



УДК 340.13:343.1

[https://doi.org/10.52058/2786-6300-2025-1\(31\)-440-449](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2025-1(31)-440-449)

Виприцький Андрій Олексійович кандидат юридичних наук, доцент,
<https://orcid.org/0000-0002-6539-7075>

Саксонов В'ячеслав Борисович кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту
права та інноваційної освіти, Дніпровський державний університет внутрішніх
справ, <https://orcid.org/0000-0003-2749-7662>

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Анатація. Висновок експерта інтелектуальної власності відіграє ключову роль у цивільному процесі, оскільки забезпечує юридичну обґрунтованість та детальне пояснення питань, пов'язаних із порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності. В умовах стрімкого розвитку технологій та інновацій, а також зростання кількості комерційних спорів, висновок експерта стає важливим інструментом для судів при ухваленні рішень. У статті розглядаються основні аспекти ролі експерта в цивільному процесі, включаючи правові основи та регламентацію діяльності експертів, процедуру їх залучення до розгляду справ, вимоги до їх висновків та методи оцінки об'єктів інтелектуальної власності. Особлива увага приділяється аналізу нормативно-правової бази, яка регулює діяльність експертів, та проблемам, що виникають у практиці застосування їх висновків. Виявлено, що не всі аспекти експертизи інтелектуальної власності достатньо регламентовані чинним законодавством, що може спричиняти правову невизначеність та труднощі у судових розглядах. У статті також надано рекомендації щодо вдосконалення законодавчої бази та підвищення якості підготовки експертів, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності цивільного судочинства та забезпеченню захисту прав інтелектуальної власності.

Висновок експерта інтелектуальної власності є важливим елементом у цивільному процесі, який визначає правомірність та обґрунтованість заяв щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності. Процедура залучення експертів до розгляду справ включає в себе такі етапи, як визначення специфіки справи, обставин та питань, що потребують експертного аналізу. Експерти повинні бути незалежними та неупередженими, мати відповідну кваліфікацію та досвід у галузі інтелектуальної власності. Вимоги до експертних висновків



передбачають обґрунтованість, детальність та зрозумілість викладення результатів дослідження, а також інформацію про методику проведення дослідження, використані джерела інформації та підстави для висновків. У статті аналізуються основні методи дослідження такі як: формально-юридичний, збирання правової інформації, а також порівняльного правознавство. Виявлені проблеми регламентації експертизи інтелектуальної власності та запропоновані шляхи їх вирішення, зокрема вдосконалення нормативно-правової бази, створення єдиного реєстру експертів та підвищення їх кваліфікації. Усе це спрямоване на забезпечення більшої прозорості, ефективності та справедливості судового процесу, а також надання надійного захисту прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: експерт інтелектуальної власності, цивільний процес, права інтелектуальної власності, судова експертиза, нормативно-правова база, експертні висновки, оцінка об'єктів інтелектуальної власності, незалежність експертів, комерційна цінність, вирішення спорів, кваліфікація експертів, прозорість судового процесу.

Vyprytsky Andriy Oleksiyovych candidate of legal sciences, associate professor, <https://orcid.org/0000-0002-6539-7075>

Saksonov Vyacheslav Borisych candidate of legal sciences, associate professor, associate professor of the Department of Civil and Legal Disciplines of the Educational and Scientific Institute of Law and Innovative Education of the Dnipro State University of Internal Affairs, <https://orcid.org/0000-0003-2749-7662>

PROMINENCE OF AN EXPERT ON INTELLECTUAL POWER IN THE CIVIL PROCESS

Abstract. The opinion of an intellectual property expert plays a key role in the civil process, as it provides legal validity and a detailed explanation of issues related to the violation of rights to intellectual property objects. In the conditions of rapid development of technologies and innovations, as well as an increase in the number of commercial disputes, the opinion of an expert becomes an important tool for courts when making decisions. The article examines the main aspects of the expert's role in the civil process, including the legal basis and regulation of experts' activities, the procedure for their involvement in the consideration of cases, requirements for their conclusions, and methods of evaluating intellectual property objects. Special attention is paid to the analysis of the legal framework that regulates the activity of experts and the problems that arise in the practice of applying their conclusions. It was found that not all aspects of intellectual property examination are sufficiently regulated by the



current legislation, which can cause legal uncertainty and difficulties in court proceedings. The article also provides recommendations on improving the legal framework and improving the quality of expert training, which, in turn, will contribute to increasing the efficiency of civil proceedings and ensuring the protection of intellectual property rights.

The opinion of an intellectual property expert is an important element in the civil process, which determines the legality and validity of statements regarding the violation of rights to intellectual property objects. The procedure for involving experts in the consideration of cases includes such stages as determining the specifics of the case, circumstances and issues that require expert analysis. The requirements for expert opinions include the reasonableness, detail and comprehensibility of the presentation of the research results, as well as information about the methodology of the research, the sources of information used and the grounds for the conclusions.

The article analyzes the main methods of evaluating intellectual property objects, such as novelty, originality, commercial value and the likelihood of infringement. The problems of the regulation of intellectual property examination are identified and the ways of their solution are proposed, in particular, the improvement of the regulatory and legal framework, the creation of a single register of experts and the improvement of their qualifications. The problems of the regulation of intellectual property examination are identified and the ways of their solution are proposed, in particular, the improvement of the regulatory and legal framework, the creation of a single register of experts and the improvement of their qualifications.

Keywords: intellectual property expert, civil process, intellectual property rights, forensic examination, legal framework, expert opinions, evaluation of intellectual property objects, independence of experts, commercial value, dispute resolution, qualification of experts, transparency of the judicial process.

Постановка проблеми. Цивільний процес в Україні охоплює широкий спектр питань, пов'язаних із захистом прав та законних інтересів учасників судового розгляду. Однією з ключових складових цієї системи є інститут експертизи, що включає в себе висновки фахівців з інтелектуальної власності. В умовах динамічного розвитку технологій та інновацій, а також зростання комерційних спорів, пов'язаних із правами на об'єкти інтелектуальної власності, важливість експертного висновку стає визначальною для прийняття судових рішень.

Експертиза інтелектуальної власності охоплює різноманітні аспекти – від оцінки новизни та оригінальності об'єкта до аналізу можливих порушень прав інтелектуальної власності. Важливо підкреслити, що висновок експерта не є остаточним, але він виконує функцію підтримки доказової бази у судовому розгляді.



Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теза формування та розвитку сучасної судової експертизи висвітлюються такими українськими ученими як С.Кирин, А. Куранов М Гарсєєва, В. Перенко. Однак висновки експерта у цивільному процесі є важливим інструментом для вирішення спорів та захисту прав власників об'єктів інтелектуальної власності.

Мета статті – дослідження етапів та стадій проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності в цивільному процесі з використання новітніх методів пізнання. Проведення процедури оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Експертиза інтелектуальної власності в Україні регулюється комплексом нормативно-правових актів, що забезпечують правове підґрунтя для проведення експертиз, визначення прав і обов'язків експертів, а також порядок їх залучення до цивільних справ. Основні компоненти цієї нормативно-правової бази наведено нижче.

Цивільний кодекс є базовим актом, що визначає правовий режим інтелектуальної власності. У ньому зазначаються основні поняття, що стосуються авторського права, прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки та інші об'єкти інтелектуальної власності. Кодекс також регулює правовідносини, пов'язані з охороною цих прав, і надає можливість залучати експертів для підтвердження фактів, пов'язаних із порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Закон України Про авторське право і суміжні права визначає правовий статус авторських прав, порядок їх охорони, а також умови, за яких може здійснюватися використання творів. Він також містить положення, що стосуються правової охорони авторських прав, включаючи можливість експертних висновків у справах, що стосуються порушень цих прав[1].

Закон України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг регулює правовідносини, пов'язані з реєстрацією, використанням і захистом товарних знаків. Він також передбачає залучення експертів для оцінки порушення прав на знаки, що є важливим у суперечках між підприємствами[2].

Закон України Про патенти на винаходи, корисні моделі та промислові зразки визначає процедури отримання патентів і охорони прав патентовласників. Він регулює експертну діяльність, пов'язану з патентними спорами та перевітками[3].

Цивільний процесуальний кодекс містить норми, що регулюють процедуру залучення експертів у цивільному процесі. Зокрема, він визначає:

- Порядок призначення експертів: згідно з кодексом, експерт може бути призначений судом або за клопотанням сторін. Важливо, щоб експерт мав відповідну кваліфікацію та досвід у галузі інтелектуальної власності.



- Вимоги до експертних висновків: висновки експерта повинні бути обґрунтованими, детальними і зрозумілими. Експерти зобов'язані вказати методи дослідження, джерела інформації та обґрунтування своїх висновків.

- Незалежність та неупередженість експертів : кодекс також підкреслює важливість незалежності експертів, щоб забезпечити неупереджене оцінювання справи[4].

Крім основних законодавчих актів, існує ряд підзаконних нормативних актів, що регулюють специфіку експертної діяльності, такі як:

- Постанови Кабінету Міністрів України, які регламентують порядок діяльності експертних установ та організацій, що займаються оцінкою об'єктів інтелектуальної власності.

- Накази Міністерства юстиції України, які можуть містити уточнення щодо процедури експертизи та кваліфікаційних вимог до експертів.

- Рекомендації та стандарти професійних асоціацій, які можуть слугувати додатковими орієнтирами для експертів і суддів[4].

Системна нормативно-правова база, що регулює експертизу інтелектуальної власності, створює умови для обґрунтованого та справедливого судового розгляду. Проте важливо, щоб ця база постійно вдосконалювалася, враховуючи зміни в технологічних та правових реаліях, а також підвищувалася якість підготовки експертів для забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності.

Залучення експертів у цивільному процесі України є важливим етапом, що має на меті забезпечити якісну та об'єктивну оцінку питань, що виникають у справах, пов'язаних із інтелектуальною власністю. Процедура залучення експертів визначається на підставі норм Цивільного процесуального кодексу та інших нормативних актів.

Судова стадія: залучення експерта може відбуватися на різних стадіях судового розгляду. Суд ухвалює рішення про необхідність експертного дослідження в разі, якщо виникають питання, що потребують спеціальних знань, які не можуть бути оцінені безпосередньо судом.

Запит сторін: одна зі сторін процесу може подати клопотання про залучення експерта, обґрунтовуючи необхідність експертної оцінки. Суд може задовольнити таке клопотання, якщо визнає його обґрунтованим.

Вимоги до кваліфікації: експерт повинен мати відповідну освіту, кваліфікацію та досвід у галузі інтелектуальної власності. В Україні існують спеціалізовані установи та організації, що займаються експертизою інтелектуальної власності.

Прозорість процесу: важливо забезпечити прозорість вибору експерта. Сторони можуть пропонувати кандидатури експертів, але остаточне рішення ухвалює суд.



Етапи експертизи:

1. Підготовчий етап: експерт отримує матеріали справи, формує план дослідження, визначає необхідні методи та джерела інформації.

2. Основний етап: здійснюється безпосереднє дослідження об'єкта, що включає аналіз документів, матеріалів, патентів тощо.

3. Завершальний етап: експерт готує висновок, який повинен бути зрозумілим, детальним та обґрунтованим. Висновок повинен містити методи дослідження, аргументи, що підтверджують або спростовують певні факти, та рекомендації.

Вимоги до експертних висновків. Зміст висновку:

- Обґрунтованість: висновок повинен базуватися на чітких аргументах і достовірних даних.

- Деталізація: у висновку мають бути викладені всі методи дослідження, джерела інформації та проміжні результати.

- Чіткість: формулювання мають бути зрозумілими для суду та сторін, не допускаючи неоднозначних трактувань.

- Незалежність: експерт повинен дотримуватися принципу незалежності, уникаючи будь-якого тиску з боку сторін процесу.

Роль у судовому процесі. Висновок експерта є одним із доказів у справі, але суд не зобов'язаний слідувати йому беззаперечно. Суд може оцінювати висновок у сукупності з іншими доказами, наявними в справі[5].

Критерії оцінки:

- Достовірність: суд оцінює, наскільки висновок експерта обґрунтований і відповідає дійсності.

- Відповідність закону: висновок має відповідати законодавству та правилам, встановленим для проведення експертиз.

- Об'єктивність: важливо, щоб висновок експерта не був упередженим і ґрунтувався лише на фактичних даних.

Порядок залучення експертів та вимоги до їх висновків є важливою складовою забезпечення справедливого судового розгляду. Забезпечення незалежності, об'єктивності та високого професіоналізму експертів сприяє формуванню об'єктивної доказової бази та ухваленню справедливих рішень у справах, пов'язаних із інтелектуальною власністю.

Оцінка об'єктів інтелектуальної власності (далі - ОІВ) є складною і відповідальною процедурою, яка потребує застосування спеціальних знань і методик. Основною метою оцінки є визначення вартості ОІВ, що може бути використано в різних правових і комерційних контекстах, включаючи цивільні спори, ліцензування, продаж, залучення інвестицій тощо. Розглянемо основні методи оцінки ОІВ, які використовуються в Україні та на міжнародному рівні.

Метод вартості: цей метод базується на визначенні витрат, понесених на створення, розвиток та захист ОІВ. Він включає прямі витрати (наприклад,



витрати на розробку, патентування) та непрямі витрати (наприклад, адміністративні витрати). Метод вартості часто використовується для оцінки ОІВ на ранніх стадіях їх життєвого циклу.

Метод доходів: метод ґрунтується на прогнозуванні майбутніх доходів, які можуть бути отримані від використання ОІВ. Доходи дисконтуються до поточної вартості з урахуванням ризиків та часових факторів. Метод доходів є ефективним для оцінки комерційно успішних ОІВ, які вже приносять або можуть приносити прибуток.

Метод ринкових аналогів: метод полягає у порівнянні ОІВ з аналогічними об'єктами, які вже були продані або ліцензовані на ринку. Ринкові дані використовуються для визначення ринкової вартості ОІВ. Метод ринкових аналогів є ефективним у випадках, коли існує достатньо інформації про угоди з аналогічними ОІВ.

Новизна та унікальність: один з ключових критеріїв оцінки ОІВ. Чим вища новизна та унікальність об'єкта, тим вища його вартість. Це особливо важливо для патентів та авторських прав.

Стадія життєвого циклу: вартість ОІВ може змінюватися залежно від стадії його життєвого циклу – від ідеї та розробки до комерційного використання та занепаду.

Ринковий потенціал: важливим є аналіз ринкового потенціалу ОІВ, включаючи оцінку попиту, конкуренції та можливих доходів від використання об'єкта.

Правовий захист: ОІВ, які мають надійний правовий захист (патенти, торгові марки тощо), зазвичай оцінюються вище, оскільки вони забезпечують власникам ексклюзивні права на використання об'єкта.

Репутація та бренд: репутація та відомість бренду, під яким випускається продукт або послуга, можуть значно впливати на вартість ОІВ. Відомі бренди часто мають значну комерційну цінність.

Хоча нормативно-правова база експертизи інтелектуальної власності в Україні досить розвинута, на практиці виникає ряд проблем, що потребують вирішення для підвищення ефективності судової експертизи та забезпечення справедливого розгляду справ.

Кваліфікація експертів: однією з основних проблем є недостатній рівень підготовки та кваліфікації деяких експертів. Важливо забезпечити постійне підвищення кваліфікації експертів, що може включати участь у спеціалізованих тренінгах, курсах та конференціях.

Незалежність експертів: незважаючи на нормативні вимоги, на практиці можуть виникати ситуації, коли експерти піддаються тиску з боку сторін процесу або інших зацікавлених осіб. Необхідно посилити заходи з забезпечення незалежності експертів.



Стандартизація методик оцінки: відсутність єдиних стандартів та методик оцінки ОІВ може призводити до різних результатів оцінки одних і тих самих об'єктів. Важливо розробити та впровадити стандартизовані методики оцінки, що ґрунтуються на кращих міжнародних практиках.

На сьогоднішній день існують проблеми, пов'язані з недостатньою регламентацією питань експертизи інтелектуальної власності. Недостатня кількість кваліфікованих експертів, а також неоднозначність деяких норм законодавства можуть спричинити труднощі у судових розглядах. Важливо вести роботу над вдосконаленням законодавства, створенням єдиного реєстру експертів, що дозволить забезпечити більшу прозорість і контроль у цій сфері.

Для підвищення ефективності цивільного судочинства та забезпечення належного захисту прав інтелектуальної власності в Україні важливо вдосконалити законодавчу базу та підвищити якість підготовки експертів. Ось кілька рекомендацій у цих напрямках:

1. Уніфікація норм: розробити та впровадити єдині стандарти для проведення експертиз в різних сферах інтелектуальної власності. Це допоможе усунути неоднозначність у трактуванні норм і забезпечити однозначні критерії для оцінки експертних висновків.

2. Прозорість процесу призначення експертів: встановити чіткі правила та процедури для відбору експертів, включаючи публічний реєстр експертів із зазначенням їхньої кваліфікації та досвіду. Це підвищить довіру до експертів і зменшить ймовірність впливу сторонніх осіб на їхню діяльність.

3. Регулювання вимог до експертів: визначити чіткі кваліфікаційні вимоги для експертів у сфері інтелектуальної власності, включаючи необхідну освіту, досвід роботи та додаткову сертифікацію.

4. Розробка законодавства про незалежність експертів: встановити правові механізми, які забезпечать незалежність експертів, захистять їх від зовнішнього впливу та відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків.

5. Адаптація законодавства до міжнародних стандартів: запровадити норми, що відповідають міжнародним стандартам у сфері інтелектуальної власності, щоб забезпечити узгодженість та відповідність міжнародній практиці.

1. Навчальні програми: розробити та впровадити спеціалізовані навчальні програми для підготовки експертів у сфері інтелектуальної власності, які охоплюватимуть як теоретичні, так і практичні аспекти роботи експертів.

2. Сертифікація експертів: впровадити систему сертифікації для експертів, що підтверджує їхню кваліфікацію та компетентність. Це може включати як теоретичні, так і практичні іспити.

3. Підвищення кваліфікації: організувати регулярні курси підвищення кваліфікації для діючих експертів, що дозволить їм бути в курсі останніх змін у законодавстві, технологіях та практиках у сфері інтелектуальної власності.



4. Практика в установах: налагодити співпрацю між навчальними закладами та судовими органами, що дозволить студентам отримувати практичний досвід у проведенні експертиз.

5. Обмін досвідом: заохочувати обмін досвідом між експертами та фахівцями в інших юрисдикціях, зокрема через участь у міжнародних конференціях, семінарах та тренінгах.

Удосконалення законодавчої бази та підвищення якості підготовки експертів у сфері інтелектуальної власності є ключовими факторами для забезпечення ефективності цивільного судочинства. Реалізація наведених рекомендацій сприятиме покращенню правозастосування, підвищенню довіри до судової системи та забезпеченню належного захисту прав інтелектуальної власності.

Висновки. Отже, судова експертиза інтелектуальної власності в Україні є важливим інструментом для вирішення спорів та захисту прав власників ОІВ. Незважаючи на існуючі проблеми, вдосконалення експертної діяльності, підвищення кваліфікації експертів та забезпечення їх незалежності сприятимуть формуванню справедливої судової практики та захисту прав інтелектуальної власності. Використання сучасних методик оцінки та впровадження кращих міжнародних практик є необхідними кроками для підвищення ефективності судової експертизи в цій галузі.

Література:

1. Закон України Про авторське право і суміжні права: Закон України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX *Відомості Верховної Ради*, 2023, № 57, ст.166
2. "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України 15 грудня 1993 року № 3689-XII *Відомості Верховної Ради України*, 1994, № 7, ст. 36.
3. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України 15 грудня 1993 року № 3688-XII *Відомості Верховної Ради України*, 1994, № 7, ст. 34
4. Цивільний кодекс України. 16 січня 2003 року № 435-IV (зі змінами та доповнення) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення 15.12.2024 року)
5. Ковтун О.І. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар., К.: Юрінком Інтер, 2019. С. 960.
6. Шпак, М.М., Онуфрієнко О.М., Гуркіна М.Г. Система розуміння права: навч. посіб., К.: Ніка-центр, 2017. С. 185.
7. Куранов А.Ю., Гарсеєва М.М. Основи інтелектуального права: навч. посіб., К.: Центр учбової літератури, 2016. С. 328.

References:

1. Zakon Ukrainy On copyright and related rights: Law of Ukraine dated December 1, 2022 No. 2811-IX (2022, December 1) [Law of Ukraine on innovative activity from July 1 2022, № 2811-IX]. *Bulletin of the Verkhovna Rada*, 2023, No. 57, Article 166 [in Ukrainian].
2. "On protection of rights to signs for goods and services: Law of Ukraine of December 15, 1993 No. 3689-XII [Law of Ukraine on innovative activity from July 15 1993, № 3689-XII]. *Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 1994, No. 7, Article 36 [in Ukrainian].



3. On the protection of rights to industrial designs: Law of Ukraine of December 15, 1993 No. 3688-XII [Law of Ukraine on innovative activity from July 15 1993, № 3688-XII]. *Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 1994, No. 7, Art. 34 [in Ukrainian].
4. Civil Code of Ukraine [The Law of Ukraine «On the innovative activity»]. January 16, 2003 No. 435-IV (2003, January 16) Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> [in Ukrainian].
5. Kovtun O.I. (2019) *Civil Procedural Code of Ukraine: scientific and practical commentary*, Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian].
6. Shpak, M.M., Onufrienko, O.M., Gurkina, M.G. (2017) *The system of understanding law: education. Manual*, Kyiv: Nika Center. [in Ukrainian].
7. Kuranov A.Yu., Garseeva M.M. (2016) *Fundamentals of intellectual law: teaching manual*, Kyiv: Center of educational literature. [in Ukrainian].