



ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Олена Старченко

*доктор філософії в галузі права,
науковий співробітник відділу авторського права і суміжних прав
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
ORCID: 0009-0002-3252-4338*

Стаття присвячена дослідженню особливостей використання експертом у сфері інтелектуальної власності правових знань. Проаналізовано специфічні характеристики спеціальних знань експерта у сфері інтелектуальної власності та визначено їх зміст. Визначено систему правил використання правових знань у ході здійснення експертизи у сфері інтелектуальної власності. Досліджено межі компетенції експерта у сфері інтелектуальної власності при використанні правових знань. Наголошено на неможливості взаємного дублювання повноважень суду експертом та повноважень експерта судом.

Ключові слова: судова експертиза, спеціальні правові знання, об'єкт інтелектуальної власності, компетенція експерта

Постановка проблеми. Об'єкти інтелектуальної власності відіграють важливу роль у процесі культурного та економічного розвитку держави та суспільства, у зв'язку з чим питання судового захисту прав інтелектуальної власності набуває все більшої актуальності. Здебільшого для вирішення по суті справ, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, і ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого рішення виникає необхідність у залученні експерта та проведенні судової експертизи. У результаті проведення такого дослідження формується висновок експерта, який відповідно до ч. 2 ст. 76 Цивільного процесуального кодексу України [1] (далі — ЦПК) і ч.2 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України [2] (далі — ГПК) є засобом доказування.

Протягом тривалого періоду часу загальноприйнятою вважалася наукова концепція, відповідно до якої категорія «спеціальні знання» не включає в себе правові знання, адже суддя є фахівцем у галузі права, тому дублювання його функцій неприпустиме жодним учасником судового процесу, зокрема й експертом. Як зазначає В. В. Юсупов, «у національних юридичних процесах спеціальними вважаються види знань у галузях науки, техніки, мистецтва, ремесла, релігії, економіки та інших. При цьому знання у сфері права не є спеціальними знаннями» [3, с. 489].

Однак, урахувавши стрімкий розвиток суспільних відносин та потреби судочинства, така позиція не може залишатися сталою. У нинішніх умовах існує реальна необхідність у розширенні меж використання спеціальних знань шляхом включення до їх змісту знань у галузі права з метою підвищення ефективності правосуддя в цілому. Отож можна зробити висновок, що твердження, згідно з яким до сфери спеціальних знань входять наукові та практичні знання з різних галузей знань, окрім галузі права, не відповідає

потребам сьогодення та повинно бути переосмислене. Особливу роль вказана проблематика відіграє в контексті розгляду та вирішення справ про захист прав інтелектуальної власності у зв'язку з особливою правовою природою об'єктів інтелектуальної власності, що обумовлює необхідність дослідження експертом нормативно-правових актів для встановлення їх характерних властивостей у ході проведення судової експертизи.

Літературний огляд. Станом на сьогодні існує низка ґрунтовних наукових праць, присвячених аналізу особливостей призначення і проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності стала предметом дослідження таких вітчизняних учених, як О. Ф. Дорошенко, І. А. Кириченко, Н. В. Кісіль, Н. М. Ковальова, П. П. Крайнев, Е. Б. Сімакова-Єфремян, В. Л. Федоренко, А. С. Штефан. Однак потребує вирішення низка проблемних питань, пов'язаних з визначенням змісту та природи спеціальних знань експерта у сфері інтелектуальної власності, особливостями застосування таким експертом правових знань, правилами їх застосування та компетенція експерта у сфері інтелектуальної власності.

Метою дослідження є визначення змісту спеціальних знань експерта у сфері інтелектуальної власності та особливостей використання правових знань у ході проведення такого виду судової експертизи, а також визначення меж компетенції експерта у сфері інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Оскільки об'єкти інтелектуальної власності створюються в ході реалізації творчого процесу, вони можуть бути результатом діяльності у сфері різноманітних галузей науки, техніки, мистецтва та ремесла. У зв'язку з цим виключно особа, яка володіє спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності та є атестованим судовим експертом, може надати кваліфіковану допомогу суду та учасникам справи в ході здійснення процесу доказування. Як слушно зазначає О. Ф. Дорошенко, «висновок експерта вирізняється від інших засобів доказування тим, що за його допомогою фактичні дані у справі встановлюються з дотриманням відповідної процедури та застосуванням спеціальних знань» [4, с. 9–10]. Саме в результаті проведення судової експертизи встановлюються обставини, які мають значення для справи та без яких неможливо вирішити справу по суті. Тому судова експертиза у сфері інтелектуальної власності посідає вагомe місце в системі захисту прав інтелектуальної власності в судовому порядку та є дієвим інструментом реалізації вказаного завдання.

Обґрунтованою є наукова позиція Н. В. Бегущ, яка зазначає, що «останнім часом збільшується кількість спорів, пов'язаних із порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності. Різні категорії судових справ мають свою специфіку розгляду, часто для їх вирішення постає необхідність застосування спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва і ремесла. У таких випадках проводиться судова експертиза, у тому числі й експертиза з питань інтелектуальної власності» [5, с. 96].

Експертна діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у здійсненні процесу доказування. Судова практика свідчить, що в більшість спорів у сфері права інтелектуальної власності справа не може бути вирішена по суті без призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Для ефективного застосування відповідної форми використання спеціальних знань необхідно дотримуватися процесуальної форми її призначення та проведення. У зв'язку з цим важливе значення має також чітке визначення правової природи спеціальних знань експерта у сфері інтелектуальної власності та меж їх використання. Аналізуючи характерні особливості судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, варто звернути увагу на проблематику використання експертом правових знань у ході проведення такого виду судової експертизи.

Прикладом використання правових знань у цивільному та господарському судочинстві є участь експерта з питань права. Аналіз судової практики дає можливість зробити висновок, що в ході розгляду та вирішення спорів щодо захисту прав інтелектуальної

власності використовуються спеціальні правові знання цього учасника судового процесу. Так, у постанові Верховного Суду від 13 листопада 2019 року у справі № 760/5618/17 зазначено, що, здійснивши аналіз норм чинного законодавства, експерти Інституту держави і права ім. В. М. Корецького у висновку експертів у галузі права щодо окремих аспектів набуття та реалізації права власності на знаки для товарів і послуг № 126/151-е від 10 липня 2018 року вказали на можливість застосування аналогії закону, який регулює відносини щодо перевірки відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони під час видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг до відносин перевірки відповідності знаку, що охороняється, умовам надання правової охорони під час визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг [6].

Використання спеціальних правових знань експерта з питань права дає змогу отримати кваліфіковану відповідь щодо питань, які стосуються застосування аналогії закону чи аналогії права, а також змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі (ч. 1 ст. 114 ЦПК, ч. 1 ст. 108 ГПК). Однак експерт з питань права не проводить судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Його діяльність спрямована на надання висновку експерта у галузі права з чітко визначених у ЦПК та ГПК питань та має рекомендаційний характер, на відміну від висновку експерта, який є засобом доказування. Тому потрібно розмежовувати процесуальні статуси цих учасників судового процесу, оскільки їх процесуальна діяльність має різний зміст та призначення.

Відповідно до ч. 2 ст. 102 ЦПК та ч. 2 ст. 98 ГПК предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Однак вважаємо, що використання правових знань без порушення меж їх використання не означає дублювання функцій суду та не суперечить основним принципам судочинства. Отже, нормативне положення, відповідно до якого предметом висновку експерта не можуть бути питання права, не означає, що в процесі проведення судової експертизи експерт не може застосовувати знання у галузі права.

У ході здійснення спеціального дослідження експерт може встановити наявність потреби у застосуванні конкретного нормативно-правового акта для надання обґрунтованої та кваліфікованої відповіді на питання, поставлені на вирішення в ухвалі про призначення судової експертизи або визначені на замовлення учасників справи. Можливість використання експертом нормативно-правових актів чітко передбачена п. 1.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, відповідно до якого під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо [7].

Ураховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що до змісту спеціальних знань експерта належать також знання у галузі права, а саме знання національних і міжнародних нормативно-правових актів, що необхідні для надання повного, обґрунтованого висновку та безпосередньо пов'язані зі сферою його діяльності. Надзвичайно слушною є наукова позиція А. С. Штефан з приводу того, що «знання у певній галузі права і спеціальні знання — не взаємовиключні категорії, вони можуть доповнювати одна одну, а в ряді випадків таке поєднання спеціальних і правових знань є необхідним для встановлення обставин справи» [8, с. 16]. Однак, незважаючи на це, експерт не вирішує питання права в цілому та не надає правової кваліфікації спірним правовідносинам.

Однією з важливих особливостей судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, порівняно з іншими видами експертиз, є те, що до змісту спеціальних знань від-

повідного експерта входять спеціальні знання у галузі права інтелектуальної власності. Погоджуємося з науковою позицією А. С. Штефан, яка зазначає, що «у таких справах чимала частина експертних досліджень безпосередньо пов'язана з аналізом правових норм при пошуку відповіді на питання, чи містить певний об'єкт ознаки й сутнісні характеристики, визначені законом для відповідного об'єкта права інтелектуальної власності» [9, с. 296]. Тобто експерт у сфері інтелектуальної власності на основі аналізу та дослідження змісту нормативно-правових актів встановлює певні обставини, що мають значення для справи, та відображає доказову інформацію у висновку експерта. Суд у свою чергу на основі відповідного висновку може ухвалити законне, обґрунтоване та справедливе рішення суду, здійснивши кваліфікацію спірних правовідносин та вирішивши вже безпосередньо питання права. Водночас висновок експерта у сфері інтелектуальної власності стосується не питань права, а властивостей конкретного об'єкта інтелектуальної власності, щодо якого проводиться відповідне спеціальне дослідження. У зв'язку з цим, правова природа та зміст спеціальних знань експерта з питань права має особливий характер, оскільки знання у галузі права інтелектуальної власності є їх основною та невід'ємною частиною.

Погоджуємося з науковою позицією І. М. Поповича з приводу того, що «питання: «Чи відповідає знак для товарів і послуг умовам наданням правової охорони?», — є питанням права та вирішується судом. Однак, основним завданням при вирішенні питання: «Чи є знак таким, що не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки на знак?», — є визначення властивостей знака для товарів і послуг. Тому воно належить не до питань права, а до компетенції експерта. Позитивна відповідь на нього є підставою для встановлення обставини щодо невідповідності знака умовам надання правової охорони» [10, с. 200]. Для вирішення вказаного питання експерт у сфері інтелектуальної власності використовує також положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Водночас встановлення експертом обставини, відповідно до якої конкретний знак мав або не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки, має значення для визначення охороноздатності відповідного об'єкта права інтелектуальної власності безпосередньо вже судом.

Отже, змістом спеціальних знань експерта у сфері інтелектуальної власності є комплекс наукових та практичних знань у сфері інтелектуальної власності, зокрема і знання у галузі права, які такий учасник судового процесу застосовує в процесі аналізу та дослідження властивостей об'єктів інтелектуальної власності, проводячи судову експертизу на підставі ухвали суду або на замовлення учасників справи, з метою встановлення обставин, що мають значення для справи, шляхом формування особливого засобу доказування — висновку експерта. Вважаємо, що експерт у сфері інтелектуальної власності повинен дотримуватися чітких правил застосування правових знань з метою недопущення порушення основних принципів та засад судочинства і перебирання останнім на себе функцій суду, а саме: не надавати правову кваліфікацію спірним правовідносинам; не визначати процесуальний результат вирішення справи по суті; не роз'яснювати особливості змісту та застосування конкретних норм права; не виходити за межі передбаченої законодавством компетенції; не встановлювати міру та характер відповідальності.

Важливо також звернути увагу на те, що правило неприпустимості дублювання функцій суду експертом діє й у зворотному напрямку. Це означає, що суд також не може визначати самостійно ті обставини, для встановлення яких необхідним є застосування спеціальних знань у певній галузі. Аналогічний висновок викладений у постанові Верховного Суду від 6 лютого 2020 року у справі № 910/2503/18, відповідно до якого у вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що

знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта [11]. Тобто суд не може вирішувати питання, які належать до компетенції експерта, а експерт не може вирішувати питання, які належать до компетенції суду. Отож виникає науково-практична потреба у детальній і ґрунтовній регламентації компетенції та визначенні особливостей спеціальних знань експерта у сфері інтелектуальної власності з метою попередження взаємного дублювання функцій у ході застосування таким експертом правових знань. Так, якщо прерогативою суду є надання правової оцінки відповідним обставинам, то компетенцією експерта є безпосереднє встановлення цих обставин.

Як зазначає Н. В. Кісіль, «межі компетенції експерта обумовлюються передусім предметом експертизи за відповідним напрямком та методами, що застосовуються для вирішення поставленого експертного завдання. При обранні методів дослідження важливу роль відіграє саме природа досліджуваних об'єктів» [12, с. 31]. На нашу думку, компетенція експерта обмежується як процесуальною природою його діяльності та завданнями, покладеними на нього законодавством України, так і природою спеціальних знань, які застосовує такий учасник судового процесу. Особливості змісту спеціальних знань експерта у сфері інтелектуальної власності, а саме віднесення до їх структури знань у галузі права, впливають також на визначення меж його компетенції. У свою чергу вихід судового експерта за межі своєї компетенції призводить до визнання відповідного висновку експерта недопустимим доказом. Тому можна зробити висновок про те, що процесуальна природа компетенції експерта у сфері інтелектуальної власності визначається як загальними елементами, притаманними компетенції експерта як іншого учасника судового процесу в цілому, так і правовим характером спеціальних знань, які він застосовує в ході здійснення судової експертизи. У зв'язку з цим, до основних елементів, що визначають зміст компетенції експерта у сфері інтелектуальної власності, слід відносити такі: 1) права та обов'язки експерта (ст. 72 ЦПК, ст. 69 ГПК, ст. ст. 12, 13 Закону України «Про судову експертизу» [13]); 2) відповідальність експерта (ч. 7 ст. 102 ЦПК, ч. 7 ст. 98 ГПК, ст. 14 Закону України «Про судову експертизу»); 3) конкретний напрям діяльності експерта, а саме експертиза у сфері інтелектуальної власності літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності (п.п. 1.2.5, п. 1.2. Розділу I Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень); 4) предмет експертизи, а саме питання, поставлені на вирішення експерту в ухвалі про призначення судової експертизи або визначені на замовлення учасників справи; 5) особливості досліджуваного об'єкта інтелектуальної власності; 6) зміст спеціальних знань, що підлягають застосуванню в ході дослідження конкретного об'єкта інтелектуальної власності; 7) дотримання правил використання спеціальних правових знань; 8) дотримання порядку реалізації права на експертну ініціативу.

Висновки. Дослідження особливостей та правил використання експертом у сфері інтелектуальної власності правових знань має важливе значення для забезпечення ефективного проведення такого виду судової експертизи та попередження виходу експерта за межі своєї компетенції. Особливістю спеціальних знань експерта у сфері інтелектуальної власності є їх правовий характер. Експерт у сфері інтелектуальної власності

повинен мати глибокі знання нормативно-правової бази, а також міжнародно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності та без аналізу яких неможливо виконати завдання відповідного виду судової експертизи. Тому під спеціальними знаннями експерта у сфері інтелектуальної власності необхідно розуміти комплекс знань наукового та практичного характеру у сфері інтелектуальної власності, зокрема й у сфері права інтелектуальної власності. Специфічний характер спеціальних знань експерта у сфері інтелектуальної власності є однією з визначальних характеристик такого виду судової експертизи. У зв'язку з цим, процесуальна природа компетенції експерта у сфері інтелектуальної власності обумовлена також змістом спеціальних знань, які останній застосовує в ході проведення судової експертизи. Тобто, застосовуючи знання у галузі права, експерт у сфері інтелектуальної власності не повинен порушувати межі своєї компетенції та надавати правову оцінку тим обставинам, які безпосередньо ним встановлені в процесі здійснення спеціального дослідження.

Перелік використаних джерел

1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. ВВР. 2004. № 40–41, 42. Ст. 492.
2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.
3. Юсупов В. В. Спеціальні знання при проведенні кримінального провадження та в інших видах судочинства. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 3. С. 486–490.
4. 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: наук.-практ. зб.; НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Випуск 6. Київ: Інтерсервіс, 2020. С. 8–14.
5. Бегуш Н. В. Експертиза як засіб доказування порушень авторських прав на художні твори. Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайневські 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: Ліра-К, 2019. С. 96–103.
6. Постанова Верховного Суду від 13 листопада 2019 року у справі № 760/5618/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/85836167> (дата звернення: 15.04.2024).
7. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5. Офіційний вісник України. 1998. № 46. Ст. 172.
8. Штефан А. С. Спеціальні знання експерта у цивільному і господарському судочинстві. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика : наук.-практ. зб. (за матеріалами II конференції «Захист прав та судова експертиза у сфері інтелектуальної власності», м. Київ, 01 листопада 2018 року). Випуск 5. Київ: Інтерсервіс, 2019. С. 13–17.
9. Штефан А. С. Механізм доказування: теорія і практика у цивільному судочинстві : монографія / НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. Київ: Інтерсервіс, 2021. 444 с.
10. Попович І. М. Проблемні питання призначення та проведення судової експертизи в господарському судочинстві. Теорія та практика судової експертизи. 2019. № 20. С. 190–206.

-
11. Постанова Верховного Суду від 6 лютого 2020 року у справі № 910/2503/18.
URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87426709> (дата звернення: 15.04.2024).
12. Кісіль Н. В. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності в Україні: предмет, завдання та межі компетенції. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2021. № 3(15). С. 26–40.
13. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 року. 4038-XII. ВВР. 1994. № 28. Ст. 232.

Olena Starchenko

PhD in Law, Researcher of the Copyright and Related Rights Department of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

The application of legal knowledge in the process of conducting an expert examination in the field of intellectual property

The article is devoted to the study of the peculiarities of the application of legal knowledge by an expert in the field of intellectual property. It is demonstrated that one of the important features of expert examination in the field of intellectual property, compared to other types of expertise, is that it includes specialized knowledge in the field of intellectual property law among the expert's specialized knowledge.

The article provides a thorough analysis of the content and specific characteristics of the expert's specialized knowledge in the field of intellectual property. A system of rules for the application of legal knowledge during expert examination in the field of intellectual property is formulated, namely: not providing legal qualification to disputed legal relations; not determining the procedural outcome of the case on its merits; not explaining the specifics of the content and application of specific legal norms; not exceeding the expert's legally prescribed competence; not establishing the extent and nature of liability.

The author concludes that, based on the analysis and study of the content of legal acts, the expert in the field of intellectual property establishes certain circumstances relevant to the case and reflects this evidentiary information in the expert opinion.

The boundaries of the expert's competence in the field of intellectual property during the application of legal knowledge are examined, and a system of its basic defining elements is formed, including: the rights and obligations of the expert; the expert's liability; the specific direction of the expert's activity; the subject of expertise; the peculiarities of the investigated object of intellectual property; specialized knowledge applicable during the examination of a specific object of intellectual property; rules for the application of specialized legal knowledge; compliance with the procedure for exercising the right to expert initiative.

Emphasis is placed on the impossibility of duplicating the court's powers by the expert and the expert's powers by the court. It is determined that the court cannot decide issues within the expert's competence, and the expert cannot decide issues within the court's competence.

Keywords: expert examination, specialized legal knowledge, intellectual property object, expert competence

*Рекомендовано відділом захисту прав інтелектуальної власності
НДІ інтелектуальної власності (протокол № 4 від 23.04.2024 р.)*

Подано / Submitted: 07.05.2024
Прийнято до публікації / Accepted: 14.05.2024