



*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**



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)

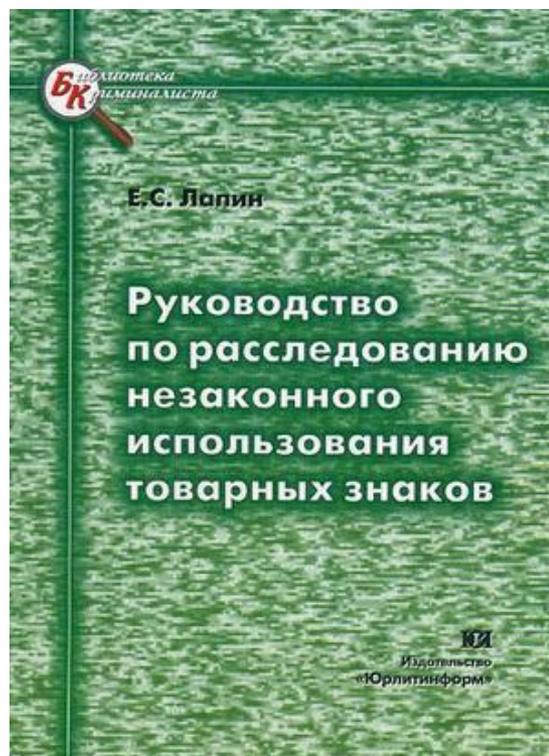
- снижение доверия потребителей к товарам (услугам), произведенным (оказанным) с использованием зарегистрированных товарных знаков
- снижение доли рынка правообладателя или лицензиата товарного знака
- недополучение правообладателем лицензионных платежей
- увеличение доли условно постоянных затрат на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

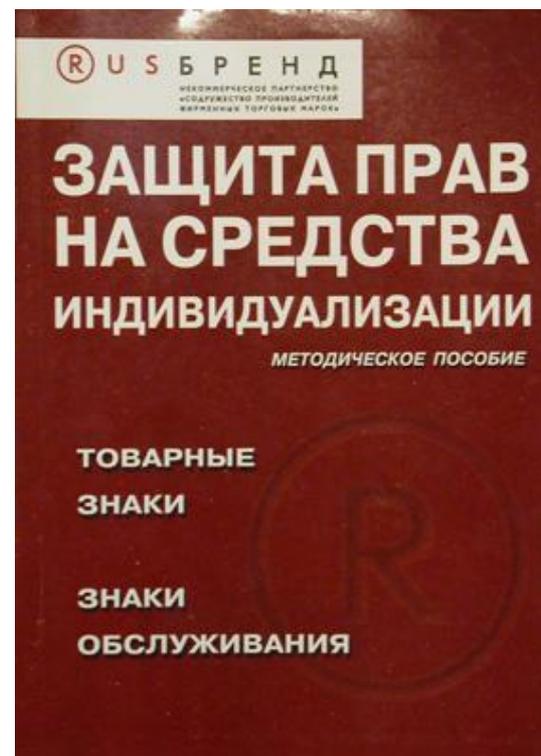
Методические пособия



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

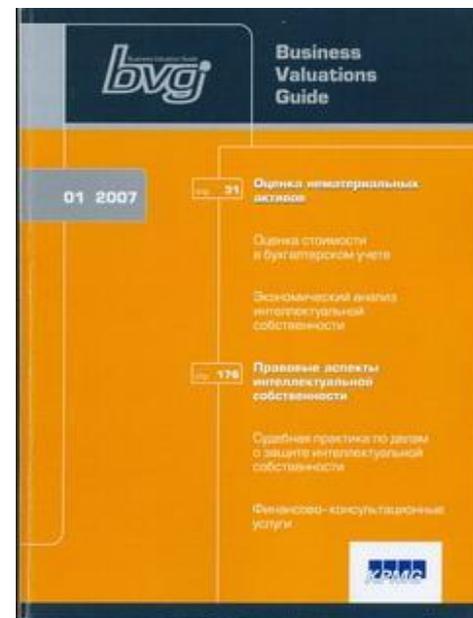
Международная практика. Методы расчета экономического ущерба и упущенной выгоды

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.»



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.



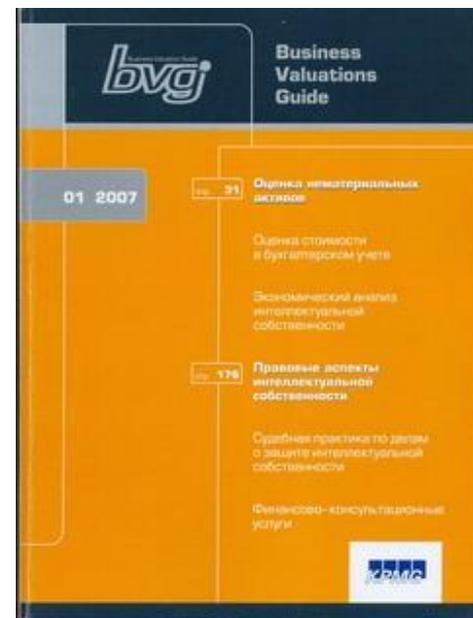
БЮРО ОЦЕНКИ
LABRATE.RU

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"><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

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