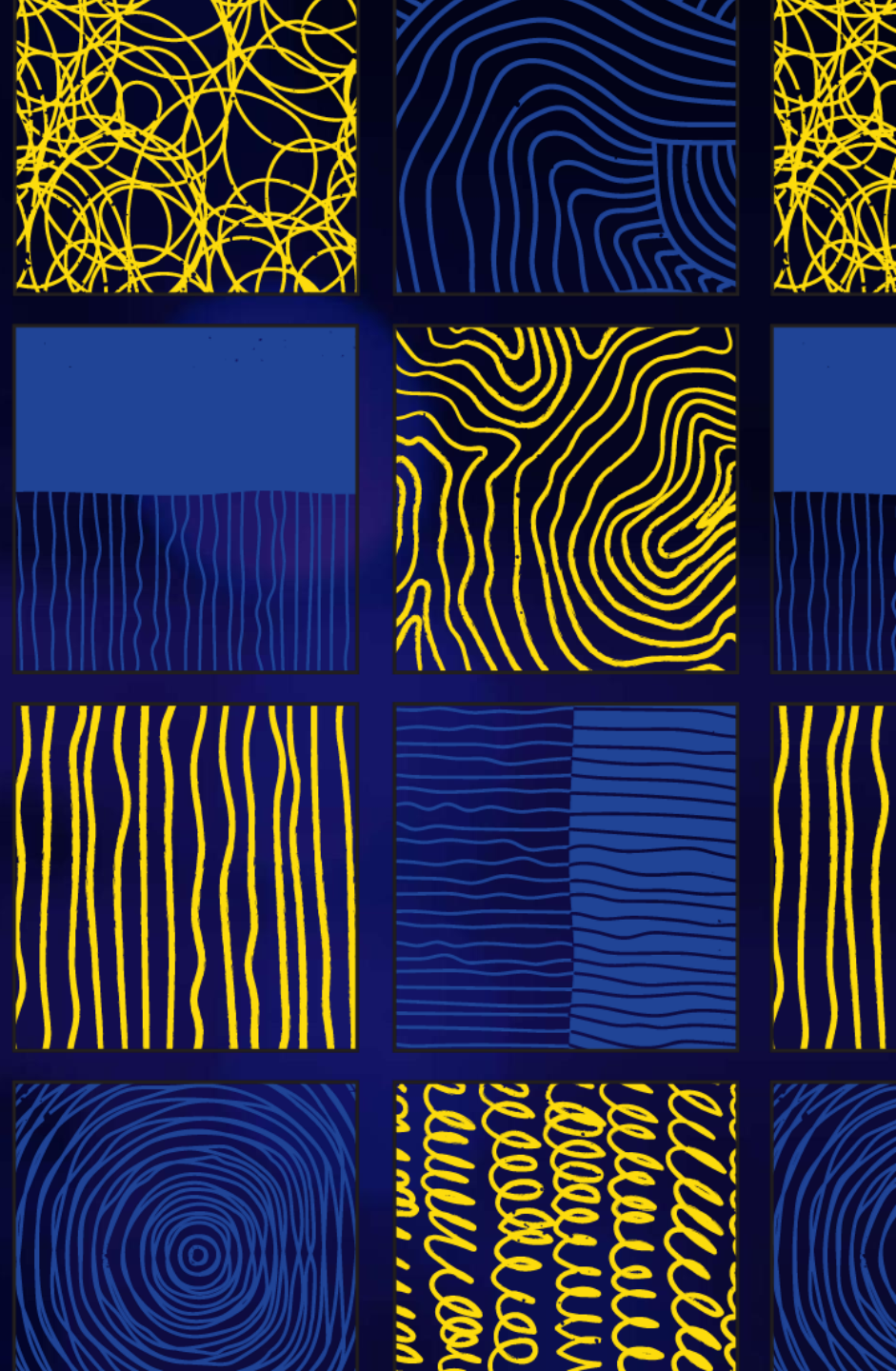


Проблематика судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності в контексті судової практики

Начальник відділу
забезпечення судового захисту прав
інтелектуальної власності УКРНОІВІ
Запорожець Людмила Григорівна



Особливістю ІР-спорів є те, що будь-який судовий процес, пов'язаний з визнанням недійсними охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності (ІВ) або порушенням прав на ІВ, як правило, потребує застосування спеціальних знань у сфері ІВ.

Тому висновок експертного дослідження та/або висновок судової експертизи є основним засобом доказування, який сприяє всебічному, повному й об'єктивному дослідженню обставин справ, що передбачається процесуальним законодавством та Законом України «Про судову експертизу».

На ряду з висновками судової експертизи процесуальними кодексами передбачається також залучення висновків експерта на замовлення учасника справи. Разом з тим, процесуальні вимоги до порядку складання позовних вимог визначають, що позовна заява повинна містити докази, які мають бути подані разом із позовною заявою.

Хоча висновок експерта - це лише один із засобів доказування у судовій справі, який не має для суду заздалегідь встановленої сили, проте без перебільшення можна стверджувати, що на сьогодні практично жодне рішення щодо ІР-спорів, не ухвалюється без висновку експертизи.



На сьогодні судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності має такі види за експертними спеціальностями:

- 1) «Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші» (13.1.1);
- 2) «Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)» (13.1.2);
- 3) «Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення» (13.2);
- 4) «Дослідження, пов'язані із винаходами і корисними моделями» (13.3);
- 5) «Дослідження, пов'язані з промисловими зразками» (13.4);
- 6) «Дослідження, пов'язані із сортами рослин» (13.5.1);
- 7) «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (13.6);
- 8) «Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями» (13.8);
- 9) «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності» (13.9).

До речі,
доручення проведення експертизи не безпосередньо визначеним атестованим судовим експертам, а судовим експертам державної спеціалізованої установи є лише формальною помилкою та ***не тягне за собою скасування*** ухвали про призначення судової експертизи.
(Постанова Верховного Суду від 18 жовтня 2018 року № 910/8933/17).

ВАРІАНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ

На сьогодні є можливими кілька варіантів залучення експерта відповідно чинного законодавства України, яке регулює процесуальні питання експертної діяльності.

Процесуальні кодекси, зокрема, ст.102 ЦПК України, ст.98 ГПК України, визначають, що висновок експерта може бути підготовлений:

- на підставі Ухвали суду** про призначення експертизи, коли стороні чи сторонам необхідно подавати клопотання до суду щодо призначення експертизи або суд самостійно приймає рішення щодо призначення експертизи;
- на замовлення учасника справи**, коли учасник судового процесу самостійно може звернутися до експерта (на договірній основі).

1 ВАРІАНТ – ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ СУДОМ

СУД призначає експертизу по справі за сукупності певних умов:

- необхідність спеціальних знань у сфері іншій, ніж право, без яких неможливо встановити відповідні обставини;
- сторонами (стороною) не надано інші висновки експертів з тих же питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають сумніви щодо їх правильності.

Документ щодо призначення експертизи – **Ухвала суду** про призначення експертизи.

При призначенні експертизи Судом, **експерт або експертна установа обирається** сторонами процесу за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто, їх визначає суд (в окремих обставинах експертну установу має право визначити суд самостійно).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, повинні бути поставлені лише в межах спеціальних знань експерта та **визначаються судом**. Сторони мають право запропонувати суду свої питання, роз'яснення яких потребує висновку експерта.

Якщо експертиза призначена судом, то **матеріали**, необхідні для проведення експертизи, **експерту надає суд**.

Клопотання щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, **експерт надсилає до суду**.

Призначений судом **експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, крім окремих випадків**.

2 ВАРІАНТ – ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НА ЗАМОВЛЕННЯ УЧАСНИКА СПРАВИ

З 15 грудня 2017 року до процесуальних кодексів були внесені зміни, які надали право залучення експерта як судом, так і сторонами процесу, незалежно від згоди суду чи іншої сторони (ст.102 ЦПК України, ст.98 ГПК України). **Тож, висновок експерта виступає рівнозначним засобом доказу для суду, не залежно від обраного варіанту залучення експерта.**

Учасник справи звертається до експерта при наступних умовах:

- необхідність спеціальних знань в сфері іншій, ніж право, без яких неможливо встановити відповідні обставини;
- необхідність отримати додаткові докази для обґрунтування своїх вимог або заперечень проти вимог в судовому процесі.

Документи щодо залучення експерта - Лист-запит учасника процесу та Договір про надання послуг експерта.

Коли експертиза проводиться за зверненням учасника справи:

- експерт або експертна установа **обирається учасником справи самостійно**
- **питання**, за якими повинна бути проведена експертиза **визначаються учасником**, який замовив експертизу
- **матеріали**, необхідні для проведення експертизи, експерту надає учасник справи. Клопотання щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, експерт надсилає учаснику справи, який замовив експертизу.

Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі Ухвали суду.

Судова експертиза об'єктів ІВ має призначатися тільки у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі.

Позиція Верховного Суду щодо необхідності призначення судової експертизи об'єктів ІВ

Позиція Верховного суду України з цього приводу є чіткою та послідовною вже на протязі більше 20 років. Ще з перших позицій Вищого господарського суду України, зокрема Інформаційного листа від 27.11.2006 № 01-8/2651) «Про деякі питання призначення судових експертиз» та Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності», згідно з якими Суд касаційної інстанції констатував:

«Судова експертиза повинна призначатися лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення даних, що входять до предмету доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

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

Суди не повинні призначати судову експертизу для з'ясування документованих або публічно оголошених в установленому порядку відомостей про об'єкти, події та явища, що є або пов'язані з результатами інтелектуальної, творчої діяльності. Для з'ясування такої інформації не потрібні спеціальні знання фахівців з відповідної галузі знань, оскільки суд може одержати або витребувати ці відомості від сторін спору чи інших учасників судового процесу.

Призначаючи судову експертизу з дослідження, пов'язаного із захистом права інтелектуальної власності, господарським судам у відповідних ухвалах слід гранично точно визначати коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, та обсяг необхідних для експертного дослідження матеріалів».

Позиція Верховного Суду щодо необхідності призначення судової експертизи об'єктів ІВ

Призначення експертизи є правом, а не обов'язком господарського суду, при цьому, питання призначення експертизи вирішується судом у кожному конкретному випадку з урахуванням предмета, підстав позову та обставин справи.

Такий висновок впливає зі змісту норм процесуальних кодексів та підтверджується позиціями Верховного суду, зокрема, це постанови Верховного Суду від 11.04.2024 у справі № 910/15160/19, від 27.04.2021 у справі № 927/685/20, від 12.05.2021 у справі № 922/1791/20.



Так, зокрема, у постанові Верховного Суду від 06.02.2020 у справі № 910/2503/18 Верховний Суд послідовно вказує на те, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, **якщо схожість не має очевидного характеру**, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Позиція Верховного Суду щодо необхідності призначення судової експертизи об'єктів ІВ

- У постановах Верховного Суду від 02.02.2023 у справі № 910/14228/21, від 06.02.2020 у справі № 910/2503/18 щодо способів доказування у спорах, пов'язаних із визнанням недійсним свідоцтва на знаки для товарів і послуг, Верховним судом, зокрема, **наголошено на необхідності призначення судової експертизи при вирішенні спорів**, де предметом позову є визнання недійсним свідоцтв і зобов'язання вчинити дії, на підставі не відповідності ТМ умовам надання правової охорони, визначеним частинами другою та третьою статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - схожості ТМ з раніше зареєстрованими позначеннями щодо споріднених товарів і послуг та можливості ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

- У постанові Верховного Суду від 22.01.2024 у справі № 910/13105/21 про визнання незаконними і скасування рішення про відмову у реєстрації знака; також у справі № 912/164/20 про заборону використання знаків для товарів та послуг; у справі № 910/20650/17 про визнання недійсним свідоцтва України на ТМ у постанові від 20.02.2020 Верховний Суд при правовому аналізі необхідності призначення експертизи у таких категоріях спорів, зазначив, що **Суд під час розгляду справи не має права перебирати на себе невластиві суду функції експерта** та не має права самостійно здійснювати оцінку доказів, яка згідно з матеріалами справи потребує спеціальних знань
- Втім, Верховний Суд у постанові від 18.01.2022 у справі № 910/6801/20 звернув увагу щодо **відсутності обов'язку суду призначати з власної ініціативи проведення судової експертизи** в разі відхилення ним наданого учасником справи висновку експерта.

Велике значення має **правильне формулювання питань** на вирішення судової експертизи, з урахуванням мети дослідження, з огляду на те, що судова експертиза об'єктів ІВ має призначатися для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі.

До предмета доказування відносять факти матеріально-правового характеру, що є підставою вимог позивача та заперечень відповідача.

*Тож суддя в ухвалі про призначення судової експертизи або ж сторона, яка замовляє експертне дослідження, при встановленні **остаточного переліку питань на вирішення судової експертизи**, має керуватися саме тими вимогами та запереченнями сторін, на які вони посилаються.*

Для прикладу, наведемо категорії питань, які не слід задавати експертам:

1. Правові

(Наприклад, самі розповсюджені правові питання: *Чи відповідає знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № X умовам надання правової охорони в Україні?*

Чи є нанесення на етикетки продукції позначення «XXX», використанням зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № XX?)

2. Проміжні,

тобто такі, які вирішуються експертом на стадіях експертного дослідження, і відповідь на них не надає судді даних, що входять до предмета доказування

(Наприклад, саме розповсюджене питання: *Яке позначення є домінуючим елементом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №000)*

Продовження переліку питань, які не слід задавати експертам:

3. Не відносяться до предмету доказування

(Наприклад: У справі про заборону використання позначення, схожого із зареєстрованою торговельною маркою (ТМ), слід ставити питання саме про схожість об'єктів дослідження, а не про оманливість спірного позначення або його розрізняльну здатність тощо)



4. Не потребують спеціальних знань

(Наприклад: До товарів якого класу МКТП відносяться товари, на які нанесена надана на дослідження етикетка? Чи містять матеріали справи фактичні дані про те, що позначення „Х” є комерційним найменуванням певної особи, що отримала права на нього до дати державної реєстрації ТОВ „ХХ”?)

Що має зробити експерт у разі постановки йому на дослідження наведених вище питань?

Експерт повинен повідомити в письмовій формі особу або орган, яка призначила експертизу, про неможливість її проведення, якщо поставлене питання не відносяться до предмета експертизи або не входять до компетенції експерта, повинен вказати причини, з яких ці питання не вирішувались.

(п. 2.2, 4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень)

У разі відсутності необхідності застосування спеціальних знань, не обов'язково призначати судову експертизу, так як достатньо точки зору звичайного (пересічного) споживача відповідного товару



У спорі про визнання недійсним свідоцтв на ТМ «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» а підставі то, що вони є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованою ТМ на ім'я позивача для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме щодо позивача, *Касаційний господарський суд Верховного Суду дійшов висновку про те, що судом апеляційної інстанції порушено норми процесуального права (крім іншого, щодо підстав призначення повторної, а в подальшому, комісійної судових експертиз), а саме: «Суд апеляційної інстанції не обґрунтував ні підстав для призначення повторної судової експертизи, ані підстав для призначення комісійної судової експертизи у справі, не врахував те, що єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань, тоді як у даному випадку вирішення порушених питань може бути здійснено з точки зору звичайного (пересічного) споживача відповідного товару».*

*(Постанова Верховного Суду від 19 червня 2018 року
№ 910/1780/16)*



Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість.

(Постанова Касаційного господарського суду Верховного суду від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16)

Порівнювані ТМ



РІЗДВЯНИЙ

Згідно з Висновком судового експерта ЕКСПЕРТА 1, порівнювальні знаки є схожими до ступеня сплутування щодо товарів 32 класу МКТП.

Відповідно до Висновку судового експерта ЕКСПЕРТА 2, порівнювальні знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо товарів 32 класу МКТП, окрім товарів, що не відносяться до категорії слабоалкогольних та алкогольних напоїв.

Згідно з Висновками повторної комісійної судової ЕКСПЕРТИЗИ 3, порівнювальні знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, що зумовлено, в першу чергу, розміром позначень, наявністю зображувальних елементів на протизагаду монооб'єктному словесному позначенню.

Касаційний господарський суд зазначив, що суди попередніх інстанцій оцінили висновки первісної та повторної судової експертизи з точки зору пересічного споживача. Сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Зміст оскаржуваних судових рішень свідчить про несхожість порівнювальних знаків. Наявність у знаку Відповідача 1 оригінальних графічних елементів впливає на загальне враження, яке передається цим знаком. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість. Ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків у даному разі є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова.



У спорі про визнання недійсними прав на зареєстровані промислові зразки судами помилково ототожнено територіальний принцип правової охорони промислового зразка в Україні та новизну промислових зразків, яка є «екстериторіальною»

Підставою позову є невідповідність промислових зразків умовам надання правової охорони, таким як «новизна» та «індивідуальний характер».

Господарський суд м. Києва відмовив у задоволенні позову та у своєму рішенні від 07.06.2022 послався на те, що позивач, для порівняння з оскаржуваними зразками, наводить зображення промислових зразків, що не зареєстровані в Україні. З такими висновками суду першої інстанції погодився і суд апеляційної інстанції у постанові від 26.09.2022.

Суд касаційної інстанції дійшов висновку, що норма статті 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-XII передбачає *декілька альтернативних способів доведення до загального відома* промислового зразка, в тому числі у результаті здійснення державної реєстрації. Однак, *державна реєстрація – це не єдиний спосіб доведення до загального відома зареєстрованого промислового зразка*. Застосування цього пункту в якості доведення до загального відома ідентичних промислових зразків, які для цього мають бути зареєстрованими виключно в Україні, на що посилаються суди попередніх інстанцій, свідчить про неправильне застосування норм матеріального права.

У процесі встановлення новизни промислового зразка беруться до уваги будь-які відомості, що стали загальнодоступними до дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, - до дати пріоритету... Отже, питання новизни промислового зразка перш за все пов'язане з загальнодоступністю відомостей які підлягають оцінці. Разом з тим, Закон № 3688-XII не обмежує джерела, які можуть свідчити про загальнодоступність відомостей, зокрема і наявність відповідних реєстрацій промислових зразків у інших країнах.

Судом касаційної інстанції оспорювані рішення скасовані, а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва (*Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24.11.2022 у справі №910/13251/21*)

Так, Верховний суд встановив, що відмовляючи у задоволенні позовних вимог, місцевий господарський суд, з яким погодився і апеляційний господарський суд, критично оцінив висновок експерта у справі та вмотивовано його відхилив як такий, який не може вважатися належним і вірогідним доказом, який містить інформацію щодо предмета доказування у розумінні статей 76 та 79 ГПК України. Зокрема, суди дійшли таких висновків:

- наведений у Висновку експерта, яким позивач обґрунтовує свої позовні вимоги, аналіз не містить належного дослідження питання схожості саме зареєстрованих позначень **"USUPSO"** і **"MINISO"**;

- експертом ^v Висновку досліджувалось комбіноване позначення  , правова охорона якому не надавалась, а тому Висновок не може вважатися належним та вірогідним доказом, який містить інформацію щодо предмета доказування.

(Постанова Верховного суду від 04 березня 2025 року у справі № 910/4724/21)

Під час вирішення спорів щодо визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, необхідним є здійснення перевірки обсягу правової охорони, що й було здійснено судами попередніх інстанцій та покладено в основу відхилення наданого позивачем експертного висновку, зокрема в тій частині, що експертом досліджувалось комбіноване позначення, правова охорона якому не надавалась





Дякую за увагу



Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій

☎ +380 (44) 494-05-51

✉ office@nipo.gov.ua