

Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности - новое направление судебно-экспертной деятельности Минюста России (С.А. Смирнова, В.В. Гулевская, Г.Г. Омелянюк, журнал "Теория и практика судебной экспертизы", N 2 (том 13), апрель-июнь 2018 г.)

Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности - новое направление судебно-экспертной деятельности Минюста России

С.А. Смирнова,
заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор, директор
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,
заведующая кафедрой судебно-экспертной
деятельности Юридического института ФГАОУ ВО РУДН

В.В. Гулевская,
к.ю.н., заместитель заведующего отдела
инноваций судебно-экспертной деятельности ФБУ РФЦСЭ
при Минюсте России, доцент кафедры
юриспруденции, интеллектуальной собственности и
судебной экспертизы МГТУ им. Н.Э. Баумана

Г.Г. Омелянюк,
д.ю.н., доцент, заместитель директора ФБУ РФЦСЭ
при Минюсте России, профессор кафедры
судебно-экспертной деятельности Юридического
института ФГАОУ ВО РУДН

Журнал "Теория и практика судебной экспертизы", N 2 (том 13), апрель-июнь 2018 г., с. 16-26.

Проблема правовой защиты объектов интеллектуальной собственности (ОИС) актуальна во всем мире, не является исключением и Российская Федерация. Из года в год растет количество ОИС, что сопровождается увеличением числа судебных споров, связанных с защитой интеллектуальных прав и интересов правообладателей. Поскольку ОИС разнообразны и специфичны, для проведения судебной экспертизы или экспертного исследования их защита часто требует привлечения лиц, обладающих специальными знаниями.

В последнее десятилетие в нашей стране произошли значительные изменения организационной структуры судебной системы, а также правового регулирования охраны и защиты интеллектуальных прав.

С 3 июля 2013 года начал работать специализированный Суд по интеллектуальным правам (СИП). Он был создан для обеспечения единообразия судебной практики и совершенствования правосудия по делам, связанным с интеллектуальной деятельностью и средствами индивидуализации. Согласно [ст. 26.1](#) Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" СИП является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций. Его полномочия разъяснены в обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015. Обычные дела по патентным спорам попадают в СИП после первой и

апелляционной инстанций в системе арбитражных судов, а заявления об обжаловании ненормативных правовых актов Роспатента - сразу в СИП. Кроме того, СИП рассматривает в качестве суда первой инстанции дела, связанные с установлением патентообладателя и досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием.

Востребованность Суда по интеллектуальным правам достаточно велика: в 2017 году СИП в качестве суда первой инстанции о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем) рассмотрел 671 дело, в кассационном порядке - 234 дела. Кроме того, в 2017 году в кассационном порядке рассмотрено 840 дел, связанных с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав (авторских, смежных, патентных, прав на секрет производства [ноу-хау])*⁽¹⁾. Дела по защите прав на объекты интеллектуальной собственности рассматриваются и арбитражными судами субъектов Российской Федерации*⁽²⁾. Существенное количество рассмотренных исковых заявлений приходится на дела, связанные с защитой исключительных прав (преимущественно авторских и смежных) и средств индивидуализации (прав на товарные знаки).

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ содержит следующие статьи, связанные с охраной интеллектуальной собственности:

- **ст. 146** "Нарушение авторских и смежных прав";
- **ст. 147** "Нарушение изобретательских и патентных прав";
- **ст. 180** "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ содержатся две статьи, посвященные квалификации и расследованию административных правонарушений в сфере интеллектуальной собственности: **ст. 7.12** "Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав" и **ст. 14.10** "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)"*⁽³⁾.

Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 N 230-ФЗ представляет собой объединение норм права, содержащихся ранее в различных законах, признанных утратившими силу с 01.01.2008 в связи с введением части четвертой ГК РФ:

- **Законе** Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" (в настоящее время регламентируется **гл. 70** и **71** ГК РФ);
- **Законе** Российской Федерации от 23.09.1992 N 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" (в настоящее время регламентируется **гл. 70** ГК РФ);
- **Патентном законе** Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (в настоящее время регламентируется **гл. 72** ГК РФ);
- **Законе** Российской Федерации от 6.08.1993 N 5605-1 "О селекционных достижениях" (в настоящее время регламентируется **гл. 73** ГК РФ);
- **Законе** Российской Федерации от 23.09.1992 N 3526-1 "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (в настоящее время регламентируется **гл. 74** ГК РФ);
- **Законе** Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в настоящее время регламентируется **гл. 76** ГК РФ).

Часть четвертая ГК РФ состоит из раздела VII "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации" и предусматривает ответственность за использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя (**ст. 1253, 1301, 1311, 1406.1, 1472, 1515, 1537**).

Несмотря на высокую потребность следственных и судебных органов в использовании специальных знаний для установления обстоятельств, связанных с правовой защитой ОИС, практика назначения и производства судебных экспертиз по рассматриваемой категории дел только нарабатывается и соответствующее направление судебно-экспертной деятельности находится в

процессе формирования. Отсутствует также специальная методическая литература, предназначенная для производства судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности (СЭОИС) [1]. Но при этом лица, назначенные судом для производства, например, патентных экспертиз, могут использовать методические указания для проведения патентно-технической экспертизы и специальную патентно-правовую литературу [2].

Вопросам СЭОИС посвящено большое количество научных работ, в том числе исследования Е.И. Галяшиной [3, 4], М.В. Горбаневского [4, 5], В.В. Мордвиновой [6], К.Л. Петрова [7], Т.В. Петровой [8], Е.Г. Пфайфер [1], А.А. Селиванова [9], Е.Б. Сулимовой [2], Е.С. Карпухиной с соавторами [10]. А.Я. Аснис указал на необходимость обобщения, научного анализа и о возможности включения судебно-патентоведческой экспертизы в Перечень судебных экспертиз [11]. Вопросы судебно-искусствоведческой экспертизы, связанные с защитой интеллектуальных прав, рассматривались в статьях Ш.Н. Хазиева [12, 13], Е.В. Пискуновой [14] и др. Актуальным вопросам СЭОИС в Республике Казахстан посвящены работы Г.Т. Алаевой [15, 16]. Проблемы судебно-экспертного исследования программного обеспечения как объекта интеллектуальной собственности затронуты в монографии Боба Зейдмана [17]. Им же разработана программа CodeSuite - набор запатентованных инструментов для сравнения исходного кода компьютера и сопоставляемого программного кода в целях обнаружения нарушения авторских прав, которая уже использована в разных странах более чем в 70 судебных процессах по защите интеллектуальной собственности и признана Бюро по патентам и товарным знакам США в качестве уникального изобретения*(4). Проблемам судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности уделяли большое внимание также и другие зарубежные авторы (см., например, [18]). Интересен итоговый доклад группы экспертов европейской комиссии, посвященный изучению методов оценки ОИС [19].

Однако, несмотря на достаточно обширный список научных публикаций и практических разработок, следует отметить дефицит комплексных исследований в данной предметной области.

Большой опыт производства СЭОИС накоплен украинскими коллегами. В 2002 году Министерство юстиции Украины дополнило "Перечень основных видов судебных экспертиз и экспертных специальностей" новым видом: "Экспертиза, связанная с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности", который представлен десятью экспертными специальностями:

- исследования объектов авторского права;
- исследования объектов смежных прав;
- исследования, связанные с охраной прав на изобретения, полезные модели, рационализаторские предложения;
- исследования, связанные с охраной прав на промышленные образцы;
- исследования, связанные с охраной прав на сорта растений и породы животных;
- исследования, связанные с охраной прав на торговые марки (знаки для товаров и услуг), коммерческие (фирменные) наименования, географические указания;
- исследования, связанные с охраной прав на компоновку (топографию) интегральных микросхем;
- исследования, связанные с охраной прав на конфиденциальную информацию (коммерческую тайну);
- экономические исследования, связанные с использованием прав на объекты интеллектуальной собственности;
- исследования, связанные с использованием объектов права интеллектуальной собственности в рекламе.

По перечисленным экспертным специальностям аттестовано более пятидесяти судебных экспертов.

В настоящее время на Украине СЭОИС проводят Научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины, научно-исследовательские институты судебных экспертиз Министерства юстиции Украины,

научно-исследовательские экспертно-криминалистические центры МВД и Научно-исследовательский центр судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины*(5).

В Российской Федерации экспертные исследования и СЭОИС преимущественно проводят негосударственные экспертные организации, частные судебные эксперты, патентные поверенные. Например, "Палата судебных экспертов имени Ю.Г Корухова" (СУДЭКС) по специальности 30.1. "Исследование объектов патентных прав и средств индивидуализации с целью установления их использования" аттестовала 39 экспертов.

В ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России (РФЦСЭ) прошли обучение по основам судебной экспертизы с целью последующего проведения СЭОИС более 30 патентных поверенных. Для того чтобы патентный поверенный мог быть полноценным судебным экспертом (независимо от того, является ли он патентоведом, аттестованным патентным поверенным или патентным экспертом Роспатента), кроме профессиональных знаний и опыта в области правовой охраны промышленной собственности, он должен обладать и специальными знаниями, относящимися к судопроизводству [2].

Проанализировав 30 рецензий на 150 заключений эксперта и сами заключения, выполненные в основном патентными поверенными, можно сделать вывод, что основными задачами, решаемыми в рамках судебной патентной экспертизы, являются, в частности, следующие:

- о сходстве товарных знаков;
- об использовании в технологии защищенных патентом изобретений;
- об использовании запатентованного изобретения;
- о соответствии признаков изобретения по патенту условиям изобретательского уровня;
- о содержании в продукте или использовании в способе каждого признака, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового до даты приоритета изобретения;
- о выплате авторского вознаграждения;
- о значении терминов, содержащихся в патенте формулы изобретения;
- о нарушении прав обладателя свидетельства на товарный знак, установление авторства;
- о влиянии на технический результат признаков полезной модели;
- о сходстве обозначений, используемых на товарах и для услуг, с обозначениями, зарегистрированными в соответствии со свидетельствами на товарные знаки;
- о наличии сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком;
- об изменении сущности полезной модели в результате замены признака формулы изобретения;
- о соответствии объекта промышленной собственности условиям патентоспособности;
- о наличии эквивалентных признаков.

В проанализированных заключениях эксперта среди конкретных объектов исследования были:

- различные материальные объекты: диск с режущими элементами изделия "Косилка КР-1", фрагмент "Брикет древесноугольный", интерактивная обучающая система Croco Pen, изображения на фирменном бланке (этикетках, странице Интернета, DVD-диске), ортопедические матрасы, эмблема театра, стальные прутья, изображения декоративной решетки, упаковки и этикетки конфет и печенья, диссертационная работа, информационно-практический журнал, образцы имплантата, гильзы патронов к охотничьему оружию, вакуумный выключатель типа ВВМ-СЭЩ-10, видеоролик, сборник эскизов товарного знака, преобразователь термоэлектрический, автомобильные рамки, способ проведения лотереи, доменное имя, интерфейс платежного терминала, устройства контроля и защиты электроустановок, таймеры, мобильный телефон и др.

- материалы дела, включающие копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов: патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельства на

товарные знаки, свидетельство о регистрации и депонировании интеллектуальной собственности в Российском авторском обществе, авторское свидетельство, свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ, а также иные материалы (заключения специалистов, чертежи, технические условия, инструкции, протоколы осмотра вещественных доказательств, фотографии, соглашения о порядке использования изобретения и др.).

Как мы видим, предоставленные на исследование объекты относятся к различным областям науки и техники, поэтому часто возникает необходимость в проведении комплексной экспертизы с привлечением лиц, обладающих специальными знаниями из различных областей. Например, экспертом, являющимся также патентным поверенным, совместно с экспертом лаборатории криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий РФЦСЭ была проведена комплексная экспертиза, на разрешение которой были поставлены вопросы:

1. Какова структура и состав покрытия патронной гильзы охотничьего патрона калибра 7,62 51 п/об 11,7 (БПЗ) Кентавр производства ЗАО "Барнаульский патронный завод" (далее - патронной гильзы)?

2. Используется ли в патронной гильзе каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы, содержащейся в патенте на изобретение N _____, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники?

Для ответа на поставленные вопросы было проведено исследование, состоявшее из трех этапов:

Этап 1: техническое (материаловедческое) исследование представленных судом патронов для определения структуры и состава покрытия патронной гильзы. Исследование проводили на оптическом микроскопе Wild M400 (Германия) при увеличении до 56 крат и электронном сканирующем микроскопе Tescan Vega II XMU (Чехия), оснащенном системой микроанализа INCA производства фирмы Oxford Instruments (Великобритания), при увеличении до 10 000 крат, и методом ИК-фурье-спектроскопии.

Этап 2: определение использования в данной патронной гильзе каждого признака, приведенного в независимом пункте формулы, содержащейся в патенте на изобретение N _____, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники.

Этап 3: формулирование выводов.

Подобные комплексные экспертные исследования проводятся специалистами соответствующих экспертных специальностей с использованием необходимого методического обеспечения и оборудования.

В государственных судебно-экспертных учреждениях (СЭУ): Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении, его региональных филиалах, региональных экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, заключивших соглашение с Российской антипиратской организацией (РАПО), наиболее часто проводят экспертизы в целях определения размера ущерба, что необходимо для принятия решения о наличии в действиях лица признаков преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ. Помимо них экспертизы выполняют РАПО, территориальные торгово-промышленные палаты, иные организации, имеющие документы, подтверждающие полномочия по проведению экспертизы контрафактной продукции.

До настоящего времени в Перечне родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных СЭУ Минюста России*(6), отдельной экспертной специальности - судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности - не имеется. Тем не менее судебные экспертизы и исследования по делам, связанным с защитой интеллектуальных прав и интересов правообладателей, в РФЦСЭ проводятся. Например, в рамках комплексной экспертизы проводились исследования контрафактной продукции (CD- и DVD-дисков) по делам о нарушении авторских и смежных прав для установления характеристик исследуемых объектов экспертами следующих специальностей:

21.1 "Исследование информационных компьютерных средств";

3.1 "Исследование реквизитов документов";

6.2 "Исследование следов орудий, документов, механизмов, транспортных средств (транспортно-трасологическая идентификация)";

19.1 "Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки" [10].

В рамках лингвистической экспертизы по экспертной специальности 26.1 "Исследование продуктов речевой деятельности" проводятся:

- автороведческие исследования по защите интеллектуальных прав, в том числе при подозрении в плагиате;

- исследования наименований, в том числе при разрешении споров о сходстве различных наименований до степени их смешения*(7).

В рамках судебной товароведческой экспертизы по экспертной специальности 19.2 "Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их оценки" при рассмотрении споров о патентных правах анализируется наличие/отсутствие в товаре (способе) признаков (характеристик), приведенных в независимом пункте формулы патента на изобретение и полезную модель, либо совокупность существенных признаков и изображений промышленного образца [6, 9].

Проведение качественных экспертных исследований ОИС требует наличия в СЭУ специалистов, имеющих соответствующее образование и достаточный опыт работы в различных областях знаний: филологии, патентоведении, информационных технологий, промышленного производства, юриспруденции, экономики, искусства, химии и др. Так, исследования в отношении изобретений, полезных моделей и рационализаторских предложений требуют обширных знаний области патентоведения, механики, электроники, физики, химии, биотехнологии и ряда других.

Экспертные исследования и СЭОИС по определениям судов и постановлениям следственных органов в Российской Федерации часто назначаются при необходимости использования специальных знаний и проведения исследований по делам, связанным с правовой охраной и защитой интеллектуальных прав. Несмотря на то что данная экспертиза на практике уже давно существует, исследования ОИС проводят, как уже говорилось, в основном патентные доверенные либо негосударственные экспертные учреждения и судебные эксперты.

Формирование и внедрение в экспертную практику новых родов и видов судебных экспертиз может идти по-разному. В некоторых случаях новый вид судебной экспертизы возникает внутри существующего рода - например, вид "судебная экспертиза объектов окружающей среды в целях установления ущерба, причиненного им в результате экологического правонарушения" развился в пределах рода "судебно-экологическая экспертиза". Другим вариантом развития является появление новых объектов экспертного исследования или необходимость решения новых экспертных задач [20, с. 145-147]. Так, начало формирования судебной компьютерно-технической экспертизы связано с активным внедрением в научную и практическую деятельность компьютерных и информационных технологий [21].

Дальнейшее деление рода судебной экспертизы на отдельные виды происходит обычно по исследуемым объектам. Например, новый род судебно-экспертной деятельности "судебная экспертиза объектов дикой флоры и фауны" подразделяется на виды "судебная экспертиза объектов дикой флоры" и "судебная экспертиза дикой фауны".

В настоящий момент назрела объективная необходимость формирования нового направления судебно-экспертной деятельности - судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности. Это будет способствовать разрешению особенно насущных для практики проблем выбора эксперта надлежащей специализации при назначении судебной экспертизы, определения его компетенции и компетентности, объема специальных знаний для исследования конкретного объекта интеллектуальных прав, в отношении которого возникает противоправное посягательство [1].

Предметом СЭОИС являются фактические данные (обстоятельства), устанавливаемые лицом, обладающим специальными знаниями в области научных основ и методик исследования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в целях получения доказательственной информации по делу.

Объектами СЭОИС в соответствии с [четвертой частью](#) ГК РФ могут быть:

- результаты интеллектуальной деятельности:

- объекты авторского права: произведения науки, литературы, искусства (произведения изобразительного искусства, музыкальные, аудиовизуальные, драматические и музыкально-драматические произведения, хореографические произведения и пантомимы, произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства, архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства); программы для ЭВМ; базы данных; производные произведения; составные произведения; проекты официальных документов, символов и знаков ([ст. 1259-1261](#), [1263](#) и [1264](#));

- объекты смежного права: результаты исполнительской деятельности; фонограммы; сообщения эфирного или кабельного вещания; базы данных; произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений ([ст. 1304](#));

- объекты патентного права: изобретения, полезные модели, промышленные образцы ([ст. 1349](#));

- нетрадиционные объекты: топологии интегральных микросхем ([ст. 1448](#)), селекционные достижения (сорта растений и породы животных) ([ст. 1412](#)), секрет производства (ноу-хау) ([ст. 1465](#));

- средства индивидуализации:

- товарные знаки (знаки обслуживания) ([ст. 1477](#)),

- фирменные наименования ([ст. 1473](#)),

- коммерческие обозначения ([ст. 1538](#)),

- наименования мест происхождения товаров ([ст. 1516](#)).

Эксперты СЭУ Минюста России, выполняющие компьютерно-технические, лингвистические, товароведческие, трасологические, автотехнические, биологические, экологические, экономические экспертизы, а также экспертизы видео- и звукозаписей, радио и бытовой техники, документов, имеющие соответствующее образование в области искусства, техники, науки, патентоведения, получив образование по одному из рассмотренных ниже модулей СЭОИС, могли бы выполнять исследование этих объектов.

На первоначальном этапе развития данного направления в СЭУ Минюста России предлагается выделить род "Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности" и вид "Исследование объектов интеллектуальной собственности, в том числе с целью определения их стоимости".

Дополнительная профессиональная переподготовка по судебной экспертизе объектов интеллектуальной собственности может происходить по трем модулям: (1) исследование объектов авторских и смежных прав, (2) патентно-техническое исследование и (3) исследование средств индивидуализации.

В рамках исследования объектов авторских и смежных прав возможно решение задачи об установлении оригинальности, индивидуальности, новизны, неповторимости, а также сходства до степени смешения объектов авторского и смежных прав при сравнении их с объектами, предоставленными на исследование [3, 4].

На разрешение экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Имеется ли полное или частичное сходство, тождество или различие произведений (например, литературно-художественного, публицистического или научного произведения)?

2. Является ли объект (например, название, слоган, персонаж, видеоклип и т.п.) результатом индивидуального творчества?

3. Является ли произведение самобытным или переработанным, отредактированным?

4. Оригинален ли словесный компонент, словосочетание, элемент произведения (название, имя персонажа и т.д.)?

5. Является ли текстовый материал (его фрагменты) монографии, статьи, брошюры, веб-сайта полным или частичным воспроизведением литературного произведения _____ (название), авторские права на которое принадлежат (физ. лицу/юр. лицу)?

Вопросы, связанные с исследованием компьютерных программ, могут иметь следующие формулировки:

1. Имело ли место воспроизводство компьютерной программы _____ (название) в компьютерной программе _____ (название)?

2. Является ли содержание, внутренняя и внешняя формы выражения предоставленной на исследование компьютерной программы полным или частичным воспроизведением компьютерной программы _____ (название), авторские права на которую принадлежат _____ (физ. лицу/юр. лицу)?

3. Чем обуславливается и характеризуется оригинальность предоставленной на исследование компьютерной программы?

4. Являются ли исходные тексты (или их часть) компьютерной программы, предоставленной на исследование, переработкой исходного кода (исходных кодов) компьютерной программы _____ (название)?

5. Является ли компьютерная программа, предоставленная на исследование, самостоятельным, оригинальным произведением, отличным от компьютерной программы _____ (название)?

В ходе патентно-технического исследования возможно решение следующих типовых задач:

- об использовании запатентованного изобретения;

- о соответствии признаков объекта признакам изобретения по патенту, приведенным в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения;

- о значении терминов, содержащихся в патенте формулы изобретения;

- о соответствии способов проведения действия запатентованным техническим решением;

- о влиянии признаков полезной модели на достигаемый технический результат;

- о соответствии формулы полезной модели условиям патентоспособности.

На разрешение экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Использован ли в изделии _____ (название) каждый признак изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте N формулы изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового до даты приоритета изобретения?

2. Использован ли каждый признак независимых пунктов формулы полезной модели по патенту N _____ в изделии _____ (название)?

3. Содержатся ли в изделии, предоставленном на исследование, все существенные признаки промышленного образца по патенту N _____, или совокупность признаков, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит указанный промышленный образец при условии, что изделия имеют сходное назначение?

4. Является ли промышленный образец по патенту РФ N _____ по своим существенным признакам новым и оригинальным?

5. Отвечало ли запатентованное изобретение (полезная модель) условиям патентоспособности на дату подачи заявки?

6. Содержит ли формула запатентованного изобретения (полезной модели) признаки, отсутствующие в материалах заявки, в частности в описании изобретения?

7. Являются ли признаки изобретения (полезной модели) по патенту N _____ и признаки (указать устройство, способ, вещество), которые опубликованы в источнике информации _____ (сведения), взаимозаменяемыми?

8. Есть ли у признаков объекта хозяйственной деятельности и признаков изобретения по

патенту N _____ общие технические свойства, которые необходимы для получения технического результата, для достижения которого предназначено изобретение?

9. Являются ли признаки, разные по технической сути, в патенте N _____ и объекте хозяйственной деятельности _____ (название) эквивалентными, то есть выполняющими одинаковую функцию, и предназначены для достижения одного и того же результата?

10. Влияют ли на технический результат, которого можно достичь, признаки изобретения по патенту N _____?

В процессе исследования средств индивидуализации возможно решение следующих типовых задач:

- об установлении новизны и сходства до степени смешения коммерческих обозначений (фирменных наименований, товарных знаков, торговых марок, доменных имен) с противопоставленными им обозначениями;

- об установлении доминирующего элемента в комбинированных товарных знаках.

На разрешение экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Использованы ли в предоставленных на исследование образцах обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, охраняемыми в Российской Федерации?

2. Являются ли сравниваемые товарные знаки по свидетельствам РФ N _____, тождественными или сходными настолько, что их можно спутать или ввести в заблуждение относительно лица, которое оказывает услуги или производит товары с использованием указанных знаков?

3. Состоит ли товарный знак по свидетельству РФ N _____ только из обозначений, которые не имеют различительной способности (указывают на вид, качество, количество, принадлежность, назначение, ценность товаров, на место их изготовления или сбыта и т.п.)?

4. Какими общими (отличительными) чертами (графическими, фонетическими, семантическими и пр.) обладают сравниваемые обозначения?

Нельзя ставить на разрешение экспертов вопрос о наличии нарушения исключительных прав на объект промышленной собственности, поскольку при такой постановке вопроса выясняются правовые вопросы, а не просто факт.

Таким образом, в связи с постоянно возрастающими потребностями судов и следственных органов в защите интеллектуальных прав, назрела необходимость в формировании судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности как самостоятельного рода судебно-экспертных исследований. Перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в СЭУ Минюста России, и перечень экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в СЭУ Минюста России, рекомендуется дополнить наименованием нового рода - "Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности" и наименованием соответствующей экспертной специальности - 29.1 "Исследование объектов интеллектуальной собственности, в том числе с целью определения их стоимости". Дополнительную образовательную программу профессиональной переподготовки экспертов по указанной специальности следует представить на утверждение ученого совета ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.

Список литературы

1. Пфейфер Е.Г. Судебные экспертизы результатов интеллектуальной деятельности: теория и практика назначения, проведения и оценки результатов исследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2016. 32 с.

2. Сулимова Е.Б. О проведении судебной патентно-технической экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. 2013. N 1 (29). С. 174-181.

3. Галяшина Е.И. Возможности судебных речеведческих экспертиз по делам о защите прав интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2005. N 9. С. 50-59.

4. Галяшина Е.И., Горбаневский М.В. О роли лингвистической экспертизы в гражданско-правовой защите объектов интеллектуальной собственности // Анализ практики производства судебных экспертиз. Сборник статей. М.: Экономическая газета, 2005. С. 42-47.

5. Горбаневский М.В., Жарков И.В. О некоторых методологических и юридических аспектах экспертизы наименований объектов интеллектуальной собственности // Судья. 2014. N 5. С. 21-25.

6. Мордвинова В.В. Применение арбитражными судами законодательства о судебной экспертизе // Патентный поверенный. 2008. N 2. С. 41-44.

7. Петров К.Л. Соотношение патентных исследований и товароведческой экспертизы. Иные виды экспертиз в рамках споров о правах на интеллектуальную собственность // Теория и практика судебной экспертизы. 2014. N 2 (34). С. 64-70.

8. Петрова Т.В. Оптимизация административных процедур, связанных с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. науч.-практ. конф. "Петербургские коллегияльные чтения - 2011" (Санкт-Петербург, 23-24 июня 2011 г.). СПб.: ООО "ПИФ.com", 2011. С. 6-13.

9. Селиванов А.А. Некоторые вопросы, связанные с контрафактностью продукции // Теория и практика судебной экспертизы. 2011. N 4 (24). С. 74-80.

10. Карпухина Е.С., Хатунцев Н.А., Мяснянкина В.Н. О производстве судебных экспертиз по делам, связанным с применением законодательства об авторском праве и смежных правах в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации (информационное письмо) // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. N 3 (11). С. 170-173.

11. Аснис А.Я. Субъективное и объективное в судебной экспертизе и современная практика правоприменения // Теория и практика судебной экспертизы. 2016. N 1 (41). С. 6062.

12. Хазиев Ш.Н. Процессуальные и криминалистические основы судебно-искусствоведческой экспертизы // Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы. Доклады и сообщения на международной конференции "Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе". М.-Н. Новгород: РФЦСЭ и Приволжский РЦСЭ МЮ РФ, 2004. С. 335-337.

13. Хазиев Ш.Н., Бушин А.В. О судебно-трасологической идентификации произведений изобразительного искусства с целью исключения подмены или повреждения // Теория и практика судебной экспертизы. 2018. Т. 13. N 1. С. 60-64.

14. Пискунова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере искусства: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2013. 217 с.

15. Алаева Г.Т. Судебно-экспертное исследование объектов интеллектуальной собственности в республике Казахстан // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. N 3 (11). С. 218-223.

16. Алаева Г.Т. Методологические вопросы судебной экспертизы интеллектуальной собственности // Теория и практика судебной экспертизы. 2009. N 1 (13). С. 138-143.

17. Zeidman B. The Software IP Detective's Handbook: Measurement, Comparison, and Infringement Detection. Boston: Prentice Hall, 2011. 480 p.

18. Anastasi J. The new forensics: investigating corporate fraud and the theft of intellectual property. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2003. 270 p.

19. Россинская Е.Р., Зинин А.М. Экспертиза в судопроизводстве: учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2015. 336 с.

20. Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза: Становление, развитие, методическое обеспечение // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. N 3 (11). С. 10-20.

*(1) URL: http://ipc.arbitr.ru/files/pdf/otchet_sip_kassat_2017.pdf.

*(2) В соответствии с обзором судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015), в 2012 году было рассмотрено 5069 дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности, в 2014 году - 10109 дел.

*(3) Методические рекомендации "По квалификации и расследованию административных правонарушений, предусмотренных [ч. 1 ст. 7.12](#) и [ст. 14.10](#) КоАП РФ в сфере интеллектуальной собственности.

*(4) URL: <http://www.safe-corp.com/>.

*(5) URL: <http://pravo.ua/article.php?id=10004143>.

*(6) URL: <http://www.sudexpert.ru/files/norms/237.pdf>.

*(7) URL: <http://www.sudexpert.ru/possib/lingv.php>.