



УЧАСТЬ ЕКСПЕРТА В РОЗГЛЯДІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Світлана Пархомчук,
*аспірантка Київського університету права
НАН України*

Специфічний характер об'єктів інтелектуальної власності та спорів, які виникають з приводу таких об'єктів між суб'єктами господарювання, особлива доказова база, що використовується під час судового розгляду таких спорів, зумовлюють виникнення потреби залучення до судового розгляду справ цієї категорії суб'єктів, наділених спеціальними правовими та технічними знаннями — судових експертів.

Судово-експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності є досить новим видом експертної діяльності, який було запроваджено Міністерством юстиції України в 2002 році [1]. За порівняно короткий строк існування вказаний вид судових експертиз набув широкого застосування під час здійснення судочинства, і сьогодні більшість справ, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності, вирішуються з проведенням відповідних експертиз.

Водночас порівняно нетривалий період існування зазначеного виду досліджень, недосконалість деяких положень матеріального та процесуального законодавства зумовлюють наявність низки проблемних питань організації та проведення таких експертиз. Певні аспекти зазначених проблем стали предметом досліджень О. Дорошенка, В. Жукова, П. Крайнева, В. Кращенко, Н. Мещерякової, Г. Прохорова-Лукіна, інших науковців і практиків. Більшість з наявних сього-

дні наукових публікацій присвячено особливостям експертних досліджень в сфері інтелектуальної власності, а також питанням призначення та проведення таких експертиз у порядку цивільного судочинства. Аналіз процесуального статусу судового експерта як учасника проваджень по справах у сфері інтелектуальної власності в господарському судочинстві в науковій юридичній літературі лишається поза увагою дослідників, хоча більшість спорів цієї категорії розглядаються саме господарськими судами. Рівень уваги, що приділяється питанню процесуального статусу судового експерта, є недостатнім, адже багато в чому саме від особи експерта, обсягу наданих йому прав, покладених на нього обов'язків і передбачених заходів відповідальності залежить достовірність та повнота експертного дослідження, а також правильне вирішення спорів, які виникають у сфері інтелектуальної власності між суб'єктами господарювання.

Метою статті є дослідження процесуального статусу судового експерта в господарських справах у сфері інтелектуальної власності.

Правові й організаційні засади проведення експертних досліджень під час розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності в порядку господарського судочинства, перелік прав і обов'язків судового експерта, що здійснює таке дослідження, а також основи його юридичної відповідальності

визначені Господарським процесуальним кодексом України (далі — ГПК України) [2], Законом України «Про судову експертизу» [3], Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз [4].

Відповідно до ст. 41 ГПК України, господарський суд призначає судову експертизу для роз'яснення питань, які виникають при вирішенні господарського спору та потребують спеціальних знань. Судовою експертизою є 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 [3, ст. 1].

Судовий експерт як учасник господарського судового процесу не має власного інтересу у вирішенні справи, але його участь у судовому розгляді сприяє вирішенню наявного спору. Наукова юридична література визначає експертів як сторонніх для суду й учасників процесу осіб, які полегшують суду дослідження фактичного боку справи, даючи висновки про предмети, оцінка яких потребує технічних знань. Така експертиза доповнює особистий досвід і знання судді, допомагає йому з'ясувати значення незрозумілих предметів, аби можна було зробити належні висновки, спираючись на факти [5, 44].

Відповідно до ГПК України, проведення судової експертизи в господарському процесі доручається державним спеціалізованим установам або безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу». Своєю чергою ст. 10 зазначеного Закону визначає, що судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Законодавство однозначно не визначає, що потрібно розуміти під «відповідною вищою освітою» для отримання кваліфікації судових експертів з експертизи у сфері інтелектуальної

власності. Комплексність цієї галузі знань, особливості судових спорів у цій сфері, що вимагають застосування додаткових технічних, економічних або юридичних знань для здійснення належних експертних досліджень у всіх напрямках цієї галузі, відмінність судового експертного дослідження від патентної експертизи дають підстави говорити про недостатність для отримання кваліфікації судового експерта у сфері інтелектуальної власності підготовки виключно з фаху «інтелектуальна власність» і обумовлюють потребу у відповідних технічних, економічних чи юридичних знаннях. Наявність в експерта другої фахової освіти в галузі, в якій виникли спірні відносини, сприятиме підвищенню якості експертизи та зменшенню строків її проведення.

Оскільки виважений вибір особи експерта є запорукою проведення експертного дослідження належної якості, для обрання фахівця належної кваліфікації вбачається доцільним не тільки звернути уваги на види експертних спеціальностей, як це рекомендує робити Вищий господарський суд України [6, п. 1.2], а й зважати на обізнаність судових експертів в конкретному напрямі знань, безпосередньо пов'язаним з об'єктом спору. Так, для проведення судової експертизи, предметом якої є вирішення питань стосовно винаходу в галузі хімії, необхідно залучати як експерта не просто фахівця, атестованого за спеціальністю «13.3. Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями», а саме експерта-хіміка (за потреби фахівця атестованого за спеціальністю «8.11. Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин»), для проведення експертного дослідження, пов'язаного з комп'ютерними програмами та компіляціями даних (базами даних), необхідним є залучення не просто фахівця у сфері інтелектуальної власності, атестованого за спеціальністю «13.1. Дослідження об'єктів авторського права», а експерта



ЗАХИСТ ПРАВ

пертів, які мають кваліфікацію за спеціальністю «13.1.2. Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)» та є фахівцями у галузі обчислювальної техніки (атестовані за спеціальністю «10.9. Комп'ютерно-технічні дослідження»). Вказане сприятиме отриманню якісного та обґрунтованого висновку експертизи в максимально короткі строки.

Особа набуває права та несе обов'язки експерта після оголошення їй ухвали суду про призначення експертизи та попередження про встановлену законодавством відповідальність [7]. Судовий експерт зобов'язаний прийняти до виконання доручену йому експертизу, провести повне дослідження, дати обґрунтований та об'єктивний висновок. Якщо ж поставлене питання виходить за межі компетенції експерта, він зобов'язаний в письмовій формі повідомити господарський суд про неможливість її проведення [4, п.п. 2.1.1–2.1.3].

Перелік вимог, яким повинен відповідати висновок експертизи для того, щоби вважатися повним, в законодавстві відсутній. Аналіз норм ГПК України [2, ст. 42] та роз'яснень Вищого господарського суду України [8; п. 9.1] дає підстави сформулювати такі критерії повноти висновку експерта: 1) проведення дослідження всіх наданих експертові об'єктів; 2) наявність докладного опису проведених досліджень і всіх зроблених висновків; 3) наявність обґрунтованих та вичерпних відповідей на всі поставлені судом запитання.

Оскільки предметом дослідження судових експертиз у сфері інтелектуальної власності є, зазвичай, об'єкти нематеріальної природи — результати творчої діяльності, а також дані, пов'язані з охороноздатністю таких об'єктів, їх створенням і використанням в господарському обороті, вирішити питання про визначення повноти таких експертних досліджень не просто. Визначення того, чи достатньо

докладно викладено опис проведених досліджень і зроблених висновків, наскільки всебічним є дослідження наданих об'єктів та наскільки вичерпними є надані такими експертизами відповіді, має достатньо суб'єктивний характер.

На думку автора, об'єктивним свідченням того, що експертне дослідження в сфері інтелектуальної власності відповідає вказаним критеріям повноти, є наявність детального та всебічного аналізу всіх ознак і властивостей досліджуваних об'єктів, які визначають суть цих об'єктів, а також зумовлюють надання їм певного режиму правової охорони (наприклад, при проведенні експертизи винаходів (корисних моделей) — відповідної формули, торговельних марок — зображення знаку та переліку товарів і послуг, промислових зразків — сукупності суттєвих ознак). Викладення в експертному висновку опису дослідження вказаних ознак разом із описом отриманих у процесі дослідження результатів (як проміжних, так і остаточних), не тільки свідчатиме про повноту дослідження, а й дасть змогу цілісно перевірити достовірність і обґрунтованість отриманих висновків. Водночас, якщо в експертному висновку відсутній опис хоча б однієї складової проведеного дослідження чи експертом досліджено не всі подані матеріали, такий висновок не може бути визнаний належним доказом і повинен бути відхилений судом. Так, наприклад, по справі № 21/206 Господарського суду м. Києва про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг відсутність в експертному висновку опису дослідження питання щодо набуття спірним позначенням розрізняльної здатності, незазначення матеріалів, на підставі яких зроблено такий висновок, покладення в основу висновку виключно роз'яснень однієї сторони стосовно історії використання спірного позначення, стала причиною визнання виснов-

ку судової експертизи однобічним і неповним, а тому призвела до його відхилення судом [9].

Відповідно до ст. 31 ГПК України, судовий експерт, оскільки це необхідно для висновку, має право знайомитися з матеріалами справи, брати участь в огляді та дослідженні доказів, просити господарський суд про надання йому додаткових матеріалів. Крім цього, якщо наданих експерту матеріалів недостатньо або якщо він не має необхідних знань для виконання покладеного на нього обов'язку, він має право відмовитися від подання висновку. Водночас судовому експертові забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також обирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно [4, п. 2.3.2].

Вказане законодавче регулювання двояко впливає на ефективність розгляду спорів стосовно прав інтелектуальної власності суб'єктів господарювання. З одного боку, наявний порядок дає можливість суду контролювати залучення до матеріалів справи додаткових (нових) матеріалів й об'єктів, належним чином ідентифікувати їх, стримуючи таким чином залучення неналежних доказів, а також недобросовісний вплив учасників провадження.

З другого, за умов такого регулювання судові експерти, проводячи експертизи у сфері інтелектуальної власності, стикаються з проблемою використання спеціальної літератури. Так, атестований судовий експерт з експертиз у сфері інтелектуальної власності Ю. Охромеев зауважує, що вказана проблема стосується, насамперед, справ про визнання недійсним патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. У зв'язку з тим, що умовою патентоспроможності цих об'єктів інтелектуальної власності є новизна, експерту для вирішення питання про відповідність конкретного об'єкта цій умові необхідно ви-

користання спеціальної літератури, в якій можуть міститися відомості, що спростовують новизну досліджуваного об'єкта. За таких умов, на його думку, виникає конфлікт принципів законності та об'єктивності: дотримання принципу законності шляхом непокладання в основу дослідження відомостей, які містяться у спеціальній літературі, призведе до порушення принципу об'єктивності при проведенні дослідження [10].

Не поділяючи вказану позицію, вважаємо, що заборона, встановлена наведеною нормою законодавства не підлягає розширеному тлумаченню та стосується виключно самостійного збору матеріалів, які підлягають дослідженню й ними не можна вважати спеціальну літературу, що власне є предметом дослідження та доказами по справі, а виступає засобом формування належного судового доказу — висновку експерта. При цьому використання такого засобу пізнання видається необхідною умовою проведення повної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Визначається вказане, передусім, нерозривністю спеціальних знань експерта зі спеціальними джерелами інформації, адже обізнаність у спеціальних джерелах інформації та науковій літературі певної галузі знань становить власне основу (підґрунтя) спеціальних знань та є їх невід'ємною складовою. Інакше кажучи, залучення експерта до судового розгляду як носія спеціальних знань зумовлене не тільки його обізнаністю у певній галузі, що відображається в знанні тих або тих даних, фактів, законів, закономірностей, а й обізнаністю про джерело такої інформації та порядок її одержання, методи опрацювання. Необхідність звернення до оновлених джерел інформації та спеціальної літератури, що відповідає сучасному рівню технічного та наукового розвитку, визначається також і постійним динамічним розвитком наукових



знань, зокрема й в сфері інтелектуальної власності.

Водночас важливо усвідомлювати, що судова експертиза у сфері інтелектуальної власності в господарських справах за своєю суттю не є патентною та не має завданням підтвердження чи спростування наявності абсолютної світової новизни досліджуваного об'єкта. Питання, що виносяться на вирішення експерта, формулюються в контексті конкретного спору, одна зі сторін якого на основі поданих в суді доказів оспорує охороноздатність того чи того об'єкта інтелектуальної власності. Тож завданням експерта є встановлення властивостей об'єкта інтелектуальної власності, зважаючи на конкретні суспільні відносини та в межах матеріалів судової справи. А отже, для виконання своєї процесуальної функції експертові необхідно вирішити питання, «чи спростовують новизну досліджуваного об'єкта відомості, які містяться в матеріалах справи, та заявляються як загальнодоступні у світі до дати подання заявки», що не вимагає вивчення абсолютного кола джерел, в яких можуть міститись відомості стосовно новизни досліджуваного об'єкта, та проведення відповідних патентно-інформаційних пошуків.

Отже, використання спеціальної літератури при проведенні експертизи у сфері інтелектуальної власності цілком зумовлене специфікою досліджуваних об'єктів і не суперечить вимогам господарсько-процесуального законодавства, за умови застосування таких джерел виключно в обсязі, достатньому для вирішення конкретного господарського спору.

Аналіз судової практики показує, що під час проведення судових експертиз у господарських справах у сфері інтелектуальної власності, експертам доводиться через звернення до суду затребувати також матеріали заявок про реєстрацію досліджуваних ними об'єктів інтелектуальної власності у зв'язку з відсутністю вказаних документів у

матеріалах судових справ. Застосування зазначеного алгоритму одержання необхідних матеріалів призводить до невиправданого затягування судового процесу. Порядок одержання вказаних відомостей може бути оптимізовано в разі закріплення юридичної можливості звернення судових експертів безпосередньо до Державної служби інтелектуальної власності України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, здійснює державну реєстрацію та ведення обліку таких об'єктів. З метою забезпечення законності подання зазначених запитів і надання відповідних матеріалів вбачається доцільним здійснювати виключно на основі пред'явленої ухвали суду про призначення відповідної експертизи у сфері інтелектуальної власності із зазначенням особи експерта та переліку винесених на розгляд експертизи питань.

Проводячи експертизи у сфері інтелектуальної власності, судові експерти також стикаються з проблемою відсутності єдиних методик досліджень. Така ситуація дозволяє експерту керуватися будь-якими підходами, які він вважає доцільним використати в конкретній справі. Це, своєю чергою, підвищує роль суб'єктивного фактора при проведенні відповідних досліджень, призводить до виникнення суперечок і відмінних відповідей на тожні запитання, надає підстави для проведення додаткових і повторних експертиз. Для запобігання виникненню додаткових запитань або сумнівів у обґрунтованості результатів проведених досліджень у висновку експертизи експертові необхідно максимально повно описувати використані методи досліджень і викладати відомості, зважаючи на відсутність у адресата висновку спеціальних знань.

Аналіз судової практики показує, що внаслідок специфічного характеру

експертиз у сфері інтелектуальної власності (зумовленого інтеграційною природою досліджуваних об'єктів), відсутності єдиних методик проведення цих досліджень, наявності протилежних юридичних інтересів сторін спору, під час дослідження висновку експерта в судовому розгляді в учасників провадження часто виникають запитання стосовно змісту наданого висновку. Частково вони можуть бути вирішені при наданні роз'яснень експертом у судовому засіданні. Тож судовий експерт зобов'язаний за ухвалою господарського суду з'явитись на його виклик і дати мотивований висновок щодо поставлених йому питань, а також надати роз'яснення чи доповнення з приводу проведеної експертизи або причин повідомлення про неможливість її проведення [2, ст. 31]. За злісне ухилення від явки до суду експерт може бути притягнений до адміністративної відповідальності [4, п. 2.4].

Законодавство передбачає можливість притягнення судового експерта до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності [4, ст. 14]. Зокрема, експерт несе кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, які стали йому відомі під час проведення експертизи [5, п. 2.4]. Важливо зазначити, що за умов відсутності єдиних методологічних засад проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, а також значного впливу суб'єктивного бачення експерта та суду при оцінці результатів дослідження, довести факт надання завідомо неправдивого висновку по такій

категорії судових справ видається практично неможливим.

Отже, належний захист прав інтелектуальної власності суб'єктів господарювання та забезпечення справедливого вирішення господарських спорів у сфері інтелектуальної власності потребує широкого застосування спеціальних знань, носієм яких у господарському процесі є експерт. Важлива процесуальна роль, яку відіграє експерт у цій категорії судових справ, вимагає якомога повнішого врегулювання його процесуального статусу в указаних судових провадженнях. Наразі чіткого законодавчого визначення потребує питання фахової підготовки експертів у сфері інтелектуальної власності. Необхідним також є здійснення нормативного закріплення єдиних методик проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, а також удосконалення й оптимізація порядку залучення додаткових матеріалів для проведення експертних досліджень, зокрема й доповнити пп. 2.3.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень [4] абз. 2 такого змісту: «Обмеження встановлені даним підпунктом не поширюється на використання в ході експертного дослідження спеціальної літератури»; а абз. 2 п. 147 — реченням такого змісту: «У разі, якщо експерту не надані завірені копії матеріалів заявок, він може звернутись до Державної служби інтелектуальної власності України з клопотанням про надання відповідних документів. До вказаного клопотання додається засвідчена копія ухвали про призначення експертизи з зазначенням прізвища експерта та переліком винесених питань». ♦

Список використаних джерел

1. Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 15.07.1997 року № 285/7-А «Про експертно-кваліфікаційні комісії та атес-



- тацію судових експертів» : Наказ Міністерства юстиції України № 4/5 від 17.01.2002 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0037-02>.
2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 року № 1798-XII (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-12>.
 3. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 року № 4038-XII (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12/find?text=&x=0&y=11>.
 4. Інструкція про призначення та проведення судових експертних досліджень : затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/page?text=%EC%E5%F2%EE%E4>.
 5. Жуков В. Судова експертиза та інтелектуальна власність в Україні : доктрина і практика / В. Жуков // Інтелектуальна власність. — 2006. — № 6. — С. 41–45.
 6. Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності : Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 року № 04-5/76 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0076600-05>.
 7. Про довідник з підготовки матеріалів, що направляються на судову експертизу арбітражними судами : затверджено Наказом Вищого арбітражного суду України, Міністерства юстиції України від 14.07.1998 року № 11/40/5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0011800-98>.
 8. Про деякі питання практики призначення судової експертизи : Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 року № 02-5/424 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_424800-98.
 9. Рішення Господарського суду м. Києва по справі від 06.08.2010 року № 21/206 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/10759039>.
 10. Охромеев Ю. Деякі аспекти проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності / Ю. Охромеев // Юридичний радник. — 2009. — № 1 (27).

Надійшла до редакції 19.03.2012 року