

.....

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

.....

УДК 342.92

О. С. Барладян

викладач кафедри права
Придунайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом,
аспірант
Міжрегіональної академії управління персоналом

М. О. Атанасов

студент
Придунайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом

В. Ю. Солодовник

студент
Придунайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом

МІСЦЕ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена проведенню судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, їх характеристикі та розвитку.

Ключові слова: *судова експертиза, інтелектуальна власність, корисна модель, винахід, промислові зразки.*

Постановка проблеми. На сьогодні судова експертиза є одним із засобів доказування обставин справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду. Це справедливо і щодо судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (далі – ОІВ), яка призначається майже у всіх справах (98%), пов'язаних із порушенням прав інтелектуальної власності (далі – ПІВ), або у справах щодо визнання недійсними охоронних документів на ОІВ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання призначення та проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, а також особливості методології та здійснення судово-експертної діяльності в цій сфері

розглянуто в наукових працях О. Дорошенка, Г. Прохорова-Лукіна, К. Щукіної, В. Березанської та інших. На відміну від інших видів експертизи, об'єкти судової експертизи ОІВ є нематеріальними за своїм характером, а їх властивості, характеристики та ознаки знаходяться на перетині декількох галузей знань (право, техніка, література, мистецтво, дизайн тощо).

Мета статті полягає у дослідженні місця та ролі судової експертизи у справах із захисту прав інтелектуальної власності, а також необхідності подальшого розвитку зазначеного напрямку судово-експертної діяльності. Для дослідження властивостей, характеристик та ознак ОІВ, встановлення факту їх присутності або використання у матеріальних об'єктах сфери життєдіяльності людини необхідні спеціальні знання, які повинен мати судовий експерт з питань інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Судова експертиза як галузь наукового знання розвивалася протягом багатьох десятиліть. У результаті наполегливої роботи вчених була створена загальна методологічна основа судової експертизи, яку складають загальна теорія судової експертизи (судова експертологія), теорії судово-експертної ідентифікації, діагностики і ситуалогії (судово-експертного ситуативного аналізу), система методів і методик судової експертизи.

Представники органів досудового розслідування чи суд – це насамперед фахівці в галузі права, які встановлюють факт наявності чи відсутності порушення прав, і якщо вони навіть розуміються на сфері інтелектуальної власності (далі – ІВ) завдяки спеціальній освіті, проходженню навчання або завдяки постійній роботі зі справами, що стосуються ОІВ, то розібратися в тонкощах цих об'єктів їм завадить брак спеціальних знань судового експерта та його унікального досвіду експертної роботи з ОІВ.

Про складність експертиз ОІВ свідчить і той факт, що досить часто у справі признається декілька експертиз, в яких досліджуються властивості, ознаки та характеристики одних і тих самих об'єктів. Відповідно до Закону України «Про судову експертизу» від 01 січня 2016 р. експертизу ОІВ здійснюють атестовані судові експерти, що працюють у спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, або в установах і організаціях, не підпорядкованих Міністерству юстиції України, або як самозайняті особи.

На сьогодні це 115 осіб, 60 з яких працюють у науково-дослідних експертно-криміналістичних установах Міністерства внутрішніх справ, 40 – в науково-дослідних установах Міністерства юстиції України, 15 – в інших установах і організаціях, не підпорядкованих Міністерству юстиції України, або як самозайняті особи. З цих 15 осіб 6 працюють у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Проаналізувавши розподіл експертів по регіонах України, зазначимо, що 60 експертів МВС України більш-менш

рівномірно розподілені по всіх областях, проте через систему експертних установ Міністерства юстиції здійснюється цілеспрямована концентрація експертів у м. Києві, що, на нашу думку, недоцільно з позиції розвитку не тільки судової експертизи об'єктів ІВ, а й сфери ІВ в регіонах.

Без такого розвитку представники бізнесу та державного сектора не мають можливості швидко долучитися до спеціальних знань висококваліфікованих фахівців-практиків з питань захисту ОІВ, якими є судові експерти з питань інтелектуальної власності. Це призводить до збільшення часу на вирішення питань щодо захисту прав ІВ, витрачаються додаткові кошти, що, безумовно, грає на руку лише порушнику прав ІВ. Кількість судових експертів за тими чи іншими експертними спеціальностями у сфері інтелектуальної власності у системі МВС України корелюється з кількістю кримінальних проваджень щодо порушення прав на ті чи інші об'єкти ІВ.

А ось у системі Міністерства юстиції України подібної збалансованості не спостерігається. Однією з негативних тенденцій у сфері судової експертизи загалом і судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності зокрема є зменшення кількості судових експертів, що не працюють у спеціалізованих експертних установах Міністерства юстиції України.

На жаль, від практичної судово-експертної діяльності за останні роки було відлучено чимало досвідчених професіоналів. Причина цього – необґрунтовано високі ціни на навчання та стажування при отриманні або підтвердженні кваліфікації судового експерта, а для співробітників експертних установ Міністерства юстиції України подібні процедури є безкоштовними [3, с. 23]. Тобто за рахунок державних коштів, які вкладаються у розвиток судової експертизи, здійснюється монополізація цієї діяльності, що є негативним явищем та створює загрозу для забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою та об'єктивною експертизою за умови протиправного використання адміністративного ресурсу в політичних цілях, корупційних схемах тощо. Унаслідок цього судова експертиза стає непрозорою

для контролю суспільством і здійснення за необхідності зовнішнього рецензування та оцінки її якості. На жаль, за останні роки в Україні сталося чимало випадків на підтвердження наведеного факту.

Практика судово-експертних досліджень ОІВ показує, що для встановлення фактичних даних, необхідних для правильного вирішення кримінальної, цивільної або господарської справи, не завжди достатньо знань у сфері інтелектуальної власності. У багатьох випадках необхідне використання спеціальних знань, які належать до різних видів судових експертиз [4, с. 146].

В експертизі об'єктів інтелектуальної власності проблемою є відсутність визначених методик. При їх розробці слід пам'ятати, що методи (як і методики) експертного дослідження, що застосовуються експертами, повинні відповідати низці вимог, найважливішими з яких є їх наукова обґрунтованість та експериментальна апробація. Розробка методу та методики визначається потребами експертної практики.

Розглянемо статистичні дані 2015–2016 рр. щодо частки судових експертиз

та експертних досліджень ОІВ за експертними спеціальностями.

Аналіз наведених даних (див. таблицю 1) свідчить про те, що більшість досліджень об'єктів ІВ, які виконуються у Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України (далі – НДЕКЦ МВС України), складають експертизи та експертні дослідження об'єктів авторського права.

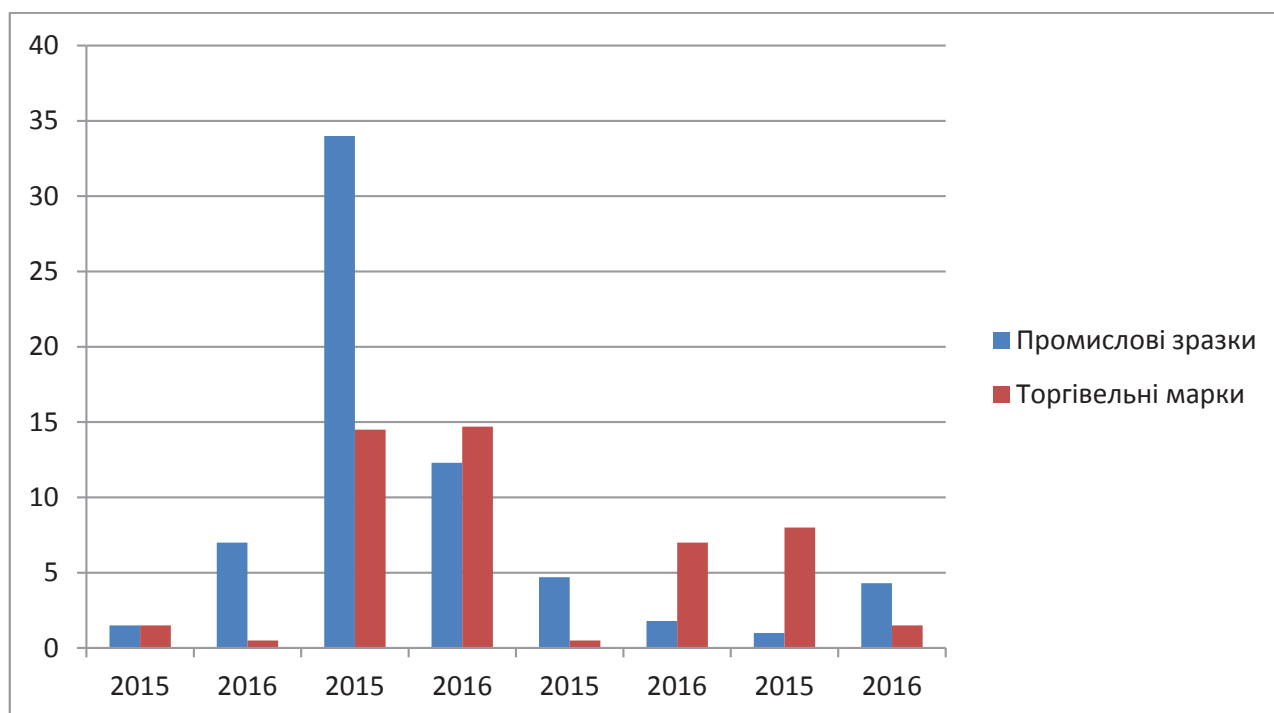
У деяких випадках матеріальний носій і об'єкт інтелектуальної власності є настільки нерозривною, органічною єдністю (живопис, фотографія та ін.), що розглядаються як єдине нероздільне ціле. Більше того, іноді властивості носія можуть визначати властивості твору. Таким чином, першу групу ОІВ складають *предметні об'єкти*.

Разом із тим, зафіксовано чимало випадків, коли матеріальний носій виконує лише роль «сховища» інформації про певний ОІВ. Ця обставина дозволяє виділити матеріальні (друга група) та ідеальні (третья група) моделі ОІВ.

Матеріальні (речовинні) моделі ОІВ – це матеріальні об'єкти, що відтворюють ос-

Таблиця 1

Співвідношення кількості експертиз та експертних досліджень, виконаних у 2015–2016 рр. НДЕКЦ МВС України (у %)



новні ознаки ОІВ в наочній формі. До них можуть належати, наприклад, фотографія картини, зразок (виріб) або його складові, в яких реалізовано винахід [8, с. 424].

Ідеальні моделі ОІВ – це зафіксовані на матеріальному носіїв знакові або інші системи, які є інформаційними моделями ОІВ.

Під час проведення експертиз, як правило, першочергово встановлюється, чи є примірники аудіовізуальних творів контрафактною продукцією. На другому місці – дослідження, під час проведення яких встановлюється розмір завданих правочаснику збитків від неправомірного використання його ОІВ. Зазначимо, що такі дослідження, як правило, проводяться не у вигляді окремої експертизи, а додатково майже у всіх експертизах, призначених у справах щодо порушення прав на ОІВ. На третьому місці – дослідження, пов'язані з використанням позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з зареєстрованими торговельними марками, тобто експертизи, які проводяться у справах щодо порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки [10, с. 400].

Що стосується досліджень винаходів (корисних моделей), а також промислових зразків, то вони є не дуже популярними. Це свідчить про невелику кількість кримінальних проваджень щодо порушення прав на зазначені ОІВ. Розглянемо ситуацію з кількістю судових експертиз, проведених поза НДЕКЦ МВС України та експертними установами Міністерства юстиції України (див. таблицю 2).

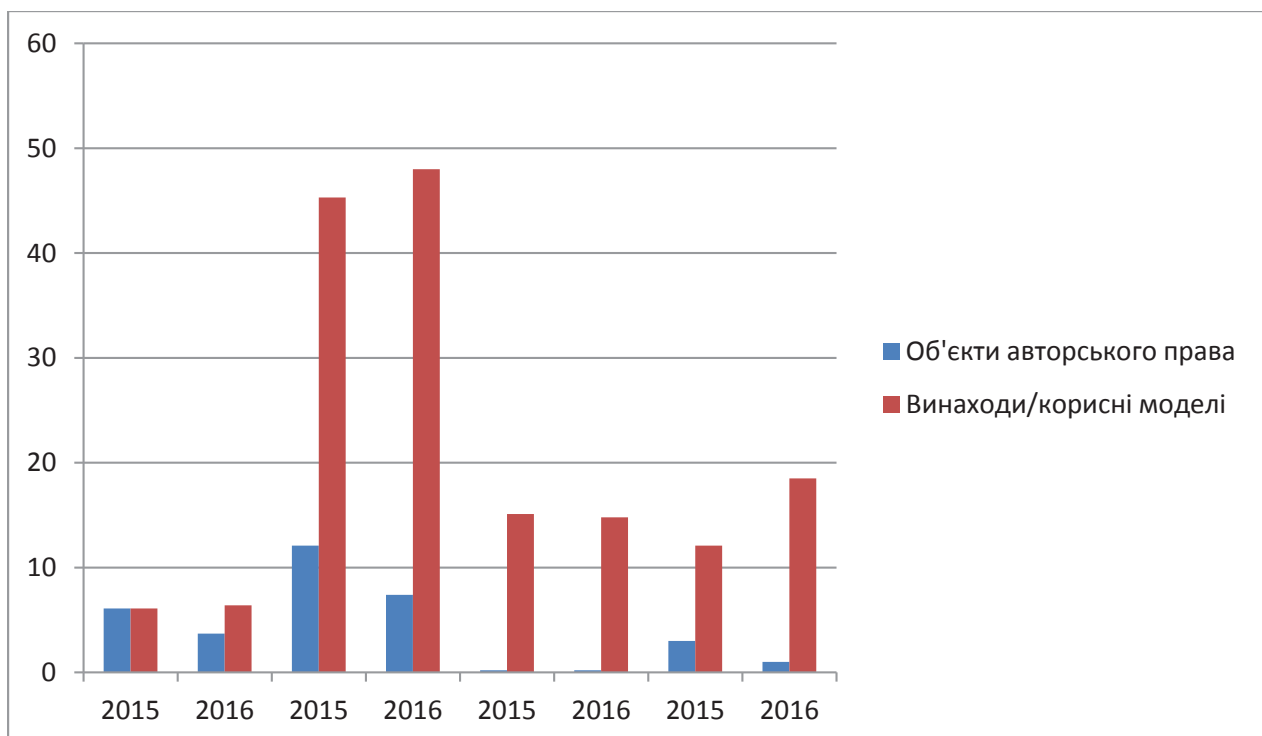
Як бачимо, найбільш популярними є експертизи винаходів / корисних моделей у господарських справах, що стосуються або визнання охоронних документів недійсними, або припинення протиправного використання зазначених ОІВ.

На другому місці – експертизи у справах, що стосуються або визнання свідцтва на торговельну марку недійсним, або припинення протиправного використання ОІВ. Експертизи інших ОІВ не настільки популярні порівняно з вищенаведеними. Відзначимо зниження майже вдвічі у 2013 р. експертиз торговельних марок за кримінальними провадженнями.

На нашу думку, це пов'язано насамперед зі збільшенням частки відповідних експер-

Таблиця 2

Співвідношення кількості експертиз та експертних досліджень, виконаних у 2012–2013 рр. судовими експертами, що працюють поза науково-дослідними установами Міністерства юстиції України (у %)



тиз в НДЕКЦ МВС України та експертних установах Міністерства юстиції України, а також державним фінансуванням експертної діяльності за кримінальними провадженнями. Якщо подивитися на дані щодо експертних досліджень, лівова частка їх проводиться за запитом юридичних / фізичних осіб та стосується досліджень торговельних марок. На другому та третьому місцях – промислові зразки, винаходи (корисні моделі). Таким чином, ефективність розвитку судово-експертної діяльності в Україні забезпечуватиметься створенням умов для залучення широкого кола фахівців до проведення судових експертиз, зокрема у сфері інтелектуальної власності [5, с. 448].

На виконання Закону України «Про судову експертизу» від 01 січня 2016 р. державою повинні створюватись рівні умови для отримання, підтвердження кваліфікації судового експерта, незалежно від того, як він здійснює свою професійну діяльність – як самозайнята особа; як співробітник спеціалізованої установи Міністерства юстиції України; як співробітник державної установи, що не підпорядковується Міністерству юстиції України; як працівник комерційної структури.

Найтипівішими недоліками організації експертиз об'єктів інтелектуальної власності є такі: невчасна відповідь замовника експертизи або ж узагалі відсутність реакції на клопотання щодо отримання додаткових матеріалів; в експерта фактично відсутні гарантії оплати його роботи, коли замовник ухиляється від сплати; висновки експерта та матеріали справи з експертної установи інколи передаються одній зі сторін без довіреності та ін. [4, с. 146].

Співпраця між експертними установами та правоохоронними органами, а також організаціями, що працюють у сфері охорони інтелектуальної власності, з одного боку, забезпечить належний захист прав інтелектуальної власності, а з іншого – ліквідацію наявних методичних та організаційних суперечностей. Їх взаємодія може виявлятися у проведенні науково-практичних семінарів, розробці інструкцій, нормативів, участі в підготовці фахівців та ін.

Ще однією проблемою, яка трапляється в процесі дослідження об'єктів інтелек-

туальної власності, є те, що в ухвалі або постанові замовник експертизи не завжди чітко формулює завдання, оскільки суддя чи слідчий не обізнані у цій сфері. Це спричиняє появу у висновку експерта фактів дослідження без юридичного обґрунтування, що заплутують суддю та сторони судового спору. У разі виникнення такої ситуації необхідно призначити повторну експертизу, що тягне за собою додаткові судові витрати та значну втрату часу.

Оскільки формування висновків кожного експерта здійснює відповідно до своєї суб'єктивної думки (у зв'язку з характерними особливостями нематеріальних активів), у деяких випадках декілька повторних експертиз можуть дати зовсім різні результати.

Окремі науковці та практики схиляються до думки, що проведення експертизи інколи є недоцільним через значну вартість послуг та втрачений час. Одним із таких випадків є визначення схожості знаків для товарів та послуг.

Ефективним способом вирішення проблем, що з'являються у сфері захисту прав інтелектуальної власності, може стати створення єдиного спеціалізованого судового органу – Патентного суду. Це є доцільним, оскільки наразі судові спори щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності вирішуються судами різних юрисдикцій за загальними правилами судочинства, що потребує закріплення порядку вирішення таких спорів. Кваліфіковані фахівці зазначеної установи будуть спеціально підготовлені для розгляду справ такого характеру, а також буде налагоджена їх ефективна взаємодія [7, с. 78].

Висновки і пропозиції. Таким чином, існуючі проблеми проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності потребують негайного вирішення та усунення існуючих недоліків і суперечностей, що дозволить підвищити якість експертних висновків, зменшити час проведення експертизи і забезпечити ефективний захист прав інтелектуальної власності.

Список використаної літератури:

1. Белоглазков А. Эксперты в международных условиях (в гражданских и уголовных судебных процессах, арбитражных и инвестиционных разбирательствах) /

- А. Белоглавок, Р. Хотова. – К. : Таксон, 2016. – 504 с.
2. Галаган В. Процесуальний порядок і тактика одержання зразків для експертного дослідження у кримінальному судочинстві України / В. Галаган, О. Козак. – Донецьк : Промінь, 2015. – 240 с.
 3. Дорошенко О. Роль судової експертизи в системі захисту прав інтелектуальної власності / О. Дорошенко // Інтелектуальний капітал. – 2014. – № 4(18). – С. 23–26.
 4. Інформатизація судово-експертної діяльності : матеріали «круглого столу», 29 березня 2015 р. – К. : ННІПСК НАВС, 2015. – 146 с.
 5. Коваленко Є. Наукові засади кримінально-процесуального доказування / Є. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 448 с.
 6. Методичні рекомендації проведення експертних досліджень у справах, пов'язаних із недобросовісною конкуренцією : звіт про НДР (заключ.) / МЮУ, Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; кер. Ю. Охромєєв. – К., 2016. – 84 с.
 7. Методичні рекомендації проведення експертних досліджень Web-сайту у сфері інтелектуальної власності : звіт про НДР (заключ.) / МЮУ, Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; кер. І. Стародубов. – К., 2015. – 78 с.
 8. Моїсєєв О. Експертні технології: теорія формування і практика застосування / О. Моїсєєв. – Х. : Апостіль, 2014. – 424 с.
 9. Практичний посібник для працівників органів досудового слідства та експертних підрозділів з питань призначення судової експертизи / за заг. ред. П. Коляди. – К. : УВПД ГШ МВС України, 2014. – 526 с.
 10. Щербаковський М. Призначення та провадження судових експертиз / М. Щербаковський. – Х. : Фактор, 2015. – 400 с.

Барладян О. С., Атанасов М. О., Солодовник В. Ю. Место судебной экспертизы в делах по защите прав интеллектуальной собственности и совершенствование судебно-экспертной деятельности

Статья посвящена проведению судебных экспертиз в сфере интеллектуальной собственности, их характеристике и развитию.

Ключевые слова: судебная экспертиза, интеллектуальная собственность, полезная модель, изобретение, промышленные образцы.

Barladyan O., Atanasov M., Solodovnyk V. Place of legal expertise in matters of intellectual property rights protection and improvement of forensic activities

The article is dedicated forensic examination of intellectual property, their characterization and development.

Key words: forensics, intellectual property, utility models, inventions, industrial designs.