
8

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

DOI: <https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.73>
УДК 343.98

І. Г. Голова
завідувач відділу,
оцінювач

*Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України*

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ СУМИ ЗБИТКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ СУМІЖНИХ ПРАВ

У статті наведено методологію розрахунку суми збитків, які нанесені телекомпаніям та власникам виключних суміжних прав на трансляцію телеканалів, внаслідок незаконної трансляції телевізійних програм за допомогою різноманітних технічних засобів.

Ключові слова: виключна ліцензія, невиключна ліцензія, матеріальний збиток.

Кожного дня прослуховуючи музику, пісні, дивлячись телевізійні передачі, кінофільми за допомогою різноманітних сервісів та відеоролики в YouTube користувачі не замислюються над тим, що все це є об'єктами суміжних прав, у яких є правовласники, творці, виконавці.

Контроль піратства у сфері авторського і суміжних прав на сьогодні не є ефективним. Наша країна ще досі у списку «301». Влітку 2013 року з метою розвитку в УАнеті легального аудіо-візуального продукту і боротьби з сайтами, що поширюють в мережі контент з порушенням права інтелектуальної власності, була створена ініціатива «Чисте небо». Її засновниками стали чотири найбільших медіагрупи України – «1 + 1 Медіа», StarLightMedia, «Медіа Група Україна» і Inter Media Group. Згодом

ініціативу підтримала «Українська Антипіратська Асоціація» (УАПА), яка представляє в Україні інтереси Асоціації кіноіндустрії (Motion Picture Association – МРА), правовласників-голлівудських мейджорів в питаннях антипіратства. Головним завданням «Чистого неба» стала активізація правовласників, які підтримують Ініціативу, виявляють і захищають свій контент в мережі, борються з сайтами-піратами. На даному етапі Ініціатива «Чисте небо» зосереджена на правовласниках аудіо-візуального контенту: телеканалах, кінокомпаніях, серіальних продакшенах, анімаційних студіях та інших.

Завдяки активній позиції правовласників аудіо-візуального контенту збільшилась кількість звернень слідчих органів та суду до КНДІСЕ з метою розрахунку матеріального збитку, який нанесений неправомірною трансляцією програм телеканалів провайдером, які не уклали угоди або з самим телеканалом або з юридичною особою, яка є володільцем майнових прав на трансляцію [1].

При призначенні таких експертиз на вирішення експерта зазвичай ставиться питання: «Який розмір збитків нанесений неправомірною трансляцією програм телеканалів ХХХХ провайдером ХХХХХ Товариству, яке володіє виключними майновими суміжними правами на трансляцію зазначених телеканалів?»

Статтею 176 Кримінального Кодексу України передбачено покарання за порушення авторського права і суміжних прав. Додатково слід зазначити, що відповідальність залежить від суми матеріальної шкоди, яка нанесена власнику авторського права і суміжних прав.

Статтею 242 Кримінального процесуального кодексу України «визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням» віднесено до підстав обов'язкового призначення експертизи.

Згідно статті 35 Закону України «Про авторське право і суміжні права» – «Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:

- а) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;
- б) фонограми, відеограми;
- в) передачі (програми) організацій мовлення» [2].

Як відомо, згідно ст. 224 Господарського кодексу України «Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною» [3].

Згідно з ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України «збитками визначаються:

- 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).

3) Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі [4].

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право...».

Відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу України «школа, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала» [4] .

Відповідно до п. 26 Національного стандарту № 4 – 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 і, виходячи з обсягів виробництва та /або реалізації контрафактної продукції [5] .

Отже, збитки від будь-якого порушення права на об'єкти інтелектуальної власності можуть складатися із:

- реальних збитків – сума витрачена за відновлення свого права;
- упущеної вигоди – сума не отриманої (неодержаної) винагороди (компенсації) за використання або надання ліцензії на використання прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Слід відмітити, що реальні збитки та упущена вигода мають перебувати у прямому причинному зв'язку із порушенням прав на об'єкт інтелектуальної власності, а неодержані доходи як складові такої упущеної вигоди були б одержані потерпілою особою, якби самого факту порушення прав інтелектуальної власності не було.

Як свідчить експертна практика, власники суміжних прав – телерадіокомпанії, використовують 2 моделі видачі ліцензій. Перша модель – передача виключних майнових прав на Розповсюдження Програм за допомогою DVB-C/МІТРІС/ММДС/Телесело/аналогової мережі, IPTV, OTT та DTH, використовуючи ресурс Телемережі на Території у Пакетах програм. Другий варіант – передача невиключної ліцензії на Розповсюдження Програм за допомогою DVB-C/МІТРІС/ММДС/Телесело/аналогової мережі, IPTV, OTT та DTH, використовуючи ресурс Телемережі на Території у Пакетах програм компанії, яка розповсюджує субліцензії серед провайдерів. Ліцензійні угоди, як правило, укладаються на рік з можливою пролонгацією.

Розглянемо особливості визначення матеріальних збитків, які нанесені правовласнику, в обох випадках.

У випадку, коли передається *виключна ліцензія*, то особою, яка зазнала матеріальних збитків є не телекомпанія – виробник телепрограм, а інша юридична особа – власник виключних майнових прав на об'єкти суміжних прав. Тобто звернення до правоохоронних органів має бути саме від цієї компанії і питання на судову експертизу у сфері інтелектуальної власності має ставитись саме відносно цієї компанії.

Як свідчить експертна практика, у такому випадку має розраховуватись упущена вигода, яку отримав власник суміжних прав за ліцензією. Провідні медіа-групи України мають широку практику щодо укладання ліцензійних договорів на передачу суміжних прав. На ринку України є певна низка компаній, які є власниками виключних/невиключних суміжних прав на розповсюдження Програм за допомогою DVB-C/МІТРС/ММДС/Телесело/аналогової мережі, IPTV, OTT та DTH, використовуючи ресурс Телемережі на Території у Пакетах програм. В даному випадку, автор вважає за доцільне отримати від слідства інформацію (шляхом порушення відповідного клопотання) щодо аналогічних субліцензійних договорів з іншими провайдерами, які є «аналогічними» так званій компанії-порушнику. За інформацією автора, на вартість субліцензійного договору впливають наступні чинники: територія, кількість абонентів, технологія розповсюдження, строк надання субліцензії.

При аналізі субліцензійних договорів – об'єктів порівняння, слід враховувати такі чинники:

- дата укладення договору та його термін дії;
- вид каналу розповсюдження (не можна порівнювати тип 'аналогова мережа' з IPTV);
- територія (має бути співставною, тобто порівнювати м. Київ та м. Коростишів Житомирської області є некоректним);
- перелік каналів, суміжні права на трансляцію яких передаються (так званій Пакет).

Як правило, призначенню судової експертизи у сфері інтелектуальної власності з метою розрахунку розміру збитків передуює проведення телекомунікаційної експертизи з метою встановлення факту трансляції певних каналів. Трапляються випадки, коли при проведенні фіксації порушення не було зафіксовано всіх каналів з Пакету, суміжні права на які передаються. В таких випадках необхідним є встановлення вартості передачі прав на трансляцію саме цих каналів. Разом з тим, як свідчить експертна практика, компанії, володільці майнових прав на ретрансляцію каналів, продають субліцензійні права лише у певному пакеті і придбати право лише на трансляцію одного каналу з пакету неможливо. В такому випадку слід заявити клопотання, для з'ясування політики власника майнових прав на трансляцію телеканалу щодо укладання субліцензійного договору на визначений телеканал.

Отже, сума матеріального збитку, який нанесений власнику суміжних майнових прав, внаслідок незаконної трансляції розраховується як середньоарифметичне значення між сумами аналогічних субліцензійних договорів.

Оскільки субліцензійні договори укладаються строком на 1 рік та плата в них протягом цього періоду не переглядається, при застосуванні процедури накопичення доходу, який не отримав суб'єкт права інтелектуальної власності та /або ліцензіат внаслідок неправомірного використання об'єкта права інтелектуальної власності, використовувати процедури дисконтування грошових потоків є недоцільним.

Щодо другої моделі, передача *невиключних майнових прав* на об'єкти суміжних прав слід зазначити наступне. На відміну від першого сценарію, особою, яка зазнала матеріальних збитків є телекомпанія, оскільки при передачі невиключної ліцензії вона (телекомпанія) може укласти безліч таких договорів. У разі звернення до правоохоронних органів телекомпанії – виробника і власника суміжних прав сума матеріальних збитків розраховуватиметься аналогічно до першого випадку, тобто із застосуванням процедури накопичення доходу.

У випадку коли до правоохоронних органів звертається юридична особа, яка володіє невиключними майновими правами на розповсюдження Програм за допомогою DVB-C/МІТРІС/ММДС/Телесело/аналогової мережі, IPTV, OTT та DTH, то слід враховувати до ст. 1108 Цивільного кодексу України «Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері». Отже, за переконанням автора, юридична особа, яка володіє невиключними майновими правами матеріальних збитків не зазнає.

Отже, при розрахунку матеріального збитку, який завданий компанії (телекомпанії або власнику виключної ліцензії) має застосовуватись процедура накопичення прибутку (доходу), який не отримав суб'єкт права інтелектуальної власності та /або ліцензіат внаслідок неправомірного використання об'єкта права інтелектуальної власності від порушення його прав шляхом аналізу сум доходів по аналогічним субліцензійним угодам.

Перелік посилань

1. Про ініціативу «Чисте небо».
URL: <http://legalcontentua.com/about/>.
2. Про авторське право та суміжні права: закон України від 23 грудня 1993 року № 3792- XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 13, 29.03.1994. Ст. 64.
3. *Господарський кодекс України* від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами).
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15>.
4. *Цивільний кодекс України* від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами).

References

1. *Pro initsiatyvu 'Chyste nebo'* [On the initiative 'Clean Sky'].
URL: <http://legalcontentua.com/about/>. [in Ukrainian].
2. *Pro avtorske pravo ta sumizhni prava: zakon Ukrainy vid 23 hrudnia 1993 roku № 3792- XII.* [On Copyright and Related Rights: Law of Ukraine dated December 23, 1993 No. 3792- XII.] *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1994. № 13, 29.03.1994. st. 64. [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1994. no 13, 29.03.1994. Article 64]. [in Ukrainian].
3. *Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 No 436-IV (zi zminamy)* [The Commercial Code of Ukraine dated January 16, 2003 No 436-IV (as amended).]
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15>. [in Ukrainian].
4. *Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. No 435-IV (zi zminamy)*. [The Civil Code of

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15>.

Ukraine dated January 16, 2003 No 436-IV (as amended).]

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15>. [in Ukrainian].

5. *Оцінка майнових прав* інтелектуальної власності: нац. стандарт № 4: постанова Кабміну України від 03 жовтня 2007 року № 1185. *Офіційний вісник України*. 2007. № 75. Ст. 2792.

5. *Otsinka mainovykh prav* intelektualnoi vlasnosti: nats. standart No 4: postanova Kabminu Ukrainy vid 03 zhovtnia 2007 roku No 1185. [Evaluation of Intellectual Property Rights: National. Standard No 4: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 03, 2007 No 1185. *Ofitsiynyi visnyk Ukrainy*. 2007. No 75. st. 2792. [Official Bulletin of Ukraine. 2007. No 75. Article 2792] [in Ukrainian].

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСЧЕТА СУММЫ УЩЕРБА ЗА НАРУШЕНИЕ СМЕЖНЫХ ПРАВ

И. Г. Голова

В статье рассмотрена методология расчета суммы материального ущерба, который нанесен владельцам смежных прав на распространение телепрограмм (телекомпаниям и лицам, которые приобрели исключительные и неисключительные имущественные права на распространение телепрограмм). Проанализирована законодательная база проведения экономических экспертиз в сфере интеллектуальной собственности. Рассмотрены основные случаи расчета суммы убытков в зависимости от категории владельца смежных прав на трансляцию телеканалов. Расчет суммы материального ущерба от нарушения смежных имущественных прав на трансляцию телеканалов проводится за период, доказанного, в рамках следственных действий, времени нарушения. Обычно, проведению экономической экспертизы в сфере интеллектуальной собственности предшествует ряд технических экспертиз, которые проводятся специалистами в области телекоммуникации с целью подтверждения факта незаконной трансляции телеканалов.

Согласно п. 26 Национального стандарта № 4 «Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности», размер убытков за неправомерное использование объекта права интеллектуальной собственности, определяется на дату оценки с применением оценочной процедуры накопления прибыли (дохода), которую не получил субъект права интеллектуальной собственности и/или лицензиат, в результате неправомерного использования объекта права интеллектуальной собственности и, исходя из объемов производства и/или реализации контрафактной продукции.

Сейчас, в сфере эфирного вещания, основные медиagrппы заключают лицензионные договора на трансляцию с юридическими лицами, которые представляют их интересы и от своего имени заключают сублицензионные договора. Они бывают двух типов – с передачей исключительной лицензии на распространение программ с помощью DVB-C / MIPIC / MMDS / ТЕЛЕСЕЛО / аналоговой сети, IPTV, OTT и DTH и неисключительной лицензии на распространение программ с помощью DVB-C / MIPIC / MMDS / ТЕЛЕСЕЛО /

аналоговой сети, IPTV, OTT и DTH. В случае передачи исключительных имущественных прав для расчета суммы материального ущерба, автор считает целесообразным получить от следствия информацию (путем направления соответствующего ходатайства) по аналогичным сублицензионным договорам с другими провайдерами, которые являются «аналогичными» так называемой компании-нарушителю. Следовательно, сумма материального ущерба, который нанесен владельцу смежных имущественных прав, в результате незаконной трансляции рассчитывается как среднеарифметическое значение между суммами аналогичных сублицензионных договоров, то есть с применением процедуры накопления дохода. В случае, если в правоохранительные органы обращается юридическое лицо, которое владеет неисключительными имущественными правами на распространение программ с помощью DVB-C / MIPIC / MMDS / ТЕЛЕСЕЛО / аналоговой сети, IPTV, OTT и DTH, то следует учитывать ст. 1108 Гражданского кодекса Украины «Неисключительная лицензия не исключает возможности использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере». Итак, по убеждению автора, юридическое лицо, которое владеет неисключительными имущественными правами, материального ущерба не несет.

Ключевые слова: исключительная лицензия, неисключительная лицензия, материальный ущерб

SOME ASPECTS IN CALCULATING THE AMOUNT OF DAMAGES FOR VIOLATION OF RELATED RIGHTS

I. Holova

The article discusses the methodology for calculating the amount of material damage that is inflicted on the owners of related rights to distribute television programs (television companies and individuals who have acquired exclusive and non-exclusive property rights to distribute television programs). The legislative framework for economic examinations in the field of intellectual property is analyzed. The main cases of calculating the amount of damages depending on the category of the owner of related rights to broadcast TV channels are given. The calculation of the amount of material damage for the violation of related property rights to broadcast television channels is carried out for the period proven, as part of investigative actions, the time of violation. Usually, economic expertise in the field of intellectual property is preceded by a number of technical examinations, which are carried out by experts in the field of telecommunications in order to confirm the fact of illegal broadcasting of TV channels.

According to paragraph 26 of the National Standard No 4 'Evaluation of Intellectual Property Rights', the amount of damages for illegal use of an object of intellectual property rights is determined as of the valuation date using the valuation procedure for accumulating profit (income) that the subject of the intellectual property right did not receive and / or the licensee, as a result of the illegal use of the object of intellectual property rights and, based on the volume of production and / or sale of counterfeit products.

Now, in the field of broadcasting, the main media groups enter into licensing agreements for broadcasting with legal entities that represent their interests and conclude sublicensing agreements on their own behalf. They are of two types –

with the transfer of an exclusive license to distribute programs using DVB-C / MITPIC / MMDS / TELESELO / analog network, IPTV, OTT and DTH and a non-exclusive license to distribute programs using DVB-C / MITPIC / MMDS / TELESELO / analog network, IPTV, OTT and DTH. In the case of the transfer of exclusive property rights to calculate the amount of material damage, the author considers it expedient to obtain information from the investigation (by sending a corresponding petition) under similar sub-licensing agreements with other providers, which are 'similar' to the so-called company-violator. Consequently, the amount of material damage caused to the owner of related property rights, as a result of an illegal broadcast, is calculated as an arithmetic average of the amounts of similar sublicensing contracts, that is, using the procedure of income accumulation. If a legal entity applies to law enforcement agencies that own non-exclusive proprietary rights to distribute programs using DVB-C / MITPIC / MMDS / TELESELO / analog network, IPTV, OTT and DTH, then Art. 1108 of the Civil Code of Ukraine 'A nonexclusive license does not exclude the possibility for the licensor to use an object of intellectual property rights in an area that is limited by this license and to issue licenses to others to use this object in this area'. So, according to the author, a legal entity that owns non-exclusive property rights does not bear material damage.

Key words: exclusive license, nonexclusive license, material damage.

DOI: <https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.74>
УДК 34.037:347.78

Н. В. Кісіль
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник,
судовий експерт

Основатель проекта Expert&Technology

ХОРЕОГРАФІЧНІ ТВОРИ ЯК ОБ'ЄКТИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЕКСПЕРНИХ ЗАВДАНЬ

На основі аналізу літературних джерел та наявної експертної практики розглядаються ознаки, що притаманні хореографічним творам, як об'єктам авторського права. Досліджується, які елементи хореографічних творів відносяться до змісту, а які до внутрішньої та зовнішньої форми твору. Запропоновано ряд підходів до вирішення експертних завдань.

Ключові слова: хореографічні твори, форми твору, експертна практика, об'єкти авторського права.

У практиці судово-експертної діяльності України з дослідження об'єктів авторського права, за майже п'ятнадцятирічний період існування напрямку судової експертизи «Дослідження, пов'язані з літературними,