



*Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков»  
на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной  
собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 2007 года*

Б Ю Р О    О Ц Е Н К И  
**LABRATE.RU**

# Оценка убытков правообладателей товарных знаков. Опыт, противоречия и перспективы

Автор : **Костин Александр Валерьевич**

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



БЮРО ОЦЕНКИ  
**LABRATE.RU**

*Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков»  
на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной  
собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 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**

Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков»  
на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной  
собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 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



Б Ю Р О    О Ц Е Н К И  
**LABRATE.RU**

*Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков»  
на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной  
собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 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).



Б Ю Р О    О Ц Е Н К И  
**LABRATE.RU**

*Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков»  
на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной  
собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 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**

Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков»  
на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной  
собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 2007 года

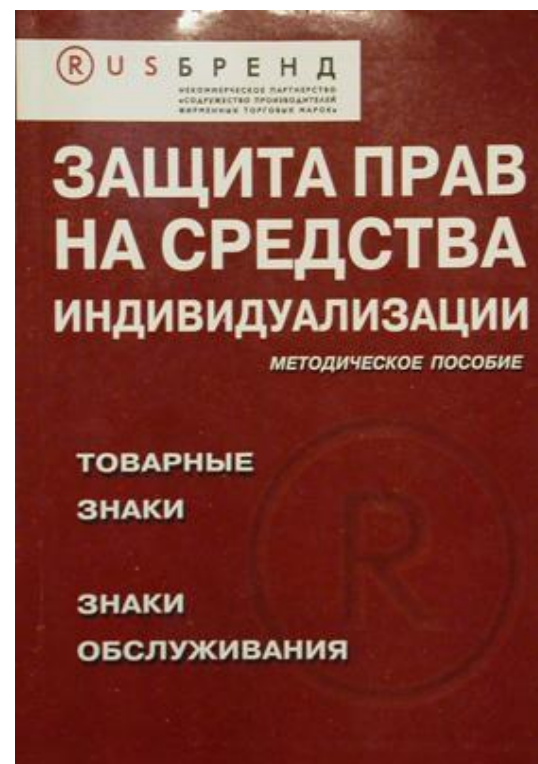
## Методические пособия



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**

*Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков»  
на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной  
собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 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.



БЮРО ОЦЕНКИ  
**LABRATE.RU**

Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков»  
на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной  
собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 2007 года

## Международная практика. Методы расчета экономического ущерба и упущенной выгоды

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**

*Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков»  
на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной  
собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 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.»



Б Ю Р О    О Ц Е Н К И  
**LABRATE.RU**

*Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков»  
на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной  
собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 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**

Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков»  
на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной  
собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 2007 года

## Практика Бюро оценки LABRATE.RU: «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



## Алгоритм оценки убытков правообладателей и лицензиатов ТЗ



Слайд 12

Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков» на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 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 видов экспертиз; судебные и административные издержки)	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> информация фиксирующая период нарушения ;</li><li><input type="checkbox"/> информация о количестве изготовленных этикеток в типографии;</li><li><input type="checkbox"/> информация о количестве закупленной тары, в которую расфасовывалась Продукция ;</li><li><input type="checkbox"/> копии рекламных объявлений Нарушителя с использованием товарных знаков Правообладателя и информация о количестве рекламных объявлений (СМИ, наружная, ТВ и пр.);</li></ul>
Убытки: Упущенная выгода	Определение и обоснование дохода Нарушителя или Определение и обоснование неполученных доходов Правообладателя	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> данные об объемах оптовых закупок Нарушителем Продуктов Правообладателя ;</li><li><input type="checkbox"/> данные о продажах контрафактного товара (товарные и фискальные чеки о закупке контрафактного товара, договора, ПП и пр.);</li></ul>
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"><li><input type="checkbox"/> среднегодовые затраты Правообладателя на рекламу и маркетинг Продукции;</li><li><input type="checkbox"/> среднемесячные оптовые цены Правообладателя на Продукцию;</li><li><input type="checkbox"/> среднемесячные розничные цены Правообладателя на Продукцию (за период – 2- 3 года);</li><li><input type="checkbox"/> среднегодовая (среднемесячная) доля рекламы и маркетинга (в %) в объеме продаж Правообладателя аналогичной Продукции;</li></ul>



БЮРО ОЦЕНКИ  
**LABRATE.RU**

Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков»  
на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной  
собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 2007 года

## 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**

Доклад Александра Костина (Россия) «Оценка убытков правообладателей товарных знаков»  
на Международной конференции «Теория и практика оценки интеллектуальной  
собственности в России и Германии», Москва, 21-22 ноября 2007 года

## Расчетная формула убытков

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

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  
(**РНИИИС**).

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](mailto:kostin@labrate.ru) E-mail : [kostin@labrate.ru](mailto:kostin@labrate.ru)  
[www.labrate.ru/kostin](http://www.labrate.ru/kostin)