

## **МЕТОДОЛОГІЧНІ РОЗБІЖНОСТІ ДЛЯ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.9 ПРИ ОЦІНЦІ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ОЦІНКИ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ВІД ЇХ НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ**

(Бутнік-Сіверський О.Б. «Методологічні розбіжності для судового експерта зі спеціальності 13.9 при оцінці майнових прав інтелектуальної власності та оцінки розміру збитків від їх неправомірного використання» / Бутнік-Сіверський О.Б.// матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайневські читання» (м.Київ, 12 грудня 2019)» Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту – К.: Видавництво Ліра-К., 2019 – 232с. (с.171-178))

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович,  
доктор економічних наук, професор, академік АТН України, академік УАН, судовий експерт в сфері інтелектуальної власності, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України тел.: +38-044-592-14-01

Результати економічного дослідження у вигляді висновку судового експерта зі спеціальності 13.9 носять об'єктивний характер при розгляді їх в суді за змістом та по суті, що свідчить про використання фактичної інформації при здійсненні розрахунків та прийнятого експертом методичного підходу.

У своїх діях судовий експерт спирається на Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 зі змінами [1], де в п.1.4 зазначено, що під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо. В абзаці 2 п. 1.4 акцентується увага на тому, що “визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта”.

При експертизі з економічних досліджень інтелектуальної власності зі спеціальності 13.9, судовому експерту надано право використовувати Національний стандарт № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10 вересня 2003 р. (далі – НС № 1) та Національний стандарт № 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1185 від 3 жовтня 2007 р. (далі – НС № 4), які є обов'язковими для застосування суб'єктами оціночної діяльності під час проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності. Одночасно, у НС № 4 передбачається, що НС може “застосовуватись для

визначення розміру збитків, завданих у зв'язку з неправомірним використанням об'єктів права інтелектуальної власності (абз. 2 п.1). Це свідчить про можливість використання методичних підходів НС № 4 для визначення розміру збитків при неправомірному використанні об'єктів права інтелектуальної власності.

Саме тому з наукових позицій є потреба розглянути методологічні розбіжності для судового експерта зі спеціальності 13.9 при оцінці майнових прав інтелектуальної власності та оцінки розміру збитків від їх неправомірного використання, що і стало предметом цього дослідження.

Національним стандартом НС № 1 передбачено, що оціночна процедура – це дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку ( абз. 4 п. 3 НС № 1).

У зазначених стандартах не розписано особливості застосування оціночної процедури для визначення розміру збитків, завданих у зв'язку з неправомірним використанням об'єктів права інтелектуальної власності, що потребує судовому експерту зі спеціальності 13.9 прийняття методу оцінки, як способу визначення вартості об'єкта оцінки, послідовності оціночних процедур, що дає змогу реалізувати певний методичний підхід, що відноситься до загальних способів визначення вартості майна, які ґрунтуються на основних принципах оцінки (абз. 2 та 3 п. 3 НС № 1). У той же час в п. 26 НС № 4 зазначено, що “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”, що свідчить про поширення загальних принципів оцінки на визначення розміру збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності, що і “покладені в основу методичних підходів основні правила оцінки майна, які відображають соціально-економічні фактори та закономірності формування вартості майна” (абз. 5 п.3 НС № 1).

Одночасно, звернемо увагу на те, що у п.1.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень зазначено, що “проведення експертиз, експертних досліджень з оцінки майна здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України “Про судову експертизу“, з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні“ щодо методичного регулювання оцінки майна”, що свідчить про обмеженість судового експерта зі спеціальності 13.9 використання Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні“, а саме лише “з урахуванням особливостей”, до яких відноситься в п. 26 НС № 4 “дата оцінки із застосуванням оціночної процедури накопичення прибутку (доходу)”. Враховуючи, що у всіх випадках судовий експерт має діло з об'єктами

оцінки, які “є майнові права інтелектуальної власності, які належать до об'єктів у нематеріальній формі” (п. 2 НС № 4), то виникає питання в іншому осмисленні “дати оцінки”, по відношенню до неправомірного використання майнових прав інтелектуальної власності. В НС № 1 – це “дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка майна та визначається його вартість” (абз. 23 п.3), а для визначення неправомірності використання майнових прав інтелектуальної власності приймається “дата оцінки із застосуванням оціночної процедури накопичення прибутку (доходу)” (п. 26 НС № 4), яка відмінна по відношенню до оцінка майна та визначення його вартості. Тобто різна за змістом та суттю оціночна процедура. Тут також є відмінність між визначенням вартості майнових прав інтелектуальної власності та накопиченням прибутку (доходу). В НС № 1 – вартість – еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей; ймовірна сума грошей – найбільша сума грошей, яку може отримати продавець та може погодитися сплатити покупець; оціночна вартість – вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних (абз. 26, 27 та 41 п.3), що свідчить про початковий процес ринкових відносин, які пов'язані з купівлею та продажем майнових прав інтелектуальної власності.

Щодо оціночної процедури накопичення прибутку (доходу), то п. 26 НС № 4 пов'язує з розміром збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. При цьому оціночна процедура накопичення прибутку (доходу) в НС № 4 не розписується. Приділяється увага лише дохідному підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності, який ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об'єкта оцінки, але є обмеження його застосування, а саме у випадку, коли можливо визначити розмір доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа, якій належать такі права, від їх використання (п. 9). У той же час в НС № 1 подається визначення “прямі збитки”, як поточна вартість витрат на відтворення, заміщення або відшкодування ринкової вартості об'єкта оцінки без урахування неотриманих майбутніх вигод (абз. 42 п. 3), тобто вартість витрат без урахування неотриманих майбутніх вигод, що ніяким чином не відноситься до оціночної процедури накопичення прибутку (доходу).

Це свідчить про нерозвиненість проблеми та її вирішення з позиції методологічної розбіжності для судового експерта зі спеціальності 13.9 щодо неправомірного використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Відсутність оціночної процедури для визначення розміру збитків примушує судового експерта до пошук методичного підходу при умові що в інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень зазначено, що експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно; вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта та з'ясування питань права і надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами (абз 3 п. 2.3), що

в деяких аспектах обмежує отримання достовірної інформації для прийняття відповідної методики розрахунку розміру збитків в разі неправомірного використання об'єкта права інтелектуальної власності. це при умові намагання порушника майнових прав інтелектуальної власності приховувати інформацію своїх неправомірних дій. у той же час в інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень у розділі v. експертиза об'єктів інтелектуальної власності п. 5.4 зазначено, що окрему групу становлять економічні дослідження об'єктів інтелектуальної власності, зокрема визначення вартості перелічених вище об'єктів інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них. саме для цього до пункту 5.4 наведено приклади ряду питань, які досліджуються судовим експертом зі спеціальності 13.9:

Який розмір матеріальної шкоди завдано автору (правовласнику) об'єкта права інтелектуальної власності унаслідок дій особи (назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)?

Яка ринкова вартість (або інший вид вартості згідно із законодавством) майнових прав (вказати назву об'єкта права інтелектуальної власності) станом на дату (вказати дату)?

Чи правильно визначено суму роялті за використання об'єкта?

Який мінімальний розмір авторської винагороди має сплатити роботодавець (замовник) автору об'єкта права інтелектуальної власності (назва)?

З позиції методологічної розбіжності для судового експерта зі спеціальності 13.9 судовий експерт зустрічається з вимогою оцінити розмір матеріальної шкоди або розміром збитків нанесених власнику майнових прав, ринкову вартість майнових прав станом на відповідну дату, суму роялті за використання об'єкта права інтелектуальної власності, мінімальний розмір винагороди або отриманий дохід (прибуток) при їх використанні та інтелектуальної власності при неправомірному їх використанні.

Як бачимо, для вирішення зазначених вище питань судовому експерту потрібно визначитись по кожному питанню із застосуванням відповідної оціночної процедури, що є складним творчим завданням для судового експерта зі спеціальності 13.9 в умовах обмеженості отримання достовірної інформації та пошуку методичного підпораддя для вирішення поставленого завдання.

Враховуючи обмеженість статті, що може стати у предметом окремого розгляду зазначених питань, наведемо в якості прикладу опубліковану судову практику вирішення спорів, пов'язаних із неправомірним використанням об'єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет, яка приваблює до себе з позиції аспектів розглянутої проблеми (<http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=9e4662a7-e339-4942-87a9-3de33288c0c6&title=SudovaPraktikaVirishenniaSporiv-PoviazanikhIz>

Неправомірним Використанням Об'єктив Авторського Права Суміжних Прав (MerezhiInternet).

1. *Позивач* звернувся до господарського суду м. Києва з л про стягнення з *Відповідача* 292 320 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських і суміжних прав (<права №910/14676/15).

### **Обставини справи**

*Позивач* отримав виключні майнові авторські права на музичні твори N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 за такими правочинами: договір від 14.03.2013 № 14/0313-ІІІ про передачу повноважень з управління майновими правами; договір від 01.01.2011 №02-01/01/2011 про передачу авторських і суміжних прав; договір від 01.01.2011 №24-01/2011 про передачу авторських і суміжних прав; ліцензійний договір від 14.03.2013 № 14/03/13; ліцензійний договір від 22.04 2013 22/04/13; договір від 20.07.2011 №02-07/2011 про передачу виключних майнових авторських прав на отримання авторської винагороди.

*Доповідач* використав шляхом публічного сповіщення музичні твори| N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8. Факт публічного сповіщення *Відповідачем* вказаних музичних творів підтверджується відеозаписом із сайту [www.inter.ua](http://www.inter.ua), який здійснено за допомогою програми BB FlashBack Pro 4 на CD - диск

Примітки: *пунктом 28 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення передбачено, що з огляду на приписи статті 33 ГПК України щодо обов'язку доказування і подання доказів господарському суду у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про захист авторського права чи суміжних прав, слід враховувати таке:*

1) позивач повинен довести належність йому авторського права та/або суміжних прав чи права на їх захист, а також: факт використання об'єктів даних прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди - розмір шкоди і причинно-наслідковий зв'язок між: завданою шкодою та діями відповідача. У випадках коли права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому відповідних прав: у таких випадках обов'язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж та, що зазначена у свідоцтві, покладається на відповідача;

2) відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону при використанні ним твору та/або об'єкту суміжних прав; в іншому разі фізична або юридична особа визнається порушником авторського права та/або суміжних прав, і для неї настають наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння

шкоди (статті 614, 1166ЦК України).

Господарський суд м. Києва неодноразово зобов'язував *Позивача* надати суду для огляду в судовому засіданні оригінали документів, копії яких додані до позовної заяви, зокрема, вказаних договорів. *Позивач* вимоги суду не виконав та оригінали документів для огляду суду не подав.

Отже, копії правочинів, подані *Позивачем*, не є належними допустимими доказами у розумінні статті 36 ГПК України.

З огляду на викладене, *Позивачем* документальне підтверджено належність йому авторського права та/або суміжних прав на музичні твори.

*Позивачем* не доведено факт публічного сповіщення розміщення на сайті [www.inter.ua](http://www.inter.ua), музичних творів саме відповідачем.

### **Рішення суду**

1.Рішенням Господарського суду м. Києва від 17.09.2015 узадоволенні позову відмовлено.

2.Постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2016 апеляційну скаргу *Позивача* на рішення господарського суду м. Києва від 17.09.2015 у справі №910/14676/15 задоволення.

3. *Позивач* звернувся до Господарського суду м. Києва з позовною заявою до *Відповідача 1* про стягнення 97 440,00 грн. (справа Х°910/8216/15-г). У судовому засіданні 21.04.2015 р. представник відповідача подав клопотання про залучення *Відповідача 2* до участі у справі у якості іншого відповідача.

### **Обставини справи**

*Позивач* є власником виключних майнових авторських та виключних майнових суміжних прав на твори А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8. Вказане підтверджується наявністю рядом укладених *Позивачем* ліцензійних договорів.

*Відповідачем 1* було неправомірно розповсюджено вищевказані твори шляхом розповсюдження за Інтернет адресами [www.goodok.mts.com.ua](http://www.goodok.mts.com.ua), і [www.muzon.ua](http://www.muzon.ua), у формі Мобільного контенту.

Факт використання зазначених творів зафіксовано *Позивачем* шляхом відеозапису скачування творів із сайтів *Відповідача 1*, та шляхом замовлення мелодій внаслідок направлення СМС-повідомлень.

При цьому, *Позивач* стверджує, що ним не надавався *Відповідачу ; 1* будь-який дозвіл на використання творів, між *Позивачем* та *Відповідачем 1* не укладалось жодних договорів на їх використання.

*Відповідач 1* проти задоволення позову заперечував, посилаючись на наявність укладеного між ним та *Відповідачем 2* договору № 8ТК-010114 від 01.01.2014 р., за яким *Відповідач 2* надає *Відповідачу 1*

контент для наповнення Інформаційного комплексу (п. 2.1. Договору).

Відповідно до п. 3.11 цього ж Договору, *Відповідач 2* гарантує, що Контент та будь-які Вітрини, доступ до яких надається в рамках даного Договору, створені, ліцензовані або отримані *Відповідачем 2* на законних підставах, у тому числі без порушень будь-яких авторських та/або суміжних прав третіх осіб, або є його власністю, та *Відповідач 2* має повне право на зберігання, розповсюдження і передачу Користувачам послуг зв'язку *Відповідача 1* усієї інформації, Що міститься у Контенті та на Вітринах.

Проте, такі твердження *Відповідача 1* до уваги судом не приймаються з огляду на їх необґрунтованість та безпідставність. Так, У Разі надання *Відповідачу 1* творів з порушенням авторських та/або суміжних прав, він не позбавлений права звернутись до винної особи з вимогами про відшкодування заподіяних збитків.

### **Рішення суду**

1. Рішенням Господарського суду м. Києва від 30.06.15 позов задоволено частково, стягнуто з *Відповідача 1* на користь Позивача 12 180 грн. компенсації за порушення виключних майнових прав інтелектуальної власності.

2. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.10.2015 апеляційні скарги *Відповідача 1* та *Відповідача 2* задоволено частково, стягнуто з *Відповідача 2* на користь Позивача 12180 грн. компенсації за порушення виключних майнових прав інтелектуальної власності, у задоволенні позовних вимог до *Відповідача 1* відмовлено.

Як вбачається із тексту постанови, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що матеріалами справи підтверджено факт неправомірного використання об'єктів авторського права саме *Відповідачем 2*, виключні майнові авторські права на які належать Позивачу.

### **Список використаних джерел:**

1. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 р. - Редакція від 22.02.2019.-  
[URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws /chow/z0705-98](https://zakon.rada.gov.ua/laws /chow/z0705-98)