

УДК 657.421.31

Ткачов М.М., аспірант

Національний технічний університет «ХП»

## **ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ВІД ПОРУШЕННЯ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ**

У статті розглянуті проблеми відшкодування збитку правовласникам об'єктів інтелектуальної власності під час продажу контрафактної продукції. Розглянуті всі основні типові ситуації порушень виключних прав на результати творчої праці і запропоновано основні підходи і методи оцінки збитків, які при цьому виникають. Надано узагальнену оцінку практичного застосування вказаних підходів та методів, при визначенні економічних збитків від порушення виключних прав.

**Ключові слова:** контрафакт, правовласники, збитки, об'єкти інтелектуальної власності, методи, порушення, метод мінімакса.

Tkachov M.

## **RESEARCH METHODS FOR DETERMINATION OF LOSS FROM INFRINGE THE EXCLUSIVE RIGHT**

The article deals with the problem of damages to right holders of intellectual property rights in the sale of counterfeit goods. All the main typical situations of violations of exclusive rights to the creative work and proposed the basic approaches and methods for assessing the losses which occur during. Given a generalized assessment of the practical application of these approaches and methods in determining the economic damage caused by violation of the exclusive rights.

It is proved that the amount of damages is determined by the sum of the expenditure required to redress a "lost property" (real damage) and the amount of lost revenue (loss of profits). On the basis of processing a variety of sources and practices determine the economic loss of rights holders in violation of their exclusive rights, methodical approaches to determining the amount of loss incurred in connection with the violation of intellectual property rights, which are currently used by economists, appraisers, forensic experts and private organizations can be classified in a certain way. Grounded three group classification methods for determining losses from the infringement of exclusive rights: the classic valuation methods - market, income and cost; number of methods of counterfeiting - the original price by the number of counterfeit goods; price on his counterfeits quantity; complex (mixed) methods: a comparison of "before and after the breach"; method of weighted average prices; coefficient analysis method.

The study shows that currently in determining damages from infringement of exclusive rights in the main methodological approaches used, based on the number of counterfeit or adulterated products. This situation is explained by the fact that these

approaches are designed under the classical evaluation methods are widely used for the valuation of intellectual property and is, firstly, generally known, and secondly, publicly available. However, practical use of the activity of various evaluation approaches provides different results and calculations. This indicates a certain imperfection methodological framework, as well as the need for its improvement and development. According to the author, promising for further development appears evaluation approach to determining the amount of damages for violations of their respective owner's exclusive rights on the basis of minimax. The proposed approach, firstly, lets move away from the uniqueness of the results of the calculation; secondly, allows to prove certain confidence intervals fluctuations in the amount of damages based on a number of objective and subjective factors; thirdly provides a combination of several methodological approaches can substantially improve the reliability and validity of the final result.

**Key words:** counterfeiting, copyright holders, loss of intellectual property, techniques, disorders, minimax method.

Гкачев М.М.

### **ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА ОТ НАРУШЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ**

В статье рассмотрены проблемы возмещения ущерба правообладателям объектов интеллектуальной собственности при продаже контрафактной продукции. Рассмотрены все основные типовые ситуации нарушений исключительных прав на результаты творческой работы и предложены основные подходы и методы оценки убытков, которые при этом возникают. Предоставлено обобщенную оценку практического применения указанных подходов и методов при определении экономического ущерба от нарушения исключительных прав.

**Ключевые слова:** контрафакт, правообладатели, убытки, объекты интеллектуальной собственности, методы, нарушения, метод минимакса.

**Постанова проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями.** В останні 15–20 років Україна вважається притулком всілякого контрафакту. Проте уявлення про нашу країну як про світовий смітник, мешканці якої харчуються і користуються виключно низькоякісними заміниками оригіналів і шкідливими підробками, вірне лише частково. Практично всі країни світу в більшій чи меншій мірі страждають від цієї проблеми. Економіки держав і громадян-споживачі зазнають величезних втрат. За висновком деяких експертів, світовий ринок контрафактної продукції в 2015 році виросте більш ніж на 20% і досягне рекордної цифри – 1,6 трлн

доларів [8]. При цьому найгостріше стоїть питання про ефективний захист об'єктів авторського права і суміжних прав. Так, згідно з проведеним дослідженням компанією IDC, в 2010 р. рівень піратства в Україні становить 85 %, у 2011-2013 рр. він зріс ще на 1 % щорічно, тобто 89 %, що є одним із найвищих у Європі, а втрати національної економіки від комп'ютерного піратства сягали понад 450 млн. доларів на рік. Зниження рівня піратства в Україні лише на 10 % збільшить надходження до держбюджету на 116 млн. доларів і забезпечить робочі місця для 6 тис. висококваліфікованих фахівців ІТ-сектора [12, 15].

Контрафакція – різновид фальсифікації, навмисне, в комерційних цілях, незаконне введення в комерційний оборот об'єктів, на які поширюються дії законів України про авторське право і суміжні права, промислової власності, а також міжнародних договорів [6]. Поняття «фальсифікація» і «контрафакція» широко використовуються в науковій і практичній діяльності, проте як процесуальні категорії вони ще недостатньо використовуються. Останнім часом до понять «фальсифікація» і «контрафакція», в основному, звертаються у зв'язку з товарним оборотом, маючи на увазі фальсифікацію і контрафакцією продукції [17].

Актуальність і важливість дослідження економічних проблем контрафакту на українському товарному ринку визначається декількома причинами. Основні з них наступні [18]:

1. Процес активної інтеграції України у світову економіку, результатом якого став вступ нашої країни до СОТ.

2. Прагнення перевести українську економіку на інноваційний шлях розвитку, який неможливий без функціонування цивілізованих ринків, де контрафактна продукція не може бути за визначенням.

3. Великі економічні та іміджеві втрати нашої країни, зумовлені виробництвом і обігом контрафактних виробів.

Виходячи з цих завдань, дослідження методів визначення економічних збитків від порушення виключних прав є важливою і надзвичайно актуальною задачею.

**Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.** Питаннями вартісної оцінки збитків

правовласників від порушення виключних прав приділяли певну увагу низка вітчизняних та зарубіжних вчених. У першу чергу, слід відзначити наукові праці Бутнік-Сіверського О. [1, 2], Ефімова А. [5], Коваля А. [7], Косаренко О. [8], Костіна А. [9], Максимова С. [11], Поліщука І. [14], Яскевича Е. [20], Джейкоба П. [4], Русма Дж. [16] та ін. Дослідження цих авторів стали основою для визначення методичних підходів у визначення розміру збитків правовласників під час порушення їх виключних прав. Разом з тим, ще є ціла низка невіршених питань, що передбачає проведення додаткових досліджень у цьому напрямку. Такий висновок підтверджується наступними причинами:

- ні в Україні, ні в світі на цей час ще не вирішена проблема стандартизації підходів до аналізу об'єктів інтелектуальної власності з метою визначення розміру упущеної вигоди та економічного збитку правовласників результатів творчої діяльності і засобів індивідуалізації;

- державний бюджет втрачає значну частину доходів у результаті приховування контрафакторами та фальсифікаторами одержаних прибутків, у результаті чого формується тіньовий сектор економіки, дискредитується авторитет вітчизняних і зарубіжних підприємців, споживачам наноситься матеріальна та моральна шкоду (збитки);

- правовласники, споживачі і держава несуть підвищені витрати, пов'язані із захистом своїх прав та інтересів, зі збором доказів за фактами порушень, з розслідуванням самих порушень, а також з відшкодуванням збитків від правопорушення;

- таке кримінальне явище як вироблення та продаж контрафактної продукції знижує міжнародний авторитет країни, посилює кримінальну напруженість, зменшує приплив інвестицій, сприяє появі організованих злочинних угруповувань.

**Цілі статті.** Метою даного дослідження є розвиток методології і методів економічного аналізу та оцінки збитків правовласників товарних знаків від контрафакції; вдосконалення вартісного моделювання упущеної вигоди та економічного збитку правовласників інтелектуальної власності в умовах невизначеності та створення ефективної інфраструктури управління інноваційною

діяльністю та формування привабливого інвестиційного клімату в Україні в інноваційно-інтелектуальній сфері.

**Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.** Наявність збитків є першою й обов'язковою умовою відповідальності за їх спричинення. Автори роботи [11] наголошують на тому, що у зв'язку з цим важливо визначити поняття «збитки». Узагальнюючи теоретичну базу – законодавство України (ст. 22 Цивільного кодексу України [19], ст. 244 (розділ 2) Господарського кодексу України [3]), підзаконні відомчі акти тощо, під збитками слід розуміти реальні і/або необхідні витрати правовласника (ліцензіара і/або ліцензіата) на роботи, послуги та матеріали в ринкових цінах (за станом або на дату порушення, або на дату проведення експертизи, або на дату, визначену судовим актом), необхідні для відновлення порушеного права, а також неoderжані доходи, які правовласник (ліцензіар і/або ліцензіат) отримав би за звичайних умов цивільного обороту, якби його право не було порушене. З цього визначення виходить, що розмір збитків визначається сумою витрат, необхідних для відновлення порушеного права, «втраченим майном» (реальний збиток) і величиною неoderжаних доходів (упущеної вигоди) [11].

Розмір збитків багато в чому залежить від характеру та виду правопорушення, регіону де воно здійснювалося, кон'юнктури цільового ринку, виду та змісту правовідносин, повноти вихідних документів, які представлені на дослідженнях та ін. Український вчений О.Б. Бутнік-Сіверський звертає увагу на таку ознаку, як джерело надходження документів (правовласник чи порушник) [1]. Виходячи з цієї ознаки можна виокремити два підходи до визначення розміру збитків: підходи, засновані на документах правовласника і підходи, засновані на документах порушника. Перший підхід вважається більш об'єктивним, так як дохід порушника, зазвичай, суттєво менший за розмір втрат правовласника.

На основі опрацювання різних джерел [1, 4, 9, 11, 14, 20] та практики визначення економічних втрат правовласників при порушенні їх виключних прав, методичні підходи до визначення

розміру понесених збитків у зв'язку з порушенням права інтелектуальної власності, які на даний час використовуються економістами, оцінювачами, судовими експертами та приватними організаціями можна певним чином класифікувати. Такого роду класифікація наведена на рис.1.

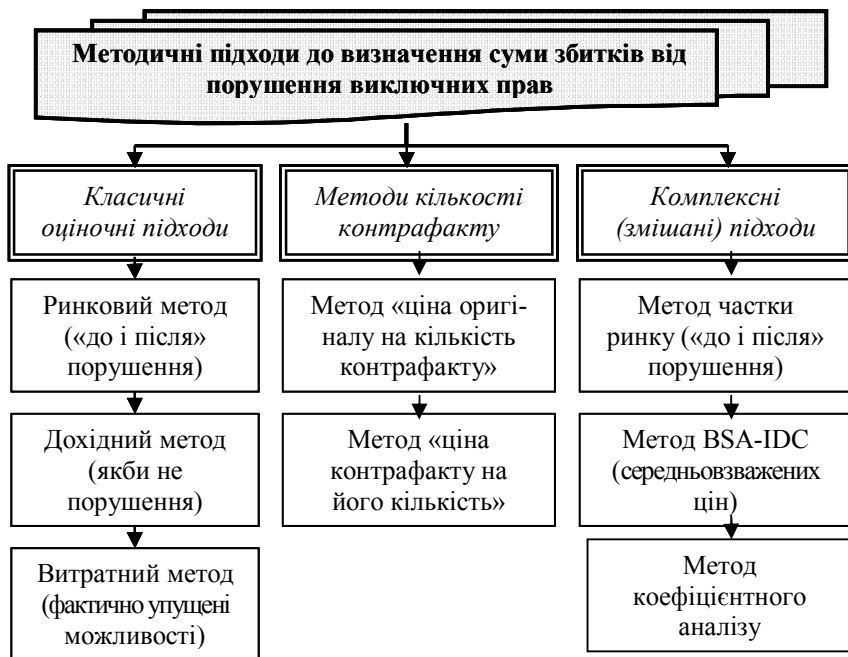


Рис. 1. Класифікація методичних підходів до визначення збитків у зв'язку з порушенням виключних прав

На наш погляд, збитки правовласників від порушення їх виключних прав можуть бути оцінені, як функція упушеної вигоди правовласників – доходу, неoderжаного ними внаслідок порушення їх майнових авторських прав. Позиція правовласника при цьому зводиться до того, що кожна контрафактна одиниця продукції,

куплена користувачем у порушника, зменшує на одиницю обсяг продажів легальної продукції.

Ця позиція знаходить своє втілення у методичному підході, з використанням якого можна оцінити матеріальні збитки від порушення виключних прав:

$$Z_{\text{поруш}} = \sum_{i=1}^{i=m} N_i C_i + M_{\text{поруш}}^{\text{мор}}, \quad (1)$$

де  $Z_{\text{поруш}}$  – збитки правовласників від порушення їх виключних прав;  $N_i$  – обсяг конфіскованих (вироблених) контрафактних виробів  $i$ -го виду;  $m$  – кількість асортиментних позицій продукції, за якими виявлено порушення;  $C_i$  – ринкова ціна  $i$ -го виробу;  $M_{\text{поруш}}^{\text{мор}}$  – розмір моральної шкоди, встановлений правовласником.

Модель (1) слід розглядати як верхню межу (максимальний розмір) збитків (упущеної вигоди), так як є низка факторів, які свідчать, що модель (1) у більшості випадків не спрацьовує, так як фактичні збитки правовласників можуть бути значно меншими. Основні з цих факторів наступні:

а) при розрахунку матеріальних збитків від порушення виключних прав прийнято виходити з того, що на час вчинення правопорушення один контрафактний товар витісняє з ринку один оригінальний товар. Модель (1) фіксує тільки *потенційну можливість* такого витіснення. Такий стан слід кваліфікувати як замах на злочин або незакінчений злочин за ст. 229 Кримінального кодексу України, оскільки матеріальної шкоди порушник не завдав через те, що не встиг реалізувати контрафакт. Тобто, конфіскований контрафакт ще не свідчить про реальні матеріальні втрати правовласника. Фактичне витіснення визначається обсягом продажу товару, тобто як різниця між виробленим  $N_i^{\text{виробл}}$  і конфіскованим  $N_i^{\text{конф}}$  обсягом контрафакту;

б) навіть реалізований правопорушником контрафактний товар ще не означає, що правовласник міг би замість нього реалізувати оригінальну продукцію і отримати певний дохід. На ринку все залежить від попиту і пропозиції, на які суттєво

впливають ціна виробу, рівень маркетингового супроводу, регіони продажу, рівень сервісу, особисті зв'язки і т.п.;

в) вимагання правовласником компенсації моральної шкоди, якщо внаслідок порушення його прав він зазнав моральних страждань, не завжди коректно. Через специфічність поняття моральної шкоди довести її наявність проблематично, тому від правовласника вимагають лише грошової оцінки заподіяної йому моральної шкоди. Вимагати моральної компенсації слід за умов, якщо порушені немайнові права автора, такі як право на ім'я, на оприлюднення твору тощо.

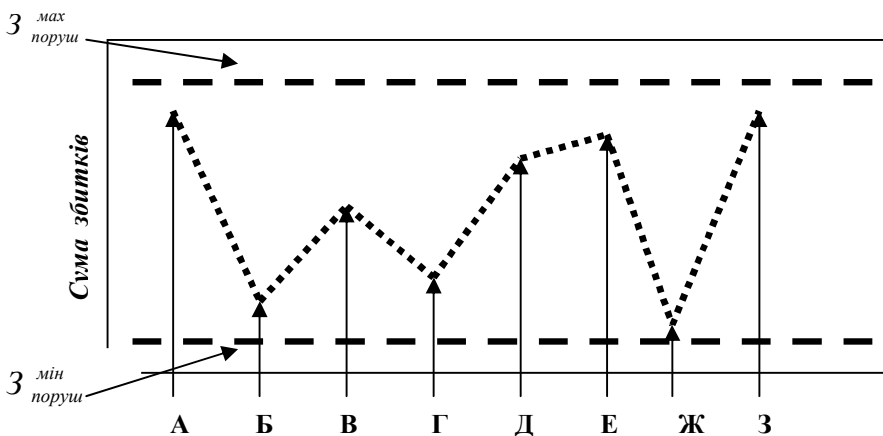
Все це дозволяє стурдувати, що модель (1) визначення збитків від порушень виключних прав відтворює їх максимально можливу величину  $Z_{поруш}^{max}$  :

$$Z_{поруш}^{max} = Z_{поруш} = \sum_{i=1}^{i=m} N_i C_i + M_{поруш}^{мор} . \quad (2)$$

На нашу думку, існує і мінімальна межа матеріальних втрат правопорушників, яка визначається рівнем, та визначається існуючим у нашій країні кримінальним законодавством: штраф від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 3400 грн) з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення. Крім цього, сама наявність доходу правопорушника є тим юридичним фактом, який прямо пов'язаний з порушенням, і у вартісному вираженні, також показує нижню межу матеріальної шкоди, яка завдана правовласнику.

Сума збитків, яка визначається різними методичними підходами  $A \dots Z$ , частіше всього буде коливатися в досить широких інтервалах (рис.1). Як правило, ці коливання знаходяться в інтервалі  $Z_{поруш}^{мін} \dots Z_{поруш}^{max}$  . З цього виходить, що оціночний варіант суми збитків може бути виконаний з використанням підходу мінімаксу, який у багатьох випадках надає в певній мірі прийнятні результати.





*Методи визначення збитків від порушення виключних прав*

Рис. 2. Графічна інтерпретація методичного підходу мінімаксу до визначення збитків від порушення виключних прав

**Висновки.** 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. Разом з тим, використання в практиці оціночної діяльності різних підходів надає і різні результати розрахунків. Це свідчить про певну недосконалість методичної бази, а також про необхідність її удосконалення та розвитку. На думку автора, досить перспективним для подальшого опрацювання є оціночний підхід до визначення суми збитків правовласників при порушенні їх виключних прав на основі мінімаксу. Пропонований підхід, по-перше, дозволяє відійти від однозначності результатів розрахунку; по-друге, дозволяє обґрунтувати певні довірчі інтервали коливання розміру збитків в

залежності від низки об’єктивних та суб’єктивних факторів; по-третє, передбачає поєднання декількох методичних підходів, що може суттєво підвищити надійність та обґрунтованість кінцевого результату.

1. Бутнік-Сіверський О. Підходи до визначення збитків від використання піратського програмного забезпечення (передумови методики судової експертизи) / О. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність. – Київ:ТОВ "Аспект-2003", 2011, №11. – С.51–60.

2. Бутнік-Сіверський О. Роздуми судового експерта або Постановка проблеми визначення шкоди (збитків) від піратського ПЗ/О. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність. – Київ : ТОВ "Аспект-2003", 2011, № 6. – С.71–73

3. Господарський кодекс України: від 16.01.2003 р. №436-IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22.

4. Джейкоб П. Рузма (Jacob P.Roosma), Джеймс Л. Керр (James L. Kerr) и Роберт Ф. Рейли (Robert F. Reilly) (Научный редактор перевода: А.В. Костин) – Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности // Business Valuations Guide. – №1. – 2007. – с. 158-175.

5. Ефимов А.Н. – Оценка ущерба от распространения контрафактных копий программ // Московский оценщик. – №5. – 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.valnet.ru/m7-26.phtml>.

6. Закон України «Про авторське право і суміжні права», від 23.12.1993 р., № 3792-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №13 (29.03.1994). – Ст. 64.

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

8. Косаренко О. І. Проблема визначення розміру збитків в справах про порушення авторських прав / О. І. Косаренко // Часопис Академії адвокатури України – №12 (3’2011). – С. 1–5.

9. Костин А.В., Елисеєв В.М. Актуальные вопросы оценки убытков правообладателей товарных знаков // Интеллектуальная собственность: управление и оценка. Тез. докл. Международной научно-практической конференции 22-23 мая 2008 г. – Павлодар, 2008. – С.109-118.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України, від 13.04.2012 р., № 4651-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37 (25.05.2012). – Ст. 1370.

11. Максимов С.Й. Підходи та методи визначення розміру збитків внаслідок порушення авторських прав на комп’ютерні програми / С. Й. Максимов, І. Ю. Поліщук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [file:///C:/Users/PGP/Downloads/krise\\_2013\\_58\(1\)\\_51.pdf](file:///C:/Users/PGP/Downloads/krise_2013_58(1)_51.pdf)

12. Мамасва М. Рівень піратства в ІТ-секторі України становить 86% – звіт IDC [Електронний ресурс] // Інформаційна агенція Голос // Суспільство. – 2011. – Режим доступу: [http://www.golosua.com/ua/main/article/suspilstvo/20110617\\_uroven-piratstva-v-IT-sektore-ukrainyi-sostavlyayet-86-otcht-IDC/](http://www.golosua.com/ua/main/article/suspilstvo/20110617_uroven-piratstva-v-IT-sektore-ukrainyi-sostavlyayet-86-otcht-IDC/).

13. 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

14. Полищук И.Ю. Основные подходы, которые применяются при расчете размера ущерба при нарушениях авторских прав на компьютерные программы / И. Ю. Полищук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://intellect.org.ua/sites/default/files/doklad\\_polishchuk.pdf](http://intellect.org.ua/sites/default/files/doklad_polishchuk.pdf)

15. Рудик Т.В. Відповідальність за порушення авторського права / Т.В.Рудик // Часопис Київського університету права. – №2. – 2012/2. – С.249–251.

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

17. Сафарова И.М. К вопросу о проблемах контрафакта и фальсификации в современных условиях / И.М.Сафарова, А.Д.Орлова, Л.Т.Чугрина // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы, № 1, 2010. – С. 317-320.

18. Ткачов М.М. Економіка контрафакту: визначення збитків та обґрунтування шляхів попередження / М.М.Ткачов, П.Г.Перерва // Інновації у маркетингу та менеджменту: монографія / за заг. ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 244–255.

19. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.

20. Яскевич Е.Е. Систематизация методов оценки убытков правообладателей ПО для ЭВМ от контрафакции / Е. Е. Яскевич, Е.И.Володенкова // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2013. – № 3. – С. 36 – 49.