

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН

FORENSIC EXPERTISE IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY: CURRENT STATE

Канарик Ю.С.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільного та господарського права

Національного університету біоресурсів і природокористування України

Гринь С.О.,

студентка юридичного факультету

Національного університету біоресурсів і природокористування України

Стаття присвячена висвітленню актуальних питань та основних положень здійснення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Експертиза у сфері інтелектуальної власності є одним із порівняно нових напрямів застосування спеціальних знань, у рамках якого досліджуються специфічні лише для цього класу судової експертизи об'єкти права інтелектуальної власності. Експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності, які виникають між суб'єктами господарювання, є досить специфічними. Об'єкти інтелектуальної власності належать до різноманітних галузей науки, техніки та ремесла, тому ефективний розгляд таких справ стає можливим лише при залученні фахівців, які володіють спеціальними знаннями в певній галузі, для повного та всебічного дослідження предмета спору. На відміну від інших напрямів судової експертизи, експертиза у сфері інтелектуальної власності встановлює фактичні дані про властивості, ознаки, закономірності створення та використання об'єктів, що за своєю природою є нематеріальними об'єктами, але набувають правової охорони при дотриманні всіх установлених законодавством умов.

Ключові слова: судова експертиза, інтелектуальна власність, судово-експертна діяльність, висновок експерта, експертне дослідження, призначення судової експертизи.

Статья посвящена освещению актуальных вопросов и основных положений осуществления судебной экспертизы в сфере интеллектуальной собственности. Экспертиза в сфере интеллектуальной собственности является одним из относительно новых направлений применения специальных знаний, в рамках которого исследуются специфические только для этого класса судебной экспертизы объекты права интеллектуальной собственности. Экспертные исследования в области интеллектуальной собственности, возникающие между субъектами хозяйствования являются весьма специфическими. Объекты интеллектуальной собственности принадлежат к различным областям науки, техники и ремесла, поэтому эффективное рассмотрение таких дел становится возможным лишь при привлечении специалистов, обладающих специальными знаниями в определенной области, для полного и всестороннего исследования предмета спора. В отличие от других видов судебной экспертизы, экспертиза в сфере интеллектуальной собственности устанавливает фактические данные о свойствах, признаки, закономерности создания и использования объектов, которые по своей природе являются нематериальными объектами, но приобретают правовую охрану при соблюдении всех установленных законодательством условий.

Ключевые слова: судебная экспертиза, интеллектуальная собственность, судебно-экспертная деятельность, заключение эксперта, экспертное исследование, назначение судебной экспертизы.

The article is devoted to the coverage of topical issues and the main provisions of implementation forensic expertise in the field of intellectual property. Expertise in the field of intellectual property is one of relatively new areas of application of special knowledge, within the framework of which the objects of intellectual property right specific for this class of forensic examination are investigated. Expert research in the field of intellectual property that arises between business entities is rather specific. The objects of intellectual property belong to various branches of science, technique and crafts; therefore, effective consideration of such cases becomes possible only with the involvement of specialists with special knowledge in a particular field for the full and comprehensive study of the subject of the dispute. Unlike other areas of forensic expertise, the expertise in the field of intellectual property establishes actual data on the properties, characteristics, patterns of creation and use of objects that by their nature are intangible objects, but acquire legal protection in compliance with all conditions established by law.

Key words: forensic examination, intellectual property, judicial-expert activity, expert opinion, expert examination, appointment of forensic examination.

Постановка проблеми. Протягом існування національної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні створено та перевірено на практиці дієві механізми захисту прав інтелектуальної власності, побудовані на нормах спеціального та процесуального законодавства. При здійсненні захисту прав і законних інтересів власників прав на об'єкти інтелектуальної власності у судовому порядку досить часто як один із доказів по справі використовують висновки судових експертів для більш повного та ретельного розгляду справи. Саме тому не викликає сумніву важливість та необхідність використання як джерела доказів висновків судових експертів – фахівців, що мають спеціальні знання, певний досвід та практичні навички роботи у цій сфері.

Стан опрацювання. Питання удосконалення процесуального регулювання судово-експертної діяльності досліджували і досліджують вітчизняні та закордонні науковці: В.Д. Арсен'єв, Р.С. Белкін, В.К. Лисиченко, В.М. Махов, Ю.К. Орлов, О.П. Сергєєв, Н.М. Коршунов, Р.Б. Шишка, О.Д. Святоцький, О.О. Штефан, Т.В. Аверьянова, Ю.М. Жуков, Т.В. Сахнова,

О.М. Мельник та ін. Водночас, зважаючи на збільшення кількості порушень у сфері інтелектуальної власності, ці питання потребують подальшого дослідження.

Метою статті є теоретико-правовий аналіз основних понять експертизи у сфері інтелектуальної власності, а саме: предмет, об'єкт та завдання, що дають змогу зрозуміти сутність і зміст експертної діяльності в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Захист прав інтелектуальної власності – це заходи, які застосовуються у тих випадках, коли права особи на об'єкт інтелектуальної власності порушені чи обмежені. Нормами чинного законодавства України передбачена діяльність уповноважених державних органів із визнання чи поновлення прав, а також усунення перешкод, що стають на заваді реалізації прав та законних інтересів суб'єктів права у сфері інтелектуальної власності. Невід'ємною складовою частиною об'єктивного вирішення спору про порушення прав інтелектуальної власності є застосування експертного дослідження. Особливість проведення процедури судової експертизи зумовлюється специфічними властивостями об'єктів інтелектуальної власності.

Саме тому ефективний захист прав інтелектуальної власності та судова експертиза – поняття неподільні. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності вважається порівняно новим видом судових експертиз. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду [1].

За період існування напряму судової експертизи у сфері інтелектуальної власності накопичено певний досвід проведення досліджень у цій сфері, що дало змогу створити науково-методичне забезпечення судової експертизи щодо багатьох об'єктів інтелектуальної власності. Згідно з вимогами чинного законодавства, до компетенції судових експертів входить вирішення питань, які не виходять за межі їх спеціальних знань і є притаманними для відповідного виду експертиз, щодо якого отримана кваліфікація судового експерта [2, с. 94].

О.М. Полупанов у своєму науковому дослідженні стверджував, що предмет судової експертизи у сфері інтелектуальної власності являє собою сукупність усіх фактичних даних та обставин щодо якісних ознак та властивостей, а також порядок створення та використання об'єктів інтелектуальної власності, які можуть бути встановлені при проведенні судової експертизи й установлюються шляхом застосування спеціальних знань у визначеному порядку. Предмет судової експертизи у сфері інтелектуальної власності визначається питаннями, що виносять на вирішення експерта і які формулюються в постанові слідчого про призначення експертизи. У практичній правозастосовчій діяльності під завданням розуміється питання, що виносяться на вирішення експерта [3, с. 73].

У словнику основних термінів судових експертиз під об'єктом експертизи (експертного дослідження) розуміються матеріалізовані, визначені кримінально-процесуальним або цивільно-процесуальним законодавством джерела інформації – матеріали кримінальної або цивільної справи [4, с. 53]. Експертиза у сфері інтелектуальної власності досліджує специфічні саме для цього напряму судової експертизи об'єкти – об'єкти права інтелектуальної власності. Об'єкт експертного дослідження є поняттям не лише матеріальним, а й правовим, адже правовий режим поширюється лише на об'єкти, що реально існують. Лише матеріальні об'єкти можуть бути процесуально оформлені та надані в розпорядження експерта, тільки стосовно таких об'єктів експерт може мати певні повноваження. При визначенні об'єкта судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, варто брати до уваги поняття «об'єкт права інтелектуальної власності». Взагалі об'єкти права інтелектуальної власності за своєю природою є нематеріальними об'єктами, використання яких не пов'язане з фізичним володінням, однак, з іншого боку, вони можуть бути втілені у фізичні (матеріальні) предмети, які мають певну економічну цінність, та при цьому вони набувають правової охорони.

Отже, при призначенні судової експертизи у сфері інтелектуальної власності на дослідження експерту надаються об'єкти, в яких втілено об'єкт права інтелектуальної власності, а також інші матеріали, що містять відомості про об'єкти дослідження. Наприклад, певне видання, в якому опубліковано літературний твір; звуко- чи відеозапис виконання музичного твору; копія свідоцтва на знак для товарів і послуг, в якому наведено зображення знака та перелік товарів і послуг, стосовно яких надається правова охорона; копія опису до патенту на винахід (корисну модель), яка розкриває суть винаходу (корисної моделі) та підтверджує обсяг правової охорони, визначений формулою винаходу (корисної моделі). При

цьому об'єктом експертного дослідження виступає саме твір, виконання твору, знак для товарів і послуг, винахід (корисна модель), матеріалізовані в носії, в якому ці об'єкти втілено [5, с. 350].

У рамках експертизи вирішуються питання, що потребують застосування спеціальних знань для визначення властивостей, ознак, закономірностей створення й використання відповідних об'єктів інтелектуальної власності, їх вартості, завданих збитків та економічних операцій щодо цих об'єктів. При цьому питання, які поставлені на розгляд експерту, не можуть виходити за межі його компетенції та стосуватися з'ясування питань, вирішення яких за законом належить до компетенції суду, слідчого або іншої уповноваженої особи. Основна проблема, з якою стикаються експерти з питань інтелектуальної власності, полягає в тому, що суддя або слідчий не завжди обізнані з особливостями об'єктів права інтелектуальної власності тією мірою, яка необхідна для правильного визначення завдання перед експертом і формулювання належних питань, щоб вирішити справу.

Фахівцем, що здійснює експертизу, є судовий експерт – фізична особа, яка має високу кваліфікацію, спеціальні знання, необхідні для надання висновку з досліджуваних питань, яку залучають органи досудового розслідування. Судовий експерт має право знайомитись з усіма матеріалами справи, брати участь у дослідженні доказів і якщо наданих матеріалів судовому експерту недостатньо, він має право відмовитись давати висновок. Також під час судових засідань, судовий експерт може давати пояснення не тільки поставлених йому запитань, але й пояснювати що до об'єкта дослідження. Окрім наданих законодавством експерту прав, у нього є ще широке коло обов'язків. У новому Господарському процесуальному кодексі України у ст. 69 закріплено такі обов'язки судового експерта:

- 1) провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок;
- 2) на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду дати роз'яснення щодо даного ним висновку;
- 3) заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі;
- 4) з'явитися до суду за його викликом та роз'яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи. За відсутності заперечень учасників справи експерт може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції [6].

Проте варто зазначити, що діяльність експерта обмежується Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. Відповідно до пункту 2.2 Розділу 2 експерту забороняється:

- 1) проводити експертизу без письмової вказівки керівника (заступника керівника) експертної установи, керівника структурного підрозділу;
- 2) передоручати проведення експертизи іншій особі;
- 3) самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно;
- 4) вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта та з'ясування питань права, і надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами;
- 5) вступати у не передбачені порядком проведення експертизи контакти з особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікавлені в результатах експертизи;
- 6) зберігати матеріали справ та об'єкти експертних досліджень поза службовим приміщенням [7].

Судовими експертами може бути проведено експертне дослідження, пов'язане з об'єктами інтелектуальної власності, за заявкою фізичної або юридичної особи. Наявність висновку з результатами такого дослідження

є одним із вагомих аргументів під час порушення справи за фактом порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також під час обґрунтування сторонами своїх доказів або заперечень у суді [8, с. 78]. Судовими експертами у сфері інтелектуальної власності можуть вирішуватися лише питання, що не виходять за межі їх спеціальних знань і є притаманними для відповідного виду експертиз, щодо якого отримана кваліфікація судового експерта.

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, варто зазначити, що запровадження та введення в дію судової експертизи у сфері інтелектуальної власності – тривалий і копіткий процес, здійснюваний в Україні протягом останніх років. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності визначається як дослідження наданих компетентними органами документів та матеріалів, що стосуються об'єктів

інтелектуальної власності, яке проводиться судовим експертом із використанням спеціальних знань та навичок із метою встановлення фактичних даних, що мають значення для справи, результати якого відображаються у висновку експерта. Висновок судового експерта є одним із засобів доказування, своєю чергою, створює юридичні підстави для встановлення судом фактичних обставин спірних правовідносин.

Нині в Україні для залучення до проведення експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності експертів обирають виключно за професійними якостями, здатністю кваліфіковано провести спеціальне дослідження, засноване на науково-практичних підходах і методах, та надати висновок, який зможе у повному обсязі виконати поставлене перед експертизою завдання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038–XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232.
2. Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 грудня 2015 р.) [редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ф. Гарі, О. Шевченко та ін.]. Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. 247 с.
3. Полупанов О.М. Предмет і завдання судової експертизи. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2014. № 12. С. 72–75.
4. Аверьянов В.Н. Словарь основных терминов судебных экспертиз. М.: ВНИИСЭ, 1980. 163 с.
5. Кісіль Н.В. Сутність і зміст судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2015. Вип. 15. С. 346–354.
6. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798–XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56 зі змінами та доповненнями.
7. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у ред. наказу від 26.12.2012 р. № 1950/5). Офіційний вісник України. 2013. № 3.
8. Петренко В.О., Огурченко В.Г., Воліков Т.А. Проблемні питання судової експертизи порушених прав інтелектуальної власності. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 6. С. 77–79.