
7

ЕКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

УДК 347.772(094.7)

І.Ю. Поліщук, судовий експерт

*Науково-дослідний центр судової експертизи
з питань інтелектуальної власності*

ЗАСТОСУВАННЯ ДОХІДНОГО ОЦІНОЧНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

У статті наводяться алгоритми розрахунку матеріальної шкоди внаслідок порушення прав на торговельну марку основними методами дохідного оціночного підходу. Надано узагальнену оцінку практичного застосування вказаних методів при проведенні судових експертиз за напрямом економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

На сьогоднішній день в Україні відсутня офіційна затверджена експертна методика з визначення матеріальної шкоди внаслідок порушення прав на торговельну марку (далі — ТМ). Єдиним нормативним документом, який містить положення щодо розрахунку матеріальної шкоди (збитків) внаслідок неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності є Національний стандарт № 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності” (далі — Національний стандарт № 4) [1], який був прийнятий відповідно до ст. 9 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність” (далі — Закон про оцінку) [2]. 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.

Питанням визначення збитків внаслідок порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності присвячені наукові праці О.Б. Бутнік-Сіверського [3], А.Н. Єфимова [4], Н.В. Линнік [5]. Серед зарубіжних дослідників необхідно зазначити таких авторів: Дж. Русма (J. Roosma), Дж. Керр (J. Kerr) и Р. Рейли (Robert F. Reilly) [6] та Гордона В. Сміта [7].

Національний стандарт № 4 [1] є методичною основою незалежної оцінки майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності. Положення цього стандарту не враховують низки вимог, які висуваються до проведення судових експертиз, а в деяких випадках прямо суперечать Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень [8] (далі — Інструкція), зокрема, що стосується такої норми-заборони як самостійне збирання матеріалів, які підлягають дослідженню. Тобто, експерт при вирішенні питання користується тільки матеріалами справи та наданими об'єктами дослідження.

Відповідно до п. 26 Національного стандарту № 4 [1] 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.

Оціночна процедура накопичення прибутку (доходу) відноситься до методів дохідного оціночного підходу і відповідно до п. 10 Національного стандарту №4 це метод непрямої капіталізації (дисконтування грошового потоку) та метод прямої капіталізації доходу [1]. Застосування методів непрямої капіталізації (дисконтування грошового потоку) та прямої капіталізації доходу, у відповідності до п. 11 Національного стандарту № 4, 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.

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 інтелектуальної 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.

Таким чином, основним завданням експерта при визначенні розміру матеріальної шкоди унаслідок порушення прав на ТМ є визначення розміру втраченої (упущеної) вигоди власника ТМ, яка відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України визначається як доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене [9]. Втрачена (упущена) вигода власника ТМ є прибутком, який він міг би отримати, але не отримав внаслідок появи на ринку однорідних товарів, маркованих знаком, ідентичним або схожим з його знаком (методи переваги у прибутку і розподілу прибутків та додаткового прибутку) з подальшим виокремленням частини, що приходить на ТМ, або розміром ліцензійної винагороди, яку міг би отримати власник ТМ, якби порушник купив ліцензію (метод роялті).

Базовими показниками для побудови грошового потоку є кількість фальсифікованої та ціна оригінальної продукції, інформація щодо яких повинна міститись у матеріалах справи, в рамках якої проводиться судова експертиза. З'ясувавши значення окреслених вище показників знаходиться їх добуток, оскільки вважається, що на час вчинення правопорушення один контрафактний товар витісняє з ринку один оригінальний товар. Вказана позиція закріплена у постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” [10, п. 50].

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 розпорядження майновими правами на ТМ є в наявності, обирається метод розрахунку.

На наш погляд, визначення матеріальної шкоди внаслідок порушення прав на ТМ, неможливе без з'ясування:

- фактичного використання ТМ власником;
- витрат на створення, розробку, маркетингові дослідження та рекламування 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.

По суті наведене вище є вихідними даними для експерта з урахуванням яких він обирає найбільш доцільний та можливий метод розрахунку. Для висвітлення окремих положень розглянемо детальніше кожний з названих методів дохідного оціночного підходу.

Метод переваги у прибутку та розподілу прибутків.

При оцінці майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності застосування методу переваги у прибутку передбачає дисконтування або пряму капіталізацію різниці між прибутком від діяльності суб'єкта права інтелектуальної власності, що проводиться з використанням об'єкта права інтелектуальної власності, та прибутком, отриманим від такої діяльності, за умови, що вона проводиться без використання зазначеного об'єкта.

Джерелом формування переваги у прибутку, що виникає в результаті використання об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема, може бути:

- збільшення ціни реалізації одиниці продукції (товарів, робіт, послуг);
- збільшення обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у натуральному виразі;

- скорочення витрат, пов'язаних з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

Метод розподілу прибутків полягає у виділенні тієї частини прибутку, що отримана в результаті використання об'єкта права інтелектуальної власності, із загальної суми прибутку суб'єкта права інтелектуальної власності з подальшим переведенням такої частини прибутку у вартість майнових прав інтелектуальної власності. Процедура переведення здійснюється шляхом дисконтування або прямої капіталізації прибутку за умови обґрунтування застосування однієї із зазначених оціночних процедур у звіті про оцінку.

Застосування цього методу для визначення матеріальної шкоди унаслідок порушень прав інтелектуальної власності на ТМ в рамках судових експертиз можливе за умови внесення певних коректив у розрахункові моделі та їх адаптації до завдань судової експертизи.

У процесі реалізації цього методу у судовій експертизі визначається частка, яка приходить на ТМ, у загальному прибутку з продажу 1 одиниці оригінальної продукції та встановлюється кількість фальсифікованого товару, який був реалізований. Розрахунок розміру втраченої вигоди методом розподілу прибутків реалізовується за допомогою ряду послідовних етапів.

Етап I. Встановлення частки об'єкта інтелектуальної власності у загальному прибутку.

Перш за все, для визначення частки ТМ у загальному прибутку, який отримує власник ТМ з продажу одиниці товару, необхідно встановити показник загального прибутку на одиницю товару. Цей показник може міститися, наприклад, у Довідці-калькуляції. Окрім показника загального прибутку, Довідка-калькуляція повинна обов'язково містити показники собівартості виготовлення та відпускну ціну товару.

Для визначення частки ТМ у загальному прибутку, за умови відсутності у матеріалах справи документів на підставі яких його можна визначити, використовується загальноприйняте правило розподілу прибутку — так зване “Правило Бегунка” або “Правило 25 відсотків” [11, с. 104]. Отже, для розрахунку втраченої вигоди методом розподілу прибутків, частка, яка приходить на об'єкти інтелектуальної власності, у загальному прибутку з продажу одиниці оригінального товару (dprofitIP) може встановлюватись на рівні 25%.

Етап II. Встановлення кількості товару.

Відповідно до п. 26 Національного стандарту № 4 [1] розмір збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності

розраховується виходячи з обсягів виробництва та/або реалізації контрафактної продукції. Вибір певної операції — виробництва або реалізації, та власне встановлення кількості товару в рамках обраної операції, залежить від питання, яке поставлене на вирішення судової експертизи. Так за умови, якщо питання стосується попередньої злочинної діяльності і кваліфікація проведена в рамках незакінченого злочину, судовий експерт може оперувати кількістю виготовленого та ще фактично не проданого фальсифікованого товару, а також товару, що зберігається на складі. Якщо кваліфікація здійснена за закінченим злочиним, то до розрахунку включається лише кількість фальсифікованого товару, який був фактично реалізований.

Етап III. Розрахунок втраченої вигоди.

Розмір втраченої вигоди, яку не отримав власник ТМ визначається за формулою:

$$M_{pr} = d_{profit IP} \times Q, \quad (1)$$

де M_{pr} (Missed profit) — втрачена вигода; Q (Quantity) — кількість товару; $d_{profit IP}$ (part intellectual property in profit) — частка прибутку, яка приходить на ТМ.

Метод додаткового прибутку.

При незалежній оцінці об'єкта інтелектуальної власності застосування методу додаткового прибутку передбачає пряму капіталізацію додаткового прибутку, який може отримувати суб'єкт права інтелектуальної власності в результаті використання об'єкта права інтелектуальної власності понад середній прибуток, який отримують подібні суб'єкти, що не мають переваги володіння такими майновими правами.

Застосування цього методу для визначення матеріальної шкоди внаслідок порушень прав інтелектуальної власності на ТМ в рамках судових експертиз можливе за умови наявності необхідних документів на підставі яких можна виконати розрахунок та виокремити грошові потоки, які отримує суб'єкт інтелектуальної власності з використанням ТМ та без використання цього об'єкту.

Метод роялті.

Відповідно до п. 15 Національного стандарту № 4 [1] метод роялті 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.

На даний час метод роялті є найбільш використовуваним при визначенні матеріальної шкоди при порушеннях прав інтелектуальної

власності на ТМ. Це пов'язано з тим, що в матеріалах справи наявні фактичні ліцензійні договори на основі яких можна встановити ставку та базу роялті.

У процесі реалізації методу роялті встановлюється ставка роялті, база нарахування роялті та період, протягом якого необхідно розрахувати втрачену вигоду. Розрахунок розміру втраченої вигоди методом роялті реалізовується в декілька послідовних етапів.

Етап I. Встановлення ставки та бази роялті.

Ставка та база роялті встановлюється на підставі ліцензійних договорів, які містяться у матеріалах справи.

В разі відсутності таких договорів існує можливість використовувати, так звані, стандартні ставки роялті. Стандартні (приблизні) ставки роялті були визначені на основі аналізу світової практики, висновків ліцензійних угод в різних галузях промисловості. Прийнято вважати, що ці ставки використовуються спеціалізованими крупними зовнішньоторговими організаціями, які застосовуються до бази роялті, і котрі дозволяють попередньо визначати приблизну ставку роялті для кожного конкретного об'єкта [12].

Щодо бази роялті, то якщо у матеріалах справи відсутні ліцензійні договори, на підставі яких можна фактично визначити цей показник, то практика дозволяє за базу роялті обирати досить широкий спектр господарських показників. Відповідно до абз. 3 п. 15 Національного стандарту № 4 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 [1]. Незалежно від узагальнюючого показника, яким буде база роялті, вона буде розраховуватись на підставі кількості виявленої фальсифікованої продукції.

Етап II. Період, протягом якого необхідно розраховувати втрачену вигоду.

Відповідно до п. 26 Національного стандарту №4 [1] розрахунок неодержаних доходів необхідно проводити станом на дату оцінки. Відповідно до п. 26 Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” (далі — Національний стандарт № 1) датою оцінки є дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка майна та визначається його вартість [13]. Враховуючи, що при розрахунку матеріальної шкоди проводиться не оцінка майна, а судова експертиза,

дата оцінки відсутня. В рамках судових експертиз з визначення розміру матеріальної шкоди використовується інша категорія — період (строк) протягом якого необхідно розрахувати втрачену вигоду. Як правило, цей період дорівнює періоду порушення або іншому який визначений в постанові про призначення експертизи або міститься в матеріалах справи.

Еман III. Розрахунок втраченої вигоди

Розміри грошових потоків роялті, які не отримав суб'єкт інтелектуальної власності (потерпілий) в загальному вигляді розраховуються за формулою (2):

$$M_{pr} = \sum_{t_i=t_0}^{t_z} (V_{t_i} \times R), \quad (2)$$

де M_{pr} (Missed profit) — втрачена вигода (сума грошових потоків роялті); V_{t_i} — база роялті; R — ставка роялті; t — час (періоди), t_i — час, протягом якого здійснюється порушення, що знаходиться в періоді від t_0 (початок) до t_z (закінчення).

Отже в результаті проведеного аналізу встановлено: по-перше, що розрахунок матеріальної шкоди внаслідок порушення прав на ТМ повинен проводитись на основі методів дохідного оціночного підходу; по-друге — особливістю матеріальної шкоди при порушенні прав на ТМ є те, що вона не включає пряму дійсну шкоду, оскільки ТМ при порушенні прав у дійсності не зникає, через що вартість виключних майнових прав на ТМ не співвідноситься на пряму з виявленими фальсифікованими товарами; і по-третє, кількість реалізованого фальсифікованого товару є одним з основних показників розрахункових моделей визначення матеріальної шкоди при порушеннях прав на ТМ.

Підсумовуючи викладене, слід констатувати, що відмінності судово-експертної та оціночної діяльності обумовлюють потребу у розробці експертної методики з визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення прав на ТМ, що має включати адаптовані до проведення судових експертиз універсальні алгоритми розрахунків.

Список використаної літератури

1. Оцінка майнових прав інтелектуальної власності: постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1185 Про затвердження Національного стандарту № 4 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 75 (15.10.2007). — Ст. 2792.
2. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р., № 2658-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 47 (23.11.2001). — Ст. 251, зі змінами та доп.

3. *Бутнік-Сіверський О.Б.* Теоретичні передумови визначення розміру збитків від порушення майнових прав інтелектуальної власності / О.Б. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність. — 2013. — № 6. — С. 32–42.
4. *Ефимов А.Н.* Оценка ущерба от распространения контрафактных копий программ / А.Н. Ефимов [Электронный ресурс] // Московский оценщик. — 2000. — № 5. — Режим доступа: <http://www.valnet.ru/m7-26.phtml>
5. *Лынный Н.В.* Определение ущерба от нарушения патента / Н.В. Лынный, В.Б. Шахновская; под ред. Г.В. Бромберга. — М.: ВНИИПИ, 1994. — 46 с.
6. *Русма Дж.* Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности / Дж. Русма, Дж. Керр и Р. Рейли // Business Valuations Guide. — 2007. — № 1. — С. 158–175.
7. *Смит Г.В.* Оценка товарных знаков / Г.В. Смит; пер. с англ. Бюро переводов РОЙД. — М.: ИД “КВИНТО-КОНСАЛТИНГ”, 2010. — 384 с.
8. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 02 січня 2013 р. № 1/22533) // Офіційний вісник України. — 2013. — № 3 (22.01.2013). — Ст. 91.
8. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р., № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40–44. — Ст. 356, зі змінами та доп.
9. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 // Юридичний вісник України. — 2012. — № 46.
10. *Козырев А.Н.* Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности / А.Н. Козырев, В.Л. Макаров — М.: Интерреклама, 2003. — 352 с.
11. *Азгалдов Г.Г.* Вознаграждение за использование интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] / Г.Г. Азгалдов, Н.Н. Карпова // Московский оценщик. — Режим доступа <http://www.valnet.ru/m7-61.phtml>.
12. Загальні засади оцінки майна і майнових прав: національний стандарт № 1 затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 37 (26.09.2003). — ст. 1995.

Резюме

В статье поданы алгоритмы расчета материального ущерба, в результате нарушения прав на торговую марку, основными методами доходного оценочного подхода, которые используются при проведении судебных экспертиз. Предоставлена обобщенная оценка практического применения указанных методов в выводах судебных экспертиз. Обоснована потребность в разработке экспертной методики определения размера материального ущерба вследствие нарушения прав на торговую марку, которая должна включать адаптированные к проведению судебных экспертиз универсальные алгоритмы расчетов.

Summary

The algorithms of calculation of material damage, as a result of violation of rights on a trade mark, by the basic methods of profitable evaluation approach, that is used for implementation of judicial examinations were investigated in the article. There was given generalized estimation of practical application of the indicated approaches and methods of judicial conclusions and examinations. A requirement is reasonable in development of expert methodology of determining size of material damage because of violation of rights on a trade mark that must include adapted to realization of judicial examinations universal algorithms of calculations.