

УДК 343.98

О.О. Кривцун, начальник сектору

*Науково-дослідного експертно-криміналістичного
центру при ГУМВС України в Запорізькій області*

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ФАКТІВ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Розглянуто особливості підготовки матеріалів і призначення експертизи під час розслідування фактів незаконного використання знаків для товарів і послуг.

Ключові слова: допит, потерпіла особа, знак для товарів і послуг, дослідження.

Рассмотрены особенности подготовки материалов и назначения экспертизы при расследовании фактов незаконного использования знаков для товаров и услуг.

The paper studies the specific features of the collection of evidence and application for the forensic examination in cases of illegal use of trademarks.

Незважаючи на певні кроки нашої держави щодо боротьби з порушенням прав інтелектуальної власності, спостерігається тенденція до їх зростання, що негативно впливає на розвиток економіки та міжнародний авторитет держави. Серед порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності не останнє місце посідають порушення прав суб'єктів господарювання на знаки для товарів і послуг, що є об'єктами права інтелектуальної власності. За незаконне використання цих об'єктів, а також за інші умисні порушення прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, згідно зі ст. 229 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність.

Суспільна небезпека посягань на зазначені об'єкти промислової власності полягає у посяганні на майнові права власника прав на ці об'єкти, інші соціальні цінності: засади добросовісної конкуренції, заподіяння майнової шкоди суб'єктам господарської діяльності та запламування їх ділової репутації, розширення тіньового сектора економіки, зниження авторитету держави на міжнародній арені, скорочення іноземних інвестицій, порушення прав і законних інтересів споживачів як прояв недобросовісної конкуренції.

Однією з важливих передумов забезпечення повного і всебічного розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним використанням знаку для товарів і послуг, є застосування спеціальних знань, оскільки саме завдяки висновку експерта можна встановити істину в кримінальних провадженнях цієї категорії. На цей час дослідження таких об'єктів інтелектуальної власності, як знаки для товарів

і послуг, проводять в експертних підрозділах МВС України особи, які мають вищу освіту у сфері інтелектуальної власності та отримали свідоцтво МВС України про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення цього виду досліджень.

Проблемним питанням дослідження знаків для товарів і послуг приділяли увагу вітчизняні вчені О.Д. Левічева, П.П. Крайнів, І.А. Кириченко, В.О. Жаров, Г.В. Прохоров-Лукін, О.Ф. Дорошенко та інші. Але у працях цих вчених приділено увагу в основному теоретичним і процесуальним аспектам дослідження знаків для товарів і послуг. Практичні аспекти цієї проблематики досліджено недостатньо. Йдеться насамперед про якість підготовки матеріалів, потрібних для проведення експертизи.

Прийняття рішення про призначення та проведення експертизи у провадженнях, пов'язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг, потребує від слідчого, крім загальних криміналістичних і процесуальних знань, обізнаності щодо специфіки предмета та об'єкта дослідження. Лише за таких умов слідчий зможе зібрати потрібні для дослідження матеріали, грамотно сформулювати запитання та кваліфіковано оцінити висновки експертизи.

З огляду на те, що об'єктивність та обґрунтованість висновку експерта безпосередньо залежать від якості зібраних матеріалів, доцільно зупинитися на особливостях їх підготовки, а також на особливостях призначення експертизи (дослідження) та питаннях, які можна вирішити у результаті проведення дослідження.

Насамперед слід зазначити, що для якісного проведення експертного дослідження матеріали мають бути не лише якісними, а й повними та достатніми для вирішення питань, які виносять на вирішення експертизи, містити потрібні та в повному обсязі відомості про властивості наданих на дослідження об'єктів.

Отже, для проведення експертного дослідження, крім об'єктів (вилученої продукції з нанесеним позначенням), слід надати такі матеріали:

– протокол допиту потерпілої особи (власника прав на знак для товарів і послуг), в якому має бути своє відображено таку інформацію:

наявність договору про передачу прав на знак для товарів і послуг, ліцензійної угоди щодо надання права іншим особам використовувати товарний знак;

чи введена вилучена продукція у цивільний обіг правовласником;

чи звертався власник прав на торговельну марку до правопорушника з вимогою припинити виготовлення, зберігання та реалізацію продукції з нанесеним позначенням, що є ідентичним чи схожим на зареєстрований знак для товарів і послуг (за наявності такого звернення слід вилучити листування правовласника з правопорушником).

Якщо власника знака для товарів і послуг не встановлено або немає можливості зв'язку з представництвом правовласника, доцільно надіслати запит до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) з метою отримання такої інформації:

чи зареєстрований в Укрпатенті знак для товарів і послуг, який використовує порушник, хто є його власником (кому видано свідоцтво);

чи укладено договір про передачу прав на знак, ліцензійну угоду між правовласником і порушником;

чи звертався до Укрпатенту порушник з питання реєстрації знаку, який він використовує, або схожих з ним знаків для однорідних товарів;

– свідоцтво правовласника про реєстрацію знака для товарів і послуг, ліцензійний договір (за наявності) про передачу права на використання знака для товарів і послуг (оригінали документів можна замінити їх завіреними копіями; зразки оригінальної продукції, яку виготовляє правовласник направляти на дослідження не обов'язково, оскільки під час проведення дослідження порівнюють лише позначення, нанесені на вилучену продукцію, із зареєстрованим на території України знаком для товарів і послуг);

– протоколи допиту особи, яка незаконно використовувала чужий знак для товарів і послуг, що мають містити таку інформацію:

коли відбулося перше виробництво (підготовка до виробництва) та реалізація продукції з нанесеним позначенням, що є ідентичним або схожим на зареєстрований знак для товарів і послуг (якщо виготовлення або значний обсяг підготовки продукції до виготовлення проведено до дати подання заявки на торговельну марку або до дати пріоритету заявки, то цей виробник (особа) буде мати право попереднього користувача);

чи звертався правопорушник до патентного відомства з метою реєстрації позначення, яке він використав на упаковці власної продукції (якщо так, то яке рішення прийнято відомством (відмова (на якій підставі), реєстрація, затребування додаткових матеріалів тощо), а також з метою з'ясування питання щодо реєстрації цього знака будь-якою іншою особою у цьому відомстві.

Якщо вирішення поставлених перед експертизою завдань потребує проведення порівняння з такими об'єктами дослідження, як описи, зображення, зразки тощо, вони мають містити відповідний обсяг інформації (наприклад, якщо об'єктом дослідження є кольоровий знак для товарів і послуг, то й документи мають містити його кольорове зображення).

Належне оформлення зазначених вище матеріалів дозволить не лише провести дослідження, а й сприятиме вирішенню інших питань (щодо наявності складу злочину, виявлення умов, які сприяли йому, ступеня вини певних осіб тощо).

Під час проведення судового експертного дослідження експерт досліджує фактичні дані, що відображають властивості (матеріальні та нематеріальні (інформаційні)) досліджуваних об'єктів.

За допомогою цього дослідження можна надати відповідь на запитання: «Чи є позначення «А», нанесене на вилучену продукцію, тотожним (ідентичним) або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № XXXXX?».

Під час дослідження з метою надання відповіді на це запитання експерт проводить пошук за електронними базами даних:

- зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг [7];
- відомостей про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в Україні [8];
- відомостей про добре відомі знаки в Україні [9];
- відомостей про знаки для товарів і послуг, дія свідоцтв на які припинена або свідоцтва на які визнано недійсними [10].

Такий пошук проводять не для встановлення правовласника, а з метою підтвердження фактичних даних, зазначених у наданих на дослідження матеріалах, та для з'ясування бібліографічних даних свідоцтва на знак для товарів і послуг (дати реєстрацій, дати пріоритету, власника свідоцтва та його чинності тощо).

Крім того, під час дослідження експерт визначає:

– вид порівнюваних позначень згідно з п. 1.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (словесні у вигляді слів або сполучень літер, зображувальні у вигляді графічних будь-яких композицій на площині, об'ємні (у трьох вимірах) у вигляді фігур або їх композицій, комбінації зазначених вище позначень) [4];

– однорідність товарів і послуг. Для встановлення спорідненості або однорідності товарів чи послуг, відносно яких зареєстровано тотожні позначення або позначення, які можна сплутати, досліджують:

до якої галузі належать досліджувані товари і/або послуги і чи з однією метою застосовуються такі товари і/або послуги у певній галузі;

чи належать досліджувані товари і/або послуги до того самого роду або виду;

до якої групи належать товари: до продукції виробничо-технічного призначення чи до виробів народного споживання;

чи є досліджувані товари товарами короткострокового або довгострокового використання;

призначення товарів, матеріал, з якого їх виготовили;

групу потенційних споживачів товарів або послуг (пересічні споживачі чи спеціалісти у певній галузі);

характер послуг, що надаються: комерційні, споживчі, послуги професійного характеру тощо;

чи існує зв'язок між товарами та послугами і наскільки він тісний або специфічний;

умови та місце продажу (реалізації) товарів і надання послуг (магазини, супермаркети, поштове замовлення, продаж через Інтернет тощо) [6].

Як інструмент для визначення однорідності товарів застосовують міжнародну класифікацію товарів і послуг (МКТП), назви класів в якій визначають загальні назви галузей, до яких належать товари і послуги, і кожний клас містить різні групи товарів і послуг [5];

– фонетичну (звукову) схожість позначень, ступінь якої визначають за такими ознаками:

наявність близьких звуків і тих, що збігаються, у порівнюваних позначеннях;

близькість звуків, що становлять позначення;

розташування близьких звуків і звукосполучень один до одного;

наявність складів, що збігаються, та їх розташування;

кількість складів у позначеннях;

місце звукосполучень, що збігаються, у складі позначення;

близькість складу голосних;

близькість складу приголосних;

характер частин, що збігаються, позначень;

входження одного позначення до іншого;

наголос [6, с. 51].

Ступінь звукової (фонетичної) схожості визначають, виходячи з того, як складові досліджуваних словесних елементів окремо (слово) або у сукупності (слово-сполучення) вимовляються та сприймаються на слух;

– семантичну (сміслову) схожість за такими ознаками:

схожість закладених у позначеннях понять, ідей;

протилежність закладених у позначеннях понять, ідей;

збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

Семантична (смістова) схожість позначень, на відміну від графічної, може бути самостійним критерієм, який здебільшого тісно пов'язаний з поняттям фонетичної схожості [6, с. 54];

– графічну схожість за такими ознаками:

загальне зорове враження;

вид шрифту;

графічне написання з урахуванням характеру літер (друковані чи письмові, заголовні чи рядкові тощо);

розташування букв одна до одної;

алфавіт, буквами якого написано слово;

колір чи кольорове сполучення [6, с. 53].

Позначення вважають тотожними, якщо вони збігаються по всіх елементах.

Позначення вважають схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на певну різницю елементів.

Отже, дослідження знаків для товарів і послуг передбачає вирішення низки питань, без яких неможливо визначити тотожність (ідентичність) порівнюваних позначень або встановити ступінь їх схожості.

Список використаної та рекомендованої літератури

1. *Цивільний кодекс України* : станом на 19 червня 2003 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua>.

2. *Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»* : станом на 5 грудня 2012 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua>.

3. *Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року* : станом на 2 жовтня 1979 року, що набула чинності для України 25 грудня 1991 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України. — 1990. — № 1. — С. 320.

4. *Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені* Мін'юстом України 2 серпня 1995 року : станом на 22 вересня 1997 року [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua>.

5. *Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)* : у 2 ч. // Промислова власність (додаток). — 2007. — № 2, 15 лютого. — [9-а ред.] — WIPO, 2006 [пер. Державного департаменту інтелектуальної власності, 2007]. — Ч. 2 : Перелік товарів і послуг за класами. — 2007. — 177 с.

6. *Левічева О.Д.* Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару : навч. посіб. / О.Д. Левічева. — К. : Ін-т інтел. власн. і права, 2006. — 128 с.

7. База даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://base.ukrpatent.org/searchBUL/search.php?dbname=certtm>.

8. База даних «Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в Україні» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://base.ukrpatent.org/search-bul/-search.php?dbname=certmadridall>.

9. База даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://base.ukrpatent.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm>.

10. База даних «Відомості про знаки для товарів і послуг, дія свідоцтв на які припинена або свідоцтва на які визнано недійсними» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://base.ukrpatent.org/searchTmRevoke/search.php>.