

paid to the analysis of coincidences and differences in the elements of the form and content of the studied works. If you find matches in the elements of the form, it is necessary to determine whether these elements are individualizing for this work (whether they are original). When it is established that the found coincidences in the elements of the studied works of painting are due to the reflection of objective reality (properties and features of the objects of the image), the use of generally accepted (standard) techniques and methods of creation, there will be no reason to conclude that there is a reproduction or processing of the work. Such elements do not individualize the work of a particular author (they are not original) and, according to the provisions of copyright, can be freely used in the works of different authors.

**Key words:** a work of art, a work of painting, a character, an object of copyright, reproduction of a work, processing, intellectual property, forensic examinati

DOI: <https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.91>

УДК 343.98:340

**Наталія Борисівна Климова**  
**провідний судовий експерт**  
**відділу товарознавчих досліджень та досліджень**  
**об'єктів інтелектуальної власності**  
**лабораторії автотехнічних, товарознавчих**  
**та спеціальних видів досліджень**

E-mail: nataliia.klymova@kndise.gov.ua

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

## **ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ ВНАСЛІДОК НЕПРАВОВІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ**

*У статті зроблено аналіз наукових досліджень, опублікованих у періодичних і наукових вітчизняних і зарубіжних виданнях, та правових документів, що стосуються визначення матеріальної шкоди, яка завдана правовласнику внаслідок неправовірного використання об'єктів промислової власності: винаходів, корисних моделей. Наведено методики визначення матеріальної шкоди. Згадано про недоліки, які існують під час експертного дослідження винаходів і корисних моделей.*

**Ключові слова:** патентна система, винахід, корисна модель, охороноздатний об'єкт, патентовласник, майнове право, відшкодування збитків, упущена вигода, розрахунок розміру збитків, експертиза об'єктів інтелектуальної власності.

---

**Постановка проблеми.** У сучасних умовах посиленого зростання рівня конкурентоспроможності на ринку товарів та послуг, при використанні високих технологій у різних сферах виробництва, виключне право власника на

створений ним винахід набуває все більшого значення. В Україні ще приділяється недостатньо уваги правовому закріпленню охоронних норм інтелектуальної власності, що у свою чергу, може призвести до витоку інтелектуального капіталу, як вже накопиченого, так і потенційного в інші країни, що без сумніву буде негативно відзеркалено на розвитку різних галузей України.

З метою вирішення конфліктів, з приводу порушення права власності на винаходи і корисні моделі, є потреба визначення матеріальної шкоди шляхом використання спеціальних знань, однак ці питання розглянуті у науковій літературі фрагментарно і потребують детального дослідження.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Вивчення проблем правової охорони винаходів, визначення матеріальної шкоди, що завдана правовласнику винаходів безумовно привертає увагу тих, хто так чи інакше має справу з винаходами. Науковий аналіз досліджень віддзеркалюється у сучасних працях. На сьогодні маємо ґрунтовні роботи присвячені вивченню системи правової охорони винаходів в Україні. Це праці О. О. Булова, С. Л. Дегтярьова, В. С. Дробязко, С. О. Довгого, В. О. Жарова, В. І. Жукова, В. П. Петрова, О. А. Підпригори, та ін.

Однак наукових праць щодо визначення матеріальної шкоди, що завдана правовласником винаходів шляхом проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності існує небагато, тому виникає гостра потреба вивчення такої проблеми українськими вченими.

**Мета дослідження.** Мета статті полягає в узагальненні теоретичних, правових і методичних аспектів, що стосуються методики визначення матеріальної шкоди унаслідок неправомірного використання винаходів під час проведення судової експертизи.

**Викладення основного матеріалу.** В результаті реформування патентної системи України було прийнято Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та введенням його в дію 01.07.1994, який дозволив відновити патенту форму охорони винаходів. Патент це юридично технічний документ, виданий уповноваженим державним органом, за допомогою якого держава засвідчує право володільця на створений ним об'єкт винаходу чи корисної моделі. Патент має подвійну природу. З однієї сторони, це юридичний документ оскільки він закріплює за володільцем патенту визначені законом права. З іншої сторони це технічний документ, тому що він містить технічний опис суті винаходу [1]. Видавши патент держава гарантує, що:

- заявлене технічне рішення є охороноздатним об'єктом права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ);
- встановлено право авторства на об'єкт;
- визнано право власності на ОПІВ;
- визначена дата пріоритету на заявлене технічне рішення.

Порушником патенту вважають будь-яку фізичну або юридичну особу, яка використовує винахід або корисну модель з порушенням закону. До найтипівіших видів порушень права патентовласника відносять несанкціоноване виготовлення, застосування, вивезення, пропозицію до продажу, продаж та інше введення в господарський обіг або збереження з цією метою продукту, що містить запатентований винахід або корисну модель, а також застосування способу, що

його охороняє патент на винахід, або введення в господарський оборот чи збереження з цією метою продукту, виготовлено безпосередньо способом, що його охороняє патент на винахід (корисну модель).

Порушеннями патентних прав визнаються будь-які дії, прямо або непрямо направлені на несанкціоноване введення в господарський оборот охоронюваних об'єктів промислової власності. Права патентовласників можуть бути порушені як у рамках укладених ними ліцензійних договорів, так і поза ними. До порушень ліцензійного договору відносять будь-які дії ліцензіата, які виходять за межі надаваних йому за договором прав або в невиконанні чи неналежному виконанні покладених на нього обов'язків. До позадоговірних порушень патентних прав відносять будь-які дії осіб направлені на несанкціоноване використання запатентованого ОПІВ, крім встановлених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів. Майнові права на патент вважаються порушеними, якщо у виготовленому продукті або застосованому способі використано кожну ознаку винаходу або корисної моделі, включену до незалежного пункту формули, або ознаку, еквівалентну їй [1].

Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»: права, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), діють від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі).

Володілець патенту має право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших володілців патенту.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

– виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

– застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди володілця патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

– продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

– існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і володілець патенту не в змозі шляхом

прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права володільця патенту.

Володільць патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі).

Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі).

Володільць патенту може передавати на підставі договору виключні майнові права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником.

Володільць патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору.

Слід зазначити, що об'єднання в одній позовній заяві і в одному судовому провадженні вимог про припинення несанкціонованого використання винаходу і про відшкодування завданих таким використанням збитків є доцільним та не суперечить нормам процесуального законодавства [2].

Відшкодування збитків вважається найбільш адекватним заходом відповідальності за порушення патентних прав. Питання про те, в якому розмірі їх можна стягнути, одним з перших задають володільці патентів, які звертаються до адвоката у разі незаконного використання запатентованого об'єкта.

Дійсно, при відсутності можливості вимагати компенсацію, як при порушенні авторських прав і прав на торгову марку, саме відшкодування збитків дозволяє відновити права, інтереси, матеріальне становище патентовласника. Крім того, така міра відповідальності надає превентивний вплив на недобросовісних осіб.

У той же час збитки від порушення патенту мають свої особливості. Об'єктом порушення є не певна річ, а право досить невизначеної вартості. Збитки з'являються в результаті того, що порушується монопольне становище патентовласника. І перш за все вони включають упущену вигоду від появи на ринку конкурента, який порушив монополію правовласника.

Природно, відшкодування таких збитків викликає великі труднощі на практиці. Збитки потрібно довести в ході змагального процесу, інакше вони так і залишаться економічною категорією, а не перейдуть у міру відповідальності порушника і не будуть відшкодовані. Потрібні розрахунки з підтвердженням кожної цифри, обґрунтовані аргументи і достовірні докази.

За своєю юридичною природою відшкодування збитків є не штрафною, а компенсаційною санкцією. Вони стягуються на користь потерпілої сторони для відновлення її майнового стану. Відновлення повинне відбуватися в тому обсязі, якби права і інтереси потерпілої особи не були порушені.

Компенсація збитків передбачена і у ст. 22 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). Зазначено, що під збитками розуміються витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права. Також збитками визнаються неодожені доходи, які ця особа реально могла одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Таким чином, відшкодування збитків не повинно збагатити потерпілу сторону. Вона не повинна отримати більше, ніж мала б, якби правопорушення не відбулося.

Відшкодуванню підлягає і упущена вигода, тобто ті надходження, які відбулися б при нормальному (правовому) перебігу подій. Отже, у справах про порушення патенту основну (якщо не єдину) складову збитків утворює саме упущена вигода. І розуміння такої ролі збитків, як компенсаційна, дуже важливо при обчисленні і доведенні розміру упущеної вигоди в розглянутих справах.

Необхідно відмовитися від тих варіантів обчислення збитків, які здаються простими, але явно не відповідають суті аналізованих заходів відповідальності, специфіки порушення патентних прав. Наприклад, часто спостерігається, що при порушенні патентних прав потрібно встановити кількість вироблених і проданих контрафактних товарів. Кожен контрафактний товар витісняє товар патентовласника. Відповідно потрібно підрахувати, скільки б заробив власник патенту, якби кількість товару, в якому міститься винахід, купили б у нього. Такий підхід може мати ряд логічних та юридичних помилок.

По-перше, помилково апріорі стверджувати, що контрафактний товар витіснив оригінальний. Чи дійсно оригінальний товар не був куплений у патентовласника, тому що на ринку з'явився дешевший контрафактний? Це питання, що підлягає доведенню. Можливо, порушник сам знайшов свої ринки збуту.

По-друге, в даному випадку немає причинно-наслідкового зв'язку. Якщо порушник знайшов нові ринки збуту, то неможливо говорити про якісь доходи, які патентовласник міг би там отримати.

Звичайно, невірно говорити, що даний підхід до розрахунків збитків у будь-якій ситуації є хибним і ні за яких обставин не може використовуватися. Якщо продавець не купили у патентовласника товар тому, що порушник запропонував їм аналогічний за меншою ціною, то зменшення обсягу реалізації в патентовласника відбудеться саме внаслідок порушення. На не отриманий через це прибуток патентовласник з упевненістю міг розраховувати, так як раніше успішно продавав свій товар даними продавцям. Цей не отриманий дохід відповідає всім ознакам упущеної вигоди і підлягає відшкодуванню: є прямий причинно-наслідковий зв'язок, і збагачення за рахунок порушника не відбудеться.

Але щоб такий розрахунок збитків було прийнято судом, необхідно підтвердити попереднє співробітництво з продавцями і кількість купленого ними у порушника товару. Доведення цього зі зрозумілих причин викличе складнощі. Конфлікт не буде сприяти співпраці продавців і патентовласника у справі притягнення порушника до відповідальності. Можна, звичайно, попереджати продавця про можливий до нього позов про порушення ним прав на патент продажем контрафактних товарів. Але слід враховувати, що не

отриманий прибуток можна стягнути лише один раз: або з продавця, або з виробника. Подвійне відшкодування збитків, в даному випадку, законодавчо не передбачено, а відповідно є неправомірним.

Існує хибна думка про перевагу захисту ОПІВ декількома видами охоронних документів, наприклад, патентом на винахід (корисну модель) та патентом на промисловий зразок. На практиці таке патентування можливо, хоча зрозуміло, що винахід і зовнішній вигляд – різні результати творчості. Твердження, що нібито наявність двох патентів (на промисловий зразок і на винахід або корисну модель) щодо одного і того ж об'єкта дозволяє стягувати збитки, розраховані за ціною виробу, за порушення і одного, і іншого патенту. Звичайно, це суперечить самій суті збитків і їх стягнення як компенсаційної санкції. Описані в обох патентах рішення, навіть якщо захищені різні результати творчості, втілюються в одному виробі. Всі неодолені прибутки зазвичай прив'язуються до виробу: ціною і кількістю контрафактного товару. В даному випадку в ньому втілені обидва об'єкти. Подвійний підрахунок збитків неприпустимий. Тому, якщо робити розрахунок з урахуванням ціни виробу, зменшення обсягу продажів внаслідок порушення, то розмір збитків залишається незмінним незалежно від того, скільки патентів втілив у виробі порушник. Однак, тут спостерігається одна ледве помітна помилка в підході до розрахунку збитків виходячи з ціни самої речі, в якій втілений нематеріальний результат творчості. Ця помилка полягає в тому, що даних підхід до визначення збитків не враховує значимість кожного запатентованого об'єкта у реалізованому контрафактному товарі та відповідний додатковий дохід, який він створює.

Патент робить його власника монополістом. Він отримує свій дохід внаслідок того, що на ринку немає конкурента, що продає аналогічний товар, в якому втілено таке ж рішення. Відповідно монополіст-власник патенту може завищувати ціну до тих пір, поки покупці будуть платити за ексклюзив і не переключаться на більш дешеві стандартні товари. Саме ця різниця між ціною стандартних товарів і товарів патентовласника, в якому втілено запатентоване рішення, і є тим доходом (прибутком), який дає йому виключне право на інтелектуальної власності. Це додатковий прибуток до тих прибутків, які отримує будь-який виробник стандартних товарів у вигляді різниці між собівартістю і ціною товару. Тобто, якщо ми візьмемо отримані патентовласником гроші від продажу товару, в якому міститься винахід, то дохід від його використання буде складати лише їх частину, іноді не дуже значну. Адже він заробив не тільки на перевагах свого виробу перед аналогічними, але і на різниці собівартості і продажної ціни, як це зробили інші.

Інакшими словами, є товар, в якому втілено запатентований винахід. Власник патенту, як монополіст, виробляє його, продає і отримує дохід. У разі якщо патент припиняє свою дію, конкуренти також починають виготовляти цей товар. В цьому випадку, колишній власник патенту не перестане отримувати дохід. Він скоріше знизить ціну, але буде отримувати дохід і меншій прибуток, ніж коли він був монополістом і міг завищувати ціну. Отже, дохід від використання запатентованого рішення менше, ніж загальний дохід від реалізації виробу, в якому втілено запатентоване рішення.

Для підрахунку доходу від використання запатентованого винаходу потрібно аналізувати ціни конкурентів на аналогічні товари, в яких винахід не використовується. Це значно ускладнює розрахунки і докази. Але і вважати, що весь дохід від продажу виробу є доходом від використання запатентованого в ньому винаходу, теж не правильно.

Наведемо приклад підрахунку. Припустимо на ринку з'являється продукт – мобільний телефон з новим додатковим запатентованим пристроєм та функцією, яка дозволяє робити спеціальним пером написи, малюнки на фотографіях, і направляти їх адресату. Саме нововведення з оформленням фотографій дозволяє виробникові підняти ціну до «топових» моделей з великою кількістю функцій і кращими характеристиками. Різниця між ціною нового телефону і ціною інших телефонів того ж рівня, але без пропонованої функції і буде тим доходом, який дає запатентований пристрій. Саме ця різниця доходів повинна бути доведена і покладена в основу розрахунку упущеної вигоди від скорочення обсягів продажу товару правовласника при появі конкурента. Але аж ніяк не ціна самого телефону або додаткового пристрою, що реалізує цю функцію.

Слід звернути увагу на розповсюджений підхід, коли розрахунок упущеної вигоди проводиться множенням ціни контрафактного товару на кількість продажів порушником виробів. Отриману суму пропонується вважати доходом порушника, яка підлягає відшкодуванню в силу другого абзацу п. 3 ст. 22 ЦК України.

Це також не відповідає компенсаційній суті збитків, так як потерпілий збагатиться за рахунок порушника. Відсутній і причинно-наслідковий зв'язок: якщо порушник отримав дохід, то це ще не означає, що саме на нього міг розраховувати власник патенту.

Відповідно до другого абзацу п. 3 ст. 22 ЦК України *упущена вигода підлягає відшкодуванню у розмірі не меншому, ніж доходи, які отримав порушник внаслідок порушення*. Порушення це неправомірне використання запатентованого технічного рішення у виробленому товарі, який продається. Тому необхідно визначити ту частину доходу порушника, яка отримана саме від використання винаходу, а не брати загальний дохід від продажу товарів, в яких він втілений. Це також змушує аналізувати ціни конкурентів на аналогічні товари без використання винаходу.

Якби порушник виробляв і продавав товар такого ж призначення, але без використання винаходу, то він теж отримав би дохід. Використовуючи чужий винахід, порушник збільшив переваги свого товару і за це отримав більший дохід. Оскільки весь його дохід від продажів – це не тільки дохід від використання винаходу, від втілення в своїх товарах чужого технічного рішення.

Отже, другий абзац п. 3 ст. 22 ЦК України не полегшує відшкодування збитків від порушення патенту. На практиці, в ході судового розгляду справи практично неможливо довести частину доходу, отриманого порушником завдяки винаходу. Порушник самостійно не надасть відповідну інформацію, а суд не завжди задовольняє клопотання правовласника про витребування таких доказів у відповідача.

Існує обґрунтована точка зору, що таким чином правозастосовна практика, перебуваючи у взаємозв'язку з усією правовою системою і утворюючи

з нею єдиний організм, що функціонує на основі загальних правових засад, блокує реалізацію положення ст. 22 ЦК України про дохід порушника і не відповідає суті аналізованого заходу відповідальності, як компенсаційної.

Як зазначає С. Л. Дегтярев, «само понятие «доходы», пусть и неправой стороны, противоречит понятию убытков. Убытки подразумевают собой всегда лишение, уменьение чего-либо, пусть и в будущем, но это уменьение с необходимостью должно наступить» [3].

Для розрахунку додаткового доходу, отриманого відповідачем внаслідок використання винаходу, суд може витребувати у нього відповідні відомості (докази). Однак скоріше за все, відповідач буде ухилятися від надання інформації суду, яка може призвести до програшу справи. Адже в якості санкції за неподання доказів за ухвалою суду про їх витребування призначений штраф в розмірі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, п. 1 ст. 148 Цивільного процесуального кодексу України. Абсолютно ясно, що ці санкції не можуть змусити відповідача надати суду докази, якщо, наприклад, мова йде про стягнення збитків в дуже значній сумі. Інших заходів спонукання законодавець не передбачив. І керівник фірми-відповідача або підприємця краще заплатить максимальний штраф, ніж програє справу з великою ціною позову. Крім того, на практиці відповідач часто посилається на комерційну таємницю. Отже, як бачимо, на практиці довести доходи порушника практично неможливо.

Приблизно ті ж труднощі виникають і при доведенні розміру доходу, який не отримав патентовласник. Необхідно довести, що дохід дійсно повинен був бути отриманий, якби не дії порушника. Але навіть якщо встановлено, що, наприклад, реалізатори дійсно відмовилися купувати у патентовласника товар, так як порушник запропонував більш вигідні умови, то не отриманий дохід від порушення положення монополіста не можна прив'язувати тільки до ціни самого товару. У документах, на підставі яких розраховується не отриманий дохід, повинні міститися відомості про вартість аналогічних товарів, в яких не використано запатентованого рішення. Це необхідно для виділення доходу власне від використання запатентованого об'єкта.

Тільки такі підходи відповідають виробленим в теорії цивільного права ознаками збитків: вони повинні бути прямими, а не опосередкованими, достовірними (реально підтвердженими) і необхідними. Кожна цифра повинна бути підтверджена позивачем за допомогою доказів.

Чи може бути більш простий підхід до визначення і доведення збитків? Так. І на практиці він вже випробуваний.

Йдеться про розрахунок розміру збитків за ціною неукладеного ліцензійного договору. В основі цього підходу лежить такий аргумент: якби порушник поведівся сумлінно і виконував вимоги законодавства, то для використання запатентованого об'єкта уклав би з патентовласником ліцензійний договір і виплатив винагороду. Ось ця не отримана винагорода за ліцензійним договором і є упущена вигода.

В цьому випадку необхідно довести кількість виготовленого товару, в якому втілено запатентований винахід, і продажну ціну. Адже від цього залежить розмір неодержаної ліцензійної винагороди.



У цій статті представлені як доктринальні, так і стратегічні випадки застосування методу «розподілу прибутку» для відшкодування збитків. Наголошено, що немає економічного сенсу присуджувати патентовласнику всі втрачені прибутки, пов'язані з цілим продуктом, якщо патент охоплює лише одну його особливість. Таке правило надмірно збагачує патентовласників і помилково стримує тих, хто створює додаткові технології.

Втрачений прибуток (упущену вигоду), як правило, розраховують, коли контрафактна продукція конкурує з продукцією патентовласника. Компенсація упущеної вигоди має на меті відновити власника патенту до фінансового стану, який би він мав, якби не було порушення.

З іншого боку, розумні роялті є мінімальним розміром збитків для патентовласника і можуть не відповідати розміру упущеної вигоди. Набагато важче встановити упущену вигоду, ніж розумні роялті. Важливо, що стягнення з порушника розміру втраченої вигоди патентовласника не повинен мати каральний аспект.

**Висновки.** Отже, враховуючи вищевикладене у даній статті можна зробити наступні висновки.

Визначення розміру збитків, пов'язаних з порушенням патентних прав, доцільно проводити у тих випадках, коли буде встановлено факт неправомірного використання винаходу (корисної моделі) у виробі порушника повністю або в окремих його агрегатах, вузлах, елементах і т. ін.

Розрахунок розміру нанесених збитків залежить від частини порушених патентних прав і визначається, якою мірою порушений патент поширюється на контрафактний об'єкт:

– якщо він поширюється на об'єкт в цілому, то обсяг збитків визначається, як правило, на основі неодержаного прибутку на одиницю і продажів (чи інших форм реалізації) всієї партії контрафактного товару (або вартості ліцензії на нього);

– якщо ж винахід поширюється тільки на певний вузол або частину пристрою (складова частина, комплектуючий виріб і т. ін.), тоді сума завданого збитку, зазвичай, обчислюється на основі вартості конкретних агрегатів, вузлів, комплектуючих виробів в реалізованому пристрої. В даному випадку в суму збитків буде входити тільки та частина отриманого порушником прибутку від продажів пристрою, яка відповідає значимості винаходу у цьому пристрої. Збиток не може бути розрахований на основі вартості пристрою в цілому, без врахування значення тих складових частин пристрою, в яких використаний винахід;

– якщо винахід розповсюджується на певну частину технологічного процесу (способу), але не спосіб в цілому, сума збитків розраховується як сума ліцензійної винагороди, яку міг би отримати власник патенту за цю стадію або операцію технологічного процесу, на яку видано патент;

– якщо порушений патент виданий на один або кілька вихідних продуктів, які використовуються для отримання речовини хімічним або іншим шляхом, то сума збитків визначається на основі загальної вартості тільки того вихідного продукту, який є предметом патенту, і був використаний при виготовленні даної речовини поряд з іншими.

**Перелік посилань**

1. Дроб'язко В. С., Дроб'язко Р. В. Право інтелектуальної власності. Київ, 2004, 512 с.
2. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14.02.2007 № 01-8/78 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію» (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v8\\_78600-07#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v8_78600-07#Text)
3. Дегтярев С. Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. Москва, 2003. 208 с.

**References**

1. Drobiazko, V. S., Drobiazko, R. V. (2004). Intellectual property law. Kyiv. 512 p. (in Ukrainian).
2. Review letter of the Supreme Commercial Court of Ukraine dated 14.02.2007 No. 01-8/78 "On the practice of application by commercial courts of legislation on protection of rights to invention, utility model, industrial design and rights to innovation proposal" (based on cases considered in cassation by the Supreme Commercial Court of Ukraine). Retrieved from: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v8\\_78600-07#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v8_78600-07#Text) (in Ukrainian).
3. Degtiarev, S. L. (2003). Compensation for losses in civil and arbitration proceedings. Moscow. 208 p. (in Russian).

**УСТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ**

**Н. Б. Климова**

В статье проводится анализ научных исследований и их обобщение, опубликованных в периодических и научных отечественных и иностранных изданиях, правовых документов, которые имеют значение для определения материального вреда, нанесенного собственнику вследствие незаконного использования объектов промышленной собственности: изобретений, полезных моделей.

В статье формулируется понятие патента, под которым понимают – юридический, технический документ, выданный уполномоченным государственным органом, и с помощью которого государство удостоверяет право собственника на созданный им объект изобретения или полезную модель.

Нарушением патентных прав считаются какие-либо действия, направленные на несанкционированное введение в хозяйственный оборот объектов промышленной собственности, которая охраняется.

Нарушителем патента может быть физическое или же юридическое лицо, которое использует изобретение с нарушением закона. Объектом нарушения может быть не конкретная вещь, а право неопределенной стоимости. Ущерб появляется в результате нарушения монопольного положения собственника изобретения.

Для подсчета дохода от использования запатентованного изобретения необходимо анализировать цены конкурентов на аналогичные товары, в которых изобретение не используется. Это существенно усложняет расчет и доказательство, однако считать, что весь доход от реализации изделий, есть доходом от использования запатентованного изобретения неправильно.

Предложены методики установления материального вреда. Выявлены недостатки, которые существуют при проведении экспертного исследования объектов интеллектуальной собственности, а также предложены пути их устранения.

**Ключевые слова:** патентная система, изобретение, полезная модель, охрано-способный объект, патентообладатель, имущественное право, возмещение убытков, упущенная выгода, расчет размера убытков, экспертиза объектов интеллектуальной собственности.

## **ESTABLISHMENT OF MATERIAL DAMAGE DUE TO ILLEGAL USE OF INVENTIONS, USEFUL MODELS**

**N. Klimova**

The article analyzes scientific research and summarizes it, published in periodic and scientific domestic and foreign publications, legal documents that are important for determining the material damage caused to the owner as a result of illegal use of industrial property: inventions, utility models.

The article formulates the concept of a patent, which is understood as a legal, technical document issued by an authorized state body, and with the help of which the state certifies the owner's right to the object of invention or utility model created by him/her.

Any actions aimed at unauthorized introduction into economic circulation of protected industrial property are considered a violation of patent rights.

A patent infringer can be a natural or legal person who uses the invention in violation of the law. The object of violation may not be a specific thing, but a right of indefinite value. The damage occurs as a result of the violation of the monopoly position of the owner of the invention.

To calculate the income from the use of a patented invention, it is necessary to analyze the prices of competitors for similar goods in which the invention is not used. This significantly complicates the calculation and proof; however, it is wrong to assume that all income from the sale of products is income from the use of a patented invention.

Methods for establishing material harm are proposed. The drawbacks that exist when conducting an expert study of intellectual property objects are identified, and ways to eliminate it are proposed.

**Key words:** patent system, invention, utility model, protectable object, patent holder, property right, compensation for losses, lost profits, calculation of the amount of losses, examination of intellectual property objects.