

**Кісіль Наталія Валеріївна,**

*кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, керівник Бюро «Expert & Technology», завідувач навчально-методичного кабінету навчальних курсів Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, старший викладач кафедри інтелектуальної власності та права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», судовий експерт, вул. Регенераторна, 42-456, м. Київ, 02160, email: kisil\_n@ukr.net, тел.: +38 (098) 487 09 28, <https://orcid.org/0000-0003-1097-360X>*

## **СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА МЕЖІ КОМПЕТЕНЦІЇ**

**Анотація.** Публікація присвячена актуальним питанням визначення одних з найбільш значущих методологічних основ експертизи у сфері інтелектуальної власності: її предмета, об'єктів, завдань, що ставляться на її вирішення, а також розмежування меж компетенції експертів різних видів експертизи.

У роботі висвітлюється, що в Україні з 2002 року дослідження об'єктів права інтелектуальної власності проводиться в рамках окремо виділеного напрямку судової експертизи – «Експертиза в сфері інтелектуальної власності».

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.

У рамках кожного виду експертизи у сфері інтелектуальної власності встановлюються фактичні дані та обставини щодо відповідних об'єктів права інтелектуальної власності, оскільки у більшості випадків об'єкт дослідження є притаманним для певного виду судової експертизи. Між тим звертається увага, що при проведенні дослідження в рамках однієї експертної спеціальності об'єктами конкретної експертизи можуть ставати різні об'єкти права інтелектуальної власності.

Виходячи зі змісту поставленого перед експертом завдання, необхідності дослідження властивостей та ознак певного об'єкта інтелектуальної власності, та застосування відповідних методів, визначається обсяг спеціальних знань, що необхідні для вирішення цього завдання.

Результати дослідження свідчать, що межі компетенції експерта у сфері інтелектуальної власності обумовлюються передусім предметом експертизи за відповідним напрямком та методичними підходами, які мають бути застосовані для забезпечення наукової достовірності висновку експерта. При обранні методів дослідження важливу роль відіграє природа досліджуваного об'єкта.

У роботі розглянуті приклади розмежування компетенції експертів за певними напрямками експертизи у сфері інтелектуальної власності та інших видів судової експертизи. Також звертається увага на окремі моменти, яким слід приділяти увагу при з'ясуванні обсягу необхідних спеціальних знань.

**Ключові слова:** судова експертиза, інтелектуальна власність, об'єкт авторського права, торговельна марка, винахід, промисловий зразок, предмет експертизи, завдання експертизи в сфері інтелектуальної власності, компетенція експерта.

**Kisil Nataliia Valerievna,**

*Candidate of Agricultural Sciences, senior researcher, head of Expert&Technology Bureau, head of the educational office of training courses of the Institute of Law and Postgraduate Education of the Ministry of Justice of Ukraine, senior lecturer of the Department of Intellectual Property and Law of Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University "Odessa Law Academy", forensic expert, 42-456 Reheneratorna Str., Kyiv, 02160, email: kisil\_n@ukr.net, Tel.: +38 (098) 487 09 28, <https://orcid.org/0000-0003-1097-360X>*

## **FORENSIC INVESTIGATION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS IN UKRAINE: SUBJECT, TASKS AND COMPETENCE**

**Abstract.** The publication is devoted to topical issues of determining one of the most significant methodological bases of intellectual property investigation: its subject, objects, tasks for its solution, and delimitation of competence of experts of various types of investigation.

This work highlights that in Ukraine, since 2002, intellectual property has been studied within separate area of forensic investigation – Intellectual Property Investigation.

The subject of intellectual property forensic investigation is the facts and circumstances of the case on the properties, signs, patterns of creation and use of intellectual property objects, their value, losses caused and economic transactions in relation to these objects, which are important for pre-trial investigation or legal proceedings and are established by applying special knowledge according to the procedure established by law.

Each type of intellectual property investigation establishes the facts and circumstances regarding the relevant intellectual property objects, as in most cases the study object is specific to a particular type of forensic investigation. Meanwhile, it is noted that when investigating within one expert specialty, various intellectual property objects may become objects of specific investigation.

Based on the task assigned to the expert, need to study the properties and features of a particular intellectual property object, and use of appropriate methods, the amount of special knowledge required to solve this task is determined.

The study results show that competence of intellectual property expert is determined primarily by the subject of investigation in the relevant direction and methodological approaches that should be used to ensure the scientific validity of the expert opinion. The nature of study object plays an important role when choosing the study methods.

The work considers examples of delimitation of competence of experts in certain areas of intellectual property investigation and other types of forensic investigation. The attention is also paid to certain points to be considered when determining the amount of required special knowledge.

**Keywords:** forensic investigation, intellectual property, copyright object, trademark, invention, industrial design, subject of investigation, tasks of intellectual property investigation, expert competence.

**Постановка питання в загальному вигляді.** Під час проведення досудового розслідування та судового розгляду справ щодо порушень прав інтелектуальної власності, виникає необхідність установлення фактичних даних, що пов'язані із предметом доказування та потребують використання спеціальних знань.

Ураховуючи те, що об'єкти інтелектуальної власності відносяться до різноманітних галузей науки, техніки, мистецтва та ремесла, ефективний розгляд таких справ стає можливим лише при залученні фахівців, які володіють спеціальними знаннями в певній галузі для повного та всебічного дослідження предмета експертизи.

Поняття предмета, об'єктів, завдань та меж компетенції експертизи у сфері інтелектуальної власності є одними з найбільш значущих методологічних основ цього виду експертизи, у зв'язку з чим потребують свого визначення та наукового обґрунтування. Формулювання цих понять важливо для розуміння сутності та змісту експертної діяльності в цій сфері; визначення природи спеціальних знань експерта, що залучається для проведення експертизи; розмежування завдань конкретного виду експертизи у сфері інтелектуальної власності від завдань інших видів експертиз.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Під час розгляду справ, пов'язаних із порушенням прав інтелектуальної власності або визнанням таких прав, в різних країнах залучаються фахівці, що володіють спеці-

альними знаннями. Для встановлення певних фактичних даних та обставин справи в таких категоріях юридичних проваджень залучаються: судові експерти, що атестовані за певними напрямками, патентні повірені, відомі вчені або фахівці у відповідній галузі знань чи мистецтва.

Дослідження практики різних країн по залученню фахівців для встановлення фактів, що мають значення для вирішення справи, ми вже розглядали в роботі [1]. Зокрема, вказувалося, що в Литві дослідження з питань авторського права проводяться в рамках лінгвістичного виду експертиз [2]. У Республіці Казахстан для встановлення прав інтелектуальної власності на наукові або літературно-художні твори проводиться авторознавча експертиза [3, С. 20-21]. У Російській Федерації дослідження, пов'язані з встановленням факту відтворення фрагментів певного твору, можуть проводитися в рамках авторознавчої експертизи (лінгвістичної експертизи) [4, С. 254; 5-6].

Встановлення тотожності товарних знаків або їх схожості до ступеня змішування входить у завдання лінгвістичної експертизи в Російській Федерації [7] та Республіці Білорусь [8]. У Республіці Казахстан [9] та Республіці Вірменія [10, С. 78] ці завдання вирішуються в рамках товарознавчої експертизи.

Для вирішення питань, пов'язаних з винаходами і корисними моделями, в Російській Федерації створено реєстр фахівців, які можуть залучатися Судом з інтелектуальних прав. У цьому реєстрі

міститься інформація про фахівців, що володіють відповідними знаннями щодо винаходів за певними класами Міжнародної патентної класифікації. Крім фахівців, внесених у вищевказаний Реєстр, арбітражними судами при розгляді цієї категорії справ можуть залучатися в якості фахівців вчені, що володіють теоретичними та практичними знаннями по суті спору [11], а також патентні повірені.

В даний час тільки в Україні дослідження об'єктів права інтелектуальної власності проводиться в рамках окремо виділеного напрямку судової експертизи. В РФ останнім часом також виносилися пропозиції щодо виділення експертизи об'єктів інтелектуальної власності в окремий напрям судової експертизи [12, С. 24], між тим це питання досі не унормовано.

В Україні вид судової експертизи – «Експертиза в сфері інтелектуальної власності» ще у 2002 році був внесений до «Переліку основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей» (наказ Міністерства юстиції України від 17.01.2002 № 4/5).

За час існування цього напрямку судових експертиз, основні поняття експертизи у сфері інтелектуальної власності та методичні шляхи вирішення певних експертних завдань знайшли своє відображення у працях Крайнева П.П., Прохорова-Лукіна Г.В., Дорошенко О.Ф., Ковальової Н.М., Стародубова І.В., Федоренко В.Л. та інших авторів [13-18]. Питання визначення предмету судової експертизи в Україні також піднімалися роботах [14, 16, 18].

Між тим, для створення методологічних основ експертизи у сфері інтелектуальної власності та напрацювання єдиних підходів до вирішення

експертних завдань важливо уточнити та узагальнити зміст таких понять як предмет та завдання експертизи у сфері інтелектуальної власності, а також розмежувати завдання певного виду експертизи у сфері інтелектуальної власності від завдань інших видів експертизи.

**Мета статті.** З метою подальшої розробки основних методологічних основ класу судової експертизи – «Експертиза в сфері інтелектуальної власності»: предмету, об'єктів, основних завдань експертизи, а також напрацювання підходів до розмежування компетенції експертів за відповідними видами (підвидами) експертизи, проведено аналіз літературних джерел та експертної практики у сфері інтелектуальної власності.

**Викладення основного матеріалу.** Стаття 1 Закону «Про судову експертизу» [19] містить поняття судової експертизи: «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».

Таке визначення повністю відповідає сутності судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Так, при проведенні експертиз об'єктів інтелектуальної власності досліджуються: наукові та технічні твори, твори мистецтва, в тому числі й декоративно-прикладного мистецтва; результати науково-технічної творчості та художнього конструювання, які отримали правову охорону в якості винаходів або корисних моделей, промислових зразків тощо.

Судова експертиза суттєво відрізняється від експертиз, що проводяться патентним відомством під час державної реєстрації об'єктів інтелектуальної власності, а також інших видів експертиз, зокрема, наступними ознаками:

- призначення та проведення судових експертиз здійснюється відповідно до вимог встановлених законами та процесуальним законодавством, які визначають підстави призначення експертизи, суб'єктів, що наділені правом призначати судові експертизи (залучати експерта), вимоги до особи експерта, його права, обов'язки та відповідальність.

- експертиза призначається та проводиться за завданням визначених законодавством осіб (органів) у передбаченому процесуальному порядку.

- експертиза проводиться особою (експертом), що має відповідні спеціальні знання в різних галузях науки, техніки, мистецтва чи ремесла, та відповідає вимогам встановленим законом.

- у результаті експертизи встановлюються фактичні дані, що мають значення для об'єктивного вирішення справи,

- дослідження проводяться на підставі наданих експерту у передбаченому процесуальному порядку матеріальних об'єктів (речових доказів), а також різних документів (відомостей), що стосуються предмету експертизи.

- за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених обов'язків експерт несе кримінальну відповідальність, а за ухилення від явки до органів досудового розслідування та суду для дачі роз'яснень щодо наданого ним висновку – адміністративну.

- за результатами дослідження експерт складає процесуальний документ – Висновок експерта, який є одним із джерел доказів у справі.

Експертиза у сфері інтелектуальної власності встановлює фактичні дані про властивості, ознаки, закономірності створення та використання об'єктів, які є специфічними саме для цього напряму судової експертизи – об'єкти права інтелектуальної власності.

У рамках класу «Експертиза у сфері інтелектуальної власності» нині виділяються такі **види експертизи та експертні спеціальності**:

- *Експертиза літературних і художніх творів* (спец. 13.1.1 «Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші» та 13.1.2 «Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)»);

- *Експертиза фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення* (спец. 13.2 «Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення»);

- *Експертиза винаходів і корисних моделей* (спец. 13.3 «Дослідження, пов'язані із винаходами і корисними моделями»);

- *Експертиза промислових зразків* (спец. 13.4 «Дослідження, пов'язані з промисловими зразками»);

- *Експертиза сортів рослин* (спец. 13.5.1 «Дослідження, пов'язані із сортами рослин»);

- *Експертиза комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень* (спец. 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними мар-

ками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями»);

- *Експертиза комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій* (спец. 13.8 «Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями»);

- *Економічна експертиза у сфері інтелектуальної власності* (спец. 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності»).

Як бачимо, у більшості випадків об'єкти експертних досліджень є специфічними для кожного виду судової експертизи. Саме за цим принципом побудована диференціація існуючих видів судових експертиз у межах класу «Експертиза у сфері інтелектуальної власності». Виключення складає лише економічна експертиза, в рамках якої визначається вартість майнових прав на всі об'єкти інтелектуальної власності та проводиться розрахунок збитків, які заподіяні в результаті порушення прав на них.

Виходячи із необхідності застосування різних напрямів знань при виявленні та оцінюванні властивостей і ознак таких об'єктів авторського права як літературні та художні твори (наприклад, твори наукового або іншого характеру, твори мистецтва, хореографії тощо) та комп'ютерні програми (які відповідно до закону охороняються як літературні твори), вид судової експертизи «літературних і художніх творів» поділено на 2 підвиди (спец. 13.1.1 та 13.1.2).

На нашу думку, межі компетенції експерта обумовлюються передусім предметом експертизи за відповідним напрямком та методами, що застосовуються для вирішення поставленого

експертного завдання. При обранні методів дослідження важливу роль відіграє саме природа досліджуваних об'єктів.

У роботах [17, 18] вже були наведені поняття предмету експертизи у сфері інтелектуальної власності, а також предмету експертизи за певними видами цієї експертизи. У цілях цієї статті обмежимося лише загальним визначенням поняття предмету експертизи.

*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 [18, С. 347].

У рамках кожного виду експертизи у сфері інтелектуальної власності встановлюються фактичні дані та обставини щодо відповідних об'єктів права інтелектуальної власності, оскільки у більшості випадків об'єкт дослідження є притаманним для певного виду судової експертизи.

При проведенні експертиз за експертними спеціальностями 13.1–13.8 *об'єктами досліджень* є об'єкти права інтелектуальної власності, які втілені в певну об'єктивну (матеріальну) форму. При цьому слід зазначити, що об'єктом експертизи також можуть бути й інші об'єкти та порівняльні зразки. Наприклад, позначення, що використовуються для індивідуалізації товарів та послуг без отримання правової охорони; об'єкти господар-

ської діяльності, в яких згідно матеріалів справи можуть бути втілені захищені патентом на винахід (корисну модель) технічні рішення; матеріали (документи) в яких містяться відомості, що належать до предмета експертизи тощо.

Об'єктами економічних досліджень у сфері інтелектуальної власності (спеціальність 13.9), як правило, є документи управлінського, бухгалтерського та податкового обліків і звітностей, інші матеріали справи (акти ревізій; протоколи огляду, виїмок тощо), у яких відображено операції з приводу об'єктів інтелектуальної власності.

Слід відмітити, що при проведенні дослідження в рамках однієї експертної спеціальності об'єктами конкретної експертизи можуть ставати різні об'єкти права інтелектуальної власності.

Наприклад, при вирішенні експертного завдання щодо встановлення факту відтворення твору мистецтва у торговельній марці, буде проводитися дослідження принаймні двох об'єктів: власне твору і торговельної марки.

Виходячи зі змісту поставленого перед експертом завдання, необхідності дослідження властивостей та ознак певного об'єкта інтелектуальної власності, та застосування відповідних методів, визначається обсяг спеціальних знань, що необхідні для вирішення цього завдання.

У практиці судової експертизи завдання в кожному конкретному випадку мають форму питань, які ставляться експерту особою або органом, що призначив експертизу. Орієнтовний перелік питань, які можуть бути поставлені на експертизу, наводиться в п. 5.5 Науково-методичних реко-

ментацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року [20].

Слід відмітити, що зазначений перелік не є вичерпним, до того ж у зв'язку з накопиченням експертної практики та розробленням методичного забезпечення судово-експертної діяльності до переліку питань класу судової експертизи «Експертиза в сфері інтелектуальної власності» вносяться відповідні зміни й доповнення.

Розглянемо основні завдання експертизи у сфері інтелектуальної власності та розкриємо їх зміст на прикладі типових питань, що ставляться на експертизу.

## **1. Виявлення й оцінювання властивостей і ознак об'єктів інтелектуальної власності:**

### **1.1. визначення в об'єкті дослідження ознак об'єкта ІВ**

Питання, що ставиться на експертизу:

спец. 13.1.1: *Чи містить у собі твір ... (назва) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об'єкта авторського права згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?*

спец. 13.8: *Чи має інформація (уклази яка) ознаки комерційної таємниці?*

### **1.2. дослідження відповідності об'єкта критеріям, необхідним для надання правової охорони**

Питання, що ставиться на експертизу:

спец. 13.1.1: *Чи є твір (назва) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?*

спец. 13.3: Чи відповідає винахід за патентом (номер) умові винахідницького рівня з урахуванням відомостей, що містяться в матеріалах справи?

спец. 13.3: Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?

спец. 13.4: Чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?

спец. 13.5.1: Чи відповідає сорт рослин (назва) таким критеріям як новизна, відмінність, однорідність і стабільність відповідно до наданих матеріалів?

спец. 13.6: Чи складається знак для товарів та послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальноживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?

спец. 13.6: Чи складається знак для товарів та послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень чи даних, що є описовими, при використанні значених у свідоцтві товарів і послуг або у зв'язку з ними?

**2 Установлення фактів використання (відтворення) об'єкта ІВ.**

**2.1. установлення факту використання сукупності ознак об'єкта ІВ.**

(спец. 13.3): Чи використовується у продукті (назва) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?

(спец. 13.4): Чи використано у виробі (назва) всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України (номер)?

**2.2. установлення факту використання (відтворення, переробки) об'єкта авторського права (спец. 13.1.1):**

Чи мало місце відтворення твору (назва) (або його частини, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору (назва)?

Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва) у знаку для товарів і послуг (назва)?

Чи є твір...(назва) автора...(особа 2), переробкою (похідним твором) твору...(назва) автора...(особа 1)?

**3. Установлення тотожності або схожості засобів індивідуалізації настільки, що їх можна сплутати (спец. 13.6):**

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом (номер) настільки, що їх можна сплутати?

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?

**4. Визначення вартості майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них (спец. 13.9):**

Який розмір матеріальної шкоди завдано автору (правовласнику) об'єкта права інтелектуальної власності внаслідок дії особи (назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)?

Яка ринкова вартість (або інший вид вартості згідно із законодавством) майнових прав (указати назву об'єкта права інтелектуальної власності) станом на дату (указати дату)?

При призначенні (дорученні) певної експертизи, експерту необхідно визначити: чи не виходять поставлені питання за межі його спеціальних знань, і чи є вони притаманними для відповідного



виду експертиз щодо якого отримана кваліфікація судового експерта.

Згідно норм процесуального законодавства експерту заборонено вирішувати питання, які виходять за межі його спеціальних знань та з'ясування питань права, вирішення яких віднесено законом до компетенції суду, слідчого або іншої уповноваженої особи. Тому важливо чітко розмежовувати питання, що можуть вирішуватися у рамках певної експертної спеціальності, від питань, що входять до компетенції експертів, атестованих за іншими напрямками.

Для ілюстрації викладеного, розглянемо ряд прикладів розмежування компетенції експертів за певними напрямками експертизи у сфері інтелектуальної власності та інших видів судової експертизи.

Літературні та художні твори можуть ставати об'єктом експертних досліджень, як експертизи у сфері інтелектуальної власності, так і інших напрямів судової експертизи.

Наприклад, літературні твори досліджуються як при проведенні експертизи літературних творів, так і при проведенні лінгвістичної експертизи писемного мовлення, в рамках якої виділяють авторознавчі дослідження. Між тим предмет та основні завдання, що вирішуються цими напрямками експертизи мають істотні відмінності. Авторознавчою експертизою вирішуються завдання, зокрема, щодо отожднення особи автора тексту, особливостей складання тексту, рідної мови та освіти автора документа, а експертизою у сфері інтелектуальної власності досліджуються властивості та ознаки притаманні цьому об'єкту, саме як об'єкту авторського права.

Твори мистецтва можуть становитися об'єктом дослідження експертизи в сфері інтелектуальної власності та мистецтвознавчої експертизи. Основними завданнями мистецтвознавчої експертизи є: проведення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення роботи, приналежності до певної школи тощо); визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та статусу твору; визначення оціночної або страхової вартості твору; визначення відповідності продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі тощо. Між тим дослідження властивостей, ознак, закономірностей створення й використання творів мистецтва, як об'єктів авторського права, в Україні входить до компетенції експертів атестованих за експертною спеціальністю: 13.1.1. «Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші».

У роботі [18, С. 350], вже зазначалося, що комп'ютерні програми та компіляції даних (бази даних) також є об'єктом дослідження також не лише експертизи у сфері інтелектуальної власності. Низка питань, пов'язаних із цими об'єктами, може розглядатися й при проведенні комп'ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів. Між тим, ці види експертизи мають істотну відмінність у предметі дослідження. Так, експертиза у сфері інтелектуальної власності розглядає властивості й ознаки цих об'єктів саме як об'єктів авторського права, у той самий час у рамках комп'ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів виявляється інформація й про-

грамне забезпечення, що містяться на комп'ютерних носіях, мережевих ресурсах, установлюється відповідність програмних продуктів певним версіям, а також установлюються факти та способи доступу до систем, ресурсів, інформації у сфері телекомунікації тощо.

При розгляді справ щодо визнання недійсними торговельних марок, в яких відтворено твори мистецтва без згоди їх власників, виникає необхідність у встановленні факту відтворення певного об'єкта авторського права (відомого твору мистецтва, графічного твору тощо). Відтворення у торговельних марках відомих творів мистецтва є однією з підстав для відмови у наданні правової охорони цим позначенням згідно частини 4 статті 6 Закону [21]. На наше переконання ці питання входять до меж компетенції експертизи літературних та художніх творів, оскільки необхідно дослідити властивості та ознаки саме об'єкта авторського права, який ймовірно відтворений у торговельній марці.

Хочеться звернути увагу, що при вирішенні цієї категорії спорів виникає необхідність становити саме факт відтворення об'єкта авторського права, який входить до компетенції експерта за спеціальністю 13.1.1, а не факт схожості певного об'єкта та торговельної марки, що може викликати імовірність їх змішування споживачем, які встановлюється під час експертизи за спеціальністю 13.6. Під час такого дослідження особлива увага має приділятися встановленню ознак оригінальності та творчого характеру об'єкту, на який може поширюватися охорона авторським правом.

Для ілюстрації розглянемо зміст експертних завдань у цивільній справі

№ 2-5934/13 (760/21462/13-ц). На вирішення експертизи поставлені наступні питання:

- Чи відтворює знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України №000 повністю або частково твір образотворчого мистецтва «ТНЛ», авторські права на який належать особі\_1?
- Чи відтворює знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №000 повністю або частково оригінальну назву твору образотворчого мистецтва «ТНЛ», авторські права на який належать особі\_1?
- Чи є назва твору образотворчого мистецтва «ТНЛ», авторські права на який належать особі\_1, оригінальною?

Ця справа ілюструє один з варіантів виникнення подвійної охорони на певне позначення. Одна особа реєструє за собою авторські права на графічний твір, домінуюче положення в якому займає словесний елемент, і присвоює назву цьому графічному твору. Інша особа – цей же графічний елемент реєструє у стандартному шрифті в якості торговельної марки.

На практиці найчастіше такі ситуації виникають, коли один з колишніх партнерів по бізнесу реєструє на своє ім'я торговельну марку, а інший доводить, що саме ним було розроблено певний логотип, і здійснює захист із використанням інструментів авторського права. У таких випадках ключове значення завжди має наявність у цього об'єкта ознак творчого характеру та оригінальності, які встановлюються під час проведення експертизи.

Ураховуючи специфіку досліджуваних об'єктів, при встановленні певних фактів, що мають значення для судового провадження, виникає необхідність

комплексного вирішення поставлених завдань та дослідження інтеграційних питань, вирішення яких потребує застосування різних напрямків знань. Такі питання вирішуються шляхом проведення комплексних експертиз (або комплексу експертиз) із залученням фахівців, атестованих за різними напрямами судової експертизи.

Ця потреба може бути обумовлена й тим, що деякі об'єкти, як ми вже висвітлювали вище, можуть набувати подвійну охорону. Наприклад, твори декоративно-ужиткового мистецтва можуть характеризуватися художністю та унікальністю їх виконання та отримувати правову охорону як об'єкти авторського права. При цьому вони можуть використовуватися як елементи оформлення товарів широкого вжитку (шкатулок, коробок, сумок, футлярів, пакетів, упаковок, обкладинок, етикеток, флаконів, спортивних, кондитерських та інших виробів), також входить до складу торговельних марок.

*Отже, твори мистецтва та вироби з ними можуть отримувати правову охорону як:*

- об'єкти авторського права;
- торговельні марки (наприклад, при реєстрації графічних зображень);
- промислові зразки (наприклад, при реєстрації зовнішнього вигляду виробів декоративно-прикладного мистецтва).

При необхідності встановлення певних фактів та обставин справи щодо цих об'єктів виникає потреба у з'ясуванні якому юридичному режиму підпорядковується охорона таких результатів творчої діяльності, а також визначенні: властивості та ознаки якого об'єкта інтелектуальної власності необхідно дослідити.

Такий об'єкт як етикетка товару може набувати правову охорону як торговельна марка і промисловий зразок. Ковальова Н.М. розкриває особливості дослідження етикеток, що зареєстровані як торговельні марки або промислові зразки, та вказує, що у випадках, коли досліджуваний об'єкт одночасно відноситься до сфери дії декількох спеціальних законів, виникає необхідність комплексного дослідження і, відповідно, специфічного методологічного підходу [23, С. 56]

Ураховуючи те, що при проведенні експертизи у сфері інтелектуальної власності застосовуються спеціальні знання у різних галузях науки, техніки, мистецтва та ремесла, при встановленні певних фактів, може виникати необхідність у залученні вузьких фахівців відповідної предметної галузі до проведення експертизи. Як показує практика, для встановлення факту відтворення музичного твору залучаються звукорежисери або композитори, для встановлення ознак оригінальності та творчого характеру у творі образотворчого характеру – мистецтвознавці, у хореографічному творі – хореографи тощо. Ряд експертних задач потребує комплексного вирішення із застосуванням спеціальних знань у різних напрямках судової експертизи. Наприклад, у спорах щодо визнання авторських прав на літературний твір, може виникати необхідність у комплексному вирішенні питань як у рамках авторознавчої експертизи, так і експертизи у сфері інтелектуальної власності.

**Висновки.** Результати дослідження свідчать, що у рамках кожного виду експертизи у сфері інтелектуальної власності встановлюються фактичні

дані та обставини щодо відповідних об'єктів права інтелектуальної власності, оскільки у більшості випадків об'єкт дослідження є притаманним для певного виду судової експертизи. Між тим при проведенні дослідження в рамках однієї експертної спеціальності об'єктами конкретної експертизи можуть ставати різні об'єкти права інтелектуальної власності.

Виходячи зі змісту поставленого перед експертом завдання, необхідності дослідження властивостей та ознак певного об'єкта інтелектуальної власності, та застосування відповідних методів, визначається обсяг спеціальних знань, що необхідні для вирішення цього завдання. Межі компетенції експерта у сфері інтелектуальної власності обумовлюються передусім предметом експертизи за відповідним напрямком та методичними підходами, які мають бути застосовані для забезпечення наукової достовірності висновку експерта. При обранні методів дослідження важливу роль відіграє природа досліджуваного об'єкта.

Визначення та положення, що наведені в ці публікації, не претендують на завершене вчення. Вони можуть бути використані як підґрунтя для подальших наукових пошуків із запрошенням до фахової дискусії науковців та практиків до формування основних положень методологічного забезпечення проведення судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності.

#### **СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:**

1. Кисиль Н.В. Экспертиза как средство доказывания обстоятельств о нарушении прав интеллектуальной собственности. Практика Украины // Криминалистика и

судебная экспертология: наука, обучение, практика: Vilnius, 2017. Часть II. С. 64-77.

2. Lietuvos teismo ekspertizės centras. URL: <http://www.ltec.lt/ekspertiziu-rusys> (дата звернення: 12.04.2021).

3. Алаева Г. Судебная экспертиза нематериальных активов: правовые и методологические основы. Алматы: Казак университеті, 2005. 58 с.

4. Россинская Е., Галяшина Е. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. Москва: Р76 Проспект, 2010. 464 с.

5. Современные возможности родов судебной экспертизы, выполняемых в СЭУ Минюста России // Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. URL: <http://www.sudexpert.ru/possib> (дата звернення: 12.04.2021).

6. Грибунов О., Трубкина О. Назначение судебных экспертиз /авт.-сост. Иркутск: ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России», 2014. 152 с.

7. Лингвистическая экспертиза / Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. URL: <http://www.sudexpert.ru/possib/lingv.php> (дата звернення: 12.04.2021).

8. Кирдун А., Андреева А. Из опыта проведения лингвистической экспертизы товарного знака // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. Минск: Право и экономика, 2015. 1 (37). С. 196-199.

9. Методика судебно-экспертного исследования установления тождества или сходства до степени смешения товарных знаков, Астана: Государственное учреждение «Центр судебной экспертизы Министерства юстиции республики Казахстан, 2010. 13 с.

10. Арутюнян А.А., Восканян П.С., Мовсисян Ш.А. Некоторые аспекты проведения судебных экспертиз интеллектуальной собственности в республике Армения / Проблемы теории та практики судової експертизи з питань інтелектуальної влас-

ності («Крайневські читання»): Матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2019 р. м. Київ); за ред. акад. НАПрН України О.В. Скрипнюка і проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 77-81.

11. Справка о некоторых вопросах привлечения специалистов и направления запросов Судом по интеллектуальным правам // Журнал суда по интеллектуальным правам. URL: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/on-some-issues-involving-professionals-and-requesting-the-court-for-intellectual-rights> (дата звернення: 12.04.2021).

12. Смирнова С.А., Гулевская В.В., Омельянюк Г.Г. Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности – новое направление судебной экспертной деятельности Минюста России // Теория и практика судебной экспертизы. 2018. Том 13. № 2. С. 16-26. DOI: 10.30764/1819-2785-2018-13-2-16-26

13. Крайнев П.П. Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності; за ред. П.П. Крайнева / П.П. Крайнев, Н.М. Ковальова, М.В. Мельников. Вінниця : ПП «Поліграф. Центр «Фенікс»; ДІВП ВАТ «Інфракон» – «Інфракон-І», 2008. 376 с.

14. Методологічні основи судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності : звіт про НДР (закл.) / МЮУ, КНДІСЕ, ХНДІСЕ; кер Г. В. Прохоров-Лукін; викон.: А.В. Андреева [та ін.]. № ДР 0104U003403. К. : КНДІСЕ, 2006. 290 с.

15. Дорошенко О.Ф. Судова експертиза як засіб доказування при розгляді цивільних справ щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності: автореф. дис. ...канд.юрид.наук: 12.00.03. К., 2007. 22 с.

16. Федоренко В.Л., Тимошук Л.П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності : генезис, поняття, класифікація та система // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. К.: Ви-

давництво Ліра-К, 2019. №1 (3). С. 11-52. DOI: <https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-11-52>.

17. Основи судової експертизи: навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта/ авт.-уклад.: Л.М. Головченко, А.І. Лозовий, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. Х.: Право, 2016. 928с.

18. Кісіль Н.В. Сутність та зміст судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 15 / ред. кол. : А.І. Лозовий, В.Ю. Шепітько та ін. Х. : Право, 2015. С. 346-354.

19. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232.

20. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98> (дата звернення: 12.04.2021).

21. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

22. Ухвала Солом'янського районного суду м. Києва від 18.12.2013 у справі № 2-5934/13 (760/21462/13-ц). URL: <https://reustr.court.gov.ua/Review/49604871> (дата звернення 10.04.2021).

23. Ковальова Н.М. Особливості експертного дослідження етикеток, що зареєстровані як торговельні марки або промислові зразки: постановка питання // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. К.: Видавництво Ліра-К, 2019. №1 (3). С. 53-65. DOI: <https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-53-65>

## REFERENCES:

---

1. Kisil, N.V. (2017). Ekspertiza kak sredstvo dokazyvaniia obstoiatelstv o narushenii prav intelektualnoi sobstvennosti. Praktika Ukrainy [Expertise as a means of proving the circumstances of the violation of intellectual property rights. Practice of Ukraine]. *Kriminalistika i sudebnaia ekspertologiya: nauka, obuchenie, praktika – Criminalistics and forensic expertise: science, training, practice*. (Vols. 2). (pp. 64-77). Vilnius [in Russian].
2. Lietuvos teismo ekspertizės centras. [www.ltec.lt](http://www.ltec.lt). Retrieved from <http://www.ltec.lt/ekspertiziu-rusys> [in Lithuanian].
3. Alaeva, G. (2005). *Sudebnaia ekspertiza nematerialnykh aktivov: pravovye i metodologicheskie osnovy [Forensic examination of intangible assets: legal and methodological foundations]*. Almaty: Kazakh univnrsiteti [in Russian].
4. Rossinskaia, E., Galiashina, E. (2010). *Nastolnaia kniga sudi: sudebnaia ekspertiza [Handbook of a judge: forensic examination]*. Moscow: R76 Prospekt [in Russian].
5. Sovremennye vozmozhnosti rodov sudebnoi ekspertizy, vypolniaemykh v SEU Miniusta Rossii [Modern possibilities of childbirth of forensic examination performed in the SEU of the Ministry of Justice of Russia]. [www.sudexpert.ru](http://www.sudexpert.ru). Retrieved from <http://www.sudexpert.ru/possib> [in Russian].
6. Gribunov, O., Trubkina, O. (2014). *Naznachenie sudebnykh ekspertiz [Appointment of forensic examinations]*. Irkutsk: FGK-OU VPO «Vostochno-Sibirskii institut MVD Rossii» [in Russian].
7. Lingvisticheskaia ekspertiza [Linguistic Expertise]. [www.sudexpert.ru](http://www.sudexpert.ru). Retrieved from <http://www.sudexpert.ru/possib/lingv.php> [in Russian].
8. Kirdun, A., Andreeva, A. (2015). Iz opyta provedeniia lingvisticheskoi ekspertizy tovarnogo znaka [From the experience of the linguistic examination of a trademark]. *Voprosy kriminologii, kriminalistiki i sudebnoi ekspertizy – Issues of criminology, criminalistics and forensic examination*, 1(37), 196-199 [in Russian].
9. *Metodika sudebno-ekspertnogo issledovaniia ustanovleniia tozhdestva ili skhodstva do stepeni smesheniia tovarnykh znakov [Methodology for forensic examination of establishing the identity or similarity to the degree of confusion of trademarks]*. (2010). Astana: Gosudarstvennoe uchrezhdenie “Tcentr sudebnoi ekspertizy Ministerstva iustitsii respublikii Kazakhstan” [in Russian].
10. Arutiunian, A.A., Voskanian, P.S, Movsisian, Sh.A. (2019). Nekotorye aspekty provedeniia sudebnykh ekspertiz intelektualnoi sobstvennosti v respublike Armeniia [Some aspects of conducting forensic examinations of intellectual property in the Republic of Armenia]. O.V. Skrypnyuk, V.L. Fedorenko (Eds.). *Problemy teorii ta praktyky sudovoi ekspertyzy z pytan intelektualnoi vlasnosti («Krainievski chytannia») – Problems of theory and practice of forensic examination on intellectual property issues (“Krainievski readings”)* : Proceedings of 3rd International scientific-practical conference. (pp. 77-81). Kyiv: NDTSE forensic examination on intellectual property issues of the Ministry of Justice. Kyiv: Lira-K Publishing House [in Russian].
11. Spravka o nekotorykh voprosakh privlecheniia spetsialistov i napravleniia zaprosov Sudom po intelektualnym pravam [Information on some issues of attracting specialists and sending inquiries by the Intellectual Property Rights Court]. (n.d.). [ipc-magazine.ru](http://ipc-magazine.ru). Retrieved from <http://ipc-magazine.ru/official-cronicle/on-some-issues-involving-professionals-and-requesting-the-court-for-intellectual-rights> [in Russian].
12. Smirnova, S.A., Gulevskaia, V.V., Omelianiuk, G.G. (2018). Sudebnaia ekspertiza obektov intelektualnoi sobstvennosti – novoe napravlenie sudebno-ekspertnoi deiatel'nosti Miniusta Rossii [Forensic examination of intellectual property objects – a new direction of forensic activity of the Ministry of Justice of Russia]. *Teoriia i praktika sudebnoi*

ekspertyzy – *Theory and practice of forensic examination*, 13(2), 16-26. DOI: 10.30764/1819-2785-2018-13-2-16-26 [in Russian].

13. Krainiev, P. P., Kovalova, N. M., Melnykov, M. V. (2008). Sudova ekspertyza u sferi intelektualnoi vlasnosti [Forensic expertise in the field of intellectual property]. Vinnytsia: PP «Polihraf. Tsentri «Feniks»; DIVP VAT «Infrakon» – «Infrakon-I» [in Ukrainian].

14. Prokhorov-Lukin, H. V., Andriieva, A.V. (2006). *Metodolohichni osnovy sudovoi ekspertyzy ob'ektiv intelektualnoi vlasnosti [Methodological bases of forensic examination of intellectual property objects]*. Kyiv: KNDISE [in Ukrainian].

15. Doroshenko, O.F. (2007). Sudova ekspertyza yak zasib dokazuvannia pry rozghliadi tsyvilnykh sprav shchodo porushennia prav na ob'ekty intelektualnoi vlasnosti [Forensic examination as a means of proof in civil cases of infringement of intellectual property rights]. *Candidate's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].

16. Fedorenko, V.L., Tymoshchuk, L.P. (2019). Sudova ekspertyza z pytan intelektualnoi vlasnosti : henezys, poniattia, klasyfikatsiia ta systema [Forensic examination of intellectual property: genesis, concept, classification and system]. *Ekspert: paradyhmy yurydychnykh nauk i derzhavnoho upravlinnia : elektronne naukowe vydannia – Expert: paradigms of legal sciences and public administration*, 1(3), 11-52. DOI: <https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-11-52> [in Ukrainian].

17. Holovchenko, L. M., Lozovyi, A. I., Simakova-Yefremian, E. B., et al. (2016). *Osnovy sudovoi ekspertyzy [Fundamentals of Forensic Examination]*. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

18. Kisil, N.V. (2015). Sutnist ta zmist sudovo-ekspertnoi diialnosti u sferi intelektualnoi vlasnosti [The essence and content of forensic activity in the field of intellectual property]. *Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky – Theory and practice of forensic science and criminology*, 15, 346-354 [in Ukrainian].

19. Zakon Ukrainy «Pro sudovu ekspertyzu» : vid 25 liutoho 1994 roku [Law of Ukraine «On Forensic Examination» from February 25, 1994]. (1994). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 28 [in Ukrainian].

20. Nakaz Ministerstva yustytzii Ukrainy “Instruktsiia pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen” : vid 08.10.1998, 53/5 [Order of the Ministry of Justice of Ukraine “Instruction on appointment and conduct of forensic examinations and expert examinations” of 08.10.1998, № 53/5]. [zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua). Retrieved from <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98> [in Ukrainian].

21. Zakon Ukrainy «Pro okhronuprav na znaky dlia tovariv i posluh» : vid 15 hrudnia 1993 roku [The Law of Ukraine «On the Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services» from December 15, 1993]. (1994). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 7. [in Ukrainian].

22. Ukhvala Solomianskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 18.12.2013 u spravi # 2-5934/13 (760/21462/13-ts) [Decision of the Solomyansky District Court of Kyiv of December 18, 2013 in case № 2-5934 / 13 (760/21462/13-ts)]. [reyestr.court.gov.ua](https://reyestr.court.gov.ua). Retrieved from <https://reyestr.court.gov.ua/Review/49604871> [in Ukrainian].

23. Kovalova, N.M. (2019). Osoblyvosti ekspertnoho doslidzhennia etyketok, shcho zareiestrovani yak torhovelni marky abo promyslovi zrazky: postanovka pytannia [Peculiarities of expert research of labels registered as trademarks or industrial designs: raising the question]. *Ekspert: paradyhmy yurydychnykh nauk i derzhavnoho upravlinnia : elektronne naukowe vydannia – Expert: paradigms of legal sciences and public administration*, 1(3), 53-65. DOI: <https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-53-65> [in Ukrainian].