

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

УДК 343.148 (477) +347.77/78 (444)

[https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-6\(12\)-11-35](https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-6(12)-11-35)

Тимоцик Лілія Павлівна, кандидат економічних наук, учений секретар Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, бульвар Л. Українки, 26, офіс 501, м. Київ, 01133; torof@ukr.net; +38 044 5921401, <https://orcid.org/0000-0002-7695-2169>

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ, ЯКІ НАНЕСЕНІ ПРАВОВЛАСНИКУ В РЕЗУЛЬТАТІ НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація. В останні роки спостерігається посилення позовної сили прав, що випливають з володіння авторським правом. Збільшується кількість судових справ про їх порушення. У науковому співтоваристві зростає кількість виявлених порушень авторських прав. У розглянутих судових справах, що стосуються компенсації за порушення авторських і суміжних прав, не існує єдиної методики розрахунку винагороди, що належить авторам на цьому рахунку. У статті автор описує різні методи розрахунку вартості авторського права і обговорює їх застосування на обраних прикладах. Питання оцінки авторських прав стосується і наукової спільноти, все більше і більше цивільних і кримінальних справ, що стосуються наукового плагіату, розглядаються в судах. У той же час не існує єдиної методики, що дозволяє оцінити збиток автора від незаконного використання його робіт. У статті розглядаються наступні методи оцінки авторських майнових прав і похідних прав : стандартний, ринковий метод (також відомий як метод порівняння продажів), прибутковий метод, вартісний (витратний) метод.

Ринковий підхід передбачає, що на вільному ринку закони попиту і пропозиції приведуть до так званої ринкової рівноважної ціни. Застосовуючи ринковий метод до оцінки авторських прав, слід пам'ятати, що робота, захищена авторським правом, по суті унікальна, і власник авторських прав має свого роду монополію на неї. Робота, захищена авторським правом, повинна бути оригінальною, і ринкові порівняння з роботами інших авторів можуть бути небезпечні через цю унікальність.

Методи отримання доходу засновані на оцінці активів на базі прогнозу майбутніх доходів. Їх можна використовувати, коли можна точно розрахувати дохід, пов'язаний з використанням певних авторських прав, або створити надійний прогноз доходу. Методи отримання доходу часто використовуються для оцінки компенсації від людей, які незаконно поширюють фільми, комп'ютерні ігри або музику.

Витратний метод визначає вартість активу на основі витрат, необхідних для заміни ідентичного або аналогічного активу в певний момент часу, але не дуже важливий для оцінки нематеріальних активів.

У разі авторського права існує обмежена залежність між вартістю виробництва певних активів і розміром доходу, який вони приносять. Використання цього методу може бути виправдано при визначенні розміру винагороди або упущеної вигоди від авторських робіт, пов'язаних з науковими дослідженнями.

Ключові слова: інтелектуальна власність; об'єкти інтелектуальної власності, матеріальні збитків; порушення права власності; визначення збитків.

Tymoshchuk Liliia Pavlivna, Candidate of Economic Sciences, Scientific Secretary of the Research Center for Forensic Expertise on Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine, 26 L. Ukrainka Boulevard, Office 501, Kyiv, 01133; mopof@ukr.net; +38 044 5921401, <https://orcid.org/0000-0002-7695-2169>

METHOD OF DETERMINATION OF MATERIAL DAMAGES INFLUENCED TO THE OWNER AS A RESULT OF ILLEGAL USE OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS

Abstract. In recent years, there has been an increase in the enforceability of rights arising from copyright ownership. The number of court cases on their violation is increasing. The number of detected copyright violations is growing in the scientific community. There is no uniform method for calculating the remuneration due to authors on this account in court cases concerning compensation for infringement of copyright and related rights. In the article, the author describes various methods for calculating the cost of copyright and discusses their application using selected examples. The issue of copyright assessment also concerns the scientific community, and more and more civil and criminal cases concerning scientific plagiarism are being considered in the courts. At the same time, there is no single methodology for assessing the author's damage from the illegal use of his works. The article discusses the following methods for evaluating copyright and derivative rights:

standard, market method (also known as the sales comparison method), revenue method, cost (cost) method.

The market approach assumes that in a free market, the laws of supply and demand will lead to a so-called market equilibrium price. When applying the market method to evaluating copyrights, keep in mind that a copyrighted work is inherently unique, and the copyright owner has a kind of monopoly on it. A copyrighted work must be original, and market comparisons with other authors' work can be dangerous because of this uniqueness.

Revenue generation methods are based on asset valuation based on a forecast of future revenue. You can use them when you can accurately calculate the revenue associated with the use of certain copyrights, or create a reliable revenue forecast. Revenue-generating methods are often used to assess compensation from people who illegally distribute movies, computer games, or music.

The cost method determines the value of an asset based on the costs required to replace an identical or similar asset at a given time, but is not very important for evaluating intangible assets.

In the case of copyright, there is a limited relationship between the cost of producing certain assets and the amount of revenue they generate. The use of this method may be justified in determining the amount of remuneration or lost profits from copyrighted works related to scientific research.

Key words: intellectual property; intellectual property, material damage; violation of property rights; determination of losses.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. І в світі, і в Україні не існує єдиної методології визначення шкоди від посягань на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі для цілей судочинства. Однак це не заперечує можливості використання існуючих різних підходів до обчислення суми збитку при розслідуванні.

При порушенні авторських прав важливе значення має визначення розміру збитків, завданих Правовласнику виняткових прав. Згідно з чинним цивільним законодавством, в збитки можуть бути включені реальний збиток, а також упущена вигода. При цьому визначення величини збитків істотно впливає на практику притягнення не тільки до цивільної, а й до адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення авторських прав. Тому підбір методики визначення матеріальних збитків, які нанесені правовласнику в результаті неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності є актуальним питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Проблемі щодо визначення матеріальної

шкоди від злочинів, що посягають на право інтелектуальної власності, неодноразово приділяли увагу науковці П.П. Андрушко, П.С. Берзін, Н.О. Гуторова, О.О. Дудоров та ін.

При роботі над цією статтею взято до уваги роботи учених які займалися питаннями відшкодування майнової шкоди як спосіб захисту авторського права: Штефан А, Лавровська І.Б., докторів юридичних наук Андреева Ю. М. та Попондопуло В. Ф., проаналізовано ряд авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук українських та російських дослідників Євтеєва В. С., Крисань Т. Є., Кучерової О. І., Подколзіна І. В., Уваркіна Г. І. та інших.

Питанням визначення збитків внаслідок порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності присвячені наукові праці О.Б. Бутнік–Сіверського, А.Н. Єфимова, Н.В. Линнік, С. Й. Максимова.

Формулювання мети статті (постановка завдання) . Метою даної статті є висвітлення окремих положень методики визначення матеріальних збитків, які нанесені правовласнику в результаті неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В першій частині цієї статті ми розберемо основні поняття, пов'язані

з методикою визначення матеріальних збитків, які нанесені правовласнику в результаті неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності.

Що таке інтелектуальна власність? В своєму існуванні люди використовують різні категорії об'єктів, як матеріальні, так і нематеріальні. І якщо право на володіння матеріальним об'єктом стало основою первісного суспільства, то право інтелектуальної власності виникло значно пізніше і є, здебільшого, правом на першість використання інтелектуальної власності (ІВ). Це означає, що коли справа стосується винаходів, або вигаданих персонажів, воно не передає ІВ в вічне володіння певному суб'єкту, а лише надає йому право на користування власністю на певний термін.

Найвідомішою, певно, справою про термін володіння авторськими правами на об'єкт інтелектуальної власності стала справа мишеняти Міккі Мауса, що є власністю компанії «Дісней».

Згідно з законом про копірайт 1909 року (він давав право на 56 років володіння об'єктами інтелектуальної власності для їх авторів) Міккі Маус міг залишатися під протекцією Діснея до 1984 року, після чого будь-який бажаючий міг би створювати власні твори за участю популярного персонажу. Але в 1976-му, Конгрес прийняв поправки до Акту про копірайт: тепер будь-який американський автор володів правами на створені ним твори протягом всього свого життя, а коли помирав, твір не переходило в загальне надбання ще 50 років. При цьому колективна творчість вела 50-річний відлік з моменту смерті останнього співавтора.

Ці поправки стосувалися не тільки майбутніх творів, а також заднім

числом прописували нові правила для опублікованих. Так Міккі Маус, що з'явився в 1928-му, залишався у власності Disney до 2003 року.

Ще тоді заговорили про те, що «Дісней» пролобіював нові правила. За п'ять років до закінчення нового терміну дії авторських прав Конгрес знову їх продовжив. Документ, який увійшов в історію як «Акт Сонні Боно про продовження термінів копірайту» оперував новими цифрами: для індивідуальних авторів – довічний копірайт плюс 75 років посмертного, для групового авторства – 95 років від дня першої публікації або 120 років з моменту створення конкретного твору. Це продовжило права на Міккі до 2023 року. Проте 2023 рік вже близько, і в найближчі два роки можна очкувати спроби чергового продовження дії авторських прав.

Право інтелектуальної власності – у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях. [4, С. 88]

Коротко наведемо класифікацію об'єктів ІВ:

- авторські права (літературні, художні, аудіо-, відео- твори, комп'ютерні програми, бази даних, карти, фотографічні твори);
- суміжне право;
- право промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, товарні знаки);
- фірмові та комерційні найменування;
- географічні зазначення;
- сорти рослин та породи тварин;

- топографії інтегральних мікросхем;

- комерційна таємниця;

Право інтелектуальної власності складають дві групи прав суб'єкта:

1. Особисті немайнові права:

- право на визнання творцем;
- право зазначати чи не зазначати, дозволяти зазначати чи не дозволяти зазначати своє ім'я (псевдонім) при використанні об'єкта права інтелектуальної власності;

- інші особисті немайнові права;

2. Майнові права:

- право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- право перешкоджати використанню об'єкта права інтелектуальної власності;

- право на розпорядження правом інтелектуальної власності;

- інші майнові права.

В Україні сьогодні діють такі законодавчі акти по захисту інтелектуальної власності, як закони України

- «Про авторське право і суміжні права»

- «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

- «Про охорону прав на промислові зразки»

- «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»,

- «Про охорону прав на зазначення походження товарів»

- «Про охорону прав на сорти рослин»

- «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»

Норми щодо регулювання відносин інтелектуальної власності містяться також в інших законах, наприклад законах України

- «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»

- «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування»

- «Про племінну справу у тваринництві»

- «Про науково-технічну інформацію»

- «Про лікарські засоби» тощо.

Суб'єкти права інтелектуальної власності – це творці об'єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Серед суб'єктів права інтелектуальної власності особливе місце належить творцям: автору, виконавцю, винахіднику, раціоналізатору. Саме від творців це право може передаватися юридичній особі. Якщо охоронний документ на об'єкт права інтелектуальної власності втратив юридичну силу, то цим об'єктом може скористатися будь-яка фізична чи юридична особа, тобто він стає суспільним надбанням.

Суб'єктами авторського права можуть бути як громадяни України, так і іноземці. Іноземні громадяни – автори користуються захистом авторського законодавства в Україні якщо створені ними твори знаходяться в якійсь об'єктивній формі на території України, а якщо ні – то відповідно до міжнародних договорів України і спільних конвенцій по авторському праву (Женевської, Бернської). Суб'єктами авторського права можуть бути співав-

тори, якщо твір створений спільною творчою працею двох або більш осіб.

Суб'єкти авторських і суміжних прав підрозділяються на дві групи:

- суб'єкти з початковими правами (автори, виконавці, виробники фонограм, організації віщання) – Волт Дісней, наприклад;

- правонаступники (спадкоємці, організації– правонаступники, держава) – компанія «Дісней».

Суб'єктами суміжних прав також є:

- виконавці (актори, музиканти, режисери, диригенти і т.д.);

- виробники фонограм (особи, котрі першими виконали звуковий запис виконання);

- організації ефірного або кабельного віщання (ті, що самі або за замовленням створили передачу і за рахунок яких створена передача).

Суб'єкти суміжних прав повинні мати договір з автором твору, а виробники фонограм і організації ефірного і кабельного віщання – ще й договір з виконавцем. Всі суб'єкти суміжних прав мають виключне право на використання твору (виконання, постановки, фонограми, передачі).

Охорона прав авторів діє в строки, установлені ст.24 Закону України «Про авторське право і суміжні права». По загальному правилу, охорона, надана дійсним Законом, діє протягом усього життя автора і 50 років після його смерті.

Строк охорони творів, створених у співавторстві, діє протягом усього життя і 50 років після смерті останнього автора.

Для творів, обнародуваних анонімно або під псевдонімом, строк охорони минає через 50 років після того, як твір був обнародований. Якщо узятий

автором псевдонім не викликає сумніву у відношенні особистості автора або якщо автор твору, обнародованого анонімно або під псевдонімом, розкриє свою особистість протягом 50 років, то застосовуються загальні правила о термінах охорони. Термін охорони творів посмертно реабілітованих авторів діє протягом 50 років після їхньої реабілітації. Авторське право на твір, опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє протягом 50 років від дати його правомірного опублікування. Дія строку охорони починається з 1 січня року, що іде за роком, у якому мали місце вищевказані юридичні факти. Право авторства, право на ім'я і право протидіяти перекручуванню, спотворюванню або іншому змінюванню твору або якому–небудь іншому зазіханню на твір, що може завдати шкоди честі і репутації автора, охороняються безстроково.

В контексті міркувань про користування правом інтелектуальної власності варто згадати про так звані «аморальні» марки, які не мають правової охорони. «Аморальність» знака визначається під час проведення експертизи наявності у складі знака позначень порнографічного характеру та/або антидержавних расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів і висловлювань тощо.

Перевірка на «аморальність» проводиться під час реєстрації торгового знаку чи марки, і, як правило, такі торгові марки не потрапляють в реєстр. Як приклад, за заявкою на знак «ЮрFUCK!» (m201721427), що був заявлений для юридичних послуг, заклад експертизи прийняв рішення про відмову в реєстрації. Ще один при-

клад – було відмовлено в реєстрації позначення «фуфлау» (m201504582), заявленого для юридичних послуг, оскільки заявлене позначення спрямоване на порушення етичних норм, що склалися в суспільстві, шляхом застосування мови використанням жаргонів, що містять дискредитуючу інформацію щодо послуг, стосовно яких позначення має використовуватися.

Повертаючись до висвітлення теми користування інтелектуальною власністю, потрібно закінчити її переліком випадків, при яких використання об'єкту ІВ дозволяється.

Вільне використання авторських прав у деяких випадках, що допускаються законом, можливо і при житті автора – при цитуванні, використанні в навчальних цілях у якості ілюстрацій, при відтворенні в засобах масової інформації для загального розголосу статей по поточних економічних, політичних, соціальних, релігійних питаннях, використання привселюдно вимовлених політичних промов, виступів, доповідей і в інших випадках. При цьому повинні дотримуватися такі умови:

- це можливо тільки у випадках, зазначених у законі;
- тільки у відношенні правомірно опублікованих творів;
- з обов'язковим зазначенням імені автора;
- з зазначенням джерела (визначення);
- із дотриманням недоторканності твору.

Під неправомірним використанням слід розуміти будь-яке використання ІВ як у межах договору, так і поза договором, що порушує майнові права суб'єктів права інтелектуальної

власності. Причому, якщо йдеться про неправомірне використання ІВ у межах договору, то право, передбачене пп. 3 п. 1 ст. 424 ЦК України – не право первинних суб'єктів права інтелектуальної власності. У разі, коли неправомірне використання ІВ відбувається поза договором, тобто с наявним деліктом, суб'єктом права, який може перешкоджати неправомірному використанню, є будь-який суб'єкт права інтелектуальної власності як первинний, так і вторинний – як автор, так і інша особа, яка набула майнових прав інтелектуальної власності на підставі договору чи закону. [9] Перешкоджати неправомірному використанню ІВ всі суб'єкти права Інтелектуальної власності можуть і неюрисдикційними способами (наприклад, лист-попередження, адресований порушнику), і юрисдикційними способами – шляхом звернення до відповідних органів державної влади. У разі, коли неправомірне використання ІВ вже відбулось, суб'єкт права інтелектуальної власності може вимагати від правопорушника припинення незаконного використання ІВ і тим самим – припинення порушення належних йому майнових прав інтелектуальної власності, що також, окрім правової, є і економічною складовою ІВ.

До порушень права інтелектуальної власності відносять:

1. **Плагіат.** Основні форми плагіату:

- викрадення ідеї або слів іншої людини і видача їх за власні;
- використання результатів роботи іншої людини без вказання джерела, звідки вони були взяті;
- повне або часткове викрадення мистецького, наукового або іншого

твору чи роботи та видача їх за свою працю;

- представлення вже існуючих ідей або продуктів як нових та оригінальних.

Плагіат в усіх випадках розглядається як шахрайство, суть якого – у крадіжці чужої роботи або її частини і представленні її як власної.

Як приклад останнього випадку плагіату можна висвітлити резонансну справу «Ревізор» проти «Інспектор Фреймут».

Новий канал протягом двох років судився з каналом «1 + 1» про порушення прав інтелектуальної власності на формат телевізійної передачі «Ревізор» при виробництві і трансляції телепередачі «Інспектор Фреймут». За цей час відбулося чотири судових слухання справи.

У першій інстанції суд міста Києва прийняв рішення про повне задоволення позовних вимог Нового каналу і зобов'язав відповідача (телеканал «1 + 1») не створювати телепередач аналогічного формату, а також зобов'язав виплатити позивачеві компенсацію, яка становила 1 200 000 грн. Після судових слухань в судах апеляційної і касаційної інстанцій рішення суду першої інстанції було залишено без змін.

2. Піратство.

Попри те, що і піратство, і плагіат є прикладами протиправного використання об'єктів інтелектуальної власності, мета цих двох порушень є різною. У випадку піратства порушник в першу чергу має на меті отримання матеріальної вигоди, мета створення у свідомості споживача зв'язку між порушником та об'єктом інтелектуальної власності або зовсім відсутня, або

є вторинною. Дуже часто порушник може навіть запобігати ідентифікації через страх понести відповідальність за свої дії.

У випадку із плагіатом порушник в першу чергу має на меті створення у свідомості споживача зв'язку між ним та об'єктом інтелектуальної власності, права на який порушуються. Він бажає аби споживачі ідентифікували його. Мета отримання матеріальної вигоди у цьому випадку може бути присутньою але вона є другорядною адже порушник бажає отримати цю вигоду саме завдяки тому, що його ідентифікують із незаконно використаним об'єктом інтелектуальної власності.

3. Несумлінна реєстрація.

Несумлінна реєстрація – один із видів порушень прав інтелектуальної власності, при якому відбувається реєстрація певного об'єкту, що характеризується відсутністю відповідальності перед оточенням за виконання цих дій у суб'єкта реєстрації (тієї людини або організації яка(і) реєструють). Передбачає недобросовісну конкуренцію, крадіжку чужих ідей та видачу їх за свої як цілком легальні та власні, маючи на це певні права. [10]

4. Недобросовісна конкуренція.

У Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції»: недобросовісною конкуренцією вважаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Як приклад недобросовісної конкуренції шляхом несумлінної реєстрації можна представити справу з юридичної практики Юрія Трачука, патентного повіреного, коли до нього, як представника у справах інтелекту-

альної власності, звернулася компанія з Туреччини, яка виробляє з 1984 року продукцію фармацевтичної галузі під певним маркуванням (знаком). Вона, як експортер, уклала договір із українським представником щодо поставок цієї продукції до України для потреб вітчизняного ринку. Бізнес успішно розвивався, ... аж доки український партнер не надіслав у 2008 році повідомлення про припинення дилерського договору. [10]

В 2009 році турецька фірма повернулася на український ринок із новим партнером і виявила, що колишній партнер, користуючись тимчасовою їх відсутністю ринку, зареєстрував власний фармацевтичний продукт з аналогічною назвою і дизайном, видаючи його за імпортовані раніше ліки з Туреччини, і навіть почав перешкоджати реалізації оригінальних ліків, посилаючи вимоги в аптеки з закликом зупинити продаж продукції особи, яка мала пріоритет на використання позначення.

Після розгляду справи в суді було прийнято рішення на користь власника оригінального фармацевтичного препарату – імітація зовнішнього вигляду товару, його упаковки, використання чужого позначення особи, яка має на нього пріоритет у користуванні, визнається актом недобросовісної конкуренції, – а справа компанії – порушника була передана в Антимонопольний комітет України.

5. Підроблення та зміна інформації.

6. Розмиття торговельної марки.

Розмиття торговельної марки – концепція права інтелектуальної власності, суть якої полягає у забороні

ні такого використання відомої торговельної марки, яке призводить до втрати унікальності цієї марки. У більшості випадків розмиття торговельної марки полягає у її використанні для товарів та послуг, що не конкурують та не мають особливого зв'язку із товарами та послугами, для яких ця марка зазвичай використовується.

Наприклад, використання марки «Кока-кола» для взуття, або марки «Світоч» для надання юридичних послуг може бути кваліфіковане як розмиття відповідних «добре відомих» марок.

В якості ще одного прикладу розмиття торговельної марки можна згадати справу щодо визнання торговельної марки «ROLLS ROYCE» добре відомою та заборони її використання третій особі в оголошенні щодо продажу алкогольних напоїв та надання послуг ресторану в 1983 році.

У 1983 році Федеральний Верховний Суд Німеччини надав посилений захист добре відомій торговельній марці «ROLLS ROYCE», визнаній такою для машин та автомобілів, від її використання в оголошенні щодо продажу алкогольних напоїв (віскі) та надання послуг ресторану. Відповідний позов компанії BGN було задоволено судом і відповідачу заборонено використання добре відомої торговельної марки «ROLLS ROYCE» в оголошенні щодо продажу алкогольних напоїв (віскі) та надання послуг ресторану, незважаючи на неочевидність конкурентних відносин між світовим автомобільним виробником та місцевим рекламодавцем алкогольних напоїв і послуг ресторанів. Федеральний суд дійшов висновку, що відповідач використав добре відому торговельну марку

«ROLLS ROYCE» задля паразитування на репутації компанії позивача, не беручи до уваги те, може це призвести до фактичного змішуванні їхньої діяльності чи ні. Суд відзначив, що це є класичним прикладом «розмиття» бренду і такі дії підлягають забороні. [7]

Якщо, незалежно від способу, порушення права власності відбулось, то одним із обов'язкових етапів їх захисту стає експертиза, покликана з'ясувати наявність факту порушення, і оцінити розмір завданої шкоди, інакше кажучи, збитків.

На загальних підставах: «збитки» – це:

1) непередбачені витрати, втрата майна і грошей, недоотримана вигода;

2) шкода, завдана діями одного господарського суб'єкта іншим суб'єктам або довкіллю, людям.

Розрізняють: збитки майнові (втрата майна юридичними і фізичними особами внаслідок заподіяння шкоди або невиконання взятих на себе зобов'язань) і моральні (ущемлення прав, образа честі й гідності, підриг репутації, заподіяні протиправними діями інших осіб); «прибутковість» – отримання прибутку від інвестування фінансових ресурсів; «прибуток» – перетворена, похідна форма додаткової вартості, яка згідно з кількісним аспектом є різницею між ціною продажу товару і витратами капіталу на її виробництво. Як перетворена форма додаткової вартості прибуток – результат усього авансованого капіталу, факторів виробництва.

Особливістю матеріальної шкоди при порушенні прав на об'єкти інтелектуальної власності є те, що вона не включає пряму дійсну шкоду, оскільки при порушенні прав об'єкт інтелекту-

альної власності, який обліковується на балансі підприємства, у дійсності не зникає, на відміну від матеріальних об'єктів, які можуть бути знищені або пошкоджені. Саме тому при визначенні матеріальної шкоди вартість виключних майнових прав, що обліковується на балансі, не співвідноситься на пряму з виявленими фальсифікованими товарами.

Експертиза об'єктів інтелектуальної власності – це процедура, що включає ряд досліджень, спрямованих на вивчення промислових зразків, комерційних моделей, торговельних марок, яка проводиться з кількома цілями.

Як правило, експертиза інтелектуальної власності виконується:

- для встановлення законного власника інтелектуальної власності;
- для забезпечення правової охорони об'єктів інтелектуальної власності;
- для компенсації збитків, завданих несанкціонованим використанням об'єктів інтелектуальної власності.

Нас цікавить третя із зазначених цілей, компенсація збитків, яка можлива лише за умови визначення їх розміру. Вона має кілька складових, зокрема, найперше, – визначення вартості майнових прав інтелектуальної власності.

Оцінка вартості майнових прав інтелектуальної власності, яка регламентується Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і здійснюється згідно із національними стандартами.

Відповідно до ст. 3 Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність

в Україні» під оцінкою майна та майнових прав розуміється процес визначення їх вартості за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, а саме в національних стандартах оцінки майна, методиках та інших нормативно-правових актах, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів. Професійна оціночна діяльність полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків вартості майна. Сама діяльність оцінювачів і суб'єктів оціночної діяльності підлягає ліцензуванню.

Із теоретичних позицій вартість є однією з основних ознак товару. Щоб комерціалізувати ІВ чи використати їх у власному виробництві, необхідно визначити (оцінити) їхню вартість. Ця складність обумовлюється:

- різномірністю об'єктів, кожний із яких відповідно до законодавства має свою специфіку за суттю та призначенням;
- різними засобами їх прояву на підприємстві та в установі;
- різними формами їх практичного використання на підприємстві;
- вірогідністю отримання результатів вартісної оцінки.

Методологічно за економічним змістом прийоми, що застосовуються для визначення вартості ІВ, поділено на три групи: підходи, методи і методики. Підходи дають принципи визначення вартості. Методи визначають процедуру розрахунку вартості. Методики розглядають застосування того чи іншого методу стосовно конкрет-

них ІВ і конкретних цілей розрахунку. [3, С. 37]

Оцінка прав ІВ – це процес визначення їх вартості, який ураховує такі етапи:

1. Визначення мети і завдання оцінки.
2. Складання плану та програми оцінки.
3. Збір та аналіз інформації, яка обмежується її відсутністю.
4. Узагальнення.
5. Складання звіту.

Оцінка ІВ проводиться з дотриманням принципів корисності, попиту і пропонування, заміщення, очікування, граничної продуктивності внеску, найбільш ефективного використання. [4, С. 91]

Складність оцінки ІВ обумовлена тією обставиною, що принципово неможливо розробити її єдину універсальну методику. Практика свідчить, що вартісна оцінка ІВ частіше за все здійснюється шляхом використання вузького кола методів (підходів) у межах загально визначених: дохідного, витратного та ринкового (порівняльного). Не тільки кожний об'єкт інтелектуальної власності є оригінальним (за визначенням), але й умови практичного використання результатів творчої діяльності на різних підприємствах теж, зазвичай, значно відрізняються один від одного. Практично при уточненні цілі оцінки в кожному окремому випадку розробляють індивідуальну для кожного конкретного об'єкта методологію розрахунків, котра дозволила б найбільш повно врахувати всі ціноутворюючі фактори, що впливають на його ринкову вартість. Ця методологія може враховувати минулі витрати на створення і придбання об'єкта, ринко-

ву кон'юнктуру і, крім того, може бути основана на здатності та можливості інтелектуальної власності приносити додатковий дохід підприємству.

Проблема оцінки вартості майнових прав є складною і теоретично ще не до кінця розв'язаною з теоретичних та методологічних позицій. Наукові

дослідження в цьому напрямі мають різні аспекти.

Загально визнано, що для оцінки вартості різних об'єктів інтелектуальної власності та нематеріальних активів існує щонайменше три основні альтернативні підходи – дохідний, витратний і ринковий.



Рис. 1. Класифікація методичних підходів до визначення збитків у зв'язку з порушенням виключних прав

Підхід «ціна на кількість». Методи цього підходу базуються на тому припущенні, що введення в цивільний обіг однієї одиниці контрафактної продукції зупиняє аналогічне введення в цивільний обіг, принаймні, однієї одиниці легальної продукції. За таких умов вартісне вираження збитку може визначатися шляхом множення ціни ліцензійної продукції на кількість контрафакту. Таким методом, як правило, визначається упущена вигода правовласника. Для розрахунку доходу, що отримав правопорушник, користуються другим методом цього підходу, знаходять добуток від ціни контрафакту на його кількість. Це найпростіші способи для визначення збитків, завданих у зв'язку з порушенням авторського права на комп'ютерні програми. Варто зазначити, що за умов визначення матеріаль-

ної шкоди використання методу «за ціною контрафакту на його кількість», тобто реального доходу, який отримав правопорушник, на нашу думку є цілком доцільним. [2, С. 54]

По-перше, цей метод не ускладнений трудомісткими розрахунками, по-друге, практично завжди в матеріалах кримінальної справи є необхідні документи для визначення матеріальної шкоди в рамках цього методу і, по-третє, дохід правопорушника є реальний, такий який вже здійснився. Окрім цього, сама наявність доходу правопорушника є тим юридичним фактом, який прямо пов'язаний з порушенням, і у вартісному вираженні показує нижню межу матеріальної шкоди, яка нанесена правовласнику.

Оціночні підходи. Відповідно до п. 26 Національного стандарту № 4

«Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», розмір збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності визначається станом на дату оцінки із застосуванням оціночної процедури накопичення прибутку (доходу), який не отримав суб'єкт права інтелектуальної власності та/або ліцензіат внаслідок неправомірного використання об'єкта права інтелектуальної власності, виходячи з обсягів виробництва та/або реалізації контрафактної продукції. Оціночний підхід передбачає визначення розміру тієї частини доходу, що отримана у зв'язку з наявністю в юридичної або фізичної особи майнових прав інтелектуальної власності. При цьому грошовим потоком чи доходом може бути:

- для методів переваги у прибутку і розподілу прибутків – різниця між прибутком суб'єкта права інтелектуальної власності, отриманого в результаті використання об'єкта права інтелектуальної власності, та прибутком, отриманим без використання такого об'єкта;

- для методу додаткового прибутку – додатковий прибуток, який отримано суб'єктом права інтелектуальної власності в результаті використання об'єкта права інтелектуальної власності;

- для методу роялті – ліцензійний платіж за надання прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

При цьому побудований грошовий потік, за одним з вищевказаних методів, не потребує подальшого дисконтування або капіталізації на певну дату, оскільки це не оцінка майнових прав, а розрахунок матеріальної шкоди

Стверджувати про схожість цього способу з методами «ціна на кількість» можна лише на перший погляд, оскільки поняття «оціночні процедури накопичення прибутку (доходу)» охоплює всі наявні методи дохідного підходу, зокрема такі як пряма та непряма капіталізація. В рамках класичних оціночних підходів (ринковий, дохідний та витратний) використовуються найбільш поширені три методи розрахунку збитку та упущеної вигоди у зв'язку з порушенням прав інтелектуальної власності, у тому числі і комп'ютерних програм, а саме:

- метод вартості «до і після» порушення;
- метод «якби не порушення»;
- метод фактичних витрат/втрат упущених можливостей.

Метод вартості «до і після» порушення. За допомогою методу, що базується на вартості «до і після» порушення, збиток розраховується через порівняння вартості майнових прав на комп'ютерну програму до події, що спричинила збитки, та вартістю майнових прав на комп'ютерну програму після цієї події. Різниця, зрозуміло, являє собою економічний ефект від події, що спричинила збиток. Цей метод потребує оцінки вартості майнових прав комп'ютерної програми безпосередньо перед подією, що спричинила збиток та, власне, після неї.

Метод «якби не порушення». За допомогою методу, що базується на правилі «якби не порушення», величина збитку розраховується безпосередньо шляхом вирахування суми економічного доходу, який отримав би власник майнових прав на комп'ютерну програму «якби не» настання події, яка спричинила збитки. Як правило, цей

метод складається з ретроспективного та перспективного прогнозів економічного доходу, який би отримав власник.

Ретроспективний прогноз починається з моменту настання першої події, яка спричинила збитки, і закінчується датою аналізу. Перспективний прогноз охоплює період з дати аналізу до моменту завершення події, яка спричинила збитки, та відсутності залишкового ефекту від цієї події. Зазвичай результат ретроспективного прогнозу приводиться до майбутньої вартості на дату аналізу, а результат перспективного аналізу – до поточної. Загальна величина збитку становить суму цих вартостей.

Метод фактичних витрат/втрат упущених можливостей. Цей метод оснований на минулих витратах на розробку та комерціалізацію комп'ютерної програми до дати аналізу, минулих втрат упущених можливостей по комерціалізації комп'ютерної програми до дати аналізу та майбутніх втрат упущених можливостей по комерціалізації комп'ютерної програми після дати аналізу. Минулі витрати на розробку комп'ютерної програми охоплюють всі прямі та непрямі витрати, а також витрати на комерціалізацію та просування на ринку і підприємницький стимул (наприклад, справедливий ставку доходності). Всі ці фактичні минулі витрати приводяться до поточної вартості на дату аналізу, як правило з врахуванням індексів інфляції.

Минулі втрати упущених можливостей включають дохід, який отримав би власник за відсутності події, яка спричинила збитки. Майбутні втрати упущених можливостей включають дохід, що отримав би власник

в майбутньому за відсутності події, котра спричинила збитки.

Загальна величина збитку, розрахована за допомогою цього методу дорівнює сумі трьох складових: минулих витрат на розробку, минулих та майбутніх втрат упущених можливостей.

В усіх перерахованих методах визначення збитку в рамках оціночних підходів, економічний дохід може бути визначений багатьма різними способами. Так, дохід може бути визначений на основі збільшення/зменшення кількості проданих примірників комп'ютерних програм, ціни за одиницю, ринкової частки, об'єму ринку і т.д. Також економічний дохід може бути визначений на основі збільшення/зменшення постійних та змінних виробничих втрат, постійних та змінних збутових та адміністративних витрат або постійних та змінних витрат на наукові дослідження. Окрім цього, економічний дохід може бути визначений на основі збільшення/зменшення капітальних витрат, інвестицій в оборотний капітал або витрат на виплату процентів.

Тепер розглянемо більш конкретний приклад розрахунок розміру збитків, завданих правовласнику через неправомірне використання торгової марки (ТМ), і визначимо основні проблеми і перешкоди здійснення оцінки завданих збитків.

Офіційна затверджена експертна методика з визначення матеріальної шкоди внаслідок порушення прав на ТМ на сьогоднішній день в Україні відсутня. Єдиним нормативним документом, який містить положення щодо розрахунку матеріальної шкоди (збитків) внаслідок неправомірного використання об'єктів права інтелек-

туальної власності є Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», який був прийнятий відповідно до ст. 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність». Як відомо, судово-експертна діяльність з визначення матеріальної шкоди при порушенні прав на ТМ нерозривно пов'язана з таким інститутом як оцінка майна та майнових прав. Проте, враховуючи відмінності судово-експертної та оціночної діяльності, а також низку спеціальних процесуальних вимог, які висуваються до проведення судової експертизи виникає потреба у розробці самостійної експертної методики з визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення прав на ТМ.

Застосування конкретного методу розрахунку матеріальної шкоди залежить від вихідних даних. Ураховуючи диспозитивність та договірні відносини на ринку комерціалізації торговельних марок, власник майнових прав на ТМ на свій розсуд вирішує як використовувати свій об'єкт – самостійно чи надавати його також у користування, заробляючи на цьому додаткові кошти. Тому в залежності, яким чином ТМ використовувалась власником і, які документи, у тому числі щодо розпоряджання майновими правами на ТМ є в наявності, обирається метод розрахунку

Нашій судовій практиці відомі три варіанти визначення розміру упущеної вигоди:

- витрати, які правовласник поніс в зв'язку з встановленням факту правопорушення та його припиненням, втрати частини ринку збуту, покупців, ліцензіатів. Це – перша

складність на шляху відшкодування завданих збитків, адже потрібно довести сам факт їх існування, що вимагає первісного збору даних про діяльність порушника;

- дохід, отриманий порушником від реалізації товару з використанням ТМ правовласника;

- дохід, від «неукладеного» ліцензійного договору. Якби порушник поведив себе добросовісно із дотримання законодавства, то для використання ТМ уклав би з її власником ліцензійний договір і виплатив винагороду, тому можлива (справедлива) ліцензійна винагорода вважається упущеною вигодою.

Найпершим кроком в процесі відшкодування збитків стає доведення факту порушення. Для застосування такої міри відповідальності, як відшкодування збитків, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення: [9]

1. Протиправна поведінка боржника, яка проявляється у невиконанні або неналежному виконанні ним зобов'язання;

2. Наявність збитків;

3. Причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданими збитками, тобто збитки мають бути наслідком саме даного порушення боржником зобов'язання, а не якихось інших обставин, зокрема дій самого кредитора або третіх осіб;

4. Вина боржника.

За відсутності хоча б одного з цих елементів відповідальність не настає.

Першою перешкодою відшкодування є те, що ті, хто використовує чужі ТМ, намагаються не копіювати їх повністю, а «творче» переробити, що ускладнює доведення факту неправо-

мірного використання ТМ. Запозичуючи відому на весь світ назву або фірмовий дизайн, вони трішки змінюють їх, як це показано на Рис. 2 далі.



Рис. 2. Приклади неправомірного використання брендового дизайну та добре відомої назви ТМ ADIDAS

Проте, потрібно зазначити, що існує ряд спільних слів, які не можуть бути використані ексклюзивно однією компанією, – це так звані слова, що не мають розрізняльних значень. Вони загальноживані і вже міцно асоціюються в уяві споживача з певним явищем. Торговельна марка визнається такою, що не має розрізняльної здатності, якщо вона складається із звичайного словесного позначення й не має необхідного ступеня оригінальності. До таких позначень належать надзвичайно прості, повсякденні найменування чи зображення, які є загальноживаними та не придатні для того, щоб відігравати роль спеціального розрізняльного засобу. [8]

Більше того, якщо певний праволоділець торговельної марки отримує право на перевагу у використанні вказаних слів, то він стане монополістом слів, необхідних й іншим для характеристики своїх товарів.

На противагу таким словам існують дистинктивні ТМ, котрі вирізняють продукт з решти завдяки оригінальній назві чи незвичайному візуальному зображенню.

Так, Апеляційною палатою розглядалося заперечення проти рішення про відмову в реєстрації об'ємного знака для товарів і послуг, що являє собою реалістичне зображення кухонної поролонової гумки. Підставою для відмови в наданні правової охорони було те, що позначення не має розрізняльної здатності, оскільки відображає лише форму, обумовлену необхідністю отримання певного технічного результату, притаманного господарським засобам, а саме поролоновим гумкам з хвилястою поверхнею. Хвиляста поверхня забезпечує покращення піноутворення та підвищує якість миття посуду, раковин і кухонних меблів: очищення поверхонь відбувається значно ефективніше й швидше.

Апелянт звернув увагу колегії на те, що знак може одержати правову охорону, набувши індивідуальність через використання, і зазначив, що саме завдяки такій хвилястій поверхні ці товари набули розрізняльної здатності в якості оригінальної торговельної марки, оскільки протягом тривалого часу (з 2006 року) виключно апелянт виготовляє й розповсюджує на ринку України губки, які мають вказану відмітну ознаку. Заявлена хвиляста форма губки є оригінальною, створена виключно для надання товару – губці побутовій – власної індивідуальності.

За результатами розгляду матеріалів справи колегією Апеляційної палати було встановлено, що губки з хвилястою поверхнею на ринку України розповсюджується низкою компаній,

мають спільну якість (виготовлені з поролону), певну характеристику (хвилясту поверхню) і тому втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки щодо відповідних товарів.

Такі губки однакові за формою й відрізняються за розмірами, реалізуються в упаковках, на які нанесений знак відповідного підприємства. Так само здійснюється й рекламування відповідних товарів.

Заявлене на реєстрацію об'ємне позначення, що являє собою форму побутової губки, заявлене саме для товару губка побутова.

Спираючись на визначення поняття «знак» та на основну функцію знака – відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб, – урахувавши специфіку такого виду знака, як об'ємний знак, а також за результатом всебічного розгляду наданих апелянтом документів і матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення не є оригінальним настільки, щоб споживач сприймав його саме як знак для товарів певного виробника й не має таких індивідуальних ознак, завдяки яким споживач зможе відрізнити товар – губка побутова – підприємства заявника від таких самих товарів інших осіб.

В Україні об'єктами копіювання зазвичай стають назви чи візуальний дизайн ТМ відомих фірм і компаній, але в США та Європі ця тенденція значно розвинулась (хоча в останній час схожі випадки можна зустріти і в нас) – в Америці, де можна зареєструвати як торгову марку своє ім'я та загальний імідж, і в рамках цієї ТМ випускати різноманітну продукцію (косметику, приміром), батьки нази-

вають своїх новонароджених дітей на честь знаменитостей, щоб, коли вони вирости, мали змогу використовувати власне ім'я як торговий бренд і опиратись на репутацію тезок. Проте така практика визнана протиправною – відомо ряд випадків, коли такі ТМ програвали справи про порушення прав на інтелектуальну власність в суді і отримували штраф і вимогу про зміну назви. В якості прикладів наводимо дві справи: судову заборону комерційного використання власного імені Шанель Джонс для салонів краси та блокування Інстаграм-профілю молоді блогерши Шанель Бонін. [6]

Іноді трапляється ситуація, коли дві ТМ двох фірм мають схожу назву і дизайн, аж до змішування. Цікавим у цьому контексті є спір виробників пива. «Перша приватна броварня» володіє правами на словесну ТМ «Різдвяний», у «Карлсбергу» ж є права на ТМ «Різдвяне». Проте торговельна марка «Карлсбергу» комбінована: містить не лише словесну частину, а й цілий ряд зображень.

«Перша приватна броварня» спробувала визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг конкурента через схожість аж до змішування. Суди всіх інстанцій дійшли висновку, що торговельні марки не схожі, бо в «Карлсбергу» вона містить низку зображень, що роблять її відмінною. Ця історія може спричинити нівелювання ролі словесних торговельних марок: додайте зображень (якомога більше) – і ваші знаки уже не схожі.

Визначення матеріальної шкоди внаслідок порушення прав на торгову марку, неможливе без з'ясування:

- фактичного використання ТМ власником;

- витрат на створення, розробку, маркетингові дослідження та рекламу ТМ;

- витрат на виробництво і реалізацію продукції, що виготовляється з використанням ТМ;

- обсягу переданих прав та інших умов ліцензійних договорів про використання ТМ;

- розміру та умов виплати ліцензійних платежів (роялті, винагороди) за використання ТМ.

В основі процесу визначення величини збитку від порушень прав на ТМ лежать п'ять основних принципів:

1. Кожна реалізована одиниця товару, незаконно маркована чужою ТМ, витісняє на ринку одну одиницю товару, яка належить власникові цієї ТМ.

2. Правовласник не несе витрати на виготовлення одиниці товару, незаконно маркованого належною йому ТМ, тому ці витрати не враховуються при визначенні величини нанесеного матеріального збитку.

3. Розмір завданих правовласнику збитків складається з величини частки прибутку, принесеного ТМ.

4. Порушник, що свідомо здійснює випуск контрафактної продукції, зацікавлений в приховуванні інформації про реальні доходи.

5. Порушник, що свідомо здійснює випуск контрафактної продукції, прагне отримати максимальний прибуток, використовуючи виробничі потужності з максимальною віддачею.

Завдані збитки відшкодовуються в повному обсязі, але відшкодування збитків не може бути спрямовано на збагачення потерпілого, він не повинен отримати більше, ніж мав би, якби правопорушення не відбулося.

Розмір і вид збитків в кожному конкретному випадку залежить від порушення і відомості знаку. Два найгірші наслідки, які можуть настати для власника ТМ після продажу підробок:

- споживачі втратять лояльність до бренду і перестануть його купувати через низьку якість;

- знак втратить розрізняльну здатність через те, що декілька осіб будуть одночасно його використовувати і споживач не буде асоціювати бренд з конкретним виробником.

Якщо незаконне використання знаку відбулось щодо товарів, власник знаку застосовує методичку кількості контрафакту. Це означає, що позивач має здійснити ретельний збір даних про кількість контрафактної продукції (не лише реалізованої, а й тієї, що зберігається на складах), ціну, за якою вона була продана, аналіз втраченої вигоди, – адже кожний проданий підроблений продукт замінив оригінал. Зібрати дані складно – порушник навряд чи представить доступ до власних записів і намагатиметься приховати інформацію, тож звертатись доведеться до багатьох побічних джерел. Досить часто сам процес збору інформації дорожчий за представлену компенсацію, тому більшість компаній дуже обережно ставляться до ідеї відшкодування таких втрат. [11]

Крім того, суд висовує вимогу – позивачу необхідно довести, що дохід дійсно мав би бути отриманий правовласником, якби не дії правопорушника. Позивач має довести, що особи, які продавали контрафакт, дійсно відмовилися купувати у нього товар, оскільки порушник запропонував більш вигідні умови, – встанови-

ти причинно–наслідковий хід подій, який призвів до втрати ним прибутку.

У Франції, Італії, Бельгії, Іспанії, Німеччині та Австрії стягнення доходу порушника в справах про захист виключних прав інтелектуальної власності є звичайною практикою. В Німеччині 75 % всіх позовів про порушення виключних прав – це позови про витребування незаконного доходу порушника.

Етичний аспект підходу базується на принципі неприпустимості збагачення від вчинення правопорушення. В економічному плані він спрямований на позбавлення порушника стимулів до вчинення правопорушення. Якщо потенційний порушник буде розуміти, що вся вигода, отримана від порушення буде відібрана, стимули для вчинення порушення мають зникнути.

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, розмір упущеної вигоди на користь потерпілого не може бути меншим від доходів, одержаних порушником. Ця норма закріплює універсальне застосування *disgorgement of profits* і запозичена з ЦК Нідерландів.

Іноді для визначення розміру збитків використовують метод гіпотетичного роялті. Використання ТМ генерує дохід (або опосередкований – через збільшення продажів товару, або прямий – через надання платної ліцензії на використання третій особі), тому метод гіпотетичного роялті є розповсюдженим. Цей метод застосовується в США та європейських країнах, а найсвіжіший приклад – Італія.

В ст. 125 Закону про промислову власність вказано, що суд повинен врахувати всі важливі обставини: негативні економічні наслідки (в т.ч.

упущену вигоду власника порушених прав); вигоду, отриману порушником; нематеріальні збитки (шкода репутації компанії та бренду).

Упущена вигода власника знаку чи патенту не може бути менше, ніж розмір роялті, який порушник мав би сплатити для отримання ліцензії на використання об'єкта.

Ідентична ситуація із використання ТМ без згоди власника: порушник, використовуючи ТМ без згоди власника, позбавляє його права одержати дохід у вигляді ліцензійного платежу, який він міг би отримувати, якби його право надавати згоду не було порушено.

Відшкодування завданої шкоди здійснюється в різних формах – в формі повного відшкодування збитків або компенсації.

Належність компенсації до форми відшкодування майнової шкоди безпосередньо впливає з п. г) ч. 1 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», згідно з яким суб'єкти авторського права і/або суміжних прав можуть вимагати в судовому порядку відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і/або суміжних прав, або виплату компенсації.

Розмір компенсації залежить від форми вини порушника. У ч. 1 ст. 614 ЦК України передбачається дві форми вини, умисел та необережність. На основі цього положення здійснено диференціацію розрахунку суми компенсації: за наявності умислу в порушенні – у потрібному розмірі, при необережності – у подвійному розмірі винагороди, яка була б сплачена у разі надання суб'єктом авторського права

і/або суміжних прав дозволу на використання об'єкта, що був неправомірно використаний порушником.

Основою для розрахунку компенсації є сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних справ.

Останньою проблемою, яку зустрічають правласники в Україні при процесі визначення розміру завданих збитків від неправомірного використання права на ІВ є рівень розвитку інституту оцінки інтелектуальної власності – зрозуміло, що займатись оцінкою розміру завданої шкоди має незалежний, ліцензійний експерт. Зараз проводиться розробка правових і інституційних засад становлення професії оцінювача – Фондом державного майна України (ФДМУ) було встановлено спеціалізації напрямку:

- 2 – «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності»:

- 2.1 – «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)»;

- 2.2 – «Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності».

З метою упорядкування діяльності фахівців з оцінки майнових прав інтелектуальної власності та прав інтелектуальної власності ФДМУ веде Державний реєстр оцінювачів, які отримали кваліфікаційне свідоцтво. У Державному реєстрі оцінювачів зазначається така інформація про оці-

нювачів: прізвище, ім'я та по батькові оцінювача, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, назва навчального закладу, який здійснював підготовку оцінювача, дата і номер протоколу рішення Екзаменаційної комісії про видачу кваліфікаційного свідоцтва, напрями оцінки майна, що зазначені у кваліфікаційному свідоцтві, інформація про підвищення кваліфікації за зазначеними напрямами, інформація про зупинення дії чи позбавлення кваліфікаційного свідоцтва, місце роботи оцінювача.

У Державному реєстрі оцінювачів станом на 27 листопада 2020 року зареєстровано 13183 оцінювача, у тому числі 3454 оцінювачів, які мають право оцінювати майнові права інтелектуальної власності, в тому числі ті, у яких призупитені документи. Кількість оцінювачів, які мають право оцінювати майнові права інтелектуальної власності на підставі чинних документів становить 1163 осіб.

В Таблиці 1 представлений регіональний аспект наявних оцінювачів.

У Реєстрі атестованих судових експертів станом на 27 листопада 2020 року зареєстровано 25 судових експертів, які мають право здійснювати судову експертизу та експертні дослідження за експертною спеціальністю «13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності».

В Таблиці 2 представлений аналіз наявних судових експертів за органами державної влади.

В Таблиці 3 представлений регіональний аспект наявних судових експертів.

Таблиця 1

Назва	Кількість, осіб	Питома вага, %
Всього оцінювачів, які мають право оцінювати майнові права інтелектуальної власності на підставі чинних документів, осіб	1163	100,0
в тому числі за регіонами:		
м.Київ	424	36,5
Дніпропетровська обл.	76	6,5
Харківська обл.	75	6,4
Львівська обл.	58	5,0
Київська обл.	56	4,8
Одеська обл.	55	4,7
Запорізька обл.	47	4,0
Донецька обл.	39	3,4
Вінницька обл.	30	2,6
Черкаська обл.	29	2,5
Миколаївська обл.	28	2,4
Полтавська обл.	25	2,1
Житомирська обл.	23	2,0
Чернігівська обл.	22	1,9
Херсонська обл.	18	1,5
Хмельницька обл.	19	1,6
Сумська обл.	19	1,6
Рівненська обл.	20	1,7
Луганська обл.	17	1,5
Закарпатська обл.	15	1,3
Тернопільська обл.	14	1,2
Волинська обл.	13	1,1
Івано-Франківська обл.	13	1,1
Чернівецька обл.	13	1,1
Кіровоградська обл.	10	0,9
АРК	5	0,4

Таблиця 2

Назва	Кількість, осіб	Питома вага, %
1 Всього судових експертів оцінювачів, які мають право здійснювати судову експертизу та експертні дослідження за експертною спеціальністю «13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності» на підставі чинних документів, осіб	25	100,0
1.1 Фахівець держ. спец. установи	20	80,0
1.1.1 МЮУ	10	50,0
1.1.2 МВС	10	50,0
1.2 Не є фахівцем держ. спец. установи	5	20,0

Таблиця 3

Назва	Кількість, осіб	Питома вага, %
Всього судових експертів оцінювачів, які мають право здійснювати судову експертизу та експертні дослідження за експертною спеціальністю «13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності» на підставі чинних документів, осіб	25	100,0
Дніпропетровська обл.	1	4,0
Запорізька обл.	1	4,0
Київська обл.	1	4,0
Львівська обл.	1	4,0
м.Київ	17	68,0
Одеська обл.	1	4,0
Тернопільська обл.	1	4,0
Харківська обл.	1	4,0
Черкаська обл.	1	4,0

Висновки. Проблеми оцінювання збитків від незаконного використання інтелектуальної власності виникають у зв'язку з недостатнім обсягом вірної інформації про ринкову ситуацію під час прогнозу конкурентоспроможності оцінюваного об'єкта та циклу його життя. Важливо відзначити, що всі розрахунки необхідно вести виходячи з реальних для практичного здійснення планів.

Найважливіша складність оцінки збитків від незаконного використання об'єктів інтелектуальної власності полягає в труднощі кількісного визначення результатів комерційного використання конкретного об'єкта, який знаходиться в розробці, на стадії промислового освоєння або експлуатації. Це пов'язано з великою кількістю факторів, які впливають на нього.

При оцінці «компонентів» збитку застосовуються різні методи:

для визначення суми витрат при відновленні порушеного права – витратний і порівняльний методи.

для встановлення реального збитку-прибутковий і порівняльний.

для визначення непрямого збитку – упущеної вигоди – прибутковий і/або порівняльний.

На практиці, не використовується якийсь один метод. Оцінювачі застосовують поєднання і комплекс способів, щоб отримати результат, відповідний дійсності.

Також фахівцем враховуються економічні показники. Серед них:

витрати компанії-порушника на виробництво контрафактної продукції та її реалізацію;

термін, протягом якого порушник використовував об'єкт, що знаходиться під юридичним захистом;

обсяги виготовленої та реалізованої контрафактної продукції.

Розмір збитку може бути значним. Особливо часто це відбувається, коли єдиною конкурентною перевагою бізнесу є виключне право на інтелектуальну власність, і він отримує левову частку прибутку, завдяки реалізації цього права.

Проведене дослідження свідчить про те, що під час визначення збитків від порушення виключних прав, в основному, використовуються методичні підходи, засновані на кількості контрафактної або фальсифікованої продукції. Такий стан пояснюється тим, що дані підходи розроблено в рамках класичних оціночних методів, які широко використовуються для вартісної оцінки об'єктів інтелектуальної власності і є, по-перше, загальновідомими, по-друге, загальнодоступними.

В Україні відшкодування завданих матеріальних збитків через неправомірне використання об'єктів ІВ ускладнене через ряд обставин:

- Для отримання відшкодування потрібно довести факт порушення, що може бути досить складно.

- Відшкодування за завдану шкоду може не покрити розмір витрат на судовий процес, тому велика кількість компаній тільки добиваються заборони на використання власного об'єкту ІВ.

- Збір інформації для суду – достатньо складний процес, потрібно визначити розмір заподіяної шкоди і встановити причино-наслідковий хід подій.

- Інститут оцінки об'єктів ІВ не досить розвинений. Немає ні достатньої кількості регулюючих норм, ні достатньої кількості виконавців – оцінювачів.

Проте можна відзначити, що в будь-якому випадку інститут оцінки об'єктів ІВ розвивається і набуває досвіду.

Перспективи подальших досліджень: у подальших дослідженнях необхідно розглянути проблеми, які

виникають з різними об'єктами авторських прав, більшості з яких часом неможливо дати кількісних оцінок якісних характеристик. Деякі об'єкти унікальні і не мають аналогів, або їх параметри кардинально відрізняються від подібних об'єктів, представлених на ринку. Це стосується порівняльного підходу. У витратному підході важко розрахувати внесок автора, а саме вартісну оцінку його трудових витрат, вкладених у твір. А в дохідному підході спрогнозувати майбутні потоки платежів.

Оцінка авторських прав, які виникають у всесвітній павутині, ще не розвинена і є окремою проблемою для наукових досліджень для складання методології проведення оцінки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1185 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 75 (15.10.2007). – Ст. 2792.

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

3. Бутнік–Сіверський, О. Б. Теоретичні передумови визначення розміру збитків від порушення майнових прав інтелектуальної власності / О. Б. Бутнік–Сіверський // Інтелектуальна власність в Україні – 2013. – № 6. – С. 32–42.

4. Гусаковська Т. О. Підходи до визначення розміру збитків від неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності / Т. О. Гусаковська // Науковий вісник Полтавського університету еконо-

міки і торгівлі. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 3. – С. 86–91. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpushk_2014_3_14.

5. Максимов С. Й. Підходи та методи визначення розміру збитків внаслідок порушення авторських прав на комп'ютерні програми / С. Й. Максимов, І. Ю. Поліщук // Криміналістика і судовая експертиза. – 2013. – Вып. 58(1). – С. 391–399.

6. Ім'я особи як торговельна марка або чому дочка Бейонсе спричинила судовий спір, за матеріалами сайту IPStyle, 2018 [Електронний ресурс] URL: <https://ipstyle.ua/ua/im-ja-osobi-jak-torgovelnna-marka-abo-chomu-dochka-bejonse-sprichinila-sudovij-spir/> (дата звернення 16.10.2020).

7. Коваль А. Практика: Тріумфальна марка, 2016 [Електронний ресурс] Сайт журналу Український Юрист, № 05 URL: <http://jurist.ua/?article/1078> (дата звернення 16.10.2020).

8. Костенко І.А., Про розрізняльну здатність торговельної марки [Електронний ресурс] URL: <https://ukrpatent.org/uk/articles/kostenko-290413> (дата звернення 16.10.2020).

9. Томаров І. Доведення збитків за незаконне використання торговельної марки, за матеріалами сайту LegalShift 2019 [Електронний ресурс] URL: <http://www.legalshift.com.ua/?p=1383> (дата звернення 16.10.2020).

10. Трачук Ю. М. Недобросовісна реєстрація позначення як акт недобросовісної конкуренції, 2011 р. [Електронний ресурс] URL: <https://blog.liga.net/user/ytrachuk/article/6054> (дата звернення 16.10.2020).

11. Шабаровський Б. Тенденції розгляду спорів про захист прав на торговельну марку, 2019 [Електронний ресурс] Сайт газети «Закон і Бізнес» URL: <https://zib.com.ua/ua/139987-tendencii-rozglyadu-sporiv-pro-zahist-prav-na-torgovelnnu-mar.html> (дата звернення 16.10.2020).

REFERENCES:

1. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Natsionalnyi standart № 4 «Otsinka mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti” : vid 03.10.2007 r., № 1185 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “National standard № 4 «Valuation of intellectual property rights» from 03.10.2007 № 1185]. (2007). Ofitsiyni visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine, 75. Art. 2792 [in Ukrainian].

2. Butnik–Siverskyi, O.B. (2011). Pidkhody do vyznachennia zbytkiv vid vykorystannia piratskoho prohramnoho zabezpechennia (peredumovy metodyky sudovoi ekspertyzy) [Approaches to determining losses from the use of pirated software (prerequisites for the methodology of forensic examination)]. Intelektualna vlasnist – Intellectual property, 11, 51–60 [in Ukrainian].

3. Butnik–Siverskyi, O.B. (2013). Teoretychni peredumovy vyznachennia rozmiru zbytkiv vid porushennia mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti [Theoretical preconditions for determining the amount of losses from the violation of property rights of intellectual property]. Intelektualna vlasnist v Ukraini – Intellectual property in Ukraine, 6, 32–42 [in Ukrainian].

4. Husakovska, T.O. (2014). Pidkhody do vyznachennia rozmiru zbytkiv vid nepravomirnoho vykorystannia obektiv intelektualnoi vlasnosti [Approaches to determining the amount of losses from misuse of intellectual property]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Serii: Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Series: Economic Sciences, 3, 86–91. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpushk_2014_3_14 [in Ukrainian].

5. Maksymov, S.Ye., Polishchuk, I.Yu. (2013). Pidkhody ta metody vyznachennia rozmiru zbytkiv vnaslidok porushennia avtorskykh prav na kompiuterni prohramy [Approaches and methods for determining

the amount of losses due to copyright infringement on computer programs]. *Kriminalistika i sudebnaia ekspertiza – Criminalistics and Forensic Examination*, 58(1), 391-399 [in Ukrainian].

6. Imia osoby yak torhovelna marka abo chomu dochka Beionse sprychynyla sudovyi spir [Name of a person as a trademark or why Beyonce's daughter caused a lawsuit]. (2018). *ipstyle.ua*. Retrieved from <https://ipstyle.ua/ua/im-ja-osobi-jak-torgoveln-marka-abo-chomu-dochka-bejonse-sprichinila-sudovij-r/#:~:text=%E2%80%8BТа%20не%20завжди%20наявність,дочки%20Бейонсе%20—%20Blue%20Ivy%20Carter.&text=Наслідком%20умовиводів%20пані%20Моралес%20стало,Carter%20до%20Патентного%20відомства%20США> [in Ukrainian].

7. Koval, A. (2016). *Praktyka: Triumfalna marka* [Practice: Triumphal Mark]. *Ukrainskyi Yuryst – Ukrainian Lawyer*, 05. Retrieved from <http://jurist.ua/?article/1078> [in Ukrainian].

8. Kostenko, I.A. (n.d.). *Pro rozriznialnu zdatnist torhovelnoi marky* [On the

distinctiveness of the trademark]. *ukrpatent.org*. Retrieved from <https://ukrpatent.org/uk/articles/kostenko-290413> [in Ukrainian].

9. Tomarov, I. (2019). *Dovedennia zbytkiv za nezakonne vykorystannia torhovelnoi marky* [Proof of damages for illegal use of the trademark]. *www.legalshift.com.ua*. Retrieved from <http://www.legalshift.com.ua/?p=1383> [in Ukrainian].

10. Trachuk, Yu.M. (2011). *Nedobrosovisna reiestratsiia poznachennia yak akt nedobrosovisnoi konkurentsii* [Unfair registration of a designation as an act of unfair competition]. *blog.liga.net*. Retrieved from <https://blog.liga.net/user/ytrachuk/article/6054> [in Ukrainian].

11. Shabarovskiy, B. (2019). *Tendentsii rozghliadu sporiv pro zakhyst prav na torhovelnu marku* [Trends in trademark disputes]. *zib.com.ua*. Retrieved from https://zib.com.ua/ua/139987-tendencii_rozglyadu_sporiv_pro_zahist_prav_na_torgoveln_mar.html [in Ukrainian].