

Дідоборц Віктор Анатолійович,

старший судовий експерт лабораторії економічних досліджень, Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501, e-mail: iamdvaaane@gmail.com, тел.: +38 044 59 21 401.

ORCID: 0000-0002-0393-3215

ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЗАМІЩЕННЯ

Анотація. Аналізуючи завдання, що вирішувалися судовими експертами лабораторії економічних досліджень Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України в ході експертних досліджень пов'язаних із визначенням матеріальної шкоди завданої автору (правовласнику) об'єкта права інтелектуальної власності що були виконані на протязі останніх років, вказує на значну кількість та постійне зростання таких досліджень.

При цьому на даний час жодних методик проведення судових експертиз за спеціальність 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності» з питань визначення збитків не затверджено (мається на увазі методик які атестовані та рекомендовані до впровадження в експертну практику відповідно до Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 595).

В даній статті розглянуті нормативно правові акти, щодо визначення збитків, розглянуті методи: роялті та заміщення, розглянута «Методика вирішення судово-економічною експертизою питань щодо спричинення матеріальних збитків» що відноситься до судово-економічної експертизи за спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності».

На прикладі методу заміщення, метод використовується деякими експертами при проведенні експертиз за спеціальність 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності», та в даних дослідженнях передбачається що один контрафактний продукт заміщає один оригінальний продукт, при цьому збитком є дохід не одержаний правовласником об'єкта інтелектуальної власності, показана проблематика визначення

збитків в сфері інтелектуальної власності та обґрунтовано необхідності розробки методичних рекомендацій з визначення збитків, яка має стати основою науково дослідну роботу «Методика визначення збитків в сфері інтелектуальній власності», що призначена для безпосереднього використання експертами Міністерства юстиції України при проведенні експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності; підвищення кваліфікації судових експертів та навчання молодих спеціалістів; може використовуватись працівниками органів розслідування та суду при призначенні експертизи, тощо.

Ключові слова: Збитки, дохід, метод роялті, метод заміщення, об'єкт права інтелектуальної власності.

Didoborsch Victor Anatolievich

Senior Forensic Expert of the Economic Research, Research Center for Forensic Examination on Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine, 01133, Kyiv, Boulevard Lesi Ukrainian, 26, of. 501, e-mail: iamdvaane@gmail.com, tel .: +38 044 59 21 401.

ORCID: 0000-0002-0393-3215

PROBLEMS OF DETERMINATION OF LOSSES IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY, FOR EXAMPLE THE USE OF SUBSTITUTION METHOD

Annotation: Analyzing the tasks of forensic experts of the Laboratory of Economic Research of the Research Center of Forensic Expertise on Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine in the course of expert studies related to the determination of material damage to the author (right holder) of the intellectual property object in recent years, indicates a significant amount and continued growth of such research.

However, at present, no methods of conducting judicial examinations in the specialty 13.9 «Economic research in the field of intellectual property» concerning the determination of losses have been approved (referring to the methods that are certified and recommended for implementation in expert practice in accordance with the Procedure for attestation and state registration judicial examinations, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 02.07.2008 No. 595).

This article examines regulatory acts for determining losses, considers methods: royalties and substitutions, discusses «Methods for solving forensic

issues of material damage» related to forensic expertise in specialty 11.1 «Accounting Accounting Documents and reporting.»

In the case of the substitution method, the method is used by some experts when conducting expert examinations in specialty 13.9 «Economic research in the field of intellectual property», and in these studies it is assumed that one counterfeit product replaces one original product, with the loss not being received by the owner of the intellectual property object. The problem of determination of damages in the sphere of intellectual property is shown and the necessity of working out of methodical recommendations for determination of damages is proved. have become the basis of scientific research work «Method for determining losses in the field of intellectual property», which is intended for direct use by experts of the Ministry of Justice of Ukraine in carrying out expert studies in the field of intellectual property; training of forensic experts and training of young specialists; may be used by investigative and judicial staff in ordering expertise, etc.

Keywords: Losses, Revenue, royalty method, substitution method, intellectual property object.

Постановка проблеми. в редакції з 30.01.2005 року інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом МЮУ № 53/5 від 08.10.1998р., передбачена експертиза у сфері інтелектуальної власності: в тому числі окрема група економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності [1]. На даний час жодних методик проведення судових експертиз за спеціальність 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності» не затверджено.

Аналіз дослідження і публікацій. Збитки в сфері інтелектуальної власності досліджували у наукових працях такі вчені та дослідники як Капіца Ю.М. , Аралова Н.І. Бутнік-Сіверський О. Б. Андрощук Г., Жарова А., Крайнев

П., Мироненко Н., та інші. Одночасно слід зазначити, що на даний час залишаються невирішеними проблеми узгодженості поняття збитки та відсутність методологічної економічної бази, що потребує більш змістовного розкриття юридичних та економічних понять з урахуванням чинних законодавчих та нормативних актів, в яких вони використовуються.

Метою статті є розкриття змісту окремих економічних та правових аспектів щодо визначення збитків, обґрунтування необхідності створення методичних рекомендацій з дослідження питань пов'язаних з визначенням збитків.

Виклад основного матеріалу дослідження. В науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом МЮУ № 53/5 від 08.10.1998р., передбачено:

5.4. Окрему групу становлять економічні дослідження об'єктів інтелектуальної власності, зокрема визначення вартості перелічених вище об'єктів інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них.

5.5. Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Який розмір матеріальної шкоди завдано автору (правовласнику) об'єкта права інтелектуальної власності унаслідок дій особи (назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)?

Яка ринкова вартість (або інший вид вартості згідно із законодавством) майнових прав (вказати назву об'єкта права інтелектуальної власності) станом на дату (вказати дату)?

Чи правильно визначено суму роялті за використання об'єкта?

Який мінімальний розмір авторської винагороди має сплатити роботодавець (замовник) автору об'єкта права інтелектуальної власності (назва) [1]?

На даний час жодних методик проведення судових експертиз за спеціальністю 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності» не затверджено (мається на увазі методик які атестовані та рекомендовані до впровадження в експертну практику відповідно до Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 595).

Статтею 224 Господарського кодексу України № 436-IV від 16.01.2003 року, передбачено, від-

шкодування збитків: 1. Учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.

2. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною [2].

Статтею 225 Господарського кодексу України, передбачений, склад та розмір відшкодування збитків:

1. До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються:

- вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства;

- додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною;

- неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною;

- матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом [2].

З вище наведеного Господарським кодексом України № 436-IV від 16.01.2003 року, статтею 224 передбачено що під збитками розуміється понесені витрати, втрата або пошкодження майна, а також не одержані доходи. В статті 225 наведений склад збитків, та зазначено що до збитків відноситься, в тому числі не одержаний прибуток (втрачена вигода), про дохід в даній статті не зазначено.

Статтею 22 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003 року, передбачено відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди

1. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

2. Збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право. [3].

Отже, згідно цивільного кодексу України збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки) та доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода), також передбачено що якщо особа що порушила право правовласника, та одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

Наказом Мінфін України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» № 73 від 07.02.2013 року, із змінами та доповненнями в загальних положеннях, передбачено:

- витрати – зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);

- доходи – збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці

витрати прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати [4].

Тимчасовою Методикою визначення розміру шкоди (збитків), що заподіяна порушеннями господарських договорів, Органи влади СРСР від 21.12.1990 року (наведено мовою оригіналу): К неполученным доходам (упущенной выгоде) относятся все доходы, которые получила бы потерпевшая сторона, если бы обязательство было исполнено (например, прибыль, не полученная в результате уменьшения объема производства или реализации продукции, изменения ассортимента изготовленной продукции, снижения ее качества и т.п.) [5].

Таким чином, з вище зазначених нормативно правових актів до складу збитків, що підлягають відшкодуванню включаються:

- вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства;

- додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною;

- неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною.

Визначення збитків в сфері інтелектуальної власності із використанням методу заміщення Пунктом 20 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав

інтелектуальної власності», передбачений метод заміщення: метод заміщення застосовується для оцінки майнових прав інтелектуальної власності, заміщення яких можливе та економічно доцільне.

Вартість заміщення визначається на підставі інформації про поточну вартість витрат станом на дату оцінки на створення (розроблення) або придбання, приведення об'єкта права інтелектуальної власності, подібного до об'єкта права інтелектуальної власності, майнові права на який оцінюються і який за своїми споживчими, функціональними, економічними показниками може бути йому рівноцінною заміною, в такий стан, що забезпечує його найбільш ефективно використання, а також інформації про витрати, пов'язані з проведенням маркетингових досліджень і рекламою подібного об'єкта, та про розмір прибутку суб'єкта господарювання, який створив (розробив) подібний об'єкт [6].

Метод заміщення періодично використовується деякими експертами за спеціальністю 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності» в даних дослідженнях передбачається що один контрафактний продукт заміщає один оригінальний продукт, при цьому збитком є дохід не одержаний правовласником об'єкта інтелектуальної власності.

Контрафактна продукція – продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо з порушенням майнових прав інтелектуальної власності [6].

Наприклад правоохоронними органами було встановлено що приватний підприємець виготовляє та продає кросівки під маркою «Adidas» без ліцензійного договору, чим порушує право на об'єкт інтелектуальної власності, даний підприємець виготовив та продав на ринку 100 пар кросівок підроблених під марку «Adidas Kamanda» за ціною 250 грн. та отримав дохід в сумі – 25 000,00 грн. (100*250). Ціна оригінальної продукції кросівок «Adidas Kamanda» складає – 3 020,00 грн.

По методу «заміщення» експерти розраховують що правласникам об'єкта інтелектуальної власності, а саме торгівельній марці «Adidas» нанесений збиток в сумі – 302 000,00 грн. Збиток розрахований ціна на продукцію оригіналу помножена на кількість проданого контрафактного продукту.

На думку автора статті трактовка даного методу експертами є невірною та неприпустимо використовувати такі розрахунки, оскільки при умові що правласник об'єкта інтелектуальної власності марки «Adidas» виготовив та продав дані кросівки то він отримав би менший прибуток, так як повинен би здійснити витрати на виготовлення та продажу даної продукції. Так наприклад при рентабельності в 20 %, правласник торгівельної марки «Adidas» отримав би прибуток в сумі – 60 400,00 грн., а не 302 000,00 грн. визначений по методу «заміщення».

Також слід зазначити, що ціна прямо пропорційно впливає на обсяги продажу і чим вище ціна тим менший обсяг продажу товару,

якщо 100 пар кросівок продали за ціною 250 грн., то малоімовірно що дані покупці куплять 100 пар кросівок за ціною 3 020,00 грн., так як існує безліч виробників з меншими цінами.

Експертам необхідно досліджувати походження товару, якщо встановлено що товар був викрадений зі складів, то в даному випадку збиток необхідно розраховувати за даними інвентаризації на складу, що відноситься до спеціальності 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності».

Слід вказати, в судово-економічній експертизі за спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності» прийнята та затверджена «Методика вирішення судово-економічною експертизою питань щодо спричинення матеріальних збитків» [7] де передбачено що до збитків відноситься недоотриманий прибуток, втрата майна, понесені витрати.

При розрахунку збитків в сфері інтелектуальної власності необхідно користуватися методом роялті. Пунктом 15 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», передбачений метод роялті, який застосовується за умови, що майнові права інтелектуальної власності надані або можуть бути надані за ліцензійним договором іншій фізичній або юридичній особі.

Метод полягає у визначенні суми дисконтованих доходів від ліцензійних платежів.

За базу роялті може прийматись виручка від реалізації ліцензійної продукції (товарів, робіт, послуг),

обсяг виробленої чи реалізованої ліцензійної продукції (товарів, робіт, послуг) в натуральному виразі, величина доходу (прибутку) від реалізації ліцензійної продукції (товарів, робіт, послуг) та інші показники господарської діяльності.

Ставка роялті визначається на підставі результатів аналізу ринку подібних об'єктів права інтелектуальної власності, за використання яких сплачується роялті.

Під час визначення розміру ліцензійних платежів враховуються вид та строк дії ліцензійного договору, кількість ліцензійних договорів, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності, обсяг переданих прав, характеристики об'єкта права інтелектуальної власності, майнові права на який є предметом ліцензійного договору, залишковий строк його корисного використання, строк освоєння процесу виробництва та/або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності, ступінь готовності такого об'єкта до використання за призначенням та інші показники, що можуть вплинути на розмір ліцензійних платежів [6].

Слід зазначити, що в Україні на даний час немає аналізу ставок роялті, законодавства що б встановлювало їх розмір для галузей економік, експертами ставки беруться з ліцензійних договорів підприємств права яких порушено, або з літератури наприклад Капіца Ю.М., Аралова Н.І. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій/ Наука та інновації. – 2015. – № 2. – С. 55–76.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Необхідно розробляти методика щодо визначення збитків у сфері інтелектуальної власності, вивчати та узагальнювати середні ставки роялті в Україні, затверджувати нижні та верхні границі ставки роялті. Також слід звернути увагу на випадки коли власники об'єкту інтелектуальної власності передає ліцензійними договорами право користування даними об'єктами, ставки роялті повинні бути вмотивовані, мати калькуляцію прибутку підприємства, та обмежені, так наприклад ставка роялті не може бути 100 % від доходу підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом МІОУ № 53/5 від 08.10.1998р. // Відомості Верховної Ради України;
2. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 року, із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України;
3. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 року, із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України;
4. Наказ Мінфін України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» № 73 від 07.02.2013 року, із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України;
5. Тимчасова Методика визначення розміру шкоди (збитків), що заподіяна порушеннями господарських договорів, Органи влади СРСР від

21.12.1990 року // Відомості Верховної Ради України;

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного стандарту N 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» № 1185 від 03.10.2007 р. // Відомості Верховної Ради України;

7. Методика вирішення судово-економічною експертизою питань щодо спричинення матеріальних збитків / Міністерство юстиції України, КНДІ-СЕ реєстраційний код № 11.0.22. – 2004. – рішення про державну реєстрацію 03.03.2010р.

REFERENCES:

1. Nakaz Ministerstva Yustytzii Ukrainy «Pro zatverdzhennia Instrukt-sii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen» : vid 08.10.1998, № 53/5 [Order of the Ministry of Justice of Ukraine «On approval of the Instruction on the appointment and conduct of forensics and expert studies and scientific and methodological recommendations on the preparation and appointment of forensics and expert studies» from 08.10.1998, № 53/5]. (1998). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine*, 46. Art. 1715 [in Ukrainian].

2. Hospodarskyi kodeks Ukrainy : vid 16.01.2003, № 436-IV [Commercial Code Ukraine from January 16, 2003, № 436-IV]. (2003). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine*, 18, 19-20, 21-22. Art.144 [in Ukrainian].

3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : vid 16.01.2003, № 436-IV [Civil Code of Ukraine from January 16, 2003, № 436-IV]. (2003). *Vidomosti Verkhovnoi Rady*

Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 40-44. Art. 356 [in Ukrainian].

4. Nakaz Minfin Ukrainy «Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti»» : vid 07.02.2013, № 73 [Order of the Ministry of Finance of Ukraine «On Approval of the National Accounting Standards (Standard) 1» General Requirements for Financial Reporting»» from February 7, 2013, № 73]. (2013). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine*, 19. Art. 665 [in Ukrainian].

5. Tymchasova Metodyka vyznachennia rozmiru shkody (zbytkiv), shcho zapodiiana porushenniamy hospodarskykh dohovoriv, Orhany vldy SRSR : vid 21.12.1990 roku [Temporary Methodology for Determining the Amount of Damage (Losses) Caused by Violations of Economic Agreements, USSR Authorities of 21 December 1990]. (1990). *zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/n0001400-90> [in Ukrainian].

6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu № 4 «Otsinka mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti» : vid 03.10.2007 r., № 1185 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the National Standard № 4 «Valuation of Property Rights of Intellectual Property» from October 03, 2007, № 1185]. (2007). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine*, 75. Art. 2792 [in Ukrainian].

7. *Metodyka vyryshennia sudovo-ekonomichnoiu ekspertyzoiu pytan shchodo sprychynennia materialnykh zbytkiv № 11.0.22. [Methodology for solving forensic economic examination of issues related to material damage № 11.0.22].* (2004). Ministry of Justice of Ukraine [in Ukrainian].