
8

ЭКСПЕРТИЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Т.М. Ткачук, зав. сектором
І.Ю. Поліщук, судовий експерт

*НДЦ судової експертизи
з питань інтелектуальної власності*

ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ

У статті досліджені особливості кваліфікації порушень майнових прав на торговельну марку. Надано стислий юридичний аналіз складу злочину — незаконне використання знаку для товарів та послуг. Виокремлено основні чинники, які стають на заваді правильній кваліфікації дій винної особи.

Серед актуальних проблем однією з важливих і складних для українського суспільства є проблема протидії злочинності у сфері інтелектуальної власності, зокрема, що стосується такого засобу індивідуалізації учасників господарського обороту, як *торговельна марка*.

В першу чергу це пов'язано з досить складним предметом злочину, яким в даному випадку є знак для товарів і послуг. По-друге, проблеми кримінальної відповідальності за незаконне використання торговельних марок є відносно новими, а тому недостатньо розробленими.

Питанням кримінально-правової охорони торговельних марок на дисертаційному рівні присвячені роботи П.С. Берзіна “Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбачених ст. 229 К України” (2004 р.) та А.С.Нерсесяна “Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності” (2008 р.). Серед науковців, що займаються вказаною проблематикою, також необхідно виокремити П.П. Андруш-

ка, М.І. Хавронюка, А.О. Кодинця, О.В. Піхурця, О.А. Рассомахіну, С.О. Харламову та ін.

Кримінальна відповідальність за незаконне використання торговельної марки (далі — ТМ) передбачена ст. 229 *“Незаконне використання знака для товарів та послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару”* КК України [4]. Про те, що кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності на ТМ на момент прийняття КК України у 2001 році, була новим явищем, свідчить її відсутність у КК України 1961 р. Перший досвід включення цієї статті у КК України був невдалий, тому у 2003 році, з метою приведення чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності у відповідність до вимог міжнародно-правових актів, ст. 229 КК України була викладена у новій редакції [7].

Слід зазначити, що імплементація у вітчизняне законодавство кримінально-правових норм, пов’язаних з охороною інтелектуальної власності, перш за все пов’язане з виконанням Україною міжнародних зобов’язань. Так, ст. 61 Розділу 5 *“Кримінальні процедури” Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС)*, учасницею якої Україна стала у 1994 році, передбачає: *“Члени повинні забезпечити застосування кримінальних процедур та штрафів принаймні у випадках навмисної фальсифікації товарного знака або з порушенням авторських прав у комерційних масштабах”* [3]. Без сумніву, закріплення кримінальної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності на ТМ було необхідним і для вступу України до СОТ. Відповідно до п. 466 (f) Кримінальний процес 4. Процедури правозастосування V. Торговельні аспекти правового режиму інтелектуальної власності *Звіту робочої групи з питань вступу України до Світової організації торгівлі** зазначено: *“Представник України вказав на те, що Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за порушення авторського права, права на товарні знаки... Суд, прокурор, слідчий та слідчий орган мають порушити кримінальну справу у випадку виявлення злочину та вжити необхідних заходів для виявлення та покарання порушника (стаття 4). ... Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань правового захисту інтелектуальної власності” було внесено зміни до Кримінального кодексу України, які підсилили санкції, що застосовуються до порушників”* [2].

* Додаток до “Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі (Продовження)” від 05.02.2008 р. єдиний реєстр. № 4784 від 11.09.2009 р.

З об'єктивної сторони злочин характеризується сукупністю трьох ознак:

1) діянням у вигляді незаконного використання ТМ або іншого умисного порушення права на знак для товарів та послуг;

2) суспільно небезпечними наслідками — матеріальною шкодою у значному, великому або особливо великому розмірі;

3) причинновим зв'язком між вказаними діянням та наслідками.

При аналізі об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 229 КК України, узагальнимо його основні складові, отже:

1) діяння — характеризується *активними діями*;

2) *суспільно-небезпечні наслідки — впливають на кваліфікацію злочину* (в залежності від розміру шкоди). В даному випадку безпосередньо у примітці до статті містяться розміри матеріальної шкоди, які допомагають виконати правильну кваліфікацію. У примітці до цієї статті використовується поняття “*неоподатковуваний мінімум доходів громадян*”, в залежності від розміру якого встановлюється межа матеріальної шкоди. У п. 5 Підрозділу 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб Розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України визначено, що якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року. У вказаному підпункті визначена для цих цілей податкова пільга у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника податку. Разом з тим в абз. 7 п. 1 Розділу XIX Перехідні положення Податкового кодексу України визначено, що цей кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року крім підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника податку [6]. Відповідно до ст. 7 ЗУ “Про Державний бюджет України на 2013

рік” сума прожиткового мінімуму на 2013 рік станом на 01.01.2013 р. для працездатної особи складає 1147 грн. [8]. Таким чином 50% від прожиткового мінімуму складає (1147 грн./2) 573,5 грн. За таких обставин, значний розмір матеріальної шкоди, буде починатись від (573,5 грн. × 20) 11,47 тис. грн.

Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 229 КК України, характеризується:

1) *вина* — умисел;

2) *умисел* — прямий. Особа усвідомлює суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачає його суспільно-небезпечні наслідки і бажає їх настанню.

3) *мета* — незаконне збагачення шляхом збільшення продажів власних товарів та послуг за рахунок популярності чужої ТМ.

4) *мотив* — це спонування до вчинення злочину. В даному випадку мотивом є користь винної особи. Мотиви можуть мати різний характер: низькі (наприклад, користь, помста, хуліганський); такі, що не мають низького характеру (наприклад, жалість, співчуття, прагнення допомогти іншій людині та ін.). [13, с. 174]. В складі злочину, що аналізується, мотив не має значення для кваліфікації злочину, але може враховуватися судом при призначенні покарання.

Попри чітку регламентацію розміру матеріальної шкоди, яка повинна бути завдана для кваліфікації дії винної особи за цим злочином, проблематичним залишається сам розрахунок та визначення матеріальної шкоди. Зазначимо, що для вирішення цього питання, як правило, призначається судова експертиза у сфері інтелектуальної власності за експертною спеціальністю 13.9 “Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності” відповідно до процесуального законодавства [5].

Кваліфікація злочину є найскладнішим видом правозастосування. Ніяка інша правозастосовча діяльність не вимагає врахування такої кількості конкретних обставин вчинення діяння, такого досконалого знання законодавства, що передбачає відповідальність за його вчинення. Саме в цій діяльності припускається й найбільша кількість помилок. Більшість вироків змінюється і скасовується через неправильну кваліфікацію злочинів. Причому до помилки в кваліфікації злочину призводить неврахування чи неправильна оцінка якоїсь однієї, іноді незначної обставини чи ознаки злочину. Між тим правильна кваліфікація злочину має вирішальне значення в процесі здійснення кримінального судочинства.

У кримінальному праві кваліфікація злочину — це реалізація кримінального закону шляхом застосування до вчиненого діяння конкретної кримінально-правової норми, або підведення певного злочину під ознаки конкретної норми.

Таким чином, *кваліфікація злочинів* — кримінально-правова оцінка вчиненого діяння, вибір і застосування до нього тієї кримінально-правової норми, яка найповніше описує його ознаки.

Кваліфікація являє собою розумово-логічний процес, що здійснюється за законами формальної логіки з використанням таких прийомів, як індукція й дедукція, аналіз і синтез, сходження від абстрактного до конкретного. Правила кваліфікації злочину полягають у тому, що:

- всі фактичні ознаки скоєного повинні відповідати юридичним ознакам складу злочину;
- ознаки конкретного злочину повинні бути відокремлені від суміжних складів злочинів;
- до скоєного злочину повинна бути застосована та кримінально-правова норма, яка найбільш повно містить його ознаки;
- при конкуренції загальної та спеціальної норм застосовується спеціальна норма;
- кваліфікований склад злочину має перевагу перед основним складом;
- більш тяжка кваліфікуюча ознака має перевагу перед менш тяжкою і поглинає її;
- кожна наступна стадія завершення злочину поглинає попередню;
- умисел завжди поглинає необережність;
- будь-яка вища форма вини поглинає нижчу;
- якщо один злочин є способом вчинення другого, складовою частиною його об'єктивної сторони, то перший з них поглинає другий;
- при конкуренції самостійної окремої норми і норми, яка передбачає відповідальність за співучасть в більш тяжкому злочині, застосовується норма про відповідальність за співучасть.

При юридичному аналізі ст. 229 КК України було виявлено, що диспозиція вказаної статті є бланкетною і вимагає звернення до інших нормативних актів. Для з'ясування, які дії являються *незаконним використанням* торговельної марки необхідно звернутись до спеціального закону — Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. 3689-ХІІ [9].

Окрім цього, при юридичному аналізі було виявлено, що злочин, передбачений ст. 229 КК України, — *з матеріальним складом*. При конструюванні об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 229 КК

України, законодавець як обов'язкову ознаку передбачив суспільно небезпечні наслідки у виді матеріальної шкоди. Також у злочині, передбаченому ст. 229 КК України, обов'язково слід встановити причинний зв'язок між самим діянням і суспільно небезпечними наслідками, що настали.

У правозастосовній практиці існує чимало нез'ясованих питань при кваліфікації діянь за ст. 229 КК України, що стосуються визначення розміру матеріальної шкоди. Враховуючи, що певний розмір матеріальної шкоди є обов'язковою ознакою, наявність якої утворює склад злочину, слідчі для з'ясування її розміру призначають судову експертизу.

Основним показником, на основі якого здійснюється розрахунок матеріальної шкоди, зокрема якщо торговельна марка неправомірно наноситься на товар, є *кількість* такого товару.

Як правило, перед призначенням судової експертизи слідчі вже мають певний розмір матеріальної шкоди, який або розрахований потерпілою стороною, або власноручно, і відповідно до цього завжди виконана *формула кримінально-правової кваліфікації*. Звичайно, за таких обставин, це: ч.1 ст. 229; ч. 2 ст. 229 або ч.3 ст. 229 КК України.

Тобто, наприклад, за наступних умов злочинного діяння: 1) встановлення факту продажу 10 од. фальсифікату; 2) виявлення на складі 100 од. фальсифікату; 3) виявлення 1000 од. упаковки з нанесенням ТМ; кількість товару, яка приймається до розрахунку, складає суму всіх вище перелічених одиниць (10+100+1000) **1110 од.** Прийняття до розрахунку 1110 од. на основі діянь, що визнаються порушенням прав власника на ТМ, згідно Закону (ч.4 ст.16) [9], не мають жодних протиріч, але враховуючи основоположні принципи кримінального права, зокрема, наявність видів стадій злочину, то тут необхідно дослідити, якій стадії злочину, передбаченого ст. 229 КК України, відповідає конкретне діяння. Окрім цього, необхідно встановити чи настали відповідні суспільні небезпечні наслідки у виді матеріальної шкоди, розмір якої розраховується на підставі кількості одиниць фальсифікованого товару, і чи можуть такі діяння бути кваліфіковані лише за ст. 229 КК України.

При розрахунку матеріальної шкоди при порушеннях прав інтелектуальної власності прийнято виходити з того, що на час вчинення правопорушення один контрафактний товар витісняє з ринку один оригінальний товар. Ця позиція також була закріплена у постанові Пленуму ВГСУ від 17.10. 2012 р. № 12 [10, п. 50]. За таких обставин, повертаючись до умов злочинного діяння і обрахованої кількості у розмірі 1110 од., виходить, що 1110 од. фальсифікату витіснили з ринку 1110 од.

оригіналу. Хоч зрозумілим видається, що реалізація у розмірі 10 од. могла фактично витіснити 10 од. оригіналу, а от 100 од. фальсифікату, що зберігається на складі, та 1000 од. упаковки для фальсифікату фактично не могли витіснити оригінальний товар з ринку, оскільки не були продані. Таким чином, розраховувати матеріальну шкоду, яка завдана правовласнику, враховуючи кількість одиниць товару, що зберігається на складі, та кількість одиниць виготовленої упаковки, за вищенаведених умов є неправильним. Зауважимо, що в даному випадку мова йде виключно про випадки, коли порушник не укладав жодних ліцензійних договорів та не отримував будь-яких дозволів на використання ТМ, тобто його товар є цілеспрямованою підробкою.

Такі діяння (2 та 3 випадок) повинні бути кваліфіковані як *незакінчений злочин*, а саме як *замах на злочин*, оскільки порушник з прямим умислом, безпосередньо спрямованим на вчинення злочину, передбаченого ст. 229 КК України, не завдав матеріальної шкоди правовласнику, оскільки не встиг реалізувати фальсифікований товар з причин, що не залежали від його волі.

На даний час існують прецеденти неправильної кваліфікації дії винної особи як злочину, передбаченого ст. 229 КК України, де розрахунок проведено за вище описаним алгоритмом. Зазначимо, що неправильна кваліфікація веде до порушення прав і законних інтересів як держави, так і окремих громадян, перешкоджає нормальному відправленню правосуддя, підриває авторитет органів розслідування і суду, а в кінцевому результаті — авторитет держави. Така кваліфікація може призвести до притягнення невинного до кримінальної відповідальності або призначення винному покарання, що не ґрунтується на законі. Вирок суду, що ґрунтується на неправильній кваліфікації, підлягає зміні або скасуванню.

Список використаної літератури

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року // Юридичний вісник України. — 2002. — 10. — № 43.
2. Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі (Продовження)” від 05.02.2008 р. // Офіційний вісник України. — 2010. — № 33 (14.05.2010), №34 (17.05.2010). — Ст. 970.
3. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) // Українська інвестиційна газета. — 2006. — 07. — № 29.
4. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001 р., №2341-III [Електронний ресурс] // Система інформаційно-правового забезпечення “ЛІГА:ЗАКОН ENTERPRISE”. Версія 9.1.2. — файл t012341.LHT, зі змінами та доповненнями внесеними Законами України.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України, від 13.04.2012 р., № 4651-VI // Офіційний вісник України. — 2012. — № 37 (25.05.2012). — Ст. 1370.

6. Податковий кодекс України, від 02.12.2010 р. №2755-VI (зі змінами і доповненнями внесеними Законами України) [Електронний ресурс] // Система інформаційно-правового забезпечення “ЛІГА:ЗАКОН ENTERPRISE”. Версія 9.1.2. — Т102755.LHT, зі змінами та доповненнями внесеними Законами України.
7. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності” від 22 травня 2003 р. № 850-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 35 (29.08.2003). — Ст. 271.
8. Закон України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” від 06.12.2011 р. № 5515-VI (зі змінами і доповненнями внесеними Законами України) [Електронний ресурс] // Система інформаційно-правового забезпечення “ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ”. Версія 9.1.2. — файл T125515.LHT.
9. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, від 15.12.1993 р., № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7 (15.02.1994). — ст. 36, зі змінами та доповненнями внесеними Законами України.
10. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” // Юридичний вісник України. — 2012. — 11. — № 46.
11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (Авторський колектив коментарю Бойко А.М., Брич Л.П, Гришук В.К, Дудоров О.О., Мельник М. І., Музика А.А., Навроцький В.О., Ришелюк А.М., Хавронюк М.І.) станом на 01.01.2009 р. [Електронний ресурс] // Система інформаційно-правового забезпечення “ЛІГА:ЗАКОН ПРЕМІУМ”. Версія 9.1.2.
12. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Берзін Павло Сергійович; Академія адвокатури України. — К. — 2004. — 311 арк.
13. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. — 4-те вид., переробл. і допов. — Х.: Право, 2010. — 454 с.
14. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. — 4-те вид., переробл. і допов. — Х.: Право, 2010. — 608 с.
15. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нерсесян Армен Сабірович; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К. — 2008. — 208 арк.

Резюме

В статті досліджено особливості кваліфікації порушень майнових прав на торгову марку. Дан краткий юридический анализ состава преступления — незаконное использование знака для товаров и услуг. Выделены основные факторы, мешающие правильной кваліфікації дій винного.

Summary

Features of qualification of infringement of property rights on the trade mark are investigated in the article. The brief legal analysis of structure of a crime — illegal use of a sign for the goods and services is made. The major factors, preventing correct qualification of actions of a guilty person are given.