

СКЛАДНОСТІ, З ЯКИМИ СТИКАЄТЬСЯ ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПОРУШЕНЬ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

(Бутнік-Сіверський О.Б. Складності, з якими стикається економічна експертиза порушень прав інтелектуальної власності/ Бутнік-Сіверський О.Б.// матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайневські читання»)» (20 грудня 2018) Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту – К.: Видавництво Ліра-К, 2018 – 232 с. (с.116-124

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович,
старший науковий співробітник НДЦСЕ ІВ Мінюсту України,
доктор економічних наук, професор, академік АТН України,
академік УАН, судовий експерт в сфері інтелектуальної власності,
e-mail: busiv@ukr.net

Анотація. Розглядаються окремі аспекти питання – чому економічні дослідження порушення прав інтелектуальної власності сьогодні стають найбільш складними, та здійснено намагання знайти економіко-правові інструменти їх вирішення.

Ключові слова: Економічна експертиза, право інтелектуальної власності, судовий експерт, визначення збитків, делікт.

Анотация. Рассматриваются отдельные аспекты вопроса - почему экономические исследования нарушения прав интеллектуальной собственности сегодня становятся наиболее сложными, и осуществлено попытки найти экономико-правовые инструменты их решения.

Ключевые слова: Экономическая экспертиза, право интеллектуальной собственности, судебный эксперт, определения убытков, деликт.

Abstract. The author considers some aspects of the question of why economic research of intellectual property rights violations are becoming the most difficult today, and efforts to find economic and legal instruments to solve them.

Key words: economic expertise, intellectual property rights, forensic expert, determination of losses, delict.

Останнім часом кількість економічних досліджень інтелектуальної власності за спеціальністю 13.9 зменшується, що пов'язано з не достатньою вирішеністю ряду проблемних питань, які мають теоретико-методичну економіко-правову природу.

Проведення судово-економічних експертиз використання спеціальних економічних знань розглядає порушення прав інтелектуальної значення для досудового розслідування неправомірного використання. Результати економічного дослідження у вигляді висновку судового експерта є одним із джерел доказів у кримінальному провадженні, яке має об'єктивний характер при розгляді в суді по суті.

Актуалізується проблема, з одного боку, досконалої підготовки судових експертів з економічних питань, з другого - досліджень особливостей використання окремих видів об'єктів права інтелектуальної власності, по-третє - посилення можливостей отримання документальної доказовості порушення майнових прав інтелектуальної власності. Потребує зміни ставлення слідчих до отримання достовірної інформації про порушення майнових прав інтелектуальної власності як у їх власника, так і у порушника по всьому ланцюгу господарської діяльності, що відносить економічні дослідження інтелектуальної власності до найбільш складних.

Постановка завдання

Предметом дослідження є розгляд окремих аспектів питання - чому економічні дослідження порушення прав інтелектуальної власності сьогодні стають найбільш складними, та намагання знайти економіко-правові інструменти їх вирішення.

Результати дослідження.

Економічні дослідження інтелектуальної власності сьогодні є найбільш складними, що корелюється з поглибленими економічними та юридичними знаннями експерта, володінням їм бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності, особливостями використання окремих видів об'єктів права інтелектуальної власності (ОПВ) та можливостями отримати документальну доказовість порушення права інтелектуальної власності, яке здійснено з метою отриманням легального та нелегального прибутку, а також з оцінкою розміру нанесених збитків, яке пов'язано з їх економічною природою.

Документальними доказами об'єктів економічних досліджень у сфері інтелектуальної власності (спеціальність 13.9), як правило, є документи управлінського, бухгалтерського та податкового обліків і звітностей, інші матеріали справи (акти ревізій; протоколи огляду, виїмок та допитів; висновки експертів інших спеціальностей тощо), у яких відображено операції з приводу порушень права інтелектуальної власності. При цьому тільки за умови призначення експертизи та попередження про кримінальну відповідальність висновки експерта

набуває доказової сили.

Судовий експерт в судово-експертній діяльності є суб'єктом процесуальних правовідносин і якому в порядку, встановленому законодавством України, доручено проведення судової експертизи. Він є самостійним учасником процесу, втручання в проведення експертизи та будь-який вплив на нього забороняється. Судовий експерт надає висновок, ґрунтуючись на результатах проведених досліджень. При цьому експерт є самостійним у виборі методів, засобів і способів дослідження. Перешкоджання законній діяльності судового експерта є неприпустимими й тягне за собою відповідальність. Крім того, згідно зі статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України (1) судовий експерт може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків.

Судовий експерт при здійсненні економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності повинен дотримуватись вимог Закону України «Про судову експертизу» (2) та опонувати теоретико-методологічній та методичній інструментарій здійснення експертизи, який знаходить відтворення в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, а також у Постанові Пленуму Верховного суду України від 30.05.1997 року № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах», Постанові Пленуму Верховного Суду України 04.06.2010 року № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав». Постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», Постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», Постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності».

Теоретико-методологічні засади знайшли відтворення в у ряді відомих наукових та науково-методичних публікаціях Крайнева П.П. (3), (4), Кириченко І.А.(5), Левічевої О.Д. (6), Дорошенко О.Ф.(7), Головченко Л.М., Лозовий А. І., Сімакова-Єфремян Е.Б., (розділ 4. Судова економічна

експертиза - Капустник К. В., Аніщенко О. В., Хомутенко О. В.; розділ 7. Експертиза у сфері інтелектуальної власності - Копитько А. П., Стародубов І. В., Кісіль Н.В., Ковальова Н.М.) (8); відповідну цінність мають окремі публікації методичного та практичного характеру науковців судових експертів (9), (10) до яких можна віднести Андрощука Г.О., Сопову К.А., Петренко С.А. та ін.

Компетентність та значення судового експерта при здійсненні економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності визначається його вмінням встановити взаємозв'язок предмета економічної експертизи з предметом доказування, як необхідної умови правильного вирішення справи. У той же час Арсеньєв В. Д. застерігає, що будь-який елемент предмета доказування може бути віднесений як до предмета судової експертизи, так і до предмета іншої слідчої дії, але при цьому в предмет судової експертизи не може входити кримінально-правова оцінка обставин справи (11). Предмет експертизи визначається її завданнями, об'єктами, суб'єктами та методами дослідження (8). Неприпустимим є порушення перед експертом правових питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції суду (зокрема, щодо вини особи тощо).

На підставі ст.65 КПК України (12), ст. 143 ЦПК України (13), ст.32 ГПК України (14), судово-економічна експертиза входить у коло доказів у справі і є досить ефективним засобом доказування. З її допомогою нерідко встановлюються обставини, що мають важливе значення для встановлення істини в справі. Відповідно до законодавства доказами в справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Узагальнюючи зазначене, Євген Дмитренко визначає, що *судова економічна експертиза* - це процесуальна дія, спрямована на отримання доказів шляхом проведення судовим експертом на основі його спеціальних знань з бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів дослідження об'єктів (первинних документів, облікових регістрів і звітності), які містять інформацію про фактичні дані та обставини справи, що перебуває у провадженні (15).

Не зважаючи на компетентність судового експерта при здійсненні економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності все ж виникає питання - чому економічні дослідження порушення прав інтелектуальної власності сьогодні стають найбільш складними?

Розгляд цього питання стає предметом цього наукового дослідження.

По-перше, судовий експерт при здійсненні економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності стискається з недодержанням сторонами конфлікту законодавства щодо ведення або неякісного ведення первинних документів у системі бухгалтерського, фінансового (податкового) та статистичного обліку, наявністю недосконалих фінансово-податкових відносин щодо ОПВ, легальним та нелегальним отриманням прибутку при комерціалізації ОПВ, тощо. Такий стан потребує створення умов для протидії недосконалим фінансово-правовим відносинам щодо ОПВ, встановити обов'язкові вимоги до первинних документів при подачі до суду звернень про протиправні дії з ОПВ від власників ОПВ, які встановлені у системі бухгалтерського, податкового (фінансового) та статистичного обліку, що стосується предмету судової заяви. Додержання для власників ОПВ обов'язкового переліку таких первинних документів (16), вплине на скорочення терміну проведення економічних досліджень інтелектуальної власності та підвищить її доказовість. Слід звернути увагу на отримання електронної інформації стосовно первинних документів у якості доказовості.

По-друге, судовий експерт при здійсненні економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності стискається з тим, що при додержанні цивілізованого підприємництва та бізнесу в сфері інноваційно-інтелектуальної власності у ряді випадків все ж в погоні за збагаченням, посилюються умисні порушення прав інтелектуальної власності, що завдають шкоду та збитки власнику майнових прав.

В юридичному значенні збитки несе тільки та особа, право якої порушено. У п.2. ст. 22. Цивільного кодексу України (17) надається визначення збитків, а саме: «Збитками є: 1) 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); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода)».

«Реальна шкода», під якою зазначена стаття розуміє дві групи витрат: 1) Витрати, які особа зазнала у зв'язку із знищенням або пошкодженням речі. В даному випадку мова йдеться про ті фактичні витрати, які вже зроблені особою. 2) Витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права.

Поняття «збитки» включає в себе так звану упущену вигоду, під якою розуміються доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. В даному випадку мова

йдеться не про реальні втрати особи, які вона зробила або зробить, а про ті доходи, які вона недоотримає внаслідок порушення її цивільного права.

У п.3. ст. 22. ЦК України наголошує застереження, що: «Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право».

Під неправомірним використанням ОПІВ за звичай розуміють будь-яке використання ОПІВ, як у межах договору так і поза ним, що порушує майнові права суб'єктів права інтелектуальної власності. Коли ж неправомірне використання ОПІВ здійснюється поза межами договору, тобто відбувається делікт, то перешкоджати неправомірному використанню ОПІВ 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 об'єктів права інтелектуальної власності 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.

Також, перешкоджати неправомірному використанню ОПІВ (творець, автор) або інший суб'єкт права інтелектуальної власності здатен шляхом застосування захисних технологій різного рівня на тих підприємствах, де виробляється продукція (товари, послуги, які є втіленням певного ОПІВ) з метою перешкоджання (запобігання) контрафактній, підробній продукції (товарам, послугам).

Тут слід зазначити, що 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 діянням та наслідками, що наступили в результаті заподіяної шкоди (збитків).

Протиправне діяння у сфері інтелектуальної власності визначається як незаконне використання ОПІВ, посягання на майнові права такого об'єкта або інше умисне порушення прав на ОПІВ.

Зазначене свідчить про юридичні умови протидії протиправним діям. Одночасно, слід зазначити, що частіше при умисному порушенні прав на ОПІВ особи в момент здійснення правопорушення намагаються сховати інформацію або її скривдити, що ускладнює отримати об'єктивних доказів протиправних дій та визначенню розміру нанесених збитків власнику майнових прав. Але при цьому порушнику неможливо в повному обсязі сховати отримані економічні результати таких протиправних дій. У таких випадках слід використовувати фактичні дані власника ОПІВ - ціни, за вирахуванням компенсаційних витрат отриманим (розрахунковим) прибутком чи доходом, кількість виробленої продукції з використанням ОПІВ у складі нематеріальних активів за період порушення, а також фактичні дані про отриманий (розрахунковий) прибуток (дохід) порушника майнових прав з розрахунку реального прибутку (доходу) власника ОПІВ до виявленої кількості контрафактної або іншої продукції (послуг) або банківські надходження у порушника майнових прав за період порушення та ін. З цією метою проводиться комплексна судова експертиза неправомірного використання ОПІВ.

По-третє, судовий експерт при здійсненні економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності стискається з недостатньою оцінкою ОПІВ по всьому послідовному ланцюгу господарської діяльності. Первісним у господарській діяльності є вартість ОПІВ у складі нематеріальних активів, а вторинним - є дохід після реалізації інноваційного продукту в науковій сфері чи інноваційної продукції в промисловій сфері, яку виведено на ринок.

Тут чітко прослідковується три послідовних ланцюга використання ОПІВ в господарській діяльності суб'єкта господарювання:

1) оцінка вартості ОПІВ (не має значення стосовно створення інтелектуальної власності чи придбання інтелектуальної власності) та зарахування її на баланс з ознаками активу у бухгалтерському обліку;

2) матеріалізація інтелектуальної власності шляхом трансформації інтелектуальної власності творця (інтелектуальний продукт) у інноваційний продукт чи інноваційну продукцію з врахуванням амортизаційної вартості ОПІВ;

3) комерціалізація (реалізація) інноваційного продукту чи інноваційної продукції з використанням ОПІВ на ринку з отримання

доходу (прибутку), як результат цього процесу, і джерелом винагороди власника інтелектуальної власності (паушальний платіж, роялті). *При неправомірному використанні ОПІВ з'являється подвоювання зазначеного процесу закріпленого за різними суб'єктами господарювання, які працюють в різних правових умовах, а саме на легітимній та нелегітимній основі отримання доходу, а за вирахуванням компенсаційних витрат - прибутку. За таких умов без комплексної судової експертизи не обійтись.*

Для суб'єкта господарювання - власника інтелектуальної власності, який господарює на легітимній основі, з часом зменшується реалізація інноваційного продукту чи інноваційної продукції на ринку у зв'язку з появою на ринку порушника майнових прав, що призводить до зменшення вже не доходу, а прибутку так як суб'єкт господарювання (порушник майнових прав) компенсаційних витрат не здійснював. Тут наявна операція на третьому ланцюгу використання інтелектуальної власності. Неотримання прибутку, розмір якого дорівнює втраті економічної вигоди, яка з'являється у суб'єкта господарювання, який господарює на легітимній основі. При неправомірному використанні інтелектуальної власності, порушник майнових прав в процесі господарювання також має три або частіше, з зрозумілих причин, два (без оцінки вартості інтелектуальної власності та зарахування його на баланс з ознаками активу у бухгалтерському обліку) послідовних ланцюга використання інтелектуальної власності в господарській діяльності суб'єкта господарювання. 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. Тут відсутня інформація щодо оцінки на кожному послідовному ланцюгу господарської діяльності у порушника майнових прав, а також практика свідчить про не бажання власника майнових прав надавати інформацію про оцінку ОПІВ по всьому послідовному ланцюгу господарської діяльності, що значно ускладнює здійснення економічної експертизи. Тут напрошується потреба пошуку нових методів оцінки нанесених збитків власнику майнових прав з використанням додаткової інформації, яка можливо не на пряму пов'язана з нелегітимним використанням інтелектуальної власності.

Досвід закордоном показує, що зазначену проблему при здійсненні економічної експертизи в європейському праві, щодо відшкодування збитків за порушення прав інтелектуальної власності, одночасно розглядають і як засіб компенсації та стримування порушників. При цьому відшкодування шкоди та компенсація витрат правовласника за загальним принципом призначені для досягнення двох цілей: 1) *компенсаційної*, тобто відшкодування збитків повинно забезпечити збереження положення правовласника у тому вигляді, який він мав місце якби не було порушення; 2) *стримувальної*, тобто відшкодування збитків повинне слугувати як перешкоджання повторення, так і стримуванню потенційних порушників.

Висновки. Економічні дослідження інтелектуальної власності відносяться до найбільш складних, що пов'язано: з недодержанням сторонами конфлікту законодавства щодо ведення або неякісного ведення первинних документів; з пошуком збагаченням, що посилює умисні порушення прав інтелектуальної власності, які завдають шкоду та збитки власнику майнових прав; з недостатньою оцінкою ОПВ по всьому послідовному ланцюгу господарської діяльності.

Потрібує поглиблення економічних та юридичних знань судовими експертами бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності, особливостями використання окремих видів ОПВ та відповідального ставлення слідчих до отримання достовірної інформації про порушення майнових прав інтелектуальної власності у порушника, так і у власника прав по всьому ланцюгу господарської діяльності.

Потребує створення умов для протидії недосконалим фінансово-правовим відносинам щодо ОПВ, з урахуванням запропонованих економіко-правових інструментів.

Список використаних джерел:

- 1) Кримінальний кодекс України. Редакція від 06.10.2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
- 2) Про судову експертизу. Редакція від 20.01.2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>.
- 3) Крайнев П.П. Судово-експертна діяльність у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал.-2004.- №6 - С.3 — 11.
- 4) Крайнев П.П., Ковальова Н.М., Мельников М.В. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності /За ред. П.П. Крайнева.- Вінниця: ПП «Поліграфічний центр «Фенікс», ДІВП ВАТ«Інфракон» - «Інфракон-І»,

2008.- 376 с.

5) Кириченко І.А. Судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності. Навчальний посібник. - К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2005. - 172 с.

6) Левічева, О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару: навчальний посібник / О.Д. Левічева. - К. : ПВП, 2006. - 128 с.

7) Дорошенко О.Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо об'єктів інтелектуальної власності: монографія / О.Ф.Дорошенко. - К.: Лазурит-Поліграф, 2008. - 206 с.

8) Основи судової експертизи: навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта / авт.-уклад.: Л.М. Головченко, А. І. Лозовий, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. - Х.: Право, 2016.-928 с.

9) Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності:теорія і практика, [науково-практичний збірник. Випуск 1.] - К.: Лазурит- Поліграф, 2009. - 280 с.

10) Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності:т теорія і практика: науково-практичний збірн.- Випуск 1~ К.: НД1 ІВ НАПрН України, Лазурит-Поліграф, 2012. —294 с.

11) Арсеньев В. Д. Спорные вопросы предмета судебной экспертизы /В. Д. Арсеньев // Реферати науч. сообщ. на теор. семинаре - криминалистических чтениях. - М.: ВНИИСЗ, 1978. - Вып. 23. - С. 3.

12) Кримінальний процесуальний кодекс України.Редакція від 05.08.2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. /laws/ show/4651-17.

13) Цивільний процесуальний кодекс України. Редакція від 28.08. 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

14) Господарський процесуальний кодекс України.Редакція від 28.08.2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. laws/show/1798-12.

15) Євген. Експертні економічні дослідження та судова експертиза податкового обліку. Юридична практика. 04.09.2015, № 33(33).[Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8743>.

16) Бутнік-Сіверський О. Документальні докази, пов'язані зі збитками від неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності-№ 3 (77) 2014.-С.33-

44.

17) Цивільний кодекс України. Редакція від 02.08.2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.