

интеллектуальной собственности, научно-методические указания зарубежных аналитиков могут стать полезным источником актуальной информации о самых эффективных практиках современной судебной экспертизы мирового уровня.

Ключевые слова: авторское право, объемные персонажи, ординарные персонажи.

## CLASSIFICATION OF CHARACTERS AS OBJECTS OF COPYRIGHT (experience of north american forensic experts)

*Kalinichenko M. M., Struk I. O., Kharabuha Yu. S.*

*The proposed article provides a general definition of the main scientific and methodological concepts of North American forensic experts. Currently this definition is actively used while classifying characters as objects of copyright for further research on facts of their possible unauthorized use. This problem is important for Ukrainian forensic experts who increasingly have to research on case materials concerning characters abuse. Leading theorists of forensic science on intellectual property in the United States of America use a comprehensive methodology for classifying characters as objects of copyright, distributing all research objects into two main categories: so-called "ordinary" (or "stock", "plain") characters and "round" characters. This classification of characters is a kind of starting point for all following researches and analytical comparisons that North American forensic experts have to perform while reviewing case materials regarding illegal use of intellectual property. Need for appropriate classification of characters in the context of conducting examinations in the field of intellectual property protection is directly related to their growing role (therefore their commercial value) in modern culture. According to statistics of judgments the number of claims for copyright protection for various works of art is increasingly reduced to protecting copyrights on characters who are considered as self-sufficient, independent objects. Considering the fact that Ukrainian specialists do not yet have enough formal methodology that will determine the generally accepted principles and standards of research on characters of intellectual property, scientific and methodological guidelines of foreign analysts can be a useful source of up-to-date information on the most effective practices of modern forensic science of the world level.*

*Keywords: copyright, round characters, ordinary characters.*

DOI: <https://doi.org/10.32353/khrife.2018.61>

УДК 343.98; 347.772

**І. Ю. Поліщук**, начальник відділу економічних досліджень Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП «ІСС» Державної судової адміністрації, здобувач Національної академії внутрішніх справ  
E-mail: [assolinn@ukr.net](mailto:assolinn@ukr.net)

## КОМПЕТЕНЦІЯ ЕКСПЕРТА ПРИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЇХ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ

*Окреслено межі процесуальної та наукової компетенції експерта при проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності під час*

розслідування незаконного використання торговельної марки. Проаналізовано неоднозначне експертне завдання зі встановлення схожості до ступеня змішування виявленого позначення із зображенням торговельної марки. З'ясована проблематика та рамки експертного завдання із визначення упущеної вигоди у зв'язку зі злочинним посяганням на торговельну марку.

*Ключові слова:* незаконне використання торговельної марки (знака для товарів і послуг), компетенція експерта, судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності, упущена вигода.

Під час розслідування незаконного використання торговельних марок (далі – ТМ) для встановлення завданих суспільно-небезпечних наслідків застосування спеціальних знань у найвищій їх формі – судовій експертизі, є обов'язковим. Не менш важливим є дослідження виявленого позначення на ймовірно контрафактному товарі із зображенням торговельної марки, оскільки такі дослідження дозволяють слідчому встановлювати окремі елементи складу злочину. Зазначені питання входять до експертних завдань V класу – судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (далі – СЕОІВ). Ця експертиза є українським «винаходом», оскільки в жодній іншій країні немає подібного аналогу<sup>1</sup>. Нормативно СЕОІВ існує в Україні з січня 2002 р., саме тоді цей напрям було внесено Міністерством юстиції України до Переліку основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей<sup>2</sup>.

Винятковості цьому напрямку надає відсутність у той час зв'язків із криміналістичними науковими дослідженнями. Як приклад, наведемо фундаментальну працю А. В. Іщенка, де узагальнені результати більше ніж 1000 дисертацій за майже 60-річний період (із 1938 до 2000 р.), описано становлення, сучасний стан і пріоритетні напрями наукових досліджень проблем судової експертизи, проте СЕОІВ не згадується. Розглядаючи тематичну спрямованість дисертаційних досліджень проблем методики розслідування окремих видів злочинів, А. В. Іщенко лише вказує, що «не менш важливо визначитися з криміналістичними можливостями захисту прав автора чи винахідника...»<sup>3</sup>.

Чи не єдиною працею дисертаційного рівня, де розглянуті проблемні питання СЕОІВ є робота Г. К. Авдеевої «Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції»<sup>4</sup>. Значний вплив на

<sup>1</sup> Кисиль Н. В. Роль судової експертизи в процесі доказування порушень прав інтелектуальної власності: в контексті судової реформи. *Криміналістика і судова експертиза*. 2017. Вип. 62. С. 424.

<sup>2</sup> Про внесення змін до наказу Міністра юстиції України від 15.07.97 № 285/7-А «Про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів»: наказ Міністерства юстиції України від 17.01.2002 № 4/5. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0037-02>.

<sup>3</sup> Іщенко А. В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень: монографія / за ред. І. П. Красюка. Київ: Нац. акад. внутр. справ України, 2003. С. 265.

<sup>4</sup> Авдеева Г. К. Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2006. 235 с.

розвиток цього напрямку здійснив Г. В. Прохоров-Лукін – перший голова Секції СЕОІВ МЮ України та перший завідувач лабораторії СЕОІВ Київського НДІСЕ. Проблематику СЕОІВ розглядали науковці інших спеціальностей, експерти-практики з СЕОІВ, зокрема: П. П. Крайнев, О. Ф. Дорошенко, О. Б. Бутнік-Сіверський, Н. В. Кісіль, І. В. Стародубов та ін. Разом із тим чимало питань загальнотеоретичного характеру СЕОІВ, у тому числі компетенції експерта під час судово-експертного дослідження торговельних марок висвітлено не було.

Мета статті – розглянути питання компетенції експертів зі спеціальностей 13.6. «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними позначеннями» та 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності» при проведенні експертиз під час розслідування незаконного використання торговельних марок.

Н. І. Клименко вважає, що питання компетенції судового експерта «є одним із центральних у теорії та практиці судової експертизи»<sup>1</sup>. Законодавець визначає права, обов'язки та повноваження судового експерта, тим самим окреслює правовий аспект його компетенції. М. Г. Щербаковський і Л. П. Щербаковська таку компетенцію називають *процесуальною*<sup>2</sup>. Разом із тим *наукова* компетенція експерта є комплексом його «спеціальних знань в галузі теорії, методики і практики певного роду, виду експертизи»<sup>3</sup>.

У другому розділі Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень МЮ України (далі – Інструкція) міститься низка норм, що регламентує дії експерта, якщо питання виходить за межі його спеціальних знань<sup>4</sup>. Так, згідно з п. 2.3 Інструкції експерту заборонено вирішувати питання, які виходять за межі його спеціальних знань, тому на підставі п. 2.2 він зобов'язаний повідомити суб'єкта призначення експертизи про неможливість проведення судової експертизи та згідно з п. 2.1 має право скласти Повідомлення про відмову від проведення експертизи з цієї підстави. Крім заборони виходити за межі своєї наукової компетенції експерту заборонено з'ясовувати питання права та надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами (п. 2.3 Інструкції).

Норми ч. 1 ст. 242 КПК України не допускають проведення експертизи в кримінальному провадженні для з'ясування питань права, тобто в компетенцію експерта не входять питання, що вимагають вирішення на основі

<sup>1</sup> Клименко Н. І. Загальна теорія судової експертології : монографія. Тернопіль : Крок, 2018. С. 14.

<sup>2</sup> Щербаковський М. Г., Щербаковская Л. П. Компетенция и компетентность судебного эксперта. *Криминалистика и судебная экспертиза*. 2013. Вып. 58. С. 97.

<sup>3</sup> Клименко Н. І. Знач. твір. С. 15.

<sup>4</sup> Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ М-ва юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>.

правових знань<sup>1</sup>. Якщо це судження правильне, то необхідно визнати, що експерти з СЕОІВ та експерти-економісти, проводячи судові експертизи, систематично виходять за межі своєї наукової компетенції. «Незалежно від наявності чи відсутності затвердженої атестованої експертної методики законодавство України, що регулює економічні відносини, є основою для вирішення будь-якого експертного завдання» зазначено в посібнику з основ судової експертизи стосовно методичних положень судової економічної експертизи<sup>2</sup>. Якщо експертам із СЕОІВ заборонити посилалися на норми матеріального права, що фактично створює «тіло» об'єктам інтелектуальної власності, бо вони на цій підставі отримують правову охорону, жодний експертний висновок не буде складено.

«Експертна практика показує, що в процесі проведення експертиз обізнана особа, яка володіє знаннями в галузі фізики... використовує також і знання з криміналістики, теорії судової експертизи, теорії доказування та ін. Це пов'язано насамперед із тим, що неможливо провести правильну експертну оцінку результатів будь-якого дослідження без урахування положень теорії криміналістичної ідентифікації, діагностики, ситуалогічного аналізу, механізму слідоутворення, причинно-наслідкових зв'язків тощо», стверджує Е. Б. Сімакова-Єфремян<sup>3</sup>.

На нашу думку, забороняючи експертам з'ясовувати питання права законодавець не примушує останніх припинити вивчати та застосовувати норми процесуального та матеріального права для вирішення експертних завдань. Таким способом він намагається уникнути наявної проблеми перекаладу відповідальності суб'єктами, які повинні за своїм призначенням з'ясовувати та трактувати питання права та застосовувати його, однак різними шляхами намагаються цього уникнути або свідомо виносять на вирішення експерта правове питання, аби в подальшому взяти такий доказ за основу свого рішення. *Jura novit curia* – судді знають право, тому всі питання з'ясування права є їх прерогативою, а не експертів. Слідчий є професійним юристом, центральною фігурою, уповноваженою законодавцем у межах компетенції здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, тому лише він має право виконувати кваліфікацію діянь і встановлювати склад злочину.

В юридичних колах вітчизняних і міжнародних правників прийнято розмежовувати так звані питання «права» та «факту». Останні, на думку багатьох юристів, є прерогативою експертів і вирішуються через використання спеціальних знань. В економічній експертизі та СЕОІВ межі питань «права» чи «факту» умовні, дуже складно встановити об'єктивні критерії, що відображають такий розподіл. У деяких випадках установлення певного

<sup>1</sup> Щербаковський М. Г., Щербаковская Л. П. Значч. твір. С. 97.

<sup>2</sup> Основи судової експертизи : навч. посіб. для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію суд. експертів / авт.-уклад.: Л. М. Головченко, А. І. Лозовий, Е. Б. Сімакова-Єфремян та ін. Харків : Право, 2016. С. 219.

<sup>3</sup> Сімакова-Єфремян Е. Б. Інтеграційні процеси в судовій експертизі: сутність та проблемні питання комплексних досліджень. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2016. Вип. 16. С. 179–180.

«факту» є правовим тлумаченням законодавства, тому експерти не мають права подібні факти встановлювати.

Так, наприклад, у питаннях заниження податків важливо встановити, чи відбулося реальне придбання товару чи існують лише документи, що це, начебто, підтверджують. Установлення такого факту виходить за межі наукової компетенції експерта-економіста, оскільки здійснюється судом, «який оцінює та зіставляє всі докази, у тому числі висновок судового експерта, у якому враховані первинні документи про господарську операцію, що не відбулася, з іншими доказами про неможливість її фактичного здійснення»<sup>1</sup>. Тому «експертом-економістом досліджуються об'єкти – носії інформації про факт – з яких може бути виділена лише інформація про господарську операцію, тобто дані, а не сам факт її здійснення»<sup>2</sup>.

У подібній ситуації опиняються й експерти за спеціальністю 13.6, оскільки під час розслідування незаконного використання ТМ їм заборонено встановлювати факт «незаконного використання» чи «використання» ТМ. На нашу думку, межею компетенції експертів за спеціальністю 13.6 у кримінальному провадженні з посягання на ТМ є встановлення таких фактів:

— повної або часткової тотожності зображення ТМ до виявленого позначення на (назва об'єкта-відображення);

— спорідненості (однорідності) товарів та/або послуг.

Визначення схожості до ступеня сплутування зображення ТМ із виявленим позначенням виходить за межі наукової компетенції експерта за спеціальністю 13.6 і не може ним встановлюватися. Беззаперечним доказом заявленого є постанова Верховного Суду України від 20.02.2018 в справі № 922/3136/16<sup>3</sup>, у якій суд за наявності висновку експерта за спеціальністю 13.6, який установив схожість до ступеня змішування двох ТМ, дійшов висновку, що ці ТМ є не схожими, при цьому зазначивши: «єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань, тоді як у даному випадку необхідність у застосуванні саме спеціальних знань відсутня, оскільки вирішення порушеного питання (щодо схожості зареєстрованої торговельної марки та спірного позначення) належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг».

Саме поняття «схожості позначення настільки, що його можна сплутати» не відповідає термінології теорії криміналістичної ідентифікації. Воно є правовим і використовується законодавцем не тільки для тлумачення порушення прав власника ТМ, але й для встановлення невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (ч. 2 ст. 20; ч. 1 ст. 19; ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»)<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Основи судової експертизи. С. 204.

<sup>2</sup> Там само.

<sup>3</sup> Постанова Верховного Суду України від 20.02.2018 в справі № 922/3136/16. *Єдиний державний реєстр судових рішень України*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/72449740>.

<sup>4</sup> Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.

Як зазначав В. В. Бірюков, «об'єкт, що перевіряється, є не подібним, не схожим, а тим самим, що проявив себе в минулому, і причетний до події, що розслідується»<sup>1</sup>. Тому правий був Г. В. Прохоров-Лукін, на думку якого питання схожості ТМ до ступеня змішування є питанням «помилкової ідентифікації споживачем конкретного, індивідуально-визначеного комерційного джерела походження товару (послуги)»<sup>2</sup>. Формулювання цього експертного завдання повинно бути переглянуте з позицій дотримання заборони вирішення експертами правових питань, оскільки тут також має місце вихід за межі процесуальної компетенції експерта за спеціальністю 13.6.

На сьогодні питання: «Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідомством України (номер)?», що міститься в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, порушує заборону вирішення експертами правових питань<sup>3</sup>. Отже, відповідаючи на це питання, експерт за спеціальністю 13.6 виходить за межі не тільки процесуальної, але й наукової компетенції, оскільки воно належить до компетенції експертів-психологів.

Окреслення меж компетенції експерта за спеціальністю 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності», який установлює розмір упущеної вигоди власника ТМ унаслідок її незаконного використання, є не менш складним завданням, ніж у випадку з експертом за спеціальністю 13.6. Краще за все це пояснюється через криміналістичні та кримінально-процесуальні критерії класифікації висновку експерта. За ступенем визначеності з позицій гносеології будь-який експертний висновок зі встановлення упущеної вигоди може бути лише *ймовірним*. Твердження не лише про певний розмір, але й про наявність чи відсутність упущеної вигоди в *категоричній* формі неможливе, оскільки вона стосується подій майбутнього, а довести можна лише факти минулого. Ця проблема зумовлює невизначеність меж процесуальної компетенції експерта за спеціальністю 13.9, оскільки виходить, що його висновок встановлює обов'язкову ознаку об'єктивної сторони складу злочину. Іншими словами, в даному випадку має місце збіг експертного завдання та факту, який у правовому змісті може бути встановлений тільки судом. Причому факту, який не може бути встановленим в об'єктивній дійсності жодним суб'єктом, оскільки належить до подій майбутнього.

Наявність конкретно визначеного розміру упущеної вигоди власника ТМ унаслідок її незаконного використання дозволяє слідчому виконати кваліфі-

<sup>1</sup> Бірюков В. В. Криміналістична ідентифікація: метод, методики, технології. *Криміналістика і судова експертиза*. 2014. Вып. 59. С. 15.

<sup>2</sup> Методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок) : звіт про НДР (закл.) / Г. В. Прохоров-Лукін [та ін.] ; МЮУ, КНДІСЕ, НДЦСЕІВ, НДІВ АПРНУ. № ДР 0108U005823. Київ, 2009. С. 203.

<sup>3</sup> Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

кацію дій підозрюваного за частинами 1, 2 чи 3 ст. 229 КК України або встановити відсутність складу злочину. У таблиці наведено межі матеріальної шкоди для кваліфікації дій обвинуваченого в незаконному використанні ТМ згідно зі ст. 229 КК України в еквіваленті національної валюти (гривні) та долара США на 01.01.2018.

Таблиця

## Межі матеріальної шкоди

Частина статті	Розмір шкоди	Кількість НМДГ	Сума, грн	Сума, дол. США
1	значний	20 і більше	від 17 620	від 628
2	великий	200 і більше	від 176 200	від 6 278
3	особливо великий	1000 і більше	від 881 000	від 31 389


Залежно від характеру відносин між наслідком і його підставою експертні висновки класифікуються на умовні та безумовні. Очевидно, що висновок експерта зі встановлення упущеної вигоди внаслідок незаконного використання ТМ є *умовним* і, передусім, залежить від можливості витіснення контрафактним товаром оригінального. Тобто коли експерт за спеціальністю 13.9 визначає розмір упущеної вигоди, він припускає, що, наприклад, виявлені слідством продані 10 одиниць контрафактного товару стало єдиною причиною, чому не було придбано 10 одиниць оригінального товару.

Отже, доведено, що всі експертні висновки з визначення упущеної вигоди власника ТМ, внаслідок її незаконного використання, є *ймовірними* чи *умовними*. Тому встановлення експертом за спеціальністю 13.9 у категоричній формі розміру упущеної вигоди, без зазначення умови про заміщення проданим контрафактним товаром оригінального, виходить за межі його, як процесуальної, так і наукової компетенції.

У контексті зазначеного необхідно додатково звернути увагу на те, що під час розслідування незаконного використання ТМ, при формулюванні експертного питання про встановлення упущеної вигоди поширеним випадком є зазначення виявленої кількості контрафактної продукції, без розподілу на виготовлені, продані та ті одиниці, що зберігалися.

У зв'язку з цим не всі експерти за спеціальністю 13.9, розраховуючи упущену вигоду, зазначають додаткову умову для тих одиниць контрафактної продукції, які не були продані. Це призводить до завищення розміру упущеної вигоди і, як наслідок, неправильної кваліфікації дій і незаконних судових рішень.

Як приклад наведемо кримінальну справу № 725/1466/14-к, у якій суд установив:

1. Обвинувачений незаконно виготовив контрафактні сумки шляхом нашивки на них бирок із позначеннями CHANEL і , що тотожні до зображень торговельних марок за міжнародними реєстраціями № R431873 від 10.08.1997 та № 731984 від 10.02.2000 без згоди власника ТМ – компанії CHANEL SARL.

2. У ході проведення оперативної закупівлі було зафіксовано та задокументовано реалізацію контрафактної продукції.

3. Унаслідок обшуку було виявлено та вилучено контрафактні сумки, які зберігалися з метою продажу.

У зазначеній справі суд кваліфікував дії обвинуваченого зі зберігання контрафактної продукції з метою реалізації, як незакінчений замах на злочин, оскільки злочинний умисел був не доведений до кінця у зв'язку з припиненням незаконної діяльності правоохоронними органами<sup>1</sup>.

У кримінальній справі № 1-300/13 суд перекваліфікував дії обвинуваченого із застосуванням ч. 3 ст. 15 КК (незакінчений замах) до формули кваліфікації органів досудового слідства за ч. 3 ст. 229 КК України. Суд у вирокі зазначив, що виготовлені сигарети підсудним не продавалися, а тільки зберігалися на складі, що не завдало шкоди по суті, а лише могло її спричинити в разі реалізації фальсифікованої тютюнової продукції. Злочинний намір особи не було доведено до кінця з причин, не залежним від її волі<sup>2</sup>.

Схожі обставини й логіка правозастосування при незаконному використанні ТМ, де було застосовано конструкцію незакінченого злочину для тих одиниць контрактної продукції, що не була фактично продана, прослідковуються в справах № 419/3085/2012<sup>3</sup>, № 1109/8768/12<sup>4</sup>, № 725/5024/13-к<sup>5</sup>, № 725/3081/14-к<sup>6</sup> та № 726/2324/14-к<sup>7</sup>.

Характерно, що в результаті аналізу 81 вироку за звинуваченням в незаконному використанні ТМ, доступних у Єдиному державному реєстрі судових рішень, було встановлено більше 55 % випадків (47) кваліфікації дій підсудних, виходячи із способів готування злочину (виготовлення й зберігання) без застосування конструкцій попередньої злочинної діяльності, що безперечно є порушенням закону. У зазначених випадках експерти за спеціальністю 13.9 визначали упущену вигоду в категоричній формі без зазначення умови про заміщення проданим контрафактним товаром оригінального. Крім цього, при розрахунку матеріальної шкоди у формі упущеної вигоди вони не розподіляли одиниці контрафактного товару на продані (ті, що гіпотетично могли витіснити оригінальну продукцію) та лише виготов-

<sup>1</sup> Вирок Першотравневого районного суду м. Чернівці від 16.04.2014 у справі № 725/1466/14-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень України*. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38572553>.

<sup>2</sup> Приговор Ленинского районного суда г. Луганска от 14.01.2013 в деле № 1-300/13. *Там само*. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28831447>.

<sup>3</sup> Приговор Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска от 17.05.2012 в деле № 419/3085/12. *Там само*. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24048183>.

<sup>4</sup> Вирок Кіровського районного суду м. Кіровограда від 02.10.2012 у справі № 1109/8768/12. *Там само*. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26264674>.

<sup>5</sup> Вирок Першотравневого районного суду м. Чернівці від 17.09.2013 у справі № 725/5024/13-к. *Там само*. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35816510>.

<sup>6</sup> Вирок Першотравневого районного суду м. Чернівці від 19.08.2014 р. у справі № 725/3081/14-к. *Там само*. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40182157>.

<sup>7</sup> Вирок Садгирського районного суду м. Чернівці від 14.11.2014 у справі № 726/2324/14-к. *Там само*. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41525435>.



лені (на зберіганні), чим вийшли за межі як процесуальної, так і наукової компетенції.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що межею компетенції експертів за спеціальністю 13.6 у кримінальних провадженнях з посягання на ТМ є встановлення повної або часткової тотожності зображення ТМ до виявленого позначення на (назва об'єкта-відображення) і спорідненості (однорідності) товарів та/або послуг.

Визначення схожості до ступеня сплутування зображення ТМ із виявленим позначенням є правовим питанням і виходить за межі процесуальної та наукової компетенції експерта за спеціальністю 13.6. А встановлення упущеної вигоди власника ТМ під час розслідування незаконного використання ТМ є одночасно експертним завданням і завданням слідчого зі встановлення суспільно небезпечних наслідків як елемента об'єктивної сторони складу злочину.

Усі експертні висновки з визначення упущеної вигоди власника ТМ унаслідок її незаконного використання є ймовірними або умовними. Установлення експертом за спеціальністю 13.9 розміру упущеної вигоди в категоричній формі, без зазначення умови про заміщення проданим контрафактним товаром оригінального, виходить за межі його як процесуальної, так і наукової компетенції.

## **КОМПЕТЕНЦИЯ ЭКСПЕРТА ПРИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ИХ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

*Полицук И. Ю.*

*На примерах из судебной практики рассмотрены особенности применения специальных знаний в форме судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности в процессе расследования незаконного использования товарных знаков. В работе отдельно отражены вопросы исследования товарных знаков, в том числе по сходству до степени смешения обозначения с изображением товарного знака, а также вопросы экономических исследований в сфере интеллектуальной собственности по установлению упущенной выгоды вследствие нарушения прав на товарный знак. В результате проведенного исследования установлено, что пределом компетенции судебных экспертов по специальности 13.6 в уголовном производстве по посягательству на товарные знаки является установление полного или частичного тождества изображения товарного знака с обнаруженным обозначением (название объекта-отображения) и однородности товаров и/или услуг. Доказано, что определение сходства до степени смешения изображения товарного знака с выявленным обозначением является правовым вопросом и выходит за пределы процессуальной и научной компетенции судебного эксперта по специальности 13.6. Выявлено, что определение упущенной выгоды владельца товарного знака при расследовании незаконного его использования как экспертная задача совпадает с задачей следователя по установлению общественно-опасных последствий как элемента объективной стороны состава преступления. Указано, что все экспертные заключения по определению упущенной выгоды владельца товарного знака, в результате его незаконного использования, являются вероятными и условными. Установ-*

ление экспертом по специальности 13.9 в категоричной форме размера упущенной выгоды, без указания условия о замещении проданным контрафактным товаром оригинального, выходит за пределы его как процессуальной, так и научной компетенции.

*Ключевые слова:* незаконное использование товарного знака (знака для товаров и услуг), компетенция эксперта, судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности, экономические исследования в области интеллектуальной собственности, упущенная выгода.

## **EXPERT COMPETENCE IN FORENSIC EXPERT RESEARCH OF TRADEMARKS IN THE INVESTIGATION OF THEIR ILLEGAL USE**

***Polishchuk I. Yu.***

*Examples of judicial practice consider specifics of the special knowledge application in form of forensic examination of intellectual property while investigating of trademarks illegal use. This paper separately demonstrates issues of trademarks research including similarity to the degree of designation confusion with a trademark image as well as issues of economic researches in the field of intellectual property to establish the lost of profit due to violation of trademark rights. As a result of performed research it is established that limit of forensic experts competence in specialty 13.6 while criminal proceedings regarding infringement of trademarks is the establishment of full or partial identity of a trademark image with the detected designation on (name of display object) and the uniformity of goods and/or services. It is proved that similarity definition to the degree of mixing trademark image with the revealed designation is a legal issue and goes beyond the limits of the procedural and scientific competence forensic expert in the specialty 13.6. It was revealed that the definition of lost profit of a trademark owner while investigation of its illegal use as a expert task coincides with a task of the investigator to establish socially dangerous consequences as an element of objective side of a crime. It is indicated that all expert conclusions about determining of lost profit of a trademark owner as a result of its illegal use, are probable and conditional. Detection by an expert in specialty 13.9 of loss profit amount in categorical form, without specifying condition for replacement of original goods with counterfeit goods sold goes beyond its procedural and scientific competence.*

*Keywords:* trademark illegal use (sign for goods and services), expert competence, forensic examination of intellectual property, economic research in the field of intellectual property, lost profit.