



ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТІВ, ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ ТА ІНШИХ ФАХІВЦІВ У СПРАВАХ ЩОДО ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ*

Катерина Сопова,
*заступник керівника Центру експертних досліджень
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,
судовий експерт, патентний повірений*

У статті проаналізовано висновок експерта як засіб доказування у справах щодо прав на торговельні марки, а також інші документи (висновки патентних повірених, звіти соціологічних опитувань, рецензії на висновки експертів тощо), які подають сторони на підтвердження своїх вимог і заперечень та для з'ясування обставин, які мають значення для вирішення справи. Також розглянуті випадки, коли суди ставали на місце пересічного споживача та самостійно встановлювали обставину щодо схожості позначень настільки, що їх можна слідувати.

Ключові слова: висновок експерта, висновок патентного повіреного, рецензія на висновок експерта, звіт соціологічного опитування, знак для товарів і послуг, торговельна марка

При розгляді судових спорів щодо прав на торговельну марку для з'ясування обставин, які мають значення для вирішення справи, виникає необхідність дослідження та порівняння властивостей спірних позначень, що, своєю чергою, потребує застосування спеціальних знань, а **отже, залучення як одного із засобів доказування висновку експерта.**

Справи щодо прав на торговельні марки є складними, у більшості справ проводиться первинна та повторна експертизи, а в деяких випадках до справи долучають і більше висновків експертів.

Обов'язковою обставиною, що входить до предмета доказування у справах про оспорування прав на торговельну марку через невідповідність умовам надання правової охорони, є встановлення її належності до позначень, на які поширюється одна з під-

став для відмови в наданні правової охорони на дату подання заявки. Для з'ясування такої обставини, замовляють або призначають експертизу.

Питання щодо визначення схожості позначень настільки, що їх можна слідувати, у справах про порушення прав на торговельну марку чи у справах про визнання прав недійсними через схожість зареєстрованого знака з різними об'єктами інтелектуальної власності (торговельними марками, комерційними найменуваннями, географічними найменуваннями тощо) також виноситься на вирішення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яку в справах щодо прав на торговельні марки замовляють сторони або призначає суд.

У справах про дострокове припинення прав на торговельну марку встановлення обставини про перетворення позначення назагальноживане як по-

* Початок. Продовження в попередньому номері.



значення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки потребує застосування спеціальних знань, однак факт невикористання знака його власником і зазначення поважних причин такого невикористання встановлюється переважно письмовими й електронними доказами.

Утім, навіть у таких справах для встановлення обставини, чи відбувалося використання відповідачем знака для товарів і послуг у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака, суди іноді призначають експертизу. Так, у процесі розгляду справи № 910/20770/14 про припинення дії міжнародної реєстрації на знак «LR» (комбінований) для встановлення такої обставини суд признав судову експертизу [1].

Зміст і кількість питань, які ставляться на вирішення експерта, залежать від обставин, що входять до предмета доказування, у кожному зі спорів щодо прав на торговельні марки.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань міститься в V розділі «Експертиза об'єктів інтелектуальної власності» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 [2].

За визначенням ст. 98 ГПК України висновок експерта — це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені в результаті них висновки й обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Також у статті прямо сказано, що предметом висновку експерта не можуть бути питання права [3].

Оскільки зі створенням Вищого суду з питань інтелектуальної власності всі справи у спорах щодо прав на торговельні марки будуть розгляда-

тись у порядку господарського судочинства (ч. 4 ст. 3 ГПК України), у подальшому дослідженні всі посилання будуть здійснюватися на відповідні норми Господарського процесуального кодексу України.

Потрібно зазначити, що після внесення змін до процесуальних кодексів виникає певна неузгодженість між нормами процесуального та спеціального законодавства про судову експертизу щодо особи, яка може бути експертом. Зокрема, ч. 1 ст. 69 ГПК України широко визначає особу експерта, це може бути особа, що володіє спеціальними знаннями, необхідними для з'ясування відповідних обставин справи. Водночас Закон України «Про судову експертизу» (ст. 10) визначає експертів як осіб, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань, а саме фахівців, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижчий за спеціаліста, пройшли відповідну підготовку й отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності [4].

Однак, як вказано у ч. 6 ст. 98 ГПК України, де перераховані обов'язкові реквізити висновку експерта, експерт повинен зазначити лише своє прізвище, ім'я, по батькові, освіту та спеціальність. Інші реквізити можуть зазначатися *за наявності*, а саме свідомство про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання та посада експерта.

Як впливає зі змісту наведеної норми, експертизу може проводити не лише атестована особа, а така, що не має відповідної кваліфікації судового експерта, достатньо лише підтвердити свої спеціальні знання відповідною освітою та мати необхідну спеціальність. З огляду на те, що законодавець у всіх процесуальних кодексах також змінює назву засобу доказування «*висновок судового експерта*» на «*висновок експерта*», можна дійти висновку, що до суду можуть подаватися



висновки експерта за результатом проведення експертизи будь-якою особою, що має відповідну освіту та необхідну спеціальність у певній галузі.

Вказана правова невизначеність може негативно вплинути на процес доказування, збільшить випадки визнання висновків експерта недопустимим доказом у справі, ускладнить розгляд справи по суті й оцінку доказів судом. Тож постає питання, як суд буде оцінювати наявність спеціальних знань і кваліфікацію неатестованої особи, а також зроблений нею висновок, яке буде вирішено в майбутній судовій практиці. Наразі призначається судом або залучається учасником справи лише атестований судовий експерт.

Оскільки наявність спеціальних знань не підтверджується лише відповідною освітою та спеціальністю, а суд незавжди може оцінити цю обставину, необхідно внести зміни у ч. 6 ст. 98 ГПК України для виключення неправильного її тлумачення та можливості залучення до проведення експертизи лише експертів, атестованих за відповідною спеціальністю. Метою атестації є оцінка професійного рівня експерта та його спеціальних знань, яку здійснюють експертно-кваліфікаційні комісії відповідно до ст. 16, 17 Закону України «Про судову експертизу». Присвоєння експертові відповідної кваліфікації є гарантією перевірки його спеціальних знань.

Позитивною новелою процесуального законодавства є залучення експерта учасником справи, а не лише призначення його судом відповідно до ч. 2 ст. 69 ГПК України. У випадку проведення експертизи на замовлення учасників справи, у висновку експерта зазначається, що його підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок (ч. 5 ст. 101 ГПК України).

Суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

- загальна умова: для з'ясування обставин, які мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
- спеціальні умови: сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають 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 (ст. 99 ГПК України).

Отже, якщо сторони не скористалися можливістю подання до суду висновку експерта, складеного на їхнє замовлення відповідно до ст. 101 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу. При цьому експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Також суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно (ч. 3 ст. 99 ГПК України).

Експертиза здійснюється у визначеному процесуальному порядку з дотриманням встановлених процесуальним законом правил. Це спосіб дослідження, виявлення та пізнання обставин (фактів), тобто науковий, дослідницький шлях до висновків про обставини справи, наявність (відсутність) яких фіксується у висновках експертів. Підставою для проведення експертизи є необхідність застосування спеціальних знань у галузі науки, техніки чи ремесла. Під спеціальними знаннями, необхідними для призначення експертизи як у господарському, так і в цивільному процесі, вва-



жаються такі, що лежать за межами правових знань, загальновідомих уявлень, які випливають з досвіду людей, тобто тих, якими володіє вузьке коло фахівців [5, 269].

Наразі виникають дискусії щодо подальшої долі судових експертиз у сфері інтелектуальної власності після створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, тому що, як вважають деякі юристи, більшість питань, які виносяться на вирішення експерта, межують з правовими та не потребують застосування спеціальних знань, а отже, кваліфіковані судді зможуть самостійно встановлювати обставини справи без призначення експертизи. Це особливо стосується експертиз, пов'язаних з дослідженням торговельних марок, комерційних найменувань і географічних зазначень. Справді, особливістю експертизи у сфері інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок, є те, що основою методичної бази для дослідження об'єктів інтелектуальної власності є *нормативно-правові акти*, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності. Так, властивості й ознаки торговельних марок, відповідність критеріям набуття правової охорони, визначені Цивільним кодексом України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та підзаконними актами, зокрема Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Наприклад, питання «Чи відповідає знак для товарів і послуг умовам надання правової охорони?» є питанням права та вирішується судом. Однак основним завданням при вирішенні питання «Чи є знак таким, що не мав різняльної здатності на дату подання заявки на знак?» є визначення властивостей знака для товарів і послуг. Отож воно належить не до питань права, а до компетенції експерта. Позитивна відповідь на нього є підставою для встановлення обставини щодо невідпо-

відності знака умовам надання правової охорони.

Однією з особливостей оцінки висновку експерта є необхідність спеціального мотивування підстав, за якими він відхиляється. Господарський процесуальний кодекс України містить норми щодо оцінки висновку експерта, що не має для суду заздалегідь встановленої сили й оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами оцінки будь-яких доказів. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

За підсумками оцінки суд може визнати висновок експерта:

- повним та обґрунтованим і покласти його в основу рішення суду;
- неповним або неясним і призначити своєю ухвалою додаткову експертизу (ч. 1 ст. 107 ГПК України);
- необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або за наявності сумнівів у правильності висновку експерта призначити повторну експертизу (ч. 2 ст. 107 ГПК України). Водночас, коли висновки експертів, проведені на замовлення сторін, викликають сумніви щодо їх правильності, суд самостійно призначає експертизу, що не вважається повторною згідно з ч. 1 ст. 99 ГПК України.

Крім того, суд може не погодитися з висновками експерта та без призначення повторної експертизи вирішити справу на підставі інших доказів.

Отже, якщо виникає необхідність призначення додаткової чи повторної експертизи або якщо суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один одному, суд в ухвалі про призначення експертизи повинен зазначити мотиви такого призначення.

Проте практика свідчить, що нерідко експертизи, зокрема повторні, у справах щодо прав на торговельні марки, призначаються без відповідних підстав та обґрунтування мотивів їх призначення, лише за клопотанням однієї зі сторін.



Для прикладу можна навести справу № 5011-59/13633-2012, де Вищий господарський суд України вказав про відсутність в ухвалах судів нижчих інстанцій мотивів для призначення повторної експертизи:

«Висновок господарських судів про необґрунтованість позовних вимог повністю ґрунтується на висновку повторної комісійної судової експертизи, який цілком протилежний висновку первинної судової експертизи з тих же питань.

У той же час у судових рішеннях не зазначено, які саме суперечності у висновку судової експертизи та які порушення у його складенні викликали сумніви суду в його правильності та стали підставою для призначення повторної судової експертизи.

Не зазначалося судом у вказаній ухвалі і яке саме законодавство не могло бути застосоване при підготовці висновку. Відсутність, на думку суду, висновку з одного з питань також не є підставою для призначення повторної експертизи з усіх питань, поставлених перед експертом» [6].

Повторна експертиза призначається також за наявності істотного порушення процесуальних норм, які регламентують порядок призначення та проведення експертизи [7]. Істотність таких порушень визначається, спираючись на обставини конкретної справи та їх вплив на правильність і обґрунтованість висновків експерта. Такими порушеннями можуть бути проведення експертизи особою, що підлягає відводу з підстав, передбачених ст. 35, 37 ГПК України.

При цьому непідтвердження висновку первинної експертизи при проведенні повторної експертизи не завжди говорить про те, що первинна була неправильною та не повинна братися до уваги судом. Залежно від підстав, якими обґрунтовано призначення повторної експертизи, виникає необхідність або доцільність співставлення результатів первинної та повторної експертизи.

Так, якщо висновок експерта був визнаний необґрунтованим, суд відхиляє його, призначає повторну експертизу і при подальшому розгляді справи висновок первинної експертизи взагалі не може братись до уваги.

Якщо висновок експерта був визнаний таким, що суперечить іншим матеріалам справи, а повторна експертиза відповідає їм, то рішення приймається з урахуванням висновків повторної експертизи. Однак встановлення суперечностей між висновком експерта й іншими матеріалами справи також не завжди свідчить про недостовірність висновку. Суперечливі докази підлягають новій оцінці на предмет їх достовірності та достатності.

Якщо ж висновок експерта викликає сумніви щодо його правильності, навіть при виникненні розбіжностей між висновками первинної та повторної експертизи, суд повинен оцінити кожен висновок, зіставити їх між собою та з іншими матеріалами справи.

Наприклад, у справі № 922/2017/17 від 30.05.2018 року Верховний суд вказав, що, оцінюючи висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності як належний і допустимий доказ у справі, суди попередніх інстанцій залишили поза увагою те, що зазначену судову експертизу виконано тією ж самою особою, яка склала висновок експертного дослідження на замовлення позивача та який (висновок експертного дослідження) був доданий до позовної заяви на підтвердження викладених у ній обставин. Зазначені обставини викликають сумнів у правильності судової експертизи [8]. Однак така підстава не свідчить про те, що за таких обставин висновок експерта є необґрунтованим або неправильним і він також може бути покладений в основу судового рішення.

Отже, не всі з підстав призначення повторної експертизи вказують на неможливість взяття до уваги результатів первинної експертизи, зокрема коли висновки первинної та повторної



відрізняються. І найгірший випадок — це призначення повторної експертизи без відповідних підстав і обґрунтованих мотивів такого призначення.

Одним із засобів оцінки судом висновку експерта й усунення сумнівів у його правильності може бути виклик експерта до суду для надання усних пояснень щодо його висновку відповідно до ст. 98 ГПК України.

Необґрунтоване призначення повторної експертизи чи призначення ще однієї експертизи за ініціативою суду, коли висновки експертів на замовлення сторін викликають сумніви у їх правильності, призводить до затягування судового процесу та невинуватих витрат.

Згідно з ч. 4 ст. 69 ГПК України, експерт зобов'язаний з'явитися до суду за його викликом та *роз'яснити свій висновок і відповіді на питання суду та учасників справи*. За відсутності заперечень учасників справи експерт може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України «Про судову експертизу», незалежно від виду судочинства та підстави проведення експертизи судовий експерт зобов'язаний на вимогу особи чи органу, що залучив експерта, судді, суду *дати роз'яснення щодо даного ним висновку* [4]. Також Інструкцією № 53/5 від 08.10.1998 року встановлене право експерта *викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час надання роз'яснень чи показань* (абз. 8 п. 2.1 Інструкції [2]).

Отже, якщо висновок експерта викликає сумніви у його правильності або у справі містяться декілька висновків експертів з протилежними висновками, для роз'яснення і доповнення кожного з них, пропонується викликати експертів до суду для надання усних пояснень щодо їхніх висновків. У разі неможливості під час надання усних пояснень повно відповісти на певні питання, експерт має прав дати письмові відповіді на них.

У значній кількості випадків така процесуальна дія, як надання усних або письмових пояснень щодо висновку експерта, дозволяє позбутися сумнівів у правильності й обґрунтованості висновку експерта чи навпаки впевнитись у цих сумнівах і мотивувати призначення експертизи за ініціативою суду або повторної експертизи.

Потрібно звернути увагу на те, що оцінка висновку експерта — це розумова діяльність, що здійснюється для встановлення допустимості та належності його як доказу, а також достатності, достовірності й доказового значення фактів і обставин, для встановлення яких призначена експертиза. При цьому треба погодитися з думкою Л. Головченко, котра зазначає, що «найбільш складною для суду є оцінка наукової обґрунтованості висновку експерта, під якою слід розуміти достатність матеріалу для зроблених висновків, ефективність методів дослідження, які застосовував експерт, відповідність висновків експерта проведеному дослідженню» [9, 50].

Під приводом допомоги суду для призначення експертизи за ініціативою суду, додаткової чи повторної експертизи як інструменту оцінки такого доказу, як висновок експерта, до суду стали подаватися **рецензії (консультативні висновки, аналітичні висновки)** на висновок експерта, що виконуються за відповідну плату, на замовлення сторони судового процесу з посиланням на те, що суд не має відповідних спеціальних знань експерта та не може оцінити його висновок.

Подання до суду рецензій на висновки експертів, а також прийняття на їх основі рішень про призначення експертизи за ініціативою суду, додаткової чи повторної експертизи суперечить законодавству з огляду на таке.

Відповідно до ст. 92 Конституції України, *виключно законами України визначаються* судоустрій, судочинство, статус суддів і засади судової експертизи.



Стаття 34 Конституції України кожному гарантує право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. *Здійснення цих прав може бути обмежене законом для (...) підтримання авторитету та неупередженості правосуддя* [10].

Отже, право викладати свої думки в будь-якому документі з приводу оцінки висновку експерта щодо його відповідності встановленим законодавством вимогам, особами, які вважають себе спеціалістами та наділяють себе правом оцінювати один із засобів доказування, обмежене Конституцією України для підтримання неупередженості правосуддя, а також через відсутність у процесуальному законодавстві механізму рецензування висновків експерта.

Інститут рецензування висновків судових експертів є інструментом внутрішньої процедури перевірки якості й обґрунтованості висновків, які подаються з метою отримання та підтвердження кваліфікації судового експерта. Процедура зазначеного рецензування чітко регламентована підзаконним актом, а саме Порядком проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 року № 775/5 (далі — Порядок). Метою рецензування висновків судових експертів згідно з п. 2 Порядку є *«вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків»* [11].

Отже, процедура рецензування висновків експертів не має на меті вплинути на оцінку висновку в судовому процесі. Порядок не передбачає надання рецензії на висновок експерта на розгляд суду чи інших учасників судового процесу. Пункт 9 Порядку встановлює, що за результатами рецензування *«рецензентом надаються рекомендації щодо удосконалення роботи експерта та підвищення рівня його професійних знань»* [11].

Як вказав Київський апеляційний господарський суд у своєму рішенні по справі № 12/165: *«Як зазначено у наданому заявником листі Міністерства юстиції України, надана рецензія носить лише консультативно-роз'яснювальний характер і не є висновком експерта, який передбачається процесуальним законодавством, а тому не може спростовувати висновок експерта»* [12].

Крім того, судовий експерт є учасником процесу, який несе кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку й інші види юридичної відповідальності, має відповідні права та обов'язки, встановлені процесуальним законодавством та Законом України «Про судову експертизу».

Особа, що складає рецензії за власною ініціативою або на замовлення сторін судового процесу (позивач, відповідач, представники позивача чи відповідача, треті особи) не несе жодної відповідальності за свої міркування з приводу оцінки висновку експерта, його правильності й обґрунтованості.

Так, Господарський суд м. Києва у рішенні по справі № 21/553-20/413 звернув увагу на *«необхідність критичного ставлення до рецензій, оскільки, надаючи відповідні рецензії, рецензенти не мали у своєму розпорядженні матеріалів справи, не досліджували вказаних матеріалів, не попереджалися судом про будь-яку відповідальність за надання неправдивих рецензій»* [13].

Рецензент не є учасником процесу, тому не може бути викликаний у суд для надання пояснень. Не може бути також залучений як спеціаліст, оскільки відповідно до ст. 71 ГПК України, спеціалістом є особа, що володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів, і призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов'язаних із застосуванням таких технічних засобів (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для прове-



дення експертизи тощо). Отже, спеціаліст не може надавати суду допомогу в оцінюванні доказів у справі.

Рецензія також не може бути віднесена до висновку експерта в галузі права, передбаченого ст. 108, 109 ГПК України, який не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов'язковим для суду. У ст. 108 ГПК України чітко зазначено, що «*висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи*» [3]. Крім того, відповідно до ст. 70 ГПК України, рішення про допуск до участі у справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом. Висновок у галузі права може бути поданий до суду лише у двох випадках, з приводу:

- застосування аналогії закону, аналогії права;
- щодо змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі (ч. 1 ст. 108 ГПК України).

Рецензія на висновок експерта не може вважатися письмовим доказом, висновком спеціалістів тощо, оскільки:

- не містить даних про обставини, які мають значення для правильного вирішення спору, а містить суб'єктивну думку особи щодо оцінки доказу — висновку експерта. Отже, не встановлює обставини, належить до предмету доказування, та не відповідає правилу про належність доказів;
- рецензія виникає після відкриття провадження у справі, у зв'язку з ним;
- рецензент не має у своєму розпорядженні матеріалів справи, не досліджує їх, не попереджається судом про будь-яку відповідальність за надання неправдивих рецензій;

- відсутні гарантії незалежності рецензента, його незацікавленості та неупередженості, бо рецензії надаються на замовлення сторони;
- відсутні гарантії надання об'єктивної оцінки висновку експерта сторонньою особою, що не несе будь-якої відповідальності за свою рецензію;
- рецензія не належить до процесуальних документів, передбачених законодавством;
- рецензент не є процесуальною особою, що може впливати на формування доказової бази;
- рецензія, що надається стороною до суду, має замовний характер, тобто, виникає в результаті домовленості представників сторони та рецензента про забезпечення певного результату дослідження. Рецензія протилежного змісту не має цінності для цієї сторони.

Так, Солом'янський районний суд м. Києва у справі № 760/14914/13-ц зазначив: «Надання рецензії на висновок судової експертизи не передбачене жодною нормою законодавства, що регулює порядок проведення та оформлення судових експертиз та експертних досліджень. Рецензія зроблена виключно за ініціативою та на замовлення відповідача, жодним чином не було підтверджено кваліфікацію рецензента, рецензія, окрім іронічної оцінки висновку, не містить обґрунтувань того, з чого рецензент виходив, отже, складено цей документ не у спосіб, передбачений законом. Рецензент не досліджував матеріали в цілому, а виходив тільки з висновку експерта, що свідчить про *однобічність складеної рецензії, тобто з порушення принципів законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження*» [14].

Метою рецензування висновків експертів, які надаються на замовлення однієї зі сторін, є дискредитація авторитету та професійної репутації судових експертів з метою надання негативної оцінки процесуальному доку-



менту для призначення іншої експертизи, зокрема повторної чи додаткової. Така практика суперечить законодавству України.

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздальгідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам загалом, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) [3].

Оцінку доказів має право здійснювати виключно суд згідно зі ст. 86 ГПК України. Викладене вище свідчить про необхідність недопущення ігнорування норм процесуального законодавства, залучення до матеріалів справи як окремих документів рецензій (консультативних висновків, висновків аналітичного дослідження) на висновки експертів, запобігання присвоєння певними фахівцями (спеціалістами, патентними повіреними тощо) собі статусу особи, що має право оцінювати докази, шляхом складання рецензій на висновки експертів.

Отже, рецензії на висновки експертів (консультативні висновки, висновки аналітичного дослідження й інші документи, що мають назву «висновок судового експерта» або подібну до неї) повинні оцінюватися судом на предмет їх допустимості. Рецензії на висновки експертів, складені поза порядком проведення рецензування висновків судових експертів і висновків експертних досліджень, передбаченим Міністерством юстиції України, повинні відхилятися судом через їх недопустимість, тобто як такі, що одержані з порушенням законодавства.

При оцінці висновку експерта потрібно пам'ятати, що він не має для суду наперед встановленої сили та переваги перед іншими джерелами доказів, підлягає перевірці й оцінці за внутрішнім переконанням суду, що має ґрунтуватися на всебічному, повному й об'єктивному розгляді всіх обставин справи в сукупності. Тож випадки, коли суди всупереч закону розглядають висновки експертів як джерела доказів, які мають перевагу перед іншими доказами, без належної їх перевірки й оцінки чи переоцінюють доказове значення ймовірних висновків, є помилковою практикою, на що звертав увагу Верховний Суд України, зокрема в постанові Пленуму «Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах» від 30.12.1997 року № 8 [7].

Суд може правильно оцінити висновок експерта й треба погодитись із думкою С. Васильєва, котрий зазначає, що однією з особливостей змісту висновку експерта й аргументом на користь виділення цього доказу в самостійний вид є науковий характер фактичних даних, які містяться у висновку експерта, що є гарантією об'єктивності та достовірності висновків експерта. Значення цієї особливості висновку експерта допомагає суду правильно зрозуміти й оцінити цей доказ [15, 188].

Отже, відомості, викладені у висновку експерта, мають більше гарантій достовірності, що можна пояснити низкою об'єктивних факторів: передбачений законодавством процесуальний порядок призначення, проведення й оцінки висновку експерта; визначені законодавством вимоги до особи експерта; незацікавленість та об'єктивність експерта; науковий характер відомостей, що містяться у висновку; відображення у висновку ходу дослідження та формулювання висновків; можливість роз'яснення свого висновку експертом у суді у випадках виникнення сумнівів у його правильності; можливість перевірки результатів первинної експертизи через призначення повторної тощо. ♦



Список використаних джерел / List of references

1. Рішення господарського суду м. Києва у справі № 22/99 від 13.05.2018 року. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1644576>.
 2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (зі змінами). URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/print1464102880736611>.
 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 року № 1799-XII (зі змінами). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.
 4. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 року № 4038-XII (зі змінами). URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>.
 5. Треушников М. К. Судебные доказательства. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2005. 288 с.
 6. Постанова Вищого господарського суду України від 27.05.2014 року у справі № 5011-59/13633-2012. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38926952>.
 7. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 року № 8. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97>.
 8. Постанова Верховного Суду у складі колегії судів Касаційного господарського суду від 30.05.18 року у справі № 922/2017/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74378115>.
 9. Головченко Л. Н. Некоторые вопросы оценки заключения криминалистической экспертизы следователем и судом // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики. К., 1993. С. 49–52.
 10. Конституція України // ВВР. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
 11. Порядок проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 року № 775/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0605-15>.
 12. Постанова Київського апеляційного господарського суду у справі № 12/165 від 22.11.2010 року. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/12386598>.
 13. Рішення господарського суду м. Києва у справі № 21/553-20/413 від 05.10.2011 року. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/18766237>.
 14. Ухвала Солом'янського районного суду м. Києва у справі №760/14914/13-ц від 22.10.2013 року. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/49604168>.
 15. Васильев С. В., Ніколенко Л. М. Доказування та докази у господарському процесі України. Х.: Еспада, 2004. 415 с.
-
1. Rishennia hospodarskoho sudu m. Kyieva u spravi № 22/99 vid 13.05.2018 roku. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1644576>.
 2. Instruksiia pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen, zatverdzhena nakazom Ministerstva yustytysii Ukrainy vid 08.10.1998 roku № 53/5 (zi zminamy). URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/print1464102880736611>.
 3. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 06.11.1991 roku № 1799-XII (zi zminamy). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.
 4. Pro sudovu ekspertyzu: Zakon Ukrainy vid 25.02.1994 roku № 4038-XII (zi zminamy). URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>.



5. Treushnykov M. K. *Sudebnye dokazatelstva. 4-e yzd., pererab. y dop. M.: Horodets, 2005. 288 s.*
6. *Postanova Vyschogo hospodarcrskogo sudu Ukrainy vid 27.05.2014 roku u spravi № 5011-59/13633-2012.*
URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38926952>.
7. *Pro sudovu ekspertyzu v kryminalnykh i tsyvilnykh spravakh: postanova Plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 30.05.1997 roku № 8.*
URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97>.
8. *Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 30.05.2018 roku u spravi № 922/2017/17.*
URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74378115>.
9. *Holovchenko L. N. Nekotorye voprosy otsenky zakliucheniya kryminalystycheskoi ekspertyzy sledovatelem y sudom. Aktualnye problemy sudebnoi ekspertyzy y kryminalystyky. K., 1993. S. 49–52.*
10. *Konstytutsiia Ukrainy // VVR. 1996. № 30, St. 141.*
URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
11. *Poriadok provedennia retsenzuvaniia vysnovkiv sudovykh ekspertiv ta vysnovkiv ekspertnykh doslidzhen, zatverdzhnyi nakazom Ministerstva yustytysii Ukrainy vid 25.05.2015 roku № 775/5.* URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0605-15>.
12. *Postanova Kyivskoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu u spravi № 12/165 vid 22.11.2010 roku* URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/12386598>.
13. *Rishennia hospodarskoho sudu m. Kyieva u spravi № 21/553-20/413 vid 05.10.2011 roku.* URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/18766237>.
14. *Ukhvala Solomianskoho raionnoho sudu m. Kyieva u spravi №760/14914/13-ts vid 22.10.2013 roku.* URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/49604168>.
15. *Vasyliiev S. V., Nikolenko L. M. Dokazuvannia ta dokazy u hospodarskomu protsesi Ukrainy. Kh.: Espada, 2004. 415 s.*

Надійшла до редакції 09.11.2018 року

Сопова Е. Заключение экспертов, патентных поверенных и других специалистов по делам о правах на торговые марки. В статье проанализированы заключение эксперта как средство доказывания в делах о правах на торговые марки, а также другие документы (заключения патентных поверенных, отчеты социологических опросов, рецензии на заключения экспертов и т. п.), которые подают стороны в подтверждение своих требований и возражений и для выяснения обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела. Также рассмотрены случаи, когда суды ставали на место рядового потребителя и самостоятельно устанавливали обстоятельство относительного сходства обозначений до степени смешения.

Ключевые слова: заключение эксперта, заключение патентного поверенного, рецензия на заключение эксперта, отчет социологического опроса, знак для товаров и услуг, торговая марка

Sopova K. Expertise, reports of patent attorneys and otherspecialists in trademark cases. The article analyses the expertise as a means of proving intrademark cases, and other documents (reports of the patent attorney, reports of sociological surveys, reviews of expertise, etc.), which submit the parties in support of their claims and objections and to clarify circumstances relevant to the case. Also, cases were considered when courts came to the place of average consumers and independently established the fact of similarity of signs in such a way that they could be confused.



In trademark rights cases, there is a need for research based on the use of specialist knowledge and involvement as one of the means of proving the expertise. The features of trademark expertise are defined, which consists in the fact that trademarks are being researched in a complex of comparison of their characteristics, close connection with the goods and services for which they are registered, and from the position of their perception by the average consumer.

It was suggested that reviews of expertise, provided outside the procedure for reviewing the expertise's of court experts and expert studies, approved by the Ministry of Justice of Ukraine, should be assessed by the court as inadmissible evidence.

When establishing the similarity of signs by a court, it is necessary to justify this similarity in the decision with the reflection of all factors that can be relevant for establishing such a circumstance.

Key words: court expertise, report of the patent attorney, review of expertise, report of sociological surveys, sign for goods and services, trademark