

УДК 347.77.043

**ОБГРУНТУВАННЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ТА УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ, ЗАВДАНИХ ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

**Перерва П. Г.**, д. е. н., професор, декан економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м.Харків

**Ткачов М. М.**, аспірант кафедри організації виробництва та управління персоналом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м.Харків

**Перерва П. Г., Ткачов М. М. Обґрунтування видів економічних збитків та упущеної вигоди, завданих порушенням прав інтелектуальної власності.**

У статті розглянуто методичні підходи до визначення та обґрунтування видів економічних збитків та упущеної вигоди при порушенні виключних прав (прав інтелектуальної власності). Запропоновано класифікаційні ознаки втрат правовласників від контрафактної продукції: прямі економічні збитки, супутні економічні збитки, упущена вигода правовласника, моральна шкода правовласника. Обґрунтовано види економічних втрат правовласників по кожній із класифікаційних ознак. Основна увага була приділена зниженню довіри споживачів до товарів та послуг, вироблених з використанням зареєстрованого товарного знаку. Запропоновано враховувати зменшення частки ринку, яка була в розпорядженні правовласника товарного знаку. Визначено в якості прямих економічних збитків недоотримання правовласником ліцензійних вигод та збільшення частки умовно-постійних витрат на рекламу та стимулювання, а також збільшення питомих витрат правовласників на логістику.. До складу факторів упущеної вигоди віднесено недоотримання доходу або прибутку в двох напрямках: за рахунок заміщення частини оригінальної продукції контрафактом та внаслідок зриву укладення комерційних угод з потенційним ліцензіатами. До цієї групи також віднесено потенційні збитки, отримані внаслідок повної або часткової відмови діючих контрагентів від поставок продукції, виготовленої з використанням об'єктів інтелектуальної власності. Вперше запропоновано враховувати прямі економічні збитки правовласників від виробництва надлишкової продукції та супутні економічні збитки. Економічна сутність останніх полягає в тому, що складнощі з виробництвом, продажами та використанням оригінальної продукції може позначитися на інших виробках, які певним чином пов'язані з основною продукцією.

**Pererva P., Tkachev M. Justification types of economic damages and lost profits caused by the violation of intellectual property rights.**

The article considers the methodological approaches to identify and study types of economic loss and loss of profits in violation of the exclusive rights. A classification criteria losses holders of counterfeit goods: direct economic losses associated economic losses, lost profits copyright owner, the copyright holder moral hazard. Grounded types of economic losses holders of each of the classifications. The main attention was paid to reducing consumer confidence in the goods and services produced with the use of a registered trademark. Proposed to consider reducing the market share, which was in the possession of the trademark holder. Defined as a loss of direct economic losses by the owner of license benefits and increase of constant cost of advertising and promotion, as well as an increase in unit costs holders logistics. The structure factors of profits attributed the shortfall in revenue or profit in two ways: by replacing parts original and counterfeit products due to disruption of the conclusion of commercial agreements with potential licensees. This group also include potential losses resulting from the total or partial failure of existing contractors from supplying products manufactured with the use of intellectual property. First consider the proposed direct economic losses holders of production excess production and related economic losses. The

economic essence of the past is that the complexity of the production, sale and use of original products may affect the other products that are in some way connected with the main products.

**Перерва П.Г., Ткачев М.М. Обоснование видов экономического ущерба и упущенной выгоды, причиненных нарушением прав интеллектуальной собственности.**

В статье рассмотрены методические подходы к определению и обоснование видов экономического ущерба и упущенной выгоды при нарушении исключительных прав (прав интеллектуальной собственности). Предложено классификационные признаки потерь правообладателей от контрафактной продукции: прямые экономические убытки, сопутствующие экономические убытки, упущенная выгода правообладателя, моральный ущерб правообладателя. Обоснованно виды экономических потерь правообладателей по каждом из классификационных признаков. Основное внимание было уделено снижению доверия потребителей к товарам и услугам, производимых с использованием зарегистрированного товарного знака. Предложено учитывать уменьшение доли рынка, которая была в распоряжении правообладателя товарного знака. Определено в качестве прямых экономических убытков недополучение правообладателем лицензионных выгод и увеличение доли условно-постоянных затрат на рекламу и стимулирование, а также увеличение удельных расходов правообладателей на логистику. В состав факторов упущенной выгоды отнесены недополучение дохода или прибыли в двух направлениях: за счет замещения части оригинальной продукции контрафактом и вследствие срыва заключения коммерческих соглашений с потенциальными лицензиатами. К этой группе также отнесены потенциальные убытки, полученные в результате полного или частичного отказа действующих контрагентов от поставок продукции, изготовленной с использованием объектов интеллектуальной собственности. Впервые предложено учитывать прямые экономические убытки правообладателей от производства избыточной продукции и сопутствующие экономические убытки. Экономическая сущность последних заключается в том, что сложности с производством, продажами и использованием оригинальной продукции может сказаться на других изделиях, которые определенным образом связаны с основной продукцией.

**Постановка проблеми.** Охорона та захист прав інтелектуальної власності в сучасних умовах ринкової економіки України має важливе значення у виробничо-підприємницькій діяльності її суб'єктів, яким належить чітко уявляти не лише сутність інтелектуальної власності, але й те, до яких матеріальних витрат може призвести порушення їх прав, необхідних для забезпечення захисту результатів інтелектуальної творчості людини, її інтересів в моральній та матеріальній сферах, які виникають при її діяльності в різних сферах інноваційних сферах.

**Аналіз останніх досліджень та публікацій.** Певні напрацювання в сфері визначення та обґрунтування видів економічних збитків та упущеної вигоди при порушенні виключних прав є в наукових публікаціях А.В.Костіна [1-3], В.І.Мухопода [4], А.М.Козирева [5], П.М.Цибульова [6], В.Г.Зінова [7], К.А.Оркіної [8] та ін. [9; 10; 11]. Відомий російський дослідник збитків правовласників інтелектуальної власності А.В.Костін [1-3] при оцінюванні розміру збитків правовласників не враховує ні супутніх витрат, ні моральної шкоди, які зазвичай розглядаються в судових позовах при порушеннях виключних прав з метою компенсації збитків. На наш погляд, ці види збитків слід розглядати та надавати рекомендації по їх визначенню, а вже інша справа будуть чи не будуть вони компенсовані за добровільною згодою правопорушника, чи за рішенням суду.

**Метою статті** є обґрунтування методичних рекомендацій по визначення напрямків формування економічних збитків та упущеної вигоди при порушенні виключних прав.

**Викладення основного матеріалу дослідження.** Компенсація збитку - це відшкодування витрат, понесених юридичною або фізичною особою, право якої порушено, а також не отриманих доходів, які могло одержати ця особа за звичайних умов обороту, якби

його право не було порушене. Наші пропозиції по визначенню класифікаційних ознак збитків від порушення виключних прав приведено на рис.1.

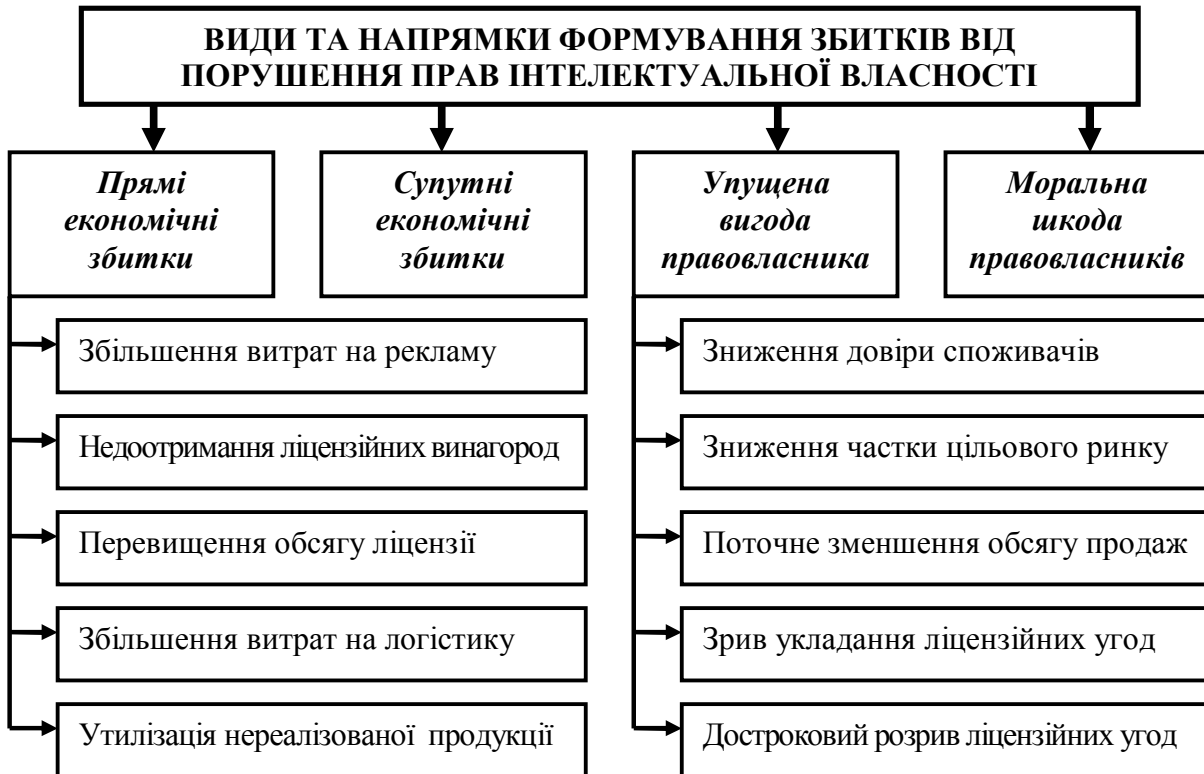


Рисунок 1 – Класифікація напрямків формування збитків при порушенні виключних прав

Узагальнення існуючих наукових розробок дозволило авторам виокремити, доповнити та обґрунтувати наступні види (напрямки формування) економічних втрат патентовласників від порушення прав інтелектуальної власності (контрафакт, фальсифікат).

1. *Зниження довіри споживачів до товарів та послуг, виготовлених з використанням зареєстрованого товарного знаку.* Наявність цього виду збитків має місце в тому випадку, коли контрафактна продукція має суттєві відмінності по якості від оригінальної. Як свідчить досвід, споживача, який придбає певний товар чи послугу, практично зовсім не цікавить той факт, порушені при цьому чиєсь виключні права на товарний знак чи ні. Головною метою споживача є отримання необхідної якості продукту за певну суму своїх грошей. Якщо споживача не буде влаштовувати якість товару, або співвідношення ціна/якість, то в подальшому він скоріше за все відмовиться від покупок цієї торговельної марки, а її правовласник об'єктивно чи не об'єктивно втратить споживача (мова може йти як про одного конкретного споживача, так і про певну частку цільового ринку).

2. *Зменшення частки ринку, яка була в розпорядженні правовласника товарного знаку.* Наявність цього виду збитків має місце в тому випадку, коли контрафактна продукція не має суттєвих відмінностей по якості від оригінальної. Але для любого товару місткість ринку має відповідні межі, які не так то просто розширити. Поява додатково виготовленої продукції з аналогічними споживчими якостями неминуче призведе до певних негативних для виробника наслідків: зменшення обсягів збуту оригінальної продукції та створення її надлишкових запасів; необхідності зменшення ціни для ліквідації надлишкових запасів (згідно з законом попиту). Відмітимо, що в цьому випадку місткість цільового ринку може і не змінитися, або може і зберегти тенденції до зростання, але відносна частка правовласника (ліцензіара та/або ліцензіата) буде зменшуватися, не буде збільшуватися, або буде збільшуватися більш повільними темпами.

3. *Недоотримання правовласником ліцензійних винагород.* Практика патентно-ліцензійних ринкових відносин передбачає наявність ліцензійної угоди між

патентовласником (ліцензіаром) і патентокористувачем (ліцензіатом), яка передбачає наявність офіційного дозволу правовласника на використання його інтелектуального продукту. За цей дозвіл ліцензіат сплачує ліцензіару певну винагороду у вигляді роялті або паушального платежу, або їх комбінації. Якщо права на товарний знак або інший об'єкт інтелектуальної власності порушуються, то правовласник недоотримає частину цих платежів по діючим ліцензійним угодам в зв'язку з тим, що частину проданої продукції на даному ринку було заміщено контрафактом або комерційних пропозицій на її поставку на більш вигідних для продавців і споживачів (в першу чергу в ціновому відношенні) умовах. Відповідно, його загальні доходи зменшуються, що призводить до зменшення не тільки вартісної оцінки цього об'єкту інтелектуальної власності, а і вартості даного бізнесу в цілому. Особливо відчутні можуть бути економічні збитки в тому випадку, коли ліцензійна винагорода ліцензіаром отримується вигляді роялті (має місце пряма залежність: менше продано ліцензійної продукції – менше абсолютний розмір виплат по роялті).

4. *Збільшення частки умовно-постійних витрат на рекламу.* Цінність та престижність товару та, відповідно, його торгівельної марки багато в чому забезпечується рекламно-інформаційним впливом суб'єктів ринкового процесу. Всі витрати по фінансуванню цього процесу, як правило, здійснює правовласник, тому при порушенні прав на товарний знак, тобто виникнення на ринку контрафакту (фальсифікату), ефективність рекламних заходів буде мати об'єктивні тенденції до зменшення. В цих умовах для досягнення поставлених цілей, пов'язаних за даним об'єктом інтелектуальної власності, виникає необхідність збільшення витрат на додаткові рекламно-інформаційні заходи з метою відновлення ділової репутації та довіри споживачів в зв'язку з порушенням прав на ОІВ. Проведення таких заходів буде також сприяти посиленій підтримці оригінальної продукції, що певним чином зможе компенсувати різного роду негативні наслідки, які можуть з'явитися на цільовому ринку в наслідок появи на ньому контрафактної продукції.

5. *Недоотримання доходу або прибутку (упущена вигода)* правовласником або власником виключної ліцензії (ліцензіатом) в зв'язку з тим, що частину проданої продукції на даному ринку було заміщено контрафактом. При цьому правовласник не зміг самостійно продати (провести поставки) оригінального товару на територію чи ринок дії патенту внаслідок поставки порушником контрафактної (фальсифікованої) продукції, або використання запатентованого способу її виробництва на території дії патенту. Проведені нами дослідження свідчать про те, що недержаний прибуток або упущена вигода надзвичайно складна в визначеннях та доведеннях. При її визначенні та обґрунтуванні необхідно показати наявність причинно-наслідкового взаємозв'язку на фактах між неналежними діями порушника прав і заподіяними збитками. З метою отримання необхідної для розрахунків інформації потрібно проведення експертизи розміру фактичних збитків на основі аналізу та дослідження ретроспективної практики аналогічних порушень, визначення фактичних умов порушення виключних прав, отриманих правопорушником доходів, потенційних можливостей і планів правовласника, а також визначення наявності і глибини взаємозв'язку між цими факторами.

6. *Недоотримання доходу або прибутку (упущена вигода)* правовласником внаслідок зриву укладення комерційних угод з потенційним ліцензіатом, що прямо в'язане з появою на цільовому ринку контрафактної (фальсифікованої) продукції або використання запатентованого способу її виробництва на території можливої дії ліцензії, яку передбачалось видати третій стороні і цікавість до якої в третій стороні внаслідок дій правопорушника була зменшена або зовсім пропала. Аналогічна ситуація може настати і при появі можливостей уступки патенту на певних комерційних умовах, але в силу тих же обставин і така угода може стати неможливою, що потенційно може призвести до втрати потенційних можливостей отримання патентовласником доходу (втрачена вигода).

7. *Потенційні збитки (упущена вигода), отримані внаслідок повної або часткової відмови діючих контрагентів* від поставок партій продукції, виготовленої з використанням об'єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків і т.п.),

які охороняються патентами. Поряд с цим можливі також випадки згортання перемовин з потенційними споживачами такої продукції в зв'язку з появою на даному ринку контрафактної (фальсифікованої) продукції або комерційних пропозицій на її поставку на більш вигідних для продавців і споживачів (в ціновому відношенні) умовах. Статус упущеної вигоди в цьому напрямку може набути статусу *прямих збитків*, якщо відмова від поставок стосується вже виробленої продукції. А така ситуація є більш чим можливою, так як поставки відбуваються не завжди рівномірно, складські запаси готових виробів можуть коливатися як від нуля (запаси зовсім відсутні), так і до досить значних розмірів.

8. *Прямі економічні збитки поряд з упущеною вигодою* виникають у ліцензіара (правовласника) і тоді, коли ліцензіат зі своєї ініціативи перевищує розмір переданих йому по ліцензії виключних прав по відношенню до обсягів виробництва продукції; території, де вона виробляється, продається і споживається; виду ліцензії і т.п. Наприклад, згідно ліцензії ліцензіат має право випустити 1000 виробів, за цю кількість ліцензіару виплачується певна винагорода (паушальний платіж), яка не змінюються при перевищенні обсягів виробництва продукції ліцензіатом. Тобто в цьому випадку ліцензіат є правопорушником, присвоює частину отриманого прибутку, яка по праву належить ліцензіату (прямі економічні збитки). Якби цього не було, то ліцензіар по меншій мірі збільшити розмір паушального платежу або роялті, або зміг би знайти нових ліцензіатів на більш привабливих умовах (упущена вигода).

9. *Збільшення питомих витрат правовласників на логістику*. При появі контрафактної продукції на ринку правовласники темпи і кількість збуту оригінальних виробів зменшується, що може призвести до збільшення складських запасів продукції у правовласника (відповідно і до збільшення витрат на їх обслуговування), зміни графіку та ритму транспортування продукції як на склади, так і на місця безпосереднього продажу.

10. *Прямі економічні збитки ліцензіара в зв'язку з достроковим розривом ліцензійних угод по ініціативі ліцензіата* по причині наявних збитків при використанні ліцензії та винесенню рішення по її неефективному використанню. Причому, низка заходів, які були або могли бути прийняті по усуненню правопорушень в галузі виключних прав, не дали позитивних наслідків. Або ці наслідки не були достатньо ефективними.

11. *Економічні збитки від виробництва надлишкової продукції*. В ряді випадків збитки по цьому напрямку можуть бути досить значними, так як майбутнє частини вже виготовленої оригінальної продукції, при заміщенні потенційного попиту на неї контрафактом (фальсифікатом), залишається невизначеним. Тут можуть мати місце різні варіанти: правовласник може реалізувати надлишково вироблену продукцію, але вже за зниженими цінами в межах собівартості (збитки будуть стосуватися тільки недоотриманого прибутку); правовласник може реалізувати надлишково вироблену продукцію за цінами менше собівартості (збитки будуть стосуватися не тільки недоотриманого прибутку, але і втрат на компенсацію частини собівартості); правовласник просто не має ніякої змоги продати надлишково вироблену продукцію (збитки будуть стосуватися не тільки недоотриманого прибутку і втрат на компенсацію собівартості, але і потрібні будуть додаткові витрати на утилізацію цих виробів, за вирахуванням залишкової вартості – наприклад, ціна металобрухту).

12. *Супутні економічні збитки*, суть яких полягає в тому, що складнощі з виробництвом, продажами та використанням оригінальної продукції може позначитися на інших виробках, які певним чином пов'язаних з основною продукцією. Це може стосуватися: обсягів виробництва і збуту продукції (відповідно обсягів отриманого прибутку), де дані вироби є складовими; запасних частин до оригінальної продукції; надання послуг по обслуговуванню даної продукції (установка, наладка, поточний ремонт, форс-мажорне обслуговування - усунення раптових відмов та ін.); розширення ринку додаткових споживчих якостей основного виробу; первинних капітальних вкладень для розширення виробництва оригінальної продукції, для чого може вже не бути підстав; витрат на маркетингу проробку нових ринків збуту, які можуть стати даремними; інші супутні економічні збитки.

13. *Моральна шкода (збитки)*, яка завдається правовласникам як фізичній особі (додаткові до прямих та потенційних економічних збитки за рішенням суду) або шкода, завдана діловій репутації правовласника як юридичній особі (зменшення вартісної оцінки гудвілу). Останнє може бути визначене на основі певних кількісних економічних розрахунків, так як, на відміну від моральної шкоди фізичній особі, є певна науково-методична база для розрахунків вартості гудвілу до порушення прав правовласника і після того, як це порушення було здійснено. Під моральною шкодою в даному контексті пропонуємо розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній або юридичній особі (правовласнику, винахіднику, авторові твору науки, літератури, мистецтва і архітектури) в результаті порушення особистих немайнових (виключних) прав, тобто незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

**Висновки.** Розроблені та обґрунтовані напрямки формування прямих економічних збитків та упущеної вигоди при порушенні прав інтелектуальної власності визначає для промислових підприємств основні сфери матеріальної школи та упущеної вигоди. Крім того, використання запропонованих алгоритмів і підходів дозволяє правовласникам товарних знаків мінімізувати свої витрати в процесі захисту своїх прав та інтересів, а також знизити ризики з управління товарними знаками як нематеріальними активами.

#### Список використаних джерел:

1. Костин, А.В. [Оценка убытков правообладателей товарных знаков. Обоснование размера убытков при возникновении споров](#) / А.В.Костин // ИС. Промышленная собственность. – М., 2007, №11. – С.12 – 20.
2. Костин, А.В. Оценка убытков правообладателей товарных знаков: опыт, противоречия и перспективы / А.В.Костин // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики. – М.: «Издательство Юрайт», 2008. – Т.1. – С.161 – 171.
3. Костин, А.В. Убытки правообладателей интеллектуальной собственности: точка зрения оценщика / А.В.Костин // ИС. Промышленная собственность. – М., 2008, №12. – С.53 – 67.
4. Мухопад, В.И. Коммерциализация интеллектуальной собственности / В.И.Мухопад.- М.: Магистр : ИНФРА-М, 2012.- 512с
5. Козырев, А.Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности / А.Н.Козырев, В.Л.Макаров. – М.: Интерреклама, 2003. – 352 с.
6. Цыбулев, П.Н. Оценка интеллектуальной собственности/П.Н.Цыбулев: – К.: Институт интеллектуальной собственности и права, 2003. – 184 с.
7. Зинов, В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: учебное пособие/В.Г.Зинов – М.: Дело, 2003.
8. Оркина, Е.А. Оценка стоимости интеллектуальной собственности: учебное пособие/Е.А.Оркина. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013.- 124с.
9. Перерва, П.Г. Трансфер технологий //Под науч. редакцией П.Г.Перервы и Д.Коциски [Монография].- Х.: НТУ «ХПИ», 2012.- 676с.
10. Пузыня, Н.Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов/Н.Ю.Пузыня. – СПб.: Питер, 2005. – 352с.
11. Асаул, А.Н. Оценка собственности. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности: учебник / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, М. И. Кныш, М. К. Старовойтов; под ред. засл. деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, профессора А. Н. Асаула. - СПб.: АНО «ИПЭВ», 2010. - 300 с.

**Ключові слова:** інтелектуальна власність, правовласник, порушення прав, збитки, упущена вигода, моральна шкода

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, правообладатель, нарушения прав, убытки, упущенная выгода, моральный ущерб

**Keywords:** intellectual property rights holders, rights violations, damages, lost profits, moral hazard