



РОЛЬ І МІСЦЕ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Наталія Мінченко

науковий співробітник відділу питань захисту прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, судовий експерт

ORCID: 0000-0002-1835-3803

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили та оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими процесуальним законодавством. Однак у переважній більшості справ, що стосуються сфери права інтелектуальної власності, зокрема захисту прав на торговельні марки, саме висновки експертів є основою для встановлення обставин справ і ухвалення судових рішень. У статті досліджено питання призначення судової експертизи, її оцінки судом, а також визначення ролі судової експертизи у справах щодо захисту прав на торговельні марки у господарському процесі.

Ключові слова: судова експертиза, інтелектуальна власність, торговельні марки, захист прав, докази, судова практика

Постановка проблеми. У сучасних умовах стрімкого розвитку науки і техніки результати інтелектуальної діяльності людини в різних сферах життя набувають усе більшого значення. Підприємці, автори, винахідники, користуючись наданими законом можливостями, прагнуть захистити свої права на створені об'єкти інтелектуальної власності. Зрозуміло, що у цих правовідносинах досить часто виникають спірні питання, які вирішуються в судовому порядку. Саме під час судового розгляду справ, у яких предметом спору є права на об'єкти інтелектуальної власності, в абсолютній більшості випадків призначається судова експертиза, оскільки для встановлення властивостей досліджува-

Євгенія Недогібченко

науковий співробітник відділу питань захисту прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

ORCID: 0000-0001-7485-0110



них об'єктів необхідні спеціальні знання. Цим характеризуються і справи щодо захисту прав на торговельні марки, хоча іноді їх вирішення можливе і без призначення судової експертизи. У наукових дослідженнях такі випадки майже не розглянуті, проте їх аналіз має велике практичне значення.

Літературний огляд. Питання судового захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності та судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у своїх дослідженнях порушувало багато науковців. З результатами досліджень у сфері судової експертизи можна ознайомитися у працях таких вітчизняних учених, як О. Ф. Дорошенко, В. І. Березанська, Л. І. Работягова, Л. П. Тимошик, В. О. Петренко, Н. М. Ковальова, І. А. Кириченко та інші. Водночас особливості судової експертизи у справах щодо захисту прав на торговельні марки у публікаціях останніх років майже не розглядалися.

Мета дослідження полягає у встановленні особливостей судової експертизи в судових справах щодо захисту прав на торговельні марки, що розглядаються у порядку господарського судочинства.

Виклад основного матеріалу. Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 418 Цивільного кодексу України [1], далі — ЦК України). Одним з таких об'єктів є торговельна марка — будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами (ст. 492 ЦК України). Оскільки з урахуванням обсягу надаваної охорони саме торговельна марка є найбільш популярним об'єктом для реєстрації прав, то й кількість судових спорів щодо оспорування прав на торговельну марку або ж їх порушення є найбільшою порівняно з іншими об'єктами інтелектуальної власності. Зважаючи на те, що практично в усіх таких справах суду доводиться зіставляти ознаки і властивості зареєстрованих марок з протиставленими їм об'єктами або з критеріями, встановленими законом, виникає необхідність залучення до цього процесу фахівців-експертів.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України [2] (далі — ГПК України) доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, таким засобом, як висновок експерта, яким є докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством (ст. 98 ГПК України). Висновок експерта, як зазначає О. Ф. Дорошенко, «вирізняється від інших засобів доказування тим, що за його допомогою фактичні дані у справі встановлюються з дотриманням відповідної процедури та застосуванням спеціальних знань» [3, с. 9–10].

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за її результатами визначається відповідно до чинного законодавства України. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Згідно зі ст. 101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду. Окремо слід зазначити, що ГПК України та Закон України «Про судову експертизу» [4] не встановлюють вимогу про те, що експертом, який проводить дослідження на замовлення сторони, обов'язково повинна бути особа, внесена до Реєстру атестованих судових експертів.

У ч. 1 ст. 69 ГПК України передбачено, що експертом може бути особа, яка має спеціальні знання, необхідні для з'ясування відповідних обставин справи, а ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» встановлює, що до фахівця у відповідній галузі знань, який проводить судову експертизу, застосовуються положення цього закону щодо гарантій, прав, обов'язків, відповідальності судового експерта, крім відповідальності за відмову від проведення експертизи та положень розділу III цього закону.

Відповідно до ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

- 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.

Судова експертиза призначається у разі потреби у застосуванні спеціальних знань для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування. У спорах, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, призначення судової експертизи зазвичай необхідне. Якщо схожість торговельних марок, щодо яких виник спір, не має очевидного характеру, суд не зможе самостійно визначити, чи є між ними така схожість, і повинен призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими ст. 86 ГПК України. Відповідно до останньої суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам у цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів). При цьому, відповідно до ст. 104 ГПК України відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Суд, оцінюючи висновок експерта, складений за результатами проведення експертизи, встановлює: чи містить висновок відповіді на поставлені питання, чи є ці відповіді обґрунтованими і такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи, чи є проведення експертом дослідження повним та об'єктивним, чи має експерт відповідну кваліфікацію та атестацію тощо. Крім того суд перевіряє, чи зазначено у висновку, що експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, та, у разі призначення експертизи судом, про відповідальність за відмову без поважних причин від проведення дослідження та надання висновку експерта.

Якщо суд дійшов позитивних висновків з питань, зазначених вище, такий висновок експерта приймається судом у якості належного та допустимого доказу.

Згідно з ч. 2 ст. 107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Відповідно до пункту 1.2.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 [5], повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об'єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз). Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторною судовою експертизою подаватися не можуть, як не можуть ставитися на її вирішення питання, що не розглядалися попередньою експертизою. Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

При цьому, якщо судом встановлено, що учасник справи, який подав клопотання про призначення повторною експертизи, не обґрунтував належним чином наявність підстав для призначення у справі повторною експертизи, суд може відмовити у задоволенні такого клопотання.

Можливість проведення судовою експертизи на замовлення учасника справи часто призводить до випадків, коли матеріали справи містять два і більше висновків експертів з протилежними результатами дослідження. У деяких справах у такій ситуації судом призначається ще одна експертиза. Водночас на перший план виходить проблема оцінки висновків експертів судом.

Аналіз судовою практики про захист прав на торговельні марки за п'ять років (2017–2021 роки) у Єдиному державному реєстрі судових рішень [6] у контексті ролі та місця судовою експертизи у зазначених судових справах, а також впливу висновків експертів на ухвалення рішення судом дав змогу встановити такі особливості.

Висновок експерта, складений за результатами проведення судовою експертизи у сфері інтелектуальною власності, міститься у 77 % зазначених судових справ. При цьому ті 23 % справ, які не містять висновок експерта, можна поділити на такі категорії:

1. Справи про дострокове припинення дії свідоцтв України на торговельні марки. Такі справи становлять 55 % судових спорів, у яких відсутній висновок експерта. Особливістю цієї категорії справ є те, що підставою для дострокового припинення свідоцтва на торговельну марку є невикористання торговельної марки власником на території України щодо всіх або частини товарів і послуг більше п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. Отже, для їх вирішення здебільшого не потрібні спеціальні знання, які мають судові експерти у сфері інтелектуальною власності.
2. Справи, у яких відповідач, виправдовуючи свої дії, посилається на право попереднього користувача. Ця категорія справ становить 23 % судових спорів, у яких відсутній висновок експерта, і також не потребує спеціальних знань судового експерта для їх вирішення.
3. Справи про визнання права власності на торговельну марку становлять усього 7 % судових спорів, у яких відсутній висновок експерта, і є такими, що не потребують спеціальних знань для їх вирішення.
4. Справи про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку та про заборону використання зареєстрованою торговельною маркою на території України. Такі справи зазвичай потребують застосування спеціальних знань для їх вирішення, проте є по-

одинокі випадки, коли в них з певних причин відсутній висновок експерта. Цікавим є те, що в усіх справах цієї категорії судом було відмовлено у позові.

Як вбачається із зазначеного вище, перші три категорії справ, що становлять разом 85 % судових спорів щодо захисту прав на торговельні марки, у яких відсутній висновок експерта, не потребують застосування спеціальних знань, які мають судові експерти у сфері інтелектуальної власності, для їх вирішення. Саме тому в ході їх розгляду ні сторони не надають висновок експерта, складений на замовлення сторони, у якості одного з доказів, ні суд не призначає судову експертизу.

З усієї кількості судових справ щодо захисту прав на торговельні марки, у яких проводилася судова експертиза, у 65 % справ міститься один висновок експерта. При цьому, у 96 % випадків висновок експерта підтверджує позицію позивача і по цих справах майже в усіх випадках (96 % випадків) рішенням суду є задоволення позовних вимог. Тобто за наявності у справі одного висновку експерта, складеного за результатами проведення судової експертизи, рішення суду зазвичай співпадає з позицією експерта.

У 21 % проаналізованих справ міститься два висновки експерта. При цьому, приблизно у 70 % справ такі висновки є протилежними один одному за результатами. За наявності у справі двох протилежних висновків судової експертизи суди задовольнили позовні вимоги у 60 % випадків.

В 11 % судових справ міститься три висновки експерта, складені за результатами проведення судової експертизи. З них приблизно у 75 % справ один висновок експерта є протилежним відносно двох інших. Майже в усіх випадках судові рішення в таких справах ухвалені на користь позивачів.

І наостанок, 3 % проаналізованих судових справ містять більше трьох висновків експертів, які не збігаються за змістом результатів проведеного дослідження.

Рекордною за кількістю висновків експертів стала справа, яка містить сім висновків: три висновки експерта були замовлені та подані до суду позивачем, два замовлені й подані до суду відповідачем. Очевидно, що зазначені висновки мали протилежні результати дослідження, тому ухвалою суду було призначено судову експертизу. Після отримання судом висновку експерта одна зі сторін, незадоволена результатами судової експертизи, обґрунтувала наявність недоліків у цьому висновку, внаслідок чого судом було призначено повторну судову експертизу. Отож у справі було три експертизи, замовлені й подані до суду позивачем, дві — замовлені та подані до суду відповідачем, дві — призначені за ухвалами суду. Призначені судом експертизи також містили протилежні висновки. У результаті судом було прийнято рішення відмовити у задоволенні позову [7].

У справах, які мають два і більше висновків експертів, що містять протилежні результати дослідження, суду доводиться ретельно їх аналізувати та оцінювати, перш ніж певні з них визнати належними та допустимими доказами по справі. Саме на цих висновках потім базується рішення суду.

У процесі аналізу судової практики в одній зі справ було виявлено нестандартний підхід суду до оцінки висновку експерта, складеного за зверненням учасника справи. Суд зауважив, що оскільки експертиза, виконана на замовлення відповідача-2, та експертиза, призначена судом, не є ідентичними, оскільки експертам була поставлена різна кількість питань, висновок експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, виконаний судовим експертом ОСОБА 1, має допоміжний характер та не є обов'язковим для суду відповідно до приписів ст. 109 ГПК України [8]. У цьому випадку незрозуміло, на підставі чого суд визнав висновок експерта, складений за зверненням учасника справи, таким, що має «допоміжний характер» відносно висновку експерта, призначеного ухвалою суду. Чинне законодавство України не розмежовує висновки судових експертів за кількістю поставлених питань, тому підхід суду видається необґрунтованим. У ст. 109 ГПК України, на яку послався суд, ідеться про допоміжний характер висновку експерта у галузі права. Проте мате-

ріали справи не свідчать, що висновок, відхилений судом, є не висновком судової експертизи, а висновком експерта у галузі права.

У результаті аналізу судової практики також встановлено, що у справах про захист прав на торговельні марки судова експертиза призначалася за ухвалою суду приблизно у 36 % випадків, відповідно у 64 % випадків справи містять висновок експерта, складений на замовлення учасника справи. При цьому, з цих 64 % на замовлення позивача надано 46 % висновків експертів, на замовлення відповідача — 18%. Очевидно, що частіше висновок експерта у справі з'являється на замовлення позивача, оскільки позивач, подаючи позовну заяву до суду, уже має висновок експерта або вже звернувся за ним до експерта та чекає на нього.

Проведене дослідження свідчить, що висновок експерта є одним з найважливіших доказів у справах про захист прав на торговельні марки. Тому вивчення особливостей проведення експертних досліджень у таких справах залишається актуальним.

Висновки. Висновок експерта є одним з найвагоміших доказів у справі про захист прав на торговельну марку і безпосередньо впливає на ухвалення судом рішення. Аналіз судової практики дав змогу встановити, що такий доказ, як висновок експерта, отриманий на замовлення учасника справи або за ухвалою суду, міститься у 77 % загальної кількості судових справ про захист права на торговельні марки. У справах про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, заборону використання торговельної марки на території України, припинення порушення прав на торговельну марку, висновок експерта міститься у 96 % таких справ.

Практика долучення до матеріалів справи кожною зі сторін кількох висновків, зроблених на замовлення, негативно впливає на процесуальні строки, породжує недобросовісність експертів у ході проведення експертизи та значно ускладнює оцінку доказів судом. Таким обставинам можна запобігти, нормативно обмеживши кількість висновків експертів, які можуть бути виконані на замовлення сторони в одній судовій інстанції, шляхом внесення відповідних змін до процесуального законодавства.

Перелік використаних джерел

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print> (дата звернення: 15.10.2023).
2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12> (дата звернення: 15.10.2023).
3. Дорошенко О. Ф. Правове забезпечення стану та перспектив розвитку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності в Україні: Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика : науково-практ. збірн.; НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Випуск 6. Київ : Інтерсервіс, 2020. С. 8–14.
4. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 15.10.2023).
5. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text> (дата звернення: 15.10.2023).
6. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/> (дата звернення: 15.10.2023).
7. Рішення Господарського суду м. Києва від 06.08.2018 р. Справа № 910/13822/16. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83723874> (дата звернення: 15.10.2023).

8. Рішення Господарського суду м. Києва від 26.11.2018 р. Справа № 910/1916/18.
URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78377847> (дата звернення: 15.10.2023).

Natalia Minchenko

Researcher of the Department of Protection of Intellectual Rights of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, forensic expert

Evgenia Nedogibchenko

Researcher of the Department of Protection of Intellectual Rights of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

The role and the place of forensic expertise in trademark rights protection cases

The largest number of litigations in the field of intellectual property is disputes regarding the violation of property rights to trademarks. Forensic examination under procedural law is one of the types of evidence in litigation. The expert opinion for the court has no pre-established force and is evaluated by the court together with other evidence according to the rules established by the procedural legislation. The article studies the issue of appointment of forensic expertise, its evaluation by the court, as well as determining the role of forensic examination of intellectual property objects in the economic process based on an analysis of judicial practice for making a decision by the courts in this category of cases.

The expert opinion can be provided at the request of the participant in the case or based on a court decision on the appointment of an examination.

At the same time, for example, in resolving disputes related to the invalidation of certificates for marks for goods and services on the grounds of non-compliance of registered marks with the conditions for providing legal protection, to clarify issues requiring special knowledge of the court, it is necessary, if the similarity is not obvious, to appoint a forensic examination, without taking over the functions of an expert not inherent in the court.

With the adoption in 2017 of new procedural legislation in the field of forensic examination of intellectual property, significant changes arose, which primarily relate to the procedure for appointing examinations. Thus, the parties participating in the case had the opportunity to independently order an examination and submit it to the court along with other types of evidence.

These changes have led to a situation where many court cases contain two or more expert opinions that contain opposite results of the study. In some cases in this situation, the court appointed another examination.

The conducted analysis of judicial practice made it possible to establish that such evidence as an expert opinion drawn up on the results of a forensic examination, obtained by order of a participant in the case or appointed by a court decision, in most cases becomes one of the most significant evidence in the case and directly affects the court's decision.

Keywords: judicial examination, intellectual property, protection of rights, evidence, judicial practice

Подано / Submitted: 22.11.2023

Доопрацьовано / Revised: 27.11.2023

Прийнято до публікації / Accepted: 30.11.2023