



<https://doi.org/10.33731/62020.233968>

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОБ'ЄКТІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Євгенія Недогібченко,
*науковий співробітник сектору узагальнення
експертної та судової практики НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України
ID ORCID: 0000-0001-7485-0110*

У статті досліджено кримінально-правовий захист об'єктів індивідуалізації на прикладі національного законодавства України, Великої Британії, США, Швейцарії, Німеччини. Автор також звернув увагу, що правове регулювання охорони промислової власності, до якої відносять торговельні марки (знаки для товарів і послуг), фірмові найменування та добре відомі знаки, на міжнародному рівні відбувається в межах низки угод. Досліджено особливості охорони та захисту прав на об'єкти індивідуалізації в кожній країні та запропоновано зміни до статті 229 КК України.

Ключові слова: об'єкт індивідуалізації, торговельна марка, знак для товарів і послуг, кримінальна відповідальність, кримінально-правовий захист

Вступ. Останніми роками в Україні активно здійснюються реформи, що стосуються всіх сфер життя країни та її економіки. Серед них одне з провідних місць посідає розвиток малого та середнього бізнесу, адже Україна впевнено крокує шляхом євроінтеграції з цього питання. Малому та середньому бізнесу надається допомога від держави. Час пандемії та карантину в країні не зупинив процес внесення змін до національного законодавства у сфері інтелектуальної власності та його вдосконалення. Цього року на розгляд комітетів Верховної Ради України було спрямовано багато законопроектів, що стосувалися як сфери інтелектуальної власності (ІВ) загалом, так і окремих об'єктів права ІВ.

Огляд літератури. Питання кримінальної відповідальності та кримінально-правового захисту за порушення прав на торговельні марки вивчали як учені, так і практики: П. Берізна, С. Лісунов, М. Ортинська, І. Поліщук,

В. Рудниченко, Л. Тарасенко, Г. Ткачук, О. Чернобай та інші.

Однак проблематика кримінально-правової охорони та захисту засобів індивідуалізації (торговельних марок, знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань) серед учасників господарського обігу не знайшла свого всебічного висвітлення й аналізу.

Постановка проблеми. В Україні, як і в більшості держав світу, існує система нормативно-правових актів, спрямованих на охорону об'єктів права інтелектуальної власності. У такий спосіб держава виконує одну зі своїх найважливіших функцій, що закріплена в статті 41 Конституції України [1], а саме — забезпечення охорони прав людини на результати її інтелектуальної, творчої діяльності.

Проте в нашій державі законодавство у сфері інтелектуальної власності, зокрема промислової, до якої відносять засоби індивідуалізації, досить молоде і потре-



бує вдосконалення. Сьогодення вимагає приведення положень Кримінального кодексу України щодо порушення права інтелектуальної власності на результати творчої інтелектуальної діяльності у відповідність з Цивільним кодексом України та на виконання вимог Глави 9 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію) та Указу Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

Законодавство України, зокрема Кримінальний кодекс, яке передбачає відповідальність за порушення права інтелектуальної власності, не відповідає потребам практики; склади правопорушень не мають конкретного характеру, а за своєю правовою природою є відсилочними нормами; практично відсутні критерії розмежування видів юридичної відповідальності за скоєння одних і тих же порушень прав на ті самі об'єкти права ІВ; суттєві вади має процедура розгляду адміністративних справ про порушення прав інтелектуальної власності. Своєю чергою це зумовлює відсутність однакових підходів при вирішенні справ у суді. У цій статті зосередимося на кримінально-правовому захисті об'єктів індивідуалізації, зокрема на торговельних марках (знаках для товарів і послуг), фірмових найменуваннях.

Виклад основного матеріалу. В Україні кримінальна відповідальність за порушення прав на торговельну марку встановлена статтею 229 КК України: «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару» [2]. Ця стаття встановлює покарання у вигляді штрафів, а в частині третій, що стосується спеціального суб'єкта: службова особа, яка вчинила злочин з використанням службового становища, «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на

певний строк». Основним безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого статтею 229 КК України, є встановлений законодавством порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та кваліфікованих зазначень походження товару як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг. Додатковими об'єктами виступають права та законні інтереси споживачів, засади добросовісної конкуренції. Слід звернути увагу, що Глава 44 ЦК України присвячена праву інтелектуальної власності на торговельну марку, а не на знак для товарів і послуг. У цьому є невідповідність, яку необхідно вирішити на законодавчому рівні шляхом внесення змін до статті 229 КК України [3].

Предметом злочину, передбаченого статтею 229 КК України, є: 1) знак для товарів і послуг; 2) фірмове найменування; 3) кваліфіковане зазначення походження товару [2].

З об'єктивного боку злочин полягає в незаконному використанні чужого знака для товарів чи послуг, фірмового найменування або маркування товару, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах.

Під використанням знака для товарів чи послуг, фірмового найменування слід розуміти їх застосування на товарах і при наданні послуг, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з уведенням товарів і послуг в господарський обіг.

Незаконним є таке використання чужого знака для товару чи послуги, яке здійснюється без дозволу на те власника свідоцтва на товарний знак. Власник має право дати будь-якій особі дозвіл на використання знака, зокрема, на підставі ліцензійного договору, який повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не може бути нижчою від якості товарів і послуг влас-



ника свідочтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Суб'єкт злочину є загальний, а суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом [4].

Для приведення положень КК України щодо порушення права на торговельну марку та інші об'єкти індивідуалізації у відповідність з Цивільним кодексом України та на виконання вимог Глави 9 Угоди про асоціацію та Указу Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» необхідно проаналізувати національне законодавство інших країн у цій сфері.

Варто звернути увагу, що національне законодавство кожної країни бере за основу міжнародне регулювання у сфері інтелектуальної власності. Таке регулювання здійснюється відповідно до угод, ухвалених Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization) [5]. Вони встановлюють обов'язкові для всіх країн-учасниць стандарти охорони й захисту прав ІВ. Документом, що визначає основні вимоги міжнародної системи охорони інтелектуальної власності, є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) [6]. Варто вказати, що цією угодою визначено встановлені мінімальні вимоги до правової охорони інтелектуальної власності.

Правове регулювання охорони промислової власності на міжнародному рівні відбувається в межах низки угод: Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1891 року, Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків 1925 року тощо.

Розглянемо кілька країн для прикладу. Отже, законодавство у сфері захисту прав інтелектуальної власності у Сполучених Штатах Америки:

- закон «Про авторське право»;
- закон «Про авторське право цифрової доби»;

- закон «Про патенти»;
- закон «Про використання торговельних марок» тощо.

За законодавством США кримінальна справа порушується федеральним урядом або штатом для притягнення до кримінальної відповідальності за злочин у сфері інтелектуальної власності. У разі доведення вини правопорушник засуджується до позбавлення волі або до виплати штрафу.

Основні відмінності з провадженням у цивільній справі — в елементах провадження та тягарі доказування. У кримінальній справі вимагається наявність умислу, тоді як у цивільному процесі він не обов'язковий. Тягар доказування у кримінальній справі лягає на прокурора. Суб'єктами кримінальної відповідальності є фізичні та юридичні особи [7].

Кодекс законів США (§ 2320 Розділу 18) встановлює кримінальну відповідальність за умисне нанесення або спробу нанесення торговельної марки/фірмового найменування на товари:

- 1) позбавлення волі на строк до 10 років та (або) штраф у розмірі до 2 млн дол. (для юридичних осіб — до 5 млн дол.);
- 2) строк ув'язнення може бути збільшений до 20 років, штраф — до 5 млн дол. (для юридичних осіб — до 15 млн) за повторне порушення;
- 3) позбавлення волі на строк до 20 років та (або) штраф до 250 тис. дол. (для юридичних осіб — 500 тис. дол.), якщо неправомірне використання торговельної марки або фірмового найменування спричинило шкоду здоров'ю особи.

Як бачимо, штрафи за такі злочини є дуже високими, напевно, тому у злочинців не виникає бажання порушувати права на торговельні марки на території цієї держави.

Велика Британія має більшу кількість спеціальних законів у сфері захисту прав інтелектуальної власності:

- закон «Про авторське право, промислові зразки і патенти»;



ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

- закон «Про авторські та суміжні права, товарні знаки»;
- закон «Про цифрову економіку»;
- закон «Про патенти»;
- закон «Про охорону нових сортів рослин»;
- закон «Про зареєстровані промислові зразки».

Спеціалізованого кримінального суду з питань інтелектуальної власності також немає, тому кримінальні справи в цій сфері розглядаються кримінальними судами загальної юрисдикції.

На практиці справи у сфері захисту прав інтелектуальної власності можуть розглядатися відповідно до процедури приватного обвинувачення.

Зокрема, у Великій Британії статтею 92 закону «Про торговельні знаки» встановлено кримінальну відповідальність за несанкціоноване використання зареєстрованого товарного знака з метою отримання вигоди — позбавлення волі строком до 10 років та/або штраф [8].

Штрафи встановлюються суддею залежно від завдання збитків та шкоди.

Федеративна Республіка Німеччина має такі закони у сфері захисту прав інтелектуальної власності:

- закон «Про патенти»;
- закон «Про охорону товарних знаків та інших позначень»;
- закон «Про правову охорону промислових зразків»;
- закон «Про охорону нових сортів рослин»;
- закон «Про авторські права» тощо.

Порушення права інтелектуальної власності, вчинені з умислом, є кримінальним злочином. Однак на практиці кримінальні санкції застосовуються тільки у випадках очевидного піратства. Якщо правопорушення не зачіпає державних інтересів, то справа, як правило, розглядається відповідно до процедури приватного обвинувачення (ст. 374 Кримінального кодексу). Окрім цього, у ФРН також відсутні спеціалізовані кримінальні суди з питань інтелектуальної власності.

Законом «Про охорону товарних знаків та інших позначень» (ст. 143) визначено, що умисне нанесення торговельної марки або фірмового найменування на товари є злочином: карається позбавленням волі на строк до 3 років або штрафом, у деяких випадках строк позбавлення волі збільшується до 5 років (наприклад, якщо протиправні дії вчиняє група осіб) [9].

У Швейцарії прийнято кілька федеральних законів, що стосуються охорони та захисту результатів інтелектуальної діяльності, які можна вважати комплексними, оскільки вони містять цивільно-правові, кримінально-правові та кримінально-процесуальні норми.

Законодавство у сфері захисту прав інтелектуальної власності Швейцарії:

- закон «Про статус і завдання Федерального інституту інтелектуальної власності»;
- закон «Про Федеральний патентний суд»;
- закон «Про авторське право і суміжні права»;
- закон «Про патенти на винаходи»;
- закон «Про охорону нових сортів рослин» тощо.

Федеральний патентний суд (Bundespatentgericht) працює з 2012 року та є судом першої інстанції, який розглядає цивільно-правові спори, пов'язані з патентами. Федеральний патентний суд володіє виключною компетенцією в питаннях щодо порушення патентних прав і дії патентів. На ранній стадії (під час попереднього слухання) врегулюються 75 % усіх справ [10].

Відповідальність за кримінальне переслідування несуть місцеві суди території, де було вчинене правопорушення. Судове переслідування та оцінка правопорушення є питаннями місцевої влади відповідно до статей 84, 85 закону «Про патенти на винаходи».

Висновки. Склад злочинів у сфері інтелектуальної власності, зокрема за порушення прав на торговельні марки, та санкції за них встановлюються як кримінальними кодексами, так і зако-



нами. Спеціальні закони вказаних країн дуже детально визначають обсяг прав власників щодо об'єктів права інтелектуальної власності та передбачають перелік дій, за вчинення яких настає кримінальна відповідальність.

У США кримінальна справа порушується федеральним урядом або штатом для притягнення до кримінальної відповідальності за порушення кримінального законодавства. У Німеччині більшість порушень прав інтелектуальної власності врегульовується згідно з цивільним правом. Правопорушення є кримінальним злочином, якщо воно вчинене з умислом. Однак на практиці, якщо правопорушення не зачіпає державні інтереси, справа, як правило, розглядається відповідно до процедури приватного обвинувачення.

В Україні є і спеціальне законодавство, проте саме кримінальну відповідальність встановлено окремим кодексом. На жаль, статті, що встановлюють відповідальність за порушення прав на

об'єкти права інтелектуальної власності, містяться в різних розділах Кримінального кодексу України.

Очевидно, що існує гостра необхідність уніфікувати підходи в питаннях притягнення до кримінальної відповідальності правопорушників. Це сприятиме ефективному судовому розгляду справ, а також встановить відповідальність за правопорушення, які чинним законодавством не передбачені, що сприятиме удосконаленню національної системи захисту права інтелектуальної власності, підвищенню гарантій захисту прав авторів, винахідників та інших творців об'єктів права інтелектуальної власності, адаптації законодавства України до права Європейського Союзу та підвищенню іміджу України у світі. Це необхідно зробити шляхом внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України. ●

Список використаних джерел / List of references

1. Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 2. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
 3. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. С. 356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print>.
 4. Коментар до КК України. URL: <http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/226.php>.
 5. World Intellectual Property Organization. URL: <http://www.wipo.int>.
 6. Валле В. Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. URL: <https://bit.ly/2HzOTcw>.
 7. Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В. О., Шевелева Т. М., Василенко І. Е., Дроб'язко В. С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. URL: <http://www.nsj.gov.ua/files/1378882678IPR%20Manual%20UKR.pdf>.
 8. Intellectual property infringement: civil procedure isn't the only option — <https://bit.ly/2HG5kq4>.
 9. Strafprozeßordnung, § 374 — <https://dejure.org/gesetze/StPO/374.html>.
 10. Bundespatentgericht — <https://www.bundespatentgericht.ch>.
-
1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141.
 2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. № 25–26. St. 131.



3. *Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. S. 356.*
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print>.
4. *Komentar do KK Ukrainy.*
URL: <http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/226.php>.
5. *World Intellectual Property Organization.* URL: <http://www.wipo.int>.
6. *Vallie V. Kryminalna vidpovidalnist za porushennia prav intelektualnoi vlasnosti.*
URL: <https://bit.ly/2HzOTcw>.
7. *Doris Lonh, Patrytsiia Rei, Zharov V. O., Sheveleva T. M., Vasylenko I. E., Drobi-azko V. S. Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti: normy mizhnarodnoho i natsional-noho zakonodavstva ta yikh pravozastosuvannia.*
URL: <http://www.nsj.gov.ua/files/1378882678IPR%20Manual%20UKR.pdf>.
8. *Intellectual property infringement: civil procedure isnt the only option* — <https://bit.ly/2HG5kq4>.
9. *Strafprozeßordnung, § 374* — <https://dejure.org/gesetze/StPO/374.html>.
10. *Bundespatentgericht* — <https://www.bundespatentgericht.ch>.

Надійшла до редакції 13.11.2020 року

Недогибченко Е. Уголовно-правовая защита объектов индивидуализации в Украине и за рубежом. В статье обращено внимание на несоответствие в понятиях, закрепленных в Гражданском кодексе Украины и Уголовном кодексе Украины: «торговая марка», «знак для товаров и услуг».

Исследована уголовно-правовая защита объектов индивидуализации на примере национального законодательства Украины, Великобритании, США, Швейцарии, ФРГ. Рассмотрены особенности охраны и защиты прав на объекты индивидуализации в каждой стране, предложены изменения к статье 229 УК Украины.

Ключевые слова: объект индивидуализации, торговая марка, знак для товаров и услуг, уголовная ответственность, уголовно-правовая защита

Nedohibchenko E. Criminal protection of objects of individualization in Ukraine and abroad. Problems of criminal law protection and protection of means of individualization among the participants of economic circulation has not found its coverage and analysis in the legal literature.

Legal regulation of industrial property protection at the international level takes place within a number of agreements: the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883, the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of 1891, the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs of 1925, and others.

The article examines the experience of criminal law protection of trademarks of the following countries: USA, Great Britain, Germany, Switzerland, Ukraine.

The author speaks about the need to unify approaches to criminal prosecution in Ukraine. This will facilitate effective litigation. Establish liability for infringement of trademark rights. Will contribute to the improvement of the national system of protection of intellectual property rights. Increase safeguards to protect intellectual property rights. It will raise Ukraine's image in the world.

The laws of the countries define in detail the scope of rights of owners to intellectual property. The law provides a list of actions that are considered a crime.

In the United States, a criminal case is initiated by the federal government or the state. In the Federal Republic of Germany, most infringements of intellectual proper-



ty rights are governed by civil law. An offense is a criminal offense if it is committed with intent.

Ukraine also has special legislation. Criminal liability is established in the relevant articles of the Code. These articles are in different sections of the Criminal Code of Ukraine. Such placement of norms negatively affects the punishment of violators.

There is a need to unify approaches to prosecuting offenders. This will facilitate effective litigation. Establish liability for violations of the law. Will contribute to the improvement of the national system of protection of intellectual property rights. Increasing guarantees of protection of intellectual property rights. It is necessary to do so by introducing the relevant into the Criminal Code of Ukraine.

Keywords: object of individualization, trademark, mark for goods and services, criminal liability, criminal legal protection