
9 СУДОВА ЕКСПЕР- ТИЗА ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

УДК 34.037:347.77

Н. В. Кисиль

кандидат сельскохозяйственных наук,

старший научный сотрудник,

заместитель директора

Центра судебной экспертизы и экспертных исследований

Государственное предприятие «Информационные судебные системы»

РОЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: В КОНТЕКСТЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

На основе анализа литературных данных и сложившейся экспертной практики в различных странах, а также в связи с проводимой в Украине судебной реформой и реформированием процессуального законодательства, рассматривается значение использования специальных знаний, а также применение средств и методов судебной экспертизы, для обеспечения эффективного процесса доказывания обстоятельств, связанных с нарушением или признанием прав на объекты интеллектуальной собственности.

Одним из элементов реформирования организации судебной власти и осуществления правосудия в Украине, является введение в действие в систему судоустройства Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. В основе этого законодательного нововведения лежат принятые в 2016 году изменения в Конституцию Украины в раздел VIII «Правосудие», вступление в силу закона «О судоустройстве и статусе судей», а также подписание 29 сентября 2017 года президентом Украины Указа № 299/2017 о создании вышеуказанного суда, как суда первой инстанции.

В настоящее время в Украине в контексте судебной реформы также осуществляется реформирование процессуального законодательства. Верховным Советом Украины 3 октября 2017 года подписано Закон «О внесении

изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов» [1]. Изменения, которые внесены в процессуальные кодексы, содержат ряд новелл как в части использования средств доказывания, так и порядка подачи доказательств участниками дела.

Принятие вышеуказанных законов создали юридические предпосылки и в изменении порядка и организации рассмотрения споров в сфере интеллектуальной собственности. В связи с изменением процессуальных норм, регулирующих судебно-экспертную деятельность, а также введением в действие Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, особую актуальность приобретает выяснение роли судебной экспертизы в процессе доказывания обстоятельств, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности или признанием таких прав.

Для решения этой задачи возникла необходимость исследовать практику различных стран в отношении организации рассмотрения споров в сфере интеллектуальной собственности и особенностей привлечения специалистов, обладающих необходимыми для решения экспертных задач специальными знаниями и практическими навыками, а также изучить значение использования специальных знаний с применением средств и методов судебной экспертизы для обеспечения эффективного процесса доказывания.

Анализ литературных источников показал, что в настоящее время с целью обеспечения эффективного рассмотрения споров в сфере интеллектуальной собственности во многих странах созданы специализированные суды.

В 2016 году Международной торговой палатой было проведено исследование о действующих в мире специализированных судах по интеллектуальным правам. Изучалась практика 24 различных стран Европы, Азии, Северной, Центральной и Южной Америки, которые являются странами-членами Международной торговой палаты. В результате исследования в 19 странах выявлено действующие специализированные суды, а именно: Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Китае, Мексике, Перу, Португалии, Республике Корея, России, США, Таиланде, Франции, Чили, Швейцарии, Швеции и Японии.

В подготовленном по результатам вышеуказанного исследования документе «Доклад ИСС о действующих в мире специализированных судах по интеллектуальным правам» [2] отмечено, что специализированные суды по интеллектуальным правам в этих странах имеют разные названия, даже если они созданы для выполнения, по сути, одной и той же функции и для достижения аналогичных целей. К примеру: в Японии действует Высокий суд по интеллектуальной собственности, Швейцарии и Германии — Федеральный патентный суд, Республике Корея — Патентный суд, Российской Федерации — Суд по интеллектуальным правам, Китае и Португалии — Суды по интеллектуальной собственности, Таиланде — Центральный суд по вопросам

интеллектуальной собственности и международной торговле. В других странах созданы специализированные палаты или отделения в рамках действующих судов по гражданским или коммерческим делам, которые рассматривают дела, связанные с интеллектуальной собственностью или же рассматривают такие дела наряду с другими спорами. Например, в Мексике — специализированная палата по вопросам интеллектуальной собственности Федерального Суда по налоговым и административным делам, во Франции — действуют Специализированные судебные палаты.

В соответствии с Соглашением о едином патентном суде, которое подписано 19 февраля 2013 г. 24 государствами ЕС [3], для эффективного рассмотрения споров, связанных с признанием или нарушением прав на европейские патенты, в декабре 2017 года запланировано создание нового наднационального Единого патентного суда в Европейском Союзе [4].

Вышеизложенное свидетельствует о признании многими странами высокой роли инноваций в развитии современного общества, а также необходимости обеспечения благоприятных условий для создания и использования результатов интеллектуальной деятельности, получения на них правовой охраны, коммерциализации и обеспечения эффективной защиты прав. В связи с отмечающимся увеличением количества объектов интеллектуальной собственности в мире и значительным экономическим эффектом от их использования, возникает необходимость в создании эффективных механизмов для разрешения споров в этой области.

Украина имеет достаточно высокий потенциал в сфере инновационной деятельности. По данным Государственной службы интеллектуальной собственности [5], на конец 2016 года в Украине действовало 24 760 патентов на изобретение, 35 914 патентов на полезные модели, 13 026 патентов на промышленные образцы, 172 015 свидетельств на торговые марки. При этом анализ статистических данных за последние 5 лет показывает, что имеет место тенденция к увеличению количества зарегистрированных патентов на промышленные образцы и свидетельств на торговые марки, что свидетельствует также о потребности быстрого и эффективного разрешения споров, которые возникают в этой области.

Согласно внесенных изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины [1], споры по защите прав интеллектуальной собственности будут рассматриваться Высшим судом по вопросам интеллектуальной собственности по правилам хозяйственного судопроизводства. При этом частью 2 статьи 20 вышеуказанного кодекса определено предметную юрисдикцию Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

В связи с введением в действие специализированного суда, в юридическом сообществе велись многочисленные дискуссии о целесообразности использования в процессе доказывания заключений экспертов или других специалистов, обладающих специальными знаниями для установления обстоятельств, связанных с созданием или использованием объектов интеллек-

туальной собственности. Поскольку исходя из требований, установленных ч. 1 ст. 33 Закона «О судоустройстве и статусе судей» [6], судьями Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности будут лица, не только имеющие стаж работы в должности судьи, но и опыт профессиональной деятельности представителя по делам интеллектуальной собственности или опыт профессиональной деятельности адвоката по осуществлению представительства в суде по делам о защите прав интеллектуальной собственности. При этом предусмотрено, что все дела по интеллектуальной собственности будут рассматриваться коллегией из трех судей. Соответственно, в состав коллегии будут входить судьи, имеющие теоретические и практические знания этой сферы правового регулирования, которые смогут объективно оценить все обстоятельства рассматриваемых дел.

Учитывая вышеизложенное, возникает необходимость в изучении знания использования специальных знаний, а также применения средств и методов судебной экспертизы, для обеспечения эффективного процесса доказывания обстоятельств, связанных с нарушением или признанием прав на объекты интеллектуальной собственности.

Привлечение специалистов, обладающих специальными знаниями для установления определенных фактов, широко применяются во многих странах, в том числе и в странах, в которых действуют специализированные суды. С этой целью могут привлекаться лица, обладающие специальными познаниями, в частности судебные эксперты, патентные поверенные, известные ученые в определенной области знаний и другие специалисты.

Исследование практики отдельных стран по привлечению специалистов для установления фактов, имеющих значение для установления истины по делу уже освещалось нами в более ранней работе [7, с. 66–68]. В частности, указывалось, что в Литве исследования по вопросам авторского права проводятся в рамках лингвистического вида экспертиз [8]. В Республике Казахстан для установления прав интеллектуальной собственности на научные или литературно-художественные произведения проводится автороведческая экспертиза [9]. В Российской Федерации исследования, связанные с установлением факта воспроизведения фрагментов определенного произведения, могут проводиться в рамках, как автороведческой экспертизы, так и лингвистической экспертизы [10–12]. Установление тождественности товарных знаков или их сходства до степени смешения входит в задачи лингвистической экспертизы в Российской Федерации [13] и Республике Беларусь [14]. В Республике Казахстан эти задачи решаются в рамках товароведческой экспертизы.

Для решения вопросов, связанных с изобретениями и полезными моделями, в Российской Федерации в настоящее время создан реестр специалистов, которые могут привлекаться Судом по интеллектуальным правам. В этом реестре содержится информация о специалистах, обладающих соответствующими знаниями в отношении изобретений, принадлежащих к определенным классам Международной патентной классификации. Кроме специа-

листов, внесенных в вышеуказанный Реестр, судами при рассмотрении этой категории дел могут привлекаться в качестве специалистов ученые, обладающие теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора (ученые) [15], а также патентные поверенные. В связи с чем, в литературных источниках нередко встречается понятие «патентно-технической судебная экспертиза», в рамках которой исследуются вопросы торговых марок, коммерческих наименований, изобретений и полезных моделей [16]. При этом судами с целью установления определённых фактов также привлекаются эксперты, аттестованные по разным направлениям судебной экспертизы.

Проведенный анализ литературных источников показал, что в настоящее время только в Украине исследование объектов права интеллектуальной собственности проводится в рамках отдельно выделенного направления судебной экспертизы.

Следует отметить, что привлечение судами специалистов для установления фактов, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности, активно применялось еще в прошлом столетии в Украинской СРСР. Анализ архивных материалов Крайнева Петра Павловича (*первого директора Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины, созданного в 2005 году — прим. автора*) показал, что в определениях судов о назначении экспертизы в 80-90 годах XX века содержались следующие формулировки резолютивной части: «Назначить по делу технико-экономическую экспертизу. Производство экспертизы поручить эксперту Крайневу П. П., имеющему высшее техническое образование и специальное образование патентоведа, работающего начальником лаборатории Минвиз УССР».

Перед экспертом ставились, в частности, следующие задания: определить размер вознаграждения за использование изобретения по авторскому свидетельству № 000; установить является ли идентичным рационализаторское предложение истцов формуле изобретения за авторским свидетельством № 000; определить экономическую эффективность (размер) от использования изобретений истцов и размер авторского вознаграждения за определенные периоды и т.д.

Как известно, в 2002 году с целью реализации положений Указа Президента Украины «О мерах по охране интеллектуальной собственности в Украине» приказом Министерства юстиции Украины от 17.01.2002 № 4/5 было дополнено Перечень основных видов судебных экспертиз и экспертных специальностей новым видом судебной экспертизы — «экспертиза в сфере интеллектуальной собственности».

Проведенный анализ выполненных экспертиз и экспертных исследований в Научно-исследовательском центре судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины (далее — Центр) за 2007–2016 гг. показал, что большинство экспертиз проводилось по

назначению судов. Доля таких экспертиз в среднем за исследуемый период составила 35 % от общего количества проведенных экспертиз и экспертных исследований. Примерно аналогичной была доля экспертных исследований, проводимых по запросам юридических лиц (33 %), адвокатов и других физических лиц (6 %). При этом следует отметить, что в отдельные годы соотношение проведенных экспертиз и экспертных исследований существенно отличалось. Например, в 2009 и 2010 годах доля экспертных исследований достигала соответственно 42,4 % и 43,4 %, а доля экспертиз, проведенных для целей судопроизводства в 2009, 2010 и 2011 годах составляла только 16,5 %, 26,3 % и 22,2 % соответственно. Существенно реже привлекались эксперты Центра для установления определенных фактов при досудебном расследовании (19 %), и совсем незначительной была доля экспертиз, проведенных по назначению прокуратуры (1 %) и СБУ (6 %).

Между тем следует обратить внимание, что статистические данные по проведенным экспертизам в вышеуказанном Центре могут не полностью коррелироваться с данными, которые зафиксировано в других экспертных учреждениях. Например, в учреждениях МВД Украины большинство экспертиз проводились в рамках уголовного производства. Статистические данные этого периода, полученные в других экспертных учреждениях, свидетельствуют о существенно большей доле экспертиз, проводимых в рамках досудебного расследования. В большинстве случаев подобные показатели отмечены за счет экспертиз, в которых устанавливались признаки контрафактности продукции содержащей объекты интеллектуальной собственности. Такого рода исследования в вышеуказанном Центре в течении исследуемого периода не проводились, поскольку было выявлено, что в большинстве случаев установление подобного факта не требует изучения свойств и признаков объектов интеллектуальной собственности, или же закономерностей их создания и использования, что входит в предмет экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, и, соответственно, решение подобных заданий выходит за пределы компетенции эксперта аттестованного по этому направлению судебной экспертизы. Позднее эта позиция была освещена в п. 27 Постановления Пленума Высшего Хозяйственного суда Украины № 12 от 17.10.2012, в котором в частности было справедливо отмечено, что понятие контрафактности экземпляров произведений или видеogramм (фонограмм) является юридическим и выходит за пределы компетенции эксперта. Несколько подробнее эти вопросы нами уже освещались в более ранних публикациях [7, с. 69; 17, с. 182].

Анализ принятых судом решений по результатам рассмотрения уголовных дел, связанных с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности, показал, что количество вынесенных судом приговоров было сравнительно невысоким. Согласно данных Единого государственного реестра судебных решений за период 2014-2016 гг. было вынесено 40 приговоров за преступления, связанные с незаконным использованием знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания

происхождения товаров, которые предусмотрены ст. 229 УК Украины; 90 — за преступления, предусмотренные статьей 176 УК Украины за нарушение авторского права и смежных прав; и 1 оправдательный приговор вынесен за статьей 177 УК Украины за нарушение прав на промышленный образец.

Как уже нами указывалось [18, с. 350], экспертизой в сфере интеллектуальной собственности решаются вопросы, связанные с выявлением и оценкой свойств и признаков объектов интеллектуальной собственности, а также определением стоимости имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности и расчетом ущерба, который причинен в результате нарушения прав на них.

При этом как показывает анализ экспертной практики большинство проводимых экспертиз является достаточно трудоемкими и требуют значительных затрат времени на проведение исследований. Например, для установления факта воспроизведения текста одного научного произведения при создании другого, возникает необходимость в детальном сравнительном анализе текстов исследуемых объектов с выделением индивидуализирующих признаков, которые могут свидетельствовать о заимствовании полностью или частично текста произведения, созданного ранее, и отсутствии признаков параллельного творчества при раскрытии аналогичной темы.

В качестве примера экспертиз особой сложности и трудозатратности также можно привести большинство исследований таких объектов патентного права как изобретения (полезные модели), а также сорта растений. Поскольку возникает необходимость в детальном сравнении признаков исследуемых объектов, что зачастую требует изучения большого объема предоставленных материалов, а также, как в случае с сортами растений, может возникнуть потребность в установлении какие из этих признаков обусловлены на генетическом уровне, а какие могут подвергаться, например, фенотипической изменчивости, в связи с агроклиматическими условиями выращивания растений или другими факторами.

Также экспертная практика показывает, что для обеспечения эффективного рассмотрения судами и следственными органами обстоятельств дел, что связаны с объектами права интеллектуальной собственности, возникает необходимость применения экспертами комплекса специальных познаний. На наш взгляд, проведение экспертных исследований в сфере интеллектуальной собственности требует использования знаний в отношении свойств и признаков этих объектов, закономерностей предоставления им правовой охраны, а также особую роль имеет применение теоретических положений криминалистики и судебной экспертизы. И только использование комплекса этих познаний дает возможность обеспечить полноту та объективность экспертного заключения [7].

Вполне оправдано, что в связи с созданием специализированного суда и особой специальной подготовкой судей, отдельные категории дел по интеллектуальной собственности будут решаться без назначения судебной

експертизы. Это даст возможность обеспечить принцип разумности сроков рассмотрения дел, который определен новой редакцией Хозяйственного процессуального кодекса Украины, а также в определенной степени позволит уменьшить судебные издержки сторон.

Между тем, на наш взгляд, установление определенных фактов, которые требуют значительных затрат времени на проведение исследований и необходимости применения специальных знаний в узком направлении, будет и в дальнейшем требовать привлечения соответствующих специалистов.

Одним из принципов судопроизводства, которые изложены в новой редакции Хозяйственного процессуального кодекса Украины, является состязательность сторон, которая реализуется в том числе, возможностью каждой стороны по делу доказывать обстоятельства на которые они ссылаются как на основание своих требований или возражений. При этом расширены возможности в предоставлении доказательств, в частности участникам дела дается право самостоятельно подавать в суд заключение эксперта, составленное по его запросу, которое будет иметь равное процессуальное значение, что и заключение эксперта, составленное по определению суда.

Состязательность сторон в предоставлении доказательств, на наш взгляд, повысит требования к полноте и обоснованности экспертных заключений. Поскольку как уже указывалось, судьями в специализированном суде будут лица, имеющие знания сферы интеллектуальной собственности и соответствующий практический опыт, которые смогут объективно оценить предоставленные сторонами материалы, а также экспертные заключения. В связи с чем особое внимание будет уделяться научной обоснованности и объективности экспертных заключений, которые предоставляются участниками дел.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что роль и значение экспертных исследований в доказывании обстоятельств дел, связанных с вопросами интеллектуальной собственности, после создания Высшего специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности и принятых изменений в процессуальные кодексы будет только возрастать. При этом повысятся требования к качеству предоставляемых заключений, их полноте, научной обоснованности и объективности, в связи с чем в дальнейшем при выборе судом или участниками дела эксперта или экспертного учреждения особое внимание будет уделяться квалификации эксперта, его практическому опыту в решении определенных экспертных задач, а также сложившейся репутации.

Перечень ссылок

1. *Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: закон України від 03 жовтня 2017 року № 2147-19 // База даних «Законодавство України». [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2147-19> (дата обращения: 27.11.2017).*

2. *Разрешение споров в сфере интеллектуальной собственности* / Доклад ICC о действующих в мире специализированных судах по интеллектуальным правам // ICC International chamber of commerce. 2016. 45 с.
3. *Соглашение о едином патентном суде* от 19 февраля 2013 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15390> (дата обращения 30.04.2017).
4. Walters M. «EU patent court set to open in December», The Law Society Gazette, January 16, 2017, accessed April 30, 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://www.lawgazette.co.uk/law/eu-patent-court-set-to-open-in-december/5059416.article> (дата обращения 30.04.2017).
5. *Годовой отчет* Государственной службы интеллектуальной собственности за 2016 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://sips.gov.ua/i_upload/file/2016Zvit_UA_site.pdf (дата обращения: 11.09.2017).
6. *Про судоустрій і статус суддів: закон України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII* // База даних «Законодавство України». [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19> (дата обращения: 02.10.2017).
7. *Экспертиза как средство доказывания обстоятельств о нарушении прав интеллектуальной собственности. Практика Украины* // Криминалістика і судебна експертологія: наука, обучение, практика. Vilnius, 2017. Часть II. С. 64–77.
8. *Lietuvos teismo ekspertizės centras*. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.ltec.lt/ekspertiziu-rusys> (дата обращения: 16.01.2017).
9. *Алаева Г.* Судебная экспертиза нематериальных активов: правовые и методологические основы. Алматы, 2005. С. 20–21.
10. *Россинская Е., Галяшина Е.* Настольная книга судьи: судебная экспертиза. Москва, 2010. С. 253–254.
11. *Современные возможности* родов судебной экспертизы, выполняемых в СЭУ Минюста России // Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.sudexpert.ru/possib> (дата обращения 30.04.2017).
12. *Грибунов О., Трубкина О.* Назначение судебных экспертиз. Иркутск, 2014.
13. *Лингвистическая экспертиза* / Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.sudexpert.ru/possib/lingv.php> (дата обращения 30.04.2017).
14. *Кирдун А., Андреева А.* Из опыта проведения лингвистической экспертизы товарного знака // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. Минск, 2015. 1 (37). 196–199.
15. *Справка о некоторых вопросах привлечения специалистов и направления запросов Судом по интеллектуальным правам* // Журнал суда по интеллектуальным правам [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-some-issues-involving-professionals-and-requesting-the-court-for-intellectual-rights> (дата обращения 10.05.2017).
16. *Патентоведческая экспертиза* / Центр по проведению судебных экспертиз и исследований автономная некоммерческая организация «Судебный Эксперт» [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://sudexpa.ru/expertises/patentovedcheskaia-ekspertiza> (дата обращения 30.04.2017).
17. *Кисиль Н. В.* Методическое обеспечение судебно-экспертных исследований в сфере интеллектуальной собственности // Проблеми питання судової експертизи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Дніпропетровськ. НДІСЕ. 2013. С. 179–183.

18. Кісіль Н. В. Сутність та зміст судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. праць / Харків, 2015. Вип. 15. С. 346–354.

**РОЛЬ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ
ПОРУШЕНЬ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
В КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ**

Н. В. Кісіль

У зв'язку зі зміною процесуальних норм, що регулюють судово-експертну діяльність, а також введенням в дію в Україні Вищого суду з питань інтелектуальної власності, особливої актуальності набуває з'ясування ролі судової експертизи в процесі доказування обставин, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності або визнанням таких прав.

Залучення фахівців, що володіють спеціальними знаннями для встановлення певних фактів, широко застосовуються в багатьох країнах, в тому числі і в країнах, в яких діють спеціалізовані суди. З цією метою залучаються особи, які володіють спеціальними знаннями, зокрема судові експерти, патентні повірені, відомі вчені в певній галузі знань та інші фахівці. В даний час тільки в Україні дослідження об'єктів права інтелектуальної власності проводиться в рамках окремо виділеного напрямку судової експертизи.

У зв'язку зі створенням спеціалізованого суду та особливою спеціальною підготовкою суддів, окремі категорії справ з інтелектуальної власності ймовірно будуть вирішуватися без призначення судової експертизи. Це дасть можливість забезпечити принцип розумності строків розгляду справ, який визначено новою редакцією Господарського процесуального кодексу України, а також певною мірою дозволить зменшити судові витрати сторін. Між тим, встановлення певних фактів буде і надалі вимагати залучення відповідних фахівців.

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що після створення в Україні Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності та введення в дію в Господарський процесуальний кодекс України норми про можливість учасникам справи самостійно надавати в суд висновки експерта, роль і значення експертних досліджень в доведенні порушень прав інтелектуальної власності істотно посиляться. При цьому підвищаться вимоги до якості висновків експертів, їх повноти, наукової обґрунтованості і об'єктивності. Надалі при виборі судом або учасниками справи експерта або експертної установи особлива увага приділятиметься кваліфікації експерта, його практичному досвіду у вирішенні певних експертних завдань, а також його репутації.

**ROLE OF THE EXPERTISE IN THE PROOF PROCESS
OF INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS:
IN THE CONTEXT OF JUDICIARY REFORM**

N. Kisil

In connection with the change of judicial norms that regulate forensic expert activity, and also introduction in an action in Ukraine of the Supreme Court of Intellectual Property, the special actuality is acquired by finding out of role of judicial expertise in the proof process of finishing telling of the circumstances related to infringement of intellectual property rights or recognition of such rights.

Involving professionals with special knowledge to establish certain facts is widely used in many countries, including those in countries where specialized courts operate. For this purpose,

persons with special knowledge are involved, in particular, forensic experts, patent attorneys, well-known scientists in a certain field of knowledge and other specialists. Only in Ukraine currently the study of objects of intellectual property rights is carried out within the framework of a separate direction of forensic examination.

In connection with creation of the specialized court and special preparation of judges, the separate categories of legal cases on intellectual property probably will decide without setting of judicial examination. This will provide an opportunity to ensure the principle of reasonableness of the timing of cases, which is determined by the new edition of the Commercial Procedural Code of Ukraine, and to some extent, will reduce the court costs of the parties. Establishment of certain facts will in future require bringing in of corresponding specialists.

After creation in Ukraine of the Supreme Court of Intellectual Property and introduction to the action in Commercial Procedural code of norm about possibility to the case participants independently to give the conclusion of expert in a court, a role and value of expert researches in proving of infringement of intellectual property rights will grow substantially. Thus, it will raise requirement to quality of the given conclusions, their plenitude, scientific validity and objectivity. In future at a choice by a court or participants of matter of expert or expert institution the special attention will be spared to qualification of expert, his practical experience in the decision of certain expert tasks, and also folded reputation.

І. Г. Голова
завідувач відділу

*Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України*

**ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ
НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ**

Стаття присвячена висвітленню проблем визначення вартості майнових прав на торговельну марку при проведенні судових експертиз у сфері інтелектуальної власності. У статті наведено мінімально-необхідний перелік документів, які дозволяють провести ідентифікацію майнових прав на торговельну марку та зрештою визначити їх вартість, навіть в умовах обмеженої інформації.

Останнім часом кількість зареєстрованих майнових прав на знаки для товарів і послуг постійно зростає. Так, станом на 01 листопада 2017 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) внесені відомості щодо 233 746 свідоцтв.

Частиною першою статті 492 ЦК України встановлено, що торговельною маркою (знаком) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності до статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: