



ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ФІРМОВОГО НАЙМЕНУВАННЯ, КВАЛІФІКОВАНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

Олександр Крижний,
*молодший науковий співробітник
НДІ інтелектуальної власності АПрН України*

З розвитком ринкових відносин нагальною проблемою постає необхідність дієвого захисту об'єктів інтелектуальної власності. Одним з таких механізмів є кримінально-правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів і послуг. У зв'язку з цим актуальним питанням є, зокрема, аналіз діяння як ознаки об'єктивної сторони складу незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, передбаченого ст. 229 КК України [9] (далі — КК України), а також вирішення питання про кваліфікацію не лише незаконного використання засобів індивідуалізації чи іншого умисного порушення прав на них, а також і вимоги передання виключних майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності.

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, А.Л. Рубіновський, М.С. Таганцев, М.Д. Шаргородський та інші [1 — 5]. Однак деякі проблеми, зокрема, питання вимагання прав на об'єкти інтелектуальної власності, залишилися поза їх увагою.

Метою даної статті є аналіз діяння як ознаки об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 229 КК України, а також розгляд окремих питань відмежування даного складу злочину від інших. Для цього необхідно опрацювати нормативні акти в цій царині і визначити основні напрямки вдосконалення законодавства.

Кримінально-правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів і послуг передбачена статтею 229 Кримінального кодексу України. Вказана норма має назву "Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару". Ми вже звертали увагу на необхідність приведення назви статті до термінологічної відповідності з новими Цивільним та Господарським кодексами України, зокрема, у частині найменувань об'єктів інтелектуальної власності [3, с. 42]. На даний момент хотілося б зупинитися на питаннях удосконалення кримінально-правової норми.

Об'єктивна сторона складу злочину, що розглядається, передбачає альтернативні діяння. По суті їх можна звести до двох: 1) незаконне використання та 2) інше умисне по-



рушення прав на знак для товарів і послуг, фірмове найменування, кваліфіковане зазначення походження товару.

Необхідно розглянути питання про співвідношення вказаних форм вчинення діяння. У першій редакції статті 229 КК України передбачалась кримінальна відповідальність лише за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару і диспозиція не передбачала відповідальності за інше умисне порушення прав на вказані об'єкти інтелектуальної власності. Згідно нині чинної редакції статті (зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності" № 3423-IV від 09 лютого 2006 року [7]) передбачається відповідальність і за інше умисне порушення прав. Однак сама назва статті містить лише вказівку на незаконне використання. Виходячи з логічного методу дослідження, можна було б припустити, що назва статті містить поняття, що є загальним відносно понять, що містяться у диспозиції, тобто що поняття "незаконне використання" охоплює поняття "інше умисне порушення прав". Однак, на нашу думку, це не так.

Для прикладу слід проаналізувати вдосконалення редакції статті 177 КК України (згідно Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" № 850-IV від 22 травня 2003 року [6]), яка також стосується кримінально-правової охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Так, перша редакція вказаної

статті мала назву "Порушення прав на об'єкти промислової власності", однак передбачала відповідальність лише за незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, кваліфікованого зазначення походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин. У диспозиції аналізованої статті не передбачалося відповідальності за інше порушення прав. Нині чинна редакція вказаної статті містить у назві поняття порушення прав, однак у диспозиції наряду з незаконним використанням передбачена відповідальність і за інше умисне порушення прав на вказані об'єкти інтелектуальної власності.

Такі зміни ми вважаємо більш вдалим порівняно з термінологією ст. 229 КК України, оскільки, виходячи з логічного аналізу, незаконне використання є лише однією з форм порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності. Для такого висновку дає підстави і чинне законодавство, зокрема ст.ст. 423, 424 Цивільного кодексу України [10] (далі — ЦК України), який розглядає право використання об'єкта інтелектуальної власності лише як одне з прав, що належать власнику.

Відповідно до ч. 1 ст. 424 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності є:

- 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
- 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.



Ст. 427 ЦК України передбачає також право на передачу майнових прав інтелектуальної власності.

Стаття 229 КК України використовує поняття "незаконне використання" та "інше умисне порушення права" на ці об'єкти права інтелектуальної власності. Поняття використання, зокрема, визначається ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" [8]. Так, використання знака для товарів і послуг визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано; упаковку, в якій міститься такий товар; ввіску, 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, у тому числі в доменних іменах.

На нашу думку, вказаний у статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" перелік не є вичерпним. Однак при аналізі складу злочину під видами незаконного використання знака для товарів і послуг розуміються саме ці види використання.

Виникає досить суттєве питання, чи охоплюється ст. 229 КК України вимога передачі виключних майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності, зокрема, на знак для товарів і послуг (торговельну марку). Чинне законодавство серед повнова-

жень власника об'єкта інтелектуальної власності чітко розрізняє право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності і право передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності. За таких умов ми можемо зробити висновок, що поняттям "незаконне використання", що передбачене у ст. 229 КК України, не охоплюються випадки вимагання передачі виключних майнових прав на засоби індивідуалізації.

Необхідно визначити, чи охоплюється таке діяння поняттям "інше умисне порушення прав" на засоби індивідуалізації. Під вказаним терміном розуміють, наприклад, надання дозволу на використання чи передачу виключних прав на знак для товарів і послуг одним співвласником без згоди інших власників свідоцтва. Таким чином, необхідно вирішити питання, чи відносяться дії по примушуванню особи до передачі прав на знак до "іншого порушення прав" на зазначений об'єкт інтелектуальної власності, тобто чи поняття "порушення прав" на знак для товарів і послуг включає в себе "позбавлення прав".

Відповідно до словника Ожегова, "позбавити" ("лишити") означає "відібрати щось у когось" ("отнять что-нибудь у кого-нибудь"), а "порушити" ("нарушить") означає заважати нормальному стану, розвитку чогонебудь, перервати ("помещать нормальному состоянию, развитию чего-нибудь, прервать. Нарушить покой, тишину, сон").

На нашу думку, "позбавлення прав" не охоплюється поняттям "інше умисне порушення прав" на засоби індивідуалізації. У такому разі слід розглянути питання про можливість кваліфікації вказаних дій за іншими статтями КК України. У



випадку встановлення факту примушування особи до передачі права на знак для товарів і послуг (поступки), такі дії схожі на вчинення вимагання. Стаття 189 КК України визначає вимагання як вимогу передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці. Стаття 189 КК України знаходиться у розділі VI "Злочини проти власності", що вказує на родовий об'єкт цього злочину. Отже необхідний аналіз цього питання в аспекті нашого дослідження.

Відповідно до ч. 1 ст. 316 ЦК України, право власності — це право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Згідно ч. 1 ст. 190 ЦК України майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. У відповідності до ч. 1 ст. 139 ГК України майном визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів. Визначення поняття "річ" міститься також у ч. 1 ст. 189 ЦК України, відповідно до якої річчю є предмет матеріального світу, щодо

якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.

У цьому випадку виникає суттєве питання. Одним з предметів вимагання є чуже майно. Під терміном "майно" ЦК України розуміє окрему річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки (ст. 190 ЦК України). Складовою частиною права інтелектуальної власності є майнові права інтелектуальної власності, до яких, до речі, відноситься і право використання об'єкта інтелектуальної власності. Виникає питання, чи можна на цій підставі визнати предметом вимагання майнові права інтелектуальної власності і, за наявності вимоги про передачу прав на знак для товарів і послуг, кваліфікувати таке діяння за ст. 189 КК України "Вимагання".

На нашу думку, така можливість виключається з наступних підстав. Згідно з ч. 2 ст. 418 ЦК України, права інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом.

Відповідно до ст. 419 ЦК України, право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного; перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ; перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності. Таким чином, законодавство України чітко розмежовує поняття "право власності" та "право інтелектуальної власності" і не ставить одне з них у залежність від іншого.

Вищевикладене дослідження дає можливість зробити висновок, що



знак для товарів і послуг, фірмове найменування та кваліфіковане зазначення походження товару не є предметом вимагання. Таким чином, вважаємо, що незаконна вимога передачі виключних прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів та послуг не охоплюється ст. 189 КК України "Вимагання".

У той же час, як ми вказували раніше, вимога передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності не охоплюється ні терміном "незаконне використання", ні терміном "інше умисне порушення прав" на знак для товарів і послуг, фірмове найменування, кваліфіковане зазначення походження товару. Тобто вказане діяння на сьогодні не передбачене статтею 229 КК України.

Однак, якщо правоволодільцеві об'єкта інтелектуальної власності ставиться вимога про передачу належних йому прав, а тим більше якщо

така вимога вчиняється способом, передбаченим ст. 189 КК України, то таке діяння є більш суспільно небезпечним, ніж лише незаконне використання чи інше умисне порушення прав на знак для товарів і послуг, фірмове найменування, кваліфіковане зазначення походження товару. Тому воно, на нашу думку, повинно бути криміналізоване. Для цього у диспозиції ст. 229 КК України вимагання передачі майнових прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації необхідно передбачити одним з діянь, що становлять об'єктивну сторону даного злочину.

Не викликає сумніву, що дане питання потребує подальшого дослідження. Також вважаємо, що подібне удосконалення необхідне і для інших кримінально-правових норм, що охороняють права на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема статей 176 і 177 КК України. ◆

Список використаних джерел:

1. Белявский Л.А., Рубиновский А.Л. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года в толковании юристов. — Спб., 1902. — 458 с.
2. Волков Г.И. Имущественные преступления: комментарии и сравнительный текст Уголовных кодексов УССР и РСФСР. — Х.: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1928. — 212 с.
3. Крижний О. Актуальні питання предмету злочину, передбаченого ст. 229 КК України // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2007. — № 1(33). — С. 42—46.
4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года: Закон / Изд. Таганцев Н.С. — Изд. 13-е, пересм. и доп. — Спб.: Гос. тип., 1908. — 958 с.
5. Шаргородский М., Козак Л. Новый Уголовный кодекс У.С.С.Р. / Под ред. Пригова С.А. — Х.: Юрид. изд-во Наркомюста УССР, 1927. — 128 с.
6. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" від 22.05.2003 р. № 850-IV // Офіційний вісник України. — 2003. — № 25. — Ст. 1173.
7. Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності" від 09.02.2006 р. № 3423-IV // Офіційний вісник України. — 2006. — № 9. — Ст. 518.
8. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України, 1994. — № 7. — Ст. 36.
9. Кримінальний кодекс України, від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Офіційний вісник України. — 2001. — № 21. — Ст. 920.
10. Цивільний кодекс України, від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради. — 2003. — № № 40—44. — Ст. 356.