

# Світовий досвід страхування результатів інтелектуальної діяльності та проблеми його застосування в Україні



**Віктор Фурса**  
головний спеціаліст  
відділу регулювання  
економічних відносин  
Державного підприємства  
"Український інститут промислової  
власності", м. Київ



**Марина Гришкова**  
спеціаліст I категорії  
відділу регулювання  
економічних відносин  
Державного підприємства  
"Український інститут промислової  
власності", м. Київ

**Н**і в кого не викликає сумніву, що інтелект та інновації стали ключем до успіху в сьогоdnішньому конкурентному середовищі. Більше того, основою економіки стають високотехнологічні галузі, у яких особливо велика концентрація об'єктів інтелектуальної власності (далі — ОІВ). Наразі інтелектуальна власність — інструмент, який сприяє акумулюванню капіталу.

У жорсткій конкурентній економіці прогрес залежить від пошуку економічно ефективних інноваційних рішень, а відтак ОІВ виходять на перший план. Система інтелектуальної власності — важлива складова не лише певного підприємства, а й держави в цілому. Отже, існує об'єктивна необхідність у її захисті. Відповідно виникає інтерес у підприємств і компаній попередити виникнення збитків, що можуть статися у зв'язку з порушенням майнових прав на ОІВ. Одним із ефективних механізмів такого захисту виступає страхування.

У сучасних умовах конкурентної боротьби ОІВ стають предметом чисельних позовів, що супроводжується значними витратами на судовий захист, послуги експертів тощо. Так згідно з реєстром судових рішень США 2006 року було відкрито понад 11 500 справ у сфері інтелектуальної власності, відповідна кількість 2002 року становила 8 200 позовів, при цьому

оплата юридичних послуг за справою може досягати 5,5 мільйонів доларів США. Звісно, не є секретом те, що судові витрати з патентних спорів дуже й дуже високі (з урахуванням гонорарів патентних повірених і вартості патентної експертизи, яка признається судом). Довгий час судовий шлях був єдиним для анулювання патенту за критерієм патентоспроможності, що робило цю справу вигідною, головним чином, для великих фінансово сильних фірм.

У своїй статті "Cost and duration of patent litigation" Річард Д Марджуано зазначає, що, за даними 2009 року, у середньому патентна суперечка в суді триває біля двох років і коштує близько 3 мільйонів доларів США. Апеляція може збільшити цю суму ще на 2 мільйони доларів США і подовжити зазначений строк ще на один рік для винесення остаточної ухвали суду [1].

Висока вартість судового розгляду спонукає патентовласників широко використовувати засоби страхування своїх патентних ризиків.

За своєю правовою природою патент — охоронний документ, що має слугувати гарантією непорушності іншими особами прав, ним закріплених. Адже йдеться про виключні права. Утім дедалі більше компаній задля досягнення ефективних результатів діяльності вдаються до страхування своїх нематеріальних активів.

Сьогодні у світі бізнесу інтелектуальна власність являє собою один з найбільш цінних активів, який є джерелом прибутку. Крім упровадження у виробництво, для отримання додаткових доходів ОІВ передають у використання іншим особам на умовах ліцензійних договорів, франчайзингу або комерційної концесії тощо. З року в рік зростають обсяги міжнародної торгівлі ліцензіями.

На відміну від матеріальних об'єктів, що піддаються реальним фізичним збиткам, наприклад, фізичному зносу або руйнуванню, які можна побачити та швидко усунути, стосовно ОІВ необхідно враховувати велику кількість факторів, які зазвичай неможливо одразу виявити. Це, наприклад, стосується порушення ваших прав на ОІВ іншою особою. Так само важливим аспектом є те, що ви можете неумисно порушити майнові права інших осіб, навіть не здогадуючись, що ваші дії матимуть негативні наслідки. До речі, територіальні межі поширення таких прав можуть бути надзвичайно широкими. Тому задля безпечного використання тих чи інших прав, володіння й розпорядження ними необхідно бути впевненим, що ніхто не порушує ваших прав, а ви, у свою чергу, — прав інших осіб. Отже, праводіносини у сфері інтелектуальної власності мають чисельні ризики, які бажано попередити.

Страховання ОІВ є частиною стратегії управління ризиками компанії. Враховуючи ризики, які існують під час використання в комерційній діяльності компанії ОІВ, страховий поліс може покривати низку витрат, пов'язаних з настанням страхового випадку, а саме:

- \*витрат на захист майнових прав;
- \*витрат на забезпечення дотримання майнових прав іншими особами;
- \*відшкодування витрат у разі неспішного судового захисту компанії;
- \*витрат на залучення до справи професіоналів (експерта, адвоката тощо);
- \*витрат на додатковий захист прав на ОІВ з метою запобігання втрати ринку;
- \*витрат на підвищення привабливості для інвесторів (мінімізацію ризиків);
- \*відшкодування збитків, яких зазнала компанія у зв'язку з винесенням певних владних рішень (наприклад, судова заборона, апеляційна скарга).

Більше того, відкриття провадження у справі щодо компанії завжди викликає підозру з боку інвесторів, партнерів, самого персоналу фірми, що може мати негативні наслідки для біз-

несу. Такі ризики можна й варто передбачити, уклавши відповідний договір страхування.

Як показує зарубіжна практика, крім підприємств і організацій, які безпосередньо займаються інноваційною діяльністю, страхування ОІВ може бути цікавим для кредитно-фінансових установ, інвестиційних і венчурних фондів, діяльність яких пов'язана з фінансуванням інноваційного процесу.

*Джаянт Кумар*, магістр права з Університету Джорджа Вашингтона (США), сформував чотири напрями страхування ОІВ [2]:

1. **IP Specific Insurance** — "спеціальне страхування інтелектуальної власності";

2. **Comprehensive General Liability Insurance** — "базовий поліс зі страхування загальної відповідальності";

3. **Directors and Officers Insurance** — "страхування відповідальності директорів та керівництва компанії";

4. **Error and Omission Policy** — "страхування від помилок та упущень".

1. У межах спеціального страхування інтелектуальної власності (**IP Specific Insurance**) виділяють:

**а) Offense coverage — відшкодування на випадок порушення патентних прав страховальника.** Згідно з умовами цього поліса страховальнику компенсуються витрати, пов'язані із захистом порушених прав.

Покриттям страховки за таким видом поліса є компенсація страховиком судових та інших витрат страховальника, пов'язаних із захистом його порушених прав на ОІВ.

**б) Defense coverage — відшкодування витрат страховальника в разі його звинувачення в контрафактному використанні чужих ОІВ, а також у разі використання таких звинувачень у конкурентній боротьбі.**

2. Поліс із страхування загальної відповідальності (**Comprehensive General Liability Insurance Policy**) компенсує збитки, які сталися у зв'язку з таким:

— усним чи письмовим оприлюдненням (публікацією) матеріалів, які дискредитують, принижують фізичну особу або компанію, їхні товари, послуги, продукти чи містять наклеп на них;

— усним чи письмовим оприлюдненням матеріалів, які порушують право на недоторканність особистого життя (право на приватність);

— незаконним привласненням розголошеної ідеї чи методу ведення бізнесу;

— порушенням авторських прав.

Відповідно до поліса страховик від імені страховальника має компенсувати фактичні збитки.

3. Страхування директорів та керівництва компанії (**Directors and Officers Insurance**) — цей вид страхового поліса не дуже поширений. Він застосовується в разі пред'явлення позову відповідальній особі.

4. Страхування від помилок та упущень (**Error and Omission Policy**). Як правило, такі поліси складаються на основі поіменних збитків. Полісом компенсуються позови, які виникають на підставі порушення авторських прав, порушення щодо торгових марок, незаконного привласнення назви, слогану, етикетки тощо.

Найбільший розвиток програми страхування ОІВ отримали у Великій Британії, США, Австралії, Японії. Наведемо приклади деяких відомих компаній, які працюють на ринку страхування ОІВ.

Зокрема, на ринку страхування ОІВ у Великій Британії до таких компаній належать:

— страхове агентство "Samian", створене 2007 року в Лондоні; 2010 року агентство увійшло до ТОВ "Safe-online", яке на ринку страхування відоме з 1988 року, має філії в США, Європі та на австралійсько-азійських ринках [3];

— "Professional Insurance Agents Limited" — компанія, сформована 1995 року шляхом реорганізації та викупу відповідних акцій компанії "East Sussex Finance & Insurance Services Ltd.", вона спеціалізується безпосередньо на страхуванні ОІВ [4];

— "Charles Milnes & Company" — одна з провідних компаній у сфері страхування саме інтелектуальної власності [5];

— "Kiln Syndicate at Lloyd's" — міжнародна страхова компанія, створена 1962 року, є частиною Tokio Marine Group. Має представництва в Сінгапурі, Гонконзі, Південній Африці, Бельгії, Бразилії [6].

Компанія "Magnum IP" є відомою на австралійському ринку страхування. Вона об'єднала юристів, які спеціалізуються на питаннях, пов'язаних з набуттям прав на ОІВ, розпорядженням і управлінням ними, у тому числі надає послуги із страхування та забезпечує зв'язок із страховими брокерами. Співробітники компанії мають членство в спілці (товаристві) ІВ Австралії й Нової Зеландії та юридичного інституту Вікторія [7].

## Види страхування об'єктів інтелектуальної власності

**IP Specific Insurance (спеціальне страхування ІВ)**

**Comprehensive General Liability Insurance (базовий поліс з страхування загальної відповідальності)**

**Directors and Officers Insurance (страхування відповідальності директорів та керівництва компанії)**

**Error and Omission Policy (страхування від помилок та упушень)**

**Offense coverage (відшкодування на випадок порушення патентних прав страхувальника)**

**Defense coverage (відшкодування витрат страхувальника у разі його звинувачення в контрафактному використанні чужих ОІВ, а також при використанні таких звинувачень в конкурентній боротьбі)**

На ринку страхування ОІВ Японії працюють:

— "Mitsui Sumitomo Insurance Group" — заснована 2001 року є третьою в Японії серед страхових фірм після "Sompo Japan" та "Tokio Marine" [8];

— "Tokio Marine Insurance" (Malaysia) (ТМІМ). Заснування компанії датується 1950 роком — роком, коли було створено "Tokio Marine та Fire Insurance Company Limited" (ТМФ). Компанія надає різні види страхування групи "non-life insurance" (види страхування відмінні від видів страхування життя), має чисельні представництва в іноземних державах — у 303 містах 36 країн [9].

Найрозвиненішим ринком страхування ОІВ є ринок Сполучених Штатів Америки, звідти походять такі відомі на весь світ компанії:

— Корпорація "AON" — провідний постачальник послуг у сфері управління ризиками, страховому та перестраховому посередництві й консультуванні з питань управління людськими ресурсами. Слід звернути увагу на те, що в Україні діють представництва "AON" (філії є в Києві та Львові) [10].

— "Bolton & Company", заснована 1931 року в Каліфорнії. Сьогодні є відомим брокером на ринку страхування, надає широке коло послуг у цій галузі, охоплюючи, зокрема, страхування бізнесу, особисте страхування, управління ризиками тощо. Має членство в місцевих, національних та міжнародних організаціях [11];

— "Intellectual property insurance services corporation" — IPISC (Корпорація інтелектуальної власності з послуг страхування) — відома на ринку

страхування США. Компанія функціонує з 1990 р. [12].

IPISC була першою компанією, яка запровадила поліс IP Abatement Insurance, згодом вона почала практикувати інші види страхування ОІВ — IP Defense Coverage та Multi-Peril (поліс, який покриває декілька ризиків).

Проаналізуємо застосування кожного з цих видів полісів.

**Abatement** — компенсує витрати на захист майнових прав страхувальника в разі їх порушення. Поліс також включає послуги з найбільш ефективного та оптимального укладення договорів і налагодження партнерських зв'язків. Перевагами цього виду поліса є:

\*зміцнення позицій компанії на ринку, налагодження міцних партнерських зв'язків;

\*підвищення привабливості ОІВ страхувальника на ринку ліцензій;

\*забезпечення коштами з метою дієвої юридичної підтримки;

\*доступність коштів без використання операційного капіталу;

\*зменшення ризику неуспішного результату судових процедур шляхом більш зваженого прийняття компетентних рішень.

Наявність відповідних важелів управління демонструє фінансову спроможність компанії захистити власні майнові права належним чином і цим самим зводить нанівець спробу третіх осіб порушити ці права.

Поліс, як і більшість видів страхування, покликаний відшкодувати збитки, а не слугувати в якості спекулятивної можливості надання страхувальникові прибутку. Тому в разі успішного розв'язання спору, пов'язаного зі страховим випадком, страхувальник зобов'язаний погасити судові витрати страховика.

На практиці застосування поліса має такий вигляд. Патентовласник отримав зазначений поліс. Згодом виявляється, що конкурент почав продаж продукції, порушуючи цим майнові права патентовласника. IPISC письмовим повідомленням попереджає недобросовісного (добросовісного) порушника про це (early intervention). У випадку, якщо порушник не припинив порушення прав страхувальника, страховик розпочинає підготовку позову до суду: надає відповідні консультації страхувальнику, збирає потрібний матеріал та залучає до справи кваліфікованого адвоката. Протягом розгляду справи всі витрати на ведення процесу несе страховик в межах ліміту поліса, а страхувальник отримує звіт щодо зазначених процедур. У разі позитивного вирішення справи, страховик (IPISC) отримує суму, яка дорівнює його витратам у справі. У разі, якщо страхувальник не отримав економічної вигоди за результатами вирішення справи, ніяке відшкодування страховик не отримує.

**Defense** — поліс, який компенсує зовнішні витрати та збитки, що їх може зазнати страхувальник у разі звинувачення його в порушенні майнових прав іншого патентовласника. Поліс

покриває також витрати на проведення повторної експертизи ОІВ.

Відзначимо такі переваги поліса:

\*пом'якшення ризиків несподіваного позову;

\*запобігання втраті акцій на ринку;

\*запобігання витоку операційного капіталу страхувальника.

Дія поліса поширюється на певні визначені продукти чи продукцію. А відтак важливо, щоб страховик розумів обсяг прав на ОІВ, які охоплюють певну технологію, технічні характеристики товарів, що бралися до уваги під час здійснення огляду предмета страхування. Висновок про проведення огляду включає в себе коротке резюме страховика та скорочений список патентів, заявок або ОІВ, які мають відношення до діяльності компанії. За додаткову плату надається компетентний висновок щодо страхування, до якого включено вищевказане резюме та глибокий аналіз ризиків компанії, пов'язаних з її ІВ. Встановлюється факт наявності порушення страхувальником майнових прав інших патентовласників. Для цього страховик (IPISC) проводить кваліфікований пошук патентів, які мають певне відношення до патенту страхувальника та відповідної продукції, захищеної цим патентом.

#### **Multi - Peril reimbursement insurance**

(First — party IP coverage) — покриває збитки, яких зазнав страхувальник у разі невдалої спроби захистити свої майнові права в судовому порядку чи в разі порушення ним прав інших осіб. Поліс починає діяти після винесення остаточного рішення в порядку цивільного судочинства, що забезпечує зменшення витрат на судовий розгляд. Факт покриття конкретних витрат має зазначатися в договорі, ними можуть бути:

\*втрата комерційної привабливості ОІВ;

\*втрата доходів у зв'язку з перервою у виробничій діяльності (business interruption), викликаного судовою заборонаю;

\*втрата роялті;

\*витрати на проведення нових науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (у випадку, якщо патент визнано недійсним) тощо.

#### **В Україні ринок страхування ОІВ практично відсутній.**

Причини, з яких вітчизняні страхові компанії не надають послуги з цього виду страхування, полягають у нетиповості ОІВ як об'єкта господарського обороту, а також у необізнаності власників, керівників підприємств, а також самих творців інтелектуальної власності щодо її комерційної значущості та економічних зисків, які можна отримати в разі її введення в господарський оборот.

Наразі в Україні дуже мало ОІВ поставлені на баланс підприємств, а отже, ці об'єкти не задіяні в їх господарській діяльності. ОІВ, не задіяний у господарському обороті, втрачає свою цінність. Тому під час визначення страхової суми зникає зацікавленість у страхуванні такого об'єкта.

Також слід сказати про відсутність статистики страхових ризиків, пов'язаних з використанням ОІВ, та підтвердженої вартості майна, яке необхідно застрахувати.

На цьому етапі розвитку сфери страхування й залучення ОІВ в господарський оборот в Україні доцільно пропонувати страхування непередбачених витрат, пов'язаних з участю в судовому процесі. Тим більше, що у сфері охорони прав інтелектуальної власності такі витрати досить поширені. Вони можуть бути пов'язані з позовами, які пред'являються до українських виробників з боку іноземних компаній і часто обертаються значними витратами для відповідачів.

Також в Україні доцільно розробити продукт страхування, який базується на правилах страхування, на випадок невиконання ліцензіатом зобов'язань по відношенню до власника прав на ОІВ. Страховим випадком щодо цього продукту страхування була б невіплата в строк ліцензійних платежів, які здійснюються відповідно до ліцензійного договору.

У межах страхування фінансових ризиків також доречно використовувати досвід зарубіжних страховиків, які включають у покриття ризик непередбачених витрат, пов'язаних з ненавмисним використанням страхувальником прав на ОІВ, який належить третім особам.

#### **Використані джерела:**

1. Margiano Richard D. Cost and duration of patent litigation / <http://www.managingip.com/Article/2089405/Cost-and-duration-of-patent-litigation.html>.

2. Kumar Jayant, Parnami Neeraj. The Marriages of Intellectual Property & Insurance. — 2008.

3. <http://www.samian-underwriting.com/about.html>

4. <http://www.intellectualpropertyinsurance.co.uk/>

5. <http://www.reactinsurance.com/>

6. <http://www.kilngroup.com/>

7. <http://www.magnump.com.au/>

8. <http://www.ms-ins.com/english/index.html>

9. <http://www.tokiomarine.com.my/>

10. <http://www.aon.com/default.jsp>

11. <http://www.boltonco.com/>

12. <http://www.patentinsurance.com/>