



Верховний
Суд

ОГЛЯД

судової практики

Касаційного господарського суду

у складі Верховного Суду

про застосування висновків експерта

у спорах щодо прав інтелектуальної

власності

Рішення, внесені до ЄДРСР,
за 2018 рік – червень 2025 року

Зміст

Вступ	5
1. Щодо питань зупинення провадження у справі та призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності	7
1.1. Зупинення провадження у справі у зв'язку з призначенням експертизи є не обов'язком, а правом суду. Судова експертиза призначається в разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.....	7
1.2. Суд може призначити судову експертизу у спрах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності (прав на торговельні марки з питань введення в оману щодо товарів чи послуг або щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу), лише тоді, коли неможливо вирішити спір з погляду звичайного пересічного споживача відповідних товарів (послуг).....	8
1.3. Призначення повторної експертизи у сфері інтелектуальної власності у випадку наявності протиріч у висновках судових експертів, що містяться в матеріалах справи, є можливим, а не обов'язковим для суду.....	9
1.4. Клопотання про призначення судом експертизи, в якому не наведені мотиви щодо неможливості надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, підлягає відхиленню судом.....	10
1.5. Суд не зобов'язаний призначати на свій розсуд проведення судової експертизи, якщо він відхиляє наданий учасником справи висновок експерта.....	11
2. Щодо висновків експертизи	11
2.1. Сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль у їх порівнянні й оцінюванні з урахуванням характеру спірних правовідносин, з огляду на який оцінка експертних висновків відповідно до ст. 104 ГПК України здійснюється з погляду пересічного споживача.....	11
2.2. Питання про отримання від експертів додаткових пояснень вирішується самим судом з урахуванням усіх обставин справи і наявних у ній доказів та не є обов'язком суду. Незгода позивача з попередніми експертними висновками не є достатньою підставою для призначення судом повторної судової експертизи.....	13

2.3. Висновок експерта може розцінюватися лише як письмовий доказ, який підлягає дослідженню в сукупності з іншими доказами.....	14
2.4. Висновок експерта не може бути відхиленням лише з посиланням на судові рішення в іншій справі.....	15
2.5. Кількість наявних у матеріалах справи висновків експертів не має значення, важливою є саме суть кожного висновку експерта. Тому, здійснюючи оцінку доказів та застосовуючи принцип вірогідностей доказів, необхідно оцінювати не кількість висновків, а зміст кожного з них.....	16
2.6. Пояснення експерта в судовому засіданні є допустимими доказами.....	17
3. Порядок розгляду клопотання експерта про надання додаткових матеріалів.....	18
3.1. Ухвала суду першої інстанції в частині задоволення клопотання експерта щодо надання сторонами суду додаткових документів не підлягає апеляційному оскарженню.....	18
4. Рецензія на висновок експерта.....	19
4.1. Рецензія за своєю суттю не є повторною чи додатковою експертизою, у ній не оцінюються докази. Експерт, який надає рецензію, оцінює, зокрема, методи і повноту дослідження, логіку висновку. Тож до рецензії не можуть бути застосовані ті вимоги, які передбачені для висновку експерта.....	19

Перелік уживаних скорочень

- ВС – Верховний Суд
- ГПК України – Господарський процесуальний кодекс України
- КГС ВС – Касаційний господарський суду у складі Верховного Суду
- МКТП – Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків
- ЦК України – Цивільний кодекс України

Вступ

Вирішення питань щодо новизни та неочевидності в патентних спорах, введення в оману споживачів стосовно торговельних марок, ступінь копіювання авторських творів та інші спори про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності потребують спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо.

Залучення експертів, які мають необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, дає змогу суддям використовувати їх висновки щоб правильно вирішити спори, встановивши обставини, що мають ключові та вагомі значення, для з'ясування яких необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, та, відповідно, забезпечити єдність судової практики.

Задекларований ГПК України принцип змагальності сторін полягає, зокрема, у можливості сторін:

надавати до суду висновок експерта, який має однакове процесуальне значення із висновком експерта, складеним на підставі призначеної судом експертизи та оцінюється судом разом з іншими доказами відповідно до ст. 86 ГПК України;

залучати експертів для складання висновку (ст. 101 ГПК України);

мати можливість обирати експерта.

Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має такі самі права і обов'язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Відповідні процесуальні зміни запроваджені в ГПК України та Законі України «Про судову експертизу» згідно із Законом України від 03.10.2017 № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».

У зв'язку із зазначеними змінами у спорах щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності значно зросла кількість висновків експертів.

За статистичними даними майже третина (30 %) розглянутих КГС ВС справ у спорах щодо інтелектуальної власності ґрунтувалася на висновках експертизи, у 18 % – призначалася судова експертиза.

Найбільше експертних висновків представлено у справах, пов'язаних з вирішенням спорів щодо торговельних марок, винаходів, корисних моделей та промислових зразків.

Експертиза у сфері інтелектуальної власності є окремим видом судових експертиз та має різні види класифікації, зокрема за критеріями об'єктів дослідження та експертними спеціальностями.

Висновки експерта в господарському процесі, як і інші докази, відповідно до ст. 86 ГПК України не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Проте відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Специфіка висновку експерта як доказу полягає в тому, що фактичні дані у справі встановлюються з дотриманням відповідної процедури та методики застосування спеціальних знань.

Вимоги до висновку експерта, призначення експертизи судом, проведення експертизи на замовлення учасників справи, збирання матеріалів для проведення експертизи, проведення експертизи, оцінка висновку експерта, можливість призначення судом комісійної, комплексної, додаткової або повторної експертиз унормовано в § 6 глави 5 ГПК України.

Система експертного забезпечення правосуддя також регулюється Законом України «Про судову експертизу», Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу від 26.12.2012 № 1950/5) та іншими підзаконними актами.

Наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 № 335/5 затверджено Порядок проведення рецензування висновків судових експертів, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.2020 за № 131/34414. Цей Порядок визначає процедуру проведення та оформлення результатів рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, а також проектів висновків фахівців, які мають намір отримати кваліфікацію судового експерта.

Метою рецензування висновків судових експертів є вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків. Рецензування не проводиться з метою спростування чи підтвердження висновків. Рецензування проектів висновків проводиться для визначення рівня підготовки фахівців, які мають намір отримати кваліфікацію судового експерта (пункт 2 зазначеного Порядку).

1. Щодо питань зупинення провадження у справі та призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності

1.1. Зупинення провадження у справі у зв'язку з призначенням експертизи є не обов'язком, а правом суду. Судова експертиза призначається в разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування

КГС ВС розглянув касаційну скаргу Компанії на ухвалу апеляційного господарського суду про зупинення провадження у справі у зв'язку з призначенням комісійної судової експертизи у справі за позовом Компанії про визнання торговельних марок добре відомими та припинення порушення прав інтелектуальної власності.

Суд касаційної інстанції, скасовуючи оскаржувану ухвалу та направляючи справу до апеляційного суду для продовження розгляду, зазначив, зокрема, таке.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто тоді, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Недотримання порядку призначення та проведення судової експертизи має наслідком затягування судового процесу і призводить до порушення вимог статті 6 Конвенції, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

Відповідно до ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі, у випадку, зокрема, призначення судом експертизи. З питання, зазначеного у цій статті, суд постановляє ухвалу.

Отже, наведеною нормою ГПК України передбачено право, а не обов'язок суду зупинити провадження у справі у разі призначення господарським судом судової експертизи за наявності дійсної потреби в її проведенні, необхідності спеціальних знань, якими не володіє суд, та неможливості суду вирішити питання, що входять до предмета доказування, без її призначення.

Ухвала про зупинення провадження у справі повинна відповідати вимогам, встановленим приписами ст. 234 ГПК України, а також містити викладення мотивів, що зумовлюють зупинення провадження у справі.

Зупинення провадження у справі у зв'язку з призначенням експертизи є не обов'язком, а правом суду, для реалізації якого суд має навести обґрунтовані

мотиви необхідності вчинення такої процесуальної дії, що зумовлює, щонайменше, викладення (наведення) судом в ухвалі про зупинення провадження у справі фактичних даних, які входять до предмета доказування у справі та не можуть бути встановлені судом, а лише судовими експертами, і притому саме повторно.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 17.07.2018 у справі № 910/4071/17 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/75399229>.

1.2. Суд може призначити судову експертизу у спорах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності (прав на торговельні марки з питань введення в обіг щодо товарів чи послуг або щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу), лише тоді, коли неможливо вирішити спір з погляду звичайного пересічного споживача відповідних товарів (послуг)

Товариство_1 звернулося з позовом до Товариства_2 та УКРНОІВІ про визнання недійсною торговельної марки з підстав її невідповідності умовам надання правової охорони на дату подання заявки на реєстрацію, оскільки спірна торговельна марка схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою позивача, яка раніше була заявлена на реєстрацію для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Господарський суд першої інстанції ухвалив рішення, яким позов задовольнив.

Апеляційний господарський суд зазначене рішення скасував та ухвалив нове рішення про відмову в задоволенні позову.

Суд апеляційної інстанції обґрунтував свою постанову недоведеністю заявлених позовних вимог, посилаючись, зокрема, на висновок експертів, який складений за результатами проведення за ухвалою цього суду повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі.

КГС ВС, скасовуючи оскаржуване судове рішення апеляційного господарського суду та направляючи справу на новий розгляд до цієї ж інстанції, зазначив таке.

Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності її проведення. Недотримання порядку призначення та проведення судової експертизи має наслідком затягування судового процесу і призводить до порушення вимог ст. 6 Конвенції, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

Призначаючи на стадії апеляційного перегляду у справі повторну комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності згідно з ухвалою, суд апеляційної інстанції виходив з того, що експертні висновки, надані сторонами спору, є взаємно протилежними, суперечать один одному.

Водночас наведене вже було підставою, яка зумовила призначення у цій справі судової експертизи місцевим господарським судом.

Суд апеляційної інстанції призначив повторну експертизу у справі, проте не вказав, у чому саме полягала необґрунтованість або суперечність висновку з іншими матеріалами справи. Наявність сумнівів у правильності висновку експерта фактично

ґрунтувалася на його неповноті та неясності відповідей на поставлені апеляційним судом запитання.

Призначення експертизи є правом, а не обов'язком господарського суду. Питання призначення експертизи суд вирішує у кожному конкретному випадку з урахуванням предмета, підстав позову та обставин справи. Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Отже, у справах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, судам насамперед слід вирішувати питання порушеного права з погляду звичайного пересічного споживача відповідних товарів (послуг). І лише у випадку неможливості такого з'ясування може бути призначена судова експертиза.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 11.04.2024 у справі № 910/15160/19 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118417853>.

1.3. Призначення повторної експертизи у сфері інтелектуальної власності у випадку наявності протиріч у висновках судових експертів, що містяться в матеріалах справи, є можливим, а не обов'язковим для суду

Товариство звернулося з позовом до УкрНОІВІ, у якому просило визнати недійсним висновок Укрпатенту про невідповідність позначення «Інформація_1» умовам надання правової охорони за результатами висновку кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації торговельної марки за його заявкою та ін.

Господарський суд рішенням, яке апеляційний господарський суд залишив без змін, позов задовольнив, визнав недійсним висновок УкрНОІВІ про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки «Інформація_1» за відповідною заявкою.

УкрНОІВІ, не погодившись із судовими рішеннями, звернувся з касаційною скаргою, в якій просив скасувати судові рішення, з огляду на те що суди, порушивши вимоги ст. 104 ГПК України, не дослідили висновку судової експертизи та звіту соціологічного опитування в сукупності з іншими доказами та доводами сторін, не надали оцінки доводам учасників справи, не врахували висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах ВС.

КГС ВС залишив без змін судові рішення попередніх інстанцій, зокрема, з огляду на таке.

Повторна судова експертиза може бути призначена судом за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованості, суперечності з іншими матеріалами справи тощо). Тобто призначення відповідної експертизи у випадку наявності протиріч у висновках судових експертів, які містяться в матеріалах справи, можливе, а не обов'язкове для суду, і чи є підстави для такого призначення — визначає сам

господарський суд з урахуванням обставин та матеріалів конкретної справи за наявності відповідних сумнівів у суду. Проте таких підстав встановлено не було.

Прийнявши як належний та допустимий доказ висновок призначеної у справі судової експертизи (яка і призначалася з огляду на необхідність дослідження обставин, які входять до предмета доказування, зокрема щодо загальноновживаності позначення за спірним свідоцтвом, наявності у нього розрізняльної здатності, встановлення яких (обставин) потребувало спеціальних знань), суди попередніх інстанцій, ураховуючи, що експертне дослідження проводиться насамперед на підставі матеріалів судової справи, та оцінюючи подані учасниками справи докази, виходили з того, що наявні у справі докази не підтверджують обставин загальноновживаності позначення «Інформація_1» та відсутності розрізняльної здатності.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 18.07.2024 у справі № 910/886/21 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120485322>.

Аналогічні правові висновки наведені в постановях КГС ВС від 08.07.2021 у справі № 910/21300/17 – <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98203076>, від 15.06.2021 у справі № 910/12263/18 – <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97698939>.

1.4. Клопотання про призначення судом експертизи, в якому не наведені мотиви щодо неможливості надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, підлягає відхиленню судом

Громадська організація звернулася з позовом до Міністерства та Компанії про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку, оскільки торговельна марка, яка охороняється оспорюваним свідоцтвом, містить емблему Червоного Хреста, що є порушенням як національного законодавства України, так і міжнародних договорів, до яких Україна приєдналася.

Господарський суд рішенням, яке апеляційний господарський суд залишив без змін, позовні вимоги задовольнив повністю.

КГС ВС залишив без змін судові рішення попередніх інстанцій.

Зокрема, щодо доводів касаційної скарги про необґрунтоване відхилення судом апеляційної інстанції клопотання про призначення повторної судової експертизи за наявності двох державних експертиз та однієї протилежної за висновками приватної експертизи суд касаційної інстанції зазначив таке.

Суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про відхилення клопотання про призначення судом експертизи, оскільки клопотання учасника справи про призначення експертизи повинно бути обґрунтованим «...неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними», проте такого обґрунтування заявник не надав.

Призначення судової експертизи судом, зокрема й апеляційним, віднесено до компетенції суду за наявності умов, передбачених ч. 1 ст. 99 ГПК України, і таке призначення не може розцінюватися як порушення норм процесуального права.

Водночас суд апеляційної інстанції відхилив висновок експертів за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, наданий Компанією, оскільки

він розцінюється як новий доказ, який не був поданий до суду першої інстанції. Винятковості випадку та неможливості його подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від Компанії, вона не довела.

КГС ВС зауважив, що доводи Компанії про необґрунтоване відхилення її клопотання про призначення у справі повторної експертизи не підтвердилися, а тому немає підстав для скасування судових рішень.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 14.12.2021 у справі № 910/9564/20 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101990020>.

1.5. Суд не зобов'язаний призначати на свій розсуд проведення судової експертизи, якщо він відхиляє наданий учасником справи висновок експерта

Компанія звернулася до суду з позовом до Товариства та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (уповноваженого органу у сфері інтелектуальної власності на час спірних правовідносин) про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок та зобов'язання вчинити дії.

Позов обґрунтовано невідповідністю запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності – новизні, а також тим, що оспорюваний промисловий зразок включає позначення, які схожі до ступеня сплутування з належними позивачу торговельними марками за свідоцтвами України та міжнародними реєстраціями.

Господарський суд рішенням, залишеним без змін апеляційним господарським судом, у позові відмовив.

КГС ВС судові рішення попередніх інстанцій залишив без змін.

Суд, зокрема, зазначив, що процесуальний закон не передбачав обов'язку судів першої та апеляційної інстанцій у разі відхилення наданого позивачем висновку експерта призначати з власної ініціативи проведення іншої судової експертизи.

Крім того, КГС ВС зауважив, що не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. Наведене стосується й доводів скажника, пов'язаних з оцінкою, зокрема, висновку експертизи.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 18.01.2022 у справі № 910/6801/20 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102735900>.

Аналогічний правовий висновок наведено в постанові КГС ВС від 04.03.2025 у справі № 910/4724/21 – <https://reyestr.court.gov.ua/Review/125673322>.

2. Щодо висновків експертизи

2.1. Сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль у їх порівнянні й оцінюванні з урахуванням характеру спірних правовідносин, з огляду на який оцінка експертних висновків відповідно до ст. 104 ГПК України здійснюється з погляду пересічного споживача

Компанія звернулася до суду з позовом про визнання недійсним рішення Укрпатенту (правонаступником якого є УКРНОІВІ) щодо реєстрації торговельної марки «Інформація_1»; зобов'язання Товариства припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку за свідоцтвом України та міжнародною реєстрацією, а також на знак «Інформація_2», який визнано добре відомим в Україні. Позов обґрунтовано тим, що заявлене Товариством для реєстрації позначення «Інформація_1» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожим з торговельними марками позивача та знаком, визнаним добре відомим щодо позивача, для тих самих і споріднених товарів 33 класу МКТП.

Господарський суд першої інстанції ухвалив рішення яким позов задовольнив.

Апеляційний господарський суд це рішення скасував та ухвалив нове, яким у позові відмовив.

КГС ВС, скасовуючи постанову апеляційної інстанції та залишаючи без змін рішення суду першої інстанції, зазначив, зокрема, таке.

Суд першої інстанції з'ясував, що саме зображення придбаного позивачем товару (горілки) було об'єктом дослідження експертів у межах встановлення схожості позначень на етикетках маркованого товару. Зазначене підтверджується й змістом самих експертних висновків.

Отже, доводи суду апеляційної інстанції про те, що експертні дослідження проводилися без урахування критерію використання позначень на відповідних товарах позивача та відповідача-1, є певною мірою декларативними та такими, що не відповідають безпосередньо змісту таких експертних досліджень.

Оцінка доказів — це визначення їх об'єктивної дійсності, правдивості та достовірності.

КГС ВС зазначив, що сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль у їх порівнянні й оцінюванні.

Водночас він зауважив, що схожість до ступеня змішування базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слово.

Суд касаційної інстанції наголосив, що обізнані та проінформовані споживачі через власні індивідуальні відмінності мають набагато меншу від звичайної вірогідність придбати продукцію не того призначення або не того виробника (навіть за умови її схожості). Відповідно, у вирішенні питань наявності чи відсутності схожості

до ступеня змішування орієнтуватись треба на звичайного пересічного споживача, а в цьому випадку – звичайного пересічного споживача алкогольних напоїв.

Отже, сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль у їх порівнянні й оцінюванні з урахуванням характеру спірних правовідносин, з огляду на який оцінка експертних висновків відповідно до ст. 104 ГПК України здійснюється з погляду пересічного споживача, тому суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що заявлене на реєстрацію позначення «Інформація_1» за заявкою для товарів 33 класу МКТП є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Тому позивач довів належними та допустимими доказами обставини порушення його прав інтелектуальної власності, у зв'язку з чим він має право у судовому порядку вимагати припинення порушення його прав.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 09.02.2023 № 910/5028/21 можна ознайомитися за посиланням – <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108927598>.

Аналогічні правові висновки наведено в постановах КГС ВС від 20.02.2018 у справі № 922/3136/16 – <http://reyestr.court.gov.ua/Review/72449740>, від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16 – <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83059424>, від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17 – <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108927598>.

2.2. Питання про отримання від експертів додаткових пояснень вирішується самим судом з урахуванням усіх обставин справи і наявних у ній доказів та не є обов'язком суду. Незгода позивача з попередніми експертними висновками не є достатньою підставою для призначення судом повторної судової експертизи

Завод звернувся з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зареєстрований Компанією, а також про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (уповноваженого у сфері інтелектуальної власності органу на час спірних відносин) внести відомості про визнання недійсним відповідного свідоцтва до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це у своєму офіційному бюлетені.

Господарський суд першої інстанції ухвалив рішення, яким у позові відмовив. Суд апеляційної інстанції залишив зазначене рішення без змін.

КС ВС, залишаючи оскаржені судові рішення без змін, зауважив, зокрема, таке.

Як вбачається, суди попередніх інстанцій здійснили дослідження й оцінку експертних висновків та інших доказів у справі з додержанням вимог і повноважень, передбачених, зокрема, ст. 86 ГПК України, що спростовує доводи скаржника про помилкове визначення у судовому рішенні домінуючого елемента спірного знака для товарів і послуг та висновки щодо перебирання судом функцій, притаманних експерту.

Призначення судом, у тому числі апеляційним, судової експертизи ст. 99 ГПК України відноситься до компетенції суду за наявності умов, передбачених ч. 1 цієї

статті, і таке призначення не може розцінюватися як порушення норм процесуального права. Питання про отримання від експертів додаткових пояснень вирішується самим судом з урахуванням усіх обставин справи і наявних у ній доказів та не є обов'язком суду.

У цьому разі призначення апеляційним господарським судом комплексної експертизи було доречним і виправданим з огляду на наявність суперечливих і навіть взаємовиключних висновків експертиз, що проводилися на замовлення сторін. Натомість скаргник не довів, що задоволення судом його клопотання про виклик у судові засідання експертів, які надавали відповідні висновки, мало б наслідком усунення зазначених суперечностей у висновках.

Відповідно до ч. 2 ст. 107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованості, суперечності з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам. Отже, призначення повторної експертизи є правом, а не обов'язком суду. Це право він реалізує в межах власних дискреційних повноважень, з урахуванням обставин справи і зібраних у ній доказів. Сама собою незгода позивача з попередніми експертними висновками не є достатньою підставою для призначення повторної судової експертизи (у цій справі – п'ятій).

Результати соціологічних опитувань, проведених у межах розгляду цієї справи, є доказами в ній, оцінка яких, зокрема, щодо належності та вірогідності становить виключну компетенцію попередніх судових інстанцій.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 15.06.2021 у справі № 910/12263/18 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97698939>.

2.3. Висновок експерта може розцінюватися лише як письмовий доказ, який підлягає дослідженню в сукупності з іншими доказами

Компанія звернулася до господарського суду з позовом до Товариства та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (уповноваженої у сфері інтелектуальної власності установи на час спірних відносин) про визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки. Позов обґрунтовано тим, що торговельні марки, які охороняються оспорюваними свідоцтвами, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг позивача, та можуть викликати у споживача асоціативне уявлення про товар, яке не відповідатиме дійсності, що не виключає можливості введення споживача в оману стосовно певної якості та виробника товарів.

Суд першої інстанції ухвалив рішення, яким позов задовольнив.

Апеляційний господарський суд скасував це рішення та прийняв нове – про відмову в задоволенні позову.

КСГ ВС, скасовуючи постанову суду апеляційної інстанції та передаючи справу на новий розгляд до цього суду, зазначив, зокрема, таке.

Сторони як докази своїх аргументів долучали до матеріалів справи висновки експертів. Утім, враховуючи, що у матеріалах справи містяться докази, які

є взаємовиключними, а саме висновки експертного дослідження – від 22.11.2019, який був покладений в основу рішення місцевого господарського суду, та від 14.02.2020 – за результатами експертизи об'єктів інтелектуальної власності, що мають протилежні результати дослідження, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження фактичних обставин справи, які потребують спеціальних знань, а також усуваючи допущені судом першої інстанції процесуальні порушення, апеляційний господарський суд ухвалою призначив судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Відхиляючи висновок експерта від 22.11.2019, суд апеляційної інстанції вказав, зокрема, що під час відповіді на запитання експерт залишив поза увагою низку положень Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, що призвело до необґрунтованих та помилкових висновків стосовно питань експертизи. Проте суд апеляційної інстанції не зазначив, які саме положення Методичних рекомендацій експерт залишив поза увагою. Крім того, у розділі I Методичних рекомендацій зазначено, що вони не є нормативно-правовим актом і можуть бути застосовані експертами під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

З огляду на це колегія суддів КГС ВС вважає, що суд апеляційної інстанції помилково зазначив про необґрунтованість та неповноту висновку експерта від 22.11.2019 у цій частині.

Висновок експерта може розцінюватися лише як письмовий доказ, який підлягає дослідженню в сукупності з іншими доказами.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 14.07.2022 у справі № 910/16653/19 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105278459>.

Подібний правовий висновок наведено у постанові КГС ВС від 06.05.2025 у справі № 910/16093/18 – <http://reyestr.court.gov.ua/Review/127249567>.

2.4. Висновок експерта не може бути відхиленням лише з посиланням на судові рішення в іншій справі

Компанія звернулася до суду з позовом до Товариства_1 та уповноваженого в сфері інтелектуальної власності органу про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знак для товарів і послуг «Інформація-1», «Інформація_2», власниками яких є Товариство. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельні марки, які охороняються оспорюваними свідоцтвами, стосовно товарів 5 класу МКТП не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є такими, що складаються лише з позначень, загальноновживаних як позначення товарів певного виду, та загальноновживаних термінів.

Суд першої інстанції ухвалив рішення, яким позов задовольнив.

Суд апеляційної інстанції зазначене рішення скасував та прийняв нове рішення, яким у позові відмовив.

КГС ВС, скасовуючи постанову суду апеляційної інстанції та передаючи справу на розгляд до цього суду, зазначив, зокрема, таке.

Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні позову, посилався на рішення господарського суду в іншій справі, зазначаючи про те, що воно набрало законної сили.

Суд апеляційної інстанції, відхиляючи висновки експертиз, вказував на обставини, встановлені в іншій справі.

В іншій справі розглядалися позовні вимоги за первісним позовом про визнання недійсною додаткової угоди до ліцензійного договору, укладеного Підприємством і Товариством, і зобов'язання цих осіб утримуватися від використання торговельної марки «Інформація_1» під час виробництва лікарських засобів і за зустрічним позовом Підприємства та Товариства_1 до Товариства_2 про визнання позначення «Інформація_3» добре відомою торговельною маркою в Україні на ім'я Товариства та Підприємства.

Водночас Компанія послідовно наголошувала на відсутності підстав для звільнення від доказування з урахуванням рішення в іншій справі та повідомила суд апеляційної інстанції про намір його оскаржити.

На час перегляду цієї справи в касаційній інстанції судові рішення в іншій справі було оскаржено в апеляційному порядку, тобто воно не набрало законної сили.

КГС ВС зауважив, що відповідність процесуальної дії щодо оцінки доказів у справі має здійснюватися на підставі всебічного, повного, об'єктивного та безпосереднього дослідження наявних у справі доказів, у порядку, передбаченому ст. 86 ГПК України, з огляду на те що встановлення фактичних обставин у конкретній справі залежить від усіх юридично значущих фактів і обставин, які становлять предмет доказування, визначають фактичний склад у справі, що формується з урахуванням предмета спору, підстав і заперечень сторін.

Правова оцінка обставин справи, здійснена іншим судом, не має преюдиційного значення. Преюдицію мають виключно ті обставини, які суд безпосередньо дослідив і встановив. Отже, суд у кожному випадку має дослідити та оцінити, чи має місце правова оцінка чи преюдиційні обставини.

КГС ВС з огляду на принципи господарського судочинства, закріплені у п. 1, 4 ч. 3 ст. 2, ст. 13, 73–80 ГПК України, зазначив, що обставини справи, встановлені у рішенні в іншій справі мають оцінюватись судом під час розгляду цієї справи з чітким дотриманням ст. 75, 76 і 86 ГПК України та з урахування того, що жоден доказ не має для суду заздалегідь встановленої сили, а суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ч. 3 ст. 86 ГПК України).

Отже, суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права, а саме ст. 75, 76 та 86 ГПК України.

КГС ВС зазначив, що у справі, яка розглядається, є як висновок, поданий Компанією, так і висновки, зроблені за результатами судових експертиз на замовлення Товариства.

Відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими ст. 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Водночас оцінка (ст. 86 та 104 ГПК України) кожного висновку, долученого до матеріалів справи, має здійснюватися як доказу в контексті належності (ст. 76 ГПК України), допустимості (ст. 77 ГПК України), достовірності (ст. 78 ГПК України), вірогідності (ст. 79 ГПК України).

Водночас відхилення висновків лише з посиланням на судові рішення в іншій справі не відповідає вказаним приписам ГПК України.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 16.05.2023 у справі № 910/16093/18 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111077871>.

2.5. Кількість наявних у матеріалах справи висновків експертів не має значення, важливою є саме суть кожного висновку експерта. Тому, здійснюючи оцінку доказів та застосовуючи принцип вірогідностей доказів, необхідно оцінювати не кількість висновків, а зміст кожного з них

Товариство_1 звернулося до господарського суду з позовом про зобов'язання Товариства_2 припинити порушення прав позивача на винахід за патентом України та заборону використання винаходу.

Апеляційний господарський суд скасував рішення місцевого господарського суду, яким позов було задоволено, та прийняв нове – про відмову в задоволенні позову повністю.

КГС ВС, скасовуючи постанову суду апеляційної інстанції та передаючи справу на новий розгляд до апеляційного суду, зазначив, зокрема, таке.

Висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі разом з іншими письмовими, речовими й електронними доказами, а оцінка його як доказу здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом ст. 86 ГПК України.

Водночас оцінка таких доказів, як судові експертизи, якщо вони містять суперечливі висновки, не може базуватися на принципі вірогідності, оскільки судова експертиза за своєю суттю є висновком на підставі певних наукових знань. Лише оцінивши кожну з експертиз на їх відповідність ст. 98 ГПК України, суд має проаналізувати їх у сукупності з іншими доказами з урахуванням критерію вірогідності.

Відхилення судом кожного висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні відповідно до вимог ст. 104 ГПК України, чого суд апеляційної інстанції не зробив.

З матеріалів справи вбачається, що в апеляційній інстанції було заслухано судових експертів, проте з тексту оскаржуваного судового рішення не вбачається,

як саме пояснення експертів вплинули на усунення неповноти чи невизначеності взаємосуперечливих експертиз, наявних у матеріалах справи.

Матеріали справи містять висновки п'яти експертиз, але кількість наявних у матеріалах справи висновків експертів не має значення, важливою є саме суть кожного висновку експерта. Тому, здійснюючи оцінку доказів та застосовуючи принцип вірогідностей доказів необхідно оцінювати не кількість висновків, а зміст кожного з них.

КГС ВС зазначив, що з тексту оскаржуваного судового рішення вбачається, що суд апеляційної інстанції не досліджував змісту висновку експерта та не аналізував його суті.

З'ясування відповідних обставин має здійснюватися із застосуванням критеріїв оцінки доказів, передбачених ст. 86 ГПК України, щодо відсутності у жодного доказу заздалегідь встановленої сили та оцінки кожного доказу окремо, а також вірогідності і взаємного зв'язку доказів у їх сукупності.

Проте суд апеляційної інстанції не взяв до уваги та не здійснив належного дослідження сукупності наявних у матеріалах справи доказів з урахуванням правил та критеріїв оцінки й дослідження доказів, визначених ГПК України.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 19.10.2023 у справі № 910/7514/21 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114319353>.

Близький за змістом правовий висновок наведено у постановах КГС ВС від 08.04.2025 у справі № 910/14228/21 - <http://reyestr.court.gov.ua/Review/126500979>.

2.6. Пояснення експерта в судовому засіданні є допустимими доказами

Товариство звернулося з позовом до Компанії та УКРНОІВІ про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів і послуг та ін. Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на невідповідність оспорюваної торговельної марки умовам надання правової охорони на дату подання заявки на її реєстрацію.

Господарський суд першої інстанції ухвалив рішення, яким позов задовольнив повністю. Апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін.

КГС ВС, залишаючи оскаржені судові рішення без змін, зазначив, зокрема, таке.

Згідно зі ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Судове засідання фіксувалося технічними засобами, а матеріали справи містять протокол судового засідання та його технічний запис.

Відповідно до ч. 1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Повне або часткове відтворення технічного запису судового засідання здійснюється на вимогу учасника справи або за ініціативою суду (ч. 4 ст. 222 ГПК України).

Отже, за приписами ст. 77 ГПК України пояснення експерта, надані у судовому засіданні, не є недопустимими доказами, а суд апеляційної інстанції з огляду на ст. 222, 269 цього Кодексу мав можливість на власний розсуд відтворити технічний запис судового засідання.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 17.09.2024 у справі № 910/15160/19 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121753661>.

3. Порядок розгляду клопотання експерта про надання додаткових матеріалів

3.1. Ухвала суду першої інстанції в частині задоволення клопотання експерта щодо надання сторонами суду додаткових документів не підлягає апеляційному оскарженню

Підприємство звернулося з позовом про припинення Товариством порушення прав на торговельну марку та ін. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач, пропонуючи свої послуги медичних клінік (медичного центру), використовує позначення, яке є настільки схожим з торговельною маркою позивача, що їх можна сплутати.

Господарський суд першої інстанції постановив ухвалу, якою призначив судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та зупинив провадження до одержання результатів експертизи.

Від експертної установи надійшло клопотання про отримання додаткових матеріалів.

Господарський суд першої інстанції поновив провадження у справі для розгляду клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів, задовольнив клопотання, зобов'язав сторони виконати вимоги експертів, а також зупинив провадження у справі на час проведення експертизи.

Підприємство звернулося з апеляційною скаргою, в якій, зокрема, просило скасувати ухвалу господарського суду та передати справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Апеляційний господарський суд постановив ухвалу, якою відмовив у відкритті апеляційного провадження за цією скаргою.

КГС ВС скасував ухвалу апеляційного господарського суду та передав справу до цього суду для вирішення питання про прийняття апеляційної скарги в частині зупинення провадження у справі, зазначивши, зокрема, таке.

Предметом апеляційного оскарження є ухвала господарського суду міста Києва про задоволення клопотання судових експертів щодо надання суду додаткових документів та зупинення провадження у справі на час проведення експертизи.

ГПК України не передбачає можливості апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції про задоволення клопотання експерта щодо надання сторонами суду додаткових документів.

Подана апеляційна скарга на ухвалу господарського суду у частині задоволення клопотання судових експертів про надання до суду додаткових документів не могла бути розглянута по суті судом апеляційної інстанції.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 28.08.2019 у справі № 910/9968/18 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83876297>.

4. Рецензія на висновок експерта

4.1. Рецензія за своєю суттю не є повторною чи додатковою експертизою, у ній не оцінюються докази. Експерт, який надає рецензію, оцінює, зокрема, методи і повноту дослідження, логіку висновку. Тож до рецензії не можуть бути застосовані ті вимоги, які передбачені для висновку експерта

Компанія звернулася з позовом до Товариства та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (уповноваженого органу у сфері інтелектуальної власності на час спірних правовідносин) про визнання частково та повному обсязі низки належних Товариству свідоцтв України на торговельні марки, а також про зобов'язання ДП «Український інститут інтелектуальної власності» вчинити відповідні дії.

Господарський суд міста Києва ухвалив рішення, яким позовні вимоги задовольнив.

Суд апеляційної інстанції це рішення скасував та прийняв нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовив.

КГС ВС оскаржену постанову апеляційного суду скасував та передав справу на новий розгляд до цієї інстанції, зазначивши, зокрема, таке.

Оскаржувана постанова не містить оцінки судом апеляційної інстанції згаданої рецензії, що є порушенням ст. 86 і 269 ГПК України.

Суд неодноразово та послідовно вказував, що рецензія за своєю суттю не є повторною чи додатковою експертизою, у ній не оцінюються докази. Експерт, який надає рецензію, оцінює, зокрема, методи і повноту дослідження, логіку висновку. Тож до рецензії не можуть бути застосовані ті вимоги, які передбачені для висновку експерта.

При цьому згідно зі ст. 74, 76, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення; обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування,

не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування; докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Отже, непроведення судом апеляційної інстанції оцінки рецензії на судову експертизу, яка надана Товариством, має наслідком порушення принципу змагальності сторін, відповідно до якого здійснюється судочинство у господарських судах, а також ст. 86 ГПК України у контексті всебічності, повноти, об'єктивності та безпосередності дослідження наявних у справі доказів.

Близькі за змістом правові позиції викладено ВС зокрема у постановках, від 15.01.2021 у справі № 922/2216/18, від 29.09.2021 у справі № 569/4688/15.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 24.10.2024 у справі № 910/14228/21 можна ознайомитися за посиланням <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122760988>.

Близький за змістом правовий висновок наведено в постанові КГС ВС від 29.05.2025 у справі № 910/2059/20 – <https://reyestr.court.gov.ua/Review/127825415>.

Огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду про застосування висновків експерта у спорах щодо прав інтелектуальної власності. Рішення, внесені до ЄДРСР, за 2018 рік – червень 2025 року / Упоряд.: управління аналітичної та правової роботи Касаційного господарського суду департаменту аналітичної та правової роботи / Відпов. за вип.: суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді Т. М. Малашенкова. Київ, 2025. – 21 с.

Застереження: видання містить короткий огляд деяких судових рішень. У кожному з них викладено лише головний висновок щодо правового питання, яке виникло у справі. Для правильного розуміння висловленої в судовому рішенні правової позиції необхідно ознайомитися з його повним текстом, розміщеним у Єдиному державному реєстрі судових рішень

Стежте за нами онлайн

 fb.com/supremecourt.ua

 [@supremecourt_ua](https://www.instagram.com/supremecourt_ua)

 t.me/supremecourtua

 x.com/supremecourt_ua

 so.supreme.court.gov.ua