

УДК 347.77

Юрій Вовк, Іван Брошчак, Катерина Лукасевич

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ТОРГІВЕЛЬНИХ МАРОК

Yuriy Vovk, Ivan Broshchak, Kateryna Lukasevych

FEATURES FORENSIC EXPERTISE OF TRADEMARKS

Судова експертиза – це окремий інститут у судовому процесі, який передбачено всіма процесуальними кодексами та Кодексом України адміністративного судочинства. Спеціальний Закон України «Про судову експертизу» визначає основні засади та принципи проведення судової експертизи як такої, а також статус судового експерта, гарантії його незалежності, основи проведення судової експертизи особами, які не працюють у державних експертних установах, вимоги до особи судового експерта та ін.

Ефективність судової експертизи у справі залежить від якості збору документів, що містять відомості про об'єкт дослідження, та формулювання питання, яке належить вирішити експертові.

Основна проблема, з якою стикаються експерти з питань інтелектуальної власності, отримуючи ухвалу суду або постанову слідчого, полягає в тому, що, на жаль, не завжди суддя або слідчий обізнані з особливостями об'єктів права інтелектуальної власності в тій мірі, яка необхідна для того, щоб правильно визначити завдання перед експертом та сформулювати належні питання, що її відобразатимуть.

Статистична обробка висновків судових експертиз торговельних марок, виконаних, за Законами [1, 2] та Інструкцією [3], в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Академії правових наук України наведена на рис. 1., де здійснене виявлення якісних характеристик причин виникнення спорів, для розв'язання яких призначені судові експертизи. Аналізу підлягали як висновки судових експертиз так і висновки експертних досліджень з питань інтелектуальної власності, так як підходи, за якими провадяться згадані дослідження, подібні. Разом розглянуто 229 висновків судових експертиз ТМ, які виконані за період з 2001 по 2007 рік включно. Для оброблення статистичних даних застосовано програмний продукт Microsoft Office Excel. Оскільки вперше в практиці судової експертизи нашої країни була здійснена статистична обробка висновків судових експертиз торговельних марок в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Академії правових наук України, тому дані обмежені у часовому просторі, до 2007 року.



Рис. 1. Динаміка судових експертиз торговельних марок за період 2001-2007 рр.

Як видно з рис. 1, кількість судових експертиз ТМ постійно збільшується, при певному спаді в 2004 р. Однією з причин такого зменшення є проведення Міністерством юстиції України атестації судових експертів в сфері інтелектуальної власності, в результаті – зростання кількості судових експертів в регіонах та зменшення навантаження на інститут.

Показниками статистичного аналізу проведених судових експертиз є: питання, які винесено на вирішення експерта; об'єкти дослідження; висновки з поставлених питань. Основні питання, які винесені на вирішення експерта наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Кількість основних питань, поставлених перед експертом, по роках

| П. № | Зміст питання | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | Чи тотожні або схожі знаки (позначення) настільки, що їх можна сплутати? | - | 5 | 23 | 14 | 24 | 36 | 59 |
| 2 | Чи є застосування позначень використанням знаків в розумінні ст. 16 Закону? | 3 | 2 | 14 | 7 | 16 | 19 | 28 |
| 3 | Чи є позначення таким, що вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги? | - | 1 | 6 | 3 | 13 | 15 | 17 |
| 4 | Чи споріднені товари або послуги для яких використовується (зареєстровано) знаки (позначення)? | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 5 | Чи відповідає знак умовам надання правової охорони? | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | Чи має позначення розрізняльну здатність? | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Визначити домінуюче положення (сильний елемент) певного елемента в позначенні | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Чи є знак (позначення) загальноживаним як позначення товарів і послуг певного виду? | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | Чи є знак (позначення) описовим при використанні щодо товарів і послуг або у зв'язку з ними? | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 |
| | Разом | 4 | 12 | 53 | 32 | 67 | 88 | 130 |

Найчастіше спори виникають щодо порушення права на ТМ на ґрунті неправомірного використання знака чи позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Проведений аналіз показує необхідність детального аналізу не тільки в рамках Інституту, а й загалом, в судовій системі та системі правоохоронних органів, і не тільки для зазначеного об'єкту, а й для інших об'єктів інтелектуальної власності, тому що результат аналізу помилки та причини їх виникнення дозволять забезпечити ефективний захист прав інтелектуальної власності. Аналіз конкретних судових справ, в процесі розгляду яких проводилась експертиза, дозволить оцінити вплив висновку експерта, як одного з джерел доказу, на судові рішення і є показником якості роботи системи судової експертизи інтелектуальної власності в Україні.

Література:

1. Закон України «Про судову експертизу» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 28. В редакції від 19.12.2006.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 7. В редакції від 22.05.2003.
3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998. В редакції від 29.12.2006.
4. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ndiiv.org.ua/ua/>