

DOI: 10.17803/1729-5920.2023.205.12.032-040

Р. Б. Ситдилов

Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Российская Федерация

Специальные знания и судебная экспертиза как процессуальная гарантия защиты интеллектуальных прав

Резюме. Судебная экспертиза является важной процессуальной гарантией защиты нарушенных интеллектуальных прав в тех случаях, когда для разрешения спора необходимо применение специальных знаний, и в то же время не должна рассматриваться как процессуальная гарантия и средство защиты в тех случаях, когда для установления факта использования объекта интеллектуальных прав специальные знания не требуются. Правовое регулирование вопроса необходимости специальных знаний для установления факта использования объекта интеллектуальных прав в спорах об их нарушении отсутствует на законодательном уровне, не является полным на уровне разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ, в некоторых аспектах отличается от давно сложившихся подходов Роспатента и поэтому нуждается в уточнении. В силу сходной правовой природы промышленных образцов, товарных знаков (знаков обслуживания) и объектов авторского права наглядного характера предлагается уточнить и единообразно применять подход, в силу которого для оценки их тождества или сходства, общего зрительного впечатления и производности специальные знания не требуются, но может быть учтено восприятие узким кругом покупателей/пользователей соответствующих товаров/услуг. В таких случаях как заключение судебной экспертизы, так и внесудебные экспертные заключения не должны являться допустимыми доказательствами. В других случаях, когда специальные знания необходимы, допустимыми предлагается считать лишь те заключения судебной экспертизы и внесудебных экспертиз, которые были осуществлены лицами, имеющими образование не только в сфере охраны, экспертизы и оценки объектов интеллектуальных прав, но и именно в той сфере, к которой относится исследуемый объект. Такие экспертизы могут быть также комплексными.

Ключевые слова: судебная экспертиза; интеллектуальные права; интеллектуальная собственность; исключительное право; автор; патент; защита интеллектуальных прав; охрана прав; специальные знания

Для цитирования: Ситдилов Р. Б. Специальные знания и судебная экспертиза как процессуальная гарантия защиты интеллектуальных прав. *Lex russica*. 2023. Т. 76. № 12. С. 32–40. DOI: 10.17803/1729-5920.2023.205.12.032-040

Special Knowledge and Forensic Examination as a Procedural Safeguard of Intellectual Property Rights Protection

Ruslan B. Sitdikov

Kazan (Volga Region) Federal University
Kazan, Russian Federation

Abstract. Forensic examination is an important procedural safeguard for the protection of infringed intellectual rights in cases where the use of special knowledge is necessary to resolve a dispute, and at the same time it should not be considered as a procedural safeguard and a means of protection in cases where special knowledge is not required to establish the fact of the use of an object of intellectual rights. At the legislative level, there is no legal regulation of the issue of the need for special knowledge to establish the fact of the use of an object of intellectual rights in disputes about their infringement, it is not complete at the level of clarifications of the

© Ситдилов Р. Б., 2023

Supreme Arbitration Court of the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian Federation, in some aspects it differs from the long-established Rospatent approaches and, therefore, it needs clarification. Due to the similar legal nature of industrial designs, trademarks (service marks) and copyright objects of a visual nature, the paper proposes to clarify and apply uniformly an approach by virtue of which special knowledge is not required but the perception of a narrow circle of buyers/users of the relevant goods/services may be used to assess their identity or similarity, general visual impression and derivative. In such cases, both the conclusion of a forensic examination and non-judicial expert opinions should not be treated as admissible evidence. In other cases, when special knowledge is necessary, it is proposed to consider only those conclusions of forensic examination and extra-judicial examinations that were carried out by persons qualified not only in the field of protection, examination and evaluation of intellectual property rights, but also in the field to which the object under study belongs. Such examinations can also be of a complex nature.

Keywords: forensic examination; intellectual rights; intellectual property; exclusive right; author; patent; protection of intellectual rights; protection of rights; special knowledge

Cite as: Sitdikov RB. Special Knowledge and Forensic Examination as a Procedural Safeguard of Intellectual Property Rights Protection. *Lex russica*. 2023;76(12):32-40. (In Russ.). DOI: 10.17803/1729-5920.2023.205.12.032-040

Споры по защите интеллектуальных прав относятся к такой категории дел, по которым потребность в назначении судебной экспертизы возникает достаточно часто. Это обусловлено прежде всего сущностью многих объектов интеллектуальных прав (например, изобретений, полезных моделей, компьютерных программ, топологий интегральных микросхем и т.п.), понять которую судье как человеку, не обладающему специальными знаниями, в том числе соответствующими техническими возможностями, невозможно или крайне затруднительно. Выбранная тема актуальна также в научном плане, свидетельством чему является не только множество научных статей, но и наличие нескольких диссертационных исследований¹.

В тех случаях, когда для разрешения конкретного спора необходимо сравнение объектов (например, охраняемый объект и предположительно контрафактный), перед судом и спорящими сторонами возникает вопрос о назначении судебной экспертизы, являющей-

ся важной процессуальной гарантией защиты нарушенных прав².

Такие случаи можно условно разделить на три группы:

- 1) когда назначение судебной экспертизы является обязательным;
- 2) когда назначение судебной экспертизы возможно, но не обязательно;
- 3) когда специальные знания не требуются.

Надо отметить, что ни часть IV ГК РФ³, ни процессуальные кодексы, ни Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»⁴ не содержат специальных положений относительно того, в каких именно случаях (по каким именно спорам и в каких ситуациях) можно или необходимо назначать судебную экспертизу по делам о защите интеллектуальных прав. Слово «экспертиза», часто встречающееся в части IV ГК РФ, используется не в отношении судебной или внесудебной экспертизы, а в отношении процедуры проверки охраноспособности объектов интеллектуальных

¹ См.: Пфейфер Е. Г. Судебные экспертизы результатов интеллектуальной деятельности : теория и практика назначения, проведения и оценки результатов исследования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12. М., 2016. 32 с. ; Савченко А. С. Теоретические и методические основы производства судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12. М., 2021. 25 с. ; Дьяконова О. Г. Специальные знания в судебной и иной юрисдикционной деятельности государств — членов ЕАЭС: теория и практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12. М., 2021. 47 с. ; Сахнова Т. В. Экспертиза в гражданском процессе: теоретическое исследование : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. М., 1998. 61 с.

² См.: Валеев Д. Х. Система процессуальных гарантий прав граждан и организаций в исполнительном производстве. М. : Статут, 2009. С. 256.

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 23-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.

⁴ СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

прав, заявленных на государственную регистрацию, в том числе международную регистрацию.

Единственным законом, предусматривающим возможность проведения судебной экспертизы по делам о защите интеллектуальных прав, является Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных»⁵, в п. 3 ст. 3 которого среди направлений деятельности патентного поверенного указано проведение экспертизы и участие в качестве эксперта в делах, рассматриваемых судами.

Конкретизацию случаев, когда необходимо или возможно назначение судебной экспертизы, осуществил Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»⁶. Так, согласно его разъяснениям, суд может назначить судебную экспертизу:

- для установления признаков переработки программы для ЭВМ (абз. 6 п. 75);
- осуществления осмотра, просмотра, прослушивания исполнения произведения (абз. 5 п. 90);
- установления факта переработки произведения (абз. 3 п. 95);
- определения количественного изменения объема выпускаемой продукции для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования в отношении объектов патентных прав (п. 127).

Согласно тому же постановлению, суд не должен назначать судебную экспертизу:

- для оценки сходства до степени смешения охраняемого товарного знака и обозначения, выраженного на материальном носителе (например, ответчика — предполагаемого правонарушителя), которая должна осуществляться судом с точки зрения обычного потребителя данного товара, который, в свою очередь, может не иметь специальных знаний (абз. 7 п. 75);
- отнесения конкретной статьи к статьям по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам (п. 90).

В пункте 27 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Прези-

диумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)⁷, приводится пример, когда судебная экспертиза не была назначена судом по причине того, что признаки формулы изобретения были выявлены документально — из регламента производства. В то же время в п. 31 этого же Обзора Верховный Суд РФ указал на то, что для выявления признаков формулы изобретения в проектной документации суды назначили судебную экспертизу.

В пункте 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» приводится пример назначения судебной экспертизы для установления содержания существенных признаков промышленного образца в рекламной продукции предполагаемого правонарушителя, но без выражения какой-либо позиции Высшего Арбитражного Суда РФ относительно обязательности назначения такой судебной экспертизы⁸.

В отношении других объектов интеллектуальных прав какие-либо разъяснения Верховного Суда РФ не встречаются.

Надо отметить, что проблема отсутствия прямого правового регулирования (в том числе императивности или диспозитивности) вопроса назначения судебной экспертизы по делам о нарушении интеллектуальных прав не является надуманной, носит не только теоретический, но и практический характер. Например, обращает на себя внимание постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.05.2023 № Ф03-1860/2023 по делу № А51-10899/2022, согласно которому «указание заявителя на то, что судом сделан вывод об отсутствии признаков ноу-хау без проведения соответствующей экспертизы, отклонено судами ввиду отсутствия в законе соответствующего императивного требования»⁹. Имеет смысл немного углубиться в эту проблему и разобрать ее по каждому виду объектов интеллектуальных прав и способу их использования.

Так, установление факта копирования (воспроизведения) и иного использования в точ-

⁵ СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 24.

⁶ Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 7.

⁷ Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 11.

⁸ Вестник ВАС РФ. 2008. № 2.

⁹ Здесь и далее в статье, если не указано иное, нормативные документы и материалы судебной практики приводятся по СПС «КонсультантПлюс».

ности того же (одинакового, тождественного) экземпляра произведения не должно требовать специальных знаний, если у суда нет трудностей в визуальном восприятии/осмотре объектов сравнения. Такая трудность может заключаться, например, в отношении программ для электронно-вычислительных машин или объемных произведений, исследование которых отнимает чрезмерно много времени (например, большие аудиоматериалы, текстовые материалы и т.п.). В то же время тождество исследуемых объектов редко оспаривается противоположной стороной. Обычно споры возникают при сравнении неидентичных объектов. В таком случае речь идет о переработке произведения, установление факта которой действительно вызывает затруднение у суда и часто требует применения специальных знаний и/или специальных технических средств.

Такие же утверждения применимы и к объектам смежных прав — с той лишь оговоркой, что в отношении не всех объектов смежных прав законодатель предусмотрел такой способ их использования (а значит, и нарушения исключительного права), как переработка.

Последняя позиция Верховного Суда РФ по вопросу установления сходства до степени смешения товарных знаков, как указано выше, является императивной и устанавливает прямой запрет на назначение судебной экспертизы по нему. Эта позиция отличается от высказанной ранее в п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122, в котором также указывалось на возможность и необходимость оценки сходства товарных знаков с позиции рядового потребителя, но при этом возможность назначения судебной экспертизы полностью не исключалась. Императивность позиции Верховного Суда РФ относительно отсутствия необходимости в специальных знаниях для оценки сходства товарных знаков представляется в целом верной и логичной. Однако положение о необходимости оценки сравнения товарного знака и используемого обозначения лишь с позиции обычного потребителя, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, отличается от ранее сложившегося подхода Роспатента и Суда по интеллектуаль-

ным правам. Так, в п. 7.2.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (утв. приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 в редакции от 25.03.2022) указано на то, что в отношении товаров «ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли», вероятность смешения может быть меньшей (например, в отношении товаров производственно-технического назначения).

В пункте 1.2 Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда РФ по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам), также было сказано, что оценка обозначений должна осуществляться исходя из того, как его воспринимает «средний потребитель» как адресат соответствующих товаров и/или услуг. Этим разъяснениям было также уделено внимание и научной литературе¹⁰.

На наш взгляд, поскольку правовая природа таких действий, как сравнение обозначений при нарушении прав на товарные знаки и сравнение обозначений при экспертизе заявок на товарные знаки, является одинаковой (сходной), то и критерии этого сравнения должны быть приведены в соответствие друг с другом. В противном случае пропадает правовая определенность и, соответственно, гарантия защиты права.

Арбитражные суды теперь стали следовать новому подходу Верховного Суда РФ, но в

¹⁰ См., например: Новоселова Л. А. Право интеллектуальной собственности : учебник / А. С. Ворожеевич, О. С. Гринь, В. А. Корнеев [и др.] ; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М. : Статут, 2018. Т. 3 : Средства индивидуализации. С. 137 ; Царегородцев Е. А., Силина Е. В. Теоретические и правовые проблемы судебно-экспертной деятельности по делам о защите интеллектуальных прав // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 25. С. 53–57.

практике пока не были обнаружены дела, где необходимость ориентироваться на узкий круг потребителей-специалистов являлась спорным обстоятельством¹¹.

В научной литературе¹² и правоприменительной практике¹³ также встречалась позиция о том, что, несмотря на отсутствие необходимости в специальных знаниях для оценки самих обозначений как таковых, в том числе их сходства, такие специальные знания могут понадобиться для выяснения восприятия этих обозначений рядовым потребителем посредством социологических исследований. Однако после принятия постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 и в этом вопросе правоприменительная практика пошла по пути неназначения в том числе социологических судебных экспертиз¹⁴. В то же время сохранилась практика признания социологических исследований сходства товарных знаков, проведенных стороной во внесудебном порядке и представленных в качестве письменного (иного) доказательства, допустимыми доказательствами, что неоспорно¹⁵. Представляется, что такое явление не вполне обоснованно и в некоторой степени ухудшает процессуальное положение другой стороны, ведь при назначении судебной экспертизы беспристрастность и объективность исследования и реализация принципов равноправия и состязательности гарантируются в большей степени. При проведении же внесудебной экспертизы другие лица, участвующие в деле, как правило, даже не извещаются о ее проведении. При судебной же экспертизе, как известно, лица, участвующие в деле, вправе не только влиять на выбор эксперта, экспертной

организации или поставленные вопросы, но и присутствовать при проведении судебной экспертизы (ч. 2 ст. 83 АПК РФ¹⁶).

Сходные вопросы актуальны и для промышленных образцов, но правовое регулирование их несколько отличается.

С одной стороны, названная в п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 возможность назначения судебной экспертизы по делам о нарушении исключительного права на промышленный образец прямо не менялась и не уточнялась в последующих разъяснениях ВАС РФ или Верховного Суда РФ. Суды и по сей день назначают судебные экспертизы для установления факта использования промышленного образца в спорном объекте¹⁷. С другой стороны, промышленные образцы по своей сущности в плане их восприятия ближе к объектам авторского права и изобразительным товарным знакам, нежели к изобретениям и полезным моделям. В отношении оценки промышленного образца законодателем также используется категория «потребитель», но не «рядовой», «средний», «обычный», как для товарных знаков, а «информированный». Полагаем, что категория «информированный потребитель» аналогична категориям «ограниченный круг потребителей, включающий специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли» или «средний потребитель — адресат соответствующих товаров и/или услуг», которые учитываются при экспертизе заявок на товарные знаки, но не принимается во внимание судами при рассмотрении споров, связанных с товарными знаками.

¹¹ См., например: постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2023 № C01-2628/2022 по делу № A53-22098/2022 ; постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2023 № C01-2522/2022 по делу № A65-10282/2022 ; постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 № C01-1813/2022 по делу № СИП50/2022.

¹² См.: Поповский М. М. Признаки недобросовестности конкуренции, связанные с созданием смещения // Современный юрист. 2018. № 2. С. 167–176 ; Царегородцев Е. А., Силина Е. В. Указ. соч. ; Смирнова Р. А., Кузьменко Т. В., Балакирева Т. С. Бренды и товарные знаки как объекты социологического изучения в практике разрешения судебных споров // Социология. 2016. № 2. С. 132–139.

¹³ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2016 по делу № СИП-562/2014.

¹⁴ Решение Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2022 по делу № СИП-1309/2021.

¹⁵ Решение Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2022 по делу № СИП-1018/2020.

¹⁶ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Парламентская газета. № 140141. 27.07.2002.

¹⁷ См.: определение Верховного Суда РФ от 01.07.2021 № 305-ЭС-219574 по делу № A40-119660/2018 ; определение Верховного Суда РФ от 27.07.2021 № 305-ЭС-2111703 по делу № A40-186797/2018 ; определение Верховного Суда РФ от 18.04.2022 № 304-ЭС-224209 по делу № A45-35658/2020 ; постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2023 № C011-065/2023 по делу № A56-33879/2021.

Соответственно, возникает вопрос, какой из подходов применять к оценке промышленных образцов:

1) новый подход согласно п. 162 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 в отношении товарных знаков, распространив его по аналогии и на промышленные образцы;

2) прежде сложившийся подход в отношении товарных знаков о недопустимости судебных экспертиз для сравнения сходства обозначений, но допустимости социологических исследований среди «информированных потребителей» в качестве судебной экспертизы;

3) действующую практику допустимости судебных экспертиз сходства промышленных образцов.

Кроме того, вышеуказанный вопрос состоит из еще двух подвопросов:

— Должны ли эти подходы быть одинаковыми для товарных знаков (и других средств индивидуализации) и для промышленных образцов?

— Какой именно подход (из трех вышеуказанных) применять?

По первому вопросу представляется, что в силу уже упомянутой выше близкой правовой природы промышленных образцов и товарных знаков, заключающейся в их наглядности для потребителя (покупателя), подход к их восприятию судом (и соответственно, оценке их сходства и/или общего впечатления) должен быть единым/одинаковым. Можно также добавить, что хотя в ч. IV ГК РФ используются разные термины, описывающие критерии сравнения товарных знаков (сходство до степени смешения) и промышленных образцов (такое же общее впечатление), в упомянутом ранее Руководстве по осуществлению административных процедур и действий... данные понятия фактически перемешаны и взаимосвязаны или синонимичны. Например, согласно п. 282 данного Руководства, «...при установлении сходства (несходства) общих впечатлений, производимых проверяемым промышленным образцом и ближайшим аналогом, целесообразно руководствоваться принципом, согласно которому для вывода о сходстве наличие сходных признаков имеет большее значение, чем наличие отличительных особенностей. В частности, в так называемых “пограничных” ситуациях, когда

в равной мере имеются и сходства, и отличия, в целях предупреждения смешения промышленных образцов целесообразным является вывод о сходстве». В качестве еще одного аргумента можно использовать пункт 9 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому одним из признаков неохраноспособности товарного знака является его сходство с промышленным образцом. Аналогично в п. 353 вышеуказанного Руководства говорится, что могут быть выявлены товарные знаки, сходные до степени смешения с заявленным промышленным образцом.

Продолжая данную логику, можно полагать, что необходимость в специальных знаниях может отсутствовать и при оценке объектов авторских и смежных прав, например имеющих наглядный характер. Так, в делах № А76-12136/2014, А65-35940/2018 рассматривались споры о нарушении авторских прав на дизайн изделий (вследствие отсутствия у истца патентов на промышленные образцы), а судебные экспертизы были проведены по методикам Роспатента для промышленных образцов судебными экспертами (патентными поверенными), не являвшимися специалистами в сфере дизайна или соответствующих изделий¹⁸.

В отношении таких объектов, как изобретение и полезная модель, необходимость в специальных знаниях и, соответственно, назначении судебной экспертизы наиболее понятна и логична. Документальное установление использования изобретения или полезной модели без назначения судебной экспертизы, хотя и допускается пунктом 27 Обзора Верховного Суда РФ от 23.09.2015, оправданно при прямом указании в соответствующих документах на идентификаторы изобретения, при ясности описания подобных признаков в этих документах и их тождественности, а не эквивалентности. В остальных случаях выявление не только эквивалентных (в отличие от других проанализированных выше объектов интеллектуальных прав), но даже тождественных признаков, как правило, требует применения специальных знаний и без назначения судебной экспертизы крайне затруднительно или невозможно для суда. Отсутствие разъяснений со стороны Верховного Суда РФ, вероятно обусловлено тем, что правоприменительная практика по вопросу необходимости назначения судебной патентно-

¹⁸ См.: постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2016 № 18АП-13896/2016 по делу № А76-12136/2014; постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2019 № 11АП-15595/2019 по делу № А65-35940/2018.

ведческой (патентно-технической) экспертизы является уже давно устоявшейся.

Одной из особенностей изобретений и полезных моделей является также то, что для их исследования необходимы специальные знания не только в области патентоведения, но и в той области науки и техники, к которой относится изобретение или полезная модель.

Ноу-хау (секрет производства) как объект интеллектуальных прав и экспертизы тоже имеет ряд особенностей. Так же как и с изобретениями или полезными моделями, необходимость в применении специальных знаний для исследования ноу-хау, как правило, не вызывает споров и является очевидной в силу правовой природы ноу-хау и специального характера сведений («производственные, технические, экономические, организационные и другие» — согласно определению, данному в ст. 1465 ГК РФ).

Споры о защите интеллектуальных прав на ноу-хау крайне редки, и среди них часто возникает вопрос не об установлении факта использования ноу-хау, а об охраноспособности ноу-хау. Анализ правоприменительной практики показал, что в отношении ноу-хау спорящие стороны не всегда верно понимают, какие именно специальные знания необходимы для судебной экспертизы в отношении ноу-хау, что порой приводит к тому, что поставленные перед экспертом вопросы оказываются вопросами права, а в качестве судебных экспертов выбираются лица, обладающие знаниями в сфере охраны интеллектуальной собственности, а не знаниями в той сфере, к которой относится само ноу-хау. Например, по делу № А26-7422/2021 на разрешение судебного эксперта были поставлены такие вопросы: «1. Является ли переданная... как ноу-хау в рамках лицензионного договора... информация в целом и содержащиеся в ней отдельные сведения в частности предметом ноу-хау в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации? 2. Были ли в общем доступе какие-либо сведения, составляющие ноу-хау, на момент заключения лицензионного договора...?»¹⁹. Во многих других случаях суды указывают на недопустимость правовых экспертиз по спорам о ноу-хау. Так, согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2022 № С01-95/2022 по делу № А65-9699/2021 «выводы экспертного заключения справедливо не положены в основание принятого решения по делу, так как перед

экспертом был фактически поставлен вопрос правового характера (о наличии / об отсутствии у ответчика секрета производства, право использования которого он обязался передать по спорным договорам заявителем), находящийся в прерогативе суда». Такой же подход был применен в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2022 по делу № А65-25676/2021, решении Арбитражного суда Республики Татарстан от 15.08.2018 по делу А65-17849/2018, решении Арбитражного суда города Москвы от 06.11.2020 по делу А40-54303/2020.

Споры в отношении назначения судебной экспертизы по таким объектам интеллектуальных прав, как топологии интегральных микросхем и селекционные достижения, в ходе настоящего исследования выявлены не были. Тем не менее считаем, что исследование данных объектов требует специальных знаний.

Необходимо отметить, что во всех вышеуказанных случаях, когда необходимы специальные знания, вопрос о назначении судебной экспертизы должен быть разрешен с учетом мнения сторон и обстоятельств дела.

Еще одним практическим аспектом вышеподнятых вопросов и проблем и закономерным следствием неправильного подхода к применению специальных знаний в ходе судебного спора является последующий неправильный выбор судебного эксперта и в конечном итоге недостоверной и/или недопустимой судебной экспертизы, что в лучшем случае приводит к лишним судебным расходам и затягиванию судебного процесса, в худшем — к принятию неверного судебного решения.

Анализ правоприменительной практики показывает, что, как правило, при назначении судебных экспертиз в отношении изобретений и полезных моделей суды учитывают базовое высшее образование эксперта-патентоведа и соотносят его с областью техники, к которой относится изобретение. В спорах же по другим объектам интеллектуальных прав такое соответствие не всегда достигается. Например, в деле № А65-23016/2018 судебная экспертиза по исследованию промышленного образца, представлявшего собой элемент конструкции осветительного прибора, была назначена судебному эксперту, имевшему лишь образование в сфере охраны интеллектуальных прав и управления ими, а повторная экспертиза —

¹⁹ Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.08.2022 по делу № А26-7422/2021.

судебному эксперту, имевшему базовое образование в сфере истории (это было сделано с согласия обеих сторон)²⁰. В вышеприведенном деле № А26-7422/2021 в качестве судебного эксперта для исследования ноу-хау в сфере франчайзинга управления медицинским центром было привлечено лицо, обладающее высшим образованием не в сфере экономики, а в области химии, и дополнительным образованием в сфере интеллектуальной собственности.

Заключение

Судебная экспертиза является важной процессуальной гарантией защиты нарушенных интеллектуальных прав в тех случаях, когда для разрешения спора необходимо применение специальных знаний, и в то же время не должна рассматриваться как процессуальная гарантия и средство защиты в тех случаях, когда для установления факта использования объекта интеллектуальных прав специальные знания не требуются.

Правовое регулирование вопроса необходимости специальных знаний для установления факта использования объекта интеллектуальных прав в спорах об их нарушении отсутствует на законодательном уровне, не явля-

ется полным на уровне разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ, в некоторых аспектах отличается от давно сложившихся подходов Роспатента и поэтому нуждается в уточнении.

В силу сходной правовой природы промышленных образцов, товарных знаков (знаков обслуживания) и объектов авторского права наглядного характера предлагается уточнить и единообразно применять подход, согласно которому для оценки их тождества или сходства, общего зрительного впечатления и производности специальные знания не требуются, но может быть учтено восприятие узким кругом покупателей/пользователей соответствующих товаров/услуг. В таких случаях и заключение судебной экспертизы, и внесудебные экспертные заключения не должны являться допустимыми доказательствами.

В других случаях, когда специальные знания необходимы, допустимыми предлагается считать лишь те заключения судебной экспертизы и внесудебных экспертиз, которые были осуществлены лицами, имеющими образование не только в сфере охраны, экспертизы и оценки объектов интеллектуальных прав, но и именно в той сфере, к которой относится исследуемый объект. Такие экспертизы могут быть также комплексными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Валеев Д. Х. Система процессуальных гарантий прав граждан и организаций в исполнительном производстве. М. : Статут, 2009. 351 с.

Дьяконова О. Г. Специальные знания в судебной и иной юрисдикционной деятельности государств — членов ЕАЭС: теория и практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12. М., 2021. 47 с.

Новоселова Л. А. Право интеллектуальной собственности : учебник / А. С. Ворожевич, О. С. Гринь, В. А. Корнеев [и др.] ; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. Т. 3 : Средства индивидуализации. М. : Статут, 2018. 432 с.

Поповский М. М. Признаки недобросовестности конкуренции, связанные с созданием смешения // Современный юрист. 2018. № 2. С. 167–176.

Пфейфер Е. Г. Судебные экспертизы результатов интеллектуальной деятельности : теория и практика назначения, проведения и оценки результатов исследования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12. М., 2016. 32 с.

Савченко А. С. Теоретические и методические основы производства судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12. М., 2021. 25 с.

Сахнова Т. В. Экспертиза в гражданском процессе: теоретическое исследование : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. М., 1998. 61 с.

Смирнова Р. А., Кузьменко Т. В., Балакирева Т. С. Бренды и товарные знаки как объекты социологического изучения в практике разрешения судебных споров // Социология. 2016. № 2. С. 132–139.

Царегородцев Е. А., Силина Е. В. Теоретические и правовые проблемы судебно-экспертной деятельности по делам о защите интеллектуальных прав // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 25. С. 53–57.

²⁰ Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.03.2019 по делу № А65-23016/2018 // URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/0tpJitdJ2JUT/> (дата обращения: 10.07.2023).

REFERENCES

- Diakonova OG. Special knowledge in judicial and other jurisdictional activities of the EAEU member states: theory and practice. Dr. Sci. (Law) Diss. Moscow, 2021. (In Russ.).
- Novoselova LA. Vorozhevich AS, Grin OS, Korneev VA, et al. Novoselova LA (ed.). Intellectual property law. Vol. 3: Means of individualization. Moscow: Statut Publ.; 2018. (In Russ.).
- Pfeiffer EG. Forensic examinations of the results of intellectual activity : theory and practice of appointment, conduct and evaluation of research results. Cand. Sci. (Law) Diss. Moscow; 2016. (In Russ.).
- Popovsky MM. The signs of unfair competition related to the creation of confusion. *The Modern Lawyer*. 2018;2:167-176. (In Russ.).
- Sakhnova TV. Expertise in civil procedure: theoretical research. Dr. Sci. (Law) Diss. Moscow; 1998. (In Russ.).
- Savchenko AS. Theoretical and methodological foundations of the production of forensic examination of intellectual property objects. Cand. Sci. (Law) Diss. Moscow, 2021. (In Russ.).
- Smirnova RA, Kuzmenko TV, Balakireva TS. Brands and trademarks as objects of sociological study in the practice of dispute resolution. *Sociology*. 2016;2:132-139. (In Russ.).
- Tsaregorodtsev EA, Silina EV. Theoretical and Legal Problems of Forensic Expert Activity in Cases of Intellectual Property Rights Protection. *Journal of the Intellectual Property Rights Court*. 2019;25:53-57. (In Russ.).
- Valeev DKh. The system of procedural guarantees of the rights of citizens and organizations in enforcement proceedings. Moscow: Statute Publ.; 2009. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Ситди́ков Руслан Бори́сович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета
д. 18, Кремлевская ул., г. Казань 420008, Российская Федерация
ruslan.sitdikov@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Ruslan B. Sitdikov, Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Department of Environmental, Labor Law and Civil Procedure, Faculty of Law, Kazan (Volga Region) Federal University
18, Kremlevskaya St., Kazan 420008, Russian Federation
ruslan.sitdikov@gmail.com

Материал поступил в редакцию 30 июля 2023 г.

Статья получена после рецензирования 1 сентября 2023 г.

Принята к печати 15 ноября 2023 г.

Received 30.07.2023.

Revised 01.09.2023.

Accepted 15.11.2023.