



СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Олександр Жихарев

*науковий співробітник відділу промислової власності і комерціалізації ОІВ
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
ORCID: 0000-0001-7433-5979*

Стаття присвячена дослідженню судово-експертної діяльності для виявлення можливих недоліків чинного законодавства з охорони прав промислової власності. Проаналізовано основні підходи до систематизації законодавства, зокрема тих, що передбачають правотворчу діяльність. Обґрунтовано доцільність використання результатів судово-експертної діяльності та наведено приклад, який ілюструє виявлення неповноти визначення порушення патентних прав, а саме відсутність непрямого порушення патентних прав. Надано пропозиції з включення положень щодо непрямого порушення патентних прав до чинного законодавства.

Ключові слова: право промислової власності, недоліки законодавства, систематизація законодавства, судово-експертна діяльність

Постановка проблеми. Стимулювання розвитку правової охорони об'єктів права промислової власності супроводжується постійним удосконаленням законодавства України у цій сфері, яке продиктоване науково-технічним прогресом, судовою практикою, євроінтеграційною політикою нашої країни, збереженням балансу між суспільним інтересом та упровадженням інновацій. Таке вдосконалення здійснюється шляхом внесення змін до відповідних чинних та створення нових нормативно-правових актів. Як наслідок, законодавство у сфері промислової власності ґрунтується на великій кількості нормативно-правових актів у різних галузях права, зокрема цивільного, торгового, господарського, адміністративного, кримінального, фінансового, митного тощо. Систему правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері промислової власності, доповнюють також закони загальної та спеціальної дії, підзаконні нормативні акти. Сформована із сукупності роздібнених нормативних актів нормативно-правова база у сфері промислової власності є складною, вона характеризується дублюванням норм та юридико-технічними вадами, що порушує її системність і негативно впливає на реалізацію прав на об'єкти промислової власності. У разі подальшого розвитку сфери охорони права промислової власності в Україні вдосконалення такої нормативно-правової бази може тільки поглиблювати вказані вище проблеми.

Одним з актуальних шляхів удосконалення нормативно-правових актів у сфері промислової власності є комплексна систематизація законодавства в цій сфері, під якою у доктрині розуміють «системне впорядкування та розвиток положень юридичних норм кількох взаємопов'язаних галузей законодавства з метою формування цілісних міжга-

лузевих нормативних комплексів для забезпечення вищого рівня системності законодавства» [1, с. 73]. Оскільки відносини у сфері промислової власності регулюються нормами різних галузей законодавства, застосування правової доктрини систематизації законодавства сприятиме забезпеченню стабільності, системності та взаємопов'язаності норм законодавства в цій сфері.

На думку І. В. Борщевського, «кодифікація — це така юридична діяльність, що поєднує в собі властивості інших різновидів цієї діяльності, йдеться про правотворчість та систематизацію. Щодо властивостей правотворчості слід зазначити, що в результаті кодифікації створюється новий нормативно-правовий акт, в якому, з одного боку, містяться новостворені правові норми, з іншого — існують риси систематизації, а саме: у процесі кодифікації законодавства долаються колізії, повтори, протиріччя, порушення єдності та системності правових приписів» [2, с. 18]. Запропонований І. В. Борщевським правовий інструментарій для систематизації у вигляді впорядкування нормативно-правових актів шляхом поєднання правотворчої діяльності (створення нових норм права, реформа) та систематизації (виключення повторів, протиріч, усунення прогалін) цілком прийнятний і для законодавства з права промислової власності. З цього випливає, що розвиток положень юридичних норм у рамках такої комплексної систематизації передбачає правотворчу діяльність, для якої потрібні джерела, що демонстрували б недосконалість чинного законодавства у сфері промислової власності. Очевидно, що такі недосконалість можуть бути виявлені у правозастосовній практиці, зокрема під час судових спорів щодо захисту прав промислової власності. Ураховуючи особливості судових спорів у цій сфері, одним з невід'ємних елементів їх вирішення в Україні є судово-експертна діяльність. Ця публікація є спробою дослідити, яким чином можна використати практичний досвід, набутий під час судово-експертної діяльності, для систематизації законодавства у сфері промислової власності в Україні.

Літературний огляд. Проблематику систематизації законодавства з інтелектуальної власності в Україні досліджували, зокрема, такі науковці як Н. М. Мироненко, Р. О. Стефанчук, О. О. Штефан, Т. Ю. Яковенко, С. Г. Гордієнко, Ю. М. Капіца, В. М. Крижна, О. П. Орлюк, О. В. Кохановська, І. В. Борщевський, напрацювання яких стосуються переважно мети, принципів та форм проведення систематизації, у тому числі в галузі права промислової власності, а також проблем співвідношення кодифікованого акта із дотичним до нього законодавством. У роботах таких науковців як Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова, Р. Є. Еннан проаналізовано досвід інших країн з удосконалення системи законодавства у сфері промислової власності шляхом його систематизації. У працях А. О. Кодинця, М. Ю. Потоцького, А. В. Шабаліна висвітлено проблеми вміщення матеріальних, процедурних та процесуальних норм у єдиному кодифікованому акті та проблеми предметної юрисдикції, а також інші питання систематизації. Однак питання системного підходу з виявлення існуючих прогалін у законодавстві з охорони об'єктів промислової власності, які можна було б усунути в ході створення нового кодифікованого акта, порушується не так часто, тому потребує окремого дослідження, ураховуючи його практичний зміст під час систематизації законодавства у сфері промислової власності.

Метою дослідження є аналіз можливості та доцільності використання результатів судово-експертної діяльності для подальшого аналізу правових норм, що регулюють питання прав промислової власності, та надання пропозицій з метою їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Про доцільність систематизації законодавства з охорони права промислової власності було неодноразово наголошено вітчизняними науковцями. Зокрема Г. О. Андрощуком та О. Ф. Дорошенком у процесі дослідження практики застосування й аналізу останніх змін законодавства з питань права промислової власності в Польщі зазначено, що «існує потреба усунення суперечливості окремих правових положень національного законодавства України щодо охорони та захи-

сту прав на об'єкти промислової власності, наслідком чого є суперечлива судова та адміністративна практика розгляду спорів з питань захисту прав промислової власності» [3, с. 92]. Запропоноване авторами рішення у вигляді розроблення та прийняття Кодексу промислової власності, який би об'єднав і консолідував основні норми стосовно правової охорони прав промислової власності [3, с. 97], є хоч і складним з процедурної точки зору, проте одним з найбільш ефективних способів вирішення вказаної проблеми.

Досліджуючи інструментарій для систематизації законодавства у сфері промислової власності, Н. М. Мироненко зазначає відносно форм його систематизації, що «серед них виокремлюють інкорпорацію та кодифікацію, консолідацію, а також таку форму систематизації як облік нормативних актів ... Саме кодифікація за своєю суттю, як форма систематизації законодавства, здатна забезпечити виконання цих завдань. Тому дослідження проблем кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності, її методології та шляхів здійснення є актуальними» [4, с. 31–32]. Слід погодитися з думкою автора про необхідність окремої кодифікації законодавства у сфері авторського права та у сфері промислової власності через особливості правового режиму об'єктів, які набувають правової охорони авторським правом чи правом промислової власності, та неможливість їх поєднання при пандектній системі цивільного права [4, с. 33].

Таким чином, для тієї частини кодифікації законодавства з охорони об'єктів промислової власності, в основу якої покладено правотворчу діяльність, потрібно мати джерела, що дають змогу отримати відомості про випадки, коли існуючі норми права є недостатньо ефективними. Зрозуміло, що таким джерелом можуть бути результати правозастосовної діяльності, наприклад судова практика як одна з її форм. Зрозуміло також, що відомості про практичне застосування нормативних актів можуть бути враховані не тільки під час розроблення нового кодифікованого акта, а й для вдосконалення чинних законів або підзаконних нормативних актів, що стосуються окремих об'єктів промислової власності.

Можливість використання судової правозастосовної практики для встановлення якості законодавства та подолання недоліків нормативно-правових актів України розглянута В. Косовичем. На його думку, «уніфіковані результати судового правозастосування мають слугувати насамперед основою для подолання недоліків нормативно-правових актів до моменту їх усунення... Запобігання... недолікам створюваних (проектюваних) нормативно-правових актів набуває реального характеру за умови наявності результатів моніторингу праворегулятивної ефективності чинних нормативно-правових актів. Саме узагальнення результатів судового правозастосування є найкращою формою такого моніторингу» [5, с. 16]. З цього випливає, що моніторинг судової практики з питань захисту прав на об'єкти промислової власності може надати певні відомості для підготовки рекомендацій з удосконалення відповідного законодавства, упровадження яких сприятиме поліпшенню системи відправлення правосуддя, дотримання прав людини та принципу верховенства права. Такий моніторинг уже давно впроваджений у діяльність судових органів різних рівнів та різних юрисдикцій. Проте варто зробити застереження, що вказаний моніторинг є більш орієнтованим на відстеження дотримання стандартів справедливого суду, тобто саме щодо правозастосовної діяльності, а певні проблеми, обумовлені відсутністю або неповнотою існуючих норм права, можуть залишитися поза увагою.

У цьому плані досить ефективним може виявитися використання напрацьовань суб'єктів судово-експертної діяльності, якими є державні спеціалізовані установи (їх територіальні філії), а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ (так звані приватні експерти). На користь такої пропозиції свідчить те, що (і) підготовка матеріалів для судової експертизи, її призначення й проведення відбувається з дотриманням правової регламентації; (ii) експертні дослідження засновані на вико-

ристанні спеціальних знань у різних галузях науки та техніки; (iii) висновок експерта має статус джерела доказів, потрібного для вирішення спору.

Варто зробити застереження, що безпосереднім результатом судово-експертної діяльності є висновки судового експерта або висновки експертного дослідження, які не можуть бути застосовані для встановлення якості законодавства та подолання недоліків нормативно-правових актів, оскільки розглядають питання, відповіді на які потрібні для вирішення спору. Так, у ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» [6] судова експертиза визначена як 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. При цьому висновок судового експерта не може стосуватися розгляду правових питань, навіть якщо вони поставлені перед ним судом або стороною спору (ст. 14 Закону України «Про судову експертизу»). Тому головним для цілей визначення недоліків законодавства у сфері інтелектуальної власності, зокрема промислової власності, з метою їх подальшого усунення є спеціальні знання, якими повинні володіти судові експерти. Це пояснюється тим, що «на відміну від інших напрямів судової експертизи, експертиза у сфері інтелектуальної власності встановлює фактичні дані про властивості, ознаки, закономірності створення й використання об'єктів, які є специфічними саме для цього класу судової експертизи — об'єкти права інтелектуальної власності... У рамках кожного виду експертизи у сфері інтелектуальної власності встановлюються фактичні дані та обставини щодо відповідних об'єктів права інтелектуальної власності» [7, с. 347]. Таким чином, під час застосування спеціальних знань у сфері промислової власності судові експерти використовують положення відповідних нормативних актів. Варто також нагадати про існування ще одного виду застосувань спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності — це науково-правові експертизи, у рамках яких можливе неофіційне, проте компетентне тлумачення правових чи договірних норм або обґрунтування проблем їх застосування, що також може бути корисним як засіб виявлення недоліків чинного законодавства.

Під час здійснення судово-експертної діяльності може бути виявлена недостатність повноти механізму цивільного-правового захисту патентних прав, передбаченого положеннями національного законодавства.

Одним з питань, які вирішуються судовою експертизою або експертним дослідженням, є порушення прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі). У рамках такого дослідження встановлюється факт виготовлення запатентованого продукту або застосування запатентованого процесу. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [8] (далі — Закон) права на винахід або права на корисну модель засвідчуються патентом (ч. 4 ст. 6 Закону). У ст. 28 Закону визначено права, що випливають з державної реєстрації винаходу, зокрема виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу, у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, які випливають з державної реєстрації винаходу. Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону використанням винаходу визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, зокрема через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, а процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо при цьому використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу, або знак, еквівалентну їй. Тобто факт використання винаходу підтверджується, якщо продукт, наприклад виріб, включає у себе всі ознаки, які містять незалежний пункт формули винаходу або незалежні пункти, якщо патент видано на групу винаходів. Якщо хоча б одна ознака незалежного пункту формули є відсутньою у такому продукті або хоча б одна ознака

незалежного пункту формули відрізняється від відповідної ознаки продукту, це свідчить про відсутність використання винаходу та, відповідно, порушення прав володільця патенту. Теорія еквівалентів спрямована на певне розширення обсягу прав за патентом, проте її можливо застосувати тільки до варіантів виконання виробу та неможливо застосувати, якщо ознака відсутня у виробі. Зазначене вище стосується і корисної моделі. Вказане обмежене визначення використання винаходу (корисної моделі) у національному законодавстві призводить до таких випадків. Є напівфабрикат, тобто практично готовий виріб, який характеризується всіма ознаками незалежного пункту запатентованого винаходу (корисної моделі). Проте такий напівфабрикат не містить один з елементів, який є ознакою незалежного пункту запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому випадку відсутність одного з елементів вказує на відсутність використання винаходу (корисної моделі) у напівфабрикаті згідно з положеннями ст. 28 Закону, хоча цей елемент досить легко можна додати до напівфабрикату для отримання повноцінного виробу, який у зібраному стані насправді порушує запатентований винахід (корисну модель). Такий недолік обмеженого (тільки прямого) тлумачення використання винаходу (корисної моделі) згідно з чинним законодавством був виявлений у результаті судово-експертної діяльності при сприянні захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України відповідно до ст. 397 Митного кодексу України [9]. Експертним дослідженням було встановлено, що виріб (силовий електричний кабель), який був наданий на дослідження й щодо якого були підстави вважати, що він порушує права володільця патенту на винахід, відрізнявся від виробу згідно винаходу тільки відсутністю одного конструктивного елементу (зовнішньої оболонки). Усі інші ознаки незалежного пункту формули винаходу були використані в наданому на дослідження виробі. З урахуванням положень ч. 2 ст. 28 Закону висновок експерта повинен був бути про те, що у виробі, наданому на дослідження, не використано всі ознаки незалежного пункту формули винаходу, а тому немає порушення прав володільця патенту. Проте навіть загальних технічних знань достатньо, щоб зрозуміти, що наданий на дослідження виріб не може бути використаний за призначенням без відсутнього конструктивного елементу, тобто силовий електричний кабель не придатний для застосування без зовнішньої оболонки. Тому тут наявна спроба ввезення напівфабрикату виробу для обходу порушення прав володільця патенту, яка уможливлена саме через те, що ст. 28 Закону визначено тільки пряме порушення патентних прав.

Законодавство у сфері промислової власності деяких країн, крім прямого порушення патентних прав, яке по суті аналогічне порушенню прав, визначеному законодавством України, визначає непряме порушення, або вторинне чи супутнє порушення, яке в загальному розумінні полягає у поставках/продажу чи пропозиції поставок/продажу засобів (матеріали, компоненти, напівфабрикати тощо), що належать до істотного елементу винаходу, за винятком випадків, коли такі засоби є основним комерційним продуктом особи, яку підозрюють у порушенні патентних прав. Зокрема непряме порушення патентних прав визначене розділом 35 «Патенти» Кодексу Сполучених Штатів Америки [10], а також національним законодавством ряду провідних європейських країн, таким як Закон про патенти Німеччини [11], Кодекс інтелектуальної власності Франції [12], Закон Великої Британії «Про авторське право, зразки та патенти» [13], Закон про патенти Нідерландів [14]. Патентне законодавство КНР безпосередньо не містить норм щодо такого типу порушення, проте на практиці згідно зі ст. 9 Закону про деліктну відповідальність та ст. 21 Роз'яснень Верховного народного суду з деяких питань, що стосуються застосування закону при розгляді патентних спорів (II), забезпечується правова основа для визначення непрямого порушення патенту [15].

Ураховуючи викладене вище, є доцільною пропозиція про включення положень щодо непрямого порушення патентних прав, аналогічних тим, які діють у США, країнах ЄС, КНР, до національного законодавства. Це дасть змогу більш повно врахувати

потреби суспільства та усунути прогалину, якою можуть користуватися інші особи для незаконного порушення патентної монополії. Це узгоджується і з раніше висловленою думкою Т. С. Кириченко, яка пропонує «розрізняти пряме та непряме порушення прав патентовласника» [16, с. 5] і визначити непряме порушення прав патентовласника таким чином: «непряме порушення патенту — це поставка чи пропозиція до поставки засобів здійснення запатентованого винаходу, які відносяться до його основного елемента, особам (особами), які не мають права на використання запатентованого винаходу. Кваліфікація дій, які є непрямым порушенням патенту, можлива в наступних випадках при наявності наступних умов: 1) поставка здійснюється без згоди патентовласника; б) засоби, які поставляються, належать до основного елемента запатентованого винаходу» [16, с. 10].

Розширення ознак порушення прав на винахід/корисну модель у національному законодавстві шляхом визначення непрямого порушення прав заслуговує подальшого наукового дослідження, актуальність чого підкреслюється (і) наявними спірними ситуаціями, виявленими під час судової експертної діяльності, та неможливістю їх вирішення за допомогою норм чинного законодавства; (ii) наявністю аналогічних норм у законодавстві інших країн, які надають таку можливість. Описаний вище приклад наведений тут з метою ілюстрації того, як результати судово-експертної діяльності можуть бути використані для вдосконалення ефективності механізму цивільно-правового захисту прав промислової власності, зокрема патентних прав, наприклад, у нормотворчій практиці під час реформи законодавства шляхом створення кодифікованого акта у сфері промислової власності.

Висновки. Збір та узагальнення інформації про недоліки законодавства у сфері промислової власності, виявлені у процесі судово-експертної роботи, є доцільними для її подальшого наукового аналізу та формування на його основі пропозицій з удосконалення законодавства з охорони прав промислової власності. Зрозуміло, що при формуванні такого масиву інформації можливе включення не тільки результатів судово-експертної роботи, а й узагальнення правозастосовної практики, рекомендацій науково-практичних конференцій тощо. Відділи узагальнення судової практики судів різних інстанцій та департамент експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України не відповідають вказаним цілям, оскільки оперують здебільшого результатами вивчення та аналізу судових рішень для відстеження виконання законів та інших нормативно-правових актів, спостереження за єдністю практики застосування законодавства під час розгляду та вирішення судових справ, виявлення та аналізу проблемних питань практики саме застосування матеріального та процесуального права тощо. Проведення такої роботи є більш доцільним з боку державної організації, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, нині це Національний орган інтелектуальної власності (НОІВ), визначений Кабінетом Міністрів України як організація, що, зокрема, забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. У ході проведення такої роботи необхідне залучення науковців і практичних працівників наукових установ та організацій юридичного профілю, зокрема тих, які входять до складу Національної академії правових наук України.

Вважаємо за доцільне врахувати наведену вище пропозицію Т. С. Кириченко [16, с. 10] щодо необхідності доповнення Закону визначенням непрямого порушення прав патентовласника та кваліфікацією дій, які є непрямым порушенням патенту. Запропоноване визначення використання запатентованого винаходу як непрямого порушення патентних прав доцільно розширити, вказавши, що засіб здійснення запатентованого винаходу повинен належати до його основного елемента або бути суттєвою частиною винаходу. Це дасть змогу охопити не тільки засоби, а й матеріали чи пристрої, призначені для здійснення запатентованого процесу. Умови, за яких дії можуть бути визнані непрямым порушенням патенту, доцільно доповнити таким положенням: засо-

би, які поставляються, не належать до основного товару, який виготовляє або продає особа (особи), дії якої (яких) можуть бути кваліфіковані як непряме порушення патентних прав. Таке доповнення дасть змогу більш чітко визначити особу, дії якої свідчать про навмисний намір непрямого порушення патентних прав, щоб обійти існуючий патент, та відокремити від порушників осіб, які виготовляють чи продають продукт, який використовується у виробі, що порушує патентні права, проте такий продукт є їх звичайною продукцією, яка також використовується в інших виробках.

Перелік використаних джерел

1. *Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності : монографія / О. П. Орлюк та ін. Київ: Лазурит-Поліграф, 2011. 327 с.*
2. *Борщевський І. В. Теоретичні засади кодифікації законодавства. Вісник ОНУ. 2007. Том 12. Випуск 11. С. 16–21.*
3. *Андрощук Г. О., Дорошенко О. Ф. Кодифікація права промислової власності Польщі: аналіз основних положень нового законопроекту. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 4. С. 89–99.*
4. *Мироненко Н. М. Деякі теоретичні та практичні підходи до кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Приватне право і підприємництво: збірник наукових праць. 2023. № 22. С. 30–38.*
5. *Косович В. Судова практика як засіб подолання недоліків нормативно-правових актів України. Вісник Львівського університету. 2016. Випуск 62. С. 14–22.*
6. *Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 13.07.2023).*
7. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць / А. І. Лозовий та ін. Харків: Право, 2015. 440 с.*
8. *Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12?lang=ru#Text> (дата звернення: 13.04.2023).*
9. *Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text> (дата звернення: 13.04.2023).*
10. *Legal Information Institute: U.S. Code: Title 35. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35> (дата звернення: 14.04.2023).*
11. *Germany: Patent Act (as amended up to Act of 30 August 2021). URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/586963> (дата звернення: 14.04.2023).*
12. *French: Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 30 juin 2022). URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/585611> (дата звернення: 14.04.2023).*
13. *United Kingdom: Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Chapter 48, updated on June 14, 2021). URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/583537> (дата звернення: 14.04.2023).*
14. *Dutch Patent Act 1995 (Act of December 15, 1994, Containing Rules Relating to Patents). URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/191704> (дата звернення: 14.04.2023).*
15. *Wenxuan Chen, Sandy Kong. Indirect Patent Infringement in China: Important Things You Need to Know. URL: <https://www.saelinklaw.com/en/news-en.php?id=16> (дата звернення: 14.04.2023).*
16. *Кириченко Т. С. Захист патентного права на основі формули винаходу : автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03. Харків, 2005. 18 с.*

Oleksandr Zhikharev

Researcher of the Department of industrial property and commercialization of intellectual property objects of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

The activity of a judicial expert as an indicator of the effectiveness of the legislation in the field of industrial property rights

The article is devoted to the study of judicial expert activity as a tool for identification of shortcomings in intellectual property legislation, in particular in the field of industrial property.

Systematization of legislation in the field of industrial property is one of the forms of legislative improvement. Systematization involves lawmaking activities aimed at eliminating previously identified legislative deficiencies.

One of the tools for identifying legislative shortcomings is the study of law enforcement activities. Unfortunately, law enforcement activities only consider compliance with existing legal provisions and do not consider the problems created by the absence or incompleteness of existing legal provisions.

Judicial expert activity in the field of intellectual property has its own unique properties related to the special knowledge of judicial experts. The subject of a judicial expert in the field of intellectual property is both the study of the results of intellectual and creative activity in intangible form and the objects in which these results are embodied. The task of a judicial expert in this area is also to study the legal nature of these objects. These features of judicial expertise in the field of intellectual property together lead to the possibility of identifying deficiencies in the field of industrial property.

As an example, the article analyses the infringement of patent rights, which includes direct infringement and indirect infringement. According to the current legislation, there is only a direct infringement of patent rights in Ukraine. Direct infringement involves copying a patented product as it is patented. Indirect infringement also includes additional conditions for infringement, for example, manufacturing the main part of the product without one element. This element can be added to the product later. This leads to unlawful circumvention of the patented invention. The situation described above was identified during judicial activities.

As a proposal to improve the legislation in the field of industrial property, it is necessary to define indirect infringement of patent rights in national legislation. Such definition can be made either by amending the current legislation or by systematizing the industrial property legislation.

Keywords: industrial property law, legislative shortcomings, systematization of law, judicial expert activity

Подано / Submitted: 12.09.2023

Доопрацьовано / Revised: 27.10.2023

Прийнято до публікації / Accepted: 31.10.2023