Бандурка Олександр Маркович,
перший віцепрезидент НАПрН України,
дійсний член (академік) НАПрН України,
член президії НАПрН України, доктор
юридичних наук, професор

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Проблемні питання судової експертизи у сфері інтелектуальної власності

Зростання на початку двохтисячних років кількості судових спорів щодо порушення прав інтелектуальної власності в Україні обумовило доцільність введення Міністерством юстиції України у 2002 році нового виду судових експертиз – «Експертиза об'єктів інтелектуальної власності [4]. Сьогодні до нього відносяться наступні експертні спеціальності:

13.1.1 Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші 13.1.2 Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)
13.2 Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення 13.3 Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями 13.4 Дослідження, пов'язані з промисловими зразками 13.5.1Дослідження, пов'язані з сортами рослин 13.5.2 Дослідження, пов'язані з породами тварин 13.6 Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями 13.7 Дослідження, пов'язані з компонуванням напівпровідникових виробів
13.8 Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями
13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

Протягом наступного десятиріччя відбувалося формування корпусу судових експертів з інтелектуальної власності, причому від самого створення цього напрямку і до нинішнього часу кількість експертів державних спеціалізованих установ та атестованих експертів, що не працюють в ДСУ, за цими спеціальностями є приблизно рівною. Різними були лише шляхи формування складу цих

категорій експертів: якщо в державних установах він формувався з атестованих експертів інших спеціальностей, які вирішили розширити спектр своєї діяльності, то експертами-приватниками стали саме фахівці у сфері інтелектуальної власності з відповідним досвідом роботи у державній системі охорони ІВ або ж у якості патентних повірених.

Відповідно, висновки, підготовлені однією й іншою категоріями експертів, суттєво різнилися за якістю, оскільки першим, як правило, не вистачало знань і досвіду саме в застосуванні спеціального законодавства, а другим – методичної та процесуальної підготовки.

З часом та з набуттям досвіду ці недоліки практично знівелювалися.

Зрозуміло, що створення методологічної бази судових експертиз з питань інтелектуальної власності було покладено на державні спеціалізовані установи судових експертиз в рамках виконання ними наукової тематики за бюджетне фінансування.

Специфіка судових справ щодо об'єктів інтелектуальної власності полягає в тому, що в Україні висновок судового експерта є найбільш вагомим джерелом доказів, що враховуються судом при ухваленні рішення по справі. Це пояснюється перш за все характером самих об'єктів: вони є по суті нематеріальними, тому формування доказової бази із застосуванням класичних видів доказів (письмові, речові, показання свідків) є проблематичним.

Таким чином, практично у кожній справі про порушення прав інтелектуальної власності доцільно призначати судову експертизу, оскільки прийняття судом правового рішення базується на встановленні фактичних даних, що, у свою чергу, потребує застосування спеціальних знань. На практиці саме це й відбувалося весь цей час: досить важко пригадати справу, у якій, незалежно від предмету позову, виду об'єктів та їх властивостей (складності), не була б призначена експертиза.

Зрозуміло, що ефективна робота судових експертів залежить безпосередньо від якості спеціального законодавства у цій сфері, де на жаль і досі існують певні прогалини. Так залишаються проблемними питання щодо процедури визнання патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки недійсними, виключення із правової охорони неохороноздатних елементів торговельних марок та інші.

Тим не менше, основні проблеми судової експертизи ІВ полягають все ж таки у недосконалості саме процесуального законодавства.

Зміни, внесені до процесуального законодавства Законом № 2147-VIII від 03.10.2017, в частині визначення порядку призначення (замовлення) експертизи, зокрема щодо надання учасникам справи права замовляти експертизу, негативно вплинули на ефективність

судової експертизи як джерела доказу при розгляді справ щодо об'єктів інтелектуальної власності. Це пояснюється двома взаємопов'язаними причинами.

1) Як уже зазначалося, особливість об'єктів інтелектуальної власності саме як об'єктів експертного дослідження полягає в тому, що вони є нематеріальними. Відповідно, для дослідження таких об'єктів практично не застосовуються інструментальні методи, які можуть забезпечити точне і неспростовне визначення ознак та властивостей цих об'єктів з метою їх порівняння з протиставленими об'єктами (зразками). За таких умов ключову роль для отримання обґрунтованого та об'єктивного висновку відіграють вже не інструменти, обладнання та методики проведення експертиз, а особисті якості експерта: його кваліфікація, досвід, рівень освіти, ерудиція і, зрештою, доброчесність. Тобто, в цьому виді експертиз суб'єктивний фактор (фактор особистості експерта) має більший вплив на результати досліджень, ніж у тих видах, у яких застосовуються інструментальні методи, спеціальне обладнання тощо. Особливо це стосується досліджень тих об'єктів ІВ, для яких охоронні документи не містять перелік ознак, що складають обсяг правової охорони, наприклад, торговельних марок або промислових зразків. Таким чином, ключове значення тут має кваліфікована оцінка висновку експерта судом, тобто – компетентність суддів або слідчих у даній категорії справ. На жаль, поки що маємо більшу частину негативної практики з цього питання.

2) Якщо попередня редакція відповідних статей процесуального законодавства виключала можливість спілкування судового експерта з учасниками справи поза судовими засіданнями (з урахуванням вимог Закону України «Про судову експертизу»), то тепер така можливість прямо передбачена процесуальними нормами, оскільки сторони можуть замовляти експертизу незалежно від суду. Практика показує, що кожна сторона може надати в суд два, три, а то й більше висновків від різних експертів (експертних установ), у яких експерти приходять до абсолютно протилежних результатів дослідження, тобто в кожному разі тих, які задовольняють інтереси замовника експертизи. Зрозуміло, що принаймні частина з цих висновків завжди є необ'єктивними, але ніяких наслідків для експертів при цьому не настає. При цьому єдиний учасник процесу, який виграє за таких умов – це саме судовий експерт, оскільки він має можливість таким чином заробити чималі кошти. Фактично відбувається комерціалізація судово-експертної діяльності за повної відсутності механізмів протидії цьому явищу.

У деяких справах щодо об'єктів ІВ кількість поданих висновків експертів сягає десяти, що взагалі не може вважатися нормальним явищем: суд не здатний оцінити якість таких доказів, оскільки вони

суперечать один одному, і навіть допит експертів у судовому засіданні не полегшує задачу суду. Результатом як правило є призначення судом щонайменше ще однієї експертизи у справі, що знову ж таки затягує процесуальні строки.

Певні сподівання щодо покращення такої ситуації пов'язані зі створенням Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності, менше з тим, вбачається доцільним нормативно обмежити кількість висновків експертів, що може бути подана кожною із сторін у справі.

Ще одна з проблем судової експертизи з питань інтелектуальної власності полягає в тому, що судами та сторонами практично не використовується закладена в процесуальному законодавстві та в Законі України «Про судову експертизу» можливість залучення до проведення експертиз фахівців у конкретних галузях знань, які не є атестованими судовими експертами. Між тим, практика показує, що участь у проведенні експертизи крім атестованих експертів також науковців або практиків, що володіють професійними знаннями у конкретній сфері технологій, завжди дає більш вагомий результат, ніж дослідження, проведене виключно фахівцем у сфері інтелектуальної власності: адже при такому дослідженні є можливість більш точно визначити ознаки та властивості досліджуваних об'єктів і, відповідно, провести більш якісне їх порівняння.

Зважаючи на те, що кількість судових експертів, атестованих, наприклад, за спеціальністю 13.3 «Дослідження винаходів і корисних моделей», складає на сьогодні менше ніж два десятки осіб, зрозуміло, що такими силами неможливо перекрити весь спектр галузей та напрямків науки і техніки, до яких належать досліджувані об'єкти. Це й повинно бути стимулом для учасників справи залучати до проведення експертиз вузькопрофільних спеціалістів наряду з атестованими експертами. При цьому, відповідальність судового експерта полягає в дотриманні процесуальної форми висновку та вимог спеціального законодавства у сфері ІВ, в той час як відповідальність залученого експерта – у правильному визначенні технічних характеристик досліджуваних об'єктів. Саме такий підхід, очевидно, має застосовуватися і в роботі Вищого суду з питань інтелектуальної власності.