

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ
ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЗБІРНИК ВИПУСК 1

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА
ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЗБІРНИК
ВИПУСК 1



АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Академія правових наук України

**Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності**

**СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА**
Науково-практичний збірник
Випуск 1

Київ 2009

УДК 347. (77+78)

Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності АПРН України (протокол № 7 від 22 вересня 2009 р.)

Р е д а к ц і й н а к о л е г і я :

О.П. Орлюк, доктор юридичних наук, член-кор. АПРН України (голова редакційної колегії); *О.Б. Бутнік-Сіверський*, доктор економічних наук, академік АТН України; *О.Ф. Дорошенко*, кандидат юридичних наук (відповідальний секретар); *О.В. Семчик*, доктор юридичних наук, член-кор. НАН України, академік АПРН України; *М.Я. Сегай*, доктор юридичних наук, академік АПРН України; *Н.М. Мироненко*, доктор юридичних наук, член-кор. АПРН України; *Б.Г. Прахов*, кандидат юридичних наук; *В.С. Дроб'язко*, кандидат філологічних наук; *В.І. Нежиборець*, кандидат економічних наук.

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика [науково-практичний збірник. Випуск 1]. — К.: ТОВ “Лазурит-Поліграф”, 2009. — 280 с.

ISBN —

Науково-практичний збірник містить наукові праці з питань, присвячених судовій експертизі об'єктів інтелектуальної власності. Вміщені у збірнику статті відзеркалюють напрацювання фахівців інституту, що є атестованими судовими експертами, отримані за наслідками проведених протягом 2002-2009 років судово-експертних досліджень об'єктів інтелектуальної власності. Проведений аналіз дозволив виокремити проблеми правового регулювання сфери інтелектуальної власності, запропонувати шляхи удосконалення процесу захисту порушених прав інтелектуальної власності.

Для суддів, судових експертів, патентних повірених, науковців, аспірантів, працівників сфери інтелектуальної власності та усіх інших осіб, які цікавляться питаннями захисту прав інтелектуальної власності.

ISBN —

© Колектив авторів, статті, 2009

© О. Орлюк, від редакційної колегії, 2009

© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПРН України, 2009

Від редакційної колегії

Наприкінці другого десятиріччя існування національної системи правової охорони інтелектуальної власності можна впевнено стверджувати, що в Україні нині створено та перевірено на практиці дієві механізми захисту прав інтелектуальної власності, побудовані на нормах спеціального та процесуального законодавства, а також на аналізі власного міжнародного досвіду.

У цьому сенсі варто зазначити, що Україною за порівняно невеликий час пройдено власний шлях становлення ефективного захисту прав, і цей шлях був далеко не легким. Підвищена увага до українського ринку, обумовлена як чисельністю населення, так і унікальним географічним положенням нашої країни, зробила вітчизняну судову систему ареною зіткнень інтересів багатьох суб'єктів ринкових відносин, які за допомогою прав інтелектуальної власності намагаються отримати ті чи інші переваги у конкурентній боротьбі. Без сумніву, в жодній з країн СНД, крім, хіба що, Російської Федерації, кількість судових справ, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності, навіть не наблизилася до відповідних показників в Україні. Без перебільшення можна сказати, що те ж саме стосується й колишніх країн соціалістичного табору.

Зрозуміло, що така інтенсивність розвитку нової категорії судових справ потребувала створення відповідних механізмів формування доказової бази. Специфіка ж цієї категорії спорів полягає в тому, що такі традиційні форми отримання доказової інформації як пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідки, показання свідків, письмові та речові докази не завжди або не повністю можуть бути використані судом при розгляді цих справ, особливо — якщо це справи про визнання недійсними прав інтелектуальної власності.

Таким чином, від самого початку виникнення та вирішення спорів щодо об'єктів інтелектуальної власності в учасників відповідних судових процесів не викликає сумніву важливість та необхідність використання як джерела доказів висновків судових експертів — фахівців, що мають

спеціальні знання та достатній досвід практичної роботи у даній сфері.

На відміну від практики, що існує в інших країнах, судову експертизу в Україні здійснюють спеціалізовані державні установи, а також атестовані судові експерти, що не є співробітниками таких установ. При цьому експертиза об'єктів інтелектуальної власності згідно чинного законодавства належить до тих видів експертиз, здійснення яких не є прерогативою виключно державних спеціалізованих установ.

Від свого створення — з 2001 року — і до нинішнього часу Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПрН України бере активну участь у становленні та розвитку системи судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності. І хоча інститут не належить до спеціалізованих експертних установ, що діють у складі Міністерства юстиції України, на сьогодні важко уявити собі систему експертиз ОІВ без судових експертів, що працюють у нашому інституті. Ними підготовлено вже близько тисячі висновків судової експертизи та експертних досліджень, результати цієї роботи високо оцінюються як суддями та фахівцями сфери інтелектуальної власності, так і безпосередньо власниками прав інтелектуальної власності.

Слід відзначити, що наукові дослідження безпосередньо з питань судової експертизи, рівно як і розроблення методик проведення таких досліджень, не належать до основних завдань інституту. Водночас практика, напрацьована нашими експертами, безумовно стала одним з елементів підґрунтя для створення методичної бази проведення судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності.

У наукових та науково-практичних виданнях останніх років опубліковано чимало матеріалів, що висвітлюють підходи фахівців НДІВ — судових експертів на ті чи інші проблеми цього виду експертиз. Не претендуючи на абсолютну істину, ми намагалися ініціювати дискусію з найактуальніших питань, залучити до їх обговорення широке коло спеціалістів.

Збірник статей, присвячених проблемам судово-експертних досліджень виключно у сфері інтелектуальної власності, що пропонується вашій увазі, аналогів в Україні не

має. У ньому предствлені як нові матеріали, так і ті, що вже пройшли апробацію на сторінках юридичних та спеціалізованих видань. Зокрема ряд статей був свого часу опублікований у часописах “Право України”, “Теорія і практика інтелектуальної власності”, “Інтелектуальна власність”, збірнику “Питання інтелектуальної власності”, в інших виданнях.

Відзначимо авторів тематичного збірника, дружний колектив судових експертів інституту, — О. Дорошенка, В. Крижну, В. Кращенка, С. Петренка, П. Боровика, Т. Васьковську, І. Земцову, К. Щукіну, Н. Мінченко. Брала участь у збірнику і фахівці інституту, що займаються дослідженням теоретичних засад процесу, наприклад О. Штефан. Більшість з них має декілька вищих освіт, серед яких є освіта у сфері інтелектуальної власності.

Сподіваємося, що запропонований вашій увазі збірник стане не тільки джерелом знань та творчого натхнення, а й практичним посібником у вирішенні складних питань, пов’язаних із формуванням доказової бази у справах із порушення прав інтелектуальної власності, із залученням висновків судових експертиз.

*Доктор юридичних наук,
член-кореспондент АПрН України,
директор НДІ інтелектуальної
власності АПрН України
Орлюк О.П.*

*О.О. Штефан,
кандидат юридичинх наук, доцент*

**ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ СУДОВОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРЬСЬКОМУ
СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ**

У процесі дослідження всіх обставин справи у суду та осіб, які беруть участь у справі, може виникнути потреба в отриманні відомостей від кваліфікованих спеціалістів. Не всі відомості про факти доступні для широкого загалу всіх людей. Спеціалісти, які володіють спеціальними знаннями у тій чи іншій галузі науки, мистецтва, техніки, будівництва, ремесла, котрі залучаються судом для дослідження обставин справи, називаються судовими експертами [1, с. 286]. Слід зазначити, що чинне законодавство містить більш загальне визначення: судові експерти — це особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань (ч. 1 ст. 10 Закону України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р. №4038-ХІІ [2]).

Для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки або ремесла, суд може призначити експертизу (ч. 1 ст. 143 Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК) [3], ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК)[4]), яка виступає засобом доказування у справах, що виникають у сфері інтелектуальної власності.

Сутність експертизи полягає у тому, що залучена у якості експерта особа, яка є спеціалістом у тій чи іншій галузі знань, вивчаючи факти, необхідні суду для розгляду справи, робить про них висновки, виходячи із закономірностей, які існують у певній галузі та відомі їй [5, с. 78]. Так, наприклад, існують певні закономірності в літературі, живопису, мистецтві, музиці, драматургії, кінематографії та інших галузях мистецтва. Творами мистецтва користуються певною мірою широкі кола населення, зростають пізнавальні закономірності мистецтва. Але питання, які виникають у цивільному чи господарському судочинстві щодо за-

хисту авторських прав, потребують спеціальних знань, якими володіють особи, обізнані з певними закономірностями, властивими тому чи іншому виду літератури та мистецтва або певній галузі науки. Тому, в судовій практиці було вироблене правило, за яким для вирішення питань, пов'язаних із встановленням жанру, виду або характеру твору, обсягу творчого вкладу автора або співавтора, що вимагають спеціальних знань у галузі науки, літератури або мистецтва, суд може призначити відповідну експертизу.

Враховуючи те, що експертиза є специфічною процесуальною формою використання спеціальних знань, і цивільному, і господарському процесам відомі наступні форми використання спеціальних знань:

- використання спеціальних знань, якими володіють відповідні особи — у формі отримання спеціальних консультацій, довідок зі спеціальних питань;
- використання спеціальних знань у формі позасудових експертиз, відомчих і аудиторських перевірок (додаються до справи як письмові докази);
- використання знань спеціалістів для отримання консультацій, пояснень та безпосереднього надання технічної допомоги (фотографування, відбирання зразків для експертизи тощо);
- використання спеціальних знань при проведенні судової експертизи [6, с. 17; 7, с. 247; 1, с. 287].

Проте слід зазначити, що немає єдиного підходу ані в законодавстві, ані в процесуальній доктрині у визначенні поняття “експертиза”. Так, спеціальний закон визначає “судову експертизу” як дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства (ст. 1 Закону України “Про судову експертизу” [2]). Тобто законодавець проведення судової експертизи пов’язує лише з кримінальним процесом та не зважає на те, що і в цивільному, і в господарському провадженні за конкретною справою може бути призначена судова експертиза. Безпосередньо цивільне процесуальне та господарське процесуальне законодавство не містить визначення терміна “судова експертиза”.

Водночас, у ст. 66 ЦПК України закріплене визначення терміна “висновок експерта”, під яким законодавець розуміє докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані, відповіді на питання, задані судом. Подібне визначення терміна “висновок експерта” міститься й у ч. 1 ст. 42 ГПК України. Слід зазначити, що доктринальне визначення “висновку експерта” дещо відрізняється від законодавчого. Так, “висновок експерта” розглядається як засіб доказування, що формується в результаті дослідження окремих фактичних обставин справи особами, які мають спеціальні знання в галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла [8, с. 308].

У процесуальній доктрині існують визначення судової експертизи в об’єктивному і суб’єктивному розумінні цього терміна.

Так, наприклад дослідники з цивільного процесуального права в об’єктивному значенні розуміють “судову експертизу” як дослідження на вимогу суду поданих ним об’єктів, яке проводиться експертами, котрі мають спеціальні знання, на науковій основі з метою одержання даних про факти, що мають значення для правильного вирішення спору [9, с. 307]. У суб’єктивному значенні під “судовою експертизою” розуміють дослідження на науковій основі експертами наданих судом об’єктів із метою виявлення відомостей про факти, які мають значення для правильного вирішення справи, що здійснюються у відповідному порядку з додержанням встановлених у процесуальному законі правил [1, с. 287].

Виходячи з наведених доктринальних визначень “судової експертизи”, можна зробити наступні висновки.

По-перше, судова експертиза є засобом дослідження доказів. Тобто судовим доказом буде не експертиза як засіб дослідження, а висновок експерта, сформульований на підставі проведеної експертизи. Цей висновок повністю узгоджується із положеннями ст. 32 ГПК України, в якій прямо закріплено, що судова експертиза є засобом дослідження. Дещо опосередковано цей висновок впливає й зі ст. 57 ЦПК України.

По-друге, судова експертиза є формою використання в цивільному або господарському процесі спеціальних знань,

якими володіють експерти. Тобто висновок експерта як засіб доказування формується в результаті дослідження окремих фактичних обставин справи особами, які мають спеціальні знання в галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла. Цей висновок також узгоджується із положеннями ч. 1 ст. 143 ЦПК України та ч. 1 ст. 41 ГПК України.

По-третє, судова експертиза — це експертиза, яка використовується у судочинстві. Вона є різновидом експертизи, якій притаманні специфічні ознаки, що закріплені в процесуальних законах (ЦПК України, ГПК України). Тобто характерною ознакою судової експертизи буде її процесуальна форма. Судова експертиза, будучи процесуальною формою застосування спеціальних знань в судочинстві, надає суду нову інформацію, що має доказове значення, яка не може бути отримана іншими процесуальними засобами [10, с. 19].

По-четверте, судова експертиза є опосередкованим засобом доказування, що проводиться спеціальним суб'єктом з метою отримання фактів, які можуть бути встановлені лише за допомогою експертного дослідження, результати якого оформлюються спеціальним документом — висновком експерта. Цей висновок також повністю узгоджується із загальними положеннями, закріпленими у ЦПК України та ГПК України.

Судова експертиза повинна бути призначена і проведена відповідно до вимог процесуального закону.

У цьому контексті слід звернути увагу на те, що не зважаючи на суттєву узгодженість статей, присвячених експертизі, у новому ЦПК зі спеціальним законом (Закон України “Про судову експертизу”), порівняно з ЦПК 1963 р., залишаються відкритими питання, пов'язані з призначенням експертизи, її дослідженням у судовому засіданні та оцінкою судом експертних висновків.

Експертиза призначається судом за заявою осіб, які беруть участь у справі (ст. 143 ЦПК). За цим правилом суд вирішує питання про призначення експертизи, виходячи з конкретних обставин справи, якщо вбачає за необхідне для детальнішого з'ясування обставин справи залучення експерта. Проте положення ст. 145 ЦПК передбачають обставини, коли суд повинен обов'язково призначити експертизу.

Серед таких обставин у спорах, що виникають з інтелектуальної власності, є заявлене клопотання про призначення експертизи обох сторін. Тобто можна зробити висновок, що експертиза як один із можливих доказів у справі надається сторонами, а суд лише сприяє у зібранні доказів та роз'яснює сторонам необхідність надати додаткові докази, а безпосередньо суд не має права за своєю ініціативою призначити експертизу у цивільному процесі.

Натомість у господарському процесі судова експертиза може бути призначена судом, якщо у нього є питання, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань (ч. 1 ст. 41 ГПК України).

Обмеження суду у праві призначити експертизу може призвести до виникнення ускладнень при розгляді судом справ у випадках, коли сторони не заявляють клопотання про призначення експертизи, виходячи з економічних обставин, а суд не може за своєю ініціативою призначити експертизу. В результаті справа може бути розглянута судом неповно, не об'єктивно та, як наслідок, суд застосує невідповідне матеріальне законодавство для врегулювання спірних відносин, що створить підстави для скасування рішення суду вищими інстанціями.

Висновки експерта, хоча й не мають для суду відповідно до закону (ч. 6 ст. 147 ЦПК України, ч. 5 ст. 45 ГПК України) обов'язкової сили, проте їм властиві суттєві особливості, що відрізняють їх від інших доказів:

- експертні висновки не можуть бути замінені будь-якими іншими засобами доказування (поясненнями сторін, показаннями свідків, письмовими, речовими доказами), якщо для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки або ремесла (ч. 2 ст. 59 ЦПК, ч. 2 ст. 34 ГПК України);
- експертні висновки не можуть бути, як інші докази, подані сторонами, оскільки в силу закону єдиною підставою для проведення експертизи є відповідна ухвала суду, що постановлена у відповідному порядку (ст. 143-145 ЦПК).

Необов'язковість висновків експерта для суду не означає, що суд може встановити обставини, які мають значення для справи і з'ясування яких вимагає спеціальних

знань без висновків експерта. Необов'язковість висновків експерта для суду означає, що суд оцінює докази за загальними правилами оцінки доказів: він може не погодитись із висновками експертів та призначити додаткову експертизу (наприклад у випадку, коли суд визнає, що їх висновки засновані на недостовірних або неповних даних); при наявності кількох висновків експертів з протилежними висновками, суд може обґрунтовувати своє рішення на одному з них та відхилити інші, надавши їм оцінку тощо.

Виходячи із вище зазначеної специфіки висновків експертів, право суду у призначенні експертизи за власною ініціативою має бути закріплене у ЦПК, так як це наявно у ГПК України, оскільки за своєю суттю воно не суперечить новелам цивільного процесуального законодавства.

Можна запропонувати у наступному вигляді реалізацію права суду на призначення експертизи за власною ініціативою:

- якщо для з'ясування обставин, що мають значення для справи, виникає потреба у спеціальних знаннях, а особи, які беруть участь у справі, не заявляють клопотання про призначення експертизи, то суд виносить це питання на обговорення (це може стосуватися й тих випадків, коли суд визнає за необхідне призначення повторної або додаткової експертизи);
- якщо особи, які беруть участь у справі, заперечують проти призначення експертизи, то суд сам призначає її (коли це дійсно необхідно), формулює питання, за якими необхідні висновки експерта, та оголошує ухвалу з цього приводу;
- після постановлення ухвали, з урахуванням того, що експертиза призначена усупереч позиції осіб, які беруть участь у справі, суд повинен з'ясувати, чи не бажають вони доповнити або уточнити питання, що виносяться перед експертами;
- суд повинен роз'яснити сторонам положення ч. 1 ст. 146 ЦПК та попередити про наслідки, що в ній передбачені.

Процесуальний порядок призначення судової експертизи має свою специфіку. Так, судова експертиза призначається ухвалою суду (ст. 144 ЦПК України, ч. 2 ст. 41 ГПК Украї-

ни). При цьому вимоги щодо змісту ухвали про призначення експертизи закріплені лише у ЦПК України.

У цивільному та господарському процесі особи, які беруть участь у справі, мають право подати до суду питання, на які потрібна відповідь експерта. При цьому визначення остаточної кількості та змісту питань, за якими має бути проведена експертиза належить виключно до компетенції суду (ч. 3 ст. 143 ЦПК України, ч. 2 ст. 41 ГПК України).

Водночас, у питанні залучення конкретного експерта або експертної установи законодавець вирішує його по-різному в цивільному і господарському процесі.

Так, у цивільному процесі особи, які беруть участь у справі, мають дещо більший обсяг прав, ніж учасники господарського процесу. Цей висновок випливає з того, що у ч. 2 ст. 143 ЦПК України чітко закріплене право сторін домовитися про залучення у якості експертів певних осіб, при цьому суд повинен їх призначити відповідно до цієї домовленості. Окрім цього, особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі, доручити її конкретному експерту, заявити відвід експерту, давати пояснення експерту, знайомитись із висновком експерта, просити суд призначити повторну, додаткову, комісійну або комплексну експертизу (ч. 4 ст. 143 ЦПК України).

Натомість у господарському процесі за учасниками судового процесу законодавчо не закріплено подібного переліку прав, які мають учасники цивільного процесу. Так, у ч. 3 ст. 41 ГПК України лише зазначено, що проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють спеціальними знаннями.

Ініціативу щодо призначення додаткової або повторної судової експертизи у господарському процесі законодавець надає безпосередньо суду, а не учасникам процесу (ч. 3 і ч. 4 ст. 42 ГПК України).

Процесуальне законодавство розрізняє декілька видів судових експертиз: одноособову, комісійну, комплексну, додаткову і повторну.

У процесуальній доктрині проводиться класифікація видів судових експертиз за різними критеріями. Так, за-

лежності від кількості експертів, які беруть участь в експертному дослідженні, а також за категоріями знань, якими володіють експерти розрізняють одноособову, комісійну та комплексну експертизу.

Одноособова експертиза є найбільш розповсюдженою експертизою, що проводиться особою, яка має спеціальні знання.

Комісійна експертиза призначається судом і проводиться не менше як двома експертами одного напрямку знань. Призначення комісійної експертизи залежить від характеру експертного дослідження і обсягу експертної роботи. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок

Якщо ж один із експертів не згоден з думкою інших експертів, то він дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності (ст. 148 ЦПК України).

Комплексна експертиза призначається судом, якщо встановлення обставин у справі вимагає одночасного проведення досліджень не менше ніж двома експертами з різних галузей знань або різних напрямків у межах однієї галузі знань. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність. Загальний висновок роблять експерти, компетентні в оцінці отриманих результатів і формулюванні єдиного висновку. У разі виникнення розбіжностей між експертами незгодний експерт підписує лише ту частину висновку, яку він досліджував (ст. 149 ЦПК України).

Залежно від якості проведеної експертизи і її повноти, в процесуальній доктрині розрізняють додаткову і повторну експертизи.

Додаткова експертиза може бути призначена судом, якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним. При цьому додаткова експертиза може бути доручена тому самому або іншому експерту (експертам) (ч. 1 ст. 150 ЦПК України).

Повторна експертиза може бути призначена судом, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або

таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності. При цьому повторна експертиза доручається іншому експертові (експертам) (ч. 2 ст. 150 ЦПК України).

Слід зазначити, що на законодавчому рівні наведений перелік можливих видів судових експертиз та специфічні особливості того чи іншого виду експертизи, підстави для їх призначення, закріплені лише у ЦПК України. Господарсько-процесуальне законодавство згадує лише про додаткову і повтору експертизи (ч. 3 і ч. 4 ст. 42 ГПК України), при цьому не висвітлює їх особливостей, наприклад як це зроблено законодавцем у цивільно-процесуальному законодавстві.

У процесуальній доктрині також проводиться класифікація висновків експерта, виходячи з їх змісту. Так, розрізняють: категоричний висновок експерта (позитивний чи негативний) — може бути визнаним як прямий доказ і бути покладеним в основу судового рішення; вірогідний висновок експерта — у разі, коли неможливо відповісти на поставлені питання за наявності вихідних даних, він не може визнаватися прямим доказом і на ньому не може ґрунтуватися судове рішення; умовний висновок експерта — в якому формулюються різні категоричні висновки залежно від того, які фактичні данні, покладені в обґрунтування висновків, будуть доказані в судовому засіданні [9, с. 310; 8, с. 316].

Процесуальний порядок дослідження висновку експерта забезпечується шляхом особистого і безпосереднього сприймання висновку експерта судом та особами, які беруть участь у розгляді цивільної або господарської справ.

Список використаних джерел:

1. Коршунов Н.М. Гражданский процесс: [учебник] / Н.М. Коршунов, Ю.Л. Мареев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2007. — 848 с.
2. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р. №4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст.232 (зі змінами).
3. Цивільний процесуальний кодекс України, Закон від 18 березня 2004 р. №1618-ІV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, №40-41, 42, ст. 492 (зі змінами).

4. Господарський процесуальний кодекс України, Закон від 6 листопада 1991 р. №1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, №6, ст. 56 (зі змінами).
5. Чертков В.Л. Судебная защита прав и интересов автогра / В.Л. Чертков. — М., 1971. — 112 с.
6. Давтян А.Г. Экспертиза в гражданском процессе / А.Г. Давтян. — М., 1995. — 83 с.
7. Треушников М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. — М., 1999. — 285 с.
8. Гражданский процесс: [учебник; 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.К. Треушникова]. — М., 2007. — 784 с.
9. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005. — 624 с.
10. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: [учебник] / А.М. Зинин, Н.П. Майлис. — М., 2002. — 320 с.

О.Ф. Дорошенко,
кандидат юридичних наук, судовий експерт

ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПОРАХ З ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Охорона та захист прав інтелектуальної власності є важливою для будь-якої країни, оскільки полегшує розвиток і винагородження творчого та інноваційного потенціалу, сприяє впровадженню нових технологій, здійсненню інвестицій у цю сферу. Поряд із цим система охорони прав інтелектуальної власності надає гарантії споживачеві, оскільки він може бути впевнений, що придбаний товар є саме тим, який він сподівався придбати [1, с. 20].

Однак розвиток суспільних відносин, пов'язаних зі створенням та використанням об'єктів інтелектуальної власності, має, окрім економічного зиску, і певні негативні наслідки, які пояснюються, зокрема збільшенням фактів порушення прав власників та законних користувачів об'єктів інтелектуальної власності. Тобто поживавлення на ринку прав інтелектуальної власності спричиняє зростання кількості порушень зазначених прав.

Аналіз ситуації, яка склалася на ринку інтелектуального капіталу, дозволяє стверджувати, що за останні десять років значною мірою збільшилася кількість спорів, що виникають стосовно права інтелектуальної власності, і які є предметом господарського, цивільного та адміністративного судочинства (не згадуючи вже про динаміку зростання карних справ, пов'язаних з порушенням законодавства стосовно об'єктів інтелектуальної власності). Основна кількість справ стосується знаків для товарів та послуг — близько 90% від загальної кількості судових справ, пов'язаних з промисловою власністю. У 85-90% справ про знаки для товарів і послуг учасником процесу є уповноважений орган у сфері охорони інтелектуальної власності, яким на сьогодні є Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України.

Важливою передумовою винесення законного та обґрунтованого судового рішення є встановлення фактичних обставин справи — певного кола фактів, з якими закон пов'язує правові наслідки. Таке твердження є правильним відносно до будь-яких судових справ, пов'язаних, зокрема, з розглядом цивільних спорів, у тому числі спорів щодо порушення прав інтелектуальної власності.

За допомогою судових доказів суд встановлює фактичні обставини спірного правовідношення та, опираючись на норму матеріального права, яка підлягає застосуванню, шляхом умовиводу може досягти істинних висновків щодо суб'єктивних прав та обов'язків учасників правовідносин. Саме тому в судовому рішенні повинні зазначатися докази, на яких суд засновував свої висновки щодо обставин справи, та докази, які ним відхилені з викладенням мотивів.

Пізнавальна процесуальна діяльність складається з чотирьох частин (видів): доказування фактичних обставин, які з'ясовуються під час розгляду справи; встановлення судом деяких фактичних обставин під час розгляду справи шляхом безпосереднього спостереження суддями у судовому засіданні; пізнання судом спірних правовідносин, прав і обов'язків сторін; пізнання, яке здійснюється суддями вищих інстанцій у процесі перевірки законності та обґрунтованості судового рішення у цивільній справі [2, с. 275].

Обсяг зазначеної статті не дозволяє зупинитися на особливостях пізнавальної діяльності, яка неодноразово досліджувалася теоретиками-процесуалістами, і, водночас, містить ще цілу низку невизначених проблем. Метою даної статті є характеристика засобів доказування, які можуть використовуватися при розгляді цивільних спорів, що виникають з порушення прав інтелектуальної власності.

Цивільний процесуальний кодекс України називає п'ять засобів доказування: пояснення сторін, третіх осіб, їх представників, допитаних як свідків; показання свідків; письмові та речові докази, зокрема аудіо- та відеозаписи; висновки експертів (ч. 2 ст. 57, ст. 62-66 ЦПК України) [3]. Зрозуміло, що такі засоби можуть використовуватися при доказуванні за будь-якими категоріями спорів, у тому числі при порушенні прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників. Надання суду доказів у справі є тягарем сторін, оскільки кожна зі сторін зобов'язана довести ті обставини, на які посиляється. В Україні пояснення сторін та третіх осіб розглядаються як самостійний засіб доказування, внаслідок чого процедура їх дослідження відмінна від процедури дослідження показань свідків. Сторони, треті особи та їхні представники за їх згодою можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають значення для справи (ст. 62 ЦПК України).

Даний засіб має особливу цінність для суду, оскільки сторони та треті особи краще за інших знають про обставини справи, оскільки вони безпосередньо виступають учасниками процесуальних правовідносин. Саме у цьому діє принцип змагальності у цивільному процесі, який покладає на сторони обов'язок з добування фактичних обставин, на яких засновується судове рішення. Тобто сторони повинні надати суду необхідні для правильного вирішення справи докази. Водночас законодавство передбачає виключення з принципу диспозитивності, коли можна розпорядитися про допит сторін, проведення експертизи, надання сторонами документів, які в них є. Причому такий підхід характерний законодавству не лише України, а й іноземному. Наприклад саме такий підхід викладений у §142, 144 ЦПК ФРН [4, с. 104].

При оцінці пояснень сторін і третіх осіб суд повинен враховувати, що вони особисто зацікавлені у справі, яка розглядається.

В юридичній літературі проведений аналіз відмінних рис сторін як джерел доказів від свідків та експертів [5, с. 169-170]. По-перше, сторони — учасники спірного правовідношення і юридично зацікавлені у вирішенні справи. Вони є одночасно і особами, що беруть участь у справі, від дій яких залежить виникнення, розвиток та закінчення процесу, і джерелом доказів. По-друге, повідомлення суду відомостей про факти можна розглядати одночасно і як право сторони, і як її обов'язок. Наприклад, процесуальне положення сторони можуть займати прокурор, органи державної влади, що подають позови на захист прав інших осіб.

Науковці неодноразово висловлювали думки, що серед різноманітних дій та суджень сторін та третіх осіб засобами доказування є лише ті, в яких сторони або треті особи повідомляють відомості про факти, що мають значення для встановлення спірних правовідносин [6, с. 157; 7, с. 153; 8, с. 30]. Відповідно, в поясненнях сторін виділяють: 1) повідомлення, відомості про факти (тобто докази); 2) волевиявлення; 3) судження про юридичну кваліфікацію правовідносин; 4) мотиви, аргументи, за допомогою яких кожна сторона висвітлює фактичні обставини у вигідному для себе аспекті; 5) вираження емоцій, настрою. При цьому, зрозуміло, засобами доказування є лише пояснення сторін у частині, що містить відомості про фактичні обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, для застосування норми матеріального права.

За способом доведення до суду відомостей про факти розрізняють усні та письмові пояснення сторін, третіх осіб та їх представників (ст. 27 ЦПК України). При цьому жодна з форм не дає переваг над іншою. Реалізація такого права гарантується передбаченими цивільним процесуальним порядком і формою їх здійснення (ст. 176 ЦПК України), правом на одержання від суду повідомлення про час і місце судового засідання (ст. 158 ЦПК України), а також встановленням безумовної підстави для скасування судового рішення, якщо справу було розглянуто за відсутності будь-

кого з осіб, які беруть участь у справі (п. 3 ч. 1 ст. 311, п. 3 ч. 1 ст. 338 ЦПК України).

Процесуалісти звертають увагу на такі специфічні особливості даного засобу доказування:

- 1) пояснення надають найбільш зацікавлені особи, які одночасно краще за інших знають суть спору;
- 2) законом не передбачено попередження сторін та третіх осіб про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань (пояснень) або за дачу завідомо неправдивих показань;
- 3) ЦПК вводить спеціальну вимогу щодо необхідності перевірки та оцінки пояснень, даних сторонами та третіми особами, поряд з іншими зібраними доказами у справі. При перевірці достовірності відомостей, наданих сторонами та третіми особами, повинна враховуватися їхня зацікавленість у вирішенні справи [9, с. 105].

Показання свідка. Притягнення свідка до участі в процесі можливе за ініціативою сторін, інших осіб, які беруть участь у справі. Свідок — це особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи (ст. 50 ЦПК України). Показання свідка — це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини (ст. 63 ЦПК України).

Для виконання функцій свідка необхідно, щоб особа була здатна за своїм фізичним і психічним розвитком (станом) правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, аби давати про них достовірні показання. Показання свідків як засоби доказування — це повідомлення про відомі обставини, що входять до предмета доказування, тобто про юридичні факти, які стосуються вимог і заперечень сторін, та інші обставини, що мають значення для справи, які повідомляються (показуються) суду в установленому законом процесуальному порядку і формі. Слід звернути увагу, що процесуальна правосуб'єктність свідка не залежить від наявності у нього дієздатності.

Допустимість показань свідків обмежується Цивільним кодексом України для підтвердження певних угод та інших дій, що мають юридичне значення. Не можна підтверджувати показаннями свідків: уступку вимоги і переведення

боргу, заміну кредитора або боржника у зобов'язаннях, що ґрунтуються на угоді, виконані у письмовій формі (ст. 513, 521 ЦК України), договір ренти (ст. 732 ЦК України) та інші договори, урегульовані статтями 710, 745, 793, 811, 828, 981, 1031 ЦК України.

Законодавство не встановлює вікових обмежень для свідків, але вводить деякі процесуальні особливості у здійсненні допиту неповнолітніх. Зокрема зі змісту ЦПК України випливає, що свідок є юридично незацікавленою особою, оскільки не є суб'єктом спірних матеріально-правових відносин.

При дослідженні й оцінці показань свідків слід врахувати нормативно встановлені умови: можливість їх використання у цивільному процесі, відношення їх до даної справи і стосунки зі сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі (статті 50, 51, 180-183 ЦПК України), характер їх заінтересованості у справі.

Для можливого використання показань свідків у справі встановлені умови: правильність сприйняття обставин, що мають значення для справи, і надання про них достовірних показань. Сприйняття може відбуватися у безпосередній або опосередкованій формі. Особисте сприймання свідком дій (бездіяльності) чи подій може відтворюватися по-різному під впливом об'єктивних умов — відстань, видимість, стан погоди і часу, суб'єктивних умов тощо.

Процесуальне законодавство і судова практика передбачають певні обмеження. Є абсолютна, тобто на всі випадки неспроможність бути свідком у цивільних справах: 1) не можуть бути свідками організації; 2) не можуть бути свідками особи, неспроможні через свої психічні недоліки правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати про них достовірні показання. (п. 1 ч. 1 ст. 51 ЦПК України).

Не підлягають допиту як свідки: особи, які за законом зобов'язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у зв'язку з їхнім службовим чи професійним становищем, — про такі відомості; священнослужителі — про відомості, одержані ними на сповіді віруючих; професійні судді, народні засідателі та присяжні — про обставини обговорення у нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення рішення чи вироку (п. 2-4 ч. 1 ст. 51 ЦПК Ук-

раїни). Крім того, особи, які мають дипломатичний імунітет, не можуть бути допитані як свідки без їхньої згоди, а представники дипломатичних представництв — без згоди дипломатичного представника (ч. 2 ст. 51 ЦПК України).

Цивільний процесуальний кодекс докладно регламентує процедуру допиту свідків у суді.

Письмові докази. Письмовими доказами є предмети, на яких знаками виражені певні думки, дані, що містять виражені відомості про обставини, які мають значення для справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 64 ЦПК України письмовими доказами є будь-які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи.

Подібний підхід щодо визначення поняття письмових доказів застосовується й у країнах англосаксонської системи права. Наприклад, відповідно до англійського Закону про докази у цивільних справах 1968 р. до письмових (документальних) доказів відносять: письмові документи, мапи, плати, графіки, креслення, фотографії, диски, записи на магнітній плівці та інші прилади, в яких звуки або інші відомості, що не є зоровими образами, подані так, щоб їх можна було пред'явити суду. Правило 1001 Федеральних правил про докази США також перераховує те, що відноситься до доказів. Це надписи та записи, що складаються з літер, слів чи цифр або їх еквівалентів, виконані від руки, на друкарській машині, друкуванням, фотоустаткуванням, фотографуванням, магнітними імпульсами, механічним чи електронним записом або іншими формами збирання даних, фотографії, що включають у себе фотознімки, рентгенові знімки, відеоплівки, кіноплівки [10, с. 128].

У Німеччині документи також є доказами відповідно до ЦПК ФРН (§ 415-444), де під документами законодавець розуміє вираження людських помислів через письмові знаки або пов'язані письмові зазначення. Документами з позицій цивільного процесуального права є письмове вираження думок через звукові позначення, які допускають єдино об'єктивне розуміння сприйняття (відчуттів) [11, с. 42].

Особливе значення письмових доказів для цивільної справи полягає у тому, що вони широко розповсюджені у повсякденному житті, відрізняються високим ступенем доказовості та тривалістю. Принцип безпосередності вимагає залучення до справи оригіналів письмових доказів. Згідно з ч. 2 ст. 64 ЦПК України, якщо подано копію письмового доказу, суд за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, має право вимагати подання оригіналу.

Письмові докази прийнято поділяти: за змістом — на розпорядчі (наказ про звільнення) та довідково-інформаційні (переписка); за формою — у простій письмовій формі (розписка) та кваліфікованій (нотаріально засвідчений договір); за джерелами — оригінали та копії; за суб'єктами, від яких надходить документ — офіційні та приватні (неофіційні).

Виділяють такі риси письмових документів:

- 1) у предметах за допомогою певних знаків, доступних для сприйняття людиною, відображаються відомості, що мають значення для справи;
- 2) відомості про факти надходять від осіб, які не займають ніякого процесуального положення сторони, третіх осіб, їх представників, експерта тощо;
- 3) письмові докази переважно виникають до порушення цивільного процесу, поза зв'язком з ним [9, с. 109].

До суду письмові докази надаються особами, що беруть участь у справі, або витребовуються безпосередньо судом. Вимога суду про надання письмових доказів обов'язкова для юридичних та фізичних осіб. Її невиконання може призвести до застосування заходів процесуального впливу.

Речові докази. Речовими доказами за цивільними справами є предмети, які своїм зовнішнім видом, властивостями, самим своїм існуванням або місцем знаходження слугують для суду джерелом відомостей про обставини справи. Відповідно до ст. 65 ЦПК України речовими доказами є предмети матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення для справи. Речовими доказами є також магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, які мають значення для справи.

На відміну від письмових, речові докази є індивідуальними, незамінними. Вони можуть досліджуватися як у

залі судового засідання, так і за місцем знаходження (ст. 140 ЦПК України). Досліджуються речові докази у судовому засіданні шляхом особистого огляду судом, а також шляхом пред'явлення для ознайомлення особам, які беруть участь у справі. У необхідних випадках докази можуть досліджуватися експертами, спеціалістами та свідками.

Витребування речових доказів і вирішення питань про відповідальність за їх ненадання здійснюється у тому ж порядку, що і для письмових доказів.

Висновок експерта. У спорах про порушення прав інтелектуальної власності залучення експертів є розповсюдженою практикою, оскільки дослідження предмета спору вимагає в більшості випадків наявності спеціальних знань, у зв'язку з чим як один із засобів доказування залучають висновок експерта.

За визначенням ст. 66 ЦПК України висновок експерта — це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, задані судом. Експертами є особи, які мають спеціальні знання в галузі науки, мистецтва, техніки або ремесла і залучаються судом до участі у цивільному процесі з метою з'ясування обставин, що мають значення для справи. По суті, висновок експерта — це обґрунтований висновок особи, котра має певні спеціальні знання, який впливає з проведених досліджень фактичних даних, наданих у розпорядження цього спеціаліста слідчим, судом, іншими особами та органами, і який у встановленій законодавством формі є процесуальним доказом [12, с. 48].

Експертиза може здійснюватися в суді або поза ним. При формулюванні питань експерту суд або суддя повинні враховувати пропозиції сторін та інших осіб, що беруть участь у справі. Висновки експерта та відповіді на питання суду оформлюються у вигляді висновку експерта, який відрізняється від висновку органів державного управління тим, що в ньому не містить правових висновків та рекомендацій суду.

Аналіз зарубіжної практики проведення експертної діяльності дозволяє зробити деякі висновки щодо ролі експерта. Наприклад, у США Федеральні правила про докази передбачають введення у цивільний процес свідка-експер-

та, якщо наукові, технічні або інші спеціальні знання допоможуть судді та присяжним зрозуміти докази або визначити основний факт у спірному питанні (правило 702). При цьому відмінність між експертом та власне свідком полягає у тому, що експерт дає висновок, виведений із фактів, що сприймаються ним, але його докази не є особистим знанням фактів, як у звичайного свідка, а виступають як “докази думки” (evidence of opinion), про які він міг бути проінформований будь-ким іншим [10, с. 124].

У Німеччині відповідно до цивільного судочинства (§402 — 413 ЦПК ФРН) засобом доказування для встановлення фактів, що вимагають спеціальних знань, також є висновок експерта. При цьому саме дослідні положення в галузі науки, мистецтва та ремесла слугують правовою основою, для встановлення яких вимагаються спеціальні знання [13, с. 647]. Процесуальне законодавство ФРН не передбачає спеціальної норми, що зазначає, в яких випадках повинна проводитися експертиза. Підставою призначення експертизи з ініціативи суду визнається відсутність у суду спеціальних знань, тобто якщо суд має спеціальні знання, то він не призначає експерта. Про здійснення експертизи суд може розпорядитися як за клопотанням сторін, так і за власною ініціативою. Хоча, що стосується експертизи у сфері інтелектуальної власності, то тут дещо інший порядок, який пояснюється наявністю спеціалізованих патентних судів, про що буде згадуватися далі.

Слід звернути увагу, що межа між власне показаннями свідків та висновком експерта у країнах загального права може бути значно тоншою, аніж у цивільному процесі країн континентальної системи права. В Англії та США діють суворі правила, які забороняють свідку давати будь-які оцінки, приводити власну думку. Змагальність процесу призводить до того, що представник сторони може вимагати від суду зняти питання або відповіді звичайного свідка, в яких міститься висновок або думка про факт, очевидцем якого він став. Суддя зобов'язаний вирішити питання про забезпечення клопотання. Але це рішення може бути прийняте лише за чіткого розмежування того, які висновки та відомості свідку можна висловити, а які — можуть бути надані лише свідком-експертом.

Водночас поєднання пояснень сторін, показань свідків та висновків експертів в один засіб доказування дозволило розробити діючі механізми перевірки достовірності отриманих відомостей. До елементів такого механізму відносяться: 1) принесення клятви (в Україні певним аналогом може слугувати приведення експерта до присяги (ч. 2 ст. 171 ЦПК України)); 2) вимога компетентності (дозволяє досліджувати лише ті показники, які несуть у собі доказову інформацію); 3) перевірка достовірності показань (здійснюється шляхом співставлення декількох доказів); 4) дослідження показань через систему перехресного допиту та підриву довіри, яким протистоять реабілітація показань та можливість відводу питань та відповідей на них [10, с. 129].

Засоби доказування в спорах з порушення права інтелектуальної власності за кордоном. Аналізуючи цивільно-правові засоби захисту прав інтелектуальної власності в Україні та за кордоном, слід зауважити, що вони відрізняються як за процедурами, так і за особливостями суб'єктивного розгляду та оцінки.

Наприклад у Великобританії, де судові процедури є змагальними, Патентне відомство наділене юрисдикцією врегулювання патентних спорів між сторонами. Спори з питань прав на інтелектуальну власність супроводжуються обов'язковим поданням документів у письмовому вигляді. Позивач може надавати докази на користь будь-яких фактів, які заперечує протилежна сторона, після чого відповідач надає докази на підтвердження своєї позиції. Позивач може надати додаткові докази, але лише такі, які мають відношення до питань, що піднімалися у доказах відповідача. Рішення по суті спору приймають експерти-арбітри, які розглядають справу одноособово, хоча і можуть залучати технічний персонал для складання резюме документів. Експертами-арбітрами виступають колишні патентознавці, що мають великий досвід роботи у Відомстві.

Судді патентних судів є спеціалістами як за своєю освітою, так і досвідом роботи. Майже всі вони мають науковий ступінь. Крім того, у них є великий досвід роботи в галузі спеціального права, зокрема що стосується інтелектуальної власності, то судді направляються на цю роботу Колегією адвокатів з інтелектуальної власності [14, с. 6; 15, с. 3].

У свою чергу, законодавством Франції передбачені ефективні інструменти для отримання доказів. Суб'єкт права при виявленні контрафактної продукції може подати вимогу голові суду першої інстанції щодо конфіскацій, що реалізується шляхом описування або фактичної конфіскації нелегітимних товарів. Аналогічний порядок передбачено і в Італії [16, с. 418].

У Німеччині юридичні можливості отримання доказів є обмеженими. Вони стосуються лише отримання доказів шляхом одержання заяв свідків, свідчень експертів та обшуку, але не поширюються на документи чи аудит сторін. Водночас слід звернути увагу на наявність специфічної судової системи, притаманної Німеччині. Зокрема Федеральний патентний суд є єдиним у судовій системі Німеччини, що має у своєму складі професійних суддів, які є технічними експертами і здобули освіту в галузі природничих або технічних наук. Вони мають статус професійних суддів, призначаються на цю посаду довічно. Приблизно дві третини суддів Федерального патентного суду мають кваліфікацію у галузі природничих або технічних наук, і лише одна третина — у галузі права [17, с. 14]. На відміну від судів з цивільних справ, Федеральний патентний суд не обмежується фактами, наданими сторонами. Суд розглядає факти *ex officio* у межах, встановлених позовом або апеляцією, і не обмежений у своїх діях фактами, пропозиціями або свідченнями, наданими сторонами. Однак сторони зобов'язані допомагати у справі роз'яснення фактів.

У цілому дослідження іноземного досвіду застосування процесуальних норм при залученні осіб, що володіють спеціальними знаннями у сфері судової експертизи, повинно йти на користь відпрацювання вітчизняної практики судово-експертної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Соловко Ю. Як можна оцінити сучасний стан охорони інтелектуальної власності в Україні / Ю. Соловко // Матеріали круглого столу “Забезпечення доказів у цивільному та господарському процесах”: Київ, 16 грудня 2002 р. — С. 20-22.

2. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: академічний курс: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / М.Й. Штефан. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005. — 624 с.
3. Цивільний процесуальний кодекс України, Закон від 18 березня 2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492 (зі змінами).
4. Давтян А.Г. Гражданское процессуальное право Германии / А.Г. Давтян. — М.: Городец-издат, 2000. — 130 с.
5. Треушников М.К. Судебные доказательства [4-е изд., перераб. и доп.] / М.К. Треушников. — М., “Городец”, 2005. — 288 с.
6. Советский гражданский процесс / [под ред. А.А. Добровольского, А.Ф. Клейнмана] / А.А. Добровольский, А.Ф. Клейнман. — М.: Изд-во МГУ, 1970. — 440 с.
7. Советский гражданский процесс: [учебник. Изд. 2-е, исправ. и доп. / Под ред. М.А. Гурвича] / М.А. Гурвич. — М., — 1975. — 108 с.
8. Пучинский В.К. Признание стороны в советском гражданском процессе / В.К. Пучинский. — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 338 с.
9. Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданский процесс: [курс лекций, 3-е изд., перераб.] / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. — М.: Норма, 2004. — 336 с.
10. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США / И.В. Решетникова. — Екатеринбург, изд-во УрГЮА, 1997. — 240 с.
11. Schreiber, K. Die Urkunde im Zivilprozeß. — Berlin, Duncker & Humblot, 1982. — 176 p.
12. Юридичні терміни: тлумачний словник / [В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко Т.П. Базова та ін.; за ред. В.Г. Гончаренка]. — К.: Либідь, 2003. — 320 с.
13. Rosenberg/Schwab/Gottwald. Zivilprozeßrecht. — München, 1993. — 670 p.
14. Хейворд П. Урегулирование споров в Патентном ведомстве Великобритании / П. Хейворд // Семинар “Разрешение споров в суде и применение норм права”, Киев, 25-26 июня 2002 г.

15. Фиш, М. Урегулирование патентных споров в судах Великобритании / М. Фиш // Семинар “Разрешение споров в суде и применение норм права”, Киев, 25-26 июня 2002 г

16. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. — 1104 с.

17. Грабрюнер М. Разрешение споров в Федеральном патентном суде Германии / М. Грабрюнер // Семинар “Разрешение споров в суде и применение норм права”, Киев, 25-26 июня 2002 г.

*О.Ф. Дорошенко,
кандидат юридичних наук, судовий експерт*

**МЕЖІ КОМПЕТЕНЦІЇ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З РОЗГЛЯДУ СПОРІВ,
ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

Компетенція як об'єктивна характеристика має дві сторони — процесуальну та спеціальну. Спеціальна (наукова, професійна) компетенція — це обсяг спеціальних знань і навичок, якими повинен володіти кожний експерт, котрий здійснює експертизу певного роду, виду, підвиду. Ми ж у цій статті, ведучи мову про компетенцію судового експерта, будемо говорити переважно про процесуальну компетенцію, тобто про коло повноважень, наданих експерту процесуальним законом.

Необхідність такого обговорення обумовлена практикою, яка склалася при проведенні судових експертиз, пов'язаних із порушенням прав інтелектуальної власності, і зокрема виконанням експертом у порядку експертної ініціативи досліджень, у процесі яких він проводить літературні та інформаційні пошуки в доступних джерелах, і перш за все — в мережі Інтернет. У результаті таких пошуків експерт фактично проводить самостійний збір матеріалів та збирає нові вихідні дані для проведення експертизи, які не були надані судом, а були знайдені самим експертом у доступ-

них джерелах інформації і враховані ним при наданні висновку щодо поставлених питань.

Оскільки сфера інтелектуальної власності є складною за змістом регульованих суспільних відносин, тому, як правило, за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, суд вирішує питання про призначення експертизи (що підтверджує і аналіз судової практики з розгляду цивільних справ про порушення прав інтелектуальної власності). І тут постає питання об'єктивності і повноти проведення такого дослідження при тому, що відповідні затверджені методики подібних досліджень відсутні, що призводить не тільки до різної оцінки експертами ознак та властивостей об'єктів дослідження, але й до різного розуміння допустимих шляхів проведення судових експертиз такого роду. Ось чому відкрите обговорення на сторінках професійного видання питань, пов'язаних із межами компетенції експерта, на наш погляд, буде корисним для всіх учасників подібних судових процесів. Тим паче, що окремі проекти розроблених методик судово-експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності також містять положення про право судового експерта на проведення вищезазначених пошуків.

Однак по черзі. Спочатку розглянемо законодавчі основи діяльності судового експерта. Відповідно до ст. 1 Закону України “Про судову експертизу” [1] (далі — Закон): “судова експертиза — це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства”. Метою такого дослідження є встановлення фактичних даних щодо властивостей досліджуваних об'єктів, зокрема шляхом вивчення, аналізу та порівняння їхніх ознак.

Головною функцією судового експерта є надання письмового висновку на підставі проведеного із застосуванням спеціальних знань дослідження наданих на експертизу об'єктів. У ст. 3 Закону [1] перераховані принципи судово-експертної діяльності: законність, незалежність, об'єктивність і повнота досліджень.

Принцип законності полягає в необхідності дотримання вимог законодавчих актів, пов'язаних з призначенням і проведенням судової експертизи.

Принцип незалежності відображає таку особливість процесуального статусу судового експерта як його незалежність від будь-кого при проведенні експертного дослідження та формулюванні висновків судової експертизи. Зокрема гарантії незалежності судового експерта та правильності його висновку встановлюються статтею 4 Закону і забезпечуються такими факторами: процесуальним порядком призначення судового експерта; заборонаю під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи; існуванням установ судових експертів, незалежних від органів дізнання, досудового та судового слідства; створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його матеріальним та соціальним забезпеченням; кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків; можливістю призначення повторної судової експертизи; присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час проведення судової експертизи.

Об'єктивність і повнота експертного дослідження забезпечуються відповідністю методів та висновків експерта сучасному рівню наукового й технічного знання. Висновки, яких доходить експерт у процесі здійснення експертизи, повинні базуватися на всебічному вивченні наданих об'єктів із залученням спеціальних знань і необхідного комплексу засобів, методів та методик дослідження [2, с. 31].

При цьому об'єктивність дослідження означає наступне:

- 1) об'єкти досліджуються і описуються у тому вигляді, в якому надійшли експерту;
- 2) встановлені експертом ознаки, обставини, викладені письмово у висновку, реально відображають властивості об'єктів, що досліджуються.

Повнота експертного дослідження передбачає вирішення усіх винесених на експертизу питань на підставі дослідження усіх наданих об'єктів. Крім того, описання процесу експертного дослідження має бути проведене у такому обсязі, який дає можливість здійснити перевірку обґрунтованості та достовірності здійснених висновків. Своєю чергою, правильність експертного висновку, його достовірність означає відповідність висновків експерта дійсності.

Принципи судово-експертної діяльності складають систему, внаслідок чого порушення хоча б одного тягне за собою порушення всіх інших. Ось чому будь-які дослідження не мають доказового значення, якщо порушені процесуальні приписи призначення чи проведення судової експертизи. Постанова Пленуму ВСУ від 30 травня 1997 № 8 “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” звертає увагу на необхідність суворого додержання вимог закону при призначенні судових експертиз та використанні їх висновків (п. 1) [3].

Загалом змістом судової експертизи є проведення науково обґрунтованого дослідження. При цьому під дослідженням розуміється процес виявлення, фіксації, пояснення та оцінки експертом прихованих властивостей об’єктів на підставі спеціальних знань з використанням спеціальних науково-технічних засобів і експертних методик. За результатами проведеного дослідження експерт формулює висновок, в якому викладаються фактичні дані, які є доказом у справі. Тобто висновок експерта являє собою професійну оцінку виявлених при дослідженні фактів. У ході експертного дослідження експерт вирішує практичну задачу і отримує нові знання про обставини справи, які не існували до проведення дослідження. Для того, щоб висновок експерта був істинним, він, зокрема повинен бути наданий без порушення законів логічного мислення, тобто висновки повинні бути правильними за формою судження.

Висновок експерта є не просто констатацією фактів об’єктивної реальності та їх описом. Експерт дає цим фактам своє пояснення у системі понять певного класу експертиз. Межі судження експерта визначені завданнями, що ставить суд. При цьому експерт не лише пояснює чи тлумачить у своїх висновках певні обставини справи, але й виокремлює у представлених судом матеріалах певні ознаки та властивості, які слугуватимуть для подальших його висновків. Отже, можна стверджувати, що висновок експерта при дослідженні об’єктів інтелектуальної власності є відображенням його дослідницької (або науково-дослідницької) діяльності з виявлення, класифікації, роз’яснення виділених ознак та властивостей об’єктів експертизи, на підставі яких формулюється думка експерта,

що є важливою для розуміння об'єктивності змісту такого доказу.

За визначенням ст. 66 Цивільно-процесуального кодексу України [4] (далі — ЦПК України) висновок експерта включає докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, задані судом. Експертами є особи, які мають спеціальні знання в галузі науки, мистецтва, техніки або ремесла, і залучаються судом до участі у цивільному процесі з метою з'ясування обставин, що мають значення для справи. За визначенням юридичного словника, висновок експерта — це обґрунтований висновок особи, що має певні спеціальні знання, який впливає з проведених досліджень фактичних даних, наданих у розпорядження цього спеціаліста слідчим, судом, іншими особами та органами, і який у встановлений законодавством формі є процесуальним доказом [5, с. 48]. Висновок судового експерта визначається Цивільним кодексом України (далі — ЦК України) як один із доказів та засобів доказування і не має привілейованого значення порівняно з іншими доказами при прийнятті судових рішень.

Таким чином, висновок судової експертизи не має переваг над іншими доказами. Тому випадки, коли всупереч закону суди розглядають висновки експертів як джерело доказів, що має перевагу над іншими доказами, без належної їх перевірки й оцінки, або переоцінюють доказове значення ймовірних висновків, є помилковою практикою, на що неодноразово звертав увагу Верховний Суд України, зокрема — у постанові Пленуму від 30 травня 1997 р. № 8 (зі змінами, внесеними постановою Пленуму ВСУ від 25 травня 1998 р. № 15) [3].

Як уже зазначалось, судова експертиза призначається для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо (ч.1 ст. 143 ЦПК України). Крім того, відповідно до правил ст. 145 ЦПК України призначення експертизи є обов'язковим у разі подання клопотання про призначення експертизи обома сторонами.

Як свідчить статистика, основну масу цивільних справ, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності, склада-

ють справи про порушення прав на об'єкти промислової власності — винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг (торговельні марки), а також про визнання недійсними охоронних документів на ці об'єкти. Відповідно до предмета позову формується і суб'єктний склад осіб, які беруть участь у справі.

Так, у справах першої із зазначених категорій (про порушення прав власників охоронних документів) позивачем як правило виступає саме власник прав або його правонаступник, а відповідачем — особа, яка, на його думку, ці права порушує. При цьому дії, що визнаються порушенням прав, як і дії, що таким не визнаються, визначені відповідними нормами спеціальних законів [6, 7, 8]. Мета доказової діяльності позивача (представника позивача) у таких справах полягає у доведенні за допомогою доказів, що є в розпорядженні позивача, факту вчинення відповідачем дій, що кваліфікуються матеріальними нормами як порушення прав власника охоронного документа. Ключовим моментом у цьому випадку є, як правило, визначення фактів використання відповідачем об'єкта, що охороняється, без відповідного дозволу власника прав.

У справах другої категорії (про визнання недійсними охоронних документів) власники прав здебільшого виступають в якості одного з відповідачів, іншим відповідачем (або третьою особою на стороні відповідача) є Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі — ДДІВ).

Предметом доказування позивачем у цьому разі може бути: невідповідність зареєстрованого об'єкта умовам надання правової охорони; порушення прав третіх осіб внаслідок надання об'єкту правової охорони; порушення Установою встановленої законом процедури надання правової охорони; невикористання або неналежне використання власником охоронного документа наданих йому прав протягом визначеного законом періоду. У значній частині випадків такі справи порушуються внаслідок подання зустрічного позову під час розгляду справ першої категорії.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 119 ЦПК України сторони та інші зацікавлені особи зазначають докази, що підтверджують позов. Так, М.Й. Штефан зауважує, що зазначення до-

казів — це інформація, повідомлення про конкретні засоби доказування, на підставі яких підтверджується наявність чи відсутність викладених обставин, які обґрунтовують вимоги і заперечення сторін [9, с. 280]. При пред'явленні позовної заяви позивач повинен зазначити докази, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування (п. 6 ч. 2 ст. 119 ЦПК України). Наприклад, це можуть бути письмові докази, які підтверджують обставини; показання свідка; висновки експерта.

Слід зауважити, що відповідно до процесуального законодавства зазначення на докази можна зробити не тільки у стадії порушення цивільного процесу у справі, але і у наступних стадіях провадження цивільного судочинства. Так, при підготовці справи до розгляду позивач на заперечення відповідача може вказати на додаткові докази, а відповідач — на докази, які підтверджують його заперечення. Суд з'ясує, якими доказами кожна сторона буде обґрунтовувати свої доводи чи заперечення щодо невизнаних обставин, і встановлює строки їх подання (п. 4 ч. 6 ст. 130 ЦПК України). У судовому засіданні особи, які беруть участь у справі, можуть зазначити нові докази і заявити клопотання про їх витребування.

Відповідно до ст. 131 ЦПК України сторони зобов'язані подати свої докази чи повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання у справі. Докази подаються у строк, встановлений судом з урахуванням часу, необхідного для подання доказів. Докази, подані з порушенням зазначених вимог, не приймаються, якщо сторона не доведе, що докази подано несвоєчасно з поважних причин.

Оскільки докази надаються сторонами та іншими особами, що беруть участь у процесі, суд може запропонувати їм надати додаткові докази. При цьому суттєвим моментом є те, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (ч. 4 ст. 60 ЦПК України).

З метою не допустити відвертання уваги суду на дослідження доказів, що не мають значення для справи, ЦПК встановив вимогу щодо належності доказів відповідно до ст. 58 ЦПК України. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають

право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Фахівці вважають, що саме принцип належності доказів є процесуальним фільтром, за допомогою якого на підставі внутрішнього переконання суд відмежовує докази, що не мають відношення до справи [10, с. 121]. Однак на практиці судді вважають за необхідне приймати будь-які докази спираючись на положення п. 1 постанови Пленуму ВСУ №9 від 01.11.96 р. “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” [11] та п. 4 ст. 129 Конституції України щодо змагальності сторін та свободи у наданні своїх доказів та доведенні перед судом їх переконливості.

Для того, щоб прийняти рішення, суд повинен оцінити надані сторонами докази. Тобто одним з основоположних факторів, що впливає на прийняття рішення на користь тієї чи іншої сторони у судовій справі, є саме надання таких доказів. Враховуючи, що в юридичному розумінні доказом називають лише те, що служить для переконання суддів в істинності тверджень сторін у суді, поняття доказу можна визначити як окремий елемент засобу доказування, що містить інформацію про обставини справи, з існуванням якої особа пов’язує виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків, а засіб доказування — це сукупність окремих доказів (елементів), які за цивільним процесуальним законодавством допустимі для доказування в конкретній справі.

Процесуальна форма доказів полягає у тому, що засоби доказування є джерелами інформації про фактичні дані. Частиною 2 ст. 57 ЦПК України встановлено п’ять процесуальних форм одержання фактичних даних: пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків; показання свідків; письмові докази; речові докази; висновки експертів. Відповідно до ч. 2 ст. 65 ЦПК України судами можуть бути прийняті як докази документи, одержані за допомогою електронно-обчислювальної техніки. Як речові докази судом досліджуються подані звуко- і відеозаписи (ч. 2 ст. 57 ЦПК України).

Для того, щоб суд визнав ту або іншу інформацію як доказ, вона повинна відповідати певним ознакам, у тому

числі зазначеним у ст. 57 ЦПК України. По-перше, докази — це фактичні дані.

По-друге, докази повинні бути взаємопов'язані з предметом доказування. Докази як відомості повинні встановлювати або спростовувати наявність обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Така ознака, на думку фахівців, відповідає належності доказів [12, с. 21].

По-третє, юридичні факти, що підлягають доказуванню, встановлюються засобами доказування, перерахованими у законі: пояснення сторін та третіх осіб, показання свідків, письмові докази, речові докази, висновки експертів (наприклад ч. 2 ст. 57 ЦПК України, ч. 1 ст. 69 КАС України). Слід мати на увазі, що перелік засобів доказування сформульований в законі як вичерпний, а це означає неможливість використання інших засобів доказування для встановлення обставин справи. Крім того, зазначена ознака свідчить про допустимість доказів. Допустимість доказів може носити загальний та спеціальний характер. Загальний характер допустимості свідчить про те, що в усіх справах, незалежно від їх категорії, необхідно дотримуватися вимоги стосовно отримання інформації із визначених законом засобів доказування з дотриманням порядку збирання, надання та дослідження доказів. Тобто допустимість доказів, перш за все, обумовлюється дотриманням процесуальної форми доказування. Крім того, за деякими категоріями справ закон встановлює необхідність підтвердження тих чи інших обставин чітко визначеними засобами доказування. Наприклад, при порушенні простої письмової форми угоди (зокрема ліцензійного договору на передачу прав на об'єкт інтелектуальної власності) не можна посилатися на показання свідків.

По-четверте, докази повинні бути отримані та досліджені у процесуальній формі, тобто у порядку, встановленому ЦПК України (статті 57-66, 176-193). Закріплений порядок є процесуальною гарантією всебічного, повного і об'єктивного пізнання дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін. Тому порушення процесуального порядку одержання та дослідження доказів знецінює їх, веде до втрати ними властивостей і значення доказів. Наприклад, суд першої інстанції розглядає справу за позовом до ДДІВ та гро-

мадянина Н. про визнання повністю недійсним свідоцтва України № * на знак для товарів і послуг. Суд виніс рішення, обґрунтовуючи його, у тому числі висновком експертизи. Відповідач оскаржив рішення, посилаючись на те, що у сторін не були виклопотані (одержані) питання до експерта, що являє собою порушення порядку призначення експертизи, визначеного ст. 189 ЦПК України (для роз'яснення і доповнення висновку експерту можуть бути поставлені питання: першою ставить питання експертові особа, за заявою якої призначено експертизу, та її представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі). Тобто порушена процесуальна форма отримання доказів.

Наприкінці зауважимо, що зазначені ознаки повинні виступати в сукупності, бо відсутність хоча б однієї з ознак свідчить про неможливість використання інформації як доказів.

Як вже зазначалося, на сторони покладений обов'язок подати у встановлений судом строк свої докази чи повідомити про них суд до або під час попереднього засідання у справі. Якщо у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникли складнощі щодо отримання доказів, суд за їх клопотанням повинен витребувати такі докази. Суд, який розглядає справу, у разі необхідності збирання доказів за межами його територіальної підсудності, доручає відповідному суду провести певні процесуальні дії.

Для правильного розуміння правових меж діяльності судового експерта та технічних можливостей судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності зупинимось детальніше на понятті судової експертизи як засобу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності.

Предметом судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності є факти і обставини, що встановлюються на підставі закономірностей створення, набуття правової охорони і використання (обігу) відповідних об'єктів інтелектуальної власності, що зафіксовані у матеріалах цивільної справи.

Об'єкти судової експертизи — матеріальні носії доказової інформації, зібрані та надані експерту судом. Вони є джерелом одержаних доказів (у висновку експерта) в результаті використання спеціальних знань [13, с. 57-58]. Об'єкти експертного дослідження повинні містити інформацію, необхід-

ну для вирішення експертної задачі. До об'єктів судово-експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності можуть відноситися речові докази, документи, предмети, зображення, вироби, матеріали справи, за якою проводиться судова експертиза тощо. Зауважимо, що при проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поняття “досліджуваний об'єкт” далеко не завжди означає саме об'єкт інтелектуальної власності. Як вже зазначалось, у цивільному судочинстві матеріали для проведення експертизи, у тому числі зразки для порівняльного дослідження, повинні бути надані у розпорядження експерта судом. При цьому суд витребує об'єкти, що надаються на експертизу, у сторін, а також інших організацій та осіб.

У процесі проведення експертизи судовий експерт, досліджуючи об'єкти, надані у його розпорядження, вивчає лише ті їх ознаки, які дозволяють відповісти на поставлені йому питання. При цьому різні якості одного й того ж об'єкта судової експертизи можуть вивчатися при проведенні судової експертизи різних видів або навіть родів чи класів. Наприклад, при проведенні судової експертизи стосовно використання торговельної марки, що застосовується для позначення певного товару конкретного виробника (об'єктом експертизи може бути, зокрема пакунок для соку, пляшка для вина, пачка для тютюнових виробів), не потрібно досліджувати зміст речовини. Необхідним є визначення властивостей, які характеризують охороноздатність торговельної марки — тобто юридичну властивість позначення, що визначає сукупність ознак, необхідних для його реєстрації в якості торговельної марки.

Порядок оформлення матеріалів для проведення експертизи регулюється розділом 3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.04 р. №144/5, зі змінами) [14], і є загальнообов'язковим для будь-яких категорій справ, у тому числі цивільно-правових спорів з порушення прав інтелектуальної власності.

Для проведення експертиз із дослідження об'єктів інтелектуальної власності разом з ухвалою про її призначення необхідно надати:

- 1) об'єкти дослідження;
- 2) усю документацію, в якій міститься інформація щодо властивостей цих об'єктів: охоронні документи (патенти, свідоцтва), матеріали заявок, на підставі яких вони видані, зображення об'єктів (креслення, ескізи, фотознімки);
- 3) позовну заяву та відзив на неї. Документи надаються в оригіналі чи завірених належним чином копіях; комплектуються у хронологічному порядку; аркуші нумеруються. При призначенні повторної експертизи або за умови, що об'єкти раніше досліджувались іншими спеціалістами, до справи надаються висновки попередніх експертиз або висновки спеціаліста.

У випадку, коли експерту для відповіді на поставлені питання буде недостатньо матеріалів, які надані на експертизу, він має право виступити перед судом з клопотанням про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі експертного висновку. Водночас слід добре розуміти, що всі матеріали повинні надходити до експерта лише від особи, яка призначила експертизу, оскільки закон не надає йому права збирати ці матеріали за власною ініціативою (ч. 5 ст. 53 ЦПК).

При цьому саме суди, згідно зі ст. 137 ЦПК України, в разі необхідності зобов'язані витребувати відповідні докази у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Зрозуміло, що необхідність витребування таких доказів повинна бути належним чином обґрунтована. Наприклад, слід задовольняти обґрунтовані клопотання експертів про надання інформаційних матеріалів, що зберігаються в базах даних ДДІВ. Але слід відмовляти у задоволенні клопотань про надання судовому експерту всієї інформаційної бази даних ДДІВ.

Що стосується питань, які виносяться на вирішення судової експертизи з питань інтелектуальної власності, то про них багато писали в юридичній літературі, і зокрема це стосувалось недопустимості винесення на розгляд експерта питань правового характеру. У межах цієї статті ми не будемо зупинятись на цій і досі актуальній проблемі, тому відмітимо лише одне.

Коли ми говоримо про неможливість винесення на розгляд експерта питань правового характеру, то маємо на увазі, що при розгляді правових питань, вирішення яких

віднесено законом до компетенції суду, суддя не може ставити перед судовим експертом питання зі сфери своєї компетенції. Наявність таких питань, поставлених на вирішення експерта, нівелюватиме доказове значення його висновку, оскільки зазначені питання відносяться виключно до компетенції суду. Зазначений критерій впливає із самої суті процесу та розподілу процесуальних функцій між різними суб'єктами. Якщо завданням суду є встановлення юридичних фактів, то завданням експерта — встановлення факту предмета доказування. І лише суду належить право кваліфікувати той або інший факт як юридичний, що призводить до визначених нормою права наслідків (зокрема цивільно-правових санкцій). Висновок експерта, заснований на виявлених ним фактах, виступає поза його межами як інформація-доказ [15, с. 100].

Повертаючись до питань, які виносяться на вирішення судової експертизи з питань інтелектуальної власності, зазначимо, що у рамках власних повноважень експерт має право переформулювати питання, винесені на його вирішення [14]. Оскільки у суддів здебільшого відсутні спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності, можливі випадки, коли при формулюванні питань, поставлених на експертизу, допускаються помилки або неточності. У цих випадках у експерта виникає необхідність змінити поставлені на вирішення експертизи питання.

Якщо питання сформульоване неточно, його редакція не відповідає прийнятим у судовій експертизі рекомендаціям або формулюванням, закладеним в чинне законодавство, але зміст завдання експерту зрозумілий, зміни не зачіпають завдань та обсягу дослідження, то зміна словесного формулювання, здійснювана експертом, є правомірною. У такому разі після перелічення усіх питань експерт роз'яснює, як він розуміє питання відповідно до своєї компетенції. Водночас якщо зміст питання експерту незрозумілий, він повинен звернутися за його роз'ясненням до суду з відповідним клопотанням.

Наприклад при призначенні експертизи, метою якої є встановлення фактів новизни промислового зразка слід враховувати, що судовий експерт не має у своєму розпорядженні бази даних про чинні патенти та подані заявки, які

слід дослідити в процесі встановлення світової новизни. Разом з тим одне із завдань суду, як правило, полягає у необхідності оцінки новизни дизайнерського рішення, що належить одній із сторін, на підставі доказів, наданих іншою стороною. Таким чином, єдиним можливим питанням стосовно новизни промислового зразка, яке належить до компетенції судових експертів, може бути питання: чи спростує новизну промислового зразка, права на який належать одній із сторін, дизайнерське рішення, протиставлене йому іншою стороною у справі?

Водночас досвід експертної діяльності дозволяє говорити про створення ситуації, за якої адвокат протилежної сторони (не на користь якої свідчить висновок судової експертизи), котрий має відповідні професійні якості, зможе під час судового розгляду створити ускладнення у випадку переформулювання експертом питань, поставлених на експертизу, що може призвести до призначення повторної експертизи та затягування самого процесу.

Таким чином, правильно сформульовані питання є певною основою для підвищення ролі такого доказу, як судова експертиза, при його оцінці та винесенні судом рішення. Саме тому, враховуючи, що остаточне коло питань згідно з ч. 3 ст. 143 ЦПК встановлюється судом, останній має не просто включати питання сторін до ухвали про призначення експертизи в повному обсязі, а й переформулювати їх так, щоб вони, перш за все, належали до компетенції експертів цього виду експертиз, по-друге, не носили правового характеру, і, по-третє не були відверто абсурдними (як це часто буває, коли сторони ставлять питання, розраховуючи на те, що експерт не надасть на них конкретної відповіді, а суд не зрозуміє їх абсурдності). Допомогти в таких випадках суддям можуть самі експерти, які готові надати судам допомогу у формулюванні запитань, що будуть винесені на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з урахуванням обставин, які необхідно довести, та які впливають з конкретної справи, з підстав позову та заперечень на нього, та з урахуванням пропозицій сторін, що беруть участь у справі.

Ще одним дуже важливим моментом при проведенні судово-експертних досліджень є право експерта на експертну

ініціативу, тобто право експерта на роз'яснення тих обставин, про які йому не були поставлені питання, але які мають значення для справи. Експертна ініціатива забезпечує повноту дослідження направлених на експертизу матеріалів та дозволяє дієво використовувати можливості застосування спеціальних знань. Тобто якщо експерт при проведенні експертизи встановлює обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включати висновки про ці обставини до свого висновку.

Водночас експерт не повинен вільно тлумачити свої права та виходити за межі експертного завдання, відповідаючи на питання, які не були поставлені на його вирішення, і які виходять за предмет судово-експертного дослідження, виконуючи при цьому функції, що належать до компетенції експертів патентного відомства. Для того, щоб наочно проілюструвати це твердження, розглянемо можливість встановлення за допомогою судово-експертного дослідження фактичних даних про новизну винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту чи про наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не впливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним).

Згідно зі ст. 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” [6]: “3. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. 4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. 5. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передре тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати”.

Отже, для встановлення новизни винаходу (звертаємо увагу — саме для встановлення, а не спростування) експерт

має дослідити всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (визначити рівень техніки).

Згідно з “Правилами розгляду заявки на винахід” [16] джерела цих відомостей складаються з:

- опублікованих описів до охоронних документів;
- опублікованих відомостей про заявку на патент на винахід, яку подано до ДДІВ;
- друкованих видань;
- депонованих рукописів, статей, оглядів, монографій, звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок до дослідно-конструкторських робіт та іншої конструкторської, технологічної і проектної документації, яка є в органах науково-технічної інформації;
- нормативно-технічної документації;
- матеріалів дисертацій і авторефератів дисертацій, виданих на правах рукопису;
- прийнятих на конкурс робіт; джерел інформації, що сприймаються візуально; експонатів, розміщених на виставках;
- усних доповідей, лекцій, виступів тощо;
- відомостей про технічні засоби, що стали відомими в результаті їх використання;
- повідомлень по радіо, телебаченню, кіно тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 7 Закону, рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Зрозуміло, що в рамках проведення судово-експертного дослідження експерт не має можливості отримати та дослідити всі перелічені джерела інформації хоча б з тієї причини, що значна частина цієї інформації зберігається в базах даних ДДІВ і для належного дослідження потребує залучення сил та засобів зазначеної установи, яка видає охоронні документи за результатами кваліфікаційних експертиз відповідних заявок на винахід.

Крім того, відповідь на питання щодо встановлення новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або про наявність у винаходу винахідницького рівня виходять за межі предмета судово-експертного дослідження і за межі компетенції судового експерта з огляду на наступне.

Практично у ста відсотків справ, у процесі розгляду яких ставиться під сумнів новизна винаходу, містяться надані однією із сторін матеріали, які, на думку цієї сторони, спростовують новизну оспорюваного винаходу. Саме такі обставини і вимушують суд ставити перед експертом питання про новизну винаходу. Отже, єдиною дією експерта щодо встановлення фактичних даних про новизну винаходу може бути лише дослідження питання про спростування новизни на підставі відомостей, що містяться у матеріалах справи. Відповідно об'єктом порівняння при проведенні такого судового дослідження є не перелічені вище джерела інформації, а відомості, що містяться у матеріалах справи.

З тих же причин загальне питання щодо наявності у певного технічного рішення винахідницького рівня також не може бути вирішене судовим експертом. Разом з тим, як і у випадку з новизною винаходу, матеріали справи можуть містити відомості, які ставлять під сумнів неочевидність технічного рішення, тобто наявність винахідницького рівня. Саме в разі наявності таких відомостей можлива постановка відповідного питання експертом у порядку експертної ініціативи. Але зміст питання повинен базуватися на наявних у справі матеріалах, наприклад: чи впливає технічне рішення за патентом України № ХХХ з рівня техніки, визначеного з урахуванням відомостей, що містяться в матеріалах справи в (навести джерело)?

Таким чином, визначення новизни технічного рішення як такої (так званої "світової новизни") не входить до компетенції судового експерта і є прерогативою фахівців патентного відомства, які проводять кваліфікаційну експертизу заявок на винаходи та корисні моделі і мають у своєму розпорядженні необхідні для встановлення новизни бази даних. Функцією судового експерта щодо встановлення фактичних даних стосовно новизни винаходу може бути

лише дослідження питання про спростування новизни на підставі матеріалів справи, наданих сторонами.

Особливо хотілося б підкреслити недопустимість проведення експертом у порядку експертної ініціативи дослідження щодо відповідності/невідповідності об'єктів умовам патентоздатності (патентоспроможності) у розумінні спеціального законодавства в сфері інтелектуальної власності з огляду на наступне.

По-перше, таке дослідження в усьому світі є виключною прерогативою патентного відомства країни або суду, відповідний висновок є правовим, оскільки безпосередньо призводить до правових наслідків — видачі охоронного документа, відмови у наданні правової охорони або припинення дії охоронного документа.

По-друге, для відповіді на поставлене питання судовий експерт повинен мати доступ до необхідних інформаційних ресурсів і володіти методикою проведення відповідного пошуку для визначення конкретного пошукового масиву.

І головне, по-третє, судовий експерт повинен мати процесуальне право на самостійний збір матеріалів, які підлягають дослідженню, та мати право збирати вихідні дані для проведення експертизи, бо об'єкти або властивості об'єктів, які він знаходить у цих джерелах, стають надалі у його висновку об'єктами судово-експертного дослідження і безпосередньо впливають на надання висновків з поставлених питань.

Таким чином, винесення судом чи безпосередньо експертом у порядку експертної ініціативи на розгляд судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності питань відповідності/невідповідності об'єктів умовам надання правової охорони у розумінні спеціального законодавства в сфері інтелектуальної власності виходить за межі процесуальної компетенції судового експерта. Крім того, такі дії не мають сенсу, бо, як зазначалось вище, ч. 1 ст. 60 ЦПК встановлює, що кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх позовних вимог і заперечень. Отже, стверджуючи про невідповідність винаходу умові новизни (або винахідницького рівня), сторона повинна надати суду фактичні дані, що, на її думку, свідчать про таку невідповідність, а судовий експерт на за-

конних підставах у межах своїх повноважень може вирішувати питання у редакції “Чи містяться в наданих для дослідження матеріалах справи відомості, що спростовують новизну (або винахідницький рівень) винаходу (корисної моделі, промислового зразка) за патентом України №XXX?”.

Наприкінці цієї статті хотілося б зупинитися ще на одному важливому моменті, який відноситься не до процесуальної компетенції експерта, а до його професійної компетенції і стосується питань викладення проведеного дослідження у висновку експертизи. Так, відповідно до чинного законодавства у ході опису досліджень експертом даються посилання на ілюстрації, додатки до висновку та необхідні пояснення по них, на довідково-методичні матеріали та літературні джерела, посилання на нормативно-правові акти. Експерт повинен пояснити, які та звідки він взяв нормативні приписи, табличні та статистичні дані, інші відомості, якими керувався у процесі дослідження. Зазначаються усі отримані проміжні та кінцеві результати досліджень, описуються ознаки об'єктів.

При цьому ряд судових експертів, які досліджують об'єкти інтелектуальної власності, вважають за необхідне:

- докладно розтлумачувати загальновідомі та загальнодоступні поняття і явища (при цьому наведена інформація здебільшого є відомою суду і без залучення експерта);
- описувати не лише ознаки та властивості об'єктів, які дозволяють відповісти на поставлені йому питання, а й інші якості об'єктів, що не завжди є доцільним, оскільки виходить за межі предмета дослідження.

Наведення цих відомостей “перевантажує” висновок зайвою інформацією, призводить до викладення опису досліджень на десятках сторінках, що порушує логіку викладення, утруднює сприйняття в цілому процесу проведеного дослідження та ускладнює перевірку й оцінку судом доказового значення висновків, до яких дійшов експерт.

На практиці експерт сам вирішує, з яким ступенем деталізації має викладатися проведене ним дослідження. Законодавством передбачено лише, що будь-яка експертиза у дослідницькій частині повинна містити загальну оцінку

проведеного дослідження та обґрунтування висновків, до яких прийшов експерт. Однак експерт виступає в судовому процесі як носій спеціальних знань, а отже, предметом дослідження повинні виступати обставини, з'ясування яких потребує застосування саме спеціальних, а не загальних знань. Ерудитія експерта може відіграти значну роль у підготовці висновку, але спроби дослідження ним загальновідомих та загальнодоступних понять і явищ лише засмічують висновок інформацією, яка здебільшого не має значення для справи або може бути відома суду і без залучення експерта, що в результаті призводить до знецінення ролі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності взагалі.

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст. 232 (зі змінами).
2. Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: учебно-практическое пособие / М.Г. Щербаковский. — Х.: Эспада, 2005. — 544 с.
3. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: постанова Пленуму Верховного суду України від 30.05.97 № 8 (зі змінами, внесеними постановою Пленуму ВСУ від 25 травня 1998 р. №15) // Судово-експерта діяльність. Довідник для суддів. — К., 2001. — С. 190-203.
4. Цивільний процесуальний кодекс України, Закон від 18 березня 2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст. 492 (зі змінами).
5. Юридичні терміни: тлумачний словник / В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко, Т.П. Базова та ін.; за ред. В.Г. Гончаренка. — К.: Либідь, 2003 — 256 с.
6. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. № 3678-ХІІ в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. №1771-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 37, ст. 307.
7. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 34 (зі змінами).

8. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 7, ст. 36 (зі змінами).

9. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.Й. Штефан. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005. — 624 с.

10. Тertyшников, В.И. Гражданский процесс: курс лекцій / В.И. Тertyшников В.И. — Харьков: “Консум”, 2001. — 240 с.

11. Постанова Пленуму ВСУ № 9 від 01.11.96 р. “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” // Право України. — 1996. — № 12. — С 92.

12. Звягинцева Л.М., Плюхина М.А., Решетникова И.В. Доказывание в судебной практике по гражданским делам: учебно-практическое пособие / Л.М. Звягинцева, М.А. Плюхина, И.В. Решетникова. — М.: НОРМА-ИНФРА-М., 1999. — 288 с.

13. Експертизи у судовій практиці / за заг. ред. В.Г. Гончаренка. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 388 с.

14. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 р. №53/5: у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.04 р. №144/5, зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 10.06.05 р. № 59/5.

15. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза / Т.В. Сахнова. — М.: Городец, 1999. — 368 с.

16. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 за № 364/6652.

В.П. Кращенко,
*кандидат технічних наук**,
О.Ф. Дорошенко,
кандидат юридичних наук, судовий експерт

ЧИ Є СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ НАУКОВЦЕМ?

Останнім часом серед науковців розгорнулася дискусія з питання, чи є праця експерта з питань інтелектуальної власності (далі — експерта) науковою діяльністю. Масла у вогонь підливає ще й фраза відомого фахівця сфери судової експертизи О.Россинської, що експертне дослідження “зовнішньо часто схоже на наукове дослідження” [1].

Для з’ясування цього питання звернемось до Закону України “Про судову експертизу” [2].

Однозначної, прямої відповіді на поставлене запитання закон не дає. Водночас він оперує поняттями, які підсвідомо вказують на те, що сфера діяльності експерта все-таки наукова. При цьому зазначимо, що це, зрештою, специфічний вид діяльності, певною мірою регламентований процесуальним законодавством, і науковців, за обійманою ними посадою, в країні не настачиш. За законом експертну діяльність в Україні здійснюють, зокрема науково-дослідні установи Міністерства юстиції України і статус експертів цих установ — науковий співробітник.

За згаданим Законом:

- стаття 8 передбачає організацію науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності;
- стаття 17 свідчить, що до складу експертно-кваліфікаційних комісій входять найдосвідченіші фахівці та науковці;
- стаття 24 закріплює, що державні спеціалізовані установи, що виконують судові експертизи, користуються правом встановлювати міжнародні наукові зв’язки... проводити спільні наукові конференції, симпозиуми, семінари, обмінюватися стажистами, науковою інформацією...

* Кращенко В.П. тривалий час здійснював судово-експертну діяльність як атестований судовий експерт.

Водночас, в Інструкції “Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень” [3] йдеться про “Науково-методичні рекомендації; методики дослідження; дослідницьку частину висновку; процес дослідження та його результати; узагальнення та оцінка результатів досліджень; формулювання висновків, які можуть викладатися у синтезуючому розділі дослідницької частини висновку експерта”.

Наведені словосполучення, значною мірою нагадують діяльність науковця відповідно до визначень, що дає ст. 1. Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” [4] (Таблиця 1).

Таблиця 1

Деякі терміни та визначення щодо наукової діяльності за Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

Термін	Визначення
Наукова діяльність	інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження
Прикладні наукові дослідження	наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей
Науковий працівник	вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтвердженої результатами роботи
Наукова робота	дослідження з метою одержання наукового результату
Науковий результат	нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звітту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо

Після того, як ми розібралися з визначеннями у сфері наукової термінології, доцільно порівняти деякі норми законів [5] та [2] (Таблиця 2.), в таблиці визначення норм згаданих законів розташовані відповідно до їх термінів, а не постатейно.

Таблиця 2

Порівняння деяких норм Законів України “Про наукову і науково-технічну експертизу” та “Про судову експертизу” щодо експертної діяльності

Норми	Витяги із Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» [3]	Витяги із Закону України «Про судову експертизу» [2]
Поняття експертизи	Наукова і науково-технічна експертиза – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи і підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об'єктів.	Судова експертиза це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні...
Завдання	Об'єктивне, комплексне дослідження об'єктів експертизи; перевірка відповідності об'єктів експертизи вимогам і нормам законодавства; підготовка науково обґрунтованих експертних висновків.	Забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.
Принципи	Компетентність і об'єктивність, врахування світового рівня, норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів, міжнародних угод;	Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження.
Об'єкти	... зокрема дисертаційні дослідження, науково-технічна документація на раціоналізаторські пропозиції, винаходи; права на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи їх вартісну оцінку;	Матеріальні об'єкти, явища і процеси, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні...
Суб'єкти	Суб'єктами наукової і науково-технічної експертизи є замовники, організатори експертизи, органи виконавчої влади, підприємства та установи, а також експерти.	Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.
Вимоги до експертів	Експертами є фізичні особи, які мають високу кваліфікацію, спеціальні знання і несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій...	Судовими експертами можуть бути особи, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Порядок акредитації, атестації</p>	<p>Фізичні особи, які на постійній або професійній основі здійснюють діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг, повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію його отримувача з питань призначення та проведення наукової і науково-технічної експертизи.</p> <p>Порядок державної акредитації, форми свідоцтва і перелік документів державного зразка осіб, які мають право на здійснення експертної діяльності та експертних послуг без отримання свідоцтва, визначаються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.</p>	<p>При атестації судового експерта призначається його професійний рівень фізичної, які залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у розробках теоретичної та методичної бази судової експертизи. Залежно від спеціалізації їм присвоюється кваліфікація судового експерта з правом проведення певного виду експертизи.</p> <p>Порядок проведення атестації та присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта визначається міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність.</p>
---	---	--

Наведені у Таблиці 2 норми чинних законів України редакційно викладені, безумовно, по-різному, проте свідчать про те, що немає принципової різниці між поняттями експертизи, їх завданнями, принципами проведення. Зрозуміло, що об'єкти дослідження різні. Крім того, вимоги до експертів, акредитація (атестація) та порядок їх проведення майже подібні.

Тепер звернемося до низки визначень основних філософських понять, що характеризують творчість стосовно сфери наукової діяльності [6] (Таблиця 3).

Таблиця 3

Терміни та визначення деяких філософських понять

Термін	Визначення
Наука	система знань про закономірності розвитку природи і суспільства та способи впливу на навколишній світ
Досліджувати	Піддавати що-небудь ретельному науковому розгляду з метою пізнання, висвітлення чогось
Пізнання	Відображення в свідомості людини явищ реальної дійсності, їхньої сутності
Пізнавати	Осягати розумом явища об'єктивної дійсності, одержувати істинне уявлення про кого-, що-небудь
Мислити	міркувати, містакляти явища об'єктивної дійсності й роблячи висновки
Творець	той, що є автором чогось
Аналіз	метод наукового дослідження предметів, явищ чи ін. шляхом розгляду, розчленування їх... на складові частини
Синтез	метод наукового дослідження предметів, явищ дійсності в цілісності, єдності та взаємозв'язку їх частин
Експертна оцінка	розгляд, дослідження якої-небудь справи, якогось питання з метою зробити правильний висновок, дати правильну оцінку відповідному явищу
Експертні оцінки	кількісні та (або) порядкові оцінки процесів чи явищ, які не підлягають безпосередньому вимірюванню, ґрунтуються на судженнях спеціалістів

Визначення Таблиці 3 дають можливість оперувати наведеними термінами у подальшому.

Проводити експертне дослідження в широкому розумінні — це ні що інше, як отримувати нові знання.

Розглянемо процес отримання нових знань з точки зору філософії [7, с. 307] та зобразимо цей процес схематично (Рисунок).

За схемою є певний рівень знань, проте за цим рівнем знань вирішити проблему не можливо. Виникає потреба в нових знаннях. Діяльність науковця в процесі мислення, тобто наукової праці, при якій використовується практичний та теоретичний досвід, сприяє, в результаті творчого синтезу виникненню нових знань як продукту. Ці нові знання разом з відомим рівнем знань дають новий рівень знань, при якому досліджувану проблему стає можливим вирішити.



Рис. Схематичний процес наукової діяльності

У результаті експертної діяльності також утворюються нові знання, що дає підстави для висновку, що діяльність експерта за своєю природою є діяльністю науковця.

На стадії експертного дослідження експерт виступає суб'єктом пізнання істини, користуючись усіма наявними можливостями органів чуття і логічного мислення. Пізнання експертом об'єкта дослідження відбувається за загальними законами світосприйняття, оскільки людська свідомість і мислення ґрунтуються на загальних закономірностях процесів, що у них відбуваються.

Слід зазначити, що процесуальна форма експертизи і обов'язковість доказування певних обставин (стосується процедури дій і форми документування), установлених при експертизі, не відмінюють і не змінюють законів мислення у діяльності експерта.

Процес пізнання, як правило, починається з відображення предметів та явищ дійсності у свідомості експерта за допомогою органів чуття. Проте таке відображення не дає повної уяви про досліджуваний об'єкт. Воно обмежене його зовнішніми формами та явищами. Тому важливу роль у подальшому дослідженні відіграє мислення експерта.

Мислення — це вища форма активного відображення об'єктивної реальності, яка виражається у цілеспрямовано-

му, опосередкованому та узагальненому пізнанні експертом суттєвих зв'язків і відносин предметів та явищ, у творчому створенні нових ідей, прогнозуванні подій та діянь [8].

Розглянемо складові творчості в залежності від її видів, **Таблиця 4.**

Таблиця 4
Складові творчості та складові її видів

Творча діяльність	Види творчості	
	Мала творчість, творчість 1-го рівня	Велика творчість, творчість 2-го рівня
Форми творчої діяльності	Предметно-практична, технічна, науково-технічна	Наукова, художня, соціальна, філософська, релігійна тощо
Результат творчої діяльності	Розроблення методів, форм, засобів перебудови наявного	Створення значимих цінностей
Суб'єкти творчості	Дослідник	Геніальний творець
Рівні творчості суб'єкта	Першопочаткове уроджене обдарування	Підвищений рівень активності, незалежна воля
Характерні особливості творця	Оригінальність, точна робота, самокритика, добросовісність, злітня, гнучки	Творчість на позапороговому рівні, інтуїтивність, повелючість
Типи творчості суб'єкта	Раціоналістична творчість, розсудково-раціонально-логічна	Напружене обдумування ідей, ситуації

Як видно з Таблиці 4, виділяють велику і малу творчість. Останні відрізняються формою творчої діяльності та її результатом. Суб'єкти творчості, відповідно, різні. Вони відрізняються, своєю чергою, рівнями творчості, характерними особливостями в творчості та типом власне творчості.

Зрозуміло, що віднести судового експерта з питань інтелектуальної власності з його науковою діяльністю до творчості 2-го рівня не мало б сенсу, бо це не суто наукова, художня тощо діяльність. На нашу думку, це творчість 1-го рівня, частково технічна, частково науково-технічна. Результатом таких форм творчої діяльності є розроблення методів, способів, форм, засобів перебудови наявного. Подібні результати наукової діяльності, безумовно, притаманні не геніальному творцю, хоча вони можуть бути додатковими похідними його творчої діяльності, а досліднику з певним першопочатковим вродженим обдаруванням.

Характерними особливостями творчості дослідника має бути оригінальність, точна робота, самокритика, добросовісність, знання, певні навички. Головною ознакою типу творчості 1-го рівня є осмисленість, цілеспрямованість творчої діяльності зі своїми відгалуженнями: практико-емпірична творчість та науково-теоретична творчість. Об'єктами судової експертизи є матеріальні (предмети, їх сукупність) або матеріалізовані джерела інформації (документи).

У сфері науки, експертизи, творчий синтез проявляється через аналіз, що забезпечує виділення та визначення проблем, головних, сутнісних сторін, їхніх тенденцій. Завершується наукове дослідження, експертиза, синтезом, що знаходить вираження у встановленні всезагального взаємозв'язку сутностей [7, с. 308]. При цьому зазначимо, що методологічною основою будь-якого наукового чи судово-експертного дослідження є діалектико-матеріалістичний метод, який дає загальний напрям дослідженню.

Щодо загальноекспертних методів, що використовуються в усіх експертних дослідженнях з питань інтелектуальної власності, то вони поділяються на дві групи:

- емпіричні: спостереження, вимірювання, експеримент, моделювання, порівняння, опис, фотографування;
- логічні: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування, конкретизація [9, с. 127].

Пізнавальна діяльність експерта протікає надзвичайно складно і проявляється у вирішенні цілої системи простих та складних задач, що випливають із експертних ситуацій та основної мети судової експертизи — встановлення об'єктивної істини у справі, що розглядається.

Прості задачі вирішуються за типовими правилами і відомими експерту методами експертизи. Визначальну роль при цьому відіграє оволодіння експертом знаннями правових наук, спеціальними знаннями та його професійний досвід. Водночас, дії експерта у складних ситуаціях переважно пов'язані з його розумовою діяльністю: здатністю до творчого мислення, уявою, судженням та сукупністю прийомів експертного дослідження за допомогою, зокрема навідних питань.

Оскільки експерт, розпочинаючи дослідження чи приймаючи рішення у процесі експертизи, ніколи не має спо-

чатку достатньої кількості інформації (або вона взагалі відсутня), змушений працювати без неї або, користуючись її незначною кількістю, що недостатньо для процесу сприйняття та мислення за законами логіки та обґрунтування своїх процесуальних рішень, експертних дій та тактичних діянь. Складність полягає також і в тому, що експертне пізнання, на відміну від пізнання в інших сферах, стикається з неупорядкованою інформацією, протидією суб'єктивних факторів тощо.

Праця експерта вимагає надзвичайної підготовки зі здобуття професійних знань, певної інформаційної бази про знання в інших галузях наукових і практичних знань, великого досвіду професійної діяльності та особистих якостей (спостережливість, творча уява тощо). Висока ерудиція, професіоналізм, великий життєвий і професіональний досвід та особисті якості дозволяють йому, у ряді випадків, використовувати на певному етапі дослідження і власну інтуїцію [8].

Множину ідеальних категорій, які вивчає експерт, слід відносити не до об'єктів експертизи, а до об'єктів експертного пізнання на тій підставі, що в пізнавальному сенсі у цій якості можуть виступати не тільки матеріальні предмети, а й різні процеси, події, явища, дії. Іншими словами, об'єкти експертного дослідження є єдністю матеріальної та ідеальної складових, в яких перша — джерело інформації, що фіксується у вигляді відображення, друга — мислена модель, створена експертом у своїй свідомості на основі результатів дослідження матеріальної субстанції (складової) [9, с.120].

Судово-експертне дослідження за своєю пізнавальною сутністю є різновидом процесу пізнання об'єктивної дійсності, що здійснюється шляхом застосування методів різних галузей науки. Проте наукові методи та засоби використовуються в діяльності судових експертів не для відкриття нових законів, закономірностей, а для вирішення практичних задач з установлення істини у справі, що знаходиться у провадженні.

Таким чином, у практичній судово-експертній діяльності застосовуються ті ж методи, що і в науковому дослідженні, а це означає, що судовий експерт, зокрема з питань

інтелектуальної власності, як і будь-який інший експерт, є науковцем, а сфера його діяльності — наукова.

Список використаних джерел:

1. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. — М.: Норма, 2005. — 656 с.
2. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р. №4038-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №28, ст.232 (зі змінами).
3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 р. №53/5: у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.04 р. №144/5, зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 10.06.05 р. № 59/5.
4. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в редакції Закону №284-XIV від 1 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, №2-3, ст. 20 (зі змінами).
5. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 р. №51/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, №9, ст. 56 (зі змінами).
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і головн. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. — 1440 с.
7. Філософія: навчальний посібник / І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В. Розумний та ін.; За ред. І.Ф. Надольного.— К.: Вікар, 1997. — 584 с.
8. Романюк Б. Інтуїція слідчого та її роль у пізнавальній діяльності на досудовому слідстві / Б. Романюк // Право України — 2005. — № 1. — С. 56-60.
9. Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: учебно-практическое пособие / М.Г. Щербаковский. — Харьков: Эспада, 2005. — 544 с.

*І.О. Земцова,
судовий експерт*

СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ ТА ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ ЕКСПЕРТА ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Властивості і специфіка об'єктів інтелектуальної власності обумовлюють деякі особливості проведення процедури розв'язання спорів, пов'язаних із правовідносинами, які виникають у процесі створення та використання цих об'єктів.

Особливістю таких спорів є те, що вони, як правило, стосуються спеціальних питань, які вимагають особливої компетентності суддів у різних галузях науки і техніки. Тобто вони, здебільшого, не можуть бути вирішені без застосування спеціальних знань у певній науковій або технічній галузі, і відповідно, потребують залучення фахівців-експертів.

Безумовно, якби в Україні існували спеціалізовані суди (на кшталт патентних, як у Великобританії або Німеччині), які б розглядали усі справи з прав інтелектуальної власності, це дозволило б сконцентрувати досвід вирішення патентних спорів, створити умови для правильного й однакового застосування нормативних актів, скоротити кількість інстанцій, що розглядають спори.

На жаль, у нашій країні поки що немає таких спеціалізованих судів, але існує практика створення судових колегій з інтелектуальної власності (наприклад, в системі господарських судів). У таких колегіях працюють судді, які мають спеціальну фахову підготовку з інтелектуальної власності і тому можуть компетентно вирішувати спори щодо інтелектуальної власності [13, с. 37].

Вітчизняними фахівцями допоки незначною мірою досліджувалося питання про призначення експертизи у справах з інтелектуальної власності. Водночас, як свідчить практика, у цих спорах залучення експерта як особи, яка володіє спеціальними знаннями, що дозволяє дослідити в повному обсязі предмет спору, є важливим та часто необхідним кроком. Для відповіді на питання, що виникають під час розгляду спору, недостатньо мати необхідний нормативно-правовий акт та вивчити його, у багатьох випад-

ках необхідно провести дослідження, засноване на спеціальних знаннях у тій чи іншій галузі. Тому навіть для суддів, які мають спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності і розбираються у предметі спору, є важливим отримати висновок судової експертизи як процесуальний документ, що має доказове значення при винесенні рішення.

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності практично не має теоретичного підґрунтя, розробленого сучасними вітчизняними науковцями. Тому це питання вимагає надзвичайної уваги, враховуючи суттєве зростання кількості спорів, пов'язаних із захистом порушених прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Слід відзначити, що питання розробки методик неодноразово ставилося та обговорювалося на Секції судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності НКМР Мін'юсту України з судових експертиз. Проте на сьогодні цей досвід базується швидше на такому широко відомому методі дослідження, як метод проб і помилок. Успіх залежить від досвіду експерта, його загальної ерудиції, інтелекту, таких особистих рис, як наполегливість, зосередженість тощо.

Водночас, судова експертиза у сфері інтелектуальної власності лише виграла б у ситуації, коли б досвідчені експерти ділилися своїм досвідом проведення експертних досліджень у наукових, спеціалізованих та науково-популярних виданнях, а також при проведенні конференцій, семінарів, круглих столів тощо, оскільки певний досвід їх проведення вже напрацьований судово-експертними та науковими установами Міністерства юстиції України, Академії правових наук України [14, с. 382].

Перші експертизи об'єктів інтелектуальної власності були здійснені у 1998 р. експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Мін'юсту України, і лише приблизно з 2001-2002 років більш-менш почали набувати розповсюдження, порівняно з іншими видами судових експертиз. Активну участь у цій діяльності беруть й фахівці Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності (НДІ ІВ) Академії правових наук України, які атестовані Міністерством юстиції України у встановленому законом порядку як судові експерти. Протягом 2001 — вересня 2009 р. ними було проведено близько 1000 експертних досліджень

об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі — 569 судових експертиз, 400 спеціальних досліджень.

Слід зауважити, що кожна справа з порушення прав інтелектуальної власності є специфічною й традиційно такі справи відносять до категорії складних. Вони складають достатньо велику групу справ, вирішення яких засновано на застосуванні регулятивних норм, що входять до інституту права інтелектуальної власності, який, своєю чергою, є правовим інститутом цивільного права [8, с. 67].

Норми, які закріплені у книзі IV Цивільного кодексу України, спеціальних законах, ряді міжнародних актів у сфері інтелектуальної власності, до яких приєдналася Україна, створюють підґрунтя для залучення висновку судової експертизи як одного із засобів доказування у спорах з порушення прав інтелектуальної власності.

Зрозуміло, що у кожній конкретній справі з інтелектуальної власності предмет доказування уточнюється та індивідуалізується. Він є сукупністю обставин, що мають значення для справи, які необхідно встановити за допомогою матеріальних норм і за встановленою процедурою для вирішення конкретної справи в суді.

Особливості, властиві об'єктам інтелектуальної власності, обумовлюють деякі риси власне процедури вирішення спорів відносно цих об'єктів та пов'язаних з ними прав. Залучення експертів є поширеною практикою у розгляді таких справ, оскільки дослідження предмета спору потребує у більшості випадків наявності спеціальних знань.

У Кримінально-процесуальному [2] та Цивільному процесуальному [1] кодексах України узагальнено зазначені галузі спеціальних знань для призначення судової експертизи.

Так, згідно зі ст. 75 КПК України експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань при провадженні в справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання [2].

ЦПК України більш чітко визначає ці галузі:

“Для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі” (п.1 ст. 143 ЦПК України) [1].

У п. 1 ст. 53 ЦПК України встановлено, що експертом є особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань.

Згідно з ч. 2 ст. 75 КПК України як експерт може бути викликана будь-яка особа, що має необхідні знання для дачі висновку з досліджуваних питань. Питання, які ставляться експертові, і його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Таким чином, експерт є носієм спеціальних знань, який використовує їх у процесуальній формі при проведенні судової експертизи. Але в кожному конкретному випадку необхідно проаналізувати характер потрібних знань і вирішити питання, чи є вони спеціальними. За результатами експертного дослідження експерт складає висновок, який є доказом, що передбачений законодавством (ст. 32 ГПК України [16], ст. 57 ЦПК України [1], ст. 65 КПК України [2]). Висновок судового експерта як один із засобів доказування створює юридичні підстави для встановлення судом фактичних обставин спірного правовідношення.

Як стверджує М.К. Треушніков, під спеціальними пізнаннями розуміють такі знання, які знаходяться за межами правових знань, загальновідомих узагальнень, що випливають з досвіду людей [6, с. 269]. Аналогічних поглядів дотримується і А.А. Ейсман, який стверджує, що спеціальні знання — це знання не загальновідомі, не загальнодоступні, а такі, що не мають масового розповсюдження; це знання, якими володіє обмежене коло спеціалістів [7, с. 91].

В юридичній літературі під терміном “спеціальні знання” розуміють систему теоретичних знань і практичних навичок у сфері конкретної науки або техніки, мистецтва тощо, яких набувають фахівці шляхом спеціальної підготовки або професійного досвіду і які необхідні для вирішення питань, що виникають у процесі судочинства.

При проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності експерт повинен володіти знаннями не тільки в певній галузі знань. Візьмемо, наприклад формулу винаходу як юридично-технічний документ, яким визнача-

ється обсяг правової охорони технічного рішення винахідника. У комбінації з юридичними знаннями при дослідженні, наприклад питань щодо використання винаходів, необхідно скористатися також знаннями з інших галузей, приміром механіки, хімії, медицини, знаннями економічних процесів та бухгалтерського обліку, як окремо кожної наведеної складової, так і певної їх сукупності.

Таким чином, певна сукупність знань у тій чи іншій справі з інтелектуальної власності, що знаходиться у провадженні, дає можливість експерту підготувати експертний висновок, який буде характеризуватися як наукове дослідження, засноване на використанні спеціальних знань зі статусом цього висновку як джерела доказу в судовому процесі [14, с. 139].

Слід зазначити, що відсутність у судового експерта знань з певних суміжних наук може слугувати підставою для віднесення експертизи до комплексної, ту чи іншу частину якої мають проводити експерти з відповідних галузей знань, що відображається у відповідній ухвалі або постанові про призначення експертизи. Наприклад, в ухвалі можуть одночасно ставитися питання, спрямовані як на виявлення особливостей окремих об'єктів інтелектуальної власності (наприклад чи є торговельні марки схожими настільки, що їх можна сплутати), так і на дослідження економічного характеру: розрахунок збитків, пов'язаних з неправомірним використанням таких об'єктів, правильність постановки на бухгалтерський облік нематеріальних активів та ведення податкового обліку. У такому разі необхідно залучати експертів, атестованих як у сфері досліджень об'єктів інтелектуальної власності, так і у сфері економічних досліджень та судової бухгалтерії [15].

Отже, до поняття “спеціальні знання” можуть входити знання не тільки окремої галузі знань, а й суміжних галузей знань.

Процес експертного дослідження являє собою пізнання фактів та обставин, які, своєю чергою, для слідчого та суду є об'єктами (фактичними даними) пізнавальної діяльності. Особливість пізнавального процесу експертного дослідження полягає в передумовах формування внутрішнього переконання експерта: наявності спеціальних знань та на їх ос-

нові — у професійній (спеціальній) оцінці властивостей та ознак об'єкта експертного дослідження, у відносній свободі експерта щодо вибору методів дослідження.

На нашу думку, основним критерієм формування внутрішнього переконання є не осяяння, а мислення, котре пов'язане з усвідомлюванням і обставинами справи. А будь-яке мислення включає два необхідних компоненти — знання та дію, тобто полягає у застосуванні знань при вирішенні певних завдань. У науковій літературі також відмічається етичний аспект внутрішнього переконання. На погляд науковців, внутрішнє переконання як етична категорія є раціональною основою етичної діяльності особи, що дозволяє їй здійснювати той або інший вчинок свідомо, з розумінням необхідності та доцільності певної поведінки [9, с. 91.].

Своє внутрішнє переконання експерт повинен обов'язково виразити в аргументованості та обґрунтуванні висновків, зроблених у ході експертного дослідження. До складу внутрішнього переконання експерта повинні входити: спеціальні знання, якими володіє експерт; знання, отримані в ході експертного дослідження та вивчення матеріалів справи; а також професійна оцінка фактичних знань стосовно предмета доказування конкретної експертизи.

На думку В.П. Колмакова, який одним із перших досліджував проблему внутрішнього переконання експерта, в якості факторів, які впливають на висновок експерта, виступають: 1) високий рівень підготовки за своєю спеціальністю та практичний досвід експерта; 2) умотивованість і логічність суджень експерта, які повинні бути викладені так, щоб слідчий або суд змогли прослідкувати хід його думки; 3) достатній об'єм і належна якість матеріалу, наданого для дослідження [10, с. 30].

Внутрішнє переконання експерта є суто суб'єктивним фактором, яке, втім, базується на об'єктивних підставах. Внутрішнє переконання — це не відчуття, що піддається контролю, а впевненість у правильності висновків про належність, допустимість, достовірність і достатність доказів, яка базується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді фактів [11, с. 198].

Об'єктивною підставою для внутрішнього переконання експерта є інформація, котра черпається з самого експерт-

ного дослідження шляхом вивчення властивостей та ознак об'єктів експертного дослідження, а також матеріалів справи. Р.С. Белкін відносив до об'єктивних підстав внутрішнього переконання експерта також такі його професійні якості, як: спостережливість, увага, логічність, критичність розуму, самостійність мислення, здатність подолати упередження або упередженість [4, с. 78].

Внутрішнє переконання експерта повинне:

- правильно відображати властивості та ознаки об'єкта експертизи, які були виявлені в результаті дослідження;
- відображатися у логічно вистроєному висновку щодо встановлених в процесі дослідження властивостей і особливостей об'єкта експертизи;
- полягати в упевненості експерта в тому, що зроблені ним висновки являються в даному конкретному випадку правильними і єдино можливими;
- полягати в упевненості експерта в тому, що при проведенні експертизи і формуванні експертного висновку не були порушені правила, встановлені законодавством та нормативними актами.

Отже, внутрішнє переконання експерта складається з його спеціальних знань, знання процесуальних основ проведення експертизи, відношення до спеціальних знань, права, правових принципів, і служить одним із способів досягнення об'єктивної істини. Для сфери інтелектуальної власності це питання є надзвичайно важливим, оскільки зазначена сфера судово-експертної діяльності й досі не має загальноприйнятих методичних засад.

Список використаних джерел:

1. Цивільний процесуальний кодекс України, Закон від 18 березня 2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст. 492 (зі змінами).
2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. №1001-05 // Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, №2, ст. 15 (зі змінами).
3. Закон України "Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст. 232 (зі змінами).

4. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / А.Р. Белкин. — М.: Норма, 2005. — 528 с.
5. Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве / Ю.К. Орлов. — М.: ИПК РФЦСЭ, 2005. — 270 с.
6. Треушников М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. — М.: Городец, 1997. — 288 с.
7. Эйсман А.А. Заключение эксперта (Структура и научное обоснование) / А.А. Эйсман. — М.: Юрид. лит., 1967. — 152 с.
8. Дорошенко, О.Ф. Роль спеціальних знань у проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності / О.Ф. Дорошенко // Право України. — 2006. — № 5. — С. 67-71.
9. Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. Стадия предварительного расследования / Т.Н. Москалькова. — М.: Спарк, 1996. — 125 с.
10. Колмаков В.П. О внутреннем убеждении советского судебного эксперта / В.П. Колмаков // Вопросы советской криминалистики. — М., 1951. — С.28-31.
11. Ярков В.В. Гражданский процесс: учебник / В.В. Ярков 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Бек, 2000. — 624 с.
12. Надгорний Г. М., Сегай М. Я., Исакович Б. М. Закон України “Про судову експертизу” / Г.М. Надгорний, М.Я. Сегай, Б.М. Исакович // Право України. — 1999. — №2. — С. 76-78.
13. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник / П.М. Цибульов. — К.: ПВіП, 2005. — 108 с.
14. Дорошенко, О.Ф. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності: теоретико-правові аспекти. У виданні: Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: галузеві аспекти: монографія / Кол. авторів: О.П. Орлюк, О.Д. Святоцький, Т.С. Демченко, В.М. Крижна, О.О. Штефан, та ін.; Кер. авт. колективу, наук. ред. д.ю.н. О.П. Орлюк / О.Ф. Дорошенко. — К.: НДІВ АПРН України, 2006. — 416 с.
15. Дорошенко А.Ф. Пределы компетенции эксперта при проведении судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности / А.Ф. Дорошенко // Материалы

X юбилейной международной научно-практической конференции “Защита прав интеллектуальной собственности”. — К., 2005.

16. Господарський процесуальний кодекс України, Закон від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст. 56 (зі змінами).

*Н.В. Мінченко,
судовий експерт*

ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Судові спори щодо порушення прав інтелектуальної власності належать до окремої категорії справ і є складними за предметом провадження. Як свідчить судова практика, для вирішення більшості спорів щодо порушення прав інтелектуальної власності суди зацікавлені залучати фахівця-експерта, який володіє спеціальними знаннями, з метою отримання додаткових доказів.

А отже, застосування спеціальних знань — експертне дослідження з питань інтелектуальної власності — є, як правило, невід'ємною складовою об'єктивного вирішення спору про порушення прав інтелектуальної власності.

У зв'язку з цим доцільним буде розглянути певні характерні особливості, важливі для розуміння саме цього виду експертизи як одного із засобів доказування, що оцінюється судом при прийнятті рішення.

Розглянемо деякі особливості експертизи об'єктів інтелектуальної власності у порівнянні із, наприклад, криміналістичною експертизою.

По-перше, можна вказати на те, що судові експерти традиційних спеціальностей (наприклад, у криміналістичній експертизі) працюють, як правило, з речовими доказами і суть їхніх висновків не виходить за межі ідентифікації матеріальних об'єктів. Для криміналістичної експертизи характерне проведення експерименту, виявлення ознак саме матеріального об'єкта.

Водночас для експертів з питань інтелектуальної власності предметом дослідження є, здебільшого, суспільні відносини, що підпадають під регулювання відповідними нормами права (наприклад щодо створення, набуття правової охорони і використання відповідних об'єктів інтелектуальної власності), які склалися у результаті тих чи інших дій суб'єктів права.

Як правило, при експертизі об'єктів інтелектуальної власності застосовуються огляд, виявлення необхідних властивостей, характеристик об'єктів, що порівнюються (досить часто — це охоронні документи, що засвідчують права інтелектуальної власності). При даному виді експертиз рідко коли проводиться експеримент або виявляються ознаки саме матеріального об'єкта.

По-друге, специфіка таких дій пов'язана з об'єктами судової експертизи. Нібито перелік об'єктів судової експертизи однаковий як для криміналістичної експертизи, так і для експертизи об'єктів інтелектуальної власності: речові докази; документи, живі особи; зразки; відомості щодо об'єктів, відображені в матеріалах справи; об'єкти, що не мають визначеного процесуального статусу.

Водночас відносно експертизи об'єктів інтелектуальної власності вони мають свої особливості, притаманні самій творчій, нематеріальній природі об'єктів інтелектуальної власності.

Так, речовими доказами у цій сфері виступають матеріальні носії інформації, у яких відображено нематеріальні об'єкти (наприклад примірники творів) та які мають відношення до пізнаваної у судовому порядку події.

Документи — об'єкти, що фіксують юридично-релевантні відомості про об'єкти судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. При проведенні експертизи у цій галузі обов'язково досліджуються правовстановлюючі документи, наприклад патенти та свідоцтва, які закріплюють права власника на конкретний об'єкт інтелектуальної власності.

Зразками у судовій експертизі об'єктів інтелектуальної власності є також матеріальні носії інформації, у яких відображено нематеріальні об'єкти та які використовують для порівняльних досліджень.

Об'єкти, що не мають визначеного процесуального статусу: для криміналістичних експертиз — це об'єкти, які не можуть бути віднесені до речових доказів або з морально-етичних міркувань, або такі, як будівлі, споруди, на які не можна розповсюджувати режим речових доказів; для експертиз об'єктів інтелектуальної власності — це безпосередньо нематеріальні об'єкти, оскільки їхня природа не дозволяє залучити їх до матеріалів справи ні як речові докази, ні як документи.

По-третє, найактуальнішою проблемою судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності є проблема методичного забезпечення у вигляді розробки єдиних методичних підходів судового та експертного пізнання об'єктів інтелектуальної власності, створення експертних методик, їх атестування та апробація.

Традиційні судові експертизи, зокрема криміналістична експертиза, на сьогодні мають глибоке теоретичне та практичне підґрунтя, за останні сторіччя напрацьований багатий досвід проведення експертиз, єдині методичні підходи до їх проведення, атестовані та апробовані методики. Проте судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, як вид існує не так давно.

Історія зазначеного виду експертизи в Україні нараховує нині біля десяти років проведення (з 1998 р.), а набувати розповсюдження порівняно з іншими видами судових експертиз почала приблизно з 2001-2002 років. Водночас можна констатувати, що у нашій державі вже накопичився певний досвід проведення судових експертиз з питань інтелектуальної власності як окремого виду. Деякі здобутки у цьому напрямі діяльності отримали фахівці науково-дослідних установ судової експертизи Мін'юсту України, інших установ, атестовані судові експерти, які працюють у складі НДІ інтелектуальної власності АПрН України.

Проте при здійсненні судових досліджень об'єктів інтелектуальної власності скористатися методичними розробками, зокрема методиками проведення експертиз конкретних об'єктів немає можливості, оскільки такі розробки на рівні затверджених нормативних актів поки відсутні. Водночас планова робота з підготовки методичних матеріалів для проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної

власності вже ведеться декілька років в установах Мін'юсту України.

Таким чином, можна констатувати, що у галузі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поряд з розробкою теоретичних основ цього виду експертиз проводяться науково-дослідні роботи, спрямовані на створення судово-експертних методик дослідження відповідних об'єктів. Доцільно згадати і про те, що створена методика дослідження ознак контрафактності лазерних компакт-дисків, аудіо- і відеокасет. Найближчим часом планується створення методики дослідження торговельних марок, промислових зразків, винаходів тощо.

По-четверте, звернемо увагу на таке ключове поняття судово-експертного дослідження у будь-якій сфері, як “спеціальні знання”. Визначення поняття “спеціальні знання” має велике значення при проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Правильне розуміння змісту цього поняття є необхідною передумовою ефективного використання положень інститутів судової експертизи.

В юридичній літературі під цим терміном розуміють систему теоретичних знань та практичних навиків у галузі конкретної науки або техніки, мистецтва або ремесла, набутих шляхом спеціальної підготовки або професійного досвіду та необхідних для вирішення питань, що виникають у процесі кримінального або цивільного судочинства (за винятком загальновідомих та юридичних знань). Визначення “спеціальних знань” у такому його вигляді можна застосовувати при здійсненні, наприклад криміналістичних судових експертиз.

Стосовно ж змісту цього поняття для застосування його при здійсненні судочинства у справах, що стосуються об'єктів інтелектуальної власності, спроби щодо його визначення та природи наводяться у працях к.ю.н. Дорошенка О.Ф. [1, с. 11]. Він зазначає, що спираючись на досить серйозну практику проведення судово-експертних досліджень фахівцями НДІ інтелектуальної власності АПРН України, можна дати таке визначення:

“Спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності є професійні знання, отримані в результаті фахового навчання у сфері інтелектуальної власності, а також навич-

ки та досвід, набуті обізнаною особою у процесі практичної діяльності у цій галузі знань”.

Водночас при розгляді питання щодо спеціальних знань слід мати на увазі, що поза їх межами залишаються тіж правові знання. Наприклад той же М.Г. Щербаковський зазначає, що “знання у галузі права не є ”спеціальними знаннями”, оскільки ними зобов’язана володіти особа, що веде розслідування” [2, с. 14].

Натомість у фаховій літературі іноді звертають увагу на те, що “практика свідчить, що незнання суддями та слідчими тонкощів сучасного законодавства часто призводить до “розвалу” справи, причому через те, що вони не скористалися тією чи іншою довідковою літературою або нормативним актом. Причина у тому, що для відповіді на питання, які виникають, недостатньо знайти потрібний нормативний акт і вивчити його — у багатьох випадках необхідно провести дослідження на основі спеціальних знань” [3, с. 17]. Метою цього дослідження є встановлення фактичних даних щодо властивостей досліджуваних об’єктів, і одних лише правових знань (навіть у спеціалізованій галузі права) для цього недостатньо.

Зрозуміло, що наразі суддя або слідчий не в змозі досконало знати особливості всіх об’єктів інтелектуальної власності, володіти спеціальними знаннями з питань права інтелектуальної власності, внаслідок того, що правовідносини у сфері охорони авторського права та суміжних прав, а також прав на об’єкти промислової власності регулюються, окрім Цивільного та Господарського кодексів України, більш ніж десятьма спеціальними законами, які містять норми матеріального права та спеціальні елементи у певній формі, понад сотнею інших нормативно-правових актів, у тому числі міжнародними конвенціями та угодами, до яких приєдналася Україна. Саме це є однією з підстав того, що останніми роками у фаховій літературі піднімається питання про наявність об’єктивних причин для застосування юридичних знань при проведенні судової експертизи.

Однак не лише великий масив нормативно-правових актів є основною перешкодою для дослідження справ, пов’язаних із порушенням прав інтелектуальної власності. Досить часто дослідження об’єктів інтелектуальної власності

сті потребують використання інтеграційних знань. Тобто експерт повинен володіти не тільки суто юридичними знаннями, з усіма їх нюансами, а ще й знаннями у сфері технічних та/або прикладних наук. Зрозуміло, що особа, яка має лише юридичну освіту, не може забезпечити, навіть за великого бажання, дослідження особливостей будь-якого об'єкта інтелектуальної власності.

У Постанові Пленуму Верховного Суду України “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” [4] зазначено: “Вказати судам на неприпустимість [...] порушення перед експертом правових питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції суду”.

Однак при розгляді спорів щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності нерідко виникає ситуація, коли поставлене на вирішення судової експертизи питання несе правове навантаження.

Це пов'язано з особливостями правової природи об'єктів інтелектуальної власності. Інша постановка цих питань на експертизу не дасть необхідного результату, оскільки об'єкт спору щодо порушення прав інтелектуальної власності не буде досліджений у повному обсязі — відповідно, експертиза не виконає поставленого перед нею завдання.

У цьому контексті також слід зазначити, що основою методичної бази судово-експертних досліджень об'єктів інтелектуальної власності є законодавчі акти, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності, а також міжнародна практика з цих питань.

Викладене дає підстави говорити про доцільність перегляду сталих у судовій практиці підходів щодо формулювання питань на експертизу і стверджувати, що нині існують об'єктивні причини, які дають можливість постановки перед експертами та експертними органами питань, що несуть у собі юридичне навантаження, зокрема у сфері інтелектуальної власності. Хоча необхідно розуміти, що це жодним чином не може стосуватися вирішення правових питань, які віднесені суто до компетенції суду — визначення неосудності, недієздатності, неправоздатності, вини тощо.

По-п'яте, можна відзначити, що особливістю експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності є наявність у нього рис, притаманних науковому дослідженню.

Логічність викладення матеріалу, взаємозв'язок між викладеним матеріалом під час дослідження та висновками, зробленими за його результатами; критичність; можливість перевірки отриманих висновків та ряд інших факторів дозволяють віднести його до наукового дослідження.

Водночас слід розуміти, що експертне дослідження має базуватися не лише на наукових, але й на процесуальних принципах, оскільки воно виконується у ході проведення чітко визначеної законодавством процесуальної дії — судової експертизи, що здійснюється за відповідною ухвалою, на підставі матеріалів, наданих у встановленому процесуальному порядку, конкретною процесуальною особою — експертом, із дотриманням визначених законодавством принципів [5, с. 383].

Також потрібно звернути увагу на те, що однією з проблем судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності є порушення встановлених чинним законодавством процесуальних строків.

Як свідчить практика, значна частина судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності триває більше двох-трьох місяців, тобто виходить за рекомендовані законодавством строки. Причому такі порушення допускаються більшістю суб'єктів судово-експертної діяльності у цій сфері.

Але така ситуація викликана об'єктивними причинами. Кількість судових спорів щодо порушення прав інтелектуальної власності є досить великою, а фахівців-експертів у цій сфері не так вже й багато. Слід зауважити, що фахівців, які мають право здійснювати дослідження об'єктів інтелектуальної власності (за спеціальностями 13.1.1-13.9) доволі чимало, але постійно практикує лише не більше третини з них. Водночас значними темпами зростає кількість матеріалів справ, що передаються на експертне дослідження.

Тому досить часто експерт просто фізично не може вкласитися у зазначені законодавством строки. Але це, звичайно, не повинно служити постійним виправданням для затягування строків проведення експертизи.

Таким чином, необхідно збільшувати кількість фахівців у сфері інтелектуальної власності, які зможуть відповідно до компетенції та компетентності здійснювати судово-екс-

пертні дослідження, оскільки у країні суттєво відчувається брак кваліфікованих кадрів у даній сфері [6, с. 89].

Вищевикладене свідчить про те, що загалом сфера інтелектуальної власності на сьогодні є надзвичайно актуальною та має свої особливості. Існує ще цілий ряд проблем, пов'язаних з проведенням експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Тож одним із важливих завдань у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності сьогодні є вирішення організаційних, методичних та правових питань, пов'язаних із призначенням і проведенням судових експертиз.

Список використаних джерел:

1. Дорошенко О.Ф. Межі компетенції експерта при проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності / О.Ф. Дорошенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2006. — № 2. — С. 10-13.

2. Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: учебно-практическое пособие / М.Г. Щербаковский. — Харьков: Эспада, 2005. — 544 с.

3. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе / Е.Р. Россинская. — М., 2005. — 656 с.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” №8 від 30.05.97, зі змінами від 25.05.1998 р.

5. Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: галузеві аспекти: монографія / Кол. авторів: О.П. Орлюк, О.Д. Святоцький, Т.С. Демченко, В.М. Крижна, О.О. Штефан, та ін.; Кер. авт. колективу, наук. ред. д.ю.н. О.П. Орлюк. — К.: НДІВ АПрН України, 2006. — 416 с.

6. Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф. Проблемні питання проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності / О.П. Орлюк, О.Ф. Дорошенко // Юридичний Радник. — 2006. — № 3. — С. 88-89.

*С.А. Петренко,
судовий експерт*

ІЗ ПРАКТИКИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

Комп'ютерні програми (далі — програми) з точки зору механізмів правової охорони є чи не найскладнішим об'єктом інтелектуальної власності. Дискусії науковців з цього приводу розгортаються не лише в Україні, а й у Європейському Співтоваристві [1, с. 44].

Прибічники будь-якої моделі охорони програм, чи то лише нормами авторського права, чи то тільки нормами патентного права, чи то поєднанням норм авторського права з нормами патентного права, або будь-якого іншого типу охорони, у певному розумінні, мають рацію. Безумовно, цінність усіх цих теоретичних міркувань перевіряється практикою. Саме практика відокремить елітні зерна, які стануть міцним підґрунтям для об'єктивної судової та ефективної експертної діяльності.

На прикладі судової експертизи покажемо недоліки чинної в Україні системи охорони програм нормами авторського права.

Фірма А відтворювала та розповсюджувала від свого імені, не маючи на це права, програму, розроблену фірмою Б, тим самим порушуючи авторське право останньої.

Експертам було поставлене питання: “Чи містить ознаки порушення прав фірми Б використання фірмою А комп'ютерної програми, розробленої відповідно до технології фірми Б”?

При проведенні судової експертизи спочатку необхідно визначитися, про який тип об'єкта правової охорони йдеться. Єдиним інструментарієм у сфері інтелектуальної власності для судового експерта при дослідженні програм сьогодні є Закон України “Про авторське право та суміжні права” (далі — Закон) [2]. Оскільки Цивільний кодекс України у книзі IV “Право інтелектуальної власності” дає лише загальні підходи щодо авторського права та суміжних прав.

Звернемо увагу на визначення Законом поняття, яке стосується програм. “Комп'ютерна програма — набір інструк-

цій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, вираженому у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах)” [2].

Розглянемо процес розроблення програм. Спочатку вона пишеться на одній з мов програмування (за термінологією Закону — “вихідний код”): цей процес чимось подібний до написання літературного твору, що, свого часу, було визначальним критерієм віднесення програм до літературних творів.

Далі за рахунок певних технічних процедур вихідний код перетворюється в об'єктний код, тобто набір команд, який сприймається комп'ютером. Цей процес є проміжним етапом на шляху створення програми, тобто коду, що виконується комп'ютером. Саме цей код і приводить комп'ютер у дію для досягнення певної мети. Він є комерційним продуктом, який має обіг на ринку, проте Законом поняття “код, що виконується” не визначено, а звідси, як наслідок, можна стверджувати, що програма, виражена у цьому коді, не має правової охорони як такої [3, с. 12]. Окрім того, Закон не містить визначення термінів “вихідний” та “об'єктний коди”.

За сучасного стану розвитку комп'ютерних технологій користувач має справу не стільки з програмою у розумінні Закону, скільки з програмним продуктом, який складається з певної кількості визначених розробником програм, програмних модулів, бібліотек, баз даних, причому авторські права на окремі складові цього продукту можуть належати різним особам.

Аналіз інформації, яка розміщена на матеріальних носіях і надана експерту, показав, що досліджують не одну конкретну програму, а, швидше, комплекс програм, тобто програмний продукт. До речі, поняття “програмний продукт” Законом також не визначено. Цей продукт складається з програм, які виражені у коді, що виконується, та окремих програмних модулях, деякі з них підпадають під визначення Законом терміна “комп'ютерна програма... в об'єктному коді”.

Висновок перший. Відсутність необхідних конкретних визначень у Законі не дає підстав для здійснення кваліфікацій будь-якої дії, вкрай необхідної для процедури судової експертизи, що суттєво ускладнює у подальшому (а іноді й унеможлиблює) прийняття об'єктивного судового рішення.

Так, якщо Законом не визначено тип об'єкта правової охорони, то експерт змушений провести пошук, за аналогією до літературного твору як об'єкта авторського права, подібного до програмного продукту, керуючись статтею 18 Закону.

Програмний продукт “схожий” на збірник творів (п. 15 ст. 8 Закону), а також на базу даних (компіляцію даних), яка є “сукупністю творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі — електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів” [2].

Висновок другий. За наявними нормами програмний продукт під час експертизи слід розглядати як збірник творів або базу даних.

При проведенні експертизи встановлено, що даний випадок порушення прав власності стосовно програмного продукту та окремих програм є фактом контрафакції.

“Контрафактний примірник твору... — примірник твору ... відтворений ... і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав [...]” [2].

Фірма А використовувала без зміни назви окремі програмні модулі фірми Б у створенні програмного продукту, за метою і функціональністю аутентичного програмного продукту фірми Б. Тому при встановленні факту контрафакції проводився пошук окремих програмних модулів за їх назвою.

Виникло питання, чи може норма ст. 9 Закону застосовуватися до програм за аналогією до літературного твору або збірки творів. “Прокоментуємо” з цієї точки зору правову норму, закріплену зазначеною статтею: “Частина твору (окрема програма або програмний модуль), яка може використовуватися (наприклад її відтворення або розпов-

судження) самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору (назва як програмного продукту в цілому, так і окремих його складових), розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону”.

На перший погляд, ніяких протиріч між правовими нормами немає. Але вони можуть виникнути, якщо розглянути проблему з іншого боку. Суть таких протиріч полягає в тому, що назва окремих програмних модулів, які є складовими програми, як правило, повинна складатися не більше як з восьми символів латинського алфавіту та (або) арабських цифр. І хоча в WINDOWS таких обмежень вже немає, програмісти однак притримуються цього правила.

Також у більшості випадків розробник прагне зазначеними символами в назві як програми, так і її окремих модулів, віддзеркалити основну їхню сутність та призначення. За таких умов говорити про оригінальність назви програми та її окремих модулів не є коректним.

У такому випадку різні за суттю та функціональним призначенням програмні модулі можуть мати однакову назву. Тому ідентичність їх назв не містить правового підґрунтя для підтвердження їх тотожності за суттю та функціональним призначенням.

Тобто використання ідентичності назв програмних модулів як правової ознаки порушення авторського права на програму, не є коректним. Водночас назва програми, як програмного продукту, за умови її оригінальності, може бути такою ознакою.

Висновок третій. Назви окремих програмних модулів можуть не підпадати під правову охорону норми статті 9 Закону.

Згідно з п. 3 ст. 11 Закону автор може сповіщати про свої права, використовуючи знак охорони авторського права, хоча ця процедура не має статусу обов’язковості. Підроблення, зміна чи вилучення цієї інформації без дозволу суб’єктів авторського права, згідно зі ст. 50 Закону, є порушенням авторського права і дає підстави для судового захисту.

Статус необов’язковості вказує на те, що норма п. 3 ст. 11 Закону може бути застосована лише як додатковий фактор, за умови доведення ідентичності програм, або як

ознака, що створює підґрунтя для подальшого експертного дослідження.

Наявність інформації про управління правами при дослідженні встановлювалась шляхом перегляду атрибутів окремих програм та програмних модулів, а також їх програмного коду, що виконується. Слід зазначити, що фірма Б не обтяжувала себе, на відміну, наприклад від відомої фірми Microsoft, розміщенням знаку охорони авторського права “копірайт” на оригіналі програми та на кожному її примірнику.

Висновок четвертий. Статус необов’язковості щодо зазначення інформації про управління правами на примірниках програм не дає змоги ефективно використовувати ознаку п. “є” ст. 50 Закону як додаткову підставу для захисту права.

Для об’єктивного незаперечного доказу порушення авторських прав на літературний твір, збірку творів необхідно порівняти тексти оригіналу та копії. У випадку експертизи програм ситуація аналогічна. Порівнюються вихідний код або об’єктний код, або код, що виконується, в залежності від того, у якій формі виражено об’єкт правової охорони, контрафактної та ліцензійно чистої програми.

Порівняння є досить складною процедурою права через те, що воно:

- потребує висококваліфікованих фахівців з програмування, праця яких коштує дуже дорого (окремі програмні модулі програмного продукту можуть бути написані на різних мовах програмування);
- створює умови для розкриття ноу-хау, вираженого в принципах, алгоритмах побудови програми тощо законного власника, котрий, попри бажання покарати порушника, як правило, не завжди зацікавлений у подібних діях;
- потребує великих витрат часу, бо кількість контрафактних примірників програм на матеріальному носії може сягати декількох сотень.

Сучасний розвиток комп’ютерних технологій дає змогу дещо спростити процес порівняння шляхом використання відповідного програмного забезпечення. За його допомогою експерти порівнювали бінарний (двійковий) код програм

та програмних модулів, знайдених на носіях інформації фірми А, з аналогічними програмами та програмними модулями, що використовуються фірмою Б. Таке порівняння є спрощеним варіантом порівняння вихідного та об'єктного коду та, до речі, не потребує від експерта високої кваліфікації в галузі комп'ютерного програмування. Це порівняння, за наявності оригіналу та копії, дає 100-відсотковий результат.

Але все ж таки існують певні труднощі. Вони пов'язані, у першу чергу, з тим, що у текст програми або програмного модуля можуть бути внесені незначні зміни, і це призведе до невідповідності об'єктних кодів або кодів, що виконуються, при проведенні перевірки програмними засобами. За таких обставин єдиним доказом для судочинства є порівняння текстів програм “вручну”, але за умови, що правласник для проведення експертизи надав оригінал.

Слід зазначити, що хоча сучасне програмування — це питання слідування певним стандартним чи регламентованим процедурам і правилам, кожен програміст має свій “почерк”. Що за аналогією з літературним твором можна вважати юридично значимим елементом комп'ютерної програми, в її об'єктивній формі вираження, тобто ознакою творчого характеру (мовою) її створення.

Саме тому експертом повинно бути виявлено та порівняно творчий доробок кожного з авторів подібних творів. Іншими словами, нетотожність коду ще не означає оригінальність обох програм.

Висновок п'ятий. Порівняння текстів або кодів комп'ютерних програм, за відсутності інших правових ознак, є єдиним, громіздким шляхом підтвердження факту порушення авторського права.

За останні десятиріччя комп'ютерні технології піднялися на якісно новий щабель розвитку. І сьогодні програми як об'єкт правової охорони є складнішим об'єктом, ніж раніше. Через ряд наведених недоліків Закон не може забезпечити ефективного регулювання правовідносин у сфері правової охорони програм.

Окрім того, фахівці відзначають, що сьогодні використання та продаж програм є не стільки питанням передання вихідного коду у вигляді, подібному до твору, скільки

питанням передання користувачу інструмента збору, реєстрації, переробки та надання інформації. Ця функція не притаманна твору, збірнику творів або базі даних. Це, швидше, питання технологій, які, як відомо, ефективно захищені патентним правом [3, с. 13].

Звернемо увагу на те, що у поставленому експертам питанні йшлося не тільки про програму, а й про технологію щодо її створення. У межах чинного Закону України “Про авторське право і суміжні права” неможливо дати відповідь на питання: “Що є ознакою порушення прав на технологію щодо створення програмного продукту? Чи може бути такою ознакою аутентичність назв та переліку файлів, отриманий результат тощо?”.

Висновок шостий. Правовий захист програм нормами авторського права не є достатнім і процедура захисту потребує застосування додатково норм, можливо, патентного права.

Перейдемо до рекомендацій.

Через те, що єдиною ознакою ідентичності контрафактного примірника програми та її оригіналу є підтвердження ідентичності їхніх текстів, вихід з цієї ситуації, на думку автора, полягає у введенні в норми законодавства додаткових ознак порушення прав на програми та їх чіткого визначення.

Однією з таких ознак повинна стати назва програмного продукту або програми, що може функціонально існувати самостійно або у складі програмного продукту. Відповідні назви необхідно захищати як знак для товарів і послуг. Наприклад у компанії Microsoft подібний захист має “Windows”, “Microsoft”; у компанії Adobe — “Adobe”, “Photoshop”, “ImageReady”; у компанії Corel — “Corel”, “Draw”, “R.A.V.E” тощо. Обсяг правової охорони у цьому випадку визначається як зображенням знаку, так і переліком відповідних товарів та послуг.

Рекомендація перша. Необхідно законодавчо чітко визначити додаткові ознаки порушення прав на програми та дати їх перелік. Наприклад назву програмного продукту або комп’ютерної програми, що може функціонально існувати самостійно або у складі програмного продукту, необхідно захищати додатково як знак для товарів і послуг.

Другою такою ознакою має бути сповіщення інформації про управління правами. Для цього слід надати процесу сповіщення про авторське право статусу обов'язковості та внести доповнення до ст. 176 Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за дії, пов'язані з підробленням, зміною чи вилученням інформації про управління правами. Окрім того, наявність такої інформації на програмах дасть змогу, у деяких випадках, при підтвердженні їх автентичності уникнути порівняння тексту.

Рекомендація друга. П. 3 ст. 11 Закону України "Про авторське право і суміжні права" слід викласти у такій редакції: "Особа, яка має авторське право ... , для сповіщення про свої права повинна використовувати знак охорони авторського права...".

Закон як нормативно-правовий акт однозначно визначає предмет взаємовідносин у суспільстві, їх суб'єктний склад, регулює їх норми поведінки. Тому сучасна термінологія законодавства з питань правової охорони і захисту програм повинна віддзеркалювати сучасний стан програмування. Окрім того, безумовна наявність конкретних, чітких, однозначних визначень понять, які стосуються програм та технологій, є важливою складовою об'єктивного судочинства та судової експертизи.

Рекомендація третя. Вже зараз у Закон України "Про авторське право і суміжні права" необхідно ввести визначення таких понять: "комп'ютерна програма у вихідному коді", "комп'ютерна програма в об'єктному коді", "комп'ютерна програма в коді, що виконується", "програмний продукт".

Водночас, на думку автора, лише запропоноване реформування чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності відповідно до сучасних вимог сфери комп'ютерного програмування все-таки не дасть бажаного результату. Мова йде, у першу чергу, про зміну правового статусу програм як продукту інтелектуальної діяльності людини. Окрім того, авторським правом не захищаються зміст, принцип, структура програм, що у сфері програмування має ключове значення.

Вочевидь, застосування всебічної комплексної охорони, що поєднує норми авторського та патентного права, дасть

зможу ефективно захищати програми та комп'ютерні продукти, їх окремі складові від неправомірного використання. Закріплені у такому разі додаткові ознаки порушення прав суттєво зменшать часові та фінансові витрати при проведенні експертиз.

Тривалий експертний досвід у цій сфері дозволяє стверджувати, що відносини щодо використання та розповсюдження комп'ютерних програм за умови існування згаданої комплексної охорони мають регулюватися окремим законом, який, окрім встановлення чітких критеріїв, надавав би програмам і окремого правового режиму.

Процедура надання програмам і програмним продуктам окремого правового режиму повинна, у першу чергу, враховувати їх особливості як потенційних об'єктів авторського та патентного права. Але, водночас, ця процедура має коштувати недорого та тривати невеликий проміжок часу через постійні зміни та модифікації програм і програмних продуктів, їх короткий життєвий цикл та змінну через це споживчу вартість.

Звідси випливає **Рекомендація четверта**. Необхідно розробити проект Закону “Про правову охорону комп'ютерних програм”, який би регулював питання комплексної охорони програм нормами авторського та патентного права. Правового захисту потребують і такі невід'ємні складові сучасних програм, як дизайнерські рішення інтерфейсу та його окремі елементи, які при цьому можуть стати додатковою ознакою порушення прав на програми. Наприклад, компанія Apple у подібних випадках широко застосовує норми патентного права. Один із патентів компанії носить назву “Інтерфейс користування для комп'ютерного дисплея” і поширюється на графічну реалізацію одного з елементів інтерфейсу [4, с.4].

Рекомендація п'ята. Дизайнерські рішення інтерфейсу програм та його окремі елементи необхідно захищати як промислові зразки.

Як вже зазначалося, програмний продукт складається з певного переліку окремих програм та програмних модулів, кожний з яких має своє функціональне призначення. Їх взаємодія призводить до отримання певного результату, задля якого і створено програмний продукт. Опис сукупно-

сті програм та програмних модулів за допомогою формули винаходу дасть змогу захистити програмний продукт як спосіб, враховуючи його складові, їх назви та функціональне призначення. Подібний опис є певним віддзеркаленням технології, яка реалізується програмним продуктом та його структурою. Окрім того, це дасть ще одну додаткову ознаку порушення прав на програми.

У деяких фахових джерелах наводяться такі критерії ознак патентоздатності, за допомогою яких комп'ютерні програми можуть бути віднесені до винаходу [3, с. 14]. Однак питання, чи задовольняє програмний продукт умовам патентоздатності, потребує додаткового дослідження.

Рекомендація шоста. Необхідно додатково провести науково-правові дослідження щодо захисту структури програмного продукту, технології, яка реалізується за його допомогою, подібно до захисту прав на винахід, а, можливо, і як корисна модель.

Зазначені рекомендації дадуть поштовх у розробленні механізмів, спрямованих на надійний захист комп'ютерних програм, та створенні підстав для ефективного проведення судово-експертних досліджень цих об'єктів.

Список використаних джерел:

1. Аналіз стану патентування комп'ютерних програм за матеріалами форуму ВОІВ у Мюнхені, 2002 // Інтелектуальний капітал. — 2003. — № 1. — С. 42-44.
2. Закон України “Про авторське право і суміжні права” в редакції Закону № 2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 43, ст. 214.
3. Буров О.Ю. Комп'ютерні програми і бази даних як об'єкти патентування: методологічний аспект / О.Ю. Буров // Інтелектуальний капітал. — 2003. — № 2. — С. 11-15.
4. Apple запатентувала мусорную корзину // Setup. — 2003. — № 3. — С. 4.

*С.А. Петренко,
судовий експерт*

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНІЧНИХ КРЕСЛЕНЬ ЯК ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Згідно зі статтею 8 Закону України “Про авторське право і суміжні права” [1] об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

“1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

<...>

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності”.

Однією з умов набуття твором охорони нормами авторського права є його відповідність критерію оригінальності. Відповідно до теорії авторського права оригінальність твору є наслідком творчої праці його автора, віддзеркаленням його особистості [2, с. 83].

Отже, визначення характеру праці, яка була використана при створенні технічного креслення, є обов'язковою умовою для встановлення відповідності твору критерію оригінальності, а також при віднесенні твору до категорії нових або похідних творів.

Загальні теоретичні положення щодо визначення оригінальності творів літератури, науки та мистецтва викладено у працях таких відомих цивілістів, як Гаврилов Е.П. [2], Антімонов Б.С., Флейшиц Е.А. [3], Гордон М.В. [4], Іонас В.Я. [5], Сергеев А.П. [6], Меггс П.Б. [7]. Водночас у жодній із зазначених праць не розглянуте питання визначення оригінальності технічних креслень, їх юридично значущих елементів, а також питання, що саме вважається творчою працею при створенні зазначених об'єктів.

Натомість саме питання такої категорії змушений вирішувати експерт при проведенні судової експертизи або експертного дослідження технічних креслень як об'єктів авторського права. Адже, відповідно до ст. 1 Закону України “Про судову експертизу”, судовою експертизою — це дослід-

ження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства [11]. До таких матеріальних об'єктів, які можуть досліджуватися судовим експертом, відносяться, зокрема, інженерні, проектні креслення (ст. 8 Закону України “Про авторське право і суміжні права”).

Таким чином, відсутність наукових досліджень з питань встановлення оригінальності технічних креслень та їх юридично значущих елементів ускладнює процес визначення меж охороноздатності цих об'єктів згідно з нормами авторського права. Ускладнює це і розробку методичних рекомендацій щодо проведення судових експертиз та експертних досліджень технічних креслень як об'єктів права інтелектуальної власності.

Тому доцільним є дослідження питання внутрішньої та зовнішньої форм технічних креслень, а також віддзеркалення у них творчої праці автора.

Як зазначено у Великому тлумачному словнику української мови [8, с. 463], “креслення — умовне графічне зображення якогось об'єкта (машини, споруди тощо), виконане за допомогою креслярських інструментів на папері, кальці тощо”.

Більш деталізоване, з точки зору техніки, визначення креслення міститься у Політехнічному словнику: “Креслення — зображення предметів, головним чином машин, споруд і технічних пристроїв, а також їх деталей, виконане із зазначенням їх розмірів, масштабів, складу тощо, які однозначно визначають ці предмети та необхідні для їх виготовлення і контролю” [9, с. 595].

Отже, на відміну від більшості класичних об'єктів авторського права (художні, літературні твори), які призначені для задоволення естетичних, емоційних та, певною мірою, інформаційних потреб людини, технічні креслення є, в першу чергу, інструкцією для створення утилітарного технічного, промислового, архітектурного виробу.

Як зазначає А.П. Сергєєв, розробки зі створення нової техніки можуть бути віднесені до сфери наукової діяльності. За таких умов твори, які розкривають зміст технічних

рішень, до їх кваліфікації в якості винаходів, корисних моделей, раціоналізаторських пропозицій, повинні користуватися авторсько-правовою охороною як твори науки [6, с. 125].

Водночас, слід звернути увагу на особливість креслень як об'єктів авторсько-правової охорони. Зокрема, як справедливо зазначає В.Я. Іонас, результати винахідницької діяльності мають певну подвійність — технічне рішення, яке є об'єктом винахідницького права, та його опис (опис, креслення, модель), який є об'єктом авторського права. Таким чином, створення нової технічної думки, з одного боку, та створення нових засобів для її вираження, з іншого, обумовлюють виникнення різних цивільних правовідносин [5, с. 142].

Важливість цього твердження полягає у тому, що об'єктом авторсько-правових відносин є саме креслення, а не виражене у ньому технічне рішення. Креслення — це одна із зовнішніх форм винаходу або технічного рішення, графічне вираження закладеної в них ідеї.

Таким чином, при проведенні судової експертизи слід чітко усвідомлювати, що саме досліджується — технічне рішення чи форма його об'єктивного вираження.

Критеріями охороноздатності технічних креслень як об'єктів авторського права виступають оригінальність та об'єктивна форма вираження. Подібно до традиційних об'єктів авторського права креслення характеризуються змістом, внутрішньою та зовнішньою формами вираження. Відповідно до доктрини авторського права, саме форми вираження визначають оригінальність твору та є віддзеркаленням творчої праці автора.

Технічні креслення, а також такі твори мистецтва, як малюнки та картини, є графічними об'єктами. Тому дослідження питання змісту, внутрішньої та зовнішньої форм технічного креслення проводитиметься у порівнянні з відповідними характеристиками зазначених творів мистецтва.

Твір мистецтва — явище не природне, а культурне, в основі якого лежить духовний початок. Цей початок для свого існування та сприйняття іншими повинен мати певне матеріальне втілення. Отже, у творі мистецтва духовний початок — це його зміст, а його матеріальне втілення —

форма. Іншими словами, зміст — це те, що хотів сказати автор своїм твором, а форма — це те, як він це зробив.

Таким чином, структурну модель твору мистецтва можна умовно представити у вигляді ядра (тема, ідея), оточеного оболонками внутрішньої та зовнішньої форми.

Зміст твору складається з його теми та ідеї і є неохороноспроможним елементом. Зміст твору — це суть його форми, духовна інформація, яка пронизує всі прошарки твору, та випромінюється ним. Форма вираження твору — це його охороноспроможний елемент, який, своєю чергою, поділяється на внутрішню та зовнішню форми.

Внутрішня форма знаходиться всередині твору, його художнього цілого (структури), та за своєю функцією є вираженням змісту. Внутрішня форма — це система образів (образи-персонажі (характери) та їх взаємодії (сюжет)), які, подібно змісту твору, мають суто ідеальний характер, але на відміну від змісту характеризуються почуттєвою конкретикою і тому спрямовані на уяву людини. Саме такий підхід застосовується у теорії авторського права.

Своєю чергою, через зовнішню форму твору безпосередньо здійснюється естетичний вплив на людину. Зовнішня форма є носієм естетичних якостей твору, це подальший розвиток почуттєвої конкретизації змісту. Завдяки зовнішній формі зміст твору усвідомлюється не стільки завдяки уяві, скільки через споглядання.

Для наочності викладеного окреслимо елементи змісту, внутрішньої та зовнішньої форми відомої роботи Леонардо да Вінчі “Таємна вечеря”.

Зміст твору безпосередньо розкривається у біблійному сюжеті та у психологічно поглиблених характерах його персонажів — Ісуса Христа і дванадцяти апостолів. Внутрішньою формою твору є його композиція, взаємне розташування образів-персонажів, зображення їх взаємодії. Зовнішньою формою твору є його кольоровий устрій, світлотіньова “партитура”, кольорово-світлове рішення, характерні для стилю малярства Леонардо да Вінчі густина, пастозність фактури кольорової гама, характеристика мазків тощо.

У свою чергу, на відміну від творів мистецтва, зміст технічних креслень не має інтелектуально-емоційної будови.

Як зазначалось вище, основне призначення технічного креслення — це представлення необхідної інформації для реалізації певної технічної ідеї, технічного рішення. Отже, змістом технічного креслення є певна технічна ідея. У цьому розумінні зміст технічного креслення за своєю суттю подібний до змісту наукового твору.

Цілком очевидно, що внутрішній формі технічного креслення не притаманні такі елементи, як система образів та сюжет. При цьому креслення має свою внутрішню структуру та компонування. До внутрішньої форми також можна віднести зображення (креслення) виробів, якщо останні не стандартизовані, тобто є результатом творчої розробки у сфері техніки.

Зовнішньою формою технічного креслення є його мова, тобто прийнята автором система символів та позначень, а також їх зв'язок із зображеннями конкретних елементів технічного рішення на кресленні, перетинів. До зовнішньої форми також можна віднести характерний для автора стиль виконання технічного креслення, бачення розробника щодо необхідності здійснення певних перерізів та їх обсяг.

За своєю суттю внутрішня та зовнішня форми технічного креслення ближчі до внутрішньої та зовнішньої форми наукового твору, аніж до твору мистецтва.

Як зазначав у своїй праці А.П. Сергєєв [6, с. 118-119], до охороноспроможних елементів наукового твору відносяться: 1) зовнішня форма, тобто його мова, що включає в себе особливі наукові знаки та символи, та 2) внутрішня форма, яка виникає завдяки прийнятій автором послідовності викладених наукових понять, логіці та системі розкриття наукових ідей, а також розташуванню матеріалу.

На відміну від наукових творів та творів мистецтва, творчий процес створення технічного креслення зазнає певної регламентації. Розміри виробу, що зображені на кресленні, частіше за все встановлюються різними документами, наприклад технічним завданням, а тому не можуть вважатися результатом творчої діяльності автора креслення, конструктора. Розміри також розраховує конструктор, виходячи з наданих йому характеристик та умов подальшого використання виробу.

Загальні вимоги до проектної та робочої документації щодо технічних виробів, об'єктів будівництва, а також загальні правила виконання графічної та текстової документації встановлено відповідними ГОСТ, ДСТУ, ДБН та ЄСКД. Відповідно ті елементи внутрішньої та зовнішньої форм технічних креслень, які виконані за правилами, передбаченими нормативними документами, не вважаються результатом творчої діяльності конструктора, а лише відображають виконання останнім загальноприйнятих вимог до творів технічного характеру.

Таким чином, для визначення відповідності технічного креслення критерію оригінальності в процесі проведення судової експертизи необхідно встановити наявність технічного факту творчості при його створенні через дослідження внутрішньої та зовнішньої форм.

Е.П. Гаврилов визначає творчість як діяльність людини, в результаті якої з'являється дещо якісно нове та таке, що відрізняється неповторністю, оригінальністю та унікальністю [2, с. 83]. Безумовно, цю позицію слід підтримати, особливо у випадках, коли технічне креслення є однією з форм вираження технічного рішення, яке охороняється нормами патентного права як винахід або корисна модель.

Проте на практиці існує чимало технічних креслень, реалізованих у рамках виконання певних технічних завдань на розробку конструкторської документації, яка стосується непатентоспроможних виробів. Цілком імовірно, що подібні розробки проводили інші особи та організації, і в результаті незалежно створювали подібні технічні креслення. За таких умов визначення творчості через наявність новизни її результату слід проводити з урахуванням таких факторів, як:

- можливість ознайомлення автора (конструктора) з аналогічними розробками;
- наявність у технічних кресленнях елементів внутрішньої та зовнішньої форми, тотожних аналогічним кресленням інших розробників.

Перший фактор пов'язаний з тим, що технічні креслення можуть бути розроблені, наприклад, на основі проведення реінженірингу готового виробу особою, яка не є розробником цього виробу. За таких умов за внутрішньою та зовнішньою

формами два комплекти креслень одного виробу (але різних розробників), відрізнятимуться.

Другий фактор обумовлений тим, що технічні креслення могли бути створені на основі вже існуючих креслень іншого розробника. Тоді створення твору технічного призначення відбувається за певною “матрицею”, що, з одного боку, спрощує сам процес створення, а з іншого — певною мірою обмежує виникнення чогось якісно нового.

З огляду на викладене, слід також згадати про технічні креслення, виконані за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Безумовно, використання сучасних програмних засобів, з одного боку, автоматизує процес створення технічного креслення, з іншого ж — нівелює значимість окремих елементів форми щодо встановлення творчого характеру праці автора креслень.

Таким чином, визначення оригінальності технічного креслення в процесі проведення судової експертизи пов'язане зі встановленням новизни суттєвих елементів його внутрішньої та зовнішньої форми, що характеризує творчу природу та правооб'єктність твору. При цьому доцільно врахувати думку А.П. Сергеева, який зауважує, що творчий характер діяльності автора припускається допоки не доведено зворотне [6, с. 135].

Якщо ж вести мову про встановлення випадків порушення авторських прав шляхом запозичення креслень або їх фрагментів, то вирішальне значення має наявність буквального збігу форм вираження. Подібний підхід, зокрема використовується при виявленні випадків запозичення фрагментів наукових творів [10, с. 10].

Підсумовуючи, слід зазначити наступне. Зміст, внутрішня та зовнішня форми технічного креслення за своєю суттю більш близькі до наукового твору, аніж до таких творів мистецтва, як картина, малюнок. Цей момент необхідно враховувати у процесі проведення судової експертизи та експертного дослідження при визначенні оригінальності твору, а також при встановленні випадків запозичення його в цілому та окремих його фрагментів. Особливу увагу слід приділяти питанню підтвердження факту самостійності створення технічного креслення.

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про авторське право і суміжні права” в редакції Закону № 2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 43, ст. 214.
2. Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития / Э.П. Гаврилов. — М.: Издательство “Наука”, 1984. — 224 с.
3. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право / Б.С. Антимонов, Е.А. Флейшиц. — М: Юридическая литература, 1957. — 280 с.
4. Гордон М.В. Советское авторское право / М.В. Гордон. — М.: Юридическая литература, 1955. — 232 с.
5. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве / В.Я. Ионас. — М: Юридическая литература, 1972. — 168 с.
6. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А.П. Сергеев. — М.: “Теис”, 1996. — 704 с.
7. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность / П.Б. Мэггс, А.П. Сергеев. — М.: Юристъ, 2000. — 400с.
8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і головн. ред. В.Т. Бусел]. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. — 1440 с.
9. Политехнический словарь / Ред.кол.: А.Ю. Ишлинский (гл. ред.) и др. — 3-е изд., перераб. и доп. / А.Ю. Ишлинский. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — 656 с.
10. Гаврилов Э.П. Издательство и автор: вопросы и ответы по авторскому праву / Э. П. Гаврилов. — М.: Книга, 1991. — 270 с.
11. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст. 232 (зі змінами).

*В.М. Крижна,
кандидат юридичних наук, доцент**

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЩОДО СХОЖОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ НАЙМЕНУВАНЬ

Відповідно до ст. 489 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) [1], правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирішити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Таким чином, основною функцією комерційного найменування є індивідуалізація суб'єктів — учасників цивільного обороту.

Комерційне найменування — це найменування, під яким особа виступає у цивільному обороті і яке індивідуалізує цю особу серед інших його учасників.

Термін “комерційне найменування” є порівняно новим для законодавства України, він введений ЦК України відповідно до змін від 16.01.2006 р. У зв'язку з цим як у теорії, так і на практиці виникає чимало питань, на які немає відповідей ні у нормативних актах України, ні в наукових публікаціях.

Мета даного дослідження — з'ясувати, чи є порушенням прав на комерційне найменування схожих комерційних найменувань, що дозволить вирішити питання доцільності призначення судової експертизи щодо схожості комерційних найменувань.

Оскільки законодавство України не приведене у відповідність стосовно використання термінів “комерційне” і “фірмове” найменування (а це є предметом самостійного правового дослідження), то для цілей даного дослідження, враховуючи позицію Вищого господарського суду України та деяких вітчизняних науковців, будемо виходити із тожності за замістом зазначених термінів.

З'ясуємо межі прав інтелектуальної власності на комерційне найменування.

* Крижна В.М. тривалий час здійснювала судово-експертну діяльність як атестований судовий експерт.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (ст. 490 ЦК України).

Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з єдиним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом.

На відміну від інших правових засобів індивідуалізації, для набуття права інтелектуальної власності на комерційне найменування не вимагається виконання формальних дій. Воно є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки.

На цьому відмінності не вичерпуються. Відповідно до ч. 4 ст. 489 ЦК України особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

Іншими словами, можна мати тотожні комерційні найменування за умови різних сфер діяльності. Якщо допускається існування навіть тотожних найменувань, то цілком закономірна можливість існування схожих до ступеня змішування найменувань.

Щоб не виникало сумнівів, на наш погляд, необхідно доповнити ч. 4 ст. 489 ЦК України словосполученням “або схожі”, виклавши її у такій редакції: “Особи можуть мати однакові або схожі комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються”.

Виходячи з викладеного, можна встановити межі майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування: обсяг правової охорони комерційного найменування

визначається використанням особою позначенням та сферою її діяльності.

Для з'ясування поняття використання комерційного найменування звернемося до законодавства України.

Гл. 16 Господарського кодексу України (далі — ГК) [2] називається “Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності”. ГК України у ч. 1 ст. 154 закріплює, що ним регулюються відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності.

Хоча ст. 159 ГК України називається “Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційного найменування”, у ній мова йде взагалі про комерційне найменування як об'єкт інтелектуальної власності. У той час, як стосовно інших об'єктів інтелектуальної власності дається поняття використання: винаходу, корисної моделі чи промислового зразка (ч. 3 ст. 156 ГК України), торговельної марки (ч. 2 ст. 157 ГК України), географічного зазначення (ч. 2 ст. 160 ГК України).

На думку Ю. Бошицького, використанням комерційного найменування іншими особами вважається будь-яка форма незаконного виступу в цивільному обороті під чужим комерційним найменуванням [3, с. 101].

Оскільки комерційне найменування, як і торговельна марка — це позначення, яке виконує індивідуалізуючу функцію, то, на наш погляд, за аналогією можна скористатися нормою про торговельні марки з урахуванням того, що комерційне найменування вирізняє суб'єкта цивільного обороту.

Використанням комерційного найменування визнається:

- 1) нанесення його на вивіску, будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням комерційного найменування з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- 2) застосування його під час пропонування та надання послуги;
- 3) застосування його в діловій документації чи в рекламі

та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Відповідно до ст. 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” [4] неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знака для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до зплутування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

На практиці виникають питання стосовно того, чи є порушенням прав на комерційне найменування використання схожого до ступеня змішування найменування.

Відповідно до п. 54 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” [5] “з огляду на приписи статей 90, 489-491 Цивільного кодексу та статті 159 Господарського кодексу належним способом захисту права особи на комерційне найменування може бути позов про зобов’язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням. У разі задоволення відповідного позову господарський суд може зобов’язати власника (засновника) або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів.

Вимога про скасування державної реєстрації юридичної особи або зобов’язання її змінити назву шляхом перереєстрації з мотивів схожості фірмових найменувань суб’єктів підприємницької діяльності не є належними способами захисту права на комерційне найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутні така, як тотожність найменувань.

Господарські суди не повинні встановлювати схожість або тотожність комерційних найменувань на власний розсуд. Для роз’яснення відповідних питань слід призначати судову експертизу”.

Як видно з наведених положень, Президія Вищого господарського суду України веде мову як про схожість, так і

про тотожність комерційних найменувань, для встановлення чого рекомендує призначити судову експертизу. Однак менше ніж за рік зазначена позиція була змінена і стала більш категоричною.

Відповідно до п. 4 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 р. № 04-5/76 “Про деякі питання практики призначення судових експертів у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності” [6] “правова охорона надається правовласнику виключно проти використання іншими особами однакового, тобто тотожного повного чи скороченого комерційного (фірмового) найменування. Тому у справах про захист права інтелектуальної власності на комерційне найменування господарським судом не повинні порушуватися перед судовим експертом питання про наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати”.

Висновок про те, що порушенням прав на комерційне найменування є лише його тотожне використання, Президія Вищого господарського суду України робить зі змісту статей 489, 490 Цивільного кодексу України та статті 159 Господарського кодексу України. Однак зазначені норми не дають підстав для такого категоричного твердження.

Напевне, воно було обумовлене використанням норм, які стосуються найменування юридичної особи, а не комерційного найменування. Так, відповідно до п. 1 ст. 27 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” [7] однією з підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися.

Єдина норма, яку, на наш погляд, слід враховувати, — це ч. 1 ст. 489 ЦК України, відповідно до якої комерційне найменування повинне давати можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводити в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Звідси однозначно витікає, що основна функція комерційного найменування — розрізняльна. Логічно поставити запитання: чи дотримується за-

значена функція, якщо на ринку кілька осіб зі схожими до ступеня змішування найменуваннями?

Охорона комерційних найменувань відповідає інтересам як виробників, так і споживачів, однаково зацікавлених у тому, аби були передбачені правові інструменти, які застерігають від використання комерційного найменування способами, що вводять в оману або призводять до змішування [8, с. 149].

Оскільки комерційне найменування покликане індивідуалізувати учасника цивільного обороту, то при використанні зазначеного об'єкта інтелектуальної власності постає проблема недопущення змішування споживачем схожих позначень. При цьому береться до уваги, що споживач має середню пам'ять і при сприйнятті позначень не може одночасно порівнювати оригінал комерційного найменування з позначеннями, використовуваними іншими особами.

Зазначений підхід враховувався ще за часів Радянського Союзу. Зокрема, відповідно до п. 11 Положення про фірму, затвердженого ЦВК СРСР та РНК СРСР 22.06.1927 р. особа, яка має право на фірму, може вимагати в судовому порядку припинення користування тотожною чи схожою фірмою зі сторони інших осіб, оскільки внаслідок тотожності чи схожості фірм виникає можливість їх змішування [9].

На сьогодні аналогічне положення міститься у ч. 3 ст. 12 Закону Республіки Вірменія "Про фірмові найменування" від 23 листопада 1999 р., відповідно до якої порушенням виключного права на використання фірмового найменування є використання іншими особами тотожного чи схожого до ступеня змішування найменування.

Отже, щоб не допустити введення споживачів в оману щодо особи, яка виготовляє або реалізує товар чи надає послуги, суб'єкт прав на комерційне найменування повинен мати можливість забороняти іншим особам використовувати як тотожне, так і схоже до ступеня змішування позначення. Пояснюється це тим, що комерційне найменування визнається використаним, якщо його застосовано у формі комерційного найменування, а також у формі, що відрізняється від нього лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому його відмітності.

Хоча в законодавстві України відсутня норма, яка б давала поняття порушення прав на комерційне найменування, однак зазначене поняття можна сформулювати як будь-яке посягання на майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Виходячи з проведеного аналізу, порушенням прав на комерційне найменування є використання без згоди правоволодільця позначення, тотожного чи схожого до ступеня змішування з комерційним найменуванням, якщо це може призвести до змішування чи ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Судовий експерт може вирішувати питання не лише тотожності, а й схожості до ступеня змішування комерційних найменувань. А тому при вирішенні спорів про порушення прав на комерційні найменування при необхідності вирішення питань, які потребують спеціальних знань, доцільно назначати судову експертизу не лише щодо тотожності, а й щодо схожості комерційних найменувань.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356 (зі змінами).
2. Господарський кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144 (зі змінами).
3. Бошицький Ю. Право інтелектуальної власності: навч. посібник / Ю. Бошицький. — Київ: Логос, 2007. — 488 с.
4. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 36, ст.164 (зі змінами).
5. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності”.
6. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 р. № 04-5/76 “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності”.

7. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст. 263 (зі змінами).

8. Introduction to Intellectual Property. Theory and Practice // Editor World Intellectual Property Organization. — London — The Hague — Boston: Kluwer Law International, 1997. — 242 p.

9. Положення про фірму, затверджене ЦВК СРСР та РНК СРСР 22 червня 1927 р. Із набранням чинності новими ЦК України та ГК України норми Положення про фірму не повинні застосовуватися.

*О.Ф. Дорошенко,
кандидат юридичних наук, судовий експерт
К.А. Щукіна,
судовий експерт*

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

На сьогодні комерційне найменування є одним з найневизначеніших об’єктів інтелектуальної власності, а питання щодо його правової охорони та захисту й досі не знайшли нормативного врегулювання через відсутність спеціального закону. Неоднозначність підходів до правової охорони комерційних найменувань спостерігається також у законодавствах зарубіжних країн.

Умови надання правової охорони, виникнення та припинення прав інтелектуальної власності на комерційне найменування закріплено статтями 489-491 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) [1].

Як було неодноразово наголошено, для вирішення судовому експерту досить часто виносяться питання, сформульовані незрозуміло або редакція яких у постанові (ухвалі) не відповідає Науково-методичним рекомендаціям з питань підготовки і призначення судових експертиз [2]. Своєю чергою судовий експерт, відповідно до п. п. 4.13 Інструкції

про призначення та проведення судових експертиз [2] у випадку, якщо зміст завдання йому зрозумілий, після наведення питання в редакції постанови або ухвали про призначення експертизи може дати відповідні роз'яснення і викласти питання в редакції, що відповідає згаданим Рекомендаціям.

Так, наприклад, що стосується комерційних найменувань, для вирішення судовому експерту виносяться питання наступного змісту: “Чи є найменування юридичної особи “А” схожим із знаком для товарів і послуг “Б” настільки, що їх можна сплутати?” або “Чи є схожими настільки, що їх можна сплутати найменування юридичної особи “А” та найменування юридичної особи “Б”?”.

Однак об'єктом дослідження судової експертизи інтелектуальної власності є комерційне (фірмове) найменування, а не найменування юридичної особи, які є різними правовими категоріями.

Після прийняття нового ЦК в юридичній літературі висловлювались суперечливі думки щодо визначення сутності комерційного найменування. Так само, наприклад значна кількість науковців ототожнювали поняття комерційного найменування з найменуванням юридичної особи. У коментарі до ст. 489 ЦК України міститься наступна думка: “Право на комерційне найменування може охоронятися законом до моменту державної реєстрації юридичної особи. Так, право на попереднє резервування для комерційних найменувань визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 р. № 1383 та Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” [3, с. 799].

Неуважність при висловленні таких позицій звичайно ж вражає, оскільки у коментованій статті чітко зазначено, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту його першого використання та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації. А зазначені нормативні акти стосуються саме найменувань юридичних осіб і ніякого відношення до комерційних найменувань не мають.

Як уже зазначалось, найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування є різними правовими

категоріями, які відрізняються одна від одної колом суб'єктів прав на них, підставами виникнення та припинення тощо. Цим відмінностям присвячено достатньо наукових досліджень [4, 5], які не потребують додаткового аналізу у предметі даної роботи.

Відповідно до ст. 90 ЦК України [1] "Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму [...]. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування".

Аналіз викладеної норми дає змогу однозначно визначити, що юридична особа зобов'язана мати найменування юридичної особи і може (тобто має право) додатково використовувати комерційне найменування.

Однак, на відміну від найменування юридичної особи, будь-яких вимог до структури комерційного найменування законодавством України не встановлено, як і не визначено взагалі його поняття. У ст. 489 ЦК України закріплені лише умови надання правової охорони комерційному найменуванню. Зокрема у цій статті зазначено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Структура комерційного найменування завжди розглядалась поверхнево, хоча це питання має велике значення для захисту прав на такий об'єкт, особливо при зіткненні прав на комерційні найменування та знаки для товарів і послуг. При проведенні судових експертиз визначення складу КМ має вирішальне значення як об'єкта дослідження.

На цій проблемі наголошувала А. Міндрул: "Під час виникнення спору визначення питання, що саме є комерційним найменуванням, може стати досить складним і проблематичним" [6, с. 45]. Так, Вищий Господарський Суд України у своїй постанові від 4 березня 2008 р. № 12/205-21/55 зазначає, що "питання визначення фірмового найменування* є правовим. Воно має вирішуватись судом відпо-

* Відповідно до ст. 420 ЦК фірмове та комерційне найменування є ідентичними поняттями.

відно до чинного законодавства та на підставі наявних у справі доказів”. Зазначена постанова знайшла своє відображення і в Оглядовому листі Вищого господарського суду України № 01-8/383/1 від 27.06.2008 “Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності” [7].

Таким чином питання визначення складу комерційного найменування віднесене до компетенції суду, однак на підставі яких доказів та на підставі якого законодавства, якщо не існує спеціального закону щодо комерційних найменувань, — залишається не зрозумілим.

Серед науковців існують різні думки щодо структури комерційного найменування. Так, дехто відносить до його складу розміщені на товарі або його упаковці відомості про назву підприємства-виробника, організаційно-правову форму, форму власності та навіть відомості про його місце знаходження і такі, що можуть бути передбачені в установчому договорі [3, с. 799]. Звичайно ж, така інформація є обов’язковою для розміщення на упаковці, тарі або виробі. У свою чергу, використовувати комерційне найменування чи ні — це право юридичної особи, а не обов’язок.

У більшості випадків комерційне найменування співпадає з найменуванням юридичної особи або якимось пов’язане з ним. Так, наприклад словосполучення “Товариство з обмеженою відповідальністю “Юридична компанія “Сокіл” є повним найменуванням юридичної особи, а її комерційним найменуванням може бути як “Товариство з обмеженою відповідальністю “Юридична компанія “Сокіл” так і “Юридична компанія “Сокіл” або взагалі “Сокіл”.

Нормою, закріпленою у п.п. 1, 2 Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу [8], встановлено:

“1.1 Юридична особа повинна мати своє найменування. У найменуванні юридичної особи зазначаються її організаційно-правова форма [...] та назва. Найменування юридичної особи викладається державною мовою.

1.2 Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до най-

менування окремих організаційно-правових форм суб'єктів господарювання. Юридична особа, крім повного найменування, може мати скорочене найменування.

1.3 Назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму.

2.4 Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб'єкта господарювання”.

Отже, найменування юридичної особи повинно містити дві частини:

- 1) організаційно-правову форму (наприклад, відкрите акціонерне товариство (ВАТ), товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) тощо);
- 2) назву, яка може містити інформацію щодо мети діяльності юридичної особи (юридичне, наукове, виробниче), вид (державне, приватне, колективне), спосіб утворення (унітарні, корпоративні) тощо та власну назву — спеціальну частину найменування, яка необхідна для розрізнення одних юридичних осіб від інших (будь-яка оригінальна назва).

Проте питання визначення складу комерційного найменування залишається відкритим. Треба погодитись з думкою А. Міндрул, що незалежно від того, що вирішить суд*, будь-яке його рішення можна оскаржити через те, що законодавством не встановлено жодних вимог до поняття комерційного найменування [6, с. 45].

Сьогодні для конкретизації відповідних положень ЦК України розробляється спеціальне законодавство щодо охорони прав на комерційне найменування. Так, Державним департаментом інтелектуальної власності розроблено проект закону України “Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування”. У проекті визначено поняття та можливий склад комерційного найменування. Так, комерційним найменуванням, за законопроектом, є позначення, яке дає можливість вирізнити одну особу, яка виробляє та(або) реалізовує товари чи надає послуги, з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Такими позна-

* Щодо складу комерційного найменування — прим. автора.

ченнями, що становлять комерційне найменування, можуть бути, зокрема позначення, що складаються із зазначення організаційно-правової форми та/або характеру діяльності юридичної особи, та позначення, що є вирізняльною частиною цього комерційного найменування; скороченого найменування юридичної особи.

Розглянемо доцільність входження організаційно-правової форми, яка є обов'язковим елементом найменування юридичної особи, до складу комерційного найменування.

На відміну від найменування юридичної особи комерційне найменування належить до об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до ст. 420 ЦК України.

У найширшому розумінні інтелектуальна власність означає закріплені законом права, які є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній і художній сферах [9, с. 15].

Ст. 418 ЦК України містить визначення поняття права інтелектуальної власності: “це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом”.

Таким чином, об'єкти інтелектуальної власності є індивідуальними, унікальними і є результатом творчої діяльності. Створення будь-якого об'єкта інтелектуальної власності потребує творчих зусиль незалежно від того, буде це літературний твір чи знак для товарів і послуг або комерційне найменування. Адже комерційне найменування — це унікальний ідентифікатор конкретної юридичної особи, який через успішність і ефективне використання у майбутньому та у сукупності з торговельною маркою може коштувати у десятки разів більше, ніж увесь майновий комплекс підприємства. Тому розробка сильного комерційного найменування потребує значних зусиль.

Включення до складу комерційного найменування організаційно-правової форми, яка є обов'язковим елементом найменування юридичної особи, з огляду на призначення та функції комерційного найменування, не має сенсу.

Організаційно-правова форма юридичної особи призначена для класифікації юридичних осіб залежно від форм власності, а також способів закріплення, використання і

управління їх майном. Юридичне значення цього полягає в урахуванні у законодавстві особливостей правового становища підприємств окремих видів.

Вказівка на організаційно-правову форму є обов'язковою у написанні найменування юридичної особи для її державної реєстрації, а також несе інформаційний зміст, наприклад для конкурентів, партнерів, банківських установ, податкових органів тощо. Однак для споживача, який не має можливості одночасно порівняти обидва найменування, щоб їх запам'ятати, вказівка на організаційно-правову форму значення не має. Необхідною інформацією для споживача при виборі певної організації є її спеціалізація та репутація на ринку, а різниця між "Товариством з обмеженою відповідальністю" чи "Приватним підприємством" не буде для нього важливою, а, отже, й помітною.

Визначення складу комерційного найменування є особливо складним питанням при зіткненні прав на знаки для товарів і послуг та комерційні найменування при проведенні судових експертиз. Як було зазначено, звичайною практикою стало ототожнення найменування юридичної особи та комерційного найменування, що іноді призводить до помилкових висновків.

В оглядовому листі ВГСУ [7] при аналізі рішення суду першої інстанції за конкретною справою наголошено, що "судом не зазначено в оскаржуваному рішенні, на підставі яких доказів ним було визначено фірмове найменування позивача та ототожнено його з повним найменуванням. Суд, перебравши на себе непритаманні йому функції експерта, сам дійшов висновку про те, що оскільки фірмовим найменуванням* позивача та його вирізняльною частиною є певне словосполучення (а фактично це є повна назва фірми), то спірна торговельна марка не схожа до ступеня змішування з фірмовим найменуванням позивача".

Таким чином, Вищим господарським судом також вказано на недоцільність включення організаційно-правової форми до складу комерційного найменування. Це можна пояснити тим, що для визначення схожості знака для това-

* Відповідно до ст. 420 ЦК фірмове та комерційне найменування є ідентичними поняттями.

рів і послуг з комерційним найменуванням враховується думка споживача та його сприйняття від порівнюваних позначень. Саме комерційне найменування виступає ідентифікатором юридичної особи на ринку, повна назва якої із вказівкою на організаційно-правову форму є, як правило, надто громіздкою конструкцією, перевантаженою зайвою для споживача інформацією, тому в повному обсязі не запам'ятовується.

Входження до складу комерційного найменування лише власної назви юридичної особи, наприклад “Сокіл” при повному найменуванні “Товариство з обмеженою відповідальністю “Юридична компанія “Сокіл”, не завжди є доречним, оскільки скорочена назва використовується в основному у розмовній практиці при усних сповіщеннях. Крім того, таке ж слово “Сокіл” може входити до складу іншого комерційного найменування, при умові різних сфер комерційної діяльності, територіального розмежування та якщо це не вводить в оману споживачів*. Як правило, така власна назва реєструється у якості торговельної марки (знака для товарів і послуг) і в цьому разі виконує функцію відрізнення товарів або послуг, а не тієї чи іншої особи — учасника ринку.

Таким чином, з урахуванням викладеного вище, як комерційне найменування доцільно розглядати позначення, що складається з вказівки на характер діяльності юридичної особи разом з позначенням, що є вирізняльною частиною цього комерційного найменування, без посилання на організаційно-правову форму. Така словесна конструкція містить необхідну і достатню інформацію для ідентифікації фірми як суб'єкта комерційної діяльності.

Слід зазначити, що не завжди комерційне найменування співпадає з найменуванням юридичної особи. Так, наприклад, “Товариство з обмеженою відповідальністю “Аспект — 2003” є найменуванням юридичної особи, а “Науково-практичний журнал “Інтелектуальна власність” є її комерцій-

* Відповідно до ст. 489 ЦК, особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг, які ними надаються.

ним найменуванням. На відміну від найменування юридичної особи, для якого встановлено вимогу щодо написання лише українською мовою, комерційне найменування може бути представлене і літерами латиниці.

У такому аспекті цікавим є досвід Великобританії, де існує охорона як найменувань компанії (company names), так і бізнесових найменувань (business names), та охорона яких регламентується різними законами — Законом про бізнесові найменування 1985 р. (Business Names Act) та Законом про компанії 1985 р. (Companies Act).

Бізнесовим найменуванням є таке найменування, що використовується будь-якою особою, товариством або компанією для ведення бізнесу, відмінне від власного найменування (ім'я), наприклад “XYZ Limited” здійснює діяльність як “Fish Antiques” [10, с. 324].

У Франції розрізняють найменування корпорацій (dénomination sociale) та фірмове найменування (nom commercial). Найменування корпорації є офіційним та юридичним ім'ям корпорації та не може бути змінено при користуванні, за винятком зміни даних у статутних документах. Фірмове найменування може змінюватися без спеціальних правових процедур [10, с. 323].

Отже, “паралельне” існування найменування юридичної особи та її комерційного найменування є абсолютно виправданим, оскільки кожне з цих найменувань виконує свою функцію: перше використовується для ідентифікації особи в органах державної влади, реєстраційних та фіскальних органах тощо, а друге — для вирішення особи на ринку.

Зрозуміло, що комерційне найменування може бути зареєстровано в якості торговельної марки, або бути її частиною. Зв'язок комерційного найменування з торговельною маркою особливо стосується знаків обслуговування. Це можна пояснити тим, що більшість послуг надаються локально і перш ніж звернутись за наданням будь-якої послуги споживач хоче бути поінформований про репутацію та досвід фірми на ринку, і використання не пов'язаної з комерційним найменуванням торговельної марки може взагалі втратити сенс.

І навпаки, що стосується виробників товарів, прив'язка комерційного найменування до торговельної марки не

обов'язкова. Так, компанія може виробляти товари під різними торговельними марками, наприклад відома компанія Procter and Gamble виробляє товари під такими торговельними марками як ARIEL, HEAD&SHOULDERS, PANTENE, BLEND-A-MED, MAX FACTOR тощо.

Тобто офіційне найменування для юридичної особи як, наприклад й ім'я фізичної особи, не може бути предметом обороту і характеризує юридичну особу в сукупності її прав і обов'язків як самостійного суб'єкта права. У свою чергу комерційне найменування — це назва, яка індивідуалізує юридичну чи фізичну особу для ідентифікації своїх господарських (комерційних) відносин. Права на комерційне найменування можуть бути передані, тобто бути предметом обороту, але тільки спільно з підприємством, яке воно позначає [11, с. 125].

Таким чином, для уникнення спірних ситуацій та надійного захисту комерційних найменувань, а також можливості чіткого визначення об'єкта дослідження при проведенні судових експертиз, пропонується змінити норму щодо охорони прав на комерційні найменування у проекті Закону України “Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування” і викласти її у такій редакції:

“Позначеннями, що становлять комерційне найменування, можуть бути, зокрема позначення, що складаються з вказівки на форму та/або характер діяльності юридичної особи, та позначення, що є вирізняльною частиною цього комерційного найменування”.

Чітко визначена структура комерційного найменування без зазначення організаційно-правової форми надасть можливості уникнути багатьох зіткнень прав на комерційні найменування та торговельні марки та спростить процедуру і підходи до встановлення схожості між цими позначеннями.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356 (зі змінами).

2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98р.: станом на 01.06.2009 р. / Електронний ресурс / Законодавство України. — Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.

3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / за відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. — К.: Юринком Інтер, 2005. — Т. I. — 832 с.

4. Тверезенко О. Проблемні аспекти використання комерційних найменувань / О. Тверезенко // Щотижнева інформ.-прав. газета “Правовий тиждень”. — 05/2008. — №20 (93).

5. Кібенко О. Регулювання комерційного (фірмового) найменування у нових Цивільному та Господарському кодексах України / О. Кібенко / Електронний ресурс Режим доступу: <http://www.yurradnik.com.ua/practice.php?action=1&id=1>

6. Міндрул А.В. Проблеми застосування законодавства при зіткненні прав на комерційні найменування та торговельні марки: Матеріали наук.-прак. конф. “Новации интеллектуальной собственности”, Одеса, 26-30 трав. 2008 р. / А.В. Міндрул. — К.: НДІ ІВ АПрНУ, НПЖ “Інтелектуальна власність”, 2008 — 90 с.

7. Оглядовий лист Вищого господарського суду України № 01-8/383/1 від 27.06.2008 р. “Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності” / Електронний ресурс / Законодавство України. — Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.

8. Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.04 р. № 65 “Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу” (із змінами, внесеними згідно зі змінами, внесеними згідно з наказами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 29: станом на 27.03.06, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2004 р.

за № 792/9391 / Електронний ресурс / Законодавство України. — Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.

9. Основи інтелектуальної власності: наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко. — К.: Юридичне видавництво “Ін Юре”, 1999. — 578 с.

10. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / за ред. Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. — 1104 с.

11. Левічева О.Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару: навч. посіб. / О.Д. Левічева. — К.: Ін-т інтел, власн. і права, 2006. — 128 с.

*Т.А. Васьковська,
судовий експерт*

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

Серед переліку видів судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, який затверджений наказом Міністерством юстиції України у 2007 році [1], є “Дослідження, пов’язані з промисловими зразками”. Перед розглядом деяких питань судово-експертного дослідження промислових зразків вважаємо за доцільне зупинитися на самому об’єкті дослідження.

У ст. 1 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (далі — Закон) [2] визначено, що промисловий зразок — це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. У загальноприйнятому ж розумінні промисловий зразок — це результат творчої діяльності, яка спрямована на досягнення декоративності зовнішнього вигляду предметів масового виробництва, який з урахуванням наявних обмежень на ціни задовольняє потреби потенційних споживачів як щодо зорової привабливості

предмету, так і в здатності ефективно виконувати призначену йому функцію [3, с. 213].

В юридичному розумінні право на промисловий зразок відноситься до права, що надається в багатьох країнах відповідно до системи реєстрації, на охорону оригінальних орнаментальних і не функціональних ознак промислового виробу або продукту, які є результатом творчої діяльності [12, с. 261].

Перелік виробів, які відносяться до промислових зразків, дуже різноманітний. Вони можуть бути об'ємними (моделі), площинними (малюнки) або складати їх поєднання. Таке поняття, як “конструкторське рішення” не може бути притаманне для площинних — двовимірних промислових зразків — етикеток, тканин, ковдр тощо. Для них головною характеристикою буде зовнішній вигляд виробу, композиційне розташування окремих графічних елементів.

Система реєстрації промислових зразків в Україні проводиться відповідно до Закону, Правил розгляду заявки на промисловий зразок (далі — Правила розгляду) [4] та Правил складання та подання заявки на промисловий зразок (далі — Правила складання) [5].

Датою подання заявки є дата одержання Укрпатентом матеріалів, що містять:

- клопотання у довільній формі про видачу патенту, а також відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;
- зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд; частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладену українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цієї частини українською мовою повинен надходити до Держдепартаменту протягом двох місяців від дати подання заявки [2].

Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки проводиться формальна її експертиза, яка має статус науково-технічної експертизи, що визначена положеннями Закону та Правилами [2, 4, 5]. Формальна експертиза визначає належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, яким надається права охорона, перевіряється правильність оформлення до-

кументів заявки відповідно до розділу 3 Правил складання, а також відповідність матеріалів заявки вимогам ст. 11 Закону та класифікація об'єкта, що заявляється, відповідно до МКПЗ (міжнародна класифікація промислових зразків).

В українському законодавстві правова охорона надається промислому зразку, якщо він є новим і промислово придатним. При цьому промисловий зразок вважається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету (п. 2 ст. 6 Закону [2]).

Слід зазначити, що при видачі патенту на промисловий зразок в Україні експертиза на новизну не проводиться, оскільки згідно із законодавством вона є лише формальною. Якщо промисловий зразок охороняється, власник — фізична або юридична особа, що зареєструвала промисловий зразок, забезпечує собі виключне право на захист від несанкціонованого копіювання або імітації зразка третіми особами. Це дає змогу одержати справедливий прибуток від вкладеного капіталу. Ефективна система охорони також приносить користь споживачеві й суспільству в цілому, забезпечуючи сумлінну конкуренцію й дотримання правил сумлінної торгівлі, а також сприяючи розвитку художньої творчості й привертаючи увагу споживача.

Але, відповідно до ст. 18 вищезгаданого Закону патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. Іншими словами, видаючи патент, держава не гарантує, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності. Всі правові порушення, які можуть виникати внаслідок неправомірних дій, вирішуються органами дізнання, досудовим та судовим слідством.

Ст. 27 Закону [2] визначені способи захисту прав на промисловий зразок у судовому й іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку із застосуванням даного Закону. Суди відповідно до їх компетенції вирішують, зокрема суперечки про: авторство на промисловий зразок; установлення факту використання промислового зразка; установлення власника патенту; порушення права власника патенту; право попереднього користування; компенсації.

Для вирішення зазначених вище питань ухвалою суду призначається судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності, яка стосується фактичних даних, що належать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також до охороноздатності конкретних об'єктів дослідження.

Тут доцільно згадати про традиційне поняття судової експертизи, під якою законодавство розуміє дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства [6].

У вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом для роз'яснення судовому експерту можуть бути поставлені питання, зокрема про:

- наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком);
- виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка;
- включення до сукупності суттєвих ознак промислового зразка інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, комерційних найменувань, географічних зазначень походження товарів, творів образотворчого мистецтва тощо) та інші [7].

При дослідженні поставленого перед судовим експертом питання стосовно "новизни" аналізується сукупність суттєвих ознак промислового зразка на зображеннях, які надані у матеріалах заявки. Суттєвими є ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для сприйняття виробу як такого, що відрізняється від аналогічних виробів. Із цього випливає, що суттєвість ознаки промислового зразка визначається її участю у створенні зорового образу (зовнішнього вигляду) виробу, в наданні виробу властивостей, які дозволяють візуально відрізнити його від низки аналогічних рішень.

Слід зазначити, що не завжди зображення зовнішнього вигляду виробу, які додаються до матеріалів заявки, об'єк-

тивно характеризують виріб у цілому, а опис може характеризувати не всі риси зовнішнього рішення виробу, іноді тлумачитися призначення виробу або технічні його властивості. У такому випадку, як було зазначено вище (згідно з п. 6 ст. 5 Закону [2]) експерт визначає суттєві ознаки промислового зразка самостійно тільки з наданих зображень, які внесені до Реєстру. Також судовим експертом аналізуються ознаки в описі, дається щодо них висновок, а вже тільки потім робиться обґрунтований власний перелік суттєвих ознак.

Негатив існування зазначеного положення в українському законодавстві полягає у тому, що думки окремих експертів з одного і того ж питання часто розходяться. Тим більше, що комерційна цінність промислового зразка проявляється не в його експертній оцінці, а саме в оцінці користувачами, які є дійсними або потенційними споживачами, клієнтами та купують певний виріб [8, с. 215].

Подальшим етапом судової експертизи промислових зразків є аналіз наданих на дослідження матеріалів (по справі), які мають відношення, наприклад до встановлення загальнодоступності сукупності суттєвих ознак до дати подачі заявки до Установи. У цьому контексті слід зауважити, що патентне законодавство України у сфері охорони промислових зразків не дає визначення поняття “загальнодоступний”. Але, якщо враховувати положення ст. 8 ЦК України [9] про аналогію закону і керуватися п. 6.5.2.1 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель [10], то це поняття можна трактувати так: “загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися”.

В якості доказів для дослідження загальнодоступності у світі суттєвих ознак промислового зразка необхідно аналізувати дані (факти) із відповідних інформаційних джерел, з якими “будь-яка особа може ознайомитися” на зазначену конкретну дату, на яку вказані ознаки були загальнодоступними. Вказана дата повинна бути більш ранньою, ніж дата подання заявки на реєстрацію відповідного промислового зразка.

У зв'язку з цим, при встановленні такої дати за аналогією закону, можна також керуватись зазначеним пунктом Пра-

вил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель [10], який формулює правила визначення дати включення джерела інформації до рівня техніки, якою у даному випадку є:

- зазначена дата публікації — для опублікованих описів до охоронних документів;
- зазначена дата публікації — для опублікованих відомостей про заявку на об'єкти інтелектуальної власності, яку подано до Держдепартаменту;
- дата виходу в світ друкованих видань (а за відсутності можливості її встановлення — останній день місяця чи 31 грудня), зазначеного у виданні року, якщо дата виходу в світ визначається лише місяцем або роком;
- дата депонування — для депонованих літературних творів;
- дата надходження до органів науково-технічної інформації — звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок до дослідно-конструкторських робіт та іншої конструкторської, технологічної і проектної документації;
- дата реєстрації в уповноваженому органі — для нормативно-технічної документації;
- дата подання на конкурс робіт для ознайомлення, підтверджена документами, які стосуються проведення конкурсу;
- дата ознайомлення (огляду) — для джерел інформації, що сприймаються візуально (плакати, моделі, вироби тощо), яка документально підтверджена;
- дата початку показу експонатів, розміщених на виставці, що документально підтверджена;
- дата відомостей про технічні засоби, які стали відомими в результаті їх використання, що документально підтверджена, від якої ці відомості стали загальнодоступними;
- дата повідомлень на телебаченні, в кіно, матеріали яких зафіксовані на відповідному носії інформації в установленому порядку, чинному на зазначену дату.

Крім зазначеної фіксованої дати, яка підтверджує загальнодоступність інформації, необхідною і дуже важливою умовою є надання зображення зовнішнього вигляду ви-

робу (промислового зразка), яке могло б підтверджувати певну дату. Надане зображення дасть змогу оцінити, а також провести порівняльне дослідження сукупності суттєвих ознак, які характеризують зовнішній вигляд виробів. Тим самим встановлюється відповідність промислового зразка критерію новизни.

Важливим моментом у судовій експертизі промислових зразків є дослідження таких об'єктів, як технічні вироби (станок, машина, прилад). Тому необхідно брати до уваги, що концепції форми технічного виробу об'ємно-просторової структури не повинні стосуватися його функціональних ознак. Зовнішній вигляд такого виробу характеризуватиметься наступними ознаками: наявністю композиційних елементів і їх формою, а також взаємним розташування елементів.

Відповідно до ст. 12 Закону України “Про судову експертизу” [6], обов'язком судового експерта є проведення повного дослідження з наданням обґрунтованого та об'єктивного письмового висновку. Якщо в судовому процесі виникають питання, за вимогою органу дізнання, слідчого, прокурора, судді, суду, експерту необхідно дати роз'яснення щодо даного ним висновку.

Так, під час судових засідань експерт може давати пояснення не тільки стосовно поставлених перед ним питань, а також — роз'яснення щодо об'єктів дослідження. Як приклад можна навести роз'яснення щодо критерію новизни виробів ювелірної промисловості (за справою районного суду Києва). Одна із сторін наполягала на тому, що їх виріб є новим і відрізняється від запатентованого промислового зразка удосконаленням елементів кріплення та застібок. Зовнішньо порівнювальні вироби співпадали за сукупністю суттєвих ознак і були визначені як схожі. Виявленні під час судового засідання ознаки, які різнять ювелірні вироби, підпадали під охорону вже іншого закону у сфері промислової власності, а саме — Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” [11]. Такі елементи у наданих ювелірних виробах як застібки, не впливали на формування зовнішнього вигляду виробу, оскільки розташовані на внутрішній поверхні виробів і виконували суто технічну функцію, що полягає у зручності механізму.

На підставі викладеного можна зробити наступні висновки.

Наразі судовий експерт з питань інтелектуальної власності є одним із суб'єктів, уповноважених проводити дослідження (оцінку) критеріїв патентоспроможності промислового зразка, оскільки патентна експертиза проходить лише за формальними ознаками. Специфіка досліджень об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема промислових зразків, потребує застосування відповідних методик, обґрунтованої теоретичної підготовки судового експерта, наявності у нього відповідного досвіду та практичних навичок. Досягти цього можливо, застосовуючи науково-практичну експертну діяльність, яка полягатиме в ефективності досліджень у галузі судової експертизи, всебічному аналізі об'єктів дослідження, розробці найбільш удосконалених методик та методів судової експертизи у сфері інтелектуальної власності

Список використаних джерел:

1. Наказ Міністерства юстиції України від 07.11.2007 р. № 1054/5 “Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.11.2007 р. за № 1250/14517 // Офіційний вісник України, 2007, №86, С. 150, ст. 3177.
2. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 34 (зі змінами).
3. Основи інтелектуальної власності: наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
4. Правила розгляду заявки на промисловий зразок. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 198 від 18.03.2002 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.03.2002 р. за № 313/6601 // Офіційний вісник України, 2002, № 14, С. 286, ст. 773.
5. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 110 від 18.02.2002 р., зареєстровано в

Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за №226/6514 зі змінами та доповненнями в редакції від 11.01.2006 р. // Офіційний вісник України, 2002, № 11, С. 202, ст. 531.

6. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст. 232 (зі змінами).

7. Судова експертиза прав інтелектуальної власності: збірник питань / За ред. П.П.Крайнєва / — К.: НДЦСЕ-ПВ, 2006. — 18 с. [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://www.intelect.org.ua/index.php?id=203>

8. Шестимиров, А.А., Минаев, А.А. Промышленные образцы / А.А. Шестимиров, А.А. Минаев. — М.: ВНИИПИ, 1996. — 397 с.

9. Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356 (зі змінами).

10. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Наказ Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 р. за № 364/6652 // Офіційний вісник України, 2002, № 16, С. 356, ст. 887.

11. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції Закону № 1771-III від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 37, ст. 307 (зі змінами).

12. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / за ред. Ю.М. Капіци: кол. Авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. — 1104 с.

*В.П. Кращенко,
кандидат технічних наук*

РОЗДУМИ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

Як колишньому працівнику центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, автору не байдужі здобутки та недоліки в роботі

системи, що реалізує цю охорону. Радує те, що така система створена та успішно працює. Разом з тим у роботі спостерігаються певні недоліки, які можуть у подальшому створити системі негативний імідж. Для запобігання цьому в подальшому викладемо наступні міркування.

Проведення низки судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності, зокрема таких, що стосуються винаходів, дає підстави для висловлення думки, що видача охоронних документів є не такою вже і бездоганною справою. Особливо коли йдеться про видачу патентів з недостатнім рівнем проведення формальної та кваліфікаційної експертизи. Саме ці обставини стали передумовою виникнення судових справ і, як наслідок, проведення згаданих експертних досліджень.

Розглянемо на прикладах питання щодо правомірності видачі деяких патентів.

1. Дослідимо формулу винаходу “Виливок напівспокійної і киплячої сталі” за патентом України на винахід №39343 [1] на відповідність її ознак вимогам чинних нормативно-правових актів, а саме Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі — Закон) [2], Правилам складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель [3] та Правилам проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) [4].

Ознаки винаходу викладемо у табличному виді (Таблиця 1).

Таблиця 1.

Ознаки формули винаходу

№ ознаки	Ознаки, що містяться у формулі винаходу
1	Виливков напівспокійної і киплячої сталі,
2	який складається із спряжених по границях та ребрах нижньої частини і звареної догори головної частини,
3	який відрізняється тим, що нижня частина зружена донизу і має похил границі не менше 1,5 % від висоти нижньої частини
4	верхня частина вилівка має похил границі 1-5% від висоти верхньої частини,
5	а також ділянок заокруглень по ребрах 10-20% від висоти верхньої частини

1.1. Проведемо аналіз п.1 Таблиці 1. “Виливок напівспокійної і киплячої сталі” на відповідність п. 2 ст. 6 Закону [2] “Умови надання правової охорони”: “Об’єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин)...”.

Зрозуміло, що найближче, за значенням, цей об’єкт може бути віднесений до пристроїв. Звернемося до першоджерел.

Якщо “Прибор (устройство) — пристрій” [5, с. 542], то справедливе визначення: “До пристроїв відносяться агрегати, машини, механізми, знаряддя праці, інструменти та інші продукти упредметненої праці, призначені для виконання виробничих і технологічних процесів...” [6, с. 226].

В інших джерелах наводиться наступне визначення: “Пристроєм називають агрегати, машини, механізми, знаряддя праці, інструменти та інші продукти уречевленої праці, призначені для виконання виробничих і технологічних процесів...” [7, с. 18].

На завершення дамо ще одне визначення: “Пристосування — 2. Предмет, всякий пристрій, за допомогою якого або за допомогою якого проводиться яка-небудь робота, дія” [8, с. 518].

Виливок як такий відноситься до промислових виробів, проте ніякої роботи сам не виконує, за його допомогою ніяка робота не здійснюється.

Наведене дає підстави запевняти, що “Виливок напівспокійної і киплячої сталі” не є пристроєм, не належить до будь-яких інших об’єктів, яким надається правова охорона як винаходу.

Враховуючи викладене, подальший розгляд ознак можна було б і не здійснювати. Проте експерт пропонує продовжити дослідження будови формули винаходу.

1.2. До п. 2 Таблиці 1 зауважень немає.

1.3. Відносно п. 3 Таблиці 1: “який відрізняється тим, що нижня частина звужена донизу і має похил граней не менше 1,5% від висоти нижньої частини”, то словосполучення “який відрізняється тим, що нижня частина звужена донизу і має похил граней не менше 1,5%”, повністю описує ознаку і наводить додаткове словосполучення “від висоти нижньої частини” не є коректним, так як похил у нашому випадку —

це не що інше, як відношення відстані, на яку зміщена від вертикалі верхня частина грані виливки до довжини проєкції цієї грані на вертикальну площину, тобто до висоти цієї нижньої частини. Наведене додаткове словосполучення тільки вводить читача в оману.

1.4. Що до п. 4 Таблиці 1: “верхня частина виливка має похил граней 1-5% від висоти верхньої частини”, то слід зазначити, що словосполучення “верхня частина виливка” та “від висоти верхньої частини” не є коректними, адже цей елемент виливка вже має свою назву, а саме: “звужена догори головна частина” (див п. 3 Таблиці 1), що означає порушення вимог Правил [3].

З іншого боку, якщо “верхня частина виливка має похил граней 1-5%”, то це словосполучення повністю описує ознаку і наводить додаткове словосполучення “від висоти верхньої частини” немає ніякого сенсу (див. пояснення поз. 1.3).

1.5. Розглянемо п. 5 Таблиці 1: “а похил ділянок заокруглень по ребрах 10-20% від висоти верхньої частини”. Словосполучення “ділянок заокруглень” до цього у формулі винаходу ще не згадувалося. Воно мало б згадуватись чи в обмежувальній, чи у відмінній частині, як введена ознака. А тільки потім можна було б вводити це словосполучення у зазначену ознаку формули винаходу. Наявність цього словосполучення у формулі не є правомірною.

1.6. Словосполучення “ділянок заокруглень по ребрах 10-20 %”, як у подібному випадку, зазначалося у п. 1.4, не є коректним. Викладене дає підстави зробити висновок, що вираз “а похил... по ребрах 10-20%” робить ознаку не однозначною та нездійсненною.

1.7. Словосполучення “від висоти верхньої частини” не є коректним, адже похил у нашому випадку — це не що інше, як відношення відстані, на яку зміщена від вертикалі верхня частина грані виливниці до довжини проєкції цієї грані на вертикальну площину, тобто, до висоти цієї самої верхньої частини. Наведене словосполучення тільки вводить читача в оману.

Проведений аналіз свідчить про виконання кваліфікаційної експертизи фахівцями Держдепартаменту неналежної якості.

Викладені зауваження у пп. 1.1, 1.3-1.7 дають підставу вважати, що видача патенту України на винахід № 39343 може спричинити його оскарження.

2. Проведемо дослідження формули винаходу “Пристрій для лиття виливків напівспокійної та киплячої сталі” за патентом на винахід № 39655 [9] на відповідність її ознак вимогам чинних нормативно-правових актів, а саме Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі – Закон) [2], Правилам складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель [3] та Правилам проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) [4] (Таблиця 2).

Таблиця 2

Ознаки формули винаходу за патентом № 39655

№ ознаки	Ознаки, що містяться у формулі винаходу
1	Пристрій для лиття виливків напівспокійної та киплячої сталі, що містить виливницю
2	Який відрізняється тим, що на зовнішню донизу виливниці встановлена надставка
3	яка має застосковий корпус
4	із товщиною стінок, рівною 0,5-1,0 товщини стінок виливниці,
5	і робочий простір, який звужується догори і ширший у своєму нижньому кінці ніж внутрішній простір верхньої частини виливниці
6	при цьому надставка має ухил стінок по гранях 1-5% і по кутах 15-25%
7	при цьому радіус заокруглення кутів збільшується по висоті надставки від такого, що дорівнює радіусу заокруглення кутів виливниці до такого, що не перевищує половини розміру робочого простору у верхній частині надставки

2.1. Ознаки пп. 1-5 Таблиці 2 знаходяться у причинно-наслідковому зв'язку та відповідають вимогам зазначених нормативно-правових актів, зауважень немає.

2.2. Щодо п. 6 Таблиці 2, то слід зазначити, що у словосполученні “при цьому надставка має ухил стінок по гранях 1-5%” вираз “по гранях” є оманливим, який дезорієнтує читача, тому що стінки надставки і є боковими гранями умовної зрізаної піраміди, що являє собою об'ємний робочий простір надставки. У зазначеній частині ознака неоднозначна.

2.3. Відносно словосполучення “при цьому надставка має ухил... по кутах 15-25%” проведемо додаткове дослід-

ження. Дамо визначення терміну “ухил”. Як свідчить фахова література з конструювання, “Для полегшення виїмки зливка поверхням, перпендикулярним до площини роз’єму, додають ливарні ухили” [10, с. 73]. І це для фахівця зрозуміло.

2.4. Тепер визначимося, про які кути йде мова у формулі винаходу. Якщо — про ухил стінок задля того, щоб полегшити відділення вилівка від стінок надставки, то, вочевидь, це стосується, утворених лініями перетину стінок надставки (ребрами умовної зрізаної піраміди) та напрямом, в якому здійснюють відокремлення надставки від вилівниці. Тобто в ознаці повинно йтися про ухил ліній перетину стінок надставок.

З урахуванням наведеного зауваження розглянемо словосполучення у наступній редакції: “При цьому надставка має ухил... ліній перетину стінок надставки в напрямку, в якому здійснюють відокремлення надставки від вилівниці 15-25%”.

Можна було б погодитися з наведеною редакцією словосполучення. Проте, якщо розглядати ухили, то слід зауважити, що ухил стінок надставки є первинним, визначальним, а ухил ліній перетину стінок є вторинним, залежним від ухилу стінок надставки. Це означає, що меншому значенню ухилу стінок відповідатиме менший ухил ліній перетину стінок надставки, а більшому ухилу стінок — більший ухил зазначеної лінії перетину стінок надставки.

Водночас в редакції ознаки за формулою винаходу “При цьому надставка має ухил стінок по гранях 1-5% і по кутах 15-25 %” можливі варіанти її тлумачення. Візьмемо граничні значення. При ухилі стінок, наприклад, в 1%, можуть розглядатися варіанти ухилу ліній перетину стінок вилівниці у 25%, і, навпаки, при ухилі стінок, рівному 5%, ухил ліній перетину стінок вилівниці може розглядатися рівним 15%, що, безумовно, для заявленого технічного рішення є неоднозначним та нездійсненним.

Наведені зауваження дають підстави вважати, що ознака п. 6 Таблиці 2 не може розглядатися як правомірна та правочинна.

2.5. Перейдемо до ознаки п. 7 Таблиці 2: “причому радіус заокруглення кутів збільшується по висоті надставки від такого, що дорівнює радіусу заокруглення кутів вилів-

ниці до такого, що не перевищує половини розміру робочого простору у верхній частині надставки". Існує низка зауважень.

По-перше, про які кути в цій ознаці йде мова?

Можна розглядати:

- кути, утворені лініями перетину стінок надставки (ребрами умовної зрізаної піраміди) та напрямом, в якому здійснюють відокремлення надставки від виливниці, останні можуть змінюватися відповідно до величини ухилу цих стінок;
- лінійний кут двогранного кута, який утворено сусідніми стінками надставки, в площині, перпендикулярній лінії перетину стінок надставки [11, с. 305], який теж залежить від величини ухилу цих стінок та їх кількості;
- кути між стінками надставки в площині рознімання надставки і виливниці, або в паралельних їй площинах, які залежні від кількості стінок.

Наявність викладених варіантів свідчить про неоднозначність ознаки щодо кутів.

Припустимо, що розглядаються кути між стінками надставки в площині рознімання надставки і виливниці та в паралельних їй площинах по висоті надставки. Саме ці кути мають заокруглення за наданими до опису кресленнями (хоча нагадаємо, що юридичну силу мають тільки ознаки, про які йдеться у формулі винаходу) і змінюються від величини r до величини R .

Тепер розглянемо словосполучення "... не перевищуючого половину розміру робочого простору у верхній частині надставки".

Вираз "робочий простір" у п. 5 Таблиці 2 вже фігурує як просторове поняття, яке характеризується певним об'ємом, що, як відомо, вимірюється у кубічних одиницях. Водночас, повертаючись до п. 7 Таблиці 2, розуміємо, що радіуси вимірюються у лінійних одиницях. Порівнювати об'ємні та лінійні величини, знову ж таки, не є коректним. Маємо явну неоднозначність та невизначеність цієї частини ознаки.

Далі, причому тут "заокруглення"? Немає ніякого сенсу говорити про будь-яке заокруглення взагалі, тому що попередня ознака п. 5 Таблиці 2 "і робочий простір, який звужується догори і повторює у своєму нижньому перерізі

внутрішній переріз верхньої частини виливниці” вже повністю описує цей внутрішній переріз як у площині рознімання надставки і виливниці, так і в паралельних їй площинах по висоті надставки. Наведене словосполучення стверджує, що, якщо заокруглення має виливниця, то аналогічне (постійне) заокруглення має і надставка по висоті. Знову ж таки, протиріччя в ознаках.

Викладене дає підстави вважати, що ознака п. 7 Таблиці 2 не може розглядатися як правомірна та правочинна.

Зауваження п. 2.2-2.5 дають підставу вважати, що правомірність видачі патенту на винахід № 39655 викликає ряд суттєвих зауважень і підлягає сумніву.

3. Формула винаходу за патентом України на винахід “Грунтообробний агрегат” № 51783 складається з одного незалежного пункту та двох залежних пунктів. Розглянемо відповідність ознак формули винаходу вимогам нормативно-правових актів [2-4] (Таблиця 3), та можливість здійснення заявленого рішення.

Таблиця 3.

Ознаки формули винаходу за патентом № 51783

№ ознаки	Ознаки, що містяться у формулі винаходу
1	1. Грунтообробний агрегат, який містить раму,
2	на якій по кронштейнах в опорних обертаючій закріплені в два ряди кривообідні диски з відповідно фіксованим кроєм і з ухилом до зовнішньої,
3	опорної рами розширюваної приладуваної пристрої,
4	з протилежного боку рами розташованої апаратної катки з механізмом регулювання його положення,
5	кривообідні диски на рамі закріплені без зазорів між ними і
6	збільшують кул жолоб кривообідних дисків 32°...30°
7	на кронштейнах установлені пристрої для очищення зовнішньої площини кривообідних дисків.
8	2. Грунтообробний агрегат по п.1, який відрізняється тим, що, в другому ряду з зовнішньої площини кривообідних дисків доданою установлюємо кривообідний диск.
9	який має діаметр 0,6...0,8 діаметра кривообідних дисків і
10	амістуете біля ко прихилітійний диск, який розташований в першому ряду на повному кроку.
11	3. Грунтообробний агрегат п.1, який відрізняється тим, що кривообідні диски мають по нормальну заголку з зовнішньої площини.

3.1. До формулювання ознак п. 1-5 Таблиці 3 зауважень немає.

3.2. Аналіз ознаки п. 6 “забезпечують кут атаки криволінійних дисків $22^\circ \dots 30^\circ$ ” показує неоднозначність виразу “кут атаки”. Між якими напрямками та в яких площинах знаходиться цей кут? Зазначених кутів, залежно від вибраних напрямків відліку, може бути багато, варто однозначно визначитися з напрямками, між якими кут встановлюється. Звернемося до Фізичного енциклопедичного словника [12, с. 777]:

“Кут атаки — це кут між напрямом швидкості поступально рухомого тіла і яким-небудь характерним напрямом, пов’язаним з тілом, наприклад у крила літака — з хордою крила, у снаряда, ракети — з їх віссю симетрії”.

З урахуванням викладеного, у нашому розумінні, кут атаки — кут між напрямом руху ґрунтообробного агрегату та лінією, що сполучає точки входу в оброблювальний ґрунт та виходу з нього заточеної кромки криволінійного (сферичного) диска, тобто його хордою, в горизонтальній площині.

Проте навіть подібного трактування вислову “кут атаки” ознака не наводить, що свідчить про те, що ознака 6 Таблиці 3 не є однозначною. У зв’язку з відсутністю напрямів, між якими визначається цей кут, можна ставити питання про неможливість здійснення заявленого рішення.

3.3. При аналізі ознак 7, 8, 11 виявлено, що вони не є здійсненими, тому що поняття “ввігнутої площини”, “випуклої площини” та “увігнутої площини” в жодному енциклопедичному виданні не виявлено, може йтися тільки про ввігнуту або випуклу поверхню криволінійного диска.

Зважаючи на те, що формула винаходу є юридично-технічним документом, за яким та чи інша сторона може відстоювати в суді свої права, а наведені словосполучення технічно є нездійсненими, можна ставити питання про неможливість здійснення заявленого рішення.

Зауваження, викладені у пп. 3.1-3.3, дають підставу поставити під сумнів правомірність видачі патенту України на винахід № 51783.

Не можна сказати, що наведені приклади є типовими. Але на прикладі 3-х охоронних документів показано, що рівень проведеної кваліфікаційної експертизи не завжди є достатнім.

Опоненти можуть звинуватити автора в надмірній прискіпливості. Проте мова зараз піде не про якість охоронних документів та не про кваліфікацію експертів. Йдеться про інше — про захист економічних інтересів підприємців, власників патентів. Припустимо, що суд приймає рішення про анулювання патенту. Що далі?

Покладаючись на правомірність видачі патенту державою, за послуги у видачі якого підприємець, як відомо, сплатив, він починає розвивати підприємницьку діяльність у напрямку реалізації захищених технічних рішень з метою отримання прибутку. І раптом, з тих чи інших причин, — судовий процес.

Суд призначає судову експертизу. Зрозуміло, що при будь-яких дослідженнях судовий експерт має ідентифікувати ознаки формули винаходу з об'єктом, що протиставляється. А порівняти можна тільки ознаки, які вписані відповідно до вимог нормативно-правових актів [2-4]. Без такого порівняння судова експертиза сенсу не має.

Припустимо, що за наслідками судового розгляду патенти будуть анульовані. Хто має нести економічну відповідальність за марно витрачені підприємцем кошти? На думку автора той, хто надав послугу в наданні охоронного документу. Але, на жаль, на сьогодні правові механізми, які б дозволили на практиці реалізувати зазначене право, відсутні або є недосконалими.

Список використаних джерел:

1. Патент України на винахід № 39343 “Виливок напівспокійної та киплячої сталі” // Бюлетень “Промислова власність”, 2003 р., № 9.

2. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції Закону “ 1771-III від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, “ 37, ст.307 (зі змінами).

3. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджені наказом Державного патентного відомства України № 132 від 17.11.1994 р. 17 листопада 1994 р. (зі змінами). Наказ втратив чинність на підставі наказу МОН України № 155 від 18.03.2005 р.

Нині чинні: Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 р. за № 173/5364 (зі змінами).

4. Правила проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) № 115/651 від 19 квітня 1995 р. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 09.03.1995 р. № 44. Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держпатенту № 244 від 29.11.1996 р. “Про затвердження правил проведення експертизи заявки на винахід і корисну модель”. Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН України № 197 від 15.03.2002 р.

Нині чинні: Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 15.03.2002 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 р. за №364/6652.

5. Російсько-український словник наукової термінології. Математика, Фізика, Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко, В.М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк та ін. — К.: Наукова думка, 1998. — 892 с.

6. Прахов Б.Г. Интеллектуальная собственность: слов.-справ / Б.Г. Прахов. — К.: Вища школа, 1999. — 256 с.

7. Крайнев П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / за ред. П.П. Крайнева: Монографія / П.П. Крайнев, Л.І. Работягова, І.І. Дятлик. — К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000. — 340 с.

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 5700 слов / под ред. чл.- корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. — 18-ое изд. стереотипное / С.И. Ожегов. — М.: Рус., 1987. — 797с.

9. Патент України на винахід № 39655 “Пристрій для лиття виливків напівспокійної та киплячої сталі” // Бюлетень “Промислова власність”, 2003 р., № 9.

10. Орлов П.И. Основы конструирования: справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Книга 2 / П.И. Орлов. — М.: “Машиностроение”, 1977. — 574 с.

11. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике [Изд. 14-ое] / М.Я. Выгодский. — М.: Гос. Изд-во физ.-мат. лит-ры, 1962. — 420 с.

12. Физический энциклопедический словарь Гл.ред. А.М. Прохоров / Ред.кол.: Д.М. Алексеев, А.М. Бонч-Бруевич. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — 928 с.

*К.А. Щукіна,
судовий експерт,
В.П. Кращенко,
кандидат технічних наук*

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТАТИСТИКИ

Статистичні методи аналізу даних застосовуються практично в усіх сферах діяльності людини. Характерною особливістю цих методів є те, що при вивченні кількісної сторони суспільних явищ та процесів вони завжди відображають якісні особливості досліджуваних об'єктів, тобто дають можливість вивчати кількість у нерозривному зв'язку та єдністю з якістю.

Однією зі складових статистики є правова — прикладна юридична наука, яка вивчає кількісні показники, що характеризують динаміку правових процесів.

Пропонована читачу інформація містить відомості про проведену статистичну обробку висновків судових експертиз торговельних марок (знаків для товарів та послуг, далі — ТМ), виконаних відповідно до чинного законодавства, зокрема Законів України “Про судову експертизу” [1] та “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [2], а також Інструкції Міністерства юстиції України про призначення та проведення судових експертиз [3], атестованими в установленому чинним законодавством порядку через ЦЕКК Мінюсту України судовими експертами, що є співробітниками НДІ інтелектуальної власності АПрН України. Зауважимо, що це не перша спроба узагальнення наукових результатів, які отримані за підсумками проведення судово-експертних досліджень [4].

Метою дослідження є виявлення якісних характеристик причин виникнення спорів, для розв'язання яких шляхом зібрання належних доказів призначені судові експертизи.

Аналізу підлягали як висновки судових експертиз, так і висновки експертних досліджень з питань інтелектуальної власності, адже підходи, за якими проводяться згадані дослідження, подібні. Всього розглянуто 229 висновків судових експертиз ТМ, які виконані за період з 2001 по 2007 рік включно (Рисунок 1).

Тут і далі оброблення статистичних даних виконано з використанням програмного продукту Microsoft Office Excel.

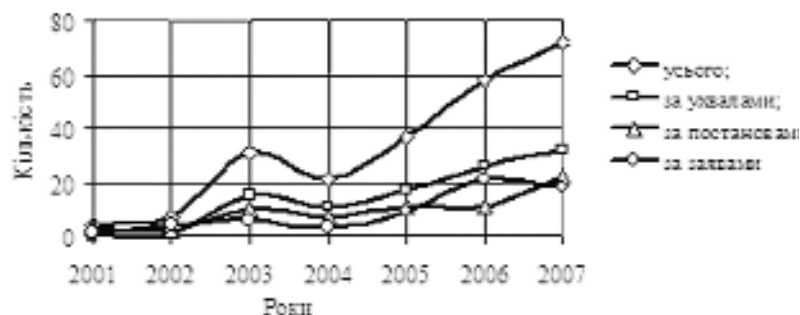


Рис.1. Динаміка судових експертиз ТМ за роками.

Як видно з Рис.1, кількість судових експертиз ТМ постійно збільшується при певному спаді у 2004 р. Однією з причин такого зменшення є проведення Міністерством юстиції України атестації судових експертів у сфері інтелектуальної власності, в результаті — зростання кількості судових експертів.

Показниками статистичного аналізу проведених судових експертиз є: питання, які винесено на вирішення експерта; об'єкти дослідження; висновки з поставлених питань. Розглянемо кожний з цих показників.

1. Питання, які ставляться перед судовим експертом, як і об'єкти дослідження, дуже різноманітні. Основні питання ви-кладені в Таблиці 1, а динаміка найпоширеніших з них надана на Рисунку 2.

Таблиця 1

Кількість основних питань, поставлених перед експертом, за роками.

П. №	Зміст питання	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Чи тотожні або схожі знаки (позначення) настільки, що їх можна сплутати?	-	5	23	14	24	36	59
2	Чи є запутаними позначками використанням знаків в розумінні ст. 16 Закону?	3	2	14	7	16	19	28
3	Чи є позначення таким, що вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?	-	1	6	3	13	15	17
4	Чи споріднені товари чи послуги для яких використовується (зарєєстровано) знаки (позначення)?	-	-	-	1	3	3	14
5	Чи відзначає знак унікальним наданням правової охорони?	1	1	8	1	4	2	3
6	Чи має позначення розрізняльну здатність?	-	2	1	1	1	4	3
7	Чи мають домінуюче положення (сильний елемент) певного елемента в позначенні	-	-	1	3	3	1	2
8	Чи є знак (позначення) загальною назвою як позначення товари і послуг певного виду?	-	1	-	1	2	3	2
9	Чи є знак (позначення) описовим при використанні щодо товарів і послуг або чужим з ним?	-	-	-	1	1	5	2
	Разом	4	12	53	32	67	88	130

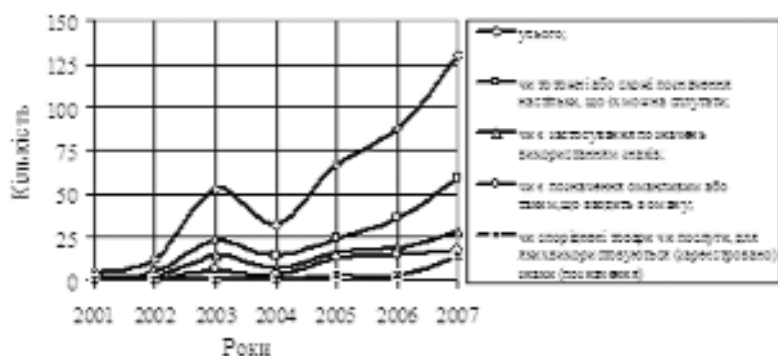


Рис.2. Динаміка основних питань судових експертиз ТМ за роками

Зрозуміло, що найчастіше спори виникають щодо порушення права на ТМ на ґрунті неправомірного використання знака чи позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

У наведених справах на вирішення експертизи виносяться питання щодо визначення тотожності або схожості зареєстрованого знака та позначення, що використовується порушником, щодо спорідненості товарів і послуг та чи є застосування позначень використанням знака в розумінні ст. 16 Закону [2].

Складніша ситуація, коли правову охорону отримують тотожні або схожі позначення, які в процесі використання призводять до сплутування їх споживачем на ринку. У таких випадках до суду надходять позови про визнання недійсним одного зі свідоцтв на ТМ, а на вирішення судової експертизи, крім встановлення схожості позначень, виносяться питання відносно введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу.

Коли об'єктами дослідження є комбіновані позначення, органом (особою), який призначив експертизу, досить часто ставиться питання визначення домінуючого положення певного елемента у позначенні, особливо це стосується таких позначень, як етикетки.

На початку становлення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності на вирішення експерта не рідко виносились правові питання. Це обумовлено тим, що фахівців у сфері інтелектуальної власності, особливо серед суддів та працівників правоохоронних органів було обмаль, тому інстанцією, яка могла розтлумачити питання права, були, зокрема, судові експерти у сфері інтелектуальної власності (**Рисунок 3**).

Однак із напрацюванням практики та досвіду у цій сфері зазначена ситуація суттєво змінилася у сторону підвищення якості та фаховості сторін (у першу чергу це стосується суддівського корпусу та експертів) при розгляді спорів, пов'язаних із порушенням прав інтелектуальної власності.

Зокрема у 2005 р. Президією Вищого господарського суду України прийняті Рекомендації “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності”, згідно

п. 1.3 яких: “Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом” [5].

На Рис. 3 видно, що з роками кількість правових питань значно зменшилась. Проте вони ще зустрічаються у призначених експертизах і здебільшого це стосується постанов правохоронних органів та заяв фізичних та юридичних осіб*.

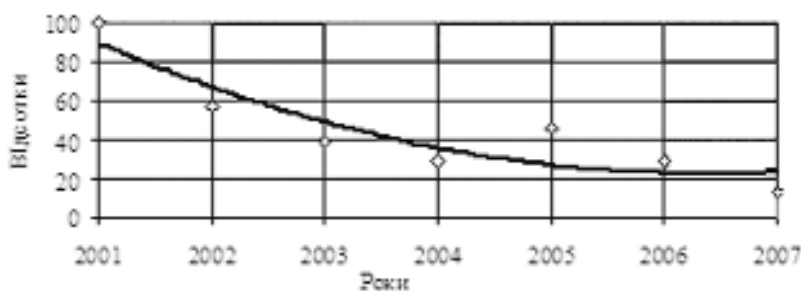


Рис.3 Динаміка експертиз ТМ, в яких поставлені питання, віднесені до правових, за роками.

Як видно з Таблиці 1, п. 5, досить часто для вирішення експерту ставилось питання “Чи відповідає знак для товарів і послуг умовам надання правової охорони?”. Із цього приводу в Рекомендаціях [5] зазначено, що “господарські суди не можуть встановлювати для роз’яснення судовим експертом питання про відповідність позначення, що є об’єктом торговельної марки, умовам надання правової охорони, оскільки за такої постановки питання судом з’ясовується питання права, а не питання факту.

З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з’ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони”.

* Слід зауважити, що на кінець 2009 р. зазначена динаміка, що свідчить про підвищення фахової якості учасників процесу, зберігається.

Після прийняття зазначених Рекомендацій кількість поставлених перед експертами правових питань зменшилась до 13 % (Рис. 4), а на вирішення експертизи вже почали ставитись питання щодо наявності конкретних підстав для відмови у наданні ТМ правової охорони, як зазначено у п. 6, 8, 9 Таблиці 1.

2. Розглянемо наступний показник. Основними об'єктами порівняння під час проведення судової експертизи ТМ є:

- зареєстрований знак із зареєстрованим знаком;
- зареєстрований знак з позначенням, яке не набуло правової охорони;
- зареєстрований знак з іншими об'єктами інтелектуальної власності (промислові зразки, комерційні найменування, об'єкти авторського права тощо) (Рисунок 4).

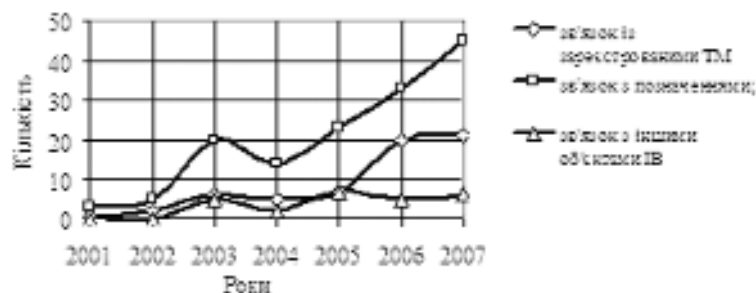


Рис.4. Динаміка судових експертиз, в яких об'єктами порівняння є лише зареєстровані ТМ, їх зв'язок з позначеннями та іншими об'єктами інтелектуальної власності, за роками.

Найбільшу кількість судових експертиз складають дослідження зареєстрованих знаків із позначеннями, які не набули правової охорони. Це пов'язано з недобросовісною конкуренцією та незаконним використанням ТМ, що належить іншій особі. Найменшу кількість складають порівняння знаків з іншими об'єктами інтелектуальної власності, де переважну більшість становлять порівняння ТМ з комерційними (фірмовими) найменуваннями.

У процесі дослідження експертом можуть бути виявлені обставини, на які органом, який призначив експертизу, не було звернено увагу.

Відповідно до ст. 13 Закону України “Про судову експертизу” [1]:

“Незалежно від виду судочинства судовий експерт має право: ...2) вказувати у висновку експерта на виявлені в ході проведення судової експертизи факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання”.

Тобто судовий експерт має право на експертну ініціативу, прояв якої є важливим для вирішення спору по суті, особливо при відсутності на сьогодні спеціалізованих патентних судів. Прояв експертної ініціативи зображено на (Рисунку 5), що ілюструє динаміку активності судових експертів інституту.

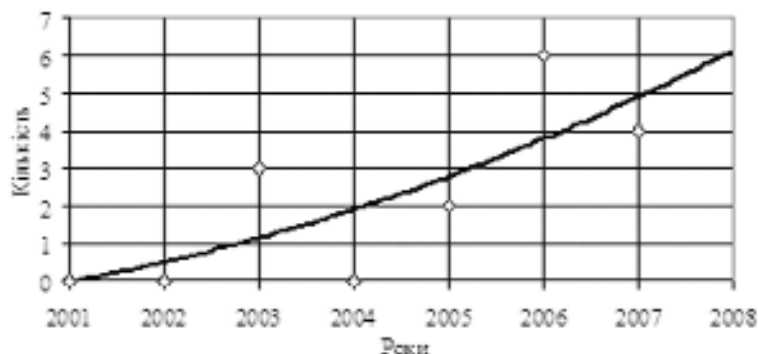


Рис. 5. Динаміка судових експертиз ТМ, в яких проявлена експертна ініціатива, та прогноз на 2008 р.

3. Найважливішим показником для встановлення істини у спорі, є результати проведеного дослідження — висновки. Хоча відповідно до п.п. 6, 7 ст. 147 ЦПК України висновок експерта для суду не є обов’язковим, незгода з ним повинна бути мотивована в рішенні або ухвалі [6].

З аналізу висновків, яких дійшли експерти в результаті проведеного дослідження, встановлено поширення на ТМ наступних підстав для відмови в наданні правової охорони, **Таблиця 2.**

Таблиця 2

Кількість виявлених ТМ, на які поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони за роками

№	Підстави для відмови в наданні правової охорони	2003	2004	2005	2006	2007
	Ст. 5, п.1, ...які суперечать публічному порядку та принципам моралі					
	Ст. 6, п.2, як:					
	...не мають репрезентативної здатності та не набули такої внаслідок їх використання					
	...є загальною ознакою як позначення товарів і послуг певного виду;					
	...що є описовими при використанні щодо зазначених у назві товарів і послуг ...					
	є оманливими або такими, що можуть плестися в оману...				0	
	...що є загальною ознакою символів і термінів					
	Ст. 6, п.3, ...які є топонімами або схожими висловлюваннями, що їх можна сплутати з:					
	...раніше зареєстрованими чи захищеними на реєстрацію в Україні та ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів...					2
	знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації...					
	Фірмовими та найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам...					
	Ст. 6, п.4, ...як знаки позначення, які відтворюють:					
	назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і вкривання з них; твори мистецтва та їх фрагменти...					
	прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди					
	Разом			4	4	3
	Усього 78					

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [2], права охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6. цього закону.

Для отримання свідоцтва на ТМ позначення перевіряється на наявність підстав для відмови в реєстрації на стадії проведення кваліфікаційної експертизи, що проводиться службами Державного департаменту інтелектуальної власності (далі — Установа).

Однак, з наведених в Таблиці 2 та Рисунку 6 даних видно, що правову охорону надають позначенням, які не відповідають пунктам ст. 5, 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [2], що свідчить про розбіжність між висновками кваліфікаційної експертизи знаків та висновками судової експертизи. Виходячи з графіка, наведеного на рисунку, у 2007 р. кількість випадків таких розбіжностей значно зменшилась у порівнянні з 2006 р.

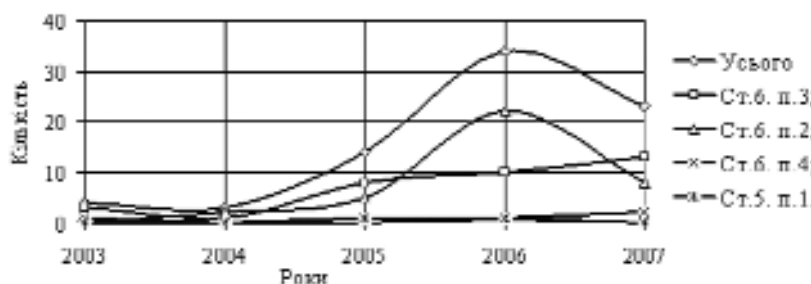


Рис.6. Динаміка встановлених підстав за Законом для відмови у наданні правової охорони щодо досліджуваних ТМ.

Додатково зазначимо, що в Таблиці 2 наведена не кількість судових експертиз, а кількість встановлених підстав для відмови у наданні правової охорони досліджуваних ТМ. При цьому одне позначення може не відповідати декільком підставам для відмови, що також враховувалось при створенні цієї таблиці.

Метою дослідження є не лише висвітлення основних результатів проведення судових експертиз, а й аналіз та встановлення глибинних причин виникнення спорів (Рисунок 7), які розглядаються в судах різних інстанцій та щодо яких призначалася судова експертиза.

Найбільшу кількість спорів складають ті, де є позови щодо незаконного використання ТМ, в яких судовою експер-

тизою встановлено тотожність або схожість зареєстрованого знака та позначення на наданих на дослідження товарах.



Рис.7. Динаміка глибинних причин спорів щодо ТМ за роками.

Причиною згаданих спорів є недобросовісна конкуренція, використання чужої репутації, наприклад, для ТМ: ТНК, МОМЕНТ, JACOBS. Виключення складають лише спори, де при проведенні судової експертизи встановлено наявність у сторони, яка використовує схоже із зареєстрованим знаком позначення, права попереднього користувача.

Відповідно до ст. 500 ЦК України [7]:


“Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача)”.

Розглянемо досить цікавий приклад. До суду надійшов позов про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг на підставі схожості цього знака з іншим раніше зареєстрованим знаком. Судовою експертизою встановлено схожість зареєстрованих знаків настільки, що їх можна сплутати. Крім того, в порядку експертної ініціативи, експертом указано на факти, які мають значення для справи, а саме факти, що свідчать про поширення на відповідача права попереднього користувача.

Суд врахував висновки судової експертизи та встановив наявність у відповідача права попереднього користувача, на підставі використання позначення, як свого комерційного найменування (яке тотожне зареєстрованому знаку) до дати подання заявки раніше зареєстрованого знака.

У позові відмовлено, в результаті обидва свідоцтва є дійсними на схожі позначення, однак Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [2] не передбачено видачу свідоцтва на ТМ попередньому користувачу.

Інша категорія спорів стосується визнання недійсним свідоцтва на ТМ на підставі невідповідності позначення умовам надання правової охорони. З них найбільшу кількість підстав складають тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати знаки. Причиною таких спорів є реально існуючий конфлікт, що вже виник або може виникнути на ринку. Зазвичай, в таких випадках, висновок судової експертизи є протилежним висновку кваліфікаційної експертизи знаків. Наведемо декілька прикладів.

Позначення  для послуг 35 класу МКТП “розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних ювелірних виробів, товарів з дорогоцінних металів або покритих ними, золотих і срібних виробів, прикрас та переліку надаваних послуг, що дозволяє споживачам зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари...” [8], є описовим для ювелірної галузі.

Позначення **Депозитна ЛІНІЯ** для таких послуг 36 класу МКТП: “Банківські операції; залучення депозитів фізичних та юридичних осіб; залучення та розміщування коштів; інформування фінансове; консультування фінансове; обмінювання грошей; перевіряння справжності чеків; кредитування юридичних та фізичних осіб...” є загальноживаним як позначення послуг певного виду.

Яскравим прикладом схожості знаків є позначення

MERRELL та **MERRELL** для споріднених товарів.

При негативному висновку судової експертизи, відносно поставленого питання, наприклад, відсутність схожості

позначень, причиною спору є безпідставні претензії Позивача.

У спорах щодо визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг визначити їх глибинну причину досить складно. З однієї сторони, можна говорити про вирогідну помилку експерта, який проводив кваліфікаційну експертизу позначення. Внаслідок чого був виданий правоохоронний документ на позначення, яке не відповідає в цілому умовам надання правової охорони, що призвело до виникнення конфлікту на ринку. Водночас це далеко не основна причина судових спорів. Тому доцільно встановити причину виникнення розбіжностей між висновками кваліфікаційної експертизи ТМ та висновками судової експертизи.

При проведенні дослідження ТМ експерти Установи та судові експерти користуються одними й тими Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [9]. Чому виникають різні висновки? Чи можна в такому разі говорити про допущення помилки тим або іншим експертом?

Різницю між висновками судової експертизи та кваліфікаційної експертизи ТМ можна пояснити наступним:

1. Експерт Установи “формально” перевіряє позначення на відповідність критеріям надання правової охорони, по типу “відповідає”, “не відповідає” безвідносно прогнозування виникнення конфліктної ситуації на ринку. Адже конфлікт може і не виникнути, а звуження правової охорони позначення, наприклад обмеження переліку товарів і послуг, ґрунтуючись лише на суб’єктивній думці експерта, неприпустиме.
2. Судовий експерт, навпаки, досліджує позначення за умови вже існуючого конфлікту на ринку або з його безумовним прогнозуванням в майбутньому.
3. Експерт Установи також не може точно визначити відповідність позначення умовам, що стосуються прав третіх осіб, наприклад чи відтворює позначення “назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників” [2] через численність та розмаїття об’єктів авторського права. Крім того, через відсутність публі-

кації заявок на ТМ, особа, чії права порушені, чи можуть бути порушені, не може подати мотивоване заперечення проти реєстрації позначення.

Таким чином, наведені на Рисунках 1-8 та у Таблицях 1-2 відомості відносно висновків судової експертизи дозволяють краще осмислити статистичне спостереження, робить його наочним і доступним.

Просте зіставлення даних не завжди дає можливість виявити наявність причинних залежностей. У той же час їх графічне зображення сприяє виявленню таких зв'язків, особливо у разі встановлення судовим експертом первинних гіпотез, що підлягають подальшому розробленню.

Проведений аналіз 229 висновків судової експертизи щодо ТМ свідчить про необхідність подібного аналізу не тільки в рамках тієї чи іншої інституції, а й загалом, в судовій системі та системі правоохоронних органів, і не тільки для зазначеного об'єкта, а й для інших об'єктів прав інтелектуальної власності.

Виявлені в результаті аналізу помилки та причини їх виникнення дозволяють удосконалити правові механізми з метою забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності.

Загалом проведене дослідження дає підстави для наступних пропозицій.

Для усунення випадків винесення на експертизу правових питань, пропонується розробити та надати суддям і працівникам правоохоронних органів нову редакцію орієнтовного переліку вирішуваних питань щодо ТМ.

При розробленні змін та доповнень до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" [2], для зменшення кількості судових спорів, слід передбачити публікацію заявок на видачу свідоцтва на ТМ.

3. Для встановлення якісної характеристики системи судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності пропонується, у співпраці з судами, спеціалізованими експертними установами Міністерства юстиції України (в яких, зокрема, напрацьовано найбільший досвід у сфері судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності), а також правоохоронними органами, здійснювати постійний моніторинг судової практики щодо всіх об'єктів інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст. 232 (зі змінами).

2. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36 (зі змінами).

3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98 р. В редакції від 29.12.2006.: станом на 01.06.2009 р. / Електронний ресурс / Законодавство України. — Режим доступу: <http://zakon.ra-da.gov.ua>.

4. Кращенко, В. Глубинные причины возникновения споров по вопросам промышленной собственности: Материалы XI научно-практической конференции “Защита прав интеллектуальной собственности” / В. Кращенко. — Киев, Алушта, 2007. — 198 с.

5. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. №04-5/1107 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності”.

6. Цивільний процесуальний кодекс України. Закон від 18 березня 2004 р. №1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492 (зі змінами).

7. Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356 (зі змінами).

8. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Дев’ята редакція. ВОІС 2006. // Державний департамент інтелектуальної власності, переклад, 2007.

9. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 №116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.97 №72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за №276/812.

*О.Ф. Дорошенко,
кандидат юридичних наук, судовий експерт*

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОХОРОНОЮ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

У практиці судових експертів з інтелектуальної власності дослідження, пов'язані з порушенням прав на товарні знаки, твердо посідають чільне місце за кількістю та за складністю вирішуваних питань. Причому господарські та кримінальні справи стосуються, здебільшого, не контрафакції, тобто підробки власне товару, а саме застосування позначень, що схожі із зареєстрованими знаками інших осіб.

На відміну від традиційних видів судових експертиз, у цьому виді досить давно точаться суперечки між експертами різних шкіл щодо встановлення чітких меж компетенції експертів. Відомо, що діючий зараз склад експертів формувався двома шляхами:

- із судових експертів традиційних спеціальностей, які за власною ініціативою або за рішенням керівництва експертних установ почали освоювати новий вид експертиз;
- із фахівців у сфері інтелектуальної власності, які, набувши відповідну практику спеціальних досліджень, отримали кваліфікацію судових експертів.

Звичайно ж, обидві школи мають право на життя, але для успішного функціонування системи судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності в цілому необхідно знайти ту "золоту середину" в підходах, яка дозволить побудувати єдину, прийнятну для всіх методологію досліджень.

Я не вперше акцентую увагу саме на різниці в підходах до проведення експертних досліджень у цій сфері. Виховані в консервативній (в хорошому розумінні цього слова) системі, побудованій на класичній криміналістиці, експерти інститутів судових експертиз, як вогню жахаються так званих "правових питань", що неминучо виникають практично в будь-якому дослідженні, пов'язаному з об'єктами, а отже, з правом інтелектуальної власності.

Новоспечені ж судові експерти з числа патентознавців навпаки, саме в цих питаннях почуваються як риба у воді, що призводить до “заносів” іншого роду: досить часто такі фахівці у своїх висновках нехтують фактичними даними, які можуть пролити світло на суть справи.

У зазначеному сенсі товарний знак як об’єкт дослідження є дуже показовим, своєрідним “лакмусовим папірцем” для експерта. Перед суддями та правоохоронцями, які, як правило, не мають спеціальної підготовки з інтелектуальної власності та достатньої практики провадження таких справ, постає задача не лише встановлення фактичних обставин справи, а й, у більшості випадків, тлумачення норм спеціального законодавства. А саме Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [1] містить найбільшу кількість нечітких або суперечливих положень.

Зрозуміло, що в таких обставинах суд або правоохоронний орган вимушений ставити відповідні питання перед експертизою. І, незалежно від того, носять ці питання правовий чи технічний характер, експерт є останньою інстанцією, яка може внести ясність у справу. Це й підтверджується практикою: більшість рішень, ухвалених судами, базується на висновках експертизи, а при порушенні кримінальних справ та направленні їх до суду такі висновки мають вирішальне значення у ста відсотках випадків.

Слід зазначити, що в даному виді експертиз визначити межу між питаннями правового та неправового характеру досить складно. З практики роботи патентних судів іноземних країн відомо, що вирішення спорів щодо порушення прав на будь-який об’єкт промислової власності починається з перевірки його охороноздатності. Такий підхід є доцільним і в наших умовах, тому питання “Чи відповідає позначення “Х” умовам надання правової охорони?” нерідко є першим із поставлених перед експертизою. Правовий характер цього питання не підлягає сумніву. Але, відмовившись відповідати на нього, експерт ставить суд у безвихідне становище, особливо, якщо однією із сторін у справі виступає Державний департамент інтелектуальної власності.

Висувати суддям та працівникам правоохоронних органів вимогу не ставити перед експертизою питання правово-

го характеру сьогодні неможливо: за відсутності в цих інституціях спеціальних підрозділів з інтелектуальної власності, укомплектованих відповідними фахівцями, жодна справа не зрушиться з місця. І якщо в рамках цивільного процесу ще є можливість обійти в експертних дослідженнях правові питання, то стаття 229 Кримінального кодексу України [2] виключає таку можливість геть-чисто: її застосування для порушення кримінальних справ потребує в кожному конкретному випадку казуального тлумачення поняття “використання товарного знака”, яке міститься у ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Щоправда, змінами, внесеними згідно із Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності” від 22 травня 2003 р. [3], ситуацію було виправлено: як у Кримінальний кодекс, так і в спеціальний закон введено відповідні доповнення, які дозволяють кваліфікувати як злочин практично будь-яке умисне порушення прав власника свідоцтва. Це полегшить роботу правоохоронців, хоча б у справах щодо порушень, які виникли після прийняття цього закону.

Судово-експертна діяльність у сфері інтелектуальної власності як окремий вид судових експертиз має недовгу історію: перших експертів було атестовано лише в лютому 2002 року. На цей час в інших видах експертиз вже давно склалися наукові та методологічні основи проведення досліджень, існувала маса нормативних та керівних документів, практичних рекомендацій, які визначають порядок призначення та проведення експертиз фактично крок за кроком. Зараз настала черга створення такого базису і для проведення досліджень щодо об'єктів інтелектуальної власності.

Експерти, що працюють у цій сфері, розуміють, що методологічна база для призначення і проведення таких експертиз матиме корінні відмінності від традиційних методик. Але навіть значний досвід проведення експертиз, на мою думку, поки що не є достатнім для самостійного створення їх методологічного забезпечення. Для цього потрібна тісна співпраця суддів, правоохоронців та експертів, причому кожна із зазначених категорій повинна бути зацікавле-

на в якнайскорішому становленні системи судових експертиз інтелектуальної власності. Тому обмін практичним досвідом повинен бути регулярним та ефективним.

З цією метою можуть бути створені міжвідомчі групи та комісії, основним завданням яких має бути узагальнення судової та експертної практики, видання роз'яснень та рекомендацій.

Далі хочу розглянути проблему, яка викликана неузгодженістю чинних законодавчих актів, зокрема — процесуальних кодексів.

Відомо, що на сьогодні судово-експертними установами видається два види висновків, процесуальна цінність яких абсолютно різна. Це власне висновок експертизи та висновок спеціаліста (спеціального дослідження). І лише одним процесуальним кодексом, а саме — Кримінально-процесуальним кодексом України [4], спеціаліста визнано процесуальною фігурою, а його висновок, відповідно, — джерелом доказів.

Значення ж такого висновку в цивільному та господарському процесі не встановлено відповідними нормами, що часто веде до марного витрачання коштів сторонами в процесі. Насправді, уявімо ситуацію: одна із сторін у господарській справі з власної ініціативи звертається до судово-експертної установи з проханням надати висновок спеціаліста з питань, що виникають під час розгляду справи. Звичайно ж, така послуга не безкоштовна, більш того, за практикою, що склалася, це — кілька тисяч гривень. Але суд, згідно з ГПК України [5], зовсім не зобов'язаний приймати висновок спеціаліста як джерело доказів у справі, на відміну від висновку експертизи, призначеної судом.

Водночас, Законом України “Про адвокатуру” [6], нормою статті 6, адвокату надано право одержувати письмові висновки спеціаліста з питань, що потребують спеціальних знань. У цій же статті закріплено, що відомості про факти, вказані у цьому висновку, можуть бути використані як докази у справі.

Таким чином, виникає колізія, яка на сьогодні явно не на користь суб'єктів господарювання.

Втім, з точки зору експертів, висновки спеціальних досліджень мають ще один суттєвий недолік. Як правило,

сторона, яка хоче заручитися таким документом, дещо тенденційно підходить до підготовки матеріалів для дослідження або просто не має у своєму розпорядженні всіх документів, необхідних для об'єктивної оцінки фактів спеціалістом. Результатом є неповне або й необ'єктивне дослідження та, зрештою, відповідні санкції щодо судового експерта. Отже, слід враховувати, що готуючи матеріали для спеціального дослідження, адвокатам або суб'єктам підприємницької діяльності слід намагатися надавати найбільш повну інформацію, а спеціалістам, що виконують дослідження, — включати у висновки відповідні застереження щодо достовірності наданої інформації.

Щодо формулювання питань для дослідження. Зрозуміло, що за відсутності спеціалізованих судів, суддям, особливо в судах загальної юрисдикції, важко визначити коло питань, що повинні ставитися перед експертизою, а також коректно сформулювати зміст самих питань. Результатом є те, що здебільшого суди перекладають на експертизу вирішення питань, які не входять у компетенцію судових експертів. Участь у формулюванні питань учасників судового процесу (сторін у справі), передбачена процесуальними нормами, досить часто призводить лише до перекручування суті справи і відволікання уваги суду від основних фактів, що мають значення для вирішення спору.

Як приклад, можу навести одне з питань, поставлених перед експертом апеляційним господарським судом: Чи являється загальноновживаним зазначення в свідоцтві на знак для товарів і послуг № 7298 виразу “предмет самостійної правової охорони” (526)?

Один з моїх колег у таких випадках любить повторювати каламбурчик: “Шел дождь и два студента: один — в кино, второй — в пальто”.

Що може дати суду дослідження загальноновживаності цього виразу? І що таке “загальноновживаність” у даному випадку? Як досліджувати таке питання? На свій ризик експерт, вивчивши обставини справи та пославшись на пункт 33 “Інструкції про призначення та проведення судових експертиз” [7], діючи в межах повноважень, закріплених Законом України “Про судову експертизу” [8], переформулював питання, подавши його так: Чи відповідає ви-

могам нормативних актів, що встановлюють форму та зміст свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зазначення у свідоцтві на знак для товарів і послуг №7298 виразу “предмет самостійної правової охорони”?

Але де гарантія, що суд не звинуватить експерта у пере-кручуванні змісту питання і, отже, — у неповноті дослідження?

У спілкуванні з суддями, слідчими та іншими особами, які призначають або замовляють дослідження, я неодноразово рекомендував погоджувати з експертами питання, що ставляться перед експертизою. Це не є порушенням процесуальних норм, натомість може призвести до значного підвищення якості досліджень та полегшити роботу суддів. На жаль, що поки що до таких рекомендацій прислухаються лише співробітники правоохоронних органів.

Слід зазначити, що в експертів різних установ на сьогодні вже визначився певний стиль проведення досліджень та написання висновків. Деякі експерти, намагаючись надати своєму висновку більшої ваги (в буквальному розумінні) видають “на гора” по 40-50 сторінок тексту, який у більшості не має для вирішення справи ніякого значення. Між тим, моя особиста практика доводить, що при допиті експерта в суді йому доводиться відповідати за кожне слово висновку, у тому числі й за “воду”. Приклад: комісія експертів при дослідженні позначення без усяких сумнівів оголосила, що в Україні лише 1,15% населення може прочитати слово, написане латиницею, побудувавши на цьому відповідь на одне з питань. Але вибачте, в Україні лише студентів — більше двох мільйонів, а людей з вищою освітою — у кілька разів більше. Як же нас учили? А що казатимуть ці експерти в суді?

Нагадаю, що в господарському процесі експерт є єдиним учасником, який несе кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, і ставитися до цього потрібно дуже серйозно.

Не секрет, що в Реєстрі Міністерства юстиції України зараз вже 46 судових експертів з питань інтелектуальної власності, з яких реальнопрактикуючими є 10-12. Саме між цими експертами й “гуляють”, як правило, справи, за якими призначається по кілька експертиз. Найдивовижні-

ше, що висновки, здебільшого, — протилежні за змістом, і змагальність сторін у судовому процесі плавно переходить у змагання експертів. Зрозуміло, що така ситуація є недопустимою, а шляхи її подолання — у ретельному відборі експертів, підвищенні їх реальної відповідальності за надані висновки.

На одному з учбових семінарів із судьями господарських судів мене запитали, чим можна пояснити таку розбіжність у висновках експертів. Я пояснив це так: діяльність експерта з питань інтелектуальної власності повинна бути професією, а не захопленням. А з тих самих 46 експертів більша частина — позаштатні працівники інститутів судових експертиз, основна робота яких далека від експертизи. Та й з елітної дюжини далеко не кожний професійно займається саме експертизою.

Насторожує й такий факт: більшість судових експертів, не встигнувши атестуватися, тут же вважають себе неперевершеними фахівцями саме з товарних знаків. Очевидно, цей об'єкт видається їм найлегшим для дослідження, хоча насправді це далеко не так. Звідси часто виникає перекручування основних понять теорії позначень: розрізняльної здатності, визначення схожості тощо. Вбачається, що найпершим кроком судового експерта з товарних знаків, крім освоєння нормативної бази, повинно бути вивчення методики та практики експертизи заявок, спілкування з експертами ДП “Український інститут промислової власності” (Укрпатенту), яке могло б бути корисним для обох категорій фахівців.

Підсумовуючи, слід сказати, що поки що йде лише становлення системи судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, і ми маємо більше запитань, ніж відповідей. Але навіть нетривалий досвід роботи у цій галузі доводить, що вона є необхідною і розвивати її потрібно спільними зусиллями.

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. №3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36 (зі змінами).

2. Кримінальний кодекс України, Закон від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131 (зі змінами). 3. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності” від 22 травня 2003 р. № 850-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 35, ст. 271 (зі змінами).

4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. № 1001-05 // Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, № 2, ст. 15 (зі змінами).

5. Господарський процесуальний кодекс України, Закон від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст. 56 (зі змінами).

6. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 р. № 2887-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 9, ст. 62 (зі змінами).

7. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз. Затверджені наказом Міністерства юстиції від 08.10.1998 р. №53/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 р. за №705/3145 // Офіційний вісник України, 2007, №2, С. 80, ст. 78 (зі змінами та доповненнями).

8. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст. 232 (зі змінами).

*П.А. Боровик,
судовий експерт*

**СПОРІДНЕНІСТЬ ТОВАРІВ ЯК КРИТЕРІЙ
ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ВИКОРИСТАННЯ
ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ (ТОВАРНОГО ЗНАКА)**

В останні роки спостерігається стабільне збільшення кількості судових позовів стосовно порушення прав на торговельні марки (товарні знаки).

Судові розслідування тривають довго та, як правило, проходять низку судових інстанцій. У цей час власник несе витрати через неправомірне використання його знака. Відповідач, до якого виставили несправедливі претензії, має прямі витрати, пов'язані з судовим розглядом, і труднощі з плануванням та розвитком бізнесу через невизначеність з правовою охороною товарного знака.

Найчастіше причиною тривалого та складного проходження справ щодо захисту прав власників товарних знаків є різне розуміння та тлумачення сторонами доказів використання чи не використання зареєстрованого товарного знака.

Як відомо, обсяг правової охорони, що надається власникові знака, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг [1, 3].

Згідно п. 5 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі — Закон) [1] власник знака має виключне право заборонити іншим особам використовувати без його згоди:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Фактично виключне право власника зареєстрованого товарного знака “забороняти використовувати” розповсюджується на:

- необмежену кількість позначень, схожих з наведеним у свідоцтві зображенням знака, при умові, що вони можуть бути сплутані споживачем з цим зображенням;

- застосування зображення знака та зазначеної необмеженої кількості схожих позначень стосовно необмеженої кількості товарів, при умові, що таке застосування може призвести до введення споживача в оману стосовно виробника товару.

Практика свідчить, що переважна кількість випадків використання товарних знаків, що кваліфікуються власниками цих знаків як порушення, є саме використання схожих позначень стосовно інших товарів порівняно із записаними в свідоцтві власника, але які вважаються власником знака спорідненими до товарів, записаних в переліку товарів, зазначеному у свідоцтві на знак.

Для справедливого вирішення спору необхідно, з урахуванням конкретних обставин, максимально чітко та обґрунтовано, визначити обсяг прав власника знака. Тобто визначити: ступінь схожості зображення товарного знака, зазначеного в свідоцтві та позначення, застосованого стосовно певного товару та чи є цей товар спорідненим хоча б з одним з товарів, зазначених у свідоцтві.

У разі позитивної відповіді на поставлені перед експертизою подібне питання — позначення схоже з зображенням знака до ступеня змішування, а товари споріднені, — власник знака отримує підтвердження його виключного права заборонити використання схожого позначення стосовно не записаного в свідоцтві товару, а стосовно товару, який визнано спорідненим з записаним у свідоцтві.

Таку процедуру можна назвати ідентифікацією такого об'єкта промислової власності як товарний знак в конкретних умовах використання.

Очевидно, буде також коректно говорити, що критеріями використання товарного знака в конкретних умовах є:

- схожість застосованого позначення з зображенням знака в свідоцтві до ступеня змішування чи їх тотожність;
- спорідненість товару, стосовно якого застосоване тождне, чи схоже до ступеня змішування позначення, з будь яким товаром / послугою із зазначених у свідоцтві.

Закон [1] визначає товарний знак як певне позначення:

“Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літе-

ри, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень” (п. 2 ст. 5).

З огляду на велику різноманітність видів позначень, ще більшу різноманітність видів товарів та особливостей їх реалізації, саме визначення схожості позначень та спорідненості товарів і послуг і є найбільш складною частиною в розслідуванні потенційного порушення.

Саме необґрунтованість результатів згаданого визначення є причиною провалу переговорів, які провадяться для досудового розв’язання спору, багатократних переглядів спорів у різних інстанціях, скарг і великої кількості непрофесійних публікацій в засобах масової інформації, які ще більше дезорієнтують власників товарних знаків стосовно меж їх прав.

Проблемі визначення ступеня схожості товарних знаків, точніше “схожості до ступеня змішування” приділяється досить багато уваги, розроблені певні методичні підходи для визначення схожості для різних видів позначень.

Поняття “споріднені товари” сприймається переважною більшістю власників товарних знаків та, на жаль, і значною частиною спеціалістів, як таке, що чітко визначається міжнародною класифікацією товарів і послуг певної редакції, Ніццька класифікація (МКТП) [5,6], і визначається виключно віднесенням товару чи послуги до певного класу.

Зазначений спрощений, формалізований підхід до визначення “спорідненості товарів”, що зводиться до оперування просто номерами класів МКТП, може мати для власника знака, а в низці випадків вже і має, дуже негативні наслідки.

Метою дослідження є аналіз нормативно-правових актів та методик щодо визначення “спорідненості товарів” при дослідженні проблеми використання знаків, застосування МКТП та визначення методичних підходів при дослідженні.

Як зазначено, визначення певних товарів (послуг) такими, що є спорідненими товарам (послугам), зазначеним у свідоцтві власника, при умові встановленої тотожності чи схожості застосованого позначення та зображення знака, фактично визначає обсяг його прав, та, як наслідок, і вартість такого активу, як товарний знак, і можливості для його правової охорони.

Зазначена обставина є дуже важливою на всіх етапах життєвого циклу товарного знака.

На етапі розроблення позначення та підготовлення до реєстрації важливо визначити споріднені товари/послуги, стосовно яких вже зареєстровано схожі позначення. Це значно зменшить вірогідність виникнення конфлікту з власниками реєстрацій чи заявок, що мають більш ранній пріоритет, тобто фактично дозволить визначити можливий обсяг прав на позначення, яке тільки подається на реєстрацію, та, отже, правильно планувати та здійснювати просування знака на ринок.

На етапі активного використання знака важливим є моніторинг ринку для виявлення схожих позначень, які використовуються саме стосовно споріднених товарів. Це дасть можливість вжити своєчасні заходи щодо припинення можливих порушень прав власника, що, в свою чергу, призведе до підвищення репутації знака, та його вартості, як активу.

У разі виникнення конфлікту, стосовно можливого порушення прав, чітке визначення спорідненості товарів (послуг) дозволить вибрати оптимальний спосіб захисту прав, провести процедури захисту швидко та ефективно, чим, взагалі, уникнути конфлікту.

Розглянемо положення деяких нормативно-правових актів та методичних рекомендацій, які стосуються визначення однорідності товарів і послуг.

1. Договір про закони щодо товарних знаків, прийнятий Дипломатичною конференцією 27 жовтня 1994 року. Ратифікований в Україні.

“Стаття 9.

Класифікація товарів та/або послуг.

[Зазначення товарів та/або послуг] Кожна реєстрація та будь яка публікація, здійснена відомством щодо заявки або реєстрації, яка містить зазначення товарів та-або послуг, згрупованих по класам Ніццької класифікації і в порядку зазначеної Класифікації, при цьому кожній групі повинен передувати номер класу, до якого належить дана група товарів або послуг.

[Товари чи послуги, що належать до одного й того ж класу або до різних класів] а) Товари або послуги не мо-

жуть вважатися подібними на тій підставі, що в будь якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують в одному й тому ж класі Ніццької класифікації.

(b) Товари чи послуги не можуть вважатися відмінними один від одного на тій підставі, що в будь якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують в різних класах Ніццької класифікації” [2].

2. Ніццька Угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків.

“Стаття 2.

Відповідно до вимог, що їх передбачено цією Угодою, юридичне значення класифікації, в кожній країні Спеціального Союзу є таким, якого надає їй сама ця країна. Зокрема, Класифікація не обмежує країни Спеціального Союзу стосовно оцінки обсягу охорони будь якого знака чи визнання знаків послуг.

(3) Компетентні Відомства країн Спеціального Союзу вказують в офіційних документах і публікаціях, що стосуються реєстрації товарних знаків, номери класів класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак” [5].

З наведених положень є очевидним, що патентне відомство кожної країни зобов’язане в своїх офіційних документах, до яких відноситься і свідоцтво на товарний знак, та офіційних публікаціях, що стосуються товарних знаків, групувати товари та послуги за класам МКТП, із зазначенням номеру класу.

Жодних інших обов’язкових вимог стосовно спорідненості товарів чи послуг зазначені міжнародні угоди не містять.

Отже, цілком очевидно, що віднесення товарів/послуг до одного класу МКТП не обов’язково свідчить про їх спорідненість, так як і віднесення товарів до різних класів не є однозначним свідченням відсутності їх спорідненості.

Згадане означає, що спорідненість товарів і послуг повинна встановлюватися в кожному окремому випадку, незалежно від належності їх до певних класів МКТП, відповідно до вимог національного законодавства та особливостей конкретних ринків товарів і послуг в країні чи навіть в її регіонах. В деяких країнах існує чітка регламентація

стосовно правил продажу певного товару. Наприклад встановлено правило, за яким мінеральні води, які мають лікувальні властивості повинні реалізуватися тільки в мережі аптек, в інших таке обмеженні відсутнє.

Особливої уваги потребує встановлення спорідненості товарів, що є матеріальними об'єктами, та послуг, які є певними діями стосовно матеріальних та нематеріальних об'єктів, що також є предметом купівлі-продажу.

Важливо також зазначити, що доля послуг у валовому внутрішньому продукті країни невинно зростає, отже і застосування товарних знаків та, відповідно, кількість конфліктів стосовно них буде збільшуватись.

МКТП дозволяє систематизувати інформацію щодо товарних знаків та попередньо зорієнтувати спеціалістів стосовно можливої однорідності товарів і послуг.

У виданні Всесвітньої організації інтелектуальної власності з цього приводу містяться наступні рекомендації:

“9.160. Тест на перевірку того, чи є товари однорідними, заснований на припущенні, що використовуються ідентичні знаки. Мало ймовірно, що навіть ідентичні знаки можуть внести змішування відносно походження товарів, якщо товари відрізняються значною мірою. Як правило, товари є однорідними, але під час їх продажу з ідентичним знаком споживачі можуть розрізнити, що вони надійшли з одного й того ж джерела. Слід брати до уваги всі обставини справи, включаючи характер товарів, мету, задля якої вони використовуються, і комерційні канали, через які вони реалізуються на ринку, та особливо — звичне походження товарів і звичний пункт продажу.

9.163. Іншим аспектом є характер і склад товарів. Якщо вони виконані в основному з одного й того ж матеріалу, то, як правило, вони будуть розглядатися як однорідні, навіть якщо використовуються для різних цілей. Проте сировина і товари промислового виробництва, виготовлені з сировини, звичайно не є однорідними, оскільки в більшості випадків вони не реалізуються на ринку одним і тим же підприємством” [7, с. 199].

При проведенні кваліфікаційної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг застосовуються наступні підходи до вирішення цієї проблеми:

“Відповідно до п.4.3.2.5 “Правил” [4], для позначення, заявленого як знак, стосовно якого проводиться кваліфікаційна експертиза і виявлених зареєстрованих і заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом, визначається однорідність товарів чи товарів і послуг.

При цьому визначається принципова ймовірність виникнення у споживача враження про приналежність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для визначення такої однорідності необхідно враховувати:

- рід і вид товарів і послуг;
- вид матеріалу з якого виготовлено товари
- їхнє призначення;
- умови і канали збуту;
- коло споживачів

Поняття “вид товару” включає матеріал з якого виготовлені товари а також зовнішній вигляд виробу

Поняття “призначення товару” включає сферу його застосування і функції а також коло споживачів даного товару”.

Наприклад, визнаються однорідними товарами “хімічні продукти для сільського господарства”, 1 клас МКТП, та засоби для нищення шкідників сільського господарства, 5 клас МКТП, як товари одного виду.

При проведенні кваліфікаційної експертизи позначень, призначених для маркування товарів 33 класу (алкогольні вироби) експерти враховують позначення, зареєстровані для 34 класу (тютюнові вироби) з огляду на те, що ці два види виробів часто реалізуються через одні і ті ж торгові точки.

“Як інструмент для визначення однорідності товарів, встановлення меж пошуку, а також визначення суми зборів за реєстрацію товарних знаків, застосовується МКТП. Однак принципи, закладені в основу класифікації, іноді суперечать один одному. До одного й того ж класу виявляється віднесеними і вироби, що мають мало спільного між собою, наприклад клас 9, прилади й інструменти, окуляри й вогнегасники, і навпаки, однорідні товари виявляються розкиданими по різних класах, наприклад, пиво 32 клас, а вино — 33 клас.

При проведенні кваліфікаційної експертизи враховують перелік кореспондуючих класів, тобто різних класів МКТП, що включають в себе однорідні товари.

Слід зазначити, що практично усі види послуг, а це 35-45 класи МКТП, можуть бути кореспондуючими з різними товарами, будучи їм супутніми.

Наприклад:

- пристрої зв'язку з послугою “зв'язок” 38 класу;
- “будь які товари” з послугою “перевезення” та “зберігання” 39 класу;
- “будь які товари” з послугами “сприяння продажеві” та “посередництво” 35 класу.

Фактично такі послуги 35 класу як “сприяння продажеві”, “постачання товарів для інших” та “готування наборів товарів, щоб було зручно покупцям розглядати і купувати ці товари” можуть бути однорідними до товару будь якого класу МКТП в залежності від того, чи стосується ця послуга товарів саме цього класу” [8, с. 46-48].

Цілком очевидно, що постачання алкогольних напоїв є послугою однорідною з товаром 33 класу, “алкогольні напої”, і не є послугою однорідною до послуги “постачання програмного забезпечення”, хоча обидві ці послуги відносяться до 35 класу.

У зв'язку з швидким розвитком інформаційних технологій, досить часто виникають спори стосовно використання певних товарних знаків для позначення послуг з розроблення програмного забезпечення, просування програмного забезпечення на ринку та виробництво комп'ютерів і комплектуючих до них.

Розглянемо приклад використання тотожних знаків стосовно зазначених товарів і послуг.

До 42 класу віднесено:

“Доглядання комп'ютерного статку комп'ютерів, оновлювання комп'ютерного статку, розроблення комп'ютерного статку, комп'ютерне програмування, комп'ютерне системне аналізування, відновлювання комп'ютерних баз даних, консультування щодо комп'ютерної техніки, наймання часу для доступу до комп'ютерних баз даних”.

“Клас 9. Програми комп'ютерних ігор програми комп'ютерні (завантажний програмний статок), програми комп'ютерні оперативного комп'ютерного обслуговування (записані) програмний статок комп'ютерів (записаний)”.

Таким чином є очевидним, що з огляду на викладені підходи у визначенні спорідненості товарів та послуг, такі товари 9 класу як:

- програми комп'ютерних ігор;
- програми комп'ютерні (завантажний програмний статок);
- програми комп'ютерні оперативного комп'ютерного обслуговування (записані);
- програмний статок комп'ютерів (записаний).

Та послуги 42 класу:

“Доглядання комп'ютерного статку комп'ютерів, оновлювання комп'ютерного статку, розробляння комп'ютерного статку, комп'ютерне програмування комп'ютерне системне аналізування, відновлювання комп'ютерних баз даних, консультування щодо комп'ютерної техніки, наймання часу для доступу до комп'ютерних баз даних”, необхідно визначити як споріднені.

Тобто, в разі використання для маркування зазначених товарів та послуг схожих позначень, такі товари і послуги можуть сприйматися споживачем як такі, що продукуються однією особою, іншими словами, як такі, що походять з одного джерела.

Особливо слід зазначити, що перераховані послуги 42 класу та товари 9 класу, безумовно, є однорідними таким послугам 35 класу МКТП, як:

- “сприяння продажеві (програмного забезпечення, комп'ютерів та комплектуючих);
- посередництво стосовно програмного забезпечення, комп'ютерів та комплектуючих;
- послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим особам) стосовно програмного забезпечення, комп'ютерів та комплектуючих;
- готування наборів товарів 9 класу МКТП (програмного забезпечення, комп'ютерів та комплектуючих) щоб було зручно покупцям розглядати і купувати ці товари;
- збирання інформації до комп'ютерних баз даних”.

Доцільно, для кращого розуміння, навести ще наступний гіпотетичний приклад.

Відомий у світі виробник програмного статку — корпорація “М” маркує свої товари — програми, записані на оптичних дисках, товари 9 класу МКТП, товарним знаком “М”.

Цілком очевидно, що використання зазначеного позначення стосовно таких послуг 42 класу як: “доглядання комп’ютерного статку комп’ютерів, оновлювання комп’ютерного статку, розроблення комп’ютерного статку, комп’ютерне програмування комп’ютерне системне аналізування, відновлювання комп’ютерних баз даних, консультивання щодо комп’ютерної техніки, наймання часу для доступу до комп’ютерних баз даних” та послуг 35 класу:

- “посередництво стосовно програмного забезпечення;
- послуги постачання для інших;
- готування наборів програм записаних, як товарів 9 класу МКТП, щоб було зручно покупцям розглядати і купувати ці товари;
- збирання інформації до комп’ютерних баз даних”.

Будуть безумовно сприйняті споживачем як послуги корпорації “М” з тієї причини, що вони є однорідними, і, отже, позначення “М” може бути використано будь-якою іншою особою стосовно зазначених послуг тільки з дозволу власника товарного знака.

Згадані підходи стосовно застосування МКТП та методичні рекомендації, які застосовуються при проведенні кваліфікаційної експертизи щодо визначення спорідненості товарів і послуг можуть справляти враження неконкретності. Однак це лише підкреслює складність проблеми та необхідність вироблення певних методичних рекомендацій.

Визначення спорідненості товарів/послуг безвідносно до позначень, не має ніякого сенсу.

Найбільш простою є ситуація, коли позначенню, стосовно якого провадиться кваліфікаційна експертиза, не протиставлено схожих позначень. У такому випадку експерт лише перевіряє правильність віднесення товарів і послуг, стосовно яких заявлено позначення, до певного класу МКТП. Це, за своє суттю, є процедура систематизації інформації відповідно до вимог міжнародних угод та стандартів.

У разі наявності схожих до ступеня змішування позначень, зареєстрованих стосовно товарів, віднесених до різ-

них класів, мають бути визначені однорідні товари/послуги в заявлених переліках товарів. Перелік товарів знака з більш пізнім пріоритетом мають бути відповідним чином уточнені для уникнення потенційного конфлікту, що за своєю суттю є уточненням меж правової охорони позначення, яке претендує на реєстрацію. Як наслідок, і плани використання такого знака будуть відповідним чином уточнені.

Ситуація стає набагато складнішою, коли виникає конфлікт товарних знаків, які є зареєстрованими та вже використовуються в ринкових умовах і мають вже певний обсяг використання та репутацію. Фактичний обсяг правової охорони цих знаків вже визначено наведеним у свідоцтві зображенням та переліком товарів/послуг.

Використання схожих позначень стосовно товарів, які прямо не зазначені в свідоцтві, а є спорідненими, буде порушенням прав власника зареєстрованого знака. Визначення спорідненості товарів в такому випадку є, за своєю суттю, уточненням обсягу правової охорони зареєстрованого знака саме стосовно конкретного товару.

Тестом у наведеному випадку є вирішення питання:

чи може використання тотожного позначення, чи схожого з зареєстрованим знаком позначення, стосовно певного товару чи послуги, ввести в оману щодо особи, яка виробляє цей товар чи надає послугу?

Іншими словами, виходячи з конкретних умов, необхідно найбільш точно визначити можливе сприйняття споживачем товару, стосовно якого використовують позначення. Чи він буде сприймати товар, як такий, що походить з того ж джерела, що і товари, стосовно яких використано зареєстрований знак, чи як товар, що походить з іншого джерела.

Для вирішення зазначеної проблеми не досить інформації про характер товару, способи його реалізації та коло споживачів, тобто тих методичних підходів, які застосовуються при проведенні кваліфікаційної експертизи.

Важливими факторами, які повинні бути враховані при проведенні такого дослідження, є характеристики самого зареєстрованого знака:

- притаманна цьому знаку розрізняльна здатність;
- ступінь відомості такого знака в певному колі споживачів, яка в свою чергу може бути опосередковано виз-

начена з урахуванням, обсягів продажів товарів з застосуванням знака, інших заходів власника по просуванню знака на ринку таких як реклами тощо;

- періоду використання такого знака;
- кількість видів товарів стосовно яких вираховується зареєстрований знак.

Використання стосовно нового товару позначення, схожого до ступеня змішування із вже відомим споживачеві знаком, буде сприйматися ним як просування на ринок нового товару вже відомим виробником.

Застосування аналогічного позначення, схожого з мало відомим зареєстрованим знаком, чи знаком який взагалі не використовується, а є лише зареєстрованим, буде сприйматися споживачами як новий знак, що інформує про появу нового виробника.

Практика свідчить, що доречним є використання в таких дослідженнях статистичних даних, маркетингових досліджень стовно певних ринків чи товарів, матеріалів бухгалтерських звітів, які стосуються використання товарних знаків, та будь якої іншої інформації, яка заслуговує на довіру, та може бути корисною при вирішенні проблеми.

Пісумовуючи, доцільно зазначити наступне.

Відповідно до норм чинного законодавства та ратифікованих в Україні міжнародних угод, Міжнародна класифікація товарів та послуг (Ніццька класифікація) повинна застосовуватися суто з адміністративною метою, тому віднесення товару/послуги до певного класу МКТП не може бути головним аргументом при вирішенні питання про спорідненість товарів, а є тільки певним початковим орієнтиром.

Спорідненість товарів/послуг може встановлюватися тільки після встановлення тотожності чи схожості до ступеня змішування товарних знаків, які порівнюються.

При визначенні спорідненості товарів та послуг мають бути враховані такі фактори: рід і вид товарів і послуг, вид сировини з якої виготовлено товари, призначення товарів і послуг, умови і канали збуту, коло споживачів, рівень розрізняльної здатності товарних знаків, що порівнюються, ступінь відомості серед споживачів цих знаків, періоду їх використання, кількість видів товарів і послуг стосовно яких знак фактично використовувався.

Вплив кожного із зазначених факторів та всіх факторів у сукупності має бути досліджений та обґрунтовано визначена вірогідність виникнення у споживача враження про належність товарів, однорідність яких встановлюється, одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36 (зі змінами).

2. Договір про закони щодо товарних знаків, прийнятий Дипломатичною конференцією ООН 27 жовтня 1994 року. Ратифікований Законом України “Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків” від 13 жовтня 1995 р. № 380/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 37, ст. 281.

3. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута: у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911р., у Гаазі 6 листопада 1925р., у Лондоні 2 червня 1934р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.). Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

4. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.97 № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за №276/812.

5. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р.і в Женеві 13 травня 1977 р.і змінена 28 вересня 1979 р.

6. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація), восьма редакція. Державний департамент інтелектуальної власності, Київ, 2002.

7. Основы интеллектуальной собственности: науч.-методическое издание / ред. Г.И. Якименко. — К.: Издательский Дом “Ин Юре”, 1999. — 600 с.

8. Тофіло, А.В., Левічева, О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: конспект лекцій для студентів спеціальності “Інтелектуальна власність” / А.В. Тофіло, О.Д. Левічева. — К.: ЗАТ “ПВіП”, 2004. — 212 с.

*К.А. Щукіна,
судовий експерт*

ПИТАННЯ СПОРІДНЕНОСТІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

На сьогодні в Україні спостерігається постійне зростання кількості реєстрацій знаків для товарів і послуг (торговельних марок) як національними, так і іноземними заявниками. Річний звіт Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України за 2006 р. свідчить, що порівняно з 2002 роком, їх кількість збільшилась майже в два рази [1]. У свою чергу, згідно з Річним звітом ДДІВ за 2008 р., якщо у 2006 р. було зареєстровано 13134 знаків для товарів і послуг, то у 2007 р. вже 15357, у 2008 р. — 15357 знаків [2].

Крім того, збільшилась і кількість судових позовів. Так, вже у 2006 р. у провадженні судів різних інстанцій знаходилося 110 справ, пов’язаних з порушенням прав на торговельні марки. Із цього часу їх кількість зростає.

У більшості випадків, при розгляді зазначених спорів, виникає питання встановлення тотожності або схожості знаків для товарів і послуг, вирішення якого потребує застосування спеціальних знань та покладається на судову експертизу з питань інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що судова експертиза, пов’язана з охороною прав на знаки для товарів і послуг, має свої особливості, на відміну від традиційних видів судових експертиз. По-перше, це відсутність спеціальної методики дослідження. По-друге, особливість об’єкта дослідження, адже кожний

знак є індивідуальним і потребує індивідуальних підходів. По-третє, основні методичні підходи для проведення таких досліджень, наприклад визначення тотожності і схожості знаків, чітко встановлені нормативно-правовими актами.

Нагадаємо, що при вирішенні питання встановлення схожості знаків судові експерти керуються наступною нормативною базою: Цивільним кодексом України [3], Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі — Закон) [4], Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі — Правила) [5] тощо. Крім того, при дослідженні використовуються норми міжнародного законодавства, зокрема Паризької конвенції [6], Договору про закони щодо товарних знаків [7]. Опираються також на рекомендації ВОІВ [8] та методичні положення кваліфікаційної експертизи знаків, які застосовуються ДП “Український інститут промислової власності” (Укрпатентом) [9].

Проте, викладені правила та методичні рекомендації не можна розглядати як такі, що містять вичерпні методики, придатні для застосування у судовій експертизі, оскільки стосуються досліджень, що проводяться Укрпатентом з метою реєстрації знаків. Це призводить до різних підходів при вирішенні судовими експертами поставлених перед ними задач, в результаті — зниження якості досліджень та збільшення випадків призначення повторних експертиз.

При визначенні тотожності і схожості знаків має значення встановлення спорідненості товарів і послуг, для яких вони зареєстровані. Оскільки методичних рекомендацій кваліфікаційної експертизи знаків не достатньо при проведенні таких досліджень, далі буде спроба викласти основні підходи встановлення спорідненості товарів і послуг судовими експертами.

Насамперед, необхідно визначитись з термінологією, якою повинен користуватись експерт у своєму висновку щодо визначення спорідненості товарів і послуг, адже в Законі [4] та в Правилах [5] застосовуються різні терміни в одному й тому ж значенні.

Так, згідно п. 3 ст. 6 Закону “Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

• знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг...”.

Відповідно до п. 4.3.2.5 Правил:

“Для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів”.

Звернемося до аналізу поняття “однорідний”.

Згідно визначень Великого тлумачного словника сучасної української мови:

“Однорідний, -а, -е. 1. Який належить до того самого роду, розряду, характеризується однаковими рисами, ознаками. 2. Який має однаковий склад, однакові властивості в усіх своїх частинах.

Споріднений, -а, -е. 1. Пов'язаний спільністю походження. // Який має спільну причину. 2. перен. Близький, схожий з ким-, чим-небудь за якостями, ознаками і т. ін. // Відповідний, близький кому-, чому-небудь, співзвучний з ним” [10, с. 661, с. 1178].

Тобто, термін “споріднений” більш широкий, ніж термін “однорідний”. Для встановлення спорідненості товарів і послуг враховується не лише рід (вид) товару, (тобто однорідність), але й їх призначення, матеріал, з якого виготовлений товар, умови та канали збуту тощо (тобто спорідненість — близькість чи схожість за якостями, ознаками).

Так, наприклад, такі товари як “келихи з дорогоцінних металів” та “попільниці з дорогоцінних металів” відносяться до різного роду (виду), але вони є спорідненими з урахуванням виду матеріалу (дорогоцінний метал), каналів збуту (ювелірні магазини) та кола споживачів (яке достатньо обмежене в зв'язку з високою ціною товару). Тому більш ко-

ректно використовувати термін “спорідненість товарів і послуг”.

У методичних рекомендаціях кваліфікаційної експертизи знаків спорідненість товарів і/або послуг визначається як структурна подібність товарів і/або послуг, зумовлена їхнім походженням від спільних характеристик. Вона може бути близькою, помітною при поверховому спостереженні і віддаленою, коли виявляється тільки шляхом наукового аналізу за допомогою порівняльно-наукового методу у певній галузі [8].

Згідно методичних рекомендацій [8], для встановлення спорідненості товарів і/або послуг, відносно яких зареєстровано тотожні знаки або знаки, які можна сплутати, необхідно враховувати наступні критерії:

- чи відносяться досліджувані товари і/або послуги до одного й того ж роду або виду;
- до якої галузі відносяться досліджувані товари і/або послуги і чи з однією метою застосовуються такі товари і/або послуги у певній галузі;
- до якої групи відносяться товари — до продукції виробничо-технічного призначення чи до виробів народного споживання;
- чи є досліджувані товари товарами короткострокового або довгострокового використання;
- призначення товарів, матеріал, з якого виготовлені товари;
- групу потенційних споживачів товарів або послуг (пересічні споживачі або спеціалісти у певній галузі);
- характер послуг, що надаються — комерційні послуги, послуги професійного характеру, споживчі послуги або послуги іншого характеру;
- чи існує зв'язок між товарами та послугами і наскільки тісний або специфічний такий зв'язок;
- умови та місце продажу (реалізації) товарів та надання послуг (магазини, супермаркети, поштове замовлення, продаж через Інтернет тощо).

Слід зазначити, що ознаки спорідненості товарів поділяються на основні і допоміжні. До основних ознак відносяться рід (вид) товарів, призначення товарів, матеріал, з якого виготовлені товари, вони можуть враховуватися як

окремо, так і у сукупності один до одного. Такі ознаки, як місце продажу та коло споживачів, є допоміжними. При цьому основні ознаки інколи можуть переходити в допоміжні.

Розглянемо застосування згаданих критеріїв для встановлення спорідненості товарів і послуг.

У першу чергу визначається належність товарів і послуг до одного роду або виду. В якості інструменту визначення меж пошуку застосовується Міжнародна класифікація товарів і послуг (далі — МКТП) [11], в основу якої покладено ознаки спорідненості товарів і послуг.

Однак необхідно враховувати, що відповідно до ст. 9 Договору про закони щодо товарних знаків [7] "товари або послуги не можуть вважатися подібними на тій підставі, що в будь-якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують в одному й тому ж класі Ніццької класифікації. Товари чи послуги не можуть вважатися відмінними одні від одних на тій підставі, що в будь-якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують у різних класах Ніццької класифікації”.

При встановленні призначення товару або послуги враховується галузь і мета їх застосування. Так, наприклад, слід визнати спорідненими дезінфікуючі мила та дезінфікуючі засоби для гігієнічних цілей, тому що вони мають однакове призначення (дезінфекція) і можуть відноситись до однієї родової групи (хімічні товари). У той же час апарати для дезінфекції не можуть бути визнані спорідненими із зазначеними товарами, тому що відносяться до іншої родової групи (прилади, технічні пристрої).

Залежно від кола споживачів товари поділяються на товари широкого вжитку і товари виробничо-технічного призначення; товари тривалого і короткострокового використання.

Необхідність визначення групи, до якої відносяться товари, зумовлена тим, що частота звернень споживачів до виробів народного споживання є достатньо високою і уважність до маркування таких товарів знижується, відповідно зростає вірогідність сплутування знаків, якими вони маркуються. Особливо ця тенденція спостерігається в сучасних супермаркетах, де в одному торговому залі представлені

різні товари. У таких випадках підхід до оцінювання ступеня спорідненості має бути більш ретельним, ніж до товарів виробничо-технічного призначення (наприклад, апаратура, спеціальне обладнання або устаткування тощо). Коло споживачів останніх досить обмежене, і вони здебільшого є спеціалістами у певній галузі, які досить ретельно перед купівлею перевіряють документацію та технічний стан товару. Тому імовірність сплутування знаків для таких товарів є невисокою.

Так само, увага споживачів до товарів короткострокового використання знижується у порівнянні до товарів довгострокового використання, які потребують попереднього вивчення або вибору товару, що відповідає певним характеристикам.

Матеріал, з якого виготовлений товар, може стати як основною так і допоміжною ознакою при визначенні спорідненості товарів. Наприклад, як вже було зазначено, келихи та попільніці з дорогоцінних металів слід визнати спорідненими, однак, не можна визнати спорідненими “гумові шланги” та “гумове взуття”. Останні мають різні канали збуту та різне призначення.

Крім того, як зазначено в рекомендаціях ВОІВ, “сировина і товари промислового виробництва, виготовлені з сировини, звичайно не є однорідними, оскільки в більшості випадків вони не реалізуються на ринку одним і тим же підприємством” [8].

Однією з допоміжних ознак спорідненості товарів є умови продажу (реалізації) товарів. Так, небезпека сплутування знаків зростає і є більш вірогідною для товарів, що реалізуються через роздрібну мережу, ніж через спеціалізовані підприємства шляхом укладення відповідних договорів.

У деяких країнах існує чітка регламентація стосовно правил продажу певного товару. В одних, наприклад, встановлено правило, за яким мінеральні води, які мають лікувальні властивості, повинні реалізовуватись тільки в мережі аптек, в інших таке обмеження відсутнє.

Слід зазначити, що крім спорідненості товарів та спорідненості послуг, існує спорідненість товарів і послуг, коли вони можуть бути тісно або специфічно пов’язані таким чином, що використання тотожних або схожих знаків

може привести до їх сплутування у певному секторі споживачів. Наприклад, товар “автомобіль” може вважатися спорідненим з послугою “технічне доглядання і лагодження автомобілів”. Практично усі види послуг, а це послуги, що входять до 35-45 класів МКТП, можуть бути кореспондуючими з різними товарами, як супутні цим товарам.

Ступінь спорідненості товарів тісно пов’язаний зі ступенем схожості знаків, призначених для їх маркування. Чим більша схожість, тим вище небезпека змішування, отже — ширше діапазон товарів, які повинні розглядатись як споріднені.

При визначенні спорідненості послуг можливий деякий відхід від перерахованих критеріїв в зв’язку з тим, що надання послуг має локальну область їх застосування. Так, споживач насамперед буде шукати фірму з певним видом діяльності, наводити довідки про її репутацію та досвід. Тому торговельна марка при наданні саме послуг є менш інформативною, або взагалі втрачає сенс, коли до її складу не включено фірмове найменування.

Перераховані методичні підходи спорідненості товарів і послуг застосовуються при проведенні кваліфікаційної експертизи знаків, однак, як вже було зазначено, їх недостатньо для проведення дослідження судовим експертом.

На думку П. Боровика, “важливими факторами, які повинні бути враховані при проведенні такого дослідження, є характеристики самого зареєстрованого знака:

- притаманні цьому знаку розрізняльна здатність;
- ступінь відомості такого знака певному колу споживачів, яка в свою чергу може бути опосередковано визначена з урахуванням, обсягів продажів товарів з застосуванням знака, інших заходів власника щодо просування знака на ринку таких як реклама тощо;
- період використання такого знака;
- кількість видів товарів, стосовно яких використовується зареєстрований знак” [12, с. 108].

Так, наприклад, асоціативні знаки тісно пов’язані з товарами і послугами, для яких вони застосовуються, оскільки, викликають певні асоціації про їх особливості, збуджують ідею або образ позначуваного об’єкта і потребують певної уяви споживачів. При цьому для того щоб фантазій-

ні знаки (які характеризуються найбільшим рівнем розрізняльної здатності) пов'язувались споживачем з певним товаром та виробником, є необхідним їх тривале знаходження на ринку та величезні витрати на рекламу.

Кількість видів товарів, стосовно яких використовується зареєстрований знак, також впливає на визначення спорідненості товарів і послуг. Якщо знак зареєстрований та використовується для різноманітних товарів, реальною може бути думка споживачів, що виробник почав випускати ще один вид товару, що призведе до сплутування знаків. А тривале використання знака тільки для певного виду товарів чи послуг створює у споживача стійкий зв'язок між цим позначенням та саме цим товаром.

При використанні стосовно нового товару позначення, схоже настільки, що його можна сплутати з уже відомим споживачеві знаком, буде сприйматися ним як просування на ринок нового товару вже відомим виробником. Разом з тим, застосування аналогічного позначення, схожого з маловідомим зареєстрованим знаком, чи знаком, який взагалі ніколи не використовувався, а лише був зареєстрований, буде сприйматися споживачами як виникнення на ринку нового знака, що інформує про появу нового виробника.

Досить часто, у зв'язку з неправильним розумінням норм законодавства, заявники включають до переліку товарів і послуг певні класи товарів (для яких збираються використовувати знак), а також послуги 35 класу МКТП ("реклама; керування справами; вивчення ринку" тощо) для реклами своїх же товарів. Слід зазначити, що такі послуги надаються для третіх осіб, а рекламування своїх товарів є використанням знака в розумінні п. 4 ст. 16 Закону [4], що не потребує реєстрації позначення за 35 класом МКТП.

Існують випадки, коли експерт досліджує не тільки товари і послуги конфліктуючих позначень, а ще і аналогічні товари інших виробників. Наприклад, якщо позначення мають схожий словесний елемент у своєму складі, і цей елемент використовується різними виробниками для таких самих або споріднених товарів і послуг, позначення не завжди можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати, через зниження розрізняльної здатності такого елемента.

При визначенні спорідненості товарів і послуг експерт може використовувати статистичні данні, маркетингові дослідження стосовно певних ринків чи товарів, матеріали бухгалтерських звітів, які стосуються використання товарних знаків, та будь яку іншу інформацію, яка міститься у матеріалах справи та може бути корисною при вирішенні проблеми.

За результатами дослідження встановлюється, чи є досліджувані товари і/або послуги спорідненими і чи може виникнути у споживача враження про належність товарів і/або послуг, що позначені схожими знаками, одній особі.

Однак, слід відмітити, що жодний із критеріїв спорідненості товарів і послуг не має наперед установленної сили як і не існує універсальної методики встановлення цієї спорідненості. Кожен випадок повинен розглядатись індивідуально шляхом застосування тих факторів, які будуть вирішальними для конкретних знаків та товарів і послуг, для яких вони зареєстровані. При цьому враховується позиція пересічного споживача і обставини та умови використання позначень, що порівнюються.

Визначені підходи встановлення спорідненості товарів і послуг враховують норми законодавства України, рекомендації міжнародних організацій та методичні рекомендації кваліфікаційної експертизи знаків. Тому, можливо, стануть ще одним кроком до створення методики судової експертизи, пов'язаної з охороною прав на знаки для товарів і послуг, яка забезпечить однозначні підходи до вирішення поставлених перед експертизою питань.

Список використаних джерел:

1. Державний департамент інтелектуальної власності. Річний звіт. 2006. — ТОВ “НВП Поліграф сервіс”. — К.: ДДІВ, 2007.

2. Державний департамент інтелектуальної власності. Річний звіт. 2008. — ТОВ “Група Компаній “Бумсервіс”. — К.: ДДІВ, 2009.

3. Цивільний Кодекс України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 40-44.

4. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. №3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36 (зі змінами).

5. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.97 № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за №276/812.

6. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. Переглянута та змінена у Стокгольмі 2 жовтня 1979 р. / Законодавство України про інтелектуальну власність. Тематична збірка: у 3-х томах. Том 3: Міжнародні договори України з питань інтелектуальної власності / Упорядники: П.М. Цибульов, А.М. Горнісевич, С.М. Болєлий. — К.: Ін-т інтел. власн. і права, — 2004. — 348 с.

7. Договір про закони щодо товарних знаків, прийнятий Дипломатичною конференцією ООН 27 жовтня 1994 року. Ратифікований Законом України “Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків” від 13 жовтня 1995 р. №380/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, №37, ст. 281.

8. Основи інтелектуальної власності: наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.

9. Левічева О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: заявки на знак для товарів та послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару / О.Д. Левічева. — К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2006. — 128 с.

10. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і головн. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. — 1440 с.

11. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р. Переглянута і змінена в Женеві 28 вересня 1979 р. [Законодавство України про інтелектуальну власність. Тема-

тична збірка: у 3-х томах. Том 3: Міжнародні договори України з питань інтелектуальної власності / Упорядники: П.М. Цибульов, А.М. Горнісевич, С.М. Болелій. — К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004. — 348 с.

12. Боровик, П.А. Визначення спорідненості товарів як критерій при встановленні факту використання товарного знаку: Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. Випуск третій. НДІ інтелектуальної власності АПрН України / П.А. Боровик. — К.: НДІВ АПрНУ, 2005. — С. 95-110.

*Т.А. Васьковська,
судовий експерт*

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У СПРАВАХ ЩОДО НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

За останні роки, як свідчить практичний досвід автора в проведенні судових експертиз з питань інтелектуальної власності, почастишали випадки виникнення судових спорів з приводу недобросовісного використання промислових зразків та торговельних марок. Тематика недобросовісною конкуренції між такими об'єктами правової охорони достатньо широко аналізувалася на сторінках науково-практичних видань [6, 7, 8].

На вирішення судової експертизи в ухвалах по справах зазначеного вище виду ставляться питання, які стосуються безпосередньо використання торговельних марок та промислових зразків, а саме:

• “Чи є позначення “Х”, що міститься на етикетці, в якій втілено промисловий зразок “В” за Патентом України №ІІІ, схожим із знаком для товарів і послуг “ААА” за Свідоцтвом України № АААА настільки, що їх можна сплутати?”

• Чи включений до промислового зразка за Патентом України №ІІІ об'єкт інтелектуальної власності, у вигляді позначення, що тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати з позначенням знаку для товарів і послуг захищеного Свідоцтвом України № АААА?”

Метою даної статті є аналіз ситуації, яка виникає в правовому полі між двома об'єктами — промисловими зразками та торговельними марками, і які дії необхідно приймати щоб запобігти виникненню недобросовісної конкуренції.

У статті 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції [3] зазначено, що неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи знаків для товарів і послуг, інших позначень, упаковки товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Зрозуміло, яку роль в сучасній економіці грає не тільки ім'я виробника, а й назва, зовнішній вигляд товару, його упаковка, і яку шкоду наносить імітація вже відомого на ринку товару, а ще гірше — контрафактна продукція. Адже контрафакція — це насамперед підробка товару. Підроблений товар не тільки ідентичний у загальному значенні терміна, він ще створює враження справжнього товару.

У матеріалах ВОІВ [9, с. 206], щодо підробок етикеток і упакування, зазначено:

“(с) 9.208. Замість того щоб розробити самотужки етикетку чи упаковку, які створюють для товару імідж його творця, підроблювач намагається скористатися репутацією конкурентноздатного товару, надавши своєму товару зовнішній вигляд настільки подібний до нього, що на ринку виникає змішання.

9.209. Часто підроблювач використовує товарний знак (у розумінні назви товару), який є подібним до ступеня змішання з товарним знаком його конкурента. Якщо він так робить, то порушує право на товарний знак”.

Як свідчать матеріали ВОІВ, у тих випадках, коли зображення, форма або інші не функціональні характеристики продукту значною мірою асоціюються у споживача з певним джерелом або походженням, небезпека змішування відносно походження продукту, як правило, розглядається як акт недобросовісної конкуренції [9, с. 205].

У вигляді **Таблиці 1** наведемо типові порушення та наслідки недобросовісної конкуренції при використанні промислових зразків (далі — ПЗ) та товарних знаків (далі — ТЗ).

Таблиця 1

Типові порушення та наслідки недобросовісної конкуренції

Типові порушення	Наслідки недобросовісної конкуренції
Розроблені особою та відомі (визнані на ринку): логотип, назва, упаковка – можуть бути схожими з вже зареєстрованими ПЗ та ТЗ в державній установі.	Претензії, судові, матеріальні витрати, заборона на використання.
Розроблені та відомі (визнані на ринку): логотип, назва, упаковка – використовуються третіми особами (тобто продукція якісно підробляється, підробка випускається без згоди виробника або власника патенту).	Матеріальний збиток, оскільки зменшиться сектор реалізації оригінальної продукції. Оригінальні товари втрачають популярність.
Логотип, назва, упаковка та слоган недобросовісно скопійовані і зареєстровані на ім'я конкурента.	У цьому випадку доведеться або купити зареєстрований товарний знак, промисловий зразок або розробити заново. Тут збиток залежить від відомості на ринку ТЗ та ПЗ.

Наведені наслідки недобросовісної конкуренції не тільки наносять шкоду комерційній діяльності виробників, а й загалом відображають, зокрема, соціологічні, економічні та етичні цінності суспільства.

У Законах України “Про охорону прав на промислові зразки” [1] та “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [2] регулюються відносини, що виникають у зв’язку із набуттям і здійсненням прав власності на промислові зразки та знаки для товарів і послуг, та чітко визначаються об’єкти, яким надається охорона, їх призначення та роль, яку вони відіграють у цивільному обороті, а також встановлюють, яким чином визначається обсяг правової охорони за цими об’єктами.

Згідно зі ст. 1 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” [1] промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. А у ст. 5 зазначено, що об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового

виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

У свою чергу Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [2] визначає знак як позначення (далі — товарний знак), за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень, а також об’ємні товарні знаки.

Отже, наведені об’єкти правової охорони мають спільні елементи — “малюнок чи розфарбування або їх поєднання, форма” — для промислових зразків та “зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень” — для товарних знаків.

З приводу такого збігу і виникають часто ситуації, які можна розглядати як нетипові, уникнути яких у рамках чинного законодавства досить важко. Виникає питання, що саме є причиною виникнення таких колізій між товарними знаками і промисловими зразками.

Для наочності наведемо у вигляді **Таблиці 2** співвідношення переваг і недоліків товарного знака і промислового зразка по відношенню один до одного.

Із наведеної таблиці видно, що товарний знак має більш переваг у своїй охороні, ніж промисловий зразок. Слід також відмітити, що відповідно п. 4 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” “...не реєструються як знаки позначення, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам”. У той же час у Законі України “Про охорону прав на промислові зразки” відсутня аналогічна норма, яка б вказувала на правові відносини при реєстрації промислових зразків, що відтворюють торговельні марки, або позначення, що є власністю третіх осіб.

Таблиця 2

Співвідношення товарного знака і промислового зразка

Товарний знак	Промисловий зразок
<p>Ст. 5 п. 4. [2]: "Об'єкт правової охорони, що надається, пов'язується зображеннями знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру".</p> <p>- Юридична охорона товарного знаку обмежується переліком товарів, вказаних в свідоцтві (тобто якщо товарний знак зареєстрований лише по класу спиртних напоїв, іншій господарюючій суб'єкт може використовувати його по будь-якому іншому класу).</p> <p>Ст. 7 [2]: "6. Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльну ознаку свого знака, то він зобов'язаний: заявити про це і вказати в патрі колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить; подати в заяві кольорові зображення вказаного знака".</p> <p>- Товарний знак захищається для одного товарного знаку і конкретного кольорового виконання. Не допускається варіювання відтінків і елементів товарного знака.</p>	<p>Ст. 5 п. 6: "Об'єкт правової охорони, що надається, пов'язується сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і захищається патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його ознак".</p> <p>- Юридична охорона обмежується саме зоровим сприйняттям сукупності суттєвих ознак, що містяться на зображенні в Реєстрі. Якщо в ознаці захищається суттєва ознака, яка не проглядається на зображенні ПЗ, то вона не враховується до сукупності суттєвих ознак виробу.</p> <p>Ст. 11 [1]: "3. Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти (винога єдності)".</p> <p>- Промислової зразок допускає можливість захисту декількох варіантів одного і того ж дизайнерського рішення, тобто можна передбачити різний розмір, колір деталей елементів або всього промислового зразка в цілому.</p>
<p>Ст. 18 п. 4 [2]: "Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково".</p>	<p>Ст. 23 [1]: "Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і повинна готовність використовувати промисловий зразок".</p>

<p>Ст. 16 п. 4 [2]: "Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінило в цілому відмінності знака".</p> <p>- Високій захист під гідробок, оскільки порушенням виключного права на товарний знак визнається не лише використання точнісінько такого ж позначення (всі словесні складові), але і використання схожого позначення (схожого до ступеня змішання).</p>	<p>Ст. 20 п. 2 [1]: "Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка... Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка".</p> <p>- Юридична охорона промислового зразка поширюється на всі товари, виготовлені з використанням всіх суттєвих ознак наведених на зображеннях в Реєстрі (тобто, якщо як промисловий зразок зареєстрована пляшка або етикетка, то мета її використання не має юридичного значення). Слабкий захист від гідробок. Якщо недобросовісний конкурент, ікрши ніж виготовити гідробку, ознайомиться зі всіма істотними ознаками промислового зразка (та інформація планується бути загальнодоступною), то він може змінити один з них, що спричинить неможливість залучення його до відповідальності за порушення виключних прав на промисловий зразок.</p>
---	---

Згідно ст. 18 Закону [1] патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту і тільки на підставі проведеною Установою формальної експертизи. Власник такого "формального" патенту, згідно ст. 20 Закону має виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, а також право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу.

У зазначених вище законах конкретизується, що є саме "використанням" даних об'єктів правової охорони. Так, у п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що використанням знака ви-

знається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

У свою чергу, згідно п. 2 ст. 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

З приводу визначення, що саме є використанням, недобросовісна конкуренція може визначатися не тільки прямими діями (підробка, імітація), але й умисними діями, які спрямовані у правовому полі на спричинення шкоди конкуренту, ґрунтуючись на недосконалу нормативно-правову базу.

Для наочності приведемо такий приклад за матеріалами судових справ.

Виробник А зареєстрував як промисловий зразок — обгортку упаковки, на якій міститься словесний елемент. Виробник Б реєструє пізніше торговельну марку, що є словесним позначенням, яке схоже зі словесним елементом промислового зразка. Але словесне позначення виробника Б, до дати подачі заявки на торговельну марку, використовувалось на підприємствах багатьма виробниками, згідно ТУ і було достатньо відомим у харчовій промисловості для даного виду продукції. Крім того, окремі виробники виготовляли пакувальний матеріал, який містив сукупність суттєвих ознак промислового зразка, а також інший пакувальний матеріал, який містив зареєстрований товарний знак.

У даному випадку має місце перетинання інтересів власника патенту на промисловий зразок, власника свідоцтва

на торговельну марку, виробників інших підприємств, які добросовісно використовували позначення згідно норм ТУ, а також припинення дій недобросовісної конкуренції при виготовленні контрафактних етикеток.

Існує також приклад, за матеріалами господарської справи, коли до ДП “Український інститут промислової власності” (Укрпатенту) надходять заявки на реєстрацію промислових зразків, які відтворюють зображення торговельної марки, у тому числі словесні елементи, яка має реєстрацію в Україні на ім’я третіх осіб. Такі дії здійснюються з метою використання промислового зразка як “додаєткового” засобу захисту в сфері інтелектуальної власності. Тобто, якщо заявнику відмовили при поданні заявки на торговельну марку, яка є схожа або тотожна з вже зареєстрованими позначеннями, існує можливість піти обхідним — “іншим правовим шляхом” — завдяки отриманню патенту на промисловий зразок.

Для конкурентів у сфері, зокрема, харчової промисловості це дає змогу присутності на ринку продукції, яка буде вводити в оману споживачів стосовно виробників схожої продукції.

Слід зауважити, що така ситуація відома патентним відомствам. Наприклад, у Російській Федерації існувала аналогічна проблема до 2000 року, коли експертиза промислових зразків проводилась без врахування інформаційних баз по товарних знаках, хоча за чинним законодавством не виключалась можливість протиставлення будь-яких відомостей для встановлення дати пріоритету промислового зразка [7, с. 12]. Суперечки між виробниками на російському ринку вимагали перегляду та внесення змін до самого алгоритму експертизи промислових зразків. Зокрема, аналіз усіх поданих заявок на промислові зразки до Федерального Інституту Промислової Власності (далі — ФІПВ) показав, що більшість заявок з словесними позначеннями подана на такі зразки, як пакувальний матеріал, етикетки, емблеми, тощо. Пояснювався такий ріст заявок, неможливістю реєстрацію ряду словесних позначень в якості товарних знаків.

Практично цю проблеми почали вирішувати, коли був удосконалений алгоритм проведення пошуку у кваліфікаційній експертизі промислових зразків базами даних товарних

знаків (АБД ТЗ), які діяли на території Росії. При цьому, за відсутності у заявника виключного права на словесний елемент, що був включений до композиції промислового зразка, про який заявник надавав інформацію у заявці, при проведенні експертизи, були вироблені рекомендації щодо виключення словесного елемента з переліку суттєвих ознак промислового зразка. Підставою для цього слугувала норма, закріплена п. 1 ст. 6 Патентного закону [4], згідно з якою до промислових зразків відносяться декоративні риси зовнішнього вигляду виробу (естетичні і/або ергономічні особливості), які не мають відношення до фонетичного аспекту словесного елемента. При проведенні експертизи експерт мав право попередити заявника про те, що виключне право власника товарного знаку може перешкодити в реалізації права на використання промислового зразка.

Таким чином, на підставі дій ФІПВ Росії, патент на промисловий зразок до 1 січня 2008 р. (тобто до вступу у чинність Частини четвертої Цивільного кодексу РФ) видавався:

- у випадку виключення заявником позначень з переліку суттєвих ознак та фотографій (або репродукцій) промислового зразка;
- за наявності документального підтвердження згоди правовласника на товарний знак щодо включення позначення до композиції промислового зразка;
- за наявності у заявника зареєстрованого у ФІПВ (Роспатенті) ліцензійного договору на використання торговельних марок.

Нині процедура надання правової охорони промисловим зразкам, як і іншим об'єктам інтелектуальної власності, здійснюється на підставі Цивільного кодексу Російської Федерації [5].

Із вищевикладеного стає зрозумілим, що дії Роспатенту не могли виключити повністю недобросовісну конкуренцію на ринку Росії. Це не входить до безпосередньої функції закладу, але хоча б запобігти виникненню цієї конкуренції за вірогідності застосування охоронних документів, є можливим. І при зіткненні на ринку та судовому розгляді позову про порушенні прав на торговельну марку, власник патенту на промисловий зразок не міг вже заявити про свою “необі-

знаність” щодо існування виключних прав третіх осіб. Суд же міг у такій ситуації визначити факт умисного порушення виключних прав третіх осіб з усіма витікаючими наслідками.

Схожі проблеми є і в країнах Європейського Союзу. Зокрема, доцільно звернути увагу на положення Директиви № 98/71/ЄС від 13 жовтня 1998 р., яка містить статті, що мають інтерес для власників торговельних марок. Зокрема, згідно ст. 16 (7) не виключена можливість застосування національного законодавства щодо торговельних марок по відношенню до промислових зразків. У ст. 11 (2) зазначається, що держави-члени мають право відхилити заявки або визначити патенті недійсними, якщо вони містять деякий розрізняльний знак, за умовою, що закони зацікавлених держав-членів надають власнику марки право перешкоджати його застосуванню третій стороні. Завдяки Директиві власники марок можуть отримати додаткову можливість переслідувати порушників, які намагаються отримати патент на промисловий зразок [10, с. 841-846].

На підставі викладеного вище, зрозуміло, що й в Україні повинні здійснюватись конкретні дії з метою припинення недобросовісної конкуренції між товарними знаками та промисловими зразками. Розпочати такі дії необхідно з удосконалення законодавчої бази, а саме у Законі України “Про охорону прав на промислові зразки”, як уже рекомендувалося фахівцями [6, с. 65], ввести норми, які б включали надання правової охорони будь-яким букво-, цифро- та словосполучення, тобто тим самим написам, які можуть бути охороноспроможними елементами товарних знаків, а оскільки, фонетичний аспект словесного позначення до промислового зразка не має відношення, за визначенням самого об’єкта по суті, як художньо-конструкторське рішення зовнішнього вигляду виробу, то може лише входити як елемент дизайну.

Також слід відмітити, що вирішення питання при проведенні кваліфікаційної експертизи промислових зразків із введенням пошукової бази серед товарних знаків, а також публікації матеріалів заявки ПЗ, сприятиме запобіганню недобросовісних дій конкурентів при подачі заявок, як на промислові зразки, так і на товарні знаки.

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. №3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 34 (зі змінами).
2. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. №3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №7, ст. 36 (зі змінами).
3. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р. №236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, №36, ст.164 (зі змінами).
4. Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-І, с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г. Электронный ресурс / Режим доступа: <http://www.femida.info/26/pzo23s1992g000.htm>
5. Занин И.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / И.А. Зенин. — М.: Юрайт-Издат, 2008. — 627 с.
6. Дорошенко О.Ф. Етикетка як об’єкт правового захисту: Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. Випуск перший. НДІ інтелектуальної власності АПрН України / О.Ф. Дорошенко. — К.: НДПВ АПрНУ, 2004. — С. 60-66.
7. Джермякан В., Кашкур И., Иванова Л. Пресечение недобросовесной конкуренции при использовании промышленных образцов и товарных знаков / В. Джермакян, И. Кашкур, Л. Иванова // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. — 2001. — № 10. — С. 11-14.
8. Кожарська І., Пейкрішвілі М. Співвідношення правової охорони промислових зразків і знаків для товарів і послуг / І. Кожарська, М. Пейкрішвілі // Інтелектуальна власність. — 2003. — № 1. — С. 11-15.
9. Основы интеллектуальной собственности: науч.-методическое издание / ред. Г.И. Якименко. — К.: Издательский Дом “Ин Юре”, 1999. — 600 с.
10. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / за ред. Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. — 1104 с.

**ПРИКЛАДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБ'ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ***

I. Дослідження об'єктів авторського права

ПРИКЛАД 1.

СУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу проти керівництва ТОВ "Г" за ознаками злочину, передбаченого ст. 176 Кримінального кодексу України. Посадовими особами ТОВ "Г" розповсюджувалася на території України комп'ютерна програма "В", без дозволу ТОВ "У", якому належать виключні права на розповсюдження на території України зазначеної програми.

За постановою слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поставлено таке питання:

Чи міститься на вилучених ХХ.ХХ.ХХХХ року в ході перевірки філії ТОВ "Г" компакт-дису комп'ютерна програма "В"?

Для дослідження експертам було надано:

Диск № 1 — компакт-диск, вилучений у ТОВ "Г" із набором комп'ютерних файлів.

Диск № 2 — компакт-диск, наданий ТОВ "У" із комп'ютерною програмою "В".

Вивчивши матеріали справи, експерт, у межах своєї компетенції, визначеної Законом України "Про судову експертизу" та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, вважає за доцільне зазначити наступне.

Наведені приклади ґрунтуються на дослідженнях, виконаних у цивільних, господарських та кримінальних справах, а також за зверненнями юридичних та фізичних осіб. Для більш легко сприйняття матеріалу його піддано літературній обробці та викладено у спрощеному варіанті. Імена, назви юридичних осіб, назви об'єктів інтелектуальної власності у більшості випадків змінено.

Об'єктами дослідження є набір комп'ютерних файлів, які записані на Диск № 1, та комп'ютерна програма "В", яка записана на Диск № 2.

Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також їх охороноздатності.

Дослідження питання:

Для визначення присутності на вилученому ХХ.ХХ.ХХХХ року в ході перевірки філії ТОВ "Г" компакт-диску (Диск №1) комп'ютерної програми "В", яка розроблена у відповідності з технологіями компанії "Н", необхідно провести пошук її примірника.

Стаття 1 Закон України "Про авторське право і суміжні права" [1] містить такі визначення:

"комп'ютерна програма — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).

*примірник твору — копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі"**

Пошук проводився на вищезазначеному носії інформації з використанням стандартної функції пошуку файлів за певними атрибутами програми FAR 1.65, що є комп'ютерною програмою типу freeware (безкоштовна комп'ютерна програма для некомерційного використання)

Для програмних модулів з розширенням exe, dll, sys, mdb, ldb, що розроблені у відповідності з технологією компанії "Н", перевірялася інформація стосовно того, кому належить авторське право. Для цього вона переглядалася за допомогою стандартної програми "Проводник" Windows, "Свойства" відповідних файлів, а саме розділ "Версія".

У п. 3 ст. 11 Закону України "Про авторське право і суміжні права" [1] зазначено: "Особа, яка має авторське

* Тут і далі цитати виділені курсивом.

право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів:

*Латинська літера “С”, обведена колом, — ©;
ім'я особи, яка має авторське право;
рік першої публікації твору.*

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору”.

Зазначені підходи закріплені і теорією авторського права [2, 3].

Окрім того, перевірялися розміри файла niss.iss, унікального програмного ключа захисту для продуктів технології компаній “Н”, який є чітко фіксованим — 24588 байт. Додатково, за необхідністю, графічне зображення екрана монітора з інформацією щодо комп'ютерних програм, які досліджувалися, зберігалося із застосуванням режиму Screen Shot.

Відповідно до матеріалів, що надані на експертизу, були визначені наступні “маски” (шаблони) пошуку комп'ютерної програми “В”: niss*.*, iss*.*, server*.*, data*.*, core*.*, slave*.*, inspector+.*, videoinspector*.*;

“Маски” для пошуку формувалися за наступним принципом:

- перші літери вказують на те, що назва файлу повинна починатися саме з них;
- зірочка після літер вказує на те, що продовженням назви файлу може бути будь яка комбінація з літер і/або цифр;
- зірочка після крапки вказує на те, що розширення файлу може бути будь яким.

До уваги приймалося також те, що стаття 9 Закону України “Про авторське право і суміжні права” [1] зазначає: “*Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону*”.

Тобто, використання оригінальної назви комп'ютерної програми — “В”, розробленої у відповідності з технологіями компанії “Н” без згоди її автора, є порушенням авторських прав останнього.

Диск № 1 було розміщено у CD приводі персонального комп'ютера та, використовуючи стандартну команду Drive:\dir > C:\QQQ\[ім'я файла] для програми FAR 1.65, було зроблено роздруківку переліку інформації, що розташована на вказаному компакт-диску.

Папка "QQQ" на диску C:\ персонального комп'ютера була створена експертом спеціально для накопичення інформації, яка необхідна для проведення експертних досліджень.

Том в устройстве F имеет метку V

Серийный номер тома: 6CC6-C909

Содержимое папки F:\

10.12.2001	16:16	18482	aam.cab
10.12.2001	14:51	2425	alder.cab
10.12.2001	14:51	3120	alder9.cab
11.01.2002	17:09	18575	archiver.cab
13.12.2001	11:05	8336	arpedit.cab
17.12.2001	16:21	11408	audio.cab
17.12.2001	16:21	14533	audioi.cab
08.11.2001	22:27	9789	backup.cab
11.01.2002	20:52	28986	blaster.cab
20.12.1999	18:37	3703	bmp.cab
17.12.2001	17:30	20929	bolid.cab
11.12.2001	11:44	2365	bt848.cab
16.01.2002	09:05	60074	core.cab
13.12.2001	11:04	451	dallas.cab
15.10.2002	15:24	7144	data.cab
25.12.2001	21:17	41210	ddi.cab
15.10.2002	15:21	<DIR>	DEMO_B
28.12.2001	03:00	20608	dialog.cab
15.10.2002	15:21	<DIR>	Drivers
17.12.2001	17:30	20317	escor.cab
08.11.2001	22:28	18072	event.cab
27.12.2001	12:42	22136	flex.cab
12.04.1999	16:10	48931	hinstall.cab
18.12.2001	03:00	19546	http.cab
21.12.2000	11:30	297	iss.cab
14.11.2001	17:17	12053	keyb.cab
11.01.2002	16:34	6572	lang.cab

22.08.2000	12:54	1285	logo.cab
18.12.2001	03:00	1527	logovi.cab
08.11.2001	22:28	13641	mail.cab
15.10.2002	15:22	<DIR>	manual_dok
06.12.2001	22:01	23232	map.cab
08.11.2001	22:28	12352	message.cab
30.05.2000	11:08	57150	mfc.cab
08.11.2001	22:29	15786	nac.cab
15.10.2002	15:22	<DIR>	new-manual-rus-html
27.05.1998	03:53	95381	odbcacc.cab
27.05.1998	03:52	13592	odbcdesk.cab
27.05.1998	03:52	26386	odbcadmin.cab
11.01.2002	21:02	63099	olxa.cab
17.12.2001	17:30	20531	parsec.cab
12.12.2001	21:45	28363	person.cab
13.12.2001	12:35	861	photoid.cab
24.12.2001	03:00	24355	player.cab
13.12.2001	11:04	2768	playvid.cab
08.06.2000	18:50	5561	remote.cab
25.01.2002	12:37	35352	report.cab
08.11.2001	22:29	13348	rubeg.cab
25.01.2002	12:41	436	setup.cab
09.01.1999	09:28	15784	Setup.exe
08.11.2001	22:29	19531	signal.cab
06.12.2001	21:22	21278	slave.cab
08.11.2001	22:37	15958	telemetry.cab
25.12.2001	20:54	5277	test.cab
26.12.2001	03:00	21405	vdial.cab
10.01.2002	10:39	63834	video.cab
22.11.2001	11:38	12830	vista.cab
04.11.1998	11:34	27302	wav.cab
54 файлів 107067 байт			
4 папок 0 байт вільно			

При запуску програми Setup.exe на екрані монітора з'явилася панель менеджера інсталяції оновлення комп'ютерної програми "В". Відповідне зображення екрану було збережено із застосуванням режиму Screen Shot (див. **Рис. 1**), а інсталяційний процес продовжено. Результатом інсталяції стало встановлення з диску №1 комп'ютерної

програми “В” на жорсткий диск персонального комп’ютера в C:\QQQ\3\. Папка “3” в папці “QQQ” на жорсткому диску “С” для цієї мети були зроблена заздалегіть.

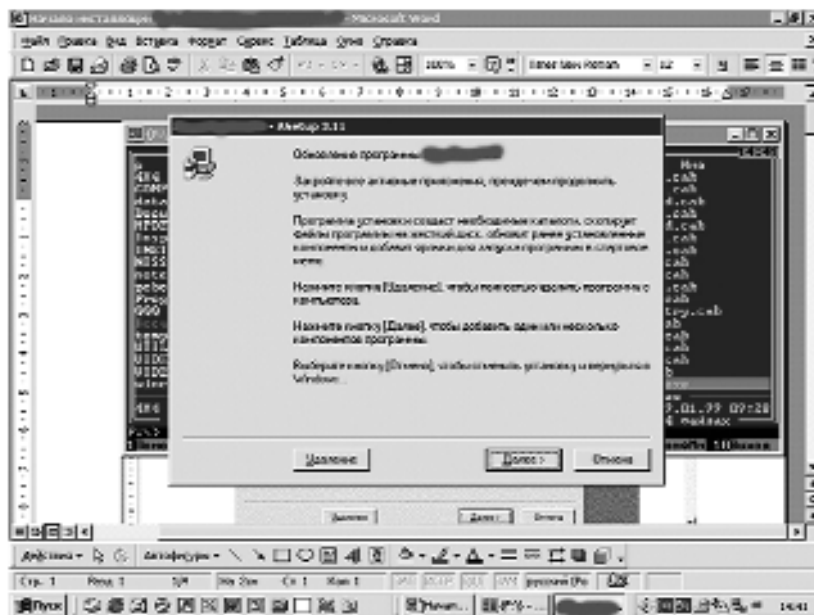


Рис. 1 Панель менеджера інсталяції оновлення комп’ютерної програми “В”, який було запущено із Диска №1

Для встановлення того факту, чи дійсно перелік файлів, що розташовані на Диску №1, відповідають переліку файлів ліцензійно чистої комп’ютерної програми “В”, зроблено його пошук на Диску №2.

Диск №2 було розміщено у CD-приводі персонального комп’ютера. За допомогою програми FAR 1.65 було переглянуто його зміст та знайдена папка “В”.

Використовуючи стандартну команду Drive:\dir > C:\QQQ [ім’я файла] для програми FAR 1.65, було зроблено роздруковку переліку інформації, що розташована на Диску №2 у папці Drive:\V.

Том в устройстве H имеет метку 0210201335

Серийный номер тома: D71B-F6E4

Содержимое папки H:\V

20.10.2002 11:30	<DIR>	.
20.10.2002 11:08	<DIR>	..
27.11.2001 14:19	9601	Drivers.zip
09.01.1999 12:28	15784	Setup.exe
20.10.2002 11:08	<DIR>	VistaDrv
10.12.2001 19:16	18482	aam.cab
10.12.2001 17:51	2425	alder.cab
10.12.2001 17:51	3120	alder9.cab
23.01.2002 21:23	18517	archiver.cab
13.12.2001 14:05	8336	arpedit.cab
14.12.2001 13:49	11408	audio.cab
07.02.2002 17:12	19107	audioi.cab
09.11.2001 01:27	9789	backup.cab
07.02.2002 17:13	8209	blast.cab
20.12.1999 21:37	3703	bmp.cab
17.12.2001 20:30	20929	bolid.cab
11.12.2001 14:44	2365	bt848.cab
02.02.2002 21:11	67444	core.cab
13.12.2001 14:04	451	dallas.cab
08.11.2001 18:08	6712	data.cab
28.12.2001 20:25	20608	dialog.cab
17.12.2001 20:30	20317	escor.cab
09.11.2001 01:28	18072	event.cab
17.12.2001 20:32	21302	flex.cab
12.04.1999 19:10	48931	hinstall.cab
18.12.2001 15:35	19546	http.cab
06.11.2001 21:33	341	iss.cab
31.01.2002 17:56	13777	keyb.cab
02.02.2002 21:09	6580	lang.cab
28.12.2001 16:04	6514	lang_eng.cab
22.08.2000 15:54	1285	logo.cab
26.11.2001 12:49	1485	logovi.cab
09.11.2001 01:28	13641	mail.cab
01.02.2002 18:45	23230	map.cab
09.11.2001 01:28	12352	message.cab
30.05.2000 14:08	57150	mfc.cab
09.11.2001 01:29	15786	nac.cab
27.05.1998 03:53	95381	odbcacc.cab
27.05.1998 03:52	13592	odbcdesk.cab
27.05.1998 03:52	26386	odbcdmin.cab

07.02.2002 17:13	43287	olxa.cab
17.12.2001 20:30	20531	parsec.cab
17.12.2001 19:08	28333	person.cab
13.12.2001 15:35	861	photoid.cab
07.02.2002 17:13	22399	player.cab
13.12.2001 14:04	2768	playvid.cab
08.06.2000 21:50	5561	remote.cab
18.05.2001 19:04	35344	report.cab
09.11.2001 01:29	13348	rubeg.cab
05.02.2002 19:28	440	setup.cab
09.11.2001 01:29	19531	signal.cab
07.12.2001 00:22	21278	slave.cab
09.11.2001 01:37	15958	telemetry.cab
07.02.2002 17:13	20282	vdial.cab
04.02.2002 17:52	65466	video.cab
06.02.2002 20:07	13480	vista.cab
04.11.1998 14:34	27302	wav.cab
54 файлов 107827 байт		
3 папок 0 байт свobodно		

При запуску програми Setup.exe на екрані монітора з'явилася панель менеджера інсталяції оновлення комп'ютерної програми "В". Відповідне зображення екрану було збережено із застосуванням режиму Screen Shot (див. **Рис. 2**), а інсталяційний процес продовжено. Результатом інсталяції стало встановлення з Диска №2 комп'ютерної програми "В" на жорсткий диск персонального комп'ютера в C:\QQQ\5_I3\. Папка "5_I3" в папці "QQQ" на жорсткому диску "С" для цієї мети була зроблена заздалегіть.

Порівняння бінарного коду здійснювалося за допомогою програми CDCheck-3.0.1.43. Порівнювалися програмні модулі та бібліотеки папки "З" в папці "QQQ" на жорсткому диску "С" персонального комп'ютера з програмними модулями та бібліотеками, комп'ютерної програми "В", яка розроблена у відповідності з технологіями компанії "Н", та знаходяться в папці "5_I3" папці "QQQ" на жорсткому диску "С" персонального комп'ютера.

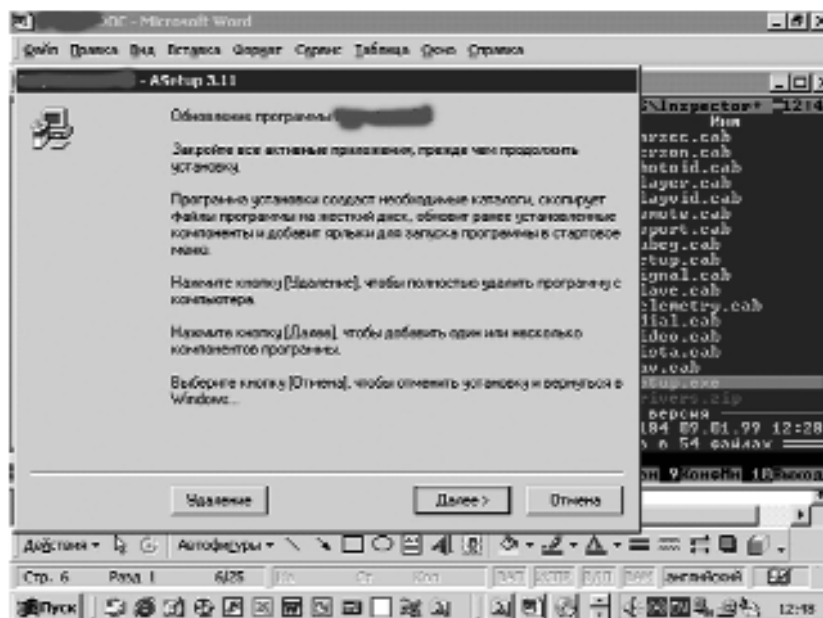


Рис. 2 Панель менеджера інсталяції оновлення комп'ютерної програми "В", який було запущено із Диску №2.

Результат бінарного порівняння файлів та висновки щодо їх присутності в папках `C:\QQQ\3\` та `C:\QQQ\5_13\` наведено у **Таблиці 1**.

Порівнюючи перелік архівних файлів з розширенням "cab" і порівнюючи за назвою та бінарно програмні модулі та бібліотеки, інсталювані з Диску №1, із переліком архівних файлів із розширенням "cab" та аналогічними програмними модулями та бібліотеками, які інсталювані із папки `Drive:\В Диску №2`, а також інформацію менеджерів інсталяцій (див. рис. 1, 2) можна зробити висновок про те, що на Диску №1 розміщено дистрибутив комп'ютерної програми "В", розробленої у відповідності з технологіями компанії "Н".

Таблиця 1 — Результати бінарного порівняння програмних модулів та бібліотек інсталюваних комп'ютерних програм “В” із Диска №1 та Диска №2, а також дані щодо наявності інформації про виробника та кому належать авторські права з розділу “Версія” меню “Свойства”.

Інсталювана комп'ютерна програма «В» з Диска №1 в шляху C:\Q\Q\Q\3\			Бінарна ідентифікація	Інсталювана комп'ютерна програма «В» з Диска №2 в шляху C:\Q\Q\Q\5\13\		
Ім'я файлу	© ISS Ltd	Виробник ISS		Ім'я файлу	© ISS Ltd	Виробник ISS
aaa.exe	-	-	+	aaa.exe	-	-
archiver.exe	-	-	-	archiver.exe	-	-
Audio1.exe	+	+	-	audio.exe	-	-
bdid1.exe	-	-	-	audio1.exe	-	-
cc.pdf	-	-	-	backup.exe	-	-
ccc.exe	-	-	-	ccc.exe	-	-
ccc.lps	-	-	+	ccc.lps	-	-
dialog.exe	-	-	+	dialog.exe	-	-
Info1.dll	-	-	+	Info1.dll	-	-
DigitComm.dll	-	-	-			
esoc.exe	-	-	+	esoc.exe	+	+
event.exe	-	-	+	event.exe	-	-
file.exe	+	+	-			
ftp.exe	-	-	-			
IA_Blast.DLL	+	+	-	IA_Blast.dll	-	-
IA_Obja.DLL	+	+	-	IA_Obja.dll	+	+
idb.exe	+	+	+	idb.exe	+	+
idb.ini	-	-	+	idb.ini	-	-
index.htm	-	-	-			
libbook.dll	-	-	-	libbook.dll	-	-
keyb.exe	-	-	-	keyb.exe	-	-
keyb_0.ini	-	-	-	keyb_0.ini	-	-
lang_rus.dll	-	-	-	lang_rus.dll	-	-
mail.exe	-	-	+	mail.exe	-	-
map.exe	-	-	-	map.exe	-	-
message.exe	-	-	+	message.exe	-	-
nac.exe	+	+	+	nac.exe	+	+
nos.dbi	-	-	-	nos.dbi	-	-
nos.isx	-	-	-	nos.isx	-	-
nos_bidi.dll	-	-	-			
nos_escor.dll	-	-	+	nos_escor.dll	-	-
nos_parsec.dll	-	-	+	nos_parsec.dll	-	-
nos_rus.dll	-	-	-	nos_rus.dll	-	-
pl616.dll	-	-	+	pl616.dll	-	-
parsec.exe	+	+	+	parsec.exe	+	+
person.exe	-	-	-	person.exe	-	-
player.exe	+	+	-	player.exe	+	+
playvid.exe	-	-	+	playvid.exe	-	-
Remote.exe	-	-	+	Remote.exe	-	-
Remote.exe.bak	-	-	+	Remote.exe.bak	-	-
remote_1.ini	-	-	+	remote_1.ini	-	-
rbug.exe	-	-	+	rbug.exe	-	-
signal.exe	-	-	+	signal.exe	-	-
signal.ini	-	-	+	signal.ini	-	-
slave.exe	-	-	+	slave.exe	-	-
telemetry.exe	-	-	+	telemetry.exe	-	-
vdal.exe	+	+	-	vdal.exe	+	+
vidcoi.exe	-	-	-	vidcoi.exe	-	-
vidcoi.lps	-	-	-	vidcoi.lps	-	-
vista.exe	-	-	-	vista.exe	-	-

При цьому слід зазначити, що досліджувані варіанти програм містять окремі програмні модулі, які відрізняються за бінарним кодом. Відмінності пов'язані з призначенням зазначених програмних модулів і залежать від параметрів налаштування програми. Це також відноситься до тих програмних модулів, які присутні в ліцензійній комп'ютерній програмі "В" на Диску №2 та комп'ютерній програмі "В" на диску №1, і навпаки.

Аналізуючи дати створення папок та файлів, які розміщені на Диску №1, встановлено, що запис інформації на нього було здійснено 15.10.02 року.

Аналізуючи дати створення папок та файлів, які розміщені на Диску №2, встановлено, що запис інформації на нього було здійснено 27.09.02 року.

Таким чином, ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження, експертами встановлено, що на Диску №1, вилученому в ХХ.ХХ.ХХХХ року у ході перевірки філії ТОВ "Г", присутня комп'ютерна програма "В", яка складається з окремих програмних модулів, бібліотек і баз даних. Вона була записана на Диск №1 15.10.02 р. Сама комп'ютерна програма в цілому та її окремі програмні модулі та бази даних розроблені у відповідності з технологіями компанії "Н", про що свідчать результати бінарного порівняння окремих програмних модулів з аналогічними ліцензійно чистими програмними модулями та інформація щодо виробника цих модулів та про авторські права на них.

Список використаних джерел:

1. Закон України "Про авторське право і суміжні права" в редакції Закону ;№2627-III від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №43, ст. 214.

2. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика [науч.-практ. изд.: В 4 т. / Под общ. Ред. А.Д. Святоцкого]. Т.1: Право Интеллектуальной собственности / [С.А. Довгий, В.С. Дроб'язко, В.А. Жаров и др.; Под. ред. В.М. Литвина, С.А. Довгого]. — К.: Ін Юре, 1999. — 492 с.

3. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: [У 2-х книгах / За ред. А.С. Довгерта]. Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / [Уклад. Р.В. Дроб'язко]. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. — 520 с.

II. Дослідження винаходів

ПРИКЛАД 2

У Солом'янському районному суді м. Києва розглядалася справа за позовом ТОВ “Ю” до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та громадянина “В” про визнання недійсним патенту України на винахід №50003.

За ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поставлено таке питання:

Чи відповідає винахід за патентом України №50003 умові патентоздатості, а саме чи має винахідницький рівень?

Вивчивши матеріали справи, експерт, в межах своєї компетенції та керуючись пунктом 4.13 “Інструкції про призначення та проведення судових експертиз”, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, вважає необхідним вирішувати поставлене питання в редакції, що відповідає Науково-методичним рекомендаціям з питань підготовки та призначення судових експертиз, а саме:

Чи містяться в наданих на дослідження матеріалах справи відомості, що спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України №50003?

Для дослідження експерту було надано матеріали цивільної справи № XXXXX.

Об'єктами дослідження є винахід за патентом України №50003 “Спосіб підтвердження повноважень користувача на обслуговування”, документи, що містяться у матеріалах справи № XXXXX

Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також їх охороноздатності.

Дослідження питання:

Чинний Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі — Закон) [1] під винаходом розуміє результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології (абз. 4 ст. 1).

Відповідно до п. 1-2 ст. 6 Закону [1]:

“1. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

2. Об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу” .

Згідно зі статтею 7:

“1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

<...>

3. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

<...>

7. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки”.

Для визначення меж правової охорони винаходу (корисної моделі) потрібно стисло, але достатньо повно викласти

* Тут і далі цитати виділені курсивом.

його технічну суть, втілюючи у словесну форму всі його суттєві ознаки. Саме це правове навантаження несе формула винаходу (корисної моделі) — стисла словесна характеристика технічної суті винаходу (корисної моделі), що містить сукупність її суттєвих ознак.

Формула винаходу (корисної моделі) складається з обмежувальної та відмінної частин. Відомі ознаки, властиві прототипу винаходу (корисної моделі), розміщують у першій (обмежувальній) частині формули, а нові, створені винахідником, — у наступній, відмінній (або відмінній) частині. Тобто, в обмежувальній частині наводяться ознаки винаходу (корисної моделі), які співпадають з ознаками найближчого аналога, відомого з рівня техніки (прототипу), а у відмінній — суттєві ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від прототипу.

Ознака — це показник за допомогою якого можливо впізнати предмет, відрізнити його від інших. Сукупність ознак винаходу у незалежній формулі патенту чітко визначає об'єм прав патентовласника, які надаються йому патентом [5].

Тобто іншими словами незалежний пункт формули винаходу — це сукупність ознак за умови наявності яких в цілому, продукт можливо ідентифікувати.

Суттєвими називаються ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом — достатні для досягнення технічного результату. Іншими словами, ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, тобто перебувають з ним у причинно-наслідковому зв'язку.

Призначення формули винаходу (корисної моделі) полягає в тому, щоб:

- стисло і чітко виразити технічну суть винаходу (корисної моделі), а саме — відобразити у логічному визначенні об'єкт винаходу (корисної моделі) сукупністю його суттєвих ознак;
- визначити обсяг винаходу (корисної моделі), а саме — межі прав власника патенту, наданих йому законом;
- служити засобом відрізнення об'єкта винаходу (корисної моделі) від інших об'єктів або засобом для порівняння з метою встановлення факту використання винаходу (корисної моделі).

Тлумачення формули здійснюється в межах відповідних опису і креслень, якщо такі згадуються в описі.

Відповідно до абз. 8-9 п. 2 ст. 28 Закону [1]:

“Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожен знак, включений до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй”.

Як уже зазначалося вище, згідно зі статтею 7 Закону [1], винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. Такий же підхід викладений і у теорії патентного права [3, 4].

Із цього приводу у фаховій літературі зазначають: *“У Законі поняття “спеціаліст” не звужується до поняття “спеціаліст у даній галузі техніки”. Тому при оцінці винахідницького рівня заявленого винаходу можуть бути залучені загальнодоступні до дати пріоритету знання, які відносяться до будь-яких галузей науки і техніки”* [7].

У працях з патентного права міститься такий підхід щодо визначення рівня техніки для встановлення винахідницького рівня [6]:

“Понятие “уровня техники для установления изобретательского уровня” в основном коррелирует с понятием “уровня техники для целей проверки новизны”. Вместе с тем следует учитывать, что при установлении изобретательского уровня используется несколько иная методика анализа уровня техники.

Новизна — это новая совокупность существенных признаков, оцениваемая по конкретному аналогу, входящему в уровень техники. Изобретательский уровень — это один или несколько новых существенных признаков в указанной совокупности, оцениваемых по всему спектру общедоступных сведений, входящих в уровень техники”.

Перевірку винахідницького рівня проводять щодо винаходу, який охарактеризований у незалежному пункті формули.

Така перевірка включає:

- визначення найбільш близького аналога;
- виявлення ознак, за якими заявлений винахід відрізняється від найбільш близького аналога, тобто відрізняльних ознак;
- виявлення з рівня техніки таких рішень, які мають ознаки, що збігаються з відрізняльними ознаками заявленого винаходу;
- аналіз рівня техніки з метою встановлення відомості ознак, що збігаються з відрізняльними ознаками заявленого винаходу, на зазначений заявником технічний результат.

Під час проведення експертизи заявки, за якою видано патент на винахід №50003, експертами патентного відомства виконано всі дії, передбачені “Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель” [2], у тому числі — встановлення рівня техніки та перевірку винахідницького рівня заявленого технічного рішення.

У своїй позовній заяві Позивач стверджує, що “Протиставлені матеріали”, а саме — заявка на патент США US 2002/0138450 A1, яка має пріоритет від 19.04.2000 р., та патент Російської Федерації на винахід № 02117328, виданий 10.08.1998 р., — спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України №50003.

У “Письмових поясненнях ТОВ “Ю” у справі №XXXXX від XX грудня 200X року, крім зазначених “Протиставлених матеріалів” у якості джерела доказу невідповідності винаходу за патентом України №50003 умові патентоздатності “винахідницький рівень”, наводиться також патент США №5237612, виданий 17.08.1993 р.

Таким чином, експерт вважає, що для відповіді на поставлене питання необхідним і достатнім є встановлення наявності або відсутності всіх ознак відрізняльної частини незалежного пункту формули винаходу за патентом України №50003 разом або окремо у матеріалах, що протиставляються Позивачем.

В офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності “Промислова власність” № 10 за 2002 рік містяться наступні відомості щодо видачі патенту на винахід № 50003:

(11) 50003

(24) 15.10.2002

(51) 7 G06F1/26,
H04L9/32

(21) 2001107379 (22) 30.10.2001

(72) Вітязь Олександр Павлович

(73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ
"ПРИВАТБАНК", ВІТЯЗЬ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

(54) СПОСІБ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
КОРИСТУВАЧА НА ОБСЛУГОВУВАННЯ

(57) 1. Спосіб підтвердження повноважень користувача на обслуговування, що включає одержання користувачем свого облікового імені і пароля при звертанні в довірчий орган, формування у довірчому органі на їх основі одноразового динамічного ідентифікатора користувача, спрямування його через обслуговуючий орган у довірчий орган для підтвердження обслуговуючому органу повноважень користувача, який відрізняється тим, що сформований одноразовий динамічний ідентифікатор користувача спочатку направляють користувачу, при цьому здійснюють додатковий режим підтримки рівня захищеності всього процесу введенням у динамічну характеристику одноразового динамічного ідентифікатора користувача зміни його довжини в залежності від уже діючої її кількості.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що через замкнений за допомогою передачі по ньому одноразового динамічного ідентифікатора користувача контур із довірчого органу, користувача, обслуговуючого органу і знову довірчого органу додатково здійснюють у зворотному напрямку замкнений зв'язок на основі облікового імені користувача у вигляді номера його персонального пристрою зв'язку.

3. Спосіб за пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що при передачі обслуговуючим органом одноразового динамічного ідентифікатора користувача для підтвердження повноважень користувача додатково передають ідентифікатор обраного користувачем одного з обслуговуючих органів.

Спосіб, описаний у незалежному пункті формули винаходу за патентом України №50003, можна представити у вигляді наступної схеми:

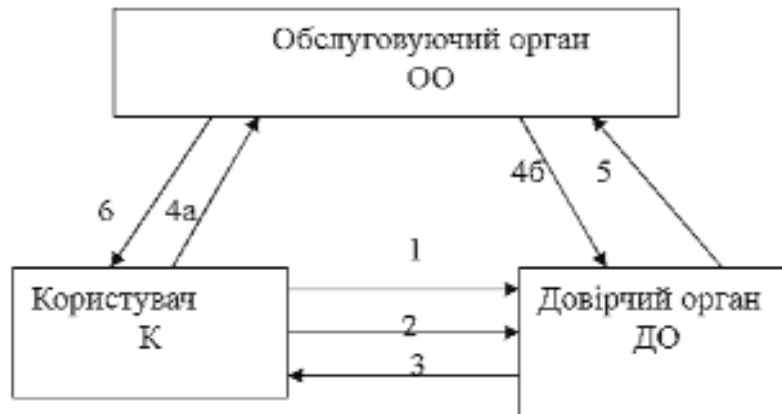


Рис.1. Структурна схема до патенту №50003

1 — попереднє звертання користувача в довірчий орган для отримання власного облікового імені та пароля;

2 — передача користувачем в довірчий орган власного облікового імені та пароля;

3 — отримання користувачем від довірчого органу одноразового динамічного ідентифікатора, довжина якого змінюється в залежності від уже діючої кількості динамічних ідентифікаторів;

4а — передача користувачем в обслуговуючий орган одноразового динамічного ідентифікатора;

4б — передача обслуговуючим органом в довірчий орган отриманого від користувача одноразового динамічного ідентифікатора;

5 — перевірка довірчим органом отриманого від обслуговуючого органу одноразового динамічного ідентифікатора. Підтвердження або відмова повноважень користувача обслуговуючому органу за результатами перевірки отриманого динамічного ідентифікатора зміненої довжини;

6 — повідомлення обслуговуючого органу користувачу про підтвердження його повноважень або про відмову.

Аналізуючи наданий у різних джерелах (наприклад [8, 9, 10]) зміст понять, що належать до сфери інформаційної безпеки, експерт вважає, що для цілей цього дослідження доцільно використовувати наступні визначення:

Ідентифікація — (англійською *identification* — ототожнення) — процедура встановлення належності об'єкта або суб'єкта до однієї з груп, що має певні властивості або ознаки.

Ідентифікатор — унікальний фактор (символьно-числова послідовність, фізичний сигнал, предмет), що ототожнює потрібний об'єкт або суб'єкт.

Динамічний ідентифікатор — унікальний фактор ототожнення об'єкта або суб'єкта, що змінюється згідно з заданим правилом або функцією.

Одноразовий ідентифікатор — унікальний фактор ототожнення об'єкта або суб'єкта, який створюється (з певною заданою вірогідністю) тільки один раз, і при наступних процедурах ототожнення не використовується.

Відрізняльна частина незалежного пункту формули винаходу за патентом України №50003 містить наступні ознаки:

1. сформований одноразовий динамічний ідентифікатор — користувача спочатку направляють користувачу;
2. при цьому здійснюють додатковий режим підтримки рівня захищеності всього процесу введенням у динамічну характеристику одноразового динамічного ідентифікатора користувача зміни його довжини;
3. в залежності від уже діючої її кількості.

Слід зазначити, що остання з наведених ознак, на думку експерта, містить очевидну помилку, яка полягає у тому, що тут застосовано особовий займенник "її" замість особового займенника "їх". Як можна зрозуміти з матеріалів заявки №2001107379, за якою видано патент №50003, довжина одноразового динамічного ідентифікатора змінюється довірчим органом в залежності від попередньої кількості зареєстрованих у довірчому органі одноразових динамічних ідентифікаторів одного користувача, тобто — від кількості звернень. Таким чином ознака "в залежності від уже діючої її кількості" повинна бути викладена в редакції "в залежності від уже діючої їх кількості", де слово "їх" стосується одноразових динамічних ідентифікаторів. Оскільки з опису винаходу ознака ідентифікується однозначно, помилку слід вважати очевидною, тобто такою, що може бути виправлена Установою за заявою власника патенту.

Розглянемо інформацію, що міститься у “Протиставлених матеріалах”.

I. Заявка на патент США US 2002/0138450 A1, яка має пріоритет від 19.04.2000 р.

Патент США US 2002/0138450 A1 стосується методу і пристрою для електронних платежів, таким чином, що користувач звертається до платіжного сервера, платіжний сервер формує одноразовий номер платежу, який спочатку направляється користувачу, користувач спрямовує одноразовий номер платежу через торговий сайт до платіжного сервера для авторизації (підтвердження повноважень).

Користувач за допомогою терміналу 300 звертається до сервера приймання платежів 310 (довірчого органу) і запитує у платіжного сервера одноразовий номер платежу (одноразовий ідентифікатор), при цьому передаючи до сервера приймання платежів інформацію, що ідентифікує користувача. Сервер приймання платежів 310 (довірчий орган) визначає дані, що пов'язані з клієнтом, і відправляє одноразовий номер платежу (одноразовий ідентифікатор) на телекомунікаційний термінал користувача 350 за допомогою повідомлення sms. Користувач отримує відіслану інформацію та передає одноразовий номер платежу (одноразовий ідентифікатор) до сайту одержувача платежу 360 (обслуговуючий орган) для виконання оплати за покупку. 360 (обслуговуючий орган) передає одноразовий номер платежу (одноразовий ідентифікатор) до сервера 310 (довірчого органу) з додатковою інформацією (сума платежу та ідентифікатор торгового сайту). Сервер 310 (довірчий орган) перевіряє відповідність одноразового номера платежу (одноразового ідентифікатора), який отримав від 360 (обслуговуючого органу) з тим, що було відправлено користувачу на термінал 350. У випадку співпадіння перевіряється, чи достатньо коштів на рахунку користувача. Якщо коштів достатньо, то сервер 310 відправляє авторизацію платежу (підтвердження повноважень) до сайту 360 (обслуговуючого органу) та помічає одноразовий номер платежу (одноразовий ідентифікатор), як такий, що є використаним, що унеможливає його подальше використання.

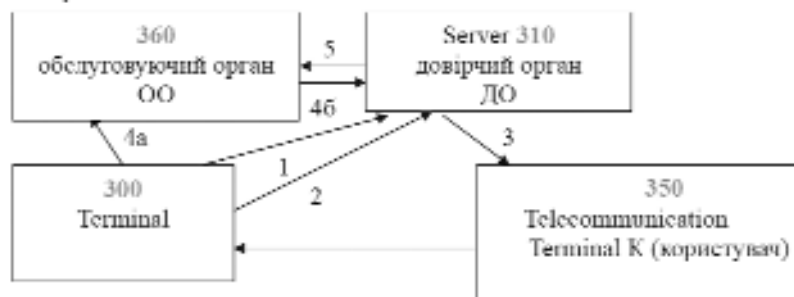


Рис.2. Структурна схема до заявки на патент US2002/0138450A1.

1 — попереднє звертання К за допомогою терміналу 300 у ДО (310) для отримання облікового імені і пароля;

2 — звертання К за допомогою 300 у ДО (310), передача йому свого облікового імені і пароля та запит на отримання одноразового ідентифікатора фінансової операції;

3 — передача ДО (310) К одноразового ідентифікатора на його додатковий термінал (350);

4а — передача К через термінал 300 в ОО (360) одноразового ідентифікатора виконання фінансової операції;

4б — передача ОО (360) отриманого від К одноразового ідентифікатора у ДО (310);

5 — перевірка ДО (310) отриманого одноразового ідентифікатора та повідомлення ОО (360) про підтвердження або відмову повноважень К.

Аналізуючи наведену інформацію, легко впевнитися, що вона не містить ознак, що є ідентичними або еквівалентними ознакам 2 та 3 відрізняльної частини незалежного пункту формули винаходу за патентом України №50003, тобто запропоноване технічне рішення не передбачає зміну довжини одноразового ідентифікатора користувача в залежності від уже діючої кількості таких ідентифікаторів.

Таким чином, заявка на патент США US 2002/0138450 A1, яка має пріоритет від 19.04.2000 р., не містить відомостей, що в цілому спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України № 50003.

II. Патент Російської федерації на винахід № 02117328, виданий 10.08.1998 р.

Протиставленим патентом Російської Федерації №02117328 охороняється спосіб, при якому при звертанні клієнта (користувача) до банку (довірчого органу), банк (довірчий орган) присвоює йому індивідуальний номер, визначає перелік фінансових операцій для цього клієнта, присвоює клієнту пароль для входження в систему обслуговування, передає безпосередньо клієнту перелік кодів фінансових операцій та індивідуальний перелік одноразових кодів підтвердження фінансових операцій (одноразових ідентифікаторів). При здійсненні безготівкових платежів у банку клієнт (користувач) передає банку (як обслуговуючому органу) індивідуальний номер та/або пароль, код необхідної фінансової операції та код підтвердження здійснення операції (одноразовий ідентифікатор). При цьому передавання одноразових кодів підтвердження здійснюється конфіденційно, тобто забезпечується захист від використання індивідуальних одноразових кодів підтвердження третіми особами. Код може містити від 3 до 8 символів, тобто використовуються коди різної довжини, що забезпечує додатковий рівень захищеності.

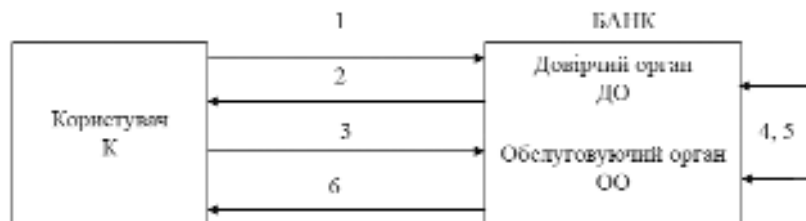


Рис.3. Структурна схема до патенту Російської Федерації №02117328.

1 — вертання К в ДО з метою отримання облікового імені та пароля, а також переліку одноразових ідентифікаторів;

- присвоєння К індивідуального номеру, пароля, передача переліку кодів фінансових операцій та переліку одноразових ідентифікаторів;

- передача К в ОО свого облікового імені, пароля, коду фінансової операції та одноразового ідентифікатора;

- перевірка ОО облікового імені, пароля та отриманого одноразового ідентифікатора та повідомлення К про підтвердження або відмову повноважень;
- повідомлення ДО до ОО про підтвердження або відмову повноважень користувача;
- повідомлення ОО до К про підтвердження або відмову його повноважень та виконання фінансової операції.

З аналізу опису до патенту Російської Федерації № 02117328 зрозуміло, що дане технічне рішення передбачає використання для підтвердження повноважень користувача одноразового ідентифікатора. Але у зазначених документах не міститься жодних відомостей про те, що:

- а) застосований одноразовий ідентифікатор є динамічним, тобто таким, що змінюється згідно з заданим правилом або функцією;
- б) даним технічним рішенням передбачено здійснення додаткового режиму підтримки рівня захищеності всього процесу введенням у динамічну характеристику одноразового динамічного ідентифікатора користувача зміни його довжини в залежності від уже діючої їх кількості.

В описі винаходу за патентом Російської Федерації №02117328 щодо довжини одноразового ідентифікатора зазначається наступне:

“В качестве одноразовых кодов подтверждения совершения финансовых операций предпочтительно использовать набор из 6-8 символов, которые могут быть переданы по средствам связи, не использующим бумажного носителя”.

Таке формулювання не встановлює будь-якої залежності або закономірності, згідно з якою змінюється довжина одноразового ідентифікатора, а також не визначає змінення цієї довжини в якості фактора додаткового режиму підтримки рівня захищеності процесу. Більш того, з такого формулювання жодним чином не випливає, що довжина одноразового ідентифікатора змінюється з кожним наступним зверненням користувача до обслуговуючого або довіреного органів.

Отже, інформація, що міститься в описі до патенту Російської Федерації на винахід №02117328, виданому

10.08.1998 р., не містить відомостей, що в цілому спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України №50003.

III. Патент США №5237612, виданий 17.08.1993 р.

Патентом охороняється система верифікації та підтвердження правильності дії базових станцій та мобільних пристроїв в межах мережі стільникового зв'язку.

У пункті 8 формули винаходу зазначено:

“Система для генерування параметрів, котра використовується для підвищення безпеки і надійності зв'язку в комунікаційній мережі, в котрій мобільному пристроєві присвоєно однозначний багатоцифровий постійний ключ-код, і яка також сполучена зі змінним багатоцифровим рухомих ключем кодом...”

Із наведеного випливає, що у даній системі для ідентифікації та аутентифікації користувача використовуються два види ідентифікаторів: постійний та рухомий (динамічний). При цьому в описі до патенту відсутні відомості про те, що:

- а) динамічний (рухомий) ідентифікатор є одноразовим, тобто таким, який створюється (з певною заданою вірогідністю) тільки один раз, і при наступних процедурах ототожнення не використовується;
- б) змінною величиною динамічного ідентифікатора є саме його довжина;
- в) довжина (кількість знаків) динамічного ідентифікатора змінюється в залежності від кількості звернень користувача до системи.

Отже, опис до патенту США №5237612, виданого 17.08.1993 р., не містить відомостей, що в цілому спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України №50003.

Зіставляючи результати аналізу всіх матеріалів, що протиставляються Позивачем, слід зробити наступний висновок: “Протиставлені матеріали”, а саме: заявка на патент США US 2002/0138450 A1, яка має пріоритет від 19.04.2000 р., опис до патенту Російської Федерації №02117328, опис до патенту США №5237612, — не містять ознак, що є ідентичними або еквівалентними ознакам

2 та 3 відрізняльної частини незалежного пункту формули винаходу за патентом України №50003, тобто жодне із зазначених технічних рішень не передбачає зміну довжини одноразового динамічного ідентифікатора користувача в залежності від уже діючої кількості таких ідентифікаторів.

Таким чином, експерт приходять до наступного висновку з поставленого перед ним питання:

У наданих на дослідження матеріалах справи відсутні відомості, що спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України №50003.

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. №3678-ХІІ в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. №1771-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, №37, ст. 307.

2. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 р. N 197, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 р. за № 364/6652 // Офіційний вісник України, 2002, № 16, С. 356, ст. 887.

3. Основи інтелектуальної власності: [наук.-метод. видня / ред. Г.І. Якіменко]. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.

4. Тофіло А.В., Левічева, О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: [конспект лекцій для студентів спеціальності “Інтелектуальна власність”] / А.В. Тофіло, О.Д. Левічева. — К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2001. — 72 с.

5. Інтелектуальна власність: [словник-довідник у 2-х томах / За заг. редакцією Святоцького О.Д.]. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000.

6. Городов О. А. Патентное право: [учебное пособие] / О.А. Городов. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. — 544 с.

7. Крайнев П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / П.П. Крайнев, Л.І. Работягова, І.І. Дятлик. — К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2000. — 338 с.

8. Уфимцев Ю.С. Методика информационной безопасности / Ю.С. Уфимцев. — М.: Изд-во “Экзамен”, 2004. — 544 с.

9. Построение систем защиты от угрозы нарушения конфиденциальности информации [Электронный ресурс] / Режим доступа:

<http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/fvti/zhidkih/ind/kurs/chapter/chapter2/menu1.html>.

10. Определение понятий “идентификация” и “аутентификация” [Электронный ресурс] / Режим доступа:

<http://6.209.221.83.donpac.ru/library/courses/infbez/ch30s02.dbk>.

ПРИКЛАД 3

У Господарському суді м. Києва розглядалася справа за позовом компанії “Е” до компанії “Д” про порушення виключних прав власника патенту на винахід України №41261.

За ухвалою Господарському суді м. Києва на вирішення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності поставлено наступне питання:

Чи використано кожен знак, який включено до незалежного пункту формули винаходу України №41261 від 17.09.2001 р., або знак, еквівалентну їй у “Способі приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду”, за заявкою на винахід №а 2006 08 606?

Для дослідження експерту було надано матеріали господарської справи № ХХХХХ.

Вивчивши матеріали справи, експерт, в межах своєї компетенції вважає за доцільне зазначити наступне.

Об’єктами дослідження є винахід за патентом України № 41261 “Спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів”, спосіб приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду за матеріалами заявки №а 200608 606 на винахід, документи, що містяться у матеріалах справи №ХХХХХХ.

Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об’єктів, а також їх охороноздатності.

Дослідження питання:

Чинний Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі — Закон) [1] під винаходом розуміє результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології (абз. 4 ст. 1).

Відповідно до п. 1-2 ст. 6 Закону [1]:

“1. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

2. Об’єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);*
- процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу” .*

До способу як об’єкту винаходу належать процеси виконання дій над матеріальним об’єктом (об’єктами) за допомогою матеріальних об’єктів [3, с. 153]. Тобто, спосіб як об’єкт характеризується лише діями над матеріальними об’єктами, які виконуються в певному часовому порядку. При цьому повинен бути чітко визначений матеріальний об’єкт, над яким виконуються дії.

Зокрема, такими об’єктами можуть бути:

- конструкції і вироби;
- електричні сигнали (напруга, струм та ін);
- сировина, матеріали, речовини, харчові продукти тощо;
- фізичне середовище (грунт, вода, повітря і т. ін.).

У даному випадку об’єктами винаходу за патентом України № 41261 та за заявкою №а 2006 08 606 є відповідні способи, що полягають у виконанні певних дій над хімічними речовинами.

Для ідентифікації об’єкта винаходу, можливості відрізнити його від інших (аналогічних, схожих) об’єктів, цей об’єкт повинен формально характеризуватися множиною певних ознак.

Зокрема для способу такими ознаками можуть бути:

- наявність дії або сукупності дій — є головною ознакою способу як об’єкта винаходу, що означає визначення основних стадій процесу;

- порядок виконання таких дій у часі (попередньо, одночасно, в різних сполученнях тощо) — забезпечує відтворюваність (здійсненність) способу відповідно з його призначенням, оскільки зміна послідовності дії (операцій, прийомів) може призвести до неможливості здійснити процес;
- умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосування, інструментів, обладнання тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо). Режим (температура, час, тиск) — є вирішальним фактором необхідної якісної зміни матеріального об'єкта. Для речовини, як ознаки способу, повинні зазначатися її властивості, структура, якісний або кількісний склад, завдяки якому досягається технічний результат винаходу.

Для визначення меж правової охорони винаходу потрібно стисло, але достатньо повно викласти суть винаходу, втіливши у словесну форму всі його суттєві ознаки. Саме це правове навантаження несе формула винаходу.

Формула винаходу — це стисла словесна характеристика суті винаходу, що містить сукупність його суттєвих ознак. Це саме викладено у п.6.6.1. Правил [2]: *"суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель)"*.

Формула винаходу складається з обмежувальної та відмінної частин. Відомі ознаки, властиві прототипу винаходу, розміщують у першій (обмежувальній) частині формули, а нові, створені винахідником, — у наступній, відмінній (або відмітній) частині. Тобто, в обмежувальній частині наводяться ознаки винаходу, які співпадають з ознаками найближчого аналога (прототипу), а у відмінній — суттєві ознаки, що відрізняють винахід від прототипу.

Суттєвими називаються ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом — достатні для досягнення результату. Іншими словами, ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на результат, тобто перебувають з ним у причинно-наслідковому зв'язку [3, с. 121].

Тлумачення формули здійснюється у межах відповідних опису і креслень, якщо такі згадуються в описі, відповідно до норми, закріпленої п. 5. ст. 6 Закону [1].

Відповідно до абз. 6, абз. 9 п.2 ст. 28 Закону [1]:

“Використанням винаходу визнається:

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.*

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй”.

У фаховій літературі [3, с. 57] можна зустріти наступне тлумачення термінів “ідентична та еквівалентна ознаки”:

“Ідентичними називають ознаки, що збігаються за функцією, яку вони виконують, і за формою їх виконання. Еквівалентними — ознаки, що збігаються за функцією, яку вони виконують, і за результатом, якого досягають при використанні заявленого винаходу”.

Аналогічні підходи можна зустріти й у інших джерелах з інтелектуальної власності [4, 5].

Об’єктом винаходу за патентом України №41261 від 17.09.2001р. є “Спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів”. Формула зазначеного винаходу складається з одного незалежного пункту.

Заявка на винахід №а 2006 08 606 стосується “Способу приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду”. Формула винаходу складається з двох незалежних пунктів.

Для виконання порівняльного аналізу на предмет використання кожної ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України №41261 від 17.09.2001р. у “Способі приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду”, за заявкою на винахід №а 2006 08 606 використано:

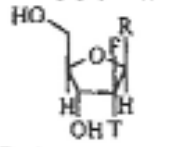
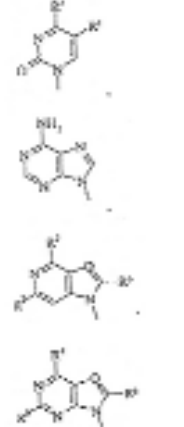
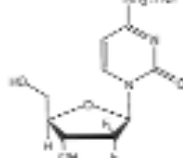
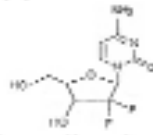
- опис до патенту України №41261 на винахід на 28 сторінках (том 1 справи № 20/357, а. с. 9-36);
- формулу винаходу “Спосіб приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду” за заявкою на винахід №а2006 08 606 на 2 сторінках (том 1 справи №20/357, а. с. 149-150).

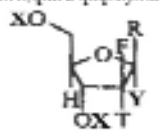
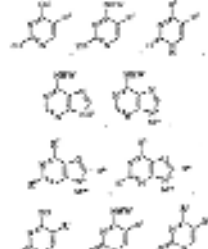
У **Таблицях 1 та 2** наведено незалежні пункти формул винаходу за патентом України №41261 та винаходу за заявкою на винахід №а 2006 08 606.

Для відповіді на поставлене питання експерти проводили порівняння ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом №41261 та формули винаходу за заявкою на винахід №а 2006 08 606.

При проведенні досліджень експерти опиралися на теоретичні положення стереохімії [6, 7].

Порівняльна Таблиця 1

№ п/п	Ознаки, що містяться в незалежному пункті формул винаходу за патентом №41261 «Спосіб операційного біохімічного процесування»	Ознаки, що містяться в першому незалежному пункті формули винаходу за заявкою на винахід №а 200608606 «Спосіб структуризації і оптимізації гемітабінгідрохлориду»	Підв'язність або відсутність ідентичності чи еквівалентних ознак у відповідних технічних рішеннях
1	<p>Спосіб плазмового оброблення бета-аномером нуклеозидів за схемою формули (I)</p>  <p>де, Т – фтор, R – представляє нуклеозид, вибраної по групам еквівалентності на реакційних</p>  <p>де, R1 вибрано по групам еквівалентності на атомах азоту, азота,</p>	<p>Спосіб оброблення β-аномером соединения по формуле:</p>  <p>(II), еквівалентній структурі, при яких:</p>	<p>Гемітабін або відсутність ідентичності чи еквівалентних ознак у відповідних технічних рішеннях</p> <p>Гемітабін є суміш з різноманітних нуклеозидів та має формулу:</p>  <p>Гемітабін об'єднаний як п. т. к. і β-аномером^а має однукову формулу C₁₄H₁₆N₂O₄.</p> <p>α-аномер гемітабіну відділяється від β-аномеру лише просторовим розташуванням зв'язку фторуванняї рибози з гідроксильною групою та пектином та цим фармакологічними властивостями речовини</p> <p>Гемітабін гідрохлорид є розчинного формату гемітабіну, в якій останній використовується в неіонній формі.</p>

2	<p>R2 вибран із групи, состоящей із гідроксил, галогена, первинного аміна или вторинного аміна.</p> <p>R4, R5 и R6 незалежно вибраны із групи, состоящей із водорода, OH, -NH2, -N(диалкил)W, галогена.</p> <p>Q вибран із групи, состоящей із CH, CR8 или N, де: R8 вибран із групи, состоящей із галогена или шкільо,</p>	<p>a) приготують розв'язок укзаниого складового в розв'язителі, состоящем в основном із води.</p>	<p>Тільки геміпібін збалисний β-аномер та геміпібін відно зберед збалисний β-аномером с із цієї сільної її пісо ж резолую, як в різних формах застосування.</p> <p>Однаки оккислюють</p> <p>У технічному рішенні за патентом України на винахід № 41261 ознака відсутня</p>
3		<p>b) збільшують концентрацію укзаниого соединення в данном розв'язку для иніціалізація процесса осадження.</p>	<p>У технічному рішенні за патентом України на винахід № 41261 ознака відсутня</p>
4		<p>c) виділяють в чистом виде укзаниие складовие, обозначенное β-аномером</p>	<p>У технічному рішенні за патентом України на винахід № 41261 ознака відсутня</p>
	<p>оперіваючися тем, що</p>		
5	<p>осуществляють SN2 замещення, використовуючи в подольшем розв'язителі, сульфоновуклеофіли (Y) в обогашенном алфа-аномером карбонідром с формулой (II)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>где,</p> <p>X незалежно вибран із гидроксильных груп.</p> <p>T маєє значення, определенное выше, по крайней мере мольным эквивалентом нуклеофильности (R11), выбранного із группы, состоящей із</p>		<p>У технічному рішенні за заявою на винахід № 2006/08606 ознака відсутня</p>
	<div style="text-align: center;">  </div>		

	<p>где, R1, R2, R4, R5, R6 и Q имеют значения, определен- ные выше, Z представляет собой гидроксигидратную группу, W представляет аммо- нированную группу, M+ представляет катион.</p>		
6	<p>причем SN2 замещение проводить при температуре 17 ... (-120) °C и добо- кирование с образованием соединения формулы (I).</p>		<p>У технічному рішенні за заяв- кою на винахід №а 200608606 ознака відсутня</p>

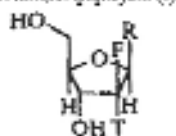
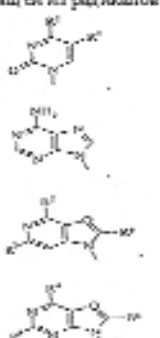
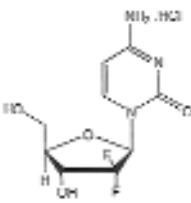
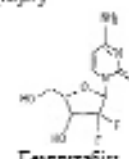
* Термін “аномери” означає пару діастереомірних моносахаридів, що розрізняються конфігурацією глікозидних атомів в циклічній формі.

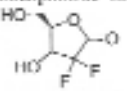
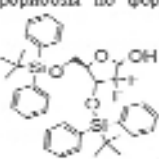
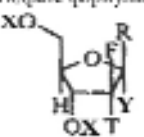

Результати дослідження щодо використання ознак незалежного пункту формули винаходу за патентом №41261 у технічному рішенні за заявкою на винахід № а 2006 08 606 також наведені в **Таблицях 1 та 2**.

У результаті порівняльного аналізу встановлено (див. **Таблицю 1**), що в першому незалежному пункті формули винаходу за заявкою на винахід №а 200608606 використовується лише одна ознака, еквівалентна відповідній ознаці незалежного пункту формули винаходу технічного рішення за патентом України на винахід №41261 (дивись п.1 Таблиці 1).

У результаті порівняльного аналізу встановлено (див. **Таблицю 2**), що в другому незалежному пункті формули винаходу за заявкою на винахід №а 200608606 використовується лише одна ознака, еквівалентна відповідній ознаці незалежного пункту формули винаходу технічного рішення за патентом України на винахід №41261 (див. п.1 Таблиці 2).

Порівняльна Таблиця 2

№/п	Описки, що містяться в незалежному технічному формулі за патентом № 41261 «Спосіб одержання збагачених бета-ізомером нуклеозидів»	Описки, що містяться у другому незалежному технічному формулі за патентом № 200608606 «Спосіб приготування і очищення гемітабін-гідрохлориду»	Наявність або відсутність ідентичних чи епівалентних описок у відповідних технічних рішеннях
1	<p>Спосіб отримання збагачених бета-ізомером нуклеозидів формули (I)</p>  <p>де, T - фтор R - аридиновий нуклеосид, вибранний із групи, що складається із рибонуклеозидів</p>  <p>де, R1 вибрано із групи, що складається із водню, різних конформацій азоту та імідазолу. R2 вибрано із групи, що складається із гідроксигрупи, галогену, перинного аміну або вторинного аміну, R4, R5 та R6 незалежно вибрані із групи, що складається із водню, CH, NH, -N(алкіл)W, імідазолу Q вибрано із групи, що складається із CH, CR8 або N, де R8 вибрано із групи, що складається із водню та імідазолу.</p>	<p>Спосіб приготування гемітабін гідрохлориду по п. 1</p>  <p>(II) збагачений операцією, при якій</p>	<p>Гемітабін є одне з різномірних нуклеозидів цієї формули</p>  <p>Гемітабін збагачений як і так і β-ізомером* макс. однією брутто-формулою <chem>CN1C=NC(=O)N1[C@@H]2C=CC(=O)N2[C@H]3C=CC(=O)N3</chem> а ізомер гемітабіну відноситься до β-ізомеру лише при певних реактивних умовах, наприклад, при реакції з іонами фторування рибози та гідроксильними іонами та іонізацією з цієї фармакологічними властивостями рибози. Гемітабін гідрохлорид є різномірною формою гемітабін, в якій отриманий екстракційний екстракт. Тобто гемітабін збагачений β-ізомером та гемітабін ідеально містить збагачений β-ізомером в по суті одній й ті самі різномірності, які в різних формах застосовуються. Описки епівалентні</p>

2		<p>Осуществляют реакцию 2-дезокси-2, 2-дифтора-1-оксирибы по формуле IV</p>  <p>с т.</p> <p>бутилдифенилсилилхлоридом для формирования 3,5-бис (4-бутилдифенилсилилокси)-2-дезокси-2, 2-дифторрибы по формуле VIB</p> 	<p>У изобретению решение за патентом України на винахід № 41261 отпала відсутня</p>
5	<p>осуществляют SN2 замещение, необязательно в положении растворителе, сульфоновоксигруппы (Y) в обозначенном алифатическом карбогидрате формулы (II)</p>  <p>где,</p> <p>X независимо выбран из гидроксиметильных групп,</p> <p>T имеет значение, определенное выше, но крайней мере молярным эквивалентом нуклеофила (R1), выбранного из группы, состоящей из</p> 		<p>У техническому решению за заявкой на винахід № 200608606 отпала відсутня</p>

	<p>где, R1, R2, R4, R5, R6 и Q имеют значение, определенное выше; Z представляет собой гидроксиманильную группу, W представляет амино- занильную группу, M+ представляет катион,</p>		
6	<p>причем SN2 замещение про- исходит при температуре 17 ... (120) °C и леблостирование с образованием соединения формулы (I).</p>		<p>У патентному ріше- нню за заявкою на винахід №200608606 ознака відсутня</p>

* Термін “аномери” означає пару діастереомірних моносахаридів, що розрізняються конфігурацією глікозидних атомів в циклічній формі.

Таким чином, у “Способі приготування і очищення гем-цитабін-гідрохлориду” за заявкою на винахід №2006 08 606, не використовується жодна ознака, яка включена до незалежного пункту формули винаходу України №41261 від 17.09.2001р., або ознака, еквівалентна їй.

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. №3678-ХІІ в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. №1771-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, №37, ст. 307.

2. Правила складання заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. №22, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 р. за №173/5364 (зі змінами та доповненнями), в редакції наказу від 14.04.2005 р. // Офіційний вісник України, 2001, №9, С. 382, ст. 386.

3. Крайнев П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / П.П. Крайнев, Л.І. Работягова, І.І. Дятлик. — К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2000. — 338 с.

4. Основи інтелектуальної власності: наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.

5. Тофіло, А.В., Левічева, О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: конспект лекцій для студентів спеці-

альності “Інтелектуальна власність” / А.В. Тофіло, О.Д. Левічева. — К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2001. — 72 с.

6. Ногради, М. Стереоселективный синтез: пер. с англ. / М. Ногради. — М.: Мир, 1989. — 406 с.

7. Ковтуненко, В.О. Загальна стереохімія: підручник / В.О. Ковтуненко. — К: Невтес, 2001. — 332 с.

8. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 р. №197, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 р. за №364/6652 // Офіційний вісник України, 2002, №16, С. 356, ст. 887.

III. Дослідження знаків для товарів і послуг та комерційних (фірмових) найменувань

ПРИКЛАД 4

У Солом'янському районному суді м. Києва розглядалася справа за позовом ТОВ “А” до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та громадянина Шухмана Г.З. про визнання недійсним свідоцтва України №41000 та №41001 на знак для товарів і послуг “АМІКО-КЕРАМІКА”.

За ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поставлено наступні питання:

1. Чи є позначення за свідоцтвами України №41000 та №41001 на знак для товарів та послуг “АМІКО-КЕРАМІКА” схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” щодо виробника товару та послуг, на день подання заявки до установи?
2. Чи є фірмове найменування ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” на день подання відповідачем Шухман Г.З. заявки до установи відомим в Україні?
3. Чи можуть ввести в оману споживача позначення за свідоцтвами України №41000 та №41001 на знак для товарів та послуг “АМІКО-КЕРАМІКА” щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?

Для дослідження експерту було надано матеріали цивільної справи № XXXXX.

Вивчивши матеріали справи, експерт, в межах своєї компетенції вважає за доцільне зазначити наступне.

Об'єктами дослідження є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 41000, 41001, фірмове найменування “Товариство з обмеженою відповідальністю “АМІКО-КЕРАМІКА””, документи, що містяться у матеріалах справи № XXXXX.

Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також їх охороноздатності.

Дослідження питання:

Відповідно до статті 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі — Закон) [2], знак для товарів і послуг (знак) — *“позначення, за яким товари й послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб”*. Інакше кажучи, *“товарний знак являє собою ... позначення, яке індивідуалізує товари даного підприємства і допомагає відрізнити їх від товарів його конкурентів”* [5].

Згідно з п. 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі — Правила) [3] об'єктом правової охорони можуть бути такі знаки:

*“ — словесні у вигляді слів або сполучень літер;
зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;
об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;
комбінації вищезазначених позначень”*.

Оскільки в Україні не прийнято окремого нормативного акта, яким було б детально врегульовано правове положення фірмових найменувань, то згідно з п. 1 Перехідних положень Конституції України порядок використання фірмових найменувань визначається у відповідності з Положенням “Про фірму”, затвердженим Постановою ЦВК та РНК СРСР від 22 червня 1927 року.

* Тут і далі цитати виділені курсивом.

Норми цього Положення зобов'язують кожне підприємство мати власне фірмове найменування, яке б відрізняло його від інших підприємств. Право на фірмове найменування виникає з моменту його фактичного використання в господарській діяльності.

У зв'язку з тим, що фірмове найменування є основним засобом ідентифікації підприємства на ринку, його використання іншою особою як товарного знака може призвести до введення споживачів в оману щодо дійсного виробника позначеної продукції. Тому, відповідно до п. 3 ст. 6 Закону [2], не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Дослідження питання 1

Згідно з п.4.3.2.4 Правил [3], позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним в усіх елементах. Позначення вважається подібним настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на деяку різницю елементів.

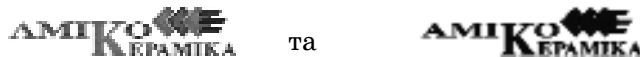
При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- визначити ступінь схожості зображень порівнюваних позначень;
- визначити однорідність або спорідненість товарів і послуг, для яких використовуються досліджувані позначення.

Словосполучення “Товариство з обмеженою відповідальністю “АМІКО-КЕРАМІКА”” являє собою повне комерційне (фірмове) найменування, яке включає в себе вказівку на організаційно-правову форму підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) та розрізняльну частину або спеціальну назву (“АМІКО-КЕРАМІКА”). Зрозуміло, що для споживачів, клієнтів та партнерів фірми її назва ідентифікується саме за спеціальною частиною фірмового найменування, при цьому повне найменування, як правило,

Визначення ступеню схожості зображень порівнюваних позначень.

Як видно з наведених публікацій, знаки за свідоцтвами №41000 та №41001 являють собою комбіновані позначення



відповідно, які відрізняються одне від одного лише за кольоровим рішенням: у зображенні знака за свідоцтвом №41000 використано комбінацію червоного, синього та чорного (обрамлення) кольорів, знак за свідоцтвом №41001 зареєстровано у чорно-білому виконанні.

При аналізі комбінованих позначень враховується фактор візуального домінування одного або кількох елементів позначення. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення).

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, тому що він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення [7].

В досліджуваних знаках таким домінуючим елементом безумовно є словесний елемент АМІКО КЕРАМІКА, виконаний із застосуванням оригінального графічного прийому, коли слова розташовані одне під одним ("схід-цями"), а передостання літера першого слова є одночасно першою літерою другого слова. Таке позначення, тим не менше, досить легко ідентифікується споживачем саме як словосполучення АМІКО КЕРАМІКА, не припускаючи інших варіантів прочитання. Зображувальний елемент не має значного впливу на зорове сприйняття позначення.

Виконання словесного елемента кольоровими літерами впливає лише на графічні характеристики позначення, тому при визначенні інших характеристик (фонетичних та семантичних) відмінність у кольоровому рішенні може не враховуватися — таким чином при проведенні фонетичного та семантичного аналізу позначення

 та  розглядаються як тотожні.

Загальний підхід до визначення схожості позначень встановлено відповідними пунктами Правил:

“4.3.2.4. Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

4.3.2.6. Визначення схожості словесних позначень

Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

4.3.2.7. Визначення схожості зображувальних та об'ємних позначень

Зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.

4.3.2.8. Визначення схожості комбінованих позначень

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи“.

З урахуванням візуального домінування словесного елемента, порівняння спеціальної частини фірмового найменування “АМІКО-КЕРАМІКА” та зображень знаків за свідоцтвами №41000 та №41001 зводиться до порівняльного аналізу відповідних словесних елементів за фонетичними, графічними та семантичними ознаками.

Визначення фонетичної схожості

Звукова (фонетична) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак [7]:

- наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях;
- близькість звуків, що складають позначення;
- розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню одних до інших;
- наявність співпадаючих складів і їх розташування;
- число складів у позначеннях;
- місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення;
- близькість складу голосних;
- близькість складу приголосних;
- характер співпадаючих частин позначень;
- входження одного позначення в інше;
- наголос.

Фонетична (звукова) схожість визначається тим, як складові досліджуваних словесних елементів окремо (слово), або у сукупності (словосполучення) вимовляються та сприймаються на слух.

З точки зору фонетичного аналізу спеціальна частина фірмового найменування “АМІКО-КЕРАМІКА” та словесний елемент знаків за свідоцтвами №41000 і №41001 співпадають за всіма наведеними критеріями, отже є фонетично тотожними.

Визначення семантичної схожості

Смислова схожість визначається на підставі наступних ознак:

- подібність закладених у позначеннях понять, ідей;
- збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення;
- протилежність закладених у позначеннях понять, ідей.

Смислова схожість позначень, на відміну від графічної, може виступати як самостійний критерій, який, однак, у більшості випадків тісно пов'язаний з поняттям фонетичної схожості [7].

У даному випадку досліджувати смислове значення словосполучень “АМІКО-КЕРАМІКА” як частини фірмового найменування або як словесного елемента товарних знаків не має сенсу: зважаючи на невизначеність для більшості українських споживачів значення слова АМІКО та однозначне розуміння значення слова КЕРАМІКА, фонетична

тотожність позначень призводить до їх семантичної тотожності. Іншими словами, який би зміст не вбачав споживач у словосполученні “АМІКО-КЕРАМІКА”, цей зміст буде однаковим як при сприйнятті фірмового найменування, так і при сприйнятті досліджуваних товарних знаків.

Визначення графічної схожості

Графічна (візуальна) схожість визначається на підставі наступних ознак:

- загальне зорове враження;
- вид шрифту;
- графічне написання з урахуванням характеру букв (друковані чи письмові, заголовні чи рядкові, тощо);
- розташування букв по відношенню одна до іншої;
- алфавіт, буквами якого написане слово;
- колір чи кольорове сполучення.

Особливість графічного виконання позначення, яке є відрізняльною частиною фірмового найменування, полягає в тому, що як правило (особливо в офіційних документах) воно виписується стандартним шрифтом, який не відрізняється від шрифту, застосованого власне у тексті документу.

Позначення  та 

містять словесні елементи, що також виконані заголовними літерами стандартного шрифту. За загальним зоровим враженням ці елементи відрізняються від позначення “АМІКО-КЕРАМІКА”, використаного у фірмовому найменуванні, саме застосуванням описаного вище оригінального графічного прийому (в обох знаках) та кольором (знак за свідоцтвом №41000). За рештою ознак вони збігаються, з чого випливає, що словесні елементи знаків для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 є графічно схожими з позначенням, яке є відрізняльною частиною фірмового найменування — “АМІКО-КЕРАМІКА”.

На підставі встановленої фонетичної та семантичної тотожності, а також графічної схожості словесних елементів можна зробити висновок: словесні елементи знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №41000 та №41001 є схожими настільки, що їх можна сплутати з відрізняльною частиною фірмового найменування Товариство з обмеженою відповідальністю “АМІКО-КЕРАМІКА”.

“Якщо при порівнянні словесного елемента комбінованого позначення буде встановлена його тотожність чи схожість зі словесним, то комбіноване позначення варто визнати схожим настільки, що його можна сплутати з зазначеним знаком” [7].

Отже, зображення знаків для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 є схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням Товариство з обмеженою відповідальністю “АМІКО-КЕРАМІКА”.

Визначення однорідності або спорідненості товарів і послуг, для яких використовуються досліджувані позначення.

Для визначення однорідності (спорідненості) товарів необхідно враховувати [7]:

- рід (вид) товарів і послуг;
- вид матеріалу, з якого виготовлені товари;
- їхнє призначення;
- умови і канали збуту товарів;
- коло споживачів.

Перелік товарів і послуг, для яких зареєстровано знаки за свідоцтвами №41000 та №41001 наведено вище.

Відомості щодо об'єктів комерційної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю “АМІКО-КЕРАМІКА”, що містяться у наданих на дослідження матеріалах справи, недостатні для встановлення повного переліку товарів і послуг, що виробляються (реалізуються, надаються) цим підприємством.

У наданих Позивачем матеріалах, зокрема, містяться наступні джерела інформації щодо видів діяльності ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”.

1) Копія рекламної публікації у Волинському інформаційно-рекламному журналі “Про бізнес” за квітень 2002 року, з якої випливає, що ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001 постачало та реалізувало на території України керамічну плитку та керамічний граніт, сантехнічні вироби, сухі будівельні суміші, клеї, надавало послуги у сфері будівництва, зокрема — здійснювало ремонтно-оздоблювальні роботи на замовлення.

З рекламної публікації також випливає, що ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001 використовувало позначення, тотожне знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №41001, шляхом застосування його у рекламі.

2) Копії договорів та контрактів, укладених ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” з постачальниками, покупцями продукції та виробниками реклами (без надання інформації про їх виконання), у період з 2000 по 2001 роки.

Із вказаних документів випливає, що до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 Товариством з обмеженою відповідальністю “АМІКО-КЕРАМІКА” здійснювалися торгові операції з купівлі-продажу будівельних матеріалів, зокрема керамічної плитки та керамічного граніту, пінополістирольних плит; електричних приладів для обігрівання, сантехнічного обладнання та аксесуарів, меблів для ванних кімнат.

3) Фотографія рекламного щита ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” (без зазначення дати його встановлення), на якому перелічено види товарів, що реалізуються підприємством: плитка, сантехніка, пінопласт, стеля Armstrong, двері, мін-вата, шпаклівки, клеї, фарби, фуґи, поточні плінтуси, змішувачі, каналізація “REHAU”, ванни.

У разі, якщо розміщення цієї рекламної інформації відбулося до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001, беззаперечно, що ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” до цієї дати використовувало позначення, тотожне знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №41000, шляхом застосування його у рекламі.

Аналіз перелічених матеріалів показує, що товари, які реалізуються ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” за родовими ознаками в основному належать до будівельних матеріалів, призначені для використання при будівельних та ремонтно-оздоблювальних роботах і збуваються шляхом оптового та роздрібного продажу. При цьому частина цих товарів (зокрема фарби) належать до 2 класу МКТП, а частина (керамічна плитка, пінополістирольні плити, шпаклівки, граніт, сухі будівельні суміші) — до 19 класу МКТП

Отже, товари, що реалізуються ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, є спорідненими з товарами, зазначеними у свідоцтвах на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001.

Як видно з інформації, розміщеної у Волинському інформаційно-рекламному журналі “Про бізнес” за квітень 2002 року, послуги, що надаються ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, є спорідненими з переліком послуг 35 класу МКТП, наведеним у свідоцтвах на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001.

Таким чином, товари та послуги, що реалізуються (надаються) ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, є спорідненими з товарами та послугами 2, 19, 35 класів МКТП, зазначеними свідоцтвами на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001.

Проведене дослідження дає підстави зробити наступний висновок з питання 1:

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 є схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, яке використовувалося зазначеним підприємством до дати подання заявок на реєстрацію знаків для споріднених товарів і послуг. Крім того, є підстави вважати, що позначення, зареєстровані як знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001, використовувалися ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” до дати подання зазначених заявок шляхом застосування у рекламі споріднених товарів.

Дослідження питання 2

Статтею 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі — Закон) [2], яка визначає підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачено наступне:

“3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

...фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг”.

Як Законом [2], так і Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі — Правила) [3] не встановлено критерії, за допомогою яких визначається відомість в Україні того чи іншого фірмового найменування. Не містить таких критеріїв і спеціальна література [9, 10, 11].

Оскільки наведена норма Закону передбачає порівняння між собою позначень, які використовуються як засоби відрізнєння осіб (товарів і послуг осіб), що здійснюють свою діяльність стосовно одних і тих самих або споріднених товарів чи послуг, логічно, що відомість фірми (фірмового найменування) повинна визначатися для кола споживачів саме цих товарів і послуг.

На думку експерта, найбільший вплив на відомість в Україні фірмового найменування в контексті наведеної вище норми Закону можуть мати деякі з факторів, аналогічних тим, що розглядаються згідно із статтею 24 Закону при здійсненні процедури визнання добре відомим знака для товарів і послуг, а саме:

- ступінь відомості чи визнання фірми у відповідному секторі ринку;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування фірмою товарів і послуг, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках тощо.

Ступінь відомості та визнання фірми у секторі ринку, тривалість, обсяг та географічний район просування фірмою товарів і послуг можна визначити на підставі фактичних даних, які включають принаймні наступну інформацію:

- кількість, тривалість дії та вартість укладених фірмою договорів про реалізацію власних товарів або надання послуг;
- кількість укладених фірмою договорів про закупівлю товарів та послуг інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- відзиви споживачів (незалежно, яку форму та зміст вони мають) про якість товарів і послуг, що надаються фірмою згідно з укладеними договорами;
- реакцію конкурентів (включаючи акти недобросовісної конкуренції) на просування фірмою своїх послуг у від-

повідному секторі ринку;

- відомості про дату реєстрації фірми та початок фінансово-господарської діяльності за основними напрямками;
- відомості про обсяги та динаміку витрат фірми на рекламування своїх товарів або послуг;
- види реклами, що використовуються фірмою, та періодичність розміщення рекламної інформації;
- відомості про участь фірми у виставках, ярмарках, тендерах, конкурсах тощо;
- обсяги та періодичність розповсюдження в центральних, регіональних та спеціалізованих ЗМІ будь-якої інформації про діяльність фірми.

Із джерел, що досліджувалися при вирішенні питання 1 (договори купівлі-продажу, договори на розміщення реклами, копії рекламної інформації), можна встановити наступне:

ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” зареєстровано у м. Луцьк (Волинська обл.) 14 травня 1997 року.

Із червня 1997 року до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” у зазначеному регіоні здійснювало господарську діяльність, пов’язану із закупівлею у вітчизняних та закордонних фірм та реалізацією будівельних матеріалів, сантехнічного обладнання, наданням послуг з виконання ремонтно-оздоблювальних робіт.

Протягом цього періоду рекламна інформація про діяльність ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” розповсюджувалася шляхом рекламних публікацій у місцевих друкованих виданнях та шляхом розміщення зовнішньої реклами.

Протягом цього періоду ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” здійснювало благодійну діяльність у регіоні та демонструвало зразки продукції, що пропонується до продажу, у фірмовому салоні-магазині.

Тривалість комерційної та благодійної діяльності ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, кількість укладених господарських договорів, обсяги рекламування та просування товарів на ринку дають підстави стверджувати про відомість фірмового найменування ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” у м. Луцьку та Волинській області стосовно видів діяльності товариства.

При невизначеності поняття “відомість фірмового найменування в Україні” для встановлення наслідків реєстрації знаків, що є тотожними або схожими з фірмовими найменуваннями, на думку експерта слід враховувати саме можливість сплутування комерційних позначень через використання їх не тільки в одному секторі ринку, а й в одному регіоні.

Слід зазначити, що Відповідач 2 — власник свідоцтв на знаки для товарів і послуг №41000 та №41001 Шухман Г.З. здійснює свою діяльність, пов’язану із використанням зазначених торговельних марок у тому ж регіоні, що й ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, про що свідчить реклама Торгового дому “АМІКО КЕРАМІКА”, розміщена у примірнику щотижневика “Луцьк і лучани” №4 (176) від 14 лютого 2004 року (див. матеріали справи).

Зважаючи на встановлену вище схожість фірмового найменування та товарних знаків щодо споріднених товарів і послуг, таке використання знаків власником свідоцтв №41000 та №41001 здатне призвести до змішування діяльності двох господарюючих суб’єктів на регіональному ринку і, отже, завдати збитків ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, яке має пріоритет на використання комерційного найменування.

Дослідження питання 3

Вище було зазначено, що ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” до дати подання Відповідачем 2 заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001 використовувало позначення, тотожні зазначеним знакам, для позначення своєї діяльності, зокрема у рекламі. У виданні Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності [5] з приводу досліджуваної ситуації містяться наступні рекомендації:

“9.248. ... Если фирменное наименование или фирменный знак используется в качестве товарного знака (независимо от того, зарегистрирован он или нет), общие нормы приоритета и защиты потребителей относительно происхождения товаров или услуг, предлагаемых с теми или иными обозначениями, будут определять исход любой коллизии со сходным товарным знаком.

9.249. Даже если в отношении товаров и услуг, которые предлагает предприятие, оно использует фирменное наименование или фирменный знак таким, как он есть, другими словами, не как товарный знак, тем не менее общепринято, что ранее зарегистрированный (старший) товарный знак нарушается, если использование фирменного знака или фирменного наименования способно создать смешение относительно происхождения товаров или услуг, которые предприятие предлагает со своим наименованием. И наоборот, использование товарного знака, знака обслуживания или коллективного знака может аналогичным образом нарушить старший (зарегистрированный или незарегистрированный) фирменный знак или фирменное наименование”.

Як було встановлено при дослідженні питання 2, ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” є достатньо відомою у певному регіоні та у певному секторі ринку фірмою, зокрема і через використання для відрізнєння своєї діяльності позначень



та



які вже після

початку використання їх товариством були зареєстровані Відповідачем 2 як товарні знаки. У тому ж джерелі [5] зазначено:

“9.165. Товарные знаки могут быть сходными друг с другом в большей или меньшей степени. В данном случае тестом, конечно, является определение того, являются ли они сходными до степени смешения. Товарный знак является сходным до степени смешения с предшествующим знаком, если он используется для однородных товаров и так похож на предшествующий знак, что есть вероятность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров. Если потребитель может смешать товары, дистинктивная функция товарного знака не работает и потребитель может не купить тот товар, который он хочет. Это плохо для потребителя, однако также плохо для владельца товарного знака, который теряет объем продаж.

9.166. Не требуется никакого намерения вызвать смешение со стороны нарушителя, как не требуется никакого фактического смешения. Сама вероятность смешения и

является тестом. И это единственный путь функционирования системы”.

Сказане повною мірою стосується і ситуації, коли порівнюються товарний знак та фірмове найменування, тим більше — якщо останнє фактично використовується як товарний знак.

Очевидно, що споживачі (у тому числі потенційні) послуг ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” вже звикли до того, що ці послуги надаються із застосуванням позначень



та



, а

сама фірма відрізняється за розрізняльною частиною фірмового найменування. Виникнення на ринку однорідних товарів і послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликає високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства. Таким чином новостворений суб'єкт господарювання, використовуючи ділову репутацію відомої фірми, відбирає частину її клієнтів, що й є введенням в оману споживача.

Отже, через реєстрацію та використання Відповідачем 2 знаків для товарів і послуг за свідоцтвами №41000 та №41001, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА”, та тотожними позначенням, що використовувались ТОВ “АМІКО-КЕРАМІКА” для відрізнення своїх послуг до дати подання заявок на зазначені товарні знаки, існує висока вірогідність введення в оману споживача щодо особи яка надає послуги.

Список використаних джерел:

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута: у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911р., у Гаазі 6 листопада 1925р., у Лондоні 2 червня 1934р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.). Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

2. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36 (зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16.06.99 № 751-XIV, 21.12.00 № 2188-III, від 15.11.01 №2783-III, від 10.01.02 №2921-III, від 04.07.02 №34-IV, від 15.05.03 №762-IV, від 22.05.03 № 850-IV.

3. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 №116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.97 №72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за №276/812.

4. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Сьома редакція. Частина II. Том 1 // Державне патентне відомство України, Київ, 1997.

5. Основи інтелектуальної власності: наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.

6. Український Радянський Енциклопедичний Словник: в 3-х томах / [Ред. А.В. Кудрицький. 2-е вид. Том 2]. — К.: Головна редакція Української Радянської енциклопедії, 1987. — 736 с.

7. Тофіло А.В., Левічева О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: [конспект лекцій для студентів спеціальності “Інтелектуальна власність”] / А.В. Тофіло, О.Д. Левічева. — К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2001. — 72 с.

8. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності [Основні терміни: Уклад.: М.Д. Гінзбург, Л.М. Дунаєвський, І.О. Требульова та ін. За заг. ред. А.А. Рудніка]. — Харків, 1999. — 560 с.

9. Інтелектуальна власність: Словник-довідник. Том 2. Промислова власність / За заг. ред. д.ю.н. проф. О.Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. — 272 с.

10. Андрощук, Г.О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції: [навчальний посібник] / Г.О. Андрощук. — К.: ІВП, 2004. — 304 с.

11. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз) / Т.С. Демченко. — К.: Інститут держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2004. — 184 с.

ПРИКЛАД 5

У Господарському суді м. Києва розглядалася справа за позовом ТОВ “А” до компанії “Д” та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання незаконною реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні “HEAD & SHOLDERS OCEAN ENERGY”, визнання недійсним повністю свідоцтва на знак №47700.

За ухвалою Господарського суду м. Києва на вирішення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності поставлено наступні питання:

1. Чи є словосполучення “OCEAN ENERGY” сильним (домінуючим) елементом знака за свідоцтвом України №47700?
2. Чи є позначення, що охороняється за свідоцтвом №47700, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням, що охороняється за свідоцтвом № 47523?
3. Чи може знак “HEAD&SHOLDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України № 47700 в результаті його використання вводити в оману споживача відносно виробника товарів, а саме щодо власника свідоцтва України №47523 на знак “Енергія Океана; OCEAN ENERGYІЯ Океану” для товарів і послуг?
4. Чи є товари для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України №47700 спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 47523?
5. Який елемент є сильним (домінуючим) елементом знака за свідоцтвом № 47523?
6. Чи є знак “HEAD&SHOLDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом №47700 поєднанням знака “HEAD&SHOLDERS”, який зареєстрований за компанією “Д” на підставі свідоцтва України №3551 та сильного (домінуючого) елемента знака “Енергія Океана; OCEAN ENERGY; Енергія Океану” за свідоцтвом України №47523?

7. Чи поглинає знак для товарів і послуг “HEAD&SHOLDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України №47700 сильний (домінуючий) елемент знака “Енергія Океана; OCEAN ENERGY; Енергія Океану” за свідоцтвом України №47523?

Відповідно до п. 2 ст. 494 Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV [1] *“Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом”**.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.97 № 72 [3].

“При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- *провести пошук тотожних або схожих позначень;*
- *визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;*
- *визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку”.*

У зв’язку з тим, що питання 4 буде розглянуте у питанні 2, а також для зручного викладу матеріалу дослідження послідовність питань буде змінена, відповідно до п. 4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98р. [14], експерти вважають за необхідне вирішувати поставлені питання у наступній редакції:

1. Чи є словосполучення “OCEAN ENERGY” сильним (домінуючим) елементом знака за свідоцтвом України №47700?
2. Який елемент є сильним (домінуючим) елементом знака за свідоцтвом № 47523?

* Тут і далі цитати виділені курсивом.

3. Чи є позначення, що охороняється за свідоцтвом №47700, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням, що охороняється за свідоцтвом № 47523?
4. Чи може знак “HEAD&SHOLDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України №47700 в результаті його використання вводити в оману споживача відносно виробника товарів, а саме щодо власника свідоцтва України №47523 на знак “Энергия Океана; OCEAN ENERGYПІЯ Океану” для товарів і послуг?
5. Чи є знак “HEAD&SHOLDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом №47700 поєднанням знака “HEAD&SHOLDERS”, який зареєстрований за компанією “Д” на підставі свідоцтва України № 3551 та сильного (домінуючого) елемента знака “Энергия Океана; OCEAN ENERGY; Енергія Океану” за свідоцтвом України № 47523?
6. Чи поглинає знак для товарів і послуг “HEAD&SHOLDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України №47700 сильний (домінуючий) елемент знака “Энергия Океана; OCEAN ENERGY; Енергія Океану” за свідоцтвом України № 47523?

Для дослідження експерту було надано матеріали господарської справи № XXXXX.

Об'єктами дослідження є знак для товарів і послуг
 HEAD & SHOULERS OCEAN ENERGY за свідоцтвом України №47700,



знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №47523, знак для товарів і послуг за свідоцтвом №3551 документи, що містяться у матеріалах справи №XXXXX.

Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також їх охороноздатності.

Відповідно до ч. 1 ст. 420 Цивільного Кодексу України (далі — ЦК України) [1] "До об'єктів права інтелектуаль-

ної власності, зокрема, належать: ... комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення” [1].

Відповідно до ч. 1 ст. 492 ЦК України “Торговельною маркою може бути 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. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів” [1].

Необхідно також зазначити, що права вітчизняних та іноземних осіб, які бажають отримати права на об’єкти промислової власності в Україні, регулюються відповідно до п. (1) ст. 2 Паризької конвенції [4] та п. 1 ст. 4 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [2].

Так, відповідно до положень Паризької конвенції [4]: “В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией”.

Відповідно до п. 1 ст. 4 Закону [2]: “Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності”.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [2] товарним знаком вважається “позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб”. Інакше кажучи, “товарний знак являє собою ... позначення, яке індивідуалізує товари даного підприємства і допомагає відрізнити їх від товарів його конкурентів” [5].

Дослідження питання 1:

Відповідно до ст. 5 Закону [2] “об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова,

у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень”.

“Словесні позначення можуть бути представлені як слова природної мови, вигадані слова або сполучення слів, абрєвіатура слів, лозунги тощо. Вони можуть бути відтворені стандартними символами (шрифтом) або з використанням оригінального виду шрифту” [6].

При аналізі зображення знака для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700, було встановлено, що він є словесним знаком, який виконаний в стандартному шрифтовому виконанні та складається з двох словосполучень “HEAD&SHOULDERS” та “OCEAN ENERGY”, які за змістовними ознаками не пов’язані між собою.

Слід зазначити, що поняття “домінуюче положення елемента позначення” застосовується в основному до комбінованих знаків, для словесних знаків використовують поняття “сильні та слабкі елементи”.

“Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності” [6].

“До складу словесних позначень можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеня розрізняльної здатності в цілому таких позначень полягає на сильні елементи. Сильні елементи словесних позначень оригінальні, не мають описового характеру. Часто сильний елемент використовується як основа серії торговельних марок одного заявника (власника), утвореної шляхом приєднання до сильного елемента різних формантів, наприклад, LEPTADENT, LEPTANOR, LEPTAKON, LEPTALON” [6].

Виходячи з матеріалів справи, можна вважати, що компанія Дзе Проктер енд Гембл Компані створила серію торговельних марок на основі використання як сильного еле-

мента знака “HEAD&SHOULDERS”, таких як наприклад, “HEAD&SHOULDERS OCEAN POWER” “ОКЕАНСКИЙ БРИЗ” та “AQUA ENERGY”, наслідком чого було продовження даної серії знаком “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY”.

Українському споживачеві давно відома марка “HEAD & SHOULDERS” на ринку України, особливо для такої продукції як шампуні. Перш ніж придбати товар в магазині на полицях серед численної продукції різних торговельних марок, він спочатку буде шукати давно відому йому марку “HEAD&SHOULDERS”, а вже потім вибирати з даної серії конкретний товар, наприклад з текстом “ОКЕАНСКИЙ БРИЗ”, “AQUA ENERGY” або “OCEAN ENERGY”, які є частинами, що приєднані до основного позначення “HEAD&SHOULDERS”. Крім того, словосполучення “HEAD&SHOULDERS” розташоване перед словосполученням “OCEAN ENERGY” в досліджуваному знаку, отже буде сприйматися та вимовлятися першочергово, іноді не звертаючи увагу на наступну його частину. Не викликає сумніву, в даному випадку, що “HEAD&SHOULDERS” є сильним елементом словесного знака, має вирішальне смислове та фонетичне сприйняття.

Тому, виходячи з вищевикладеного, експертами зроблено висновок, що словосполучення “OCEAN ENERGY” не є домінуючим елементом знака для товарів і послуг HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY за свідоцтвом України №47700.

Дослідження питання 2:

Комбіновані позначення — це комбінація зображувальних, словесних та об’ємних елементів.




Знак для товарів і послуг України №47523 являє собою три словосполучення “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА”, “OCEAN ENERGY”, “ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ”, які розташовані один над одним, де перше і третє словосполучення розташовані відповідно над і під другим вздовж умовних кривих, увігнутих всередину, а друге має на по-

чатку та в кінці більший розмір літер. Вся ця комбінація створює ілюзію хвилі.

“Словесні позначення, відтворені з застосуванням оригінальної графіки можуть втратити ознаки словесного позначення і сприйматися як комбіноване позначення, в якому непросто прочитати слово, що є основою цього позначення”. [6]

З цього можна зробити висновок, що знак для товарів і

послуг  є комбінованим знаком, у зв'язку з оригінальним розташуванням його словесних елементів, які створюють зображення — хвилю.

“Домінуюче положення певного елемента в зображенні знака може визначатися, зокрема такими факторами або їх сукупністю:

- *геометричним розміром елемента;*
- *місцем розташування елемента у площині зображення знака;*
- *смысловим навантаженням елемента;*
- *впливом елемента на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому”* [6].

Знак для товарів і послуг “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА OCEAN ENERGY ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” за свідоцтвом України №47523 складається з трьох словосполучень російською, англійською та українською мовами, які мають однаковий розмір. Ці словосполучення при перекладі з однієї мови на іншу означають одне і теж саме поняття.

При перекладі з англійської на українську океан — океан, energy — енергія, сила, і навпаки [10].

При перекладі з російської на українську океан — океан, энергия — енергія і навпаки [11].

При зоровому сприйнятті знака увага споживачів може бути звернена як на центральний елемент знака “OCEAN ENERGY” так і на елементи “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА” “ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ”, якщо вони, наприклад, не володіють англійською мовою. Звичайно, що переважна більшість українських споживачів володіють добре як російською, так і українською мовами, їм легше буде сприймати і вимовляти

словосполучення “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА” “ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ”, ті ж, які достатньо обізнані в англійській мові, будуть виділяти центральний елемент знака “OCEAN ENERGY”.

Тобто, кожний споживач буде сприймати та вимовляти в даному позначенні саме те словосполучення, яке буде йому найближчим, в залежності від ступеня володіння різними мовами — російською, англійською або українською. Тому, неможливо виділити в позначенні “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА OCEAN ENERGY ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” сильні та слабкі елементи, вони є рівнозначними та повинні досліджуватися в комплексі.



Отже, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47523 не має сильного (домінуючого) елемента.

Дослідження питання 3:

Відповідно до статті 6 *quinquies* Паризької конвенції [4]: “Товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях: 1. Если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана”.

Такими правами, які порушуються, можуть бути права на товарні знаки, що вже охороняються в Україні або будь-які інші права, наприклад, право на фірмове найменування або авторське право, якщо будь-який образ або словосполучення, що включені до знака, можуть порушувати ці права.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону [2]: “Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом”.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону [2] “Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в

Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг”.

Тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати, позначення можуть викликати ризик введення в оману споживача щодо особи, яка пропонує товар або надає послугу. У зв'язку з цим існує необхідність проведення порівняльного аналізу знаків або позначень, які використовуються як знаки, і беруть участь в господарському обігу, тобто працюють на ринку.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [3]:

“При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;*
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;*
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку”.*

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Вище в дослідженні було визначено, що знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом



України №47700 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №47523, є словесним та комбінованим знаками відповідно.

Згідно з п. 4.3.2.8. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [3]: *“Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з*

тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи”.

Необхідно зазначити, що у комбінованих знаках основним елементом, на який в першу чергу звертає увагу споживач, є словесний елемент. Отже, при порівнянні знака для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом



України №47700 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №47523, експерти вважають за необхідне, в першу чергу, порівнювати їх словесні елементи.

Згідно п. 4.2.6. Правил [3]: “при встановленні схожості словесних позначень враховуються звукова (фонетична), візуальна (графічна) та смислова (семантична) схожість”.

Дослідження фонетичної схожості

Фонетика — звукова будова мови як єдність її фізіологічного, акустичного та значеннєвого аспектів, а також галузь мовознавства, що вивчає звукову будову мови — способи утворення звуків та їх акустичні властивості. Фонетичний — пов’язаний із звуками певної мови, звуковий. Тобто, фонетика розглядає закономірності, характерні для звукового ладу всіх мов світу.

Виходячи з поняття “фонетики” (від грецьк. “phone” — звук), звуки ми вимовляємо та чуємо, літери — пишемо та бачимо. Для вирізнення звуків від літер, звуки беруться у квадратні дужки. Відповідно до Рекомендацій щодо транслітерування літерами української абетки власних назв, поданих англійською, французькою, німецькою та італійською мовами [9] та зважаючи на те, що знаки виконано літерами латиниці та кирилиці, надані в квадратних дужках звуки можна вважати класичним транскрибуванням. При цьому враховувався той факт, що споживач володіє англійською, російською та українською мовами [9, 13].

При дослідженні фонетичної схожості/розбіжності знаків, необхідно спочатку з’ясувати сутність знака “&”, який використовується у позначенні “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України №47700. Знак & — це амперсанд, який є графічним скороченням латинського

союзу et (і). В російській мові слово “амперсанд” визнає лише “лопатинский Русский орфографический словарь”. Знайти відомості про знак можна в “Кратких сведениях по типографскому делу” (СПб.: 1899) називається “знаком, заменяющим союз „и“”, в “Справочнике технолога-полиграфиста” (М.: 1981) — “знакомом конъюнкции”.

Амперсанд став звичною частиною письма в Європі, та знайшов відображення на останньому місці в англійському алфавіті у всіх абетках вже до початку XIX століття (почав зникати звідти тільки через сто років). Знак & означає and, per se and (і, само по собі „і“). Знак застосовується не тільки в латинських текстах, а й практично у всіх європейських книгах — англійською, французькою та італійською мовами.

Тобто, знак & в позначенні “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” означає “and” англійською мовою та “і” українською.

Тоді, транслітерацією, а в даному разі і практичною транскрипцією словесного позначення “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України №47700 буде [хед енд шолдерс оушен енерджі].

Транскрипцією словесних елементів позначення “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА OCEAN ENERGY ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” за свідоцтвом України №47523 буде [енергія океана оушен енерджі енергія океану]. Як видно, такий запис також містить ознаки транслітерації (транслітерація 0 літерна передача слів і текстів, записаних за допомогою однієї графічної системи, засобами іншої графічної системи [13]).

Зрозуміло, що тотожними за фонетичними ознаками при порівнянні двох знаків буде словосполучення “OCEAN ENERGY”. Інші словосполучення, що застосовуються в знаках, є фонетично не схожими.

Однак, як вже зазначалось *“у позначеннях, що мають особливу велику довжину, різні елементи нерівноцінні. До їх складу можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеня розрізняльної здатності в цілому таких позначень полягає на сильні елементи. Сильні елементи словесних позначень оригінальні, не мають описового характеру, їм властива своєрідність звучання. Слабкі елементи самі по собі схожість*

викликати не можуть, але можуть її посилити в поєднанні з іншим схожим елементом” [6].

Як вже було встановлено при дослідженні питань 1 та 2, знак для товарів і послуг “HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY” за свідоцтвом України №47700 має сильний (домінуючий елемент) “HEAD&SHOULDERS” та слабкий елемент



“OCEAN ENERGY”. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №47523 не має сильного (домінуючого) елемента.

Під час експертизи словесних позначень необхідно враховувати схожість саме сильних елементів. Сильний елемент знака за свідоцтвом №47700 — “HEAD&SHOULDERS” — не схожий за фонетичними ознаками зі словесним елементом знака “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА OCEAN ENERGY ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ”.

Тому на підставі викладеного можна зробити висновок, що знак для товарів і послуг HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY за свідоцтвом України №47700 та словесний елемент знака



для товарів і послуг за свідоцтвом України №47523 є фонетично не схожі. Тотожність за звучанням словосполучень “OCEAN ENERGY” в обох знаках не впливає на зроблений висновок в зв’язку з тим, що в знаку за свідоцтвом №47700 він є слабким елементом, а в знаку за свідоцтвом №47523 він є одним з елементів його словесної частини.

Дослідження візуальної схожості

Візуальне сприйняття знаків передбачає три стадії — виявлення, розрізнення і розпізнавання. Виявлення або ознайомлення — стадія зорового сприйняття, на якій споживач виділяє товарний знак з існуючого інформаційного кола, але ще не в змозі робити висновки щодо його ознак. Розрізнення означає привертання уваги споживача до тих або інших ознак знака, наприклад, форми, кольору,

шрифту тощо. На цьому етапі споживач може сприймати об'єкти, що розташовані поруч та виділяти окремі елементи. Розпізнавання — найбільш важлива стадія, зоровий процес, коли споживач самостійно виділяє суттєві ознаки знака і може вирізнити або назвати товар, маркований необхідним йому знаком, без порівняння його з іншим. Як відомо, при визначенні схожості комбінованих позначень найбільш важливим є перше враження, одержане при їх порівнянні. Саме воно є найбільш близьким до сприйняття товарних знаків споживачами, які, як правило, порівнюють товарний знак зі зразком, що зберігається в пам'яті [6].


Тому для визначення схожості, позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому. При визначенні схожості комбінованих позначень найбільш важливим є перше враження, одержане при їх порівнянні. Тому, якщо першим враженням від порівняння двох позначень є враження схожості, а наступний аналіз виявить відмінність позначень за рахунок розбіжності окремих елементів, то при оцінці схожості позначень варто керуватися першим враженням. Ступінь важливості зображувального елемента в комбінованому позначенні залежить від того, наскільки цей елемент оригінальний, які його розміри і розташування щодо словесного елемента.

Візуальна (графічна) схожість визначається на підставі, зокрема, наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне відтворення (написання) з урахуванням характеру букв (наприклад, друкарські або письмові, заголовні або рядкові); розташування букв по відношенню одна до одної (наприклад, послідовне, накладення однієї букви на іншу повністю або частково тощо); алфавіт, буквами якого написано слово; колір або поєднання кольорів [6].

Для виявлення ступеню схожості/розбіжності позначень, що розглядаються, складемо відповідну порівняльну **Таблицю 1**, де знак “+” означає збіг певних ознак, а знак “-” — розбіжність ознак.

Таблиця 1

Аналіз візуальної схожості позначень

№	Ознака	Свідоцтво України №47700 (словесний знак)	Свідоцтво України №47523 (словесний елемент)	Наявність (+) / Відсутність (-) схожості
1	конкретне зображення	HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY		-
2	вид шрифту	символи шрифта Helvetica CTT	символи шрифта OfficinaSansWinC TT	-
3	профілі написання з урахуванням акценту букв	без літерного заголовку	без літерного заголовку	+
4	визначення елементу по відношенню до зображуваної частини	зображувані частини відсутні	словесний елемент виконаний в оригінальному профішовому виконанні; споконвітного розташування один над одним; окремі і окремі споконвітного відступу відступу, з другою літерою та в інших більший розмір літер; не комбіновані літери; лінійні лінії	-
5	лінійні, буквальні якого написані елементи	лінійні	лінійні та лінійні	-
6	знак у вигляді графічних елементів	відсутній	відсутній	+

Аналізуючи наведену порівняльну таблицю, можна зазначити, що знак за свідоцтвом України №47700 та знак за свідоцтвом №47523 в основному не співпадають за графічними ознаками.

У рекомендаціях Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності, зокрема зазначено: “в принципі товарний знак должен использоваться в зарегистрированной форме. Однако Парижская конвенция в своей статье 5 С (2) предусматривает, что “*применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной (...) лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану,*

предоставленную знаку". То же самое предусматривается в разделе 30 (3) Типового закона [5].

Словесные знаки могут использоваться с применением любой формы, гарнитуры или цвета шрифта и в сочетании с дополнительными элементами (фирменные наименования, описательные термины), при условии что зарегистрированный знак сохраняет свой отличительный характер [5].

"Оскільки позначення, зареєстровані в чорно-білому виконанні, захищені від реєстрації і використання подібних до ступеня змішування позначень, незалежно від кольору, і оскільки зареєстровані власники таких позначень звичайно можуть використовувати їх в будь-якому кольорі, в якому вони побажають, загальновізнана практика полягає в тому, щоб не реєструвати позначення в кольоровому виконанні" [5].

Знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700 зареєстровано стандартним шрифтом у чорно-білому виконанні, тому на основі вищевикладеного, треба зазначити, що він може використовуватись із застосуванням будь-якої форми, гарнитури, зі сполученням додаткових елементів та в будь-якому кольоровому виконанні, що не тягне за собою визнання недійсності реєстрації.



Комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №47523, в принципі повинен використовуватися в такій формі, як його зареєстровано, однак може відрізнятися окремими елементами, що не змінюють розрізняльний характер знака.

Експертом було зроблено аналіз використання досліджуваних знаків на основі наданих в матеріалах справи етикеток №1 та №2 відповідно (знак за свідоцтвом №47700; знак за свідоцтвом №47523).

На етикетці №1, позначення "head & shoulders", виконане в оригінальному графічному виконанні (яке давно знайоме споживачам), нанесене у верхньому лівому куті. Словосполучення "Енергія Океана" виконано у нижній частині та має менший розмір, тобто сприймається разом із зображенням морської зірки та водоростей, як варіант давно ві-

домого шампуню Head & Shoulders проти лупи з додаванням певних морських компонентів.

На етикетці № 2 присутнє словосполучення “ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА” в середній частині, виконане стандартним шрифтом разом з оригінальним зображенням рослини та текстом “с экстрактами водорослей”. У верхній частині етикетки розташоване комбіноване позначення із словесним елементом “Алые паруса”, яке має більший розмір, чим привертає до себе увагу.

Виходячи із викладеного вище, знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700



та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47523 не схожі за графічними ознаками.

Дослідження семантичної схожості.

Семантика — розділ мовознавства, який вивчає аналіз відносин між мовними виразами та світом, реальним або вигаданим, а також саме це відношення та сукупність таких відносин.

Смислова схожість позначень, на відміну від графічної, може виступати як самостійний критерій. Смислова схожість визначається на підставі наступних ознак: подібність закладених у позначеннях понять, ідей, збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, протилежність закладених у позначеннях понять, ідей [6].

Аналізуючи наданий на дослідження знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700, було встановлено, що він складається з двох словосполучень “HEAD&SHOULDERS” та “OCEAN ENERGY”. Дослівним перекладом цих словосполучень українською мовою буде “ГОЛОВА ТА ПЛЕЧІ” “ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ” [10].

Згідно з тлумаченнями видання [12]:

Голова — це частина тіла людини або тварини, в якій міститься мозок — вищий відділ центральної нервової системи.

Плеце — це частина тулуба від шиї до руки.

Океан — це водний простір, що вкриває більшу частину земної кулі й поділяє суходіл на материки та острови. Одна з чотирьох основних складових частин водного простору земної кулі, що розділяє материки.

Енергія — це одна з основних властивостей матерії, загальна міра всіх форм її руху // Здатність якого-небудь тіла, речовини і т. ін. виконувати якусь роботу чи бути джерелом тієї сили, що виконуватиме роботу.

Отже, словосполучення “HEAD&SHOULDERS” у знаку для товарів і послуг, який використовується для позначення в основному шампунів для волосся проти лупи, пробуджують у споживачів асоціацію щодо об’єкта, для якого шампунь застосовується, а саме для голови, точніше — волосся, в якому є лупа, що падає на плечі.

“Асоціативні” знаки, або сугестивні — це позначення, які викликають асоціації про особливості товарів і послуг, пробуджують ідею або образ позначуваного об’єкта і потребують певної уяви споживачів, проте не описують їх прямо. Асоціативні знаки визнаються такими, що мають розрізняльну здатність.

У разі виникнення сумнівів відносно того, яким є термін: описовим або асоціативним, один той факт, що знак використовувався при здійсненні комерційної діяльності протягом певного періоду часу, може бути достатнім для визнання його дистинктивним. Проте чим більш описовим є термін, тим важче буде довести, наприклад, його вторинне значення, і в цьому випадку вимагається наявність високого відсотка споживацької поінформованості [6].

Це словосполучення прямо не описує шампунь, а пробуджує у свідомості споживачів асоціативний зв’язок знака з товаром, і використовується на ринку протягом великого періоду часу.

При цьому словосполучення “OCEAN ENERGY” розуміється як певна сила, енергія океану, що має характерні для неї особливості і разом з позначенням “HEAD&SHOULDERS” та видовою характеристикою товару (шампунь для волосся) означає додавання певних компонентів до складу шампуню океанського або морського походження із живильною енергією при його застосуванні.



У свою чергу знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47523 складається з трьох словосполучень, які в перекладі з однієї мови на іншу, як вже було вказано раніше, мають однаковий семантичний зміст, а саме “енергію океану” і так само буде сприйматися споживачами, враховуючи що він використовується для позначення косметичних засобів, в тому числі шампунів, як додавання певних океанських або морських компонентів, які мають свої характерні особливості.

В результаті викладеного вище, зрозуміло що знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY**



та знак для товарів і послуг мають тотожний за семантичними ознаками елемент “OCEAN ENERGY”.

У рекомендаціях ВОІВ щодо цього зазначено, що *“при порівнянні товарних знаків, які мають загальний елемент, слід також встановити, чи існують в реєстрі і чи використовуються різними власниками інші товарні знаки, що мають той же самий загальний елемент. Якщо так, тоді споживач звикне до використання цього елемента різними власниками і більше не звертатиме особливу увагу на нього як на дистинктивний елемент знаку”* [5].

Так, майже у кожній серії торговельних марок виробників косметичних засобів присутній конкретний товар (шампунь, крем, мило) з додаванням морських або океанських компонентів (наприклад, мінерали мертвого моря, унікальна формула з екстракту водоростей тощо), який має схожі з позначенням “OCEAN ENERGY” словосполучення (морський бриз, океанський бриз, мінерали моря тощо).

У п.1 даного дослідження вже було відмічено, що споживач, купуючи шампунь, позначений торговельною маркою **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** в першу чергу звертає увагу на словосполучення “HEAD&SHOULDERS” (яке вже давно відоме українському споживачеві), а вже потім звертає

увагу (інколи може і не звернути) на словосполучення “OCEAN ENERGY” (що вказує на наявність особливих компонентів, що входять до складу шампуню), яке є однією з частин серії торгової марки і зустрічається майже в кожній лінії косметичних засобів (наприклад власник певної торговельної марки може мати продукцію з позначеннями: польові квіти, екстракти фруктів, грязі мертвого моря тощо).

Також, необхідно враховувати, що якщо словесне позначення складається з двох і більше слів, ступінь схожості визначається як окремо по кожному слову, так і щодо всього позначенню в цілому. При цьому, якщо одне з порівнюваних позначень має відмінну ідею або створює в свідомості один чітко визначений образ, навіть у разі збігу окремих слів, то такі позначення не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати.

У зв'язку з цим не може бути підставою для визнання позначень схожими настільки, що їх можна сплутати лише те, що до одного з них входить як елемент слово, що є, як таке, іншим позначенням [6].

Наявність в знаку для товарів і послуг

HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY словосполучення “HEAD-&SHOULDERS” створює в свідомості споживачів асоціацію з об'єктом — голова та плечі, яке має відмінну



ідею зі знаком для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY**, а збіг окремого елемента “OCEAN ENERGY” не може слугувати основою для визнання знаків схожими.

Тому можна зробити висновок, що знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700



та знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47523 семантично не схожі.

Відповідно до п. 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг “Для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених заре-

єстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів” [3].

При використанні чи неодноразовому знайомстві з тим чи іншим товаром або послугою споживач мимоволі переносить своє відношення до товару або послуги на товарний знак, у результаті чого останній починає асоціюватися споживачем з визначеними властивостями і якістю. При цьому товарний знак виконує роль засобу, що приваблює споживача, і може розглядатися як елемент, що інформує споживача про наявність у придбаному товарі тих чи інших характерних властивостей, що задовольняють його потреби і смак.

Він символізує стабільність якісних характеристик і властивостей товару або послуг. При цьому дані фактори у виробництві продукції або наданні послуг не тільки визначають якість кожного окремого виробу або послуги, але й передбачають стабільність якості всіх наступних таких же виробів або послуг, виготовлених або наданих підприємством, з даним товарним знаком.

Як зазначено в офіційному бюлетені “Промислова власність” та матеріалах справи знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700



та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47523, використовуються для наступних товарів та послуг (Таблиця 2).

Таблиця 2

Визначення однорідності товарів і послуг.

Свідоцтво на знак для товарів і послуг №47700	Свідоцтво на знак для товарів і послуг №47523
<p>(181) 25.08.2014 (210) 20040809016 (220) 25.08.2004 (310) 3742533 (320) 01.04.2004 (330) EM (450) 15.02.2005 Бюл. №2 (511) 3 (591) чорний, білий (732) Дя: Проктер енд Гембл Півноч, Цинцинатті, Огайо, США; US (540)</p> <p>HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY</p> <p>(510) Кл. 3: Мило; парфумерні вироби; ефірні олії; косметика; лосьйони для волосся; зубні порошки і паста; засоби для лікування, що належать до 3 класу, очищення, догляду та прикрашання шкіри, в тому числі голови та волосся; продукти для стилізації волосся; засоби для відтішового фарбування волосся; препарати для обезбарвлення, фарбування та підфарбовування волосся.</p>	<p>(181) 16.03.2014 (210) 2004032586 (220) 16.03.2004</p> <p>(450) 15.02.2005 Бюл. №2 (511) 3, 16, 35</p> <p>(732) Товариство з обмеженою відповідальністю «Амальган Локс», вул. Мала Морська, 106, офіс 109, м. Миколаїв, 54002; UA (540)</p> <p>ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА OCEAN ENERGY ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ</p> <p>(510) Кл. 3: Виблювковими приладями та інш. ручними для прання, чистильні, анкувальні, дезжирувальні та абразивні препарати; мило; парфуми; сфери піл; косметика; лосьйони для волосся; зубні порошки і паста; всі товари, що включені до 3 класу.</p> <p>Кл. 16: Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкарська продукція; матеріали для книжкових опра; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пеналі; друкарські машинки та канцелярське обладнання (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські кліше; опалювачі для товарів, запечатених у 3 класі, в тому: бульбашкові пластмасові опалювачі, зупки, пакети паперові, мішки (княгачі, торбинки) паперові або пластмасові для пакування, обертокної папір, пластиків розтяжні плівки для пакування, пластмасові плівки обертокної, пляшкоче; шпаківки паперові або картонні; пляшкоче обертокні паперові або картонні, шпаківки (картонні або паперові коробки).</p>

	<p>Кл. 35: Реклама; керування справами; друкарня адміністративна, друкарство, послуги, що стосуються товарів 3 класу щодо вичащення фарби, влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби, друкарсько-друкарські машини, друкарство досліджувальне, ділового інформування, ділового опитування, ділового рекламування, імпорто-експортних агентств, оформлення вітрил, публікування рекламних текстів, радіо рекламування, рекламування через комп'ютерну мережу, розповсюдження зразків, розповсюдження рекламних матеріалів, розсилання поштою рекламних матеріалів, телевізійного рекламування, влаштування ярмарок на комерційні або рекламні потреби.</p>
--	---

З наведеної порівняльної таблиці можна зробити висновок, що товари 3 класу МКТП, зареєстровані за свідоцтвом України №47700 є аналогічними, ідентичними товарам 3 класу МКТП відповідно, зареєстрованим за свідоцтвом України № 47523.

Таким чином, товари 3 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №47700 та за свідоцтвом №47523, є відповідно спорідненими.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг *“Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів”* [3].

Необхідно зазначити, що найбільш важливим є перше враження, одержане при порівнянні позначень. Саме воно є найбільш близьким до сприйняття товарних знаків споживачами, які, як правило, порівнюють товарний знак зі зразком, що зберігається в пам'яті [5].

У дослідженні вже було встановлено, що першим враженням при купівлі товару, позначеного знаком

HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY є саме словосполучення **“HEAD&SHOULDERS”**, а не схоже словосполучення



“OCEAN ENERGY” зі знаком

На підставі викладеного експертом зроблено висновок, що знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700 та знак для товарів і послуг



за свідоцтвом України № 47523, не схожі настільки, що їх можна сплутати.

Дослідження питання 4:

Згідно з п. 4.3.1.9. Правил [3]: “До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача”.

Тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати, позначення можуть викликати ризик введення в оману споживача щодо особи, яка пропонує товар або надає послугу.

Згідно рекомендацій ВОІВ “при проведенні перевірки схожості товарних знаків є те, що вони повинні порівнюватися в цілому і що більше значення повинне надаватися загальним елементам, які можуть ввести в оману, без виділення відмінностей, не помічених середнім споживачем. Не зважаючи на це основне правило порівнювати товарні знаки в цілому і не розділяти це ціле на частини, важливою залишається структура позначень. Загальні префікси, як правило, більш важливі, ніж загальні суфікси; якщо два позначення є дуже подібними або ідентичними на початку слів, ймовірність їх змішування більш висока, ніж у тому

випадку, коли подібність полягає в їх закінченнях. Довгі слова із загальними і подібними початками мають більшу ймовірність змішування, ніж короткі слова з різними початковими буквами” [5].

У п. 3 дослідження було встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №47700 та №47523 не схожі настільки, що їх можна сплутати, тому не можуть вводити в оману споживачів. На думку експертів обидва знаки можуть існувати на ринку і не призведуть до змішування.

Для прикладу, можна привести міжнародну практику судів, однак необхідно не забувати, що вона не має наперед встановленої сили, а лише відображає загальну ситуацію, що склалася у світовій практиці.

Так, судом провінції Онтаріо (Канада) було винесено рішення, де було роз’яснено можливість введення в оману.

“Возможность введения в заблуждение не должна доказываться наличием общих элементов конфликтующих знаков, если они рассматриваются одновременно.

Более правомерно оценивать возможность введения в заблуждение, опираясь на то, что увиденные потребителем в разные периоды времени конфликтующие знаки “откладываются” в памяти не с фотографической точностью, а в совокупности существенных элементов знаков”^{*}.

Другим прикладом може бути роз’яснення Європейського суду (European Court of Justice): “возникающие у потребителей ассоциации между двумя обозначениями из-за совпадения их семантических мотивов не служат сами по себе достаточным основанием для установления возможности введения в заблуждение — доказательства нарушения прав”^{**}.

Знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700, як вже було зазначено,

^{*} Мельников, В.М. 99.11-12.16. Канада: спор о праве на использование обозначения YEAR 2000 [Year 2000 Inc. v Brisson et al // CPR. — 1998. — V. 81. — №1. — P. 104-110] / В.М. Мельников // Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы. — М., 1999. — № 11-12.

^{**} Мельников, В.М. 98.04.-05.46. О столкновении товарных знаков, содержащих общий изобразительный элемент Решение Европейского суда [Davies I., Annand R. European Court of Justice: Sabel v Puma // TW. — 1998. — № 103. — P.18-21] / В.М. Мельников // Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы. — М., 1998. — № 4-5.

має сильний (домінуючий) елемент “HEAD&SHOULDERS”, який внаслідок його відомості українському споживачеві виключає введення в оману щодо виробника товарів, навіть при схожості їх елементу “OCEAN ENERGY”, який є слабким, можна сказати, допоміжним елементом. Споживач не буде запам’ятовувати (виділяти) словосполучення “OCEAN ENERGY” в знаку для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY**, а зверне увагу саме на перший його елемент “HEAD&SHOULDERS”.

Отже, знак для товарів і послуг **HEAD & SHOULDERS OCEAN ENERGY** за свідоцтвом України №47700, не може вводити в оману щодо виробника товарів, а саме власника свідоцтва України №47523 на знак

для товарів і послуг



Дослідження питань 5 та 6:

У нормативних актах України, міжнародних договорах, а також в спеціальній літературі з інтелектуальної власності, не існує понять “поєднання” та “поглинання”.

Для відповіді на ці питання звернемося до відповідних тлумачних словників, наприклад [12] :

Поєднання — дія і стан за зазн. поєднати — збирати разом, складаючи, зливаючи, створювати одне ціле; об’єднувати. // перен. Єднати на ґрунті спільних інтересів, поглядів і т. ін.

Поглинання — дія за зазн. поглинати — 1. Вбирати в себе. 2. Приймати, поміщати в себе, заховувати в собі.

Методом простих логічних операцій з вищенаведених тверджень легко впевнитися, що дані поняття практично несуть в собі один і той же зміст, тим більше — у контексті поставлених питань.

У зв’язку з відсутністю даних понять в законодавстві України та міжнародних договорах щодо торговельних марок, вирішити дане питання по суті не вбачається можливим.

Можна лише зазначити, що компанія Дзе Проктер енд Гембл Компані створила серію торговельних марок на ос-

нові давно відомого знака “HEAD&SHOULDERS”, де словосполучення “OCEAN ENERGY” є частиною приєднаною до основного знака, а не “поєднанням” чи “поглинанням” якогось конкретного знака.

Крім того, при дослідженні питання 1 було встановлено, що словосполучення “OCEAN ENERGY” зовсім не являє собою сильний (домінуючий) елемент знака за свідоцтвом №47523. За такої умови, відповідно, втрачається і зміст питань 5 та 6, оскільки в них мова йде саме про сильний елемент позначення.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356 (зі змінами).

2. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36 (зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16.06.99 № 751-ХІV, 21.12.00 № 2188-ІІІ, від 15.11.01 №2783-ІІІ, від 10.01.02 № 2921-ІІІ, від 04.07.02 № 34-ІV, від 15.05.03 № 762-ІV, від 22.05.03 № 850-ІV.

3. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.97 № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за №276/812.

4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута: у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.). Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

5. Основи інтелектуальної власності: наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.

6. Левічева О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну

марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару: навч. посіб. / О.Д. Левічева. — К.: Ін-т інтел, власн. і права, 2006. — 128 с.

7. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., пересмотренное в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 июля 1957 г., и в Стокгольме 14 июля 1967 г. И измененное 28 сентября 1979 г. (далі — Мадридська угода).

8. Инструкция к Мадридскому протоколу и соглашению (действует с 1 января 1998 г.) (далі — Інструкція).

9. Рекомендації щодо транслітерування літерами української абетки власних назв, поданих англійською, французькою, німецькою та італійською мовами Державного департаменту інтелектуальної власності. Рекомендації обговорено та ухвалено рішенням Колегії Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 р.

10. Англо-український, українсько-англійський словник уклад. Н.М. Биховець, ... За ред. Ю.О. Жлуктенка. — К.: ВЦ “Академія”, 1997. — 696 с.

11. Русско-украинский словарь: [80 000 слов / Глав. ред. М.Я. Калинович]. — М., ОГИЗ. — 400 с.

12. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і головн. ред. В.Т. Бусел]. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. — 1440 с.

13. Новий довідник. Українська мова та література. — К.: ТОВ “КАЗКА”, 2004. — 864 с.

14. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз. Затверджені наказом Міністерства юстиції від 08.10.1998 р. № 53/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 р. за №705/3145 // Офіційний вісник України, 2007, № 2, С. 80, ст. 78 (зі змінами та доповненнями).

IV. Дослідження промислових зразків

ПРИКЛАД 6

У Солом'янському районному суді м. Києва розглядалася справа за позовом громадянина “А” до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та громадянина Ткача Євгена Віталійовича про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок №7969.

За ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поставлено наступне питання:

Чи була сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №7969 загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, а саме 11.07.2003 року?

Для дослідження експерту було надано матеріали цивільної справи № XXXXX.

Вивчивши матеріали справи, експерт, в межах своєї компетенції вважає за доцільне зазначити наступне.

Об'єктами дослідження є промисловий зразок за патентом України №7969, надані на дослідження зображення упаковок, документи, що містяться у матеріалах справи №XXXXX.

Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів, а також їх охороноздатності.

Дослідження питання:

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (далі — Закон) [2], “*промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання*”^{*}.

Згідно із статтею 5 того ж Закону [2]:

“2. *Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають*

^{*} Тут і далі цитати наводяться курсивом.

зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

6. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису”.

Згідно з п. 8.1.4.1 Правил, складання та подання заявки на промисловий зразок [5], які розроблені відповідно до зазначеного вище Закону: “Суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на фотографіях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями”.

При цьому, відповідно до п. 8.1.4.1 Правил [5]: “Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака”.

Із цього випливає, що суттєвість ознаки промислового зразка визначається її участю у створенні зорового образу (зовнішнього вигляду) виробу, в наданні виробу властивостей, які дозволяють візуально відрізнити його від низки аналогічних рішень.

Відповідно, весь набір ознак промислового зразка можна поділити наступним чином:

Несуттєві ознаки — не впливають на формування зорового образу в цілому, не виявляють суті виробу, тобто не є необхідними і достатніми для формування зорового вигляду. Вироби, що відрізняються за несуттєвими ознаками, сприймаються споживачем як ідентичні.

Суттєві ознаки — ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для сприйняття виробу як такого, що відрізняється від аналогічних виробів.

Як правило, суттєві ознаки промислового зразка в сукупності розглядаються в такій послідовності:

- образне вирішення виробу;
- форма виробу і /або його частин (об’ємна характеристика, абрис, силуети);
- склад і кількість основних композиційних елементів;

- взаємне розташування елементів (композиційне, композивальне рішення);
- пластичне вирішення виробу (його елементів);
- колористичне вирішення;
- декоративне опрацювання тощо.

Статтю 6 зазначеного Закону [2] визначаються умови патентоспроможності промислового зразка. Зокрема, у цій статті зазначено:

- “1. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.*
- 2. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень”.*

В офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності “Промислова власність” №9 за 2003 рік (2-й том, стор. 2.29) містяться наступні відомості про видачу патенту України №7969 на промисловий зразок:

(51) МКПЗ 09-05; 19-08

(11) 7969

(21) 2003071247

(24) 15.09.2003

(22) 11.07.2003

(54) УПАКОВКА



(72) Тішч Євген Віталійович

(73) Тішч Євген Віталійович;
вул. Дмитрієвська, 28, кв. 87, м. Харків,
61052; UA

З опублікованих відомостей випливає, що патент видано 15.09.2003 р. за заявкою №2003071247, поданою 11.07.2003 р.

Об'єктом, що охороняється патентом на промисловий зразок, є упаковка, кольорове зображення якої наведено в публікації під кодом 54. Автором промислового зразка та власником патенту є Ткач Євген Віталійович.

У наданих на дослідження матеріалах справи міститься копія опису промислового зразка з матеріалів заявки №2003071247. З опису, а також із зображення промислового зразка зрозуміло, що патентом захищається не власне упаковка, а лише художнє оформлення її ліцевої сторони (малюнок). Зокрема в описі зазначено (стиль та орфографія збережені):

“Основною рисою малюнка, що заявляється, є її висока інформативна насиченість. Автор запропонував таке композиційне рішення, в якому на перший план виходить тема розваги людини з використанням продуктів, для яких призначена упаковка.

Малюнок, який формує зоровий образ заявляемого виробу, розміщено на прямокутному полі, в центрі якого розташоване стилізоване зображення моря, сонця та кораблика з двома чайками. На нижній частині зображеного моря зроблено напис кирилицею нестандартним шрифтом “Кальмар”, а під ним “сушений”. Літери напису “Кальмар” рознесені по висоті, ніби кожний з них знаходиться на гребні або на впадині хвилі. Під написом в одну горизонтальну лінію зображені три пари чоловіків за столиками з пивом та одна жінка в агресивному до них стані.

В правому верхньому куті розміщено коло, розподілене хвилястою смугою на дві частини. В нижній частині блакитного кольору зображена рибка, а у верхній — червоного кольору — напис латинськими літерами однакової висоти та товщини “DALPICO”.

Ознаки, які представлені на зображенні, впливають на формування зовнішнього вигляду виробу. Так, споживач бачить спочатку картину традиційного відпочинку чоловіків: пиво з рибкою — сухою чи в'яленою. А далі зображені фантазії, пов'язані з морем та сонцем. Художник використав для зображення прийом шаржу та кольори, що відображають літній настрій, жовтий, червоний, синій. А це викликає у людини почуття легкості, смаку та апетиту. Таку упаковку важко сплутати з іншою, що буде сприяти

скорішому просуванню товару на ринку. Таким чином, упаковка, що заявляється повністю відповідає своєму функціональному призначенню, несе велике інформативне навантаження та викликає відповідні асоціації у споживача”.

Виходячи з наведеного вище визначення поняття “суттєві ознаки”, можна виділити наступні суттєві ознаки заявленого художнього рішення:

- форма виробу — вертикально орієнтований прямокутник;
- композиційні елементи:
- основний прямокутник бежевого кольору;
- розміщений у верхньому правому куті основного прямокутника товарний знак;
- розміщений всередині основного прямокутника прямокутник жовтого кольору;
- розташований всередині жовтого прямокутника, об’єднаний одним сюжетним замислом та виконаний у карикатурному стилі малюнок, що зображує:
- у нижній частині жовтого прямокутника — шістьох чоловіків, що п’ють пиво за столиками та жінку, яка, очевидно, свариться на одного з них;
- в центральній та верхній частині жовтого прямокутника — картину мрій одного з чоловіків у вигляді сонця над морем, корабля, двох чайок у польоті. Картинка виконана на прозорому фоні, що дозволяє споживачу продукту побачити вміст упаковки;
- розміщений нижче середини жовтого прямокутника напис — назва продукту. Напис містить два слова, розташовані одне під одним і виконані в оригінальній манері, яка гармоніює з карикатурним стилем малюнка.

В матеріалах справи, наданих позивачем, міститься копія довідки, виданої Закритим акціонерним товариством “ЭКСПОЦЕНТР”, м. Москва, РФ, з якої випливає, що з 3 по 7 лютого 2003 року у м. Москва проходив 10-й Міжнародний ярмарок продовольчих товарів і сировини для їх виробництва “ПРОДЭКСПО-2003”, одним з учасників якого було російське підприємство ТОВ “АБ”, що представляло на ярмарку сушені морепродукти виробництва ТОВ “Дальпико-Рыбсервис”.

У позовній заяві міститься надана позивачем фотографія упаковки для сушеного кальмара виробництва ТОВ “Даль-

пико-Рыбсервис”, яку було опубліковано на стор. 17 каталогу зазначеного ярмарку, а також фотографія упаковки для сушеного кальмара, яку за ствердженням позивача зроблено безпосередньо на виставковому стенді ТОВ “АБ” того ж ярмарку. Крім того, на а.с. 18 міститься копія сторінки 17 каталогу ярмарку “ПРОДЭКСПО-2003”, на якій розміщено інформацію про учасника ярмарку — ТОВ “АБ” та фотографію упаковки для сушеного кальмара виробництва “Дальпико-Рыбсервис”.

Зображені на фотознімках упаковки для сушеного кальмара за сукупністю суттєвих ознак повністю співпадають із зображенням промислового зразка за патентом України №7969.

У матеріалах справи міститься пакетик для упакування сушеного кальмара виробництва ТОВ “Дальпико-Рыбсервис”, м. Владивосток, який за сукупністю суттєвих ознак повністю співпадає із зображенням промислового зразка за патентом України №7969. На зворотному боці пакетика чорним барвником нанесено дату виготовлення продукту — 21.11.2002.

Крім того, промисловий зразок за патентом України №7969 за сукупністю суттєвих ознак повністю співпадає із зображенням промислового зразка за патентом України №8061, заявку на який за номером 2003040711 було подано раніше — 24.04.2003р. Відомості про видачу патенту України №8061 на промисловий зразок опубліковано в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності “Промислова власність” №10 за 2003 рік (2-й том, стор. 2.20):

(81) МКПС 88-88, 19-88

(11) 8061 (21) 2003040711
(24) 15.10.2003 (22) 24.04.2003

(84) ПАКЕТИК ДЛЯ УПАКУВАННЯ СУШЕНОГО
КАЛЬМАРА



(72) Жура Анатолій Борисович
Міжгородський Дмитрій Дмитрійович
(73) Жура Анатолій Борисович,
вул. Леніна, 2, с. Приморське,
Татарбузарський р-н, Одеська обл. 68142;
UA
Міжгородський Дмитрій Дмитрійович,
вул. Гагаріна, 65, кв. 82, м. Одеса, 65078; UA

Таким чином, з наданих на дослідження матеріалів випливає, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №7969 використовувалась Товариством з обмеженою відповідальністю “Дальпико-Рыбсервис”, м. Владивосток, Російська Федерація, при виготовленні та реалізації власної продукції (сушеного кальмара) до 11.07.2003 р., а отже була загальнодоступною у світі до дати подання заявки на промисловий зразок №2003071247, за якою Державним департаментом інтелектуальної власності видано патент №7969.

Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №7969 не була новою до дати подання заявки також у зв'язку з більш раннім поданням заявки на промисловий зразок №2003040711, за якою Державним департаментом інтелектуальної власності видано патент №8161.

Відповідно до статті 6 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” [2], промисловий зразок, сукупність суттєвих ознак якого стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки, не відповідає умовам патентоспроможності.

Експерт вважає за необхідне довести до відома суду, що включення автором промислового зразка до композиції малюнка його сюжетної частини містить ознаки порушення авторського права громадянина РФ Чеснокова Олександра Станіславовича, яким отримано відповідне Свідоцтво Російського агентства з патентів і інформації за номером 13003 (а.с. 39, 40), яке засвідчує авторське право на малюнок, що зображує (за Свідоцтвом): *“в нижней части на желтом фоне мужчин в шляпах, стоящих за столиками и пьющих пиво под палящим солнцем, женщину со скалкой, ругающуюся на одного из них, а в верхней части рисунка — двух птиц и корабль на море в мечтах одного из пьющих пиво”*. Свідоцтвом підтверджується дата створення твору — 22 серпня 2002 року, тобто більш рання, ніж дата подання заявки №2003071247 на промисловий зразок.

Список використаних джерел:

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута: у Брюсселі 14 грудня

1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.). Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

2. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. №3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №7, ст. 34 (зі змінами).

3. Основи інтелектуальної власності: наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. — 578 с.

4. Тофіло А.В., Левічева О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: конспект лекцій для студентів спеціальності “Інтелектуальна власність” / А.В. Тофіло, О.Д. Левічева. — К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2001. — 72 с.

5. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України №110 від 18.02.2002 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 226/6514 зі змінами та доповненнями в редакції від 11.01.2006 р. // Офіційний вісник України, 2002, №11, С. 202, ст. 531.

6. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки. Затверджене наказом Міністерства освіти і науки України №290 від 12.04.2001 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.04.2001 р. за № 378/5569 // Офіційний вісник України, 2001, №18, т. 2, С. 1020. ст. 803 (зі змінами).



Орлюк Олена Павлівна

Директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, доктор юридичних наук, член-кореспондент Академії правових наук України.



Дорошенко Олександр Федорович

Заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України з експертної роботи, кандидат юридичних наук, судовий експерт з питань інтелектуальної власності, атестований за експертно-кваліфікаційними спеціальностями: 13.3 “Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи і корисні моделі”; 13.4 “Дослідження, пов’язані з промисловими зразками”; 13.6 “Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями”. Стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи — з 2001 року.



Штефан Олена Олександрівна

Керівник відділу авторського права Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, кандидат юридичних наук.



Петренко Сергій Анатолійович

Керівник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, судовий експерт з питань інтелектуальної власності, атестований за експертно-кваліфікаційними спеціальностями: 13.1.1 “Дослідження пов’язані з літературними, художніми творами та інші”;

13.1.2 “Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)”;

13.3 “Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями”;

13.4 “Дослідження, пов’язані з промисловими зразками”;

13.6 “Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями”.

Стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та стаж судово-експертної роботи з 2002 року.



Кращенко Валерій Петрович

Провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, кандидат технічних наук, тривалий час здійснював судово-експертну діяльність як атестований судовий експерт. З 1977 р. працював завідувачем патентного відділу Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка

НАН України. З 1996 р. працював Заступником голови Державного патентного відомства України Державного комітету України з питань науки і технологій.



Крижна Валентина Миколаївна

Головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, доцент кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, проходила стажування в інституті М.Планка (м.Мюнхен). Тривалий час здійснювала судово-експертну діяльність

як атестований судовий експерт.



Боровик Петро Антонович

Старший науковий співробітник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, судовий експерт з питань інтелектуальної власності, атестований за експертно-кваліфікаційним спеціальностям: 13.3 “Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи і корисні моделі”; 13.4 “Дослідження, пов’язані з промисловими зразками”; 13.6 “Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями”.

Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи з 2001 року.



Васьковська Тетяна Анатоліївна

Старший науковий співробітник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, судовий експерт з питань інтелектуальної власності, атестований за експертно-кваліфікаційними спеціальностями: 13.4 “Дослідження, пов’язані з промисловими зразками”;

13.6 “Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями”.

Стаж роботи в сфері інтелектуальної власності з 2001 року, загальний експертний стаж з 1995 року.



Земцова Інна Олександрівна

Науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, судовий експерт з питань інтелектуальної власності, атестований за експертно-кваліфікаційною спеціальністю: 13.6 “Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями”.

Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2002 року, стаж судово-експертної роботи з 2006 року.



Шукіна Катерина Андріївна

Науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, судовий експерт з питань інтелектуальної власності, атестований за експертно-кваліфікаційними спеціальностями: 13.1.1 “Дослідження пов’язані з літературними, художніми творами та інші”; 13.6 “Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями”.

Стаж експертної роботи з 2003 року, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 року.



Мінченко Наталія Володимирівна

Молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, судовий експерт з питань інтелектуальної власності, атестований за експертно-кваліфікаційною спеціальністю: 13.6 “Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями”.

Стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та судово-експертної роботи з 2007 року.

ЗМІСТ

О. Орлюк	Від редакційної колегії	3
О. Штефан	До питання визначення ролі судової експертизи у справах з інтелектуальної власності в цивільному і господарському судочинстві України	6
О. Дорошенко	Засоби доказування у цивільних спорах із порушення прав інтелектуальної власності	15
О. Дорошенко	Межі компетенції судового експерта у цивільному процесі з розгляду спорів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності	28
В. Кращенко, О. Дорошенко	Чи є судовий експерт науковцем? ...	49
І. Земцова	Спеціальні знання та внутрішнє переконання експерта при проведенні судової експертизи	59
Н. Мінченко	Виявлення та аналіз особливостей судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності	67
С. Петренко	З практики судової експертизи комп'ютерних програм	75
С. Петренко	Судова експертиза технічних креслень як об'єктів авторського права	85
В. Крижна	Доцільність призначення судової експертизи щодо схожості комерційних найменувань	93

О. Дорошенко, К. Щукіна	Проблема визначення комерційного найменування як об'єкта судової експертизи 100
Т. Васьковська	Актуальні проблеми судової експертизи промислових зразків ... 111
В. Кращенко	Роздуми судового експерта 119
К. Щукіна В. Кращенко	Судова експертиза торговельних марок через призму статистики 130
О. Дорошенко	Особливості призначення та проведення судових експертиз, пов'язаних з охороною прав на знаки для товарів і послуг 144
П. Боровик	Спорідненість товарів як критерій встановлення факту використання торговельної марки (товарного знака) 151
К. Щукіна	Спорідненість товарів і послуг при проведенні судових експертиз 165
Т. Васьковська	Судова експертиза у справах щодо недобросовісної конкуренції в сфері інтелектуальної власності 175
Додаток I	Приклади судових експертиз та експертних досліджень об'єктів інтелектуальної власності 186
Додаток II	Коротка довідка про авторів статей 273

ДЛЯ ПОТАТОК

**СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА**
Науково-практичний збірник
Випуск 1

Рекомендовано до друку
Вченою радою НДІ інтелектуальної власності
АПрН України
протокол № 7 від 22 вересня 2009 р.

Укладач — *В. Кращенко*, провідний науковий співробітник
науково-дослідного інституту НДІ інтелектуальної власності
АПрН України, кандидат технічних наук.

Л. Цикаленко — комп'ютерне верстання
В. Рябиця — літературний редактор
І. Петренко — художнє оформлення обкладинки

Підписано до друку 02.11.2009 р.
Формат 60x84/16 Папір офсетний. Гарнітура SchoolBookСТТ.
Ум.-друк. арк. 8.75. Наклад 300 прим. Зам № 171
Надруковано ТОВ "Лазурит — Поліграф".
Україна, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73.
Тел./факс: 417-21-70
свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3133 від 17.03.2008