

Теоретичні підходи до визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення прав інтелектуальної власності

В.Ю. Калібачук

асистент секції цивільно-правових дисциплін кафедри державно-правових дисциплін, Університет економіки та права «КРОК»

У статті приділено увагу окремим аспектам юридичної природи матеріальної шкоди, яка виникає внаслідок порушення прав інтелектуальної власності, науковим підходам до визначення розміру цієї шкоди суб'єктивного та об'єктивного складу.

Ключові слова: матеріальна шкода, розмір матеріальної шкоди, права інтелектуальної власності, способи розрахунку, методи розрахунку, судово-економічна експертиза.

В статье уделено внимание отдельным аспектам юридической природы материального ущерба, который возникает вследствие нарушения прав интеллектуальной собственности, научным подходам к определению размера данного ущерба субъективного и объективного состава.

Ключевые слова: материальный ущерб, размер материального ущерба, права интеллектуальной собственности, способы расчета, методы расчета, судебно-экономическая экспертиза.

In this paper an author pays attention to some aspects of the legal nature of property damage resulting from infringement of intellectual property, focuses on scientific approaches to determine the amount of damage, subjective and objective structure.

Keywords: material damage, the material injury, intellectual property rights, methods of calculation, ways of calculation, forensic economic expertise.

Постановка проблеми

На сьогодні однією з найактуальніших проблем у процесі складання висновків судовими експертами є методичне забезпечення у вигляді розробки єдиних методичних підходів до визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення прав інтелектуальної власності. Відсутність уніфікації підходів до визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення прав інтелектуальної власності на торгіву марку унеможливує об'єктивізацію судово-експертних і спеціальних досліджень. Саме тому необхідно здійснити всебічний аналіз підходів до визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення прав інтелектуальної власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Вивченню проблеми визначення матеріальної шкоди внаслідок порушення ін-

телектуальних прав присвячено праці Дж. Русма, Дж. Керр та Р. Рейлі. Серед української наукової спільноти вагомий внесок у теоретичні та практичні розробки зробили О. Бутнік-Севірський [4], А. Коваль [7] та інші.

Не вирішені раніше частин загальної проблеми

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, низка питань щодо методологічної основи залишається недостатньо розробленою для проведення судових експертиз та експертних досліджень за спеціальністю 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності».

Формулювання цілей статті

Метою статті є дослідження сучасних підходів до визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення прав інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу дослідження

У законодавчих актах відсутня однозначність у визначенні термінів «матеріальна шкода», «упущена вигода», «збитки» в розрізі господарського, кримінального та цивільного права [1; 2; 3]. Обмежимо аналіз матеріальної шкоди правовласників інтелектуальної власності лише таким визначенням, яке дасть змогу обґрунтувати й кількісно розрахувати розмір матеріальної шкоди (збитку) внаслідок правопорушення, за допомогою різних підходів і методів. Отже, відповідно до положень спеціальної літератури з питань дослідження об'єктів інтелектуальної власності та нормативно-правових актів, як правило, розмір матеріальної шкоди (збитку та упущеної вигоди) внаслідок порушення прав інтелектуальної власності слід розглядати як суму витрат, необхідних для відновлення порушеного права, вартості «втраченого майна» (реального збитку) і вартості неодержаних доходів (упущеної вигоди). Правильне визначення розміру завданої майнової шкоди має значення не тільки для встановлення міри цивільно-правової відповідальності, а й для правильної кваліфікації дій правопорушника, розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності, визначення виду адміністративного стягнення.

Матеріальна шкода як результат і наслідки протиправного діяння може бути заподіяна тільки майновим інтересам особи, крім майнових прав, у окремих випадках шкода може бути заподіяна й нематеріальним благам. Вона виникає внаслідок правопорушень, об'єктом яких є майнові права громадян і юридичних осіб. Подією, що спричинила заподіяння шкоди, може бути: порушення прав, порушення умов контракту/ліцензії/угоди про створення спільного підприємства, порушення умов трудового договору/угоди про відмову від конкуренції та дотримання конфіденційності, порушення умов угоди про комерціалізацію/розробку, припинення комерційної діяльності або цивільне правопорушення, відповідальність кредитора у

зв'язку з невиконанням його зобов'язань, шахрайство або перекручування фактів, пов'язане з продажем, передачею тощо.

На практиці розрахунок матеріальної шкоди проводиться різними способами [9], основними з яких є такі:

1) вартість ліцензійної, справжньої продукції множить на кількість контрафактних, піратських екземплярів;

2) вартість, за якою реалізовувалася контрафактна, піратська продукція, множить на кількість такої продукції;

3) розмір ліцензійних відрахувань (роялті), що підлягають сплаті при звичайному (непіратському) використанні продукції, множить на кількість контрафактної, піратської продукції.

Перший спосіб є найпоширенішим. Розмір шкоди обчислюється з кількості вилучених у винного зразків контрафактної продукції, помноженої на середню ринкову вартість однієї одиниці такої ж, але легальної продукції. Логіка цього підходу в тому, що матеріальна шкода (збиток) полягає у витісненні з ринку стількох-то одиниць легальної продукції рівною кількістю контрафакту. Іноді до розміру матеріальної шкоди додають і моральну шкоду, що, як показує практика, нараховується абсолютно довільно. Недоліком застосування такого підходу є те, що середню вартість одиниці «піратської» і легальної продукції встановлюють у кожному конкретному випадку різні організації та особи. Таким чином, середня вартість суттєво коливається.

Якщо документальні дані про вартість ліцензійної продукції від правовласника інтелектуальної власності відсутні або не відомі, найчастіше в такому разі використовується другий спосіб.

Третій спосіб застосовується в тих випадках, коли правовласник отримує дохід від продажу ліцензійної продукції на території України винятково у вигляді ліцензійних відрахувань і не здійснює самостійно продажу ліцензійної продукції. При цьому захисник потерпілого акцентує увагу слідства, прокуратури і суду на тому, що в такому разі не може застосовуватися перший спосіб розрахунку матеріального збитку.

У зарубіжних джерелах описано три основні методи розрахунку матеріальної шкоди внаслідок порушення прав інтелектуальної власності [11, с. 162-164].

Метод вартості «до і після» порушення. Його зміст розкривається через порівняння стану вартості певного об'єкта інтелектуальної власності до порушення прав зі станом цього об'єкта після порушення. У такому разі різниця становить собою економічний ефект до події, що спричинила шкоду. Для використання цього методу на практиці слід провести аналіз вартості об'єкта інтелектуальної власності безпосередньо перед подією, що спричинила шкоду, а також відобразити наслідки після події, що спричинила шкоду. Таким чином, різниця вартості «до і після» порушення відображає розмір матеріальної шкоди (збиток) унаслідок порушення прав інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що це не залишкова величина матеріальної шкоди (збитку), оскільки необхідно також враховувати, що зниження вартості об'єкта інтелектуальної власності може бути пов'язане й з упущеною вигодою за період подій, що спричинили шкоду, і з витратами, понесеними з метою усунення шкоди протягом цього періоду, і з судовими/адміністративними витратами.

Метод «якби не порушення». Його зміст розглядають через розмір економічного доходу, який міг би отримати суб'єкт права інтелектуальної власності, якби не відбулися певні події, що завадили цьому. У цьому підході, економічний дохід слід аналізувати з точки зору минулого, що визначається з настання першої події, яка спричинила шкоду (може бути дата судового розгляду з предмету спору або дата звіту експерта щодо визначення розміру матеріальної шкоди). А також – із позиції майбутнього, охоплюючи період з дати аналізу (наприклад, з дати судового розгляду) до моменту завершення події, що спричинила шкоду. Отже, результат минулого визначає майбутню вартість на дату аналізу, а результат майбутнього визначає поточну вартість на дату аналізу, таким чином розмір матеріальної шкоди становить по-

єднання майбутньої вартості з поточною (у цьому аспекті розраховується загальна сума майбутньої вартості з поточною).

Метод фактичних витрат/упущена вигода. Його застосування полягає в розрахунку таких складових:

- минулих витрат на розробку і комерціалізацію інтелектуальної власності до дати аналізу – до складу цих витрат відносять прямі витрати (наприклад, витрати часу та коштів на інженерну розробку, проектування, дослідження ринку), непрямі (наприклад, витрати часу управлінського персоналу, накладні витрати), на комерціалізацію/просування (наприклад, витрати на рекламу, маркетинг), підприємницький стимул (наприклад, справедливу ставку прибутковості на всі інші витрати в процесі розробки). Слід зазначити, що фактичну величину минулих витрати необхідно привести до поточної вартості на дату аналізу, застосовуючи коефіцієнт інфляції цін;

- минулих витрат, втрачених можливостей з комерціалізації інтелектуальної власності до дати аналізу, що включають дохід, який міг би отримати правовласник від використання інтелектуальної власності за відсутності події, що спричинила шкоду. Остання розраховується з дати події, що спричинила шкоду, до дати аналізу. Потім ці витрати приводяться до майбутньої вартості (тобто, збільшуються для відображення поточних витрат) на дату аналізу;

- майбутніх витрат, втрачених можливостей з комерціалізації інтелектуальної власності після дати аналізу, що включають дохід, який міг би отримати правовласник від використання інтелектуальної власності в майбутньому за відсутності події, що спричинила шкоду. Ці витрати розраховують з дати аналізу до дати, на яку, як передбачається, ця подія більше не впливатиме. Потім майбутні витрати втрачених можливостей приводяться до поточної вартості на дату аналізу.

Вищезгадані методи не є універсальними. Як зазначає російський дослідник А. Костін [8], вони мають певні особливості й обмеження, пов'язані з національними відмінностями в законодавстві про інте-

лектуальну власність. На думку науковця, використання методу «вартості до і після порушення» ускладнене тим, що дуже рідко випадає нагода оцінити вартість прав на об'єкт права інтелектуальної власності до і після порушення. Основна складність застосовності методу «якби не порушення» полягає в невизначеності дати закінчення порушення і такого параметра, як «відсутність залишкового ефекту від правопорушення». Недолік третього підходу (метод «фактичних витрат/ упущена вигода») проявляється в тому, що некоректно враховувати в якості показників збитку «минулі витрати часу та коштів на розробку і комерціалізацію, а також ставку прибутковості на всі інші витрати на розробку».

Українські науковці А. Коваль [7], В. Гулькевіч [5], А. Гурін [6, с. 29-33.] пропонують визначати матеріальну шкоду як суму коштів, яку суб'єкт права інтелектуальної власності отримав би від особи, що незаконно використала об'єкт права інтелектуальної власності (тобто розмір недотриманої винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності). Вітчизняні підходи до розрахунку матеріальної шкоди свідчать про те, що розмір матеріальної шкоди (збиток) слід розрахувати, виходячи з таких положень:

- чинна господарська операція щодо об'єкта права інтелектуальної власності співвідноситься з економічними показниками фактично установленими фактами неправомірного використання (виготовлення, відтворення та розповсюдження ідентифікованих об'єктів права інтелектуальної власності у складі продукції);

- підхід для визначення збитків не повинен ототожнювати показники кількості контрафактної продукції, перемножені на ціну чинної продукції, з економічними показниками досліджених об'єктів прав інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, у частині їх витрат у продукції;

Література

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № № 40-44. – С. 22.
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III [Електронний ресурс] // Сис-

- витрати суб'єкта господарювання на об'єкти права інтелектуальної власності співвідносяться з чистим доходом правопорушника від використання ідентифікованого об'єкта права інтелектуальної власності;

- співвідношення здійснюється при встановленому факті реалізації продукції з ознаками контрафактності;

- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо [9, с. 301].

Висновки

Ураховуючи вищезгадані положення, чистий дохід як прибуток обчислюється як різниця між валовим доходом (як виручка) і документально підтвердженими витратами. У такому контексті розмір матеріальної шкоди (збиток) щодо об'єктів прав інтелектуальної власності становить недоотриманий чистий дохід, за винятком документально підтверджених витрат, помножених на кількість реалізованої продукції з відтворенням у ній (продукції) об'єктів інтелектуальної власності в натуральних одиницях.

Дослідження сучасних підходів до визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення прав інтелектуальної власності характеризується відсутністю методологічно обґрунтованих критеріїв установлення розміру матеріальної шкоди. Отже, визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення прав інтелектуальної власності на сьогодні є досить складним завданням, оскільки відсутня будь-яка методика визначення такої шкоди. Першочерговою потребою для розроблення методики проведення судово-економічної експертизи є стандартизація термінів, створення єдиних вимог з проведення експертиз з аналізу матеріальної шкоди (збитків).

тема інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА: ЗАКОН ENTERPRISE». Версія 9.1.2. – файл t012341.LHT. – С. 176, 177, 229.

3. Господарський кодекс України №436-IV від 16 січня 2003 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – С.224.

4. *Бутнік-Сіверський О. Б.* Підходи до визначення збитків від використання піратського програмного забезпечення (передумови методики судової експертизи) / О. Б. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність. – № 11. – 2011. – С. 51-60.

5. *Гулькевіч В.* Характеристика незаконного відтворення та розповсюдження об'єктів авторського права і суміжних прав, як основних різновидів злочину, передбаченого ст. 176 КК України / В. Гулькевіч [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.crime-research.ru>

6. *Гурин А.* Определение размера деяния при квалификации правонарушения по статье 146 ч.2 УК РФ / А. Гурин // Право интеллектуальной собственности. – 2007. – № 2. – С. 29-33.

7. *Коваль А.* Як визначити шкоду, завдану «кримінальним» порушенням прав інтелектуальної власності? / А. Коваль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.yurgazeta.com/oarticle/659>

8. *Костин А. В.* Комментарий научного редактора перевода статьи Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности / А. В. Костин // «Business Valuations Guide». – 2007. – № 1. – С. 174-175.

9. Методологічний підхід до проведення економічного дослідження у сфері інтелектуальної власності // Матеріали Міжнародної конференції «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика» (Київ, 15-16 червня 2011 р.). Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». – К. : Фенікс, 2011. – 480 с.

10. *Остапчук В.* Расчет материального ущерба для квалификации преступлений в сфере интеллектуальной собственности / В. Остапчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://pravotoday.in.ua/ru/blogs/1244/250/>

11. *Русма Дж.* Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности / Дж. Русма, Дж. Керр и Р. Рейли // Business Valuations Guide. – № 1. – 2007. – С. 158-175.