

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Науково-дослідний центр судової експертизи
з питань інтелектуальної власності

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
(“Крайнівські читання”)

Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції
(12 грудня 2019 р., м. Київ)

Київ
Видавництво Ліра-К
2019

Рекомендовано до друку:

Вченою радою Науково-дослідного центру з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (протокол від 26.11.2019 р. № 17).

Рецензенти:

Ріпенко А.І. – кандидат юридичних наук, директор Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України;

Сімакова-Єфремян Е.Б. – доктор юридичних, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності (“Крайнівські читання”): Матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2019 р. м. Київ); за ред. акад. НАПрН України О.В. Скрипнюка і проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 232 с.

Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (“Крайнівські читання”) присвячені актуальним проблемам теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Висвітлюються питання теорії, історії та методології судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні та за кордоном, а також особливості окремих видів судової експертизи в сфері інтелектуальної власності й консолідовані з ними судово-економічні та комп’ютерно-технічні експертизи і експертні дослідження.

Аналізується вплив наукової спадщини відомого українського вченого, фундатора НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності П.П. Крайнева (1952-2014 рр.) на розвиток судової експертизи з питань інтелектуальної власності в Україні. Висвітлюються актуальні питання судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в Республіці Вірменія.

Запропоновані матеріали науково-практичної конференції розраховані на судових експертів, суддів, адвокатів, оцінщиків, досвідчених і починаючих науковців, представників громадськості, а також на всіх, хто поділяє цінності права на об’єкти інтелектуальної власності.

Організатори конференції не завжди поділяють погляди, висловлені в наведених матеріалах, але з повагою ставляться до цінностей наукового плюралізму та свободи академічних досліджень.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	6
-----------------	---

1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Федоренко В.Л., Шутович В.В. Судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності в господарському та цивільних процесах в Україні: історичні витоки і сучасні проблеми	8
Адлер О.Г., Зубач О.І. Щодо зводу коментарів у сфері стандартизації термінології (визначень) судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності в Україні	18
Біленчук П.Д., Малій М.І. Концептуальні засади стратегії судово-експертних досліджень з питань інтелектуальної власності	27
Михальський О.О., Копитько А.П. Особливості законодавства при призначенні експертиз чи експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності	40
Kofanov Andrii, Atamanchuk Volodymyr. Actuality and necessity of the correctness of the issues in conducting the forensic examination of some intellectual property objects (historiography and today	44

2. НАУКОВА СПАДЩИНА СУДОВОГО ЕКСПЕРТА І ВЧЕНОГО П.П. КРАЙНЄВА (1952-2014 рр.)

Крайнєв П.П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: історія розвитку і становлення	54
Ковальова Н.М. Лабораторія права промислової власності –15 років у складі Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності	65
Кісіль Н.В. Штрихи до історії розвитку Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності через призму власної історії	69

3. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ЗА КОРДОНОМ

Арутюнян А.А., Восканян П.С, Мовсисян Ш.А. Некоторые аспекты проведения судебных экспертиз интеллектуальной собственности в республике Армения	77
---	----

4. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Сопільняк В.Ю., Коваль А.М. Обґрунтований експертний висновок як запорука ефективного захисту прав інтелектуальної власності клієнта	82
---	----

Стародубов І.В. Зміни у судовій експертизі та її роль після створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності85

Черепов Л.В. Суб'єктивні критерії, суб'єктивний аналіз, суб'єктивний висновок.....92

5. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Бегуш Н.В. Експертиза як засіб доказування порушень авторських прав на художні твори96

Голікова О.В., Мотузка К.А. Використання програмно-апаратних комплексів для пошуку запозичень у творах при дослідженні наукових статей.....104

Федоренко М.В. Плагіат, академічний плагіат і самоплагіат: авторське право vs адміністративні процедури.....109

6. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У СФЕРІ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ (ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ, ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ, СОРТИ РОСЛИН)

Аріфова Т.М., Сапун Н.П. Методологічні поняття судової експертизи в сфері інтелектуальної власності, пов'язаної із сортами рослин114

Климова Н.Б. До питання зіткнення прав знаків для товарів і послуг та промислових зразків при вирішенні експертних задач щодо використання словесних та/або комбінованих позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати, які входять до складу композиції етикеток для алкогольних напоїв119

Фоя О.А. Новизна промислового зразка з точки зору судової експертизи.....123

Чабанець Т.М. Продукт через спосіб126

Чернявська О.В., Куцевич В.Л. Про взаємозв'язок пошукових запитів та інформаційної потреби в патентній справі130

7. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА КОМЕРЦІЙНИХ (ФІРМОВИХ) НАЙМЕНУВАНЬ І ТОРГІВЕЛЬНИХ МАРОК

Андрощук Г.О. Визнання знаку добре відомим, як інструмент захисту від недобросовісної конкуренції.....134

Макаришева Т.С. Чи можна вважати реальне зображення таким, що набуло розрізняльної здатності (“страшна казка”).....150

Поліщук І.Ю. Значення та використання в економічних дослідженнях у сфері інтелектуальної власності елементів криміналістичної характеристики незаконного використання торговельних марок (на прикладі предмету злочинного посягання та особи потерпілого).....154

Гльчов В.М. Особливості розгляду спорів щодо комерційних позначень, в яких використовуються об'єкти авторського права166

8. ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бутнік-Сіверський О.Б. Методологічні розбіжності для судового експерта зі спеціальності 13.9 при оцінці майнових прав інтелектуальної власності та оцінки розміру збитків від їх неправомірного використання.....	171
Тимошик Л.П., Голець І.В. Гносеологічні підходи становлення та сучасного стану власності територіальних громад	178
Віхляєв О.К. Актуальні проблеми банкрутства в аспекті економічної експертизи.....	187
Германюк І.В. Проблематика судово-економічної експертизи з питань трансфертного ціноутворення в частині відповідності контрольованих операцій принципу “втягнутої руки”.....	190
Сабадаш І.В. Особливості проведення судових експертиз та експертних досліджень, пов’язаних з визначенням ринкової вартості майнових прав на фотографічні твори.....	194

9. ЕКСПЕРТИЗА КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ, БАЗ ДАНИХ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ (СИСТЕМ)

Глоба Л.С., Собін О.К., Зазимко С.А. Врахування аналізу великих даних інформаційно-телекомунікаційних мереж та його застосування під час виконання експертних досліджень	202
Кривоножко Г.Є., Заїкіна Т.В. Визначення трудовитрат розробки програмного забезпечення на основі моделі СОСОМО II (при одночасному застосуванні моделі раннього проектування та пост-архітектурної моделі).....	217

10. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКИ І ОСВІТИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Буткова О.Я. Громадська експертиза як конституційно-правова форма взаємодії влади та громадськості в Україні.....	227
Саркісян В.М. Сучасні джерела, які використовуються під час здійснення громадського контролю за проведенням виборів в Україні	229

ПЕРЕДМОВА

Цьогоріч Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України відзначає 15-річчя своєї діяльності. Як відомо, ця спеціалізована науково-дослідна установа була утворена 31 грудня 2004 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 984-р., за пропозицією Мін'юсту. За 15 років своєї діяльності Центр утвердився як провідна та, по-суті, єдина на всьому пострадянському просторі установа судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Якісне проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності вимагає свого системного наукового та методичного забезпечення. Окрім розроблення та впровадження в судово-експертну діяльність галузевих методик і методичних рекомендацій, НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності за останні три роки сформувала дві платформи для відкритих наукових дискусій щодо проблем теорії та практики судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності в Україні та за кордоном. Однією з них став часопис “Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління”, а іншою – щорічна науково-практична конференція “Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності (“Крайневські читання”)”, присвячена вивченню та розвитку наукової спадщини засновника і першого директора судового НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, судового експерта і вченого Петра Павловича Крайнева (1952-2014 рр.).

З часу свого заснування у 2017 році “Крайневські читання” утвердилися як добра традиція врахування та переосмислення накопичених здобутків, обговорення проблем і визначення перспектив подальшого розвитку теорії та практики судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності. Цьогоріч НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності проводить уже III “Крайневські читання” за міжнародної участі. Розширюється та примножується коло учасників цього наукового заходу – і в географічному, і в професійному сенсі. Вперше у “Крайневських читаннях” беруть участь керівники і судові експерти Бюро судових експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія.

Ще більш змістовними, цікавими і гострими стають доповіді, виступи і обговорення учасників “Крайневських читань”, про що свідчить презентований до вашої уваги збірник матеріалів конференції. В якій вміщено останню публікацію П.П. Крайнева, присвячену історії становлення та розвитку НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності. Матеріали конференції також висвітлюють актуальні питання теорії, історії та методології судової експертизи

об'єктів права інтелектуальної власності, реформування судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності, а також особливості окремих видів судової експертизи в сфері інтелектуальної власності й консолідованих із ними судово-економічних і комп'ютерно-технічних експертиз і експертних досліджень.

Очікуємо, що вміщені в цій збірці матеріали III “Крайневських читань” сприятимуть науковому забезпеченню судово-експертної діяльності з питань інтелектуальної власності, стануть підґрунтям для подальшого розвитку відповідних наукових традицій, а також утвердженню цінностей, принципів і традицій вітчизняної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності.

Оргкомітет конференції

1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

УДК 343.148 (477)

Федоренко Владислав Леонідович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань
інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
email: info@intellect.org.ua; тел.:+38-044-592-14-01

Шутович Віталій Вячеславович,
судовий експерт лабораторії авторського права та інформаційних
технологій Науково-дослідного центру судової експертизи
з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
email: info@intellect.org.ua; тел.:+38-044-592-14-01

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ТА ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності є відносно новим, але на сьогодні вже добре відомим в Україні видом судово-експертної діяльності. Якщо витоки судової експертизи в цілому українські дослідники пов'язують з такими історичними джерелами як “Руська правда” (1016 рік) [1, с. 8], то судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності з'явилася та утвердилася значно пізніше. Після унормування в законодавстві права власності людини на об'єкти інтелектуальної власності, а також усталення відповідної судової практики у XVIII ст.

Уперше право інтелектуальної власності було закріплене в англійському статутному праві – і “Статуті Королеви Анни” (1710 р.), яким заборонялося друкувати і переддрукувати книги без погодження авторів і встановлювався 14-річний термін охорони авторських прав. У 1774 році це положення було реалізоване судом у рішенні за справою “Дональдсон vs Бекетта”, яким було захищено 14-річний термін охорони авторських прав Дональдсона [2, с. 353]. У 1883 році інтелектуальна власність була закріплена в одному з перших міжнародних договорів у цій сфері – у Паризькій конвенції з охорони промислової власності, а в 1886 р. – у Бернській конвенції про охорону літературних та художніх творів [3, с. 16-17].

Відзначимо, що з часу свого утвердження права на об'єкти інтелектуальної власності та механізми його реалізації, гарантування мало публічно-правову природу. З одного боку, це було основоположне право людини, похідне від права приватної власності в цілому, яке в кін. XIX – XX ст. закріпилось у названих і інших міжнародних договорах, включно з Загальною декларацією прав людини 1848 року, а з іншого – це право захищалося як в адміністративному порядку (робота патентних відомств *etc*), так і через провадження в цивільних, господарських і кримінальних справах. При цьому, питома вага судових спорів щодо об'єктів права інтелектуальної власності, з часу його утвердження, вирішувалась у цивільному судочинстві, а після утвердження господарського права в перш. пол. XX ст. (Німеччина, колишній СРСР і ін.), – також і в господарському судочинстві.

Разом із тим, у перші роки існування СРСР цивільне і господарське право навіть ототожнювалися. Так П. Стучка в “Енциклопедії держави і права” (1925-1927 рр.) писав: “*Ми визначили поняття “цивільного”, або в нас “господарського” права, як “форму організації суспільних відносин, тобто, відносини виробництва та обміну, які охороняються в інтересах пануючого класу організованою цим класом державною владою”* [4, с. 724]. Тобто, господарське право і процес у колишньому СРСР мали відмінний характер від німецької моделі господарського права, яка поширилась із середини минулого століття в Західній Європі, а після краху СРСР і в пострадянських республіках, включаючи Україну.

Виникнення судових спорів щодо об'єктів права інтелектуальної власності, в силу складності предмету цих спорів, зумовлює зародження інституту судових експертів, наділених спеціальними знаннями у цій сфері. Оскільки у XIX – на поч. XX ст. Українські землі входили до складу Австро-Угорської та Російської імперії, а також до складу Румунії (після I світової війни), то права і обов'язки судових експертів, у різних інтерпретаціях їх назви і процесуального статусу, визначалися в законодавстві цих держав.

Так Звід законів Російської імперії 1832 року уперше на законодавчому рівні унормував процесуальний статус “обізнаної особи”. У Статуті кримінального судочинства і Статуті цивільного судочинства, прийнятих за результатами судової реформи 1864 року в Російській імперії, було унормовано такі категорії, як “спеціальні знання” та “дослідження”, які, на думку сучасних українських дослідників генезису експертології, безпосередньо стосуються судової експертизи [1, с. 9]. Ці положення поширились і на Бесарабію, та застосовувалися до її окупації Румунією, не зважаючи на прийняте в Бесарабії “Кримінальне укладення” 1903 року, що діяло виключно

щодо переслідування за державну зраду та бунти [5, с. 111]. Утім, фактів про діяльність “обізнаних людей” на цих Українських землях у ХІХ – на поч. ХХ ст. нами не знайдено.

Натомість, у “Курсі російського цивільного судочинства” (1912 р.) почесний член Імператорських університетів Св. Володимира (м. Київ) і Юріївського заслужений проф. І. Енгельман вміщує підрозділ “Висновки обізнаних людей” (на рос. мові – “сведущие люди”, що допускає й переклад на українську мову, як “освідчені люди”). Цих суб’єктів цивільного процесу учений характеризує так: “Обізнані люди з’являються на суд в подвійній ролі: як свідки, і як помічники судді. Як свідки, вони допитуються стосовно своїх спостережень над запропонованими їм увазі об’єктами. Їх висновки (покази) слугують матеріалом для обговорення справи. Різниця їх показів від показів свідків полягає в тому, що перші заявляють про безпосереднє сприйняття ними враження під час самого здійснення суперечливого факту, а обізнані люди доходять до цього явища шляхом висновку на підставі якихось матеріальних слідів, що залишаються від нього. Як помічники судді, обізнані люди оцінюють значення відомих фактів для розв’язання спірних питань, на основі своїх особливих наукових, технічних чи господарських знань” [6, с. 318].

Зі змісту цієї розлогої цитати не складно зробити висновок, що згадані “освідчені люди” стали прототипом судових експертів. Але відомостей щодо їх висновків у справах, які стосуються інтелектуальної власності на сьогодні науковцями не знайдено.

У цей же час в Україні, відповідно до закону 4 липня 1913 року “Про створення кабінетів науково-судової експертизи в містах Москва, Київ і Одеса”, схваленого Державною Думою та Державною Радою Російської імперії, утворюються перші державні спеціалізовані експертні установи: кабінети науково-судової експертизи (НСЕ) при прокурорах Київської та Одеської судових палат [7]. На початку 2014 року ці кабінети НСЕ почали свою роботу й продовжували її й після 1917 року, за доби Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, часів становлення більшовицько-радянського режиму.

Так, у ст. 8 Декрету про суди № 2 від 7 березня 1918 р. йшлося про те, що судочинство здійснюється за правилами судових статутів 1864 року, оскільки вони не відмінені декретами Центрального Виконавчого Комітету Робітничих, Солдатських і Козацьких депутатів і Раднаркомом. А вже 23 липня 1918 року Народний комітет юстиції затверджує наказ “Про організацію та дію місцевих народних судів”, ст. 24 якого містяться чіткі вказівки на експертів, як учасників судового процесу, які можуть допитуватися судами нарівні зі свідками, й попереджаються про відповідальність за неправдиві свідчення [8, с. 37-38]. У 1923 році мережа судово-експертних установ примножується кабінетом у

м. Харкові, становленням і діяльністю якого керує М. Бокаріус. За часів колишнього СРСР змінюється й організаційно-правовий статус кабінетів: у 1925 році вони трансформуються в інститути науково-судової експертизи, а у 1944 році – в науково-дослідні інститути судової експертизи [1, с. 10-11].

За часів колишнього СРСР в Україні та інших радянських республіках самостійного виду судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності не існувало. Це було зумовлено насамперед виключною монополією радянської держави на об'єкти права інтелектуальної власності. Так, згідно з Декретом Ради Народних Комісарів СРСР від 26 листопада 1918 року “Про визнання наукових, літературних, музичних і художніх творів надбанням держави” [9], будь-який твір міг бути визнаний державною власністю з виплатою авторові компенсації за понесені затрати.

Подібні підходи закріплювались в радянському законодавстві й надалі. Зокрема, в Постанові Президії ЦВК СРСР і РНК СРСР “Про основи авторського права” від 16 лютого 1925 р. № 7 “Про основи авторського права” [10, с. 66-67], а в 1961 році – в Основах цивільного законодавства СРСР і союзних республік. При цьому, радянська практика захисту права інтелектуальної власності суттєво відрізнялася від аналогічної практики у Західних державах. Там іще у 30-х роках ХХ утверджується правовий захист сортів рослин, у США з 1964 року комп'ютерні програми реєструються в Реєстрі авторського права [11, с. 510]. До того ж, у Конституції США і інших американських законодавчих актах закріплені механізми захисту авторського права, репрезентований на інституційному рівні Бюром авторських прав Бібліотеки Конгресу США, Бюром з патентів і товарних знаків, ФБР та ін.

Натомість у колишньому СРСР певна лібералізація цивільного законодавства й наближення його до міжнародних стандартів, у зв'язку з переходом до ринкової економіки, відбулася уже в 1991 році, в другій редакції Основ цивільного законодавства СРСР і союзних республік. Але, через пів року СРСР припинив своє існування, спочатку фактично, а після підписання 8 грудня 1991 року Біловезької угоди і юридично. За відсутності судових спорів у цивільних провадженнях відповідні судово-експертні завдання, пов'язані з об'єктами інтелектуальної власності, вирішувались у колишньому СРСР у межах інших судово-експертних спеціальностей – товарознавчої, судово-економічної та ін.

Після проголошення незалежності України у нашій державі почала формуватися просвропейська модель утвердження, реалізації та захисту права на об'єкти інтелектуальної власності. Міжнародні стандарти у сфері утвердження та захисту права інтелектуальної власності на сьогодні втілені в Конституції та законах України.

Зокрема, ч. 1 ст. 41 Конституції України закріплює: *“Кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності”* [12].

Право інтелектуальної власності, його об’єкти і суб’єкти, підстави виникнення, зміни, припинення й поновлення, майнові права та особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності, форми використання цих об’єктів, а також випадки правомірного використання, без згоди автора (творця) тощо, регулюються Цивільним кодексом України (ст. 433-448 і ін.) [13], законами України *“Про авторське право і суміжні права”* [14], *“Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”* [15], *“Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”* [16], *“Про охорону прав на промислові зразки”* [17], іншими актами чинного законодавства.

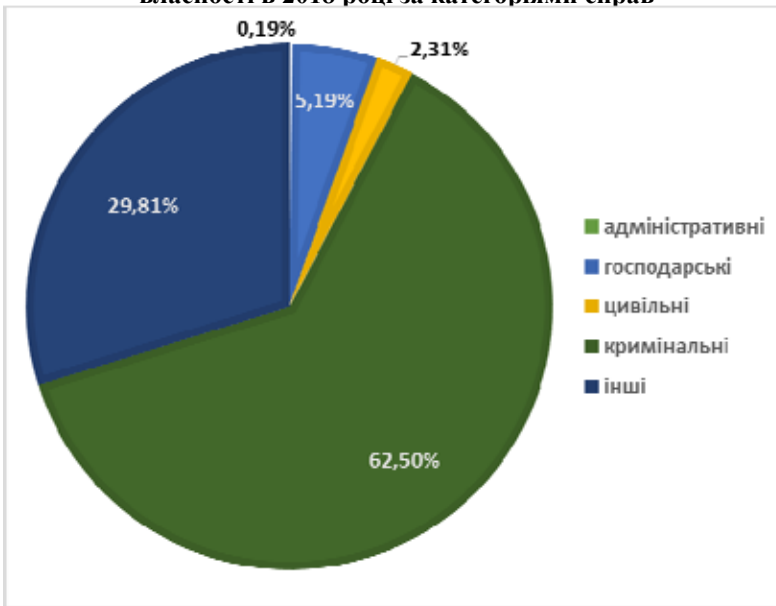
На початку ХХ ст. в механізмі захисту права людини на об’єкти інтелектуальної власності з’являється та утверджується спеціалізований вид судової експертизи – судова експерта об’єктів права інтелектуальної власності. Так, на реалізацію Указу Президента України від 27 квітня 2001 року № 285 *“Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні”* [18], наказом Міністерства юстиції України від 17 січня 2002 р. № 4/5 Перелік основних видів судової експертизи та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям НДУСЕ Мін’юсту та працівникам, що не працюють у таких НДУСЕ, було доповнено експертизою у сфері інтелектуальної власності. Цього ж року Центральна експертно-кваліфікаційна комісія Мін’юсту атестувала перших судових експертів у сфері інтелектуальної власності. Також було утворено Секцію судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності в складі НКМР Мін’юсту [19, с. 11-12]. Таким чином, із 2002 року утвердився інститут судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

31 грудня 2004 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 984-р., за пропозицією Мін’юсту, було створено Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності, як спеціалізовану судово-експертну установу, віднесену до сфери управління Міністерства юстиції України [20], яка здійснює судово-експертну та наукову діяльність в сфері інтелектуальної власності. За 15 років своєї діяльності НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності утвердився насамперед як головна науково-дослідна установа судової експертизи у цивільному та господарському процесах [21, с. 8-14].

Аналіз судово-експертної діяльності НДЦСЕ з питань інтелектуальної діяльності в 2018 році щодо проведення експертиз і експертних досліджень у межах визначених чинним законодавством видів судочинства дозволяє ранжувати їх наступним чином (*Рисунок 1*):

- судові експертизи, проведені у межах господарського судочинства (5,19%);
- судові експертизи, проведені у межах цивільного судочинства (2,31%);
- судові експертизи, проведені у межах кримінального судочинства (62,5 %);
- судові експертизи, проведені у межах адміністративного судочинства (0,19%) [3, с. 30-31].

Рисунок 1
Результати експертної роботи Науково-дослідного
центру судової експертизи з питань інтелектуальної
власності в 2018 році за категоріями справ



У 2019 році, до підведення остаточних підсумків судово-експертної діяльності НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності за поточний рік, можна констатувати збереження аналогічної пропорції проведення судових експертиз і експертних досліджень об'єктів права інтелектуальної власності. Їх питома вага припадає на провадження в господарських і цивільних справах.

На сьогодні підстави і порядок призначення експертизи з питань інтелектуальної власності в зазначених видах проваджень встановлюється Господарським процесуальним кодексом України

(ГПК) [22] і Цивільним процесуальним кодексом України (ЦПК) [23]. Аналіз положень цих кодексів дозволяє виокремити наступні види експертиз, які проводяться в господарському та цивільному процесі:

I. Експертиза за ухвалою суду, яка призначається за наступних підстав:

I.1. У господарському процесі (ст.ст. 99-100; 102-107) [22]:

“1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів” [22].

I.2. У цивільному процесі (ст.ст. 103-105; 107-113) [23]:

“1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності” [23].

При цьому, дія вимог ст. 105 “Обов’язкове призначення експертизи судом” ЦПК на судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності не поширюється.

II. Експертиза на замовлення учасників справи: проводиться учасником справи у господарському або цивільному провадженні. Відповідно до частини 5 ст. 101 ГПК і частини 5 статті 106 ЦПК: “У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок” [22; 23].

Одним із найбільш дискусійних питань проведення експертизи на замовлення учасника справи на сьогодні є питання про обов’язковість наявності самої справи, яка є такою за визначенням (номер справи, суд який її розглядає, сторони справи *etc*), тобто, уже розпочатого на час замовлення такої експертизи судового провадження. Ця дискусійність зумовлена колізіями нормативних положень статей 101 ГПК і 106 ЦПК про проведення експертизи на замовлення учасника справи з нормативним визначенням дифеніції “судова експертиза” у чинному Законі України “Про судову експертизу”. Ідеться про визначення, наведене у ст. 1 Закону про судову експертизу, наступного змісту: “Судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних

знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду” [24].

Нормативний зміст цитованого положення Закону України “Про судову експертизу” дозволяє, на наш погляд, тлумачити положення статей 101 ГПК і 106 ЦПК про проведення експертизи на замовлення учасника справи в сенсі використання висновку такої експертизи для забезпечення відповідного судового позову. Тобто, до відкриття самої господарської або цивільної справи.

Відповідні наукові та практично-прикладні позиції щодо призначення та проведення експертиз у господарських і цивільних справах на замовлення учасників справи розглядалися, зокрема, 11 квітня 2019 року на методологічному семінарі “Особливості процесуального статусу судового експерта з питань інтелектуальної власності в цивільних і господарських справах”, проведеного НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності спільно з представниками Міністерства юстиції України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), Асоціації власників торговельних марок і представником Господарського суду м. Києва [25]. Учасники цього науково-комунікативного заходу прийшли до спільної думки про невиправданість обмеження потенційних учасників спорів у їх праві задіяти судову експертизу для посилення своєї позиції.

При цьому, реальні та потенційні сторони господарських і цивільних спорів, як засвідчує досвід судово-експертної діяльності НДЦСЕ з питань судової експертизи, досить активно використовують і експертні дослідження.

III. Експертні дослідження. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 р. № 804, експертні дослідження здійснюється НДУСЕ і судовими експертами, які не є працівниками НДУСЕ “... із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень, надання консультацій, що потребують спеціальних знань” [26]. Тобто, експертні дослідження проводяться до або поза межами судових і досудових проваджень, що дозволяє класифікувати їх як позапроцесуальні експертні дослідження.

Значна кількість експертних досліджень з питань інтелектуальної власності (біля 65 % від загальної численності всіх експертиз і експертних досліджень, проведених НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності у 2018 році), проводяться на замовлення фізичних чи юридичних осіб переважно у сфері господарських і цивільних правовідносин, рідше – у сфері надання адміністративних послуг, зокрема, щодо проведення публічних закупівель etc.

Виходячи з досвіду проведення відповідних експертних досліджень у НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності в 2016-2019 рр., вони використовуються для забезпечення:

- вимог про припинення порушення права на об'єкт інтелектуальної власності;
- правової позиції при застосуванні процедури досудового (медіаційного) примирення сторін;
- проведення адміністративних процедур, зокрема, тендерних процедур щодо закупівлі програмних продуктів і програмно-апаратних комплексів *etc* за переговорною процедурою (ст. 35 Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р.);
- судового позову про порушення права на об'єкт інтелектуальної власності та ін. [3, с. 31-32; 27, с. 47-48].

При цьому, на практиці висновки експертних досліджень і консультативні висновки (повідомлення) можуть бути використані їх замовником для забезпечення не однієї, а двох і більше із зазначених вище цілей.

Підсумовуючи дослідження досвіду, проблем і перспектив подальшого розвитку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності в Україні, відзначимо, що найбільш повно та всебічно потенціал цього виду судової експертизи розкривається в судових експертизах і експертних дослідженнях, які призначаються та проводяться в господарських і цивільних справах. Тому, саме цей напрямок розвитку науково-методичної та судово-експертної діяльності НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності традиційно залишається пріоритетним.

Список використаних джерел:

1. Судові експертизи в процесуальному праві України: навч. посібн. За заг. ред. О.Г. Рувіна. Київ: Вид-во “Ліра-К”, 2019. 424 с.
2. Бетелл Томм. Собственность и процветание : уроки истории; пер. с англ. Б. Пинскера. Москва; Челябинск: Социум, 2018. 480 с.
3. Федоренко В.Л., Тимошик Л.П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: генезис, поняття, класифікація та система. Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління. 2019. № 1(3). С. 11-52.
4. Энциклопедия государства и права / Под. ред. П. Стучки. В трех томах. Т. I. Москва: Изд-во Коммунистической академии, 1925-1927. 1240 с.
5. Новосівський І. Нариси історії права Буковини і Басарабії. Передмов. Я. Падох. Нью-Йорк, Париж, Сідней, Торонто, 1986. 180 с.
6. Энгельман И.Е. Курс русского гражданского судопроизводства: учебн.; изд. третье, исправ. и доп. Юрьев: В комиссии у И.Г. Крюгера, 1912. 632 с.

7. Богатырь В. Судебная экспертиза: вчера и сегодня // Судебно-юридическая газета. 22.02.2010. URL: <https://sud.ua/ru/news/publication/35721-sydebnaya-ekspertiza-vchera-i-segodnya>

8. Рахунов Р.Д. Теория и практика экспертизы в Советском уголовном процессе / Всесоюзный институт юридических наук Министерства юстиции СССР Изд. 2-е, перераб. и дополн. Москва: Госуд. изд-во Юрид. лит., 1953. 263 с.

9. О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием: Декрет СНК СССР от 26 ноября 1918 г. II Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 1918. Отд. I. № 6. Ст. 900.

10. Об основах авторского права: постановление Президиума ЦИК СССР и СНК СССР от 16 февраля 1925 г. № 711. Собр. законов. и распоряж. Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. 1926. Отд. I. С. 66-67.

11. Судариков С.А. Интеллектуальная собственность. Минск: Изд-во деловой и учебн. литературы. 2007. 800 с.

12. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. – Ст. 141.

13. Цивільний кодекс України : від 16 січня 2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40. Ст. 356.

14. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 13. Ст. 64.

15. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 36.

16. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : від 15 грудня 1993 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 32.

17. Про охорону прав на промислові зразки від 15 грудня 1993 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 34.

18. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні: Указ Президента України від 27 квітня 2001 р. № 285. *Офіційний вісник України*. 2001. № 18. Ст. 783.

19. Крайнев П.П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності / П.П. Крайнев. *Судова експертиза*. 2004. № 1. С. 9-17.

20. Про утворення Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 984. *Офіційний вісник України*. 2005. № 1. Ст. 37.

21. Федоренко В.Л. Становлення та розвиток Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (2004-2017 рр.). *Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності*: Матер. науково-практ. конф. (21 грудня, 2017 р., м. Київ) ; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка ; Науково-дослідний центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. С. 8-14.

22. Господарський процесуальний кодекс України від 06 листопада 1991 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 6. Ст. 56.

23. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492.

24. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 28. Ст. 232.

25. НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, спільно з Мін'юстом, КНДІСЕ та Українською асоціацією власників торгівельних марок успішно провели семінар щодо процесуального статусу судового експерта в цивільних і господарських справах. URL: <http://www.intelect.org.ua/content/ndcse-z-pytan-intelektualnoyi-vlasnosti-spilno-z-minyustom-kndise-ta-ukrayinskoju>

26. Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 р. № 804. *Офіційний вісник України*. 2011. № 57. Ст. 2296.

27. Федоренко В.Л., Тимошик Л.П., Собин А.К. Судебная экспертиза объектов права интеллектуальной собственности в Украине: понятие, виды и система. *Армянский журнал судебной экспертизы и криминалистики*. 2019. № 1. С. 39-52.