відшкодування збитків і адміністративно-господарських санкцій [238, с.282].

Також, в залежності від розміру господарсько-правова відповідальність може бути: солідарною, частковою, субсидіарною [235].

З приводу спільної відповідальності досить слушною є практика закордонних судів щодо протидії контрафакції на онлайн-площадках. Так, у знаковому рішенні Суд Європейського Союзу (СЄС) постановив, що онлайн-ринки можуть нести відповідальність за підробки, продані третіми сторонами. Рішення було винесено в об'єднаних справах *Louboutin/Amazon* (C-148/21 і C-184-21) після звернення судів Люксембургу та Брюсселя, які шукав вказівок щодо того, коли онлайн-ринки можуть бути визнані безпосередньо відповідальними за рекламу та доставку контрафактних товарів, розміщених на їхніх платформах третіми особами [243]. Також відмічається, що Європейський Союз і, нещодавно, Канада, почали розглядати питання про відповідальність орендодавця за роздрібну торгівлю підробками. У квітні 2017 року Вищий суд Онтаріо у справі *Louis Vuitton проти Зекріа Вакілзади*, дозволив власнику бренду подати позов про співучасть у порушенні проти орендодавців, які володіли та керували блошиним ринком. Власнику бренду дозволили стверджувати, що орендодавці знали про контрафактні товари, які продаються на їхніх блошиних ринках через поліцейські арешти та листи про припинення, але, незважаючи на цю інформацію, продовжували дозволяти продавцям-порушникам вести бізнес на ринках. Цей випадок, перший у своєму роді в Канаді, свідчить про те, що відповідальність орендодавця може бути життєздатною юридичною теорією, яку власники брендів повинні розглянути в найближчому майбутньому [244]. Зазначена практика є слушною і для національного права.

На основі наведених прикладів зазначимо, що в Україні також актуальним є питання відповідальності онлайн-площадок за контрафакцію, зокрема, в контексті реклами та доставки і розповсюдження контрафактних товарів, що можуть бути розміщені третіми особами на їхніх платформах, наприклад: Hotline.ua, OLX, prom.ua, E-Katalog. Це становить виклик для національного законодавства та судової практики, оскільки, як вбачається, інші юрисдикції розглядають аналогічні питання та знаходять

способи застосування відповідальності за контрафактну торгівлю в сфері електронної комерції.

Крім того, виникає актуальне питання щодо подальшого аналізу відповідальності розповсюджувачів (компанії з доставки, поштові послуги) та зберігачів (склади, оптові бази) контрафактної продукції, за умови усвідомлення контрафактності продукції.

З приводу реалізації господарсько-правової відповідальності в літературі зазначається, що вона застосовується в досудовому, позасудовому і судовому *порядку*. Кожний із цих порядків має законодавчо визначені особливості щодо видів господарських санкцій, суб'єктів, які приводять у дію механізм господарсько-правової відповідальності, строків, документального оформлення та процедур, які необхідно виконати для застосування господарських санкцій. Тому необхідною умовою правильної і повної реалізації норм про господарсько-правову відповідальність є організація належної правової роботи [238, с.286]. Крім того, реалізація відповідальності означає претерпівання правопорушником несприятливих економічних наслідків. Іншими словами, якщо немає претерпівання цих наслідків, немає і відповідальності [240]. Отже, реалізація господарсько-правової відповідальності за контрафакцію має відбуватися, головним чином, у несенні правопорушником негативних економічних наслідків та відновлення становища потерпілого.

До господарсько-правових засобів припинення контрафакції в сфері промислової власності можна віднести такі способи захисту, що є різновидом господарсько-правової відповідальності: відшкодування збитків; відшкодування немайнової (моральної) шкоди; вилучення з обороту товарів, виготовлених або введених у оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; вилучення з обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; вилучення прибутку (доходу);



адміністративно-господарський штраф; обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання.

При цьому, слід зазначити, що з урахуванням такої ознаки господарсько-правової відповідальності, як понесення правопорушником негативних економічних наслідків (претерпівання), не всі вищевказані господарсько-правові засоби припинення контрафакції можуть розглядатися як міра відповідальності в даній сфері. Тобто, господарсько-правові засоби припинення контрафакції не є тотожним господарсько-правовій відповідальності в сфері контрафакції промислової власності.

З огляду на специфіку складу правопорушення «контрафакція», слід розглянути перспективи застосування таких форм відповідальності, як: відшкодування збитків; адміністративно-господарський штраф; вилучення з обороту товарів, виготовлених або введених у оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; вилучення з обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь тощо.

За загальним правилом, учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або встановлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною (ст. 224 ГК України). Спеціальні норми законів у сфері промислової власності дублюють загальні вказані норми. Так, наприклад, ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» закріплює, що порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва на торговельну марку заподіяні збитки.

Відповідно до п. 50 постанови Пленуму ВГС України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав

інтелектуальної власності» [88], відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 ЦК України упушеною вигодою є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. Таким чином, у визначенні розміру збитків в частині упушеної вигоди господарським судам слід виходити з показників, які звичайно характеризують доходи суб'єкта авторського права та/або суміжних прав. Такими показниками можуть бути: роздрібна ринкова ціна оригінального товару/ліцензійного примірника твору та об'єктів суміжних прав; плата за відповідні види використання творів та об'єктів суміжних прав, яка звичайно застосовується; інші подібні показники.

Слід відмітити, що застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків, є досить складним процесом на практиці з огляду на складність доведення збитків, які вже з поданням позову слід визначити наперед в твердій сумі. Дослідники роблять висновок, що відшкодування збитків у результаті порушення права чи інтересу інтелектуальної власності у сфері господарювання, відбувається переважно в частині стягнення упушеної вигоди. Реальні збитки, що завдані правам інтелектуальної власності внаслідок різноманітних посягань, як правило, не підлягають точному обрахунку і не властиві загалом цій категорії порушень [152, с.199].

Проте з даним твердженням слід частково погодитися, так як даний спосіб захисту є розповсюдженим за кордоном, а методики розрахунку та засоби визначення збитків поступово вдосконалюються. Так, у 1984 році Конгрес США відповів на вимогу промисловості про жорстке законодавство, прийнявши Закон про контрафакцію товарних знаків, який закріпив, зокрема, такі положення, що особи, засуджені за контрафакцію, повинні відшкодувати збитки в потрійному розмірі, гонорари адвокатів та слідчих майже у всіх справах. Це було важливим положенням, тому що раніше постраждалим компаніям доводилося нести витрати, пов'язані з судовим переслідуванням фальшивомонетників. Інше положення дозволяє вилучати

контрафактні товари без попереднього повідомлення ймовірному відповідачу [78, с.61].

Крім того, французький закон № 2007-1544 від 29 жовтня 2007 року про боротьбу з контрафакцією, зокрема, передбачає, що у разі відсутності доказів отримання прибутку порушником законодавством передбачено мінімум збитків: традиційно в рамках цивільного позову відшкодування (що охоплює відшкодування шкоди, спричиненої порушенням) розраховується в основному відповідно до втрати доходу потерпілого. Чинним законодавством передбачено, що суд враховуватиме негативні економічні наслідки, у тому числі втрату доходу потерпілої сторони, прибутку, отриманого порушником. У відповідних випадках суди також враховуватимуть порушення моральних прав потерпілого. У випадку, якщо прибутки, отримані порушником, не можуть бути доведені, закон передбачає можливість для позивача вимагати фіксовану суму відшкодування збитків, яка не може бути меншою, ніж роялті або права, які були б належні, якби порушник просив дозволу на використання права, яке він порушив [245].

В економічних дослідженнях щодо оцінки збитків правовласників від контрафакції доведено, що втрати виробників оригінальної продукції від порушення їх виключних прав проявляються в зменшенні, знищенні або потенційній втраті майнових або немайнових благ правовласників об'єктів інтелектуальної власності внаслідок правопорушень і можуть бути визначені для відшкодування. Пропонується оцінку збитків правовласників при порушенні їх виключних прав здійснювати на основі інтервального підходу, який, зокрема, передбачає поєднання декількох методів, що може суттєво підвищити надійність та обґрунтованість кінцевого результату. Розроблено методичні положення оцінки прямих та супутніх збитків правовласників від порушення їх виключних прав. До прямих віднесено шкоду від виробництва правовласником надлишкової продукції, втрати від зменшення вартості виключних прав, збитки за рахунок дострокового припинення ліцензійних угод та витрати на їх перескладання. Доведено, що супутні збитки пов'язані з доведенням

факту правопорушення, визначення та розрахунку розміру економічних втрат, при необхідності проведення судових процедур, перегляду змісту, складу та розміру діючих ліцензій, перегляд обсягів та періодичності реклами [246]. Відповідно дані теоретичні узагальнення мають перспективу вирішення науково-практичного завдання по оцінці збитків правовласників від контрафактної діяльності, та можуть бути взяті за основу.

В контексті протидії контрафакції також слід розглянути адміністративно-господарський штраф, що у відповідності до ст. 241 ГК України, є грошовою сумою, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету у разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської діяльності. При цьому, ст. 230 ГК України також передбачається застосування штрафу у складі штрафних санкцій. Цей різновид недоговірних санкцій, які існують на противагу оперативно-господарським санкціям, що застосовуються в договорах. При цьому до суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором, тобто головною умовою застосування оперативно-господарських санкцій ГК України визначає необхідність зазначення на ці санкції у договорі, незалежно від того, встановлені вони законом чи тільки договором [236, с.14]. Враховуючи, що в договірних відносинах випадки контрафакції мають рідкісний прояв (наприклад, порушення умов договору щодо території, щодо кількості продукції тощо), застосування оперативно-господарських санкцій є мало перспективним. А тому адміністративно-господарський штраф є більш дотичною формою штрафних санкцій у сфері застосування господарсько-правової відповідальності за контрафакцію.

Щодо такого виду заходу, як вилучення з господарського (цивільного) обороту товарів (матеріалів та знарядь) та їх знищення слід зазначити, що така міра відповідальності є досить розповсюдженою в іноземних державах, проте в Україні засовується досить повільно. Так, у Швейцарії передбачена спрощена процедура знищення незаконного товару з метою недопущення недобросовісної фінансової

вигоди та уникнення потенційно дорогого процесу судового розгляду. З цього приводу у рамках перегляду патентного законодавства було запропоновано внести відповідні зміни щодо заборони ввезення, вивезення та транзиту виготовлених з комерційною метою товарів, які ніби то використовуються в особистих цілях [247, с. 116]. Вбачається, що в порядку застосування господарсько-правової відповідальності контрафактний товар (матеріали та знаряддя) має обов'язково вилучатися з обігу. Як правило, вилучена продукція підлягає утилізації за рахунок правопорушника.

Однак, як попередньо пропонувалося в даному дослідженні, у окремих випадках, зумовлених поважними причинами, окремі групи товарів буде виправдано дозволити для передачі на потреби держави. Однією із головних причин, що впливає на уповільненість і низькі показники по знищенню, в іноземних дослідженнях, називають: «... корупцію та хабарництво посадових осіб правоохоронних органів, ... це роблять ті самі люди, які уповноважені запобігати таким діям.... Ефективна та дієва боротьба з контрафактною злочинністю вимагатиме, щоб антикорупційні стратегії серед правоохоронних органів стали невід'ємною частиною ...». Крім того, автор пропонує запровадити відділ контрафакції, який повинен стежити за розслідуванням під керівництвом прокуратури, щоб забезпечити високу успішність судового переслідування [248, с.150-152].

Господарсько-правова відповідальність за контрафакцію в сфері промислової власності має свої особливості, які потребують ретельного вивчення та врахування. Тому слід дослідити правові аспекти кримінальної та адміністративної відповідальності за контрафакцію в сфері промислової власності як невід'ємну складову комплексного підходу до регулювання господарсько-правових відносин.

Кримінальна відповідальність за контрафакцію може наступати за дії, передбачені ст. 177 КК України, порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію; незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше

умисне порушення права на ці об'єкти (ст. 229 КК України). При цьому мінімальні санкції передбачають штраф від 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 1 ст. 177 КК України) та від 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 1 ст. 229 КК України) відповідно.

На відміну від України, в зарубіжних країнах, санкції в сфері контрафакції є іншими. Так, Кіпрський закон про захист інтелектуальної власності 59/76, передбачає штраф до 30000 кіпріотів фунтів та / або тюремного ув'язнення до 3 років, при повторному порушенні - штраф до 35000 кіпріотів фунтів та / або тюремного ув'язнення до 4 років; Закон Данії про товарні знаки, розділи 4 і 42 передбачає штраф або тюремне ув'язнення терміном до 1 року, кримінальній відповідальності також можуть підлягати юридичні особи; Кодекс Франції про захист прав інтелектуальної власності Директива (ЄС) № 1383/2003, Митний кодекс, передбачає позбавлення волі на строк до 4 років та штраф у розмірі €400000 за зберігання контрафактної продукції в комерційних цілях. Позбавлення волі на строк до 3 років та штраф у розмірі €300000 за зберігання та позбавлення волі на строк до 5 років та штраф у розмірі 500000 євро за участь в організованій злочинності. З приводу порушень торгових марок штраф у розмірі двократного розміру вартості товарів, конфіскацію транспортних засобів та позбавлення волі на строк до 3 років (10 років – організована злочинність); Закон Монако № 606 від 20 червня 1955 року про захист патентних прав; про захист торгових марок : штраф у розмірі 24000 - 480000 французьких франків, позбавлення свободи від 6 місяців з конфіскацією до 3 років; кримінальний кодекс Польщі передбачає штраф, позбавлення волі на строк від 2 років до 5 років з конфіскацією [249].

В США особа підозрювана у виробництві, продажу чи розповсюдженні контрафактних товарів, може зіткнутися із серйозними юридичними покараннями, зокрема: позбавлення волі на строк від 5 до 20 років; і кримінальні штрафи до 500 000 доларів США або більше, залежно від обставин справи. Як зазначалося раніше, кожен

штат може мати власні окремі покарання для осіб, які порушують закони про контрафакцію [250].

Відмітимо, що навіть санкція ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка) та інші кримінальні правопорушення проти власності передбачають штраф в діапазоні 17000-51000 грн., що є більшим ніж санкція ч. 1 ст. 177 КК України.

В літературі справедливо наголошується, що кримінальна відповідальність, передбачена національним законодавством за порушення у сфері інтелектуальної власності не є пропорційною такому суспільно небезпечному злочину, як контрафакція лікарських засобів. Крім того, кримінальні справи, пов'язані із порушенням прав ІВ, можуть бути порушені тільки за заявою правовласника об'єкта права інтелектуальної власності, якщо ним така заява не подана до правоохоронних органів, то, навіть за наявності порушення прав – порушення кримінальної справи є неможливим [251].

З приводу адміністративної відповідальності слід звернути увагу на ст. 51-2 КУпАП, відповідно до якої за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності передбачається відповідальність у вигляді штрафу в діапазоні від 170 до 3400 грн. з конфіскацією. Також, відповідно до ст. 476 МК України, передбачена відповідальність за ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності у вигляді штрафу в розмірі 17000 грн. з конфіскацією.

Аналогічна ситуація із необхідністю збільшення відповідальності є обговорюваною і стосовно адміністративної відповідальності. Розмір штрафу санкції ст. 476 МК України має бути збільшений, оскільки штраф в 17000 грн. є незначним і не виконує своєї стримуючої функції, розмір штрафу має бути не меншим 51000 грн., а для великих партій (від 1000 штук) не менше 170000 грн. [201]. Також в літературі зазначається, що обґрунтованим є необхідність використання позитивного досвіду країн Європи щодо запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності в

Україні, і з урахування зазначеного можна визначити, що потрібно посилити адміністративні та кримінальні санкції за вчинення протиправних дій у сфері інтелектуальної власності як стримуючих факторів [247].

Узагальнюючи вищенаведене вбачається, що існуюча кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення за незаконне використання інтелектуальної власності не є пропорційною до суспільно небезпечних дій, пов'язаних з контрафакцією промислової власності. Враховуючи це, необхідно посилити адміністративні та кримінальні санкції для запобігання та стримування протиправних дій у зазначеній сфері.

Крім того, відповідно до ст. 522 МК України, справи про порушення митних правил, зокрема, передбачені ст. 476 МК України, розглядаються районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями). Проведення у справі про порушення митних правил вважається розпочатим з моменту складення протоколу про порушення митних правил (ст. 488 МК України), при цьому протокол складається посадовими особами митних органів (ст. 490 МК України). Відповідно до ч. 7 ст. 494 МК України, протокол складається у двох примірниках, один з яких вручається під розписку особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Реалізація зазначених вище норм на практиці вбачається дещо неповною. По-перше, якщо мова йде про порушення охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, то відповідно має бути і певний правовласник таких прав. При цьому, проведення у справах про порушення митних правил, і по ст. 476 МК України, як різновиду адміністративного правопорушення, має відбуватися і в неурегульованій частині відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення. (ст. 487 МК України). Відповідно до ст.9 КУпАП, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом



передбачено адміністративну відповідальність. При цьому, згідно з ч. 1 ст. 269 КУпАП потерпілим визнається особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Однак, МК України не відображає жодної процесуальної можливості щодо участі у справі правовласником, тобто безпосередньо зацікавленої особи, яку можна визначити як потерпілою особою. Відповідна прогалина не тільки впливає на дотримання прав та законних інтересів правовласника, що з урахуванням положень ст. 6 Конвенції про права людини впливає на право брати участь у власній справі, а й на якість розгляду таких справ взагалі. У випадку розгляду порушення та розгляду справи за ст. 476 МК України, участь правовласника та/або його представника має бути обов'язковою, для можливості належного захисту своїх прав та інтересів, доказовості факту контрафакції та врахування думки щодо подальшої долі контрафактного товару. Крім того, з цього приводу як зазначають фахівці, на даний час в переліку осіб (статті 497, 498 МКУ), які беруть участь у провадженні в справах про порушення митних правил, правовласник або його представник відсутній. В результаті окремі судді відмовляють правовласнику або його представнику в можливості брати участь в справах даної категорії [201].

Тому буде доцільним внесення змін до ч. 7 ст. 494 МК України про те, що протокол складається у трьох примірниках, один з яких вручається під розписку особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, другий направляється правовласнику та/або його уповноваженому представнику. Крім того, пропонується розширити положення МК України щодо обов'язкового повідомлення правовласника про факт відповідного правопорушення та роз'яснення права на можливість участі у якості учасника процесу у відповідній справі.

Відповідно до ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення, зокрема, має бути зазначено суть адміністративного правопорушення. В літературі відмічається, що митні органи мають складати адміністративний протокол за ст. 476 МК України лише на основі підтвердження

правовласника (представника) щодо контрафактності, що буде повністю відповідати європейським законодавству та практиці, у зв'язку із цим потребує конкретизації і саме визначення контрафактної продукції, до якої не мають відноситись товари, які містять схожі торговельні марки [201].

З наведеною пропозицією слід погодитися, оскільки в рішенні «Маліга проти Франції» від 23.09.1998 року, ЄСПЛ визнав кримінально – правовий зміст адміністративного правопорушення, зокрема, ЄСПЛ підкреслює, що це обов'язок адміністративного органу нести тягар доведення, є складовою презумпції невинуватості і звільняє особу від обов'язку доводити свою непричетність до скоєння порушення. Тому для повноти та всебічності розгляду відповідної категорії справ необхідно залучати правовласника, а протокол про адміністративне правопорушення слід доповнити відомостями про відповідні порушені права промислової власності, контрафактний товар, його ознаки тощо.

Також слід звернути увагу, що в справах про порушення митних правил, відповідно до п. 16 постанови Пленуму ВСУ від 03.06.2005 №8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» [252], встановивши при розгляді справи про правопорушення, назване в ст. 345 МК України (переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності), що в діях винної особи є ознаки злочину, склад якого передбачений ст. 176 КК України (авт. - порушення авторського права і суміжних прав), суддя має в установленому порядку поінформувати про це прокурора. Крім того, у разі закриття кримінального провадження про контрабанду за наявності в діях особи ознак порушення митних правил матеріали про таке порушення передаються до митного органу або до суду для притягнення зазначеної особи до адміністративної відповідальності (496 МК України). Отже, вбачається доцільність залучення правовласника прав промислової власності в справах про контрабанду та порушення митних правил для дотримання його прав та інтересів та з перспективою подальшого застосування відповідної міри відповідальності до правопорушника.

З наведеного вбачаються такі висновки.

Конкретизовано, що господарсько-правова відповідальність за контрафакцію може розумітись в об'єктивному і суб'єктивному значенні: в об'єктивному – вона представляє собою комплексний правовий інститут, що регулює відносини, які виникають в сфері застосування господарських санкцій з метою покладання на правопорушника додаткових обтяжень майнового характеру, використовуючи державний примус і виражаючи суспільний осуд, що виникає внаслідок вчинення господарського правопорушення і передбачає несприятливі наслідки для суб'єкта господарювання відповідно до закону. Натомість, в суб'єктивному значенні така відповідальність – це реальне претерпіння (несення) порушників реальних негативних наслідків за вчинене ним правопорушення.

З'ясовано, що в аспекті контрафакції господарсько-правова відповідальність має виконувати функції: компенсаційну, попереджувально-стимулюючу, штрафну та інформаційну.

Виявлено, що господарсько-правові засоби припинення контрафакції не є тотожним господарсько-правовій відповідальності в сфері контрафакції промислової власності. Враховуючи специфіку правопорушення «контрафакція», до найбільш оптимальних і ефективних форм господарсько-правової відповідальності віднесено: відшкодування збитків; застосування адміністративно-господарського штрафу; вилучення з господарського (цивільного) обороту товарів (матеріалів та знарядь) та їх подальше знищення. Уточнено, що адміністративно-господарський штраф є більш характерним правовідносинам з реалізації господарсько-правової відповідальності за контрафакцію промислової власності, аніж оперативно-господарські санкції.

З'ясовано, що передбачена чинним законодавством кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення за незаконне використання інтелектуальної власності не є пропорційною до суспільно небезпечних дій, пов'язаних з контрафакцією промислової власності, а тому необхідно посилити адміністративні та кримінальні санкції для запобігання та стримування протиправних

дій у зазначеній сфері. При цьому, вбачається, що адміністративна та кримінальна відповідальність за контрафактні правопорушення безпосередньо пов'язані з господарською відповідальністю через те, що оборот контрафактних товарів та контрафакція становлять загрозу не лише правам промислової власності, але й здоров'ю та безпеці споживачів, а також порушують норми чесної конкуренції. Такий комплексний підхід сприяє створенню сприятливого середовища для розвитку бізнесу, інновацій та впливає на стабільність господарських відносин і довіру споживачів на ринку.

Пропонується передбачити обов'язкове повідомлення правовласника про можливість його участі в розгляді справ про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 476 МК України. Крім того, пропонується закріпити складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 476 МК України у трьох примірниках з обов'язковим направленням правовласнику прав промислової власності його копії.

## **ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 2:**

1. Уточнено визначення господарсько-правових засобів попередження контрафакції у сфері промислової власності - комплексна система активних дій та заходів, спрямованих на уникнення та запобігання вчиненню порушень у сфері промислової власності, що базується на використанні рішень правового характеру, контролю, співпраці з відповідними органами та суб'єктами господарської діяльності з метою зниження ризику контрафакції та підвищення ефективності захисту прав промислової власності.

2. Запропоновано класифікацію господарсько-правових засобів попередження контрафакції у сфері промислової власності за формою та функціональним призначенням: 1) *правові*: а) правоохоронні: забезпечення позову в процесуальному праві (п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 136 ГПК України, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 432 ЦК України);

застосування заходів самозахисту в договорі; видання технологічних нормативних документів (технічні регламенти, стандарти, технічні умови тощо), заходи захисту (припинення загрози порушення прав); б) законодавчі: передбачені законодавством права і обов'язки суб'єктів промислової власності; підстави і форми господарсько-правової відповідальності; в) реєстраційні: державна реєстрація набуття прав промислової власності; реєстрація у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності; постановка прав на бухгалтерський облік як нематеріального активу; 2) *організаційні*: захист інформації; моніторинг ринку; залучення фахівців з виявлення та оцінки якості товарів; впорядкування технології відстеження продуктів; посилення правової культури для захисту прав інтелектуальної власності; видання спеціалізованої літератури; навчання; 3) *технічні*: застосування маркування товарів; зміна товарного вигляду товару та модифікація продукції; інші технічні заходи (голограми, цифрові водяні знаки, флуоресцентні мітки, мікротекст, відбитки пальців продукту, qr-коди, спектроскопія, радіочастотна ідентифікація, скретч-коди, блокчейн та інше); 4) *комплексні*: такі, що поєднують різні засоби.

3. Уточнено, що порядок застосування вищевказаних засобів в сфері промислової власності повинен бути визначений кожним правовласником окремо, з урахуванням конкретних обставин його діяльності та вимог законодавства. Найефективнішим підходом є комплексний захист прав промислової власності, який включає використання різних засобів для запобігання порушенням прав промислової власності.

4. Уточнено визначення поняття «господарсько-правові засоби припинення контрафакції» як встановлені законом правоохоронні заходи матеріального характеру, що здійснюються уповноваженими на те органами чи суб'єктами господарювання самостійно, класифікуються в залежності від форм захисту, спрямовані на припинення порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, ліквідацію його наслідків, відновлення становища, що існувало до такого порушення.

5. Запропонована класифікація господарсько-правових засобів припинення контрафакції в сфері промислової власності: *за порядком застосування* – засоби, що застосовуються за ініціативою суб'єктів господарювання; на основі правозастосовних актів судів, правоохоронних органів, на основі актів органів державного управління; *за формами юрисдикції* – судові або адміністративні (Антимонопольний комітет України, Митна служба України); *за змістом*: загальні і спеціальні способи захисту, притаманні протидії контрафакції; *за часом застосування*: невідкладні (забезпечення позову); тривалі (рішення суду); *за призначенням*: основні та допоміжні (використання технічних засобів, використання спеціальних знань (експерт)).

6. Запропоновано передбачити спеціальні заходи припинення контрафакції стосовно комерційних найменувань, а саме: у разі, якщо порушник не виконує рішення антимонопольного органу або суду у встановлений в рішенні строк і не повідомляє про його виконання, антимонопольний орган звертається до суду або суд самостійно відкриває провадження (якщо було рішення суду про заборону використання комерційного найменування) з заявою про припинення юридичної особи.

7. Запропоновано законодавчо закріпити додаткові господарсько-правові заходи припинення контрафакції: судова заборона проти посередника, послуги якого використовуються третьою стороною для порушення права промислової власності правовласника; тимчасове блокування (припинення) роботи сайту (іншого інтернет ресурсу), на якому здійснюються відповідні правопорушення.

8. Уточнено визначення поняття «митний контроль в сфері сприяння захисту прав промислової власності» як різновид господарсько-правового засобу припинення контрафакції, який полягає у адміністративно-юрисдикційній діяльності митних органів щодо здійснення повноважень по виявленню та запобіганню порушення прав промислової власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

9. Запропоновано уточнити перелік об'єктів, які можуть стати предметом контрафакції, шляхом доповнення переліку об'єктів промислової власності,

закріпленого в митному законодавстві, відповідно до розуміння з урахуванням міжнародної класифікації всіх об'єктів прав промислової власності, в тому числі: корисні моделі, породи тварин, комерційне найменування.

10. Запропоновано конкретизувати положення ч. 5. ст. 397 МК України в частині уточненні випадків, коли митний орган нестиме відповідальність в разі випуску контрафактного товару в подальший обіг, щодо якого були підозри у порушенні прав промислової власності або не було вжито жодних дій для затримання контрафакції тощо.

11. Уточнено положення щодо знищення митними органами товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, шляхом їх удосконалення в таких напрямках: 1) закріплення контролю щодо знищення контрафактного товару, 2) встановлення незалежного нагляду за знищенням, 3) встановлення відповідальності за порушення процедури знищення та вибуття контрафактного товару у вільний обіг;

12. Уточнено положення стосовно випадків виключення з митного реєстру одного із об'єктів як складової частини, а також в разі коли такі об'єкти належать різним правовласникам, які не є співвласниками; процедури та повноважень митного органу щодо самостійного виключення відомостей із митного реєстру; встановлення відповідальності правовласника-заявника у вигляді штрафу в разі невиконання покладених на нього обов'язків щодо повідомлення про припинення (перехід) прав.

13. Обґрунтовано доцільність закріплення у законодавстві на певний період часу (воєнний стан та період повоєнного відновлення) категорій товарів, які в разі встановлення їх контрафакції доцільно передати без знищення на потреби держави і суспільства (малозабезпеченим людям, сім'ям, благодійним організаціям, потребам армії тощо). Для цього пропонується розширити положення п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України, доповнивши, окрім знищення, альтернативним заходом щодо передачі певних визначених законодавством видів товарів на потреби держави або в рахунок погашення збитків правовласнику.

14. Запропоновано уточнити положення щодо моменту отримання повідомлення від митного органу про призупинення митного оформлення товарів задля оперативного вжиття заходів для захисту прав правовласника і запобігання контрафакції шляхом уточнення, що датою отримання правовласником та декларантом повідомлення вважається день фактичного отримання та ознайомлення з таким повідомленням отримувачем;

15. Розмежовано процедури знищення контрафактних товарів відповідно до ст.ст. 401, 401-1 МК України та ст.432 ЦК України, а саме згідно зі ст.ст. 401, 401-1 МК України, знищення товарів відбувається за ініціативою митних органів за участю правовласника або спеціалізованого підприємства; згідно зі ст. 432 ЦК України знищення товарів є процедурою, яка має здійснюватися на підставі відповідного судового рішення органами виконання судових рішень (виконавчою службою).

16. Уточнено, що сфера застосування ст. 432 ЦК є більш ширшою в порівнянні із нормами МК України, які реалізуються лише при митному оформленні товарів.

17. Конкретизовано, що господарсько-правова відповідальність за контрафакцію може розумітись в об'єктивному і суб'єктивному значенні: *в об'єктивному* – вона представляє собою комплексний правовий інститут, що регулює відносини, які виникають в сфері застосування господарських санкцій з метою покладання на правопорушника додаткових обтяжень майнового характеру, використовуючи державний примус і виражаючи суспільний осуд, що виникає внаслідок вчинення господарського правопорушення і передбачає несприятливі наслідки для суб'єкта господарювання відповідно до закону; *в суб'єктивному значенні* – це реальне претерпіння (несення) порушників реальних негативних наслідків за вчинене ним правопорушення.

18. Уточнено правові засади щодо процесуальних питань при розгляді справ про переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності шляхом їх уточнення: 1) закріплення обов'язкового повідомлення правовласника про можливість його участі в розгляді справ про



адміністративне правопорушення, передбачене ст. 476 МК України; 2) закріплення обов'язку складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 476 МК України, у трьох примірниках з обов'язковим направленням правовласнику прав промислової власності його копії.

## ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та розв'язання наукового завдання науки господарського права, яке полягало в обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення правового забезпечення господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності та пропозицій удосконалення законодавства в цій сфері, спрямованих формування динаміки розвитку ринку прав промислової власності та продукції виготовленої з їх використанням, захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання.

Основні висновки і пропозиції відображені в наступних положеннях:

1. Виокремлено ознаки контрафактного товару у сфері промислової власності:

1) порушені права на об'єкт промислової власності є охоронюваними (зарєєстрованими); 2) відсутність згоди правовласника на виготовлення і введення в оборот товару; 3) товар має матеріальне вираження і є оборотоздатним; 4) схожість з оригінальним товаром; 5) оплатність передачі товару з метою отримання прибутку.

Запропоновано визначення поняття «контрафактний товар у сфері промислової власності» – це будь-який товар (продукція), який зовнішньо схожий з оригінальним товаром та виготовлений і введений в оборот без дозволу правовласника об'єкта промислової власності з метою отримання прибутку.

2. Виокремлено ознаки контрафакції у сфері промислової власності: незаконне виготовлення і введення в оборот матеріальних благ, виготовлених із використанням об'єкта промислової власності; наявність вини правопорушника; комерційна (корислива) мета; зовнішня схожість товару з оригінальним товаром; відсутність згоди правоволодільця об'єкта промислової власності на виробництво таких товарів; наявність чинної правової охорони об'єкта промислової власності.

Доопрацьовано визначення поняття «контрафакція у сфері промислової власності» як умисне, в комерційних цілях, незаконне введення в оборот товару (продукції), який зовнішньо тотожний або схожий із оригінальним товаром, і

виготовлений з використанням об'єктів промислової власності без згоди правоволодільця цих об'єктів.

Уточнено, що контрафакція може вчинятись з порушенням прав на будь-які об'єкти промислової власності, незалежно від оборотоздатності цих прав.

Обґрунтовано доцільність поширення законодавчого підходу щодо закріплення детального переліку контрафактних дій стосовно географічних зазначень на всі інші об'єкти промислової власності.

Доопрацьовано класифікацію видів контрафакції за наступними підставами:

1) залежно від видів об'єктів промислової власності: контрафакція в сфері об'єктів науково-технічної творчості (винахід, корисна модель, промисловий зразок); контрафакція в сфері засобів індивідуалізації (торговельна марка, географічне зазначення, комерційне найменування); контрафакція щодо нетрадиційних об'єктів промислової власності (сорти рослин, породи тварин, комерційна таємниця та інші).

2) залежно від характеру протиправних дій щодо контрафакції: загальні та спеціальні; загальні – виготовлення (застосування) виробу (продукту) та/або надання послуги із застосуванням певного об'єкту промислової власності; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет; продаж; імпорт - ввезення на митну територію України; експорт - вивезення за межі митної території України; зберігання; спеціальні дії залежатимуть від специфіки об'єкту промислової власності;

3) залежно від обсягу спотворення (імітації) товару та обману споживача: контрафактна підробка (повна або часткова); контрафактна імітація; комплексна контрафакція; сірий (паралельний) імпорт; з огляду на ступінь обману споживача: неоманлива та оманлива;

4) залежно від підстав виникнення: навмисне порушення договору або через порушення норм закону;

5) залежно від території розповсюдження контрафактного товару: національний ринок, зовнішній ринок;

б) залежно від галузі виробництва (групи товарів): одяг, електроніка, фармацевтика, харчування, косметика, військові предмети тощо та інше;

Уточнено, що паралельний імпорт відноситься до однієї з форм контрафакції, що породжує певні негативні наслідки для правовласників та ринку загалом.

3. Уточнено положення, що контрафактний товар може бути фальсифікованим, в свою чергу фальсифікований товар не завжди буде контрафактним; підробка є складовою (видом) фальсифікації.

Обґрунтовано, що фальсифікація є правопорушенням, пов'язаним із порушенням технології виробництва, а в основі піратської діяльності і контрафакції лежить порушення використання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності; піратство полягає у діяльності, спрямованій на незаконне використання об'єктів авторського права та (або) суміжних прав, а контрафакція - на незаконне використання об'єктів промислової власності.

4. Запропоновано напрями удосконалення законодавчої основи протидії контрафакції у сфері промислової власності: 1) законодавче визначення понятійно-категоріального апарату з питань контрафакції у сфері промислової власності (зокрема, закріплення легальних визначень понять «контрафактний товар», «контрафакція» тощо), забезпечення уніфікації і узгодження змісту понять в різногалузевих законодавчих актів; 2) закріплення в спеціальних законах про охорону об'єктів промислової власності, за прикладом Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», конкретних видів порушень прав, в тому числі прямо передбачити серед них контрафакцію; 3) удосконалення господарсько-правових засобів попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності; 4) удосконалення законодавчих положень щодо сприяння захисту прав промислової власності під час переміщення товарів через митний кордон України; 5) посилення господарсько-правової відповідальності за контрафакцію у сфері промислової власності.

5. Визначено господарсько-правових засобів попередження контрафакції у сфері промислової власності - комплексна система активних дій та заходів, спрямованих на уникнення та запобігання вчиненню порушень у сфері промислової власності, що базується на використанні рішень правового характеру, контролю, співпраці з відповідними органами та суб'єктами господарської діяльності з метою зниження ризику контрафакції та підвищення ефективності захисту прав промислової власності.

Запропоновано класифікацію господарсько-правових засобів попередження контрафакції у сфері промислової власності за формою та функціональним призначенням: 1) *правові*: а) правоохоронні: забезпечення позову в процесуальному праві (п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 136 ГПК України, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 432 ЦК України); застосування заходів самозахисту в договорі; видання технологічних нормативних документів (технічні регламенти, стандарти, технічні умови тощо), заходи захисту (припинення загрози порушення прав); б) законодавчі: передбачені законодавством права і обов'язки суб'єктів промислової власності; підстави і форми господарсько-правової відповідальності; в) реєстраційні: державна реєстрація набуття прав промислової власності; реєстрація у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності; постановка прав на бухгалтерський облік як нематеріального активу; 2) *організаційні*: захист інформації; моніторинг ринку; залучення фахівців з виявлення та оцінки якості товарів; впорядження технології відстеження продуктів; посилення правової культури для захисту прав інтелектуальної власності; видання спеціалізованої літератури; навчання; 3) *технічні*: застосування маркування товарів; зміна товарного вигляду товару та модифікація продукції; інші технічні заходи (голограми, цифрові водяні знаки, флуоресцентні мітки, мікротекст, відбитки пальців продукту, qr-коди, спектроскопія, радіочастотна ідентифікація, скретч-коди, блокчейн та інше); 4) *комплексні*: такі, що поєднують різні засоби.

Уточнено, що порядок застосування вищевказаних засобів в сфері промислової власності повинен бути визначений кожним правовласником окремо, з урахуванням

конкретних обставин його діяльності та вимог законодавства. Найефективнішим підходом є комплексний захист прав промислової власності, який включає використання різних засобів для запобігання порушенням прав промислової власності.

Визначено поняття «господарсько-правові засоби припинення контрафакції» як встановлені законом правоохоронні заходи матеріального характеру, що здійснюються уповноваженими на те органами чи суб'єктами господарювання самостійно, класифікуються в залежності від форм захисту, спрямовані на припинення порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, ліквідацію його наслідків, відновлення становища, що існувало до такого порушення.

Запропонована класифікація господарсько-правових засобів припинення контрафакції в сфері промислової власності: *за порядком застосування* – засоби, що застосовуються за ініціативою суб'єктів господарювання; на основі правозастосовних актів судів, правоохоронних органів, на основі актів органів державного управління; *за формами юрисдикції* – судові або адміністративні (Антимонопольний комітет України, Митна служба України); *за змістом*: загальні і спеціальні способи захисту, притаманні протидії контрафакції; *за часом застосування*: невідкладні (забезпечення позову); тривалі (рішення суду); *за призначенням*: основні та допоміжні (використання технічних засобів, використання спеціальних знань (експерт)).

Запропоновано передбачити спеціальні заходи припинення контрафакції стосовно комерційних найменувань, а саме: у разі, якщо порушник не виконує рішення антимонопольного органу або суду у встановлений в рішенні строк і не повідомляє про його виконання, антимонопольний орган звертається до суду або суд самостійно відкриває провадження (якщо було рішення суду про заборону використання комерційного найменування) з заявою про припинення юридичної особи. Підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи стане здійснення діяльності з неправомірним використанням комерційного найменування і невиконання рішення про його припинення.

Запропоновано законодавчо закріпити додаткові господарсько-правові заходи припинення контрафакції: судова заборона проти посередника, послуги якого використовуються третьою стороною для порушення права промислової власності правовласника; тимчасове блокування (припинення) роботи сайту (іншого інтернет ресурсу), на якому здійснюються відповідні правопорушення.

7. Уточнено визначення поняття «митний контроль в сфері сприяння захисту прав промислової власності» як різновид господарсько-правового засобу припинення контрафакції, який полягає у адміністративно-юрисдикційній діяльності митних органів щодо здійснення повноважень по виявленню та запобіганню порушення прав промислової власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Запропоновано уточнити перелік об'єктів, які можуть стати предметом контрафакції, шляхом доповнення переліку об'єктів промислової власності, закріпленого в митному законодавстві, відповідно до розуміння з урахуванням міжнародної класифікації всіх об'єктів прав промислової власності, в тому числі: корисні моделі, породи тварин, комерційне найменування.

Запропоновано конкретизувати положення ч. 5. ст. 397 МК України в частині уточненні випадків, коли митний орган нестиме відповідальність в разі випуску контрафактного товару в подальший обіг, щодо якого були підозри у порушенні прав промислової власності або не було вжито жодних дій для затримання контрафакції тощо.

Уточнено положення щодо знищення митними органами товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, шляхом їх удосконалення в таких напрямках: 1) закріплення контролю щодо знищення контрафактного товару, 2) встановлення незалежного нагляду за знищенням, 3) встановлення відповідальності за порушення процедури знищення та вибуття контрафактного товару у вільний обіг.

Уточнено положення стосовно випадків виключення з митного реєстру одного із об'єктів як складової частини, а також в разі коли такі об'єкти належать різним

правовласникам, які не є співвласниками; процедури та повноважень митного органу щодо самостійного виключення відомостей із митного реєстру; встановлення відповідальності правовласника-заявника у вигляді штрафу в разі невиконання покладених на нього обов'язків щодо повідомлення про припинення (перехід) прав.

Обґрунтовано доцільність закріплення у законодавстві на певний період часу (воєнний стан та період повоєнного відновлення) категорій товарів, які в разі встановлення їх контрафакції доцільно передати без знищення на потреби держави і суспільства (малозабезпеченим людям, сім'ям, благодійним організаціям, потребам армії тощо). Для цього пропонується розширити положення п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України, доповнивши, окрім знищення, альтернативним заходом щодо передачі певних визначених законодавством видів товарів на потреби держави або в рахунок погашення збитків правовласнику.

Запропоновано уточнити положення щодо моменту отримання повідомлення від митного органу про призупинення митного оформлення товарів задля оперативного вжиття заходів для захисту прав правовласника і запобігання контрафакції шляхом уточнення, що датою отримання правовласником та декларантом повідомлення вважається день фактичного отримання та ознайомлення з таким повідомленням отримувачем.

Розмежовано процедури знищення контрафактних товарів відповідно до ст.ст. 401, 401-1 МК України та ст.432 ЦК України, а саме згідно зі ст.ст. 401, 401-1 МК України, знищення товарів відбувається за ініціативою митних органів за участю правовласника або спеціалізованого підприємства; згідно зі ст. 432 ЦК України знищення товарів є процедурою, яка має здійснюватися на підставі відповідного судового рішення органами виконання судових рішень (виконавчою службою).

Уточнено, що сфера застосування ст. 432 ЦК є більш ширшою в порівнянні із нормами МК України, які реалізуються лише при митному оформленні товарів.

8. Конкретизовано, що господарсько-правова відповідальність за контрафакцію може розумітись в об'єктивному і суб'єктивному значенні: *в об'єктивному* – вона



представляє собою комплексний правовий інститут, що регулює відносини, які виникають в сфері застосування господарських санкцій з метою покладання на правопорушника додаткових обтяжень майнового характеру, використовуючи державний примус і виражаючи суспільний осуд, що виникає внаслідок вчинення господарського правопорушення і передбачає несприятливі наслідки для суб'єкта господарювання відповідно до закону; *в суб'єктивному значенні* – це реальне претерпіння (несення) порушників реальних негативних наслідків за вчинене ним правопорушення.

Уточнено правові засади щодо процесуальних питань при розгляді справ про переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності шляхом їх уточнення: 1) закріплення обов'язкового повідомлення правовласника про можливість його участі в розгляді справ про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 476 МК України; 2) закріплення обов'язку складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 476 МК України, у трьох примірниках з обов'язковим направленням правовласнику прав промислової власності його копії.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ICC delivers solutions that address the major shifts taking place in the world economy. Global insights. Web: ICC - International Chamber of Commerce. URL : <https://iccwbo.org/global-insights/> [in English] (дата звернення 01.06.2023).
2. Counterfeit Goods Shaving Billions From Italian Economy. June 26, 2018. Web : Counterfeit Goods Shaving Billions From Italian Economy URL : <https://financialtribune.com/articles/world-economy/88712/counterfeit-goods-shaving-billions-from-italian-economy> [in English] (дата звернення 01.06.2023).
3. Counterfeit Goods Cost the U.S. \$600 Billion a Year. It's not just designer products. 2017. Web : Inc. URL : <https://www.inc.com/associated-press/counterfeiters-cost-600-billion-a-year.html> [in English] (дата звернення 01.06.2023).
4. Top 9 Most Counterfeited Products in America. Web : 2023 FinancesOnline. URL: <https://financesonline.com/top-9-most-counterfeited-products-in-america/> [in English] (дата звернення 01.06.2023).
5. Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods. Illicit Trade. 18 Mar 2019. Web : OECD iLibrary. URL : <https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en> [in English] (дата звернення 01.06.2023).
6. 2020 Status Report on IPR infringement: why IP rights are important, IPR infringement and the fight against counterfeiting and piracy. Web : 2013 - 2023 European Union Intellectual Property Office. URL : <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement> [in English] (дата звернення 01.06.2023).
7. Counterfeits: Fakes news concerns us all. Frédéric Blanc. 17-09-2019. Web : WIPR (World Intellectual Property Review). URL : [https://www.worldipreview.com/contributed-article/counterfeits-fakes-news-concerns-us-all?utm\\_source=2.+World+IP+Review&utm\\_campaign=5722e0a680-](https://www.worldipreview.com/contributed-article/counterfeits-fakes-news-concerns-us-all?utm_source=2.+World+IP+Review&utm_campaign=5722e0a680-)

WIPRso\_CAMPAIGN\_2018\_COPY\_01&utm\_medium=email&utm\_term=0\_d76dcadc01-5722e0a680-27687997 [in English] (дата звернення 01.06.2023).

8. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: підручник. О.П. Орлюк та ін. ; за ред. О.П. Орлюк та ін. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.
9. Коваль І.Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2013. 640 с.
10. Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2003. 211 с.
11. Право інтелектуальної власності : підручник. О.І. Харитонова та ін. ; за ред. О.І. Харитонові. Київ : Юрінком Інтер, 2019. 540 с.
12. Потоцький М.Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні: монографія. М.Ю. Потоцький. К.: ДП «Видавничий дім «Персонал». 2014. 620 с.
13. Коросташова І.М. Види порушень у сфері інтелектуальної власності: питання застосування термінології і класифікація. Інтелектуальна власність: зб. праць / Р.С. Кірін, І.М. Коросташова, В.Л. Хоменко та ін.; за ред. Р.С. Кіріна; М-во освіти і науки Укра-їни; Нац. гірн. ун-т. URL: <https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/147387> (дата звернення 01.07.2023).
14. Мазіна О.О. Контрафакція як дії, що порушують авторські права: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2014. 155 с.
15. Оверковський К.В. Правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот: дис. ... д-ра філософії: 081 Право. 08 Право. Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця, 2020. 238 с. URL : <https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/309> (дата звернення 10.05.2023).
16. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 №959-ХІІ. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991. N 29 (16.07.91), ст. 377.

17. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту : Закон України від 22.12.1998 №330-XIV. *Відомості Верховної Ради України*, 1999, N 9-10 (12.03.99), ст. 65
18. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту : Закон України від 22.12.1998 №331-XIV. *Відомості Верховної Ради України*, 1999, N 12-13 (02.04.99), ст. 80.
19. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну : Закон України від 22.12.1998 №332-XIV. *Відомості Верховної Ради України*, 1999, N 11 (19.03.99), ст. 78
20. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 року № 2210-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 12. ст. 64.
21. Митний кодекс України від 13.03.2012 року № 4495-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 44-45, № 46-47, № 48. ст.552.
22. Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112.
23. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей : Постанова Правління Національного банку України від 04.11.2010 №481. *Офіційний вісник України*, 2010, № 100 (04.01.2011), ст. 3571.
24. Про затвердження Положення про обов'язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах : Розпорядження Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.08.2017 №3384. *Офіційний вісник України*. 2017. № 91 (21.11.2017), ст. 2774
25. Про ринок електричної енергії : Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. №27-28, ст. 312.

26. Про теплопостачання : Закон України від 02 червня 2005 р. 2633-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. №28. ст. 373.
27. Ринок. Вікіпедія : вільна енциклопедія. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Ринок> (дата звернення 01.07.2023).
28. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993. №3792-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 13. ст. 64.
29. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01 грудня 2022 р. № 2811-ІХ. *Голос України* від 31.12.2022. № 267.
30. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. №3687- ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. ст. 32.
31. Ткачук С.Г. Правова характеристика контрафактної продукції у сфері промислової власності: питання термінології. *Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики: матеріали Міжнародної конференції* (м. Маріуполь, 24 вересня 2021 р.). Маріуполь, ДонДУВС. 2021. С.193-196.
32. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. ст. 36.
33. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№40-44. Ст. 356.
34. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. № 2341-ІІІ. *Відомості Верховної Ради України* від 29.06.2001р. № 25, ст.131.
35. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року. №4495-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552.
36. Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону : наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №648. *Офіційний вісник України*, 2012. № 50 (13.07.2012), ст. 2008.

37. Про затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України : наказ Міністерства фінансів України від 09.06.2020 №281. *Офіційний вісник України*. 2020. № 50 (30.06.2020), ст. 1578.
38. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони. База даних «Законодавство України». *Офіційний вісник України* від 26.09.2014. № 75, том 1, стор. 83, стаття 2125.
39. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. К.: «К.І.С.», 2007. 448 с.
40. Counterfeit. Glossary. Web : The World Trade Organization (WTO) URL : [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/glossary\\_e/glossary\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm) [in English] (дата звернення 01.06.2023).
41. John Spink, Douglas C Moyer, Hyeonho Park & Justin A Heinonen. Defining the types of counterfeiters, counterfeiting, and offender organizations. *Crime Science*. 2013. №8. Web : 2022 BioMed Central Ltd. URL: <https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2193-7680-2-8> [in English] (дата звернення 01.11.2022).
42. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 696 с. URL : <https://pidru4niki.com/11880618/ekonomika/glosariy> (дата звернення 01.06.2023).
43. Counterfeit Goods. Web : LegalMatch. URL : <https://www.legalmatch.com/law-library/article/counterfeit-goods.html> [in English] (дата звернення 01.06.2023).
44. Картавцева Ю.В. «Контрафакція» та «Піратство» як вид порушень прав інтелектуальної власності. *Право.ua*. № 2, 2017. С. 158-163.

45. Федоров А.А. Про боротьбу з контрафактом. Сайт : адвокат Федоров А.А. URL : <http://www.fedorov.od.ua/anti-counterfeit.html> (дата звернення 01.06.2023).
46. Ткачук С.Г. Поняття контрафакції у сфері промислової власності. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична.* 2022. Вип. 32. С. 138–146. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6570173> (дата звернення 01.06.2023).
47. Fraudulent misrepresentation intentional deceit for. Web: Course Hero, Inc. 2022. URL : <https://www.coursehero.com/file/p5cb5d5t/Fraudulent-Misrepresentation-intentional-deceit-for-personal-gain-a-Following-1/> [in English] (дата звернення 30.04.2022).
48. Ткачук С.Г. Правова характеристика контрафактної продукції у сфері промислової власності: питання термінології. *Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики: матеріали Міжнародної конференції* (м. Маріуполь, 24 вересня 2021 р.). Маріуполь, ДонДУВС. 2021. С.193-196.
49. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (дата набрання чинності для України 25 грудня 1991 р.). *Офіційний сайт Верховної Ради України.* URL: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_123) (дата звернення 11.11.2022).
50. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України.* 2003. №18, №19-20, №21-22. Ст.144.
51. Оверковський К.В. Щодо визначення поняття «права промислової власності». *Правничий часопис Донецького університету.* 2019. №1 (37). С. 63-71.
52. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971. Набрання чинності для України 25.10.1995. *Офіційний вісник України.* 2007. № 75 (15.10.2007), ст. 2809.
53. Глосарій термінів з авторського права і суміжних прав. ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності). *Glossary of Copyright and Related Rights*

- Terms, WIPO Publication No.891(E). Web : WIPO. URL: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/891/wipo\\_pub\\_891.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/891/wipo_pub_891.pdf) [in English] (дата звернення 11.09.2023).
- 54.Контрафакція. Словник української мови. *Академічний тлумачний словник*. URL : <http://sum.in.ua/s/kontrafakcija> (дата звернення 01.07.2023).
- 55.Контрафакція. Сайт : Liga 360 «З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції». URL : <https://ips.ligazakon.net/document/TS000419> (дата звернення 01.07.2023).
- 56.Контрафакція. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Економічний словник. Словник української мови у 20 томах. Веб-сайт «Slovnyk.me». URL: <https://slovnyk.me/dict/vts/контрафакція> (дата звернення 01.07.2023).
- 57.Counterfeiting: problems and solutions. Web : Parliamentary Assembly. URL: <http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10430> [in English] (дата звернення 01.07.2023).
- 58.About Counterfeiting. Web : 2023 International AntiCounterfeiting Coalition. URL: <https://www.iacc.org/resources/about/what-is-counterfeiting> [in English] (дата звернення 01.08.2023).
- 59.Frequently asked questions. Web : 2022 Buy Safe America. URL: <https://www.buysafeamerica.org/myth-vs-facts#:~:text=Q%3A%20What%20constitutes%20a%20counterfeit%20product%3F%20A%3A%20Counterfeit,the%20direct%20authorization%20of%20the%20brand%20company%20itself> [in English] (дата звернення 01.08.2023).
- 60.“Counterfeit Culture” Documentary Premiering Tonight. Web : IPCybercrime.com LLC.URL:<https://web.archive.org/web/20150505163223/https://ipcybercrime.com/counterfeit-culture/> [in English] (дата звернення 01.08.2023).
- 61.Combating trademark and product piracy. Web : Bundesministerium der Finanzen. URL:[https://web.archive.org/web/20070205133701/http://www.zoll.de/english\\_versi](https://web.archive.org/web/20070205133701/http://www.zoll.de/english_versi)



- [on/d0\\_protection\\_property/a0\\_trademark/index.html](#) [in English] (дата звернення 01.08.2023).
62. Counterfeiting. Web : Legal Dictionary. URL: <https://legaldictionary.net/counterfeiting/> [in English] (дата звернення 01.08.2023).
63. The Counterfeit Report: The Big Business of Fakes. Web : The Fashion Law. URL : <https://www.thefashionlaw.com/the-counterfeit-report-the-impact-on-the-fashion-industry/> [in English] (дата звернення 01.08.2022).
64. Коментар до ст. 432 ЦК України. Сайт : Юрисконсульт. URL : <https://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk/79-gk/793-432.html> (дата звернення 01.08.2023).
65. Оверковський К.В. Поняття «Введення прав промислової власності в господарський оборот». *Підприємництво, господарство і право*. 2020. №3. С. 90-97.
66. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. №3688-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. №7. ст. 34.
67. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21.04.1993 р. №3116-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 21. ст. 218.
68. Харківська цивілістична школа: здійснення та захист права інтелектуальної власності: монографія. І.Ф. Спасібо-Фатєєва, В.І. Жуков, Н.Є. Яркіна та ін.; під заг.ред. І.Ф. Спасібо-Фатєєвої. Харків: Право, 2018. с.696.
69. Правопорушення. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL : <https://uk.wikipedia.org/wiki/Правопорушення> (дата звернення 31.07.2022).
70. Правопорушення. Юридична енциклопедія: [у бт.]. К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. Т. 5: П С. 47. URL: <https://leksika.com.ua/16751226/legal/pravoporushennya> (дата звернення 30.04.2022).
71. Компанієць В.В. Контрафакція у сфері промислової власності: щодо визначення основних порушень. *Пріоритетні напрямки розвитку правової системи*

- України*: матеріали міжнар. наук-практ. конф. (25–26 жовтня 2013 р. м. Донецьк), Донецьк. 2013. С. 61–64.
72. Турчин Л.Я. Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарських товариств: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03., Львів, 2020. 207 с.
73. Закон Бразилії «Про промислову власність» № 9279 від 14 травня 1996 року (із подальшими змінами). Сайт: WIPO Lex. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/584937> (дата звернення 02.11.2022).
74. Що таке контрафакт? Федоров А. Сайт: Федоров А. А., адвокат. м. Одеса. URL: <http://www.fedorov.od.ua/anti-counterfeit.html> (дата звернення 01.11.2022).
75. Контрафакт. Вікіпедія : вільна енциклопедія. URL : <https://ru.wikipedia.org/wiki/контрафакт> (дата звернення 01.11.2022).
76. Про правову охорону географічних зазначень: Закон України від 16 червня 1996 р. № 752-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999 р. № 32, ст. 267.
77. Імітація. Вікіпедія : вільна енциклопедія. URL : <https://uk.wikipedia.org/wiki/імітація> (дата звернення 01.11.2022).
78. Peggy Phillips Quesenberry. Apparel Industry Definitions: Copying, Knocking-off, Counterfeiting. Dissertation PhD. Apparel, Housing, and Resource Management. Blacksburg, VA. 2014. 142 р. Цитовано з « Berman, B. (2008). Strategies to detect and reduce counterfeiting activity. *Business Horizons*, 51, 191-199.» Сайт : PDF Drive. URL : <https://www.pdfdrive.com/copying-knocking-off-counterfeiting-peggy-phillips-quesenberry-dissertation-submitted-to-the-fac-e52758435.html> [in English] (дата звернення 01.11.2022).
79. Trade Marks Act (Chapter 332). Закон Сінгапуру про торговельні марки №46 від 1998 р. Із змінами. Сайт: WIPO Lex URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/581741> [in English] (дата звернення 01.11.2022).

80. Staake, T., Thiesse, F., & Fleisch, E. (2009). The emergence of counterfeit trade: a literature review. *European Journal of Marketing*, 43(3/4), 320-349. Сайт: 2008-2022 ResearchGate GmbH. All rights reserved. URL: [https://www.researchgate.net/publication/36398195\\_The\\_Emergence\\_of\\_Counterfeit\\_Trade\\_A\\_Literature\\_Review](https://www.researchgate.net/publication/36398195_The_Emergence_of_Counterfeit_Trade_A_Literature_Review) [in English] (дата звернення 01.11.2022).
81. Міжнародне вичерпання та паралельний імпорт. ВОІС. Сайт: WIPO. URL: [http://www.wipo.int/sme/ru/ip\\_business/export/international\\_exhaustion.htm](http://www.wipo.int/sme/ru/ip_business/export/international_exhaustion.htm). (дата звернення 02.11.2022).
82. Гвозд'їй В. Сирій паралельний імпорт. *Кореспондент*: електронне видання. Сайт: Korrespondent.net. URL: [https://blogs.korrespondent.net/blog/business\\_blogs/3218218-siryi-paralelnyi-import](https://blogs.korrespondent.net/blog/business_blogs/3218218-siryi-paralelnyi-import) (дата звернення 02.11.2022).
83. Чернолуцький Р. Захист інтересів правовласників, офіційних імпортерів і дистриб'юторів "ТМ" від сірого паралельного імпорту в е-commerce індустрії. Закон і Бізнес. Сайт : Закон і Бізнес. URL : <https://zib.com.ua/ua/135559.html> (дата звернення 02.11.2022).
- 84.5 Industries that are Majorly Affected by Counterfeiting. Web : Countercheck - No Parcel Goes Unchecked. 2022. URL : <https://blog.countercheck.com/5-industries-that-are-majorly-affected-by-counterfeiting-3594714d4f8e> [in English] (дата звернення 01.08.2022).
85. Counterfeit consumer goods. Web : Wikipedia. URL : [https://en.wikipedia.org/wiki/Counterfeit\\_consumer\\_goods](https://en.wikipedia.org/wiki/Counterfeit_consumer_goods) [in English] (дата звернення 01.08.2022).
86. Senate Armed Services Committee Releases Report on Counterfeit Electronic Parts. May 21, 2012. Web : Senate Armed Services Committee. URL : <https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/SASC-Counterfeit-Electronics-Report-05-21-12.pdf> [in English] (дата звернення 01.11.2022).
87. Ткачук С.Г. Боротьба з контрафакцією в сфері промислової власності. *Реалізація та захист цивільних прав в умовах воєнного стану. Матвеевські*

- цивілістичні читання*. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. Київ, 14 жовт. 2022 р. В. В. Цюра, В. О. Бажанов, Б. С. Щербина, Д. В. Кравчук та ін.; відп. ред. В. В. Цюра. К., 2022. С.162-165.
88. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. *Юридичний вісник України*. 2012. 11. № 46. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12> (дата звернення 25.03.2023).
89. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1185. *Офіційний вісник України*. 2007. № 75. стор. 24, ст. 2792.
90. Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. §§ 1051-1141n (lanham act, as amended up to public law no. 117-168). Web : WIPO Lex. URL : <https://wipo.lex.wipo.int/en/text/585352> [in English] (дата звернення 29.09.2022).
91. Industrial Property. Monthly Review of the World Intellectual Property Organization. ISSN 0019-8625. WIPO Meetings. Committee of Experts on Measures Against Counterfeiting and Piracy (Geneva, April 25 to 28, 1988). Web : WIPO. URL : [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/120/wipo\\_pub\\_120\\_1988\\_09.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/120/wipo_pub_120_1988_09.pdf) [in English] (дата звернення 29.09.2022).
92. Фальсифікація. Сайт : Classes.Wiki. URL : <https://classes.wiki/all-ukrainian/dictionary-ukrainian-explanatory-term-186806.htm/фальсифікація> (дата звернення 29.07.2023).
93. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 року №1023-ХІІ. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991. № 30, ст. 379. Ст. 1.
94. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 02.03.1995 року №86/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 14, ст. 91 (дата звернення 29.09.2022).
95. Про співвідношення понять «контрафактні товари» та «фальсифіковані товари». Д.Д. Порова. *Актуальні проблеми держави і права*. 2012. Вип. 68. С. 256-262.

96. Коваленко Т. Що робити якщо ви стали жертвою контрафакції. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2012. № 5. с. 57-61.
97. Підроблення. Термінологічний словник. Інформаційно-правова система: «ЛІГА-ЗАКОН». Доступ з ІПС «ЛІГА-ЗАКОН».
98. Підробка. Вікіпедія : вільна енциклопедія. URL : <https://uk.wikipedia.org/wiki/Підробка> (дата звернення 29.07.2023).
99. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073 І -Х. *Відомості Верховної Ради Української РСР*. 1984 додаток до № 51, ст.1122.
100. What Is the Difference Between Piracy and Counterfeiting? Web : StopFakes.gov Intellectual Property Rights Information & Assistance. URL : <https://www.stopfakes.gov/article?id=What-Is-the-Difference-Between-Piracy-and-Counterfeiting> [in English] (дата звернення 29.07.2023).
101. Порушення авторського права. Вікіпедія : вільна енциклопедія. URL : [https://uk.wikipedia.org/wiki/Порушення\\_авторського\\_права](https://uk.wikipedia.org/wiki/Порушення_авторського_права) (дата звернення 29.07.2023).
102. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994) (Authentic text). WIPOLex. URL: <https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/details/231> (дата звернення 29.09.2022).
103. Область застосування регламенту (Євразійський економічний союз) №3295/94 Рада Європи та умови втручання митної влади. Веб – сайт: 2022 thelib.info - публічна онлайн бібліотека навчальних матеріалів. URL : <https://thelib.info/jurisprudenciya/1135847-oblast-primeneniya-reglamenta-ees-3295-94-soveta-i-usloviya-vmeshatelstva-tamozhennyh-vlastej/> (дата звернення 29.09.2022).
104. Panethiere D. The Persistence of Piracy: the Consequences for creativity, for culture, and for sustainable development. *Copyright Bulletin*. 2005. URL:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262611> [in English] (дата звернення 29.09.2022).

105. Симонян Ю.Ю. Щодо визначення термінів «піратство» і «контрафакція». *Митна справа*. 2012. № 5 (88). С. 85 – 91 цитовано через «Грігор'янц Г.І. Дослідження піратства в роботах вчених кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ «ОЮА». *Часопис цивілістики*. Вип. 27. С. 154-155.» URL : <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/17143/> (дата звернення 01.07.2023).
106. Конституція України від 28.06.1996 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. ст. 141.
107. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994. *Офіційний вісник України*. 2010, N 84 (12.11.2010), ст. 2989.
108. Договір про патентну кооперацію (РСТ) від 19 червня 1970 року, набув чинності для України 25.12.1991 року. *Зібрання чинних міжнародних договорів України від 1990-1990 р., № 1*, стор. 366.
109. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, набула чинності для України 25.12.91 року. *Зібрання чинних міжнародних договорів України від 1990-1990 р., № 1*, стор. 348.; Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. *Юридичний вісник України*, 2002, 11, № 46.
110. Договір про закони щодо товарних знаків (ТЛТ) від 27.10.1994. (ратифікація 13.10.1995). *Бізнес - Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого законодавства*, 2006, 03, № 3.
111. Ніццька угода про міжнародну класифікацію виробів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., переглянута у Стокгольмі 14 липня 1967 р. (приєднання України 01.06.2000) *Бізнес - Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого законодавства*, 2006, 03, № 3.

112. Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків від 08.10.1968. Набрання чинності для України 07.07.2009. *Офіційний вісник України*, 2009, N 80 (26.10.2009), ст. 2730.
113. Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію (МПК) від 24.03.1971. Дата набрання чинності для України 07.04.2010. *Офіційний вісник України*, 2010, N 25 (16.04.2010), ст. 1000.
114. Женевський Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 02.07.1999. Приєднання Україною 17.01.2002. Сайт Верховної Ради України. URL : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_601#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_601#Text) (дата звернення 01.08.2023).
115. Договір про патентне право (PLT) та Інструкція до Договору про патентне право від 01.06.2000 року, ратифіковані Україною 22.11.2002 року. *Офіційний вісник України*. 2004 р. № 12. том 2. Ст. 793, код акта 28149/2004.
116. Кадетова О.В. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності : монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 344 с.
117. Щодо забезпечення митними органами дотримання прав інтелектуальної власності та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 608/2013 від 12.06.2013. *Офіційний вісник Європейського Союзу* від 29.06.2013/ L 181 /, стор. 15.
118. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07 червня 1996 р. № 236/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996 р. № 36. ст.164.
119. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26.11.1993 №3659-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 50 (14.12.93). ст. 472.
120. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 №40-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 36 (06.09.2002). ст. 266.

121. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 р. №755-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 31-32. ст. 263.
122. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25.06.1993 №3322-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 33 (17.08.93). ст. 345.
123. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 №2657-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 48 (01.12.92). ст. 650.
124. Про наукову і науково-технічну експертизу : Закон України від 10.02.1995 №51/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 9 (28.02.95). ст. 56.
125. Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в системі Міністерства оборони України : наказ Міноборони від 20.09.2022 №287. *Офіційний вісник України*. 2022. № 92 (29.11.2022). ст. 5751.
126. Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності : наказ Міністерство розвитку економіки; торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 №433. *Офіційний вісник України*. 2021. № 39 (25.05.2021). ст. 2336.
127. Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів : наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. №732. *Офіційний вісник України*. 2004. № 50. ст. 3301.
128. Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності: наказ Міністерство освіти і науки від 22.04.2005 №247. *Офіційний вісник України*. 2005. № 19. (27.05.2005). ст. 1008.
129. Про створення підрозділів з питань інтелектуальної власності : наказ Міністерство освіти і науки від 01.11.2005 №631. Сайт Верховної Ради України.



URL : <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0631290-05#Text> (дата звернення 01.09.2023).

130. Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності : наказ Фонд державного майна від 25.06.2008 №740. *Офіційний вісник України*. 2008. № 60 (22.08.2008). ст. 2042.
131. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022. *Голос України*. 2022. 24 лютого. №37.
132. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 року №389-VIII. *Відомості Верховної Ради*. 2015. № 28. ст.250.
133. Ткачук С.Г. Законодавчі засади попередження і припинення контрафакції в сфері промислової власності в умовах воєнного стану. *Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 1 липня 2022 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2022. С. 344-347.
134. Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України : Закон України від 01.04.2022 №2174-IX. *Офіційний вісник України*. 2022. № 33 (29.04.2022). ст. 1749.
135. Top 10 Ways to Protect Yourself From Counterfeiting and Piracy. Web : StopFakes.gov Intellectual Property Rights Information & Assistance. URL : <https://www.stopfakes.gov/article?id=Top-10-Ways-to-Protect-Yourself> [in English] (дата звернення 29.07.2023).
136. Коросташова І.М. Боротьба проти контрафакції лікарських засобів в Україні (питання нормативно-правового забезпечення: кримінальне законодавство та законодавство з питань інтелектуальної власності). *Інтелектуальна власність*. 2014. С. 87-97.
137. Ткачук С.Г. Засоби попередження контрафакції у сфері промислової власності. *Право, інтелектуальна власність, креативні індустрії: сучасний*

- вимір і подальші перспективи*: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 2023 р.). за заг. ред. д.ю.н. А. С. Штефан.; Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2023. С. 157-160.
138. Бахур О.В. Профілактика правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики: колективна монографія. за заг. Ред. Д-ра юрид. наук І. Ф. Коваль. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2020. С. 168-177.
139. Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про захист прав інтелектуальної власності. Сайт : WIPOLex. URL : <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/473877> (дата звернення 29.07.2023).
140. Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 04.06.1999. *Юридичний вісник України*, 2002, 11, № 46.
141. Попереджати. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970—1980) в 11 томах. Том 7, 1976. с. 187. URL: <http://sum.in.ua/s/poperedzhaty> (дата звернення: 13.03.2023).
142. Попереджати. Сайт: Публічний електронний словник української мови. Словник Укрліт.org URL :<http://ukrlit.org/slovnyk/poperedzhati> (дата звернення: 13.03.2023).
143. Попереджати. Сайт: Портал української мови та культури URL : <https://slovnyk.ua/index.php?swrd=попереджати> (дата звернення 29.07.2023).
144. Зміст та напрями профілактичної діяльності органів внутрішніх справ. *Актуальні проблеми та організація попередження правопорушень*. Фондова лекція. Київ: НАВС. 2014. URL : <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https> (дата звернення 14.03.2023).

145. Ульянова Г.О. Методологічні проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату. : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2015. 433 с.
146. Бутинець Т.А. Господарські порушення: поняття і сутність. Сайт: *Журнал Облік і фінанси АПК*. URL : <https://magazine.faaf.org.ua/gospodarski-porushennya-ponyattya-i-sutnist.html> (дата звернення 14.03.2023).
147. Профілактика. Словник української мови у 20 томах. URL : <https://slovnyk.me/dict/newsum/профілактика> (дата звернення 10.05.2023).
148. Щербина В.С. Проблеми попередження господарських правопорушень в умовах становлення ринкової економіки : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.04. Київський ун-т ім. Т. Шевченка. К., 1996. 323 с.
149. Дембіцька С.Л. Профілактика правопорушень, як дієвий спосіб забезпечення правопорядку в суспільстві. Сайт : Актуальна Юриспруденція 2023. URL : [https://legalactivity.com.ua/index.php?view=article&id=1395%3A061216-17&format=pdf&option=com\\_content](https://legalactivity.com.ua/index.php?view=article&id=1395%3A061216-17&format=pdf&option=com_content) (дата звернення 10.05.2023).
150. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: підручник / за заг. ред. О.П. Рябченко. Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. 256 с.
151. Шендрик В.В., Крепаков І.О. Аналіз співвідношення понять «профілактика», «попередження», «припинення» та «запобігання злочинів». *Форум права*. 2011. № 1. С. 1129-1139.
152. Бахур О.В. Судовий захист прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. : дис. ... д-ра філософії: 081 Право. Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця, 2023. 232 с. URL : <https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/445> (дата звернення 18.04.2023).
153. Превенція. Вікіпедія : вільна енциклопедія. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Превенція> (дата звернення 14.03.2023).

154. Превенція. Українська Радянська Енциклопедія. Сайт «Лексика - українські енциклопедії та словники» URL: <https://leksika.com.ua/15900906/legal/preventsiya> (дата звернення 14.03.2023).
155. Словник з кримінального права. Сайт: 2017-2021 CrimPravo - все про кримінальне право та кримінологію, кримінально-виконавче право. URL: <https://crimpravo.com/slovyk-kryminalne-pravo/kryminalno-pravova-preventsiya.html> (дата звернення 14.03.2023).
156. Превенція. Сайт: Словник іншомовних слів. URL: <http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=14773&action=show> (дата звернення 14.03.2023).
157. Булатін Д.О. Поняття «превенція» і «превентивна діяльність» в адміністративно-правовому аспекті. *Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»*. 2018. №1. с. 15-22.
158. Книженко О.О. Загальна та спеціальна превенції та їх вплив на кримінально-правові санкції. Форум права. 2011. № 2. С. 404-409. URL : [https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4781/Zahalna%20ta%20spetsialna%20preventsii%20ta%20yikh%20vplyv%20na%20kryminalno\\_pravovi%20sanktsii%20\\_Knyzhenko%20\\_2011.pdf](https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4781/Zahalna%20ta%20spetsialna%20preventsii%20ta%20yikh%20vplyv%20na%20kryminalno_pravovi%20sanktsii%20_Knyzhenko%20_2011.pdf) (дата звернення 14.03.2023).
159. Коваленко І.А., Єрмакова М.О. Поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України. с.730-735. Сайт: Electronic Repository Kyiv National University of Technologies and Design. URL: [https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/17258/1/20210310\\_305.pdf](https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/17258/1/20210310_305.pdf) (дата звернення 14.03.2023).
160. Дятленко Н.М. Господарсько-правові засоби попередження ухилень від сплати податків: дис... канд. юрид. наук: 12.00.04. Донецьк, 2002. 203 с.
161. Олюха В.Г. Господарсько-правові засоби управління пандемічним ризиком. *Економіка та право*. 2020. № 4. С. 12-23.

162. Возняковська К.А. Господарсько-правові засоби протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Одеса. 2012. 22с.
163. Шабанов Р. Ждан М. Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. № 11. С.84-88.
164. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991р. № 1798-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 6. Ст. 56.
165. Коваль І.Ф. Комерціалізація прав інтелектуальної власності: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 272 с.
166. Про стандартизацію : Закону України від 05.06.2014 № 1315-VII. *Голос України*. 2014. 03.07.2014. № 124.
167. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Керівні принципи для захисту інтересів споживачів». Сайт: UNIAN.NET. URL : <https://www.unian.ua/consumers/356993-rezolyutsiya-generalnoji-asambleji-oon-kerivni-printsipi-dlya-zahistu-interesiv-spojivachiv.html> (дата звернення 18.04.2023).
168. Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України від 15.01.2015 №124-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015, № 14 (03.04.2015). Ст. 96.
169. Бошицький Ю.Л. Поглиблення правової культури громадян як засіб оптимізації охорони інтелектуальної власності в Україні. *Часопис Київського університету права*. 2020. №2. С.300-305.
170. What is anti-counterfeiting? Web: AlpVision. URL : <https://alpvision.com/what-is-anti-counterfeiting/> [in English] (дата звернення 01.11.2022).
171. Anti-counterfeiting technology. Web: AlpVision. URL : <https://alpvision.com/anti-counterfeiting-technology/> [in English] (дата звернення 01.11.2022).

172. Харитонов Є. О. Деякі питання класифікації юридичних фактів. *Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць*. Одеса, 2008. Вип.42. С.73-81.
173. Michalis Kosmopoulos and Adrian Roseti. International anti-counterfeiting legislation: existing regime and future developments. web. Copyright © Law Business Research. URL:<https://www.worldtrademarkreview.com/global-guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2017/article/international-anti-counterfeiting-legislation-existing-regime-and-future-developments> [in English] (дата звернення 18.04.2023).
174. Нові технології для захисту прав інтелектуальної власності. Доповіді підготовлені Швейцарією та Європейським Союзом. Женева, 2–4 вересня 2019 р. Консультативний комітет із захисту прав. Сайт:WIPO URL: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ru/wipo\\_ace\\_14/wipo\\_ace\\_14\\_6.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ru/wipo_ace_14/wipo_ace_14_6.pdf) [in English]. (дата звернення 18.04.2023).
175. Засіб. Словник української мови. Академічний тлумачний словник. URL : <http://sum.in.ua/s/zasib> (дата звернення 01.07.2023).
176. Засіб, синоніми. Сайт: Synonimy2023. URL : <https://synonimy.info/%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1> (дата звернення 18.04.2023).
177. Припинення. Сайт : Академічний тлумачний словник української мови. URL: <http://sum.in.ua/s/prypynennja> (дата звернення 18.04.2023).
178. Михальський О.О. Адміністративно-правова протидія правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Суми, 2017. 254 с.
179. Правова характеристика припинення адміністративних правопорушень та види заходів адміністративного припинення. Правознавство. Веб-сайт: Освіта. 2007–2022 «Освіта.уа» URL: <https://osvita.ua/vnz/reports/law/9686/> (дата звернення 18.04.2023).

180. Лісніча Т.В. Особливості господарсько-правового захисту прав суб'єктів господарювання. *Часопис з юридичних наук. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.* 2014. URL:<https://periodicals.karazin.ua/jls/article/view/1685> (дата звернення 18.04.2023).
181. Шигарова Н. О. Система засобів господарсько-правового регулювання ринку продовольчих товарів у сучасних умовах. *Актуальні проблеми держави і права.* 2012. Вип. 68. С. 321-327. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp\\_2012\\_68\\_51](http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_68_51) (дата звернення 18.04.2023).
182. Амельченко М. В. Захист прав суб'єктів господарювання в судовому процесі та у виконавчому провадженні: монографія. Донецьк : Дельта. 2003. С. 47.
183. Висоцька Т.М. Сутність господарсько-правових засобів захисту суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. *Часопис Київського університету права.* 2012. №2. с. 200-203
184. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер. 1999. 333 с.
185. Ткачук С.Г. Господарсько-правові засоби припинення контрафакції у сфері промислової власності. *Юридичний науковий електронний журнал.* 2023. №5. С.151-156. URL: [http://www.lsej.org.ua/5\\_2023/37.pdf](http://www.lsej.org.ua/5_2023/37.pdf) (дата звернення 01.09.2023).
186. Легка О.О. Загальна характеристика норм кримінального кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності. *Часопис Київського університету права.* 2018. №4. с. 354-356.
187. Способи захисту цивільних прав та інтересів. Сайт: WikiLegalAid. 2022. URL: [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Способи\\_захисту\\_цивільних\\_прав\\_та\\_інтересів](https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Способи_захисту_цивільних_прав_та_інтересів) (дата звернення 18.04.2023).
188. Бакалінська О. Правове забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції. *Право України.* 2021. № 11. С.115-127.

189. Коваль І.Ф., Ткачук С.Г. Окремі аспекти реалізації захисту від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності. *DICTUM FACTUM*. 2023. № 1(13). С. 46-53.
190. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України в редакції від 01.01.2016 р. Сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15/ed201601010#o803> (дата звернення 01.08.2023).
191. A casebook on the enforcement of intellectual property rights / L.T.C. Harms. Geneva : World Intellectual Property Organization, 2018. URL : <https://doi.org/10.34667/tind.29065>. P.423-432 [in English] (дата звернення 01.08.2023).
192. Контрафакція. Сайт: Bitlex Legal Provider. 2023. URL: <https://www.bitlex.ua/uk/blog/terms/post/kontrafaktsiya> (дата звернення 18.04.2023).
193. Про електронну комерцію : Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII. *Відомості Верховної Ради України*, 2015, N 45, ст. 410.
194. Шматков Д.І. Підходи до інтелектуальної власності з позицій продавців amazon. Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку. Сайт: National Academy of Law sciences of Ukraine. 2023. URL: [https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/shmatkov-d.\\_thesis.docx](https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/shmatkov-d._thesis.docx) (дата звернення 18.04.2023).
195. Chow, Daniel Chee King, Alibaba, Amazon, and Counterfeiting in the Age of the Internet (August 22, 2019). 40 Northwestern Journal of International Law & Business 157 (2020), Ohio State Public Law Working Paper No. 497 (2019). URL: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3441110> [in English] (дата звернення 18.04.2023).



196. Митники виявили порушень з початку року на 1,2 млрд грн. Сайт: Новини.Live. URL: <https://economics.novyny.live/mitniki-viiavili-porushen-z-rochatku-roku-na-12-mlrd-grn-87232.html> (дата звернення 01.09.2023).
197. Контрафакт – загроза міжнародній безпеці. Сайт: Юридична Газета. online. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/events/kontrafakt--zagroza-mizhnarodniy-bezpesi.html> (дата звернення 01.09.2023).
198. Менліосманов З. Т. Митний контроль в Україні: сутність, функції, принципи та місце в системі державного фінансового контролю. *Науковий погляд: економіка та управління*. 2016. № 2 (56). С.152.
199. Барладян О. Деякі теоретико-правові засади забезпечення адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності правоохоронними органами України. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. №3. С. 98-102.
200. Кийда Л.І. Особливості захисту прав інтелектуальної власності митними органами України. *Публічне управління та митне адміністрування*. № 1 (14). 2016. с. 161-169. URL: <http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/1612/1/24.pdf> (дата звернення 01.09.2023).
201. Результати роботи науково-практичної дискусійної панелі: «Організація сприяння митними органами захисту майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку». Сайт : Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери». URL: <http://surl.li/vgmksh> (дата звернення 12.06.2023).
202. Улізко О. В. Захист прав інтелектуальної власності митними органами: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: спец. 081 – право. наук. кер. Л. В. Золота. Суми: Сумський державний університет, 2020. 118 с.
203. Берлач Н.А., Филь С.П. Сутність митної діяльності, спрямованої на сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні. *Наука і правоохорона*. 2017. № 1(35). С. 20-27.

204. Commission Implementing Regulation (EU) No 1352/2013 of 4 December 2013 establishing the forms provided for in Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights. Web: EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1352#:~:text=> [in English] (дата звернення 01.09.2023 року).
205. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України: Закон України від 17.10.2019 №202-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2019. № 50, ст.358.
206. Харченко О.С., Каращук О.О. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні. *Порівняльно-аналітичне право*. № 1. 2020. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/33409/1/> (дата звернення 01.09.2023 року).
207. Капіца Ю.М. Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності. Матеріали Міжнародної конференції «*Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті Європейської інтеграції*». Київ, 2010. с. 394-415.
208. Дмитренко В.В. Щодо зловживання майновими правами інтелектуальної власності на митному кордоні. *Захист прав людини в умовах суспільних трансформацій*: матеріали круглого столу (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, 8 жовтня 2021 р.). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2021. С.92-95.
209. Москалюк Н.Б. Порівняльно-правова характеристика сфер застосування митних засобів захисту прав інтелектуальної власності на міжнародному, національному та регіональному рівнях. Сайт: репозиторій Західноукраїнського Національного Університету. URL: <http://surl.li/qpgkto> (дата звернення 01.09.2023).

210. Про племінну справу у тваринництві : Закон України від 15.12.1993 № 3691-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 2. ст. 7.
211. Горіславська І.В., Піддубний О. Ю. Селекційне досягнення в тваринництві як об'єкт права інтелектуальної власності та міжнародний досвід його захисту. *Право. Людина. Довкілля*. том. 12, № 4, 2021. URL: <http://dx.doi.org/10.31548/law2021.04.013>.
212. Тропіна О. Правові аспекти визначення кола товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, у митному законодавстві. *Право України*. 2003. № 1. С. 88-89.
213. Свирида В.А. Адміністративно-правовий захист інтелектуальної власності органами, що здійснюють державну митну справу в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 Міжрегіон. акад. управління персоналом. К., 2016. 225 с.
214. Новий митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Сайт: Державна митна служба України. URL: <https://cabinet.customs.gov.ua/ipr/reg/overview> (дата звернення 01.09.2023).
215. Додаток 1 до Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (абзац третій пункту 2 розділу І) : наказ Мінфіна від 30.05.2012 №648. *Офіційний вісник України*, 2012, N 50 (13.07.2012), ст. 2008.
216. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.01.2019 у справі №640/18442/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79142668> (дата звернення 01.09.2023 року).
217. Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 17.04.2019 у справі №640/18442/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81214764> (дата звернення 01.09.2023 року).
218. Давидюк О. М. Технологія як об'єкт господарсько-правового регулювання : монографія. Харків : ФІНН. 2010. С. 23–36.

219. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 28.09.2021 у справі №640/4515/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/99976529> (дата звернення 01.09.2023 року).
220. Системний звіт "Актуальні проблеми бізнесу у митній сфері" (липень 2018). Сайт: Рада бізнес-омбудсмена. URL: <https://www.slideshare.net/IaroslavGREGIRCHAK/2018-113206344> (дата звернення 12.06.2023).
221. Запобігання митним правопорушенням: охорона і захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України : монографія; за заг. ред. Пашка П. В. Ірпінь–Хмельницький: ФОП Стрихар А. М. 2017. 323с.
222. Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 року в справі №18-рп/2004. *Вісник Конституційного Суду України*. 2005, 00, № 6.
223. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.09.2018 у справі №826/11377/16. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/76818266> (дата звернення 01.09.2023 року).
224. Про затвердження Порядку роботи складу митного органу : наказ Мінфіну від 30.05.2012 №627. *Офіційний вісник України*, 2012, N 59 (13.08.2012), ст. 2380.
225. Швець Г.О. К питанню щодо контролю за переміщенням через митний кордон України та США товарів, які містять об'єкти інтелектуальної власності. *Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності*. 2014. Випуск 1(10), Том 2. 126-130.
226. Виконання Україною зобов'язань щодо реформування захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні. Аналітична записка. Сайт: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. URL: [http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy\\_papers/IER/2019/IPR\\_Policy\\_Brief\\_TFD.pdf](http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2019/IPR_Policy_Brief_TFD.pdf) (дата звернення 01.09.2023 року).

227. Commission staff working document. Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries (2021). Цитування через Найденко О.Є., Азізова К.М., Островський Д.М. Митні правила захисту інтелектуальної власності в Україні. *Світове господарство і міжнародні економічні відносини*. 2020. №61. URL: [http://market-infr.od.ua/journals/2021/60\\_2021/5.pdf](http://market-infr.od.ua/journals/2021/60_2021/5.pdf) (дата звернення 12.06.2023).
228. Захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон. Олександр Процюк, Діана Валєєва. Сайт: електронне видання Юрист і Закон. «ЛІГА ЗАКОН». URL: [https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine\\_article/EA013303](https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA013303) (дата звернення 01.09.2023).
- 229.Ткачук С.Г. Законодавчі засади попередження і припинення контрафакції в сфері промислової власності в умовах воєнного стану. *Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Кропивницький, 1 липня 2022 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2022. 398 с. с. 346-347.
- 230.Ткачук С.Г. Правові аспекти знищення контрафактних товарів під час митного контролю. *Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса*. 2023. № 1. Т.3. URL: <https://jpchdnu.donnu.edu.ua/article/view/14196>
231. Interpol seizes 25 mln USD fake goods in worldwide operations. Web : China.org.cn. URL: [http://www.china.org.cn/world/Off\\_the\\_Wire/2018-07/13/content\\_56534071.htm](http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2018-07/13/content_56534071.htm) [in English] (дата звернення 01.09.2023).
- 232.Богомолова Н. Відповідальність у сфері господарювання. Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія. за ред. О. В. Козаченка, Є. Л. Стрельцова; МОН України, НУ «ОЮА». Миколаїв : Іліон. 2016. 534-552. Репозиторий НУ «ОЮА». URL: <http://surl.li/hkevku> (дата звернення 01.09.2023).

233. Мілімко Л.М. Господарсько-правова відповідальність: ознаки, процедура застосування. *Юридичний вісник*. 2016. №1 (38). С. 145-149.
- 234.Різник Г. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. IV Міжнародна студентська наукова конференція "*Правова система України в умовах європейської інтеграції: погляд студентської молоді*" (15 травня 2020 року). Сайт : Наукові заходи Юридичного факультету Західноукраїнського національного університету. URL: <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40661/1/262.pdf> (дата звернення 01.09.2023).
235. Перунова О.М., Селезень С.В. Поняття та види господарсько-правової відповідальності. Підприємницьке (господарське) законодавство. Харків, ХНАДУ, 2009. URL : <https://buklib.net/books/37863/> (дата звернення 26.06.2023).
- 236.Щербина В.С. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки*. 2013. Вип. 3. С. 10–16.
- 237.Мамутов В.К., Овсієнко В.В., Юдин В.Я. Підприємство і відповідальність. Київ : Наукова думка. 1971. 190 с. С. 26–27.
238. Господарське право: практикум. А.Г. Бобкова (кер.авт.кол.), Ю.О. Моїсеєєв, Ю.М. Павлюченко та ін. ; за заг.ред А.Г. Бобкової. Харків : Право, 2018. 592 с.
- 239.Круглова О.В. Функції господарсько-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності. Наукова конференція «*Сучасні тенденції в юридичній науці України*» м. Хмельницький, 24-25 квітня 2015 р. Молодий Вчений. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/10april2015/29.pdf> (дата звернення 01.09.2023).
- 240.Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, Н.

- В. Погорецька та ін.; За ред. В. М. Гайворонського та В.П. Жушмана. Харків : Право, 2005. 384 с.
241. Кикоть О. О. Підстави настання господарсько-правової відповідальності: теоретико-правові питання. *Наукові записки НаУКМА*. 2010. Т. 103 : Юридичні науки. С. 100-102.
242. Щербина В. С. Господарсько-правова відповідальність у доктрині господарського права України та її законодавче закріплення. *Право України*. 2019. № 8. С.81-93.
243. Online marketplaces can be held liable for counterfeits sold by third parties. Burges Salmon LLP. Web: Law Business Research. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=df70c4e7-70de-4c05-af1e-ca26606e7b5e> [in English] (дата звернення 26.06.2023).
244. C. Erik Johnson, Debra Mazurkevich. Counterfeit Goods in Retail Markets and landlord liability. The brand protection professional. 2017, vol.2, number 3. Web: Michigan State University Board of Trustees. 2021. URL : <https://bpp.msu.edu/magazine/countefeit-goods-in-retail-markets-and-landlord-liability-september2017/> [in English] (дата звернення 26.06.2023).
245. Loi sur la contrefaçon : les mesures se durcissent. Web: 2023 Ipside. URL: <https://www.ipside.com/fr/actualites/breves/toutes-les-breves/531-loi-contrefacon-mesures> [in French] (дата звернення 01.09.2023).
246. Ткачов М.М. Оцінювання збитків правовласників від контрафактної діяльності на ринку автозапчастин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Харків 2016. 23с. URL: <http://surl.li/squhuu> (дата звернення 18.04.2023).
247. Костюк В.В. Досвід європейських країн щодо запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2019 № 39. с.115-117.
248. Godfrey Thenga. A critical analysis of the policing of counterfeit goods in South Africa. Dissertation PhD. University Of South Africa. 2018. 237p. URL:

[https://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/25343/thesis\\_thenga\\_g.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/25343/thesis_thenga_g.pdf?sequence=1&isAllowed=y) [in English] (дата звернення 01.09.2023).

249. Money laundering and counterfeit products: a typological study. MONEYVAL (2008) 22. Web: Council of Europe. MONEYVAL reports. URL: <https://www.coe.int/en/web/moneyval/home> [in English] (дата звернення 01.09.2023).

250. Liability for Selling Counterfeit Goods. Web : LegalMatch. URL: <https://www.legalmatch.com/law-library/article/liability-for-selling-counterfeit-goods.html> [in English] (дата звернення 01.09.2023).

251. Коросташова І.М. Нормативно правове забезпечення боротьби з контрафакцією лікарських засобів: законодавство про інтелектуальну власність та нові норми кримінального і митного законодавства України. Інтелектуальна власність: зб. Праць. Р.С. Кірін, І.М. Коросташова, В.Л. Хоменко та ін.; за ред. Р.С. Кіріна; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. URL: <http://surl.li/qdgvba> (дата звернення 01.09.2023).

252. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленум Верховного Суду України від 03.06.2005 №8. *Вісник Верховного Суду України*. 2005. № 6.



# ДОДАТКИ

## ДОДАТОК А

Проект  
вноситься народними  
депутатами України

---

### ЗАКОН УКРАЇНИ про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії контрафакції у сфері промислової власності

Верховна Рада України **п о с т а н о в л я є** :

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У **Цивільному кодексі України** (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

1) Пункт 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України викласти в наступній редакції: «вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів за рахунок особи, яка вчинила порушення; під час дії воєнного стану в Україні допускається передача товарів, які містять ознаки контрафакції, на потреби держави (потребам Збройних сил України, малозабезпеченим особам, благодійним організаціям та інші соціальні потреби) та/або в рахунок погашення збитків правовласнику товарів»;

2) Розділ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити п. 22 наступного змісту: «У період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, допускається передача товарів, які містять ознаки контрафакції, на потреби держави (потребам Збройних сил України, малозабезпеченим особам, благодійним організаціям та інші соціальні потреби) та/або в рахунок погашення збитків правовласнику товарів»;

3) ч. 2 ст. 432 ЦК України доповнити п. 7 наступного змісту : «7) блокування та/або тимчасове припинення роботи сайту на якому реалізується контрафактний товар; заборону діяльність посередника, послуги якого використовуються третьою стороною для порушення прав інтелектуальної власності»;

4) ст. 490 ЦК України доповнити третьою частиною наступного змісту: «у разі, якщо порушник прав на комерційне найменування не виконує рішення антимонопольного органу або суду у встановлений в рішенні строк і не повідомляє про його виконання, антимонопольний орган звертається до суду або суд самостійно відкриває провадження

(якщо було рішення суду про заборону використання комерційного найменування) з заявою про припинення юридичної особи. Підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи стане здійснення діяльності з неправомірним використанням комерційного найменування і невиконання рішення про його припинення»;

5) частину 1 ст. 110 ЦК України доповнити пунктом 4 такого змісту: «за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через здійснення діяльності з неправомірним використанням комерційного найменування і невиконання рішення про його припинення, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади»;

2) У **Митному кодексі України** (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552):

1) п. 46 ч. 1 ст. 4 МК України викласти в такій редакції : «46) об'єкти права інтелектуальної власності - об'єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів, корисні моделі, породи тварин, комерційне (фірмове) найменування»;

2) п.п. «а» п. 57-1 ч. 1 ст. 4 МК України викласти в такій редакції : « а) товари з ознаками порушення авторського права і суміжних прав, прав інтелектуальної власності на винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів, корисні моделі, породи тварин, комерційне (фірмове) найменування, прав, що надаються за сертифікатами додаткової охорони на лікарські засоби та засоби захисту рослин»;

3) Частину 5 ст. 397 МК України викласти в такій редакції : «5. У разі якщо товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, переміщувалися через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності та митними органами не було застосовано заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, правовласник має право на відшкодування від митних органів документального підтверджених матеріальних збитків в разі випуску контрафактного товару в подальший обіг, щодо якого були підозри у порушенні прав промислової власності та не було вжито жодних дій щодо запобігання правопорушення»;

4) Частину 7 ст. 494 МК України доповнити таким реченням: «Додатковий примірник протоколу складеного за ознаками правопорушення передбаченого ст. 476 МК України направляється правовласнику прав інтелектуальної власності за наявності таких даних»;

5) Частину 3 ст. 526 МК України доповнити таким реченням: «3. У разі розгляду справи про порушення митних правил у суді про час та місце розгляду справи суд (суддя) повідомляє особу, яка притягується до адміністративної відповідальності за це правопорушення, а також відповідний митний орган. При розгляді справи про порушення митних правил за ознаками правопорушення передбаченого ст. 476 МК України додатково повідомляється правовласник прав інтелектуальної власності»;

3) У **Законі України «Про електронну комерцію»** (Відомості Верховної Ради України, 2015, N 45, ст. 410):

1) додати частину 5 ст. 17 Закону наступного змісту: «Постачальник послуг проміжного характеру в інформаційній сфері несе відповідальність за дотримання прав інтелектуальної власності, в тому числі за реалізацію контрафактних товарів. В разі самостійного виявлення факту продажу контрафактних товарів або при зверненні правовласника, постачальник послуг проміжного характеру в інформаційній сфері зобов'язаний припинити продаж виявлених контрафактних товарів. В разі невиконання вимог правовласника щодо припинення та/або вилучення продажу контрафактних товарів, останній має право звернутися до суду з заявою про заборону діяльності сайту посередника, послуги якого використовуються третьою стороною для порушення права промислової власності та введення в оборот контрафактного товару».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

**Голова Верховної Ради України**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
“Євро Інвест”**

21018, Україна, м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 189  
ЄДРОПОУ 35996887, р/р UA853005280000026002201320181 в  
АТ“ ОТП Банк” м. Київ МФО 300528, тел. 53-61-06

Вих. № 5  
від 05.11.2024р.

**Довідка  
про впровадження результатів дисертаційної роботи  
Ткачука Сергія Геннадійовича**

Цією довідкою засвідчуємо, що наукові результати дисертації Ткачука Сергія Геннадійовича на тему: *«Господарсько-правові засоби попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності»*, яка подає для захисту в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, рекомендовані до використання в діяльності ТОВ «Євро Інвест».

Зокрема, важливими для здійснення підприємницької діяльності є висновки щодо визначення та класифікації господарсько-правових засобів попередження контрафакції у сфері промислової власності, враховуючи високий рівень поширення таких правопорушень на ринку.

Також будуть використані для захисту прав висновки про можливі засоби припинення контрафакції у сфері промислової власності, особливо стосовно правопорушень щодо неправомірного використання комерційних найменувань.

Корисними є і положення дисертації, в яких детально досліджено особливості митного захисту прав при переміщенні контрафактних товарів через кордон. Це матиме значення для визначення стратегії захисту прав нашого підприємства.

З повагою,  
Директор  
ТОВ «ЄВРО ІНВЕСТ»



Китим І.С.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
 ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА



ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової  
та навчальної роботи

Сергій РАДЮ

2024 р.

впровадження результатів дисертаційного дослідження

**ТКАЧУКА Сергія Геннадійовича**

**«Господарсько-правові засоби попередження і припинення контрафакції у  
сфері промислової власності»**  
у навчальний процес

**Донецького національного університету імені Василя Стуса**

1. Комісія у складі:

Голова: Олена АРТЕМЕНКОВА, в.о. завідувача науковою частиною ЦДЧ

Члени комісії: Павло РИМАР, завідувач навчального відділу;  
Ганна ПЕТРІЦКО, завідувач аспірантури та докторантури  
відділу аспірантури та докторантури «Докторська школа».

результатів зазначеної дисертаційної роботи у навчальний процес.

2. Комісія встановила:

Результати дисертаційного дослідження Ткачука Сергія Геннадійовича на тему «Господарсько-правові засоби попередження і припинення контрафакції у сфері промислової власності» було впроваджено у навчальний процес кафедр цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса шляхом використання викладачами кафедр основних положень дисертації (щодо правової характеристики контрафактного товару у сфері промислової власності, поняття і видів контрафакції у сфері промислової власності, порівняння контрафакції з іншими правопорушеннями в сфері промислової власності і відмежування її ознак, законодавчої основи попередження і припинення контрафакції в сфері промислової власності та визначення напрямів її удосконалення), що сприяло більш повному розкриттю особливостей захисту прав на об'єкти промислової власності від контрафакції, під час викладання нормативної дисципліни:

«Право інтелектуальної власності» (ОС «Бакалавр», 3 курс, 6 годин лекцій).

Позитивний вплив упровадження результатів дисертаційного дослідження обговорено на засіданні кафедри цивільного права і процесу (протокол №7 від 30.01.2024 р.).

Декан юридичного факультету



Ірина КОВАЛЬ

Завідувач кафедри цивільного права і процесу



Елла ПИСАРЄВА

Голова комісії



Олена АРТЕМЕНКОВА

Члени комісії:


Павло РИМАР

Ганна ПЕТРЕНКО

## СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА

### Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації:

1. **Ткачук С.Г.** Поняття контрафакції у сфері промислової власності. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична.* 2022. Вип. 32. С. 138–146.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570173>

URL: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/531/491>

2. **Ткачук С.Г.** Види контрафакції в сфері промислової власності та їх класифікація. *Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса.* 2022. №1. С. 133-145.

DOI 10.31558/2786-5835.2022.1.13

URL: <https://jpchdnu.donnu.edu.ua/article/view/13279/13188>

3. **Ткачук С.Г.** Господарсько-правові засоби припинення контрафакції у сфері промислової власності. *Юридичний науковий електронний журнал.* 2023. №5. С.151-156.

<https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-5/37>

URL: [http://www.lsej.org.ua/5\\_2023/37.pdf](http://www.lsej.org.ua/5_2023/37.pdf)

4. **Ткачук С.Г.** Правові аспекти знищення контрафактних товарів під час митного контролю. *Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса.* 2023. № 1. Т. 3. С. 141-155.

<https://doi.org/10.31558/2786-5835.2023.1.3.14>

URL: <https://jpchdnu.donnu.edu.ua/article/view/14196/14099>

5. Коваль І.Ф., **Ткачук С.Г.** Окремі аспекти реалізації захисту від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності. *DICTUM FACTUM.* 2023. № 1(13). С. 46-53. (Особистий внесок дисертанта полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо заходів припинення контрафакції стосовно комерційних найменувань).

<https://doi.org/10.32703/2663-6352/2023-1-13-46-53>

URL: <https://df.duit.in.ua/index.php/dictum/issue/view/15/13>

### Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

6. **Ткачук С.Г.** Правова характеристика контрафактної продукції у сфері промислової власності: питання термінології. *Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики:* матеріали Міжнародної конференції (м. Маріуполь, 24 вересня 2021 р.). Маріуполь, ДонДУВС. 2021.С.193-196.

7. **Ткачук С.Г.** Законодавчі засади попередження і припинення контрафакції в сфері промислової власності в умовах воєнного стану. *Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану:* матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 1 липня 2022 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2022. С. 344-347.

[https://dnuvs.in.ua/wp-](https://dnuvs.in.ua/wp-content/uploads/2022/08/materialy_konferencziyi_donduvs_01_07_2022.pdf)

[content/uploads/2022/08/materialy\\_konferencziyi\\_donduvs\\_01\\_07\\_2022.pdf](https://dnuvs.in.ua/wp-content/uploads/2022/08/materialy_konferencziyi_donduvs_01_07_2022.pdf)

8. **Ткачук С.Г.** Боротьба з контрафакцією в сфері промислової власності. *Реалізація та захист цивільних прав в умовах воєнного стану. Матвеевські цивілістичні читання.* Матеріали міжн. наук.-практ. конф. Київ, 14 жовт. 2022 р. / В. В. Цюра, В. О. Бажанов, Б. С. Щербина, Д. В. Кравчук та ін.; відп. ред. В. В. Цюра. К., 2022. С.162-165.

9. **Ткачук С.Г.** Засоби попередження контрафакції у сфері промислової власності. *Право, інтелектуальна власність, креативні індустрії: сучасний вимір і подальші перспективи:* матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 2023 р.) / за заг. ред. д.ю.н. А. С. Штефан.; Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2023. С. 157-160.

10. **Ткачук С.Г.** Господарсько-правова відповідальність за контрафакцію в онлайн торгівлі як складова правового забезпечення економічної безпеки держави. *Організаційно-правове забезпечення національної безпеки в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Кропивницький, 7 липня 2023 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2023. 340 с. с. 290- 293.

11. **Ткачук С.Г.** Щодо реалізації заходів юридичної відповідальності за контрафакцію. *П'яті наукові читання пам'яті академіка В.К. Мамутова: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Київ, 28 червня 2024 р.). за заг. ред. В.А. Устименка; НАН України, ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України». Київ-Чернігів : Десна Поліграф, 2024. С. 296-299.