

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Микола ПОТОЦЬКИЙ,
адвокат,
м. Київ

Процесуальні закони, які визначають юрисдикцію, повноваження судів щодо розгляду справ, порядок звернення до цих судів та порядок здійснення ними судочинства односторонньо стверджують, що висновок експерта для суду не є обов'язковим, проте, такий висновок оцінюється судом за правилами, встановленими для оцінки доказів, а відхилення висновку має бути вмотивованим у рішенні¹.

У той же час, як свідчить практика розгляду справ про визнання недійсними охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, незважаючи на тривалу дискусію про те, що в окремих категоріях цих спорів відсутня необхідність призначення судової експертизи, відмовлятися від неї не готові ні сторони судового процесу, ні суд.

Більш того, практика розгляду апеляційних скарг апеляційними судами свідчить, що у справах не лише призначають повторні судові експертизи, але й обов'язково допитують судових експертів, які проводили відповідні судові експертизи.

Палкі дебати учасників судових проваджень викликають клопотання про призначення судової експертизи у справах про визнання недійсними патентів на корисні моделі, за якими Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (далі —

Укрпатент) було проведено експертизу на підставі статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Так, позивачі, які отримали висновок Укрпатенту про невідповідність заявленої корисної моделі умовам патентоздатності, наполягають на прийнятті судового рішення без проведення відповідної судової експертизи. Водночас відповідач — власник спірного патенту, заявляє клопотання про призначення відповідної судової експертизи.

На наш погляд, варто зауважити, що судова експертиза є способом забезпечення доказів, а відтак сторони не позбавлені права просити суд призначити у справі судову експертизу, якщо вони не погоджуються з висновком експертизи Укрпатенту.

Але, якщо сторони не заявляють про доцільність призначення судової експертизи, то, на нашу думку, для прийняття рішення у справі належним та допустимим доказом може бути висновок Укрпатенту, складений відповідно до статті 33 Закону. Отже, суд може прийняти рішення за наявними матеріалами справи, оцінивши висновок Укрпатенту за загальними правилами оцінки доказів.

Новацією для судово-експертної сфери інтелектуальної власності стало призначення судової експертизи у справах про дострокове припинення дії сві-

¹Стаття 147 Цивільного процесуального кодексу України; стаття 42 Господарського процесуального кодексу України; стаття 82 Кодексу адміністративного судочинства України.

доцтво на знаки для товарів і послуг. Такі експертизи заявляються відповідачем у справі з метою належного обґрунтування факту використання спірного позначення та установлення того, що воно є використаним, навіть якщо його було застосовано у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, за умови, що це не змінює в цілому його відмітності.

На вирішення експертизи у таких справах, як правило, ставиться питання про те, чи змінює в цілому відмітність знака використання його у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами. У разі якщо висновком судової експертизи буде встановлено, використання знака у формі, що не змінює його відмітності, вважається, що таке використання є належним у розумінні стаття 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а відтак твердження про невикористання спірного позначення є необґрунтованим.

Дискусійним залишається питання про призначення судових експертиз у справах про визнання знаків добре відомими. Незважаючи на те, що фахівці-практики та науковці погоджуються з тим, що визнання знака для товарів і послуг є питанням факту, який має встановити суд на підставі дослідження доказів, наявних у матеріалах справи, сторони судового процесу заявляють клопотання про призначення судової експертизи, і суди задовольняють такі клопотання.

Питання, яке ставиться на вирішення такої експертизи, як правило, є таким: чи містяться у наданих на дослідження матеріалах справи відомості про фактори, які свідчать про те, що станом на 00.00.0000 позначення «А» стало добре відомим в Україні знаком відносно товарів та/або послуг __ класу МКТП: «__»?

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» під час відповіді на поставлене питання розглядаються, зокрема, такі

фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відносному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком.

В цілому погоджуючись з тезою про те, що судовою експертизою не є обов'язковим способом забезпечення доказів у цій категорії справ, вважаємо, що відмовляти у задоволенні клопотання про призначення такої судової експертизи суду нецільно. Висновок судової експертизи, як правило, сприяє правильній кваліфікації відносин та доречному застосуванню відповідних факторів, визначених законодавством. Зазначимо, що найбільш рішуче заперечують проти відповідної експертизи відповідачі, права на інтелектуальну власність яких очевидно конфліктують з правами на знак, який просять визнати добре відомим.

Аналіз практики призначення судової експертизи підтверджує тезу про те, що із висновком судової експертизи завжди буде незгодна одна зі сторін процесу. З огляду на зазначене, доречно розглянути основні твердження, які можуть стати мотивом для відхилення судом висновку експертизи або підставою для призначення повторної судової експертизи.

У разі якщо сторона не згодна з висновком судової експертизи, їй необхідно аргументувати власну позицію, виходячи з критеріїв оцінки доказів. Звернемо увагу на те, що висновок судової експертизи не є доказом, а є спосо-

бом забезпечення доказів, проте, оцінюється він за правилами, встановленими для оцінки доказів. Висновок судової експертизи має бути належним (містити інформацію про предмет доказування), допустимим (одержаним у порядку, встановленому законом), достовірним (точно та правильно відображати дійсність), а також достатнім та взаємопов'язаним з усіма наявними у матеріалах справи доказами у їх сукупності.

Щодо належності висновку. Неналежним доказом може визнаватися висновок судової експертизи, який не містить інформацію про предмет доказування. Наприклад, у питанні схожості позначень до ступеня змінювання висновки не дає відповідь щодо належних класів міжнародної класифікації товарів і послуг для цілей реєстрації знаків, для яких зареєстровано знаки. Також висновок може не містити дослідницької частини щодо окремих класів МКТП, для яких знаки зареєстровано.

Щодо недопустимості висновку. Недопустимим доказом може бути визнано висновок, підготовлений з порушенням норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Наприклад, у експерта, який проводив відповідну експертизу, збіг строк дії його свідоцтва; експерт не атестований за відповідною спеціальністю; експерт не попереджений про кримінальну відповідальність; експерт не мав проводити експертизу у цій справі і мав заявити самовідвід тощо.

Щодо недостовірності висновку. Достовірність висновку доволі складний критерій, оскільки кваліфікується суб'єктивними та оціночними судженнями, такими як правильне відображення дійсності. У спорах щодо об'єктів права інтелектуальної власності застосування цього критерію є ще складнішим в силу суб'єктивного сприйняття окремих явищ (схожість позначень, введення в оману, сукупність суттєвих ознак, неочевидність винаходу тощо).

Достовірність висновку судової ек-

спертизи у сфері інтелектуальної власності, як правило, оцінюється завдяки аналізу його змісту (правильність/неправильність) та виявлення, чи було застосовано судовим експертом встановлену методику проведення експертизи. Тобто передбачається, що у разі, якщо експерт застосував визначену методику дослідження та відповідну довідкову методичну літературу, він дійшов і правильних висновків.

Таким чином, аргументування того, що висновок судової експертизи є недостовірним, стає можливим шляхом доведення того, що експертом не використано належну методику проведення судової експертизи та відповідні методичні джерела, або методичні джерела використано неправильно, проте, зроблено суперечливі висновки.

При цьому варто пам'ятати, що посилання сторін на недоліки у оформленні висновку (окрім свідчення того, що експерт не попереджений про кримінальну відповідальність), окремі неточності, помилки тощо, як правило, судами до уваги не беруться, виходячи з принципу, що не може бути відхилено правильний по суті висновок через одні лише формальні міркування.

Основним способом викликати у судді обґрунтовані сумніви щодо правильності висновку судової експертизи є залучення до матеріалів справи висновку спеціаліста, причому бажано, щоб такий спеціаліст мав кваліфікацію судового експерта.

Щодо достатності висновку. Достатність висновку судової експертизи характеризується як якісними, так і кількісними показниками і залежить від обставин кожної конкретної справи. Якісний показник свідчить про те, чи дає висновок судової експертизи відповіді на питання, які є достатніми для поширення певної правової норми на відносно інформаційних об'єктів, якими є об'єкти права інтелектуальної власності.

Наприклад, у справі про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і

послуг, яке є схожим до ступеня змінювання з комерційним найменуванням, висновків судової експертизи про схожість спірного знака та комерційного найменування буде, ймовірно, недостатнім доказом. Оскільки застосування відповідної норми Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає установлення таких обставин, як відомість в Україні комерційного найменування; належність прав на комерційне найменування іншій особі (позивачу); одержання позивачем права на комерційне найменування до дати подання до Установи заявки на спірний знак. Крім того, у згаданій категорії спорів має бути встановлено, чи охороняється відповідне комерційне найменування законом.

Щодо взаємного зв'язку висновку судової експертизи з усіма доказами у їх сукупності. У спорах у сфері інтелектуальної власності такий взаємозв'язок досягається завдяки тому, що під час підготовки висновку експерт ретельно досліджує матеріали справи та дає належну оцінку всім наявним у справі документам та об'єктам.

Невідповідність висновку судової експертизи зазначеним вище критеріям дає підстави заінтересованій стороні подати до суду пояснення про відхилення висновку експертизи як недопустимого, неналежного, недостовірного, або недостатнього доказу у справі.

Окремо варто звернути увагу на проблему рецензування висновків судової експертизи. 25 травня 2015 року Міністерством юстиції України прийнято наказ № 775/5 «Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень». Цей акт визначив процедуру проведення та оформлення результатів рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, складених судовими експертами науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – НДУСЕ) і судовими ек-

спертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Аналіз практики проведення судових експертиз свідчить про те, що сторони, які не погоджуються з висновком судової експертизи, подають до суду так звані рецензії на висновки судової експертизи.

Щодо зазначених рецензій неодноразово порушувалося питання про визнання їх недопустимими доказами, в силу того, що Порядком проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень не передбачено такої підстави для рецензування, як звернення фізичної або юридичної особи.

Відповідно до Порядку рецензування відбувається виключно з таких підстав:

1. План рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України.

2. Графік проведення планових перевірок організації діяльності судових експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ.

3. Договір або План щодо підготовки (стажування) фахівця, який має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта.

- 4) Доручення Міністерства юстиції України щодо висновків, складених судовими експертами, що не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Крім того, зазначеним Порядком встановлено, що метою рецензування висновків є вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків.

Рецензування висновків, складених судовими експертами НДУСЕ проводиться за ініціативою керівника НДУСЕ під час здійснення ним організаційно-контрольних функцій.

З огляду на зазначене, отримання рецензії на складений висновок судової експертизи на підставі, наприклад, звернення особи, яка не згодна із таким висновком, Порядком не передбачена.

Отже, така рецензія не може сприйматися судом як допустимий доказ.

Також частішають випадки подання до суду висновків спеціалістів, які підписані особами, що мають право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Дискусійним є питання про оформлення результатів досліджень, здійснених патентними повіреними, як висновків спеціаліста, з огляду на наступне.

Правовий статус патентних повірених, відносно, пов'язаний з набуттям, реалізацією і припиненням права займатися діяльністю патентного повіреного регулює Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1994 № 545.

Пункт 11 цього положення визначає, що патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє, виконувати всі пов'язані з цим дії у відносинах з Державною службою інтелектуальної власності України, а також судовими органами, кредитними установами, іншими фізичними та юридичними особами, зокрема: проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патен-

тні дослідження; представляти інтереси власників прав на об'єкти інтелектуальної власності в державних і судових органах тощо.

Основні положення, порядок проведення та форму звіту про патентні дослідження визначає Державний стандарт України: Патентні дослідження — основні положення та порядок проведення. Пункт 4.9 стандарту встановлює, що результатом патентних досліджень є звіт про патентні дослідження. На нашу думку, результати досліджень, проведених патентними повіреними, можуть оформлятися у вигляді звіту про патентні дослідження.

Говорячи про документ, який може викликати у суду обґрунтований сумнів щодо правильності висновку судової експертизи, то ним зазвичай є висновок спеціаліста, складений та підписаний особою, що має статус судового експерта. Такий висновок має подаватися до суду як обґрунтування для відхилення висновку первинної експертизи та призначення повторної експертизи. При цьому варто пам'ятати, що повторно визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі.

Д

Спеціальна конфіскація. На що сподіватися правовласникам?

Сергій ЛЕБІДЬ,

експерт у сфері захисту прав інтелектуальної власності,
м. Київ

Двадцять восьмого лютого 2016 року набрав чинності Закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій,

які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удоскона-