

**ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПОРУШЕНИХ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ****THE TOPICAL ISSUES OF FORENSIC EXAMINATION
OF INFRINGED RIGHTS OF INTELLECTUAL PROPERTY****Петренко В.О.,
д.т.н., професор***Національна металургійна академія України***Огурченко В.Г.,
магістрант***Національна металургійна академія України***Волюков Т.А.,
магістрант***Національна металургійна академія України*

Стаття присвячена висвітленню проблемних питань та основних положень щодо розвитку судової експертизи порушених прав інтелектуальної власності. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності вважається порівняно новим видом судових експертиз. Метою такого дослідження є встановлення фактичних даних щодо властивостей досліджуваних об'єктів, зокрема, шляхом вивчення, аналізу та порівняння їх ознак. Обґрунтована необхідність уведення єдиної методики проведення судової експертизи порушених прав інтелектуальної власності, залучення й удосконалення додаткових матеріалів для проведення судової експертизи. Судовими експертами може бути проведено експертне дослідження, пов'язане з об'єктами інтелектуальної власності, за заявкою фізичної або юридичної особи. Наявність висновку з результатами такого дослідження є одним із вагомих аргументів під час порушення кримінальної справи за фактом порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також під час обґрунтування сторонами своїх доказів або заперечень у суді. Правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні потребує вдосконалення шляхом раціоналізації та оновлення правового забезпечення з метою підвищення ефективності судово-експертної діяльності. Одним із головних напрямів оновлення судово-експертної системи є організація базового навчання фахівців у сфері інтелектуальної власності. Для вирішення проблеми проведення експертних досліджень доцільно рекомендувати Міністерству юстиції України затвердити методику й необхідні вимоги до змісту документів про призначення судової експертизи.

Ключові слова: судова експертиза, інтелектуальна власність, судово-експертна діяльність, висновок експерта, експертне дослідження, призначення судової експертизи.

Статья посвящена проблемным вопросам и основным положениям относительно развития судебной экспертизы нарушенных прав интеллектуальной собственности. Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности считается относительно новым видом судебных экспертиз. Целью такого исследования является установление фактических данных относительно свойств исследуемых объектов, в частности, путем изучения, анализа и сравнения их признаков. Обоснована необходимость введения единой методики проведения судебной экспертизы нарушенных прав интеллектуальной собственности, привлечения и усовершенствования дополнительных материалов для проведения судебной экспертизы. Судебными экспертами может быть проведено экспертное исследование, связанное с объектами интеллектуальной собственности, по заявлению физического или юридического лица. Наличие заключения с результатами такого исследования является одним из весомых аргументов при возбуждении уголовного дела по факту нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, а также при обосновании сторонами своих доказательств или возражений в суде. Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности в Украине требует усовершенствования путем рационализации и обновления правового обеспечения с целью повышения эффективности судебно-экспертной деятельности. Одним из главных направлений обновления судебно-экспертной системы является организация базового обучения специалистов в сфере интеллектуальной собственности. Для решения проблемы проведения экспертных исследований целесообразно рекомендовать Министерству юстиции Украины утвердить методику и необходимые требования к содержанию документов при назначении судебной экспертизы.

Ключевые слова: судебная экспертиза, интеллектуальная собственность, судебно-экспертная деятельность, заключение эксперта, экспертное исследование, назначение судебной экспертизы.

The article is devoted highlighting the topical issue and the main provisions for the development of forensic examination of infringed rights of intellectual property.

The forensic examination of intellectual property objects is considered as the relatively new type of forensic examinations. The aim of this study is to establish the actual data on the properties of the objects, including exploring, analysing and comparing their features. Protection of intellectual property rights requires special knowledge that has the forensic expert on intellectual property issues. The main methodological base of researches of intellectual property objects are legislative acts, and domestic and international practice on these issues. Established the need of introduction for a unified methodology of forensic examination of intellectual property rights protection, involvement and improvement of additional materials for forensic examination. The main objective for examination of intellectual property is to determine the properties of the latter, which include objects of copyright and related rights objects of industrial property. These studies carried out by experts on the appropriate specialities. Forensic experts can conduct the expert study related to intellectual property, upon request of the physical or legal person. The existence of conclusion with results of this study is one of the weighty arguments in the opening of criminal investigation for cause of violations of intellectual property rights, and substantiating evidence or objections by the parties in court. Legal regulation of forensic activity in Ukraine requires improvements by streamlining and updating of legal support in order to improve the effectiveness of the forensic activity. As the refinement of the system of examination for violated intellectual property rights, the public authority of organisation management and conducting of examinations in Ukraine should be created, which should implement the organisational and legal, scientific, methodical and other necessary forms of support of expert organisations and individual experts. Among the principal directions of updating forensic expert system is the organisation of basic training for specialists in the field of intellectual property. The provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine, Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative Offences and the Customs Code of Ukraine in forensic examination matters needed to be equalised.

To solve the problem in carrying out expert studies appropriate to recommend to the Ministry of Justice of Ukraine to adopt the methodology and necessary requirements for the content of documents of a judicial expertise.

Key words: forensic examination, intellectual property, forensic expert activity, expert conclusion, expert investigation, forensic expertise assigning.

Найбільш ефективним способом захисту порушених прав інтелектуальної власності є судовий спосіб. У практиці судового вирішення спорів про порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності застосовується судова експертиза, яка призначається судом.

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності вважається порівняно новим видом судових експертиз. Згідно зі 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 перебуває в провадженні органів дізнання досудового та судового слідства. Метою такого дослідження є встановлення фактичних даних щодо властивостей досліджуваних об'єктів, зокрема, шляхом вивчення, аналізу й порівняння їх ознак [1, с. 89].

Захист прав інтелектуальної власності потребує спеціальних знань, які є в судового експерта з питань інтелектуальної власності. Судова експертиза проводиться відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК) України, Господарського процесуального кодексу України. Основною методичною базою досліджень об'єктів інтелектуальної власності є законодавчі акти, а також вітчизняна та міжнародна практика із цих питань. До того ж необхідно ввести єдину методику проведення судової експертизи із захисту прав інтелектуальної власності, залучення й удосконалення додаткових матеріалів для проведення судової експертизи [2, с. 120].

Основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей останніх, до яких належать об'єкти авторського права, об'єкти суміжних прав та об'єкти промислової власності. Під час дослідження об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей таких об'єктів: винаходів, корисних моделей, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань, зазначень походження товарів, сортів рослин, селекційних досягнень, захисту від недобросовісної конкуренції. Ці дослідження виконуються експертами за відповідними спеціальностями [3, с. 362–363].

На думку автора [4, с. 57], одними із найактуальніших сьогодні є судові експертизи у справах про контрафактну продукцію. Для вирішення питання про наявність або відсутність ознак контрафактності необхідно проводити комплекс досліджень у тому числі поліграфічного оформлення продукції (судово-технічна експертиза документів), змісту інформації, представленій в цифровому вигляді, на оптичних і магнітних носіях (комп'ютерно-технічна експертиза), встановлювати ознаки устаткування, використаного для виготовлення матеріальних носіїв творів (трасологічна, фonoскопична й інші експертизи).

Не є винятком залучення спеціальних знань різних видів судової експертизи й під час проведення судових експертиз із порушення прав промислової власності, наприклад, для створення товарного знака, способу виготовлення оригіналу логотипа, порівняння конструкцій різних зразків зброї тощо. Тільки використання методів криміналістичних експертиз дає змогу вирішувати завдання щодо встановлення джерела походження контрафактної продукції й у такий спосіб доводити використання конкретного устаткування, що належать конкретним фізичним і юридичним особам, для виготовлення контрафактної продукції [4, с. 58].

Судовими експертами може бути проведено експертне дослідження, пов'язане з об'єктами інтелектуальної власності, за заявкою фізичної або юридичної особи. Наявність висновку з результатами такого дослідження є одним із вагомих аргументів під час порушення кримінальної справи за фактом порушення прав на об'єкти ін-

телектуальної власності, а також у процесі обґрунтування сторонами своїх доказів або заперечень у суді.

Експертний висновок у сфері інтелектуальної власності є важливим аргументом для вирішення питань, пов'язаних із володінням, користуванням і розпорядженням тим чи іншим правом у сфері інтелектуальної власності, яке належить конкретній юридичній або фізичній особі.

Тільки судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності спроможна з правового погляду підтвердити ступінь подібності досліджуваної продукції, її упаковки, дизайну, елементів оформлення представленим зразкам, а також виявити факти їх фальсифікації. У практиці судової експертизи дослідження проводяться шляхом встановлення тотожності взаємної топографії елементів зображень, дотримання технології друку й захисту упаковки, аналізу інших характеристик і параметрів об'єктів тощо, які документуються в ході дослідження.

З огляду на те, що законодавець не надає висновку судового експерта жодних переваг порівняно з іншими доказами, цей висновок має відповідати вимогам обґрунтованості й мотивованості. Саме завдяки відповідності цим вимогам особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор чи суд можуть переконатися щодо об'єктивності, правильності та правдивості висновку судового експерта [5, с. 38–39]. Тому необхідно погодитися з висновком автора цієї роботи в частині приведення до одноманітності положення КПК України, ЦПК України, Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та Митного кодексу (далі – МК) України в питаннях об'єктивності, правдивості, правильності, обґрунтованості й мотивованості.

Основна проблема, з якою стикаються експерти з питань інтелектуальної власності, отримуючи ухвалу суду або постанову слідчого, полягає в тому, що, на жаль, не завжди суддя або слідчий обізнані з особливостями об'єктів права інтелектуальної власності тією мірою, яка необхідна для правильного визначення завдання перед експертом і формулювання належних питань, що їх відображають. Ефективність судової експертизи у справі залежить від якості збору документів, що містять відомості про об'єкт дослідження, та формулювання питання, яке належить вирішити експертові. Недоліки, яких допускаються під час призначення експертиз об'єктів права інтелектуальної власності, можна поділити на три групи: 1) недоліки оформлення ухвал про призначення експертиз; 2) недоліки оформлення матеріалів на експертизу; 3) недоліки організаційного характеру. На жаль, проблемою в проведенні експертних досліджень об'єктів права інтелектуальної власності є відсутність будь-яких методик і необхідних вимог до документів про призначення судової експертизи, затверджених у встановленому порядку Міністерством юстиції України. До таких тверджень дійшли автори [2, с. 118].

Сьогодні кількість судових спорів щодо порушення прав інтелектуальної власності є порівняно великою, а фахівців-експертів – недостатньою. Також їм бракує досвіду й компетентності, що свідчить про необхідність збільшувати кількість фахівців у сфері інтелектуальної власності, які зможуть, відповідно до компетенції та компетентності, здійснювати судово-експертні дослідження [6, с. 88].

Необхідно окремо наголосити на актуальності наукових досліджень у сфері судової експертизи. Актуальність цього твердження полягає в тому числі у відсутності до недавнього часу аргументації взаємозв'язку між обсягом конкретного експертного завдання, що вирішується під час проведення судової експертизи (наприклад, у справах про відповідність винаходу умовам патентоздатності «новизна»), і формулюванням питань, що ставляться експерту, а також впливу зазначеного взаємозв'язку на досягнення повноти проведеного дослідження обставин справи й

об'єктивності його результатів [7, с. 37]. У цьому випадку треба підтримати рекомендацію автора роботи [8, с. 134], уніфікувати організацію судово-експертної діяльності за рахунок стандартизації методик складання висновку експертного дослідження, які мають бути визнаними науковою спільнотою й перевірені на практиці, що має виключати можливість використання неперевічених даних і науково необґрунтованих методів дослідження під час виконання експертних досліджень, а також забезпечення відповідності управління якістю, й, на нашу думку, забезпечувати повноту вирішення конкретного експертного завдання згідно з поставленими питаннями експертизи.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні потребує вдосконалення шляхом раціоналізації та оновлення правового забезпечення з метою підвищення ефективності судово-експертної діяльності [9, с. 191–194].

З метою вдосконалення системи експертизи порушених прав інтелектуальної власності необхідно створити державний орган управління організацією і проведенням експертиз в Україні, який повинен здійснювати організаційно-правове, науково-методичне та інші необхідні форми забезпечення діяльності експертних організацій і окремих експертів.

Одним із головних напрямів оновлення судово-експертної системи є організація базового навчання фахівців у сфері інтелектуальної власності.

Необхідно погодитися з висновком автора роботи [5, с. 38–39] щодо приведення до однаманітності положення КПК України, ЦПК України, КУпАП і МК України стосовно об'єктивності, правдивості, правильності, обґрунтованості й мотивованості.

Для вирішення проблеми проведення експертних досліджень доцільно рекомендувати Міністерству юстиції України затвердити методик та необхідні вимоги до змісту документів про призначення судової експертизи.

Підтримати авторів [7, с. 37; 8, с. 134], котрі рекомендують уніфікувати організацію судово-експертної діяльності за рахунок стандартизації методик складання висновку експертного дослідження, які мають бути визнаними науковою спільнотою й перевірені на практиці, що має виключати можливість використання неперевічених даних і науково необґрунтованих методів дослідження під час виконання експертних досліджень, а також забезпечення відповідності управління якістю, і, на нашу думку, забезпечувати повноту вирішення конкретного експертного завдання згідно з поставленими питаннями експерту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дорошенко О.Ф. Організація судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності в Україні / О.Ф. Дорошенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2010. – Т. 3. – 2010. – С. 89–92.
2. Дорошко Г.К. Судовий експерт у сфері інтелектуальної власності / Г.К. Дорошко, Н.В. Марченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – Т. 2. – 2014. – С. 116–120.
3. Експертизи у судовій практиці / за заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.
4. Кириченко І.А. Судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності : [навчальний посібник] / І.А. Кириченко. – К. : Ін-т інтел. власн. і права, 2005. – 172 с.
5. Репешко П.І. Щодо регламентації вимог до висновку судового експерта у законодавстві України / П.І. Репешко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник науково-практичних матеріалів / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; ред. колегія: А.П. Заєць, М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько та ін. – Випуск 4. – Х. : Право, 2004. – 656 с.
6. Орлюк О.П. Проблемні питання проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності / О.П. Орлюк, О.Ф. Дорошенко // Юридичний радник. – 2006. – № 3. – С. 88–89.
7. Петренко С. Обсяг конкретної експертної задачі при проведенні судової експертизи на відповідність винаходу (корисної моделі) умові патентоздатності «новизна» / С. Петренко // Теорія і практика інтелектуальної власності. Науково-практичний журнал. – 2015. – № 3 (83). – С. 36–45.
8. Репешко П.І. Питання державного регулювання судово-експертної діяльності в країнах пострадянського простору та реформування системи правоохоронних органів в Україні / П.І. Репешко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2012. – Вип. 12. – С. 127–134. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Trpsek_2012_12_21.
9. Петренко В.О. Проблеми судової експертизи порушених прав інтелектуальної власності / В.О. Петренко, В.Г. Огурченко // Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри : збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 23 вересня 2016). – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2016. – 295 с. – С. 191–194.