



Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до статті 420 Цивільного кодексу України до об'єктів права інтелектуальної власності відносять:

- літературні та художні твори;
- комп'ютерні програми;
- компіляції даних (бази даних);
- виконання;
- фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
- наукові відкриття;
- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
- компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
- раціоналізаторські пропозиції;
- сорти рослин, породи тварин;
- комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
- комерційні таємниці.

Зазначений перелік не є вичерпним, тому що з розвитком технологічного прогресу виникають нові об'єкти, яким у подальшому може надаватися правова охорона.

У Львівському НДЕКЦ МВС здійснюються заходи щодо впровадження напряму експертних досліджень експертизи у сфері інтелектуальної власності за наступними експертними спеціальностями:

13.1.1 «Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші»;

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

13.2 «Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами);

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

13.9 «Економічні дослідження у 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 встановлюються шляхом застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку. В межах кожного виду експертизи у сфері інтелектуальної власності встановлюються фактичні дані та обставини стосовно відповідних об'єктів права інтелектуальної власності.

1. Дослідження об'єктів авторського права і суміжних прав

Експертні спеціальності:

- 13.1.1. Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами та інші
- 13.1.2. Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)
- 13.2. Дослідження, пов'язані з виконанням, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

Об'єктами судової експертизи та досліджень, пов'язаних із авторським правом та суміжними правами є:

- **об'єкти авторського права:** твори літератури, мистецтва, науки; музичні твори з текстом і без тексту комп'ютерні програми; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори, зокрема твори, виконані способами, подібними до фотографії; твори ужиткового мистецтва; інші твори. Перелік об'єктів авторського права наведено в статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Проте він не є вичерпним, про що свідчить останній підпункт цієї статті «інші твори».

- **до об'єктів суміжних прав відносять:** фонограми; відеограми; програми (передачі) організацій мовлення тощо. Цей перелік також не є вичерпним.

Основними завданнями експертизи об'єктів авторського права та суміжних прав є встановлення: факту зміни твору та способу його зміни; факту відтворення твору та способу його відтворення, творчого характеру твору; оригінальності назви твору, частин твору; виду об'єкта авторського права (суміжних прав) та його характеру тощо.

При призначенні експертиз або замовлені досліджень, пов'язаних із об'єктами авторського права та суміжних прав необхідно надати наступні матеріали:

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (за наявності).
- Примірник твору власника авторських прав, бажано з реквізитами за якими можливо визначити дату публікації тощо.
- Матеріали щодо яких є підозра в порушенні прав власника авторських прав.

- Інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

1. Чи є факт відтворення твору «ААА» (або його частини, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору «БББ»?
2. Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору «ААА» у комерційному (фірмовому) найменуванні «БББ»?
3. Чи включено твір «ААА» як складову частину до збірника «БББ» (антології, енциклопедії тощо)?
4. Чи було здійснено відтворення комп'ютерної програми «ААА» у комп'ютерній програмі «БББ»?

2. Дослідження комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

Експертна спеціальність

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

Об'єктами судової експертизи (досліджень) є знаки для товарів та послуг (торговельні марки), позначення, нанесені на товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, комерційні (фірмові) найменування, зазначення походження товарів та інші матеріали справи, що досліджуються експертом для вирішення поставлених перед ним питань із застосуванням спеціальних знань.



Завданнями судового експерта при проведенні експертиз і досліджень, пов'язаних з охороною прав на знаки для товарів та послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів, є встановлення:

- чи є знак тотожним або схожим з іншим знаком та/або позначенням на продукції / виробках настільки, що їх можна сплутати;

- чи відтворює знак / персонаж твору / прізвище (ім'я, псевдонім та похідні від них, портрет, факсиміле) особи, відомої в Україні;
- чи має знак розрізняльну здатність;
- чи складається він лише з позначень, що є загальноновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду, тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

1. Чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України (міжнародною реєстрацією) № 000 та позначення «ААА» схожими настільки, що їх можна сплутати?
2. Чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України (міжнародною реєстрацією) № 000 та фірмове найменування «ААА» схожими настільки, що їх можна сплутати?
3. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 000 твір (або його частини), що мають самостійне значення (назву, цитату, персонаж)?
4. Чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 000 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?

3. Експертиза економічна у сфері інтелектуальної власності.

Експертна спеціальність

13.9. Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

Об'єктами судової економічної експертизи (досліджень) у сфері інтелектуальної власності є:

- організаційно-розпорядчі документи (статут, засновницький/ корпоративний договір, накази, розпорядження);
- документи з договірної та господарської діяльності (трудовий договір, контракт, ліцензія та ліцензійний договір, договір комерційної концесії);
- охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності (свідоцтва, патенти);
- первинні документи та реєстри бухгалтерського обліку (акти, виписки банку, касові ордери, накладні, вантажно-митні декларації, інвентарна картка, інвентарний опис тощо);
- документи фінансової, статистичної та податкової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами, звіт про ціни виробників промислової продукції, обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства, звіт про здійснення наукових досліджень і розробок, податкова декларація з податку на прибуток підприємства);
- планова, зовнішньоторговельна та цінова документація (бізнес-план, товаросупровідна документація, рентабельність основних видів продукції з галузей, калькуляція для розрахунку оптової ціни);
- процесуальні документи (протоколи обшуку, огляду, акти приймання-передачі);

- інформаційно-аналітичні матеріали (звіт/акт з оцінки, аудиторський звіт, акт/довідка податкової перевірки, статистична довідка).

Основними завданнями економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності є:

- визначення обґрунтованості розміру винагороди автору об'єкта права інтелектуальної власності;
- визначення обґрунтованості збитків, понесених власником права на об'єкт інтелектуальної власності.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

1. Який розмір збитків у частині упущеної вигоди завдано правовласнику об'єкта інтелектуальної власності *(вказати назву/ім'я власника)* унаслідок порушення прав ... *(конкретизувати яких, у який спосіб та за який період)*?
2. Який розмір матеріальної шкоди завдано власнику авторського права *(вказати назву власника)* на твір *(вказати назву твору)* внаслідок його неправомірного використання у спосіб *(вказати спосіб використання об'єкта)* у період *(конкретизувати період часу)*?

Оформлення матеріалів, що надаються експерту для проведення судової експертизи (досліджень)

Документальні матеріали, які надають ініціатори судової експертизи (експертного дослідження) експерту, повинні відповідати вимогам Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Постанови Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 року №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», Національного стандарту України ДСТУ 4163:2003 «Вимоги до оформлення документів», з урахуванням особливостей документообігу відповідної юридичної або фізичної особи тощо.

При наданні на дослідження копій документів, вони повинні бути чіткі, текст розбірливий в усьому документі, відповідним чином засвідчені. Якщо надаються документи з додатками, додатки повинні містити реквізити основного документа.

Якщо окрема інформація (вихідні дані) містяться в електронному документі, то необхідно роздрукувати паперовий екземпляр та завірити його уповноваженою на те особою або підтвердити відповідним судовим експертом (спеціалістом). За наявності документів, складених іноземною мовою, судовому експерту необхідно надати впорядкований аутентичний переклад на українську мову.

Документи, які створені рукописно, повинні бути чіткими, текст розбірливим, без двозначних тлумачень числових і словесних даних, без необумовлених виправлень.

Оформлення документальних матеріалів для експертного провадження передбачає їх систематизацію (за хронологією, епізодами, логічною послідовністю тощо), брошурування (переплетення), укладання внутрішнього опису, нумерацію аркушів, зазначення в кінці тому (підшивки, справи) кількості підшитих аркушів, уповноваженої особи, особистого її підпису та відбитку печатки.

Надання документальних матеріалів непідшитими допускається у випадку їх незначної кількості та зазначення цього в супровідному листі в повному обсязі (наприклад, протокол огляду від 15.11.2016 на 3 арк., ліцензійний договір від 15.01.2018 №4 на 7 арк. тощо).

При наданні на дослідження матеріалів експертних проваджень в оригінальному вигляді вони підлягають позначенню відповідним штампом, крім дійсних документів, які перебувають в офіційному обігу, про що робиться відмітка у висновку експерта або експертного дослідження, і після проведення судової експертизи або експертного дослідження разом зі складеним висновком повертаються ініціатору. Документальні матеріали, що були надані у вигляді засвідчених копій, за службової необхідності передаються до архіву експертного підрозділу.

Необхідно зазначити, що дослідження об'єктів у сфері інтелектуальної власності (з урахуванням виду об'єктів) не охоплює лише запитання, що викладені вище, а має значно ширший перелік. **Тому наведений перелік питань є невичерпним.**

Перед призначенням судової експертизи, для визначення питань, які необхідно вирішити з використанням спеціальних знань, та надання переліку необхідних матеріалів - слід звернутися за консультацією до судового експерта за відповідною експертною спеціальністю.

Контактні дані: завідувач відділу комп'ютерно-технічних, телекомунікаційних досліджень та досліджень у сфері інформаційних технологій Львівського НДЕКЦ Самборак Володимир Романович, моб. тел. 0673135911.