УДК 347.948.2

DOI 10.33184/pravgos-2020.4.33

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

САВЕНКО Антон Сергеевич

инженер-патентовед, магистр, аспирант кафедры судебно-экспертной деятельности Российского университета дружбы народов, младший научный сотрудник ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, ассистент преподавателя Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия.

E-mail: a.savenko@sudexpert.ru

Цифровизация экономики сопровождается ростом числа правонарушений, связанных с объектами интеллектуальной собственности, поэтому назрела необходимость в формировании судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности как нового рода экспертиз, проводимых в государственных судебно-экспертных учреждениях. Для этого необходимо изучить опыт использования специальных знаний по данной категории дел в иностранных государствах. **Цель:** исследовать опыт использования специальных знаний по делам, связанным с объектами интеллектуальной собственности, в ряде иностранных государств. **Методы:** всеобщий диалектический метод, в частности методы формальной логики, ряд общенаучных методов, таких как сравнение, описание и др., а также частнонаучные методы: формально-юридический, сравнительно-правовой. **Результаты:** исследование позволило определить различные подходы к организации процесса судопроизводства с использованием специальных знаний в Германии, Японии, Украине и США. Обобщение зарубежного опыта поможет в формировании подхода к судебной экспертизе объектов интеллектуальной собственности в России.

Ключевые слова: судебная экспертиза; интеллектуальная собственность; специальные знания; патенты; товарные знаки; судопроизводство.

Объекты интеллектуальной собственности сопровождают нас везде. Они есть в нашем телефоне, запечатлены на вывеске магазина, отражены в тексте, который находится перед глазами. Они настолько плотно сопряжены с коммерческой деятельностью, что проигранные споры о на-

рушении прав могут погубить новое предприятие или автора произведения. В современных условиях цифровизации экономических процессов понимание особенностей интеллектуальной собственности актуально как никогда. В частности, все больше предприятий уделяют внимание управлению знаниями и формированию корпоративных порталов. В подобных системах сам портал и его наполнение представляют собой объекты интеллектуальной собственности. В то же время процессам цифровизации подвергается и деятельность судов, где появляется все больше возможностей для подачи заявлений, ходатайств и других материалов с помощью цифровых технологий. Вот почему очень важно использовать специальные знания в области интеллектуальной собственности, которыми обладают судебные эксперты, ведь именно в их задачу входит оказание помощи судам в установлении фактов, требующих специальных знаний¹. Однако в настоящее время судебно-экспертная специальность «Исследование объектов интеллектуальной собственности» не входит в перечень экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях². Чтобы изменить существующее положение дел, необходимо разработать теоретические и методологические основы данной экспертизы, в том числе путем исследования зарубежного опыта использования специальных знаний для решения вопросов, связанных с объектами интеллектуальной собственности.

Для начала посмотрим на страны с наиболее близкими нам правовыми системами, в которых успешно решаются вопросы, связанные с использованием в судопроизводстве специальных знаний в области интеллектуальной собственности. В Федеративной Республике Германии накоплен уникальный опыт судопроизводства по данной категории дел. Как и в нашей правовой системе, суды Германии разделяют между собой различные вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью. Например, Федеральный патентный суд не занимается рассмотрением дел о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности, а рассматри-

¹ О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.09.2020).

² Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России (с изм. на 13.09.2018) : приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.09.2020).

вает споры о предоставлении прав на объекты промышленной собственности, об аннулировании этих прав¹, решаются вопросы выдачи и аннулирования принудительных лицензий. Все вопросы, связанные с нарушениями прав, находятся в ведении земельных судов Германии, хотя законодатель предусмотрел возможность передачи данной категории дел в ведение Федерального патентного суда в соответствии с положениями Основного закона², но пока этого не произошло.

Между тем с целью получения заключения по вопросам, касающимся объектов интеллектуальной собственности земельные суды Германии обращаются не к судебным экспертам, а опираются на состоятельность процесса и позволяют сторонам излагать доводы так, чтобы это было понятно суду [1]. Данная особенность во многом объясняется спецификой судебной экспертизы в Германии. Как правило, государственными судебными экспертами там выступают только эксперты-криминалисты, все остальные судебные эксперты работают по найму в торгово-промышленных палатах Германии (ИНК), которые занимаются консалтингом [2].

Еще одной интересной особенностью судопроизводства в ФРГ является состав Федерального патентного суда, в который включены два вида судей: судьи-юристы и судьи-патентоведы (технические судьи), де-факто в состав суда уже включен эксперт, наделенный специфическими полномочиями [3], что существенно отличает Федеральный патентный суд от Суда по интеллектуальным правам (СИП), в котором судьи, хотя и имеют техническое образование, де-юре ничем не отличаются от любого другого судьи³. Тем не менее в судах активно используются специальные знания патентных поверенных, которые по законодательству Германии приравнены к адвокатам и имеют монопольное право представительства в суде по делам, связанным с интеллектуальной собственностью [4], в отличие от нашей правовой системы.

Таким образом, несмотря на то что как таковой экспертизы объектов интеллектуальной собственности в Германии нет, специальные знания в области науки, техники, искусства или ремесла активно использу-

¹ Patent Act as published on 16 December 1980 (Federal Law Gazette 1981 I p. 1), as last amended by Article 4 of the Act of 8 October 2017 (Federal Law Gazette I p. 3546).

² Basic Law for the Federal Republic of Germany in the revised version published in the Federal Law Gazette Part III, classification number 100-1, as last amended by Article 1 of the Act of 28 March 2019 (Federal Law Gazette I p. 404).

³ Об арбитражных судах в Российской Федерации : федер. конституц. закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.09.2020).

ются. Специалисты выступают в защиту тех или иных позиций, а в иных случаях в состав суда включены судьи-патентоведы.

Если обратиться к странам ближнего зарубежья, то наиболее интересным примером может послужить опыт Украины, где активно развивается государственная судебно-экспертная деятельность в отношении объектов интеллектуальной собственности¹. Судебно-экспертные ведомства Украины проводят следующие исследования [5]: литературных и художественных произведений, фонограмм, видеограмм, программ (передач) организации вещания, изобретений и полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений и пород животных, коммерческих (фирменных) наименований, торговых марок (знаков для товаров и услуг), географических указаний, топографий интегральных микросхем, коммерческой тайны (ноу-хау) и рационализаторских предложений, экономические в сфере интеллектуальной собственности. Как видим, список экспертиз практически повторяет содержание ст. 420 ГК Украины², единственным отличием является включение исследований, связанных с компьютерными программами, и компиляция данных (баз данных) в экспертизу литературных и художественных произведений [6], что возможно, учитывая особенности этих объектов.

В данный момент учеными и практиками Украины активно разрабатываются методические подходы и рекомендации по производству различных видов экспертиз объектов интеллектуальной собственности. Например, исследованию объектов авторских прав посвящена работа Н.В. Кісіль [7], в которой рассматриваются подходы к установлению факта использования произведений, формулируются признаки, отражающие факты использования произведения: последовательность изложения научных понятий, логика, система раскрытия научных идей и размещения материала, использование одинаковых цитат, наличие одинаковых ошибок, специфическая лексика. Во многом эта методика помогает при определении переработки произведения. Вопросам, связанным с авторским правом, посвящена совместная работа С.И. Максимова и И.Ю. Поліщука [8]. В ней исследуются подходы к определению размера убытков в результате неправо-

¹ Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 [Электронный ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws> (дата обращения: 24.09.2020).

² Цивільний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2003, № 40-44, ст. 356 [Электронный ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws> (дата обращения: 24.09.2020).

мерного использования программ для ЭВМ, предпринят анализ применения приведенных подходов в судебно-экспертной деятельности. В работе О.Б. Єліфєрова [9] рассматривается порядок действий судебного эксперта при исследовании передач (программ) организации вещания. Практический опыт, приведенный в этих и других подобных статьях, ценен в связи с большим распространением незаконного использования объектов авторских и смежных прав («пиратства»). Судебно-экспертные учреждения Украины быстрее аналогичных учреждений России пришли к формированию такого необходимого нам рода экспертиз, как экспертиза объектов интеллектуальной собственности, что еще раз подчеркивает значимость данного направления, а опыт коллег поможет избежать ошибок при формировании теоретических основ судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности. Также стоит отметить, что, в отличие от Германии, экспертиза объектов интеллектуальной собственности проводится в государственных судебно-экспертных учреждениях Украины.

Обратимся к опыту использования специальных знаний по решению вопросов, связанных с объектами интеллектуальной собственности, в США. В этой стране остро стоит вопрос о границах понимания присяжными при слушаниях по делам, связанным с объектами интеллектуальной собственности. Например, в статье Neil Browne, Nancy K. Kubasek, Alex Q. Jacobs [10] обсуждаются проблемы данного института судебной системы США, в том числе кризис понимания экспертного знания лицами, не обладающими специальными знаниями, экспертиза все чаще рассматривается во многих контекстах как просто еще одна точка зрения, которая ничем не лучше мнения любого обывателя. Хотя право на судебное разбирательство с участием присяжных заседателей сохранилось с момента создания Билля о правах¹, сами присяжные относительно редко принимали участие в патентных спорах вплоть до последних нескольких десятилетий. В 1978 г. чуть более 8 % всех патентных слушаний рассматривалось с участием жюри, к 2011 г. присяжные заседатели участвовали почти в 75 % случаев, связанных с патентными спорами [11]. Это во многом объясняется радикальной позицией отдельных судей в Америке о священности права участия присяжных заседателей в суде. Данная позиция вызывает множество проблем, связанных с возможностью манипулирования мнением присяжных и их когнитивными искажениями. Например, в одной из работ показано двенадцатипроцентное преимущество для патентообладателя в делах, решаемых присяжными, по сравнению с делами

¹ The Bill of Rights (Amendments 1–10). 1789. Sep. 25 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript> (дата обращения: 24.09.2020).

под председательством судьи [10]. В другой статье присяжные описываются как более склонные к сочувственной поддержке небольших организаций или отдельных изобретателей в спорах против крупных компаний [12]. Еще больше фактов свидетельствует о том, что присяжные менее опытные в рассмотрении дел по нескольким вопросам и решении каждой претензии по существу; скорее, члены жюри чаще выступают в пользу одной стороны по всем вопросам в патентном иске [13].

Помимо этих патентно-специфических исследований представлен широкий спектр исследований в области социальных наук, свидетельствующих о сомнительной эффективности присяжных заседателей, которого более чем достаточно, чтобы вызвать серьезные опасения в справедливости даже у самого горячего сторонника участия граждан в процессе, учитывая также тот факт, что в США в большинстве случаев экспертами в подобных делах являются представители частных консалтинговых компаний, выступающие на стороне заказчика [14]. В свою очередь, сочетание этих двух описанных факторов ведет к затягиванию сроков судопроизводства и серьезному удорожанию процесса [10]. Патентная тяжба в США является сложной задачей даже для самых опытных юристов, и некоторые из них с интересом смотрят на опыт Германии в вопросах судопроизводства по данной категории дел [10].

Еще одной страной, обладающей интересным опытом использования специальных знаний, является Япония. Судебная система в этой стране представляет собой комбинацию из различных институтов континентальной системы права и англо-саксонского права, а также включает традиционные особенности исторической правовой системы. При рассмотрении споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности, присяжные не участвуют, что автоматически избавляет суды Японии от негативных моментов, преследующих суды в США. В 2005 г. был создан Высший суд по интеллектуальной собственности, который в кассационном порядке и порядке надзора разбирает дела о нарушении прав на объекты промышленной собственности, авторских и смежных прав [15].

Что касается специальных знаний, используемых в судопроизводстве по данной категории дел, в Японии насчитывается 50 окружных судов. Окружные суды Токио и Осаки рассматривают все дела, связанные с технологией, поскольку они обладают опытом в этой области. Токийский окружной суд имеет четыре подразделения, специализирующиеся на делах в области интеллектуальной собственности. Окружной суд Осаки имеет два специализированных отдела по интеллектуальной собственности. Высший суд по интеллектуальной собственности обладает исключи-

тельной юрисдикцией в отношении апелляций на патентные решения окружных судов Токио и Осаки.

Окружные суды и Высший суд по интеллектуальной собственности работают с лицами, занимающимися исследованиями, которые помогают им понять технические детали спора [16]. К ним относятся технические эксперты и опытные патентные эксперты из патентного ведомства.

Суды имеют общий список экспертов, из которого они могут назначать экспертов-уполномоченных по патентным делам. Этот список состоит из профессоров (64 %), патентных поверенных (16 %), исследователей, работающих в государственных учреждениях (10 %), исследователей из частных учреждений (10 %). Приведенные данные свидетельствуют о более активном использовании лиц, обладающих специальными знаниями, в судах Японии, чем в судах Германии.

С учетом сказанного для производства соответствующих судебных экспертиз предложено внести в Перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, род «Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности» и дополнить Перечень экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, специальностями:

- исследование объектов авторского права и объектов смежных прав;
- исследование объектов патентного права и нетрадиционных объектов;
- исследование средств индивидуализации;
- определение стоимости объектов интеллектуальной собственности [17].

Обучение основам судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности, в том числе в целях определения их стоимости, в государственных судебно-экспертных учреждениях позволит подготовить компетентных, беспристрастных и независимых судебных экспертов.

Обобщая результаты исследования ряда иностранных государств, в частности особенностей применения в судопроизводстве специальных знаний в области интеллектуальной собственности, можно сформулировать следующий вывод. Все проанализированные правовые системы в той или иной мере применяют специальные знания сведущих лиц при рассмотрении вопросов, связанных с объектами интеллектуальной собственности. Каждая из стран решает вопрос применения этих знаний в судопро-

производстве по-разному. В США полагаются на принципы состязательности процесса и уповают на ответственность присяжных. В специализированных судах Германии в состав суда включены эксперты. Суды в Японии полагаются на большой список специалистов, которых они могут пригласить для разъяснения позиций сторон. Украина сформировала отдельный род экспертизы, проводимый государственными судебно-экспертными учреждениями. Опыт каждой из этих стран поможет при формировании в России теоретической и научно-методической базы нового направления судебно-экспертной деятельности. Особенно ярко это проявляется в современных условиях, когда создание и использование цифровых продуктов порождает необходимость рассмотрения споров, связанных с интеллектуальной собственностью.

Библиографический список

1. Landgericht München I. Patentstreitsachen. URL: https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/verfahren_03.php.
2. IHK für München und Oberbayern: Service. URL: <https://www.ihk-muenchen.de/service>.
3. Bundespatentgericht: Jurisdiction: Proceedings. URL: https://www.bundespatentgericht.de/DE/Home/home_node.html.
4. Deutsche Patent und Markenamt (DPMA): Patentanwaltsausbildung. URL: https://www.dpma.de/dpma/wir_ueber_uns/weitere_aufgaben/patentanwaltsausbildung/index.html/pruefung/index.html.
5. Експертна служба МВС України: Види досліджень. URL: <https://dnedkc.mvs.gov.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8c>.
6. Гончаренка В.Г. Експертизи в судочинстві України: моногр. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 504 с.
7. Кісіль Н.В. Особливості проведення експертних досліджень, пов'язаних з літературними творами наукового характеру // Криміналістика і судебна експертиза : междунар. науч.-метод. сб. Киев : Министерство юстиции Украины, 2013. Вып. 58, ч. 1. С. 385–390.
8. Максимов С.Й., Поліщук І.Ю. Підходи та методи визначення розміру збитків внаслідок порушення авторських прав на комп'ютерні програми // Криміналістика і судебна експертиза : междунар. науч.-метод. сб. Киев : Министерство юстиции Украины, 2013. Вып. 58, ч. 1. С. 391–399.
9. Єліферова О.Б. Встановлення елементів змісту та форми передач (програм) організацій мовлення при проведенні судової експертизи //

Криминалистика и судебная экспертиза : междунар. науч.-метод. сб. Киев : Министерство юстиции Украины, 2013. Вып. 58, ч. 1. С. 400–406.

10. Browne N., Kubasek N., Jacobs A.Q. Juries in U.S. patent cases: A comparative portrait of the boundaries of democracy // North Carolina Journal of Law & Technology. 2018. Vol. 11, № 2. P. 199–214.

11. Lemley M.A. Kendall J. Martin C. Rush to Judgment? Trial Length and Outcomes in Patent Cases. // American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal. 2013. Vol. 42, № 2. P. 169–187.

12. Moore K.A. Populism and Patents // New York University Law Review. 2007. Vol. 82, № 1. P. 70–110.

13. Moore K.A. Judges, Juries, and Patent Cases – An Empirical Peek Inside the Black Box // Michigan Law Review. 2000. Vol. 99, № 2. P. 365–409.

14. Morningside Patent Litigation Support. URL: <https://www.morningtrans.com/ip-services/patent-litigation-support>.

15. Takeshi NIINOMI Basic information on the Japan patent office and the Intellectual property High Court in Japan, and statutory relations between them. URL: https://ipc.arbitr.ru/files/doc/Statement_of_NIINOMI_JPO.docx.

16. Patent enforcement through the courts in Japan. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b08ea4c0-e55e-4ac0-b8fe-ee9c0097d514>.

Дата поступления: 17.10.2020

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE USE OF THE EXPERTISE IN CASES RELATED TO INTELLECTUAL PROPERTY

SAVENKO Anton Sergeevich

Patent Engineer, Master of Science, Postgraduate Student of the Department of Forensic Expert Activity, Institute of Law, RUDN University, Junior Researcher of the Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice; Teaching Assistant of Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia.

E-mail: a.savenko@sudexpert.ru

In the context of digitalization of the economy and the growing number of legal proceedings related to intellectual property objects, there is a need to form a forensic examination of intellectual property objects as a new type of expertise

produced by state forensic institutions. In order to form this new direction, it is necessary to study foreign experience of using the expertise in such cases.

Purpose: to study the experience of using the expertise in cases of intellectual property objects in some foreign countries. **Results:** general dialectical method, in particular methods of formal logic, a number of general scientific methods such as comparison, description, etc., as well as special scientific methods: formal–legal, comparative-legal. **Conclusions:** the study shows different approaches to the organization of legal proceedings using expertise in the courts of Germany, Japan, Ukraine and the United States. This foreign experience will help to form Russian approach to the forensic examination of intellectual property objects.

Keywords: forensic examination; intellectual property; expertise; patents; trademarks; legal proceedings.

References

1. Landgericht München I. Patentstreitsachen. Available at: https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/verfahren_03.php.
2. IHK für München und Oberbayern: Service. Available at: <https://www.ihk-muenchen.de/service>.
3. Bundespatentgericht: Jurisdiction: Proceedings. Available at: https://www.bundespatentgericht.de/DE/Home/home_node.html.
4. Deutsche Patent und Markenamt (DPMA): Patentanwaltsausbildung. Available at: https://www.dpma.de/dpma/wir_ueber_uns/weitere_aufgaben/patentanwaltsausbildung/index.html/pruefung/index.html.
5. Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: Types of research. Available at: <https://dnedkc.mvs.gov.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8c>.
6. Goncharenko V.G. *Ekspertizy v sudoproizvodstve Ukrainy* [Examinations in the judicial process of Ukraine]. Kiev, Yurinkom Inter Publ., 2017. 504 p.
7. Kisil N.V. Features of conducting expert research related to literary works of a scientific nature. *Kriminalistika i sudebnaya ekspertiza* [Forensics and judicial expertise]. Kiev, Ministerstvo yusticii Ukrainy Publ., 2013, iss. 58, pt. 1. pp. 385–390. (In Ukrainian).
8. Maksimov S.Y., Polishchuk I.YU. Approaches and methods for determining the amount of damages due to copyright infringement on computer programs. *Kriminalistika i sudebnaya ekspertiza* [Forensics and judicial exper-

tise]. Kiev, Ministerstvo yusticii Ukrainy Publ., 2013, iss. 58, pt. 1. pp. 391–399. (In Ukrainian).

9. Eliferova O.B. Restoration of elements of the maintenance and the form of transfers (programs) of the organizations of speech at carrying out forensic examinations. *Kriminalistika i sudebnaya ekspertiza* [Forensics and judicial expertise]. Kiev, Ministerstvo yusticii Ukrainy Publ., 2013, iss. 58, pt. 1. pp. 400–406. (In Ukrainian).

10. Browne N., Kubasek N., Jacobs A.Q. Juries in U.S. patent cases: A comparative portrait of the boundaries of democracy. *North Carolina Journal of Law & Technology*, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 199–214.

11. Lemley M.A. Kendall J. Martin C. Rush to Judgment? Trial Length and Outcomes in Patent Cases. *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*, 2013, vol. 42, no. 2, pp. 169–187.

12. Moore K.A. Populism and Patents. *New York University Law Review*, 2007, vol. 82, no. 1, pp. 70–110.

13. Moore K.A. Judges, Juries, and Patent Cases – An Empirical Peek Inside the Black Box. *Michigan Law Review*, 2000, vol. 99, no. 2, pp. 365–409.

14. Morningside Patent Litigation Support. Available at: <https://www.morningtrans.com/ip-services/patent-litigation-support>.

15. Takeshi NIINOMI Basic information on the Japan patent office and the Intellectual property High Court in Japan, and statutory relations between them. Available at: https://ipc.arbitr.ru/files/doc/Statement_of_NIINOMI_JPO.docx.

16. Patent enforcement through the courts in Japan. Available at: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b08ea4c0-e55e-4ac0-b8fe-ee9c0097d514>.

Received: 17.10.2020