

Смерницький Дем'ян Вікторович,
доктор юридичних наук, професор,
заступник директора ДНДІ МВС України
м. Київ, Україна
ORCID ID 0000-0001-6066-0324

Тригубенко Марина Володимирівна,
кандидат юридичних наук, старший дослідник,
заступник начальника відділу
ДНДІ МВС України
м. Київ, Україна
ORCID ID 0000-0001-7646-3595

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті розглянуто питання правового регулювання експертизи у сфері охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності. До основних видів експертизи щодо об'єктів інтелектуальної власності віднесено: експертизу документів на правильність їх оформлення відповідно до встановлених вимог, поданих до визначеної установи з метою отримання охоронного документа; експертизу об'єкта інтелектуальної власності на відповідність встановленим вимогам щодо таких об'єктів; експертизу об'єкта інтелектуальної власності в порівнянні з іншими подібними об'єктами інтелектуальної власності у процесі патентно-інформаційного пошуку; судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: експертиза, судова експертиза, об'єкти права інтелектуальної власності, об'єкти авторського права.

Досліджуючи питання експертної діяльності у сфері охорони та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, слід зазначити, що окреслена сфера налічує велику кількість таких об'єктів. Наука та технології розвиваються настільки бурхливо і швидко, що всі об'єкти інтелектуальної власності важко піддаються переліку та систематизації. Але законодавці визначають орієнтовний перелік об'єктів інтелектуальної власності [1].

Стаття 54 Конституції України [2] гарантує громадянам свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Так, відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: 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 [3].

У своєму дослідженні ми розглянемо експертну діяльність у сфері охорони та захисту прав на винаходи і корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, а також у сфері авторського права.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», експертиза заявки складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід), – кваліфікаційної експертизи і проводиться Національним органом інтелектуальної власності (далі – НОІВ) відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликаною, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою. На підставі такого висновку НОІВ приймає рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або рішення про відмову в такій реєстрації [4].

Відповідно до Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – це експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Складовою частиною кваліфікаційної експертизи є експертиза на локальну новизну, яка встановлює локальну новизну винаходу (локальна новизна – це новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами і поданими заявками на видачу патентів).

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) визначена як експертиза, під час якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам [5].

Крім того, експертну діяльність у сфері охорони прав на винаходи та корисні моделі регламентують певним чином Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) [6].

Експертиза заявки на промисловий зразок проводиться відповідно до ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [7], Правил розгляду заявки на промисловий зразок [8] та Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на промисловий зразок [9].

Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» [10] регламентує (ст. 11) проведення експертизи на зазначений об'єкт інтелектуальної власності. Крім того, експертиза заявок на компонування напівпровідникових виробів регламентується Правилами складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми [11].

Стосовно сфери авторського права – вона регламентується Законом України «Про авторське право і суміжні права» [12].

Згідно зі ст. 8 Закону [12] об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; комп'ютерні програми; бази даних; музичні твори з текстом і без тексту; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо; ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; сценічні обробки творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу; похідні твори; збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добром, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини; тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів; інші твори.

Об'єктами суміжних прав відповідно ст. 35 Закону [12], незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є: виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів; фонограми, відеограми; передачі (програми) організацій мовлення.

Закон [12] чітко не визначає норми щодо експертної діяльності у сфері авторського права та суміжних прав, але, враховуючи велику кількість об'єктів інтелектуальної власності в зазначеній сфері, кількість видів та форм експертиз є вельми значним.

Відповідно до положень законодавства за порушення прав інтелектуальної власності передбачено настання цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальностей.

Права на об'єкти інтелектуальної власності встановлені Книгою четвертою «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України, а саме: глава 35 «Загальні положення про право інтелектуальної власності»; глава 36 «Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)»; глава 37 «Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права)»; глава 38 «Право інтелектуальної власності на наукове відкриття»; глава 39 «Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок»; глава 40 «Право інтелектуальної власності на компоновання напівпровідникового виробу»; глава 41 «Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію»; глава 42 «Право інтелектуальної власності на сорт рослини, породи тварини»; глава 43 «Право інтелектуальної власності на комерційне найменуван-

ня»; глава 44 «Право інтелектуальної власності на торговельну марку»; глава 45 «Право інтелектуальної власності на географічне зазначення»; глава 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю»; глава 47 «Право інтелектуальної власності на комерційне найменування» [3].

Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до порушень авторських прав відносить: учинення будь-яких дій, які порушують особисті немайнові права та майнові права авторського права; піратство у сфері авторського права; плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору; ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення; вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права; будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторських прав; підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами; розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права, з яких без дозволу суб'єктів авторського права вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі; камкординг, кардшейрінг [12].

Норми щодо відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності встановлені в Кодексі України про адміністративні правопорушення [13] та Кримінальному кодексі України [14].

Захист порушених прав на об'єкти інтелектуальної власності здійснюється у судах.

Як зазначає Н. В. Кісіль, 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 [15, с. 347].

Також об'єкти інтелектуальної власності піддаються експертизі в процесі патентно-інформаційного пошуку (патентних досліджень).

Патентно-інформаційний пошук це – пошук, який проводиться з метою встановлення рівня техніки, визначення обсягу прав власника охоронного документа, визначення умов реалізації прав власників охоронних документів на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку та інші об'єкти інтелектуальної власності.

Патентно-інформаційний пошук виконується, зокрема, під час проведення патентних досліджень, метою яких є визначення патентної ситуації щодо об'єкта, який розробляється, тобто визначення доцільності та можливості одержання чи надання правової охорони. Також метою патентно-інформаційного пошуку є визначення ситуації (проведення оцінки, експертизи) щодо використання прав на об'єкти промислової власності в галузі, до якої належить досліджуваний об'єкт, щоб попередити можливе порушення прав інших власників чинних охоронних документів та заявників [16].

Патентно-інформаційний пошук здійснюється відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок про-

ведення» [17], затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 6 червня 1997 року № 327. Стандарт установлює основні положення, порядок проведення та форму звіту про патентні дослідження. Стандарт застосовується в усіх галузях господарської діяльності на етапах створення і використання об'єкта господарської діяльності.

Отже, підводячи певний підсумок розгляду питання щодо експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності, слід зазначити, що до основних видів експертизи щодо об'єктів інтелектуальної власності необхідно віднести: експертизу документів на правильність їх оформлення відповідно до встановлених вимог, поданих до визначеної установи з метою отримання охоронного документа; експертизу об'єкта інтелектуальної власності на відповідність встановленим вимогам щодо таких об'єктів; експертизу об'єкта інтелектуальної власності в порівнянні з іншими подібними об'єктами інтелектуальної власності у процесі патентно-інформаційного пошуку; судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Незалежна судова експертиза та оцінка. URL: <https://sudexpert.vn.ua/a415492-vidi-obyektiv-intelektualnoyi.html> (дата звернення: 29.10.2022).
2. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
4. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. Ст. 32.
5. Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель: наказ Міністерства освіти і науки від 15 березня 2002 року № 197, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15 квітня 2002 року за № 364/6652.
6. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель): наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, схвалено Рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014 (протокол № 9).
7. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. Ст. 34.
8. Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок: наказ Міністерства освіти і науки від 18 березня 2002 року № 198, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29 березня 2002 року за № 313/6601.
9. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на промисловий зразок: наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, схвалено Рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014 (протокол № 9).
10. Про охорону прав на компоновання напівпровідникових виробів: Закон України від 5 листопада 1997 року № 621/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1998. № 8. Ст. 28.
11. Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми: наказ Міністерства освіти і науки від 18 квітня 2002 року № 260, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29 квітня 2002 року за № 406/6694.
12. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 13. Ст. 64.

© Smernytskyi Demian, Tryhubenko Maryna, 2023

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення: за станом на 7 грудня 1984 року № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Дод. до № 51. Ст. 1122.

14. Кримінальний кодекс України: за станом на 5 квітня 2001 року №2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

15. *Кісіль Н. В.* Сутність і зміст судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2015. Вип. 15. С. 346–354.

16. Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». Управління патентно-інформаційних послуг. URL: <http://iii.ua/uk/patentno-informaiciyniy-poshuk> (дата звернення: 29.10.2022).

17. Державний стандарт України ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення».

REFERENCES

1. Nezalezna sudova ekspertyza ta otsinka. “Independent forensic examination and assessment”. URL: <https://sudexpert.vn.ua/a415492-vidi-obyektiv-intelektualnoyi.html>. (Date of Application: 29.10.2022) [in Ukrainian].

2. Konstytutsiia Ukrainy. “Constitution of Ukraine”: adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 1996. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1996. No. 30. Art. 141 [in Ukrainian].

3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. “Civil Code of Ukraine dated January 16, 2003 No. 435-IV”. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2003. No. 40–44. Art. 356 [in Ukrainian].

4. Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli. “On protection of rights to inventions and utility models”: Law of Ukraine dated December 15, 1993 No. 3687-XII. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1994, No. 7, Art. 32 [in Ukrainian].

5. Pro zatverdzhennia Pravyl rozhladu zaiavky na vynakhid ta zayavky na korysnu model. “On the approval of the Rules for consideration of an application for an invention and an application for a utility model”: Order of the Ministry of Education and Science dated March 15, 2002 No. 197. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine dated April 15, 2002 No. 364/6652 [in Ukrainian].

6. Metodychni rekomendatsii z okremykh pytan provedennia ekspertyzy zaiavky na vynakhid (korysnu model). “Methodological recommendations on certain issues of examination of an application for an invention (useful model): Order of the State Enterprise ‘Ukrainian Institute of Industrial Property’ dated 07.04.2014 No. 91”. Approved by the Decision of the Board of the State Intellectual Property Service of Ukraine dated 18.03.2014 (protocol No. 9) [in Ukrainian].

7. Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky. “On protection of rights to industrial designs”: Law of Ukraine dated December 15, 1993 No. 3688-XII. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1994, No. 7, Art. 34 [in Ukrainian].

8. Pro zatverdzhennia Pravyl rozhliadu zaiavky na promyslovi zrazok. “On the approval of the Rules for consideration of industrial design applications”: Order of the Ministry of Education and Science dated March 18, 2002 No. 198. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine dated March 29, 2002 under No. 313/6601 [in Ukrainian].

9. Metodychni rekomendatsii z okremykh pytan provedennia ekspertyzy zaiavky na promyslovi zrazok. “Methodological recommendations on certain issues of examination of an application for an industrial design: Order of the State Enterprise ‘Ukrainian Institute of Industrial Property’ dated 07.04.2014 No. 91”. Approved by the Decision of the Board of the State Intellectual Property Service of Ukraine dated 18.03.2014 (protocol No. 9) [in Ukrainian].

10. Pro okhoronu prav na komponuvannia napivprovodnykovykh vyrobiv. “On the protection of rights to the composition of semiconductor products”: Law of Ukraine of November 5, 1997 No. 621/97-BP. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1998, No. 8, Art. 28 [in Ukrainian].

11. Pro zatverdzhennia Pravyl skladannia, podannia ta rozhliadu zaiavky na reiestratsiiu topohrafiu intehralnoi mikroskhemy. "On the approval of the Rules for drawing up, submitting and considering an application for registration of the topography of an integrated microcircuit": Order of the Ministry of Education and Science dated April 18, 2002 No. 260. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine dated April 29, 2002 No. 406/6694 [in Ukrainian].

12. Pro avtorske pravo i sumizhni prava. "On copyright and related rights": Law of Ukraine dated December 23, 1993 No. 3792-XII. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1994, No. 13, Article 64 [in Ukrainian].

13. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia. "Code of Ukraine on Administrative Offenses": as of December 7, 1984 No. 8073-X. Information of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR. 1984. Add. to No. 51. Art. 1122 [in Ukrainian].

14. Kryminalnyi kodeks Ukrainy. "Criminal Code of Ukraine": as of April 5, 2001 No. 2341-III. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2001. No. 25–26. Art. 131 [in Ukrainian].

15. *Kisil, N.V.* (2015). Sutnist i zmist sudovo-ekspertnoi diialnosti u sferi intelektualnoi vlasnosti. "The essence and content of skdvo-expert activity in the field of intellectual property". Theory and practice of forensic examination and criminology. Issue 15. P. 346-354 [in Ukrainian].

16. Derzhavne pidpriemstvo «Ukrainskyi instytut intelektualnoi vlasnosti». "State enterprise 'Ukrainian Institute of Intellectual Property'". Management of patent and information services. URL: <http://iii.ua/uk/patentno-informaicyniy-poshuk>. (Date of application: 29.10.2022) [in Ukrainian].

17. Derzhavnyi standart Ukrainy DSTU 3575-97 «Patentni doslidzhennia. Osnovni polozhennia ta poriadok provedennia». "State Standard of Ukraine DSTU 3575-97 'Patent Research. The main provisions and procedure of implementation'" [in Ukrainian].

UDC 347.77

Smernytskyi Demian,Doctor of Juridical Sciences, Full Professor,
Co-Director of the State Research Institute MIA Ukraine,
Kyiv, Ukraine,

ORCID ID 0000-0001-6066-0324

Tryhubenko Maryna,Candidate of Juridical Sciences, Senior Researcher,
Deputy Head of the Scientific Organizational Department,
State Research Institute MIA Ukraine, Kyiv, Ukraine,

ORCID ID 0000-0001-7646-3595

**LEGAL REGULATION OF EXPERTISE IN THE FIELD OF SECURITY
AND PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS**

The article discusses the legal regulation of expertise in protecting and defending intellectual property objects. It notes that the Ukrainian Constitution guarantees citizens the protection of their intellectual property, including copyrights and moral and material interests arising from various types of intellectual activities. Every citizen has the right to the results of their intellectual and creative activity. No one may use or distribute these results without their consent, except as established by law. The Civil Code of Ukraine and the Law

© Smernytskyi Demian, Tryhubenko Maryna, 2023

DOI (Article): [https://doi.org/10.36486/np.2023.4\(62\).10](https://doi.org/10.36486/np.2023.4(62).10)

Issue 4(62) 2023

<https://naukaipravohorona.com/>

of Ukraine on Copyright and Related Rights define the list of intellectual property objects. The National Intellectual Property Authority conducts the expertise of invention and utility model applications, which includes both preliminary and formal examination. In the case of invention patent applications, qualification examination is also required. Additionally, the application for industrial design and layout of semiconductor products undergoes examination. The legislation lacks clear definitions of the norms governing expert activity in the field of copyright and related rights. Violating intellectual property rights can result in civil, administrative, and criminal liability as per the law. The courts provide protection for infringed intellectual property rights. Forensic expertise in the field of intellectual property involves analyzing factual data and circumstances related to the properties, features, patterns of creation and use of intellectual property objects, their value, damage caused, and economic transactions. This expertise also applies to patent and information searches. According to the authors of the article, the main types of expertise on intellectual property objects include: examination of documents for the correctness of their execution in accordance with the established requirements, submitted to a certain institution in order to obtain a protection document; expertise of an intellectual property object for compliance with the established requirements for such objects; expertise of an intellectual property object in comparison with other similar intellectual property objects in the process of patent and information search; forensic expertise in the field of intellectual property.

Keywords: expertise, forensic expertise, objects of intellectual property law, objects of copyright.

Отримано 23.11.2023