



СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ЗАПАТЕНТОВАНИХ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ У ЦИФРАХ І ФАКТАХ

Тетяна Васьковська,
*старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної
власності АПрН України*

Ця робота є продовженням аналізу Висновків судових експертиз щодо дослідження глибинних причин спорів у сфері інтелектуальної власності [1, 2], які не знаходяться на поверхні, а можуть бути виявлені тільки на підставі досліджень, ініційованих судовим експертом, і для запатентованих промислових зразків проведена вперше.

Аналізу підлягали як Висновки судових експертиз так і Висновки експертних досліджень (далі — Висновки) зареєстрованих промислових зразків (далі — ПЗ), оскільки вимоги до підготовки згаданих документів за чинними нормативними актами [3-5] є однаковими.

Опрацьовано 25 Висновків судових експертиз, що провадилися за ухвалами суду або за постановами, та 9 Висновків експертних досліджень, проведених за зверненнями фізичних та юридичних осіб, які виконані з 2003 по 2008 рік у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Академії правових наук України, згідно із вимогами Законів [3, 6] та Інструкції [4].

Валерій Кращенко,
*провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної
власності АПрН України, кандидат технічних наук*

Тут і далі оброблення статистичних даних виконано з використанням програмного продукту Microsoft Office Excel.

У **Таблиці 1** наведена кількість досліджень ПЗ, які провадилися за ухвалами суду, постановами правоохоронних закладів та за зверненнями у період, що досліджується.

Для наочності наведені відомості також подано у графічному вигляді, **Рисунок 1**.

Аналіз проведених досліджень ПЗ, Табл. 1 та Рис. 1, свідчить, що:

- загальна кількість досліджень, за роками, збільшується;
- експертні дослідження за постановами провадилися тільки в останні два роки;
- постійно, крім 2008 р., провадилися дослідження за ухвалами суду;





Таблиця 1.

Кількість проведених експертиз ПЗ у 2003-2008 роках

П. №	Підстави проведення експертизи	Роки						Усього
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1	Ухвали суду	1	4	4	6	5	-	20
2	Постанови	-	-	-	-	3	2	5
3	Звернення	1	-	1	-	1	6	9
	Разом	2	4	5	6	9	8	34

- в 2008 р. основна кількість досліджень припадала на звернення правоохоронних органів, приватних і юридичних осіб.

Дослідження, проведені за ухвалами, спрямовані на встановлення фактів, які сприяли вирішенню судами правових відносин у спорах щодо порушення прав на ПЗ. Досудові дослідження (за зверненнями), сприяли порушенню кримінальних справ.

Зазначимо, що дослідження провадилися, зокрема, відповідно до вимог Ст. 25 Закону [6]:

"1. Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав".

Крім того, дослідження провадилися з урахуванням роз'яснень Президії Вищого господарського суду України, викладених в Рекомендаціях [5]. Роз'яснення стосуються деяких питань призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності.

Згідно з п.1.3 Рекомендацій судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Господарські суди не повинні

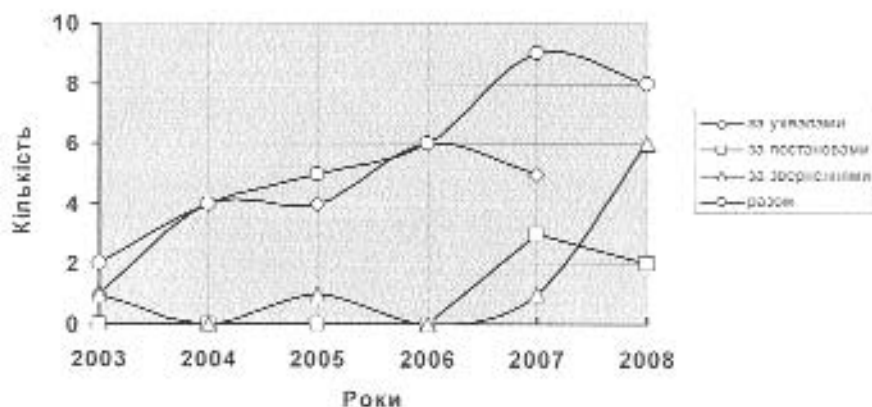


Рис 1. Динаміка експертиз промислових зразків з різних підстав по роках



порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися судом (до речі, як і усі інші суди, авт.).

У п. 5 Рекомендацій зазначено, що у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на ПЗ, залежно від обставин справи та суті спору, судом на роз'яснення судового експерта можуть бути поставлені питання, зокрема, про:

"наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком);

виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка;

включення до сукупності суттєвих ознак промислового зразка інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельної марки, комерційного найменування, географічного зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо)".

В Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертів [7], п. 144, зазначено, що на дослідження ПЗ мають бути поставлені питання:

"Чи використано в даному виробі всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом №...?"

Якими є суттєві ознаки промислового зразка за патентом №...?"

Чи стала сукупність суттєвих ознак промислового зразка загальнодоступною у світі за патентом №... до дати подання заявки?"

Останнє питання викликає здивування. Усім, причетним до сфери інтелектуальної власності, відомо, що в Україні є тільки одна наукова уста-

нова, яка проводить науково-технічну експертизу з визначення "загальнодоступності у світі" суттєвих ознак промислових зразків — Український Інститут промислової власності (далі Інститут). І ставити питання в такій редакції перед судовим експертом, м'яко кажучи, не є коректним. Зауважимо, що судові експерти змушені досліджувати згадане питання у дещо "звуженому" варіанті, а саме, тільки у порівнянні із протиставленим промисловим зразком.

Аналіз питань, що ставилися перед судовими експертами, свідчить про те, що замовники експертиз часто не дотримуються викладених вимог або не знають їх, а 32% наданих на дослідження судових справах взагалі не було описів до патентів ПЗ, що унеможливило подальше їх опрацювання.

Принагідно зазначимо, що згідно із положеннями Інструкції [4], у випадку, коли питання на вирішення експертизи поставлені неточно або некоректно, експерт, у межах своїх повноважень, може наводити питання в редакції, яка буде відповідати вимогам нормативних актів [6, 7]. Приклади такого редагування, проведеного експертами, наведено в **Таблиці 2**.

Звернемо увагу на те, що в таблицях і далі по тексту внесені скорочення: ТМ — торговельна марка; КМ — корисна модель.

Проведемо аналіз відомостей, занесених до **Таблиці 2**.

П. 1. Питання за змістом є правовим, вирішення якого є компетенцією суду.

Експерт вирішує питання в такій редакції: "Чи містить виріб, виготовлений за патентом на ПЗ, зображення позначення, яке захищене свідоцтвом на ТМ іншого виробника?".



ЗАХИСТ ПРАВ

Таблиця 2.

Питання, поставлені замовниками експертизи та редактовані експертом

П. №	Питання експерту	Питання в редакції експерта
1	Чи є порушення прав на ТМ застосування на виробі, поданому на реєстрацію як ПЗ за заявою...?	Чи містить виріб, виготовлений за патентом на ПЗ, зображення позначення, яке захищене свідоцтвом на ТМ іншого виробника?
2	Які ознаки промислового образця виявляються суттєвими?	Які ознаки ПЗ, що охороняються патентом, є суттєвими?
3	Використані чи всі суттєві ознаки промислового образця за патентом в изделиї?	Чи використані усі суттєві ознаки ПЗ у виробі?
4	Може ли повлечь дальнейшее использование ухиловки производства А к смешению с деятельностью производителя Б, собственника патента на промышленный образец	Чи може призвести подальше використання ухиловки виробника А до змішування з діяльністю виробника Б, який є власником патенту на ПЗ?
5	Чи є зображення ПЗ за патентом 1 та ПЗ за патентами 2 та 3 подібними за сукупністю суттєвих ознак?	Чи містять ПЗ за патентом 2 та 3 сукупність суттєвих ознак, визначену для ПЗ за патентом 1?
6	Чи співпадає за сукупністю суттєвих ознак виріб А, з ПЗ за патентом 1?	Чи міститься сукупність суттєвих ознак ПЗ за патентом 1 у виробі А?
7	Чи було добросовісне використання в інтересах своєї діяльності заявленої ПЗ до дати подання заявки на отримання патенту на цей ПЗ	Чи були ознаки використання ПЗ за патентом 1 до дати подання до Установи заявки або чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання?
8	Чи зробив виробник А значну підготовку для добросовісного використання ПЗ, заявленої виробником Б?	Чи є ознаки недобросовісності в діях виробника А до дати подання заявки на отримання патенту на ПЗ виробником Б?
9	Чи є зображення, що є складовим елементом корисної моделі, тотожним або схожим до ступеня змішування з зображенням, що охороняється патентом на ПЗ?	Чи використано у виробі, заявленому на креслюнку та наданому в описі до патенту на КМ сукупність суттєвих ознак ПЗ?
10	Чи є підстави для висновку про загальнодоступність сукупності суттєвих ознак ПЗ до дати подання заявки на патент?	Чи була загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак ПЗ до дати подання заявки до Установи (тільки у порівнянні із протиставленим промисловим зразком)?



П. 2. — П. 4. Питання викладені російською. Законом [8] визначено, що діловодство має вестися державною мовою.

П. 5. Зміна питання обумовлена відсутністю в Законі [6] поняття "подібності".

П. 6. Зміна питання обумовлена відсутністю в Законі [6] поняття "співпадання".

П. 7. Поставлене питання є правовим. Експерт викладає його в редакції, що узгоджується з Законом [6].

П. 8. Питання, поставлене експертом, спростило процедуру дослідження.

П. 9. Законом [6] не передбачено дослідження ПЗ на схожість та тождність в порівнянні з КМ. Дослідженню підлягає сукупність суттєвих ознак ПЗ.

П. 10. Питання викладено відповідно до вимог Інструкції [4].

Як свідчить практика, питання, поставлені судовому експерту, дуже різноманітні і стосуються не тільки ПЗ, а й, дотично, інших об'єктів інтелектуальної власності.

Маємо також зазначити, що на перших роках дослідження ПЗ, коли досвіду проведення експертиз було ще замало, деякі питання, в редакції експертів, з погляду вимог теперішнього часу, інколи були недостатньо професійно обґрунтованими.

Питання, поставлені на дослідження, за роками, викладені в **Таблиці 3**, а динаміка основних з них надана на **Рисунку 2**.

З Рис. 2 видно, що:

- загальна кількість основних питань, за роками, збільшується;
- кількість завдань щодо дослідження використання у виробі сукупності суттєвих ознак ПЗ за патентом динамічно зростає;
- максимум відносно питань щодо

установлення критерію "новизна" припадає на 2006 р.;

- найменше поширені питання стосовно визначення суттєвих ознак ПЗ за патентом.

Певний інтерес читача можуть викликати алгоритми, за якими експерти провадили дослідження в залежності від питань, поставлених перед ними, тому автори вважають за необхідне їх навести, **Таблиця 4** та **Рисунок 3**.

Зазначимо, що згадані алгоритми можуть слугувати орієнтирами для роботи судових експертів та експертів — стажистів. Наведені алгоритми також, та, певною мірою, самі Висновки, свідчать про те, що ПЗ, як об'єкти, іноді досліджуються у поєднанні з іншими об'єктами інтелектуальної власності, **Рисунок 4**.

У процесі дослідження Висновків автори виявили декілька колізій у законодавстві, які не сприяють вирішенню поставлених перед судовими експертами питань. Розглянемо більш детально.

Якщо на вирішення судової експертизи ставиться питання стосовно визначення загальнодоступності у світі сукупності суттєвих ознак ПЗ до дати подання заявки до Установи, то одразу виникають питання щодо набуття права інтелектуальної власності на цей об'єкт охорони.

Згідно з п.1 Ст. 461 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) [9]:

"1. Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим".

За Ст. 462 ЦКУ, набуття права інтелектуальної власності на ПЗ засвідчується патентом, а *"Обсяг правової охорони визначається ... сукупністю суттєвих ознак промислового зразка"*.



ЗАХИСТ ПРАВ

Таблиця 3.

Досліджені питання, за роками

П. №	Зміст питання	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Усього
1	Які ознаки ПЗ за патентом є суттєвими?	2	3	1	-	2	2	10
2	Чи містить ПЗ за патентом 1 сукупність суттєвих ознак ПЗ за патентом 2?	-	1	2	1	-	-	4
3	Чи використано в виробі А сукупність суттєвих ознак ПЗ за патентом 1?	1	2	1	2	9	21	36
4	Чи стала загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак до дати подання заявки до Установи?	1	3	2	7	4	-	17
5	Чи надає патент на ПЗ право використовувати ТМ, схожу з позначенням на виробі? (в ред. замовника)	-	-	1	-	3	-	4
6	Чи використано у виробі, зазначеному на кресловку та описаному в патенті на КМ, Б сукупність суттєвих ознак ПЗ за патентом?	-	-	-	-	1	-	1
7	Чи є позначення на виробі, захищеного ПЗ, словом настільки, що його можна сплутати з ТМ?	3	3	1	-	1	-	8
8	Чи є застосуванням фірмового (комерційного) найменування В на упаковках (виріб за ПЗ)?	-	-	-	-	-	4	4
9	Чи є факт використання ПЗ?	-	1	1	2	1	-	5
10	Чи може призвести до змінування діяльності суб'єкта господарювання, які виготовляють вироби за патентом 1 та 2 на ПЗ?	1	1	-	-	-	-	2
11	Чи існує за рози салгування споживачем виробів Г з виробами Д, виготовлених за патентом ПЗ?	-	-	-	-	2	-	2
12	Чи можливо ввести в обіг споживачів продукції, яка упакована в падачі на дослідження виробі, в порівнянні із продукцією, яка упакована в упаковку з використанням запатентованого ПЗ?	-	-	-	-	1	4	5
	Разом	8	14	9	12	24	31	98

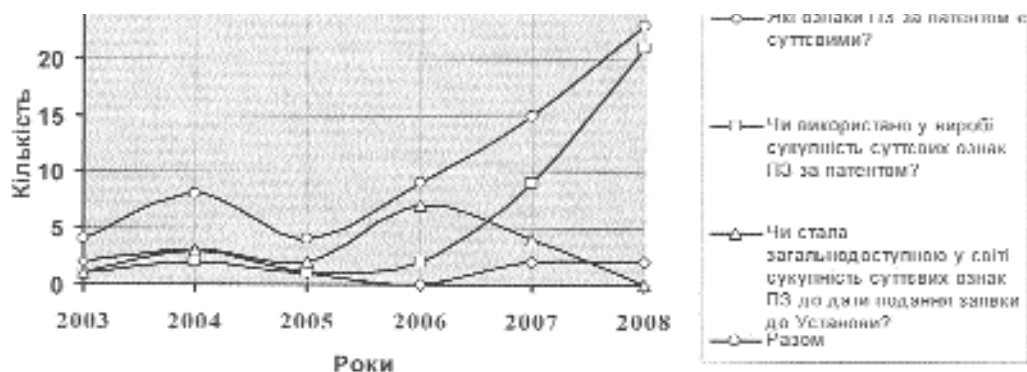


Рис. 2. Динаміка проведення експертиз промислових зразків з основних питань по роках



Таблиця 4.

Алгоритми дослідження питань

П. №	Питання	Послідовність дії експерта
1	Які ознаки ПЗ за патентом є суттєвими?	Аналіз ПЗ за формальними ознаками Аналіз суттєвих ознак ПЗ: За фотозображенням; за описом заявника; Порівняльне дослідження
2	Чи містить ПЗ за патентом 1 сукупність суттєвих ознак ПЗ за патентом 2?	Аналіз ПЗ за формальними ознаками Аналіз суттєвих ознак ПЗ: За патентом 1; за патентом 2 Порівняльне дослідження
3	Чи була загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак ПЗ до дати подання заявки до Установи? (В розумінні:) Чи містить матеріали справи відомості про знаність сукупності суттєвих ознак ПЗ до дати подання заявки до Установи?	Аналіз ПЗ за формальними ознаками Аналіз суттєвих ознак ПЗ Аналіз протипафетних матеріалів на предмет виникнення факту наявності суттєвих ознак досліджуваного ПЗ Аналіз відомих експерту (із загальнодоступних джерел інформації) відомостей про аналогічні ознаки ПЗ Аналіз дат оприлюднення відповідних матеріалів Порівняльне дослідження
4	Чи використані всі суттєві ознаки ПЗ у виробі?	Аналіз ПЗ за формальними ознаками Аналіз суттєвих ознак ПЗ Аналіз суттєвих ознак виробу Порівняльне дослідження
5	Чи є на виробі, захищеного ПЗ, позначення, схоже на зображення ТМ на стільки, що їх можна сплутати?	Аналіз ПЗ за формальними ознаками Аналіз суттєвих ознак ПЗ Аналіз аналогічних ознак, що містяться на зображенні ТЗ Порівняльне дослідження
6	Чи використано у виробі, захищеному патентом на корисну модель сукупність суттєвих ознак ПЗ?	Аналіз ПЗ за формальними ознаками Аналіз суттєвих ознак ПЗ Аналіз аналогічних ознак КМ Порівняльне дослідження
7	Чи є факт використання ПЗ?	Питання мають правовий характер, є компетенцією суду, і не є об'єктом дослідження судового експерта
8	Чи порушуються права на ТМ при застосуванні зображення на виріб, поданому на реєстрацію на ПЗ?	
9	Чи є дійсним патент на ПЗ?	



ЗАХИСТ ПРАВ

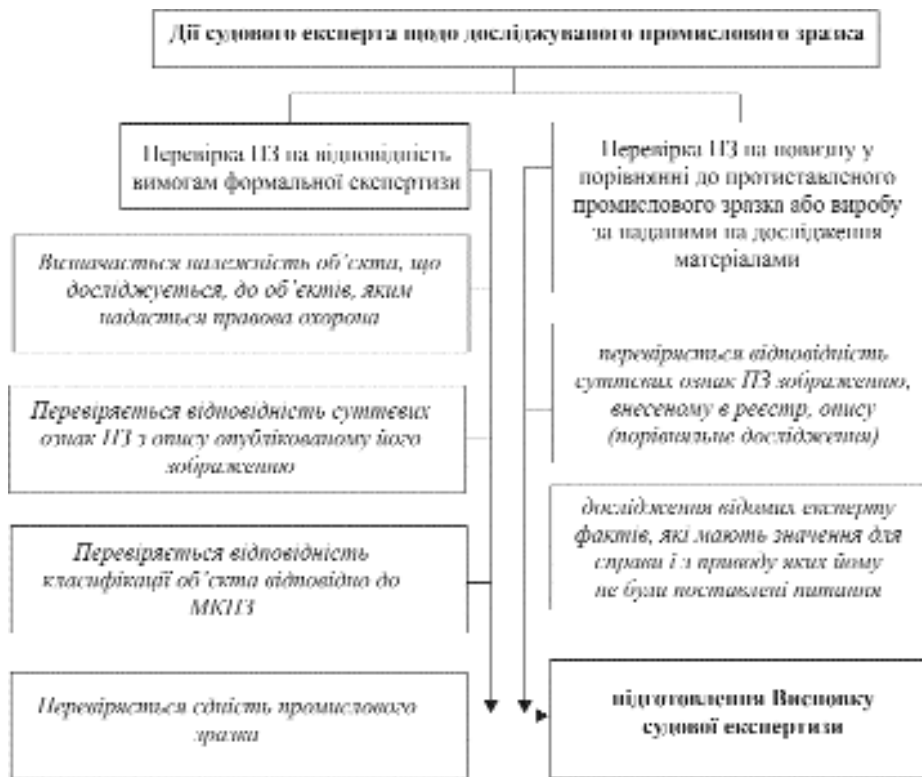


Рис. 3. Узагальнений алгоритм дослідження ПЗ



Рис. 4. Варіанти дослідження промислових зразків відносно об'єктів інтелектуальної власності

Подібні вимоги встановлені і Законом [6]. За Ст. 6.:

"1. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

2. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання

заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок..."

Зазначимо, що експертиза, яку проводить Інститут, за статусом є науково-технічною експертизою і,



вочевидь, вона повинна дотримуватися вимог зазначених статей, див. Ст. 14 Закону [6]:

"1. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою".

Проте дії згаданої експертизи обмежені:

"8. Під час проведення експертизи:

встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього Закону;

визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону;

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 цього Закону та правилам (Правила [10], авт.) встановленим на його основі Установою" (тут і далі виділення авт.).

Перш за все зазначимо, що у 100% наданих на дослідження ПЗ не проведена кваліфікаційна експертиза на відповідність умові патентоспроможності, новизні.

Тепер подивимося, про що йдеться в Правилах [11] щодо експертизи заявки:

"4.1. Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки проводиться формальна експертиза заявки під час якої:

визначається належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, яким надається правова охорона;

перевіряється правильність оформлення документів заявки відповідно до розділу 3 Правил складання та відповідність матеріалів заявки вимогам статті 11 Закону;

проводиться класифікація об'єкта, що заявляється, відповідно до МКПЗ;

перевіряється єдність промислового зразка".

Звертаємо увагу читача на те, що за Правилами [11] під час формальної експертизи норма статті Ст. 6 Закону [6] не виконується:

"Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок...".

З приводу викладеного можна зробити висновок, що, по суті, згаданому Інституту приписано проводити лише формальну експертизу. Подальша реєстрація ПЗ при цьому, ще раз зазначимо, здійснюється без відповідної правової гарантії його патентоспроможності. Тепер стає зрозумілим зміст абзацу 2 п. 1 ст. 18 Закону [6]:

"Патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту".

А як же вимоги ЦКУ, щодо набуття права інтелектуальної власності? Ненабуття права інтелектуальної власності на ПЗ ставить під сумнів і норми Ст. 20 Закону [6] щодо прав, які випливають з патенту:

"2. Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

3. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

4. Власник патенту може передавати на підставі договору право



ЗАХИСТ ПРАВ

власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту.

5. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору”.

Про яке “виключне право” може йти мова? На наш погляд, єдине, що дає так званий зареєстрований патент на ПЗ, це засвідчення авторства людини, яка його створила (якщо це дійсно так), та дати подання заявки.

Певний дисонанс вносять і Рекомендації [5] щодо експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності на ПЗ. Зокрема, у п. 5 пропонується досліджувати:

“наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту... (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком)”.

Це що, дозвіл високоповажної організації — Вищого господарського суду України — на “куцу” новизну? Автори, певною мірою, розуміють підтекст зазначеної цитати, проте, її виклад (редакція) в згаданому документі мав би бути, безумовно, іншим (див. визначення терміну “новизна” у ЦКУ та Законі [6]). На наш погляд, редакція питання, навіть у наведеному у Табл. 4, п. 3, варіанті “Чи містять матеріали справи відомості про знаність сукупності суттєвих ознак ПЗ до дати подання заявки до Установи?”, є дещо кращою.

Природно, що виникає запитання, а чи правомірно взагалі перед судовим експертом у сфері інтелектуальної власності ставити питання щодо дослідження ПЗ, в той час як

вони, відповідно до Ст. 461 ЦКУ, **не набули права інтелектуальної власності?**

Аналіз викладеної ситуації призводить до висновку, що Міністерство освіти і науки України (далі — Міністерство), від імені держави, вводить в оману осіб, котрим видає так звані патенти на зареєстровані ПЗ, які, що доведено, не мають юридичної сили, бо не набули права інтелектуальної власності.

Маємо нагадати, що подібна ситуація була і з деклараційними патентами на винаходи [12]. Життя показало безглуздя таких “охоронних документів”, і чи не час те ж саме зробити з патентами на ПЗ?

Є зрозумілою позиція Міністерства (як правонаступника) щодо ПЗ на початку створення системи охорони інтелектуальної власності в Україні, проте настав час суттєво змінювати ситуацію. Першим таким кроком має бути упровадження кваліфікаційної експертизи ПЗ, мається на увазі виконання вимог Ст. ст. 461, 462 ЦКУ та, відповідно, Ст. 6 Закону [6], як це робиться, наприклад, у США та Росії.

Маємо зазначити, що Ст. 4 ЦКУ, щодо актів цивільного законодавства України визначає:

“2. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу (далі — закон)”.

Якщо основний акт цивільного законодавства, ЦКУ, зазначає будь-яку норму, то норми спеціального закону не повинні їй суперечити. ЦКУ застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності, а його прикінцеві



та перехідні положення передбачали внесення відповідних змін до чинних законодавчих актів для їх гармонізації. Вже давно прийшов час такі зміни внести і в Закон України "Про охорону прав на промислові зразки".

Повернемося до результатів 34 експертиз ПЗ, проведених судовими експертами згідно з наведеним раніше у п. 4.1. Правил [11] щодо формальної експертизи. З'ясовано, що експерти Інституту припустилися низки помилок, які і стали глибокими причинами спорів між сторонами судових процесів, зокрема мова йде про наступне.

- За результатами експертизи надана правова охорона 6% об'єктів, які не відносяться до тих, яким надається така охорона відповідно до Закону [6].
- У 67% випадках виявлена невідповідність сукупності суттєвих ознак в описах ПЗ їх опублікованим зображенням.
- Досить дивно, що на стадії фор-

мальної експертизи експерти, які її проводили, у 9% досліджень не змогли відрізнити технічний опис виробу від ознак, які характеризують ПЗ як об'єкт творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

- Виявлено, що у 3% досліджених ПЗ наявна невідповідність їх вимозі єдності.
- Усі виявлені статистичні дані щодо якості запатентованих ПЗ систематизовані у **Таблиці 5**. Ще раз звертаємо увагу читача на те, що саме зазначені показники є глибокими причинами виникнення судових спорів.

Таблиця 5 свідчить про те, що формальна експертиза ПЗ, п.2 - п.6, не була проведена якісно (якщо взагалі така проводилася).

Формальна реєстрація ПЗ Департаментом інтелектуальної власності призводить до правових конфліктів між власниками так званих "патентів" та суб'єктами господарювання

Таблиця 5.

Глибокі причини виникнення судових спорів

П. №	Глибокі причини	Кількість справ	
		Одиниць	Відсотків
1	Для наданих на дослідження ПЗ не проведена науково-технічна експертиза на відповідність умові новизни, в тому числі і щодо змісту усіх раніше одержаних Установою заявок, і вони не набули права інтелектуальної власності	34	100
2	На підставі формальної експертизи проведена реєстрація відомих ПЗ у якості буцімто нових ПЗ	5	15
3	ПЗ, як об'єкти дослідження, не відносяться до об'єктів, яким надається правова охорона	2	6
4	Невідповідність сукупності суттєвих ознак в описах ПЗ їх опублікованим зображенням	23	67
5	Описи ПЗ містять технічний (конструктивний) опис виробу, а не сукупність суттєвих ознак	3	9
6	Невідповідність вимозі єдності ПЗ	1	3



та до подальших звернень до суду. На жаль, цей тягар — дослідження фактів, які сприятимуть вирішенню спору щодо правомочності охоронного документа, патенту на ПЗ, зокрема щодо так званої "загальнодоступності у світі суттєвих ознак", — лягає на плечі судового експерта. Проте, фактично, це саме та робота, яку має здійснювати тільки Інститут.

Викладені колізії дають можливість пристойному адвокату, без особливого напруження, "завалити" у судовому процесі будь-який запатентований промисловий зразок.

Читач, після обізнання з відомостями, викладеними у Табл. 4 та наданими на Рис. 3, може запитати: а навіщо судовому експерту проявляти ініціативу, наприклад щодо перевірки відповідності запатентованого ПЗ формальним вимогам, викладеним у Правилах [11]? Як показала виконана робота, це необхідно для виявлення глибинних причин спорів щодо зазначеного ПЗ для об'єктивності і, загалом, для повноти дослідження, тим більше, що це передбачено п. 2 Ст. 13 Закону [3]:

"вказувати у висновку експерта на виявлені в ході проведення судової експертизи факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання".

Висновки

Науково-технічна експертиза промислових зразків, яку провадить Інститут промислової власності не відповідає вимогам ст. 461 та 462 ЦКУ та Ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Експерти Інституту, на стадії формальної експертизи, у більшості випадків не досліджують сукупність

суттєвих ознак ПЗ в описах на їх відповідність опублікованим зображенням, і, зокрема, не завжди відрізняють технічні описи виробів, особливо тих, що є продуктами машинобудівної промисловості, від сукупності суттєвих ознак, які характеризують ПЗ як об'єкт творчої діяльності людини в галузі дизайну.

Рекомендації

Міністерству освіти і науки України провести роботу та, в установленому порядку, внести до парламенту пропозиції щодо гармонізації норм Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" до норм Цивільного кодексу України.

Українському інституту промислової власності слід здійснити заходи щодо навчання кадрів для проведення у повному обсязі науково-технічної експертизи промислових зразків підготовленими експертами-фахівцями у галузі художнього конструювання.

Суди, при розгляді справ щодо запатентованих промислових зразків, мають виносити ухвали, за якими Державний департамент інтелектуальної власності повинен провести кваліфікаційну експертизу для набуття об'єктами права інтелектуальної власності, відповідно до вимог ст. 461 та 462 ЦКУ та Ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", тільки після цього суд може ставити перед судовим експертом у сфері інтелектуальної власності питання відносно встановлення тих чи інших фактів щодо дослідження об'єктів, зазначених у справах. ◆

**Список використаних джерел:**

1. Щукіна К., Кращенко В. Судова експертиза торговельних марок крізь призму статистики /К. Щукіна, В. Кращенко// Інтелектуальна власність. — 2008. — № 3. — С. 30.
2. В. Кращенко. Глубинные причины возникновения споров по вопросам промышленной собственности: материалы XI научно-практической конференции ["Защита прав интеллектуальной собственности"], (Алушта, 28 мая — 1 июня 2007 г.)/ М-во економики АРК України. — 2007 — 134 с.
3. Закон України "Про судову експертизу". — Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 28. В редакції від 19.12.2006. [електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.uapravo.net/data/base58/ukr58712.htm>
4. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998. В редакції від 29.12.2006. [електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0705-98>.
5. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності". [електронний ресурс] Режим доступу: http://www.arbitr.gov.ua/documents/04-5_76_2005-03-29.html
6. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", № 3770-XII. В редакції від 22.05.2003. [електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3688-1218034688041545>
7. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998. В редакції від 29.12.2006. [електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.lawua.info/bdata1/ukr1101/index.htm>.
8. Закон України "Про мови в Українській РСР". — (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, Додаток до № 45, ст. 631). В ред. Від 06.03.2003. [електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=8312-11>
9. Цивільний Кодекс України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356. В ред. від 31.05.2007. [електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&p=1>
10. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 198 від 18.03.2002 р. [електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0226-02&print=1>
11. Правила розгляду заявки на промисловий зразок. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 198 від 18.03.2002 р. [електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0313-02&print=1>
12. Кращенко В. Судова експертиза об'єктів, що мають деклараційні охоронні документи./ В. Кращенко// Інтелектуальна власність. — 2007. — № 12 — С. 41.