

Національна академія правових наук України

Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності

**СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА**

Науково-практичний збірник

Випуск 7

**Київ
Інтерсервіс
2021**

УДК 347.(77+78)

С89

Рекомендовано до друку вченою радою Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України (протокол № 10 від 24.11.2020 р.)

Р е д а к ц і й н а к о л е г і я :

Дорошенко О. Ф., кандидат юридичних наук (*голова редакційної колегії*); Атаманова Ю. Є., доктор юридичних наук; Бутнік-Сіверський О. Б., доктор економічних наук, академік АТН України; Горська К. О., доктор наук із соціальних комунікацій; Мироненко Н. М., доктор юридичних наук, член-кор. НАПрН України; Дорошко Г. К. кандидат технічних наук (*відповідальний секретар*); Дроб'язко В. С., кандидат філологічних наук; Орлюк О. П., доктор юридичних наук, член-кор. НАПрН України; Штефан А. С., кандидат юридичних наук.

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика : науково-практ. збірн.; НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Випуск 7. К. : Інтерсервіс, 2021. 164 с.

ISBN 978-966-999-093-8

У збірнику зібрані наукові праці, присвячені судовій експертизі об'єктів інтелектуальної власності. Матеріали були представлені учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції «Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: шляхи удосконалення законодавства та правозастосування», яка відбулася 08.12.2020 р. Конференція проходила в online-режимі з використанням платформи Zoom. У представлених статтях судових експертів, викладачів університетів та магістрів розглянуті питання стану та перспектив розвитку судової експертизи, що виникають у процесі формування сфери права інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні.

Збірник може бути корисним для суддів, судових експертів, патентних повірених, науковців, аспірантів, працівників сфери інтелектуальної власності й усіх, хто цікавиться питаннями захисту прав інтелектуальної власності.

УДК 347.(77+78)

Матеріали викладено в авторській редакції.

Відповідальність за зміст текстів, достовірність поданих даних і точність наведених цитат несуть автори (співавтори).

ISBN 978-966-999-093-8

© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2021

Зміст

ГАВРИЛЯКО І. В. Судова експертиза промислових зразків в умовах нового законодавства	8
ДОРОШЕНКО О. Ф., РАБОТЯГОВА Л. І. Дослідження обставин доведення промислового зразка до загального відома.....	16
ЖИРКО В. В. Термін «поінформований користувач» в законодавстві України про охорону промислових зразків.....	29
ЖИХАРЕВ О. С. Чи вплине реформа патентного законодавства на методику судової експертизи?.....	33
КІРІН Р. С. Предмет ІР-правопорушення та об'єкт ІР-судової експертизи: єдність та диференціація.....	41
КОВАЛЕНКО Т. В., МІНЧЕНКО Н. В. Історія розвитку та становлення інституту судових експертиз у сфері інтелектуальної власності в Україні та інших країнах світу.....	51
КОВАЛЬОВА Н. М., ТОМАЧИНСЬКИЙ С. М. Вплив змін спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності на проведення експертних досліджень	61
КОВАЛЕНКО Т. В., САМОЛОВОВА Н. В. Розрізняльна здатність торговельної марки.....	67
КОВАЛЕНКО Т. В. Критерії визначення описовості торговельної марки	73

КОМПАНЕЦЬ Є. М. Нерівність прав сторін за новим порядком призначення експертиз у кримінальному провадженні (щодо доказування збитків правовласника).....	80
КОРОВЯКА Є. А., ХОМЕНКО В. Л. Питання, що розглядаються під час проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами і корисними моделями.....	85
КОРОСТАШОВА І. М. Правовий аналіз поняття «свобода вибору автора» в законодавстві про охорону прав на промислові зразки: питання правозастосування.....	90
ПАПІРНИК Р. Б., БЕЛІКОВ А. С., БАБЕНКО В. А. Судова експертиза на об'єкти права інтелектуальної власності у будівництві.....	94
ПЕТРЕНКО В.О., ДОРОЖКО Г. К. Сучасні аспекти судової експертизи порушених прав інтелектуальної власності.....	108
РАБОТЯГОВА Л. І. Оцінка розкриття промислового зразка в Інтернеті.....	113
РОМАШКО А. С., ДОРОЖКО Г. К. Вдосконалення законодавства щодо судової експертизи об'єктів промислової власності.....	122
САМОЛОВОВА Н. В. Загальні підходи до визначення інформованого користувача в судовій експертизі промислових зразків	125
ФІЛЕЙ Ю. В. Побудова санкцій за кримінальні правопорушення проти права на об'єкти інтелектуальної власності: проблема узгодженості	133

ФЕДОРЕНКО В. Л., ФОЯ О. А., ЧАБАНЕЦЬ Т. М. Встановлення однорідності (спорідненості) товарів і послуг при проведенні експертних досліджень з питань інтелектуальної власності за спеціальністю 13.6	138
ФИЛЬ С. П. Захист прав інтелектуальної власності експертною службою МВС України.....	143
ЮДИНА Г. О. Підходи до оцінки загального враження при визначенні індивідуального характеру промислового зразка.....	151

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Реформування та розвиток судової системи є однією з найактуальніших проблема сучасної України на шляху інтеграції до Європейського Співтовариства, важелем розвитку соціально-економічної сфери, який повинен забезпечити безумовне застосування принципів верховенства права в національному судочинстві. За роки незалежності в Україні склалася і продовжує розвиватися зокрема й практика вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності як окремий напрямок судочинства, який має свою специфіку та потребує спеціальних, нестандартних підходів до вирішення відповідних спорів. Державою вже зроблено перші кроки зі створення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності, визначено структуру та основні принципи роботи цієї нової інституції.

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, її стан та проблеми є важливою складовою цього процесу. Особливого значення роль судової експертизи набуває у зв'язку з нещодавною реформою спеціального законодавства з інтелектуальної власності.

У наведених наукових працях обговорено низку питань, пов'язаних з методичними підходами до проведення судово-експертних досліджень об'єктів інтелектуальної власності в умовах змін спеціального законодавства відповідно до Законів України № 815-IX від 21.07.2020 року та № 816-IX від 21.07.2020 року.

Особливу увагу у багатьох авторів було приділено проблемам проведення судових експертиз промислових зразків, оскільки Законом № 815-IX від 21.07.2020 року було змінено концепцію охорони цього об'єкта, зокрема умови його охороноспроможності та обсяг правової охорони. Висвітлено зміст нових умов охороноспроможності та можливі підходи до встановлення відповідності промислових зразків критеріям новизни та індивідуального характеру з урахуванням ступеню свободи автора, як це передбачено Законом.

Автори висвітлили підходи щодо напрацювання пропозицій до законодавства України у сфері судової експертизи, оскільки захист прав на об'єкти інтелектуальної власності є однією з головних умов для успішного й надійного впровадження інноваційних продуктів в соціально-економічну сферу країни.

Вашій увазі пропонується науково-практичний збірник «Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика»

випуск сьомий, в основу якого покладені матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: сучасний стан та проблеми», яка відбулася 10.12.2020 року у форматі ZOOM та в якій взяли участь понад сто двадцять фахівців та молодих вчених.

У представлених у збірнику статтях судових експертів, викладачів університетів та магістрів розглянуті питання стану та перспектив розвитку судової експертизи, що виникають у процесі формування сфери права інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні.

Пропонований збірник, на думку редакції, може бути корисним для суддів, науковців, викладачів та студентів, правників та інших фахівців, що здійснюють практичну діяльність у сфері захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

*Голова редакційної колегії,
в.о. директора Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності НАПрН України,
кандидат юридичних наук, судовий експерт
Дорошенко О. Ф.*

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В УМОВАХ НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Гавриляко Інна Володимирівна

магістрант

*кафедри інтелектуальної власності
та інформаційного права Інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка*

21 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним зловживаннями» [1], який з 16 серпня вступив в силу.

Як зазначено у Пояснювальній записці [2] до проекту цього закону, його прийняття було обумовлено адаптацією законодавства України з питань інтелектуальної власності до європейських стандартів. Дана адаптація обумовлена тими зобов'язаннями, що прийняла на себе Україна через підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами.

Норми статей 212-218 Підрозділу 4 «Промислові зразки» Розділу IV «Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності» Глави 9 «Інтелектуальна власність» Розділу IV «Торгівля та пов'язані з торгівлею питання» Угоди про асоціацію [5, с. 126–130] майже цілком увійшли у оновлену редакцію Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [3].

У Пояснювальній записці [2, с. 1] законотворці зазначають, що розробка законопроекту також втілює благородну мету боротьби із так званим «патентним тролінгом», що полягає у діяльності суб'єктів господарювання, які реєструють промислові зразки на відомі загалу форми виробів, а потім вимагають сплати «роялті» за використання цих об'єктів у комерційних цілях. На думку авторів прийнятого закону введення дієвого механізму боротьби з «патентним тролінгом» призведе до підвищення інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів.

Така думка є справедливою, бо цивілізований світ надає питанням захисту інтелектуальної власності особливе значення. Проблеми охорони інтелектуальної власності все частіше і частіше виходять в світі на перший план. Йде активний процес інтелектуалізації сучасної світової економіки.

А зміни, що були внесені до Закону «Про охорону прав на промислові зразки» [3] є досить суттєвими.

Введено новий термін — *«ступінь свободи автора»*. *Стаття 1 Закону [3] визначає його як «обмеження можливостей автора щодо розробки рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов'язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу»*.

Даний критерій застосовується для визначення обсягу правової охорони промислового зразка (ч. 7 ст. 5): *«Обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий зразок, визначається зображенням промислового зразка, внесеного до Реєстру»*.

Обсяг правової охорони промислового зразка включає будь-який інший промисловий зразок, що не справляє на інформованого користувача відмінного загального враження».

Для визначення обсягу правової охорони береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка» [3].

Тобто промисловий зразок, при створенні якого автор мав високий ступінь свободи і який при цьому не має суттєвих відмінностей із будь-яким іншим промисловим зразком володіє меншою охоронною здатністю у порівнянні із таким промисловим зразком, який було створено при обмеженому ступені свободи автора, але який при цьому має хоча б незначні відмінності між іншими промисловими зразками.

Якщо у старій редакції закону «Про охорону прав на промислові зразки» [1] (ст. 5 ч. 2) промисловий зразок це — *«форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб»* [1]. То в новій редакції Закону промисловим зразком може бути *«зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням»* [3]. Таке більш розширене у порівнянні із попередньою редакцією закону [1] визначення надає можливість зареєструвати у якості промислового зразка окремо, наприклад, і кришку від пляшки і саму пляшку. Дане визначення охоплює і етикетки і упаковки виробів (як окремі частини самих виробів). Але патенти на етикетки та упаковки видавались Укрпатентом і раніше.

Змінився підхід до визначення обсягу правової охорони, що надається промисловим зразкам. Раніше він визначався сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру (ст. 6, ч. 2) [1]. Наразі обсяг правової охорони визначається зображенням промислового

зразка, внесеного до Реєстру (ч. 7 ст. 5) [3]. Зрозуміло, що дані зміни є позитивними, бо у кожного може бути своє сприйняття суттєвих/несуттєвих ознак, тоді як зображення — об'єктивна величина.

Згідно ч. 2 ст. 6 Закону [3] у новій редакції, якщо суттєві ознаки промислових зразків відрізняються лише «незначними» деталями, такі промислові зразки вважаються ідентичними. Таким чином експерту під час експертного дослідження необхідно буде визначати, які деталі промислового зразка є значними, а які не значними. Тобто апелювати не об'єктивними поняттями. На допомогу йому у цьому випадку може прийти вищеозначений критерій ступеню свободи автора.

Також введено інститут охорони незареєстрованих промислових зразків за умови їх доведення до загального відома на території України (ч. 4 ст. 5) [3].

«Незареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи з об'єктивних причин могли стати відомими у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України» (ст. 6, ч. 4) [3].

На жаль, автори Закону [3] не внесли до нього правки, які б передбачали експертизу заявки на реєстрацію промислового зразка на схожість або тотожність його або його елементів із вже зареєстрованими торговельними марками.

Як і в попередній редакції [1] в статті 25 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» [3] існує норма про визнання прав на промисловий зразок недійсними, якщо державну реєстрацію такого зразка було проведено з порушенням прав інших осіб. Даний недолік є правовою колізією, наслідком якої є існуюча судова практика щодо оскарження дійсності патентів на промислові зразки, які на думку позивачів зачіпляють їх права на зареєстровані ними торговельні марки, які є елементами промислового зразка, що є предметом спору [16, 17].

Хоча з точки зору судової експертизи такий недолік є гарантією того, що судові експерти, що спеціалізуються в галузі промислових зразків не залишаються без замовлень щодо експертизи питань законності використання промислового зразка власником відповідного патенту або у новій редакції Закону [3] свідоцтва у зв'язку із наявністю у ньому елементів зареєстрованого іншою особою знака для товарів та послуг.

Норми оновленого Закону «Про охорону прав на промислові зразки» [3] застосовують такий незвичний для нас та цікавий термін, як «інформований користувач», однак тлумачення його у Законі не наведено [3].

Відсутній такий термін і у будь-яких інших нормах чинного законодавства України. Це поняття прийшло до нас із Європейського прецедентного права. Його запозичено із рішень Європейського Суду Справедливості Європейського союзу (European Court of Justice). Так у рішенні від 20 жовтня 2011 року по справі Case C-281/10p (п. 53) [6, с. 10,] зазначено, що поняття «інформований користувач» *«...слід розуміти як щось середнє між поняттям пересічний споживач, що застосовується у питаннях, пов'язаних із торговельними марками, який не повинен мати спеціальних знань і який, як правило, не проводить прямого порівняння між торговими марками на предмет їх схожості; та галузевий експерт, який є експертом з детальною технічною експертизою. Таким чином, поняття інформований користувач можна розуміти як таке що відноситься не на користувача із середнім рівнем уваги, але до особливо спостережливого, або через його особистий досвід, або через його широкі знання у даній галузі»*.

Але ж рішення Європейського Суду Справедливості не є частиною українського права. Україна не є частиною Європейського союзу, тому не зрозуміло яким чином судові експерти повинні застосовувати дану норму і за якими критеріями і як визначати цього «інформованого користувача» і вирізняти його серед інших пересічних. І, взагалі на які доводи спиратись при визначенні цього терміну. Тим більше, що тлумачення норм права не належить до парафії судового експерта [7, 9, 10, 11].

Термін «інформований користувач» (у статті 20 [3] застосовано також термін «поінформований користувач») зустрічається у частині 7 статті 5, частини 3 статті 6, ч. 2 статті 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [3]. У всіх зазначених нормах даний термін є критерієм визначення охороноздатності промислового зразка.

Може здатися, що таке визначення у нормі закону покладає на експерта зобов'язання проводити опитування користувачів.

Але це суперечить нормам процесуальних кодексів стосовно судової експертизи, бо відповідно до них експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для судової експертизи (стаття 107 ч. 2 ЦПК [9], ч. 2 ст. 102 ГПК [10], ч. 2 ст. 105 КАС [11]). Аналогічні норми є і у спеціальних нормативних актах, що регулюють процедурні пи-

тання проведення судових експертиз (абзац 4 п. 2.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджено наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98) [8].

За недостатністю матеріалів для проведення експертизи судовий експерт має право (п. ч. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» [7], п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень [8]) подавати клопотання про надання додаткових матеріалів. Але чи не буде упередженим таке дослідження, проведене за ініціативою однієї із сторін спору?

Проте аналіз згаданої вище справи Європейського Суду справедливості Європейського союзу призводить до висновку, що інформований користувач — це не конкретна жива людина, що майже на професійному рівні обізнана щодо певних товарів на ринку, а персонаж уявний, такий собі оціночний критерій, концепція, що застосовується у судовій практиці Європейського Суду Справедливості, а звідки завдяки законотворцям тепер перейшла і до України. Яким чином цю концепцію будуть застосовувати практикуючи судові експерти, адвокати, судді, покаже тільки практика.

Згідно ч. 3 ст. 5 Закону [3] не можуть одержати правову охорону ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з'єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію; дія зазначеного положення не поширюється на зовнішній вигляд виробів, призначених для множинного складання або з'єднання взаємозамінних виробів усередині модульної конструкції.

Розширені норми ч. 1 ст. 6 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» [3] відповідно розширюють і коло досліджень для експертів, оскільки зі вступом в дію змін до закону стала можливою реєстрація у якості промислового зразка складової частини складеного виробу, якщо така частина у складі такого виробу залишається видимою під час використання такого виробу та відповідає вимогам щодо новизни та індивідуального характеру.

Слід зазначити, що нормативні акти, які передбачають процедуру складання та подання заявки на промисловий зразок та її експертизу [18, 19, 20] не змінювались з 2011 року і на даний момент не зрозуміло яким чином, заявники зможуть реалізувати нововведення, наприклад, статті 11 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [3] щодо подання заявки у електронну вигляді, або заявки щодо кількох (не більше ста) промислових зразків. У пе-

рехідних положеннях Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» [1] передбачено шестимісячний строк для приведення такого роду нормативних актів у відповідність із цим законом, але, як показує практика, такий строк, як правило значно затягується.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» [7] судова експертиза — це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ, процесів з метою надання висновку з питань, що є, або будуть предметом судового розгляду.

Експертний висновок в судовому процесі є доказом. Доказом, який не має для суду заздалегідь встановленої сили (ст.ст. 86 ГПК [10], 110 ЦПК [9], 108 КАС [11]). Експертний висновок оцінюється судом наряду з будь-якими іншими доказами по справі.

Якщо суд, або сторони визнають експертний висновок неповним або неясним, може бути призначено додаткову, а якщо необґрунтованим, сумнівним, таким, що суперечить наявним у справі доказам — повторну експертизу (ст. 111 КАС [11], 113 ЦПК [9], 107 ГПК [10]).

Спори, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності, безумовно рід достатньо тонка і делікатна. Повне та всебічне дослідження обставин таких справ потребує спеціальних знань. Тобто вимагає наявності відповідного експертного висновку [21].

Експертний висновок, крім того є і підґрунтям, підтвердженням обґрунтованості прийнятого судового рішення. Він як би свідчить на користь того, що внутрішнє переконання судді, за яким він або вона згідно норм процесуальних кодексів (ст. 86 ГПК [10], 89 ЦПК [9], 90 КАС [11]) оцінює докази залежало не від настрою судді у день винесення рішення, не від співчуття позивачу чи відповідачу (тобто від суб'єктивних факторів), а базується на чіткому та обґрунтованому експертному висновку.

Хоча процесуальні кодекси і декларують, що висновок судового експерта не має для суду заздалегідь встановленої сили, проте він вирізняється з числа інших засобів доказування тим, що за його допомогою фактичні дані у справі встановлюються з дотриманням відповідної процедури та застосуванням спеціальних знань.

Складно знайти справу про захист прав інтелектуальної власності, по якій би не було призначено судову експертизу. Бо справи щодо тотожності, схожості об'єктів права інтелектуальної власності завдяки їх специфіці є не простими. Висновок експерта по справі — це

думка сторонньої третьої особи, яка не несе на собі емоційний відбиток. Експертний погляд з боку.

Нововведення у законодавстві ставлять нові виклики для судових експертів з питань експертизи промислових зразків. Задача експерта належним чином їх прийняти та оволодіти новими знаннями та навичками. Це сприятиме належному захисту права власників промислових зразків. Внаслідок чого, в свою чергу буде сприяття розвитку торговельних відносин та, відповідно економічному розвитку України.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ, редакція до вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним зловживаннями», від 21 липня 2020 року № 815-ІХ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/ed20121205#Text>.

2. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня охорони і захисту прав інтелектуальної (промислової власності та удосконалення державного управління сферою інтелектуальної власності» http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64604.

3. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ, поточна редакція Верховна рада України/Законодавство України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text>.

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним зловживаннями», від 21 липня 2020 року № 815-ІХ, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text>.

5. Розділ ІV «Торгівля і питання, пов'язані із торгівлею» Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/TITLE_IV.pdf.

6. Judgement of the court (Fourth Chamber) – 20 October 2011 – Case C281/10P, uaipit.com/uploads/jurisprudencia/files/1326104700_asunto_C_28110_P_EN.pdf.

7. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року № 4038-ХІІ, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>.

8. Наказ Міністерства юстиції № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

9. Цивільний процесуальний кодекс <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.

10. Господарський процесуальний кодекс <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text>.

11. Кодекс Адміністративного судочинства <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.

12. Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 р. № 198, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0313-02#Text>.

13. Правила складання, подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 18.02.2002 р. № 110, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02#Text>.

14. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на промисловий зразок затверджені Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rekom-promzrazok-2017.pdf.

15. Міністерство юстиції наказ № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>;

16. Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду по справі № 3/184 від 20.09.2007 <http://reyestr.court.gov.ua/Review/1052759>.

17. Оглядовий лист Вищого господарського суду України № 01-8/844 від 17.04.2006 «Про практику застосування господарськими судами законодавства по захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_844600-06#Text.

18. Правила складання, подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 18.02.2002 р. № 110, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02#Text>.

19. Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 р. № 198, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0313-02#Text>.

20. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014. № 91. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rekompromzrazok-2017.pdf.

21. Постанова Пленуму ВГСУ №5 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12#Text>.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСТАВИН ДОВЕДЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА ДО ЗАГАЛЬНОГО ВІДОМА

Дорошенко Олександр Федорович

к.ю.н., судовий експерт, в.о. директора

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності

Національної академії правових наук України

Роботягова Людмила Іванівна

провідний науковий співробітник

Центру експертних досліджень

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності

Національної академії правових наук України

Промисловий зразок є результатом інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, вирішенням естетичної і декоративної сторони виробу. Об'єктом правової охорони промислового зразка є не вироби, а зображення, яке застосовується або втілюється в таких виробах. Декоративна сторона промислового зразка повинна впливати на його зорове сприйняття, при цьому обов'язковою умовою є відтворюваність виробу промисловими засобами.

Отже, промисловий зразок — це результат інтелектуальної творчої діяльності, який має подвійну природу, яка може проявитись як рішення деякої винахідницької задачі, яка стосується функціональності виробу, і як рішення деякого художнього завдання — створення художнього образу.

Так в практиці надання правової охорони зустрічаються промислові зразки, ознаки яких в основному обумовлені технічною функцією виробу. При цьому зовнішній вигляд таких виробів може

отримати охорону як промисловий зразок, або, якщо його ознаки забезпечують досягнення не тільки естетичного, але й певного технічного результату як винахід або корисна модель. Деякі промислові зразки, які відносяться до творів декоративно-прикладного або об'єктів мистецтва можуть охоронятися як об'єкти авторського права або як торговельні марки [1].

Відповідно до п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3770-ХП від 23.12.93 р. в редакції від 14.10.2020 р. (далі — Закон) промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням. При цьому під виробом розуміється будь-який предмет промислового виробництва або ручної роботи, зокрема частини, призначені для збирання у складений виріб, упаковка, зовнішнє оформлення, графічні символи та типографські шрифти (елементи), крім комп'ютерних програм. Складений виріб — виріб, що складається з кількох елементів, які можуть бути замінені таким чином, що робить можливим розбирання та наступне збирання виробу.

Промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо є новим і має індивідуальний характер. Визнання зареєстрованого промислового зразка таким, що не відповідає критеріям охороноздатності вимагає доказів того, що існує більш ранній (протиставлений) промисловий зразок, який є ідентичним або справляє схоже загальне враження на інформованого користувача, і який був доведений до загального відома до дати подання заявки на реєстрацію оспорюваного промислового зразка або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

При вирішенні більшості експертних задач стосовно промислових зразків необхідно визначити, який саме об'єкт з числа досліджуваних був доведений до загального відома раніше. У рамках цієї статті будуть розглядатись обставини доведення зареєстрованого промислового зразка до загального відома при проведенні судової експертизи (експертних досліджень). Наявність або відсутність правової охорони у протиставленого промислового зразка (в якості промислового зразка, торговельної марки, корисної моделі або об'єкта, що охороняється авторським правом) не має значення.

Зареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо був опублікований у результаті здійснення державної реєстрації або з інших підстав, або був експонований на виставці, використаний у торгівлі або іншим чином оприлюднений, крім випадків, коли такі події не могли стати відомими під час зви-

чайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України, до дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності (далі — НОІВ) або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету (п. 4. ст. 6 Закону).

Проте, вищезазначене положення має винятки. Промисловий зразок не буде вважатися доведеним до загального відома, якщо він розкривається:

- третій особі за явної чи неявної умови збереження конфіденційності;
- внаслідок зловживань стосовно автора або його правонаступника.
- автором, його правонаступником або особою, яка одержала від автора або його правонаступника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Для цілей п. 4 ст. 6 Закону не має значення, чи охороняється більш ранній «промисловий зразок» в значенні статті п. 2 ст. 5 Закону або має правову охорону як промисловий зразок, торговельна марка, твір, що охороняється авторським правом, винахід, корисна модель.

Зважаючи на те, що прийняття нової редакції Закону було зумовлено необхідністю забезпечити виконання Україною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, та узгодження положень законодавства України в сфері інтелектуальної власності з законодавством Європейського Союзу дослідження спиралось на правозастосовну практику ЄС щодо промислових зразків, а саме: Рішення щодо зареєстрованих промислових зразків, прийнятих Апеляційними радами Відомства інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO's Boards of Appeal), положення судових рішень та наказів, винесених Судом Європейського Союзу (the Court of Justice of the European Union) і Загальним судом Європейського Союзу (the General Court of the European Union).

Слід зазначити, що судова експертиза (експертні дослідження) промислових зразків ґрунтується на фактах, доказах і аргументах, наданих сторонами в спорі і які містяться в матеріалах справи. Крім того, експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи.

Наприклад, дата розкриття протиставленого промислового зразка є фактом. Доказом цього факту може бути дата публікації ка-

талогу із зображенням протиставленого промислового зразка разом з доказами, які підтверджують, що каталог був доведеним до загального відома до дати подання заявки або дати пріоритету оспорованого промислового зразка. Аргумент заявника може полягати в тому, що протиставлений промисловий зразок спростовує індивідуальний характер оспорованого промислового зразка, з огляду на загальне враження, яке вони справляють на інформованого користувача.

Якщо позивач стверджує, що оспорований промисловий зразок знаходиться в протиріччі з більш ранім промисловим зразком, то до позову додаються охоронний документ і матеріали, що ідентифікують протиставлений промисловий зразок. Якщо позивач стверджує, що оспорований промисловий зразок порушує раніше набуте право, а саме, що він несанкціоноване використовує торговельну марку або твір, що охороняється авторським правом, до позову додаються охоронний документ і матеріали, що ідентифікують торговельну марку або твір, охоронюваний авторським правом.

Більш того, розкриття протиставленого промислового зразка не може бути продемонстровано можливостями або припущеннями, воно повинно бути засноване на конкретних і об'єктивних даних, які доводять розкриття такого промислового зразка. Крім того, докази, надані позивачем, повинні бути зіставлені один з одним.

Справді, якщо деякі з цих фактів можуть бути недостатніми самі по собі, щоб продемонструвати розкриття протиставленого промислового зразка, то якщо вони пов'язані або читаються разом з іншими документами або інформацією, вони можуть допомогти експерту сформуванню доказу щодо розголошення. Нарешті, щоб оцінити доказову силу документа, експерту необхідно перевірити його достовірність і достовірність інформації, яка міститься в ньому. При цьому слід взяти до уваги, зокрема, походження документа, обставини його підготовки і особу одержувача, а також задати питання, чи є цей документ за своїм змістом розумним і надійним [2].

Для встановлення факту розкриття більш раннього промислового зразка, експерту необхідно провести двоетапний аналіз, щоб дослідити:

- 1) чи мали місце події, які становлять розкриття промислового зразка і, якщо це розкриття відбулося, то до якої дати це сталося —до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет —до дати пріоритету;
- 2) чи могли ці події на розумних підставах стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності у колах,

що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України,

Розглянемо більш уважно події, у ході яких промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, а саме: офіційні публікації; виставки та використання в торгівлі; розкриття інформації про промисловий зразок в Інтернеті; розкриття інформації в пільговий період; розкриття інформації протягом пріоритетного періоду.

Офіційні публікації. Публікація більш раннього промислового зразка в офіційному бюлетені будь-якого Відомства з інтелектуальної власності більшості країн в світі є розкриттям інформації про нього, тобто доведеним до загального відома. Тільки у випадках, якщо ця публікація не могла стати відомою під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України, діє виняток із цього правила.

Таким чином, якщо стороною в спорі надано доказ публікації, вважається, що промисловий зразок доведений до загального відома. Зважаючи на глобалізацію ринків, інша сторона зобов'язана надати факти, аргументи або докази зворотного, а саме, що ця публікація про більш ранній промисловий зразок не могла стати відомою під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України [3].

Публікації про торговельні марки, винаходи, корисні моделі в офіційних бюлетенях країн світу так само могли стати відомими колам, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України, в ході їх звичайної діяльності. Отже, якщо зовнішній вигляд виробу опублікований як торговельна марка, його слід розглядати як доведення до загального відому «промислового зразка» відповідно до ч. 4. ст. 6 Закону [4]. Теж саме слушно, якщо зображення, яке знаходиться в описі патенту на винахід, розкриває зовнішній вигляд промислового зразка або ремісничого виробу [5].

Для того, щоб вважалось, що більш ранній промисловий зразок є доведеним до загального відома, досить того, щоб дата публікації була вказана за допомогою кодів «INID» — акронім від «Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data», «Погоджені на міжнародному рівні номери для ідентифікації (бібліографічних) даних»). відповідно до стандартів ВОІВ ST.9 Стандарт ST.9 «Рекомендації щодо бібліографічних даних, які стосуються патентів та свідоцтв додаткової охорони (SPC) і пов'язані з ними», Стандарт ST.80 «Рекомендації щодо бібліографічних даних, які сто-

суються промислових зразків», Стандарт ST.60 «Рекомендації щодо бібліографічних даних, які стосуються знаків».

Цими рекомендаціями для відомств з інтелектуальної власності країн світу передбачено коди, за допомогою яких різні бібліографічні дані стосовно винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, які розміщені на першій сторінці охоронного документа, в охоронних документах та в повідомленні в офіційному бюлетені, можна ідентифікувати без знання мови, що використовується, та застосування законодавства з промислової власності.

В Україні національна та зарубіжна патентна документація на оптичних носіях, у тому числі офіційні бюлетені зарубіжних країн, комплектується в Фонді патентної документації громадського користування (ФГК). Інформація про склад ФГК та про його щоквартальні поповнення наводиться на веб-сайті Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (з 14.10.2020 р. — НОІВ) <https://ukrpatent.org/uk> та веб-сайті ФГК (<http://iii.ua>).

Офіційний бюлетень «Промислова власність» видається в Україні з 1993 року. Періодичність видання наступна: з 1993 р. — 2001 р. виходив від 3 до 11 номерів на рік; з 2002 р. — один раз на місяць у двох книгах. З квітня 2007 р. офіційний бюлетень видається двічі на місяць у двох книгах: Книга 1 «Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем»; Книга 2 «Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів». З 2006 р. електронна версія офіційного бюлетеня «Промислова власність» розміщується на веб-сайті НОІВ.

Однак, якщо в Відомстві з інтелектуальної власності є документ, який може стати доступним громадськості, в разі подання клопотання про ознайомлення з матеріалами заявки, то не можна вважати, що промисловий зразок став відомим колам, що спеціалізуються в певній галузі, під час звичайного провадження господарської діяльності. Цей документ не є доказом розкриття більш раннього промислового зразка.

Виставки та використання в торгівлі. Розкриття промислового зразка на міжнародній виставці в будь-якій точці світу, є подією, яка може стати відомою під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України, якщо тільки не подано доказів на користь протилежного [6].

Питання про те, чи можуть події, що відбуваються за межами території України, стати з достатнім ступенем правдоподібності відо-

ними представникам цих кіл, є питанням встановлення факту. Відповідь на це питання визначається експертом на підставі всіх обставин кожного конкретного випадку [7].

Використання в торгівлі — це ще один приклад розкриття промислового зразка, яке не залежить від того, чи відбулося це використання на території України або за її межами [6].

Розкриття промислового зразка може виявитися результатом використання в торгівлі, навіть якщо в справі немає доказів того, що товари, в яких реалізований більш ранній промисловий зразок були випущені на ринок на території України. Достатнім є та обставина, що ці товари пропонувалися для продажу через каталоги [8], або були імпортовані на територію України через треті країни [9], або були предметом купівлі між двома українськими особами [10].

Що стосується каталогів, то їх доказова цінність не залежить від того, чи поширювалися вони серед широкої публіки. Каталоги, що стали доступними професіоналам, є вагомим доказом, з огляду на те, що релевантною публікою в разі оцінки розкриття є «кола, які спеціалізуються у відповідній галузі». Ступінь поширеності або умови поширення каталогів можуть бути відповідними факторами [7]. Однак, головним, є те, чи мали в цілому професіонали, які діють на території України і спеціалізуються у відповідній галузі, правдоподібну можливість ознайомитися з цим промисловим зразком, незалежно від фактичної кількості професіоналів, які скористалися цією можливістю і побачили розкритий промисловий зразок.

Достатнім є те, що розкриття відбулося в такий момент часу, який можна з розумною впевненістю назвати датою, яка є попередньою датою подачі або датою пріоритету промислового зразка, який досліджується, навіть якщо точна дата розкриття невідома [9].

Розкриття промислового зразка протягом пріоритетного періоду. Відповідно до п. 1 ст. 13 Закону заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же промисловий зразок протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до НОІВ чи до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі — Паризької конвенції) чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

При цьому пріоритет поширюється лише на ті ознаки промислового зразка, які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено (п. 5 ст. 13 Закону).

Дія права пріоритету регулюється ст. 4В. Паризької конвенції таким чином. «Внаслідок цього наступне подання заявки в одній з

інших країн-членів Союзу до закінчення цих строків не може бути визнане недійсним на підставі дій, здійснених у цей проміжок часу, зокрема, на підставі іншого подання заявки, опублікування винаходу чи його використання, випуску у продаж примірників зразка, застосування знака, та ці дії не можуть стати підставою для виникнення будь-якого права третіх осіб чи будь-якого права особистого володіння. Права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу» [11].

Отже, як наслідок заяви про пріоритет, більш пізня заявка повинна розглядатися такою, як би вона вже була поданою в ще одній країні-члені Союзу під час подання першої заявки, за якою заявляється пріоритет. Завдяки праву пріоритету всі дії вчинені в період часу між датами подання першої і більш пізньої заявок (так званий пріоритетний період), не можуть позбавити прав заявника або охороноздатності його промислового зразка, який є предметом більш пізньої заявки.

Дії, вчинені в пріоритетний період, не можуть слугувати підставою для виникнення будь-якого права третіх осіб або будь-якого права особистого володіння. Оскільки право пріоритету виникає тільки з дати першої правильно оформленої національної заявки в країні-члені Союзу, воно не може обмежувати ті права, які треті особи набули в силу внутрішнього законодавства до цієї першої подачі заявки [12].

Крім того, в Україні визнаються «множинні пріоритети» і «часткові пріоритети». Так відповідно до п. 4 ст. 13 Закону щодо заявки в цілому чи її частини може бути заявлено пріоритет кількох попередніх заявок. При цьому строки, початковою датою яких є дата пріоритету, обчислюються від найбільш ранньої дати пріоритету.

Також пріоритет промислового зразка може бути встановленим за датою одержання НОІВ додаткових матеріалів, оформлених як самостійна заявка, якщо ця заявка подана протягом трьох місяців від дати одержання заявником повідомлення про те, що зазначені матеріали не беруться до уваги під час експертизи заявки, до якої вони були додані (п. 7 ст. 13 Закону).

Отже заявник може заявляти пріоритет однієї або декількох попередніх заявок на один і той же промисловий зразок у будь-якій державі-учасниці Паризької конвенції або Угоди про створення Світової організації торгівлі, який становить шість місяців від дати подання першої заявки.

Ефект права пріоритету полягає в тому, що дата пріоритету буде вважатися датою подання заявки на зареєстрований промисловий

зразок для цілей статей Закону: ст. 6. Критерії охороноздатності промислового зразка; ст. 10 Право першого заявника; ст. 13 Пріоритет; ст. 15-1 Поділ заявки; стаття 22 Дії, які не визнаються порушенням прав.

При оспоруванні права пріоритету експерт досліджує, чи є промисловий зразок щодо якого заявлено пріоритет ідентичними промислового зразку, який розкритий у попередній заявці. Проте домагання пріоритету вважається обґрунтованим, якщо промисловий зразок щодо якого заявляють пріоритет і більш ранній промисловий зразок, розкритий в попередній заявці розрізняються несуттєвими ознаками.

Крім того, обґрунтованість надання права пріоритету досліджується експертом, якщо власник свідоцтва на промисловий зразок заперече наслідки розкриття промислового зразка, яке відбулося протягом пріоритетного періоду для цілей відповідності промислового зразка критеріям охороноздатності згідно зі ст. 6 Закону.

Пріоритет промислового зразка, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави-учасниці Паризької конвенції чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, може бути встановлено за датою початку першого відкритого показу на виставці експоната, в якому втілено або застосовано заявлений промисловий зразок, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати (п. 2 ст. 13 Закону).

Згідно зі ст. 11 Паризької Конвенції країни-члени Союзу надають відповідно до свого внутрішнього законодавства тимчасову охорону патентоздатним винаходам, корисним моделям, промисловим зразкам, а також товарним знакам для продуктів, що експонуються на офіційних чи офіційно визнаних міжнародних виставках, які організовані на території однієї з цих країн.

Обставинами, які входять до предмета доказування зі спору про право виставкового пріоритету є, зокрема, питання щодо статусу відповідної виставки, її адміністрації чи оргкомітету та участь в ній особи, яка заявляє виставковий пріоритет.

Питання про статус відповідної виставки, можливо вирішити, керуючись положеннями Конвенції про міжнародні виставки (Париж, 22 листопада 1928 року), до якої Союз РСР приєднався 02.11.1935, а Україна є його правонаступником в силу ст. 7 Закону України «Про правонаступництво України», а також приписами Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, схваленої Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065 в редакції від 14.11.2019 р. «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні [13].

Відповідно до цього документу Кабінет Міністрів України щороку до 30 березня затверджує перелік закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходів у сфері просування експорту (крім міжнародних виставкових заходів у сфері туризму, а також у сфері озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій та товарів подвійного використання), на яких представляються національні експозиції. Зазначений перелік розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономіки та надсилається закордонним дипломатичним установам України, дипломатичним установам іноземних держав в Україні. Таким чином експерт може вирішити питання щодо статусу відповідної виставки.

Розкриття промислового зразка протягом пільгового періоду. Законом передбачено «пільговий період» в 12 місяців, що передує даті подання або дати пріоритету оспорюваного промислового зразку. Розкриття промислового зразка протягом цього періоду не буде прийматися до уваги з метою оцінювання його охороноздатності, якщо воно було зроблено автором або його правонаступником.

Так відповідно до п. 5 ст. 6 Закону на визнання промислового зразка охороноздатним не впливає розкриття інформації про нього автором, його правонаступником або особою, яка одержала від автора або його правонаступника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану в застосуванні положень цього пункту.

Зазначена особа повинна надати докази, що вона є автором промислового зразка, який було розкрито протягом «пільгового періоду» або правонаступником автора [9].

Проте, акти розкриття, зроблені третьою особою після того, як промисловий зразок був розкритий самим автором або його правонаступником можуть вважатись такими, які були здійснені в «пільговий період». Це може статися, якщо третя сторона оприлюднила промисловий зразок, скопійований з промислового зразка, який раніше був розкритим самим автором або його правонаступником протягом «пільгового періоду» [14].

Положення п. 5 ст. 6 Закону застосовується також у разі, якщо промисловий зразок було доведено до загального відома внаслідок зловживань стосовно автора або його правонаступника. Чи є розкриття результатом шахрайської або нечесної поведінки, буде оцінюватися в кожному конкретному випадку на основі фактів, аргументів і доказів, представлених сторонами [15].

Розкриття промислового зразка в Інтернеті. Як передбачено п. 4 ст. 6 Закону зареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо був опублікований у результаті здійснення державної реєстрації або з інших підстав, або був експонований на виставці, використаний у торгівлі або іншим чином оприлюднений. При цьому зазначена стаття не містить будь-яких обмежень щодо того, де має відбутися розкриття інформації, щоб промисловий зразок вважався доведеним до загального відома.

Інтернет-сайти часто містять дуже актуальну інформацію. Причому інформація деякого сорту може бути доступна тільки в Інтернеті з певних сайтів. Це, наприклад, он-лайнкові публікації відомостей про реєстрацію промислових зразків Відомствами з інтелектуальної власності. Перелік зарубіжних баз даних об'єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті, надається на сайті HOIB за адресою <https://ukr-patent.org/uk/news/main/pat-db-free-02102020>.

Інформація про промисловий зразок, розкрита в Інтернеті або в он-лайнних базах даних, вважається доведеною до загального відома від дати її розміщення. Промисловий зразок, розкритий в Інтернеті, є частиною відомого рівня техніки. При цьому не має значення як був розкритий промисловий зразок: як торговельна марка, об'єкт авторського права, винахід, корисна модель або іншим чином.

Інтернет надає безліч можливостей для доказу розкриття промислового зразку. При оцінюванні події розкриття промислового зразка в Інтернеті необхідно враховувати три ключові аспекти:

- джерело, в якому промисловий зразок був розкритий;
- дату, коли промисловий зразок був опублікований;
- засоби представлення доказів, отриманих з Інтернету.

Джерело розкриття дизайну в Інтернеті повинно бути належним чином зазначеним в представлених доказах [16].

Події щодо розкриття промислового зразка, які не могли стати відомими колам, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України. Після доведення факту розкриття промислового зразка, тобто, якщо він був опублікований у результаті здійснення державної реєстрації або з других підстав, або був експонований на виставці, використаний у торгівлі або іншим чином оприлюднений існує презумпція того, що промисловий зразок став доведеним до загального відома за змістом п. 4 ст. 6 Закону.

Проте, дії з розкриття більш раннього промислового зразка не будуть прийматися до уваги, якщо будуть представлено переконливі

факти, докази і аргументи на користь того, що ці дії, розмірковуючи розумно, не могли стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України [17].

Ці факти можуть стосуватися, наприклад, складу спеціалізованих кіл, їх кваліфікації, звичаїв і поведінки, обсягу їх діяльності, їх присутності на заходах, де представлені промислові зразки, характеристик розглянутого промислового зразка, таких як його взаємозалежність із іншими виробами або секторами виробництва, а також характеристики виробів, у які був інтегрований розглянутий промисловий зразок, у тому числі ступінь технічної складності відповідних виробів. У будь-якому випадку промисловий зразок не може вважатися відомим під час звичайного провадження господарської діяльності, якщо кола, які спеціалізуються у відповідній галузі, можуть дізнатися про нього тільки випадково [18].

Термін кола, що спеціалізуються у відповідній галузі, не зводиться тільки до осіб, які займаються створенням промислових зразків або розробкою і виробництвом товарів на основі цих промислових зразків у відповідній галузі. Так, немає ніяких обмежень, що стосуються характеру діяльності юридичної або фізичної особи, яка може вважатися представником кіл, що спеціалізуються у відповідній галузі. Отже, особи, що здійснюють торговельну діяльність, теж можуть бути представниками кіл, що спеціалізуються у відповідній галузі [7].

Що стосується промислових зразків, то інформація про які розкрита в Інтернеті, стає частиною відомого рівня техніки. Тільки за певних обставин цей контент не може вважатися розумно відомим в колах, під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України. Це може бути пов'язано з деякими обмеженнями, зокрема, щодо доступності або можливості пошуку інформації в Інтернеті: паролі та платежі; мова і домен верхнього рівня; можливість пошуку; гео-блокування [16].

Підсумовуючи вище викладене можна зазначити, що прийняття нової редакції Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» потребує детального вивчення правозастосовної практики ЄС стосовно промислових зразків, як приклада для розроблення в Україні нових підходів до проведення судово-експертних досліджень промислових зразків.

Список використаних джерел:

1. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія/ за наук. ред. О. П. Орлюк: кол. авторів: В. С. Дроб'язко, А. В. Міндрул, О. О. Тверезенко та ін. К: Лазурит-Поліграф, 2010. 464 с.
2. Case-law T-760/16 Fahrradkörbe, 17/05/2018. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/760%2F16.
3. Case-law R 1267/2008-3 'Watches', 27/10/2009, п. 35, С-426/10 P - Bell & Ross v OHIM 22 September 2011 URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109921&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14353937>.
4. Case-law T-513/09 'Seated figure', 16/12/2010, п. 20. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/513%2F09.
5. Case-law R 0417/2009-3 'Drinking straws', 22/03/2010, п. 21. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/417%2F2009-3.
6. Case-law R 0009/2008-3 'Footwear', 26/03/2010, п. 73-82. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/9%2F2008-3.
7. Case-law C-479/12 'gazebo', 13/02/2014, п. 34. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/479%2F12.
8. Case-law R 1401/2006-3 'Ornamentation', 22/10/2007, п. 25. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1401%2F2006-3.
9. Case-law T-68/10, 'Watch attached to a lanyard', 14/06/2011, п. 31-32. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/68%2F10.
10. Case-law T-450/08, 'Bottle', 09/03/2012, п. 30-45. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/450%2F08.
11. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, змінена 2 жовтня 1979 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text.
12. Г. Боденхаузен Парижская конвенция по охране промышленной собственности: комментарий / под ред. М. М. Богуславского. М.: Прогресс, 1977. 378 с.
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065 в редакції від 14.11.2019 р. «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1065-2007-%D0%BF#Text>.
14. Case-law R 0658 / 2010-3 — LEUCHTVORRICHTUNGEN, 02/05/2011, п. 37–39. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/658%2F2010-3.

15. Case-law R 0552/2008-3 LECTEUR ENREGISTREUR MP3, 25/07/2009, п. 24 -27. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/0552%2F2008-3.

16. Common Communication on Criteria for assessing disclosure of designs on the internet. URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_en.pdf.

17. Case-law R 1482/2009-3 INSULATION BLOCKS, 22/03/2012, п. 39–43. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1482%2F2009-3.

18. Case-law T-651/16, 'Footwear' 14.03.2018. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/651%2F16

ТЕРМІН «ПОІНФОРМОВАНИЙ КОРИСТУВАЧ» В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

Жирко Владислав Васильович

головний судовий експерт,

Дніпропетровський науково-дослідний

експертно-криміналістичний центр МВС України

Сьогодні в правовому регулюванні промислових зразків відбуваються важливі зміни. Найбільше значення для правозастосовчої практики мають ті з них, які торкнулися і критеріїв патентоспроможності і критеріїв використання промислового зразка.

Так, за новою редакцією абзацу четвертого пункту 2 статті 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» — *«Виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, якщо зовнішній вигляд такого виробу або його частини справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється»* [1].

Тобто, відтепер саме «поінформований користувач» є тією особою, в чій компетенції вирішувати, чи використаний промисловий зразок в виробі чи ні, — і відповідна судова експертиза буде неможливою без відповіді на питання: що це за «поінформований користувач»?

Саме поняття «поінформований користувач» взято з європейської системи охорони промислових зразків. Проте дане поняття не зустрічається в англійській правовій літературі. Насправді поняття

«поінформований користувач» не має відношення до права інтелектуальної власності та застосовується виключно в економічній науці для позначення гіпотетичного суб'єкта, який має всю повноту інформації про параметри будь-якого товарного ринку і може приймати бездоганні з економічної точки зору рішення про покупку або продаж.

Стаття 213 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [2] містить таке формулювання:

«4. Промисловий зразок є таким, що має індивідуальний характер у випадку, коли загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома:

- a) у випадку незареєстрованого промислового зразка — до дати, на яку промисловий зразок, для якого заявляється охорона, був вперше доведений до загального відома;*
- b) у випадку зареєстрованого промислового зразка — до дати подання заявки на реєстрацію промислового зразка, для якого заявляється охорона, або, якщо заявлено пріоритет, — до дати пріоритету.*

При оцінці індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи дизайнера у розробці промислового зразка».

Іноді можуть плутати терміни «поінформований користувач» і «поінформований споживач». Чи є різниця в цих термінах? Відповідь неоднозначна. З одного боку, оскільки споживач продукції з усією очевидністю повинен автоматично бути її користувачем, — так, тому що він набуває її, для використання. Зворотне теж вірно: користувач є також і споживачем, тому що він отримав продукцію в своє розпорядження, за допомогою покупки. Цей факт відображений в численних рішеннях Суду ЄС та узгоджується з визначенням споживача згідно із законом України «Про захист прав споживачів» [3], згідно з яким *«споживач — фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника».*

З іншого боку, поняття «споживач», певне в законі, знімає обговорюваний європейськими фахівцями питання: чи можна розуміти під поінформованим споживачем підприємця або фірму, що продає товар (тобто проміжного власника), закупівельника роздрібною мережі; або під поінформованим споживачем розуміється саме кінцевий користувач, що застосовує виріб в особистих цілях?

Як впливає з законодавства, користувач (в тому числі поінформований) є набувачем продукції одного з промисловим зразком призначення і її користувачем для особистих цілей, але не для систематичної перепродажу. «Споживча» природа особи, якій закон надає право оцінювати схожість виробів, накладає певний відбиток на те, як він це робить. Оцінюючи схожість, необхідно враховувати, що споживач не є виробником виробів, не виконує їх ремонт і, як наслідок, зазвичай бачить тільки ті частини виробу, зображеного в охоронному документі, які доступні для огляду при звичайному використанні, тобто використанні, за винятком технічної експлуатації, сервісного обслуговування або ремонтних робіт.

Експлуатація виробу саме користувачами означає, що ознаки, які при звичайному використанні недоступні його сприйняттю (наприклад, шип зимової шини, який втоплено в шашку протектора), ніяк не враховуються ні при встановленні патентоспроможності, ні при визначенні обсягу прав по охоронному документу, навіть якщо ці ознаки є на зображеннях промислового зразка в охоронному документі.

Аналогічним чином при встановленні схожості загальних зорових вражень ознаки, недоступні користувачеві при звичайному використанні, також не повинні прийматися до уваги незалежно від того, містяться вони в зображеннях, прикладених до патенту, чи ні.

Цікаво, що в силу «споживчої» природи інформованого користувача, до певних категорій патентів на промислові зразки тест на схожість як один із критеріїв використання взагалі непридатний, оскільки використання охоронюваних цими патентами виробів в нормі здійснюється особами, яких не можна назвати користувачами за визначенням (військове обладнання, ракети, заготовки, установки, що застосовуються у важкій промисловості і т.п.). Охорона промислових зразків цієї категорії буде дуже слабкою, оскільки для них тест на використання всіх істотних ознак є єдино можливим критерієм використання.

Говорячи про поінформованого користувача, необхідно згадати про загальну для всіх об'єктів патентного права проблеми, яка особливо явно проявляється в патентах на винаходи: з багатьох причин заявники включають в охоронний документ відомості по готовому виробу (наприклад, предмет меблів), а не про його окремих частинах (наприклад, деталей для зборки предмета меблів), не замислюючись, що на практиці такі вироби будуть продаватися саме в вигляді окремих частин, а не у вигляді готових виробів. В цьому випадку несправедливо вважати, що цей готовий виріб використову-

ється суб'єктами підприємництва. По суті, збірка виробу здійснюється кінцевим користувачем, що не є порушенням виключного права. Аналогічна проблема характерна для патентів «на застосування» лікарського засобу за новим призначенням, де фактичне застосування здійснює не аптека, а пацієнт в своїх особистих некомерційних цілях.

Вважаю, буде справедливо застосовувати аналогічний підхід і щодо патентів на промисловий зразок, якими охороняються збірні вироби. Кінцева споживча цінність наборів складається саме в отриманні зібраної речі, адже саме для цього вони і призначені. По суті саме цю споживчу цінність, а не абстрактний набір і продає розповсюджувач.

На сьогодні ж пропоную в якості визначення терміну «поінформований користувач» таке формулювання: поінформований користувач — це гіпотетична особа, яка буде користуватися виробом, в якому втілено промисловий зразок, що проявляє інтерес до виробів такого ж або однорідного призначення і, як наслідок, має знання про те, які ознаки зовнішнього вигляду зазвичай є у таких виробів.

Список використаних джерел:

1. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 23.12.1993 № 3770-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12> (дата звернення: 09.10.2020).

2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Вчинена у м. Брюсселі 21.03.2014 у частині політичних положень та 27.06.2014 у частині торговельно-економічних і галузевих положень, та ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, набрала чинності 01.09.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n1490 (дата звернення: 09.10.2020).

3. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#top> (дата звернення: 09.10.2020).

ЧИ ВПЛИНЕ РЕФОРМА ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА МЕТОДИКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ?

Жихарев Олександр Сергійович
судовий експерт,

науковий співробітник

Центру експертних досліджень

*Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України*

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень [1] у розділі V визначають, що основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав. При дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

Відповідно до практики судової експертизи об'єктів промислової власності, а саме експертизи об'єктів патентного права — винаходів і корисних моделей — є два основних напрямки питань, які досліджує судовий експерт — це (i) відповідність винаходу (корисної моделі) критеріям патентоздатності та (ii) встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) у об'єкті господарської діяльності. Підходи до визначення властивостей винаходів і корисних моделей для реалізації зазначених напрямків судової експертизи обумовлені відповідним законодавством, що регулює патентне право.

Патентне право в Україні регулюється положеннями Книги четвертої Цивільного кодексу України «Право інтелектуальної власності» [2], а також Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», далі по тексту — Закон [3], та підзаконними актами — Правилами складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, далі по тексту — Правила складання [4], і Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, далі по тексту — Правила розгляду [5].

Відповідно до ч. 2 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» № 816-IX від 21.07.2020 [6], в Закон «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» внесені зміни, які стосуються, зокрема, уточнення чи актуалізації термінології патентного права, об'єктів винаходу (корисної моделі), а також реалізації набутих прав на винахід (корисну модель). Ця доповідь призначена для короткого аналізу вказаних змін у Законі та їх можливого впливу на проведення судових експертиз та експертних досліджень за спеціальністю 13.3. «Дослідження пов'язані з охороною прав на винаходи і корисні моделі».

Одними з таких змін, що стосуються набуття права на винахід (корисну модель), є обмеження об'єктів корисної моделі до **пристроїв** або **процесів**, на відміну від попередньої редакції Закону, згідно з якою об'єкти, яким може бути надана правова охорона, були однакові як для винаходу, так і для корисної моделі, а саме це були (i) **продукт** (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), (ii) **процес (спосіб)**, а також (iii) **нове застосування** відомого продукту чи процесу. Тобто результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології міг бути зареєстрований і як винахід і як корисна модель (за умови відповідності критеріям патентоздатності, для винаходу). Перелік об'єктів винаходу не змінився у порівнянні з попередньою редакцією Закону. Так, відповідно до ч. 2 ст. 6 поточної редакції Закону: «*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). Об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути пристрій або процес (спосіб)*» (тут і надалі цитати із законодавчих актів наведені курсивом). Тобто з переліку об'єктів корисної моделі вилучений такий об'єкт як нове застосування відомого продукту чи процесу, а продукт, як більш емна категорія об'єктів, що включає пристрій, речовину, штам мікроорганізму, культуру клітин рослини і тварини тощо, обмежена тільки пристроєм.

Варто зазначити, що і попередня і поточна редакції Закону містять невиключний перелік того, що може бути кваліфіковане як продукт. Уточнення того, що саме є продуктом, як об'єкт винаходу (корисної моделі), містять Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, далі по тексту — Правила складання [2]. Так, п. 2.3.1. Правил складання визначає, що продукт (як об'єкт технології) — це матеріальний об'єкт і результат ді-

альності людини. Таким продуктом, зокрема, є (i) пристрій, (ii) механізм, (iii) система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, (iv) споруда, (v) виріб, (vi) речовина, (vii) штам мікроорганізму, (viii) культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина. З огляду на те, що нова редакція Закону залишила для охорони в якості корисної моделі тільки пристрій, і враховуючи те, що ні Закон, ні Правила складання не містять конкретне визначення пристрою, можна зробити висновок, що інші категорії продукту як об'єкту технології, такі як механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина, виключені з переліку об'єктів корисної моделі відповідно до нової редакції Закону. І якщо відносно таких категорій продукту як речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина виключення з охорони корисною моделлю є зрозумілим, то відносно таких категорій продукту як механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, виникає певне непорозуміння, обумовлене тим, які межі у терміну «пристрій» саме при визначенні того, чи є об'єктом корисної моделі запропоноване до набуття прав технічне рішення, і чим буде керуватися експертиза патентного відомства на стадії формальної експертизи заявки на корисну модель, наприклад, якщо буде заявлено комплекс взаємодіючих пристроїв або споруду як корисну модель. Варто зазначити, що нова редакція Закону не змінює процедури набуття прав на корисну модель і рішення НОІВ про державну реєстрацію корисної моделі заявнику надсилається за умови належності корисної моделі до об'єктів технології, зазначених в абзаці другому частини другої статті 6 Закону, відповідності документів заявки формальним вимогам до них статті 12 Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та відповідності сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам, тобто корисну модель реєструють за результатами формальної експертизи.

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), затверджені Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 [7], містять опис підходів патентного відомства України під час формальної експертизи для визначення того, чи є

взагалі об'єкт, запропонований для набуття охорони (відповідно до поданої заявки), об'єктом винаходу (корисної моделі) у розумінні частини другої статей 459, 460 Цивільного кодексу України та частини другої статті 6 Закону, або пункту 2.5 Правил складання, тобто чи має об'єкт патентування технічний характер (п. 7.3. Методичних рекомендацій), проте не містять підходів до визначення, чи є запропонований об'єкт пристроєм, що обумовлено попередньою редакцією Закону в частині однаковості об'єктів винаходу і корисної моделі і тому відсутністю такої проблеми.

У п. 10.1. Правил складання наведені ознаки, що характеризують пристрій як об'єкт патентування: *«Для характеристики об'єкта винаходу «пристрій» використовують, зокрема, такі ознаки: наявність конструктивного (конструктивних) елемента (елементів); наявність зв'язків між елементами; взаємне розташування елементів; форму виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому; форму виконання зв'язків між елементами; параметри та інші характеристики елемента (елементів) та їх взаємозв'язок; матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента, та інші характеристики»*. Цей перелік ознак не є вичерпним, що цілком зрозуміло, проте може бути основою для визначення того, чи є запропонований для реєстрації об'єкт саме пристроєм, а не системою (комплексом взаємодіючих пристроїв) чи спорудою тощо, і тому може бути захищений патентом України на корисну модель.

Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.02.2009 року, реєстраційний код 13.3.01, яку застосовують судові експерти при вирішенні питань, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності, містить розділ 1.1., де досить детально розібрано ознаки об'єктів винаходу (корисної моделі), зокрема, пристрою. Проте в новій редакції Закону, як і у попередній редакції, залишились без змін положення стосовно визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в судовому порядку (ст. 33 Закону), згідно з якими права на винахід (корисну модель) можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі:

- а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону;
- б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;
- в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

г) державної реєстрації винаходу (корисної моделі) внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З цього випливає, що визначення того, чи належить або не належить запропонований для набуття прав об'єкт до об'єктів корисної моделі, визначених новою редакцією Закону, є завданням суто патентного відомства України і не може бути предметом судової експертизи об'єктів промислової власності. Тобто обмеження у об'єктах корисної моделі згідно поточного Закону не буде впливати на діяльність судового експерта в галузі винаходів (корисних моделей).

Суттєвих змін, що можуть стосуватися судової експертизи, зазнав розділ VI Закону «ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ ПРАВ НЕДІЙСНИМИ». Так, статтею 32 «Припинення державної реєстрації винаходу (корисної моделі)» тепер передбачено, що *«володільць патенту в будь-який час може відмовитися від прав, що впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), повністю або частково в межах опублікованої формули винаходу (корисної моделі) на підставі заяви, поданої до НОІВ (п. 1 цієї статті)»*. Схожа норма стосовно відмови від прав з боку володільця була і у попередній редакції статті 32 Закону: *«Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи»*, але була абсолютно невизначеною з точки зору суті і процедури, тобто було просто зазначено, що є така можливість (повної або часткової відмови), проте механізм її реалізації не був пояснений ні у Законі, ні у нормативних актах, що призводило до різного тлумачення цієї норми фахівцями з інтелектуальної власності, у тому числі судовими експертами, судами та самим патентним відомством, якого ця норма Закону безпосередньо стосується. Якщо з відмовою від прав повністю досить зрозуміло і це призводить до того, що за заявою володільця патентне відомство припиняє дію патенту від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», то відмова прав частково трактувалася по різному: (і) як відмова від одного з винаходів, якщо патент був виданий на групу винаходів (наприклад, відмова від способу для патенту на винахід, об'єктом якого є спосіб і пристрій з наступною публікацією зміненої формули винаходу вже тільки на пристрій) або як (ii) внесення ознак в незалежний пункт формули із матеріалів первісно поданої заявки, у тому числі ознак залежних пунктів формули, також з наступною офіційною публікацією зміненої формули. Підхід (і) мав також і неузгодженість з попе-

редньою редакцією Закону в тому, що згідно із Законом можливість відмови від прав частково була записана і для корисної моделі, об'єктом якої не може бути група корисних моделей. Підхід (ii) мав певне підґрунтя у світовій практиці, проте дуже широкі можливості у зміні незалежного пункту формули (який і визначає обсяг прав за патентом) відлякували. У підсумку, відсутність поясненого механізму у попередній редакції Закону призвело до того, що патентне відомство України почало відхиляти будь-яку відмову від прав частково на підставі того, що чинним законодавством не передбачено аналіз формули винаходу або корисної моделі вже після видачі патенту.

У поточній редакції Закону змінена стаття 32 у п. 1 визначає механізм відмови від прав на патент частково шляхом (i) виключення незалежних пунктів формули або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або (ii) шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією. Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункті формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні у підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули. У випадку винаходу НОІВ проводить експертизу винаходу з новою редакцією формули на відповідність вимогам цієї статті та статті 7 Закону. За проведення експертизи сплачується збір.

Зазначений у поточній редакції Закону шлях (i) по суті є відмовою від одного з винаходів, якщо патент був виданий на групу винаходів, як було вказано вище, а шлях (ii) якраз і є уточненим механізмом відмови від винаходу (корисної моделі) частково, коли зменшується обсяг прав для одного незалежного пункту формули (або декількох незалежних пунктів, якщо це група винаходів) шляхом внесення до нього ознак залежних пунктів формули, як є уточненням ознак незалежного пункту формули. Для можливості відмови від патенту частково шляхом (ii) поточний Закон містить умову, що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією. Саме дослідження зменшення чи збільшення обсягу правової охорони внаслідок відмови від прав частково може бути предметом судової експертизи. Згідно з попередньою практикою залучення судової експертизи у спорах з цього приводу вважалось, що дослідження зменшення чи збільшення обсягу правової охорони є питанням, що

виходить за межі повноважень судового експерта. Так, відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень [8], *«Експерту забороняється: ... вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта та з'ясування питань права і надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами»*, і питання про зміну обсягу прав відносили до з'ясування питань права, що виходить за межі спеціальних знань експерта. Тому подібні питання вирішувалися в іншій редакції, наприклад, *«Чи зменшилась кількість варіантів здійснення (виконання) винаходу (корисної моделі) за патентом України № XXXXX внаслідок виключення ознак залежного пункту Х формули і внесення цих ознак до незалежного пункту 1 формули?»*, що по суті є аналогією для питання про зменшення чи збільшення обсягу правової охорони.

З іншого боку, як було зазначено на початку доповіді, при дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, зокрема, винаходів та корисних моделей. Обсяг обсягу правової охорони, який надається формулою винаходу (корисної моделі) відповідно до п. 5 статті 6 Закону, є властивістю об'єкту винаходу або корисної моделі і при вирішенні питання щодо зменшення чи збільшення обсягу правової охорони експерт якраз здійснює визначення властивостей цих об'єктів. При цьому експертом не здійснюється з'ясування питань права і надання оцінки законності проведення процедур.

Варто зазначити, що поточна редакція Закону передбачає відмову від прав частково і у судовому порядку, згідно вже згаданої вище ст. 33 Закону, у п. 4 якої також пояснений механізм відмови від прав частково, який ж аналогічним механізмом, описаному у статті 32 «Припинення державної реєстрації винаходу (корисної моделі)». Саме відмова від прав частково у судовому порядку може потребувати залучення спеціальних знань та призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності для вирішення питання зменшення чи збільшення обсягу правової охорони.

Також варто додати про те, що розділом VI поточного Закону тепер передбачено і механізм адміністративного визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними у статті 331 Закону через Апеляційну палату НОІВ. Крім того, що ця процедура також передбачає визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними частково, важливим є те, що сторонами розгляду справи про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в Апеляційній палаті є особа, яка подала заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) не-

дійсними, та володілець патенту (п. 4 статті 331 Закону), що робить її подібною до розгляду у судовому порядку. При цьому, сторони мають рівні права щодо надання доказів, їх дослідження та доведення перед Апеляційною палатою їх переконливості (п. 5 статті 331 Закону), а кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (п. 7 статті 331 Закону). Реалізація цих положень також може потребувати застосування спеціальних знань судового експерта у формі експертного дослідження, яке може виконувати роль доказу перед Апеляційною палатою. В даному випадку переважним є експертні дослідження, пов'язані із визначенням відповідності винаходів (корисних моделей) критеріям патентоздатності, визначеними статтею 7 Закону.

Список використаних джерел:

1. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>, дата звернення: 13.11.2020.

2. Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40–44, ст. 356). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>, дата звернення: 14.11.2020.

3. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 32, вводиться в дію Постановою ВР N 3769-XII (3769-12) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 7, ст. 33. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text>, дата звернення: 13.11.2020.

4. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 22.01.2001 N 22 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за N 173/5364 зі змінами. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01#Text>, дата звернення: 15.11.2020.

5. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за № 364/6652. Офіційний вісник України. – 2002. – № 16, зі змінами. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02#Text>, дата звернення: 15.11.2020.

6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» № 816-IX

від 21.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#n9>, дата звернення: 13.11.2020.

7. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), схвалені рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014, затверджені наказом ДП «УПВ» від 07.04.2014 № 91 та оприлюднені на сайті ДП «УПВ». URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rekom-vynakhid-2017.pdf, дата звернення: 13.11.2020.

8. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої МЮУ 08.10.1998р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 27.07.2015 № 1350/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>, дата звернення: 16.11.2020.

ПРЕДМЕТ ІР-ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ОБ'ЄКТ ІР-СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: ЄДНІСТЬ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

Кірін Роман Станіславович

д.ю.н., доцент,

судовий експерт Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Судова експертиза являє собою досить складну область науково-технічної діяльності, що відрізняється широтою спеціальних знань і складністю процедур, які використовуються при проведенні відповідних досліджень. До того ж, ця сфера є динамічною і такою, що знаходиться в постійному розвитку, тому дискусії як про структуру судових експертиз так і про систему їх об'єктів не припиняються й до цього дня. В свою чергу, теоретичні доробки в зазначеній галузі уявляються важливими в аспекті їх врахування не тільки при формулюванні переліків виконуваних видів експертиз, а й при формуванні експертних підрозділів.

Ще одним актуальним наслідком дослідження цього напрямку є виявлення рівня співвідношення предмета адміністративного правопорушення та об'єкта судової експертизи на прикладі сфери інтелектуальної власності (далі — ІР), адже на тлі практичної відсутності наукових пошуків у подібній постановці проблеми, її вирішення безумовно сприятиме правозастосовній практиці під час адміністративного та експертного провадження, а також адміністративного судочинства.

У теорії судової експертизи запроваджені класифікації об'єктів експертизи за різними підставами: загальний, родовий і конкретний, спеціальний та безпосередній, ідентифікуючий, діагностичний і такий, що ідентифікується та діагностується, кінцевий і проміжний або основний і допоміжний, макро- та мікрооб'єкт та інші [1]. Натомість М. Г. Щербаковський, підсумовуючи своє дослідження, на основі наведених визначень предмета й об'єктів експертизи та з урахуванням диференціації предмета й об'єктів експертизи за рівнем загальності на родовий і конкретний надає такі визначення як «предмет роду експертизи» та «предмет конкретної експертизи». При цьому, безпосереднім об'єктом експертного дослідження, на думку зазначеного автора, є частина спеціального об'єкта, яка піддається дослідженню під час проведення конкретного експертного дослідження, а під безпосереднім об'єктом експертизи розуміється та частина властивостей спеціального об'єкта, установлення яких необхідно й достатньо для вирішення завдання, поставленого перед експертом [2, с. 145].

Тобто, в даному випадку, очевидним є висновок про ототожнення понять «безпосередній об'єкт» та «конкретний об'єкт», що аж ніяк не додає уявлення про системність об'єктного складу судових експертиз.

По-перше, терміни «безпосередній» та «конкретний», на тлі їх уявної фонетичної близькості, навіть не є синонімами, адже «безпосередній» — це той, який не має проміжних ланок, здійснюється без посередництва чого-небудь, який прямо впливає з чого-небудь або зумовлює щось. Натомість «конкретний» — це той, який існує реально, цілком точний, предметно визначений (реальний, не абстрактний, певний, явний, вказаний, чіткий, точний, визначений, детальний, однозначний тощо).

По-друге, саме «безпосередній об'єкт» є складовою найпоширенішою, триступеневою класифікації об'єктів по вертикалі (загальний, родовий і безпосередній), яка вважається такою, що відповідає проблемам практики, є логічною, оскільки заснована на співвідношенні філософських категорій «загального», «особливого» та «одиночного» («окремого»). Класифікація по горизонталі передбачає поділ об'єктів на основний, додатковий і факультативний. В юридичній літературі родовий об'єкт іноді називають груповим або спеціальним, а безпосередній — видовим. При цьому, родовий і безпосередній об'єкти найчастіше співвідносяться як ціле та частина.

По-третє, в практиці правових досліджень терміни «безпосередній» та «конкретний», в аспекті проблеми, що досліджується, як пра-

вило пов'язані сталим словосполученням як то «безпосередній об'єкт — це об'єкт конкретного діяння».

В той же час, М. Г. Щербаковський справедливо зазначає, що розгалужена класифікація об'єктів судових експертиз сприяє більш точному розумінню їх змісту та визначає методологічну функцію в судово-експертних дослідженнях [1, с. 185].

Дійсно, об'єкт експертизи обґрунтовано розглядається в якості засадничої категорії теорії судової експертизи, оскільки саме вона є первинною по відношенню до інших, похідних категорій, зокрема, таким, як «предмет судової експертизи», «вид судової експертизи», «експертне завдання», які можуть бути визначені тільки на основі об'єкта експертизи.

Наприклад, найбільш поширеною, в умовах відсутності визначеного поділу судових експертиз на класи, роди і види (підвиди), є їх диференціація за предметом, об'єктом і методом.

Отже, використовуючи метод аналогії, можна запропонувати наступну класифікацію судових експертиз за їх об'єктом: — загальна судова експертиза; родова судова експертиза; — безпосередня судова експертиза.

Звідси випливає логічна операція обмеження і узагальнення поняття. Обмеження поняття означає перехід від загальнішого (роду) до менш загального (виду) завдяки додаванню до змісту родового поняття нових вищоутворюючих ознак: «судова експертиза» — «ІР-судова експертиза».

Узагальнити поняття означає перехід від менш загального (виду) до загальнішого (роду): «судова експертиза» — «експертиза».

Отже, за змістом, правильніше вважати поняття «об'єкт судової експертизи» збиральним, тобто таким, що відображає істотні ознаки деякої сукупності однорідних предметів, мислимих як єдине ціле. При цьому, якщо виходити із розуміння «загальне поняття» (поняття, в якому мислиться більше одного предмета), то слід виділяти у ньому кілька рівнів, адже, наприклад, якщо поняття «експертиза» є загальним по відношенню до поняття «судова експертиза», яке в даному випадку будемо розглядати як родове, то вже по відношенню до поняття «ІР-судова експертиза» (другий рівень) останнє буде виступати загальним, а ІРекспертиза — родовим. На наступному рівні, для загального поняття «ІР-судова експертиза» родовим буде виступати поняття «судова експертиза літературних і художніх творів». Аналогічна класифікація матиме місце й для відповідних об'єктів наведених видів (підвидів) судових експертиз. Кінцевим рівнем об'єктів, використовуючи аналогію теорії кримінального права, слід

розглядати безпосередній об'єкт судової експертизи з подальшою його класифікацією «по горизонталі» на основний і додатковий (обов'язковий і факультативний).

Загальний об'єкт першого рівня являє собою систему, утворену об'єктами всіх без винятку судових експертиз, передбачених судово-експертним законодавством.

Родовий об'єкт першого рівня є характерним не для всіх, а для певної групи (виду) судових експертиз, це певною мірою відособлена підсистема найбільш значущої сукупності галузевих та міжгалузевих експертних об'єктів.

Ймовірно, наявність галузі знань, виступаючої базовою для класів і, в подальшому, родів і видів (підвидів) судової експертизи виступає визначальним критерієм диференціації, самостійності групи експертиз, яка претендує називатися класом. На думку В. І. Шарова, з огляду на широту охоплення судовою експертизою галузей знання і наук, судова експертиза спирається сьогодні на більшу частину наук і сфер людської діяльності, що знову ж таки підкреслює необхідність її структурування [3, с. 167]. Динамізм і постійний розвиток наукового знання, обумовлюють те, що така структура не може бути постійною і незмінною, відтак це викликає необхідність її уточнення. Отже, підставою виділення класів експертиз може виступати галузь спеціальних знань, яку вона використовує. Проте, такий висновок не виглядає однозначним, особливо на тлі наявності видів експертиз, для проведення яких необхідною умовою є наявність спеціальних знань одразу з кількох галузей.

Не переконливим виглядає й висновок І. В. Пирога, на думку якого «види криміналістичної експертизи можна вважати самостійними класами, що поділяються на зазначені вище види» [4, с. 115]. Адже «зазначені вище види» розглядаються і цим автором і в Інструкції [7] як підвиди.

В цьому аспекті уявляється доцільним використання досвіду освітнього законодавства щодо диференціації галузей знань, в якому останні представлені 29 видами, у тому числі й тими, що безпосередньо кореспондують із видами судових експертиз, а саме [5]: — Культура і мистецтво; — Гуманітарні науки; — Соціальні та поведінкові науки; — Управління та адміністрування; — Право; — Біологія; — Природничі науки; — Інформаційні технології; — Механічна інженерія; — Електрична інженерія; — Автоматизація та приладобудування; — Хімічна та біоінженерія; — Електроніка та телекомунікації; — Виробництво та технології; — Архітектура та будівництво; — Аграрні науки та продовольство; — Ветеринарна ме-

дицина; — Охорона здоров'я; — Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону; — Цивільна безпека; — Транспорт. На наступному рівні галузі знань поділяються на спеціальності та спеціалізації. Втім, зв'язок із певною галуззю знань такого виду експертизи як ІР-експертиза не виглядає очевидним, оскільки, в даному випадку, мова йде безумовно і про знання в галузі права, і в ІР-галузі, і в галузі безпосереднього об'єкта судової експертизи, які представляють різноманітні галузі знань, входячи до складу культурно-мистецьких, наукових, комп'ютерних, комерційних, фауністичних, флористичних, географічних, телекомунікаційних та інших відносин.

В цьому аспекті навряд чи можна погодитися із висновком авторів [6, с. 82], згідно із яким експерт не має права здійснювати експертизу з правових питань, зокрема у ІР-сфері.

По-перше, предметом висновку експерта:

- а) може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань;
- б) не можуть бути питання права.

Такі положення, в абсолютному однаковому формулюванні, містяться у Цивільному процесуальному кодексі України (ч. 2 ст. 102), Господарському процесуальному кодексі України (ч. 2 ст. 98), Кодексі адміністративного судочинства України (ч. 2 ст. 101). Кримінальний процесуальний кодекс України також містить припис (ч. 1 ст. 242), відповідно до якого не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

По-друге, судово-експертне законодавство регулює відносини з такого виду судових експертиз як «Експертиза у сфері інтелектуальної власності», що звісно не є тотожним поняттям експертизи у сфері права інтелектуальної власності.

По-третє, основним завданням експертизи ІР-об'єктів є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав, а орієнтовний перелік вирішуваних питань даного виду судових експертиз, наведений у Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Міністерства юстиції України (далі — Мін'юст) [7], не дає підстав для висновку, що вони належать до правових питань.

Тому ці аспекти, поза всяким сумнівом, відомі та дотримуються як суб'єктами призначення так і суб'єктами проведення ІР-судових експертиз.

Вищенаведене свідчить про достатню актуальність та необхідність подальших наукових пошуків в цьому напрямі для формування найбільш прийнятної позиції та її трансформації у зміст відповідних нормативно-правових актів. А те, що проблеми міжгалузевої неузгодженості у вітчизняному законодавстві в цілому та ІР-законодавстві зокрема наявні можна переконатися на прикладі існуючого сприйняття понять предмету ІР-правопорушень та об'єкту ІР-судової експертизи.

Так, проводячи узагальнення застосування судами законодавства у справах про адміністративні правопорушення в ІР-сфері (ст. 51-2, 164-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, далі — КпАП) [8], автори вживають наступні поняття:

- «об'єкта права інтелектуальної власності»;
- «об'єкти промислової власності»;
- «об'єкти авторського права і суміжних прав»;
- «об'єкт правопорушення»;
- «об'єкт протиправного посягання»;
- «право на об'єкт»;
- «безпосередній об'єкт правопорушення»;
- «предмет інтелектуальної власності»;
- «предмет правопорушення»;
- «предмет доказування»;
- «предмет, що став безпосереднім об'єктом правопорушення»;
- «об'єкт, який став предметом правопорушення».

Подібна ситуація свідчить не тільки про дискусійну коректність, а й про очевидну помилковість сприйняття та співвідношення окремих категорій. Наприклад, в узагальненні зазначено, що:

1) у протоколі про адміністративне правопорушення, склад якого передбачений ст. 51-2 КпАП, крім перелічених у ст. 256 КпАП даних також обов'язково мають бути зазначені, серед іншого, «об'єкт правопорушення (назва об'єкта права інтелектуальної власності)»;

2) у ст. 51-2 КпАП перелік об'єктів авторського права закінчується словом «тощо», яке і призначене для того, щоб вносити зміни і називати нові «об'єкти авторського права, які можуть бути предметом правопорушення».

В першому випадку звернення до приписів чинного законодавства та базових теоретичних понять не дає підстав для згаданого отождошення. Зокрема, відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) до об'єктів ІР-права, зокрема, належать: — літературні та художні твори; — комп'ютерні програми; — компіляції даних (бази даних); — виконання; — фонограми, відеограми, пере-

дачі (програми) організацій мовлення; — наукові відкриття; — винаходи, корисні моделі, промислові зразки; — компонування напівпровідникових виробів; — раціоналізаторські пропозиції; — сорти рослин, породи тварин; — комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг); — географічні зазначення; — комерційні таємниці.

Натомість, об'єкт адміністративного правопорушення — це те, на що воно посягає. Адміністративний проступок заподіює шкоду або створює загрозу її заподіяння суспільним відносинам, які і становлять об'єкт проступку. Залежно від ступеня узагальнення, рівня абстрактності розрізняють загальний, родовий та безпосередній об'єкти проступку [9, с. 163].

Загальний об'єкт становить вся сукупність суспільних відносин, які охороняються законодавством про адміністративні правопорушення. Родовий об'єкт — це група однорідних або тотожних суспільних відносин, які охороняються комплексом адміністративно-правових норм. Залежно від родового об'єкта адміністративні правопорушення згруповано в главах Особливої частини розділу II КпАП. Під безпосереднім об'єктом маються на увазі ті конкретні суспільні відносини, поставлені під охорону закону, яким заподіюється шкода правопорушенням, що підпадає під ознаки конкретного складу проступку.

Під предметом адміністративного проступку, в теорії права, прийнято вважати речі, предмети матеріального світу, гроші, цінні папери, з приводу яких виникають суспільні відносини. Тобто предмет проступку необхідно розглядати як складову частину його об'єкта. Предмет проступку, якщо його названо в конкретних нормах КпАП, є обов'язковою ознакою їх об'єкта, відсутність якої свідчить про відсутність юридичного складу проступку.

Певною мірою непереконливими виглядають наукові здобутки А. В. Хрідочкіна, який, по-перше, поставивши за мету статті [10, 3] виявлення об'єктивних ознак адміністративного правопорушення у IP-сфері з урахуванням сучасних досягнень науки адміністративного права, розглянув лише один з її елементів — об'єктивну сторону, хоча загально визнано, що саме об'єкт визначений обов'язковим «базовим» елементом об'єктивних ознак юридичного складу адміністративного правопорушення, його невід'ємною, взаємопов'язаною частиною.

По-друге, вказаний автор, але вже на рівні докторського дослідження, зазначає, що єдиним родовим об'єктом цих адміністративних правопорушень є група суспільних відносин інтелектуальної власності, які перебувають під охороною закону про адміністративну від-

повідальність, а предметом цієї групи суспільних відносин є об'єкти інтелектуальної власності [11, с. 17]. При цьому, жодним чином не згадуються безпосередні об'єкти ІР-правопорушень.

По-третє, А. В. Хрідочкін у підрозділі 4.1 «Концептуальні засади адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні», з огляду на поняття юридичної відповідальності адміністративну відповідальність за порушення прав на об'єкт інтелектуальної власності запропонував визначити як реалізацію адміністративно-правової санкції, що виявляється в застосуванні судом до винної особи, яка вчинила адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної власності, покарання, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення, згідно з визначеною законом процедурою [11, 16–17].

Залишаючи без відповіді питання, викликані подібною дефініцією, як то: «чому судом?», «чому покарання?», зазначу лише, що, ймовірно, вказане поняття було сформульоване під впливом іншого дослідження, де досягнутий той самий результат [12, с. 81]. Більше того, і остання публікація не виглядає оригінальною, адже ще у 2006 р. вказане поняття було сформульоване у дисертації російського правника [13, с. 12].

На цьому тлі також неоднозначним виглядає застосування у ст. 24 КпАП поняття «предмет, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення», оскільки поняття «об'єкт» та «предмет» хоч і є близькими, проте не тождешними.

Тож, виходячи зі змісту ст. 51-2 КпАП «Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності» предметом цього ІР-правопорушення є саме, перераховані у цій статті КпАП, об'єкти ІР-права, які практично повністю збігаються із наведеним вище переліком цих об'єктів у ст. 420 ЦК.

В свою чергу, згідно із відомчою Інструкцією Міністерства внутрішніх справ України (далі — МВС) [14] об'єкти дослідження — будь-які матеріальні носії інформації (сліди або їх копії, документи, речовини, зображення, вихідні дані тощо) та/або відомості про них та порівняльний матеріал, що надходять до Експертної служби МВС з метою дослідження під час проведення судової експертизи або експертного дослідження.

Натомість, Інструкція Мінюсту [7] до об'єктів інтелектуальної власності відносить:

- 1) об'єкти промислової власності
- 2) об'єкти авторського права і суміжних прав.

Тобто, очевидно, що на другому рівні диференціації загальний ІР-об'єкт поділяється на зазначені родові об'єкти. Крім цього, окрему групу становлять економічні дослідження ІР-об'єктів, зокрема: — визначення вартості ІР-об'єктів; -розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них.

На наступному рівні диференціації, наприклад, при дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

Подальші наукові пошуки пропонується спрямувати на дослідження визначення місця та співвідношення із наведеними поняттями об'єктів і предметів правопорушення та об'єктів судових експертиз із предметом останніх та предметом доказування у справі.

Список використаних джерел:

1. Щербаковський М. Г. Гносеологічні та правові підстави класифікації об'єктів судової експертизи / М. Г. Щербаковський // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Харків: Право, 2010. Вип. 10. С. 177–185.

2. Щербаковський М. Г. Інформація як підстава диференціації предмета та об'єктів судових експертиз / М. Г. Щербаковський // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2017. Вип. 17. С. 139–146.

3. Шаров В. И. Об основаниях классификации судебных экспертиз / В. И. Шаров // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Право. 2018, № 4, с. 166–170.

4. Пиріг І. В. Класифікація судових експертиз та проблеми вдосконалення законодавства / І. В. Пиріг // Криміналістика и судебная экспертиза. 2013. Вып. 58(2). С. 112–117.

5. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text>

6. Верба-Сидор О. Б. Пропозиції щодо вдосконалення правового статусу експерта у цивільному судочинстві / О. Б. Верба-Сидор, В. І. Крупко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. 2014. Вип. 3. С. 69–84.

7. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

8. Узагальнення застосування судами законодавства у справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9 КпАП) : Узагальнення судової практики від 01.01.2006. Верховний Суд України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/na018700-06#Text>.

9. Адміністративне право України : підручник для юрид. вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богущкий, В. М. Гаращук та ін. / за ред. Ю. П. Битяка. Харків: Право, 2000. 520 с.

10. Хрідочкін А. В. Об'єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності / А. В. Хрідочкін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2018. Вип. 31. С. 73-76.

11. Хрідочкін А. В. Публічне адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Хрідочкін Андрій Вікторович ; Запоріж. нац. ун-т. Запоріжжя, 2019. 36 с.

12. Обушак О. О. Адміністративне регулювання у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності / О. О. Обушак, С. А. Обушак // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2009. Вип. 36. С. 75–85.

13. Филимонов А. Е. Административная ответственность за нарушения прав интеллектуальной собственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Филимонов Александр Евгеньевич ; Москов. гос. юрид. академия. Москва, 2006. 23 с.

14. Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17.07.2017 № 591 // Офіційний вісник України від 19.09.2017 — 2017 р., № 73, стор. 24, ст. 2254.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Коваленко Тетяна Вікторівна
судовий експерт,

старший науковий співробітник
Центру експертних досліджень

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

Мінченко Наталія Володимирівна
науковий співробітник

Центру експертних досліджень

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності пройшла у своєму розвитку декілька етапів, починаючи з використання спеціальних знань обізнаних осіб та завершуючи формуванням теорії та методики судової експертизи. Розвитку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності сприяли такі фактори, як розвиток та досягнення науки і техніки, прагнення до залучення технічних, природничих, суспільних тощо наук та використання таких знань при проведенні судових експертиз.

Мета статті — розглянути етапи розвитку та становлення інституту судових експертиз у сфері інтелектуальної власності.

Звернення правосуддя за допомогою до різноманітних наук та науковців знаходить своє відображення достатньо давно. У сучасних умовах розвитку економіки та суспільства України значення результатів інтелектуальної діяльності стрімко зростає. Інтелектуальні права є основним інструментом у реалізації ідей авторів та винахідників, об'єкти інтелектуальних прав впевнено входять у господарський обіг. На сьогоднішній день важливу роль відіграє історичний аналіз законодавства у сфері інтелектуальної власності, розуміння відстоювання прав авторів.

Точно визначити, коли зародилося поняття інтелектуальної власності, неможливо. У стародавній Греції, а згодом у стародавньому Римі, у період розвитку інтелектуальної діяльності, формуються перші правовідносини у цій сфері. Перш за все мова йде про авторське право, коли заборонялося запозичувати або імітувати чужі

твори, наприклад, театральні п'єси. Саме цьому всі рукописи відомих на той час трагедій і комедій зберігалися в охоронюваному архіві, а не у авторів.

Історичні джерела стверджують, що ще за часів правління Юстиніана у V–VI сторіччях нашої ери у судових цілях досліджувалися зразки почерку. У Російській імперії вже у XV сторіччі порівняння рукописів використовувалося при встановленні автентичності документів. За необхідності дослідження рукописних документів слід було звертатися до д'яків та под'ячних. Згодом у законодавстві царської Росії було зазначено, що розгляд та звіряння почерку проводиться за призначенням суду «сведущими в том языке, на коем написаны и подписаны сличаемые документы» [3, 230]. Таке дослідження доручалося секретарям, писарям, вчителям краснопису та іншим викладачам.

У XIV сторіччі у країнах Західної Європи з'являються нові товари. У зв'язку з цим створюються у 1474 році Статут Венеціанської республіки та у 1628 році англійський Закон про монополії, який стосувався технічних новацій. Саме у 1474 році у Статуті з'явився термін «патент». У 1710 році в Англії був виданий «Статут королеви Анни», який став першим документом, який закріплював право автора на охорону вже опублікованого твору.

Надалі з'являється система привілей. Поява системи привілей була обумовлена появою та розвитком друку книжок. Метою системи привілей було заохочення до створення нових об'єктів авторського права.

«Привілей (також жалувана грамота; від лат. *privilegium* — спеціальний закон; пол. *przywilej*) — законодавчий акт в Королівстві Польському (з XII століття) і Великому князівстві Литовському (з кінця XIV століття), що являє собою даровану грамоту, дану монархом окремим особам, станам, етноконфесійним групам або землям» [10].

В Європі в XIII сторіччі з'явилися перші паперові книги, їх довгий час писали від руки. Одна книга виготовлялася 5–7 років і коштувала дуже дорого. Такі книжки були призначені лише для еліти суспільства. Поява книгодрукування — значна віха в розвитку культури українського народу, серйозний чинник у формуванні національної свідомості. Друкована книга, окрім свого функціонального призначення, започаткувала і новий етап в історії культури — мистецтво книгодрукування. Перший привілей на друкарську технологію був виданий у 1469 році. Перші друкарні являли собою дрібні майстерні, в яких працювала невелика кількість друкарів. Рівень розподілу праці тут був низький, один майстер виконував багато робіт. Друкар-уні-

версал сам займався і виготовленням шрифту і складанням, і правкою, і друкуванням та іншими роботами. Поява та розповсюдження друкарських станків викликали необхідність упорядкування відносин, пов'язаних із створенням та використанням авторських прав. Винахід Іоганна Гутенберга, перехід від папірусу і пергаменту до паперу у XV сторіччі були передумовами активного розвитку книжкової справи у Європі. Винахід Іоганна Гутенберга з'єднаних шрифтів та друкарського верстату у 1440 році сприяли народженню першої у світі системи авторського права. Однак, вперше привілей на книгу був виданий у 1491 році. Коли ж з'явилися друкарські верстати, тиражувати книги стало набагато легше і разом з цим виникло таке негативне явище як «піратство» [11].

Право промислової власності розвивалося інакше. В ті часи існували невеликі майстерні, де виготовлялися металеві, шорні, скляні тощо вироби. У таких майстернях працювали члени однієї сім'ї і технологія виробництва передавалася із покоління в покоління. Секретами виробництва володіли лише члени сім'ї. Тому держава мала піти на компроміс — вона гарантувала на певний період часу майстру виготовляти свою продукцію в обмін на розкриття секрету її виготовлення.

У Російській імперії інститут інтелектуальної власності розпочав розвиватися пізніше. Права на винаходи були закріплені у Маніфесті «О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремёслах и художествах» від 17 червня 1812 року. Всього у 1812 році було видано 76 привілей. Один з привілеїв був виданий Михайлу Ломоносову на «делание разноцветных стекол, бисера, стекляруса и других галантерейных вещей» строком на 30 років використання [12]. Вперше у Російській імперії було встановлено, що власник винаходу має виключне право використовувати винахід і самостійно передавати право використання іншим особам. Також вперше у цьому Положенні був застосований термін «контрафакція».

Виданий привілей нікого не лишав можливості довести у судовому порядку своє виключне право. Судовий розгляд проводився у Раді Міністерства внутрішніх справ. Цей орган можна вважати одним із основоположників інституту судових експертиз у сфері інтелектуальної власності.

У 1833 році набуло чинності Положення про привілеї. Спочатку норми авторського права містилися у Цензурному статуті від 22 квітня 1828 року. У 1830 році з'явилося Положення «О правах собственности Сочинителей, Переводчиков и Издателей» [13], яке вирішило питання про охорону статей в журналах, приватних листів,

хрестоматій. У 1911 році перелік об'єктів інтелектуальної власності розширився, сюди додалися карти, креслення, глобуси, атласи, технічні плани, фотографічні, драматичні та музично-драматичні твори [2, с. 98–110].

Першим в історії закладом, де почала формуватися судова експертиза стала Санкт-Петербурзька Академія наук. Академіків залучали для досліджень в інтересах правосуддя. Спочатку судово-експертна діяльність цієї Академії обмежувалась лише питаннями медицини. У XIX сторіччі об'єм судово-експертної діяльності Санкт-Петербурзької Академії наук розширився, з'явилися нові об'єкти досліджень, зокрема, активно розвивалося хімічне дослідження документів.

Закон Російської імперії 1832 року вперше на законодавчому рівні заснував термін «обізнаної людини». «Обізнані люди з'являються на суд в подвійній ролі: як свідки, і як помічники судді. Як свідки, вони допитуються стосовно своїх спостережень над запропонованими їх увазі об'єктами. Їх висновки (покази) слугують матеріалом для обговорення справи. Різниця їх показів від показів свідків полягає в тому, що перші заявляють про безпосереднє сприйняття ними враження під час самого здійснення суперечливого факту, а обізнані люди доводять до цього явища шляхом висновку на підставі якихось матеріальних слідів, що залишаються від нього. Як помічники судді, обізнані люди оцінюють значення відомих фактів для розв'язання спірних питань, на основі своїх особливих наукових, технічних чи господарських знань». Такі «обізнані люди» стали прототипом судових експертів [4, 318].

За результатами судової реформи 1864 року в Російській імперії, було унормовано такі категорії, як «спеціальні знання» та «дослідження», що безпосередньо стосуються судової експертизи.

У XIX та на початку XX сторіч західні українські землі входили до складу Австро-Угорської імперії, Російської імперії, Румунії. Права і обов'язки судових експертів у сфері інтелектуальної власності визначалися відповідно до законодавств цих держав.

Статут Кримінального судочинства Російської імперії визначав сутність експертизи наступним чином: експерти повинні залучатися у тих випадках, коли «для точного уразумения встречающегося в деле обстоятельства необходимы специальные сведения или опытность в науке, искусстве, ремесле, промысле или каком-либо занятии» [3]. Також зазначалося, що у якості експертів можуть запрошуватися «врачи, фармацевты, профессеры, учителя, техники, художники, ремесленники, казначеи и лица, продолжительными

заняттями по какой-либо службе или части приобретенные особую опытность» [5].

Вже на той час були сформульовані загальні вимоги до експертів — незацікавленість у кінцевому результаті справи, об'єктивність думок та суджень, можливість прояву ініціативи при проведенні дослідження з метою відкриття ознак, що можуть привести до набуття істини. Висновки експертів повинні були перевірятися та оцінюватися судом.

23 липня 1918 року Народний комітет юстиції затверджує наказ «Про організацію та дію місцевих народних судів», в якому містяться права судових експертів, як учасників судового процесу, які можуть допитуватися судами нарівні зі свідками і попереджаються про відповідальність за неправдиві свідчення [14, 37–38].

Суттєве збільшення об'ємів використання наукових знань призвело до необхідності вирішення у судовій практиці організаційних проблем — створення експертних установ.

28 червня 1912 року був прийнятий закон про створення у Російській імперії першої спеціалізованої судово-експертної установи — Кабінету науково-судової експертизи. У січні 1914 року Кабінет науково-судової експертизи відкрився у Києві, керуючим якого був науковець криміналіст, один із засновників судової фотографії, криміналістичної ідентифікації та почеркознавства С. М. Потапов. Так, наприклад, у 1918 році у Київському Кабінеті науково-судової експертизи було проведено 389 експертиз, пов'язаних із підбрюхою грошових знаків [4, 3]. Одночасно Кабінет науково-судової експертизи відкривається і в Одесі [5].

Експертні науково-технічні кабінети та підрозділи у 1923 році, крім Москви та Ленінграду, були створені у Самарі. У цьому ж році відповідно до нормативних актів був вилучений термін «обізнані люди», який був замінений на термін «експерт» [3].

У 1923 році в Україні, у місті Харків відкрився третій Кабінет науково-судової експертизи, ініціатива створення якого належала завідувачу кафедрою судової медицини Харківського медичного інституту Н. С. Бокаріусу. Кваліфіковані співробітники та нове на той час обладнання дозволяли забезпечити достатньо високий рівень судових експертиз.

За період з лютого 1920 року по червень 1921 року Київський та Одеський Кабінети науково-судової експертизи провели 2658 експертиз [6, 101–102]. За перший рік роботи Харківський Кабінет науково-судової експертизи виконав 81 експертизу, а з листопада 1923 року по жовтень 1941 року було проведено більше 13 000 експертиз [6, 4].

З метою уніфікації законодавств різних країн наприкінці ХІХ сторіччя були прийняті перші універсальні міжнародні конвенції — Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року, Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів 1886 року, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 року. Вони мали на меті гармонізацію законодавств різних країн.

У 1925 році Кабінети науково-судової експертизи, що знаходилися в УРСР, були перетворені на інститути науково-судової експертизи. Структура та порядок їх діяльності були відображені у розділі Положення про судоустрій УРСР, яке було прийнято на другій сесії ВУЦВК 9-го скликання [8, 522].

Друга світова війна зашкодила подальшому розвитку науково-судової експертизи. Однак, в Україні ще до завершення другої світової війни вдалося не тільки відновити більшість експертних установ, але й розширити їх мережу. Першим у 1943 році відновив свою діяльність Харківський Науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. У 1944 році розпочали роботу Київський Науково-дослідний інститут судових експертиз та Одеський Науково-дослідний інститут судових експертиз. Таким чином до кінця другої світової війни в Україні діяли всі існуючі до цього інститути [9, 25–26].

У 1962 році в Москві на базі Центральної криміналістичної лабораторії був створений Центральний Науково-дослідний інститут судової експертизи, який у 1970 році був перетворений у Всесоюзний Науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції СРСР. Цей інститут, окрім виконання експертиз, розробляв єдині принципи та наукові методи судової експертизи та здійснював науково-методичне забезпечення судової експертизи.

У ХІХ-ХХ сторіччях судові спори у сфері інтелектуальної власності вирішувалась відповідно до цивільного судочинства, а після утвердження господарського права в колишньому СРСР у першій половині ХХ сторіччя також і в господарському судочинстві.

У республіках колишнього СРСР, в тому числі і в Україні, самостійного виду судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, як і інституту судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, не існувало. Це було обумовлено виключною монополією радянської держави на об'єкти права інтелектуальної власності.

У колишньому СРСР у якості експертів за зверненням судів залучались патентознавці, а також фахівці наукових установ і вищих навчальних закладів [15, 9–10].

Інститут судових експертиз у сфері інтелектуальної власності закономірно виник на тлі бурхливого розвитку науки і техніки, що призвело до необхідності більш глибокої спеціалізації експертів. Це дозволило більш чітко визначити завдання та функції експертів, що позитивно відображувалося на результативності використання засобів та методів при проведенні досліджень. Найважливішим стає забезпечення об'єктивності доказування, що базується на неупередженому вивченні об'єктів дослідження. Зростаючий об'єм та складність судових експертиз у сфері інтелектуальної власності обумовила необхідність вирішення проблеми підготовки нових експертних кадрів.

Після проголошення незалежності в Україні інститут судової експертизи у сфері інтелектуальної власності почав формуватися за європейською моделлю. Наукові знання, винаходи, нові методи та методології дослідження дозволили розвивати судову експертизу у сфері інтелектуальної власності як нову наукову галузь.

На початку ХХІ сторіччя з'являється та узаконюється спеціальний вид судової експертизи — судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності. Відповідно до Указу Президента України від 27 квітня 2001 року № 285 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» [16, 783], а також Наказу Міністерства юстиції України від 17 січня 2002 р. № 4/5 перелік основних видів судової експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта, було доповнено експертизою у сфері інтелектуальної власності. Цього ж року Центральна експертно-кваліфікаційна комісія Мін'юсту України атестувала перших судових експертів у сфері інтелектуальної власності [15, 11–12].

Тому саме 2002 рік можна вважати роком утворення в незалежній Україні інституту судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Вже на протязі багатьох років судова експертиза України у сфері інтелектуальної власності є надійним помічником у суперечках, в яких для встановлення істини необхідні спеціальні знання. Незважаючи на те, що відповідно до ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, ст. 110 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 90 Кодексу адміністративного судочинства України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами, висновки судових експертів у сфері інтелектуальної власності неодноразово слугували вагомим аргументом у твердженні верховенства права та справедливості при вирішенні судових спорів. Тому судова система у сфері

інтелектуальної власності повинна забезпечувати організацію справедливого вирішення. Без належної системи, що забезпечує як захист прав, так і обмеження можливості отримання аналогічних прав іншими особами, система судової експертизи у сфері інтелектуальної власності не має значущості.

Значення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у процесі доказування у найбільш простому вигляді зводиться до наступного:

- висновок експерта є джерелом доказової інформації;
- за допомогою судової експертизи у сфері інтелектуальної власності з'ясовуються походження та причинні зв'язки окремих фактів, ознак, механізмів їх утворення;
- судова експертиза у сфері інтелектуальної власності дає можливість встановити факти, які мають значення для справи;
- судова експертиза у сфері інтелектуальної власності допомагає дати правильну та необхідну оцінку факту чи певному явищу і процесу, що є або будуть предметом судового розгляду.

Інститут судових експертів з інтелектуальної власності існує у всіх розвинутих країнах світу. На підставі досліджень та висновків експертів вирішуються багато питань, що стосуються прав на об'єкти інтелектуальної власності. Результати дослідження викладаються у Висновку експерта, який містить інформацію, необхідну для забезпечення повного, справедливого, неупередженого розгляду справи, а також винесення законного та обґрунтованого рішення з метою захисту оспорюваних прав.

Наразі в Україні законодавчо закріплені принципи судової експертизи, гарантії незалежності судового експерта, права та обов'язки судових експертів [17].

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень основними видами та підвидами експертизи, що виконуються судовими експертами в Україні, є «експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності» [18].

Крім того «З метою більш повного задоволення потреб слідчої та судової практики щодо вирішення питань, які потребують застосу-

вання наукових, технічних або інших спеціальних знань, експертними установами організовується проведення інших видів експертиз (крім судово-медичної та судово-психіатричної), у тому числі й тих, що перебувають у стадії наукової розробки» [18].

Слід зазначити, що судова експертиза у сфері інтелектуальної власності є відносно молодю, але пройшла декілька етапів становлення, а згодом достатньо стрімко розвивалася. На теперішній час необхідно говорити про розвиток в Україні теорії судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, про підготовку фахівців у галузі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, про підготовку та видання учбової літератури щодо питань судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации I А. П. Сергеев. 2-е изд. Минск: Проспект-Велби, 2005. 750 с. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82>.

2. Канторович Я. А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. Новый закон 15 марта 1911 г. / Я. А. Канторович. СПб.: Право, 1911. 424 с.

3. Крылов И. Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. Л., 1963 г. URL: <http://lawlibrary.ru/izdanie4176.html>.

4. Белкин Р. С. Курс криминалистики, т. 3. М., 1997 URL: http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/belkin_crim3.pdf.

5. Богатырь В. Судебная экспертиза: вчера и сегодня // Судебно-юридическая газета. 22.02.2010. URL: <https://sud.ua/ru/news/publication/35721-sydebnayaekspertiza-vchera-i-segodnya>.

6. Колмаков В. П. 40 лет работы Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса / В. П. Колмаков.

7. Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Украины. 1923. Отд. 1. № 26. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000126>.

8. Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Украины. 1925. № 92–93. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000126>.

9. Крылов И. Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. URL: <http://lawlibrary.ru/izdanie10115.html>.

10. Привілей. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B9>.

11. Йоганн Гутенберг. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3.

12. Маніфест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремёслах и художествах» від 17 червня 1812 року. URL: <https://cutt.ly/bhvxx1R>.

13. Положення «О правах собственности Сочинителей, Переводчиков и Издателей» URL: <https://cutt.ly/ShvxTwb>.

14. Рахунов Р. Д. Теория и практика экспертизы в Советском уголовном процессе / Всесоюзный институт юридических наук Министерства юстиции СССР Изд. 2-е, перераб. и дополн. Москва: Госуд. изд-во Юрид. лит., 1953.

15. Крайнев П. П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: історія розвитку і становлення. Судова експертиза. 2014. № 2.

16. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні: Указ Президента України від 27 квітня 2001 року № 285. Офіційний вісник України. 2001. № 18.

17. Закон України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст. 232) {Вводиться в дію Постановою ВР № 4038а-ХІІ (4038а-12) від 25.02.94, ВВР, 1994, № 28, ст. 233}. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>.

18. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, 08.10.98 № 53/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 р. за № 705/3145. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>.

**ВПЛИВ ЗМІН СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ**

Ковальова Наталія Миколаївна

*судовий експерт в сфері інтелектуальної власності,
вищого кваліфікаційного класу,
в.о. завідувача лабораторією права промислової власності
Науково-дослідного центру судової експертизи
з питань інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України
ORCID ID: 0000-0002-6667-840X*

Томачинський Сергій Миколайович

*судовий експерт лабораторії права промислової власності
Науково-дослідного центру судової експертизи
з питань інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України
ORCID ID: 0000-0002-7865-0615*

У сфері інтелектуальної власності України типовою є ситуація, коли заявники намагаються одержати охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності з найбільш широкими правами. Однак, без можливості ефективного захисту повного обсягу цих прав в судах, такі документи не є інструментом повноцінного правового захисту. Стадія захисту прав інтелектуальної власності є не менш важливою, ніж стадія здобуття таких прав. І саме на стадії захисту прав роль судової експертизи важко переоцінити. Практично в кожному судовому провадженні, яке стосується порушення прав інтелектуальної власності, призначається судова експертиза, та одна або обидві сторони замовляють дослідження у установ судової експертизи або у приватних судових експертів. В багатьох випадках експертне дослідження на етапі здобуття прав інтелектуальної власності може надати винахідникам, заявникам або їх представникам цінну інформацію, яка дасть можливість скоротити цей етап та швидше одержати охоронні документи з більш ефективним захистом. При цьому, для власників прав інтелектуальної власності дуже важливою є точна відповідність результатів експертних досліджень, проведених на стадії здобуття прав, результатам експертних до-

сліджень або судових експертиз, проведених на стадії їх захисту. Для виконання цієї умови необхідні чітко прописані методики таких досліджень та експертиз [1].

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі — Центр), є спеціалізованою установою Міністерства юстиції України, зона територіального обслуговування якого поширюється на всю територію країни. Центр є розробником більшості методик та методичних рекомендацій у сфері інтелектуальної власності. Наразі ведеться робота з розробки оновлених методик з урахуванням виявлених недоліків існуючого методичного забезпечення, чинних міжнародних договорів, однією із сторін в яких є Україна та стану чинного законодавства України.

Для удосконалення проведення судових експертиз та експертних досліджень, пов'язаних з промисловими зразками на 2021–2021 роки заплановано розробку НДР «Методика дослідження промислових зразків».

Розробка «Методики проведення експертного дослідження промислових зразків» є актуальною також і у зв'язку із суттєвим оновленням чинного законодавства про охорону права на промислові зразки. У серпні 2020 року набули чинності зміни до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», що призвели до: зміни в категоріально-термінологічний апарат і оновили механізми правової охорони промислових зразків, права та обов'язки суб'єктів прав на промислові зразки, порядок визнання прав на промислові зразки недійсними Апеляційною палатою. Законодавцем також було додано нову вимогу охороноздатності промислового зразка — індивідуальний характер; збільшено обсяг прав власника промислового зразка — сукупність суттєвих ознак замінили враженням, яке промисловий зразок справляє на поінформованого користувача; запроваджено можливість скасування реєстрації промислового зразка в позасудовому порядку в Апеляційній палаті; збільшено термін охорони з 15 до 25 років; введено нову форму охорони — незареєстрований промисловий зразок; змінено вид охоронного документа з «патенту» на «свідоцтво» тощо.

Донедавна лише судовий експерт, атестований за спеціальністю 13.4 «Дослідження пов'язані з промисловими зразками», проводив дослідження на відповідність промислового зразка умовам надання правової охорони, оскільки патентна експертиза проходить лише за формальними ознаками. До речі, незважаючи на певні очікування, формальна експертиза під час розгляду заявок на реєстрацію промислових зразків і надалі залишається чинною, а кваліфікаційна не проводиться.

Неможливо не звернути увагу на появу у новій редакції Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» визначення виробу.

Так, промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням.

Виріб — *будь-який предмет промислового виробництва або ручної роботи, зокрема частини, призначені для збирання у складений виріб, упаковка, зовнішнє оформлення, графічні символи та типографські шрифти (елементи), крім комп'ютерних програм» [2].*

Попередня ж редакція Закону містила наступне визначення: *«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».*

Отже, в якості промислового зразка відтепер можна захистити зовнішній вигляд таких виробів як зовнішнє оформлення, графічні символи та типографські шрифти (елементи).

Характер правового захисту шрифтів в різних країнах світу є різним. У червні 1973 року у Відні була відкрита для підписання Конвенція про захист шрифтів і їх міжнародної реєстрації. Вона зобов'язувала країни-учасниці або ввести спеціальні системи реєстрації шрифтів, або використовувати для цієї мети наявні в національному патентному законодавстві системи, або забезпечити захист шрифтів національним законодавством про авторське право. Однак, Віденська конвенція вступить в силу лише після ратифікації як мінімум п'ятьма країнами, тоді як на даний момент її підписали 11 держав (Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, Сан-Марино, Швейцарія, Об'єднане королівство, Югославія), а ратифікували тільки Франція (в 1976-му) і Німеччина (в 1981 році) (Vienna Agreement for the Protection of Type Faces and their International Deposit).

Директива Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства (Official Journal L 3, 05.01.2002 р., С. 1–24), прямо називає графічні символи і друкарські шрифти такими, що захищаються нею. Цей документ передбачає два типи захисту прав на промисловий зразок:

- захист зареєстрованого зразка, який виникає в момент реєстрації зразка в Відомстві ЄС по гармонізації внутрішнього ринку (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) і триває п'ять

років з можливістю продовження на наступні п'ятиліття аж до загального терміну в 25 років.

• захист незареєстрованого зразка, який виникає в момент, коли зразок стає публічно доступним в ЄС, і триває три роки.

Ці та інші положення оновленого Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» зумовлюють нагальну потребу в розробці єдиних методичних підходів щодо дослідження такого об'єкта інтелектуальної власності, як промисловий зразок.

На сьогодні в Україні діє «Методика проведення судових експертиз пов'язаних з винаходами та корисними моделями» яку було розроблено співробітниками Центру під керівництвом доктора наук у галузі права, кандидатом економічних наук, члена-кореспондента Академії технологічних наук України, професора Крайнева П. П., у 2007 році. Ця методика є внесеною Мініюстром України до Реєстру методик проведення судових експертиз (реєстр. № 13.3.01) і саме її експерти застосовують при проведенні судових експертиз і експертних досліджень, які проводяться за спец. 13.3 «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями». Разом із тим, існуюча «Методика проведення судових експертиз пов'язаних з винаходами та корисними моделями» на сьогодні вже не охоплює всього переліку питань, що ставляться перед експертами. На практиці експерти часто використовують різні методичні підходи, що тягне за собою призначення судами і органами досудового розслідування повторних експертиз.

Необхідність удосконалення діючої Методики значною мірою зумовлена й прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» № 816-IX від 21.07.2020 в частині внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [3]. Цим Законом були внесені зміни до понятійно-термінологічного апарату дослідження винаходів і корисних моделей, до переліку об'єктів винаходів, корисних моделей, на які розповсюджуються умови надання правової охорони, обсягу правової охорони та порядку визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою тощо.

Зазначені чинники засвідчують актуальність, новизну та практичну витребуваність розроблення «Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (удосконалена)», яка б удосконалила діючу «Методику проведення судових експертиз пов'язаних з винаходами та корисними моделями» (реєстр. № 13.3.01), привела її у відповідність до вимог і положень чинного законодавства.

Також, добігає завершення робота над НДР «Методичні рекомендації з дослідження етикеток, зареєстрованих як знаки для товарів і послуг».

Аналіз експертних проваджень, проведених експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, а саме пов'язаних із об'єктами промислової власності, виконаних на протязі п'ятнадцяти років, вказує на постійне зростання таких, що спричинені копіюванням, під робкою зовнішнього вигляду товарів широкого вжитку, а саме, товарів постійного попиту які є продуктами першої необхідності та купуються досить часто. Левова доля припадає на дослідження щодо таких об'єктів, як торговельні марки і промислові зразки, що застосовані в етикетках. Враховуючи можливість існування етикетки (об'єкта господарської діяльності) в якості і торговельної марки і промислового зразка (об'єкти права промислової власності), потреба у вказаних експертних дослідженнях буде лише зростати.

У випадках, коли досліджуваний об'єкт одночасно відноситься до сфери дії декількох спеціальних законів («Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зразки»), в даному випадку це стосується етикеток, досить часто виникає необхідність комплексного дослідження і, відповідно, специфічного методологічного підходу.

Однак, в Україні судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, наразі зовсім молодий вид експертизи який бере свій початок лише у 2002 році і, як наслідок, не забезпечена достатнім базисом необхідних методик або методичних рекомендацій.

Розробка загальних підходів судово-експертного дослідження, пов'язаного з етикетками є не тільки актуальною та новою, але й вкрай необхідною як для практикуючих судових експертів так і для підготовки та атестації судових експертів за експертними спеціальностями 13.4 «Дослідження пов'язані з промисловими зразками» та 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», особливо зараз, коли вступив у дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», положення якого суттєво змінили механізми охорони і захисту прав на промислові зразки і торговельні марки [3]. Закон спрямований на забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного

законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу.

Наразі перед нами стоїть дуже непросте але вкрай необхідне та цікаве завдання — врахувавши новели Закону, вчасно підготувати якісну та корисну НДР «Методичні рекомендації з дослідження етикеток, зареєстрованих як знаки для товарів і послуг» що призначена для безпосереднього використання експертами при проведенні судових експертиз у сфері інтелектуальної власності за експертною спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», підвищення кваліфікації судових експертів та навчання молодих спеціалістів і яка може використовуватись працівниками органів розслідування та суду при призначенні експертизи.

Сподіваємось, що потребу судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у методичному забезпеченні вже найближчим часом буде задоволено. Наразі, розробка методичних рекомендацій з дослідження окремих питань, пов'язаних із об'єктами права інтелектуальної власності, на нашу думку, стане підвалинами для створення єдиної методики на яку багато років чекає все експертне середовище [4].

Також, маємо надію, що головну мету прийняття Закону який спрямований на забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу буде досягнуто, а судова експертиза, забезпечена відповідною методичною базою, і надалі буде незамінною ланкою у процесі захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Ковальова Н.М. Оновлення методики проведення судових експертиз та експертних досліджень як важлива умова високої якості їх результатів / Н.М. Ковальова, С.М. Томачинський // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. – 2020. – № 3 (9) – червень. – Київ : Видавництво Ліра-К, – С. 46-56.

2. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1994. - № 7 – Ст. 34.

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові

зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України № 815-IX від 21 липня 2020 року. Відомості Верховної Ради України. 2020. Офіційний вісник України. 2020 р., № 67, стор. 268, стаття 2149;

4. Ковальова Н.М. Етикетка з точки зору судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності // Експерт : Парадигми юридичних наук і державного управління: електронне наукове видання : збірник. – 2019. – № 1 (3) – липень. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 220 с.

РОЗРІЗНЯЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Коваленко Тетяна Вікторівна

судовий експерт,

старший науковий співробітник

Центру експертних досліджень

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності

Національної академії правових наук України

Самоловова Ніна Віталіївна

старший науковий співробітник

Центру експертних досліджень

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності

Національної академії правових наук України

Вже протягом багатьох років судова експертиза України є надійним помічником у суперечках, в яких для встановлення істини необхідні спеціальні знання. Висновки судових експертів неодноразово слугували вагомим аргументом у твердженні верховенства права та справедливості при вирішенні судових спорів.

Поняття «експертиза» походить від латинського «*expertus*», що означає «досвід» [1].

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» «Судова експертиза — це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду» [1].

Згідно із Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних реко-

мендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень одним із питань, що відноситься до компетенції судового експерта та на яке судовий експерт, що має спеціальні знання, має право відповідати є «Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що не мав розрізняльної здатності на дату (зазначити дату)?» [2].

Відповідно до п. 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;» [3].

Розрізняльна здатність — це абсолютний критерій, який не залежить від позначень та торговельних марок, існуючих на ринку на теперішній час або тих, що будуть існувати у подальшому. Тобто однією із умов законності реєстрації торговельної марки є один із абсолютних критеріїв — розрізняльна здатність.

Виходячи із самої сутності торговельної марки, вона має бути здатна відрізнити товари і послуги одного виробника від таких самих або споріднених товарів і послуг іншого виробника.

Відповідно до статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності «В. — Товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: (...) 2. Якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребується охорона» [4].

У Коментарі Г. Боденхаузена зазначено, що «В этих условиях в регистрации или охране товарного знака может быть отказано, если с точки зрения его индивидуальных характеристик признано, что он лишен каких бы то ни было отличительных черт. (...) аналогичное положение возможно, если данный знак уже широко используется или же — хотя он и не состоит исключительно из описания или родового имени — он не может помочь отличить изделия одних предприятий от изделий других» [6, с. 160, 161].

Крім того, як зазначено в рекомендаціях Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності «Основи інтелектуальної власності» (далі — рекомендації ВОІВ) «9.26. Умови, яким повинно відповідати

позначення для того, щоб бути здатним служити як товарний знак, достатньо стандартні в усьому світі.

9.27. В принципі слід розрізняти два різних типи умов.

9.28. Перший тип умов відноситься до основного призначення товарного знака, а; саме його функції відрізняти товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг інших підприємств. З цієї функції випливає, що товарний знак повинен бути дистинктивним, або здатним відрізняти різні товари» [5, с. 124].

Тобто, під торговельною маркою розуміється вирізняльне позначення, яке ідентифікує певні товари або послуги, які виробляються або надаються фізичною або юридичною особою. Однією із функцій торговельної марки є інформувати споживачів про походження запропонованих товарів і послуг. Зокрема, торговельна марка дозволяє споживачу не сплутувати такі самі або однорідні товари і послуги, що пропонуються щонайменше двома різними виробниками.

Розрізняльна здатність торговельної марки за своєю природою визначається співвідношенням між змістом слова, словосполучення або зображення, що заявляється, та заявленими товарами і послугами. Не мають розрізняльної здатності:

- торговельні марки або позначення, які є професійними, термінологічними, загальнономовними лексичними одиницями для маркування товарів і/або послуг тієї ж самої сфери, до якої вони відносяться;
- торговельні марки або позначення, що вказують на характеристику товару і/або послуги, зокрема на вид, якість, призначення, цінність, географічне походження, час виробництва товару або надання послуги;
- торговельні марки або позначення, що відтворюють форму товару, притаманну йому виключно функцією або призначенням такого товару.

Як вже зазначалось, розрізняльна здатність торговельної марки є критерієм абсолютним, тобто таким, що не залежить від дій чи обставин, пов'язаних з третіми особами, а також від торговельних марок, що були зареєстровані раніше або будуть зареєстровані у подальшому.

Ступінь розрізняльної здатності торговельної марки в разі необхідності визначається судом. Значення судової експертизи у процесі доказування у найбільш простому вигляді зводиться до наступного:

- висновок експерта є джерелом доказової інформації;

-
- за допомогою судової експертизи з'ясовуються походження та причинні зв'язки окремих фактів, ознак, механізмів їх утворення;
 - судова експертиза дає можливість встановити факти, які мають значення для справи;
 - судова експертиза допомагає дати правильну та необхідну оцінку факту чи певному явищу і процесу, що є або будуть предметом судового розгляду.

Інститут судових експертів існує у всіх розвинутих країнах світу. На підставі їх досліджень та висновків вирішуються багато питань, що стосуються інтелектуальної власності, в тому числі питання розрізняльної здатності торговельних марок.

Приклад: суд першої інстанції Франції визнав недійсною торговельну марку «Grand Chef» («Шеф-повар») для курток, що призначені для кухарів, оскільки позначення Grand Chef відноситься до осіб, що носять цей тип одягу і, таким чином, не має розрізняльної здатності. Цей термін розповсюджений у галузі кулінарії [7].

Приклад: рішенням загального суду торговельна марка ЄС «Дом автомобилей» визнана такою, що не має розрізняльного характеру відносно послуг «продаж автомобілів» [8].

Приклад: рішенням Апеляційного суду Парижу торговельну марку «Beurre Tendre» («Ніжне масло») було визнано такою, що не має розрізняльної здатності відносно товару «вершкове масло», оскільки вказує на якість продукту — масло і повинне бути ніжним [7].

Уникнути проблеми кваліфікації позначення, як такого, що не має розрізняльної здатності, можливо, якщо воно складається не тільки із слів та термінів, що вказують на характеристики продукту або послуги.

Приклад: позначення «Gourmand» Апеляційним судом Парижу визнано таким, що має розрізняльну здатність відносно молочних десертів, оскільки це позначення описує задоволення від продукту і не вказує на склад, якість, характеристики самого продукту [9].

Приклад: суд першої інстанції Франції визнав позначення «Terre d'Aventure» («Земля пригод») таким, що має розрізняльну здатність відносно туристичних послуг [7].

Приклад: позначення «Fun Radio» («Веселе радіо») начебто описує послугу, відносно якої використовується — «радіомовлення». Однак, додавання слова «веселе» надало змогу власнику уникнути описовості. Як зазначає Касаційний суд Франції — при використанні торговельної марки «Fun Radio» у споживача виникають спогади, що ніяк не вказують на описовість, і таким чином ця торговельна марка має розрізняльну здатність [7].

Ситуація щодо розрізняльної здатності торговельної марки має досліджуватися на дату подання заявки про реєстрацію. Однак, на відміну від інших абсолютних критеріїв, розрізняльна здатність, особливо для словесних позначень, не є стабільною у часі. Торговельна марка, навіть що первісно мала розрізняльну здатність, може втратити свою індивідуальність, тобто втратити свою розрізняльну функцію внаслідок неналежного її використання та неналежного контролю з боку її власника. Цей факт можна вважати встановленим у випадку, коли споживачі використовують словесну торговельну марку як генеричне, родове поняття певного продукту або послуги. Власник такої торговельної марки навіть може втратити можливість її відродження. Так, наприклад, трапилося із торговельною маркою «Piña Colada». Термін, який на теперішній час звичайно використовується для назви коктейлю, був торговельною маркою. Спочатку під назвою «Piña Colada», мався на увазі свіжий ананасовий сік, який подавали процідженим [7].

І навпаки, торговельна марка із часом може набути розрізняльну здатність. Таким прикладом є торговельна марка «Vente Privée». Термін «частная продажа» сам по собі не має розрізняльної здатності для послуг онлайн-продажу. Але у 2014 році Паризький апеляційний суд встановив, що цей термін був сприйнятий спільнотою (споживачами) як такий, що кваліфікує його як торговельну марку і, таким чином, вона може бути зареєстрованою завдяки набуттю розрізняльного характеру після тривалого використання [10].

До торговельних марок, що не мають розрізняльної здатності, крім зазначених вище, також відносяться такі, що використовуються всіма виробниками цих товарів чи особами, що надають ці послуги, в одному, відомому та визнаному всіма значенні та не потребують додаткових пояснень.

Специфічним дослідженням для українських судових експертів є також дослідження за критерієм наявності або відсутності розрізняльної здатності торговельних марок є також дослідження щодо їх використання в Україні кількома виробниками як позначень, що мають спільну якість або інші характеристики і які втратили розрізняльну здатність як індивідуальні позначення відносно таких самих товарів.

Отже, говорячи про розрізняльну здатність, як одну із умов набуття прав торговельною маркою, необхідно пам'ятати наступне:

- торговельна марка має розрізняльну здатність, якщо вона дає змогу споживачеві ідентифікувати товари або послуги серед конкуруючих;

-
- не має розрізняльної здатності торговельна марка, що є родовою або видовою назвою, належить до загальнономовного фонду, є описовою, відтворює форму товару, притаманну йому виключно функцією або призначенням такого товару;
 - розрізняльна здатність торговельної марки може бути втрачена у процесі її неналежного використання;
 - торговельна марка може набути розрізняльної здатності шляхом використання.

Цілком зрозуміло, що встановлення під час розгляду відповідних справ наявності/відсутності у знаку для товарів і послуг або позначенні ознак розрізняльної здатності, є дослідженням із застосуванням спеціальних знань. Результати такого дослідження викладаються у Висновку експерта, який містить інформацію, необхідну для забезпечення повного, справедливого, неупередженого розгляду справи, а також винесення законного та обґрунтованого рішення з метою захисту оспорюваних прав.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст. 232) {Вводиться в дію Постановою ВР № 4038а-ХІІ (4038а-12) від 25.02.94, ВВР, 1994, № 28, ст. 233}. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>.

2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, 08.10.98 № 53/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 р. за № 705/3145. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 36) {Вводиться в дію Постановою ВР N 3771-ХІІ (3771-12) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 7, ст. 37} URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>.

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 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

5. Основи інтелектуальної власності / [наук.-метод. вид-ня / ред. Г. І. Якіменко]. К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. 578 с.

6. Боденхаузен, Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности [Текст] : Комментарий / Г. Боденхайзен ; Пер. с фр. Тумановой Н. Л. ; Под ред. проф. Богуславского М. М. ; Вступ. статья Питовранова Е.П. Москва : Прогресс, 1977. 310 с.

7. «Grand Chef», «Fun Radio», «Piña Colada», «Terre d’Aventure». URL: <http://www.cours-de-droit.net/le-caractere-distinctif-du-signe-en-droit-des-marques-a127963026>.

8. «Дом автомобилей». URL: <http://curia.europa.eu/juris/liste>.

9. «Gourmand». URL: PIBD 2012. III.276.

10. «Vente Privée». URL: PIBD 2014. I.397.

11. Латино-український словник. URL: <https://www.m-translate.com.ua/slovnik/latin/la-uk#text=expertus&direction=la-uk>.

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ОПИСОВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Коваленко Тетяна Вікторівна

судовий експерт,

старший науковий співробітник

Центру експертних досліджень

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності

Національної академії правових наук України

Виходячи із самої сутності торговельної марки, вона має бути здатна вирізнити товари і/або послуги одного виробника від аналогічних товарів і/або послуг іншого виробника, як зазначено у статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон) «торговельна марка — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;» [2].

Відповідно до статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності «В. — Товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: (...) 2. Якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребовується охорона;» [3].

Під торговельною маркою розуміється вирізняльне, дистинктивне позначення, яке ідентифікує певні товари або послуги, які виробляються або надаються фізичною або юридичною особою. Використання торговельної марки допомагає виділити товари або послуги одного виробника серед інших однорідних товарів і послуг, що існують на ринку.

Як зазначено у статті 492 Цивільного кодексу 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].

Отже, торговельна марка має виконувати одну із своїх функцій — функцію інформаційного та розрізняльного наповнення. Виконуючи функцію індивідуалізації товарів та послуг суб'єктів підприємницької діяльності, гарантуючи якість цих товарів або послуг, торговельні марки мають велике економічне значення для їх власників і є одним з найцінніших об'єктів виключних прав.

Мета статті — визначити критерії описовості торговельної марки та запобігти існуванню на ринку описової торговельної марки.

Маркетингові групи та маркетологи юридичних компаній, а також окремі фізичні особи мають різний підхід до створення майбутньої торговельної марки. Найчастіше вони надають перевагу позначенням, які так чи інакше викликають у свідомості споживачів позитивні асоціації з товаром. Проте великою помилкою є вибір позначення, що має виключно описовий характер. Така торговельна марка втрачає свою розрізняльну здатність і не може виділити однорідні товари різних виробників.

Торговельною маркою може бути слово, знак, символ або ілюстрація, яку виробник використовує у своєму бізнесі для товарів і/або послуг для вирізнення їх серед товарів і/або послуг конкурентів. Торговельна марка слугує ідентифікатором бізнесу поряд із слоганами, формами, кольорами або комбінаціями із всього перерахованого.

Однак не всі слова, знаки, символи та ілюстрації можуть бути визнані торговельними марками. Щоб бути зареєстрованим у якості торговельної марки позначення повинно відповідати ряду умов. Серед таких умов є та, що майбутня торговельна марка не повинна бути описовою. Існує ряд елементів, які визначають, чи відповідає майбутня торговельна марка критерію відмітності. Найважливішим фактором є той, чи є торговельна марка описовою для товарів і/або

послуг, для яких вона використовується. Торговельна марка не може бути описовою, інакше товари і/або послуги, для яких вона використовується, не можна було б відрізнити від товарів і/або послуг конкурентів.

Згідно із п. 2 статті 6 Закону «Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: (...) складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг» [2].

Являючи собою один із критеріїв охороноздатності, описовість, притаманна тому чи іншому позначенню, в основному є критерієм абсолютним, тобто таким, що не залежить від дій чи обставин, пов'язаних з третіми особами, від торговельних марок, що були зареєстровані раніше або будуть зареєстровані в подальшому. Описовість торговельної марки тісно переплетена з таким абсолютним критерієм, як розрізняльна здатність.

Оцінка відмітності торговельної марки часто буває суб'єктивною. Тому при реєстрації позначень у якості торговельних марок бувають випадки реєстрації позначень, які є більш чи менш описовими при використанні їх для певних товарів і/або послуг.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» «Судова експертиза — це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду» [4].

Згідно із Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень одним із питань, що відноситься до компетенції судового експерта та на яке судовий експерт, що має спеціальні знання, має право відповідати є «Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв'язку з ними?» [5].

«ОПИСОВИЙ, а, е.

1. Який містить у собі опис чого-небудь, має характер опису. Експедиція збрала цінний описовий матеріал про острови (Видатні вітчизняні географи., 1954, 57); Описова фонетика; Описова геологія.

2. Який обмежується поверховим зображенням кого-, чого-небудь. Заслужують засудження поеми описові, в яких відсутнє глибоке внутрішнє, хвилювання, емоційне начало (Андрій Малишко, Думки..., 1959, 56)» [6].

Для встановлення описовості торговельної марки необхідно використовувати різну інформацію, що стосується семантичного (сми-слового) навантаження досліджуваної торговельної марки, зокрема, енциклопедії, довідники, словники, стандарти, спеціальні видання тощо.

При проведенні дослідження щодо питання описовості торговельної марки судові експерти користуються таким джерелом, як Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, де, зокрема, зазначено «10.3.3. Підтвердженням описовості позначення можуть бути позитивні відповіді на такі запитання:

чи зрозумілий звичайному споживачеві зміст позначення без додаткових суджень та мислень;

чи сприймається звичайним споживачем позначення як таке, що прямо (не через асоціації) описує вид, характеристики товару, відомості про виробника. (Абзац третій пункту 10.3.3 у редакції наказу Укрпатенту від 27.09.2018 № 145-Н/2018).

При цьому, з метою з'ясування ступеню впливу на споживача необхідно дослідити товари і/або послуги, для яких заявляється знак, з урахуванням способу, у який може використовуватися щодо них знак» [7, 105].

Наведемо ще декілька ключових питань, які слід поставити при дослідженні торговельної марки на предмет її описовості.

Чи є торговельна марка загальним терміном у відповідній галузі? Існує багато прикладів торговельних марок, які є загальними термінами, але використовуються в інших галузях, ніж зареєстровані з ними товари і/або послуги. Наприклад, «DIESEL» працює як торговельна марка в галузі індустрії моди, але буде описовою при використанні її для таких товарів, як дизельне паливо та саме паливо.

Чи є торговельна марка неологізмом? «Неологізм (від грец. *νεός* — «молодий, новий» і *λογισμός* — «судження, вислів») або новотвір — новостворений термін, авторське слово або фраза, що перебуває в процесі входження в загальне використання і ще не включена до державної та загальноновживаної мови» [8]. Можливо об'єднати два слова у позначення. Створення нового слова таким чином часто призводить до появи дуже відмітних торговельних марок. Однак той факт, що отримане слово відсутнє у словниках, не гарантує, що воно

може бути торговельною маркою. Це стосується випадків, коли така новостворена торговельна марка є комбінацією двох описових термінів. Наприклад, торговельні марки «*rubanbleu*» (від *le ruban bleu* — блакитна стрічка) та «*filbleu*» (від *le fil bleu* — блакитна нитка) для кольорових електричних проводів були визнані такими, що є описовими, тому що колір є єдиною особливістю таких товарів [9, 38]. Або, наприклад, торговельна марка «Раствор кофеїна — бензоат натрія 10 % или 20 % для инъекций» (заявка № 98051780), подана для товарів «Лікарські препарати на фармацевтичні потреби; лікарські препарати на медичні потреби; ліки для людини; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на фармацевтичні потреби» є описовою щодо таких товарів [10].

Чи широко використовується торговельна марка? Якщо власник може довести, що описова торговельна марка відома на ринку завдяки довготривалому та/або широкому використанню, така торговельна марка може мати право на існування навіть при наявності описового характеру. Для цього власнику необхідно довести, що торговельна марка використовувалася настільки широко та на протязі довгого часу, що споживачі сприймали її як вказівку на походження товарів і/або послуг, а не як описову торговельну марку. Цього важко досягнути, але це можливо. Необхідно документально довести долю ринка, інтенсивність, географічний розподіл та тривалість використання такої описової торговельної марки. Таким чином компанія AUDI змогла зареєструвати та відстояти свою торговельну марку «*vorsprung durch technik*» (перевага технологій) [11].

Отже, описова торговельна марка не відрізняє товар і/або послугу, для яких вона використовується, від інших конкуруючих товарів і/або послуг, оскільки вона є їх загальною назвою або однією з основних якостей таких товарів і/або послуг. Такі описові торговельні марки повинні залишатися доступними всім виробникам на ринку.

Так само, торговельна марка не може вказувати на характеристику товару і/або послуги. Наприклад, терміни «недорогий», «дешевий» не можна використовувати для позначення дешевого одягу або слово «гострий» для позначення ножів. Нарешті, торговельна марка не може безпосередньо ілюструвати відповідний товар і/або послугу.

Слід зазначити, що відмітна торговельна марка на день її подання на реєстрацію може стати описовою пізніше. Тоді говорять про виродження торговельної марки. Такі випадки є рідкісними, але виникають, коли використання торговельної марки є таким, що стає загальною назвою для позначення відповідного товару і/або послуги.

Найвідоміший приклад — торговельна марка «Piña Colada», термін, який зараз зазвичай використовується для позначення коктейлю, хоча спочатку він був торговельною маркою [12].

І навпаки, описова торговельна марка може набути своєї відмітності з часом. Описова торговельна марка «vente-privee.com» саме є таким прикладом. Термін «приватний продаж» сам по собі є описовим щодо послуг онлайн-продажів. Проте Паризький апеляційний суд у 2014 році постановив, що цей вислів сприймається споживачами як посилання на конкретне джерело походження таких послуг. Тому спочатку описова торговельна марка «vente-privee.com» була визнана такою, що набула відмітності завдяки використанню [13].

Таким чином, про описовість торговельних марок необхідно знати наступне:

- торговельна марка є описовою, якщо вона не дає змоги споживачеві ідентифікувати товари і/або послуги;
- описовою є торговельна марка, що є родовою або видовою назвою, належить до загальномовного фонду, відтворює форму товару, притаманну йому виключно за функцією або призначенням такого товару і/або послуги;
- описова торговельна марка може набути своєї відмітності з часом.

Список використаних джерел:

1. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами та доповненнями станом на 13.02.2020 р. [Електронний ресурс] // Голос України. – 12.03.2003. – № 45. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

2. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» із змінами та доповненнями в редакції від 21.07.2020 року [Електронний ресурс] // Голос України – 17.02.1994. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>.

3. 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. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

4. Закон України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.232) {Вводиться в дію Постановою ВР N 4038а-XII (4038а-12) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст. 233}. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>.

5. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, 08.10.98 № 53/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 р. за № 705/3145. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>.

6. Словник української мови: в 11 томах. — Том 5, 1974. — Стор. 710. URL: <http://sum.in.ua/s/opysovyj>.

7. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалені рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014, затверджені наказом ДП «УІПВ» від 07.04.2014 № 91 із змінами, внесеними наказами Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 22.01.2016 № 08, від 27.09.2018 № 145-Н/2018 та від 05.11.2018 № 172-Н/2018. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.

8. Неологізм. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC>.

9. Marie-Eugenie LAPORT-LEGEAIS «Droit des marques et nom de domaine», l'Universite de Droit de Poitiers, 2005. 65 p.

10. Бази даних та інформаційно-довідкові системи. URL: <https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2>.

11. Vorsprung durch technik. URL: <http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/droit-caractere-distinctif-marques-201405.html>.

12. «Piña Colada». URL: <http://www.cours-de-droit.net/le-caractere-distinctif-du-signe-en-droit-des-marques-a127963026>.

13. «Vente-privee.com». URL: <https://www.inscripta.fr/marques/marque-descriptive-selon-loffice-communautaire-la-marque-iwatch-nest-pas-associee-a-apple/>.

**НЕРІВНІСТЬ ПРАВ СТОРІН ЗА НОВИМ ПОРЯДКОМ
ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРОВАДЖЕННІ
(ЩОДО ДОКАЗУВАННЯ ЗБИТКІВ ПРАВОВЛАСНИКА)**

Компанець Євгеній Михайлович
аспірант

*Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України*

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чії права та свободи було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі. До завдань кримінального провадження віднесено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження (ст. 2 КПКУ).

Роками вчені та практики наголошували на нерівності прав сторін та необхідності їх розширення/збалансування для дотримання загальних засад кримінального провадження — рівності, змагальності сторін і свободи в збиранні та поданні ними доказів. Доктринальні зміни в підходах до процесу доказування впроваджувалися до і після КПКУ 2012 р., в т.ч. завдяки усвідомленню пріоритетності захисту прав потерпілого як особи, яка зазнала шкоди (збитків, далі — збитки) від кримінального правопорушення. Розмір збитків є незмінним елементом предмету доказування за КПКУ 1960 р. та 2012 р.

Порушення прав інтелектуальної власності (далі — ППІВ) завдають збитків правовласникам, споживачам, суспільству, економіці та державі. Згідно звітів Європолу та Відомства з інтелектуальної власності ЄС обсяг торгівлі підробками у світі оцінюється в 509 млрд \$ USD [1; 2]. Зростаюча кількість злочинів, неефективні механізми захисту ПІВ, відсутність єдності правозастосування в Україні та останні зміни до КПКУ актуалізують дослідження питань рівності прав сторін та кримінального процесуального доказування, зокрема збитків, завданих внаслідок ППІВ.

До способів захисту ПІВ (ст. 16 ЦКУ) віднесено відшкодування збитків. Одним із засобів доказування виступає висновок експерта. При цьому, відповідно до КПКУ 1960 р. призначення експертизи стосовно визначення збитків не було обов'язковим. Однак зміни в структурі злочинності — збільшення складних, багатоепізодних гос-

подарських, економічних та службових злочинів, зумовили необхідність проведення низки економічних експертиз без висновків яких було неможливо довести як збитки, так і склад певних злочинів. Автор вже висвітлював проблемні питання розрахунку/доказування збитків, завданих ППІВ, та підкреслював необхідність вдосконалення матеріальних та процесуальних норм [3].

В 2014 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» № 1261-VII, внесено зміни до ч. 2 ст. 242 КПК і експертиза щодо визначення розміру збитків була віднесена до обов'язкової. Для кримінальних проваджень про ППІВ, які не відзначалися/ються єдністю правозастосування, позитивним моментом змін було розширення джерел доказів висновком експерта та показаннями експерта в суді. Висновок експерта, який не був спростований захистом, неодноразово ставав підставою для обґрунтування збитків судом та сприяв у застосуванні скороченої форми судового розгляду. Практика засвідчила й негативні моменти змін:

- тривалий термін проведення експертизи оскільки кількість експертів є незначною, а кількість порушень (експертиз) збільшувалася;
- можливість захисту, зловживаючи правом з метою затягування розгляду справи, клопотати про призначення додаткових, повторних, комісійних експертиз стосовно збитків. Для прикладу, згідно вироку від 11.10.19 р. в справі № 1-203/11 [4] на етапі досудового розслідування була виконана 1 експертиза, а в ході судового розгляду — 4, одна з яких тривала майже рік, а інша — більше року;
- закриття кримінальних проваджень судом та звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, оскільки значний час витрачено на експертизи.

Крім того, зміни не вирішили проблемні питання методології розрахунку і тактики доказування розміру збитків, оскільки:

- методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності (наказ ФДМУ від 25.06.08 р. № 740) та Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» (постанова КМУ від 03.10.07 р. № 1185) не охоплюють всі альтернативні способи використання різних об'єктів права інтелектуальної власності (а лише виробництво і продаж);
- згадані нормативні акти по різному застосовувалися суб'єктами експертної та оціночної діяльності;

-
- слідча та судова практика, в частині визнання альтернативних способів використання об'єктів ПІВ окремими порушеннями, а відповідно й межі доказування збитків були суперечливі і це також не сприяло правовій визначеності;

За останні роки процесуальний порядок призначення експертиз зазнав динамічних змін: від усталеного десятиріччями — за постановою слідчого/прокурора, потім виключно за ухвалою суду і, з 17.10.19 р., до залучення експерта сторонами кримінального провадження. У вказану дату набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» № 187-ІХ (далі — Закон № 187-ІХ). Серед іншого, Законом встановлено новий порядок залучення експерта (ст. 243 КПК):

- 1) за дорученням сторони кримінального провадження,
- 2) сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов'язкової. Слід відмітити, що таке право було передбачено в п. 10 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», однак з прийняття Закону № 187-ІХ таке право набуло процесуальної форми.
- 3) експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених ст. 244 КПК.

В порівнянні з ст. 76, 196 КПК 1960 р., статті 243, 244 КПК викладені послідовно, оскільки дають відповідь на те хто та за якими критеріями ініціює призначення експертизи. Видається, що така зміна розширює права сторін та

змагальні засади кримінального провадження, однак, на думку автора, це не так. В одному з джерел зазначено «Вказані нововведення, хоча б частково, урівнюють обсяг прав для сторін кримінального провадження (обвинувачення та захисту) щодо збирання доказів» [5]. Вважаємо, що з таким твердженням не можна погодитися, оскільки:

- 1) Згідно ст. 56 КПК у потерпілого відсутнє право доручати експерту проведення експертизи. При цьому, в ст. 242 КПК встановлено право на залучення експерта сторонами кримінального провадження. Водночас аналіз зазначених норм вказує як на термінологічну неузгодженість права сторони кримінального провадження потерпілого (залучати експерта) так і на відсутність процесуального механізму — як саме потерпілий має звернутися до експерта: з дорученням, зверненням чи з клопотанням про проведення експертизи на договірних умовах? З нашого погляду, в кон-

курентції загальної норми ч. 3 ст. 93 КПК (потерпілий збирає докази шляхом ініціювання перед слідчим проведення слідчих дій) та за відсутності механізму залучення експерта потерпілим, останній не має шансів на самостійну реалізацію права доручати проведення експертизи;

2) Наявна нерівність прав/можливостей потерпілого та захисника. Із змісту п. 2) та п. 3) ст. 243 КПК вбачається, що лише сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи. Експерт також може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених ст. 244 КПК. Очевидно сторони є нерівними в правах та можливостях збору доказів. Чи сприяють надані стороні захисту права змагальному процесу? Вважаємо, що внесені зміни значно розширили права сторони захисту і, водночас, обмежили права потерпілого на збирання, подання та доведення переконливості доказів під час досудового розслідування та судового розгляду.

3) Цивільного позивача та цивільного відповідача обмежено в праві залучення експерта. Згідно визначення термінів (ч. 2. ст. 3 КПК), цивільний позивач та відповідач не віднесені до сторін кримінального провадження. Незважаючи на подання позову під час досудового розслідування і набуття статусу цивільного позивача/відповідача, дотримуючись букви закону (ст. 61, 62, 243 КПК) цивільний позивач/ відповідач не мають права залучати експерта. Єдина можливість реалізувати свій інтерес — добиватися обґрунтованого розрахунку розміру збитків з'являється у даного суб'єкта під час судового розгляду в порядку ч. 3 ст. 332 КПК (питання учасників судового провадження до експерта) однак за умови, якщо клопотання про проведення експертизи буде заявлено іншими учасниками.

Така «якість» закону не сприяє сталій визначеності процесуального інституту (експертизи), порядку її призначення і, водночас:

- надає значні переваги стороні захисту,
- усуває рівність та змагальність сторін в зборі та подання доказів,
- може використовуватися недобросовісними захисниками для ускладнення доказування збитків в злочинах даної категорії.

В рішеннях ЄСПЛ неодноразово підкреслювалося, що основним обов'язком судів є забезпечення рівності сторін. Чи зможе слідчий суддя забезпечити рівність, якщо зажатий в лещатах «нового порядку» призначення експертизи?

Для забезпечення рівності сторін та можливості реалізації ними концепції судового доказування висвітлені вище процесуальні недоліки необхідно усунути вже зараз.

В якості доброї новини для власників прав інтелектуальної власності, які доводять порушення прав та збитки, а прокурори — кваліфікацію злочинів про ППІВ, вважаємо за доцільне відзначити новий підхід Верховного Суду [6] та вчених Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса [7, с. 24–26] до кваліфікації злочинів з матеріальним складом: збитки — елемент не обов'язковий!

Список використаних джерел:

1. IP CRIME AND ITS LINK TO OTHER SERIOUS CRIMES Focus on Poly-Criminality. URL: https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_IP_crime_and_its_link_to_other_serious_crimes/2020_IP_crime_and_its_link_to_other_serious_crimes_Full.pdf.

2. 2020 STATUS REPORT ON IPR INFRINGEMENT. URL: https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf.

3. Компанець Є. М. Розрахунок матеріальної шкоди (збитків) правласників у кримінальному провадженні: робота над помилками// Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика: науково-практичний збірник.; НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Випуск 4. К.: Інтерсервіс, 2017 С. 110–121.

4. Вирок Червоноградського міського суду Львівської обл. від 11.10.2019 р. у справі № 1-203/11 URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85257310>.

5. Кримінальне процесуальне законодавство реформовано. Що змінилося в 2019 році URL: <https://slinko.com.ua/uk/kriminalne-protsesualne-zakonodavstvo-reformovano-shho-zminilosya-v-2019-rotsi>.

6. Постанова Верховного суду від 03.04.2019 р. у справі № 167/1547/15-к. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80980347>.

7. Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім.академіка В. В. Сташиса НАПрНУ у 2018 р. (м. Харків, 26 березня 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареева, В. І. Борисов, Д. П. Євтеєва та ін. Харків : Право, 2019. 212 с.

**ПИТАННЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ,
ПОВ'ЯЗАНОЇ З ВИНАХОДАМИ
І КОРИСНИМИ МОДЕЛЯМИ**

***Коровяка Євгеній Анатолійович**
завідуючий кафедрою, к.т.н., доцент,
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»*

***Хоменко Володимир Львович**
к.т.н., доцент,
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»*

Відповідно до ст. 1 Цивільного процесуального кодексу України завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Відповідно до ст. 179 ЦПК предметом доказування під час судового розгляду є факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для вирішення справи (причини пропуску строку позовної давності тощо) і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Для встановлення у судовому засіданні фактів, досліджуються показання свідків, письмові та речові докази, висновки експертів.

Висновок експерта віднесено до одного із засобів доказування у справі, що містить фактичні дані, на підставі яких суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Висновок судового експерта не має для суду заздалегідь встановленої сили, проте він вирізняється з числа інших засобів доказування тим, що за його допомогою фактичні дані у справі встановлюються з дотриманням відповідної процедури та застосуванням спеціальних знань [1].

Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза — це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і про-

цесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності є відносно новим, але зараз вже добре відомим в Україні видом судово-експертної діяльності. Якщо витоки судової експертизи в цілому українські дослідники пов'язують з такими історичними джерелами як «Руська правда» (1016 рік) [2], то судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності з'явилася та утвердилася значно пізніше.

Виникнення судових спорів щодо об'єктів права інтелектуальної власності, в силу складності предмету цих спорів, зумовлює зародження інституту судових експертів, наділених спеціальними знаннями у цій сфері. Оскільки у XIX–на поч. XX ст. Українські землі входили до складу Австро-Угорської та Російської імперії, а також до складу Румунії (після I світової війни), то права і обов'язки судових експертів, у різних інтерпретаціях їх назви і процесуального статусу, визначалися в законодавстві цих держав [3].

Так Звід законів Російської імперії 1832 року уперше на законодавчому рівні унормував процесуальний статус «обізнаної особи». У Статуті кримінального судочинства і Статуті цивільного судочинства, прийнятих за результатами судової реформи 1864 року в Російській імперії, було унормовано такі категорії, як «спеціальні знання» та «дослідження», які, на думку сучасних українських дослідників генезису експертології, безпосередньо стосуються судової експертизи [2].

В Україні, відповідно до закону 4 липня 1913 року «Про створення кабінетів науково-судової експертизи в містах Москва, Київ і Одеса», схваленого Державною Думою та Державною Радою Російської імперії, утворюються перші державні спеціалізовані експертні установи: кабінети науково-судової експертизи при прокурорах Київської та Одеської судових палат [4].

За часів колишнього СРСР в Україні та інших радянських республіках самостійного виду судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності не існувало. Це було зумовлено насамперед виключною монополією радянської держави на об'єкти права інтелектуальної власності [2].

Після проголошення незалежності України у нашій державі почала формуватися проєвропейська модель утвердження, реалізації та захисту права на об'єкти інтелектуальної власності.

В теперішній час у вирішенні питань, пов'язаних з призначенням і проведенням судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності слід керуватися такими актами законодавства:

-
- Закон України «Про судову експертизу»;
 - Господарський процесуальний кодекс України;
 - Постанови Кабінету Міністрів України;
 - Положення про Міністерство юстиції України;
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 804 Про деякі питання надання платних послуг науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції;
 - Інструкція про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів;
 - Порядок атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз;
 - Нормативно-правові акти Міністерства юстиції України;
 - Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень;
 - Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах;
 - Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів;
 - Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України;
 - Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів;
 - Порядок ведення Реєстру методик судових експертиз;
 - Переліки рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз.
- Класифікація судових експертиз з інтелектуальної власності потребує системи критеріїв, які допоможуть виявити усю їх багатоманітність. Такими критеріями є:
- об'єкти права інтелектуальної власності та їх властивості;
 - вид процесуального провадження, в межах якого проводиться судова експертиза з питань інтелектуальної власності;
 - суб'єкти призначення та замовлення судової експертизи з питань інтелектуальної власності;

-
- підстави та порядок призначення судової експертизи з питань інтелектуальної власності;
 - суб'єкти проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності та ін. [5].

Зазвичай в процесі вирішення спорів, предметом яких є питання охороноздатності певних об'єктів винаходів та корисних моделей, можуть виникнути такі питання [6]:

- чи відповідає запатентований об'єкт публічному порядку (суспільним інтересам), принципам гуманності й моралі;
- чи відповідає запатентований об'єкт умовам надання правової охорони, а саме: новизні, винахідницькому рівню (винахід), промисловій придатності.

Для встановлення фактичних даних про новизну, промислову придатність винаходу або корисної моделі та наявність у об'єкта винаходу винахідницького рівня призначається судова експертиза. У ході експертного дослідження експерту необхідно:

- детально проаналізувати відомий рівень техніки на дату подання заявки;
- виявити мету винаходу;
- з'ясувати, наскільки точно мета винаходу, її досягнення й винахідницький задум відображені в самому описі до патенту і, насамперед, у формулі винаходу;
- оцінити, наскільки точно формула відображає сутність винаходу та чи відповідає вона опису до нього, встановити наявність ознак винаходу у формулі;
- визначити, в чому полягає внесок, що створив підстави для видачі патенту;
- оцінити істотність кожної з ознак винаходу з огляду на результат, що досягається, та її вплив на обсяг охорони.

У справах про захист прав на винахід (корисну модель) встановлюються такі факти:

1) Факт використання винаходу (корисної моделі). Під використанням розуміють введення до господарського обігу продукту, створеного із застосуванням винаходу (корисної моделі), а також застосуванням способу, що охороняється патентом на винахід. При цьому продукт (виріб) визнається виготовленим із використанням запатентованого винаходу (корисної моделі), а спосіб, що охороняється патентом на винахід, — застосованим, якщо в ньому використана кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули, чи еквівалентна їй ознака.

Таким чином, для визнання винаходу використаним у тому чи іншому об'єкті техніки необхідно встановити наявність у ньому всіх ознак винаходу (корисної моделі), які визначені в незалежному пункті його формули. Крім того, визначається обсяг правової охорони, наданої патентом, шляхом однозначного тлумачення формули винаходу (корисної моделі).

2) Встановлюється, чи мав місце факт попереднього користування.

Вітчизняна практика вирішення спорів про порушення прав на винаходи ще небагата. Проте, розглядаючи правозастосовчу практику інших країн, можна виділити патентні спори, що не тільки свідчать про ефективність грамотного застосування норм патентного законодавства, а й сприяють його удосконаленню та розвитку.

Список використаних джерел:

1. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедесюк І. М. та ін. Київ: К.І.С., 2018. – 424 с.

2. Судові експертизи в процесуальному праві України: навч. посібн. за заг. ред. О. Г. Рувіна. Київ: Вид-во «Ліра-К», 2019. – 424 с.

3. Судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності в Україні: навч.-методичне вид.; В. Л. Федоренко (кер.), Л. П. Тимошик, Н. В. Кісіль, Н. М. Ковальова, О. В. Голікова, Т. М. Чабанець та ін.; за ред. проф. В. Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін`юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 88 с.

4. Богатырь В. Судебная экспертиза: вчера и сегодня // Судебно-юридическая газета. 22.02.2010. URL : <https://sud.ua/ru/news/publication/35721-sydebnaya-ekspertiza-vchera-i-segodnya>.

5. Федоренко В. Л., Тимошик Л. П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: генезис, поняття, класифікація та система // Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління. 2019. № 1(3). С. 11–52.

6. Кириченко І. А. Судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності. Навчальний посібник. К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2005. 172 с.

**ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ
«СТУПІНЬ СВОБОДИ АВТОРА»
В ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ОХОРОНУ ПРАВ
НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ:
ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ**

*Коросташова І. М.,
к.ю.н., доцент, доцент кафедри
Навчального наукового інституту права
та міжнародно-правових відносин
Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)*

Серйозних змін цього року зазнало законодавство про охорону прав інтелектуальної власності.

Ці зміни торкнулися, як охорони авторських і суміжних прав, так і прав промислової власності. Найбільш серйозні зміни (можна сказати докорінні), на думку автора, було внесено в Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 [1].

Так, наприклад, законодавцем:

- 1) змінено строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок, який нині складає 5 років;
- 2) надана можливість продовження строку правової охорони майнових прав за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п'ятирічних строків;
- 3) введено збір за продовження строку чинності майнових прав на промисловий зразок;
- 4) визначено загальний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок, який не може становити більш як 25 років від дати подання заявки, і який тепер (в порівнянні з попереднім) фактично збільшений аж на 10 років;
- 5) змінено тип охоронного документа на промисловий зразок (з патенту на свідоцтво);
- 6) додано критерій визначення правової охорони промислового зразка, яким крім новизни, тепер є його індивідуальний характер;
- 7) введено нові терміни і поняття, серед яких термін «ступінь свободи автора» та інше.

Вищезазначене багато чого змінило в підходах до охорони прав на промислові зразки, і навіть, в критеріях класифікації цього об'єкта промислової власності, який після внесення вищезазначених змін в

законодавство, із групи об'єктів патентного права, фактично перейшов до групи засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу.

Всі ці зміни мають суттєве значення для правозастосування, й зокрема проведення судової експертизи промислових зразків. Натомість, на думку автора, найбільш дискусійним із всього вищезазначеного є введення в національне законодавство про інтелектуальну власність терміну «ступінь свободи автора», який докорінно змінив підходи до правової охорони промислових зразків.

Слід звернути увагу на те, що у цьому законі вказаний термін можна визнати одним з ключових, оскільки, відповідно до п. 3 ч. 7 ст. 5 ЗУ України «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 [2], «ступінь свободи автора» тепер:

- а) є одним із критеріїв визначення обсягу правової охорони промислового зразка, бо тепер береться до уваги під час створення промислового зразка;
- б) під час створення промислового зразка береться до уваги для оцінки одного із критеріїв охороноздатності промислового зразка, а саме — індивідуального характеру промислового зразка (п. 4 ч. 3 ст. 6).

При цьому, згідно норм вищевказаного закону, промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома щодо:

- зареєстрованого промислового зразка — до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;
- незареєстрованого промислового зразка — до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома [1, ч. 3 ст. 6].

Отже проведемо аналіз поняття «ступінь свободи автора». Відповідно до абзацу 27 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» в редакції Закону України від 21.07.2020, зміст терміну «ступінь свободи автора» визначається, як обмеження можливостей автора щодо розробки рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов'язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу.

Слід сказати, що вказане визначення не уточнює і не конкретизує нововведений термін й вносить певну плутанину у національне

законодавство про охорону прав на промислові зразки. До того ж, сама конструкція цієї норми є невірною, оскільки зміст поняття «ступінь свободи автора» визначено за допомогою використання словосполучення «обмеження можливостей автора», що певним чином робить цей термін абстрактним та незрозумілим.

Така абстрактність і незрозумілість на думку автора, є запорукою складностей, що в ряді випадків будуть супроводжувати, як державну реєстрацію прав на промислові зразки, так і проведення судових експертиз.

Для визначення базової категорії цього змісту цього терміну та його значення слід звернути увагу на характер інтелектуальної, творчої праці автора промислового зразка. А саме, фактично, автор промислового зразка, створюючи його, виконує дизайнерську роботу, оскільки промисловий зразок це — результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання [1, п. 3 ст. 1], і тут йдеться про зовнішній вигляд, форму виробу.

У Вікіпедії слово «дизайн» визначається, як творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища загальному потребам людини, як утилітарних, так і естетичних [3].

До основних понять дизайну відносять: функціональність, естетичність та економічність.

Тому, у визначенні «свобода вибору автора» йдеться про дизайнерське рішення щодо зовнішнього виду виробу певного призначення, пов'язане з його функціональними особливостями (тобто, йдеться про функціональність промислового зразка).

Академічний тлумачний словник визначає слово «функціональний», як такий що пов'язаний з виконанням певної функції, залежний від діяльності, призначення, а не від структури, будови [4, С. 652]. Таким чином, функціональність виробу (промислового зразка) є залежною від діяльності і призначення та буде визначатися у відповідності до вказаних критеріїв.

Отже під час проектування будь-якого виробу, в першу чергу, треба враховувати те, які функції він буде виконувати в предметному середовищі.

Слід також звертати увагу на те, наскільки форма виробу за своїм характером та стильовим спрямуванням відповідає іншим елементам, які в процесі використання складають комплекс виробів.

Отже, функціональність є одним з основних (базових) понять дизайну (але не єдиним), що відповідає за: зручність, раціональ-

ність, відповідність та досконалість, що досягаються мінімальними витратами.

Натомість законодавець, використовуючи у визначенні поняття «ступінь свободи автора», обмежився лише одним критерієм за яким ця «свобода» буде визначатися (функціональністю), що наразі спрощує підходи до визначення ступіню свободи автора під час створення промислового зразка.

Отже, підводячи підсумки, слід сказати, що в умовах нового законодавства про інтелектуальну власність, визначення експертами нового критерію охороноздатності, що сьогодні висувається для промислових зразків (яким є індивідуальний характер промислового зразка) базується на понятті «ступінь свободи автора», яке в свою чергу безпосередньо пов'язано з функціональністю виробу, тобто його зручністю, раціональністю, відповідністю та досконалістю, які досягаються мінімальними витратами. На чому під час проведення певних видів експертиз, зокрема судових, має бути зосереджено увагу експертів.

Список використаних джерел:

1. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 № 3688-XII. Дата оновлення: 14.10.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text> (дата звернення: 20.10.2020)
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21.07.2020 № 815-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#n52> (дата звернення 20.10.2020)
3. Вікіпедія: Дизайн. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%>.
4. Словник української мови: в 11 томах. Том 10, 1979. С.652.

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА НА ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ

Папірник Руслан Богданович

*к.т.н., доцент,
Державний вищий навчальний заклад
«Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»,*

Беліков Анатолій Серафімович

*д.т.н., професор,
Державний вищий навчальний заклад
«Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»,*

Бабенко Валентина Андріївна

*к.і.н., доцент,
Державний вищий навчальний заклад
«Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»,*

Експертиза об'єктів права інтелектуальної власності, як особливий вид судової експертизи, бере свій початок з 2000-х років, зі створення та запровадження в Україні державної системи охорони та захисту інтелектуальної власності. З того часу напрацьовано значний досвід практичної діяльності та застосування спеціальних знань щодо не дотримання прав на ОПІВ у різних галузях. Надзвичайно важливим є на сьогодні розвиток будівельної галузі, яка в умовах викликів сучасної глобалізації та економічної кризи, пов'язаною з пандемією, має залишатися інноваційною завдяки запровадженню нових об'єктів права інтелектуальної власності. Економічне зростання, вирішення соціально-економічних проблем та конкурентоспроможність країни значною мірою залежить від інноваційності будівельної галузі, яка в останні роки розвивається на основі альтернативної енергетики, нетрадиційних джерел енергії, 3-D друку, використання геосистем, створення «розумних будинків» з унікальними якісними характеристиками, на основі широкого запровадження об'єктів права інтелектуальної власності. Будівельна галузь «...має надзвичайно великий потенціал для інновацій, котрі вже використовуються та потребують більш широкого впровадження, а також для створення нових, революційних, інноваційних об'єктів,

що сприятимуть матеріаломісткості, енергоефективності, технологічності та конкурентоздатності будівельної галузі України» [1, с. 56]. Тому розгляд теоретичних та законодавчих засад судової експертизи на об'єкти у галузі будівництва з точки зору захисту прав інтелектуальної власності є надзвичайно актуальним.

Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності висвітлюється у наукових розвідках Крайнева П. П., Дорошенко О. Ф. [2,3]. Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності досліджують роботи такі українські науковці та практики, як: Андрущук Г. О., Кісіль Н. В., Дорошко Г. К., Кірін Р. С., Кортаєв В. М., Хоменко В. Л. та ін. [4, 5, 6]. Але ОПІВ у галузі будівництва та судову експертизу на них практично не досліджено. У деякій мірі висвітлено проблему інноваційності будівельної галузі та цивільно-правові аспекти містобудівного права [7, 8]. Суб'єктність права інтелектуальної власності у будівельній галузі розглянуто Тарасенко Х. Ю. [9]. Об'єктам права інтелектуальної власності у будівництві присвячено декілька наукових робіт [1, 10, 11]. Наявні фундаментальні наукові дослідження, присвячені інженерно-технічним судовим експертизам у будівництві [12]. Але, надзвичайно актуальною та практично не дослідженою в науковій літературі проблемою, що потребує глибокого вивчення, є судова експертиза на об'єкти права інтелектуальної власності у будівництві.

Метою роботи є дослідження судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності у будівництві, визначення її ролі та впливу на розвиток інтелектуальної власності у будівельній галузі України.

Постановка проблеми. Специфічні властивості ОПІВ, пов'язані з особливостями права інтелектуальної власності, зумовили наявність характерних відмінностей від інших видів права не тільки в системі охорони та захисту вказаних об'єктів, але й в судовій експертизі на ці об'єкти. Недотримання прав та різного роду злочини виникають як у процесі створення ОПІВ, так і на етапі їх реєстрації та подальшого використання. Конфлікти, що зазвичай є підставою для проведення судової експертизи на об'єкти права інтелектуальної власності, вимагають компетентності та знань у різних спеціальних питаннях, у тому числі технічних та вирішуються за допомогою залучених до судової експертизи фахівців.

Закон України «Про судову експертизу» визначає поняття судової експертизи, як «...дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду» [13, Ст. 1].

У науково-довідниковій літературі поняття «судова експертиза» трактується як «... регламентоване нормами права дослідження, яке має притаманні саме йому предмети, об'єкти, методика, та проводиться з застосуванням спеціальних знань визначеним суб'єктом (однією чи кількома особами, які мають процесуальний статус експерта) <...>. Метою проведення експертизи є отримання нових фактичних даних, у результаті проведеного дослідження наданих експерту об'єктів. Хід і результати судової експертизи оформлюються у вигляді висновку експерта, що є джерелом доказів» [14, с. 195, 286].

Проведення всіх видів судових експертиз ґрунтується на існуючій в Україні нормативно-правовій та законодавчій базі, зокрема, на законі України «Про судову експертизу», який у ст. 7-1 нової редакції визначає підстави для проведення судових експертиз, для обстеження і дослідження об'єктів експертизи: «Підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою — якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб. Підставою для отримання висновку спеціаліста при з'ясуванні обставин вчинення кримінального проступку є запит службової особи підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, уповноваженої особи іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків» [13, Ст. 7].

Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності істотно відрізняється від інших видів судових експертиз тим, що в якості об'єктів експертизи досліджуються різні об'єкти права інтелектуальної власності, такі як: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, комерційні таємниці, комп'ютерні програми, тощо. Вона проводиться державною спеціалізованою установою, яка належить до сфери управління Міністерства юстиції України, а саме: Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, предметом та основним напрямом діяльності якого є проведення судових експертиз, пов'язаних з дослідженнями у сфері інтелектуальної власності у кримінальних, цивільних, господарських справах, у справах про адміністративні правопорушення, а також на стадії виконання судових рішень [14, с. 364].

У зв'язку з тим, що судова експертиза на об'єкти права інтелектуальної власності має свої особливості, Постанова пленуму вищого господарського суду України № 5 від 23.03.2012 р. «Про деякі пи-

тання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» дає такі роз'яснення у вирішенні питань призначення судової експертизи господарським судам. Зокрема: «...з метою правильного та однакового застосування господарськими судами норм чинного законодавства у вирішенні питань призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності, судам слід керуватися Господарським процесуальним кодексом України, Законом України «Про судову експертизу», Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та розділом «Експертиза об'єктів інтелектуальної власності» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 № 144/5, з подальшими змінами та доповненнями [15, п. 1.1.].

Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності призначається «...для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм» [15, п. 1.3.]. Постанова «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» також наголошує на важливому аспекті судової експертизи у галузі інтелектуальної власності: «Призначаючи судову експертизу з дослідження, пов'язаного із захистом права інтелектуальної власності, господарським судам у відповідних ухвалах слід гранично точно визначати коло і зміст питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, та обсяг необхідних для експертного дослідження матеріалів [15, п. 1.6.].

У галузі будівництва виділяють різні види судових експертиз, зокрема: оціночно-будівельну експертизу та будівельно-технічну експертизу (згідно Закону України «Про судову експертизу», Інструкції про призначення та проведення судових експертиз. Але Науково-методичні рекомендації з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 № 144/5, з подальшими змінами та доповненнями) включають також окремий розділ «Експертиза об'єктів інтелектуальної власності» [16].

Будівельно-технічна експертиза вирішує основні питання, які умовно можна поділити на три підгрупи:

-
- питання, які стосуються проектно-технічної документації: визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНИП, стандартам, технічним умовам тощо); визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об'єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
 - питання, які стосуються технічного стану: визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об'єктів; визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об'єктів та їх елементів;
 - питання, які стосуються вартості: визначення вартості будівельних робіт, пов'язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу тощо; визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення частки; порядку користування) об'єктів нерухомого майна [16].

Серед основних завдань оціночно-будівельної експертизи особливу увагу приділяють:

- визначенню різних видів вартості поліпшень земельних ділянок (будівель та їх частин, споруд, передавальних пристроїв тощо);
- визначенню відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

На відміну від оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи, судова експертиза на об'єкти права інтелектуальної власності у галузі будівництва суттєво відрізняється. Подібна експертиза досліджує не стільки самі будівельні об'єкти та проектно-технічну, кошторисну та іншу документацію щодо будівель та споруд, робіт та процесів, пов'язаних із їх зведенням, скільки ті об'єкти права інте-

лектуальної власності, які було створено, на які закріплено право інтелектуальної власності та які можуть бути використані при зведенні будівель та споруд, тобто при будівництві.

Проведення судової експертизи, пов'язане з недотриманням прав та іншими злочинами у сфері інтелектуальної власності, що мають місце в Україні, стосується усіх галузей та сфер діяльності та визначається згідно з розділом 5 «Експертиза об'єктів інтелектуальної власності» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз та Постановою «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» [15, 16]. Основними завданнями, які вирішують експерти під час проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей об'єктів, які належать до об'єктів промислової власності, об'єктів авторського права і суміжних прав. Окремим важливим аспектом експертизи становлять економічні дослідження об'єктів інтелектуальної власності, зокрема визначення вартості перелічених вище об'єктів інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них» [16, п. 5.1–5.4].

Згідно вказаних документів експертиза встановлює властивості об'єктів до яких належать об'єкти промислової власності, зокрема, промислових зразків; винаходів і корисних моделей; знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин. Судова експертиза на об'єкти авторського права і суміжних прав встановлює властивості літературних та художніх творів; драматичних, музично-драматичних творів, інших сценічних творів; музичних творів; аудіовізуальних творів; творів живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічних творів; комп'ютерних програм, компіляцій даних (баз даних), якщо вони за доборою або впорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності [15, 16]. Практично всі, з названих об'єктів права ІВ, на які проводиться судова експертиза, є об'єктами права, які у тій чи іншій мірі використовуються у сфері будівництва. Авторами даного дослідження було взято за основу попередньо розроблену ними «Класифікацію об'єктів права ІВ у будівництві» [1, с. 53–54] та доповнено її сутнісними ознаками судової експертизи на той чи інший ОПІВ, який використовується у будівельній сфері. (Див. таблиця 1).

**Сутнісні ознаки судової експертизи об'єктів права ІВ
у будівництві**

Назва ОПВ	Характерні риси об'єктів права, що підтверджують їх застосування у будівництві	Сутність судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у будівництві
Винахід	Продукт (пристрій, речовина); процес (спосіб); застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням – як об'єкти винаходів у будівельній сфері	Встановлює: - наявність новизни винаходу на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом або відомим технічним рішенням); - наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не впливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним); - наявність у формулі запатентованого винаходу усіх ознак, які були у поданій заявці.
Корисна модель	Об'єктами корисної моделі у будівництві можуть бути продукт (пристрій, речовина), процес (технологічний) у будівництві	Встановлює: - наявність новизни корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленою корисною моделлю або відомим технічним рішенням); - відповідність корисної моделі критерію патентоздатності «промислова придатність»; - наявність у формулі запатентованої корисної моделі усіх ознак, які були у поданій заявці.
Промисловий зразок	Зовнішній вигляд промислових виробів у будівництві, сукупність суттєвих ознак яких задовольняє естетичні та ергономічні вимоги до них.	Встановлює: - 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;

Таблиця 1 (продовження)

Назва ОПВ	Характерні риси об'єктів права, що підтверджують їх застосування у будівництві	Сутність судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у будівництві
		<p>- наявність у складі зображення виробу, внесеного до Реєстру, інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо)</p>
Архітектурний твір	Твори архітектури у вигляді оригіналу (проекту, креслень, ескізів, моделей), так і у вигляді матеріальних носіїв (готових архітектурних будівельних об'єктів).	<p>Встановлює: - Чи є об'єкт дослідження (назва) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи? - Чи містить у собі об'єкт дослідження (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об'єкта авторського права згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи? - Чи є твір (назва 1) переробкою твору (назва 2)? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер? - Чи мало місце відтворення твору (назва 1) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору (назва 2)?</p>
Літературний (письмовий) твір – науковий твір	Науковий твір, що стосується будівельної сфери, науково-дослідна робота (звіт), карти та технічні креслення, твір написаний особливою математичною мовою (рівняння, геометричні фігури), мовою коду або спеціальною технічною мовою у галузі будівництва.	<p>Встановлює: - Чи є текстовий матеріал (його фрагменти), розміщений (розміщені) у монографії, статті, брошурі або іншому виданні чи веб-сайті, повним чи частковим відтворенням літературного твору..., авторські права на який належать...; - Чи є об'єкт дослідження (назва) (або його частина, яка</p>

Таблиця 1 (продовження)

Назва ОПВ	Характерні риси об'єктів права, що підтверджують їх застосування у будівництві	Сутність судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у будівництві
		<p>може використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?</p> <p>- Чи містить у собі об'єкт дослідження (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об'єкта авторського права згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?</p> <p>- Чи є твір (назва 1) переробкою твору (назва 2)? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?</p> <p>- Чи є твір (назва 1) перекладом твору (назва 2)? Якщо так, чи має цей переклад творчий характер?</p> <p>- Чи мало місце відтворення твору (назва 1) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору (назва 2)?</p> <p>- Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у знаку для товарів і послуг (назва 2)?</p> <p>- Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у комерційному (фірмовому) найменуванні (назва 2)?</p>
<p>Комп'ютерна програма;</p> <p>Компіляції даних (бази даних)</p>	<p>Прикладні програми, що використовуються у сфері архітектури, дизайну, кадастрі та будівництві вцілому.</p> <p>Дані або збірники іншої інформації у будівельній галузі — компіляції матеріалів, даних, інфор-</p>	<p>Встановлює:</p> <p>- Чи мало місце відтворення комп'ютерної програми (назва 1) у комп'ютерній програмі (назва 2)?</p> <p>- Чи є вихідні тексти (вихідні коди) або їх частина комп'ютерної програми (назва 1) переробкою вихідних текстів (вихідних кодів) комп'ютерної програми (назва 2)?</p>

Таблиця 1 (продовження)

Назва ОПВ	Характерні риси об'єктів права, що підтверджують їх застосування у будівництві	Сутність судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у будівництві
	маці, результатів науково-технічної творчості, розміщені в системному або методичному порядку, які є доступними через електронні або інші засоби; автоматизоване проектування в будівництві.	<ul style="list-style-type: none"> - Чи є комп'ютерна програма (назва 1) самостійним, оригінальним твором, відмінним від комп'ютерної програми (назва 2)? - Чи має ознаки неліцензійності використання комп'ютерної програми (назва)? - Чи відповідає комп'ютерна програма (назва) технічному завданню чи технічному опису? - Чи були внесені до комп'ютерної програми (назва) зміни (модифікації, вчинення дій, пов'язаних із функціонуванням комп'ютерної програми відповідно до її призначення, запис і збереження в пам'яті комп'ютера, виправлення явних помилок тощо) з метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи (назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи). Якщо так, то коли саме ці зміни були внесені?
Фотографічний твір	Прикладні фотографії, що мають безпосереднє відношення до наукових творів у галузі будівництва або до самого процесу будівництва, до архітектурних творів, тощо.	<p>Встановлює:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Чи є зображення, розміщене на сторінці газети, журналу або іншому виданні чи веб-сайті, відтворенням фотографічного твору..., авторські права на який належать.
Торговельна марка	Товари та послуги у галузі будівництва	<p>Встановлює:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відповідність позначення або будь-якої комбінації позначень, що є об'єктом зареєстрованої торговельної марки, публічному порядку, принципам гуманності і моралі - наявність чи відсутність підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони: чи торговельна марка є зображенням чи імітацією державного

Таблиця 1 (продовження)

Назва ОПВ	Характерні риси об'єктів права, що підтверджують їх застосування у будівництві	Сутність судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у будівництві
		<p>герба, прапора чи іншого державного символу (емблеми); офіційної назви держави; емблеми, скороченого або повного найменування міжнародних міждержавних організацій; офіційного контрольного, гарантійного та пробірного клейма, печатки; нагороди чи іншої відзнаки; мала розрізняльну здатність на дату подання заявки або чи набула розрізняльної здатності внаслідок використання; складається лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складається лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги;</p> <p>- Чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати; Складається лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами; Відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарі істотної цінності; Є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з кваліфікованим зазначенням поход-</p>

Таблиця 1 (продовження)

Назва ОПВ	Характерні риси об'єктів права, що підтверджують їх застосування у будівництві	Сутність судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у будівництві
		ження товару; Є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи; Відтворює промисловий зразок, права на який належать в Україні іншій особі; Відтворює 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; Відтворює прізвище, ім'я, псевдонім та похідні них, портрет чи факсиміле відомої в Україні особи.
Комерційне (фірмове) найменування	Фірмові найменування у галузі будівництва, бренди компаній будівельного профілю	Встановлює: - наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати, - чи може використання особами однакових або схожих комерційних (фірмових) найменувань здійснюватися без введення в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізуються, та послуг, які надаються.

Таблицю складено авторами згідно джерел: [1, 15, 16]

На слухну думку Н. В. Кісіль: «На відміну від інших напрямів судової експертизи, експертиза у сфері інтелектуальної власності встановлює фактичні дані про властивості, ознаки, закономірності створення й використання об'єктів, які є специфічними саме для цього класу судової експертизи — об'єкти права інтелектуальної власності. Предметом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є фактичні дані та обставини справи про властивості, ознаки, закономірності створення й використання об'єктів інтелектуальної власності,

їх вартість, завдані збитки та економічні операції щодо цих об'єктів, які мають значення для досудового розслідування чи судового провадження й установлюються шляхом застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку» [6].

Федоренко В. Л., Тимошик Л. П. визначають судову експертизу з питань інтелектуальної власності, як цілеспрямовану професійну діяльність «...щодо отримання доказової інформації стосовно захисту права на об'єкти інтелектуальної власності, зміст якої полягає в дослідженні судовими експертами на основі спеціальних знань в галузі авторського права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності, економіки інтелектуальної власності, об'єктів, явищ і процесів, з метою надання об'єктивних і належно обґрунтованих висновків, що є або будуть предметом судового розгляду» [17].

Як бачимо, ОПВ у будівництві виникають як у патентному, так і у авторському праві, й ці об'єкти права все частіше стають об'єктами судової експертизи. Судова експертиза інтелектуальної власності на ці об'єкти відрізняється від оціночно-будівельної та будівельно-технічної судової експертизи як суттєво, так і сутнісно. Тому ґрунтовні дослідження щодо судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності у галузі будівництва є надзвичайно важливими як для розвитку цього особливого напрямку судової експертизи, так і для інноваційного розвитку будівельної галузі України.

Список використаних джерел:

1. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза як засіб доказування при розгляді цивільних справ щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. Ф. Дорошенко. К., 2007. 22 с.
2. Крайнев П. П. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності / П. П. Крайнев, Н. М. Ковальова, М. В. Мельников; за ред. П. П. Крайневої. — Вінниця : Поліграф. центр «Фенікс», ДІВП ВАТ «Інфракон» — «Інфракон-І», 2008. — 376 с.; Крайнев П. П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності / П. П. Крайнев // Судова експертиза. — 2004. — № 1. — С. 9–17.
3. Дорошко Г. К., Марченко Н. В. Судовий експерт у сфері інтелектуальної власності // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. — 2014. — Вип. 1(2). — С. 116–120.
4. Кірін Р. С., Коротаєв В. М., Хоменко В. Л. Особливості змісту та обсягу доручення суду в ухвалі про призначення ІР-експертизи // Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної кон-

ференції «Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності» (м. Київ, 24 травня 2019 р.) НДІ інтелектуальної власності НАПрН України – К., 2019. – 146 с., С. 188–196.

5. Кісіль Н. В. Сутність і зміст судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності / Н. В. Кісіль // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - 2015. - Вип. 15. - С. 346-354. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Trsek_2015_15_47.

6. Чорна М. В., Глухова С. В. Стратегічні напрями інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі / М. В. Чорна, С. В. Глухова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. - Вип. 1(1).- С.210 -216. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_1%281%29__32.

7. Майданик Р. А. Містобудівне право: цивільно-правові аспекти // Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Вип. III. Матеріали Третьої наук.-практ. конф., (Київ, 4 грудня 2019 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. 231 с. – С. 6–8.

8. Тарасенко Х. Ю. Первинні та вторинні суб'єкти права інтелектуальної власності у сфері будівництва // Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального інформаційного та ІТ права, Львів, 27–28 жовтня 2017 р. С. 264–270.

9. Папірник Р. Б., Бабенко В. А. Об'єкти права інтелектуальної власності – важливий чинник інноваційності будівельної галузі / Папірник Р. Б., Бабенко В. А. // Вісник ПДАБА. 2020. № 2. С. 47–58.

10. Ярошук І. В., Семиліт Д. Інтелектуальна власність в будівництві // Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Вип. III. Матеріали Третьої наук.-практ. конф., (Київ, 4 грудня 2019 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. 231 с. – С.133-139.

11. Новицький О.П. Інтелектуальна власність в будівництві [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.pdaa.edu.ua/default/files/node>.

12. Инженерно-техническая экспертиза по охране труда и безопасности жизнедеятельности: учебник / А. С. Беликов, В. В. Сафонов, Е. В. Рабич [и др.]; под общ. ред. А. С. Беликова. Днепропетровск.:Середняк Т. К., 2015. 438 с.

13. «Про судову експертизу»:Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХІІ. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>.

14. Енциклопедія інтелектуальної власності / за ред. проф. П. П. Крайнева. К.:Старт-98, 2012. – 660 с, С. 195.

15. Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності Постанова вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12#Text>.

16. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : Наказ Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 // Офіційний вісник України. 1998. № 46.

17. Федоренко В. Л., Тимошик Л. П. Судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності: генезис, поняття, класифікація та система // Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління. 2019. № 1(3). С. 11–52. URL: <https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-11-52>.

УДК 347.948.2

СУЧАСНІ АСПЕКТИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Петренко Віталій Олександрович

*д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри інтелектуальної власності
та управління проектами
Національної металургійної академії України*

Дорожко Григорій Костянтинович

*к.т.н., доцент,
старший науковий співробітник
відділу промислової власності
Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України*

Як свідчить практика діяльності розвинутих країн, ефективну інноваційну діяльність може гарантувати тільки чітка система захисту інтелектуальної власності.

Найбільш ефективним способом захисту порушених прав інтелектуальної власності є судовий спосіб. Складовою правового захи-

сту інтелектуальної власності є встановлена чинним законодавством система судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ці аспекти є найголовнішими в процесі підготовки фахівців з інтелектуальної власності та управління проектами. На це також звертають увагу студенти технічних спеціальностей, як активні майбутні учасники інноваційного розвитку нашої країни. Проведене опитування магістрантів технічного напрямку свідчить про те, що більшість з них (практично 85 відсотків) вважає сприятливою таку ситуацію в економіці країни, яка надійно захищає автора технічної розробки та бізнесмена від недобросовісної конкуренції, посягань на їх інноваційну діяльність та інноваційну продукцію. Такий надійний захист повинна забезпечити судова система та її ефективна діяльність.

В практиці судового вирішення спорів про порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності у визначених судом випадках призначається та застосовується судова експертиза.

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності спроможна з правової точки зору підтвердити ступінь подібності досліджуваної продукції, її упаковки, дизайну, елементів оформлення представленим зразкам, а також виявити факти їх фальсифікації. У практиці судової експертизи дослідження проводяться шляхом встановлення тотожності взаємної топографії елементів зображень, дотримання технології друку і захисту упаковки, аналізу інших характеристик і параметрів об'єктів, тощо, які документуються у ході дослідження.

Під захистом права інтелектуальної власності слід сприймати «систему активних заходів, які застосовуються власником, іншим законним володільцем, компетентними державними чи іншими органами, що спрямована на усунення порушень права інтелектуальної власності, покладення виконання обов'язку з відновлення такого порушеного права на порушника» [1, 333].

Захист права інтелектуальної власності — це система правових засобів, які вживаються спеціально уповноваженими на це державними органами (органи виконавчої влади, адміністративні органи, суди) для захисту суб'єктивних прав на об'єкти інтелектуальної власності [2, 33].

В практиці правозастосування при захисті порушених прав на об'єкти права інтелектуальної власності виникає питання визначення терміну «порушення прав інтелектуальної власності». Загальнови-знаним визначенням порушення права інтелектуальної власності є таке: «Порушення прав інтелектуальної власності — це вчинення особою (особами) дій, що призводять до порушення прав власника, які

захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку» [3, 99].

Причин порушення прав інтелектуальної власності дуже багато — від недостатньої інформації до злочинного наміру, коли нелегальні товари охоплюють цілий сегмент ринку.

Основними видами порушення прав інтелектуальної власності є контрафакція, піратство й плагіат.

За доктриною сучасного авторського права, плагіат — це порушення немайнових (право на ім'я) та майнових (право на винагороду) прав автора. Суть плагіату — викрадення результату інтелектуальної праці [4, 131].

Піратство у сфері інтелектуальної власності — використання об'єктів авторського права і суміжних прав з метою отримання комерційної вигоди без згоди правовласників [4, 134].

Контрафакція (від лат. *contrafactio* — підробка) — самовільне і протизаконне виготовлення і розповсюдження екземплярів твору без згоди правовласника [4, 137].

Отже, треба зауважити, що такі порушення як контрафакція й піратство мають на меті, перш за все, отримання матеріальної вигоди. Головна ж мета плагіату — це створення у свідомості споживача зв'язку між порушником та об'єктом інтелектуальної власності в той час, коли бажання отримати матеріальну вигоду або є вторинним або зовсім відсутнє.

Правопорушенням у сфері інтелектуальної власності вважається будь-яке вчинення дій, що кваліфікуються як використання об'єкта права інтелектуальної власності без згоди правовласника.

Судова експертиза є дієвим процесуальним прийомом для доказування фактів порушення авторських прав та встановлення осіб, винних в таких порушеннях. Зважаючи на складність доказування в таких справах, ключову роль в доказуванні відіграє саме висновок експерта. Такий висновок є дуже вагомим аргументом для суду, оскільки допомагає суду встановити фактичні обставини справи за допомогою спеціальних знань, якими не володіє суддя [5, 60].

Однією із основних форм захисту порушених прав інтелектуальної власності є захист у судовому порядку. Проведення судової експертизи по справам, які стосуються порушених прав інтелектуальної власності, є важливою складовою задля отримання кваліфікованого висновку експерта та встановлення судом фактичних обставин справи і виявлення наявності або відсутності факту порушення, та винесення обґрунтованого судового рішення.

Проведення судової експертизи, призначеної судом, та висновок експерта має статус джерела доказів — це висловлення власної думки експерта, засноване на наукових дослідженнях, яке не є особливим доказом і оцінюється судом в сукупності з іншими доказами у справі, наданими учасниками судового процесу. Підставами для відхилення висновку експерта є некомпетентність експерта, вихід його за межі своєї компетенції, невиконання умов належності, допустимості, достовірності та достатності стосовно об'єктів — предметів дослідження і порівняльним зразкам. Об'єкт досліджень — це речові докази, документи, предмети, зразки для порівняльного дослідження, а також матеріали справи, за якими проводиться судова експертиза.

Ефективне використання сучасних досягнень експертних технологій має важливе значення і для ефективного встановлення судом або органами досудового розслідування певних фактів, які стосуються порушення прав інтелектуальної власності [6, 136–137].

Постановою «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 23 березня 2012 року № 5 [7] Пленум Вищого господарського суду України визначив невирішені питання застосування судової експертизи у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності. Відповідно до Постанови, судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Загалом, перед судовим експертом господарські суди не повинні порушувати питання, що носять правовий характер, а повинні ці питання вирішувати самостійно у судовому порядку.

Як зауважує автор [8, 13–14] «ефективність роботи судових експертів у сфері інтелектуальної власності прямим чином залежить і від якості спеціального законодавства. Так у спеціальних законах з промислової власності на сьогодні не вирішено ряд проблем, які можуть бути виявлені лише в процесі правозастосування, зокрема — під час проведення судово-експертних досліджень. До них можна віднести питання процедури визнання патентів на корисні моделі та промислові зразки недійсними частково, виключення з правової охорони необороздатних елементів знаків тощо».

Одним із головних напрямків вдосконалення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є такі: необхідно створити сприятливі умови для розвитку наукових досліджень та підготовки кваліфікованих кадрів у сфері інтелектуальної власності та судової експертизи.

У перспективі треба вважати, що призначення судової експертизи порушених прав інтелектуальної власності повинно значно поширитися у зв'язку з необхідністю «детінізації інтелектуальної економіки, яка розглядається як цілісна система дій по запобіганню корупції та неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності у сфері інтелектуальної власності» [9, 90]. В цьому сенсі необхідно визначити корупційні ознаки порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності.

На сьогоднішній час кількість судових спорів щодо порушень прав інтелектуальної власності є порівняно великою, а фахівців-експертів недостатньою. Також їм бракує досвіду та компетентності. Це вказує на необхідність збільшувати кількість фахівців у сфері інтелектуальної власності, що зможуть відповідно до компетенції та компетентності здійснювати судово-експертні дослідження [10, 88]. Це навчання можна здійснювати в рамках освітньо-навчальних магістерських програм в університетах, де є кафедри інтелектуальної власності, в тому числі при виконанні магістерських випускних робіт по напрямках судової експертизи порушених прав інтелектуальної власності. Було б також в нагоді започаткування факультетів післядипломної підготовки та перепідготовки судових експертів з інтелектуальної власності, а також регулярне видання навчальних посібників та настанов з сучасних проблем та досягнень у сфері судової експертизи інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджений Наказом Мініюсту від 08.10.98 № 53/5). URL: [https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD#w1_4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD#w1_4). Дата звернення 02.10.20 р.
2. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник / О. П. Орлюк (кер. авт. кол.), А. О. Кодинець, Ю. В. Носік та ін.; за ред. О. П. Орлюк. Київ: Інтерсервіс, 2016. 382 с.
3. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: підручник / за заг. ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. С. 33.
4. Кірін Р. С., Хоменко В. Л., Коросташова І. М. Інтелектуальна власність: підручник. Дніпропетровськ: НГУ, 2012. 320 с.

5. Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Литвинчук І. Л. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [текст] навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури». 2014. 276 с.

6. Коваленко І. А. Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності. Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності : Матер. наук.-практ. конф. (21 грудня 2017 р., м. Київ) ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренка ; Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту. К. : Видавництво Ліра-К, 2017. 212 с.

7. Кісіль Н. В. Експертні технології при доказуванні порушень прав інтелектуальної власності. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» з нагоди 85-річчя д.ю.н., професора Ніни Іванівни Кліменко (27 лютого 2018 року). Київ-Маріуполь, 2018. 412 с.

8. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 23.03.2012 р. № 5. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12>.

9. Дорошенко О. Ф. Правове забезпечення стану та перспективи розвитку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності в Україні. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика: науково-практ. збірн.; НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Випуск 6. К.: Інтерсервіс, 2020. 110 с.

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

ОЦІНКА РОЗКРИТТЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА В ІНТЕРНЕТІ

Роботягова Людмила Іванівна
провідний науковий співробітник
Центру експертних досліджень

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

Директивою 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків (далі —

Директива) передбачено, що правова охорона промислового зразку надається правом на промисловий зразок, якщо він є новим та має індивідуальний характер (ст. 3 (2)) [1].

Промисловий зразок вважається новим, якщо тотожній промисловий зразок не був раніше оприлюднений, і має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь який інший промисловий зразок, який був оприлюднений до дати подання заявки на реєстрацію або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету. Таким чином, розкриття інформації має значення при оцінці відповідності промислового зразка вимогам охороноздатності.

Промисловий зразок вважається оприлюдненим (i) якщо інформацію про нього було опубліковано в результаті реєстрації або з інших підстав, або його було показано на виставці, використано в торгівлі або іншим чином доведено до загального відома, (ii) за винятком випадків, коли такі події не могли стати відомими в процесі звичайної підприємницької діяльності колам, які спеціалізуються у відповідній галузі, і які здійснюють свою діяльність в межах Спільноти (ст. 6(1)).

Слід зазначити, що вищезгадане положення дає тільки приклади можливих подій розкриття інформації (наприклад, «опубліковано після реєстрації або іншим чином», «виставлено», «використовується в торгівлі»), але не вичерпний список таких подій (тобто «розкрито іншим чином»). Більш того, не існує обмежень щодо того, де має відбуватися розкриття інформації, щоб промисловий зразок вважався доступним для громадськості.

У зв'язку з ростом електронної комерції та збільшенням торгових операцій, що проводяться через Інтернет, розкриття промислового зразка все частіше здійснюється через цей канал зв'язку, що викликає питання про те, як підтвердити розкриття інформації в Інтернеті. Це особливо актуально з урахуванням того, що контент, розміщений в Інтернеті, вважається загальнодоступним.

Джерело розкриття промислового зразка в Інтернеті повинно бути належним чином зазначеним в представлених доказах, тому, не зважаючи на те, що відповідні докази завжди повинні оцінювати в індивідуальному порядку, було важливо, щоб при оцінці розкриття промислового зразка в Інтернеті на всій території ЄС використовували одні й ті ж критерії.

Отже з метою підвищення прозорості надання інформації, її правової визначеності та передбачуваності мережею інтелектуальної

власності Європейського Союзу (EUIPN), яка об'єднує національні і регіональні відомства інтелектуальної власності ЄС і Відомство інтелектуальної власності ЄС (EUIPO), були розроблені загальні критерії для оцінювання розкриття промислового зразка в Інтернеті. Спільний документ «Загальна інформація про критерії оцінки розкриття промислових зразків в Інтернеті (Common Communication on Criteria for assessing disclosure of designs on the internet)» був представлений у квітні 2020 року для використання в якості довідкового матеріалу для EUIPO, відомств інтелектуальної власності країн-членів ЄС та Бенілюксу (MS IPOs), інших відповідних органів, асоціацій користувачів (UAs), заявників, правласників, представників та інших зацікавлених осіб [2].

Документ охоплює всі аспекти розкриття промислового зразка в Інтернеті, починаючи від типів доказів, прийнятних для представлення інформації, отриманої в Інтернеті, до конкретних рекомендацій, пов'язаних з наданням доказів, отриманих з веб-сайтів, соціальних мереж, онлайн-ЗМІ, або інших онлайн-джерел і призначений для застосування незалежно від конкретних процедур, а саме: експертизи новизни *ex officio*; процедури визнання промислового зразка недійсним; визначення статусу промислового зразка (зареєстрований або незареєстрований) і т.ін.

Промисловий зразок, розкритий в Інтернеті, є частиною відомого рівня техніки. При цьому не має значення як був розкритий промисловий зразок: як торговельна марка, об'єкт авторського права, винахід, корисна модель або іншим чином.

При оцінці подій розкриття промислового зразка в Інтернеті повинні враховуватись наступні ключові аспекти:

джерело, в якому був розкритий промисловий зразок;

дата, коли промисловий зразок був розкритий;

засоби представлення доказів;

неможливість отримання інформації про промисловий зразок колам, які спеціалізуються у відповідній галузі, і які здійснюють свою діяльність в межах Спільноти.

Розглянемо їх більш детально.

Джерела розкриття промислового зразка в Інтернеті. Найбільш поширеними джерелами розкриття інформації про промисловий зразок в Інтернеті є:

Веб-сайти. Існує безліч веб-сайтів, на яких можна розкрити промисловий зразок, наприклад інтернет-магазини, сайти соціальних мереж або онлайн-бази даних. Докази, взяті з веб-сайту, повинні:

-
- бути представлені у вигляді роздруківки або знімка екрана з відповідною інформацією, представленою на ньому;
 - містити чітке зображення відповідного дизайну із зазначенням його характеристик, дати розкриття і URL-адреси.

URL (Uniform Recourse Locator) — це конкретне посилання на веб-ресурс, який можна знайти в Інтернеті. URL-адреси зазвичай використовуються для посилання на веб-сторінки (http), передачу файлів (FTP), електронну пошту (mailto), доступ до бази даних (JDBC) та інші додатки.

Якщо інформація отримана за допомогою роздруківки, дата її друкування вважатиметься датою розкриття промислового зразка, якщо інша більш рання відповідна дата не може бути встановлена з отриманого документа або з будь-яких інших доказів. При оцінюванні доказів розкриття промислового зразка, створеного на веб-сайті, може мати значення інформація про цілі і основні характеристики даного веб-сайту.

Додатки. Розкриття промислового зразка може здійснюватися через додатки, зокрема, пов'язані з онлайн-продажами, аукціонами, соціальними мережами і т. ін. Якщо у додатків також є версія веб-сайту, бажано, щоб відповідна інформація витягалася з цієї версії, а не з самого додатка. Якщо версія веб-сайту недоступна, як доказ можна використовувати знімок екрана з мобільного пристрою.

Електронна пошта. Обмін електронною поштою широко використовується в торгівлі і може бути джерелом розкриття промислового зразка. Слід брати до уваги одержувача електронного повідомлення і його мету, оскільки це може слугувати індикатором того, чи було воно адресовано колам, що спеціалізуються на відповідному секторі, які спеціалізуються у відповідній галузі, які здійснюють свою діяльність в межах Спільноти. Повідомлення з електронній пошти має відображати промисловий зразок, зокрема, якщо він міститься в надісланому вкладенні. Дата, що має відношення до оцінювання розкриття промислового зразка, повинна бути чітко зазначена, зокрема, якщо електронний лист містить посилання на декілька дат.

Обмін файлами. Надання доступу до файлу, що включає промисловий зразок, через систему обміну файлами (наприклад, одно-рангові (P2P) або файлові хостингові платформи), може бути подією розкриття інформації. P2P (*Peer to peer*) — це метод обміну файлами, при якому комп'ютери можуть надсилати інформацію безпосередньо один одному, не проходячи через централізований сервер. Файлові хостингові платформи — це служба обміну файлами, яка зберігає

файли на платформі, звідки користувачі можуть згодом їх завантажувати. При цьому не відбувається пряма передача між комп'ютерами користувачів.

При встановленні розкриття інформації за допомогою спільного використання файлів необхідно надати будь-які додаткові докази, якщо такі є, наприклад, повідомлення електронної пошти, що інформують користувачів про нове завантаження і т. ін. Якщо дата завантаження файлу на платформу недоступна, відповідну дату можна підтвердити, вказавши дату, коли файл був фактично завантажен користувачем.

Дата розкриття інформації про промисловий зразок в Інтернеті. Характер Інтернету може ускладнити встановлення фактичної дати, коли інформація про промисловий зразок стала доведеною до загального відома. Наприклад, не на всіх веб-сторінках зазначається дата їх публікації. Крім того, веб-сайти легко оновлюються, при цьому більшість з них не має архівів раніше розміщених матеріалів, а також вони не відображають записи, які дозволяють колам, які спеціалізуються в відповідній галузі, точно визначити, що було опубліковано і коли.

В зв'язку з цим дата розкриття промислового зразка в Інтернеті вважається надійно встановленою, якщо, зокрема:

- на веб-сайті є позначки часу, що стосуються історії внесення змін в файл або в веб-сторінку (наприклад, як у Вікіпедії, або як ті, що автоматично прикріплюються до контенту на форумах і в блогах);
- дати індексації передаються на веб-сторінку пошуковими системами (наприклад, з кеша Google);
- на скріншоті веб-сторінки зазначена певна дата;
- інформація, що стосується оновлень веб-сторінки, доступна зі служби архівування в Інтернеті.

Засоби представлення доказів, отриманих з Інтернету. Що стосується засобів представлення доказів, отриманих з Інтернету, то такими є, зокрема:

Роздруківки і скріншоти. Роздруківки і знімки екрану повинні в ідеалі містити інформацію про джерело, з якого було взято контент (наприклад, адреса URL), відповідну дату і розкритий промисловий зразок, і не повинні змінюватися вручну. Якщо декілька дат і / або малюнків відображаються на роздруківці або скріншоті, слід чітко зазначити, яка дата розкриває промисловий зразок. Зображення промислового зразка повинні бути точними і якісними для того, щоб можна було визначити його особливості.

Зображення та відео. Повинна бути надана інформація про джерело, звідки взято зображення або відео, що демонструє промисловий зразок. Необхідно встановити дату, коли зображення або відео, яке демонструє промисловий зразок, було оприлюднено. Зображення, що показує промисловий зразок, може бути представлено у вигляді роздруківки або знімка екрана. Крім того, може бути представлено саме відео (наприклад, у вигляді файлу) або тільки знімки відповідних частин виробу, в яких відображається промисловий зразок. Зазначення тільки URL-адреси відео недостатньо.

Метадані. Метадані — це дані, що використовують для опису змісту певного елемента (наприклад, фотографії, зображення, відео або електронної книги). Якщо метадані представляють як доказ, необхідно надавати інформацію, яка пояснює, як вони були отримані, якого роду інформація була витягнута і з якого джерела.

URL-адреси і гіперпосилання. При використанні URL-адреси або гіперпосилання необхідно також надавати роздруківку або знімок екрана з відповідною інформацією, що міститься на них.

Письмові заяви. Інформація, що міститься в заявах в письмовій формі, повинна бути підтверджена додатковими доказами, такими як роздруківки або знімки екрану, що показують інформацію, що має відношення до розкриття промислового зразка (наприклад, зображення, дата розкриття і т. ін.).

Події щодо розкриття промислового зразка, які не стали відомими колам, які спеціалізуються у відповідній галузі і які здійснюють свою діяльність в межах Спільноти. Після доведення факту розкриття промислового зразка тобто, якщо інформацію про нього було опубліковано в результаті реєстрації або з інших підстав, або його було показано на виставці, використано в торгівлі або іншим чином доведено до загального відома, існує презумпція того, що промисловий зразок вважається оприлюдненим (ст. 6 (1) Директиви).

Проте, дії з розкриття більш раннього промислового зразка не будуть прийматися до уваги, якщо будуть представлено переконливі факти, докази і аргументи на користь того, що ці події, розмірковуючи розумно, не могли стати відомими в процесі звичайної підприємницької діяльності колам, які спеціалізуються у відповідній галузі, і які здійснюють свою діяльність в межах Спільноти [3].

Загалом, промислові зразки, інформація про які розкрита в Інтернеті, стають частиною відомого рівня техніки. Тільки за певних обставин цей контент не може вважатися розумно відомим колам, які спеціалізуються у відповідній галузі, і які здійснюють свою діяльність

в межах Спільноти. Це може бути пов'язано з деякими обмеженнями, зокрема, щодо доступності або можливості пошуку інформації в Інтернеті. Для того, щоб спростувати презумпцію розкриття інформації, цей виняток має бути підтверджено шляхом подання відповідних доказів [4].

Так, якщо один і той же промисловий зразок публікується в декількох джерелах, наприклад, один і той же промисловий зразок розкривається на веб-сайті компанії, в обліковому запису соціальної мережі і в блогах або інших подібних веб-сайтах. Сторона, яка оспорує розкриття інформації, повинна надати докази, щоб спростувати презумпцію стосовно всіх показаних подій розкриття інформації про промисловий зразок.

Аспектами, які можуть бути важливими при оцінюванні того, чи могла стати подія розкриття промислового зразка обґрунтовано невідомою в процесі звичайної підприємницької діяльності колам, які спеціалізуються у відповідній галузі, і які здійснюють свою діяльність в межах Спільноти є: паролі та платежі; мова і домен верхнього рівня; можливість пошуку; гео-блокування.

Паролі та платежі. В цілому, ні надання доступу лише обмеженому колу людей (наприклад, за допомогою захисту паролем), ні вимога оплати за надання доступу (аналогічно купівлі книжки або передплати журналу) не завадять промислового зразку, який став доступним на веб-сторінці, в додатку або платформі спільного використання файлів, увійти до складу відомого рівня техніки.

Проте, обмежений доступ до певних внутрішніх баз даних (наприклад, до тих, які використовуються тільки співробітниками компанії) може перешкоджати тому, щоб випадок розкриття промислового зразка став відомим в ході звичайної діяльності колам, що спеціалізуються у відповідній галузі.

Таким чином, вирішення питання, чи стала така подія розкриття промислового зразка невідомою може залежати від конкретних обставин конкретної справи.

Мова і домен верхнього рівня. Як правило, мови не впливають на прийняття промислового зразка, але вони можуть обмежувати можливість їх пошуку в Інтернеті. Отже, при оцінюванні розкриття інформації про промисловий зразок необхідно встановити, чи очікується, що під час звичайного провадження господарської діяльності спеціалізовані кола будуть шукати інформацію на відповідній мові. На теперішній час технологія пошуку зображень досягла такого рівня, який дозволяє знайти дизайн, навіть якщо він опублікований на веб-сайті непоширеною мовою.

Домен верхнього рівня — це останній сегмент доменного імені або частина, яка слідує одразу після символу «точка». Існує обмежена кількість зумовлених суфіксів, які представляють домен верхнього рівня, наприклад: .com — комерційний бізнес; .gov — урядові установи; .edu — навчальні заклади.

Домени верхнього рівня, в принципі не впливають на можливість пошуку промислових зразків в Інтернеті. Однак, вони можуть слугувати індикатором того, чи мають зацікавлені спеціалізовані кола більше шансів отримати доступ до певного веб-сайту. Наприклад, якби домен верхнього рівня був доменом держави Україна, було б більш ймовірно, що спеціалізовані кола, які діють на території України могли би дізнатись про розкриття промислового зразку, що сталася на такий веб-сторінці.

Можливість пошуку. Для того, щоб встановити, чи не стала подія розкриття промислового зразка в Інтернеті обгрунтовано відомою під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України необхідно оцінити, чи дійсно у спеціалізованих колах була можливість знайти відомий рівень техніки в Інтернеті.

В першу чергу слід визначити, чи був конкретний веб-сайт технічно доступен [4]. При оцінюванні того, чи могла бути знайдена відповідна інформація в Інтернеті, також слід враховувати особливі звичаї або поведінку під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі або у відповідному секторі.

Слід зазначити, що при індексуванні веб-сайтів пошуковими системами включається весь вміст з вільним доступом. Таке індексування слугує для отримання релевантних результатів при виконанні пошуку в Інтернеті. Отже, якщо пошукова система індексує зображення промислового зразка, воно з більшою ймовірністю буде знайдено колами що спеціалізуються у відповідній галузі. Однак, якщо веб-сайт спеціально налаштований для заборони або обмеження доступу для пошу, його вміст не буде захопленим [2].

Гео-блокування може бути ще одним фактором, який впливає на доступність інформації в Інтернеті для спеціалізованих кіл, що провадять свою діяльність на території України. Гео-блокування — це форма безпеки, яка використовується в електронній пошті, Інтернеті або будь-яких інших інтернет-серверах для обмеження доступу до контенту в залежності від географічного розташування користувача. Місцезнаходження користувача визначається шляхом перевірки його

IP-адреси (країни) або діапазону адрес, які вважаються небажаними або ворожими.

Гео-блокування найчастіше пов'язують із його використанням для обмеження доступу до преміум-мультимедійного вмісту в Інтернеті, такого як фільми та телевізійні шоу, розглядаючи вміст веб-сайтів головним чином з позицій правової охорони авторських прав та ліцензування [5]. Однак можуть бути й інші способи гео-блокування, які включають блокування зловмисного трафіку, примусове застосування цінової дискримінації на основі точки доступу та, в деяких країнах, навіть інтернет-цензуру.

Сумуючи можливо зазначити, що критерії оцінки розкриття промислових зразків в Інтернеті, розроблені мережею інтелектуальної власності Європейського Союзу, застосовують в ЄС для представлення інформації, отриманої в Інтернеті, як доказу в процедурах визнання промислового зразка недійсним; визначення статусу промислового зразка і інших. Зважаючи на це, є доцільним запозичити цю практику при проведенні судово-експертних досліджень промислових зразків в Україні.

Список використаних джерел:

1. Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs. Official Journal L 289, 28.10.1998 p., C. 28–35. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0071>.

2. Common Communication on Criteria for assessing disclosure of designs on the internet / EUIPN, april 2020. URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/C P10_en.pdf.

3. Case-law, R 1482/2009-3 'Insulation blocks', 22/03/2012, п. 38. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1482%2F2009-3.

4. Case-law T-651/16, 'Footwear' 14.03.2018. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/651%2F16.

5. Regulation (EU) 2018/302 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2018 on addressing unjustified geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302>.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Ромашко Алла Сазонівна

к.т.н., доцент,

*Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,*

Дорожко Григорій Костянтинович

к.т.н., доцент,

*старший науковий співробітник
відділу промислової власності*

*Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України*

Узгодженість нормативно-правових актів важлива сама по собі — це головний принцип формування національного законодавства. Але особливу роль вона відіграє коли виникають спірні ситуації та коли потребує судова експертиза для відповіді на ті чи інші питання суду.

В світлі останніх змін спеціального законодавства, щодо об'єктів промислової власності варто переглянути інші нормативно правові акти для підготовки змін та приведення їх у відповідність. Ускладнює зазначений перегляд ще й те, що законодавство змінене, а правила щодо складання та подання заявок — ні (навіть щодо тих законів зміни в яких відбулися більше року тому), а це не додає впевненості в тому, що реформи, які відбуваються у сфері інтелектуальної власності позитивно вплинуть на творчу діяльність в країні. При цьому, незважаючи на такі перешкоди, спробуємо розглянути узгодженість положень різних нормативно-правових актів.

В Інструкції [1, п. 1.2.5] про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі — Інструкція) та в Науково-методичних рекомендаціях [1, п. 5.2 р.V] з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі — Рекомендації) зазначено такий перелік експертиз у сфері інтелектуальної власності щодо об'єктів промислової власності: «знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; ...».

На час аналізу остання редакція цієї Інструкції та Рекомендацій від 13.03.2020 р., тобто на час останньої редакції цього документу вже існував Закон України «Про охорону прав на компоновання напівпровідникових виробів» [2], але це не вплинуло на назву цих об'єктів в Інструкції та в Рекомендаціях. При цьому в законі від 19.09.2019 [2], була змінена його назва, всі посилання в тексті щодо топографії інтегральних мікросхем та чітко відмічене, що такі об'єкти попадають під назву «компоновання напівпровідникових виробів».

Слід зазначити, що п. 5.2. Рекомендацій викладений «із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 131/5 від 14.01.2020» тобто пізніше, але про напівпровідникові вироби схоже забули. Звичайно, забути про них нескладно, адже не має навіть такої експертної спеціальності ні в нинішньому «Положенні про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів» зі змінами від 15.05.2020 р. ні в змінах до нього, які вступають в силу зовсім скоро — з 15.11.2020 р.

З однієї сторони ми розуміємо непопулярність охорони напівпровідникових виробів в Україні, а з іншої — раз використані значні ресурси та підготовлена нова редакція закону, значить є надія на виправлення ситуації, а значить мають бути і експертні спеціальності.

Тепер розглянемо дослідження «пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями» [1, Додаток 5 п. 34.7]. Хоча з досвіду спілкування з судовими експертами ми знаємо, що ця галузь не дуже затребувана, і, відповідно, часто є економічно недоцільною — тим не менше вона існує і закриває можливі запитання щодо експертиз на майбутнє.

Проте звертаємо увагу, що на сьогодні ноу-хау, відповідно до Цивільного Кодексу України [3], не є об'єктом права інтелектуальної власності. Також Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [4] при формулюванні терміну «об'єкт технологій» зазначає ноу-хау, окремо від інших об'єктів права інтелектуальної власності (в т.ч. і комерційної таємниці) [4, ст. 1].

Шкода, що до цього часу відсутнє спеціальне законодавство в цій галузі. Ми особисто за те, щоб терміни «комерційна таємниця» та «ноу-хау» були чітко розмежовані, визначені та дозволяли їх розрізняти, або давали розуміння що поняття «ноу-хау» входить в поняття «комерційна таємниця», (наприклад, ноу-хау це специфічна комерційна таємниця, яка стосується продуктів та/чи процесів). На жаль,

у нових змінах до закону про призначення судової експертизи та експертних досліджень залишається зовсім не зрозуміла ситуація. У Інструкції в п. 1.2.5 ноу-хау [1] відображено як об'єкт, що входить до складу комерційної таємниці, а у Рекомендаціях того ж документу в розділі V в пункті 5.2 комерційна таємниця і ноу-хау відображені як два незалежних об'єкта інтелектуальної власності. Це не дає підстав для чіткого розуміння щодо вищеназваних об'єктів права.

Тепер звернемось до терміну «раціоналізаторська пропозиція» в вищезазначених дослідженнях [1], змінах закону про призначення». Нинішні окремі положення щодо раціоналізаторських пропозицій, які залишились чинними в Тимчасовому положенні про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні [5], не зовсім відповідають положенням щодо права інтелектуальної власності, закріпленими в ЦЗКУ, зокрема окремі роботодавці передбачають винагороду не лише авторам, але й особам, які сприяли такій пропозиції на різних етапах. Та і взагалі і норми глави 41 Четвертої книги ЦЗКУ і чинні пункти Тимчасового положення [5] мало що зможуть надати експерту при вирішенні спірних ситуацій.

Зауважимо, що без патентного пошуку раціоналізаторська пропозиція з однієї сторони є великим ризиком підприємства, щодо порушення прав третіх осіб, а з іншої сторони можлива неправильна кваліфікація такої пропозиції, бо вона могла охоронятись як винахід чи комерційна таємниця.

Висновки. Необхідно привести нормативно правові акти щодо судової експертизи у відповідність до змін національного законодавства. Визначитись з необхідністю експертної спеціальності щодо напівпровідникових виробів. Чітко розмежувати поняття комерційної таємниці та ноу-хау та, за необхідності, відкоригувати назву експертної спеціальності. Розглянути можливість віднести дослідження за раціпропозицією до досліджень щодо винаходів та корисних моделей, бо вони стосуються одних і тих же об'єктів.

Список використаних джерел:

1. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджений Наказом Мін'юсту від 08.10.98 № 53/5). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD#w1_4. Дата звернення 02.10.20 р. Назва з екрана.

2. Закон України «Про охорону прав на компоновання напівпровідникових виробів» dsl 19/09/2019. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text>. Дата звернення 02.10.20 р. Назва з екрана.

3. Цивільний кодекс України. Книга 4. М. Київ, 16.01.2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>. Дата звернення 02.10.20 р. Назва з екрана.

4. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 № 143-V. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16>. Дата звернення 02.10.20 р. Назва з екрана.

5. Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Указ Президента України від 18.09.1992, № 479/92. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479/92#Text>. Дата звернення 02.10.20 р. Назва з екрана.

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМОВАНОГО КОРИСТУВАЧА В СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

***Самоловова Ніна Віталіївна**
старший науковий співробітник
Центру експертних досліджень
Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України*

З метою гармонізації правовідносин в сфері інтелектуальної власності з країнами членами Євросоюзу в Україні набув чинності новий закон «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII (Редакція від 14.10.2020, підстава — 703-IX) — надалі Закон.

В статті 1 Закону визначено «промисловий зразок — результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання».

Стаття 5 Закону містить умови надання правової охорони:

1. Правова охорона надається промислового зразку, що не суперечить публічному порядку, загально визнаним принципам моралі та відповідає критеріям охороноздатності.

2. Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням.

Відповідно до Статті 6 Закону критеріями охороноздатності промислового зразка є:

1. Промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо є новим і має індивідуальний характер.

2. Промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома щодо:

- зареєстрованого промислового зразка — до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;
- незареєстрованого промислового зразка — до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома.

Промислові зразки вважаються ідентичними у разі, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями.

3. Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома щодо:

- зареєстрованого промислового зразка — до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;
- незареєстрованого промислового зразка — до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома.

Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.

Ступінь свободи автора — обмеження можливостей автора щодо розробки рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов'язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу.

Тобто, відповідно до норм ЄС в Законі, серед інших, з'являється нове поняття — інформований користувач.

Відповідне законодавство ЄС (ДИРЕКТИВА 98/71/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків, Регламент № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки (Спільноти) та Законі не містить конкретного визначення інформований користувач.

При розкритті поняття «інформоване споживач» можна скористатися правовою позицією, сформульованою Європейським судом

при розгляді конкретної справи. Суд запропонував розглядати інформованого користувача, як «Споживача, що стоїть десь між середнім споживачем, на якого посилаються в справах про товарні знаки, які не мають будь-яких спеціальних знань і, як правило, не проводять прямого порівняння між подібними товарними знаками, і експертами в певній галузі, які проводять детальну експертизу». Під поінформованим користувачем слід розуміти досить спостережливого споживача — і внаслідок його особистого досвіду і в наслідок його глибоких і всебічних знань по досліджуваному питанню.

Відомі фахівці ОНІМ (Офіс Бюро з гармонізації на внутрішньому ринку) М. Шлетельбург та П. Майер пояснюють, що інформований користувач — це особа, що не є дизайнером, але добре розуміюча дизайн виробів в тому секторі економіки, до якого належить промисловий зразок, тому необхідно відрізнити такого користувача від кінцевого споживача. Він повинен володіти більшими знаннями дизайну виробів в тій галузі, до якої належить промисловий зразок на відміну від звичайного користувача. Тобто, як пояснює Д. Маскер (адвокат з Великобританії) інформований користувач є орієнтований на промисловий зразок споживач. Щоб стати інформованим користувачем, необхідно вивчити дизайн виробів того роду, до якого належить промисловий зразок, тобто вивчити аналоговий ряд. В ОНІМ інформованими користувачами виступають експерти відділу по визнанню реєстрації промислових зразків недійсною, а в судах ЄС — судді.

З метою з'ясування тлумачення визначення інформований користувач доречно звернутися до прикладів правозастосовної практики в судах ЄС.

1. В справі компанії «Proctor & Gamble» проти компанії «Reckitt Benckiser» щодо промислового зразка «Air Wick—Odour Stop» в 2003 р. 1. 07.04.19 р.

Промисловий зразок на розпилювач був зареєстрований компанією «Proctor & Gamble» в 2003 році і використовувався як упаковка для освіжувача повітря, що продається компанією під маркою «Febreze».

Компанія «Proctor & Gamble» заявила, що продукт «Air Wick — Odour Stop», що випускається компанією «Reckitt Benckiser», порушує її зареєстрований промисловий зразок. Продукт схожий з вищеописаним: у нього також є спусковий механізм і струмінь освіжувача випускається в горизонтальному напрямку. Відмінності полягають в наступному: верхня частина (ковпачок) має особливу форму; ковпачок із спусковим механізмом встановлений (насадже-

ний) на стандартний циліндричний балон і виступає назовні по відношенню до поверхні балона. Згідно з Інструкцією ЄС 6/2002 промисловий зразок дійсний, якщо він новий (в порівнянні з існуючими) і має «індивідуальний характер». Наявність останнього визнається, якщо загальне враження, вироблене на «інформованій споживача», відрізняється від загального враження, одержуваного від іншого доступного публіці товару, при цьому враховується виявлена «свобода дизайну».

Суддя Високого Суду Великобританії вказав, що «дійсність зразка і факт порушення є двома сторонами однієї і тієї ж медалі». Отже, вирішення питання про порушення залежить від інтерпретації поняття «інформований користувач» і його (користувача) «загального враження». Перш за все, зазначив суддя, такий користувач повинен бути споживачем товарів класу, за якою зареєстровано даний промисловий зразок.

Скориставшись наявними судовими прецедентами, суддя встановив, що інформований користувач повинен:

- бути особою, на яке орієнтований промисловий зразок, тобто споживачем або покупцем, але не виробником товару або людиною «з вулиці»;
- бути знайомий з можливостями ринку і його сучасними тенденціями більшою мірою, ніж звичайний покупець, але не зобов'язаний володіти особливими пам'яттю, зором або розумовими здібностями;
- володіти деякими загальними знаннями технічного характеру, але не бути фахівцем. Відповідач не погодився з таким підходом, вважаючи, що «інформоване споживач» повинен володіти пам'яттю кращої, ніж середня, щоб знати попередні зразки, і досить глибокими технічними знаннями, щоб зрозуміти, які характеристики промислового зразка обумовлені лише його функціональним призначенням і тому не підлягають охороні. Суд відкинув аргументи відповідача (Snaith T. High Court Gives First Ruling on Community Design Rights // WIPR. 2007. V. 21. № 2. P. 16–17).

2. У грудні 2007 р британська компанія «Karen Millen» (позивач), що продає через мережу магазинів ексклюзивний жіночий одяг, здобула знакову перемогу над ірландським торговим гігантом «Dunnes Stores» (відповідач) в Комерційному суді Дубліна. Це був перший випадок судового розгляду порушення прав на незареєстрований зразок Співтовариства з моменту вступу в силу Регламенту ЄС № 6/2002 від 12 грудня 2001 року (далі — Регламент), якою регла-

ментуються права на зареєстрований і незареєстрований промисловий зразок Співтовариства.

Суд визнав існування прав позивача на незареєстрований промисловий зразок Співтовариства щодо кожного з трьох спірних предметів одягу, що продаються позивачем, — в'язаного топіка і двох сорочок, і факт порушення цих прав відповідачем шляхом прямого копіювання дизайну зазначених предметів.

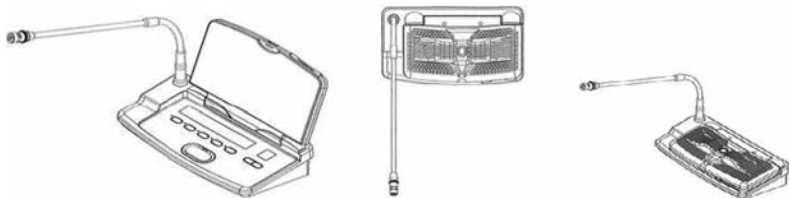
У центрі розгляду були саме права на незареєстрований промисловий зразок, а не його копіювання, так як останнім було відразу визнано відповідачем. Таким чином, щоб здобути охорону як незареєстрованого промислового зразка Співтовариства, промисловий зразок повинен бути «новим» і мати «індивідуальний характер» (володіти індивідуальними особливостями). Останнє визначається в залежності від того, чи залишається в інформованій користувача загальне враження від нового промислового зразка, явно відрізняється від враження, виробленого вже відомими промисловими зразками. При оцінці «індивідуального характеру» враховуються характер виробу, в який втілено промисловий зразок, галузь економіки, до якої виріб відноситься, а також ступінь свободи дизайнера при розробці промислового зразка.

Оскільки визначення «інформованій користувача» в Регламенті немає, судді в разі «Karen Millen» довелось звернутися до інтерпретації, даної в справі «Proctor and Gamble v. Reckitt Benkiser (UK) Limited» (2006 р), згідно з якою уявним поінформованим користувачем вважається «жінка з гострим почуттям моди, хорошим знанням зразків жіночого одягу для верхньої частини тіла і з розумінням функціональних і технічних обмежень для цього виду одягу». У справі, що розглядається суддя (г-жа Джодджеган) вирішила не вдаватися до допомоги свідків, а сама виступила в ролі інформованого користувача. (Tofalides M., Orakwusi L. Fashion victim. Clothing copycat victory under EU design regulations // Copyright World Issue. 2008. № 179. Р. 13–14).

3. У справі T-153/08: позивач Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, проти Відомства із гармонізації внутрішнього ринку (ВГВР), представленого агентом п. А. Фоліар-Монгірал і третьою стороною є Bosch Security Systems BV. об'єктом якої є апеляція, подана проти рішення Апеляційної палати ВГВР від 11 лютого 2008 р. (справа R 1437/2006-3), стосовно процесу визнання недійсності промислового зразку між Bosch Security Systems BV та Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd.

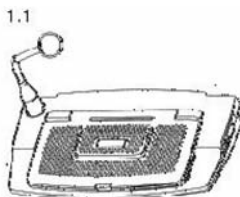
Позивач, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, є власником прав на промисловий зразок Співтовариства, зареєстрованого під номе-

ром 214/903-0001 11 серпня 2004 р., із заявленою датою пріоритету 22 квітня 2004 р. (тут і далі «промисловий зразок, що оскаржується»). Промисловий зразок, що оскаржується, призначений для нанесення на «обладнання для комунікації», зображено наступним чином:



2 вересня 2005 р. третя сторона процесу, Bosch Security Systems BV, подала до Відомства із гармонізації внутрішнього ринку (ВГВР) заяву щодо визнання недійсним промислового зразка, що оскаржується, на підставі статті 25, частини 1, пункту b), Регламенту (ЄС) n° 6/2002 Ради ЄС, від 12 грудня 2001 р., що промислового зразка Співтовариства. У заяві щодо визнання недійсним третя сторона процесу стверджувала, що промисловий зразок, що оскаржується, не був новим та не містив індивідуального характеру, відповідно до передбаченого у статті 4 Регламенту n° 6/2002, та статтях 5 та 6 цього ж Регламенту.

На підтримку своєї заяви щодо визнання недійсності третя сторона посилається на міжнародний промисловий зразок, зареєстрований 17 травня 2000 р., під номером DM/055655, оприлюднений 31 травня 2001 р. шляхом його публікації у Віснику Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), який має наноситися на «обладнання, призначене для конференційних систем» (тут і далі: «міжнародний промисловий зразок»). Міжнародний промисловий зразок зображується наступним чином:



Під час розгляду справи Апеляційна палата постановила, що інформований користувач може бути «будь-якою особою, яка регулярно бере участь у конференціях чи формальних зустрічах, де у

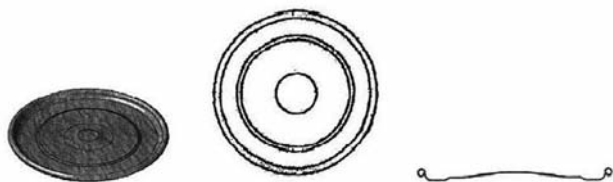
розпорядженні учасників знаходиться обладнання для конференцій із мікрофоном, що розташовується перед ними на столі».

Дане визначення відповідає трактуванню поняття інформованого користувача, наведеного вище. Особа, яка бере участь у конференції чи зустрічі, використовується обладнання для конференцій у відповідності до його призначення, тобто полегшити обмін думками та інформацією між учасниками завдяки передачі повідомлень та пов'язаних функцій, як, наприклад, можливість голосування чи ідентифікації осіб.

Таким чином, у результаті регулярної участі у зустрічах чи конференціях, інформований користувач ознайомлений із різними моделями обладнання для конференцій та із елементами, які зазвичай містяться у такому обладнанні. До того ж, оскільки для використання обладнанням для конференцій користувач має ознайомитися із різними функціями та інтерфейсом апарату, він приділятиме відносно високий рівень уваги до виробів, про які йдеться.

4. Справа Grupo Promer, Т-9/07 позивач Grupo Promer Mon Graphic, проти Відомства із гармонізації внутрішнього ринку (ВГВР) представленого агентом п. М. А. Фоліар — Монгірал, і третьою стороною даного процесу є: PepsiCo, Inc. стосовно процесу визнання недійсності промислового зразку між Grupo Promer Mon Graphic та PepsiCo, Inc.

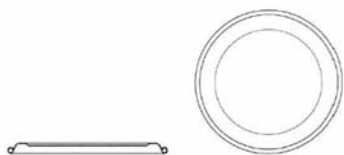
Промисловий зразок Співтовариства було зареєстровано під номером 74463-0001 на наступні вироби: «Рекламна продукція для ігор». Промисловий зразок зображується таким чином:



4 лютого 2004 р. позивач, Grupo Promer Mon Graphic, подала заяву щодо визнання недійсності промислового зразка № 74463-0001 (тут і далі «промисловий зразок, що оскаржується») на підставі положень статті 52 Регламенту № 6/2002.

Заява на визнання недійсності посилалася на існування промислового зразка Співтовариства, зареєстрованого під номером 53186-0001 (тут і далі: «попередній промисловий зразок»), заява на реєстрацію якого була подана 17 липня 2003 р., із заявленою датою

пріоритету на підставі іспанського промислового зразка № 157098, заява на реєстрацію якого була подана 8 липня 2003 р. і опублікована 1 листопада 2003 р. Попередній промисловий зразок зареєстровано на наступний виріб:



«Металевий листок для ігор». Він зображується наступним чином:

У заяві щодо визнання недійсності заявник посилався на відсутність новизни та індивідуального характеру у промислового зразка, що оскаржується, відповідно до положень статті 25, частини 1, пункту b), Регламенту № 6/2002, а також на наявність попереднього права, відповідно до положень статті 25, частини 1, пункту d), цього ж Регламенту.

Апеляційна палата оцінила, що поінформований споживач може бути дитиною приблизного віку від 5 до 10 років або директором із маркетингу компанії, яка виробляє товари, реклама яких забезпечується шляхом дарування «соток», «фішок» або «кепсів». Із визначення поняття інформований користувач, наведеного у п. 62 вище, що, оскільки промисловий зразок, що оскаржується, має наноситися на «сотки», «фішки» або «кепси», слід вважати, що інформований користувач володіє певними знаннями стосовно вже існуючого в галузі даного товару. До того ж, оскільки йдеться про іграшки, призначені для дітей, цим інформованим користувачем, як і було зазначено Апеляційною палатою в рішенні, що оскаржується, може бути дитина приблизного віку від 5 до 10 років, що не оскаржується ні ВГВР, ні третьою стороною. Тим не менш, оскільки йдеться про рекламну продукцію, інформованим користувачем у даному випадку також може бути директор із маркетингу компанії, що використовує даний тип продукції для рекламування своїх власних товарів.

Таким чином, дослідивши та проаналізував висновки суддів щодо визначення поняття інформований користувач, стає очевидним, що неможливо розробити універсальну формулу для визначення поняття інформований користувач, поняття є ситуативним, що залежить від багатьох факторів, що впливають на це визначення, такі як галузь та сфера використання промислових зразків, їх види та особливості, тенденції змін дизайну виробів та інші.

Список використаних джерел:

1. ДИРЕКТИВА 98/71/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a88#Text.
2. Регламент № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Спільноти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_031#Text.
3. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text>.
4. Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності, Київ, 2016. 220 с. European Union, 2016.
5. О. Алексеева «Индивидуальный характер и оригинальность как условие охраноспособности промышленного образца в Европейском Союзе и России».
6. Snaith T. High Court Gives First Ruling on Community Design Rights // WIPR. - 2007. - V. 21. - № 2. - P. 16-17
7. Tofalides M., Orakwusi L. Fashion victim. Clothing copycat victory under EU design regulations // Copyright World Issue. 2008. № 179. P. 13–14.

**ПОБУДОВА САНКЦІЙ ЗА КРИМІНАЛЬНІ
ПРАВOPOPУШЕННЯ ПРОТИ ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
ПРОБЛЕМА УЗГОДЖЕНОСТІ**

Філей Юрій Володимирович

к.ю.н., доцент,

декан юридичного факультету

Національного університету «Запорізька політехніка»

У теорії кримінального права дослідження закономірностей побудови санкцій має не менш важливе значення, ніж побудова диспозицій. Завдання кримінального закону полягає не тільки в тому, щоб визначити, що саме карається, важливо знати, в якій кількості та якості повинно бути призначено покарання за відповідний злочин. Встановлення кола кримінально-караних діянь є важливим, але не єдиним завданням законодавця. Не меншого значення набуває проблема надання криміналізованим діянням певного характеру караності [1].

У науці кримінального права приділяється чимало уваги протидії кримінальним правопорушенням, у тому числі й тим, які спрямовані проти права інтелектуальної власності. Однак недостатньо розробленою залишається проблема законодавчого регулювання кримінальної відповідальності шляхом побудови кримінально-правових санкцій.

Аксіологічна оцінка кримінально-правової санкції дає можливість судити про ступінь суспільної небезпеки конкретного кримінального правопорушення лише в тому випадку, якщо ця санкція розглядається в порівнянні із санкціями за інші правопорушення. Проблема співрозмірності санкцій, їх погодженості між собою полягає в тому, щоб кожна конкретна санкція не тільки відображала характер і ступінь суспільної небезпеки діяння, але й узгоджувалася із санкціями за інші кримінальні правопорушення. Чинний КК України в цьому плані також має певні недоліки.

Так, відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України, об'єктами права інтелектуальної власності є: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці [2].

У Кримінальному кодексі України [3] зазначається, що він має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності тощо. Зокрема, в КК України передбачена кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК України), за порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст. 177 КК України), а також за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 КК України).

До речі необхідно зауважити, що законодавство у сфері інтелектуальної власності не стоїть на місці, наприклад, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів» від 19 вересня 2019 року № 111 [4], словосполучення «топографія інтегральної мікросхеми» використовується у редакції «компонування напівпровідникових виробів». Відповідні зміни вне-

сені в деякі нормативні акти, наприклад, у ст. 420 Цивільного кодексу України, проте у назві та тексті ст. 177 КК України все ще залишається словосполучення «топографія інтегральної мікросхеми», напевне, «забули». Подібні явища свідчать про несистемність та неузгодженість змін до законодавства.

Статті 176, 177 та 229 КК України мають однакову кількість частин з однаковими кваліфікуючими ознаками, зокрема, диспозиції їх другої та третьої частин повністю ідентичні, а диспозиція першої частини відрізняється тільки охороною різних об'єктів права інтелектуальної власності.

Більше десяти років і санкції статей, що досліджуються, містили повністю однакові види і розміри покарання. Проте, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15.11.2011 року № 4025-VI [5] законодавець змінив санкцію ст. 229 КК України, передбачивши в усіх частинах цієї статті тільки одне основне покарання у виді штрафу.

Отже, на нашу думку, зміни санкції ст. 229 КК України носять безсистемний характер і є неузгодженими із санкціями ст. 176, 177 КК України. Так, розмір покарання у виді штрафу за порушення авторського права і суміжних прав, прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію залишається в межах від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару штраф у 2011 році став вже у межах від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проте зміни цієї санкції на цьому не закінчились. Так, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018 року № 2617 [6], у ч. 1 ст. 229 КК України розмір покарання у виді штрафу вкотре збільшується, на цей раз вже до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Необхідно наголосити, що до прийняття цього закону, відповідно до ст. 12 КК України, діяння передбачені частинами першими статей 176, 177 та 229 КК України відносились до злочинів невеликої тяжкості. Проте на сьогодні у ст. 12 КК України наведена вже класифікація кримінальних правопорушень, які поділяються на кримінальні проступки і злочини. Кримінальним проступком є

передбачене Кримінальним кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Отже, чергова зміна обсягу покарання в санкції ч. 1 ст. 229 КК України (збільшення максимальної межі санкції з двох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), напевне, була обумовлена небажанням законодавця залишати зазначене діяння кримінальним проступком.

Другі частини ст. 176, 177 КК України передбачають покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, а, відповідно, у ч. 2 ст. 229 КК України безальтернативний штраф вже у межах від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто в санкціях других частин ст. 176, 177 КК України продовжує залишатися покарання у виді позбавлення волі.

Треті частини ст. 176, 177 КК України передбачають штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а, відповідно, у ч. 3 ст. 229 КК України штраф вже в межах від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, характер суспільної небезпеки кримінального правопорушення виражений в санкції, а відсутність єдиного підходу до оцінки суспільної небезпеки одного кримінального правопорушення, порівняно із суспільною небезпекою іншого, виявляється й у зіставленні санкцій. Важко зрозуміти, чому законодавець змінив санкції, встановивши різні види та розміри покарань під час кримінально-правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Філей Ю.В. Генеза мети заходів кримінально-правового реагування: філософсько-правовий аспект Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2018. Вип. 53. Т. 2. С. 88–90.

2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 25.11.2020).

3. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 25.11.2020).

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів : Закон України від 19 вересня 2019 року № 111. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-20#n7> (дата звернення: 25.11.2020).

5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності : Закон України від 15 листопада 2011 року № 4025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4025-17#Text> (дата звернення: 25.11.2020).

6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень : Закон України від 22 листопада 2018 року № 2617. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#n344> (дата звернення: 25.11.2020).

**ВСТАНОВЛЕННЯ ОДНОРІДНОСТІ (СПОРІДНЕНOSTI)
ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 13.6**

Федоренко Владислав Леонідович

д.ю.н., професор,

*Заслужений юрист України, судовий експерт;
директор Науково-дослідного центру судової експертизи
з питань інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України
ORCID ID: 0000-0001-5902-1226*

Фоя Оксана Анатоліївна

судовий експерт,

*судовий експерт лабораторії промислової власності
Науково-дослідного центру судової експертизи
з питань інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України
ORCID ID: 0000-0003-0081-1850*

Чабанець Тетяна Миколаївна

судовий експерт,

*судовий експерт лабораторії промислової власності
Науково-дослідного центру судової експертизи
з питань інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України
ORCID ID: 0000-0002-3146-2051*

Дослідження торговельних марок (знаків для товарів і послуг) за спец. 13.6 — «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» традиційно складають питому вагу серед судових експертиз об'єктів права промислової власності [6, с. 25–27]. При цьому, найбільш часто об'єктами судових експертиз і експертних досліджень у межах спец. 13.6 виступають торговельні марки.

Як відомо, відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р., обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного

реестру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі (далі — Реєстр), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг [1].

Реєстрація знаків для товарів і послуг здійснюється для конкретних товарів або послуг, які розподілені по класам Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі — МКТП), виключно в адміністративних цілях. Як наслідок, класифікація товарів не може слугувати головним аргументом при вирішенні питання про спорідненість товарів або послуг. Іноді в одному класі перераховуються абсолютно різні товари, наприклад: комп'ютери, вогнегасники і телефони в 9 класі МКТП. Іноді навпаки — споріднені товари і послуги можуть бути перераховані в різних класах МКТП, наприклад, клейкі речовини можуть бути в 1, 3, 5 і 16 класах МКТП.

Відповідно до методичних підходів, усталених на сьогодні, рішення задачі про тотожність і схожість до ступеню змішування передбачає обов'язкове проведення досліджень щодо встановлення «спорідненості» («однорідності») товарів і послуг.

Згідно з п. 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі — *Правила*):

(1) «При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення в споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

(2) 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» [2].

Разом з цим, згідно з п. 3 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані торговельні марки, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для *таких самих* або *споріднених* з ними товарів і послуг [1]. У цьому випадку словосполучення «*ті самі*» — це товари (послуги), що відносяться до одного виду, мають однакові призначення та споживчі характеристики.

Стосовно поняття «споріднені товари (послуги)» слід зазначити, що Тлумачний словник української мови наводить наступні положення:

«СПОРІДНЕНИЙ, а, е.

1. *Пов'язаний спільністю походження. // Який має спільну причину.*

2. *перен. близький, схожий з ким-, чим-небудь за своїми якостями, ознаками і т. ін.; // Відповідний, близький кому-, чому-небудь, співзвучний з ним.*

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» [3].*

Аналіз і співставлення вищенаведених понять дозволяє зробити висновок, що зміст поняття «споріднені», яке застосоване у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відрізняється від змісту поняття «однорідний», застосованого у Правилах. При цьому, якщо для характеристики «однорідності» використовується поняття «однакові ознаки», то для характеристики «спорідненості» — поняття «схожі ознаки».

Згадуване академічне багатотомне видання «Тлумачний словник української мови» визначає наступне:

«ОДНАКОВИЙ, -а, -і. *Який нічим не відрізняється від інших в чому-небудь; такий самий. // Який ніяк не змінився; такий, як завжди. // Рівний з іншим за розміром, обсягом, кількістю і т. ін. Однакова ціна.*

«СХОЖИЙ, -а, -і. *Який має спільні або подібні риси з ким-, чим-небудь, таку саму вдачу, як хтось, нагадує когось, щось. // тільки схоже, в знач. присудк. сл. Здається, як ніби. // тільки схоже, в знач. присудк. сл., на кого. Властиве кому-небудь, в чийому-небудь звичайі» [3].*

Таким чином, при встановленні однорідності вирішується завдання визначення приналежності товарів/послуг до одного роду (виду), тобто до такої множини об'єктів, в межах якої кожен об'єкт має ознаки, які обов'язково властиві всім іншим об'єктам, що входять в цю множину. З точки зору теорії, в цьому випадку йдеться про родову (групову) приналежність.

Іншою є ситуація з встановленням спорідненості. Як зазначалося вище, спорідненими є об'єкти, які мають схожі, близькі і не обов'язково абсолютно однакові за змістом ознаки. Таким чином, поняття «споріднений» включає поняття «однорідний», але не обмежується останнім.

Не дивлячись на те, що між поняттями однорідності та спорідненості є відмінність, вбачається, що викладені в літературі і норма-

тивних актах, методичні положення що відносяться до експертизи позначень та використовуються при вирішенні питань про однорідність товарів і послуг, в цілому застосовні з відповідними уточненнями і при вирішенні питань про їх спорідненість.

Відповідно до «Методики проведення експертних досліджень, пов'язаних із засобами індивідуалізації» (зареєстр. 23.03.2018; реєстр. код 13.6.01): *«Товари і послуги вважаються спорідненими, якщо у силу своєї природи (рід (вид) товарів і /або послуг; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; канали збуту) чи призначення ймовірно може виникнути у споживача враження про єдине джерело їх походження»* [4, с. 28].

У свою чергу, під час дослідження спорідненості товарів судовим експертом досліджуються насамперед такі ознаки:

- рід (вид) товарів;
- функціональне призначення товарів;
- вид матеріалу, з якого товари виготовлені;
- умови і канали збуту товарів (загальне місце продажу, здійснення шляхів продажів, переважно через роздріб або оптом то;
- коло споживачів товарів. [4, с. 29]

Подібні методичні підходи містяться й у інших документах, що застосовуються експертами при дослідженні однорідності (спорідненості) торговельних марок. Як зазначено у Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг Державного підприємства «Український інститут промислової власності», затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, *«При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова ймовірність 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» [5].

Таким чином, на сьогодні дослідження та встановлення однорідності (спорідненості) товарів і послуг, при проведенні експертних досліджень з питань інтелектуальної власності за спеціальністю 13.6, передбачає виявлення таких їх істотних ознак, як рід (вид) товарів і /або послуг; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови і канали збуту та коло споживачів товару, які формують у споживача враження про єдине джерело їх походження. Утім, новелізація в 2020 році чинного законодавства в сфері правової охорони торго-

вельних марок відкриває дискурс про конструктивне переосмислення та вичерпність відповідних ознак.

Список використаних джерел:

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. 1994. №7 Ст. 36.

2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 // Офіційний вісник України. 2011. № 54. Ст. 72.

3. Словник української мови : [в 11 т.] / [ред. кол.: І.К. Білодід (гол.) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. Київ: Наукова думка, 1970–1980; Том 9, 1978. С. 574, 637, 631, 898.

4. Методика проведення експертних досліджень, пов'язаних із засобами індивідуалізації / НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України / Н. М. Ковальова, О. В. Голікова та ін.; за ред. В. Л. Федоренка. Київ, 2017. 56 с. / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.03.2018; реєстраційний код 13.6.01;

5. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг Державного підприємства «Український інститут промислової власності», затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, схвалені рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014 (протокол № 9). Київ: Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 2014. 181 с. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf

6. Федоренко В. Л., Тимошик Л. П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: генезис, поняття, класифікація та система // Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління. 2019. № 1(3). С. 11–52

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЕКСПЕРТНОЮ СЛУЖБЮЮ МВС УКРАЇНИ

Филь Світлана Петрівна

к.ю.н., старший науковий співробітник

Державного науково-дослідного інституту МВС України,

Розвиток інтелектуальної власності створює сприятливе середовище для технологічних інновацій та художньої творчості, що у свою чергу, заохочує інвестиції, полегшує трансфер технологій, у результаті чого збільшується асортимент товарів і послуг, підвищується їхня якість, з'являються нові можливості для розвитку особистості.

Особливість інтелектуальної власності полягає в тому, що вона охоплює сукупність галузей економіки і видів суспільної діяльності, які не беруть безпосередньої участі у створенні матеріальних благ. Ці галузі виробляють унікальний продукт — інтелектуальний. Саме такий продукт є одним з основних і необхідних елементів розвитку суспільства і прогресу людства загалом. Об'єкти права інтелектуальної власності (далі — ПІВ) на відміну від об'єктів права власності не завжди мають матеріальну форму. Більше того, їх економічна цінність не залежить від матеріального носія, на якому вони містяться — це лише спосіб передачі авторських думок та ідей іншим особам. У результаті об'єкти ПІВ стають вразливими для недобросовісного використання без згоди їх власника та предметом правопорушень проти ПІВ.

Однак, будь-яка особа, якій належать майнові та немайнові права на об'єкти ПІВ, має право звернутися до суду за захистом своїх прав на ці об'єкти. На сьогодні, захист прав і законних інтересів авторів та правовласників у судовому порядку є найбільш дієвим інструментом у вирішенні спорів. Специфічний характер судових спорів у сфері інтелектуальної власності вимагає залученню фахівців наділених спеціальними технічними та правовими знаннями, тобто судових експертів.

До проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності залучаються державні спеціалізовані установи та само зайняті судові експерти, тобто, які не є працівниками таких установ. До державних спеціалізованих установ відносяться Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство оборони України, Служба безпеки України та Державна прикордонна служба України.

У системі Міністерство внутрішніх справ України (далі — МВС України) судово-експертну діяльність, у тому числі і у сфері інтелектуальної власності, забезпечує Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України.

Питання захисту ПІВ правоохоронними органами було предметом дослідження таких вчених, як Н. В. Волкової, В. Д. Гулкевича, М. М. Дімітрова, Ю. М. Дьоміна, І. М. Коросташової, А. А. Ломакіної, А. С. Нерсеяна, О. В. Новікова, О. С. Парамоної, С. М. Тітова, О. М. Тропіної, В. А. Свириди, В. Б. Харченка, О. Ш. Чомахашвілі, А. В. Чукаєвої та інших науковців. Дослідженню питання проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності присвячено багато праць, зокрема роботи: А. С. Штефан, О. Ф. Дорошенка, О. Б. Бутнік-Сіверського, Г. К. Дорожко, Н. В. Марченко, І. І. Брус, Ю. Г. Охромеева, В. М. Шерстюк, Л. Ю. Патроманської, О. О. Разборської, Г. О. Лисенко, Г. В. Прохоров-Лукіна, Н. В. Мещерякової, Т. М. Маслової, Р. Я. Лемик тощо. Однак, незважаючи на широкий спектр дослідження правознавцями сфери інтелектуальної власності, питання захисту ПІВ Експертною службою МВС України не знайшло достатнього висвітлення у правовій науці, що детермінує подальше його вивчення. Тож, метою дослідження є розкриття змісту діяльності Експертної служби МВС України, спрямованої на захист ПІВ та висвітлення основних проблем з якими стикаються експерти під час проведення судової експертизи об'єктів ПІВ.

Експертна служба МВС України є системою державних спеціалізованих установ судової експертизи, діяльність якої спрямовується і координується МВС України та безпосередньо підпорядковується Міністру внутрішніх справ України. Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України (далі — МВС України) від 03 листопада 2015 р. № 1343 до Експертної служби МВС входять Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (далі — ДНДЕКЦ МВС України) та територіальні підрозділи — науково-дослідні експертно-криміналістичні центри, основними завданнями яких є здійснення судово-експертної діяльності, у межах компетенції проведення експертних досліджень на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених Законом України «Про судову експертизу» тощо [1]

Відповідно до покладених на неї завдань із забезпечення судово-експертної діяльності, Експертна служба МВС України:

- здійснює організаційно-управлінське та науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності, у тому числі розробляє

методики проведення судових експертиз, стандарти, технічні регламенти, державні класифікатори, методичні рекомендації, довідкові посібники, програмні продукти;

- проводить судову експертизу в кримінальному, виконавчому провадженні, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення, а також забезпечує в установленому порядку участь спеціалістів Експертної служби МВС в слідчих (розшукових) діях;
- проводить експертні дослідження на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб з урахуванням обмежень, передбачених Законом України «Про судову експертизу»;
- веде базу даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС, передає в установленому порядку інформацію до державного Реєстру атестованих судових експертів;
- організовує роботу Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України з проведення атестації, присвоєння особам та позбавлення осіб кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судового експерта;
- здійснює наукову та науково-технічну діяльність в галузі судової експертизи [2].

Для кваліфікації дій обвинуваченого як злочину проти прав на об'єкти ПІВ та розрахунку розміру матеріальної шкоди, яку завдано порушенням ПІВ відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України призначається судова експертиза у сфері інтелектуальної власності за експертною спеціальністю «Експертиза у сфері інтелектуальної власності» [3]. Такий вид експертизи поділяється на підвиди судових експертиз, що збігаються з назвами об'єктів ПІВ. Залежно від підвиду такої експертизи розділяються види експертних спеціальностей. До них належать дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, комп'ютерними програмами, компіляціями даних (базами даних), виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення, винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, сортами рослин, породами тварин, комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями, топографіями інтегральних мікросхем, комерційною таємницею (ноу-хау), раціоналізаторськими пропозиціями, та економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Для забезпечення експертної діяльності з питань інтелектуальної власності у ДНДЕКЦ МВС України сформовано відділ досліджень у

сфері інтелектуальної власності лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій. Загалом у Експертній службі МВС України працюють експерти, що проводять експертні дослідження щодо факту порушення прав на об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав, комерційної таємниці, ноу-хау, а також дослідження ознак контрафактності лазерних компакт-дисків, аудіо- та відеокасет. За даними Міністерства юстиції України (далі — Мін'юст України) майже 45 % атестованих судових експертів у сфері інтелектуальної власності працюють в МВС України [4].

Ефективність розслідування кримінальних порушень у сфері інтелектуальної власності, також залежить від висновку кваліфікованого експерта за фактом порушення прав у цій сфері. У якому експерт відображає докладний опис проведених ним досліджень, які ґрунтуються на його наукових, технічних або інших спеціальних знаннях, зроблені в результаті цих досліджень висновки та обґрунтовані відповіді на питання, задані судом.

При оформленні експертного висновку експерту необхідно зазначити:

- 1) коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта) та на якій підставі була проведена експертиза;
- 2) місце і час проведення експертизи;
- 3) хто був присутній при проведенні експертизи;
- 4) перелік питань, що були поставлені експертіві;
- 5) опис отриманих експертом матеріалів та які матеріали були використані експертом;
- 6) докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані в дослідженні, отримані результати та їх експертна оцінка;
- 7) обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання [5, ст. 82; 3, ст. 102; 6, ст. 144].

До того ж у висновку експерта повинні відображатися дані про те, що експерта попереджено про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечується ст. 4 Закону України «Про судову експертизу»:

- 1) процесуальним порядком призначення судового експерта;
- 2) заборонаю під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи;

-
- 3) існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду;
 - 4) створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням;
 - 5) кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків;
 - 6) можливістю призначення повторної судової експертизи;
 - 7) присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час проведення судової експертизи.

Нині судовим експертом може стати будь-яка особа, яка має відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста. Окрім наявності вищої освіти, майбутньому експерту необхідно пройти процедуру атестації, метою якої є оцінка професійного рівня фахівця, який буде залучатися до проведення судових експертиз або братиме участь у розробках теоретичної та методичної бази судової експертизи.

На жаль, законодавець передбачає підстави, за яких особі, яка має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, може бути відмовлено у присвоєнні кваліфікації, а саме:

- 1) визнання її в установленому законодавством порядку недієздатною;
- 2) наявності судимості;
- 3) накладання адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта (протягом року з дня прийняття відповідного рішення);
- 4) відсутності відповідної вищої освіти;
- 5) не здача кваліфікаційного іспиту.

Порядок проведення атестації судового експерта здійснюється відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів [7], а порядок присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судовому експерту проводиться згідно з Порядком присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України [8].

Відповідно до Положення [7] працівники науково-дослідних установ судової експертизи та фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні крім того, що мати раніше зазначену відповідну вищу освіту, пройти підготовку або стажу-

вання, знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю та скласти кваліфікаційний іспит.

Кваліфікація судовому експерту присвоюється згідно зі встановленим переліком видів судових експертиз та експертних спеціальностей у Положенні [7]. Відповідно до цього переліку видів судових експертиз судову експертизу об'єктів ПІВ відносять до V класу експертизи як окремий вид експертизи під назвою «Експертиза у сфері інтелектуальної власності». Такий вид експертизи поділяється на підвиди судових експертиз, які співпадають з назвами об'єктів інтелектуальної власності.

У результаті проведеної атестації експерту видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта з певного виду експертної спеціальності. Свідоцтво має обмежений термін дії — від 3 до 6 років. По завершенню терміну дії свідоцтва експерт має право його продовжити після того, як підтвердить свою кваліфікацію: для працівників науково-дослідних установ судової експертизи — на 5 років, для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ — на 3 роки.

Далі Міністерство юстиції України вносить відомості до державного реєстру атестованих судових експертів щодо видачі свідоцтва експерту. На сьогодні Мін'юст України надає можливість суспільству в електронному вигляді здійснювати запит інформації про атестованих судових експертів у Реєстрі атестованих судових експертів [9]. Отримана інформація запиту може містити наступні дані номера свідоцтва, назви комісії, дати та номера рішення комісії, терміну дії свідоцтва, номера та виду експертизи, індексу та виду експертної спеціальності.

Проаналізувавши цей реєстр, можна відмітити, що судові експерти у сфері інтелектуальної власності працюють як у державних спеціалізованих установах Мін'юсту й Міністерства внутрішніх справ України, так і в інших установах або як самозаймані. Так, за даним Реєстру атестованих судових експертів [4] нині лише 96 експертам присвоєно кваліфікацію судових експертів з промислової власності та 94 експертам з авторського права і суміжних прав. З них близько 80 % працює у Мін'юсті України, а решта — у МВС України та як самозайняті особи господарської діяльності. Сьогодні кількість таких експертів є недостатньою в Україні, про що свідчить наявність лише одного фахівця, якому надано право проводити експертизу топографії інтегральних мікросхем, та шести — сортів рослин і порід

тварин. Крім того, як стверджує С. А. Петренко, в Україні існує незбалансований розподіл таких експертів по областях. Найбільша їх концентрація осідає в Києві, що, на думку науковця, недоцільно з позиції розвитку не тільки судової експертизи об'єктів ПІВ, а й цієї сфери взагалі в областях [9, с. 81–82].

Для проведення зазначеної експертизи судові експерти, яким присвоюється кваліфікація відповідно до Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів, працівники науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту України [8] використовують методики проведення судових експертиз, які підлягають обов'язковій атестації та державній реєстрації згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. № 595 [10]. За даними Реєстру методик проведення судових експертиз на сьогодні в Україні лише сім методик для проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності пройшли атестацію, а саме: для дослідження літературних творів, креслень як об'єктів авторського права, оптичних носіїв, що містять об'єкти авторського права та суміжних прав, винаходів та корисних моделей, раціоналізаторських пропозицій, комерційних таємниць і ноу-хау та визначення ознак контрафактності лазерних компакт-дисків, аудіо- та відеокасет [11]. Одну із атестованих методик для проведення досліджень оптичних носіїв, що містять об'єкти авторського права та суміжних прав було розроблено ДНДЕКЦ МВС України. З огляду на перелік атестованих методик слід відмітити, що в проведенні експертизи щодо об'єктів ПІВ, які не охоплені зазначеними методиками експерт змушений керуватися власними знаннями в означеній сфері для надання обґрунтованого висновку, а це може призводити як до суттєвих порушень чинного законодавства, так і спірності його висновку.

Відсутність єдиних методик дослідження може стати підґрунтям для проведення повторних експертиз в інших установах, що спричинить затягування судового процесу (Г. К. Дорожко і Н. В. Марченко) [12, с. 116–120], призвести до обрання експертом помилкового шляху дослідження, результатом якого стане необґрунтований висновок (А. С. Штефан) [13, с. 73] та викликати суперечки під час проведення експертизи, зокрема в методологічних підходах (Ю. Г. Охромєєв) [14]. Тож, для підвищення якості експертизи у сфері інтелектуальної власності та усунення вище зазначених проблем науковці пропонують упровадження єдиних методик для дослідження всіх наявних об'єктів ПІВ.

Отже, підсумовуючи наведене вище, зазначимо, що Експертна служба МВС України сприяє захисту прав інтелектуальної власності шляхом проведення експертизи об'єктів зазначеної сфери. Для

ефективного проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності потрібно вдосконалити законодавство України у сфері інтелектуальної власності та судової експертизи, в якому чітко визначити єдині методики проведення експертиз усіх об'єктів ПІВ, порядок призначення експертизи по справі на один і той же об'єкт дослідження та оцінку експертного висновку по цьому об'єкту при розгляді справи, рівні критерії для всіх осіб, які планують стати судовими експертами. Загалом проблеми, які виникають при проведенні експертизи об'єктів ПІВ, котрі розглянули у доповіді, є типовими, але не вичерпними, тому потребують подальшого наукового обґрунтування.

Список використаних джерел:

1. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ від 03.11.2015 № 1343. Офіційний вісник України. 2015. № 92. С. 342. Ст. 3149.
2. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХІІ. Відом. Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. Відом. Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.
4. Реєстр атестованих судових експертів. URL: <http://rase.minjust.gov.ua> (дата звернення: 15.03.2020).
5. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 липня 2005 року № 2447-IV. Офіційний вісник України. 2005. № 32. С. 11. Ст. 1918.
6. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. Відом. Верховної Ради України. 2004. № 41–41. Ст. 492.
7. Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів: Наказ Міністерства юстиції України від 3 березня 2015 року № 301/5. Офіційний вісник України. 2015. № 17. С. 278. Ст. 468.
8. Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України: Наказ Міністерства юстиції України від 30 грудня 2011 р. № 3660/5. Офіційний вісник України. 2012. № 3. С. 151. Ст. 105.
9. Петренко С. А. Місце судової експертизи у справах із захисту прав інтелектуальної власності та удосконалення судово-експертної

діяльності. Інтелектуальна власність в Україні: погляд з XXI ст.: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 верес. 2014 р.). Черкаси: Чабаненко, 2014. С. 80–85.

10. Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. № 595. Офіційний вісник України. 2008. № 49. С. 33. Ст. 1585.

11. Реєстр методик проведення судових експертиз. URL: <http://rmpse.minjust.gov.ua> (дата звернення: 15.03.2020).

12. Дорожко Г. К. Судовий експерт у сфері інтелектуальної власності. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2014. № 1 (10). Т. 2. С. 116–120.

13. Штефан А. С. Судова експертиза об'єктів авторського права: проблемні питання незалежності експерта. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2009. № 3. С. 72–80.

14. Охромєєв Ю. Г. Деякі аспекти проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність. 2009. № 1 (27).

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗАГАЛЬНОГО ВРАЖЕННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

Юдіна Ганна Олександрівна
науковий співробітник

сектору узагальнення
експертної та судової практики

Центру експертних досліджень

Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

З метою ефективного виконання Україною зобов'язань, визначених в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також, з метою імплементації в законодавство України положень Директиви 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків, Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства в Закон

України «Про охорону прав на промислові зразки» були внесені суттєві зміни. Зокрема, змін зазнало й положення зазначеного Закону, що стосується критеріїв охороноздатності промислових зразків.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», в редакції від 14.10.2020 р. (далі — Закон) [1]: «1. Промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо є новим і має індивідуальний характер...

2. Промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома щодо:

- зареєстрованого промислового зразка — до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;
- незареєстрованого промислового зразка — до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома.

Промислові зразки вважаються ідентичними у разі, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями...

3. Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома щодо:

- зареєстрованого промислового зразка — до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;
- незареєстрованого промислового зразка — до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома.

Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка...»

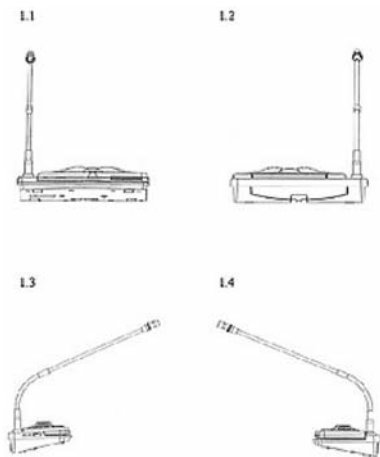
У ст. 1 Закону [1] зазначено, що ступінь свободи автора — це обмеження можливостей автора щодо розробки рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов'язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу.

Разом з цим, ані в зазначеному Законі, ані в законодавстві ЄС не надається визначення поняття «загальне враження». Тому, у зв'язку з відсутністю в Україні практики застосування зазначених норм, зокрема, щодо визначення індивідуального характеру промислового зразка, слід проаналізувати практику Європейського суду загальної юрисдикції та практику Апеляційної ради Офісу гармонізації внутрішнього ринку, яка стосується підходів до оцінки загального враження при визначенні індивідуального характеру промислових зразків. Приклади судових рішень Європейського суду загальної

юрисдикції та рішень Апеляційної ради Офісу гармонізації внутрішнього ринку наведені нижче.

1. Рішення Європейського суду загальної юрисдикції по справі T-153/08: позивач Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, проти Офісу гармонізації внутрішнього ринку (ОГВР) та третьої особи — Bosch Security Systems BV, об'єктом якої є апеляція, подана проти рішення Апеляційної ради ОГВР від 11 лютого 2008 р. (справа R 1437/2006-3), щодо визнання недійсності дизайну Співтовариства між Bosch Security Systems BV та Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd [2].

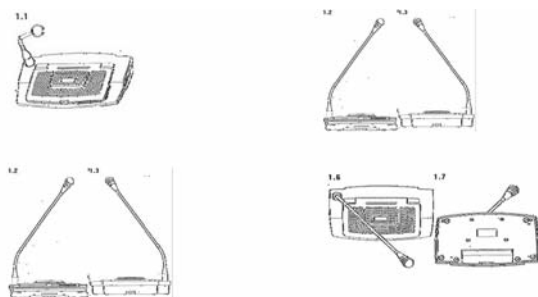
Позивач, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd., що є власником прав на зареєстрований дизайн Співтовариства № 214/903-0001, зареєстрований 11 серпня 2004 р. з пріоритетом від 22 квітня 2004 року («оспорюваний дизайн»). Галузь застосування: «комунікаційне обладнання». Зображення якого наведене нижче.



2 вересня 2005 третя особа у справі, Bosch Security Systems BV, звернулася з заявою до Офісу гармонізації внутрішнього ринку («торговельні марки та дизайни») (ОГВР) про визнання оспорюваного дизайну недійсним на підставі статті 25 (1) (b) Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 р. щодо дизайнів Співтовариства (ОJ 2002 L 3, р. 1). У заяві про визнання недійсності позивач стверджував, що оспорюваний дизайн не був новим та не мав індивідуального характеру, згідно зі статтею 4 Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 та статтями 5, 6 цього ж Регламенту.

На підтримку своєї заяви щодо визнання недійсності третя особа у справі посилається на міжнародний дизайн, зареєстрований 17

травня 2000 р., під номером DM/055655, оприлюднений 31 травня 2001 р. шляхом його публікації у Віснику Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), який має наноситися на «обладнання, призначене для конференційних систем» (тут і далі: «міжнародний дизайн»). Зображення міжнародного дизайну наведено нижче.



У зазначеному рішенні Європейський суд загальної юрисдикції застосував наступні підходи до оцінки загальних вражень від розглянутих дизайнів:

«...63. Беручи до уваги те, що було зазначено вище щодо ступеню свободи розробника конференц-пульта, необхідно враховувати, що загальне враження, яке справляє оспорюваний дизайн, визначається наступними ознаками:

- корпус прямокутної форми, верхня поверхня якого нахилена до користувача;
- навісний прямокутний динамік, що закриває більшу частину верхньої поверхні корпусу, який містить слот для карти;
- панель з відкидним динаміком у складеному вигляді, з рядом кнопок та екранів;
- навісний мікрофон на шарнірі, розташований з лівого боку.

64. Крім того, на кришці динаміка розташована стилізована прикраса. Однак, хоча ця ознака відіграє важливу роль у загальному враженні, яке справляє оспорюваний дизайн, його роль менш важлива, ніж ознаки, перелічені в пункті 63 вище.

65. Як зазначила вище Апеляційна рада, коли використовується конференц-пульт, динамік піднятий для виконання своєї функції. Отже, прикраса, що розглядається знаходиться на задній панелі пристрою та, отже, поза безпосереднім полем зору користувача, а це означає, що вона не матиме великого впливу на сприйняття користувачем. Користувач може, щонайбільше, сприймати цю прикрасу

на зворотних сторонах пристроїв інших учасників, що стоять перед ним. Однак, таке сприйняття зазвичай відбувається на відстані, а це означає, що деталі конфігурації кришки динаміка будуть менш помітними.

66. Слід також зазначити, що всупереч твердженням заявника, урахування зменшеної видимості кришки динаміка не суперечить правилу, згідно з яким має оцінюватися загальне враження, яке справляє оспорюваний дизайн на інформованого користувача. Це враження обов'язково має визначатися також в світлі того, як використовується розглянутий дизайн, зокрема, на підставі поводження, якому він зазвичай піддається в цьому випадку...

...69. Загальна враження щодо попереднього дизайну, визначається ознаками, переліченими в пункті 63. Його корпус, в основному, прямокутної форми, а його верхня поверхня нахилена до користувача та містить навісний динамік. Динамік має таку ж прямокутну форму, та містить слот для карти, що має такий же зовнішній вигляд. Панель під динаміком відповідає панелі оспорюваного дизайну як щодо її форми, так щодо конфігурації її різних елементів. Оспорюваний дизайн, як і попередній, оснащений мікрофоном на шарнірі з лівого боку.

70. Як зазначила Апеляційна рада у пункті 20 оспорюваного рішення, єдина відмінність між двома розглянутими дизайнами, яка може мати певне відношення до спору, стосується кришки відкидного динаміка, оскільки в попередньому дизайні відсутня стилізована прикраса, яка є присутньою в оспорюваному дизайні.

71. Однак, по-перше, ця різниця не є особливо помітною, оскільки покриття обох дизайнів тиснені, а прикраса оспорюваного дизайну є стилізованою.

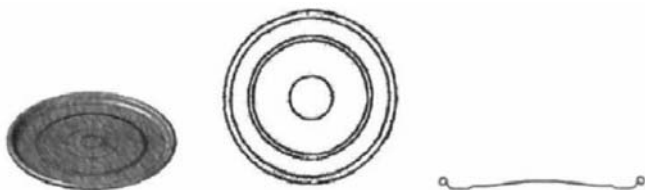
72. По-друге, як зазначалося в пунктах 64 та 65 вище, ступінь важливості цієї відмінності знижений через обмежену видимість покриття оспорюваного дизайну в процесі експлуатації».

2. Рішення Європейського суду загальної юрисдикції по справі Grupo Promer, T-9/07: позивач Grupo Promer Mon Graphic, проти Офісу гармонізації внутрішнього ринку (ОГВР) та третьої особи - PepsiCo, Inc від 18 березня 2010р. (Справа R 1001 / 2005-3), щодо визнання недійсності дизайну Співтовариства між Grupo Promer Mon Graphic та PepsiCo, Inc [3].

9 вересня 2003 року компанія PepsiCo Inc., третя особа у справі, подала заявку на реєстрацію дизайну Співтовариства до Офісу гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та дизайни) (ОГВР) відповідно до Регламенту № 6/2002. На дату подання заявки

на реєстрацію, був встановлений пріоритет на іспанський дизайн № 157156, заявка на реєстрацію якого була подана 23 липня 2003 р. та опублікована 16 листопада 2003 р.

Дизайн Співтовариства був зареєстрований під номером 74463-0001 для наступних виробів: «рекламні товари для ігор». Його зображення наведено нижче:



4 лютого 2004 року позивач, Grupo Promer Mon Graphic SA, подав заяву про визнання недійсним дизайну Співтовариства № 74463-0001 («оспорюваний дизайн») згідно зі статтею 52 Регламенту № 6/2002.

Заява про визнання недійсності ґрунтувалася на існуванні дизайну, зареєстрованого під номером 53186-0001 («попередній дизайн»), заява на реєстрацію якого була подана 17 липня 2003 р., із заявленою датою пріоритету на підставі іспанського промислового зразка № 157098, заява на реєстрацію якого була подана 8 липня 2003 р. та опублікована 1 листопада 2003 р. Попередній дизайн зареєстровано для наступних виробів: «Металеві пластини для ігор». Зображення дизайну наведено нижче.



У заяві щодо визнання недійсності позивач посилався на відсутність новизни та індивідуального характеру в оспорюваному дизайні, відповідно до положень статті 25, частини 1, пункту b), Регламенту № 6/2002, а також на наявність попереднього права, відповідно до положень статті 25, частини 1, пункту d), цього ж Регламенту.

У зазначеному рішенні Європейський суд загальної юрисдикції застосував такі підходи до оцінки загальних вражень від розглянутих дизайнів:

«...72. При конкретній оцінці загального враження від розглянутих дизайнів на інформованого користувача, який має певний рі-

вень знань щодо рівня техніки, слід враховувати ступінь свободи дизайнера при розробці оскаржуваного дизайну. Таким чином, як зазначила Апеляційна рада у пункті 19 оскаржуваного рішення, оскільки подібність між спірними дизайнами стосується спільних ознак, таких як описані в пункті 67 вище, ці подібності матимуть лише незначне значення для загального враження, яке ці дизайни справляють на інформованого користувача. Крім того, чим більше обмежується свобода дизайнера у розробці оскаржуваного дизайну, тим вірогідніше, що незначних відмінностей між відповідними дизайнами буде достатньо, щоб справити інше загальне враження на інформованого користувача...

...77. Що стосується схожості між розглянутими конструкціями, по-перше, Апеляційна рада зазначила в параграфі 22 оспорюваного рішення, що обидва дизайни склалися з невеликих дисків, які є майже плоскими. Однак, оскільки на дату заявленого пріоритету для оспорюваного дизайну, це було спільною рисою дизайнів товарів даного типу, як зазначено Апеляційною радою в пунктах 18 та 20 оспорюваного рішення, інформований користувач не запам'ятає цієї подібності в загальному враженні від розглянутого дизайну».

3. Рішення третьої Апеляційної ради Офісу гармонізації внутрішнього ринку по справі R 1310/2005-3 Galletas United Biscuits, S.A. («Заявник») проти ARLUY, S.L. («Власник») від 28 листопада 2006 р. [4].

25 листопада 2003 р. Офіс гармонізації внутрішнього ринку прийняв рішення зареєструвати на ім'я Arluy, S.L. («Власник») та опублікувати дизайн Співтовариства, заявлений на реєстрацію 30 липня 2003 р, зображення якого наведено нижче.



Для застосування щодо товарів: Печиво.

Відповідно до заявки про визнання недійсності, датою подання якої є 28 червня 2004 р., Galletas United Biscuits, S.A. («Заявник») вимагала визнання недійсним дизайну, посилаючись на три підстави:

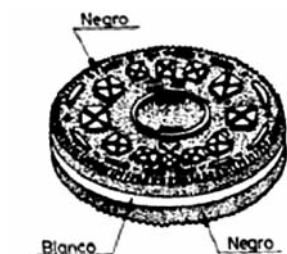
а) Відповідно до статті 5 Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року щодо дизайну Співтовариства («CDR») (ОJ EC 2002

Л 3, р. 1; ОJ OHIM 3/02, р. 582), в дизайні немає новизни, оскільки він є ідентичним з іспанською торговельною маркою № 2516524, зображення якої наведене нижче:



Опублікованою в Іспанському Офіційному бюлетені в Розділі «Промислова власність» 6 лютого 2003 р. Дизайн Співтовариства печиво та печиво, представлене торговельною маркою № 2516524, мають схожу конфігурацію типу «сендвіч» (два печива розділені начинкою) круглої форми, контрастних кольорів (темний для печива і світлий для начинки), а на зовнішній поверхні кожного печива є однакові рівномірно розташовані радіальні елементи. Є й відмінності, але вони незначні.

б) Згідно зі статтею 6 CDR, дизайн Співтовариства не має індивідуального характеру, оскільки у інформованого користувача складається однакове загальне враження як щодо дизайну печива під іспанською торговельною маркою № 2516524, так і щодо дизайну печива, представленого нижче:



який заявник зареєстрував в Іспанії у якості тривимірної торговельної марки під № 1997588 відомості про яку були опубліковані 16 січня 1996 року. Крім того, це печиво, яке продається під торговою маркою OREO, користується великою популярністю в Іспанії; печиво з дизайном Співтовариства та печиво OREO мають конфігурацію типу сендвіч (два печива, розділених начинкою), круглу форму, контрастні

кольори (темний для печива і світлий для начинки) і на зовнішній поверхні кожного печива є ряд фігур, розташованих по колу; є невеликі відмінності, але вони не заважають інформованому користувачу (немовлятам і дітям) створити враження, що вони однакові.

с) Згідно зі статтею 25 (1) (е) CDR, в дизайні Співтовариства використовується більш рання тримірна торговельна марка № 1997588, і заявник має право заборонити таке використання.

У зазначеному рішенні Апеляційна рада Офісу гармонізації внутрішнього ринку застосувала підходи до оцінки загальних вражень від розглянутих дизайнів, наведені нижче:

«...12. Відповідно до статті 6 CDR, оспорюваний дизайн Співтовариства вважається таким що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача більш ранній дизайн, в даному випадку печиво, зображення якого є іспанською торговельною маркою № 1997588, відомості про яку були опубліковані в 1996 р...»

...14. Оскільки в даному випадку оцінку здійснює інформований користувач, розумно очікувати, що він концептуально розрізнить в будь-якому типі печива технічні властивості продукту, такі як його конфігурація (одинарний або сендвіч-тип) та його інгредієнти (какао, цукор, ванільний крем, зерна злаків і т. д.), а також, чисто декоративні елементи, що розміщені на верхній стороні печива або, в разі сендвіч-печива, на його зовнішніх сторонах.

15. Дивлячись на форму печива, використану власником у оспорюваному дизайні, можна побачити, що виділяється саме орнамент на його поверхні, а не заявлені кольори, не конфігурація типу сендвіч. Зрозуміло чому: ані сендвіч-конфігурація, ані темні, ані світлі тони не були б новими для печива. Однак особливий орнамент на зовнішній стороні печива може бути новим і заслуговує захисту в якості дизайну. Це було явно те, що власник мав намір захистити з допомогою оспорюваного дизайну».

4. Рішення третьої Апеляційної ради Офісу гармонізації внутрішнього ринку по справі R 1734/2008-3 TREP S.p.A. («Заявник») проти POSATERIE EME S.r.l. («Власник») від 30 липня 2009 р. [5].

На підставі множинної заявки № 644760-0001-0009, поданої та зареєстрованої 30 листопада 2006 р., на ім'я Posaterie EME S.r.l. («Власник»), був зареєстрований дизайн Співтовариства № 644760-0009 зображення якого наведено нижче:



для наступних товарів: «Обідні виделки» (Локарно, клас 07-03).

Відомості про дизайн Співтовариства були опубліковані в Бюлетені дизайнів Співтовариства 30 січня 2007 р.

12 листопада 2007 р. TREP SpA («заявник щодо визнання недійсності») подав заяву про визнання недійсним дизайну Співтовариства на тій підставі, що він не відповідає вимогам статей 4–9 Регламенту Ради (ЄС) № 6/02 від 12 грудня 2001 р. Про дизайни Співтовариства (далі — CDR) (ОВ ЄС 2002 L3, с. 1; ОВ ОНІМ 3/02, с. 582).

Заявник щодо визнання недійсності стверджував, що власник дизайну Співтовариства розпочав проти нього справу в судах Мілана за нібито нахабну імітацію дизайну своїх столових приборів «ЛОТО», зображення яких наведено нижче:



і що в ході спору він також вказав на існування оспорюваного тут дизайну Співтовариства, що стосується столових приборів серії ЛОТО. Дизайн Співтовариства був поданий на реєстрацію «30 листопада 1997 р.» (Sic), тоді як відповідно до заяв власника та доказів, представлених ним у національному судовому процесі (зокрема, до реклами, опублікованої в журналі Casa Stile від серпня-вересня 2005), захищені дизайни фактично були «доступними для громадськості з 2005 року». Реклама та продаж товарів до 12-місячного періоду, що передував даті подання заявки на реєстрацію, а саме протягом 2005 року, зробила дизайн недійсним.

У даному рішенні Апеляційна рада Офісу гармонізації внутрішнього ринку застосувала підходи до оцінки загальних вражень від розглянутих дизайнів, наведені нижче:

«...25. З візуального порівняння між оспорюваним дизайном виделки та попередньою дизайном виделки LOTO, яку зображено в журналі Casastile, стає зрозумілим, що ці два дизайни є ідентичними щодо наступних ознак: (а) незначна конусоподібність форми, завдяки прямій ручці з більш вузькою основою, яка має тенденцію до розширення, (б) торцева частина рукоятки, яка визначається напівкруглою лінією, (с) металева ручка, на яку зверху та знизу насаджується інший матеріал, що має сплюснуту та прямокутну форму, (д) форми зубців.

26. Єдина відмінність полягає в кількості зубів. Проте кількість зубців у порівнюваних об'єктах, є характерною ознакою їх дизайнів. Як справедливо вказує позивач, «обідня виделка» за визначенням завжди має чотири зубці, а «десертна» — три. Звідси випливає, що кількість зубців у порівнюваних дизайнах — чотири в попередньому та три в спірному — є банальними, звичайними ознаками, які не характеризують конкретно розглянутий дизайн.

27. На думку Апеляційної ради, ця різниця суттєво не впливає на загальне враження, яке справляють порівнювані дизайни, враховуючи, що ця ознака, хоча, не є незначною, тим не менше стосується аспекти, який є звичайним або функціональним в обох дизайнах.

28. Навіть якщо інформований користувач і «помітить кількісну невідповідність зубців», він сприйме цей факт за єдину відмінність: три або чотири зубці — ординарна та несуттєва ознака, яка, як зазначено в оспорюваному рішенні, «вказує на функцію та призначення виделок».

29. Звідси випливає, що всі суттєві ознаки попередньої моделі ідентично відтворені в оспорюваному дизайні та що товари розрізняються лише за ознакою, яка не є суттєвою для дизайну.

30. Отже, загальне враження, яке справляє на інформованого користувача оспорюваний дизайн, суттєво не відрізняється від враження, яке справляє на зазначеного користувача дизайн «Обідньої виделки» «ЛОТО», оприлюднений з серпня вересня 2005 р. Отже, оспорюваний дизайн не має індивідуального характеру відповідно до статті 6 CDR».

Таким чином, аналіз наведеної вище практики Європейського Союзу, яка стосується підходів до оцінки загального враження при визначенні індивідуального характеру промислових зразків, свідчить про наступне.

По-перше, інформований користувач використовує виріб, у якому застосований дизайн, відповідно до цілі, для якої цей виріб призначений. Отже, відносна вага, що надається ознакам порівнюваних

дизайнів, може залежати від того, як використовується цей виріб. Зокрема, роль, яку відіграють деякі ознаки, може бути менш важливою залежно від їх зниженої видимості, коли виріб використовується (див. рішення від 22.06.2010, Т-153/08 параграфи 64-66 та 72).

По-друге, інформований користувач, оцінюючи порівнювані дизайни, надаватиме несуттєве значення ознакам, що є цілком банальними та притаманними типу продукту, про який йдеться, зосередившись на ознаках довільних або таких, що відрізняються від норми (див. рішення від 18.03.2010, Т-9/07, параграф 77; рішення від 28.11.06, R 1310/2005-3, параграф 15; рішення від 30.07.2009, R 1734/2008-3, параграф 26 та наступні).

По-третє, ознаки схожості, які обмежують ступінь свободи дизайнера, не матимуть суттєвого значення для оцінки дизайнів інформованим користувачем (рішення від 18.03.2010, Т-9/07, параграф 72).

Отже, ефективність використання нових норм Закону [1], буде доведена при подальшому їх застосуванні на практиці. Тому, тема, порушена у даній статті, є дискусійною та потребує подальшого дослідження.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 року № 3688-XII : станом на 14.10.2020 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/ed20201014#n59>.

2. Judgment Of The General Court (Second Chamber): 22 June 2010 In Case T-153/08. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic*/name/T-153/08.

3. Judgment Of The General Court (Fifth Chamber): 18 March 2010 In Case T-9/07. URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic*/number/T-9%2F07.

4. Decision of the Third Board of Appeal: of 28 November 2006/ In Case R 1310/2005-3 Office For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks And Designs). URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic*/number/R1310%2F2005-3.

5. Decision of the Third Board of Appeal: of 30 July 2009/ In Case R 1734/2008-3 Office For Harmonization In The Internal Market (Trade Marks And Designs). URL: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic*/number/R1734%2F2008-3.

Наукове видання

**СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА**

Випуск 7

Укладач — К. Дорожко, кандидат технічних наук

Комп'ютерне макетування — *Л. Цикаленко*
Художнє оформлення — *І. Петренко*

Адреса редакції:
м. Київ-150, вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4
Тел.: 228-21-36; тел./факс: 200-08-76
www.ndiiv.org.ua
e-mail: letter@i.kiev.ua

Формат 60x84/16. Папір офсетний.
Гарнітура SchoolBookСТТ.
Ум.-друк. арк. 9,53. Наклад 300 прим.
Видавець: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
м. Київ, вул. Бориспільська, 9.
Свідоцтво: серія ДК № 3534 від 24.07.2009 р.
Виготовлювач: ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
м. Київ, вул. Бориспільська, 9.
Свідоцтво: серія ДК № 3534 від 24.07.2009 р.