



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Доклад:

Расчет убытков правообладателей товарных знаков от неправомерных действий третьих лиц

Автор : **Костин Александр Валерьевич**

тел: **+7(916) 105-81-04** E-mail: **kostin@labrate.ru**



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Из информационного письма Генеральной прокуратуры РФ от 30 марта 2001 г. N 36-15-01

...судебная практика признает то обстоятельство, что крупный ущерб может быть не только имущественным, но и моральным.

Единой методики определения крупного размера ущерба нет.

Источник: Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 30 марта 2001 г. N 36-15-01 "О практике применения законодательства по защите интеллектуальной собственности, состоянии прокурорского надзора и мерах по усилению борьбы с пиратством в аудиовизуальной сфере".



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Примеры из практики оценщика Костина А.В. (по оценке ТЗ и анализу убытков – 1998 - 2007)



ДОБРЫЙ



ЕВРОНОВА™



Шатура
Сеть фирменных магазинов
мебель



За рулем



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, предусмотренных ст.180 УК

- Высокая доходность деятельности по выпуску, «серому» импорту и реализации контрафактной продукции.
- Высокий уровень налогообложения производства и импорта легальной продукции
- Низкая покупательная способность большинства потребителей;
- Правовой нигилизм отечественных предпринимателей;
- Незаинтересованность правообладателей ТЗ в принятии участия в борьбе с производством и сбытом контрафакта;
- Недостаток средств у многих правообладателей для противодействия незаконному использованию ТЗ;
- Наличие должностных лиц в государственных органах и органах местного самоуправления, которые покровительствуют подозреваемым, нередко лично, прямо или косвенно заинтересованы во введении в гражданский оборот контрафактных товаров (коррупция).



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Последствия нарушения прав на товарные знаки (для Правообладателя и Лицензиата)

- снижение доверия потребителей к товарам (услугам), произведенным (оказанным) с использованием зарегистрированных товарных знаков
- снижение доли рынка правообладателя или лицензиата товарного знака
- недополучение правообладателем лицензионных платежей
- увеличение доли условно постоянных затрат на рекламу продукции (услуг), реализуемую с использованием товарного знака



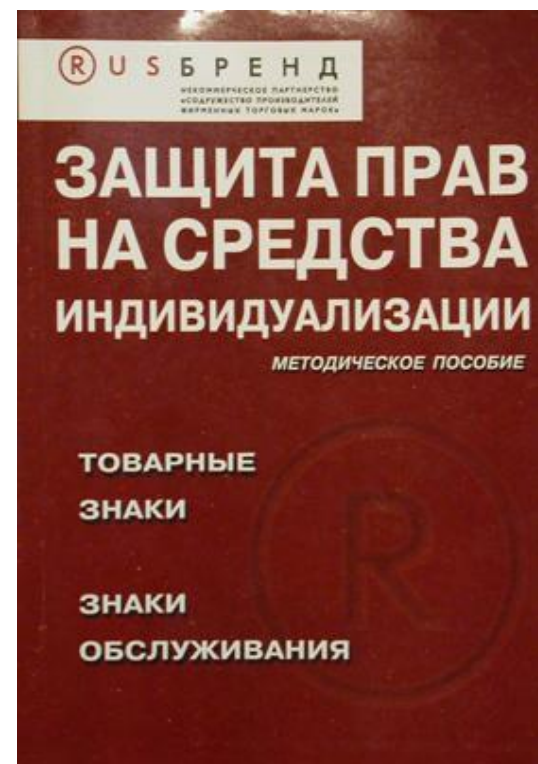
БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Методические пособия



Лапин Е.С. Руководство по расследованию незаконного использования товарных знаков. - М.: «Юрлитинформ», 2006. - 90 с.



Защита прав на средства индивидуализации (товарные знаки).
Методическое пособие. М.: RUS БРЕНД, RES-Q-group, 2003, - 524 с.



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Особенности судебной практики РФ о незаконном использовании товарного знака и взыскании убытков или компенсации

Из анализа судебных решений – около 40% случаев в удовлетворении требования о взыскании убытков или компенсации отказано.

В положительных решениях в большинстве случаев (более 90%) взыскана компенсация в пользу истца, причем ее размер в 97 случаях из 100 не превысил 1 млн.рублей.



Б Ю Р О О Ц Е Н К И
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Типичные ошибки, связанные с определением ущерба в прокурорско-следственной и судебной практике

- **ущерб указывается в формуле обвинения на основании лишь справки о подсчете ущерба**, представленной правообладателем, собственная позиция обвинения по данному вопросу не указывается. Это обусловлено часто встречающимся на практике заблуждением работников правоохранительных органов относительно того, что обязанность доказывания ущерба лежит на правообладателе. Такие действия противоречат требованиям уголовно-процессуального закона, так как характер и размер вреда, причиненного преступлением, подлежат доказыванию (п. 4 ч.1 ст. 73 УПК РФ), а эта обязанность лежит на органах уголовного преследования;
- **учитываются не все признаки ущерба**, причиняемого в результате совершения преступления, а только те, которые связаны со стоимостью реализуемого товара;
- **упускается из виду, что ущерб причиняется не только обладателям прав на товарный знак**. Он может распространяться и на широкий круг потребителей, которые не просто вводятся в заблуждение относительно истинной принадлежности покупаемого товара тому или иному производителю, - **им причиняется реальный материальный ущерб и моральный вред.**

Источник: из доклада Юсуфова А.Ш. (НИИ Генеральной прокуратуры РФ) на конференции "Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности"



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Методы расчета экономического ущерба и упущенной выгоды в результате нарушения прав ИС

Самыми распространенными являются:

- (1) метод стоимости «до и после» нарушения,
- (2) метод «если бы не» нарушение и
- (3) метод фактических издержек/издержек упущенных возможностей.

Источник: ж-л «Business Valuations Guide», 2007, стр.158-175

«Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности». Авторы - Джейкоб П. Русма (Jacob P. Roosma), Джеймс Л. Керр (James L. Kerr) и Роберт Ф. Рэйлли (Robert F. Reilly).





БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Нарушения прав на товарные знаки по законодательству США

Раздел 17 Кодекса США, Секция 1117 гласит:

« (а) истец имеет право на возмещение (1) прибыли, полученной обвиняемым, (2) любого ущерба, понесенного истцом и (3) издержек по ведению тяжбы... При расчете прибыли истец должен представить доказательную оценку объема продаж обвиняемого; обвиняемый должен доказать все компоненты издержек или обосновать востребованный вычет.»



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Возмещение убытков по соглашению о TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

Статья 45. Возмещение убытков

1. Судебные органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий нарушителю оплатить владельцу прав убытки, сумма которых достаточна для того, чтобы компенсировать ущерб, понесенный правообладателем в связи с нарушением его права интеллектуальной собственности нарушителем, который знал или имел достаточные основания знать о том, что он осуществляет правонарушающие действия.
2. Судебные органы также имеют право издать судебный приказ, предписывающий нарушителю возместить правообладателю расходы, которые могут включать надлежащий гонорар адвоката. В соответствующих случаях члены могут уполномочить судебные органы потребовать взыскания прибыли и / или выплаты предварительно установленных убытков даже в случаях, если нарушитель не знал или не имел достаточных оснований знать о том, что он осуществляет правонарушающие действия.



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Практика в РФ: «Метод издержек и упущенных возможностей»

На основании этого метода определяются :

- (1) Реальные или предполагаемые расходы правообладателя ТЗ на работы и услуги в рыночных ценах, необходимые для восстановления нарушенного права,
- (2) А также неполученные доходы в связи с нарушением прав на ТЗ, которые правообладатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.



Источник: ж-л «Business Valuations Guide», 2007, стр.174-175



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Алгоритм оценки убытков правообладателей и лицензиатов ТЗ



Слайд 12



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Основные методы расчета убытков/компенсации

Убытки / компенсация	Метод расчета убытков	Возможная информация для доказательства размера убытков или компенсации
Убытки: Реальный ущерб	Определение и обоснование расходов по восстановлению нарушенного права (расходы на проведение различных экспертиз; на судебные и/или административные издержки)	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> информация фиксирующая период нарушения ;<input type="checkbox"/> информация о количестве изготовленных этикеток в типографии;<input type="checkbox"/> информация о количестве закупленной тары, в которую расфасовывалась Продукция ;<input type="checkbox"/> копии рекламных объявлений Нарушителя с использованием товарных знаков Правообладателя и информация о количестве рекламных объявлений (СМИ, наружная, ТВ и пр.);
Убытки: Упущенная выгода	Определение и обоснование дохода Нарушителя или Определение и обоснование неполученных доходов Правообладателя	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> данные об объемах оптовых закупок Нарушителем Продуктов Правообладателя ;<input type="checkbox"/> данные о продажах контрафактного товара (товарные и фискальные чеки о закупке контрафактного товара, договора, ПП и пр.);
Компенсация (в размере от 1 тыс. до 50 тыс. МРОТ)	Определение и обоснование расходов по восстановлению нарушенного права Определение и обоснование дохода Нарушителя или Определение и обоснование неполученных доходов Правообладателя	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> среднегодовые затраты Правообладателя на рекламу и маркетинг Продукции;<input type="checkbox"/> среднемесячные оптовые цены Правообладателя на Продукцию;<input type="checkbox"/> среднемесячные розничные цены Правообладателя на Продукцию (за период – 2- 3 года);<input type="checkbox"/> среднегодовая (среднемесячная) доля рекламы и маркетинга (в %) в объеме продаж Правообладателя аналогичной Продукции;



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Пример расчета убытков // Нарушитель - ИП

«Нарушитель» :

- приобрел оптом непродовольственные Продукты Правообладателя ТЗ;
- изготовил этикетки с использованием ТЗ Правообладателя
- расфасовал Продукты в мелкую тару;
- нанес на тару с расфасованными Продуктами изготовленные самостоятельно этикетки с использованием товарного знака Правообладателя
- предлагал к продаже и реализовывал изготовленные новые товары, маркированные товарным знаком Правообладателя.

По фактам нарушения возбуждено уголовное дело, которое завершилось примирением сторон, в процессе которого Нарушитель загладил вред в размере сумм (370 000 руб), рассчитанных по формуле (см.слайд 15).



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Международная конференция
«Защита прав интеллектуальной собственности в России»
Москва, Отель «Шератон Палас», 14-15 июня 2007 года

Расчетная формула убытков

$$\text{РеалУщ} + \text{УпВыг} = \begin{cases} 320\,000 \text{ рублей} \\ 370\,000 \text{ рублей} \end{cases}$$

РеалУщ - реальные или необходимые расходы Правообладателя на судебные или административные издержки (включая проведение различных видов экспертиз, в т.ч. ОЦЕНКУ)

УпВыг – это или доходы Нарушителя, или неполученные доходы Правообладателя

$$\text{РеалУщ} = 12000 + 72000 + 36000 = 120\,000 \text{ рублей}$$

$$\text{УпВыг} \begin{cases} = 500\,000 - 250\,000 = 250\,000 \text{ рублей} \\ \text{или} \\ = \text{мин.лицензионный платеж} = 200\,000 \text{ рублей} \end{cases}$$



БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

Вы можете узнать больше !



Костин Александр Валерьевич –
управляющий партнер ООО "Консультационно-
исследовательский центр интеллектуального
капитала Лабрейт.Ру" (**КИЦИК Лабрейт.Ру**),
научный сотрудник и оценщик ИС
Республиканского научно-исследовательского
института интеллектуальной собственности
(**РНИИС**).

Ключевые работы/проекты: "Kraft Foods Inc", "За рулем",
"Мултон", "РОСНО", "Роснефть", Главное управление ЦБ РФ по г.
Москве, ГАЗПРОМ, РФЯЦ-ВНИИЭФ и др.

тел: (499) 724-15-14, (916) 105-81-04, тел/ф: (495) 129-07-33
117418, Москва, Нахимовский пр, д.47, ЦЭМИ РАН, оф.315

E-mail : kostin@labrate.ru E-mail : kostin@labrate.ru
www.labrate.ru/kostin