

УДК 343.98:343.533.4

Поліщук І. Ю. – здобувач кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ; e-mail: assolinn@ukr.net; ORCID 0000-0002-1104-6624

Форми застосування спеціальних знань під час розслідування незаконного використання торговельних марок

Досліджено особливості форм застосування спеціальних знань під час розслідування незаконного використання торговельних марок. Проаналізовано критерії відокремлення форм застосування спеціальних знань, уперше визначено найдоцільніші для розгляду в разі злочинних посягань на торговельні марки – за суб'єктами. Обґрунтовано доречність застосування слідчим власних спеціальних знань юриста шляхом перевірки основних даних щодо предмета злочинного посягання (торговельної марки) одразу після внесення відповідних відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань за допомогою ресурсів інформаційно-довідкового забезпечення. На підставі емпіричних даних слідчої та судової практики з незаконного використання торговельних марок досліджено форми застосування спеціальних знань спеціалістами й експертами. З метою якісної підготовки та планування обшуку запропоновано участь спеціаліста з визначення матеріальної шкоди під час допиту потерпілого на початкових етапах розслідування. Констатовано, що необхідною під час розслідування незаконного використання торговельних марок є непроцесуальна форма використання спеціальних знань представником правовласника, який здійснює попередні дослідження контрафактної продукції та з'ясовує суттєві відмінності порівняно з оригінальним товаром. Спеціальні знання у формі судової експертизи класифіковано на обов'язкові й такі, що проводять часто та є необов'язковими, які залежать від конкретних обставин і контрафактного товару. Встановлено, що спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності є основним видом знань, які застосовує слідчий під час розслідування злочинних посягань на торговельні марки, зокрема в найвищій їх формі – судовій експертизі об'єктів інтелектуальної власності. Інші види судових експертиз призначають залежно від конкретних обставин і виду контрафактного товару.

Ключові слова: незаконне використання; торговельна марка (знак для товарів і послуг); розслідування; спеціальні знання; експертиза; інтелектуальна власність; слідчий; спеціаліст; експерт.

Постановка проблеми. Міжнародна спільнота неодноразово акцентувала увагу України на необхідності ефективної протидії контрафактній продукції та створенню результативного механізму захисту прав інтелектуальної власності. Положення ст. 61 Угоди TRIPS передбачають, що Україна має забезпечити застосування кримінальних процедур і штрафів принаймні у випадках навмисної фальсифікації товарного знака в комерційних масштабах.

Попри це, наша держава не вибуває з переліку країн зі значними проблемами у сфері охорони інтелектуальної власності – «Списку 301» (Priority Watch List) звіту Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (ІІРА). У зв'язку із цим 26 квітня 2018 р. в Міжнародний день інтелектуальної власності офіс торгового представника США призупинив для частини українських товарів дію торговельних преференцій через неналежний рівень протидії уряду України порушенням прав інтелектуальної власності.

Жодне розслідування незаконного використання торговельної марки не відбувається без застосування спеціальних знань. Окрім цього, законодавець зобов'язує встановлювати матеріальну шкоду, завдану власнику торговельної марки, шляхом експертизи (ст. 242 КПК України), що зумовлює актуальність обраної проблематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використанню спеціальних знань під час розслідування злочинів присвячено низку праць відомих вітчизняних учених. Це роботи В. В. Бірюкова, А. В. Іщенко, Н. І. Клименко, І. Р. Куриліна, В. К. Лисиченка, Є. Д. Лук'янчикова, Р. М. Реваки, Б. В. Романюка, М. Я. Сегая, В. В. Семенова, М. Г. Щербаковського та ін. Серед іноземних науковців проблему використання спеціальних знань досліджували: Т. В. Авер'янова, Р. С. Белкін, А. А. Ісаєв, П. П. Іщенко, О. Р. Россинська, Т. Д. Телегіна, К. Н. Шакіров та ін. Окремі проблеми розслідування незаконного використання торговельних марок розглянуто в праці А. Г. Александрова, а судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності з криміналістів вивчали лише Г. К. Авдеева та Г. В. Прохоров-Лукін.

Водночас комплексного дослідження, яке висвітлювало б проблематику форм застосування спеціальних знань під час розслідування незаконного використання торговельних марок, досі не здійснено.

Мета статті – встановити основні форми застосування спеціальних знань під час розслідування незаконного використання торговельних марок.

Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання: проаналізувати критерії відокремлення форм застосування спеціальних знань, з'ясувати найдоцільніші для розгляду в разі злочинних посягань на торговельні марки; схарактеризувати особливості застосування обраних форм; узагальнити практику використання спеціальних знань, встановити основний їх вид.

Виклад основного матеріалу. Аналіз останніх праць дисертаційного рівня з проблематики застосування спеціальних

знань дає підстави стверджувати, що досі не сформувалося єдиного підходу до регламентації, змісту та класифікації форм використання спеціальних знань.

Дослідниця Н. І. Клименко пропонує такі критерії для відокремлення форм використання спеціальних знань: а) за нормативною регламентацією (процесуальні та непроцесуальні); б) за процесуальним статусом осіб, що володіють спеціальними знаннями (слідчий, експерт, спеціаліст, консультант); в) за процесуальною формою реалізації (судові експертизи, участь спеціаліста, участь консультанта); г) за змістом [1, с. 12].

Розподіл форм використання спеціальних знань на *процесуальні* та *непроцесуальні* обстоюють у низці наукових джерел [2, с. 43; 3, с. 57; 4, с. 12].

Деякі дослідники поділяють критичні погляди В. К. Лисиченка та В. В. Циркаля щодо неможливості непроцесуального використання спеціальних знань, вважаючи таку позицію переконаливою [5, с. 94] і стверджуючи, «що це є недопустимим» [6, с. 70].

Дисертацію щодо форм використання спеціальних пізнань у досудовому провадженні захистив 2006 року Р. М. Ревака, аргументувавши необхідність використання на стадії порушення кримінальної справи спеціальних знань і доцільність визнання їх результатів доказами [7, с. 177]. Заслугує на увагу спроба цього автора класифікувати форми використання спеціальних знань. Так, попередні дослідження, консультаційно-довідкову діяльність, документальні перевірки, судово-медичне дослідження трупа, витребування і використання документів, які складають спеціалісти під час службової діяльності, комп'ютерне моделювання науковець вважає *процесуальними формами*, які не регламентовані нормами КПК України, проте за змістом і спрямованістю є такими. Водночас «діяльність спеціаліста з надання сприяння під час здійснення оперативно-розшукових заходів», на його думку, належить до *непроцесуальних форм* [7, с. 178–179].

Досліджуючи використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів, В. В. Семенов зазначав: «Непроцесуальне використання спеціальних знань слідчим обмежується тільки умовою забезпечення можливості подальшого дослідження вихідних матеріалів спеціалістом або судовим експертом» [8, с. 25]. Він стверджував, що слідчий для одержання тактичної, але не доказової інформації має право здійснювати будь-які дослідження на підставі спеціальних знань, і ми такий підхід вважаємо слушним [8, с. 26].

Непроцесуальною формою Н. І. Клименко вважає оперативно-розшукову (передбачену відомчими наказами й інструкціями) та призначення ревізії [1, с. 11].

Прийняття 2012 року нового КПК України істотно змінило зміст непроцесуальної форми використання спеціальних знань.

Досліджуючи форми використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності, І. Р. Курилін зазначав, що непроцесуальні форми застосовують «до порушення кримінальної справи або за порушеною кримінальною справою, але результати цього не відображають у процесуальних документах» [3, с. 57].

Однак КПК України 2012 року не передбачає стадію порушення кримінальної справи, а норми ч. 1 ст. 71 дозволяють спеціалістам надавати усні та письмові консультації під час досудового розслідування й судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. Згідно із цим, в Україні нарешті вирішено питання про допустимість застосування спеціальних знань до порушення кримінальної справи.

Якщо висновки ревізій та акти перевірок містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, то згідно з абз. 4 п. 2 ст. 99 КПК України вони є документами, так само, як і матеріали, у яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Відповідно до п. 2 ст. 84 КПК України, документ є процесуальним джерелом доказів, з огляду на це, складно визначати непроцесуальну форму застосування спеціальних знань взагалі.

З огляду на зазначене, доходимо висновку, що запропонована ще 2006 року Р. М. Ревакою класифікація форм застосування спеціальних знань досі є коректною.

У разі незаконного використання торговельних марок, кримінальне провадження може бути розпочате слідчим або прокурором лише на підставі заяви потерпілої особи (п. 1 ч. 1 ст. 477 КПК України), у слідчого необхідність застосовувати спеціальні знання в непроцесуальній формі постає лише в одному випадку – коли потрібно виявити ознаки, за якими контрафактна продукція відрізняється від оригінальної. Ідеться про особливості технологічного процесу й додаткові захисні елементи оригінальної продукції, які відомі лише власнику торговельної марки, про що зазначимо згодом.

Криміналісти ще не аналізували, які форми застосування спеціальних знань у разі злочинних посягань на торговельні марки найбільш доцільно розглядати. Убачається, що з позицій інформативності вдалим критерієм для розмежування форм використання спеціальних знань є суб'єкти, які ними володіють: слідчий, спеціаліст, експерт [5, с. 94; 6, с. 68; 9, с. 48].

Перш ніж перейти до вивчення особливостей використання слідчим власних спеціальних знань під час розслідування незаконного використання торговельних марок, стисло схарактеризуємо цей злочин.

Законодавець тлумачить поняття «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг» як тотожні. Цьому об'єктові інтелектуальної власності присвячено главу Цивільного кодексу України, спеціальний закон і низку положень міжнародних нормативно-правових актів, які є частиною національного законодавства.

Торговельна марка – це позначення (слова, літери, цифри, зображення тощо), засвідчене правовстановлювальними документами та пов'язане з товаром і/або послугою. Первинним правовстановлювальним документом на торговельну марку є свідоцтво, у якому міститься зображення позначення та перелік товарів і послуг, що вносять до Державного реєстру свідоцтв України або міжнародного реєстру бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (за умови реєстрації торговельної марки за Мадридською системою).

Торговельна марка завжди має власника, проте об'єктивно в матеріальному світі без зв'язку з товаром і/або послугою не існує. Торговельна марка має лише одну як об'єкт інтелектуальної власності, проте через товар і/або послугу може набувати кількісного вираження. Оскільки торговельна марка є нематеріальним об'єктом, вона не вимірюється фізичними величинами, не зазнає фізичного зношення [10, с. 59].

Торговельну марку не можуть «вкрасти» або знищити сторонні особи. Єдиний варіант, за якою торговельна марка може бути знищена, – це її перетворення на загальноживане слово. Наприклад, «вазелін», «джип», «фен», «фломастер» – це колишні торговельні марки, які не можуть більше бути охоронюваними. Водночас торговельна марка має вартість, яку може бути обчислено.

Норми ч. 1 ст. 229 КК України декларують: незаконне використання торговельної марки або інше умисне порушення прав на цей об'єкт, якщо це завдало матеріальної шкоди, є кримінально караними.

Якщо особа використовує позначення товару та/або послуги, що є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням, охоронюваним як торговельна марка, і таке використання здійснюють без дозволу власника, воно завдає матеріальної шкоди в достатньому розмірі, його вважають незаконним.

Застосування спеціальних знань під час розслідування незаконного використання торговельних марок слідчим. Кримінальне провадження незаконного використання торговельної марки здійснюють у формі приватного обвинувачення, тому подача заяви потерпілого є обов'язковою (п. 1. ч. 1 ст. 477 КПК України). Норми чинного КПК України передбачають початок досудового розслідування з моменту внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), що має бути здійснено негайно або не пізніше ніж через 24 год після подання відповідної заяви (ч. 1 ст. 214 КПК України).

Згідно зі статистичними даними за 2013–2017 роки, середній показник питомої ваги закритих кримінальних проваджень за ст. 229 КК України на підставі п. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК України становить 52 % від зареєстрованих.

Зазначене засвідчує значну кількість реєстрації в ЄРДР «пустого матеріалу» за цим злочином, коли під час першої перевірки відомостей із заяви потерпілого встановлюють відсутність події (наприклад, майнові права на торговельну марку не чинні або не належать заявнику) або складу злочину (п. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПК України).

«Пряму» реєстрацію в ЄРДР заяв 2015 року було врегульовано наказом МВС України від 6 листопада 2015 року №1377, згідно з яким заяви спершу реєструють у відповідному Журналі.

Зазначене підтверджують і дані статистики, оскільки питома вага закритих проваджень за ст. 229 КК України з 67 % 2013 року зменшилася до 26 % 2016 року і тримається на рівні 20 % 2017 року.

Однак з приводу цього є певні нарікання з боку представників правовласників торговельних марок. Деякі з них вважають цей наказ таким, що суперечить КПК України, оскільки на підставі його положень дозволено не вносити відповідні відомості до ЄРДР негайно, а розглядати та приймати рішення згідно із Законом України «Про звернення громадян» або Кодексом України про адміністративні правопорушення. Ідеться про положення п. 5 розділу III Інструкції, що затверджена цим

наказом, які допускають на розсуд уповноваженого працівника чергової частини тлумачити наявність або відсутність у заяві відомостей, що вказують на кримінальне правопорушення.

Задекларовані в КПК України 2012 року фундаментальні зміни кримінального процесу з моменту набрання чинності й досі знаходяться в постійному динамічному випробуванні практикою застосування. Це доведено кількістю прийнятих і внесених змін до КПК України, а також визнанням неконституційними окремих його положень. Тому оцінювати ситуацію, що склалася, досить складно.

З одного боку, без жодної формальної перевірки в ЄРДР можна зареєструвати безліч кримінальних проваджень, і це стосується не лише незаконного використання торговельних марок, що впродовж 2013–2015 років спричинило додаткове навантаження на слідчий апарат.

З іншого боку, наділення вповноваженого працівника чергової частини правом вирішувати питання про наявність чи відсутність відомостей у заяві, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, створює певні умови для зловживань.

У будь-якому разі норми ч. 3 ст. 214 КПК України передбачають заборону здійснення досудового розслідування до внесення відомостей в ЄРДР. За таких обставин першим моментом, коли слідчий може застосувати власні спеціальні знання, є зареєстроване в ЄРДР кримінальне провадження щодо незаконного використання торговельної марки.

Науковці зазначають, що слідчий збирає та досліджує доказову інформацію на підставі наявних у нього спеціальних знань [11, с. 26]. Дослідники не дійшли спільної думки щодо спеціальних знань слідчого та критеріїв, умов і форм їх використання. Питанню використання слідчим спеціальних знань Б. В. Романюк присвятив підрозділ своєї дисертаційної роботи, зазначивши: «Вчені єдині лише в тому, що слідчому обов'язково потрібні спеціальні знання, які він безпосередньо повинен застосовувати в процесі розслідування кримінальної справи» [6, с. 83].

Безсумнівно, що спеціальні знання слідчого забезпечують вища юридична освіта і спеціальна підготовка. Крім цього, слідчий повинен урахувати закони логіки, психології, криміналістичну тактику та методіку. Водночас В. В. Семенов [8, с. 26] зазначає, що «застосування слідчим своїх спеціальних знань у більшості випадків важко відокремити і формалізувати».

Згідно з результатами проведеного анкетування, 22 % слідчих зверталися до спеціаліста з приводу консультації щодо

загальних питань торговельних марок, а 13 % – стосовно правовстановлювальних документів та іншого документального оформлення.

Торговельна марка є не пересічною матеріальною річчю, а нематеріальним об'єктом інтелектуальної власності, тому постають певні складнощі під час початкового ознайомлення з таким об'єктом. Попри це, питання змісту, правової охорони торговельної марки, особи її власника, а також незаконного використання належать до юридичних, тому слідчий ними володіє.

Ще 2005 року Є. Д. Лук'янчиков у докторській дисертації визначив розслідування злочину «як пошуково-пізнавальний процес, що відбувається за загальними законами гносеології, носить об'єктивно-ситуаційний характер, пов'язаний з виявленням джерел інформації про подію злочину, встановленням на основі їх аналізу й оцінки предмета доказування» [12, с. 338].

Згодом В. В. Бірюков обстоює необхідність і доцільність розвитку на підставі вчення про криміналістичну реєстрацію вчення про інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів. Для позначення діяльності, пов'язаної з пошуком, отриманням і використанням у розслідуванні інформації, він пропонує послуговуватися поняттям «інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів», трактуючи його як діяльність суб'єктів розслідування, що спрямована на пошук та одержання, а в необхідних випадках – оновлення й коригування інформації, яка міститься в інформаційних системах, незалежно від їх безпосереднього цільового призначення та відомчої приналежності, з метою використання її у процесі розслідування злочинів [13, с. 21].

Тому, щойно слідчий отримує право розслідувати незаконне використання торговельної марки, доцільно використати спеціальні знання юриста для перевірки даних, зазначених у заяві потерпілого, за допомогою державних відкритих баз даних та інформаційно-довідкових систем, що стосуються торговельної марки, а саме:

– бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»;

– бази даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні»;

– інформаційно-довідкової системи «Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)».

Використовуючи ці інформаційні системи, слідчий може самостійно встановити основні бібліографічні дані на будь-яку торговельну марку, зареєстровану за національною процедурою, зокрема: номер і дату реєстрації; номер і дату подання заявки;

індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг; зображення; ім'я (повне найменування) та адресу власника.

Таким чином, з моменту реєстрації в ЄРДР кримінального провадження за ст. 229 КК України слідчий, використовуючи власні спеціальні знання, за допомогою зазначених інформаційно-довідкових ресурсів може отримати криміналістично значущу інформацію про незаконне використання торговельної марки. Це надасть йому можливість з найменшими зусиллями визначити необхідних учасників розслідування, зокрема потерпілу особу, організувати та скоординувати їхню діяльність; скласти план розслідування та визначити першочергові слідчі дії.

За класифікацією розумових завдань, які виконує слідчий (запропонована В. Ю. Шепітьком), зазначений вище спосіб перевірки інформації щодо торговельної марки є найпростішим розумовим завданням [14, с. 26].

На думку Б. В. Романюка, «для установлення істини у справі слідчий має самостійно пізнавати максимальну кількість об'єктів, що характеризують подію злочину» [6, с. 82].

Під час розслідування незаконного використання торговельної марки одним із головних завдань є порівняння зображення торговельної марки з виявленим позначенням на ймовірно контрафактному товарі.

Опитування слідчих, що мають досвід розслідування незаконного використання торговельних марок, засвідчило, що лише 36 % із них вважають першочерговим призначення експертизи для вирішення питання щодо схожості позначення з торговельною маркою (експертна спеціальність 13.6).

Контрафакт спрямований на використання відомих торговельних марок з метою розширення обсягів продажу товару. Тому позначення, виявлені на контрафактних товарах, тотожні зареєстрованим, їх використовують для однорідних товарів.

На рис. 1 і 2 зображено приклади з експертних висновків у кримінальних провадженнях, за якими проводили дослідження схожості виявленого позначення з торговельною маркою.

**ТМ за свідоцтвом України
№ 65447**

FLEXIGUM

**Позначення, нанесене
на залізни бочки ймовірно
контрафактного товару –
бітумно-латексної емульсії**

FLEXIGUM

Рис. 1. Порівняння тотожних зображень торговельної марки та виявленого позначення

**ТМ за свідоцтвом України
№ 26762**



**Позначення, нанесене на
буклет для продажу ймовірно
контрафактного товару
компресорної установки**



Рис. 2. Порівняння тотожних зображень торговельної марки та виявленого позначення

На перший погляд, це саме той випадок, про який зазначав Б. В. Романюк: «Слідча практика також свідчить, що в багатьох випадках слідчі назначають експертизи речових доказів, документів тощо, необхідності в яких немає» [6, с. 83].

Згідно з результатами аналізу судової та слідчої практики, експертизу з визначення схожості позначень (експертна спеціальність 13.6) призначали лише у 68 % випадків, причому за кримінальним процесуальним законодавством цей підвид судової експертизи не є обов'язковим.

Окреслена ситуація зумовлена тим, що позначення на ймовірно контрафактному товарі не завжди тотожні зображенню торговельної марки. Злочинці навмисно застосовують імітацію відомого бренду, аби уникнути покарання, використавши підвищений попит на товари з відомим брендом. Тому в разі імітації виявленого позначення на ймовірно контрафактному товарі без експертизи не обійтися (рис. 3, 4).

**ТМ за свідоцтвом України
№ 5932 та приклад
оригінальної продукції**



**Позначення, нанесене
на контрафактні
акумуляторні батареї AA**



Рис. 3. Порівняння зображення торговельної марки та виявленого імітованого позначення

**ТМ за міжнародною реєстрацією
№ 699437**



**Позначення, нанесене
на контрафактний
спортивний одяг**



Рис. 4. Порівняння зображення торговельної марки та виявленого імітованого позначення

Слідча та судова практика з розслідування незаконного використання торговельних марок засвідчує застосовування слідчим власних спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності та самостійне проведення порівняння виявлених зображень на ймовірно контрафактному товарі із зареєстрованим зображенням торговельної марки, якщо тотожність очевидна, принаймні у 32 %.

Ураховуючи зміни, внесені в жовтні 2017 року до КПК України, з приводу призначення судових експертиз лише за дорученням слідчого судді або суду (ч. 1 ст. 242), слід визнати доцільність використання слідчим власних спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, оскільки це надасть можливість уникнути затягування розслідування та заощадить експертний час і бюджетні кошти, що виділяє держава спеціалізованим експертним установам для задоволення потреб слідства.

Передбачаючи основні контраргументи заявленому, зазначимо, що ми поділяємо таку позицію, оскільки спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності є за сутністю правовими, а слідчий має кваліфікацію юриста. Тому, якщо вважати знання у сфері інтелектуальної власності стосовно слідчого спеціальними, за професійною освітою вони для нього базові, оскільки їх здобувають у межах дисципліни «Цивільне та сімейне право».

Щоб довести помилковість заявленої позиції, можна навести чимало логічних прикладів, коли слідчий володіє відповідними спеціальними знаннями, однак є обмеженим кримінальним процесуальним законодавством щодо їх використання в певній формі. Зокрема, під час розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень слідчий, який може бути за першою освітою медиком і володіти необхідними знаннями, не може самостійно провести

дослідження та встановити ступінь пошкоджень потерпілого. Проте ця ситуація не є рівноцінною контрафакту. По-перше, судово-медична експертиза в цьому разі є обов'язковою (п. 2 ч. 2 ст. 242 КПК України). По-друге, спеціальні медичні знання не охоплені правовими, не є очевидними, на відміну від ситуації з тотожністю позначень.

У п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30 травня 1997 року № 8 зазначено: «Вказати судам на неприпустимість призначення експертизи у випадках, коли з'ясування певних обставин не потребує спеціальних знань...».

Таким чином, поділяючи погляди Б. В. Романюка, вважаємо можливим застосування слідчим на власний розсуд під час розслідування незаконного використання торговельних марок будь-яких спеціальних знань і науково-технічних засобів [6, с. 93].

Якщо тотожність виявлених зображень на ймовірно контрафактному товарі зображенню торговельної марки очевидна, ми переконані, що слідчий може це фіксувати в протоколах огляду та не призначати в кожному розслідуванні незаконного використання торговельної марки експертизу зі спеціальності 13.6.

У випадках імітації чи незначної видозміни зображення торговельної марки на виявленому позначенні ймовірно контрафактного товару слушною є позиція В. В. Семенова, який стверджував, що слідчий для одержання тактичної, але не доказової інформації має право здійснювати будь-які дослідження на підставі використання спеціальних знань [8, с. 26]. Тому після застосування власних спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності слідчий для отримання доказу про незаконне використання торговельної марки має клопотати про призначення експертизи за спеціальністю 13.6.

Застосування спеціальних знань під час розслідування незаконного використання торговельної марки спеціалістом. «Отримуючи первинну інформацію про злочин... слідчий на основі своїх професійних знань пізнає проблему, а потім намічає шляхи її вирішення», – констатує Б. В. Романюк. «Коли його знань недостатньо, слідчий залучає до цього процесу пізнання відповідних фахівців, що володіють необхідними спеціальними знаннями...» [6, с. 42].

Під час розслідування незаконного використання торговельних марок ключовою слідчою дією є обшук, що згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України проводять на підставі ухвали слідчого судді. Умовно можна стверджувати, що в процесі розслідування

цих злочинних посягань усе, що здійснюють до нього, є підготовчими діями.

Встановлення факту незаконного використання торговельної марки через встановлення тотожності позначення на ймовірно контрафактному товарі може проводити слідчий самостійно, однак визначення розміру заподіяної потерпілому матеріальної шкоди на підставі п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України можливе лише шляхом проведення судової експертизи (експертна спеціальність 13.9).

Законодавець нормами п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України вимагає від слідчого в клопотанні про проведення обшуку, що подають слідчому судді, зазначати відомості про речі та документи, які планують відшукати. Без консультації з експертом стосовно необхідних документів для розрахунку матеріальної шкоди проводити обшук немає сенсу. Водночас експерт, не володіючи інформацією стосовно способу комерціалізації конкретної торговельної марки, також може скласти лише орієнтовний список необхідних документів.

Практичний досвід визначення завданої матеріальної шкоди внаслідок незаконного використання торговельних марок дає підстави стверджувати, що найдоречнішою слідчою дією після отримання інформації про злочин та її перевірки є допит потерпілого (власника торговельної марки) за участю відповідного спеціаліста (спеціальність 13.9). Такий висновок підтверджують результати опитування слідчих, які у 88 % випадків зазначили про доцільність досліджень спеціалістів з визначення матеріальної шкоди.

Про доцільність участі спеціалістів у допитах потерпілих зауважує В. М. Ревака [7, с. 57–58], пропонуючи нормативно закріпити таку форму участі спеціаліста в провадженні слідчих дій. Наразі положення ст. 71 КПК України такої норми не містять. Утім, на нашу думку, можливість участі спеціаліста з визначення матеріальної шкоди під час допиту потерпілого (власника торговельної марки) регулюється повноваженнями слідчого й охоплена нормами ч. 1 ст. 71 КПК України, тому не потребує окремого нормативного закріплення.

Статистичні дані, отримані шляхом аналізу кримінальних проваджень щодо незаконного використання торговельних марок, які перейшли на стадію судового слідства, засвідчують значну перевагу (89 %) у кількості потерпілих осіб – нерезидентів України.

Не у всіх нерезидентів – власників відомих торговельних марок є дочірні підприємства або представництва в Україні,

зазвичай їх інтереси щодо захисту прав інтелектуальної власності представляють фізичні особи – юристи, адвокати, що мають відповідні повноваження та довіреність. Поширеним явищем є організація стажування та вивчення цими особами особливостей технології виробництва оригінальної продукції та нанесення додаткових засобів на оригінальну продукцію з метою захисту від підроблення.

Під час розслідування незаконного використання торговельних марок поширеним прийомом є долучення до заяви про злочин придбаного представником потерпілого зразка контрафактного товару.

Результати аналізу слідчої та судової практики засвідчують наявність у кримінальних провадженнях висновку спеціаліста з порівняльного дослідження оригінальної та контрафактної продукції, що була долучена до заяви про кримінальне правопорушення та/або виявлена під час обшуку, складеного представником власника торговельних марок, у 43 % випадків. Про затребуваність порівняльних досліджень спеціалістів оригінальної та контрафактної продукції зазначили 78 % респондентів. Це питання потребує розгляду.

З одного боку, дослідження спеціаліста, виконані представником правовласника торговельної марки, не можна визнати процесуальною формою використання спеціальних знань, оскільки такі особи згідно з ч. 1 ст. 79 КПК України не мають права брати участь у кримінальному провадженні як спеціалісти та повинні бути відведені за підставами, передбаченими ч. 1 ст. 77 КПК України. Законодавець визначив, що спеціалістом не може бути особа, якщо вона:

- 1) є заявником, потерпілим, цивільним позивачем;
- 2) особисто, її близькі родичі або члени сім'ї заінтересовані в результатах кримінального провадження чи наявні інші обставини, що викликають обґрунтовані сумніви щодо її неупередженості.

З другого боку, на практиці розслідування незаконного використання торговельних марок постає ситуація, за якої слідчому необхідно встановити, чи справді долучений до заяви про злочин або вилучений під час обшуку примірник товару є контрафактним.

Дослідження щодо схожості позначення із зображенням торговельної марки це питання не вирішують, оскільки в них вивчають не власне товар, а лише на нього нанесені позначення. Долучений до заяви про злочин або вилучений під час обшуку ймовірний контрафактний товар може бути

оригінальною продукцією. Це пов'язано з поширеним нині в Україні явищем паралельного імпорту.

За таких обставин слідчому необхідна достовірна інформація стосовно технології виробництва оригінального товару, особливостей його упакування, нанесення додаткових захисних елементів для захисту від підроблення тощо, яку може знати лише власник торговельної марки або його представник. З тактичних позицій процесу розслідування, коли обшук ще не проведено, проте зразок імовірно контрафактного товару наявний, видається доцільним використання спеціальних знань спеціаліста зі сторони потерпілого, оскільки ніхто краще за нього не знає цю продукцію і не спроможний визначити суттєві відмінності між нею та підробкою.

Якщо таке дослідження долучають до заяви про злочин, очевидно, що його проведено ще поза межами процесу, тому автоматично воно дістає статусу письмового документа. Однак, у разі проведення таких досліджень після здійснення обшуку, їх не можна визнавати проведеними спеціалістами згідно зі ст. 71 КПК України, тому це саме той випадок використання спеціальних знань у непроцесуальній формі під час розслідування незаконного використання торговельних марок, про який ішлося на початку.

Поширеним способом «легалізації» такої інформації в кримінальному провадженні незаконного використання торговельної марки є допит особи, що виконала дослідження, унаслідок якого складають відповідний протокол, що фіксує показання, які є доказами.

Опитування слідчих засвідчує високу затребуваність останніми таких спеціалістів під час проведення обшуку – 64 %, огляду – 58 %, отримання зразків для експертного дослідження – 61 %, призначення експертизи – 91 %.

Застосування спеціальних знань під час розслідування незаконного використання торговельної марки експертом. Із цього приводу В. В. Семенов у висновках дисертаційного дослідження зазначав, що «... судова експертиза є вищою формою використання спеціальних знань» [8, с. 175]. Слід додати, що такого рівня цієї форми досягають насамперед за рахунок законодавчо закріпленого поняття судової експертизи, принципів судово-експертної діяльності та гарантій незалежності судового експерта (ст. 1, 3, 4 Закону України «Про судову експертизу»).

За економічним фактором Н. С. Карпов розподіляв злочинну діяльність на: «перерозподільну» злочинність, якою

визначав «злочинні дії, що зводяться виключно до перерозподілу доходів поза зв'язком з будь-яким виробництвом (крадіжки, грабежі тощо)», і «продуктивну» злочинність, якою є «злочинний бізнес, що приносить доходи від виробництва і продажу заборонених законом або гостродефіцитних товарів і послуг» [15, с. 29].

Очевидно, що незаконне використання торговельних марок належить до «продуктивної» злочинності. Підробкою може бути будь-який товар. Тому під час розгляду застосування спеціальних знань експертом доцільно розділити притаманні розслідуванню незаконного використання судові експертизи на дві групи: *обов'язкові й такі, що проводять часто та є необов'язковими, які залежать від конкретних обставин і контрафактного товару.*

Обов'язкові судові експертизи й такі, які проводять часто. Встановлення розміру матеріальної шкоди, заподіяної незаконним використанням торговельної марки шляхом судової експертизи, є обов'язковим з травня 2014 року (п. 6 ч. 2. ст. 242 КПК України). Це питання вирішують у межах V класу судових експертиз – у сфері інтелектуальної власності за експертною спеціальністю 13.9 (економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності). Слідчі під час опитування повідомляли, що цей вид експертизи вони призначали в 100 % випадків. Аналіз судової практики засвідчує, що такі експертизи проводили не завжди, проте в більшості випадків (54 %).

Дослідження схожості позначення на контрафактному товарі із зображенням торговельної марки здійснюють у межах напряму судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проте за експертною спеціальністю 13.6 – дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями. Затребуваність цього виду, за даними опитування слідчих, становить 100 %, за результатами аналізу судової практики – 68 %.

Третім й останнім видом судової експертизи в цій групі є трасологічна експертиза (спеціальність 4.2), що належить до криміналістичних видів. Включення цього виду судової експертизи до цієї групи пов'язане не так із частотою призначення трасологічних експертиз під час розслідування незаконного використання торговельних марок (за опитуванням слідчих, її призначають у 22 % випадків), як із часткою вилученої контрафактної продукції. Контрафакт конфіскують і знищують, причому разом зі знаряддями та матеріалами, що

спеціально використовували для його виготовлення. За даними аналізу судової практики, конфіскацію та знищення контрафактної продукції здійснювали в 98 % випадків. Під час незаконного використання торговельної марки, за умови викриття злочинного виробництва контрафактних товарів, саме трасологічна експертиза має відповідати на питання, чи вироблено надані на дослідження предмети на виробничих механізмах, зразки яких представлено.

До другої групи судових експертиз належать *необов'язкові, які залежать від конкретних обставин і контрафактного товару*. Цю групу становлять ті види судових експертиз, які проводять залежно від обставин злочину. Наприклад, якщо під час обшуку вилучено ймовірний контрафактний пральний порошок, то необхідно призначити криміналістичну експертизу матеріалів, речовин і виробів за спеціальністю 8.11 – дослідження речовин хімічних виробництв і спеціальних хімічних речовин; якщо контрафактний шоколад – за спеціальністю 8.12 – дослідження харчових продуктів.

Такий самий принцип діє і для інших видів судових експертиз. Наприклад, під час розслідування незаконного використання торговельної марки щодо насінневого матеріалу доцільно призначити біологічну експертизу за спеціальністю 9.1 – дослідження об'єктів рослинного походження.

Відповідно до результатів аналізу судової практики, криміналістичну експертизу призначали у 22 % випадків, економічну – у 5 %, товарознавчу – у 2 %, а інженерно-технічну – у 7 %.

Опитані слідчі віддавали перевагу криміналістичним видам: почеркознавча – 16 %; технічна експертиза документів – 27 %; матеріалів, речовин і виробів – 22 %. У межах інженерно-технічної експертизи 29 % припадає на дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів.

Висновки. Серед критеріїв відокремлення форм застосування спеціальних знань під час незаконного використання торговельних марок найбільш вдалим є суб'єкти, які ними володіють: слідчий, спеціаліст, експерт.

Слідчий може застосовувати власні спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності під час розслідування незаконного використання торговельних марок шляхом перевірки основних даних щодо предмета злочинного посягання одразу після внесення відповідних відомостей у ЄРДР за допомогою ресурсів інформаційно-довідкового забезпечення.

Слідча та судова практика засвідчує, що за умови тотожності виявленого позначення на ймовірно контрафактному товарі із зображенням торговельної марки, що є очевидним, слідчий обмежується фіксацією цього факту в протоколах огляду контрафактної продукції.

У випадках імітації та видозміни зображення торговельної марки на виявленому позначенні ймовірно контрафактного товару слідчі мають клопотати до слідчого судді про призначення експертизи за спеціальністю 13.6 для отримання відповідного доказу в незаконному використанні торговельної марки.

Під час допиту потерпілого (власника торговельної марки) на початкових етапах розслідування доцільною є участь спеціаліста з визначення матеріальної шкоди, оскільки це надасть можливість слідчому з'ясувати спосіб комерціалізації торговельної марки, окреслити необхідні для розрахунку матеріальної шкоди документи, підготуватися та спланувати обшук.

Під час розслідування незаконного використання торговельної марки поширеною є непроцесуальна форма використання спеціальних знань представником правовласника, який здійснює дослідження контрафактної продукції та визначає суттєві відмінності, порівнюючи з оригінальним товаром.

Спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності є основним видом знань, що застосовує слідчий під час розслідування злочинних посягань на торговельні марки, зокрема в найвищій їх формі – судовій експертизі об'єктів інтелектуальної власності. Інші види судових експертиз призначають залежно від конкретних обставин і виду контрафактного товару.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Клименко Н. І. Загальна теорія судової експертології : монографія / Н. І. Клименко. – Тернопіль : Крок, 2018. – 262 с.
2. Щербаківський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія / М. Г. Щербаківський. – Харків, 2015. – 560 с.
3. Курилін І. Р. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. Р. Курилін. – Київ, 2007. – 261 с.
4. Експертизи у судочинстві України : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гори. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 504 с.
5. Шевченко О. В. Використання спеціальних товарознавчих знань під час досудового розслідування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. В. Шевченко. – Київ, 2017. – 317 с.

6. Романюк Б. В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Б. В. Романюк. – Київ, 2002. – 222 с.

7. Ревака В. М. Форми використання спеціальних пізнань в досудовому провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. М. Ревака. – Харків, 2006. – 206 с.

8. Семенов В. В. Спеціальні знання в розслідуванні злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Семенов. – Київ, 2006. – 212 с.

9. Боднар А. В. Форми використання спеціальних знань під час розслідування знищення майна або пошкодження майна [Електронний ресурс] / А. В. Боднар // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2017. – № 3. – С. 46–56. – Режим доступу: <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/2395/2/4%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80.pdf>. – Назва з екрана.

10. Методологічні основи судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності : звіт про НДР / [Г. В. Прохоров-Лукін та ін.]. – Київ, 2006. – 290 с.

11. Гончаренко В. Г. Спеціальні знання: генезис, предмет, рівні, форми використання в доказуванні [Електронний ресурс] / В. Г. Гончаренко, В. В. Курдюков, К. В. Легких // Вісник Академії адвокатури України. – 2017. – № 2 (9). – С. 22–34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2017_2_3. – Назва з екрана.

12. Лук'янчиков Є. Д. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Є. Д. Лук'янчиков. – Київ, 2005. – 429 с.

13. Бірюков В. В. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів: проблеми теорії і практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Бірюков. – Київ, 2011. – 33 с.

14. Шепітько В. Ю. Пізнавальна функція слідчої діяльності та її інтерпретація в криміналістиці [Електронний ресурс] / В. Ю. Шепітько // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – № 44. – С. 25–28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprd_2008_44_5. – Назва з екрана.

15. Карпов Н. С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Н. С. Карпов. – Київ, 2008. – 434 с.

REFERENCES

1. Klymenko, N.I. (2018). *Zahalna teoriia sudovoi ekspertyzy [General Theory of Forensic Experology]*. Ternopil: Krok [in Ukrainian].

2. Shcherbakovskiy, M.H. (2015). *Provedennia ta vykorystannia sudovykh ekspertyz u kryminalnomu provadzhenni [Conducting and using forensic examinations in criminal proceedings]*. Kharkiv [in Ukrainian].

3. Kurylin, I.R. (2007). *Vykorystannia spetsialnykh znan pry rozsliduvanni zlochnyiv, yaki posiahaiut na prava intelektualnoi vlasnosti [The usage of special knowledges in the process of investigation of the crimes, that encroach the rights of intellectual property]*. *Candidate's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].

4. Honcharenko, V.H., & Hora, I.V. (Eds.). (2015). *Ekspertyzy u sudochynstvi Ukrainy [Expertise in the Legal Process of Ukraine]*. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

5. Shevchenko, O.V. (2017). *Vykorystannia spetsialnykh tovaroznavchykh znan pid chas dosudovoho rozsliduvannia [Use of special knowledge of goods during pre-trial investigation]*. *Candidate's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].

6. Romaniuk, B.V. (2002). *Suchasni teoretichni ta pravovi problemy vykorystannia spetsialnykh znan u dosudovomu slidstvi [Modern theoretical and*

legal problems of using of special knowledge in pre-trial investigation]. *Candidate's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].

7. Revaka, V.M. (2006). Formy vykorystannia spetsialnykh piznan v dosudovomu provadzhenni [The forms of the use of special knowledge in pre-trial investigation]. *Candidate's thesis*. Kharkiv [in Ukrainian].

8. Semenov, V.V. (2006). Spetsialni znannia v rozsliduvanni zlochyniv [The special knowledge's in investigation of the crimes]. *Candidate's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].

9. Bodnar, A.V. (2017). Formy vykorystannia spetsialnykh znan pid chas rozsliduvannia znyshchennia maina abo poshkodzhennia maina [Forms of use of special knowledge at investigation of destruction or damage of property]. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnykh sprav, Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs*, 3, 46-56. Retrieved from <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/2395/2/4%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80.pdf> [in Ukrainian].

10. Prokhorov-Lukin, H.V. (et al.). (2006). *Metodolohichni osnovy sudovoi ekspertyzy obektiv intelektualnoi vlasnosti [Methodological foundations of forensic researches of intellectual property objects]*. Kyiv [in Ukrainian].

11. Honcharenko, V.H., Kurdiukov, V.V., & Lehkykh, K.V. (2007). Spetsialni znannia: henezys, predmet, rivni, formy vykorystannia v dokazuvanni [Special knowledge: genesis, subject, levels, forms of use in evidence]. *Visnyk Akademii advokatury Ukrainy, Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine*, 2(9), 22-34. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2007_2_3 [in Ukrainian].

12. Lukianchikov, Ye.D. (2005). Informatsiine zabezpechennia rozsliduvannia zlochyniv [Information supply of the crimes investigation]. *Doctor's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].

13. Biriukov, V.V. (2011). Informatsiino-dovidkove zabezpechennia rozsliduvannia zlochyniv: problemy teorii i praktyky [Informatively certificate providing of investigation of crimes: problems of theory and practice]. *Extended abstract of Doctor's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].

14. Shepitko, V.Yu. (2008). Piznavalna funktsiia slidchoi diialnosti ta yii interpretatsiia v kryminalistytsi [Cognitive function of investigative activity and its interpretation in criminology]. *Aktualni problemy derzhavy i prava, Actual problems of state and law*, 44, 25-28. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_44_5 [in Ukrainian].

15. Karpov, N.S. (2008). Kryminalistychni zasady vyvchennia zlochyynnoi diialnosti [Criminalistic basis for studying the criminal activity]. *Doctor's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].

Стаття надійшла до редколегії 04.04.2018

Polishchuk I. – Researcher of the Department of Criminology and Forensic Science of the National Academy of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine; e-mail: assolinn@ukr.net; **ORCID 0000-0002-1104-6624**

Forms of the Using Special Knowledge in the Investigation of the Illegal Use of Trademarks

Article is devoted to establishment and studying of features of forms of use of special knowledge at investigation of illegal use of trademarks. The author analyzes criteria of office of forms of use of special knowledge and for the first time finds out the most relevant to consideration at criminal infringement of trademarks – on subjects. Reasonably relevance of use by the investigator own special legal knowledge for check of a specification on a subject of criminal encroachment (trademark) at once after entering of the corresponding data into the Unified register of pre-judicial investigations by means of resources of directory providing. On the basis of empirical data investigative and jurisprudence on illegal use of trademarks forms of use of special knowledge by experts and experts are investigated. For the purpose of high-quality preparation and planning of a search participation of the specialist in determination of material damage at interrogation of the investigation which was injured at the initial stages is offered. It is defined that necessary at investigation of illegal use of trademarks not procedural form of use of special knowledge the representative of the owner who conducts preliminary researches of counterfeit production and finds out essential differences in comparison with original is characteristic. By consideration of use of special knowledge in the form of forensic researchers the last is classified on obligatory and those that are carried out often and optional which depend on concrete circumstances and counterfeit goods. It is established that special knowledge of intellectual property is a main type of knowledge which is applied by investigators at investigation of criminal infringement of trademarks, including in their highest form – forensic researchers of intellectual property. Other types of forensic researchers are appointed depending on concrete circumstances and a type of counterfeit goods.

Keywords: illegal use; trademark; investigation; special knowledge; expertise; intellectual property; investigator; expert.