

УДК 347.948.2

СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дорожко Г. К., к.т.н., доцент ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет м. Маріуполь.

Марченко Н. В., магістр ДВНЗ «ПДТУ» за спеціальністю «Інтелектуальна власність і право», співробітник НТК, ПАТ «Азовмаш», м. Маріуполь.

Дорожко Г. К., Марченко Н. В. Судовий експерт у сфері інтелектуальної власності.

В статті розглядається роль судового експерта з питань інтелектуальної власності, проблемні питання правового регулювання участі судового експерта в судовій практиці. Судово-експертні дослідження у сфері з інтелектуальної власності є досить специфічними вони виникають між суб'єктами господарювання. І тому спеціалістів котрих залучають для розгляду таких справ повинні володіти не тільки спеціальними юридично-правовими знаннями але й технічними. Саме такими знаннями повинен володіти судовий експерт. На сьогоднішній день для України судово-експертні дослідження у сфері з інтелектуальної власності є досить новим видом експертної діяльності, який було введено Міністерством юстиції України в 2002 році. Але за короткий відрізок часу значення судового експерта у сфері з інтелектуальної власності набуло широкого застосування і більшість справ проводяться з експертом по інтелектуальній власності. Тому, що саме від експерта залежить достовірність та повнота дослідження і правильне вирішення спорів з інтелектуальної власності. Також у юридичній та науковій літературі це питання залишається не досить висвітленим науковцями. Увага, яка приділяється питанню статусу судового експерта у сфері з інтелектуальної власності є недостатньою і це не правильно, так як від судового експерта залежить відповідальність. Якщо звернутись до юридичної та наукової літератури то це питання залишається не досить висвітленим українськими науковцями. Також в Україні на даний час відсутність єдина методика судових експертів в сфері інтелектуальної власності.

Dorozhko G., Marchenko N. Court expert on the field of intellectual property.

In article we consider the role of a court expert on the intellectual property matters, problematic issues concerning the legal regulation of the court expert participation in the judicial practice and absence of the unitary method for the court experts in the field of the intellectual property. Forensic - expert research in the field of intellectual property is very specific it arise between business entities. That is why experts who are attracted to deal with such cases must not only have special juridical legal knowledge but also technical. That such knowledge must have a forensic expert. Today for Ukraine forensic expert research in the field of intellectual property is quite new kind of expert activity, introduced by the Ministry of Justice of Ukraine in 2002. But in a short period of time meaning the court expert in the field of intellectual property has been widely used and most of the cases are conducted with an expert on intellectual property. Because it depends of expert reliability and completeness research and the correct resolution of intellectual property disputes. Also in the legal and scientific literature, this question remains underexposed scientists. Attention given to the issue of the status of a court expert in the field of intellectual property is inadequate and it is not correct, as a forensic expert of liability depends. If we turn to the legal and scientific literature that this question has not been lit Ukrainian scientists. Today in Ukraine also there is no single method of forensic experts in the field of intellectual property.

Дорожко Г.К., Марченко Н.В. Судебный эксперт в области интеллектуальной собственности. В статье рассматривается роль судебного эксперта по вопросам интеллектуальной собственности, проблемные вопросы правового регулирования участия судебного эксперта в судебной практике. Судебно - экспертные исследования в области

интеллектуальной собственности является весьма специфическими они возникают между субъектами хозяйствования. И поэтому специалистов которых привлекают для рассмотрения таких дел должны обладать не только специальными юридически правовыми знаниями но и техническими. Именно такими знаниями должен обладать судебный эксперт.

На сегодняшний день для Украины судебно - экспертные исследования в области интеллектуальной собственности является достаточно новым видом экспертной деятельности, введенный Министерством юстиции Украины в 2002 году. Но за короткий отрезок времени значение судебного эксперта в сфере интеллектуальной собственности получило широкое применение и большинство дел проводятся с экспертом по интеллектуальной собственности. Потому что именно от эксперта зависит достоверность и полнота исследования и правильное разрешение споров по интеллектуальной собственности. Также в юридической и научной литературе этот вопрос остается недостаточно освещенным учеными. Внимание, которое уделяется вопросу статусу судебного эксперта в сфере интеллектуальной собственности является недостаточной и это не правильно, так как от судебного эксперта зависит ответственность. Если обратиться к юридической и научной литературе то этот вопрос недостаточно освещенным украинскими учеными. Также в Украине в настоящее время отсутствует единая методика судебных экспертов в области интеллектуальной собственности.

Постановка проблеми. Судові позови із захисту прав інтелектуальної власності вважаються достатньо специфічними. Для того щоб винести правильний вердикт мало юридичних знань, потрібні ще й технічні знання тому й залучають судових експертів з питань інтелектуальної власності. В Україні за роки незалежності накопичився певний достатній досвід з проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності і у наш час більшість справ вирішується з участю атестованих судових експертів у зазначеній сфері. Але єдині методичні розробки з проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності на даний час відсутні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Спори з питань інтелектуальної власності в основному розглядаються в господарських судах, а юридична література у цій сфері обмежена. Цьому питанню приділяється недостатньо уваги, але якраз від правильного рішення судового експерта залежить повнота і правильне рішення дослідження. За невеликий період існування судових експертів у сфері інтелектуальної власності питання проблеми досліджень судових експертів в області інтелектуальної власності розглядали такі правознавці, як Жуков В.І., Кириченко І.А., Гончарова Д.В., Гончаренко В.Г., Паліашвілі А.Я., Решетнікова І.В., Росинська Є.Р., Сахнова Т.В., Щеряковський М.Г. та інші.

Мета статті: є аналіз статусу судового експерта у сфері інтелектуальної власності.

Виклад основних положень. В Україні існує достатньо розвинута юридична система, котра дозволяє захищати права інтелектуальної власності і незважаючи на недоліки судової системи України, в основному можна сказати, що система відповідає міжнародним стандартам і може надати належний захист об'єктам інтелектуальної власності. Але це не стосується захисту прав інтелектуальної власності. В наш час в Україні значно зросло порушення прав інтелектуальної власності і до України починають застосовувати економічні санкції. У сфері права інтелектуальної власності може застосовуватись дві основні форми захисту прав: юрисдикційна та неюрисдикційна, але перевага віддається юрисдикційній формі захисту, яка реалізується через судові позови. Справи з розгляду позовів інтелектуальної власності є специфічними і виникають між суб'єктами господарювання.

Потрібно зазначити, що судова система захисту з прав інтелектуальної власності почала формуватися в 90-х роках. У зв'язку з розвиненням ринкових відносин, а особливо із залученням іноземних інвестицій котрі привели до збільшення патентів в державі, що і призвело до зростання спорів з інтелектуальної власності. Тому специфічний характер таких справ зумовлює залученню спеціалістів наділених спеціальними технічними та правовими знаннями – судових експертів. Такі знання отримали фахівці Науково-дослідного інституту

інтелектуальної власності АПрН України, а також науково-дослідних установ судової експертизи Мін'юсту України та інших установ.

З 2005р. в Україні було запроваджено адміністративне судочинство і створена розгалужена система адміністративних судів. І так, справи з інтелектуальної власності почали розглядатись місцевими судами, також було створено апеляційні адміністративні суди в областях, Вищий адміністративний суд України як суд касаційної інстанції.

Експерти державних судово-експертних установ керуються поняттям судової експертизи, визначеним 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 знаходиться у провадженні органів дізнання, досудового і судового слідства [1, с.51].

Потрібно відзначити, що судова експертиза з питань інтелектуальної власності, існує не так вже й давно. Початком діяльності судових експертів з прав інтелектуальної власності можна вважати 2002р., коли за пропозицією Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Мін'юст України доповнив переліки основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей новим видом судових експертиз «Експертиза, пов'язана з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» [2]. До 2002р. суди залучали для проведення експертиз з захисту об'єктів інтелектуальної власності фахівців, які взагалі не мали статусу судового експерта з питань інтелектуальної власності і які, не могли надати кваліфікованих досліджень, дотримуючись вимог, встановлених Законом України «Про судову експертизу» [3, с.3].

Судова експертиза призначається для вирішення питань особливо у сфері інтелектуальної власності проведення такого дослідження можна стверджувати що воно повинно бути доцільним, так як для дослідження потрібні специфічні знання в сфері техніки і науки. Це відображено в ЦПК України ст. 145 ч.1, що призначення експертизи є обов'язковим у разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами [4].

Судовий експерт допомагає судді у розгляді технічних питань щоб можна було виявити ті чи інші докази при порушенні прав, зробити належні висновки, спираючись на факти і досвід експерта.

Перед судовим експертом з питань інтелектуальної власності не повинні ставитись питання правового захисту, це питання повинні вирішувати суді, а перед судовим експертом ставиться завдання дослідження питань з галузі інтелектуальної власності.

Розглянемо основні принципи, на яких базується судово-експертна діяльність:

- законність експертних процедур;
- незалежність судового експерта;
- компетентність судового експерта;
- наукова обґрунтованість, об'єктивність та повнота експертного дослідження;
- можливість перевірки результатів досліджень, процесуально-повторна експертиза;
- взаємодія суб'єктів експертного дослідження;
- дотримання безпеки та прав особистості експерта при проведенні дослідження [5, с.395].

Ці принципи відпрацьовані роками судовими експертами і в наш час вони нашли своє відображення в чинному законодавстві.

У процесі експертизи виділяють чотири стадії: підготовчу, аналітичну, порівняльну, оціночну.

По-перше, дослідження експертів носить спеціалізований характер, а отже вирішення поставленого завдання перед експертом. На відміну від інших судових експертиз, експертизу об'єктів інтелектуальної власності навряд чи можна віднести до експертизи практичного характеру, при якій використовуються технічні засоби.

По-друге, проблемою в проведенні експертних досліджень об'єктів інтелектуальної власності є відсутність будь-яких методик затверджених у таких випадках Міністерством

юстиції України. Перші експертизи були проведені в 1998р (у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ) Мініюсту України), і тільки з 2001-2002 років почали набувати розповсюдження порівняно з іншими судовими експертизами.

Судові експерти які займаються судовими спорами активно залучаються до розробки методичних підходів та рекомендацій, які дозволяють їм це після досліджень які вони проводять.

По-третє, особливість цих досліджень притаманно лише науковим дослідженням. А так як таке дослідження не може базуватись тільки на наукових але й на конкретних процесуальних принципах, які чітко визначені законодавством.

По-четверте, дослідження залежить від об'єкта експертизи і може бути різним. При цьому дослідженні застосовується насамперед огляд об'єкту інтелектуальної власності, характеристика об'єкту яка порівнюється і виявлення необхідних властивостей [5].

Вимоги які повинні бути по закінченню проведеної експертизи, щоб бути повними, в законодавстві відсутні. Але посилаючись на ГПК України експерт повинен подати такі висновки: 1) проведення дослідження об'єкта; 2) докладний опис проведених досліджень; 3) обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання [6, ст. 42]. Доповненням ГПК України з висновків судового експерта є Інструкція №53/5 від 08.10.98р. розділ 4 «Про призначення та проведення судових експертиз»: «Судовий експерт подає висновки від свого імені і несе відповідальність за проведене дослідження. За надання неправдивих висновків, розголошення даних слідства судовий експерт несе кримінальну відповідальність за статтями КК України».

Судовий експерт має право знайомитись з усіма матеріалами справи, брати участь в 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. Так спори по патентоспроможності промислового зразка проходять тільки за формальними ознаками тому судовий експерт з питань інтелектуальної власності може проводити дослідження.

Експерту забороняється:

- проводити експертизу без письмової вказівки керівника (заступника керівника) експертної установи, керівника структурного підрозділу;
- передоручати проведення експертизи іншій особі;
- самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно;
- вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта та з'ясування питань права;
- вступати у не передбачені порядком проведення експертизи контакти з особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікавлені в результатах експертизи;
- зберігати матеріали справ та об'єкти експертних досліджень поза службовим приміщенням [7, п.2.3.].

У висновку судового експерта повинні бути вказані всі ознаки отримані в процесі дослідження, якщо у висновку відсутній хоча б один опис проведеного дослідження то такий висновок може бути відхилений судом. Наприклад, справа №21/206 від 25.01.11р. Господарського суду м. Києва про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг відсутність в висновку судового експерта від 06.10.2008р. №5334 та від 22.10.2009р. №533 опису дослідження щодо спірного набуття не зазначення матеріалів на підставі яких було зроблено висновок. Тому судом було відхилено позов у зв'язку з одностороннім і неповним висновком судового експерта [8].

Судова практика показує, що експертам доводиться звертатись до суду за додатковими матеріалами для дослідження об'єктів інтелектуальної власності, а це в свою чергу приводить до затягування судового процесу. Також судові експерти стикаються з

такою проблемою, як відсутність єдиних методик досліджень. В такому випадку експерт вимушений використовувати ті підходи досліджень які він вважає потрібними, також це можуть бути повторні експертизи, що приводять до затягування процесу. І для того щоб довести неправильність висновку експерта або суду за відсутністю єдиних методик практично стає неможливим.

Висновок. Отже можна стверджувати, що захист прав інтелектуальної власності потребує спеціальних знань, які є у судового експерта з питань інтелектуальної власності. Судова експертиза проводиться відповідно до вимог Кримінально-процесуально кодексу, кодексу адміністративного судочинства, Цивільно-процесуального, Господарсько-процесуального кодексу. Основною методичною базою з досліджень об'єктів інтелектуальної власності є законодавчі акти, а також міжнародна практика з цих питань. Також необхідно ввести єдину методику проведення судової експертизи з захисту прав інтелектуальної власності, залучення й удосконалення додаткових матеріалів для проведення судової експертизи.

Список використаних джерел:

1. І.А. Кириченко Судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності. Київ ПВП 2005р. с.172.
2. Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 15.07.1997 року №285/7-А «Про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів»: Наказ Міністерства юстиції України №4/5 від 17.01.2002 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0943-01>
3. Крайнев П. Судово-експертна діяльність у сфері інтелектуальної власності / Інтелектуальний капітал. – 2004. - №6. – с.3.
4. Цивільно процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV
5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_protseual_nij_kodeks_ukraini/statja-145.htmhttp://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_protseual_nij_kodeks_ukraini/statja-145.htm
6. Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: галузеві аспекти НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Київ, 2006р., с.415.
7. Господарський процесуальний кодекс України від № 1799-ХІІ від 06.11.91 року (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.
8. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень від 08.10.98 № 53/5 (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>.
9. Рішення Господарського суду м. Києва по справі від 25.01.2011р. №21/206 Електронний ресурс <http://pravoscope.com/act-postanova-21-206-1vov-b-yu-25-01-2011-inshij-spir-pro-tovarni-marki-i-rozporjadzhennya-pravami-na-ni-s>.

Ключові слова: судовий експерт з питань у сфері інтелектуальної власності, судові спори, судова експертиза.

Ключевые слова: судебный эксперт по вопросам интеллектуальной собственности, судебные споры, судебная экспертиза.

Key words: court expert on intellectual property issues, litigation, judicial examination.