

## ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ВІД НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Т. О. ГУСАКОВСЬКА, кандидат економічних наук  
(Вищий навчальний заклад Укоопспілки  
«Полтавський університет економіки і торгівлі»)

**Анотація.** Мета статті – аналіз існуючих підходів і методів оцінки збитків від порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності. Систематизовано існуючі підходи та методи оцінки збитків від порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, визначено їх особливості, переваги та недоліки. Для здійснення об'єктивної оцінки збитків від порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності пропонується застосовувати змішаний підхід, що передбачає використання методів дохідного підходу з урахуванням впливу різних факторів на ефективність комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.

**Ключові слова:** інтелектуальна власність, оцінка збитків, порушення прав, методи оцінки.

На сьогодні втрати бізнесу від неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) є величезними. За оцінкою міжнародної торгової палати, країни «великої двадцятки» щороку витрачають біля 20 млрд дол. на компенсацію збитків, завданих контрафактними товарами, податкові втрати становлять біля 90 млрд дол. При цьому 80 % споживачів у всіх країнах стикаються з контрафактними товарами, небезпечними для здоров'я. В Україні ця проблема існує навіть у більших масштабах, адже, за оцінками Всесвітнього економічного форуму, Україна за рівнем захисту інтелектуальної власності посідає 129 місце серед 144 країн [1]. Тому проблема захисту прав інтелектуальної власності як в Україні, так і в світі є, як ніколи, актуальною.

Важливою складовою процесу захисту прав на ОІВ у разі виявлення факту їх порушення є здійснення об'єктивної оцінки завданих правласникові збитків. Тому не викликає сумніву проблема формування методичного забезпечення для оцінки збитків від порушення виключних прав на ОІВ.

Проблемі пошуку ефективних методик оцінки ОІВ та, зокрема, оцінки збитків від порушення прав на них, присвячені дослідження

багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Вагомий внесок у розробку теоретичних і методичних засад щодо оцінки ОІВ належить Дж. Керру, Р. Рейлі, А. Полтораку, О. Б. Бутнік-Сіверському, С. В. Валдайцеву, В. Г. Зінову, А. М. Козиреву, Б. Леонтєву, І. Ю. Поліщуку, Н. Ю. Пузині та ін. Проте, попри велику кількість розробок щодо оцінки ОІВ, проблема вироблення єдиної методики, яка б найбільшою мірою відповідала саме цілям оцінки збитків від порушення прав на ОІВ, залишається актуальною до сьогодні.

Метою статті є аналіз існуючих підходів і методів оцінки збитків від порушення прав на ОІВ.

Як тільки з'являється можливість практичного використання охороноздатних результатів творчої діяльності в економічній сфері, тобто їх комерціалізації, відразу виникає проблема оцінки вартості ОІВ. Складність оцінки ОІВ обумовлена тією обставиною, що принципово неможливо розробити її єдину універсальну методику. 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, ринкову кон'юнктуру і, крім того, може бути основана на здатності та можливості інтелектуальної власності принести додатковий дохід підприємству.

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

Витратний підхід передбачає оцінку інтелектуального продукту на основі калькуляції витрат, необхідних для його створення або придбання. Всі витратні методи засновані на тому, що вклад ОІВ у прибуток підприємства перевищує витрати на його створення. При витратному підході ціна інтелектуальної власності може бути визначена з великою точністю, але кінцева цифра не в змозі врахувати низку важливих факторів, таких як прибуток від комерціалізації, інвестиційні ризики та потенціал росту доходу. Величина, одержана за допомогою витратного підходу, достатньо точно відображає вартість розробки до її комерціалізації, але після цього моменту, коли власне і починається інноваційний бізнес, метод не діє.

Альтернативним до витратного підходу в ринковій економіці є порівняльний підхід до оцінки об'єктів інтелектуальної власності. Основною умовою застосування цього підходу є наявність даних про недавно здійснені угоди з аналогічними об'єктами інтелектуальної власності. Базу для використання порівняльного підходу становить ринкова ціна, що формується під впливом попиту та пропозиції на ринку об'єктів промислової власності в умовах конкурентної боротьби. Порівняльний (ринковий) підхід передбачає підхід до оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності шляхом порівняння угод із аналогічними об'єктами й об'єкта, що оцінюється,

після проведення відповідних коректувань, що враховують розходження між ними. Він є ефективним за наявності достатнього обсягу інформації про аналогічні угоди. При цьому його можна використовувати як інформацію про ціни реальних договорів або ціни пропозиції чи попиту.

Через специфіку та розмаїтість ОІВ, а також недостатній розвиток ринку інтелектуальної власності в Україні порівняльний підхід (у чистому виді) практикуючі оцінювачі практично не застосовують, використовують тільки окремі елементи порівняння. Економічна сторона угод з об'єктами інтелектуальної власності, зазвичай, є комерційною таємницею. На сьогоднішній день правомірно використовувати цей підхід для оцінки:

1) програмних продуктів, оскільки їх можна уніфікувати і база даних по їх обороту накопичується достатньо швидко в зв'язку з їх швидким застаріванням;

2) інших об'єктів авторських прав, оскільки вивчення ринку може виявити наявність об'єктів авторського або суміжних прав аналогічного типу;

3) товарних знаків (ринок цих об'єктів інтелектуальної власності росте останнім часом дуже активно, а отже, можна спробувати підібрати аналогічні угоди).

До застосування порівняльного підходу для оцінки ОІВ треба ставитися вкрай обережно, щоб бездумне перенесення показників з порівнюваного об'єкта інтелектуальної власності на оцінюваний об'єкт не призвело до помилкових результатів. З огляду на специфіку об'єктів інтелектуальної власності кожен професійно виконаний звіт про оцінку із застосуванням цього підходу може вважатися ноу-хау самого оцінювача.

Разом із тим порівняльний або ринковий підхід має ряд істотних недоліків, крім того, що одержання інформації про угоди з аналогічними об'єктами інтелектуальної власності є досить складним процесом, оцінювач повинен робити складні коректування, проміжні розрахунки, вносити серйозно обґрунтовані виправлення, що, безсумнівно, може позначитися на вірогідності одержаного результату.

Дохідний підхід є головним підходом при оцінці ОІВ. Він передбачає, що ніхто не вкладе свій капітал у придбання того чи того об'єкта нематеріального характеру, якщо такий же дохід можна одержати іншим способом, у такий же передбачуваний відрізок часу. Вигоди від використання оцінюваної інтелектуальної власності визначаються на основі прямого зіставлення величини, ризику й часу одержання грошового потоку від використання інтелектуальної власності. Прогноз майбутніх грошових потоків будується здебільшого на базі фактично отриманих коштів, тобто на базі грошових потоків року, що передує даті оцінки. Основний недолік дохідного підходу – складність отримання необхідної вихідної інформації для розрахунків. В умовах нестабільної економіки здійснення точного прогнозування майбутніх доходів, витрат і ризиків є складним завданням і потребує високої кваліфікації оцінників.

Перевага дохідного підходу полягає в тому, що він універсальний, теоретично обґрунтований і дозволяє визначити саме ту вартість активу (ринкову, інвестиційну тощо), що повинна бути визначена відповідно до типу угоди,

що укладається, і цілями оцінки. За допомогою дохідного підходу можна здійснити оцінку майбутньої дохідності об'єкта оцінки, а також він надає можливість врахувати перспективність і значення об'єкта на ринку виробництва та реалізації продукції з використанням ОІВ. Застосування саме методик дохідного підходу до оцінки ОІВ при визначенні розміру збитків від їх неправомірного використання передбачене у Національному стандарті № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності». Стандарт передбачає, що розмір збитків від неправомірного використання ОІВ визначається із застосуванням оціночної процедури накопичення прибутку (доходу), який не отримав суб'єкт права інтелектуальної власності та/або ліцензіат унаслідок неправомірного використання ОІВ, враховуючи обсяги виробництва та/або реалізації контрафактної продукції [2].

І. Ю. Поліщук виокремлює такі підходи, що використовують оцінювачі, судові експерти та приватні організації для визначення розміру збитків від порушення прав на ОІВ (рис. 1).

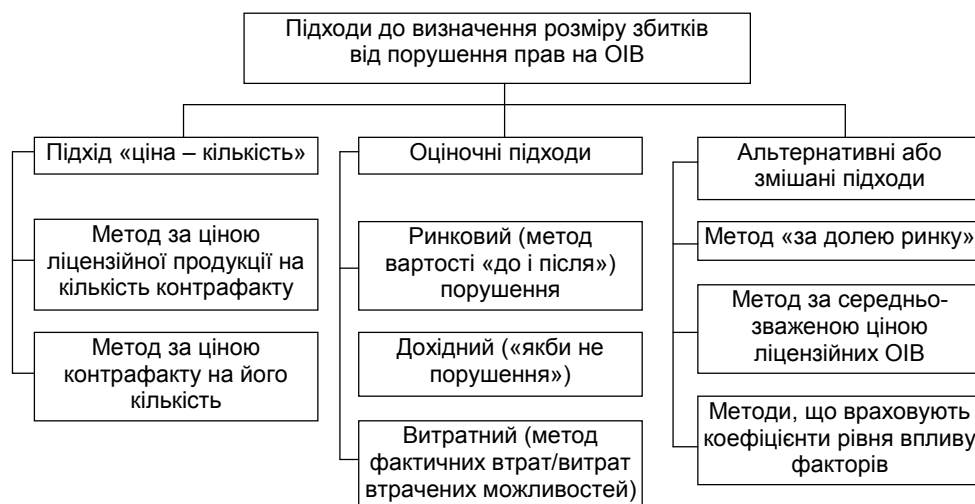


Рис. 1. Класифікація методичних підходів у зв'язку з порушенням прав на ОІВ [3]

Найчастіше при здійсненні оцінки збитків від порушень прав на ОІВ застосовуються методи підходу «ціна – кількість», засновані на твердженні про те, що вихід на ринок одиниці контрафактної продукції заміщає одиницю легальної продукції. Перевагою цього підходу є

простота розрахунків і наявність усіх вихідних даних для них. При цьому слід зазначити, що розрахунок збитків за методом ціна легальної продукції на кількість контрафакту не може в повній мірі об'єктивно відображати розмір можливих доходів правовласника, оскільки

певна кількість реалізованого контрафакту не обов'язково означає, легальної продукції було б реалізовано таку ж кількість. Водночас метод за ціною контрафакту на його кількість також є спірним, оскільки у разі реалізації легальної продукції, її ціна була б іншою, а отже, розмір отриманого доходу також був би іншим.

Інші методи, що найбільш часто використовують оцінники, є більш точними, але при цьому і більш складними у використанні. Зокрема, метод вартості «до і після» порушення вимагає визначення вартості ОІВ безпосередньо перед порушенням та після нього, що може викликати певні труднощі. Крім того, не можна зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що зміна вартості ОІВ викликана лише фактом порушення прав на нього. Метод «якби не порушення» передбачає розрахунок величини збитку безпосередньо шляхом вирахування суми економічного доходу, котрий отримав би власник майнових прав на ОІВ «якби не» настання події, яка спричинила збитки. Цей метод складається з ретроспективного та перспективного прогнозів економічного доходу, який би отримав власник, якщо б не настання події, котра спричинила збитки. При використанні зазначених підходів оцінникам і судовим експертам необхідно обґрунтовувати всі розрахунки, що не завжди можливо здійснити повною мірою.

У світовій практиці при здійсненні оцінки збитків від порушень прав на ОІВ враховують низку факторів, що впливають на діяльність підприємства та ефективність комерціалізації ОІВ. Для оцінки торгових марок найбільш розповсюдженою є система критеріїв компанії Interbrand, що включають такі фактори, як лідерство, стабільність, ринок, інтернаціональність, модність, підтримка, надійність захисту [6]. Для оцінки винаходів, корисних моделей і промислових зразків, на наш погляд, більш доцільно використовувати так звані «Фактори Georgia-Pacific», що включають набір із 15 критеріїв [7]:

1) роялті, отримані патентовласником при продажу ліцензій на основі патенту, що фігурує в позові;

2) ставки роялті, виплачені ліцензіатом при використанні інших патентів, аналогічних патенту, що фігурує в позові;

3) характер і сфера дії ліцензії;

4) політика ліцензіара та програма маркетингу з підтримки його патентної монополії;

5) комерційні відносини між ліцензіаром і ліцензіатом (чи є вони конкурентами на тій же території, тій же спеціалізації бізнесу, чи вони винахідник і особа, що використовує ОІВ);

6) ефект від продажу патентованої спеціальної продукції в просуванні продажу інших продуктів ліцензіата; вартість винаходу для існуючого використання ліцензіаром як генератора продажу його непатентованих продуктів;

7) термін дії патенту та термін ліцензії;

8) дохідність продукту, виготовленого на основі патенту, його комерційний успіх;

9) корисність і переваги володіння патентом на старі способи або пристрої, якщо такі наявні, для розвитку подібних результатів;

10) природа патентованого винаходу, характер його комерційної реалізації, як ліцензіар ним володіє та використовує у виробництві, вигоди для тих, хто використав винахід;

11) ступінь використання виключних прав порушником, докази цінності цього використання;

12) частина прибутку чи продажної ціни, що може вважатися звичайною в цьому бізнесі для врахування користі від ОІВ або аналогічних ОІВ;

13) частка прибутку, що припадає на винахід;

14) думки кваліфікованих експертів;

15) роялті, які ліцензіар (патентовласник) та ліцензіат (в даному випадку порушник) могли б узгодити, якби вони досягли згоди.

У практиці визначення збитків від порушення виключних прав на ОІВ найбільш розповсюдженим є використання підходу «ціна – кількість» через його достатню простоту та доступність вихідних даних із метою здійснення розрахунків. Але зазначений підхід не дозволяє достатньо об'єктивно оцінити розмір можливих доходів патентовласника та його втрачену вигоду. Найбільш ефективним при визначенні розміру збитків від контрафакту, на наш погляд, є змішаний підхід, що перед-

бачає використання методів дохідного підходу та врахування впливу різних факторів на ефективність комерціалізації ОІВ.

### ЛІТЕРАТУРА

1. The Global Competitiveness Report 2014–2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015>. – Назва з екрана.
2. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF>. – Назва з екрана.  
Natsionalniy standart № 4 «Otsinka maynovih prav intelektualnoyi vlasnosti» [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-p>. – Nazva z ekrana.
3. Полищук И. Ю. Основные подходы, которые применяются при расчете размера ущерба при нарушениях авторских прав на компьютерные программы [Електронний ресурс] / И. Ю. Полищук. – Режим доступу: <http://www.intelect.org.ua/content/osnovnye-podhody-kotorye-primenyayutsya-pri-raschete-razmera-ushcherba-pri-narusheniyah>. – Назва з екрана.  
Polischuk I. Yu. Osnovnyie podhodyi, kotoryie primenyayutsya pri raschete razmera uscherba pri narusheniyah avtorskih prav na kompyuternyie programmy [Elektronniy resurs] / I. Yu. Polischuk. – Rezhim dostupu: <http://www.intelect.org.ua/content/osnovnye-podhody-kotorye-primenyayutsya-pri-raschete-razmera-ushcherba-pri-narusheniyah>. – Nazva z ekrana.
4. Бутнік-Сіверський О. Підходи до визначення збитків від використання піратського програмного забезпечення (передумови методики судової експертизи) / О. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 11. – С. 51–60.  
Butnik-Siverskiy O. Pidhodi do viznachennya zbitkiv vid vikoristannya piratskogo programnogo zabezpechennya (peredumovi metodiki sudovoyi ekspertizi) / O. Butnik-SIverskiy // Intelektualna vlasnist. – 2011. – № 11. – S. 51–60.
5. Полторак А. Основы интеллектуальной собственности / А. Полторак, П. Лернер. – М. : Вильямс, 2004. – 208 с.  
Poltorak A. Osnovyi intellektualnoy sobstvennosti / A. Poltorak, P. Lerner. – M. : Vilyams, 2004. – 208 s.
6. Пузыня Н. Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов / Н. Ю. Пузыня. – С.Пб. : Питер, 2005. – 352 с.  
Puzyinya N. Yu. Otsenka intellektualnoy sobstvennosti i nematerialnyih aktivov / N. Yu. Puzyinya. – S.Pb. : Piter, 2005. – 352 s.
7. Рыночный и затратный подходы к оценке нематериальных активов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ocenka.net/www.ocenka.net/institute/editions/files/b1c2.pdf>. – Назва з екрана.  
Ryinochnyy i zatratnyiy podhodyi k otsenke nematerialnyih aktivov [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: <http://www.ocenka.net/www.ocenka.net/institute/editions/files/b1c2.pdf>. – Nazva z ekrana.

**Т. А. Гусаковская**, кандидат экономических наук (Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли»). **Подходы к определению размера убытков от неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности.**

**Аннотация.** Цель статьи – анализ существующих подходов и методов оценки убытков от нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности. Систематизированы существующие подходы и методы оценки убытков от нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, определены их особенности, преимущества и недостатки. Для осуществления объективной оценки убытков от нарушения прав на объекты интел-

лектуальної власності пропонується застосування змішаного підходу, передбачаючого використання методів доходного підходу з урахування впливу різних факторів на ефективність комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.

**Ключевые слова:** інтелектуальна власність, оцінка збитків, порушення прав, методи оцінки.

**T. Husakovska, Cand. Econ. Sci. (Poltava University of Economics and Trade). Approaches to determining the amount of damages from illegal use of intellectual property.**

**Summary.** Analysis of existing approaches and methods for assessing damages from infringement of intellectual property rights. Available approaches and methods of assessing damages from infringement of intellectual property rights are systematized, their characteristics, advantages and disadvantages are defined. To make an objective assessment of damages from infringement of intellectual property rights a mixed approach is proposed to be used; it means using income methods taking into account the influence of various factors on the effectiveness of the commercialization of intellectual property.

**Keywords:** intellectual property, the assessment of damages, rights violations, evaluation methods.