



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРЕДМЕТУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 229 КК УКРАЇНИ

Олександр Крижний,
*Національна юридична академія України імені
Ярослава Мудрого, м. Харків*

Іноді навіть правильного встановлення об'єкта злочину ще недостатньо для остаточного висновку про те, який саме злочин вчинено. У такому випадку для кваліфікації велике значення має визначення предмету злочину [9, с.146]. Предмет злочину дозволяє, зокрема, розмежувати суміжні склади злочинів та сприяє з'ясуванню суспільних відносин, що є об'єктом злочину.

Дослідженням проблематики кримінально-правової охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності займалися, зокрема, Л.О. Белявський, П.С. Берзін, Г.І. Волков, А.А. Жижиленко, Л. Козак, Н.А. Лопашенко, А.Л. Рубіновський, М.С. Таганцев, М.Д. Шаргородський та ін. Однак їх роботи стосувалися насамперед складу злочину. У той же час вивченню об'єктів інтелектуальної власності, що є предметами злочину, приділено недостатньо уваги.

Метою даної статті є аналіз законодавства, що регулює кримінально-правову охорону прав на деякі об'єкти інтелектуальної власності та основних нормативних актів у цій царині, а також розроблення і пропонування напрямків вдосконалення законодавства. Зокрема, мова йде про ст. 229 КК України "Незаконне використання знака для товарів і

послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару".

Відповідно до ст. 229 КК предметом злочину є знак для товарів та послуг, фірмове найменування та кваліфіковане зазначення походження товару. В той же час, відповідно до нових Цивільного та Господарського кодексів України, зазначені засоби індивідуалізації отримали нові назви, а саме: торговельна марка, комерційне (фірмове) найменування та географічне зазначення. Для зручності в даній роботі ми змушені використовувати і ті і інші терміни, однак вважаємо за необхідне досягнення термінологічної єдності та уніфікації термінів шляхом внесення відповідних змін до КК України.

Крім того, усі об'єкти інтелектуальної власності, що є предметами даного злочину, відносяться до засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Виходячи з цього пропонуємо назву статті 229 КК викласти у наступній редакції: "Порушення прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг". Звертаємо увагу на те, що запропонована назва статті 229 КК не носить остаточного характеру і буде конкретизована у наступних



дослідженнях, що виходять за межі теми даної статті. Це викликано, зокрема, необхідністю вивчення і конкретизації самого поняття "порушення прав".

Поняття знака для товарів і послуг надано у ст.1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ (далі — Закон "Про товарні знаки"). Відповідно до Закону, знак для товарів і послуг — це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Необхідно акцентувати увагу, що Закон розрізняє поняття "знак для товарів і послуг" і "зареєстрований знак для товарів і послуг", тобто передбачає можливість використання і позначення, що не зареєстроване. В той же час, на нашу думку, кримінально-правовій охороні можуть підлягати лише позначення, що пройшли державну реєстрацію, за деякими винятками. Зокрема, це стосується так званих "загально-відомих" (в українському законодавстві вживається термін "добре відомих") знаків для товарів і послуг. Добре відомі знаки отримують охорону без державної реєстрації. Однак виникає питання, чи є необхідним визнання знака для товарів і послуг добре відомим відповідним органом держави.

Законодавство України не містить обов'язку звертатися до державних органів для визнання знаку для товарів і послуг добре відомим. У літературі висловлені думки, що загальновідомі знаки не потребують офіційного визнання їх такими, крім випадків порушення прав власника такого знака, що повинен довести охороноздатність знака, через його загальновідомість у патентному

відомстві або суді [8, с.578]. Інші автори вважають, що загальновідомість знака для товарів і послуг повинна підтверджуватися компетентним державним органом [5, с.13]. На нашу думку, між цими точками зору відсутні суттєві протиріччя.

У даному випадку можна провести аналогію між використанням зареєстрованого і незареєстрованого знака для товарів і послуг та використанням офіційно визнаного добре відомим і офіційно не визнаного добре відомим знаку для товарів і послуг. Використання знака для товарів і послуг без державної реєстрації лише за цією ознакою не забороняється, як і не забороняється використовувати добре відомий знак без визнання його таким компетентним державним органом. Однак державну охорону отримує лише зареєстрований знак для товарів і послуг і добре відомий знак, який визнаний таким. Різниця полягає лише в тому, що знак визнається добре відомим на певну дату, з якої йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням (ч.4 ст.25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Однак і Паризька конвенція про охорону промислової власності (ст. 6bis) і Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (ст.25) передбачають необхідність



визнання знаку для товарів і послуг добре відомим компетентним органом держави або судом. В Україні таким органом, крім суду, є Апеляційна палата Державного департаменту інтелектуальної власності, а сама процедура визначена, зокрема, Порядком визнання знака добре відомим Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15 квітня 2005 року.

З розвитком технологій постають нові питання про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності. Нагальним є вирішення питання про співвідношення і захист прав на знаки для товарів і послуг і найменування доменів у глобальній мережі Інтернет [4, с.24; 7, с.24-26; 10, с.4-5]. Питання про правову природу найменування доменів у мережі Інтернет є досить дискусійним. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" розглядає доменне ім'я лише як одну з форм використання знаку для товарів і послуг.

Поряд з товарним знаком предметом передбаченого ч.1 ст. 229 КК злочину є фірмове найменування. Питання співвідношення правової охорони комерційного (фірмового) найменування та торговельної марки є предметом дослідження цивілістичних наук, однак деякі питання, що становлять інтерес для науки кримінального права, ми коротко розглянемо.

Необхідно звернути увагу, що у випадку, коли суб'єктом злочину буде неправомірно використане позначення, що одночасно є і комерційним (фірмовим) найменуванням і торговельною маркою, такі дії по-

винні кваліфікуватися як порушення прав на два об'єкти інтелектуальної власності. Так, відповідно до ч. 4 ст. 159 ГК, у разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки. У літературі такий знак для товарів і послуг називається "фірмовим" [6, с.17].

Виникає питання, чи є предметом злочину лише тотожні засоби індивідуалізації, чи також і позначення, подібні до них до ступеню змішування. У літературі думки з цього питання розділилися. Так, одні автори вважають, що інші подібні з ними позначення можуть бути предметом даного злочину [3, с.83]. Інші навпаки вважають, що "формулювання "чужий знак для товарів та послуг" вказує саме на тотожність знака й виключає можливість притягнення до кримінальної відповідальності суб'єктів, які використовують позначення, схожі до ступеню змішування з товарними знаками інших суб'єктів. При цьому зазначаючи, що використання позначення, що є схожим до ступеню змішування з товарним знаком іншого суб'єкта господарювання також має бути кримінально караним [2, с.66].

На нашу думку, ст. 229 КК України передбачає відповідальність за використання як тотожних, так і позначень, схожих до ступеню змішування з чужими знаками для товарів і послуг. При цьому, для кримінальної відповідальності за використання останніх не потрібно внесення змін до КК України. Такий висновок можна зробити з абз.5 ч.4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якого знак виз-



нається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Дещо інакше трактує судова практика питання про використання комерційних (фірмових) найменувань. Так, відповідно до п.4 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від № 04-5/76 від 29 березня 2005 року "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності": "У вирішенні спорів, пов'язаних з правовою охороною комерційного найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 Цивільного кодексу України та статті 159 Господарського кодексу України, відповідно до яких правова охорона надається правовласнику виключно проти використання іншими особами однакового, тобто тотожного повного чи скороченого комерційного (фірмового) найменування. Тому у спорах про захист права інтелектуальної власності на комерційне найменування госпо-

дарським судом не повинні порушуватися перед судовим експертом питання про наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати. Але, в разі необхідності, господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявність чи відсутність тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що порівнюються".

Таку думку вважаємо не зовсім вірною, виходячи хоча б із подібності функцій, що виконують як знаки для товарів і послуг, так і комерційні (фірмові) найменування як засоби індивідуалізації. Наша точка зору підтверджується і ч.3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якої перешкодою для реєстрації знака для товарів і послуг є наявність відомого в Україні фірмового найменування, якщо подане на реєстрацію позначення є не тільки тотожним, але й схожим настільки, що його можна сплутати з останнім. За таких обставин, при визнанні законом можливої конкуренції прав на подібні до ступеню змішування знаки для товарів і послуг і комерційні (фірмові) найменування, вважаємо необгрунтованим відмову в судовому захисті прав на комерційне (фірмове) найменування при використанні позначення, схожого до ступеню змішування з останнім.

Отже, кримінальна відповідальність за порушення прав на знаки для товарів і послуг та фірмові найменування настає не лише у випадку використання тотожних, але й таких позначень, що схожі до ступеню змішування з відповідним за-



собом індивідуалізації. Стосовно добре відомих знаків, виходячи з реєстраційного принципу виникнення прав на знаки для товарів і послуг, кримінальна відповідальність за використання таких позначень можлива лише з моменту визнання знака Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності чи судом добре відомим.

Звичайно, що у рамках однієї статті неможливо повністю дослідити

всі питання, пов'язані з предметом злочину, передбаченого ст. 229 КК України. Це питання є особливо актуальним і потребує більш детального дослідження, що буде зроблено у подальших роботах. ♦

Література:

1. Горленко С.А. *Международные соглашения в области товарных знаков и наименований мест происхождения товаров*. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. С. 17—20.
2. Дубинський М. Сопільняк В. *Незаконне використання товарного знака: кримінально-правові аспекти* // *Юридичний журнал*. — 2003. — №4. — С. 63—69.
3. Лопашенко Н.А. *Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности*. — Саратов. — 1997. — С. 83.
4. Мордвинов В.А. *Необходима гармонизация законодательства о средствах индивидуализации*. // *Патенты и лицензии*. — 2000. № 12. С. 24.
5. Орлова В.В. *Правовая охрана общеизвестных товарных знаков*.// *Патенты и лицензии*. — 1997. — № 11. — С. 13.
6. Раевич С.И. *Исключительные права*. — Ленинград. — 1926. — С. 17.
7. Селивановский С.Л. *Судебное дело о доменном имени*. // *Патенты и лицензии*. — 2000. № — 3. С. 24—26.
8. Сергеев А.П. *Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации*. М.: "Теис", 1996. — 704 с.
9. Тацкий В.Я. *Объект и предмет преступления в советском уголовном праве*. - Х.: Выща шк. Изд-во при ХГУ, 1988. — С. 146.
10. *Условия охраны товарных знаков за рубежом*. // *Сост. и автор аналитического обзора Л.И.Кравец*. М.: ИНИЦ Роспатента. — 1999. — С. 4—5.