

Шабалін А. В.,
*кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу
питань захисту прав інтелектуальної власності Науково-дослідного
інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук
України, адвокат*

УДК 346.948

**ДЕЯКІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

**SOME ECONOMIC AND PROCEDURAL ASPECTS OF APPOINTMENT OF
FORENSIC EXPERTISE IN CASES OF PROTECTION OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS**

У роботі досліджуються питання пов'язані із призначенням судової експертизи у справах щодо захисту права інтелектуальної власності. Вказується, що у результаті судової реформи 2016-2017 рр було змінено порядок вирішення спорів щодо інтелектуальної власності. Передбачається, що вказані справи має вирішувати вищий спеціалізований суд, який, наразі, формується. Вирішення таких справ повинно здійснюватися за правилами Господарського процесуального кодексу України. З метою вдосконалення господарської процедури вирішення справ про інтелектуальної власність пропонується на рівні процесуального закону закріпити імперативну умову щодо обов'язковості призначення судової експертизи судом в таких справах.

Ключові слова: *інтелектуальна власність, судовий процес, судова експертиза, ГПК України, захист інтелектуальної власності.*

The work examines issues related to the appointment of a forensic examination in cases related to the protection of intellectual property rights. It is indicated that as a result of the judicial reform of 2016-2017, the procedure for resolving intellectual property disputes was changed. It is assumed that the specified cases should be decided by a higher specialized court, which is currently being formed. The resolution of such cases must be carried out according to the rules of

the Economic Procedural Code of Ukraine. In order to improve the economic procedure for solving intellectual property cases, it is proposed to establish an imperative condition at the level of the procedural law regarding the mandatory appointment of a forensic examination by the court in such cases.

Keywords: *intellectual property, litigation, forensic examination, Code of Criminal Procedure of Ukraine, protection of intellectual property.*

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII [1] було змінено порядок здійснення господарського судочинства у справах пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 2 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України (надалі – ГПК України) Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема: 1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування; 2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов'язані з ними законні інтереси; 3) справи про визнання торговельної марки добре відомою; 4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами; 5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії; 6) справи у спорах, які виникають із відносин, пов'язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару

іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань [2].

Наразі відбувається процес формування Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Виходячи з того, що справа у сфері захисту права інтелектуальної власності мають свою специфіку (наприклад, застосування технічної термінології ін.), то вирішення таких спорів саме спеціалізованим судом буде мати позитивне значення для відповідної судової практики.

Одним із завдань господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держав - ст. 1 ГПК України [2].

Реалізація зазначеного завдання при вирішенні кожної господарської справи є неможливим без об'єктивного вирішення судом спірних правовідносин в межах заявленого позову.

Аргументація кожного учасника справи базується на доказах, які надаються і досліджуються (оцінюються) судом в межах процесуальних правил судочинства.

Судова експертиза займає одне із значних місць в системі судового доказування.

Згідно ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» (надалі – Закон) 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 [3].

У правовій літературі цілком слушно зазначається, що Експерти-за значно підвищує надійність і доказову силу зібраних у справі матеріалів, а висновки експертів як джерело доказів забезпечують встановлення об'єктивної істини [4, с. 344].

Відповідно до ст. 75 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, і висновками експертів [2].

Як вже було зазначене вище, справи про захист права інтелектуальної власності характеризуються своєю специфікою. Вирішення таких справ не можливе без спеціальних знань (винаходи, патентні описи, хімічні формули тощо). А отже, у подібних спорах роль судової експертизи є значущою.

У плані вищезазначеного, ми хотіли би зупинитися на одному питанні щодо призначення судової експертизи у справах пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності.

Виходячи із принципу змагальності господарського судочинства (ст. 13 ГПК України), призначення судової експертизи здійснюється за ініціативою заінтересованого учасника процесу, як правило позивача або відповідача.

За результатами Судової реформи 2016-2017 рр, законодавець обмежив суд щодо призначення судової експертизи з власної ініціативи, зокрема і у господарському процесі.

Так, згідно ч. ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів [2].

На наш погляд доцільним було б на рівні окремо закріпити імперативну умову щодо обов'язковості призначення судової експертизи судом у справах пов'язаних зі захистом права інтелектуальної власності.

Вважаємо, що запропонований підхід підвищить рівень судового захисту у справах про інтелектуальну власність.

Зазначене у повні мірі корелюється із європейським стандартами правосуддя [5] до яких прагне Україна.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print> (дата звернення: 10.04.2023).

2. Господарський процесуальний кодекс України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print> (дата звернення: 10.04.2023).

3. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року № 4038-XII . URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 10.04.2023).

4. Ходанович В. О. Проблеми правового інституту судової експертизи в цивільному процесі. Часопис Академії адвокатури України № 21 (4'2013). 1-6 с. URL : file:///C:/Users/Andrey/Downloads/Chaau_2013_4_21.pdf (дата звернення: 10.04.2023).

5. Шабалін А. В. Роль Суду ЄС (Court of justice) у формуванні європейської правозастосовчої практики. Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України: збірник матеріалів III науково-практичного круглого столу (м. Київ, 14 травня 2020 р.) / наук. ред. Бобрик В. І. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2020. С. 123–128.