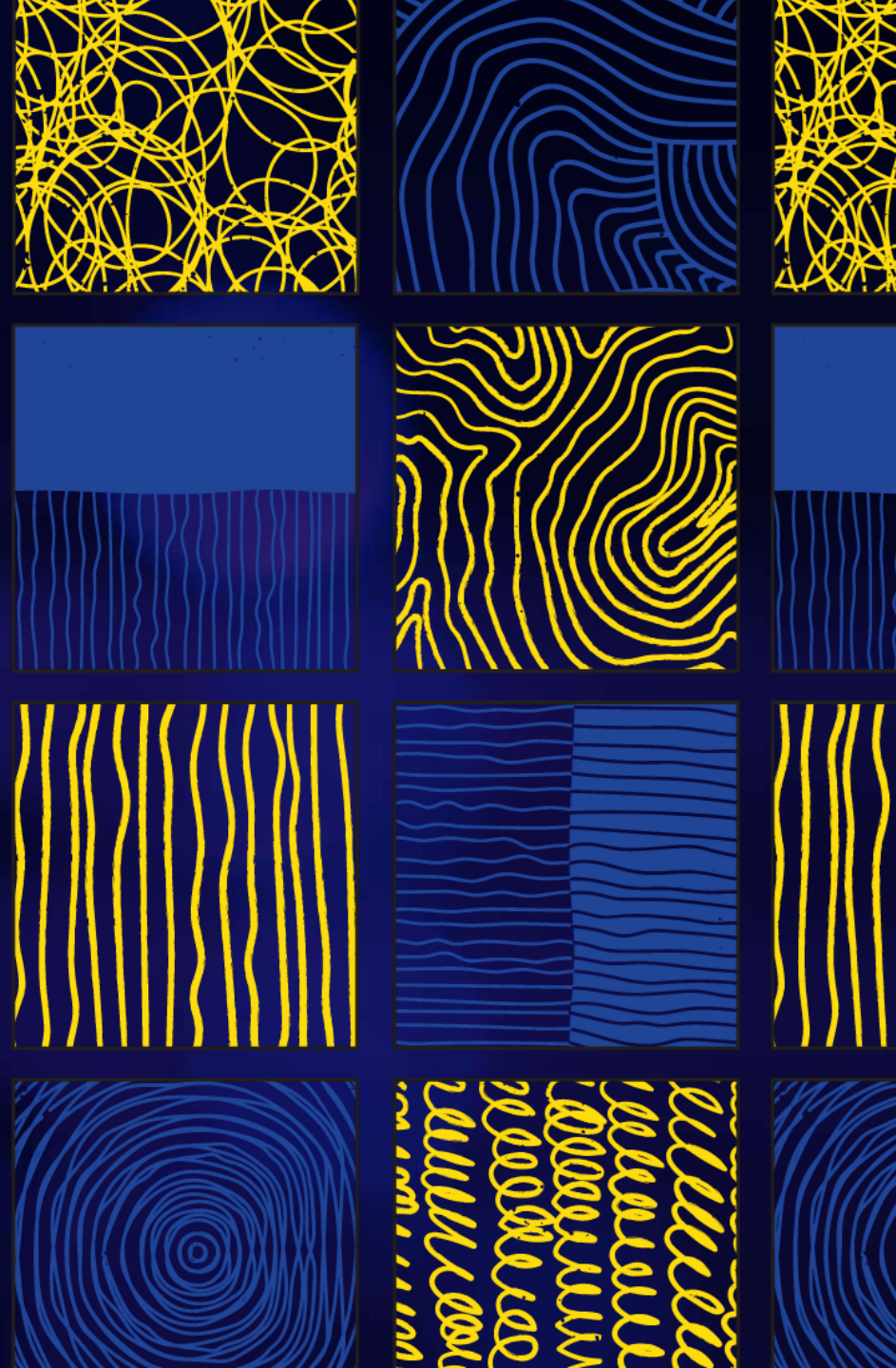


Як працює судова експертиза у спорах щодо інтелектуальної власності?

Юрій РОМАНЮК,
начальник департаменту захисту
прав інтелектуальної власності УКРНОІВІ



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».

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.**



ПРОБЛЕМАТИКА РОЗГЛЯДУ ІР-СПОРІВ

На сьогодні розгляд ІР-спорів **переобтяжений великою кількістю висновків судових експертів** та судових експертиз, які складаються з одного й того самого питання та ґрунтуються на одних і тих самих доказах, але при цьому є діаметрально протилежними

Це призводить до:

- недовіри до якості таких висновків, нівелювання їх значення та спеціальних знань, необхідних для їх складання,
- складнощів для суддів при здійсненні їх належної та всебічної оцінки, що часто стає підставою для скасування Верховним Судом рішень судів попередніх інстанцій та направлення справ на новий розгляд,
- суттєвого затягування строків розгляду судових справ та їх дороговизни.

* Приклади:

- господарська справа № 910/16093/18 про визнання недійсними повністю свідоцтв України на ТМ ПРОМЕДОЛ, ПРОМЕДОЛ-ЗН, містила 8 висновків експертів;
- цивільна справа № 757/63332/18-ц про визнання недійсним патенту України на корисну модель «Охоронна система «Аресконт» містила 9 висновків експертів.

ВИДИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 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).

Зверніть увагу:

Доручення проведення експертизи не безпосередньо визначеним атестованим судовим експертам, а судовим експертам установи, хоча і є помилковим, але лише формально, тому як визначення експертів відбулося з боку керівника названої установи, вони попереджені судом про кримінальну відповідальність, а питання щодо відводів експертам може бути розглянуте у встановленому законом порядку, 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

Є 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).

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ – ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ СУДОМ

СУД призначає експертизу у 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.

ДРУГИЙ 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.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ'ЄКТІВ ІВ

Позиція Верховного Суду України з цього приводу є чіткою та послідовною вже протягом понад 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.

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, постанови:

- 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 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), господарському суду необхідно, **якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.**

Водночас, 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.

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

1. Правові

Наприклад, розповсюджені правові питання:

- Чи відповідає знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № Х умовам надання правової охорони в Україні?
- Чи є нанесення на етикетки продукції позначення «ХХХ», використанням зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № ХХ?

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, 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)

ЩОДО СТАНДАРТУ ДОКАЗУВАННЯ

З 17.10.2019 - набуття чинності Закону України від 20.09.2019 № 132-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», яким було, зокрема внесено зміни до ГПК України та змінено назву ст. 79 ГПК України з «**Достатність доказів**» на нову - «**Вірогідність доказів**» та викладено її у новій редакції з фактичним впровадженням у господарський процес стандарту доказування «**вірогідність доказів**».

Стандарт доказування «**вірогідність доказів**», на відміну від «**достатності доказів**», підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач.

Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Верховний Суд послідовно ілюструє свою позицію про те, що такий вид доказів як ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА є рівноцінним засобом доказування у справі, наряду з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом ст. 86 ГПК України. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні відповідно до вимог ст. 104 ГПК України.

Така правова позиція викладена, зокрема, у постановках Верховного Суду від 17.08.2023 у справі № 910/16718/20, від 13.01.2022 у справі № 910/6552/20, від 12.02.2020 у справі № 910/21067/17 тощо.

СУДОВА ПРАКТИКА З ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ'ЄКТІВ ІВ

Розглянемо для прикладу декілька справ, переглянутих Верховним Судом, що висвітлюють підходи суду касаційної інстанції до оцінки експертних висновків та їх необхідності у спорах про визнання недійсними торговельних марок

Щодо відсутності необхідності застосування спеціальних знань

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.

СУДОВА ПРАКТИКА З ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ'ЄКТІВ ІВ

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

Так, 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, коли схожість має очевидний характер, 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)

І надалі Верховний Суд послідовно та стало у власних правових позиціях висловлювався, що сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Такі висновки, зокрема містяться у постановках Верховного Суду від 09.02.2023 №910/5028/21, від 20.02.2018 у справі №922/3136/16, від 15.07.2019 у справі №910/18587/16, від 09.06.2020 у справі №910/15741/17.

СУДОВА ПРАКТИКА З ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ'ЄКТІВ ІВ

Щодо підходів ВС до оцінки висновків судового експерта при питанні схожості ТМ

Під час вирішення спорів щодо визнання недійсним свідоцтва на ТМ, 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

У цьому спорі компанія Miniso Hong Kong Limited просила визнати недійсним свідоцтво на торговельну марку «USUPSO», на підставі її схожості із належною компанії торговельною маркою «MINISO»

Суд першої інстанції та апеляційний суд відмовили у задоволенні позову, вважаючи марки несхожими. Позивач оскаржив рішення, **посилаючись на неврахування експертного висновку.**

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій та **критично оцінив висновок експерта 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:

- наведений у Висновку експерта, яким позивач обґрунтовує свої позовні вимоги, аналіз не містить належного дослідження питання схожості саме зареєстрованих позначень "USUPSO" і "MINISO";
- експертом у 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 у розумінні статей 76 та 79 ГПК України.

Тож Верховний Суд підтвердив знову підхід до аналізу схожості марок за фонетичними, візуальними та семантичними ознаками і необхідність належності експертних висновків.

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

СУДОВА ПРАКТИКА З ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ'ЄКТІВ ІВ

Щодо стандартів доказування, оцінки висновків судових експертів щодо схожості ТМ

Компанія КОМПО ЕКСПЕРТ ГмбХ просила визнати недійсними свідоцтва на торговельні марки

БІФОЛІАР



що належать ТОВ «АГРОНТА» на підставі їх схожості із торговельними марками компанії Позивача та можливості вводити в оману відносно останнього.

Справа переглядалась декілька раз судом касаційної інстанції.

При першому перегляді справи Верховний Суд скасував постанову апеляційної інстанції та направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, оскільки саме цим судом допущені відповідні порушення норм процесуального права, що вплинуло на встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи. **Верховний Суд виснував, що:**

- Суд апеляційної інстанції зазначаючи у постанові про наявність у справі трьох висновків експертизи, всупереч приписам ст. 269 ГПК України, не надав власної оцінки двом висновкам експертів, обмежившись лише оцінкою одного висновку експертів за результатами комісійної судової експертизи у сфері ІВ, який і був покладений в основу постанови суду.
- Суд має надати оцінку як зібраним у справі доказам у цілому, так і кожному доказу окремо (групі однотипних доказів), які містяться у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
- Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

(Постанова Верховного Суду від 02.11.2021 у справі № 910/16653/19)

Подібні висновки щодо необхідності надання оцінки всім наявним у справі висновкам у цілому, так і кожному окремо (як групі однотипних доказів) Верховний Суд висловив у постанові від 06.05.2025 у справі № 910/16093/18 про визнання недійсними повністю свідоцтв України на ТМ ПРОМЕДОЛ, ПРОМЕДОЛ –ЗН.

СУДОВА ПРАКТИКА З ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ'ЄКТІВ ІВ

Щодо стандартів доказування, оцінки висновків судових експертів щодо схожості ТМ

Компанія KAESER KOMPRESSOREN SE просила визнати недійсними свідоцтва на ТМ «SIGMA» та «SIGMA ENGINEERING», що належать ТОВ «Сігма Інжиніринг», на підставі їх схожості із торговельною маркою компанії «Sigma».

Сторони у справі подали три експертних висновки. Суд апеляційної інстанції **відхилив** два з них через методологічні помилки і визнав належним висновок, який підтвердив відсутність схожості за графічними, фонетичними та семантичними ознаками.

Справа переглядалась декілька раз судом касаційної інстанції.

Верховний Суд при направленні даної справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції серед підстав, зокрема зазначив про те, що:

- оскаржувана постанова апеляційного суду не містить мотивації і аргументації, яким саме фактичним даним справи відповідає Висновок № ;
- судом не виконано вказівки Верховного Суду, зазначені у постанові від 02.02.2023 у цій справі у контексті дослідження і оцінки висновків, які надані позивачем і відповідачем-1, оскільки, суд фактично обмежився зазначенням осіб, які проводили експертизи, наявність у них кваліфікації на проведення такого дослідження і обізнаність про кримінальну відповідальність, цитування питань, які поставлені на вирішення експертів, висновків, які виснували експерти, та загальним висновком про належність і допустимість цих експертиз.
- постанова суду апеляційної інстанції не містить оцінки судом рецензії на висновок експертизи, що має наслідком порушення принципу змагальності сторін, відповідно до якого здійснюється судочинство у господарських судах, а також ст. 86 ГПК України у контексті всебічності, повноти, об'єктивності та безпосередності дослідження наявних у справі доказів.

Тож Верховний Суд підтримав оцінку доказів за принципами належності й достовірності, та проілюстрував, що експертизи мають оцінюватись за належністю, допустимістю та відповідністю методології, а схожість марок потребує комплексного аналізу.

Постанова Верховного Суду від 08 квітня 2025 року у справі № 910/14228/21

Дякую за увагу!

☎ +380 (44) 494-05-51

✉ office@nipo.gov.ua