

І. Ю. Поліщук
судовий експерт, оцінювач,
начальник відділу

*Державне підприємство «Інформаційні судові системи»
Державної судової адміністрації України*

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ НЕЗАКОННОМУ ВИКОРИСТАННІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Стаття присвячена проблемним питанням застосування спеціальних економічних знань у сфері інтелектуальної власності при незаконному використанні торговельних марок. Акцентовано увагу на основних питаннях, які вирішує економічна судова експертиза у сфері інтелектуальної власності. Розглянуто особливості складових матеріальної шкоди, при порушеннях прав на торговельні марки.

За останні два роки, Україна переживає інтенсивний процес реформування. Одночасно проводиться перебудова сектора безпеки і оборони, поліції, переформування економіки та держзакупівель, децентралізація влади. Зміни відбуваються і в системі судів, зокрема, що стосується сфери інтелектуальної власності. Український парламент ухвалив закони про зміну судоустрою в державі, і серед основних новацій передбачається створення двох цілком нових судів, яких раніше не знала правова система України – Вищого антикорупційного суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Окреслені вище реформи, здійснюються з метою давно омріяної інтеграції України до Європейського Союзу. Проте, необхідно умовою такої інтеграції, як і членства у Світовій організації торгівлі, є забезпечення захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності (далі – ІВ) на рівні економічно розвинутих країн.

Одним з найбільш комерціалізованих об'єктів ІВ, що постійно зазнає злочинних посягань, є *торговельна марка* або *знак для товарів та послуг*, що згідно вітчизняного законодавства є тотожними термінами (далі – ТМ). Значна кількість випадків незаконного використання ТМ, в Україні вимагає наявності ефективних засобів для захисту порушених прав. Враховуючи, що дієвим засобом при захисті прав на ТМ є економічна експертиза у сфері інтелектуальної власності, метою дослідження було окреслення та висвітлення проблемних питань застосування спеціальних економічних знань у сфері інтелектуальної власності при незаконному використанні ТМ. Розробка наукових підходів та знання особливостей економічних досліджень у сфері ІВ, дозволить якісно та кваліфіковано проводити розслідування та зменшити кількість фальсифікованої продукції на внутрішньому ринку України.

Значний вплив на розвиток судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в Україні, здійснили наукові праці та практична діяльність Крайнева П. П. [1], Прохорова-Лукіна О. Г. [2], Бутніка-Сіверського О. Б. [3], а також Дорошенка О. Ф., який на дисертаційному рівні досліджував роль та значення судової експертизи як засобу доказування у цивільно-правових спрах, пов'язаних з порушенням прав ІВ [4]. Проте, чимало питань, що стосуються дослідження економічної складової об'єктів інтелектуальної власності (передусім у контексті незаконного використання торговельних марок), залишилися або недослідженими, або не піднімалися взагалі, а відтак вони потребують подальшої розробки та конкретизації.

Враховуючи специфіку виникнення правової охорони на ТМ, одним з найголовніших аспектів їх розвитку завжди був економічний. Взагалі, як зазначають Ходаківський С. І., Якобчук В. П. та Литвинчук І. Л. у навчальному посібнику «Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти»: *«Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності – це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар»* [5, с. 96]. Вказані автори, також зазначають, що майнові права ІВ мають певну економічну цінність, і в умовах ринкової економіки, стають товаром, що реалізується на договірних засадах [5, с. 96]. Дійсно, відноsinам у сфері ІВ, притаманний диспозитивний принцип. Суб'єкти прав на ТМ самостійно, на свій розсуд, і у відповідності зі своїми інтересами, обирають варіанти розпоряджання належних їм прав, власне, що органічно узгоджується з природою права ІВ, яке є складовою цивільного права, що проголошує свободу договору та підприємницької діяльності, яка не заборонена законом [6]. Метою комерціалізації є отримання прибутку, за рахунок використання об'єктів ІВ у власному виробництві або продажу, чи передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам [5, с. 96]. Таким чином, комерціалізована ТМ дозволяє власнику майнових прав отримувати економічні вигоди та мотивацію для подальшої популяризації свого бренду, хоча, разом з тим, одночасно і стає об'єктом ймовірних злочинних посягань з більшою вірогідністю.

Експертиза у сфері інтелектуальної власності, як експертна спеціальність, виникла внаслідок внесення змін до наказу Міністра юстиції України від 15.07.97 № 285/7-А наказом Міністерства юстиції України №4/5 від 17 січня 2002 року [7]. Таким чином, з'явилася і експертна спеціальність 13.9 *«Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності»*.

В одній з праць Бутнік-Сіверського О. Б. [8, с. 11], термін *«економіка інтелектуальної власності»* або *«Інтелектуальна економіка (Creative Eсonomy)»*, визначено як галузь знань, яка вивчає теорію і практику функціонування ринкових структур та механізм взаємодії суб'єктів економічної діяльності, пов'язаних з інтелектуальним капіталом. Автор зазначає, що вона вивчає питання організації підприємницької діяльності, які охоплюють організаційні форми та правові основи бізнесу, методи ціноутворення та оцінки

вартості інтелектуального продукту, засоби мобілізації з інтелектуального капіталу, систему сучасного обліку, фінансових відносин та процедуру укладання угод. Виходячи з наведеного вище визначення, можна сформулювати загальне поняття *судової економічної експертизи у сфері ІВ* як дослідження операцій з об'єктами ІВ із застосуванням спеціальних знань в галузі економіки інтелектуальної власності на завдання уповноваженої особи (сторони обвинувачення й захисту, слідчого судді, суду), що має значення для розслідування кримінального провадження, судового розгляду цивільної, господарської, адміністративної справи, справи про адміністративне правопорушення та виконавчого провадження.

Як вже відзначалось, експертиза у сфері ІВ як вид судових експертиз, існує в Україні з січня 2002 року. До цього періоду, вже існувала певна практика проведення експертиз у цій сфері. Як пише Крайнев П. П., у статті «Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: історія розвитку і становлення» у 1980-90-х роках районними народними судами та слідчими органами призначалися, як вказувалося у відповідних процесуальних документах – економічна, патентно-економічна, техніко-економічна, або просто технічна експертиза [9, с. 10]. У завдання експертизи, зазначає автор, переважно входило встановлення факту використання винаходів позивачів, визначення розміру авторської винагороди за використання винаходів за авторським свідоцтвом, визначення економічного ефекту від використання винаходів або впровадження раціоналізаторських пропозицій. З цього слідує, що економічні питання у дослідженнях, пов'язаних з об'єктами ІВ, завжди мали пріоритетне значення.

Неабиякого наукового інтересу заслуговують дослідження проблемних питань, застосування спеціальних економічних знань у сфері інтелектуальної власності, при незаконному використанні ТМ з огляду на наступне. Ще не встигли припинитися дебати представників наукової еліти кримінального процесу та судової експертизи стосовно положень частини 1 статті 242 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) [10] стосовно залучення експерта стороною захисту, як законодавець доповнив частину 2 вказаної статті пунктом 6 [11]. Тим самим, зобов'язавши слідчого або прокурора звернутися до експерта для проведення експертизи, зокрема, щодо визначення розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальним правопорушенням. Таким чином, перелік випадків, в разі яких у кримінальному провадженні законом прямо передбачено призначення судової експертизи, і які більш, ніж за півстоліття стали вже традиційними, - значно розширили. Серед цих статей опинилася і та, що здійснює кримінально-правову охорону ТМ – стаття 229 Кримінального кодексу України (далі – КК) «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару» [12]. Суспільна небезпечність цього злочину полягає в тому, що такими діями порушуються або можуть бути порушені гарантовані законодавством права інтелектуальної власності на ТМ.

Ззовні цей злочин характеризується сукупністю трьох ознак: 1) діянням через незаконне використання ТМ; 2) суспільно небезпечними наслідками – матеріальною шкодою у значному, великому або особливо великому розмірах; 3) причинним зв'язком між вказаними діянням та наслідками [13, с. 82].

Отже, можемо констатувати, що застосування спеціальних економічних знань у сфері інтелектуальної власності при незаконному використанні ТМ, у формі проведення судової експертизи за спеціальністю 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності» з визначення розміру матеріальної шкоди, наразі є обов'язковим.

Економічну судову експертизу у сфері ІВ, необхідно відрізнити від економічної експертизи, що традиційно досліджує питання бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської діяльності та фінансово-кредитних операцій. В першу, чергу це пов'язано з об'єктами дослідження цього класу судових експертиз – об'єктами ІВ, специфікою формування їх економічних складових і завданням економічної експертизи у сфері ІВ. Визначимо цю різницю через особливості, що полягають у співвідношенні права інтелектуальної власності та права власності на майно.

У ст. 419 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) закріплено, що право ІВ та право власності на річ - не залежать одне від одного, а перехід права на об'єкт права ІВ, не означає переходу права власності на річ, так само як і перехід права власності на річ, не означає переходу права на об'єкт права ІВ [6]. Таким чином, майнові права на той чи інший об'єкт права ІВ, можуть належати, наприклад, юридичній особі і бути її нематеріальними активами, але при продажу матеріалізованого виробу в якому втілено об'єкт права ІВ, право власності на цей товар отримає покупець.

Загальновідомо, що об'єкти права ІВ за своєю природою є нематеріальними об'єктами, використання яких не пов'язано з фізичним володінням. Знання, інформація може бути одночасно у невизначеного кола осіб, тому існує фізична можливість використання таких об'єктів необмеженим колом осіб одночасно. Перешкодою для такого використання можуть бути не натуральні властивості речі, а тільки право – монополія, обмеження, які встановлені законом. Право ІВ належить до нематеріальних цінностей. У широкому розумінні право ІВ означає закріплені законом права на результати інтелектуальної, творчої діяльності у промисловій, науковій, літературній і художній галузях. Не дивлячись на те, що об'єкти права ІВ не мають матеріальної субстанції, вони стають об'єктом правової охорони лише за умови, що зазначені об'єкти втілені у певний матеріальний об'єкт [2, с. 17].

Відповідно до українського законодавства, майнові права ІВ можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах (ч. 3, ст. 424, ЦК). Тобто, безпосередньо, майнові права на об'єкти ІВ, а не матеріалізована річ, в якій втілено об'єкт ІВ, можуть самостійно виступати об'єктом застави, вкладом і товаром. Також, у відповідності

до ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» [14] майнові права ІВ можуть бути оцінені. До того ж, оцінка може здійснюватись як на виключні (весь обсяг прав) права об'єктів ІВ, так і на їх складові частини, наприклад на майнові права користування об'єктами ІВ.

Таким чином, з'ясувавши окреслені вище особливості та усвідомлюючи, що майнові права на об'єкти ІВ є *абсолютними правами*, тобто правами, яким притаманний обов'язок усіх та кожного утримуватися від дій, які порушують ці права, основним завданням економічних досліджень у сфері ІВ є питання визначення шкоди майновим правам на об'єкти ІВ. Окрім цього, так само, як *автотоварознавча експертиза* визначає вартість колісних транспортних засобів та розмір матеріальної шкоди, що завдається власнику, а *товарознавча* визначає вартість товарної продукції, до завдання економічних досліджень у сфері ІВ також входять питання визначення майнових прав на об'єкти ІВ.

Окреслимо проблемні питання застосування спеціальних економічних знань у сфері інтелектуальної власності, при незаконному використанні ТМ.

Відсутність методичних рекомендацій з проведення економічних досліджень у сфері інтелектуальної власності, призводить до застосування експертами різних підходів до визначення матеріальної шкоди внаслідок порушення майнових прав інтелектуальної власності. На даний час, у деяких судових експертизах з визначення матеріальної шкоди при незаконному використанні ТМ використовується наступний алгоритм: знаходиться добуток між ціною оригінальної продукції та кількості фальсифікованої. Отриману величину вважають матеріальною шкодою, що завдається власнику при незаконному використанні ТМ. На наш погляд, такий розрахунок є помилковим. Оскільки, розрахована величина є лише вартістю оригінальної продукції у певній кількості. Ця величина не є матеріальною шкодою, що завдається власнику торговельної марки, з наступних причин: по-перше, у власника ТМ оригінальну продукцію не вкрали; по-друге, при незаконному використанні ТМ використали певне найменування без дозволу власника, а в ціні оригінальної продукції міститься собівартість сировини та матеріалів з якої виготовлено виріб, накладні витрати та інші складові калькуляції, які не мають відношення до нематеріального об'єкту, яким є ТМ.

Щоб провести наведений вище розрахунок, необхідно мати лише два показники – ціну оригінальної продукції, яку зазвичай отримують з прайс-листів, та кількість товару маркованого чужою ТМ. Проте, під час проведення судової експертизи з визначення матеріальної шкоди при незаконному використанні ТМ досліджується механізм комерціалізації ТМ, напрямки отримання економічних вигід та економічного ефекту від ТМ. При перемноженні ціни оригінальної продукції на кількість фальсифікату не здійснюється дослідження, також при таких діях не використовуються спеціальні економічні знання інтелектуальної власності. Висновок судового експерта з таким роз-

рахунком, можна піддати сумніву навіть з позиції тлумачення предмету загальної теорії судової експертизи, яким, зокрема є: «использование при экспертном исследовании научных данных и методов из различных областей знаний, обеспечивающих обоснованность и достоверность заключения эксперта, также закономерностей процесса формирования научных основ судебных экспертиз...» [15, с. 25]. Звісно, якщо не сперечатися, що множення, яке є арифметичною дією, і вивчається учнями загальноосвітніх шкіл з 2-го класу, є застосуванням спеціальних знань в області економіки інтелектуальної власності.

Об'єктами економічних досліджень у сфері ІВ є відомості економічного характеру щодо об'єктів ІВ, які відображені в документах управлінського, бухгалтерського та податкового обліків і звітностей, інших матеріалах справи (актах ревізій; протоколах огляду, виїмок і допитів; висновків експертів інших спеціальностей тощо), зазначають автори минулорічного навчального посібника «Основи судової експертизи» [16, с. 435]. З огляду на зазначене, при незаконному використанні ТМ об'єктами економічної експертизи у сфері ІВ є документи управлінського, бухгалтерського та податкового обліку і звітності, інші документи у яких відображено операції з приводу ТМ. До таких документів відносяться:

1) документи, що підтверджують наявність майнових прав на ТМ (свідцтво про реєстрацію, ліцензійні договори, виключні та невиключні ліцензії, договори про передавання виключних майнових прав, інші договори щодо розпорядження майновими правами);

2) документи, що встановлюють та підтверджують господарські відносини, порядок розрахунків, виплату агентських винагород, умов співробітництва з приводу ТМ;

3) документи, що містять показники, які характеризують доходи з приводу використання ТМ (акти взаємних розрахунків з приводу розміру фактичних ліцензійних платежів);

4) інші фінансові, податкові та бухгалтерські документи, які містять показники, що характеризують доходи власника ТМ з приводу його використання.

Також при вирішенні питань щодо визначення матеріальної шкоди внаслідок незаконного використання ТМ, необхідно звернути увагу на специфіку збитків, які досліджує економічна експертиза у сфері ІВ. Зазвичай, вона досліджує лише ті збитки, що є економіко-правовим критерієм, за яким встановлюється порушення *абсолютного права* особи – володільця майнових прав на ТМ внаслідок неправомірного використання. Збитки ж, які виникають внаслідок порушення права, встановленого *правочином*, наприклад, ліцензійним договором, не можуть визнаватись такими, що виникли внаслідок порушення права на ТМ як *абсолютного права*, оскільки є результатом невиконання умов договору.

Особливістю складових *збитків* при порушенні прав на ТМ є те, що вони не включають *пряму діїсну шкоду*, яка полягає у безпосередньому зменшенні активів підприємства – його майна й майнових прав, які відображаються в балансі, оскільки майнові права на ТМ неможливо знищити. Розрахунок матеріальної шкоди при незаконному використанні ТМ, зводиться до визначення *втраченої вигоди*. Ми вважаємо що, при визначенні розміру втраченої вигоди, необхідно керуватись перш за все об'єктивним критерієм – розміром прибутку, який власник ТМ міг би отримати, але не отримав внаслідок появи на ринку однорідних товарів, маркованих ТМ, ідентичною або схожою з його ТМ, або розміром ліцензійної винагороди, яку міг би отримати власник ТМ, якби порушник купив ліцензію. В даному випадку, слід погодитися з визначенням упущеної вигоди як складової матеріальної шкоди при незаконному використанні ТМ, яке пропонує П. С. Берзін, а саме: *«сум коштів, які б такий суб'єкт реально отримав (одержав) від особи, яка порушила його право на дані об'єкти права інтелектуальної власності, у разі використання або надання ліцензії на використання такого права в порядку, передбаченому законодавством, тобто як неотримана (неодержана) винагорода за використання або надання ліцензії на використання прав на такі об'єкти інтелектуальної власності (упущена вигода)»* [17, с. 8].

Наступним проблемним питанням застосування спеціальних економічних знань при незаконному використанні ТМ є неоднозначний підхід судових експертів до показника кількості виявленого товару з чужою ТМ. Зрозуміло, що на розмір матеріальної шкоди, що завдається власнику ТМ впливає кількість виявленого фальсифікату, проте, на жаль, досі відсутні методичні рекомендації, як цей показник правильно застосовувати. Диспозиція ст. 229 КК є бланкетною, тому для з'ясування того, які дії становлять собою використання ТМ, слід звернутись до закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. №3689-ХІІ [18]. У статті 16 цього закону перелічені випадки, які визнаються використанням торговельної марки. Однак, варто вказати на те, що якщо проаналізувати перелічені вище діяння у сукупності з іншими ознаками, які характеризують об'єктивну сторону складу злочину, передбаченого ст. 229 КК, то виходить, що не всі ті діяння, що містяться у спеціальному законі, можуть утворювати цей склад злочину. Зокрема, лише продаж, імпорт та експорт, якщо ТМ зареєстрована для товару, та застосування ТМ під час надання будь-якої послуги, якщо ТМ зареєстрована для послуги, за суттю утворюють склад цього злочину. Насамперед, це пов'язано з наявністю матеріальної шкоди при продажу товару та фактичному наданні послуги, оскільки за це сплачуються кошти. Всі ж інші діяння, при наявній конструкції злочину (з матеріальним складом) мають ознаки формального складу. Тобто хоча ці дії і є порушеннями, але вони не спричиняють матеріальної шкоди. Враховуючи, що наявність матеріальної шкоди є обов'язковою ознакою злочинного діяння, описані вище дії, за виключенням продажу товару з незаконним використанням ТМ та застосування ТМ під час

надання послуги, не можуть бути кримінально караними. Ці дії підпадають під адміністративну та цивільно-правову відповідальність. Тим більше, що українське законодавство передбачає наявність відповідних норм у ст. 512 – КУпАП [19], ст.495 ЦК [6] та ст. 21 закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [18], за допомогою яких здійснюється такий захист. Більш детально дослідження цього питання, висвітлено у статті «Незаконне використання знака для товарів та послуг: особливості об'єктивної сторони складу злочину (ст. 229 КК України)» [13].

На наш погляд, з цієї ситуації, слід виходити таким чином: для обрахунку матеріальної шкоди при незаконному використанні ТМ використовувати лише кількість фактично проданого товару з чужою ТМ. А кількість товару з чужою ТМ, що був лише виготовлений, зберігався на складі чи був конфіскований тощо, враховувати при визначенні матеріальної шкоди при незаконному використанні ТМ, за умови його реалізації. Такий підхід дасть змогу уповноваженим особам кваліфікувати дії винних осіб за правилами незакінченого злочину. Залежно від обставин справи такі дії будуть або замахом на злочин (порушник з прямим умислом, безпосередньо спрямованим на вчинення злочину, не завдав матеріальної шкоди правовласнику, оскільки не встиг реалізувати фальсифікований товар з причин, що не залежали від його волі) або готуванням до злочину (порушник підшукував або пристосовував засоби і знаряддя для незаконного використання ТМ, підшукував співучасників на вчинення злочину, усував перешкоди, а також умисно створював умови для вчинення злочину).

Питання застосування спеціальних економічних знань при незаконному використанні ТМ є складним процесом і потребує наукових обґрунтувань та комплексних досліджень судових експертів-практиків з економічних досліджень у сфері ІВ, оцінювачів, бухгалтерів, аудиторів, спеціалістів-податківців, науковців-правників, що спеціалізуються на питаннях ІВ. Також необхідно звернути увагу на те, що економічні дослідження у сфері ІВ при незаконному використанні ТМ, як правило, проводяться в рамках комплексних експертиз. Спочатку, в рамках діагностичної задачі, встановлюється факт використання ТМ, а потім проводиться розрахунок збитків. Тому, необхідна співпраця з судовими експертами за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

Погоджуючись з твердженням Дорошенка О. Ф. щодо відсутності глибокого теоретичного підґрунтя судової експертизи об'єктів ІВ [4, с. 82] зазначимо, що напрямок економічної експертизи у сфері ІВ, заслуговує на першочергове забезпечення методологічної основи досліджень, що проводяться.

На даний час, методологічну основу економічних досліджень у сфері ІВ становлять: *Методичні рекомендації з визначення прибутку від використання об'єктів промислової власності* [20]; *Національний стандарт №4 «Оцінка*

майнових прав інтелектуальної власності [21]; *Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності* [22]. Як бачимо, всі нормативно-правові документи стосуються оцінки майна та майнових прав, а не проведення судової експертизи. Звісно, що судово-експертна діяльність з визначення матеріальної шкоди, внаслідок порушення прав на ТМ, нерозривно пов'язана з таким інститутом як оцінка майна та майнових прав. Проте, при більш ґрунтовному порівняльному аналізі інститутів оцінки та судової експертизи, зокрема, щодо методичного регулювання питання визначення збитків внаслідок порушення прав на об'єкти ІВ, не можна погодитись, що вони є взаємозамінними і тотожними, оскільки, хоч і належать до сфери професійної діяльності пов'язаної з наданням публічних послуг, але за змістом і своєю суттю створювалися з різною метою та направлені на вирішення інших завдань.

Висновки. Підсумовуючи викладене, слід констатувати, що існує нагальна потреба у вирішенні окреслених проблемних питань застосування спеціальних економічних знань у сфері інтелектуальної власності при незаконному використанні ТМ. Одним з основних шляхів вирішення досліджуваної проблематики є створення власних експертних методик, адаптованих до проведення судових експертиз. Це дозволить розвивати та удосконалювати механізм захисту майнових прав на ТМ, за допомогою економічної судової експертизи у сфері ІВ.

Перелік посилань

1. *Крайнєв П. П., Ковальова Н. М., Мельников М. В.* Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності / за ред. П. П. Крайнєва. Вінниця, 2008. 376 с.
2. *Методологічні основи судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності* : звіт про НДР (закл.) / Мінюст України, КНДІСЕ, ХНДІСЕ; кер Г. В. Прохоров-Лукін; викон.: А. В. Андрєєва та ін. № ДР 0104U003403. Київ, 2006. 290 с.
3. *Орлюк О. П., Бутнік-Сіверський О. Б., Ревуцький С. Ф.* та ін. Економіко-правові проблеми в сфері інтелектуальної власності: монографія / НДІ інтелектуальної власності АПРН України. Київ, 2006.
4. *Дорошенко О. Ф.* Судова експертиза як засіб доказування при розгляді цивільних справ щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності: дис. ... канд. юрид. наук Київ, 2007. 212 с.
5. *Ходаківський С. І., Якобчук В. П., Литвинчук І. Л.* Інтелектуальна власність : економіко-правові аспекти: навч. посібник. Київ, 2014. 276 с.
6. *Цивільний кодекс України*, від 16.01.2003 р., № 435-IV : станом на 1 вересня 2013 р. (офіц. текст) [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15>;
7. *Про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів*: наказ Мінюсту України від 17.01.2002 р. № 4/5 «Про внесення змін до наказу Міністра юстиції України від 15.07.97 № 285/7-А // Офіційний вісник України. 2002. № 3 (01.02.2002). Ст.125.
8. *Бутнік-Сіверський О. Б.* Економіка інтелектуальної власності: конспект лекцій для студентів спеціалістів 7.000002 «Інтелектуальна власність» / Інститут інтелектуальної власності і права. Київ, 2003. 296 с.
9. *Крайнєв П. П.* Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: історія розвитку і становлення // Судова експертиза. 2014. № 2. С. 9-16.

10. *Кримінальний процесуальний кодекс України* № 4651-VI від 13.04.2012 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.
11. *Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом ввізового режиму для України* Закон України № 1261-VII від 13.05.2014 [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1261-18/paran141#n141>
12. *Кримінальний кодекс України* // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25-26. Ст. 131.
13. *Полищук І. Ю.* Незаконне використання знака для товарів та послуг: особливості об'єктивної сторони складу злочину (ст. 229 КК України) // *Юридична Україна*. 2013. №11. С. 81–87.
14. *Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні:* Закон України від 12.07.2001 р., № 2658-III // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 47 (23.11.2001). Ст. 251, зі змінами та доп. внесеними Законами України.
15. *Алиев И. А., Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Беляева Л. Д.* и др. Основы судебной экспертизы. Ч. I Курс общей теории: метод. пособие для экспертов, следователей и судей / РФЦСЭ. Москва. 1997. 430 с.
16. *Головченко Л. М., Лозовий А. І., Сімакова-Єфремян Е. Б.* та ін. Основы судовой экспертизы : навч. посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта. Харків, 2016. 928 с.
17. *Берзін П. С.* Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Акад. адвокатури України. Київ, 2004. 22 с.
18. *Про охорону прав на знаки для товарів і послуг:* закон України № 3689-XII від 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. Ст. 36.
19. *Кодекс України* про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984. Дод. до № 51. Ст. 1122.
20. *Методичні рекомендації з визначення прибутку від використання об'єктів промислової власності, що затверджено наказом Держпатенту України від 26 серпня 1998 р. №80 та схвалено методичною комісією Державного патентного відомства України 7 серпня 1997 р.* [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.10333.0>
21. *Оцінка майнових прав інтелектуальної власності:* постанова Кабміну України від 03.10.2007 № 1185 Про затвердження Національного стандарту № 4 // Офіційний вісник України. 2007. № 75 (15.10.2007). Ст. 2792.
22. *Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності:* наказ Фонду держмайна України від 25 червня 2008 р. № 740 // Офіційний вісник України. 2008. № 60 (22.08.2008). Ст. 2042.

**ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ НЕЗАКОННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОРГОВЫХ МАРОК**

И. Ю. Полищук

Статья посвящена проблемным вопросам применения специальных экономических знаний в сфере интеллектуальной собственности при незаконном использовании торговых

марок. Определено общее понятие, задачи и объекты экономических исследований в сфере интеллектуальной собственности при незаконном использовании торговых марок. Акцентируется внимание на основных вопросах, которые решает этот вид судебной экспертизы. Рассмотрены особенности составляющих материального ущерба при нарушениях прав на торговые марки. Освещены проблемные вопросы методического обеспечения экспертной специальности.

По результатам проведенного исследования сделаны выводы, что проблемные вопросы применения специальных экономических знаний в сфере интеллектуальной собственности при незаконном использовании торговых марок, заключаются в следующем:

1) экономическая судебная экспертиза в сфере ИС является относительно молодым направлением исследований, хотя некоторые вопросы решались еще в советское время;

2) основной задачей экономических исследований в области ИС при незаконном использовании торговых марок является определение материального ущерба причиненного владельцу в результате нарушения его имущественных прав;

3) особенности экономики ИС, а также специфика использования имущественных прав на ТМ как актива и товара, относит подавляющее большинство экономических экспертиз в сфере ИС к наиболее сложным по характеру исследованиям;

4) экономическая судебная экспертиза в сфере ИС тесно связана с институтом оценки имущества и имущественных прав и в настоящее время использует их методологическую базу. Однако, для развития и совершенствования механизма эффективной защиты имущественных прав на ТМ, с помощью экономической судебной экспертизы в сфере ИС, необходимо создавать собственные экспертные методики, адаптированные к проведению судебных экспертиз.

PROBLEMATIC ISSUES OF APPLICATION SPECIAL ECONOMIC KNOWLEDGE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE ILLEGAL USE TRADEMARK

I. Polischuk

The article is devoted to topical issues of application of special economic knowledge of intellectual property in the illegal use trademark. Determine the total concept, objectives and objects of economic research of intellectual property in the illegal use trademark. The attention is focused on the main issues to be solved by this kind of forensics. The features of the components of the material damage caused by the violations of trademark rights. Highlights areas of the methodology of the expert profession.

According to the results of the article concluded that the using of the problematic issues of special economic knowledge of intellectual property in the illegal use trademark as follows:

1) economic forensics of IP is a relatively young field of research, although some issues were resolved during the Soviet era;

2) the main task for Economic Research of IP in the illegal use trademark is to determine the material damage caused to the owner as a result of a violation of his property rights;

3) the particular economics of IP, as well as the specifics of the use of property rights on trademark as an asset and commodity, carries the majority of economic expertise of IP to the most difficult by the nature of research;

4) economic forensics on IP is closely associated with the Institute of property and rights valuation and are currently using their methodological basis. However, for the development and improvement of the mechanism of effective protection of property rights on trademark through economic legal expertise in IP expertise necessary to create their own methods adapted to conduct forensic examinations.