

*Коваль Ірина Федорівна,
д-р юрид. наук, професор,
декан юридичного факультету
Донецького національного університету імені Василя Стуса*

ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті проаналізовано сучасний стан та проблеми розвитку страхування у сфері інтелектуальної власності. Розглянуто причини, що гальмують процеси страхування ризиків у сфері інтелектуальної власності. На підставі дослідження чинного законодавства, наукової літератури обґрунтовано шляхи удосконалення законодавчого регулювання страхування ризиків у сфері інтелектуальної власності, надана характеристика видів ризиків у зазначеній сфері. Зазначено, що в національному законодавстві серед об'єктів страхування зазначено лише майно, яке належить на речовому праві, що виключає можливість визнавати об'єктом страхування об'єкти інтелектуальної власності і права на них. Підкреслюється, що права на об'єкти інтелектуальної власності мають спеціальний правовий режим, який відрізняється від права власності на майно (речі).

Проаналізовано зарубіжний досвід страхування ризиків, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності. Залежно від життєвого циклу об'єкта інтелектуальної власності виокремлено і розглянуто види ризиків: ризик створення результату інтелектуальної діяльності, який за результатами перевірки (експертизи уповноваженим органом) не відповідає умовам правової охорони; ризик на етапі набуття прав на об'єкти промислової власності, що є чинним після державної реєстрації; ризик визнання патенту/свідоцтва недійсним; ризик порушення прав в межах договірних відносин; ризик втрати комерційної привабливості інноваційної розробки та ризик від невдалої комерціалізації; ризик позадоговірного порушення прав інтелектуальної власності.

За результатами дослідження запропоновано закріпити в національному законодавстві самостійний об'єкт страхування – майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, набуття, здійснення і розпорядження правами інтелектуальної власності; а також наголошується на необхідності формування на практиці культури страхування різноманітних ризиків у сфері інтелектуальної власності.

***Ключові слова:** страхування, інтелектуальна власність, захист прав та інтересів, інноваційні відносини, законодавче регулювання.*

Постановка проблеми. Пріоритет інноваційного шляху розвитку стає загальною тенденцією як для світової, так і для національної економіки, що приводить до активізації інноваційного підприємництва. Важливим елементом механізму функціонування інноваційних відносин має стати страхування як ефективний спосіб відшкодування негативних наслідків у разі настання ризиків, пов'язаних зі створенням і реалізацією інновацій. Застосування інструментів страхування дає змогу забезпечувати стабільність економічного обороту і економіки загалом, покращувати інвестиційний клімат, захищати інтереси учасників економічних відносин. Правовий інститут страхування отримав в Україні активний розвиток за різними класами страхування. Проте сфера інтелектуальної власності як ос-

нова інноваційної економіки ще не залучена до відносин страхування, така страхова послуга відсутня на національному страховому ринку.

Проект Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні серед стратегічних цілей такого розвитку вказує досягнення відповідності основних складників інноваційної системи України вимогам розбудови конкурентоспроможної економіки України, їх спроможності забезпечити високі темпи економічного зростання та підвищення стандартів життя населення. Для реалізації цих цілей окреслено комплекс заходів, в тому числі стимулювання створення, правової охорони, захисту та використання результатів наукової й науково-технічної діяльності [1]. Застосування механізмів страхування ризиків у сфері інтелектуальної власності прямим способом сприятиме досягненню вказаних цілей і забезпеченню ефективної охорони результатів інтелектуальної діяльності.

Процеси страхування ризиків, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності, гальмуються низкою об'єктивних і суб'єктивних причин, як-то: неврегульованість на законодавчому рівні правил страхування ризиків у сфері інтелектуальної власності, нетиповість об'єктів інтелектуальної власності і відповідно пов'язаних з цим ризиків, відсутність досвіду такого страхування в національній практиці, необізнаність страхових компаній і авторів та правовласників з наявними і майбутніми ризиками щодо набуття, здійснення, захисту прав інтелектуальної власності тощо.

Сучасні реалії вимагають належного законодавчого підґрунтя для здійснення страхування ризиків у сфері інтелектуальної власності. Проте чинне законодавство не містить жодних спеціальних положень з цих питань, що значно стримує формування культури страхування у цій сфері.

Аналіз досліджень і публікацій. Науковці у сфері економіки і права одно-стайно вказують на нерозвиненість страхування інтелектуальної власності, наявність проблем у цій сфері, проте шляхів їх вирішення пропонується недостатньо. Спеціальні наукові дослідження з цієї проблематики є поодинокими. Загальні питання комерціалізації інтелектуальної власності досліджують Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський, О. П. Орлюк; окремих аспектів страхування інтелектуальної власності торкаються у своїх дослідженнях О. М. Лобова, О. О. Жилінська, Р. С. Пічко, Є. А. Булат та ін.

Мета статті полягає в з'ясуванні проблем страхування ризиків у сфері інтелектуальної власності, обґрунтуванні шляхів удосконалення законодавчого регулювання цих відносин, доопрацюванні видів ризиків у зазначеній сфері.

Виклад основного матеріалу. Серед передумов виникнення страхування інтелектуальної власності дослідники виокремлюють: зростання кількості порушень прав інтелектуальної власності; активізацію конкуренції на міжнародних ринках у зв'язку із глобалізацією господарських зв'язків; специфічні характери-

стики об'єктів інтелектуальної власності, які підвищують ризикованість їх господарського використання; виключний характер права інтелектуальної власності, який зумовлює його обмеженість у просторі, завдяки чому права на подібні результати інтелектуальної діяльності в різних країнах можуть належати різним суб'єктам [2, с. 8].

Через це страхування інтелектуальної власності розглядається як найбільш ефективний інструмент для управління ризиками, які супроводжують діяльність на ринку інтелектуальної власності [2, с. 8].

Законодавче визначення страхування закріплено в Законі України «Про страхування»: «страхування – правовідносини щодо захисту страхових інтересів фізичних та юридичних осіб (страховий захист) при страхуванні ризиків, пов'язаних з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням, з володінням, користуванням і розпорядженням майном, з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі, у разі настання страхових випадків, визначених договором страхування, за рахунок коштів фондів, що формуються шляхом сплати страхувальниками страхових премій (платежів, внесків), доходів від розміщення коштів таких фондів та інших доходів страховика, отриманих згідно із законодавством» (п. 69 ч. 1 Закону) [3].

Аналіз наведеного законодавчого визначення дає підстави для висновку, що ризики у сфері інтелектуальної власності не охоплюються наведеною редакцією визначення страхування, оскільки майнові права інтелектуальної власності мають відмінний від права власності на майно правовий режим (а у визначенні йдеться лише про володіння, користування і розпорядження майном), тим паче, відповідно до ч. 2 ст. 190 Цивільного кодексу України [4], майнові права як різновид майна визнаються лише речовими правами.

З огляду на зазначене доцільно доповнити визначення поняття страхування у вказаному Законі вказівкою на ризики, пов'язані з набуттям, здійсненням і розпорядженням правами на об'єкти інтелектуальної власності.

Глава 67 «Страхування» Цивільного кодексу України присвячена договору страхування. Відповідно до ст. 980 цього Кодексу, «Предметом договору страхування є передача страхувальником за плату ризику, пов'язаного з об'єктом страхування, страховику на умовах, визначених договором страхування або законодавством України.

Об'єктом страхування можуть бути:

- життя, здоров'я, працездатність та/або пенсійне забезпечення;
- майно на праві володіння, користування і розпорядження та/або можливі збитки чи витрати;
- відповідальність за заподіяну шкоду особі або її майну».

Аналогічне положення закріплено в ч. 5 ст. 89 Закону України «Про страхування».

І знову можна констатувати як недолік законодавчого регулювання, що вказані правові норми серед об'єктів страхування вказують лише майно, яке належить на речовому праві (володіння, користування, розпорядження), що виключає можливість визнавати об'єктом страхування об'єкти інтелектуальної власності і права на них. Відтак наразі можливо говорити про страхування у сфері інтелектуальної власності лише в частині «можливих збитків і витрат», що не виправдано обмежує можливості суб'єктів цих відносин у страхуванні ризиків, порівняно з суб'єктами права речової власності.

Наступним питанням, яке потребує окремого дослідження, є визначення власне страхових ризиків, які можуть виникати у правовідносинах інтелектуальної власності. На законодавчому рівні вони не закріплені, в науковій літературі також це питання не знайшло детальної розробки.

У зарубіжній практиці страхування інтелектуальної власності є більш розвиненим. Програми страхування реалізуються у Великій Британії, США, Австралії, Японії. Існує чотири напрями страхування:

1. IP Specific Insurance – спеціальне страхування інтелектуальної власності; відшкодування на випадок порушення патентних прав страхувальника; відшкодування витрат страхувальника в разі його звинувачення в контрафактному використанні чужих об'єктів інтелектуальної власності, а також у разі використання таких звинувачень у конкурентній боротьбі.

2. Comprehensive General Liability Insurance – базовий поліс зі страхування загальної відповідальності.

3. Directors and Officers Insurance – страхування відповідальності директорів та керівництва компанії; цей вид страхового поліса застосовується в разі пред'явлення позову відповідальній особі.

4. Error and Omission Policy – страхування від помилок та упущень; цим полісом компенсуються позови, які виникають на підставі порушення авторських прав, порушення щодо торгових марок, незаконного привласнення назви, слогану, етикетки тощо [5, с. 31].

О. М. Лобова зазначає, що об'єктами страхування виступають такі випадки: порушення прав творця та власника об'єктів інтелектуальної власності; неотримання винагороди за використання об'єктів інтелектуальної власності; недотримання угод про конфіденційність, ліцензійних угод та угод купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності; використання об'єктів інтелектуальної власності в якості застави за кредитами [2, с. 8].

О. О. Жилінська вважає, що специфічні ризики наявні на всіх етапах створення і використання об'єкта прав інтелектуальної власності. Це можуть бути

ризика, пов'язані з придбанням та охороною об'єкта, ризику, притаманні винахідницькому процесу, – ризик відмови у видачі патенту і невиплата авторської винагороди, ризику професійної відповідальності працівників, пов'язаних за родом займаної посади зі створенням, патентуванням і використанням об'єкта [6, с. 22].

Також ризики у сфері інтелектуальної власності пропонують характеризувати залежно від життєвого циклу об'єкта права інтелектуальної власності – створення об'єкта права інтелектуальної власності, набуття прав на об'єкт права інтелектуальної власності; розпорядження правами інтелектуальної власності; захист прав на об'єкти права інтелектуальної власності; утилізація об'єкта права інтелектуальної власності [7, с. 56].

Логіка, яка застосована в останньому підході, є найбільш оптимальною для виокремлення ризиків у сфері інтелектуальної власності. Беручи за основу життєвий цикл об'єкта права інтелектуальної власності, можна надати більш детальну характеристику видів ризиків у цій сфері, починаючи від створення результату інтелектуальної діяльності до припинення його правової охорони.

1. *Ризик створення результату інтелектуальної діяльності, який за результатами перевірки (експертизи уповноваженим органом) не відповідає умовам правової охорони.* Ймовірність настання такого негативного наслідку є високою через непередбачуваність творчого процесу. Частіше за все потреба страхування такого ризику виникає у випадку виконання договору про створення за замовленням об'єкта інтелектуальної власності або договору про виконання НДР, за якими творець зобов'язується створити певний результат, що має відповідати заданим умовам. Відповідно, якщо виконавець досяг цих умов, але за результатами експертизи заявник (замовник за договором) отримав відмову у видачі охоронного документа (патенту на винахід, корисну модель), можна вести мову про виникнення страхового ризику, наприклад, коли відмова пов'язана з більш ранньою заявкою іншої особи на подібний об'єкт.

2. *Ризик на етапі набуття прав на об'єкти промислової власності, що є чинним після державної реєстрації.* Ймовірність появи таких ризиків є високою, враховуючи велику кількість відмов у видачі охоронних документів (патентів, свідоцтв) на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки. Частина підстав для відмови може бути проконтрольована заявником, частина – перебуває поза межами його знань та досвіду.

3. *Ризик визнання патенту/ свідоцтва недійсним.* Зазначений ризик частіше за все виникатиме у разі отримання патенту на корисну модель і свідоцтва на промисловий зразок, оскільки саме щодо цих об'єктів не проводиться кваліфікаційна експертиза на відповідність умовам правової охорони, а охороні документи на них видаються фактично «під відповідальність» самих заявників. Та-

кож доцільність страхування ризиків, пов'язаних з визнанням таких охоронних документів недійсними, буде виникати в кожному випадку укладення ліцензійного договору щодо використання таких об'єктів, оскільки це дасть можливість захистити інтереси сторони договору – ліцензіата, який на підставі такого патенту/ свідоцтва налагоджує виробництво відповідної продукції, укладає інші договори, несе значні витрати тощо.

4. *Ризик порушення прав в межах договірних відносин.* Виокремлення зазначеного ризику зумовлено нематеріальним характером об'єкта інтелектуальної власності і можливістю його неконтрольованого ліцензіаром використання одночасно третіми особами. Це означає, що ліцензіар не убезпечений від випадків надання ліцензіатом незаконного дозволу на використання об'єкта іншим особам.

5. *Ризик втрати комерційної привабливості інноваційної розробки та ризик від невдалої комерціалізації.* Ці види ризику є специфічними саме для сфери інтелектуальної власності та інноваційної діяльності. Швидкий розвиток науково-технічного процесу, інформатизація суспільного життя призводить відповідно і до швидкого «старіння» інноваційних розробок, які за невеликий час замінюються більш досконаліми розробками конкурентів. Враховуючи, що венчурна діяльність і комерціалізація інновацій пов'язана зі значними інвестиціями і витратами, страхування саме цих ризиків має стати найбільш затребуваним на практиці.

6. *Ризик позадоговірного порушення прав інтелектуальної власності.* Як слушно підкреслюють фахівці, головна мета страхування – превентивний захист майнового інтересу до об'єкта (прав на нього) для безпечного і ефективного використання в цивільному обігу з метою отримання доходу або інших досягнень (переваг) [8, с. 51]. Враховуючи великі обсяги позадоговірних порушень прав інтелектуальної власності, невтішні тенденції розповсюдження піратства і контрафакції, кожен правовласник потенційно стикається з ризиком неправомірного використання об'єкта інтелектуальної власності, плагіатом. Це повною мірою характерно як для сфери промислової власності, так і для авторських і суміжних прав.

7. *Ризик дострокового припинення правової охорони прав на об'єкти промислової власності, що є чинним після державної реєстрації.* Підстави дострокового припинення правової охорони відрізняються для різних об'єктів промислової власності. Проте для більшості з них вони є актуальними.

Висновки. Отже, страхування ризиків у правовідносинах інтелектуальної власності має стати перспективним видом страхування в сучасних умовах. Для активізації цих процесів потрібен комплекс заходів, серед яких насамперед закріплення в національному законодавстві (Цивільному кодексі України і Законі України «Про страхування») як самостійного об'єкта страхування майнових прав інтелектуальної власності, ризиків у сфері набуття, здійснення і розпоря-

дження майновими правами інтелектуальної власності. Також важливим є формування на практиці культури страхування різноманітних ризиків у правовідносинах інтелектуальної власності, інноваційних правовідносинах.

Запровадження практики страхування підвищить рівень конкурентоздатності національних суб'єктів господарювання, сприятиме залученню інвестицій в українську інноваційну економіку і захист інтересів всіх учасників відносин у сфері комерціалізації інтелектуальних продуктів.

Список використаних джерел

1. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні. Проект 26.11.2019. URL: <https://ukrpatent.org/atachs/IP-Strategy-2020-25.pdf>
2. Лобова О. М. Теоретичні засади страхування інтелектуальної власності. *Інвестиції: практика та досвід*. 2016. № 16. С. 5–9.
3. Про страхування: Закон України від 18 листопада 2021 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 12–13. Ст. 28.
4. Цивільний кодекс України: прийнятий 16 січня 2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
5. Фурса В., Гришкова М. Світовий досвід страхування результатів інтелектуальної діяльності та проблеми його застосування в Україні. *Світогляд*. 2011. № 2. С. 30–33.
6. Жилінська О. Страхування інтелектуальної власності: світові тенденції та перспективи для України. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка*. 2014. № 3. С. 19–25.
7. Петренко В. О., Фонарьова Т. А., Устінов А. А. Моделювання процесу страхування об'єктів права інтелектуальної власності. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління*. 2021. Т. 32(71), № 3. С. 55–61.
8. Пічко Р. С., Булат Є. А. Правові аспекти страхування права інтелектуальної власності в Україні. *Право і суспільство*. 2016. № 5, ч. 2. С. 45–51.

Iryna Koval. Problems of Risk Insurance in The Field of Intellectual Property

The article analyzes the current state and problems of insurance development in the field of intellectual property. The reasons that inhibit the processes of risk insurance in the sphere of intellectual property are considered. On the basis of the study of the current legislation, scientific literature, the ways of improving the legislative regulation of risk insurance in the field of intellectual property are substantiated, the characteristics of the types of risks in this field are provided. It is noted that in the national legislation, among the objects of insurance, only property belonging to real property is specified, which excludes the possibility of recognizing intellectual property objects and rights to them as the object of insurance. It is emphasized that the rights to objects of intellectual property have a special legal regime, different from the right to property (things).

The foreign experience of insurance of risks related to objects of intellectual property is analyzed. Depending on the life cycle of the object of intellectual property, the types of risks are highlighted and considered: the risk of creating the result of intellectual activity, according to the results of the inspection (expertise by an authorized body), does not meet the conditions of legal protection; risk at the stage of acquiring rights to objects of industrial property, effective after state registration; the risk of invalidating the patent/certificate; the risk of violation of rights within contractual relations; risk of loss of commercial attractiveness of innovative development and risk of unsuccessful commercialization; the risk of non-contractual infringement of intellectual property rights.

According to the results of the study, it is proposed to enshrine in the national legislation an independent object of insurance – property rights to objects of intellectual property, acquisition, implementation and disposal of intellectual property rights; and also the need to form a culture of insurance of various risks in the field of intellectual property in practice is noted.

Keywords: *insurance, intellectual property, protection of rights and interests, innovative relations, legislative regulation.*

УДК 346.9

DOI 10.31558/2786-5835.2024.1.26

Петухова Наталя Олександрівна,
здобувач ступеня «Доктор філософії»

Донецького національного університету імені Василя Стуса

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ, ЯКІ ВИНИКЛИ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ПРАВОВЛАСНИКА У ШЛЮБІ

У статті досліджено питання щодо визнання спільним сумісним майном подружжя майнових прав на торговельні марки. У цій статті проаналізовано аспекти, які треба врахувати під час вирішення питання поділу майнових прав між подружжям, де один з подружжя є ФОП. Внаслідок дослідження запропоновано законодавчо передбачити у Сімейному кодексі України норму, якою визначити, що другий з подружжя, який не вказаний у свідоцтві про реєстрацію торговельної марки, має право на частину одержаних другим з подружжя доходів від використання торговельної марки, а також скоригувати формулювання ст. 190 ЦК України з метою усунення суперечностей під час вирішення питання можливості поділу майнових прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: *інтелектуальна власність, спільна сумісна власність, майнові права, торговельна марка, комерційне найменування, суб'єкт господарювання, захист прав, сфера господарювання.*

Постановка проблеми. Належне законодавче регулювання є важливим для успішного розвитку та функціонування підприємництва. Сьогодні стрімкого розвитку набувають різноманітні напрями бізнесу, а, як відомо, успіх починається зі вдало обраної торговельної марки, яка надалі слугуватиме орієнтиром для споживача у виборі товарів та послуг і стане брендом.

Правові норми щодо правового режиму прав на зазначений об'єкт інтелектуальної власності є недосконалими, що зумовлює труднощі для бізнесу.

Цивільний кодекс України достатньо чітко врегульовує питання правового режиму речових прав, спільної власності. Щодо прав на об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема торговельну марку, національне законодавство не передбачає однозначних правил щодо набуття та реалізації спільних прав, зокрема це стосується й ситуацій, коли декілька осіб заявляють свої права на торговельну марку. Насамперед зазначене актуально для прав на торговельну марку, які зареєстровані за фізичною особою-підприємцем, яка перебуває у шлюбі.