

НАБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ І ПОДАЛЬШОГО ЗАХИСТУ ПРАВ НА ОБ'ЄМНІ ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ. Частина 4. Деякі проблемні питання методології проведення експертизи суттєвих ознак в рамках судово-експертної діяльності в Україні.

Колосов О.Є., д.т.н., с.н.с., заслужений винахідник НТУУ «КПІ», патентний повірений України



Колосов А.Е. Получение государственной охраны и последующей защиты прав на объемные промышленные образцы. Часть 4. Некоторые проблемные вопросы методологии проведения экспертизы существенных признаков в рамках судебно-экспертной деятельности в Украине.

Исследуются некоторые проблемные вопросы методологии проведения экспертизы существенных признаков описания заявки на объемный промышленный образец в рамках судебно-экспертной деятельности со стороны судебных экспертов в Украине. Обосновывается точка зрения относительно правомерности использования технических условий и ГОСТов для установления несоответствия запатентованных объемных промышленных образцов условиям патентоспособности по критерию «новизна», а также о желаемой квалификации судебных экспертов.

Ключевые слова: государственная охрана, защита, методологии, судебная экспертиза, заявка, объем, существенный признак, промышленный образец.

Kolosoov O.Ye. Receipt of state guard and subsequent protection of rights on volumetric industrial designs. Part 4. Some problematic issues of methodology of the examination of essential features in the forensic activities in Ukraine.

Some of the problematic issues of the methodology of the examination of essential features of description of application for volume industrial design within the forensic activity on the part of legal experts in Ukraine are examined. A point of view on the legality of the use of technical terms and state standards for the establishment of non-compliance of patented three-dimensional industrial designs on the patentability criteria of "novelty", as well as the desired qualifications of judicial experts is given.

Keywords: state security, protection, methodologies, forensics, application, volume, essential feature, industrial design.

Вступ

У зв'язку із зростаючою з кожним роком кількістю справ у сфері інтелектуальної власності, що розглядаються у господарських судах, можна із впевненістю стверджувати про актуальність проведення судової експертизи у цій сфері, зокрема, щодо такого специфічного об'єкта інтелектуальної власності і права, як промисловий зразок (далі – ПЗ).

Експертні дослідження та судова експертиза в Україні проводяться судовими експертами, атестованими Центральною експертною кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Вищезазначена діяльність регулюється чинним законодавством та відповідними нормативно-правовими актами України [1-7].

При проведенні експертних досліджень будь-якого об'єкта інтелектуальної власності і права постає ряд питань, вирішення яких покладається на судового експерта. При цьому кожний вищезазначений об'єкт, у тому числі ПЗ, володіють притаманними саме йому особливостями. Тому при проведенні експертних досліджень та судової експертизи таких

об'єктів постає ряд питань, вирішення яких потребує досвіду практичної роботи і спеціальних знань стосовно досліджуваних об'єктів.

У заключній частині 4 циклу з чотирьох статей досліджуються деякі проблемні питання методології проведення експертизи суттєвих ознак опису заявки на об'ємний ПЗ в рамках судово-експертної діяльності з боку судових експертів в Україні, які би автор хотів висвітлити за результатами своєї практичної роботи як експерта-консультанта з інтелектуальної власності, який брав участь у судових засіданнях з боку заявника.

Питання, пов'язані з судовою експертизою та експертними дослідженням ПЗ

Що стосується ПЗ, то тут все більш-менш ясно. Відповідно до [8], можна навести наступний перелік питань, пов'язаних з судовою експертизою та експертними дослідженням ПЗ (тут і далі замість конкретних цифр або назв позначено «X» або «Y»):

Спори про визнання патенту недійсним внаслідок невідповідності запатентованого ПЗ умові патентоспроможності (новизни).

Чи відповідає ПЗ за патентом України №XXXX умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?

Спори про визнання патенту недійсним внаслідок наявності в сукупності ознак ПЗ ознак, яких не було у поданій заявці.

Чи присутні в сукупності суттєвих ознак ПЗ за патентом України №XXXX суттєві ознаки, яких не було у матеріалах поданої заявки?

Спори про визнання патенту недійсним внаслідок видачі патенту через подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Чи входить до сукупності суттєвих ознак ПЗ за патентом України №XXXX сукупність суттєвих ознак ПЗ за патентом №YYYY (раніше зареєстрованим чи заявленим на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи)?

Чи містить зображення ПЗ за патентом України №XXXX знак для товарів і послуг за свідоцтвом №YYYY (раніше зареєстрованим чи заявленим на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи)?

Чи містить зображення ПЗ за патентом України №XXXX фірмове найменування «YYYY» (що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержали право на нього до дати подання до Установи заявки на ПЗ)?

Чи містить зображення ПЗ за патентом України №XXXX кваліфіковане зазначення походження товарів «YYYY» (що охороняється відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів")?

Чи містить зображення ПЗ за патентом України №XXXX назву (цитату, персонаж) відомого в Україні твору науки (літератури і мистецтва) «YYYY»?

Чи містить зображення ПЗ за патентом України №XXXX твір мистецтва «YYYY» та (або) його фрагменти?

Спори про встановлення факту використання ПЗ (виготовлення виробу із застосуванням запатентованого ПЗ; застосування виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого ПЗ; пропонування для продажу (в тому числі через Інтернет) виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого ПЗ; продаж, імпорту (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого ПЗ).

Чи містить виріб «YYY» сукупність суттєвих ознак ПЗ за патентом України №XXXX?

Спори про встановлення факту виготовлення виробу із застосуванням запатентованого ПЗ; застосування виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого ПЗ; пропонування для продажу (у тому числі через Інтернет) виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого ПЗ; продаж, імпорту (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого ПЗ.

Чи використані у виробі «YYY» усі суттєві ознаки ПЗ за патентом України №XXXX?

Деякі міркування, що виникли в результаті аналізу проведених експертних досліджень в рамках розгляду першого з вищенаведених питань, а також декількох суміжних з ним, наводяться нижче.

Деякі аспекти коректного визначення сукупності суттєвих ознак об'ємного ПЗ в рамках експертних досліджень

Нижче розглядаються деякі аспекти коректного (*на думку автора*) визначення сукупності суттєвих ознак об'ємного ПЗ, що були згруповані за результатами аналізу експертних досліджень, а також наводяться основні тези, що стосуються аргументації заявника-патентовласника ПЗ.

Згідно п.1 ст. 25 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» [9] (надалі по тексту — Закон), патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого ПЗ умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом [9]; б) наявності у сукупності суттєвих ознак ПЗ ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно з п.п.1,2 ст. 6 Закону [9], ПЗ відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є **новим**. ПЗ визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни ПЗ береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

З цього випливає той факт, що для експертизи єдиною підставою для визнання ПЗ за поданою заявкою «не новим», а саме, таким, що не відповідає умові новизни по відношенню до всіх заявок на ПЗ, які надійшли до Відомства до дати подання заявки, що розглядається, є його тотожність, тобто випадок, коли **має місце збіг (100% — прим. автора)** сукупності суттєвих ознак ПЗ, що заявляється, з сукупністю суттєвих ознак ПЗ, які надійшли до Відомства раніше, до дати подання заявки, що розглядається.

З викладеного робимо висновок, що встановлення новизни по відношенню до усіх заявок на ПЗ, які надійшли до Відомства до дати подання заявки, що розглядається, є однією із складових експертизи при визначенні патентоспроможності ПЗ за критерієм «новизна».

Це твердження також підтверджується багаторічним досвідом листування автора з Роспатентом, де експертиза заявок на ПЗ здійснюється за перевіркою системою, під час якої встановлюється відповідність ПЗ, що заявляються, критеріям патентоспроможності, у т.ч. (світової) новизні. В законодавчих актах Російської Федерації (далі – РФ) щодо ПЗ визначено, зокрема, таке: «ПЗ визнається новим по відношенню до найближчого аналога, якщо він відрізняється від нього одним чи декількома суттєвими ознаками» [11]. ПЗ не відповідає умові патентоспроможності – новизні – лише у випадку **збігу усієї сукупності суттєвих ознак** із всією сукупністю суттєвих ознак ПЗ, що протиставлений йому.

Деталізація поняття «суттєві ознаки ПЗ» наводиться у Правилах складання та подання заявки на ПЗ [10] (надалі – Правила). Відповідно до п. 8.1.4 Правил [10], суттєві ознаки ПЗ зазначаються у заявці на його реєстрацію і формують зоровий образ заявленого виробу.

Згідно з підпунктом 8.1.4.1 Правил [10], «суть ПЗ характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. При цьому, ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака».

Відповідно, весь набір ознак ПЗ можна поділити наступним чином:

Несуттєві ознаки — не впливають на формування зорового образу в цілому, не виявляють суті виробу, тобто не є необхідними і достатніми для формування зорового вигляду. Вироби, що відрізняються за несуттєвими ознаками, сприймаються споживачем як ідентичні.

Суттєві ознаки — ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для сприйняття виробу як такого, що відрізняється від аналогічних виробів.

Для розкриття суті ПЗ описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на зображеннях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, карту, якщо вони є в матеріалах заявки).

Слід зазначити, що зовнішній вигляд, дизайнерські рішення є сферою охорони передусім ПЗ. Відповідно й суттєві ознаки також стосуються художньо-конструкторських рішень (промислового дизайну) виробу. Вони характеризують його композиційні особливості і впливають на процес формування зовнішнього вигляду виробу. Суттєвість ознаки ПЗ визначається її участю у створенні зорового образу виробу, що дозволяє безпомилково виділити його з ряду аналогічних. У свою чергу, несуттєві ознаки не впливають на формування зорового образу об'єкта.

При цьому під суттєвою ознакою ПЗ розуміється ознака, що об'єктивно властива художньо-конструкторському рішенню виробу, характеризує композиційні особливості цього виробу і впливає на процес його формоутворення. Суттєвість ознаки ПЗ визначається участю в створенні зорового образу виробу, у наданні виробу властивостей, що дають змогу візуально відрізнити його від ряду подібних рішень.

Залежно від виду ПЗ та його характеру, для характеристики зовнішнього вигляду виробів можуть бути використані ознаки (у т.ч. несиметричного) виробу з тривимірною об'ємно-просторовою структурою (яким є виріб за патентом України на ПЗ №XXXXX від (дата реєстрації) «Виріб»).

Як правило, такі суттєві ознаки ПЗ в сукупності розташовуються у певній послідовності: образне вирішення об'єкта; склад і кількість основних композиційних елементів; форма виробу чи (і) його частини (об'ємна характеристика, обрис, силует); взаємне розміщення елементів (композиційне або компоувальне рішення); пластичне вирішення об'єкта або його елементів; колористичне рішення; декоративне рішення; матеріал.

Очевидно, що ПЗ за патентом України №XXXXX від (дата реєстрації) відноситься до об'ємних (несиметричних) ПЗ, об'єктом яких є форма, що втілена у виріб «Виріб», яка (форма) відповідно до п. 1.3.1. Правил [10] "являє собою композицію, в основу якої покладено об'ємно-просторову структуру". Таким чином, правова охорона ПЗ за патентом України №XXXXX поширюється на концепції форми його об'ємно-просторової структури.

Згідно [12], для характеристики художньо-конструкторських рішень виробів, які мають складну композицію, в основі якої лежить розвинута об'ємно-просторова структура, застосовуються, зокрема наступні ознаки: наявність композиційних елементів; взаємне розташування елементів; форма композиційних елементів.

Композиція — просторова організація елементів виробу, як результат формоутворюючої діяльності. До засобів композиції відносяться: пропорція (співрозмірність, упорядковане співвідношення елементів форми); симетрія, асиметрія, масштабність, ритм, тектоніка (зорове відображення в формі виробу його конструкцій та організації матеріалу), тотожність, контраст.

Для композицій багатьох ПЗ є характерним співвідношення відкритої складної технічної структури механізму з лаконічними закритими об'єктами. Також слід відмітити, що елементи форми промислового обладнання можуть бути як нейтральними, так і "гостро характерними". Тобто серед поточної лінії однакового обладнання елементи форми не матимуть відмінностей в зовнішніх формоутворюючих елементах, або навпаки, утворюють нове зорове сприйняття елементів форми.

У пункті 7.1 Правил [10] «Комплект зображень виробу» закріплено, що комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка) повинен давати повне уявлення про зовнішній вигляд виробу. Зокрема, комплект зображень тривимірного виробу може містити загальний вигляд виробу, вигляди спереду, зліва, справа, ззаду, зверху, знизу та зображення фрагментів виробу тощо.

У п.9.1 Правил [10] «Креслення, схеми, карти» відзначено: Креслення, схеми та карти включаються до складу заявки в разі потреби пояснення суті промислового зразка,

визначення габаритів та співвідношень розмірів загального вигляду виробу чи його елементів, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу тощо.

Ще раз зазначимо, що відповідно до підпункту 8.1.4.1 Правил [10] «суть ПЗ характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями». Тобто креслення, схеми та карти, які включаються до складу заявки, на відміну від зображень виробу, не мають самостійного значення при описі суттєвих ознак ПЗ, і є лише **додатковими матеріалами** для визначення габаритів та співвідношень розмірів загального вигляду виробу чи його елементів, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу тощо.

Таким чином, для визнання ПЗ новим має значення відсутність загальнодоступності саме сукупності його суттєвих ознак, а не кожної з цих ознак окремо.

При цьому при встановленні суттєвих ознак виробів зі складною просторовою композицією слід враховувати цілісність зорового сприйняття кожного формоутворюючого елемента (корпуса, кришки і т.д.), та як вони між собою пов'язані.

Як було зазначено вище, відповідно до підпункту 8.1.4.1 Правил [10] «суть ПЗ характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями». Слід відзначити, що досліджуваний ПЗ, а саме Виріб, є технічно складним виробом і водночас композицією, в основу якої покладено об'ємно-просторову структуру. На сьогоднішній день існує більше декілька десятків видів Деталей і відрізнити їх може лише спеціаліст в даній галузі, оскільки споживачами цього виробу є лише юридичні особи, що спеціалізуються у (наведена сфера спеціалізації).

Таким чином, на думку заявника, судовий експерт при проведенні аналізу сукупності суттєвих ознак виходив не з комплексу наявних зображень, а з їх двомірних креслень (вертикальних розрізів), які, як було зазначено вище, не мають самостійного значення, а є лише додатковими матеріалами. При цьому Позивач не надав на розгляд експертизи жодного комплексу зображень тривимірного виробу у вигляді Деталі, що б давав повне й однозначне трактування сукупності її суттєвих ознак, а саме загального вигляду виробу, вигляду спереду, зліва, справа, ззаду, зверху, знизу.

На думку заявника, усі висновки судового експерта базувались на порівняльному аналізі вертикальних розрізів (або двомірному зображенні) наведених Позивачем зразків Виробу, у той час як Виріб і Деталь – це різні ПЗ, так як Деталь тільки входить до складу цього Виробу. І сукупність суттєвих ознак у цих двох ПЗ (Деталі і Виробу) – різна, а не подібна, так як домінуюча частина суттєвих ознак Деталі (зокрема, голівка, її бічна поверхня, виступи, опорні поверхні, донишко, потовщення тощо) на наявних зображеннях (а не кресленнях) Виробу зовсім не проглядається (вони є невидимими ззовні).

У зв'язку з вищенаведеним, на думку заявника, остаточні висновки судового експерта щодо порівнюваних об'ємних ПЗ є не зовсім коректними.

Деякі зауваження щодо правомірності використання Технічних умов та ГОСТів для встановлення невідповідності запатентованих об'ємних ПЗ умовам патентоспроможності за критерієм «новизна»

З огляду на те, що спеціальне законодавство у сфері охорони промислових зразків не дає однозначного визначення поняття «загальнодоступний», при формуванні відповідної доказової бази варто враховувати положення ст.8 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) [13] про аналогію закону і керуватися п.2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [9] («умови патентоспроможності ПЗ»: ПЗ визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету).

При цьому розуміється, що загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа (вільно – прим.автора) може ознайомитися.

Згідно Вікіпедії, «Технічні умови (ТУ) — це документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні задовольняти конкретний виріб, матеріал, речовина тощо або їх група. Крім того, в них повинні бути зазначені процедури, за допомогою яких можна встановити, чи дотримані дані вимоги» [14].

Відповідно до п. 5. ст.7 Закону України «Про стандартизацію і сертифікацію» [15], майнова частина авторського права на технічні умови і стандарти підприємств належить підприємствам або органам, що їх затвердили. Відповідно до ст.440 ЦКУ [13], майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти авторського права є: 1) право на використання твору; 2) виключне право дозволяти використання твору; 3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену ЦКУ [13], іншим законом чи договором. Отже, будь-яка особа для використання офіційно зареєстрованих ТУ у своїй (комерційній) діяльності має отримати дозвіл від власника майнових прав на ТУ.

Загальновідомо, що технічні умови (ТУ) призначені для внутрішнього користування виробника (у даному випадку — ЗАТ «Х.Х.Х.Х.»), а не для широкого загалу виробників однотипної продукції, що виробляється згідно цих ТУ. Це обумовлено тим, що будь-які ТУ за своїм призначенням і змістом містять суто технічні подробиці, пов'язані з особливостями виробництва. Виробів саме на цьому підприємстві, і, як правило, містять у собі елементи ноу-хау (комерційної таємниці).

Тому, зазвичай, виробники Виробів зміст цих ТУ тримають у секреті, а тільки повідомляють споживачам, що виріб виготовляється згідно таких-то затверджених в установленому порядку ТУ (у цьому можна, зокрема, пересвідчитись, зробивши відповідний пошуковий запит в мережі Інтернет, а саме: «ТУ ХХХХ-2009», і не знайшовши зміст цих ТУ в зазначеній мережі для загального доступу). Отже, можна зробити висновок, що будь-яка особа не може вільно ознайомитися з вищезазначеними ТУ.

Тепер щодо того, чи можливо взагалі користуватись ТУ при проведенні експертизи стосовно суттєвих ознак об'ємного (тривимірного), у тому числі несиметричного за конструкцією, ПЗ.

Виходячи з вищесказаного, можна відзначити наступне. Коли будь-які ТУ (а також будь-які інші інформаційні матеріали, що беруться до уваги при проведенні експертизи для встановлення умови патентоспроможності за критерієм «новизна») є відкритою для широкого загалу інформацією, зміст яких, наприклад, викладено в мережі Інтернет (або відповідне інформаційне джерело знаходиться у відкритих бібліотечних фондах у вигляді «твердих» копій) для ознайомлення необмеженого кола осіб, і якщо ці ТУ (а також будь-які інші інформаційні матеріали, зокрема, ГОСТи) містять також, окрім іншої необхідної технічної інформації, комплект зображень порівнюваного тривимірного виробу відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» [9], зокрема, загальний вигляд, вигляди спереду, зліва, справа, ззаду, зверху, знизу та зображення фрагментів об'ємного виробу тощо, які необхідні для однозначної ідентифікації сукупності суттєвих ознак об'ємного ПЗ, а не тільки один (об'ємний) загальний вигляд спереду чи розріз (до того ж несиметричного) виробу з габаритними та/або іншими розмірами, то таку інформацію, безперечно, можна віднести до загальнодоступних джерел і використовувати її при експертизі. І навпаки.

При цьому, відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» [16], «Інтернет — це всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами».

Таким чином, можна зробити важливий висновок про те, що ТУ, а також будь-які інші інформаційні матеріали, що беруться до уваги при проведенні як патентної, так і судової експертизи для встановлення умови патентоспроможності за критерієм «новизна» для об'ємного ПЗ, повинні відповідати двом обов'язковим умовам. По-перше, вони повинні бути відкритими і загальнодоступними для будь-якої особи. По-друге, вони повинні містити

вичерпний комплект зображень ПЗ у вигляді тривимірного виробу, зокрема, загальний вигляд, вигляди спереду, зліва, справа, ззаду, зверху, знизу та зображення фрагментів об'ємного виробу тощо, які необхідні для однозначної ідентифікації сукупності суттєвих ознак порівнюваного об'ємного ПЗ, а не тільки один (об'ємний) загальний вигляд спереду чи розріз (до того ж несиметричного) виробу з габаритними та/або іншими розмірами (як це зазвичай робиться розробниками таких ТУ).

Деякі зауваження щодо кваліфікації судових експертів

Сьогодні судово-експертну діяльність у сфері інтелектуальної власності і права здійснюють декілька десятків експертів, що працюють як у державних експертних установах, так і як приватні експерти. Інформація, що наведена в Реєстрі атестованих судових експертів Мінюсту України [17], постійно змінюється. Так, у деякого з експертів закінчується строк дії свідоцтва, хтось щойно пройшов підтвердження кваліфікації, приблизно третина з яких здійснюють експертну діяльність самостійно, тобто на приватних засадах, ще третина – працюють з державними експертними установами за цивільно-правовими угодами, а остання третина працює в штаті експертних установ [18].

Судові експерти, які виконують судові експертизи та експертні дослідження, повинні мати кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, ПЗ, за спеціальністю «13.4. Дослідження, пов'язані з промисловими зразками».

Проте слід також наголосити на те, що досвід роботи у сфері інтелектуальної власності, освіта (знання), кваліфікація, а також репутація експерта мають не менше (а іноді навіть більше) значення при оцінюванні висновку, ніж формальна відповідність його змісту вимогам законодавства. І особливо сьогодні, коли відповідні методики проведення експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності, що стосуються різних аспектів існуючих об'єктів інтелектуальної власності і права, зокрема, об'ємних ПЗ, або ще не створені, або не набули широкого впровадження в експертній діяльності [18].

На мою думку, виходячи з вищевикладеного матеріалу, для проведення коректної, кваліфікованої (обґрунтованої) судової експертизи судовий експерт, окрім багаторічного досвіду проведення експертиз за спеціальністю 13.4, зокрема, щодо такого складного об'єкту інтелектуальної власності, як об'ємні ПЗ, повинен мати, окрім вищої (технічної) освіти, ґрунтовні знання сукупності спеціальних предметних дисциплін технічного спрямування (зокрема, промислового дизайну, креслення, нарисної геометрії), а не тільки формально скласти іспити на присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, ПЗ.

Проте практика роботи деяких експертних установ показала, що проведення вищезазначених експертних досліджень керівництво цих установ доручає (з різних причин) особам, що працюючи у їх штаті, мають як базову лише гуманітарну (наприклад, юридичну) освіту, а також (відносно) невеликий досвід роботи за спеціальністю, що нерідко становить 1-2 роки. Я вважаю, що навіть не усі судові експерти, які формально мають базову технічну освіту і базові знання у сфері інтелектуальної власності і права, спроможні, без наявності відповідного досвіду практичної роботи і спеціальних знань, кваліфікованого проводити специфічні експертні дослідження саме щодо об'ємних ПЗ, де існує безліч тонкощів і нюансів.

Тому однотипні «обґрунтовані» висновки, які продукують, наче під «копірку», такі судові експерти, відносно розглянутих вище непростих проблемних питань, які стосуються об'ємних ПЗ, надалі надходять до судді, яка (який) призначив таку судову експертизу. Практика подальшого розгляду у господарських судах ряду справ щодо направлених на експертизу об'ємних ПЗ свідчить про те, що суддя, як правило, внаслідок багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин (у т.ч. внаслідок надмірної перевантаженості справами), навіть не вдаючись до суті і об'єктивності наданих висновків з боку судових експертів, виносить відповідну ухвалу, базуючись суто на формальній стороні справи, навіть при наявності заяви з боку заявника про призначення проведення повторної судової експертизи (не дивлячись на те,

що за законом суддя може взяти або не взяти до уваги висновки судового експерта при винесенні ухвали по справі). Подальший розгляд справи в наступній апеляційній інстанції, окрім додаткових (іноді – досить суттєвих) витрат, як правило, до позитивних (для заявника патенту на об'ємний ПЗ) результатів не приводить у зв'язку з наявним висновком судового експерта на першому (практично визначальному) етапі судової експертизи.

Тому не дивно, що часто складається наступна парадоксальна ситуація. У РФ, в якій існує перевірна система, патент на об'ємний ПЗ (який був одночасно запатентований як в Україні, так і в РФ), в результаті проведеного всебічного інформаційного пошуку на «світову» новизну, результатів експертизи по суті, ітераційної (численної) переписки заявника (в особі патентного повіреного) з експертизою Роспатенту відповідно до [11] і викладення вищезазначених аргументів та доказів все ж таки отримав державну охорону, в Україні – був оскаржений внаслідок «обґрунтованих» висновків судових експертів та існуючого формального підходу у судових інстанціях щодо висновків судових експертів.

Таким чином, назріла нагальна потреба розроблення (чи доопрацювання) і уведення у практику роботи судової експертизи методологічних засад, які б враховували вищевикладені аргументи при проведенні експертизи суттєвих ознак саме для об'ємних ПЗ.

Вищенаведений матеріал є лише поточним авторським власним баченням ситуації і шляхів її вирішення. У зв'язку з цим запрошую колеґ розгорнути дискусію з цього приводу і висловлювати свої думки на сторінках журналу. Буду також радий отримати зауваження і запитання з цього приводу на своїй веб-сторінці [19].

Висновки

1. Назріла нагальна потреба розроблення (або доопрацювання) і уведення у практику роботи судової експертизи методологічних засад, які б враховували при проведенні експертизи суттєвих ознак особливості об'ємних ПЗ, що являють собою композицію, в основу якої покладено об'ємно-просторову структуру. Тому експерт при проведенні аналізу сукупності суттєвих ознак повинен виходити передусім з комплексу наявних зображень (загальний вигляд виробу, вигляди спереду, зліва, справа, ззаду, зверху, знизу та зображення фрагментів виробу тощо), і у ніякому разі не з їх креслень (вертикальних розрізів). При цьому слід мати на увазі, що останні не мають самостійного значення, а є лише додатковими матеріалами.

2. Для судового експерта єдиною підставою для визнання промислового зразка за поданою заявкою «не новим», а саме, таким, що не відповідає критерію «новизна» по відношенню до всіх заявок на промислові зразки, які надійшли до Відомства до дати подання заявки, що розглядається, є його тотожність, тобто випадок, коли має місце збіг 100% сукупності суттєвих ознак промислового зразка, що заявляється, з сукупністю суттєвих ознак ПЗ, які надійшли до Відомства раніше, тобто до дати подання заявки, що розглядається.

3. ТУ, а також будь-які інші інформаційні матеріали, що беруться до уваги при проведенні судової і патентної експертизи для встановлення умови патентоспроможності за критерієм «новизна» для об'ємного ПЗ, повинні відповідати двом обов'язковим умовам. По-перше, вони повинні бути відкритими і загальнодоступними для будь-якої особи. По-друге, вони повинні містити вичерпний комплект зображень ПЗ у вигляді тривимірного виробу, зокрема, загальний вигляд, вигляди спереду, зліва, справа, ззаду, зверху, знизу та зображення фрагментів об'ємного виробу тощо, які необхідні для однозначної ідентифікації сукупності суттєвих ознак об'ємного ПЗ, а не тільки один (об'ємний) загальний вигляд спереду чи розріз (до того ж несиметричного) виробу з габаритними та/або іншими розмірами (як це зазвичай робиться розробниками цих ТУ).

4. Для проведення коректної, кваліфікованої (обґрунтованої) судової експертизи бажано призначати судового експерта, що, окрім багаторічного досвіду проведення експертиз за спеціальністю 13.4, зокрема, щодо такого складного об'єкту інтелектуальної власності, як об'ємні ПЗ, повинен мати ґрунтовні знання сукупності спеціальних предметних дисциплін технічного спрямування (зокрема, промислового дизайну, креслення, нарисної геометрії).

Література

1. Закон України «Про судову експертизу» №4038-ХІІ від 25 лютого 1994 року зі змінами та доповненнями (в редакції від 09.09.2004 року).
2. Господарсько-процесуальний кодекс України №1798-ХІІ від 6 листопада 1991 року зі змінами (в редакції від 11.05.2007 року).
3. Цивільно-процесуальний кодекс України №1618-ІV від 18 березня 2004 року зі змінами (в редакції від 19.04.2007 року).
4. Кримінально-процесуальний кодекс України №1001-05 від 28.12.1960 року зі змінами (в редакції від 01.07.2007 року).
5. Кодекс адміністративного судочинства №2747-ІV від 6 липня 2005 року зі змінами (в редакції від 01.12.2006 року).
6. Інструкція Міністерства юстиції України «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень». Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. № 53/5 (в редакції від 29.12.2006 року).
7. Інструкція Міністерства юстиції України «Про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах». Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24.12.2003р. №170/5.
8. Мещерякова Н. Щодо питань на вирішення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності//Юридичний радник. – 2009. - №1(27).
9. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №7, ст.34 (із змінами, внесеними згідно із Законами №5460-VI від 16.10.2012р.).
10. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок. Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2002р. за №110. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.03.2002р. за №226/6514.
11. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец (Утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 325).
12. Джермакян В.Ю. Промышленные образцы в патентном праве современной России / В. Ю. Джермакян. — М. : ИНИЦ «Патент», 2010. — 149 с.
13. Цивільний Кодекс України//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5495-VI від 20.11.2012.
14. <http://ru.wikipedia.org>
15. Закон України «Про стандартизацію і сертифікацію» (від 10.05.93р. №46-93 із змінами, внесеними згідно із № 580-V від 11.01.2007, ВВР, 2007, № 13, ст.132).
16. Закон України «Про телекомунікації»//Відомості Верховної Ради України, 2004, №12, ст.155 (із змінами, внесеними згідно із Законами № 580-V від 11.01.2007, ВВР, 2007, №13, ст.132).
17. <http://rase.minjust.gov.ua>
18. Мещерякова Н. До питання призначення приватного експерта для проведення судової експертизи//Юридичний радник. – 2009. - №1(27).
19. www.kolosov.kiev.ua