

В. Токарева,

кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

УМОВИ ПОЛІСІВ СТРАХУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Важливим напрямом удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності, забезпечення фінансової стабільності установ, які займаються інноваційною діяльністю, розвитку венчурного бізнесу, зростання довіри до суб'єктів інноваційного процесу, поступової інтеграції України до світової системи господарювання та зміцнення конкурентних позицій вітчизняних суб'єктів господарювання є розвиток страхування інтелектуальної власності та приведення цієї галузі у відповідність до світових стандартів.

Незважаючи на низку праць, присвячених проблемам врегулювання відносин страхування, однак враховуючи, що страхування інтелектуальної власності є досить новим в Україні, наукові дослідження, присвячені цьому питанню, відсутні.

На сьогодні в Європі страхування інтелектуальної власності здійснюють швейцарська компанія «Swiss Re», французька компанія «Groupama Mutuelle d'assurance», андеррайтери «Lloyd's», «Hiscox». У США таку діяльність здійснює компанія Venture Programs. Значну активність у цій сфері виявляє англійський брокер «Glencairn». При цьому більша частина премій припадає на США, в яких страхування інтелектуальної власності поширене серед компаній, що виробляють зброю, харчові продукти та фармацевтичні вироби.

Деякий рівень невизначеності, притаманний сфері інтелектуальної діяльності, призводить до дуже обережного підходу страховиків, які діють у цій сфері.

На думку фахівців, страхування інтелектуальної власності в Європі та США можна поділити на два основні типи страхових покриттів: 1) страхування

судових витрат; 2) страхування захисту вартості патенту.

При цьому значного поширення набуло страхове покриття зі страхування судових витрат у справах відповідача та менш поширеним є покриття зі страхування судових витрат позивача; ще рідше компанії страхують захист вартості патенту.

У міжнародній практиці страхування розроблено три основні типи полісів страхування інтелектуальної власності: поліс захисту та компенсації першої сторони (First Party IP Coverage), поліс страхування витрат на усунення порушення права інтелектуальної власності (Abatement Coverage) та поліс страхування витрат із захисту об'єктів права інтелектуальної власності (Defense Coverage), детальніше їх умови буде розглянуто далі.

За умовами поліса захисту та компенсації першої сторони (в залежності від страховика поліс може мати назву First Party IP Coverage або IP Value Insurance) покриваються прямі фінансові втрати страхувальника при виникненні ризику зниження його фінансової платоспроможності через порушення третьою стороною прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що належать страхувальникові. Дане покриття має спільні риси зі страхуванням збитків від перерви у виробничій діяльності, тільки ризиком у даному випадку є порушення прав суб'єктів інтелектуальної власності. Відповідно до умов даного поліса страхувальнику відшкодовується розмір фінансових збитків, спричинених прямим або непрямым зовнішнім впливом на його права, до втрати цих прав в подальшому [1, 47; 2].

Розглядаючи страхування об'єктів інтелектуальної власності на умовах поліса

захист та компенсація першої сторони, звернемося до умов страхування об'єктів інтелектуальної власності страхової компанії American International Specialty Lines Insurance Company, яка є одним із лідерів страхування інтелектуальної власності зі даними умовами у США та є дочірнім підрозділом страхової групи AIG. Страхове покриття, яке пропонується цією страховою компанією, включає компенсацію витрат, пов'язаних із захистом інтересів страхувальника в суді, а саме витрати на юридичні консультації та судові витрати на подачу апеляцій та скарг. Витрати по врегулюванню справи в суді включають компенсацію потерпілій стороні недоотриманих ліцензійних платежів, не отриманої частки прибутку, а також, за рішенням суду, оплату послуг адвокатів та інші витрати [1, 47].

За умовами даного страхового полісу страхувальнику надається можливість вибирати адвокатів, покликаних захищати його інтерес, а якщо страхувальник не обрав, то страхова компанія AIG надає своїх адвокатів, які спеціалізуються у представництві інтересів у судах в галузі права інтелектуальної власності нерозголошення інформації.

На вимогу страхувальника та за домовленістю зі страховиком можливо включити в договір ризик порушення інтересів третіх осіб у рік, що передував укладенню договору страхування, та позови пред'явлені після укладення договору страхування, відповідно, за додаткову плату. Поліс з такими умовами покриття містить застереження про те, що поліс покриває витрати страхувальника відносно позовів, які пред'явлені на території США; страховим покриттям охоплюються лише випадки порушення страхувальником патентних прав.

Агентство зі страхування Twin City Group, яке здійснює страхування інтелектуальної власності за різними напрямками, пропонує страхування за даними умовами для відшкодування збитків, які можуть статися в результаті: невдалої спроби захисту прав власника об'єкта або обвинуваченого у порушенні інтелектуальної власності у суді; для підвищення платоспроможності особи

після несприятливого судового рішення; підвищення привабливості технології для потенційних інвесторів [2].

При страхуванні об'єктів права інтелектуальної власності за умовами полісу Twin City Group забезпечується компенсація:

— втрат комерційної переваги. Якщо об'єкт визнано недійсним, виплачуються втрати додаткового збільшення доходу від комерційної діяльності за визначений період часу, який був би у разі, якщо об'єкт інтелектуальної власності був дійсний;

— перерви в підприємницькій діяльності. Якщо існує попередня судова заборона у зв'язку з позовом про порушення страхувальником прав інтелектуальної власності, відшкодовується втрата доходу в результаті переривання підприємницької діяльності за встановлений період часу або якщо особу звинувачують у виготовленні продукції, що порушує права інших осіб, за умовами полісу відшкодовуються втрати або дохід особи за заздалегідь встановлений період часу.

— суми, яку витрачено на розробку та нові дослідження, розмір відшкодування заздалегідь встановлений у полісі, якщо: патент визнано недійсними, особа несе витрати при одночасному заявленні прав на патент;

— фактичної вартості реорганізації, перероблення або утилізації контрафактного виробництва, а також доставки та поповнення запасів, не пов'язаних з виготовленням порушуючої права продукції, та перейменування та/або косметичний ремонт торгових приміщень та відновлення ділової репутації дистриб'юторів, роздрібних торговців та клієнтів, яке необхідно, так як судом покладено обов'язок на страхувальника у зв'язку із порушенням його виробництвом прав інших осіб, визнання не підлягаючому перегляду рішення або зловживання патентними правами;

— втрат доходів, викликаних несанкціонованим розголошенням комерційної таємниці, які були захищені угодами про конфіденційність [2].

Винятки із зазначеного страхового покриття складають: ненавмисне або

навмисне порушення третьою особою прав на об'єкти права інтелектуальної власності, які належать страхувальнику; позов поданий страхувальником (за винятком позовів поданих за згодою страховика); вимоги, які пред'явлені державними установами (за винятком захисту патентних прав, якими вони володіють), очікувані витрати за підсумками попереднього судового розгляду.

Страховання об'єктів інтелектуальної власності за умовами цього полісу розраховано на юридичних осіб із річним обігом від 50 до 500 млн дол.

Для укладення даного договору страхувальник має надати страховику крім заяви на страхування поточну фінансову звітність (включаючи річний звіт), опис операційної діяльності з переліком товарів чи послуг, які виробляються, характеристику системи управління ризиками, пов'язаними з об'єктами права інтелектуальної власності, опис судових справ, пов'язаних із порушенням законодавства у галузі інтелектуальної власності, в яких компанія приймала участь [1, 48].

Поліс страхування витрат на усунення порушення права інтелектуальної власності (в залежності від страховика поліс може мати назву Abatement Coverage, або Patent Infringement coverage, або Offense, Enforcement, Pursuit coverage) покриває страхувальнику судове переслідування сторони, яка неналежним чином використовує її права інтелектуальної власності. Згідно з умовами цього поліса страхувальникові відшкодовуються витрати, пов'язані з захистом його порушених прав [3].

Поліс страхування витрат на усунення порушення прав інтелектуальної власності також відомий як поліс «тиску» або «наступу». Страхування на умовах цього поліса були вперше запропоновані страховою компанією Intellectual Property Insurance Services Corporation у 1991 році. Наступними страховиками, які почала укладати договори на таких умовах, стали Homestead Insurance Company та Litigation Risk Management, Inc. (Через Lloyds of London). В даний час зазначені компанії є одними з найбільших страховиків, які здійснюють

страхування об'єктів права інтелектуальної власності на даних умовах страхування [1, 47].

Так як страховик заздалегідь очікує, що за результатами судового розгляду справи патент має залишитися у володінні страхувальника, використовуються «компенсаційні» механізми покриття. За умовами даного поліса відшкодовується:

1) вартість судових витрат та переслідування компанії порушника;

2) позови подані страхувальником проти порушника права інтелектуальної власності, для усунення порушення, яке було виявлено протягом дії договору страхування;

3) витрати, пов'язані із захистом від зустрічних позовів, відповідно до яких стверджується, що патент страхувальника недійсний;

4) витрати, пов'язані із переглядом патенту страхувальника установою, якщо відповідач ставить під сумнів дійсність та законність патенту страхувальника;

5) витрати на перереєстрацію патенту, якщо необхідно посилити претензію проти сторони-порушника.

Компенсація витрат із захисту об'єктів права інтелектуальної власності відбувається за умови надання страхувальником заповненого бланка повідомлення-претензії до третіх осіб, а також листів від юридичних консультантів з питань інтелектуальної власності, що підтверджують право страхувальника на патент, який з великою ймовірністю може бути визнаний дійсним на основі законодавства США. Причому в цьому листі має також міститися юридично обґрунтований висновок щодо порушення прав з боку третіх осіб. Страхувальник повинен також оплатити послуги юристів з підготовки листа [4, 30].

При визначенні тарифу за умовами страхування IP Abatement coverage страховик має враховувати значну кількість умов, які впливають на ризик, як: рівень конкуренції на ринку потенційного страхувальника, у тому числі обсяг ринку, контрольований страхувальником і основними конкурентами; вартість

виходу на ринок; відомі патенти, що мають відношення до ринку страхувальника; політика потенційного страхувальника щодо видачі ліцензій; спроби скористатися правами на об'єкти права інтелектуальної власності в минулому; наявність судових справ, в яких приймав участь страхувальник, стосовно порушення прав на подібні класи патентів, що мали місце раніше; звинувачення страхувальника в порушенні прав інтелектуальної власності третіх осіб; якість роботи патентної служби страхувальника; наявність фахівців, здатних надати конкуренцію страхувальнику в інноваційній сфері, тощо [4, 31].

За умовами поліса страхування витрат на усунення порушення права інтелектуальної власності страхової компанії Litigation Risk Management (LRM) при розгляді заяви на страхування страховик проводить спеціальне розслідування відносно об'єкта, який приймається на страхування, яке включає в себе оцінку патенту або групи патентів з точки зору їх законності та ступеня конкурентоспроможності. Береться до уваги такий аспект, як потенційна судова ділянка, на якій буде слухатися справа в разі пред'явлення позову. Розглядається фінансовий стан компанії. Приймається до уваги лише фінансова звітність, завірена провідними аудиторськими компаніями. Аудиторська перевірка повинна проводитися з урахуванням економічної оцінки, що базується на особливостях розвитку галузі та конкурентних технологіях, що застосовуються в ній. Оскільки вартість проведення подібних економічних оцінок досить висока, витрати страхувальника на придбання даного виду страхування можуть доходити до 25 тис. дол. (З урахуванням страхової премії) при ліміті страхового покриття в 1 млн дол. на один або декілька страхових випадків. При цьому розмір страхового відшкодування не перевищує 80 % від суми збитку. Тож, такий поліс розрахован для осіб з річним обігом від 5 до 100 млн дол. [1, 48].

Поліс страхування витрат із захисту об'єктів права інтелектуальної власності (в залежності від страховика поліс може мати назву Defense coverage або

IP Defense Cost, або Patent Infringement Defense Cost, Infringement Defense Cost Reimbursement Coverage) передбачає покриття на випадок пред'явлення позовів страхувальнику з боку інших правоволодільців. Згідно із умовами даного поліса передбачається відшкодування збитків, які виникли в результаті пред'явлення позову страхувальнику у зв'язку передбачуваним порушенням ним патентних прав, що належать третім особам [5; 6].

Даний поліс є доцільним, коли кожне порушення прав особи знижує цінність об'єкта права інтелектуальної власності та постійне таке порушення може повністю знизити його цінність [5].

За умовами цього поліса страхувальнику здійснюється компенсація витрат, пов'язаних із представленням, захистом прав та інтересів та веденням справи страхувальника в суді, які можуть включати компенсації в розмірі недоотриманого прибутку позивача або відрахування власникові патенту, які виникли в результаті виготовлення, використання, розподілу, рекламування або продажу продукту, виробленого з порушенням прав інтелектуальної власності. Страхове покриття включає витрати з розгляду недійсних зустрічних вимог, витрати за підсумками повторних перевірок та слухань [1, 49].

Дія страхового покриття обмежується витратами страхувальника при пред'явленні позовів, пов'язаних із порушеннями патентних прав на вироблені продукти або надані послуги, понесеними на території США.

Згідно із умовами поліса покриваються лише витрати страхувальника, які він поніс у період дії договору страхування, проте за додаткову плату можливе розширення періоду дії страхового покриття.

До переліку винятків, що покриваються полісом страхування, входять: збитки, які виникли в результаті пред'явлення інтересів в суді, по справі, яка була розглянута не на користь страхувальника; існуючі раніше позови; антимонопольні зустрічні вимоги; витрати та заробітні плати службовців та директорів; витрати, які виникли в результаті

навмисних та свідомих порушень. Разом з цим з метою мінімізації витрат відповідно до умов даного поліса міститься застереження про те, що страхувальник самостійно відшкодовує страховику обумовлену частку витрат на адвокатів та юридичних консультантів.

Так, поліс страхування витрат на усунення порушення прав є доступним на не багатьох страхових ринках і пропонується більшістю страховиків як дуже спеціалізований продукт [1, 49].

Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що з огляду на унікальність об'єктів та специфіку ризиків страхування інтелектуальної власності, у зарубіжній практиці розробляються та удосконалюються умови договорів (полісів) страхування інтелектуальної власності, що привертають інтерес та потребують аналізу та вивчення для використання у вітчизняній практиці страхування інтелектуальної власності.

Ключові слова: об'єкти інтелектуальної власності; страхування; незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності; страхування об'єктів інтелектуальної власності.

У статті проаналізовані умови полісів страхування інтелектуальної власності, які розроблені у міжнародній практиці страхування. Розглянуто три основні типи полісів страхування інтелектуальної власності, які поділяються на: поліс захисту та компенсації першої сторони, поліс страхування витрат на усунення порушення права інтелектуальної власності та поліс страхування витрат із захисту об'єктів права інтелектуальної власності.

В статті проаналізовані умови полісов страхування інтелектуальної власності, которые разработаны в международной практике страхования. Рассмотрены три основные типы полисов страхования интеллектуальной собственности, которые разделяются на: полис защиты и компенсации первой стороны, полис страхования затрат на устранение

нарушений права интеллектуальной собственности и полис страхования затрат на защиту объектов права интеллектуальной собственности.

In article problems of the treaty provisions of intellectual property insurance are analyzed. Intellectual property insurance coverage protects companies for copyright, trademark or patent infringement claims arising out of the company's operation. This article deals with analyse of policies (contracts) intellectual property insurance, which are three types: first party IP coverage, abatement coverage, defense coverage.

Література

1. Финогенова Ю. Ю. Организация программ страхования расходов по защите прав на интеллектуальную собственность в США // Финансы. — 2008. — № 8. — С. 47–48.
2. Intellectual Property First Party Insurance [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.twincitygroup.com/mc-member/IP_First_Party_Coverage.pdf
3. General Liability Insurance Including Products Liability Insurance For Manufacturers, Distributors, Installers, Importers, And Sellers Of Products. Save Up To 38%! [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.products-liability-insurance.com/intellectual-property-coverage.php>
4. Цыганов А. А. Страхование интеллектуальной собственности за рубежом // ИС. Промышленная собственность. — 2006. — № 3. — С. 28–33.
5. Abatement (Enforcement Coverage) Available for intellectual property (patents, trademarks, and/or copyrights). The policies cover litigation expenses incurred in enforcing the insured intellectual property (IP) against infringers up to the policy limit. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.products-liability-insurance.com/abatement-defense-features.php>
6. Infringement Defense Cost Reimbursement Coverage Reimburses you for your legal expenses when you must defend yourself against intellectual property (IP) infringement lawsuits [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.products-liability-insurance.com/infringement-defense-summary.php>