

На правах рукописи

Костин Александр Валерьевич

**ОЦЕНКА УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ  
ОТ КОНТРАФАКЦИИ**

Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством:  
управление инновациями и инвестиционной деятельностью

Автореферат

на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Москва - 2009

Работа выполнена на кафедре международного патентно-лицензионного бизнеса в Российском государственном институте интеллектуальной собственности (РГИИС).

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор  
Мухопад Владимир Иванович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор  
Козырев Анатолий Николаевич  
кандидат экономических наук, доцент  
Еленева Юлия Александровна

Ведущая организация: НОУ «Институт профессиональной оценки»

Защита состоится «23» июня 2009 г., в 13 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 401.001.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Российском государственном институте интеллектуальной собственности Роспатента (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного института интеллектуальной собственности Роспатента.

Автореферат разослан «20» мая 2009 года.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
кандидат экономических наук, доцент

Фаткина Л.П.

## I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы диссертационного исследования.** В современных условиях глобальной конкуренции и углубления интеграции в мировое хозяйство важным фактором обеспечения социально-экономического роста является научно-технический прогресс и интеллектуализация основных факторов производства. В наиболее развитых странах всё большая часть валового внутреннего продукта формируется за счет объектов интеллектуальной собственности (далее - ИС) и инноваций, роль которых в экономике и обществе постоянно растет, а вместе с этим растет оборот контрафактной продукции, объем и способы нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее - РИД) и средства индивидуализации.

По оценкам Международной торговой палаты, торговля контрафактной продукцией во всем мире составляет 5-7% от объема всей международной торговли товарами, что в абсолютных величинах составляет порядка 500 млрд долл. США в год<sup>1</sup>.

По официальным данным Роспатента, оборот поддельной продукции на российском рынке составляет 80-100 млрд руб. в год, в результате чего экономика недосчитывает 1,5 млн рабочих мест, а госбюджет – 30 млрд руб. По неофициальным данным, оборот контрафакта в России значительно больше и оценивается в 150-200 млрд руб. в год. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности прямые убытки от контрафактной продукции и пиратства в мире превышают сегодня 100 млрд долл. в год. По данным ГИАЦ МВД России в 2008 году правоохранными органами выявлено 13,0 тыс. преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированных и контрафактных товаров.

---

1 *Ворожейкина А.Г., Юсуфов А.Ш.* Рынок контрафактной продукции и его структура в России и за рубежом // Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. научн. трудов. под ред. д-ра юрид. наук В.Н.Лопатина. Т.2. – М.: Издательство Юрайт, 2009, с. 49.

Контрафакция и «интеллектуальное пиратство» являются глобальными проблемами мировой экономики, они негативно сказываются на всех секторах экономики, в которых важную роль играет творчество: изобретательство и инновации. Современные технологии требуют быстрых и адекватных изменений в законодательстве о защите интеллектуальной собственности, разработки эффективных экономико-правовых методик и моделей, направленных на улучшение инвестиционного климата в стране и на расследование нарушений интеллектуальных прав (включая процедуры оценки убытков правообладателей ТЗ и создание методик оценки уровня контрафактной продукции в стране и мире).

Системная борьба с контрафактной продукцией в целом и защита ИС от противоправного посягательства на современном этапе становятся важными составляющими экономической безопасности государства<sup>2</sup>.

Актуальность исследования по заявленной теме является значимой, в том числе по следующим причинам:

- ни в России, ни в мире не решена проблема стандартизации подходов по экономическому анализу ИС для целей оценки упущенной выгоды и ущерба правообладателей РИД и средств индивидуализации;
- правообладатели, потребители и государство несут убытки от контрафакции и повышенные издержки, связанные с защитой своих прав и интересов;
- «контрафакция» способствует формированию теневого сектора экономики, снижает международный авторитет страны, снижает приток инвестиций и инновационную активность.

**Степень разработанности проблемы.** Проблеме оценки ИС и анализа упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения интеллектуальных прав посвящены работы как зарубежных, так и отечественных авторов. В

---

2 *Симонов Б.П.* Борьба с контрафактом в государственной политике России // Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. научн. трудов. под ред. д-ра юрид. наук В.Н.Лопатина. Т.2. – М.: Издательство Юрайт, 2009, с. 11.

частности, теоретические и практические разработки зарубежных исследователей: Г. Смита (G. Smith), Р. Рейли (R. Reilly), Р. Швайса (R. Schweih), Д. Рузма (J. Roosma), Э. Вальцескини (E. Valceshini), а также отечественных авторов: Азгальдова Г.Г., Близнеца И.А., Волинец-Руссета Э.Я., Долгина А.Б., Зарудневой А.Ю., Ивановой М.Г., Карповой Н.Н., Козырева А.Н., Кокаревой О.В., Конова Ю.П., Корчагина А.Д., Лапина Е.С., Леонтьева Ю.Б., Лопатина В.Н., Мисовца В.Г., Мухопода В.И., Нестерова А.В., Новосельцева О.В., Шаститко А.Е., Юсуфова А.Ш., Яскевича Е.Е. стали основой для определения методических подходов по оценке убытков правообладателей товарных знаков (далее - ТЗ) от контрафакции.

О недостаточной разработанности проблемы свидетельствует также тот факт, что на сегодняшний день в России нет общепризнанной методики<sup>3</sup> расчета показателей, отражающих масштабы контрафакции в сфере ИС; в РФ не создано прозрачных правил, стандартов и методик по оценке убытков правообладателей ТЗ, в т.ч. для целей судопроизводства.

**Целью диссертационного исследования** является: развитие методологии и методов экономического анализа и оценки убытков правообладателей ТЗ от контрафакции; совершенствование стоимостного моделирования упущенной выгоды и экономического ущерба правообладателей ИС в условиях неопределенности и создания эффективной инфраструктуры управления инновационной деятельностью и формирования привлекательного инвестиционного климата в РФ.

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие **основные задачи**:

- определены экономическая и гражданско-правовая сущность категории «убытки правообладателей ТЗ от контрафакции»; выявлены причины и

---

3 *Близнец И.А.* Методики оценки уровня контрафактной продукции (на примере мультимедийной продукции) // Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. научн. трудов. под ред. д-ра юрид. наук В.Н.Лопатина. – М.: Издательство Юрайт, 2009. – Т.2. – С.66 – 81.

последствия нарушений прав на ТЗ; проведена классификация убытков и издержек по видам нарушений и субъектам пользователей;

- исследован зарубежный опыт анализа и оценки убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции и определены пути его адаптации к условиям России; проведен сравнительный анализ законодательства и методических подходов к оценке убытков правообладателей ИС в России и за рубежом;
- даны рекомендации по разработке и развитию методик по оценке убытков правообладателей ТЗ на территории РФ, а также принципов построения системы стандартов и правил по оценке убытков;
- разработан обобщенный алгоритм оценки убытков правообладателей ТЗ от контрафакции (с использованием методологии профессиональной оценки) для целей судопроизводства;
- уточнено содержание категории «объект оценки» (согласно Закона «Об оценочной деятельности в РФ») в отношении «убытков правообладателей товарного знака» и внесены предложения по изменению действующего законодательства об оценочной деятельности в РФ;
- в условиях неопределенности даны рекомендации по проведению экономического анализа и оценки убытков правообладателей ТЗ от контрафакции с помощью метода сценариев (по ст.180 УК РФ).

**Объект и предмет исследования.** Объектом исследования являются экономические системы народного хозяйства, включающие предприятия и организации промышленности, отрасли, регионы, иных экономических субъектов, занимающихся управленческой и оценочной деятельностью в сфере инноваций и ИС. Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие в процессе противоправного использования ИС, включая вопросы оценки убытков правообладателей ТЗ от контрафакции.

**Методологической и теоретической основой исследования** являются труды российских и зарубежных ученых по проблемам оценки ИС, лицензионной торговли и создания условий для добросовестной конкуренции

по использованию ТЗ на территории РФ. Основные из них созданы такими авторами, как: Козырев А.Н., Лапин Е.С., Мухопад В.И., Новосельцев О.В., Шаститко А.Е., Юсуфов А.Ш., Г. Смит, Р. Рейли, Р. Швайс, Э.Вальцескини и др.

Кроме того, исследование базируется на изучении и анализе законодательных актов РФ и зарубежных стран; межгосударственных соглашений; обзоров судебной практики разрешения споров, связанных с защитой прав на ТЗ и других РИД; документов ВТО; Соглашения по торговым аспектам прав ИС (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ТРИПС), которое определяет права и обязательства членов ВТО в области защиты ИС и др.

Исследование проводилось с использованием системного подхода, методов обобщения и сравнения, анализа и синтеза, метода группировок, методов исторического и логического анализа теоретического и практического материала.

Диссертационное исследование проведено в рамках п.п.4.2, 4.10 и 4.17 паспорта номенклатуры специальностей научных работников по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).

**Научная новизна** исследования заключается в развитии методических и методологических положений стоимостной оценки убытков правообладателей товарных знаков на основе выявления и систематизации информационно - организационных ресурсов и разработке практических рекомендаций по стоимостной оценке и нормативно – методическому обеспечению процесса оценки и возмещения ущерба правообладателей ТЗ от контрафакции с целью создания эффективной инфраструктуры управления инновационной деятельностью и формирования привлекательного инвестиционного климата в стране.

Наиболее существенные научные результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, состоят в следующем:

1. Выявлены наиболее общие причины и последствия нарушений прав на ТЗ, классифицированы убытки правообладателей и издержки основных

участников рынка ТЗ, и на этой основе разработаны: обобщенный алгоритм и принципы построения системы стандартов и правил по оценке убытков правообладателей ТЗ от контрафакции с использованием методологии профессиональной оценки.

2. На примере материалов уголовного дела (по ст.180 УК РФ) проведены в условиях неопределенности экономический анализ и оценка убытков правообладателей ТЗ от контрафакции с помощью метода сценариев и моделирования поведения потребителей контрафактного продукта.
3. В качестве создания эффективной инфраструктуры управления инновационной деятельностью и дальнейшего развития нормативной и методической базы оценочной деятельности в РФ предложена концепция трехуровневой системы профессиональных стандартов и методик (национальный, отраслевой и корпоративный уровни) по оценке убытков правообладателей ТЗ от контрафакции, направленной на минимизацию издержек правообладателей по управлению такими нематериальными активами, как товарные знаки.
4. Сформулированы основные проблемы и противоречия в нормативно-методическом обеспечении оценочной деятельности в РФ в отношении таких объектов оценки, как «права на РИД», «исключительные права на ТЗ» и «убытки правообладателей ТЗ от контрафакции», а также предложены пути их решения.

Теоретическая и **практическая значимость** работы заключается в том, что содержащиеся в ней выводы и рекомендации могут быть широко использованы профессиональными оценщиками, судебными экспертами и специалистами, правоохранительными органами, адвокатами и правообладателями ТЗ. В частности, самостоятельное практическое значение имеют:

1. классификация убытков и издержек правообладателей ТЗ;



2. система количественных и качественных показателей «убытков правообладателей ТЗ» как объекта оценки;
3. методические рекомендации по анализу и расчету убытков правообладателей ТЗ в условиях неопределенности.

**Апробация и внедрение результатов исследования** осуществлялись в процессе оказания профессиональных услуг по оценке стоимости и в ходе осуществления консультационно-экспертной деятельности в организациях: ООО «АО и ЭС «Дисконт» (г.Пятигорск), ООО «РОСЭКСПЕРТ» (г.Москва), ООО «ЦЕНТР ВЛ» (г.Москва), ООО «Консультационно-исследовательский центр интеллектуального капитала Лабрейт.Ру» (КИЦИК ЛАБРЕЙТ.РУ, г.Москва), ООО «Научно-Практический Центр Профессиональных Оценщиков» (НПЦПО, г.Москва), АНО «Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИС, г.Москва), ООО «Знак-Защита» (г.Москва).

Изложенные в работе выводы и рекомендации были применены на практике в учебно-методической деятельности, а также при анализе и оценке убытков правообладателей ТЗ для целей судопроизводства. Основные положения и результаты работы были изложены во время выступлений соискателя на:

- организованном при участии диссертанта круглом столе<sup>4</sup> «Юридические и экономические аспекты оценки убытков/ущерба правообладателей товарных знаков (ст.180 УК РФ) и объектов авторского права (ст.146 УК РФ)» (ЦЭМИ РАН, Москва, 10 октября 2007 года);
- международной научно-практической конференции «Оценка и регистрация интеллектуальной собственности в России и Германии: теория и практика» (Московский городской университет управления Правительства Москвы, 21-22 ноября 2007 года, тезисы<sup>5</sup> доклада).
- круглом столе «Оценка и регистрация интеллектуальной собственности. Юридические и экономические аспекты нарушения прав владельцев ИС.

---

4 Стенограмма круглого стола - <http://www.labrate.ru/20071010/stenogramma.htm>

5 [http://www.labrate.ru/kostin/20071122\\_presentation\\_kostin\\_ocenka\\_ubytkov-tz.ppt](http://www.labrate.ru/kostin/20071122_presentation_kostin_ocenka_ubytkov-tz.ppt)

Меры борьбы с контрафактной продукцией» (Университет МВД, Москва, 19.02.2008, тезисы<sup>6</sup> доклада).

- международной конференции "Защита прав интеллектуальной собственности в России" (Шератон Палас, Москва, 14-15 июня 2007 года, тезисы<sup>7</sup> доклада).

В 2007 году в составе рабочей группы<sup>8</sup> диссертант принял участие в разработке «Методики по расчету убытков (реального ущерба и упущенной выгоды) правообладателей (лицензиатов) товарных знаков» для ОАО «ЛУКОЙЛ».

В 2007 году в составе рабочей группы<sup>9</sup> Экспертно-консультативного совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития России диссертант принял участие в разработке проекта федеральных стандартов оценки ФСО №7 («Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности»). На основе подготовленных соискателем предложений<sup>10</sup> на заседании рабочей группы была одобрена сфера применения стандарта оценки (ФСО №7) для целей определения размера убытков, причиненных в связи с неправомерным использованием интеллектуальных прав, с учетом практики идентификации убытков правообладателей ИС в качестве объекта оценки.

**Структура и объем диссертации.** Диссертация изложена на 158 страницах машинописного текста; состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка литературы и источников, приложения; содержит 15 таблиц, 4 рисунка.

---

6 [http://www.labrate.ru/kostin/presentation\\_kostin\\_round-table\\_19\\_02\\_2008.ppt](http://www.labrate.ru/kostin/presentation_kostin_round-table_19_02_2008.ppt)

7 [http://www.labrate.ru/kostin/ipr-presentation\\_kostin\\_14\\_06\\_2007.ppt](http://www.labrate.ru/kostin/ipr-presentation_kostin_14_06_2007.ppt)

8 <http://rniis.ru/content/view/137/30/>

9 Протокол заседания РГ МЭРТа [http://www.labrate.ru/fso/20071101\\_mert\\_protokol\\_005rg.pdf](http://www.labrate.ru/fso/20071101_mert_protokol_005rg.pdf)

10 [http://www.labrate.ru/kostin/20071113\\_kostin\\_offer\\_for\\_working\\_group.htm](http://www.labrate.ru/kostin/20071113_kostin_offer_for_working_group.htm)

## II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** диссертационного исследования обосновывается актуальность выбранной темы, степень научной разработанности проблемы, цель и задачи, объект и предмет исследования, методологические основы работы, теоретические основы и эмпирическая база, отражается научная новизна, положения, выносимые на защиту, а также практическая значимость и апробация результатов проведенного исследования.

**Глава 1 Убытки правообладателей товарных знаков как объект оценки** состоит из трех параграфов: §1.1. Понятия, признаки и классификация убытков правообладателей товарных знаков; §1.2. Правила оценки и возмещения убытков правообладателей товарных знаков в РФ; §1.3. Практика оценки имущественного вреда (убытков) правообладателей товарных знаков.

Основанием в изучении сущности категории «убытки правообладателей ТЗ» явилось исследование причин и последствий противоправного использования ИС, включая вопросы оценки убытков правообладателей ТЗ и системы отношений, возникающих в этой области.

В §1.1 рассмотрены основные понятия, признаки и классификация убытков правообладателей ТЗ. Анализ термина «контрафакция» и его соотношения с термином «фальсификация» представлен в трудах<sup>11</sup> профессора Нестерова А.В.: «контрафакция – разновидность фальсификации, представляет собой намеренное, в коммерческих целях, незаконное введение в коммерческий оборот объектов, на которые распространяются действия законов Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, интеллектуальной, промышленной собственности, а также международных договоров».

«Убыток — это выраженный в денежной форме ущерб, который причинен одному лицу противоправными действиями другого»<sup>12</sup>. Экономический ущерб правообладателя ТЗ – это величина, характеризующая

---

11 *Нестеров А.В.* Фальсификация и контрафакция: экспертный аспект // Партнеры и конкуренты, 2001, №6. С. 7 - 13.

12 *Додонов В.Н., Каминская Е.В., Румянцев О.Г.* Словарь гражданского права. - М: Инфра-М, 1998. С.7.

размер негативных экономических последствий от нарушения прав на ТЗ, выраженная в процентах изменения стоимости прав на исследуемый ТЗ или в денежных единицах.

Вред (ущерб) как негативное последствие правонарушения выступает объективной категорией: будучи причиненным, он существует независимо от чьего бы то ни было мнения, может и должен быть установлен в каждом случае совершения правонарушения. Вред является обязательным условием возникновения юридического состава ответственности за причинение вреда, который также включает в себя: противоправность действий причинителя вреда, вину этого лица и причинную связь между совершенным деянием и самим вредом. Законодательство РФ помимо термина «вред», использует понятия: «значительный ущерб<sup>13</sup>», «крупный ущерб<sup>14</sup>», «особо крупный размер<sup>15</sup>».

По результатам анализа последствий правонарушений, соискателем приведена классификация вреда по субъектам правоотношений и издержек участников рынка ТЗ. Сделан вывод о том, что при оценке убытков от нарушения интеллектуальных прав исследованию подлежит не только имущественный вред (убытки согласно ст.15 ГК РФ), но и моральный вред<sup>16</sup> (вред деловой репутации).

Основные виды имущественного вреда (убытков), вызванного нарушением прав на ТЗ, а также основные подходы к его оценке представлены в укрупненной форме в таблице 1 диссертационного исследования:

---

13 Ст.212 ГК РФ

14 Ст.146, 180 УК РФ

15 Ст.146 УК РФ

16 Согласно ст.1226 ГК РФ помимо имущественных прав интеллектуальные права включают в себя личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие)

Таблица 1. Подходы и методы оценки компонентов имущественного вреда

<b>Имущественный вред (убытки) правообладателя ТЗ</b>			
<b>Компонента вреда</b>	Расходы по восстановлению нарушенного права	Реальный ущерб (снижение стоимости прав из-за их нарушения)	Косвенный ущерб (упущенная выгода или неполученные доходы)
<b>Оценочный метод</b>	Оценка издержек правообладателя	Оценка стоимости прав до и после нарушения	Оценка доходов нарушителя или неполученных доходов правообладателя
<b>Оценочный подход</b>	Затратный и/или сравнительный подходы	Доходный и/или сравнительный подходы	Доходный и/или сравнительный подходы

В §1.2. рассмотрены правила оценки и возмещения убытков правообладателей товарных знаков в РФ. Также как и при оценке прав на ТЗ в процессе оценки убытков правообладателей ТЗ от контрафакции могут быть использованы подходы и методы профессиональной стоимостной оценки интеллектуальных прав, а также подходы и статистика из сферы лицензионной торговли.

В §1.3 рассмотрено развитие в РФ практики оценки убытков правообладателей товарных знаков в историческом разрезе.

**Глава 2 Современные подходы к оценке убытков правообладателей товарных знаков** состоит из двух параграфов: §2.1. Методология оценки стоимости прав на товарные знаки; §2.2. Сравнительный анализ подходов к стоимостной оценке убытков правообладателей товарных знаков в России и за рубежом.

Рассмотрены современные подходы к оценке убытков правообладателей ТЗ, обобщены принципы и подходы по оценке стоимости прав на ТЗ, проведен анализ подходов к оценке убытков правообладателей ТЗ в России и за рубежом; рассмотрены особенности оценки убытков для целей судопроизводства.

В §2.1. рассмотрена и обобщена методология оценки стоимости прав на ТЗ. Отмечается важное противоречие в отношении оценки рыночной стоимости прав на РИД вообще и прав на ТЗ в частности. Например, при внесении неденежного вклада в уставный капитал предприятия (ООО, ЗАО, ОАО) в виде прав на ТЗ закон требует определить «рыночную стоимость», но рыночной стоимости в том виде, как она определена в ст.3 закона об оценке - не существует<sup>17</sup>. Добросовестным выходом из этого противоречия является либо устранение правовой коллизии путем интерпретации оценщиком (или законодателем) понятия «рыночная стоимость» применительно к конкретной ситуации (в договоре на оценку или в отчете об оценке), либо повторное введение в законодательство об оценочной деятельности термина «специальная стоимость объекта оценки<sup>18</sup>», который утратил силу с 01 января 2008 года, либо использование термина «инвестиционная стоимость»<sup>19</sup> при оценке ИС.

Стоимость прав на ТЗ определяется количеством, качеством<sup>20</sup> и продолжительностью поступления будущих выгод от использования и/или владения правами на оцениваемый товарный знак.

Все методы выделения экономического эффекта от использования прав на ТЗ можно условно разделить на две группы:

- Методы, построенные на учете реального экономического эффекта;
- Методы, построенные на искусственном выделении экономического эффекта (Метод "освобождения от роялти"; Метод выделения доли Лицензиара в прибыли Лицензиата; "Правило 25 процентов" и др.).

---

17 не все стороны сделки хорошо осведомлены о предмете и объект оценки, как правило, никогда не представлен на открытом рынке посредством публичной оферты.

18 *Специальная стоимость объекта оценки* - стоимость, для определения которой в договоре об оценке или нормативном правовом акте оговариваются условия, не включенные в понятие рыночной или иной стоимости, указанной в настоящих стандартах оценки (см. п.4-и ПП РФ №519 от 06.07.01).

19 При определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. В отличие от определения рыночной стоимости, учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен. (ФСО-2, П.8.).

20 В данном случае «качество» связано с вероятностью поступления выгод от использования прав на ТЗ

В § 2.2 приведен анализ методических подходов к оценке убытков правообладателей ТЗ в РФ и за рубежом. На примере законодательства зарубежных стран (США, Испания, Филиппины, Литва, Кыргызстан) об ответственности за нарушения прав на ТЗ подготовлены выводы и рекомендации по совершенствованию межгосударственного сотрудничества в борьбе с незаконным использованием прав на ТЗ и распространением контрафактной продукции. По данным зарубежных источников используемые методы сгруппированы в три основных метода расчета экономического ущерба и упущенной выгоды в результате нарушения прав на РИД и средства индивидуализации:

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

Методические подходы к оценке убытков правообладателей ТЗ в РФ изложены в восьми публикациях соискателя за период с 2005 по 2009 г.г. Диссертантом предлагается авторская интерпретация метода (3) для оценки убытков правообладателей ТЗ при его использовании в российских условиях:

*«Метод издержек и упущенных возможностей – метод стоимостной оценки реального ущерба и упущенной выгоды правообладателей товарного знака, на основании которого определяются (а) реальные или необходимые расходы для восстановления нарушенного права, (б) стоимость утраченных имущественных прав на товарный знак из-за нарушения, а также (в) неполученные правообладателем доходы из-за нарушения (или доходы, полученные нарушителем прав на товарный знак)».*

**Глава 3 Разработка методических рекомендаций по оценке убытков правообладателей товарных знаков** состоит из двух параграфов: §3.1. Разработка и реализация алгоритма стоимостной оценки и процедуры возмещения убытков правообладателей товарных знаков; §3.2. Практические

рекомендации по экономическому анализу и оценке убытков правообладателей ТЗ в условиях неопределенности.

В третьей главе представлены рекомендации по решению выявленных противоречий и проблем, на примере материалов уголовного дела проведен анализ и расчет ущерба лицензиара и лицензиата ТЗ в условиях неопределенности, а также представлен обобщенный алгоритм стоимостной оценки убытков правообладателей ТЗ для целей судопроизводства.

В § 3.1. по результатам анализа ситуаций незаконного использования ТЗ соискателем предложен обобщенный алгоритм (рис.4) принятия решений и расчетов в процессе обоснования размера убытков или компенсации. В основе предлагаемого алгоритма и процедур по оценке убытков правообладателей ТЗ лежат:

- во-первых, положения нормативно-правовых актов РФ, раскрывающие понятия вред, убытки, ущерб и порядок их исчисления;
- во-вторых, законодательство «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методология оценки стоимости интеллектуальных прав;
- в-третьих, теория и практика лицензионной торговли, когда размер убытков правообладателей может определяться на условиях принудительного лицензирования.

Процесс стоимостного оценивания убытков правообладателей от контрафакции (процедуры фиксации и сбора доказательств; выбор алгоритма и расчетной модели; проведение расчетов; и пр.), также как и терминология могут быть формализованы в рамках трехуровневой системы нормативно-правового и методического обеспечения, в том числе в форме корпоративных, отраслевых и национальных стандартов. Актуальность создания трехуровневой системы обусловлена:



- многообразием форм легального и нелегального использования товарных знаков (по отраслям, географии, видам продукции и услуг);
- многообразием различных по экономической природе и проявлению последствий нарушений прав на товарные знаки и форм убытков;
- сложностями выявления, документального обоснования и расчета размера убытков в денежном выражении.

Процедуры по оценке убытков в результате нарушений прав на ТЗ можно разделить на два основных блока и третий — дополнительный<sup>21</sup>, выполняемый при необходимости:

1. предварительная аналитическая работа, сбор необходимой информации;
2. проведение оценочных работ;
3. подготовка экспертного заключения, базирующегося на полученных результатах.

Идентификация нарушения, механизм фиксации доказательств и примеры доказательств представлены в таблице 9 диссертации.

Таблица 9. Типовые ситуации нарушений

<b>Типовые нарушения</b>	<b>Механизм фиксации нарушения</b>	<b>Формы доказательств нарушения прав на товарные знаки</b>
Производство контрафактной продукции	Факт осмотра помещения	Результаты протоколов органов дознания, свидетельские показания, нотариальное освидетельствование. Оригиналы изготовленных этикеток, фото, данные о количественных и качественных характеристиках продукции, информация позволяющая зафиксировать период нарушения и т.п.

21 Правонарушения на финансовом рынке. Выявление, анализ и оценка ущерба / Я.М. Миркин, И.В. Зубков, Ю.В. Росляк и др. : под общей ред. Г.С.Полтавченко. - М: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 880 с.

<b>Типовые нарушения</b>	<b>Механизм фиксации нарушения</b>	<b>Формы доказательств нарушения прав на товарные знаки</b>
Предложение к продаже (в т.ч. через Интернет)	Факт предложения к продаже	Копии писем, рекламных объявлений, буклеты с выставки, свидетельские показания, нотариальное освидетельствование (в т.ч. интернет - страниц) и т.п.
Продажа	Факт продажи	Чек, накладная, платежное поручение, фото, контрольная закупка, свидетельские показания, информация позволяющая зафиксировать период нарушения и т.п.
Хранение	Факт осмотра помещения	Результаты протоколов органов дознания. Фото. свидетельские показания, нотариальное освидетельствование, накладные и пр.
Транспортировка	Факт осмотра транспортного средства	Копии накладных, товарно-транспортных накладных, путевых листов, свидетельские показания, фото и пр.
Размещение в объявлениях, на вывесках и в рекламе	Факт выхода рекламы, размещения объявления или вывески	Газета, листовка, фото, буклет, свидетельские показания, нотариальное освидетельствование, подтверждающая информация от СМИ (в т.ч. о размере оплаты рекламных расходов) и пр.
Демонстрация на выставках и ярмарках	Факт участия в выставках и ярмарках	Каталоги с выставки и ярмарки, результаты протоколов органов дознания, фото, свидетельские показания, нотариальное освидетельствование и др.
Ввоз на территорию РФ	Факт ввоза на территорию РФ	Документы таможенных органов, подтверждающие ввоз на территорию Российской Федерации контрафактной продукции и др.

<b>Типовые нарушения</b>	<b>Механизм фиксации нарушения</b>	<b>Формы доказательств нарушения прав на товарные знаки</b>
Размещение в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации	Факт размещения в сети Интернет	Документы из Центра регистрации доменов (www.nic.ru), оригиналы печатных СМИ или другая подтверждающая информация от СМИ (в т.ч. о дате публикации и содержании информации о размещении в сети интернет), свидетельские показания, нотариальное освидетельствование содержания интернет-страниц; подтверждающие факты использования товарного знака в доменном имени и/или при других способах адресации.

Диссертантом предлагается использовать обобщенный алгоритм, термины и процедуры в процессе разработки подзаконных актов и методических рекомендаций, определяющих в т.ч. единые требования к проведению судебных экспертиз и оценок убытков, связанных с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Использование предлагаемых алгоритмов и подходов позволяет правообладателям товарных знаков минимизировать свои затраты в процессе защиты своих прав и интересов, а также снизить риски по управлению товарными знаками как нематериальными активами.

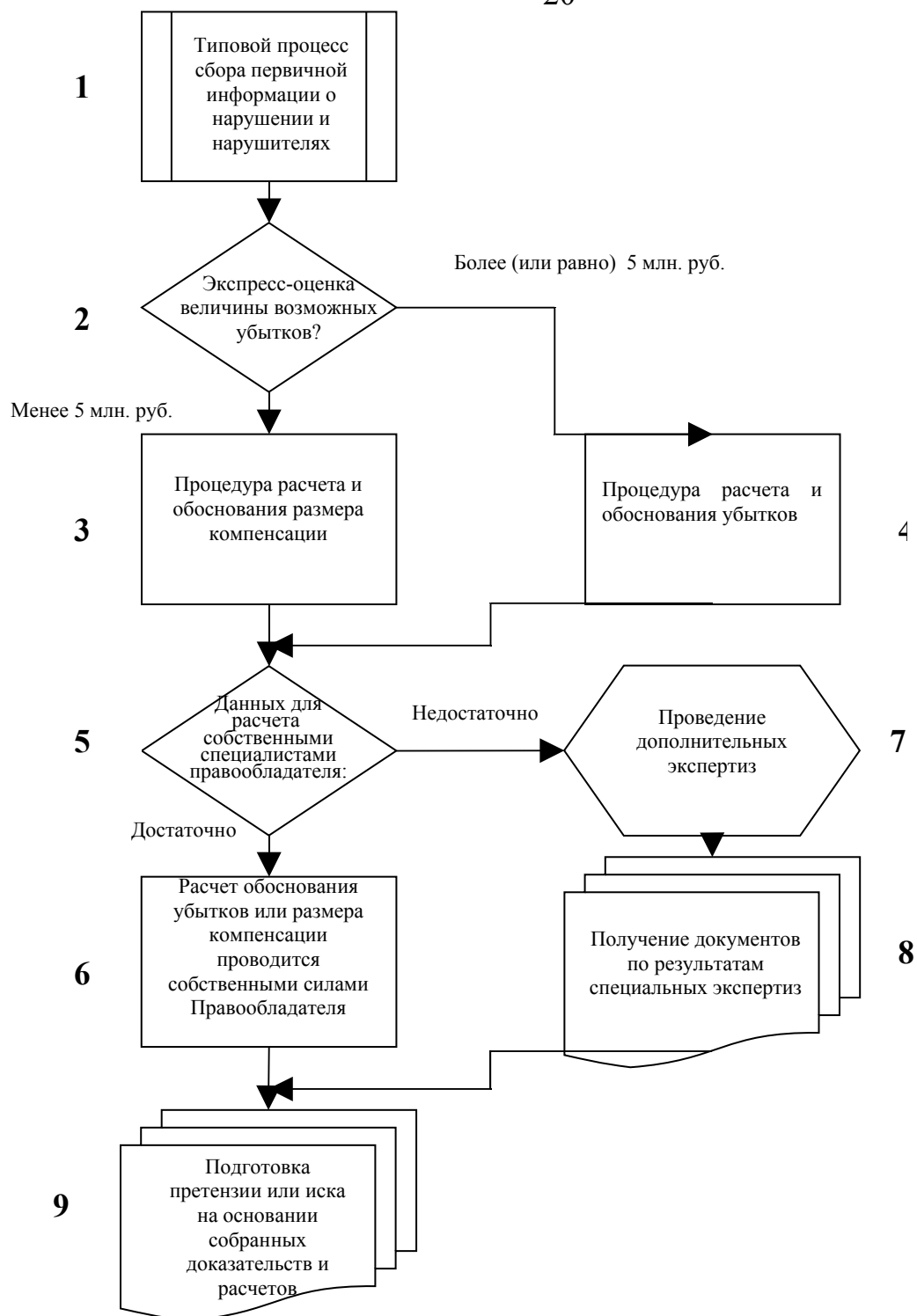


Рис.4 Обобщенный алгоритм оценки убытков или размера компенсации

В § 3.2 на конкретном примере из уголовного дела (по ст.180 УК) в условиях неопределенности рассмотрены особенности оценки, проведен

экономический анализ и расчет убытков правообладателей ТЗ от контрафакции с помощью метода сценариев и моделирования поведения потребителей контрафактного продукта (расчет и итоги представлены в таблицах 13 и 14). В ситуации, когда затраты на рекламу и маркетинг продукции, маркированной товарным знаком, осуществляет только лицензиат, размер убытков лицензиата может существенно превышать размер убытков лицензиара. Расчет с использованием метода сценариев показал, что потери лицензиара от незаключенного лицензионного договора составили 1,25 млн.рублей, а реальный ущерб и упущенная выгода лицензиата товарного знака составил 51,92 млн.рублей.

Для разрешения выявленных противоречий автором предложены поправки в законодательство об оценочной деятельности и профессиональные стандарты оценки. В частности, предлагается внести изменение<sup>22</sup> в статью 8 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», которое позволяет расширить случаи обязательного проведения оценки объектов оценки («при определении убытков или размера возмещения в случаях, установленных законом»). По мнению соискателя, в стандартах оценки ИС целесообразно дополнить область их применения следующей формулировкой:

*Стандарт может применяться для определения размера убытков (или размера возмещения), причиненных в связи с неправомерным использованием интеллектуальных прав.*

Выявлены особенности методических подходов к оценке убытков правообладателей товарных знаков для целей судопроизводства, которые определяются:

1. способом(ами) незаконного использования прав на товарные знаки (составом и длительностью правонарушения) и применимым правом<sup>23</sup>;

22 Ст.8 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» - [http://www.labrate.ru/laws/20080630\\_fz-135.htm#8](http://www.labrate.ru/laws/20080630_fz-135.htm#8)

23 Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность (ст.1515 ГК РФ, ст. 14.10. КоАП РФ, ст.180 УК РФ)

2. полнотой и достоверностью используемой в расчетах убытков информации (исходных данных) о правонарушении и нарушителях;
3. выбором правообладателем способа защиты нарушенных прав;
4. статусом исследователя-оценщика (оценщик<sup>24</sup>, специалист, эксперт).
5. состоянием нормативно-правового и методического обеспечения процесса сбора доказательств, фиксации нарушений и стоимостной оценки убытков (размера возмещения) правообладателей ТЗ.

С одной стороны, диссертантом подтверждается вывод<sup>25</sup> профессора Козырева о том, что «оценка ущерба правообладателей интеллектуальной собственности не является предметом основной деятельности профессиональных оценщиков», с другой стороны, соискателем формулируются условия, при которых убытки правообладателя ТЗ могут быть предметом профессиональной деятельности оценщиков (таблица 15).

### III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования в работе сделаны следующие основные выводы и рекомендации, выносимые на защиту:

1. Действующее законодательство, регламентирующее оценочную деятельность в РФ, не учитывает специфику оценки прав на ТЗ и вообще не применимо к оценке убытков правообладателей ТЗ от контрафакции. Применение в отношении объекта оценки «убытки» видов стоимости, рекомендованных Законом «Об оценочной деятельности в РФ» и Федеральными стандартами оценки (ФСО), представляется необоснованным. Диссертантом предложено для таких объектов оценки как «убытки»<sup>26</sup>

---

24 В соответствие с основаниями, изложенными в ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Статья 9. Основания для проведения оценки объекта оценки)

25 *Козырев А.Н., Макаров В.Л.* Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. - М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003.- 368 с.

26 А также других объектов оценки, которые идентифицируются (определяются) через оценочные категории.

восстановить термин «специальный вид стоимости<sup>27</sup>», который использовался профессиональными оценщиками до отмены Постановления<sup>28</sup> Правительства РФ №519 от 6 июля 2001 г. Также предложены частные формулировки терминов: «убытки правообладателя ТЗ как объекта оценки»; «оценивание убытков от правонарушения».

2. Даны рекомендации по учету специфики ТЗ при разработке методов стоимостной оценки прав на ТЗ и убытков от контрафакции, которая заключается в том, что в отличие от прав на РИД, экономический эффект от использования ТЗ, а следовательно, и стоимость прав на него, формируется преимущественно в сфере обмена, а не в сфере производства.

3. В целях развития методологической базы оценки соискателем предложены: трехуровневая система стандартов и правил по оценке убытков правообладателей от контрафакции (на национальном уровне целесообразно закрепить общие положения и подходы; на отраслевом уровне целесообразно выработать единые подходы к сбору информации; на корпоративном уровне целесообразно разработать рабочие методики, договоры и стандарты, направленные на минимизацию издержек правообладателя ТЗ по сбору доказательств и возмещению убытков).

4. Даны рекомендации по разработке алгоритмов и процедур стоимостной оценки убытков правообладателей товарных знаков на основе: а) положений нормативно-правовых актов РФ, раскрывающие понятия «вред», «убытки», «ущерб» и порядок их исчисления; б) законодательства об оценочной деятельности в РФ и методологии оценки интеллектуальных прав; в) теории и практики лицензионной торговли (когда размер ущерба правообладателей может определяться на условиях принудительного лицензирования).

5. Даны рекомендации по информационному обеспечению процесса оценки убытков правообладателей ТЗ, которое включает в себя публикацию аналитических данных о коммерческих условиях лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии, договоров об уступке прав на ТЗ. Эти

---

27 «специальная стоимость объекта оценки» - стоимость, для определения которой в договоре об оценке или нормативном правовом акте оговариваются условия, не включенные в понятие рыночной или иной стоимости, указанной в настоящих стандартах оценки (см. п.4-и ПП РФ №519 от 06.07.01).

28 Постановление Правительства РФ №519 от 6 июля 2001 года утратило силу с 01.01.2008 - [http://www.labrate.ru/laws/20061214\\_519\\_appraisal\\_standarts.htm](http://www.labrate.ru/laws/20061214_519_appraisal_standarts.htm)

данные, содержащие систематизированные сведения по отраслям, условиям сделок, размерам роялти, срокам договоров, объему передаваемых прав и другим важным параметрам, при их учете позволяют оказать существенную методологическую помощь экспертам по оценке убытков, а также повысить качество экспертиз и снизить время на проведение таких экспертиз и оценок.

#### **IV. ПУБЛИКАЦИИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАНТА**

По теме диссертации соискателем опубликованы печатные работы (в т.ч. в **журналах**, входящих в перечень ВАК), отражающие основные научные результаты диссертанта :

1. Убытки правообладателей интеллектуальной собственности: точка зрения оценщика // **ИС. Промышленная собственность**. – М., 2008, №12. – С.53 – 67. - 0,9 п.л.
2. Оценка убытков правообладателей товарных знаков. Обоснование размера убытков при возникновении споров // **ИС. Промышленная собственность**, 2007. - №11. – С.12 – 20. - 1,1 п.л.
3. Стоимость брэнда: как зарабатывать больше с помощью того, чего вроде бы и нет // **ИС. Промышленная собственность**. – М., 2004, №11. – С.64 – 71. – 0,9 п.л. (в соавт.)
4. Что нужно знать при оценке стоимости исключительных прав на товарные знаки // **ИС. Промышленная собственность**. - М., 2003, № 11. - С. 36 – 40. – 0,5 п.л.
5. Интеллектуальная собственность, инновации и квалиметрия // **Экономические стратегии**, 2008. - №2. – С.162 – 164. – 0,3 п.л. (в соавт.)
6. Актуальные вопросы оценки и управления нематериальными активами // **Имущественные отношения в Российской Федерации**. – М., 2004, №9. – 0,4 п.л.
7. Актуальные вопросы оценки убытков правообладателей товарных знаков в Республике Казахстан // **Интеллектуальная собственность: управление и оценка**. Тез. докл. Международной научно-практической конференции 22-23 мая 2008 г. – Павлодар, 2008. – С.109-118. - 0,7 п.л. (в соавт.)



8. Актуальные вопросы оценки убытков правообладателей товарных знаков // Энциклопедия управления "Корпоративный менеджмент", сентябрь 2007, [http://www.cfin.ru/appraisal/intel/rightholder\\_losses.shtml](http://www.cfin.ru/appraisal/intel/rightholder_losses.shtml) – 0,6 п.л.
9. Инвестиции, франчайзинг и квалиметрия // Оценка и инвестиции в современных условиях. Тез. докл. межд. научн. конф. 23-24 апреля 2009 г. – Минск, 2009. – 0,6 п.л. (в соавт.)
10. Инновации и интеллектуальная собственность // Особенности правовой охраны и использования организациями национальной нанотехнологической сети ОИС, созданных за счет средств федерального бюджета. Тез. докл. школы-семинара 15 мая 2009 г. (Центр трансфера технологий ПГУ) - Пенза, 2009. - 0,4 п.л. (в соавт.)
11. К вопросу о термине «инновация» // Сборник трудов лаборатории анализа эффективности инвестиционных проектов. - М.: ЦЭМИ РАН, 2009. – 1,1 п.л. (в соавт.)
12. Комментарий научного редактора перевода статьи «Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности» // Business Valuations Guide, 2007. - №1. - С.174-175. - 0,4 п.л.
13. Методика оценки ущерба от незаконного использования товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. научн. трудов. под ред. д-ра юрид. наук В.Н.Лопатина. – М.: Юрайт, 2009. – Т.2. – С.260 – 276. - 0,9 п.л.
14. Модернизация российской системы образования // Миссия образования в формирующейся новой экономике. Тез. докл. межд. научн. конф. 22-23 января 2009 г. – Нижний Тагил, 2009. – 0,9 п.л. (в соавт.)
15. Особенности оценки пакета исключительных прав на изобретения и ноу-хау в составе единой технологии. Проблемы и опыт решения // Интеллектуальная собственность России-2008. Тез. докл. Второго Всероссийского форума, 23-25 апреля 2008 г. – Москва, 2008. - 0,3 п.л.
16. Оценка инновационного бренда во франчайзинге // Проблемы оценки имущества в условиях кризиса. Тез. докл. межд. научн. конф. 16 - 18 апреля 2009 г. – Караганда, 2009. – 0,5 п.л. (в соавт.)

17. Оценка убытков правообладателей товарных знаков: опыт, противоречия и перспективы // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики. – М.: Юрайт, 2008. – Т.1. – С.161 – 171. - 0,6 п.л.
18. Оценка ущерба правообладателей товарных знаков от неправомерных действий третьих лиц // Интеллектуальная собственность России-2008. Тез. докл. Второго Всероссийского форума, 23-25 апреля 2008 г. – Москва, 2008. - 0,5 п.л. (в соавт.)
19. Оценка ущерба правообладателей товарных знаков: опыт, противоречия и перспективы // Оценка и регистрация интеллектуальной собственности в России и Германии: теория и практика. Тез. докл. Междунар. науч.- практ. конф. 21-22 ноября 2007 г. - М: Моск.гор.ун-т управл. Правительства Москвы, 2008. - 0,6 п.л.
20. Расчет убытков правообладателей товарных знаков от неправомерных действий третьих лиц // Оценка и регистрация интеллектуальной собственности. Юридические и экономические аспекты нарушения прав владельцев ИС. Меры борьбы с контрафактной продукцией. Тез. докл. круглого стола в Ун-те МВД 19 февраля 2008 г. - Москва, 2008. - 0,6 п.л.
21. Расчет убытков правообладателей товарных знаков от неправомерных действий третьих лиц // Защита прав интеллектуальной собственности в России. Тез. докл. Междунар. конф. 14-15 июня 2007 г. (Шератон Палас) - Москва, 2007. - 0,5 п.л.
22. Стратегический менеджмент: основные сферы приложения // Стратегический менеджмент, 2008. - №3(03). – С.214-221. – 0,6 п.л. (в соавт.)
23. Убытки правообладателей интеллектуальной собственности от контрафакции: точка зрения оценщика // Сборник научных работ аспирантов РГИИС. - М.: Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), 2009. – С.67 – 80. - 0,8 п.л.

---

Сдано в печать 19.05.2009г.

Подписано в печать 19.05.2009г.

Формат 60x90/16

Объем: усл.п.л. 1,6

Тираж 70 экз.

Заказ №14

---

Издательство и типография Российского государственного института  
интеллектуальной собственности

117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55А