

## ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕБНЫХ СПОРАХ

---

*Е. В. САВИКОВСКАЯ,  
директор ООО «Патентно-оценочное агентство  
«ИНВЕРС», патентный поверенный РФ,  
Санкт-Петербург*



В данном докладе мы постарались обобщить нашу практику оценки объектов интеллектуальной собственности (в дальнейшем – ОИС), связанной с судебными спорами.

Выяснилась интересная закономерность: определенные судебные ситуации довольно жестко диктуют использование того или иного подхода к оценке ОИС.

Объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, секреты производства) являются многоаспектными объектами.

В частности, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства характеризуются тремя важнейшими аспектами – техническим, правовым и экономическим (для промышленных образцов технический аспект «трансформируется» в дизайн). Для товарных знаков также можно выделить правовой и экономический аспекты, при этом технический аспект для товарных знаков «трансформируется» в их различительную способность.

В судебных спорах отчетливо проявляются все три указанных аспекта ОИС. При этом на первый план выходит экономический аспект, который обычно несколько «затушеван». По этой причине в суде часто востребованы оценщики интеллектуальной собственности, которые определяют рыночную стоимость того или иного ОИС.

### **1. Использование доходного подхода**

Такой подход используется для расчета упущенной выгоды.

Судебные споры в отношении ОИС, как правило, состоят из двух основных этапов: вначале суд исследует факт противоправного использования ОИС, а затем начинается этап расчета экономических претензий. Экономические претензии необходимо перевести в конкретные цифры, произвести расчет убытков. Так как на практике чаще всего реальный ущерб патентообладателю не наносится, то рассчитывают упущенную

выгоду — неполученные доходы, которые патентообладатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (ст. 15 ГК РФ). Из этой формулировки прямо следует, что для расчета упущенной выгоды необходимо использовать именно доходный подход, и никакой иной.

Очевидно, что обычным условием гражданского оборота было бы заключение сторонами лицензионного договора. Расчет упущенной выгоды патентообладателя можно выполнить как расчет цены возможной лицензии.

Общепринятая формула для расчета цены лицензии довольно проста. Параметров для расчета два: годовые суммы продаж нарушителя исключительного права на ОИС (потенциального лицензиата) и возможная ставка роялти в % (размер процентных отчислений от сумм продаж). Цена лицензии  $X$  в этом случае определяется как:

$$X = R \times S, \tag{1}$$

где  $R$  — ставка роялти, в %;

$S$  — сумма продаж продукции, выпущенной и реализованной нарушителем прав.

Однако, при всей простоте формулы (1) использовать ее довольно сложно по той причине, что получить данные по суммам продаж нарушителя весьма затруднительно, часто невозможно. Не исключено, что именно по этой причине судьи часто ответственность назначают в форме компенсации, размер которой установлен законом.

Таким образом, расчет упущенной выгоды в подобных спорах требует применения доходного подхода к оценке.

#### ПРИМЕР 1.

В конце 2012 года в арбитражном суде исследовался вопрос нарушения патента РФ на изобретение, относящееся к области сорбционных материалов и которое может быть применено для очистки вод, загрязненных тяжелыми металлами, нефтью и нефтепродуктами, бактериальными клетками и др. веществами.

Было установлено, что организация — нарушитель патента в конце 2010 г. заключила три договора поставки продукции — «Модифицирующей комплексобразующей добавки (МКД)». В спецификациях к двум из трех договоров было указано, что поставляемая продукция производится в соответствии с ТУ ХХХ-2009 «Модифицирующая комплексобразующая добавка (МКД)». При этом в ТУ была ссылка на то, что МКД выпускается на основании того самого нарушенного патента.

Учитывая эти обстоятельства, суд сделал вывод о том, что продукция, поставляемая организацией по указанным двум договорам, произ-

ведена с нарушением прав патентообладателя, и с целью определения компенсации за нарушение запросил у оценщиков расчет упущенной выгоды. Такой расчет, выполненный в соответствии с формулой (1), был представлен суду.

Сумма продаж –  $S$  продукции, произведенной по двум договорам, составила 100 млн. руб. Оценщик, опираясь на открытые источники информации, обосновал ставку роялти  $R$  для материалов, предназначенных для очистки воды, в размере 5 % ( $R=0,05$ ).

Используя формулу (1), получаем значение упущенной выгоды по состоянию на конец 2010 г.:

$$X = R \times S = 0,05 \times 100 = 2,5 \text{ (млн. руб.)}$$

Для расчета упущенной выгоды по состоянию на конец 2012 г. необходимо использовать повышающий инфляционный коэффициент, значение которого составило 1,131.

В результате получим размер упущенной выгоды по состоянию на конец 2012 г.:

$$X = 1,131 \times 2,5 \text{ (млн. руб.)} = 2,83 \text{ (млн. руб.)}$$

С таким расчетом суд согласился.

## **2. Использование затратного подхода**

Такой подход обычно применяется в процедурах банкротства, что исключает применение доходного подхода. Если физическое или юридическое лицо объявляется банкротом, это означает, что коммерческая деятельность прекращается и, соответственно, доходов у этих лиц от использования ОИС больше не будет.

Для расчета рыночной стоимости ОИС в такой ситуации у оценщика остаются два подхода к оценке – затратный и сравнительный. Отметим, что в отношении сравнительного подхода в 2015 г. были опубликованы результаты наших исследований<sup>1</sup>, показывающие, что использование сравнительного подхода для оценки ОИС практически невозможно. Остается только затратный подход.

Действительно, для оценки ОИС в рамках процедуры банкротства часто применяется именно затратный подход. При этом огромное значение имеет наличие или отсутствие данных о предыдущих затратах на создание того или иного объекта оценки. А кроме того, существенным

---

<sup>1</sup> Е. В. Савиковская. Проблемы использования сравнительного подхода для определения рыночной стоимости изобретений и ноу-хау // Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. научно-практической конференции «Петербургские коллегияльные чтения – 2015» (Санкт-Петербург, 24–26 июня 2015 г.) – СПб.: «ООО ПиФ. com», 2015. – С. 92.

фактором является профессиональная подготовка и опыт оценщика в части использования затратного подхода к оценке ОИС, в том числе способов расчета износа объекта оценки

#### ПРИМЕР 2.

Один из заводов Санкт-Петербурга являлся производителем одноковшовых погрузочных машин двух видов: фронтальных и полуповоротных. На заводе началась подготовка к банкротству предприятия.

Коллектив ведущих технических и экономических специалистов завода, понимая, что процедура банкротства завода неизбежна, решили выкупить массив конструкторской документации и обратились к нам, чтобы оценить рыночную стоимость этой документации. В данном случае объектом оценки являлись секреты производства (ноу-хау), зафиксированные на материальном носителе.

Для оценки были представлены: конструкторская документация (чертежи и текстовые документы), технологическая документация, документация на технические условия.

Количество листов, приведенных к формату А4, составило порядка 20 тыс. Ключевым параметром для определения затрат на создание такого объекта оценки, в соответствии с алгоритмом затратного подхода, является трудоемкость, исчисляемая, как правило, в чел/мес.

Для расчета трудоемкости создания такого массива документации были использованы Типовые нормативы времени на разработку конструкторской документации<sup>2</sup>. Для расчетов дополнительно были получены следующие данные: соотношение чертежей деталей к сборочным чертежам; среднее количество размеров на чертежах; указание типа производства — крупносерийный или мелкосерийный и др. В результате расчетная трудоемкость работ по созданию такой документации составила примерно 110 чел/мес.

Далее расчет стоимости создания конструкторской документации проводился на основании восстановления калькуляции себестоимости научно-технической продукции с использованием Типовых методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Типовые нормативы времени на разработку конструкторской документации. Шифр 13.01.01. — Утв. ФГБУ «НИИ труда и социального страхования» Минтруда России 07 марта 2014 г. № 003.

<sup>3</sup> Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции. — Утв. Министерством науки и технической политики РФ 15.07.1994 № ОП-22-2-46.

Для расчетов также нужен был целый ряд дополнительных данных, а именно: коэффициент морального износа объекта оценки на дату оценки, уровень накладных расходов, средняя зарплата конструктора, коэффициент внутренней прибыли и некоторые другие.

В результате всех проведенных расчетов рыночная стоимость конструкторской документации составила примерно 2,5 млн. руб. По этой стоимости этот объект оценки и был выкуплен коллективом специалистов завода с целью организации нового производства одноковшовых погрузочных машин.

### **3. Оценка ОИС для обоснования лицензионных платежей**

Достаточно часто в суде необходимо оценить размер платежей по лицензионным договорам на использование ОИС. В этих спорах заведены с одной стороны патентообладатели, заключившие лицензионные договоры, с другой стороны налоговая инспекция, которая просит обосновать размер таких лицензионных платежей.

В этих спорах можно выделить две разновидности платежей:

1) платеж выражен в абсолютной форме, т. е. прямо указана сумма в рублях. При этом налоговая инспекция просит обосновать размер платежа;

2) платеж в соответствии с формулой (1), выраженный в относительной форме, т. е. через роялти. При этом налоговая инспекция просит обосновать ставки роялти.

Представляется, что самым сложным является обоснование лицензионных платежей в абсолютной форме, в рублях. Нередко такие платежи и обосновать невозможно.

Теперь, по прошествии длительного промежутка времени с момента возникновения таких споров, патентообладатели понимают, что более безопасной формой лицензионных платежей являются роялти. И в этих случаях задача оценщика — обосновать ту или иную ставку роялти для конкретного лицензионного договора.

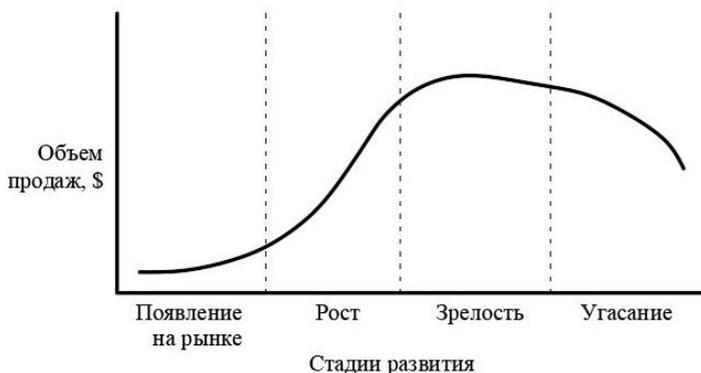
#### **ПРИМЕР 3.**

Данный пример касается обоснования лицензионных платежей в абсолютной форме. Один из крупных операторов мобильной связи в РФ заключил ряд лицензионных договоров со своими партнерами по всей стране на использование ключевого для потребителя товарного знака. Платежи по указанным лицензионным договорам составляли минимальную сумму — 5 тыс. руб. в год. Такой небольшой платеж привлек внимание со стороны налоговой инспекции, в результате оператор обратился к нам с просьбой обосновать эти платежи.

Для выполнения такой работы мы сопоставили дату регистрации товарного знака, даты регистрации лицензионных договоров и сравнили эти даты с обычным циклом экономической жизни товарного знака.

Исследуемый товарный знак был приобретен по договору отчуждения в июле 2001 года за 50 тыс. руб. Уже через 4 месяца, в декабре 2001 года были заключены и зарегистрированы в Роспатенте несколько лицензионных договоров. В рамках заключенных договоров лицензиар и лицензиаты выбрали паушальную форму платежа за использование товарного знака, размер которого составил 5 тыс. рублей в год. К этому времени экономический срок жизни товарного знака во владении у нового правообладателя составлял, как указано, всего 4 месяца. Такой срок соответствует первоначальной стадии развития товарного знака — стадии появления. Изучению экономической жизни товарных знаков посвящена глава 5 книги самого авторитетного в мире оценщика товарных знаков Гордона В. Смита «Оценка товарных знаков»<sup>4</sup>. По его мнению, экономическая жизнь товарного знака практически полностью соответствует экономической жизни товара или услуги.

Типичный жизненный цикл продукта (или услуги) включает (см. рисунок)<sup>5</sup> четыре стадии: появление на рынке; рост; зрелость; угасание.



*Иллюстрация жизненного цикла продукта по Г. Смит*

Гордон Смит сделал однозначный вывод о том, что на начальной стадии развития продукта или услуги рыночная стоимость товарного знака всегда является очень низкой. «Новый бренд... имеет крайне

<sup>4</sup> Гордон В. Смит. Оценка товарных знаков / Пер. с англ. Бюро переводов Ройд. — М.: ИД «Квинто-Консалтинг», 2010. — 384 с.

<sup>5</sup> Там же, с. 151.

низкую справедливую рыночную стоимость, поскольку обслуживает бизнес, который едва ли способен обеспечить доход, оправдывающий инвестиции с учетом затрат за вычетом физического и функционального износа»<sup>6</sup>. Этот же автор указывает на высокую рискованность использования нематериальных активов, в частности товарных знаков: «При переходе от денежных активов к материальным активам и далее — к нематериальным, включая товарные знаки, риск использования активов постепенно нарастает»<sup>7</sup>.

Денежные активы считаются наименее рискованными активами в портфеле предприятия вследствие их универсальности и высокой ликвидности. Материальные активы считаются активами средней рискованности.

Особенно велик риск, связанный с владением нематериальными активами, поскольку они обладают низкой ликвидностью и с трудом могут найти применение за пределами предприятия, на котором они созданы.

Очевидно, что лицензиар, находясь на начальной, самой рискованной стадии бизнеса, заключая лицензионные договоры, стремился, по крайней мере, покрыть расходы, связанные с приобретением товарного знака.

С точки зрения лицензиатов в период заключения лицензионных договоров риск использования нового товарного знака был максимально высоким. Данное обстоятельство исключало для лицензиатов возможность заключения лицензионных соглашений с более высокими финансовыми параметрами, так как будущий бизнес мог оказаться и не прибыльным, например, из-за неправильной рекламы или неправильного ценообразования.

На основании проведенного правового и экономического исследования был сделан вывод о том, что, учитывая свойственную товарным знакам на ранней стадии экономической жизни (стадии появления) крайне низкую рыночную стоимость, а также присущий ОИС высокий риск использования, платежи по лицензионным договорам, заключенным в 2001—2002 гг., соответствуют рыночным ценам. Налоговая инспекция согласилась с выводами оценщика.

**Вывод.** Выполнение оценки ОИС в судебных спорах требует адекватного выбора подхода к оценке, знакомства со специальной литературой по оценке ОИС, детального знания конкретных методов оценки ОИС, профессионального знания особенностей создания и использования каждого из объектов оценки.

---

<sup>6</sup> Гордон В. Смит. Оценка товарных знаков / Пер. с англ. Бюро переводов Ройд. — М.: ИД «Квинто-Консалтинг», 2010. С. 158.

<sup>7</sup> Там же, с. 173.