



### МЕЖІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЕКСПЕРТА ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**Олександр Дорошенко,**  
*заступник директора з експертної роботи  
НДІ інтелектуальної власності*

Ст. 41 Конституції України гарантує кожному право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Таким чином, об'єкти інтелектуальної власності, будучи продуктом творчої діяльності людини, прирівнюються до будь-яких інших об'єктів цивільно-правових відносин. А отже, як і будь-які інші об'єкти власності потребують швидкого та ефективного захисту прав їх власників.

При здійсненні захисту прав та законних інтересів власників об'єктів інтелектуальної власності в судовому порядку в якості одного з доказів по справі, що знаходиться у провадженні, використовують висновки судових експертів.

Аналіз різноманітних судово-експертних досліджень дає підстави зробити висновок, що методичні підходи до їх проведення розроблені далеко не для всіх об'єктів. Так певні методичні підходи розроблялися десятиліттями і знайшли віддзеркалення в достатньо глибоких за змістом виданнях з проблем судових експертиз [1, 2]. До речі, останнім часом з'явилося і україномовне видання, присвячене експертизі у судовій практиці з коментарем до Закону України "Про судову експертизу" [3].

Проте у списках літератури, використаної при підготовці вищезазначених видань, відсутня інформація щодо наукової літератури з питань судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Це є зрозумілим, оскільки у колишньому Радянському Союзі правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності ґрунтувалось на децю інших принципах, а з набуттям незалежності колишні республіки почали будувати свої системи захисту прав інтелектуальної власності вже з урахуванням нових вимог ринкової економіки.

На сьогодні в Україні зроблені основні кроки до забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на захист їх інтелектуальної власності. Зокрема, розроблено та прийнято низку загальних та спеціальних нормативних актів, за якими здійснюється охорона об'єктів інтелектуальної власності, а також сформовано дієздатну інфраструктуру, яка забезпечує реалізацію державної політики в цій галузі.

Повертаючись до проблематики судової експертизи зазначимо, що суттєвим здобутком національного законодавства стало прийняття спеціального закону щодо судово-експертної діяльності в Україні [4]. Од-



нак при цьому основні підходи до проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на жаль, до цього часу залишаються невизначеними. І це незважаючи на збільшення кількості судових спорів, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності.

Звичайно, неправомірно буде говорити про абсолютну новизну експертиз в галузі інтелектуальної власності в Україні. Певний досвід їх проведення вже напрацьований науковими установами Міністерства Юстиції України та Академії правових наук України. Проте на сьогодні цей досвід базується швидше на такому широко відомому методі дослідження, як метод проб і помилок. Успіх залежить від досвіду експерта, його загальної ерудиції, інтелекту, таких особистих рис як наполегливість, зосередженість тощо.

Дозволимо собі ще раз повторитися і наголосити на тому, що така ситуація склалася з огляду на відсутність відповідних методик та рекомендацій щодо проведення судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності. В той же час, судова експертиза у сфері інтелектуальної власності лише виграла б у ситуації, коли досвідчені експерти ділилися б своїм досвідом проведення експертних досліджень у наукових, спеціалізованих та науково-популярних виданнях, а також при проведенні різних наукових заходів у вигляді конференцій, семінарів, круглих столів тощо. Та й науковцям, науковим установам слід було б вже давно оформити свої здобутки щодо методології судових експертиз з питань інтелектуальної власності та винести їх на розгляд професійної громадськості.

Цією публікацією нам хотілося б зробити спробу закласти основи методологічного забезпечення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. При цьому зазначимо, що запропонований нами підхід ґрунтується на загальновідомих засадах проведення судових експертиз, викладених в узагальнених роботах [1 — 4].

Нагадаємо, що згідно Закону України "Про судову експертизу" судовою експертизою визнається дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства [4]. Приймаючи за основу зазначене поняття, судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності може бути визначена як дослідження наданих компетентними органами документів та матеріалів, що стосуються об'єктів інтелектуальної власності, яке проводиться судовим експертом з використанням спеціальних знань з метою встановлення фактичних даних, що мають значення для справи, яка знаходиться у провадженні, результати якого відображаються у висновку експерта, що являє собою самостійний вид доказу.

Вищевикладене визначення дозволяє виділити наступні ознаки судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (далі — судова експертиза ІВ):

1. При проведенні судової експертизи об'єктів ІВ використовуються спеціальні знання;
2. Метою призначення судової експертизи є отримання нових, наперед невідомих даних по справі, що знаходиться у провадженні;



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

3. Результатом судової експертизи є встановлення фактичних даних по справі, що знаходиться у провадженні;
4. Змістом судової експертизи об'єктів ІВ є проведення, із залученням сучасних методів, науково обґрунтованого дослідження;
5. Судова експертиза проводиться у відповідності до вимог Кримінально-процесуального, Цивільного процесуального, Господарського процесуального кодексів та Кодексу адміністративного судочинства;
6. При проведенні судової експертизи досліджуються тільки ті об'єкти, які надані судом або слідчим;
7. Експертне дослідження об'єктів ІВ проводиться спеціальним суб'єктом — судовим експертом, який є процесуальною фігурою у відповідності до Закону України "Про судову експертизу", має бути належним чином атестованим та несе кримінальну відповідальність, передбачену відповідними нормами Кримінального кодексу [4].
8. Експертне дослідження оформляють у спеціальному процесуальному документі — висновку експерта, вимоги до складання якого викладені в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень [5].

Розглянемо більш детально першу з наведених ознак судової експертизи, яка стосується використання спеціальних знань.

Незважаючи на використання поняття "спеціальні знання" у всіх процесуальних кодексах, його зміст законодавчо не визначений. Більш

того, серед фахівців у галузі права та судової експертизи не вщухає полеміка з приводу того, на чому ж базуються спеціальні знання — на суто теоретичній підготовці чи й на практичному досвіді.

Не претендуючи на узагальнення, спробуємо визначити зміст поняття "спеціальні знання" для застосування його при здійсненні судочинства у справах, що стосуються об'єктів інтелектуальної власності.

Виходячи з відповідних норм процесуального законодавства, слід розуміти, що "спеціальними" є знання, якими в межах своєї фахової підготовки не володіють або володіють у недостатній для здійснення своїх функцій мірі судді та слідчі.

З іншого боку, право інтелектуальної власності є розділом цивільного права і, отже, теоретична підготовка у цій галузі складає частину підготовки юристів, якими є зазначені фахівці. Тобто, якщо спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності являють собою виключно результат теоретичного пізнання, то залучення до судового процесу зайвої процесуальної фігури — експерта — не має сенсу.

Саме тому найбільш кваліфікованими судовими експертами з питань інтелектуальної власності є фахівці, які мають значний досвід практичної діяльності у сфері набуття та захисту прав — патентні повірені, експерти та спеціалісти патентного відомства.

Якщо намагатися визначити поняття "спеціальні знання", спираючись на досить серйозну практику проведення судово-експертних досліджень фахівцями НДІ інтелектуальної власності, найбільш прийнятним варіантом вбачається наступний:



Спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності є професійні знання, отримані в результаті фахового навчання у сфері інтелектуальної власності, а також навички та досвід, набуті обізнаною особою у процесі практичної діяльності у цій галузі знань.

Звернемося до джерела [1, с.14]: "Знання в галузі права не є спеціальними знаннями", оскільки ними зобов'язана володіти особа, що веде розслідування". На наш погляд викладена теза викликає певні заперечення, особливо що стосується сфери інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що з розвитком правових відносин, поняття "спеціальні знання" набуває все більш конкретного змісту. У силу диференціації наукових знань, що супроводжує розвиток науки взагалі, здійснюється диференціація знань у сфері права і, зокрема, права інтелектуальної власності. Справедливе твердження, що "право — не застиглий звід правил. Воно змінюється та розвивається в силу розвитку суспільства та держави" [8, с. 4].

Практика свідчить, що незнання судьями та слідчими тонкощів сучасного законодавства часто призводить до розвалу справи, причому не в силу того, що вони не скористалися тією чи іншою довідковою літературою або нормативним актом. Причина в тому, що для відповіді на питання, які виникають, недостатньо знайти потрібний нормативний акт і вивчити його, в багатьох випадках необхідно провести дослідження на основі спеціальних знань [2, с.17]. Метою такого дослідження є встановлення фактичних даних щодо властивостей досліджуваних об'єктів, зокрема шляхом вивчення, аналізу та порівняння їхніх ознак.

(Зауважимо, що під час проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поняття "досліджуваний об'єкт" далеко не завжди означає саме об'єкт інтелектуальної власності).

Зрозуміло, що проведення такого дослідження — аж ніяк не функція слідчого або судді, і самих лише правових знань, навіть у спеціалізованій галузі права, для цього недостатньо.

У наш час суддя або слідчий, незважаючи на те, що він фахівець у галузі права, не може знати особливостей усіх об'єктів інтелектуальної власності в силу того, що у сфері охорони авторських та суміжних прав, а також прав на об'єкти промислової власності чинні поряд з Цивільним та Господарським кодексами України 23 спеціальні закони, і характерним для цих законів є те, що вони містять норми матеріального права, які включають спеціальні елементи у тій чи іншій формі. Такими елементами є, наприклад, будь-яка з підстав для відмови в наданні правової охорони знакам для товарів і послуг, умови патентоздатності винаходу чи корисної моделі тощо.

У зв'язку з цим, необхідно поставити перед собою питання: знаннями в якій галузі права зобов'язана володіти особа, що розглядає справу або веде розслідування? Вочевидь, мова повинна йти як про матеріальне, так і про процесуальне право. Водночас, у силу наведених причин, суддя чи слідчий іноді просто не в змозі досконало володіти спеціальними знаннями (у розумінні наведеного вище визначення) з питань права інтелектуальної власності, що регулюються більше ніж двома десятками законів та сотнею інших



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

нормативно-правових актів, у тому числі міжнародними конвенціями та угодами, до яких приєдналася Україна.

Саме тому в останні роки у фаховій літературі з питань організації та проведення судової експертизи підіймається питання про наявність об'єктивних причин для застосування юридичних знань при здійсненні спеціальних досліджень (у тому числі при проведенні судової експертизи). Причому застосування юридичних знань як спеціальних пропонується навіть у таких галузях як адміністративне, фінансове або господарське право [9, с. 37].

Слід зауважити, що призначення експертів з питань інтелектуальної власності може бути здійснено судами у порядку кримінального, цивільного, господарського та адміністративного судочинства. Безумовно, якби наше судочинство передбачало наявність спеціалізованих судів (наприклад, як у Німеччині - патентних), подібна проблема б не виникала. Такі суди розглядали б усі питання сфери інтелектуальної власності. Але сьогоднішній стан розвитку судової системи України не дає можливості говорити про наявність об'єктивних причин для створення судів такої вузької спеціалізації, у зв'язку з чим виникає питання про визначення критеріїв необхідності залучення судових експертів як осіб, що володіють спеціальними знаннями щодо предмету судового розгляду.

Розглянемо "спеціальні знання" з іншої сторони. Як правило, проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності потребує від експерта володіння знаннями не тільки окремої, певної, галузі знань. При цьому, якщо мова йде, ска-

жімо, про винаходи, ці спеціальні знання, окрім суто юридичних, з усіма їх нюансами, мають включати, щонайменше, знання технічних та/або інших прикладних наук.

Пригадаємо формулу винаходу, як юридично-технічний документ, яким визначається обсяг правової охорони технічного рішення винахідника. У комбінації з юридичними знаннями при дослідженні, наприклад, питань щодо використання винаходів, необхідно скористатися також знаннями з інших галузей, приміром механіки, хімії, медицини, знаннями економічних процесів та бухгалтерського обліку, як окремо кожної наведеної складової, так і певної їх сукупності.

Саме певна сукупність знань в тій чи іншій справі, що знаходиться у провадженні, дає можливість експерту підготувати експертний висновок, який буде характеризуватися як наукове дослідження, засноване на використанні спеціальних знань зі статусом цього висновку як джерела доказу в судовому процесі.

Слід зазначити, що відсутність у судового експерта знань з певних суміжних наук може слугувати підставою для віднесення експертизи до комплексної, ту чи іншу частину якої мають провадити експерти з відповідних галузей знань, що відображається у відповідній ухвалі або постанові про призначення експертизи.

Отже, до поняття "спеціальні знання" можуть входити результати пізнавальної діяльності не тільки в окремій галузі знань, а й у суміжних галузях.

У Постанові Пленуму Верховного суду України "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" [10] зазначено:



"Вказати судам на неприпустимість [...] порушення перед експертом правових питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції суду (зокрема щодо вини, неосудності чи недієздатності особи тощо)". Тобто, при розгляді правових питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції суду, суддя не може перед судовим експертом ставити питання зі сфери своєї компетенції.

Однак при розгляді спорів з порушення прав інтелектуальної власності може виникнути ситуація, коли поставлене на вирішення судової експертизи питання буде нести правове навантаження. Це пов'язано, у першу чергу, з особливостями правової природи об'єктів інтелектуальної власності. Елементи такого об'єкта права інтелектуальної власності, які виносяться на дослідження, досить часто закріплені у діючому законодавстві, і експерт повинен, розкриваючи їх суть, відповісти на питання щодо таких елементів (наприклад, щодо тотожності, наявності авторських прав, факту плагіату тощо). Інша постановка таких питань на експертизу не дасть необхідного результату, оскільки об'єкт спору щодо порушення прав інтелектуальної власності не буде досліджений у повному обсязі — відповідно, експертиза не виконає поставленого перед нею завдання.

Викладене дає підстави говорити про виникнення об'єктивних причин щодо можливості постановки перед експертними органами пи-

тань, що несуть в собі юридичне навантаження, зокрема, у сфері інтелектуальної власності. Зрозуміло, що це жодним чином не може стосуватися вирішення правових питань, які віднесені суто до компетенції суду — визначення неосудності, недієздатності, неправоздатності, вини тощо.

Але так само зрозуміло, що неможливо без застосування спеціальних знань відповісти, наприклад, на питання, яке досить часто постає перед суддями: чи відповідає винахід ... умовам патентоздатності? Або ще більш "правове": чи відповідає позначення... умовам надання правової охорони? Для отримання відповіді необхідно провести дослідження. Чому ж це питання здебільшого відноситься суддями до правових? Зрештою, судовий експерт, відповідаючи на такі питання, досліджує властивості та ознаки об'єктів за тими ж методичними підходами, що й експерти патентного відомства, але результатом такого дослідження є не правовстановлюючий документ, а лише один з доказів у процесі. І в будь-якому випадку слід пам'ятати, що висновок судового експерта є доказом у справі, який не має жодної переваги порівняно з іншими доказами і оцінюється судом за загальними правилами, встановленими процесуальним законодавством. ●

#### Література:

1. Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: Учебно-практическое пособие. — Харьков: Эспада, 2005. — 544с.



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

2. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. — М.: Норма, 2005. — 656 с.
3. Экспертизи у судовій практиці. За загальною редакцією В.Г. Гончаренка. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 386 с.
4. Закон України "Про судову експертизу" Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 28, ст.232. Із змінами, в ред. від 09.09.2004.
5. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. Затверджена Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.04 р. № 144/5, зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 10.06.05 р. № 59/5).
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і головн. ред. В.Т.Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. — 1440 с.
7. Общая теория права и государства. Под ред В.В.Лазарева. — 4-ое изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2005. — 575 с.
8. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М., 2000.
9. Постанова Пленуму Верховного суду України "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" № 8 від 30.05.97, зі змінами від 25.05.1998 р.
10. Бурков И.В., Мурзинов А.В. Заключение эксперта как вид доказательств. — Транзит-Икс, 2001.

### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

## **КОНЦЕРН L'OREAL ЗАХИСТИВ СВОЇ ПРАВА**

Всесвітньовідомий концерн L'Oreal звинуватив компанію Bellure (Арабські Емірати), у виготовленні 13 різних парфумів, з ідентичним ароматом продукції бренду Lancome, який є власністю L'Oreal.

Порушники прав концерну L'Oreal використували не тільки назви парфум схожі до ступеня змішування зі знаками для товарів і послуг концерну (Chenal замість Chanel, Samara замість Samsara), але й подібний "букет ароматів".

У 2004 році суд частково задовольнив вимоги концерну L'Oreal, стверджуючи, що немає доказів про ідентичність "букету ароматів" парфум двох виробників. Але концерн наполегливо відстоював свої права, піддавши парфуми Bellure газохроматичному аналізу, який підтвердив ідентичність формула парфумів Bellure та L'Oreal.

Після представлених доказів суд повністю задовольнив всі вимоги концерну L'Oreal, зобов'язавши компанію Bellure сплати один мільйон євро на користь відомих виробників.

За матеріалами: <http://www.trizland.ru>