

Розділ 10. Визначення шкоди заподіяної внаслідок порушення авторського права

(Бутнік-Сіверський О.Б. «Визначення шкоди заподіяної внаслідок порушення авторського права» / Бутнік-Сіверський О.Б., Шульпін І.Л.)// Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України: наукове видання «Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності» — К.:Інтерсервіс, 2019 – 270с. (с.170-187)

Бутнік-Сіверський О.Б.

*Головний науковий співробітник НДІ ІВ НАПрНУ, д.е.н., професор,
академік АТН України, академік УАН*

Шульпін І.Л.

Науковий співробітник НДІ ІВ НАПрНУ

Види й форми використання об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) обумовлюються їх особливостями, що закріплюються українським законодавством. Що стосується особливості використання об'єктів авторського права, то вони наведені у ст. 441 Цивільного кодексу України (ЦКУ) [1] та ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [2].

У ст. 440 ЦКУ визначено поняття майнових прав інтелектуальної власності на твір, де зазначено, що майновими правами інтелектуальної власності на твір є: 1) право на використання твору; 2) виключне право дозволяти використання твору; 3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

ЦКУ чітко визначено, що майнові права на твір належать його авторіві, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Це суттєво, якщо розглядати порушення авторського права при неправомірному їх використанні.

З теоретичних позицій під майновими правами інтелектуальної власності розуміють право автора на використання твору. У національному законодавстві не міститься виключного переліку майнових прав автора, однак до майнових прав автора відносять: право на використання твору, право дозволяти використання твору, право перешкоджати неправомірному використанню твору, у тому числі забороняти таке використання.

Як бачимо, виходячи зі змісту майнових прав інтелектуальної власності автора, то відмітимо, що автор самостійно вирішує, яким чином він буде використовувати свій твір. Це значить, що ніхто не має права використовувати твір без згоди автора або іншого правовласника. Автору належить право на використання твору у будь-якій формі та будь-яким способом (ст. 424, 426, 427 ЦКУ). Таке визначення збігається з положеннями ч.2 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Безпосередньо із виключного права автора дозволяти використання твору іншою особою буде впливати право автора перешкоджати неправомірному використанню твору шляхом заборони такого використання та відшкодування шкоди за неправомірне використання твору.

З правом автора перешкоджати неправомірному використанню твору пов'язано перелік дій, які визначають використання твору, які передбачені в ст. 441 ЦКУ, до яких належать: 1) опублікування (випуск у світ); 2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; 3) переклад; 4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; 5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; 6) публічне виконання; 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

Виходячи з переліку дій та змісту ст. 441 ЦКУ, зрозуміло, що існує велике різноманіття видів творів та способів їх використання, а також з врахуванням появи нових видів творів та нових способи їх використання, то наведений

перелік дій є невичерпним і має загальний неповний вигляд. Кожний вид використанню твору має свої особливості, що потребує проведення відповідних досліджень з позиції природи визначення можливого неправомірного їх використання.

Під неправомірним використанням об'єкта інтелектуальної власності за звичай розуміють будь-яке використання об'єкта права інтелектуальної власності, як у межах договору так і поза ним, що порушує майнові права суб'єктів права інтелектуальної власності. Якщо йдеться про неправомірне використання ОПІВ *в межах договору*, то право яке передбачене у п.3 ч.1 ст. 424 ЦКУ, то це право первинних суб'єктів права інтелектуальної власності. Коли ж неправомірне використання ОПІВ здійснюється *поза межами договору*, тобто відбувається *делікт*, то перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності може будь-який суб'єкт права інтелектуальної власності, як первинний (творець, автор), так і вторинний, тобто інша особа, яка набула майнові права інтелектуальної власності від первинної особи на підставі договору чи закону. Всі суб'єкти права інтелектуальної власності можуть перешкоджати неправомірному використанню ОПІВ або *неюрисдикційними способами* (лист – попередження, що адресований порушнику прав інтелектуальної власності, попередження за телефоном, інше), або *юрисдикційними способами* – шляхом звернення до суду, до відповідних органів державної влади.

У тому випадку, коли неправомірне використання ОПІВ вже відбулося, суб'єкт права (власник права) інтелектуальної власності може вимагати від порушника права припинити незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності і, таким чином, припинити порушення належних йому майнових прав інтелектуальної власності.

Порушенням прав у сфері інтелектуальної власності вважаються дії, що спрямовані на протиправне використання ОПІВ, які належать іншим особам,

умисно вчинені правопорушником, який розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди.

Юридична складова правопорушення визначається як сукупність необхідних і достатніх з погляду чинного законодавства умов або елементів об'єктивного і суб'єктивного характеру для кваліфікації протиправного діяння як правопорушення. *Об'єктом правопорушення* визнаються різноманітні інтереси, цінності (суспільні відносини), що охороняються законом та відносно яких протиправними діями завдається збиток. *Суб'єктом правопорушення* є фізична або юридична особа, яка має здатність нести юридичну відповідальність за свої протиправні діяння. Цей елемент складу правопорушення виявляється через поняття «*деліктоздатність*».

Суб'єктивна сторона правопорушення виражена у психічному стані (поведінці) особи в момент здійснення правопорушення, що втілена в понятті вини правопорушника. *Об'єктивну сторону правопорушення* утворює протиправне діяння, виражене зовні у формі фактичних протиправних дій або в протиправному нездійсненні запропонованої законом поведінки. До елементів об'єктивної сторони правопорушення також відносяться причинний зв'язок між діями та наслідками, що наступили в результаті заподіяної шкоди (збитків).

З практичної точки зору, важливість дослідження об'єктивної сторони правопорушення пояснюється тим, що від точного встановлення всіх її елементів залежить правильна кваліфікація протиправного діяння, а звідси відповідно й рівень законності у цій сфері інтелектуальної власності. Аналіз об'єктивної сторони має важливе значення для юридичної оцінки будь-якого правопорушення, зокрема авторських та суміжних прав. Об'єктивна сторона правопорушення є досить складним правовим поняттям. За звичай, з цим поняттям пов'язують зовнішній бік протиправного діяння щодо суспільних відносин, що охороняються законом. Зміст об'єктивної сторони правопорушення у сфері інтелектуальної власності не вичерпується лише

діянням та результатом, що настав після нього. Він може також відбиватись у цілій системі ознак, до яких належать місце, час, спосіб, характер, знаряддя, засоби вчинення правопорушення. Такі перераховані ознаки прийнято поділяти на *обов'язкові та факультативні*. До обов'язкових ознак об'єктивної сторони слід віднести діяння, через те, що без нього немає і правопорушення у сфері інтелектуальної власності. Щодо факультативних ознак, то їх слід виявляти та враховувати в процесі розгляду кожного окремого правопорушення у сфері інтелектуальної власності, бо вони часто чинять суттєвий вплив на діяння (або бездіяльність).

Протиправне діяння у сфері інтелектуальної власності можна визначити як незаконне використання ОПІВ, посягання на майнові права такого об'єкта або інше умисне порушення прав на ОПІВ. Через те, виникає необхідність ретельного аналізу всіх обставин об'єктивної сторони.

Аналізуючи правопорушення у сфері інтелектуальної власності, зазначимо що вони можуть бути вчинені шляхом дії, як у формулюванні щодо іншого умисного порушення прав на ОПІВ може містити невичерпний перелік діянь, тобто виникає питання про можливість вчинення правопорушення і шляхом бездіяльності.

Умисне порушення авторського права шляхом злочинної бездіяльності можливе тоді, коли винна особа за домовленістю з автором (на підставі укладеного між ними авторського договору) використовує твір (науки, літератури чи мистецтва), але порушує таку домовленість (умови договору) тим, що не виплачує автору зазначеної у договорі винагороди за використання відповідного твору. Це, у свою чергу, призводить до матеріальної шкоди (збитків) автору твору у певному розмірі завдання автору.

Встановлення необхідного причинного зв'язку між протиправною дією (або бездіяльністю) та результатом, що настав за визначеною дією (бездіяльністю) буде означати: здійснення детального аналізу фізичних та

суспільних наслідків результату; виявлення всіх обставин щодо правопорушення; визначення всіх умов, що призвели до цього результату; оцінку ролі кожної із з'ясованих обставин, що призвели в сукупності до того або іншого результату. Суттєвою особливістю причинного зв'язку у правопорушенні є те, що напочатку його завжди існує протиправне діяння особи, а наслідком його виступає заподіяна таким діянням шкода (збитки).

У ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» наводиться порушення авторського права і суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, яким є використання, без дозволу автора, виконавців творів, виробників фонограм, виробників відеограм, організацій мовлення, зазначених прав шляхом застосування таких дій як:

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону України, та їх майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21-25, 42 і 43 цього Закону обмежень майнових прав;

б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення

в) плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;

г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;

д) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав;

е) будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;

є) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;

ж) розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

Щодо визначення розміру збитків (шкоди), завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності, то у Національному стандарті № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» [3] (далі – Національний стандарт 4) передбачено у абз.2 п.1, що цей стандарт може застосовуватись для визначення розміру збитків, завданих у зв'язку з неправомірним використанням об'єктів права інтелектуальної власності, а у п.26 Національного стандарту 4 визначено загальну процедуру за якою, 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. Зазначимо, що у цій оціночній процедурі використовуються певні показники: доход, прибуток, обсяг виробництва та (або) реалізації контрафактної продукції, однак при такий оціночній процедура визначає тільки загальний тенденційний підхід, який не наводить методичні

підходи за багатьма можливими випадками, які зустрічаються при визначенні розміру збитків, завданих неправомірним використанням прав на ОПІВ. При цьому, слід враховувати, що згідно із п.п.1) та 2) п.2. ЦКУ *збитками є*: 1) витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Тобто, збитки містять у собі дві складові це: *упущена вигода та реальні збитки*.

До числа головних факторів, що впливають на розміри збитків у власника прав, з урахуванням втраченої вигоди та реальних збитків, в результаті протиправного використання ОПІВ, можна віднести наступні фактори:

- діючи роздрібні (а у разі відсутності таких) і інші ціни на продукцію власника прав або особи, якій правомірно передані майнові права на використання ОПІВ;
- діючи роздрібні ціни (при відсутності таких) інші ціни на контрафактну продукцію, або продукцію подібну до контрафактної;
- обсяг продукції власника прав або особи, якій правомірно передані майнові права на використання ОПІВ;
- обсяг контрафактної продукції або продукції подібної до неї;
- витрати контрафактного продукта на одиницю продукції, що виробляється з їх застосуванням;
- строк порушення прав власника;
- доход чи прибуток отриманий порушувачем прав на ОПІВ;
- сплачені податки (на додану вартість, податок на прибуток);
- митні та акцизні ставки на експортну та імпорتنу продукцію;
- собівартість продукції власника прав або особи, якій правомірно передані майнові права на використання об'єктів права інтелектуальної власності;
- собівартість контрафактної або подібної до неї продукції;

- якість продукції власника прав або особи, якій правомірно передані майнові права на використання об'єктів права інтелектуальної власності;
- якість контрафактної продукції (її вплив на кон'юнктуру ринку, а якщо продукція неякісна – на імідж правовласника);
- ступінь насиченості ринка контрафактною продукцією;
- географія збуту контрафактної продукції.
- інші можливі фактори.

При визначенні розміру збитків, завданих неправомірним використанням прав на ОПВ, слід враховувати декілька важливих застережень.

Це *перш за все*, з позиції трактуванням упущеної вигоди – власник майнових прав на ОПВ міг би отримати дохід, за звичайних умов, які отримав порушник цих прав, тобто якби сам правовласник реалізував той обсяг продукції, який реалізував правопорушник. При розрахунку збитків слід враховувати ціни самого правовласника, якщо він виступає суб'єктом господарювання або фізичною особою-підприємцем. Якщо ж ні, то враховуються ціни власника майнових прав на використання таких об'єктів, які він отримав за авторським, ліцензійним договором чи ліцензією (договором комерційної концесії). *По-друге*, для визначення розміру реальних збитків, які є другою складовою при визначенні загального розміру збитків, слід спиратись на надані підтверджуючі документи: чеки, рахунки, квитанції та інші бухгалтерські документи. При відсутності таких документів визначати реальні збитки неможливо. *По-третє*, при розрахунках розміру збитків слід вважати, що випуск обсягу контрафактної продукції завжди менше випуску обсягу продукції правовласника, незалежно від того чи це суб'єкт (власник) прав на ОПВ, чи стає він власником прав на використання цих об'єктів за авторським, ліцензійним договором або ліцензією (договором комерційної концесії).

У більшості випадків причинами збитків у правовому значенні є саме неправомірні дії осіб, що їх спричинили при неправомірному використанні

інтелектуальної власності. Збитки же в економічному значенні щодо неправомірного використання інтелектуальної власності включають не тільки власно юридичні збитки, але й майнові втрати, що виникли як в результаті дій самого господарюючого суб'єкта, так й в результаті сторонніх подій та дій третіх осіб. Логічно виникає питання щодо теоретичного обґрунтування втрати економічної вигоди у вигляді прибутку, який не отримував суб'єкт господарювання при легітимному використанні інтелектуальної власності, а при наявності суб'єкта господарювання з нелегітимним використанням інтелектуальної власності, втрата цієї економічної вигоди трансформуються в збитки, розмір яких важко визначити при приховуванні компенсаційних витрат та прибутку суб'єктом господарювання з нелегітимним використанням інтелектуальної власності.

Виходячи з зазначеного, визначення шкоди (збитків) заподіяної внаслідок порушення авторського права і суміжних прав залежить від конкретної ситуації, виду порушення, наданих підтверджуючих документів та ін. У кожному випадку розробляється індивідуальний підхід з урахуванням розроблених методик визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на ОПВ, які на сьогодні відсутні. Є окремі підходи науковців, які в окремих випадках протерічать друг другу. У вигляді першої наукової спроби теоретико-методичного підходу до визначення розміру збитків, завданих неправомірним використанням прав на ОПВ в НДІ ІВ НАПрН України розроблено **методичні рекомендації**, які одночасно узагальнюють найбільш поширені ситуації, з якими зустрічається судова практика [4]. Головною метою розроблених методичних рекомендацій є намагання формулізувати підходу до визначення розміру збитків (шкоди), завданих неправомірним використанням прав на ОПВ, здійснити їх класифікацію за відповідними ознаками, навести приклади розрахунків, здійснених судовими експертами з економічних досліджень інтелектуальної власності.

Так, наприклад, при деліктній (позадовірній) відповідальності, коли відбулося разове (одномоментне) порушення майнових прав власника прав на твір, який виступає суб'єктом господарювання або фізичною особою-підприємцем, у внутрішньому обігу продукції з такими об'єктами та при наявності підтверджуючих документів щодо цін правовласника та обсягу контрафактної продукції, загальна формула для розрахунку може мати такий вигляд:

$$З = Ц_{В.П.АП} \times O_{К.П.АП} + РЗ, \quad (1)$$

де: $З$ – збитки (школа), яка нанесена власнику прав при неправомірному використанні прав на об'єкт авторського права;

$Ц_{В.П.АП}$ – роздрібна (або іншого виду) ціна власника прав на одиницю продукції з об'єктом авторського права (примірник твору, збірка, антологія тощо);

$O_{К.П.АП}$ – обсяг контрафактної продукції (в одиницях, примірниках, штуках, екземплярах тощо);

$РЗ$ – реальні збитки, тобто витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права. У свою чергу, $РЗ$ можуть складатися із наступних показників:

$$РЗ = З_{Ю} + З_{О} \quad (2)$$

де: $З_{Ю}$ – затрати на юриста, якщо виникає у цьому потреба;

$З_{О}$ – затрати на оцінювача щодо визначення розміру збитків, якщо виникає у цьому потреба.

Зазначимо, реальні збитки ($РЗ$) можуть виникнути при отриманні звіту про надані послуги юристом та звіту про оцінку розміру збитків сертифікованим оцінювачем згідно актів приймання-передачі наданих послуг та їх вартості за домовленістю сторін.

В судовій практиці, при визначення шкоди (збитків) заподіяної внаслідок порушення авторського права, ціна продажу примірника твору автора

«Невигадані історії» за інформацією фізичної особи-підприємця-видавця склала 243 грн., про що свідчить бухгалтерська довідка видавця, яка знаходиться в матеріалах судової справи. Одночасно, в матеріалах кримінального провадження міститься акт слідчого за результатами виїмки твору «Невигадані історії» за заявою автора про порушення його прав при видавництві зазначеного твору іншим видавцем без дозволу автора. За результатами слідчих дій виявлено залишок для продажу у кількості 821 примірника твору «Невигадані історії», виданих для реалізації іншою фізичною особою-видавцем, без відома автора твору. Така продукція віднесена до фальсифікованої як неправомірно відтворена іншою особою, що зазначено в пп.27) ст.1 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991 р. [5].

Вартість конфіскаату-примірника твору «Невигадані історії» не встановлено. Реальні збитки, тобто витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права визначено оцінювачем здійснено з використанням фактичних даних фізичної особи-підприємця-видавця. Затрати оцінювача склали 250 грн. про що свідчить акт приймання-передачі звіту про оцінку порушеного права.

Збитки (школа), яка нанесена власнику прав твору «Невигадані історії» при неправомірному використанні прав на об'єкт авторського права за наведеною вище формулою (пряма дійсна шкода) складе:

$$З = 243 \times 821 + 250 = 199753 \text{ грн.}$$

Вказане вище підтверджується нормами п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦКУ, а саме: *«втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки)»*.

При договірній відповідальності, коли автор та особа, яка порушила майнові права автора на об'єкт авторського права, пов'язані між собою

авторським договором. До таких порушень можна віднести: випуск у більшому обсязі продукції з використанням об'єктів авторського права ніж це закріплено у договорі між автором та особою, яка здійснила такі дії; випуск продукції з використанням об'єктів авторського права ще до початку терміну дії договору між автором та іншою особою, яка це зробила; випуск продукції з використанням об'єктів авторського права на іншій території, ніж це було визначено в авторському договорі між автором та особою, яка застосувала ці дії та інші.

Так, наприклад, коли відбулося разове (одномоментне) порушення майнових прав стосовно того, що був здійснений випуск у більшому обсязі продукції з використанням об'єктів авторського права ніж це закріплено у договорі між автором та особою, яка здійснила такі дії, та при наявності підтверджуючих документів щодо цін та обсягу виробництва контрафактної продукції. У такому випадку формула розрахунку збитку при випуску продукції з порушенням умов договору може мати такий вигляд:

$$З = Ц_{р.ап.} \times (О_{к.п.ап.} - О_{д.ап.}) + РЗ \quad (3)$$

де: $Ц_{р.ап.}$ – ціна реалізації зазначеної продукції з об'єктом авторського права;

$О_{к.п.ап.}$ – обсяг продукції з використанням об'єктів авторського права, що був здійснений у більшому розмірі ніж це закріплено у авторському договорі між автором та особою, яка здійснила такі дії;

$О_{д.ап.}$ – обсяг продукції з об'єктом авторського права, що закріплений у авторському договорі між автором та особою;

$РЗ$ – реальні збитки, тобто витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права та визначаються аналогічно за формулою 2.

В судовій практиці, при визначення шкоди (збитків) заподіяної внаслідок порушення авторського права, яке пов'язано з видавництвом у більшому обсязі

продукції ніж це закріплено у договорі між автором та самим видавництвом, з мотивом реалізації видавництвом залишку на книжковому ринку без відома автора. Слідчі дії підтвердили шляхом виїмки наявність у видавництва книжкової продукції в обсязі, яка перевищує кількість примірників встановленої в договорі між автором та самим видавництвом. Власником-автором книжкової продукції до заяви були надані договір між автором та самим видавництвом, накладні, де зазначено ціна книжкової продукції, кількість примірників, переданих видавництвом. З накладної видно, що ціна одиниці книжкової продукції – 180 грн., кількість – 1500 примірників. З акту виїмки зафіксовано в видавництві 533 примірників. Відомості про вартість виробництва книжкової продукції за межами договору між автором та самим видавництвом відсутні так як по завершенні договірних відносин через певний час бухгалтерська інформація конкретного видання не зберігається.

Кількість продукції, яка зафіксована в акті виїмки віднесена до фальсифікованої як неправомірно відтворена іншою особою, що зазначено в пп.27) ст.1 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991 р. та підтверджується нормами п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦКУ, а саме: *«...також витрати, які особа зробила або **мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки)**»*

Збитки (школа), які нанесена власнику авторських прав при видавництві книжкової продукції за межами, передбаченої в договорі між автором та самим видавництвом, становили $З = 180 \times 533 = 95\,940$ грн.

Розглянемо більш складну ситуацію за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України внаслідок ретрансляції програм «Теніс» та «Теніс Плюс» особами Филипенко С.Р. та Филипенко Р.А. без дозволу власника програм.

Об'єкти, що підлягали дослідженню: документи, у яких відображено економічні операції з приводу об'єкта права інтелектуальної власності

(Програми «Теніс» та «Теніс Плюс»), власником суміжних прав на які є ТОВ «Телерадіокомпанія «Київ 1».

Згідно статті 35 Закону України «Про авторське право і суміжні права», передачі (програми) організацій мовлення є об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження.

Охорона та захист прав організацій мовлення (телерадіоорганізацій) як суб'єктів суміжних прав регулюються відповідно до положень ЦКУ, Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про телебачення і радіомовлення» [6] та інших нормативно-правових актів.

Організації мовлення можуть бути суб'єктами авторського права і суміжних прав на передачі (програми) мовлення на підставі ст. 429 ЦКУ (права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору), ст. 430 ЦКУ (права інтелектуальної власності на об'єкт створений за замовленням). Право інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення виникає з моменту її першого здійснення (ст. 451 ЦКУ). Під здійсненням, відповідно до пункту 1 частини першої ст. 455 ЦКУ, мається на увазі трансляція, ретрансляція передачі (програми) організації мовлення.

До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

- публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції;
- фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх відтворення;
- публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у місцях з платним входом.

Організація мовлення також має право забороняти поширення на території України чи з території України сигналу із супутника, що несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із супутника не призначався.

Майнові права організації мовлення можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб і строк використання програми мовлення, розмір і порядок виплати винагороди, територія, на яку розповсюджуються передані права, тощо.

Майнові права організації мовлення можуть бути також передані (відчужені) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації юридичної особи - суб'єкта суміжних прав (ст. 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Згідно ст. 14 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», ліцензування телерадіомовлення та провайдерів програмних послуг здійснює Національна рада з питань телебачення та радіомовлення.

В матеріалах справи містяться Ліцензія на мовлення НР № 09-м (Програма «Теніс») (8 арк.) та Ліцензія на мовлення НР № 08-м (Програма «Теніс Плюс») (9 арк.), видана Національною радою з питань телебачення та радіомовлення організації мовлення ТОВ «Телерадіокомпанія «Київ 1», на підставі яких телеканал є мовником Програм «Теніс» та «Теніс Плюс», що створює (комплектуює та/або пакетує) телевізійні програми та передачі і розповсюджує їх у відкритому вигляді за допомогою технічних засобів шляхом трансляції для приймання їх споживачами.

Досліджується питання: Який розмір матеріальної шкоди завдано організації мовлення - ТОВ «Телерадіокомпанія «Київ 1», що є мовником програм «Теніс» та «Теніс Плюс», внаслідок ретрансляції програм «Теніс» та «Теніс Плюс» особами Филипченко С.Р. та Филипченко Р.А. без дозволу власника ?

Розраховуючи матеріальну шкоду, що була завдана при порушенні суміжних прав на Програми «Теніс» та «Теніс Плюс», враховується наявність підстав визнання об'єкта суміжного права використаним без згоди власника - ТОВ «Телерадіокомпанія «Київ 1». Іншими словами, за умови визнання цих дій

порушення майнових прав власника відноситься до порушень Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Враховуючи, що таке встановлення виходить за межі спеціальних знань експерта та є питанням права, розрахунок матеріальної шкоди в даному випадку проводиться за умови, що такий юридичний факт у подальшому буде встановлено судом.

Матеріальна шкода включає як *пряму дійсну шкоду*, так і *втрачену (упущену) вигоду*.

Пряма дійсна шкода – це безпосереднє зменшення активів підприємства – його майна й майнових прав, які відображаються в балансі. До її складу входять втрати (яких особа зазнала зі знищенням або пошкодженням речі – недостачі, розкрадання, природний убуток) та витрати (які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права). Вказане вище підтверджується нормами п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦКУ.

Втрачена (упущена) вигода відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 22 ЦКУ визначається як «*доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене*».

Особливістю складових *матеріальної шкоди* при порушенні прав на об'єкти інтелектуальної власності є те, що вона фактично не включає *пряму дійсну шкоду*, оскільки при порушенні прав інтелектуальної власності об'єкт інтелектуальної власності у дійсності не зникає, на відміну від матеріальних об'єктів, які можуть бути знищені або пошкоджені. За таких обставин, виходячи з наявних матеріалів кримінального провадження розраховується *втрачена (упущена) вигода* як складова *матеріальної шкоди*.

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.

Відповідно до Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» [7] *оціночна процедура* – це дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку. За таких умов, оціночна процедура накопичення прибутку (доходу) відноситься до методів дохідного підходу, а відповідно до п. 10 Національного стандарту № 4 це *метод непрямой капіталізації* (дисконтування грошового потоку) та *метод прямої капіталізації* доходу. Відповідно до п. 11 Національного стандарту № 4 застосування *методів непрямой капіталізації* (дисконтування грошового потоку) та *прямої капіталізації* доходу передбачає визначення розміру тієї частини доходу, що отримана у зв'язку з наявністю у 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.

Відповідно до п. 15 Національного стандарту № 4 *метод роялті* застосовується за умови, що майнові права інтелектуальної власності надані або можуть бути надані за ліцензійним договором іншій фізичній або юридичній особі.

Дослідивши всі наявні у матеріалах кримінального провадження документи, враховуючи методичні рекомендації, які містяться у Національному стандарті № 4, для розрахунку розміру матеріальної шкоди, використано оціночна процедура накопичення прибутку (доходу), який не отримав ТОВ «Телерадіокомпанія «Київ 1» *методом роялті*.

У процесі реалізації методу роялті визначається вид та умови сплати ліцензійних платежів (база нарахування та ставка роялті; розмір паушальних платежів). Ці величини не є розрахунковими, а містяться у матеріалах кримінального провадження. Розрахунок розміру втраченої вигоди методом роялті реалізовано послідовними етапами.

Етап I. Визначення ліцензійних платежів (License payment)

У матеріалах кримінального провадження міститься копія Ліцензійного договору №Ф1/Ф2-01 від 31.03.2014 р., укладеного між ТОВ «Телерадіокомпанія «Київ 1» (Телеканал) та ТОВ «Дубно» (Провайдер) (109-114 арк.), згідно якого Телеканал надає Провайдеру невиключне суміжне право на використання Програм («Теніс» та «Теніс Плюс») шляхом розповсюдження за допомогою Телемережі Аналогової мережі, DVB-C, а Провайдер зобов'язується оплатити та використовувати надане йому право відповідно до умов Договору.

В Розділі 4 «Винагорода за надання прав» вищевказаного ліцензійного договору міститься ставка роялті, згідно до якої буде проводитись розрахунок розміру матеріальної шкоди (рис. 1).

4. ВИНАГОРОДА ЗА НАДАННЯ ПРАВА

- 4.1. Сторони погодили відповідно до частини другої статті 524 Цивільного кодексу України встановити еквівалент винагороди за надання права згідно з цим Договором в доларах США.
- 4.2. Щомісячна сума винагороди за надання права, передбаченого п.2.1 цього Договору, становить 2738,65 грн. (Дві тисячі сімсот тридцять вісім гривень 65 копійок) без ПДВ (роялті, п.п.196.1.6 ПКУ), що на дату підписання Договору складає 250 доларів США (Двісті п'ятдесят доларів США) за курсом Національного банку України (далі – НБУ).
- 4.3. Вказані суми підлягають перерахунку згідно з п. 4.5 Договору. Сума щомісячної винагороди вказується в рахунках-фактурах Телеканалу за відповідний Звітний місяць, в якому Провайдеру були надані права, передбачені п.2.1 цього Договору.
- 4.4. Загальна сума винагороди за весь строк дії Договору – 24647,85 грн. (Двадцять чотирі тисячі шістьсот сорок сім гривень 85 копійок) без ПДВ (роялті, п.п.196.1.6 ПКУ), що на дату підписання Договору складає 2250 доларів США (Дві тисячі двісті п'ятдесят доларів США) за курсом Національного банку України (далі – НБУ).
- 4.5. Сторони домовились, що щомісячна винагорода за надання права у Звітному місяці, передбаченого п.2.1 цього Договору, підлягає безперечній зміні пропорційно зміні офіційного курсу продажу долару США до української гривні, встановленого НБУ на перший робочий день кожного Звітного місяця.

Рис. 1 – Розділ 4 Ліцензійного договору №Ф1/Ф2-01 від 31.03.2014 р.

Згідно даного Ліцензійного договору №Ф1/Ф2-01 від 31.03.2014 р., укладеного між ТОВ «Телерадіокомпанія «Теніс» (Телеканал) та ТОВ «Дубно» (Провайдер) (109-114 арк.), щомісячна винагорода ТОВ «ТДК «Київ» (правовласника) за надання невиключного права на використання програм, шляхом розповсюдження за допомогою телемережі становить – 250 доларів США, що обраховується щомісячно, на перший робочий день місяця за курсом НБУ.

Отже для розрахунку матеріальної шкоди для ТОВ «ТДК «Київ» ставка роялті буде становити 250 доларів США (без ПДВ), що обраховується щомісячно, на перший робочий день місяця за курсом НБУ.

Етап II. Встановлення часового періоду.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження не містяться інші Ліцензійні договори, що були укладені раніше ніж Ліцензійний договір №Ф1/Ф2-01 від 31.03.2014 р., укладеного між ТОВ «Телерадіокомпанія «Київ

1» (Телеканал) та ТОВ «Дубно» (Провайдер) (109-114 арк.), то у експерта немає підстав вважати, що ТОВ «ТДК «Київ» отримувало дохід від Програм «Теніс» та «Теніс Плюс» раніше від дати 31 березня 2014 року. За таких обставин початком визначення дати для розрахунку матеріальної школи буде 01 квітня 2014 рік.

У матеріалах кримінального провадження міститься Протокол обшуку від 26.11.2014 року, згідно якого, у гр. Филипенко С.Р. по адресу м. ---, було вилучено предмети, призначені для розповсюдження кабельного телебачення (57-59 арк.).

Зважаючи на те, що 26 листопада 2014 року дії осіб, що підозрюються у незаконній ретрансляції Програм «Теніс» та «Теніс Плюс» були припинені у зв'язку із вилученням предметів, які розповсюджували кабельне телебачення, кінцевою датою для розрахунку матеріальної школи буде 01 листопада 2014 рік.

Таким чином, розрахунковий показник часового періоду буде від 01.04 2014 р. по 01.11.2014 р. (8 місяців).

Етап III. Розрахунок матеріальної шкоди методом роялті.

Розміри грошових потоків роялті, які не отримав власником суміжних прав на Програми «Теніс» та «Теніс Плюс» – ТОВ «Телерадіокомпанія «Київ 1» визначаються за формулою:

$$F_b = T_{\text{period}} \times R_r \quad (4)$$

де:

F_b (*Foregone benefit*) – матеріальна шкода/втрачена вигода (сума грошових потоків роялті), грн.;

T_{period} (*time period*) – часовий період продажу, міс.

R_r (*royalty rate*) – ставка роялті, \$/міс (без ПДВ).

$$F_b = 8 \text{ міс.} \times 250\$ = 2\,000 \$.$$

Розрахунок матеріальної шкоди у гривнях проводиться відповідно до умов Ліцензійного договору №Ф1/Ф2-01 від 31.03.2014 р., укладеного між ТОВ

«Телерадіокомпанія «Київ 1» (Телеканал) та ТОВ «Дубно» (Провайдер) (109-114 арк.), а саме на перший робочий день місяця за курсом НБУ. Розрахунки наведені в таблиці 1.

Розрахунковий місяць	Вартість 1\$, за курсом НБУ, грн	Роялті, \$	Роялті, грн.
01 квітня 2014 р.	10,998	250,00	2 749,50
01 травня 2014 р.	11,402	250,00	2 850,50
02 червня 2014 р.	11,878	250,00	2 969,50
01 липня 2014 р.	11,785	250,00	2 946,25
01 серпня 2014 р.	11,963	250,00	2 990,75
01 вересня 2014 р.	13,114	250,00	3 278,50
01 жовтня 2014 р.	12,955	250,00	3 238,75
03 листопада 2014 р.	12,951	250,00	3 237,75
Разом:		2 000,00	24 261,50

Таким чином, відповідно до п. 4.5 Ліцензійного договору №Ф1/Ф2-01 від 31.03.2014 р., укладеного між ТОВ «Телерадіокомпанія «Київ 1» (Телеканал) та ТОВ «Дубно» (Провайдер) (109-114 арк.), за умови визнання дій осіб Флипенко С.Р. та Филипенко Р.А. порушенням майнових прав, на перший робочий день місяця за курсом НБУ *розмір матеріальної шкоди* в період від 01.04 2014 р. по 01.11.2014 р. становить 24261,50 гривні

Підсумовуючи, зазначимо, що розрахунки шкоди (збитків) можуть виконуватися: при поданні власником інтелектуальних прав позову до суду на порушувача прав; при оцінці поданих в позові розмірів збитків правопорушувачу; під час досудового слідства та під час судового слідства.

У кожній ситуації є свої проблеми та складності, які стосуються методичного забезпечення та інформаційного забезпечення.

Література:

1. Цивільний кодекс України. Закон України № 435-IV від 16.01.2003. - Редакція від 02.11.2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15/>
2. Про авторське право і суміжні права. Закон України № 3792-12.- Редакція від 27.10.2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.>
3. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» Постанова Кабінету Міністрів України № 1185 від 03.10.2007. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF.>
4. Визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності. Методичні рекомендації / за науковою редакцією О.Б. Бутнік-Сіверського : кол. авторів: к.е.н, доцент Г.О.Андрощук, д.е.н., проф., академік АТН України Бутнік-Сіверський О.Б., к.ю.н. Г. В. Прохоров-Лукін, н.співробітник Шульпін І.Л.– К.: НДІ ІВ НАПрНУ, «», 2016.– 138 с.
5. Закон України «Про захист прав споживачів», від 12.05.1991 р., 1023-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – №30 (23.07.91). – Редакція від 10.06.2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.>
6. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. - Редакція від 13.10.2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3759-12.>
7. Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» // Офіційний вісник України. – 2003. – № 37 (26.09.2003). – ст. 1995.