DOI: 10.17117/na.2016.01.01.226

<http://ucom.ru/doc/na.2016.01.01.226.pdf>

Поступила (Received): 17.01.2016

Попеско А.И., Ступин А.В. Оценка ущерба от контрафактного использования интеллектуальной собственности

Popesko A.I., Stupin A.V.
Damage assessment from counterfeit use of intellectual property

Рассмотрены вопросы, касающиеся возмещения убытков от нарушения исключительного права правообладателя; методы оценки ущерба

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, ноу-хау, контрафактная продукция, возмещение убытков, упущенная выгода, оценка ущерба, нарушение прав патентообладателя

The questions relating to damages from infringement of exclusive rights of the copyright holder; damage assessment methods

Key words: intellectual property, know-how, counterfeit production, indemnification, the missed benefit, damage assessment, violation of the rights of the patent holder

Попеско Антонина Ивановна

*Доктор технических наук, профессор, директор Хабаровскстройсертификат
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 51*

Popesko Antonina Ivanovna

*Doctor of Engineering Sciences, Professor, Director Habarovskstroysertifikat
Komsomolsk-on-Amur, Sevastopolskaya st., 51*

Ступин Александр Валерьевич

*Кандидат технических наук, доцент
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27*

Stupin Alexander Valerievich

*Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Komsomolsk-on-Amur state technical university
Komsomolsk-on-Amur, Lenina ave., 27*

Современный мировой экономический, социальный и научно-технический прогресс породил совершенно новый вид товарного производства, при котором объектом купли-продажи становится не обычный, всем привычный продукт, имеющий материальную оболочку, а интеллектуальный продукт нематериального характера. Этот продукт выступает в виде прав на товарные знаки фирмы, программы для ЭВМ и базы данных, патенты на изобретения, промышленные образцы и селекционные достижения, «гудвилл», «ноу-хау» и т. д. [1, с. 130].

Впервые термин «ноу-хау» был использован в практике заключения договоров в США и Англии и обозначал информацию, необходимую для осуществления изобретения, но специально опущенную заявителем в патентном описании. Первоначально этот термин имел смысл «знать, как применить патент». Его появление обусловлено тем, что с самого начала становления патентных систем и

до настоящего времени изобретатели стремятся в материалах заявки на изобретение и в патентном описании не раскрывать ноу-хау, без знания которого невозможно реализовать изобретение промышленным путем. В абсолютном большинстве стран (США, России, Великобритании, Австрии, Бельгии, Греции и других) законами устанавливается, что изобретение в патентном описании должно быть описано настолько полно и подробно, чтобы оно могло быть реализовано промышленным путем специалистами в данной области техники, однако практически это сделать невозможно. Несмотря на многочисленные попытки, неизвестно ни одно решение суда, патентного ведомства, которым был бы аннулирован патент вследствие неполноты раскрытия сущности изобретения. Это делает ноу-хау на практике исключительно ценным объектом для воспроизводства новейшей техники и технологии [2, с. 45].

В соответствии со ст. 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.

Создав режим конфиденциальности, собственник может охранять как ноу-хау многие из тех объектов, которым отказывают в защите патентное и авторское законодательства [3, с. 60]. Владелец может по своему усмотрению относить ту или иную информацию к коммерческой тайне. Существует, тем не менее, утвержденный Правительством РФ перечень сведений о деятельности фирмы, не могущих иметь ограниченный доступ для представителей органов государственной власти (Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях, Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).

Исходя из сказанного можно дать следующее определение ноу-хау:

Ноу-хау – это незащищенные охранными документами (например, патентами) и не опубликованные полностью или частично знания или опыт научно-технического, производственного, управленческого, коммерческого, финансового или иного характера, которые применимы в научных исследованиях, разработках, изготовлении, реализации и эксплуатации конкурентоспособной продукции.

Виды ноу-хау обусловлены знаниями:

– научно-технического характера (конструкторские решения, технологические, производственные, проектные, строительные, монтажные, эксплуатационные и т.д.);

- управленческого характера (эффективные структуры и методы управления, простые и надежные структурные связи, четкое распределение обязанностей и т.д.);

- коммерческого характера в области реализации продукции (данные о конъюнктуре рынка, о наиболее опытных и авторитетных фирмах-посредниках, сбытовых фирмах в странах реализации, о наиболее целесообразных формах сбыта продукции, организации ее рекламы и т.д.);

- финансового характера (сведения о наиболее выгодных формах использования денежных средств, ценных бумаг, капиталовложений и т.д. с учетом изменения курсов валют, особенностей национальных налоговых систем, таможенных ограничений, сведений о банковских объединениях, формах кредитования и т.д.).

Важным признаком ноу-хау является конфиденциальный характер тех знаний и опыта, на приобретение которых могли быть затрачены значительные усилия и время и которые, как правило, имеют большое значение в конкурентной борьбе. Значительная часть информации, требующейся сегодня для освоения производства новых сложных видов продукции, относится к ноу-хау. Поскольку во многих случаях ноу-хау передается вместе с изобретениями, имеющими патентную защиту, наиболее распространена передача ноу-хау по лицензионному соглашению, при этом покупателю не передается исключительное право на объект ноу-хау.

Охрана прав на ноу-хау осуществляется весьма специфично: государство гарантирует обладателю ноу-хау защиту от незаконного использования этих сведений третьими лицами, но при условии, что:

- эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
- к этой информации нет свободного доступа;
- обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности.

Для целей бизнеса целесообразно различать три вида ноу-хау:

- неотделимые от конкретного физического лица, в том числе индивидуальные навыки и умения;

- неотделимые от конкретного юридического лица, в том числе технологии, основанные на традиции или предполагающие необычно высокую культуру производства;

- отделимые в общем случае от юридического или физического лица, в том числе сознательно скрывааемые технические и технологические сведения, рисунки, чертежи, а также сохраняемые в секрете патентоспособные результаты.

Результатами интеллектуальной деятельности в полном смысле слова можно признать ноу-хау лишь третьего типа.

Международная практика торговли товарами и научно-техническими достижениями свидетельствует о том, что без знаний ноу-хау в абсолютном большинстве случаев невозможно воспроизвести новую технологию по патентным описаниям, опубликованной научной и технической информации. Более того,

даже закупка объектов техники без приобретения ноу-хау по лицензиям на их воспроизводство дает возможность только временно, в пределах сроков морального старения, эксплуатировать закупленную новую технологию, но не позволяет на ее базе создать более совершенную. Поэтому выбор вида и формы приобретения технологии должен предопределяться возможностью закупки лицензии на ее ноу-хау по ее производству. Это позволит проводить дальнейшие исследования, опираясь на уровень приобретенной технологии.

Вопросы управления рисками приобрели особую актуальность в современной действительности. При управлении рисками необходимо придерживаться следующих принципов [4, с. 58]:

- предвидение возможных ситуаций, которые способны принести убытки, их оценка, количественное измерение;
- стимулирование уменьшения рисков;
- ответственность руководителей высшего и среднего звена, четкость механизмов управления рисками;
- взаимосвязанный контроль рисков по всем организационно-структурным подразделениям предприятий;
- оценка эффективности мероприятий по управлению рисками.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются:

- расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
- утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб),
- неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Возмещения убытков призваны компенсировать негативные эффекты вследствие нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности. К ним, в первую очередь, относятся потери продаж. Владелец патента пользуется преимуществами монополии, назначая повышенную цену за патентованный товар или услугу. Когда монополия нарушена действиями нарушителя, конкуренция заставляет владельца патента снизить цены на запатентованное техническое решение. Доходы и прибыль, потерянные в результате вынужденного снижения цен, подлежат возмещению.

Размер убытков во всех случаях определяется с учетом упущенной выгоды правообладателем вследствие противоправных действий со стороны нарушителя патента или свидетельства. *Упущенная выгода* – доход или прибыль, которые не были получены физическим или юридическим лицом по причине нанесения ему вреда. В сфере промышленной собственности упущенная выгода имеет место при нарушении исключительных прав. Упущенная выгода подлежит возмещению, как составная часть убытков.

В основу методики расчета размера убытков положены методы приведения результатов (затрат) и индексации экономических показателей, связанных с использованием контрафактной продукции.

К числу основных факторов, влияющих на размеры убытков, понесенных правообладателем в результате противоправного использования изобретения или иного объекта правовой охраны каким-либо лицом, с учетом упущенной выгоды относятся:

- объем контрафактной продукции, использованной (произведенной) нарушителем прав;
- длительность (срок) нарушения прав правообладателя;
- прибыль, полученная нарушителем;
- уплаченные налоги (налог на прибыль, подоходный налог, налог на добавленную стоимость);
- традиционные ставки роялти на аналогичные лицензионные объекты техники (технологии);
- качество контрафактной продукции (влияние его на конъюнктуру рынка, а в случае некачественной подделки – на имидж правообладателя);
- степень насыщения рынка контрафактной продукцией;
- география сбыта контрафактной продукции.

Стоимостная оценка основных результатов нарушенного права и упущенной выгоды связана непосредственно с экономическими параметрами выпуска контрафактной продукции. При этом за начальный год расчетного периода принимается год начала производства или применения в производстве контрафактной продукции. Конечный год расчетного периода определяется моментом предъявления иска по противоправному применению изобретения (год прекращения контрафактного использования изобретения).

Основными факторами, влияющими на размер убытков, понесенных патентообладателем в результате противоправного использования объектов интеллектуальной собственности с учетом упущенной выгоды, являются: [5, с. 114]:

- объем контрафактной продукции, произведенной нарушителем;
- длительность нарушения прав патентообладателя;
- прибыль, полученная нарушителем;
- уплаченные налоги;
- ставки роялти на аналогичные лицензионные объекты техники;
- качество контрафактной продукции (в случае некачественной подделки влияние на репутацию патентообладателя и конъюнктуру рынка);
- степень насыщения рынка контрафактной продукцией;
- география сбыта контрафактной продукции.

Стоимостная оценка результатов P_T от незаконного использования объектов интеллектуальной собственности за период T определяется как сумма выручек P_t от реализации контрафактной продукции в году t .

Результаты от противоправного использования объекта интеллектуальной собственности P_t определяются по формуле

$$P_t = \Pi_t \cdot V_t \cdot \Pi_t,$$

где C_t – цена единицы контрафактного продукта в году t ; V_t – объем производства контрафактного продукта в году t ; Π_t – производительность в году t .

Конечным этапом оценки ущерба от нарушения исключительных прав является определение оптимального размера убытков патентообладателя в результате противоправного использования объекта интеллектуальной собственности.

Максимальный размер убытков патентообладателя $Y_{\max}$, понесенных им в результате нарушения его прав, определяется суммой соответствующих стоимостных оценок контрафактной продукции:

$$Y_{\max} = P_T + Z_T,$$

где P_T – стоимостная оценка контрафактной продукции, произведенной на внутреннем рынке за период T ; Z_T – стоимостная оценка контрафактной продукции, произведенной на внешнем рынке за период T .

Минимальный размер убытков патентообладателя $Y_{\min}$ определяется суммой соответствующих стоимостных оценок контрафактной продукции, приведенной к среднестатистической ставке роялти R :

$$Y_{\min} = (P_T + Z_T) \cdot R.$$

Оптимальный размер убытков Y_{optim} , понесенных патентообладателем в результате нарушения его исключительных прав, определяется по формуле

$$Y_{\text{optim}} = (3Y_{\max} + 2Y_{\min})/5.$$

Данный показатель может служить основанием для установления компромиссного размера убытков на переговорах между правообладателем и нарушителем его прав, а также для принятия решения судебными органами.

Другая методика оценки ущерба от нарушения прав патентообладателя, апробированная на практике, заключается в расчете размера убытков по цене незаключенного лицензионного договора. В основе данной методики лежит следующий довод: если бы нарушитель вел себя добросовестно и исполнял требования законодательства, то для использования запатентованного объекта заключил бы с патентообладателем лицензионный договор и выплатил вознаграждение. Данное лицензионное вознаграждение представляет собой упущенную выгоду [6, с. 43].

Далее встает вопрос: как было бы рассчитано лицензионное вознаграждение, если бы стороны договорились заключить такой договор?

Возможны два подхода. *Первый подход* применяется, когда правообладатель уже выдал несколько неисключительных лицензий третьим лицам по примерно одинаковой цене. Это лицензионное вознаграждение, которое другие согласны были платить за использование данного запатентованного объекта, и может быть положено в основу расчета: пропорционально увеличено или уменьшено в зависимости от того, сколько изделий успел выпустить нарушитель. В этом случае их продажная цена не играет практически никакого значения. Или играет, если в остальных договорах лицензионное вознаграждение определялось в виде процента от продажной цены. Возмещение судом убытков,

рассчитанных таким образом, известно из судебной практики о нарушении прав на товарный знак.

Второй подход применяется, когда патентообладатель не выдавал лицензий. В данном случае цена лицензии определяется по известным методам [3, с. 246, 2, с. 158]. При определении цены лицензии применяют следующие подходы:

- определение диапазона рыночной цены;
- правило двадцати пяти процентов;
- доходный подход;
- затратный подход;
- подход от общего профиля бизнеса.

Одним из распространенных методов определения цены лицензии являются **платежи по роялти** – это фиксированные процентные ставки, выплачиваемые лицензиатом через согласованные с лицензиаром интервалы времени, например, ежегодного, начиная с года использования предмета лицензии или его производственного освоения.

Для многих отраслей промышленности широко применяются средние размеры ставок роялти. В качестве базы определения ставок роялти могут устанавливаться:

- стоимость чистых продаж лицензионной продукции;
- себестоимость лицензионной продукции;
- валовая прибыль от продажи лицензионной продукции;
- валовой объем реализации лицензионной продукции;
- специально установленная база, например, с установленной мощности запатентованного оборудования, объема переработанного по запатентованному способу сырья и т.п.

Если за базу роялти принимается объем реализуемой продукции, то цена лицензии определяется по формуле:

$$C_r = \sum_{i=1}^t V_i \cdot Z_i \cdot \frac{R_i}{100},$$

где C_r – цена лицензии, рассчитанная в виде платежа по роялти; V_i – планируемый объем продукции, реализуемой в i -ом году; Z_i – цена единицы продукции, реализуемой в i -ом году; R_i – ставка роялти в i -ом году; t – срок действия лицензионного договора.

Если за базу роялти принимается прибыль (доход) от использования объекта лицензии в производстве, расчёт производится по формуле:

$$C_R = \sum_{i=1}^t B_i \cdot \frac{R_i}{100},$$

где B_i – прибыль (доход) от использования объекта лицензии в i -ом году.

Платежи осуществляются по фактическим результатам использования объекта лицензии, они и формируют цену лицензии. Непосредственная связь роялти с фактическими результатами использования объекта лицензии и предопределяет распространенность этой формы платежей. Именно эта формула

больше всего подходит для расчета неполученного лицензионного вознаграждения в ситуации, когда договор не был заключен, и нарушитель использовал изобретение без договора.

В заключение отметим, что при подготовке иска о возмещении убытков важно правильно определить и доказать размер ущерба, а при отсутствии такой возможности следует искать другие способы защиты интересов пострадавшего лица.

Список используемых источников:

1. Ступин А.В., Сарилов М.Ю., Сарилова О.А. Защита интеллектуальной собственности // Успехи современного естествознания. 2012. № 8. С. 130-132.
2. Попеско А.И., Кабалдин Ю.Г., Ступин А.В., Чесноков С.А., Марьин Б.Н., Котляров В.П., Болотин И.В. Стоимостная оценка и управление интеллектуальной собственностью. М.: Российское общество оценщиков, 2004. 384 с.
3. Попеско А.И., Ступин А.В., Схиртладзе А.Г., Мельникова Н.Н., Анцыгин О.И., Мокрицкий Б.Я. Стоимостная оценка и правовая охрана интеллектуальной собственности. Старый Оскол: ТНТ, 2015. 456 с.
4. Бицуева М.Г. Проблемы управления рисками на предприятии // Научный альманах. 2015. № 7 (9). С. 58-60.
5. Кузин Н.Я., Учинина Т.В., Толстых Ю.О. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. М.: ИНФРА-М, 2013. 160 с.
6. Лабзин М.Б. Возмещение убытков при нарушении патента // Патентный поверенный. 2005 № 4. С. 38-45.

© 2016, Попеско А.И., Ступин А.В.

Оценка ущерба от контрафактного использования интеллектуальной собственности

© 2016, Popesko A.I., Stupin A.V.

Damage assessment from counterfeit use of intellectual property