

Л. Ф. Гула

Навчально-науковий інститут права та психології  
Національного університету "Львівська політехніка",  
д-р юрид. наук, доц.,  
професор кафедри кримінального права і процесу

## **ПРИПИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ**

© Гула Л. Ф., 2015

Розглянуто питання щодо виявлення та припинення правопорушень, пов'язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг. Визначено основні поняття правопорушень, пов'язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг, та охарактеризовано способи їх вчинення. Окреслено особливості виявлення правопорушень, пов'язаних з незаконним використанням товарних знаків на споживчому ринку. Запропоновано методику припинення незаконного використання знаків для товарів і послуг.

Ключові слова: незаконне використання, знак для товарів і послуг, свідоцтво на знак, виявлення злочинів, припинення злочинів.

Л. Ф. Гула

## **ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАКОВ ДЛЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ**

Рассмотрен вопрос выявления и прекращения правонарушений, связанных с незаконным использованием знаков для товаров и услуг. Определены основные понятия правонарушений, связанных с незаконным использованием знаков для товаров и услуг, и охарактеризованы способы их совершения. Очерчены особенности выявления правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков на потребительском рынке. Предложена методика прекращения незаконного использования знаков для товаров и услуг.

Ключевые слова: незаконное использование, знак для товаров и услуг, свидетельство на знак, выявление преступлений, прекращение преступлений.

L. F. Hula

## **STOPPING OFFENCE, SIGNS RELATED TO THE ILLEGAL USE FOR COMMODITIES AND SERVICES**

In the article a question is considered in relation to an exposure and stopping of offences, signs related to the illegal use for commodities and services. The basic concepts of offences, signs related to the illegal use for commodities and services and described methods of their feasant are certain. The features of exposure of the offences related to illegal the use of

**trademarks at the user market are outlined. Methodology of stopping of the illegal use of signs is offered for commodities and services.**

**Key words: the illegal use, sign for commodities and services, certificate on a sign, exposure of crimes, stopping of crimes.**

**Постановка проблеми.** Реалізація у торговельній мережі фальсифікованих товарів із незаконним використанням зареєстрованих знаків для товарів і послуг, крім небезпеки, яка виникає через вживання населенням указаних товарів продовольчої групи, завдає майнової та моральної шкоди вітчизняним та іноземним виробникам товарів і послуг.

Зазначимо, що, незважаючи на численні факти виявлення фальсифікованих товарів у розвинутій мережі оптової та роздрібно торгівлі з незаконним використанням знаків для товарів і послуг відомих вітчизняних та іноземних виробників, протидія цим злочинним проявам є ще неадекватною.

**Метою дослідження** є окреслення методики припинення правопорушень, пов'язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг на споживчому ринку.

**Стан дослідження.** Окремі проблеми виявлення та припинення правопорушень, пов'язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг, розробляли В. М. Бутузов, В. І. Василичук, В. С. Гарлицький, Т. В. Дудченко, О. Г. Колб, Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, С. А. Лебідь, Д. М. Середа, В. Д. Сапсай, Л. П. Скалозуб, Р. П. Томма, Ю. О. Шафрай та ін.

**Виклад основних положень.** За останні 20 років регулюванню відносин, пов'язаних з використанням знака для товарів і послуг, приділяється більша увага, ніж це було раніше. Це зумовлено тим, що після розпаду Радянського Союзу колишні союзні республіки, зокрема Україна, стали самостійними державами, розпочали формування на своїх територіях вільних ринкових відносин. Зі становленням інституту приватної власності й доволі активним зростанням кількості підприємницьких структур стало зрозумілим, що використання товарних знаків здатне приносити значні прибутки. Водночас виникла проблема створення цивілізованого контролю, в якому й підприємці, і споживачі були б надійно захищені від недобросовісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним використанням знаків для товарів та з випуском фальсифікованих товарів. Одним із засобів забезпечення захисту споживчого ринку є державний контроль правоохоронних органів за недопущенням незаконного використання знаків для товарів та послуг.

Криміногенна ситуація на споживчому ринку свідчить, що зазначена протиправна діяльність суб'єктів господарювання проявляється у виробництві різної фальсифікованої продукції з незаконним використанням товарних знаків та фірмових найменувань відомих вітчизняних та зарубіжних виробників [1, с. 6].

Як зазначає Л. П. Скалозуб, робота з протидії злочинам у сфері економіки залежить від її організації та знання працівниками ОВС сфери, в якій вчиняються злочини і яка визначає спеціалізацію такої протидії [2, с. 4].

Однією з умов успішного виявлення та припинення незаконного використання знака для товарів і послуг є знання особливостей кримінально-правової характеристики зазначеного злочину.

Правовий режим знаків для товарів і послуг, кваліфікованих зазначень походження товару в Україні визначається законом України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ (зі змінами та доповненнями відповідно до ЗУ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності” від 22 травня 2003 року № 850-ІУ).

*Знаки для товарів і послуг* – це позначення, за якими товари або послуги одних осіб відрізняються від товарів чи послуг інших осіб. Ці знаки призначені для ідентифікації (індивідуалізації) товарів і послуг, для розрізнення сервісу підприємств. Крім повної (розпізнавальної) функції, знаки для товарів і послуг виконують й інші функції, а саме: вказують на походження товарів або послуг (не географічне, а, так би мовити, виробниче), на певну якість, рекламують товари і послуги, надаючи споживачам відповідну інформацію про них. Знаки для товарів і послуг в Україні можуть бути словесними, зокрема власні імена, літери, цифри, зображувальними, об'ємними (скажімо, флакони для парфумів або пляшки

для алкогольних напоїв) тощо [2, с. 36]. Відповідно до статті 16 Закону, Свідоцтво надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком на свій розсуд. Власник свідоцтва має право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу. Порушенням прав власника знака є несанкціоноване (без дозволу правовласника) нанесення його на будь-який товар, для якого знак 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 знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, зокрема в доменних іменах.

Для виявлення злочинних діянь, пов'язаних зі ст. 229 КК України, необхідно організувати разом із правовласником систематичні перевірки на оптових і роздрібних ринках, складах, підприємствах з виробництва і торгівлі продуктами харчування усіх форм власності. Під час перевірки необхідно проводити контрольні закупки, вивчати бухгалтерську й іншу документацію на товари, що зберігаються та реалізуються, знімати, у разі потреби, залишки окремих груп товарів, чи проводити загальну інвентаризацію, відповідно до законодавства України і нормативно-правових актів України.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від нього лише окремими елементами, якщо це не змінює загалом відмітності знака. Для встановлення порушення прав власника знака, крім визначення тотожності чи подібності знака з позначенням порушника, необхідно з'ясувати й інше питання – про однорідність товарів, які позначаються цими знаками. Незаконним використання знака потрібно вважати і в тому разі, коли особа, здійснюючи посередницьку діяльність, без укладання договору з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовує знак зазначених осіб поряд із своїм знаком [3, с. 32].

Товарний знак може захищатися авторським правом, якщо завдяки творчості, що використана під час його створення, він є настільки оригінальним, що виключає можливість його об'єктивної подібності (без копіювання) з іншими знаками. Якщо ж знак за задумом, побудовою чи змістом такий простий, що може бути повторений будь-якою іншою особою, яка не знає про існування першого знака, то слід вважати, що такий знак не може користуватися охороною засобами авторського права.

Значну роль в цьому питанні відіграє час (до чи після виникнення правовідносин між автором та власником) та мотиви створення твору (особисті чи юридичні). У першому випадку твір буде вважатися повністю творчим, адже автор, що створив його, не мав на меті отримання прибутку, а твір став лише способом самовираження почуттів, переживань, емоцій автора. В такому разі право авторства є безумовним та обов'язковим, і, окрім разової винагороди, автор повинен отримувати певні відрахування за використання його твору як знака для товарів та послуг. Хоча знак для товарів і послуг використовується багаторазово (на кожній одиниці товару, упаковці, рекламі, одязі), а тому такий стан речей стосовно власника свідоцтва на знак для товарів або послуг був би несправедливим, невідгідним та обтяжливим. У цьому випадку розмір винагороди може визначатися або у фіксованій формі або залежати, наприклад, від обсягу використання знака, від прибутку компанії, отриманого саме з продажу такого товару тощо.

Якщо ж автор та замовник вступили між собою у договірні правовідносини з моменту підписання договору на створення твору, який за природою є договором художнього замовлення, то в такому разі автор отримує разову винагороду. Поняття творчості передбачає процес самовираження, як певних емоцій та переживань, а в цьому випадку, за загальним правилом, для замовника буде створено десятки майбутніх зображень його знака для товарів і послуг (в різних кольорових гамах, способах виконання тексту, з приєднанням окремих елементів тощо). В такому разі поняття творчості має економічний характер, спрямований на задоволення потреби замовника щодо виконання (зображення) знака для товарів і послуг, а також на отримання прибутку. В такому випадку процес створення знака є більш “корисливим”, ніж творчим. У цьому випадку в договорі зазначається разова винагорода із закріпленням за автором особистих немайнових прав [4, с. 101].

Це положення повинно стосуватися і правовідносин між роботодавцем та підлеглим. У ст. 1 Закону “Про авторське право та суміжні права” міститься визначення службового твору як твору, що створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним та роботодавцем. У такому разі, як вказує ст. 16 цього ж Закону, авторське особисте немайнове право на твір належить його автору, а виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю.

Найпрогресивнішим у цьому плані видається положення ст. 429 ЦК України, яка у ч. 1 частково нівелює поняття абсолютного немайнового права автора на об’єкт інтелектуальної власності, створений у зв’язку з виконанням трудового договору. Так, у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об’єкт можуть належати юридичній та фізичній особі, де або в якій працює автор-працівник.

Це положення є оптимальним для застосування щодо торговельних марок, адже в такому разі, наприклад, отримавши право, передбачене п. 4 ст. 15 Закону “Про авторське право та суміжні права” (право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора), зможе ефективніше захистити права автора та свої права, в дотриманні яких зацікавлений і роботодавець (юридична особа).

Відповідно до ч. 2 тієї самої статті майнове право належить працівникові-автору, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якій він працює спільно, якщо інше не встановлене договором. Як бачимо, ця норма є диспозитивною. Проте, враховуючи особливість торговельної марки як об’єкта інтелектуальної власності, вважаємо, що в договірному порядку майнове право на такий твір повинно повністю визнаватися за юридичною чи фізичною особою, в якій працює автор, адже надалі під час реєстрації потрібно буде реєструвати колективний знак для товарів або послуг, що (якщо врахувати особливість використання знака) аж ніяк не є вигідним для “роботодавця” і манною з неба для працівника-автора.

Вказана норма стосується і права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка створюється на замовлення. Порядок розподілу майнових та особистих немайнових прав передбачений ст. 430 ЦК України.

Необхідно зазначити, що на ринку виготовлення та розповсюдження примірників фонограм та відеограм після введення в дію положень Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” та відповідної Постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.2000 р. № 1555 істотно змінився характер правопорушень. Насамперед це пов’язано з введенням в обіг контрольної марки, якою повинні маркуватися всі легітимно виготовлені примірники творів. Однак затверджений порядок видавання контрольних марок, а саме те, що орган, який видає контрольні марки (УААСП), не може забезпечити перевірку достовірності наданих документів, не дозволяє чітко регулювати суспільні відносини у сфері виготовлення та розповсюдження фонограм та відеограм. Тому в обігу постійно перебуває значна частина аудіо-, відеокасет та компакт-дисків, яка маркована контрольними марками, але номери цих марок не збігаються з даними Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок.

Про неправомірне використання контрольних марок може свідчити наявність таких ознак, як низька ціна примірника твору, неякісно вироблені поліграфічні обкладинки або сам примірник твору. У випадку наявності інформації або виникнення підозри про неправомірне використання контрольних марок необхідно звертатися із запитом до Українського агентства з авторських та суміжних прав, який веде Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок. Крім цього, необхідну інформацію про виготовлення або розповсюдження немаркованої чи незаконно маркованої продукції можна отримати від легальних виробників фонограм та відеограм, які є фактично в кожному регіоні України.

А. П. Сергеев наводить, що прикладом незаконного використання контрольної марки слід вважати такі дії правопорушників, коли для отримання контрольних марок згідно з вимогами Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм” підприємство подає до Державної служби інтелектуальної власності фіктивні ліцензійні угоди, договори про передачу авторських чи суміжних прав з додатками, інші правоустановчі документи, укладені з офшорними або фіктивними фірмами [5, с. 151].

Методика припинення злочинів, пов'язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг, передбачає проведення перевірки і фіксування таких даних: про юридичних (фізичних) осіб, яким належать права на знак для товарів і послуг; розрахунок розміру заподіяних протиправними діями збитків (у двадцять і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян); дослідження спеціаліста (експерта), яке б підтвердило наявність законності використання знака для товарів та послуг.

Необхідно пам'ятати, що припинення зазначених злочинів зумовлює певні труднощі, оскільки їх вчинення розпочинається, як правило, в різних регіонах України, а часто завершується за кордоном і навпаки. Можливість прямої перевірки обсягу постачання продукції за договорами в сфері зовнішньоекономічної діяльності (або виконаних робіт, наданих послуг, їх оплата через банківську сферу) фактично обмежена.

Виявивши незаконне використання власником знака для товарів і послуг, у нього необхідно отримати відповідь на такі питання: наявність договору про передавання прав на знак для товарів і послуг, ліцензійної угоди у правопорушника щодо надання права використання товарного знака; наявність звернення до правопорушника щодо порушення прав власника знака для товарів і послуг чи фірмового найменування (КЗПТ); сума збитків, спричинених власнику товарного знака діями правопорушника.

Необхідно витребувати у правовласника такі документи: заяву про вчинення правопорушення та притягнення правопорушника до відповідальності; свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг (ФН, КЗПТ) чи ліцензійний договір про передавання права на його використання; зразки оригінальної продукції, яку виготовляє правовласник; документи, що підтверджують розмір завданих збитків [4, с. 108].

У випадку виникнення підозри щодо неправомірного використання знака для товарів і послуг необхідно звертатися із запитом до Державної служби інтелектуальної власності, який веде Єдиний реєстр одержувачів свідоцтв на знаки.

З метою доведення протиправної діяльності з виробництва та розповсюдження товарів з незаконним використанням товарних знаків необхідно провести контрольну закупівлю, у матеріалах якої повинні бути: протокол контрольної закупівлі; цінники, накладні та чеки касового апарата; рапорти працівників правоохоронного органу, які брали участь в проведенні контрольної закупки; пояснення учасників контрольної закупівлі, копії трудових угод продавців, пояснення власника торговельної точки, представників адміністрації тощо.

Після підтвердження вчинення злочину вищезазначені матеріали передають слідчому для введення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань із одночасним проведенням заходів до вилучення продукції та документації, яка зберігається у незаконного користувача.

Терміново провести першочергові слідчі (розшукові) дії: допитати осіб, які підозрюються у вчиненні цього злочину; провести обшуки у підозрюваних осіб за місцем проживання та за місцем роботи з метою виявлення інших фактів порушення прав на товарні знаки; встановити суму матеріальних збитків, спричинених власникові прав, приєднавши до матеріалів письмову позовну заяву від власника; у власника прав витребувати копії документів, що підтверджують право власності; визнати потерпілим власника – фізичну особу, цивільним позивачем – юридичну особу або представника цивільного позивача.

На етапі досудового розслідування проводиться перевірка діяльності виробництва або місць розповсюдження продукції з незаконно використовуваним товарним знаком. Це викликано необхідністю з'ясувати обсяги незаконного виробництва та розповсюдження контрафактної продукції з незаконним використанням чужого товарного знака, встановлення причетних до цього осіб, витребування копій необхідних документів, відбору зразків продукції, опису та вилучення такої продукції та обладнання, на якому здійснювалось її виробництво. Найчастіше незаконне використання товарних знаків відзначається під час виробництва та реалізації фальсифікованої лікєро-горілкової продукції, мінеральної та газованої води, кави, чаю, парфумерії, побутової хімії, будівельних сумішей тощо. Незаконним буде й використання на однорідних товарах подібного до ступеня змішування знака для товарів і послуг [4, с. 108].

Необхідно здійснити огляд місця виробництва (зберігання) продукції, на якій використовувався чужий товарний знак, при цьому описати та вилучити (залишити на відповідальне зберігання, попередивши про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України) обладнання, на якому здійснювалось виробництво. Також необхідно здійснити огляд контрафактної продукції, що виготовляється та (або) реалізовується, відібрати її зразки, під час вилучення продукції обов'язково її упакувати та опечатати в присутності понятих та правопорушника. При цьому витребувати сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні, товарно-касові звіти та інші документи на реалізацію вказаних товарів, для подальшого їх приєднання як речових доказів до кримінального провадження.

Обов'язково для підтвердження злочину необхідно призначити та провести відповідну експертизу в науково-дослідних інститутах судових експертиз (експертиза об'єктів інтелектуальної власності, індекс спеціальності 13.6).

Найчастіше це порівняльні експертизи, під час яких фахівець порівнює знак, який використовував правопорушник, із зареєстрованим на території України знаком. Найскладнішими є порівняльні експертизи знаків, які подібні та використовуються на однорідних товарах.

Перед експертами можуть бути поставлені такі запитання:

1. Чи зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг, що використовує підприємець на товарі?
2. Чи використано у наданих для дослідження зразках знаки для товарів і послуг, право власності на які охороняється Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"?
3. Чи є факт нанесення відповідних знаків на зразках, наданих на дослідження, незаконним використанням зареєстрованих знаків для інших товарів і послуг? [6, с. 459].

Для проведення експертизи експерту передаються документи, що підтверджують незаконне використання зареєстрованого знака для товарів і послуг, та зразки товарів з упаковкою, а також передаються етикетки, рекламні матеріали, роздруківки з мережі Інтернет, зазвичай які містять досліджуваний товарний знак.

**Висновки.** Роботу з припинення правопорушень, пов'язаних з незаконним використанням знака для товарів і послуг, необхідно починати з вивчення регіону, в ході якого встановлюється злочинний зв'язок між основними імпортерами, виробниками та розповсюджувачами такої продукції. Заходи повинні бути націлені на пошук інформації, що стосується використання злочинцями підпільних цехів, де виробляють таку продукцію, місця її комплектації, зберігання та реалізації. Як свідчить практика, розповсюдження продукції з незаконним використанням торговельного знака займаються легальні підприємці або вуалюють під законну підприємницьку діяльність.

У процесі розслідування правопорушень, пов'язаних з незаконним використанням знака для товарів і послуг, необхідно встановити: суб'єкта, якому належать права на товарний знак; розмір завданої правовласнику шкоди, передбаченої КК України; незаконність використання товарного знака (висновок експерта).

*1. Організація протидії злочинам у сфері інтелектуальної власності та комп'ютерних технологій: доповіді провідних вчених, представників громадськості, державних службовців та працівників підрозділів ДСБЕЗ на міжвідомчому семінарі-наradі / відп. ред. Л. П. Скалозуб, В. І. Васи́нчук, С. А. Лебідь. – К., 2009. – 114 с. 2. Скалозуб Л. П. Організаційні засади діяльності підрозділів ДСБЕЗ із протидії економічним злочинам. Організація інформаційно-аналітичної роботи підрозділів ДСБЕЗ МВС України у протидії економічним злочинам: доповіді провідних вчених, представників громадськості, державних службовців та працівників підрозділів ДСБЕЗ на міжвідомчому семінарі-наradі / від. ред. Л. П. Скалозуб, В. І. Васи́нчук, В. Д. Сапсай. – К.: РВВ МВС України, 2009. – С. 7–12. 3. Збірник методичних рекомендацій з викриття злочинів у сфері економіки / автр. кол. Л. П. Скалозуб, В. І. Васи́нчук, С. А. Лебідь, Т. В. Дудченко. – К. ДДСБЕЗ МВС України, 2009. – 192 с. 4. Правові питання боротьби зі злочинами у сфері інтелектуальної власності: навч. посіб. / О. Г. Колб та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 132 с. 5. Сергеев А. П. Право інтелектуальної собствeнности в Российской Федерации / А. П. Сергеев. – М.: Законность, 2001. – 220 с. 6. Експертизи у судочинстві України : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гори. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 504 с.*