

Л. Гула

Навчально-науковий інститут права та психології  
Національного університету “Львівська політехніка”,  
доктор юридичних наук, доцент,  
професор кафедри кримінального права і процесу  
lev\_lviv@ukr.net

## **СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ОДНЕ ІЗ ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ**

© Гула Л., 2017

Розглянуто питання поняття та змісту проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності під час досудового розслідування. Охарактеризовано порядок проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Наведено основні види судових експертиз у сфері інтелектуальної власності. Окреслено завдання судового експерта під час дослідження об’єктів інтелектуальної власності. Визначено основні обставини, які встановлюють судовими експертизами у сфері інтелектуальної власності, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях.

Ключові слова: інтелектуальна власність; судова експертиза; кримінальне провадження; авторське право; знаки для товарів і послуг; винаходи; корисні моделі; торговельні марки; промислові зразки; комерційні таємниці.

Лев Гула

## **СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В КРИМИНАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ**

Рассмотрен вопрос понятия и содержания проведения судебной экспертизы в сфере интеллектуальной собственности во время досудебного расследования. Охарактеризован порядок проведения судебной экспертизы в сфере интеллектуальной собственности. Приведены основные виды судебных экспертиз в сфере интеллектуальной собственности. Очерчено задание судебного эксперта при исследовании объектов интеллектуальной собственности. Определены основные обстоятельства, которые устанавливаются судебными экспертизами в сфере интеллектуальной собственности, подлежащие доказыванию в криминальных производствах.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; судебная экспертиза; криминальное производство; авторское право; знаки для товаров и услуг; изобретения; полезные модели; торговые марки; промышленные образцы; коммерческие тайны.

## **JUDICIAL EXAMINATION OF OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY, AS ONE OF SOURCES OF PROOFS IN CRIMINAL REALIZATION**

**The question of concept and maintenance of realization of judicial examination is considered in the field of intellectual property during pre-trial investigation. The order of realization of judicial examination is described in the field of intellectual property. The basic types of over judicial examinations are brought in the field of intellectual property. The task of judicial expert is outlined at investigational objects of intellectual property. Basic circumstances are certain that, set by judicial examinations in the field of intellectual property that subject to proving in criminal realizations.**

**Key words: intellectual property; judicial examination; criminal realization; copyright; signs for commodities and services; inventions; useful models; trade marks; industrial prototypes; commercial secrets.**

**Постановка проблеми.** Останнім часом як результат економічного розвитку країни спостерігається зростання кількості кримінальних проваджень, пов'язаних зі злочинами у сфері інтелектуальної власності. Властивості й специфіка об'єктів інтелектуальної власності зумовлюють деякі особливості проведення процедури розв'язання спорів, пов'язаних із правовідносинами, що виникають у процесі створення й використання цих об'єктів. Особливістю таких спорів є те, що вони, як правило, стосуються спеціальних (зокрема технічних) питань, які потребують особливої компетенції слідчих у різних галузях науки і техніки, і вони не можуть бути вирішені без застосування спеціальних знань у певній науковій або технічній галузі і, відповідно, потребують залучення фахівців-експертів.

**Аналіз дослідження проблеми.** Вагомий внесок у розроблення наукових положень із зазначеної тематики зробили такі вчені, як Т. І. Анісімова С. Б. Бойченко, В. І. Бояров, Т. В. Будко, О. І. Буратевич, Л. М. Головченко, В. Г. Гончаренко, І. В. Гора, А. А. Древетняк, І. А. Кириченко, А. І. Лозовий, Е. Б. Сімакова-Єфремян та ін.

**Інтелектуальна власність** – це результат творчої діяльності людини: винаходи у всіх галузях людської діяльності, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, знаки обслуговування, фірмові знаки, комерційні позначення, інформаційна продукція, селекційні досягнення тощо.

Інакше кажучи – це такі результати науково-технічної та художньої творчості людини, які можна використовувати будь-яким способом у господарській діяльності [1].

А. Г. Загородній визначає інтелектуальну власність як результати інтелектуальної діяльності та продукти інтелектуальної творчої праці, які щодо юридичних відносин є сукупністю об'єктів авторського винахідницького права, а також прав, пов'язаних з різними видами промислової власності [2, с. 139].

У широкому розумінні право інтелектуальної власності означає закріплені законом права на результати інтелектуальної, творчої діяльності в промисловій, науковій, літературній і художній галузях. Об'єктом правової охорони вони стають лише за умови вираження в певній об'єктивній формі та дотримання всіх установлених законодавством умов. Наприклад, авторське право на літературний твір виникає внаслідок його створення й вираження в об'єктивній формі, при цьому об'єктом експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності виступає саме твір, що

належить до нематеріальних цінностей, зафіксованих у матеріалізованій формі (рукописі, певному виданні тощо). Обсяг правової охорони знака для товарів і послуг визначається його зображенням та переліком товарів і послуг, наведених у свідоцтві, внесеному до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. У цьому разі для проведення експертизи надається свідоцтво на знак для товарів і послуг, проте об'єктом дослідження є саме знак, який відповідно до законодавства здобув правову охорону [3, с. 401].

**Метою статті** є окреслення особливостей судової експертизи у кримінальних провадженнях за злочинами у сфері інтелектуальної власності.

**Виклад основного матеріалу.** Сьогодні одним із пріоритетних державних завдань України є правове, наукове та соціально-економічне забезпечення захисту об'єктів інтелектуальної власності. Відповідно до вимог ст. 54 Конституції України, громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової та технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Щороку вчиняється значна кількість злочинів у сфері інтелектуальної власності. Так, у 2016 р. вчинено за ст. 176. КК України (Порушення авторського права і суміжних прав) 157 злочинів; за ст.177 КК України (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) – 19 злочинів; за ст.229 КК України (Незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого позначення походження товару) – 168 злочинів [4, с. 4].

Як показує практика, для успішного вирішення питання досудового розслідування у матеріалах кримінального провадження обов'язково повинні бути підтверджені такі дані: про юридичних (фізичних) осіб, яким належать права інтелектуальної власності; розрахунок розміру заподіяних протиправними діями збитків; дослідження спеціаліста (експерта), яке б підтвердило наявність ознак незаконного використання об'єктів інтелектуальної власності.

Експертиза у сфері інтелектуальної власності є одним із порівняно нових напрямів застосування спеціальних знань, у межах якого досліджуються специфічні лише для цього класу судової експертизи об'єкти права інтелектуальної власності. На відміну від інших напрямів судової експертизи, експертиза у сфері інтелектуальної власності встановлює фактичні дані про властивості, ознаки, закономірності створення та використання об'єктів, які є нематеріальними за природою, але зафіксовані на матеріальних носіях, тобто належать до матеріалізованих об'єктів.

У межах класу судової експертизи у сфері інтелектуальної власності вирішуються питання, пов'язані з об'єктами авторського права та суміжних прав (літературні й художні твори, виконання, відеограми тощо), об'єктами права промислової власності (винаходи, корисні моделі, торговельні марки, промислові зразки, комерційні таємниці тощо), сортами рослин і породами тварин, а також проводяться дослідження щодо формування їх економічних складових.

Особи, які займаються досудовим розслідуванням або наділені виключними повноваженнями на здійснення правосуддя, не володіють спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, а тому не можуть і не повинні об'єктивно оцінювати докази з погляду спеціальних знань. У таких випадках і виникає потреба в залученні до справи осіб, які володіють спеціальними знаннями в цій галузі.

Об'єкти інтелектуальної власності поділяють на дві групи. До першої з них зараховують об'єкти авторського права та суміжних прав, до другої – об'єкти промислової власності. До об'єктів авторського права належать твори науки, літератури, мистецтва, а до об'єктів суміжних прав – виконання творів (літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних тощо), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення. До об'єктів промислової власності – винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські

пропозиції, товарні знаки та знаки обслуговування, вказівки місць походження товарів, топографії інтегральних мікросхем, селекційні досягнення в галузі виведення нових сортів рослин і нових порід тварин [5, с. 442].

Під час проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, виникає необхідність установлення фактичних даних, що пов'язані із предметом доказування й потребують використання спеціальних знань. Ураховуючи те, що об'єкти інтелектуальної власності належать до різноманітних галузей науки, техніки та ремесла, ефективний розгляд таких справ уможлиблюється лише у разі залучення фахівців, які володіють спеціальними знаннями в певній галузі, для повного та всебічного дослідження предмета експертизи й надання експертного висновку. Висновок експерта у сфері інтелектуальної власності (як і експерта за будь-яким іншим напрямом) є самостійним джерелом доказів у різних видах судочинства.

Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності переважно призначають, вирішуючи питання такими категоріями спорів (проваджень):

- про визнання права на об'єкти інтелектуальної власності;
- про порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Призначення й проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності здійснюють за правилами, що передбачені для будь-яких видів експертиз. Проте залежно від змісту поставленого експертного завдання можливі певні відмінності в змісті та структурі експертного висновку.

Сьогодні експертизу в сфері інтелектуальної власності зараховано до класу судових експертиз, у межах якого виділяють такі експертні спеціальності:

13.1.1. Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами тощо.

13.1.2. Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних).

12.2. Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення.

13.3. Дослідження, пов'язані із винаходами і корисними моделями.

13.4. Дослідження, пов'язані з промисловими зразками.

13.5.1. Дослідження, пов'язані із сортами рослин.

13.5.2. Дослідження, пов'язані з породами тварин.

13.6. Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями.

13.7. Дослідження, пов'язані з топографіями інтегральних мікросхем.

13.8. Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями.

13.9. Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності [3, с. 409].

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 встановлюються із застосуванням спеціальних знань у визначеному законом порядку [6, с. 1].

Під час проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності встановлюють обставини, що підлягають доказуванню, а саме: вид і розмір збитків (матеріальної шкоди), завданих правовласнику об'єкта інтелектуальної власності, обсяг відтворення об'єктів авторського права (повне або часткове відтворення твору, відтворення частини, яка має самостійне значення), спосіб їх використання тощо. Зауважимо, що у кримінальному процесі встановлення розміру матеріальних збитків та шкоди немайнового характеру, заподіяної кримінальним правопорушенням, є підставою для обов'язкового залучення експерта.

Завдання, що доручають вирішувати судовому експерту, формують, зважаючи на необхідність встановлення певних об'єктивних фактичних даних, які мають практичне значення

для з'ясування істини у справі. Ці завдання визначаються питаннями, поставленими перед судовим експертом або в порядку експертної ініціативи. Основні завдання цього класу експертизи такі:

- 1) виявлення й оцінювання властивостей і ознак об'єктів інтелектуальної власності, а саме:
  - визначення в об'єкті дослідження ознак об'єкта інтелектуальної власності;
  - дослідження відповідності об'єкта критеріям, необхідним для надання правової охорони (новизна, промислова придатність тощо);
  - установлення факту використання сукупності ознак об'єкта інтелектуальної власності;
  - установлення факту відтворення об'єкта авторського права тощо;
- 2) визначення вартості майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них, тощо [7, с. 25].

Найхарактернішими для судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є діагностичні завдання, під час вирішення яких здійснюють аналіз щодо відповідності досліджуваних об'єктів певним умовам, необхідним для надання їм правової охорони, виявляють ознаки об'єктів права інтелектуальної власності, установлюють факт відтворення (використання) цих об'єктів тощо.

Разом із тим, під час розгляду певних категорій спорів може виникнути необхідність у вирішенні завдань ідентифікаційного характеру. Так, встановлюючи факт повного або часткового відтворення літературного твору під час створення іншого об'єкта, виявляють індивідуально-характерні ознаки, притаманні досліджуваному твору, та встановлюють наявність або відсутність відображення цих ознак в іншому об'єкті. У разі створення літературного твору наукового характеру на основі іншого твору під час порівняльного дослідження об'єкт підлягає ідентифікації за ознаками, що його ідентифікують.

Іншим прикладом вирішення ідентифікаційних завдань під час проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є встановлення тотожності позначення, що використовує певна юридична особа у своїй господарській діяльності, зі знаком для товарів і послуг, що у встановленому законом порядку набув правової охорони. Наприклад, досліджуючи словесні позначення, встановлюють індивідуально-конкретну тотожність фонетичних (звукових), семантичних та графічних (візуальних) ознак [68, с. 32].

У практиці судової експертизи завдання у кожному конкретному випадку мають форму питань, які ставлять експерту у сфері інтелектуальної власності. Орієнтовний перелік питань, які можуть доручити йому вирішити, наведено в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертів та експертних досліджень (зі змінами й доповненнями). Зауважимо, що зазначений перелік не є вичерпним, до того ж у зв'язку з накопиченням експертної практики та розробленням методичного забезпечення судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності до переліку питань цього класу судової експертизи повинні вноситися відповідні зміни й доповнення [9, с. 158].

**Висновки.** Призначення й проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності здійснюється за правилами, що передбачені для будь-яких видів експертиз. Завдання, що ставляться перед судовим експертом, визначають із урахуванням необхідності встановлення певних об'єктивних фактичних даних, які мають практичне значення для з'ясування істини у справі, до яких належать: вид і розмір збитків (матеріальної шкоди), завданих правовласнику об'єкта інтелектуальної власності, обсяг відтворення об'єктів авторського права (повне або часткове відтворення твору, відтворення частини, яка має самостійне значення), спосіб їх використання тощо.

До компетенції експерта у сфері інтелектуальної власності не входить з'ясування певних обставин, що не потребують спеціальних знань, а також правових питань, вирішення яких зараховано законом до компетенції слідчого або іншої уповноваженої особи (зокрема, щодо вини, правового оцінювання дій сторін, відповідності окремих нормативних актів вимогам закону тощо).

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003, № 40–44, ст. 256 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua
2. Фінансово-економічний словник /

А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – 3-те вид., допов. і перероб. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 844 с. 3. *Основи судової експертизи: навч. посіб. 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. – 928 с.* 4. *Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за 2016 р. – К. : ГПУ. – 40 с.* 5. *Експертиза у судочинстві України: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гори. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 504 с.* 6. *Експертиза об'єктів інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua* 7. *Лынный Н. В. Определение ущерба от нарушения патента / Н. В. Лынный, В. Б. Шахновская; под ред. Г. В. Бромберга. – М.: ВНИИПИ, 1994. – 46 с.* 8. *Бутнік-Сіверський О. Б. Теоретичні передумови визначення розміру збитків від порушення майнових прав інтелектуальної власності / О. Б. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність. – 2013. – № 6. – С. 32–42.* 9. *Ефимов А. Н. Оценка ущерба от распространения контрафактных копий программы / А. Н. Ефимов // Московский оценщик. – 2000. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://kise.ua/golovna/ekspertni-poslugi.html>*

## REFERENCES

1. *Cyvilnyj kodeks Ukrainy* [The Civil Code of Ukraine]. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy Publ. 2003. Vol. 40–44. P. 256. Available at: <http://www.zakon1.rada.gov.ua> 2. *Finansovo-ekonomichnyj slovnyk*. A. G. Zagorodnij, G. L. Voznjuk. 3-te vyd. dop. i pererob. [Financial and economic dictionary]. Lviv. Vydavnytstvo Lvivskoi politehniky Publ. 2011. 844 p. 3. *Osnovy sudovoi ekspertyzy. navchalnyj posibnyk dlja fahivciv. jaki majut namir otrymaty abo pidtverdyty kvalifikaciju sudovogo eksperta*. avt. uklad. L. M. Golovchenko, A. I. Lozovyj, E. B. Simakova-Jefremjan ta in. [Basics of forensics]. Harkiv. Pravo Publ. 2016. 928 p. 4. *Jedynyj zvit pro kryminalni pravoporushennja za 2016 r.*[The only report criminal offenses for 2016]. Kyiv. GPU Publ. 40 p. 5. *Ekspertyza u sudochynstvi Ukrainy nauk. prakt. posib.* za zag. red. V. G. Goncharenka, I. V. Gory [Examination proceedings in Ukraine]. Kyiv. Jurinkom Inter Publ. 2015. 504 p. 6. *Ekspertyza objektiv intelektualnoi vlasnosti* [Examination of intellectual property]. Available at: <http://www.zakon1.rada.gov.ua> 7. *Lynnik N. V. Opredelenie usherba ot narushenija patenta*. V. B. Shahnovskaja. pod red. G. V. Bromberga [Determination of damages from patent infringement]. Moskva. VNIPI Publ. 1994. 46 p. 8. *Butnik-Siverskyj O. B. Teoretychni peredumovy vyznachennja rozmiru zbytkiv vid porushennja majnovyh prav intelektualnoi vlasnosti* [Theoretical background determine the amount of damage from the violation of intellectual property rights]. Intelektualna vlasnist Publ. 2013. Vol. 6. pp. 32–42. 9. *Efimov A. N. Ocenka ushherba ot rasprostraneniya kontrafaktnyh kopij programi* [Estimation of damage from distribution of counterfeit copies of the program]. Moskovskij ocenshhik Publ. 2000. Vol. 5. Available at: <http://kise.ua/golovna/ekspertni-poslugi.html>

*Дата надходження: 23.05.2017 р.*