



ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ ЄДИНОЇ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Артем Литвинов,
магістрант НТУ «Харківський політехнічний інститут» (спеціальність «Інтелектуальна власність»)

На сьогодні основним нормативно-правовим актом, який визначає поняття «судова експертиза» та встановлює загальні положення щодо організації судово-експертної діяльності, є Закон України «Про судову експертизу» № 4038-ХІІ від 25.02.1994 року (далі — Закон). Стаття 1 Закону визначає поняття «Судова експертиза» як дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства [1].

Під час судового розгляду справи всуду можуть виникати питання, дати відповіді на котрі може тільки особа, що володіє спеціальними знаннями. Тож, коли під час судового процесу у суду виникають такі запитання, останній постановляє ухвалу про проведення судової експертизи та в самій ухвалі вказує запитання, на які, після проведення всіх необхідних досліджень, доведеться відповісти експерту. Згідно із законом, експертом є особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ, процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи та стосуються сфери спеціальних знань цієї особи.

Останнім часом помітною є тенденція до збільшення кількості судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності, серед яких, за статисти-

кою, найчастіше проводяться експертизи торговельних марок. І одним з найбільш поширених питань, які суд у своїй ухвалі ставить експертові, є таке: чи схожі позначення настільки, що їх можна сплутати?

Така ситуація, можливо, зумовлена великою кількістю порушень прав власників свідоцтв на торговельні марки. Причиною наявності більшої частини порушень прав власників свідоцтв є неправомірні дії правопорушників, які замість того, щоб створити та зареєструвати оригінальне та не схоже на інші позначення для своїх товарів або послуг, обирають інший шлях, який полягає у створенні та реєстрації позначення, схожого на раніше зареєстроване позначення для таких же або споріднених товарів чи послуг. Усе це робиться з метою скористатися репутацією власників свідоцтва на раніше зареєстровану торговельну марку, що вже є відомою певному колу споживачів, та підняти рівень продажу своєї продукції за рахунок того, що деякі споживачі, котрі раніше віддавали перевагу продукції, яка маркована раніше зареєстрованим позначенням, можуть сплутати таке позначення з пізніше зареєстрованим для таких же або споріднених товарів чи послуг.

Отже, для встановлення факту порушення прав власника раніше зареєстрованого позначення, внаслідок схожості з ним пізніше зареєстрованого позначення суд передає це питання для дослідження експерту.



СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Іноді питання в ухвалі можуть бути сформульовані неточно чи неясно. У цьому разі експерт наділений певними правами щодо викладення поставлених судом запитань в редакції, що відповідає вимогам Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки і призначення судових експертиз. Таке право судового експерта передбачене Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 08.10.1998 року (в редакції 2005 року):

- *«Якщо питання у постанові (ухвалі) сформульовано неясно або редакція питання в постанові (ухвалі) не відповідає Науково-методичним рекомендаціям з питань підготовки і призначення судових експертиз, але зміст завдання експертові зрозумілий, то після наведення питання в редакції постанови (ухвали) про призначення експертизи він (експерт) може дати відповідні роз'яснення і викласти питання в редакції, що відповідає згаданим Рекомендаціям» [2, п. 4.12];*
- *«якщо поставлено декілька питань, експерт має право згрупувати їх і викласти в послідовності, яка забезпечує найбільш доцільний порядок дослідження»;*
- *«якщо питання, які поставлені на вирішення експертизи, доцільно вирішувати в іншому порядку, ніж той, що визначений у постанові (ухвалі) про призначення експертизи, указується, в якому порядку вирішуватимуть ці питання» [2, п. 4.12].*

При проведенні експертизи експерт опирається на чинну нормативно-правову базу, зокрема, закони, підзаконні нормативно-правові акти, правила, інструкції, а також науково-методичні рекомендації та методики проведення експертизи.

Щодо експертизи об'єктів інтелектуальної власності відомо, що затверд-

жених методик проведення експертизи, зокрема, торговельних марок, на жаль, немає.

Водночас дослідження судовим експертом питань, поставлених судом в ухвалі, є пізнавальною діяльністю, у процесі якої застосовуються такі відомі методи пізнання, як аналіз, синтез, порівняння та зіставлення. Оскільки дослідження провадяться у сфері інтелектуальної власності, відповідно, і зазначені вище методи стосуватимуться, насамперед, цієї сфери.

Правилами складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг (далі — Правила) встановлений загальний порядок визначення схожості словесних позначень, який полягає у порівнянні звукової (фонетичної), графічної (візуальної) та смислової (семантичної) частин [3, п. 4.3.2.6].

Також згадані Правила дають вказівки щодо визначення схожості зображувальних, об'ємних і комбінованих позначень:

- *«Зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи» [3, п. 4.3.2.7.]*
- *«Комбіновані позначення, заявлені як знаки порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи» [3, п. 4.3.2.8.]*

Якщо проаналізувати вищевикладене, можна побачити, що, на жаль, ці Правила не розкривають власне механізму проведення експертизи щодо схожості позначень, тому виникає потреба говорити про необхідність розробки єдиної методики визначення схожості позначень, не тільки словесних, а й інших видів.

Відповіді на поставлені в ухвалі запитання, наприклад, щодо схожості

позначень, знаходять своє відображення у висновку судового експерта. Водночас відсутність законодавчо затвердженої методики проведення експертизи торговельних марок, яка була б загальнообов'язковою для всіх експертів при проведенні експертизи, приводить до того, що судові експерти можуть неоднаково тлумачити ті чи ті ознаки досліджуваного об'єкта й по-різному відповідати на одне й те ж питання щодо тих самих позначень, що протиставляються одне одному.

Згідно з Господарсько-процесуальним кодексом України, висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, а також зроблені в результаті їх висновки й обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання [4, ст. 42]. При цьому суд може відхилити висновок судового експерта, призначити додаткову чи повторну судову експертизу.

Зазвичай, при вирішенні справи по суті суд значною мірою покладається на висновок судового експерта, оскільки експерт є тією особою, котра, провівши експертні дослідження, може внести ясність у справу. Тож у багатьох випадках рішення по справі, що його ухвалює суд, ґрунтується на результатах судової експертизи.

На жаль, непоодинокі випадки, коли в одній справі проводиться декілька експертиз щодо встановлення факту схожості позначень, і в результаті судові експерти, що проводили дослідження, дають абсолютно протилежні висновки, де згідно з одним із них позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, а згідно з іншим висновком, такі позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати. При цьому суд не відхиляє жодну з експертиз і трапляється ситуація, коли по одній справі є два протилежні висновки судових експертів з одного питання.

На наш погляд, такі ситуації виникають з причини того, що немає мето-

дики проведення судової експертизи торговельних марок, яка була б нормативно закріплена та обов'язкова для використання при проведенні судових експертиз. Як уже було зазначено вище, дослідження судовим експертом питань, що поставлені судом, належить до пізнавальної діяльності. У процесі аналізу ознак досліджуваного об'єкта в експерта виникають певні відчуття, що є поштовхом для тлумачення цих ознак, і таке тлумачення може бути доволі-таки вільним у тому сенсі, що один експерт за результатами дослідження може викласти аргументовану відповідь на користь того, що позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, а інший експерт може надати також аргументовану відповідь, згідно з якою одні й ті ж позначення не будуть визнані схожими настільки, що їх можна сплутати.

Отже, замість того, щоб за допомогою результатів судової експертизи роз'яснити суду питання щодо схожості позначень і допомогти вирішити справу по суті, виникає ситуація заплутування судового розгляду справи, в результаті чого затягуються строки судового розгляду. Окрім цього, наявність двох протилежних висновків судових експертів з одного питання тягне за собою негативні наслідки і для сторін, які протягом судового розгляду справи несуть чималі витрати.

Такі різні підходи судових експертів до проведення експертизи торговельних марок мають під собою різні підстави. Зокрема, на думку О. Дорошенка, загалом судові експерти об'єктів інтелектуальної власності поділяються на дві групи. До першої групи належать судові експерти, що є представниками традиційних спеціальностей, що за власним бажанням або з ініціативи керівництва експертних установ почали опановувати новий вид експертиз, а саме експертизи об'єктів інтелектуальної власності. До другої групи належать фахівці



у сфері інтелектуальної власності, котрі набули відповідної практики спеціальних досліджень і вирішили отримати кваліфікацію судових експертів [5, 40]. Відповідно, отримані експертами різних груп висновки внаслідок проведених досліджень об'єктів інтелектуальної власності можуть різнитися, оскільки, як зазначалося раніше, в Україні відсутні уніфіковані підходи до судово-експертних досліджень у цій сфері.

Вочевидь, наявність єдиної нормативно закріпленої методики проведення експертизи торговельних марок, яка буде обов'язковою для використання при проведенні судової експертизи, в майбутньому унеможливить

існування декількох протилежних висновків судових експертів з одного питання, оскільки тлумачення ознак досліджуваного об'єкта буде укладатися в логічно визначені межі. На основі написаного вище, можна дійти висновку, що питання розробки єдиної методики проведення експертизи торговельних марок є досить важливим і актуальним сьогодні. ♦

Список використаних джерел

1. Закон України «Про судову експертизу» № 4038-XII від 25.02.1994 року // Відомості Верховної Ради. — 1994. — № 28. — Ст. 232. (зі змінами, внесеними згідно із Законами: № 662-IV від 03.03.2003 року // ВВР. — 2003. — № 27. — Ст. 209; № 1992-IV від 09.09.2004 року // ВВР. — 2005. — № 1. — Ст. 14) .
2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 року : у редакції наказу Міністерства юстиції України № 144/5 від 30.12.04 року, зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України № 59/5 від 10.06.05 року.
3. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.95 року, в редакції наказу Державного патентного відомства України № 72 від 20.09.97 року, затверджені в Міністерстві юстиції України № 276/812 02.08.1995 року. [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу : http://www.sdip.gov.ua/ua/normative_acts.html
4. Господарсько-процесуальній кодекс України № 1798-XII від 06.11.1991 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1992. — № 6. — ст. 56
5. Дорошенко О. Особливості призначення та проведення судових експертиз, пов'язаних з охороною прав на знаки для товарів і послуг / О. Дорошенко // Тематичний збірник : Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності. — К., 2009 — 198 с.