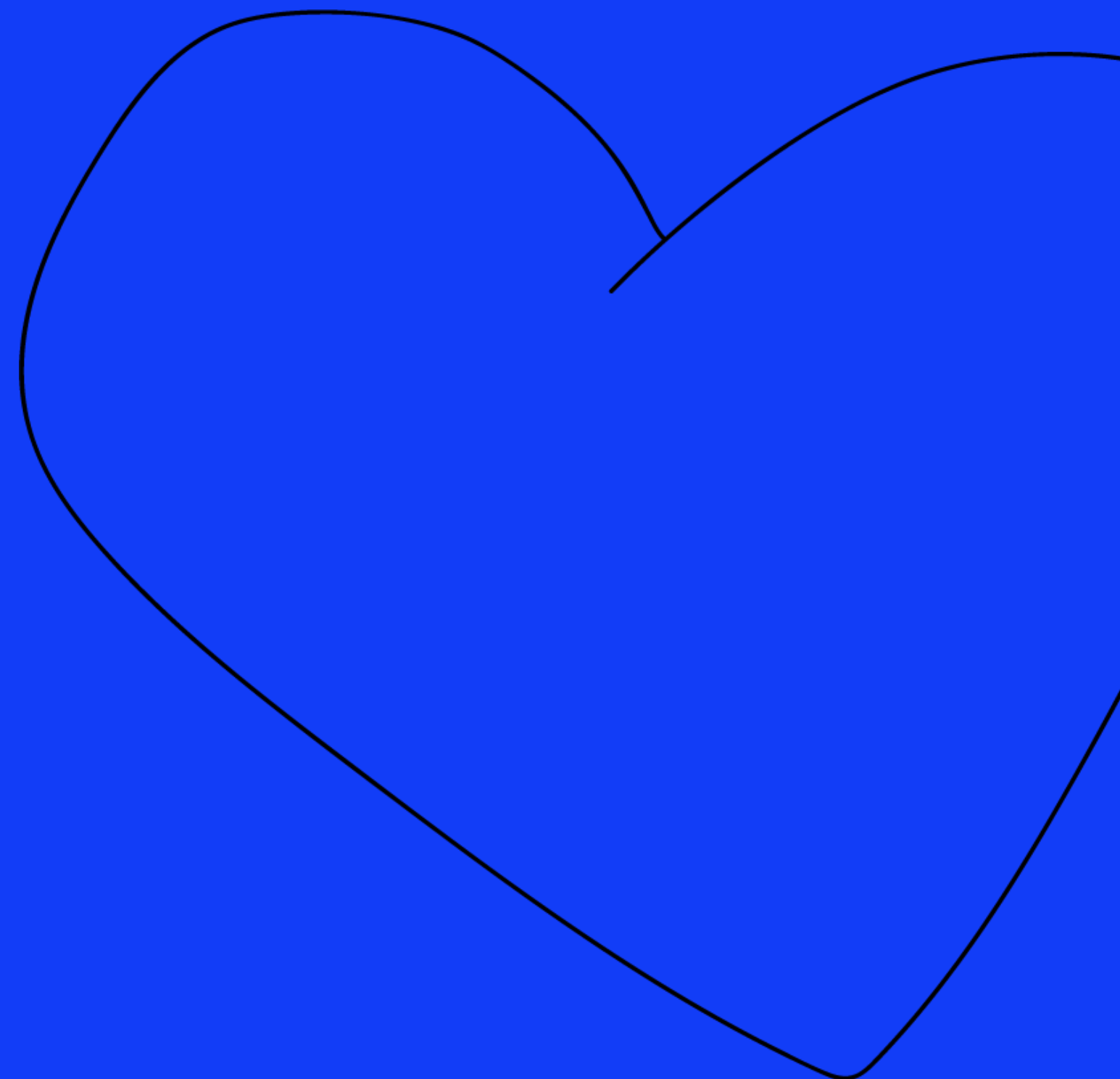




Сутність та особливості ІР-стратегії в стартап-діяльності

Юліана Зух-Кіпріянова
провідний професіонал з інтелектуальної
власності відділу розвитку мережі TISC UKRNOIBI

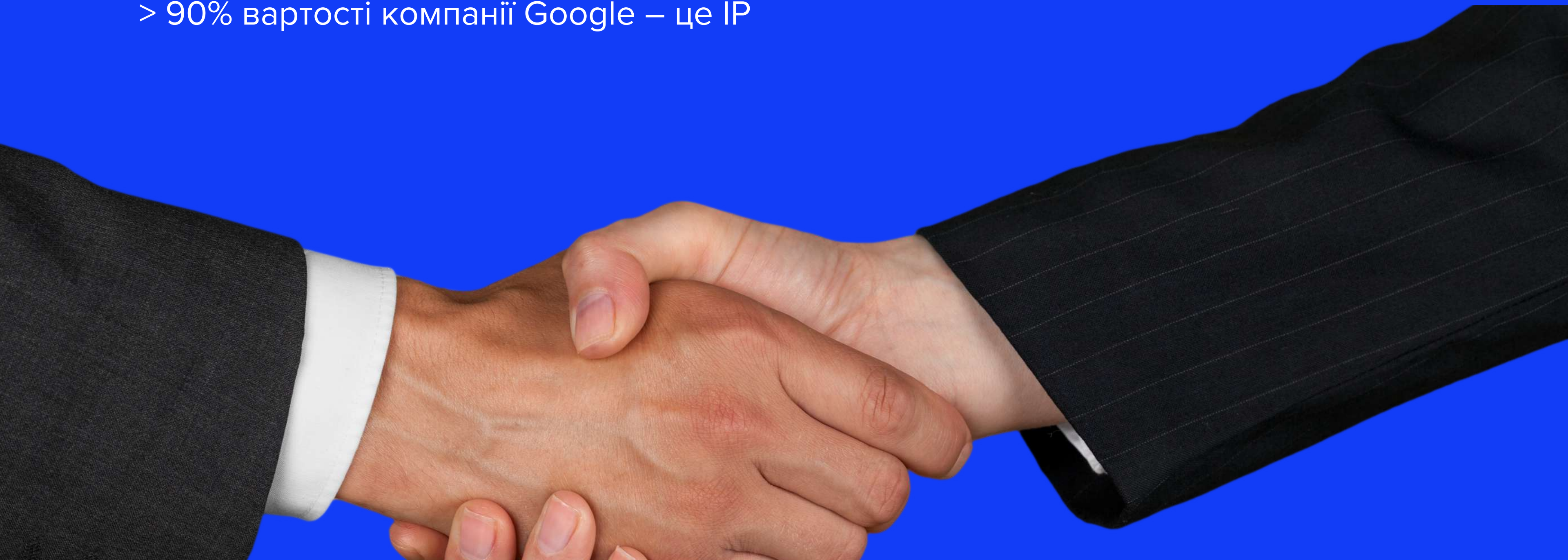


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

ІР у США — це 38% ВВП

60% вартості будь-якого iPhone — це ІР

> 90% вартості компанії Google — це ІР





ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ АКТИВ

01 Заохочує інновації та творчість

02 Сприяє економічному зростанню

03 Залучає іноземні інвестиції

04 Захищає споживачів

05 Сприяє міжнародній торгівлі

06 Збереження культури

ІР-СТРАТЕГІЯ - ПЛАНИ ТА ДІЇ, ЯКІ СТАРТАП ВЖИВАЄ ДЛЯ ОХОРОНИ ТА УПРАВЛІННЯ СВОЇМИ ПРАВАМИ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТАКИХ ЯК ВІНАХОДИ, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ, ОБ'ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТОЩО, ЩОБ ОТРИМАТИ КОНКУРЕНТНУ ПЕРЕВАГУ НА РИНКУ

ІР-СТРАТЕГІЯ ОХОРОНИ

ІР-СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ



ІР-СТРАТЕГІЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ

ІР-СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ

01 Неможливо охороняти права на всі об'єкти ІР “в усіх країнах світу”

02 Кожна країна має свої особливості у сфері ІР

03 Важливо не тільки зареєструвати та запатентувати, а й розуміти скільки буде коштувати подальше підтримання чинності свідоцтв та патентів. Враховуйте, що є Вашою конкурентною перевагою.

ІР-стратегія включає:

Аналіз ІР ландшафту: дослідження наявних прав на винаходи, твори, ТМ тощо, що відносяться до вашої сфери діяльності. Визначте конкурентні переваги та можливі ризики.

Створення ІР портфелю: визначення виду ІР об'єкту та оптимального способу режиму правової охорони. Набуття правової охорони шляхом реєстрації ІР прав.

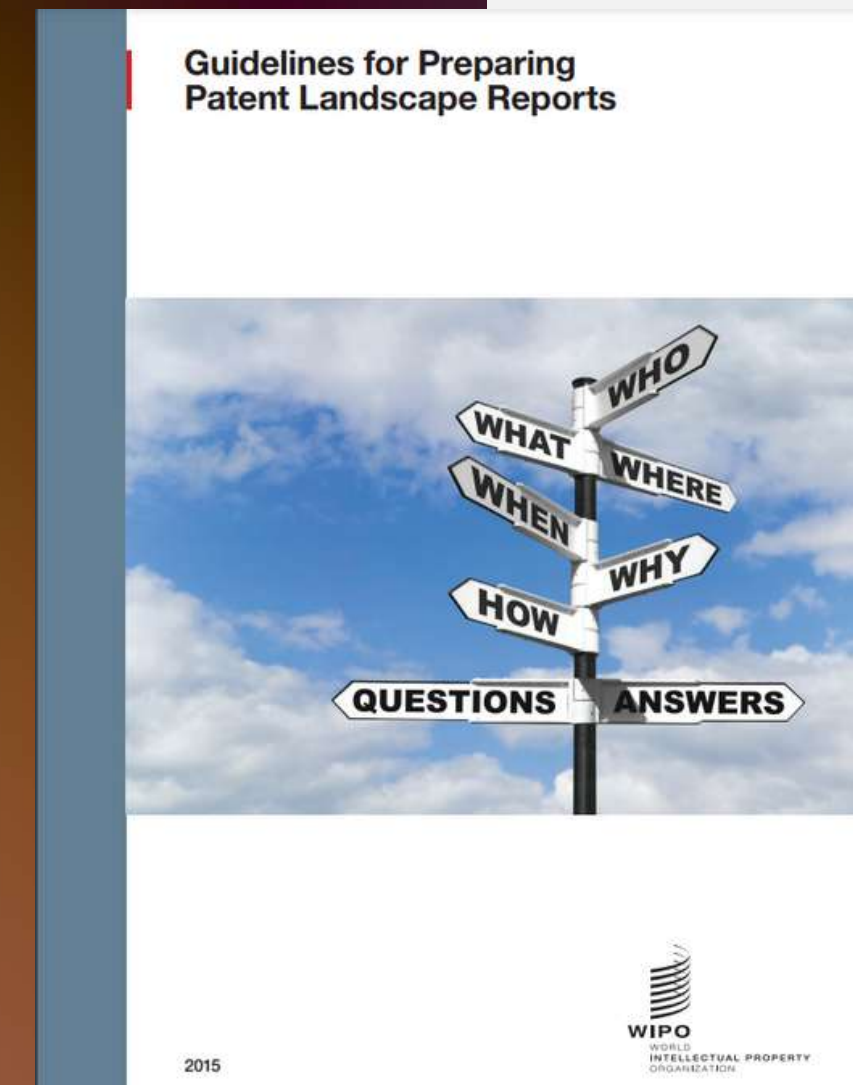
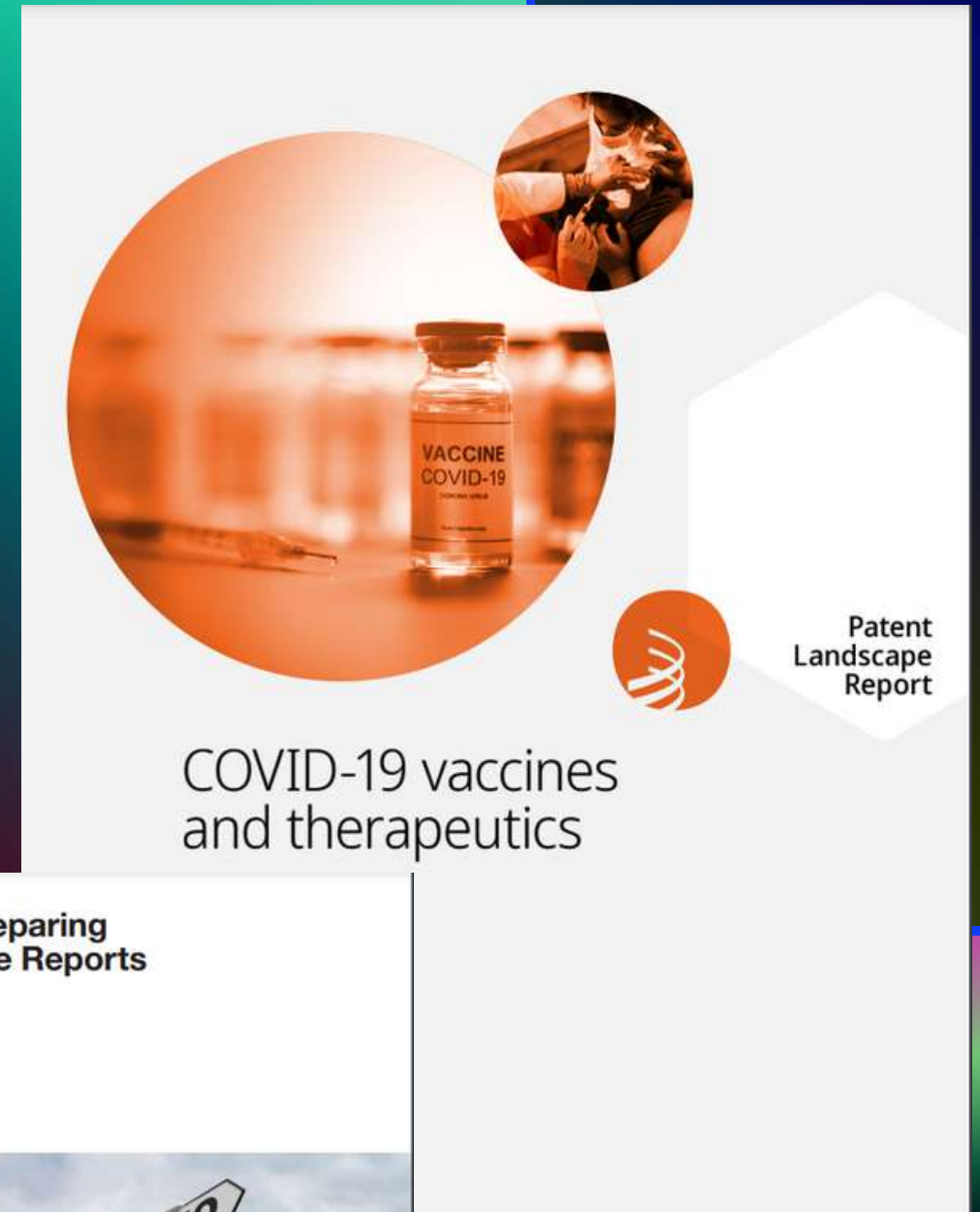
Внутрішні процедури і контроль: встановлення процедур щодо ІР, включаючи захист конфіденційної інформації та контроль над доступом до ключових технологій.

Стратегія партнерства і ліцензування: партнерство з іншими компаніями для спільного розвитку технологій або ліцензування ваших ІР прав для отримання додаткових джерел доходу.

Комерціалізація прав на Ваші об'єкти.

Моніторинг і захист: постійний моніторинг ІР ландшафту для виявлення порушень і захисту ваших ІР прав.

ІР у стратегії розвитку бізнесу: інтеграція ІР-стратегії в загальну стратегію розвитку бізнесу.



Визначення
ключових сфер
діяльності

1

Перегляд всіх
договорів

3

Класифікація ІВ

5

Розробка стратегії
управління ІВ

7

Проведення
переговорів
ключовим
персоналом

2

Проведення
аудиту ІВ

4

Оцінка вартості

6

Основні способи комерціалізації ІР прав:

ліцензія на використання
ІР об'єкта

передання виключних
майнових прав інтелектуальної
власності

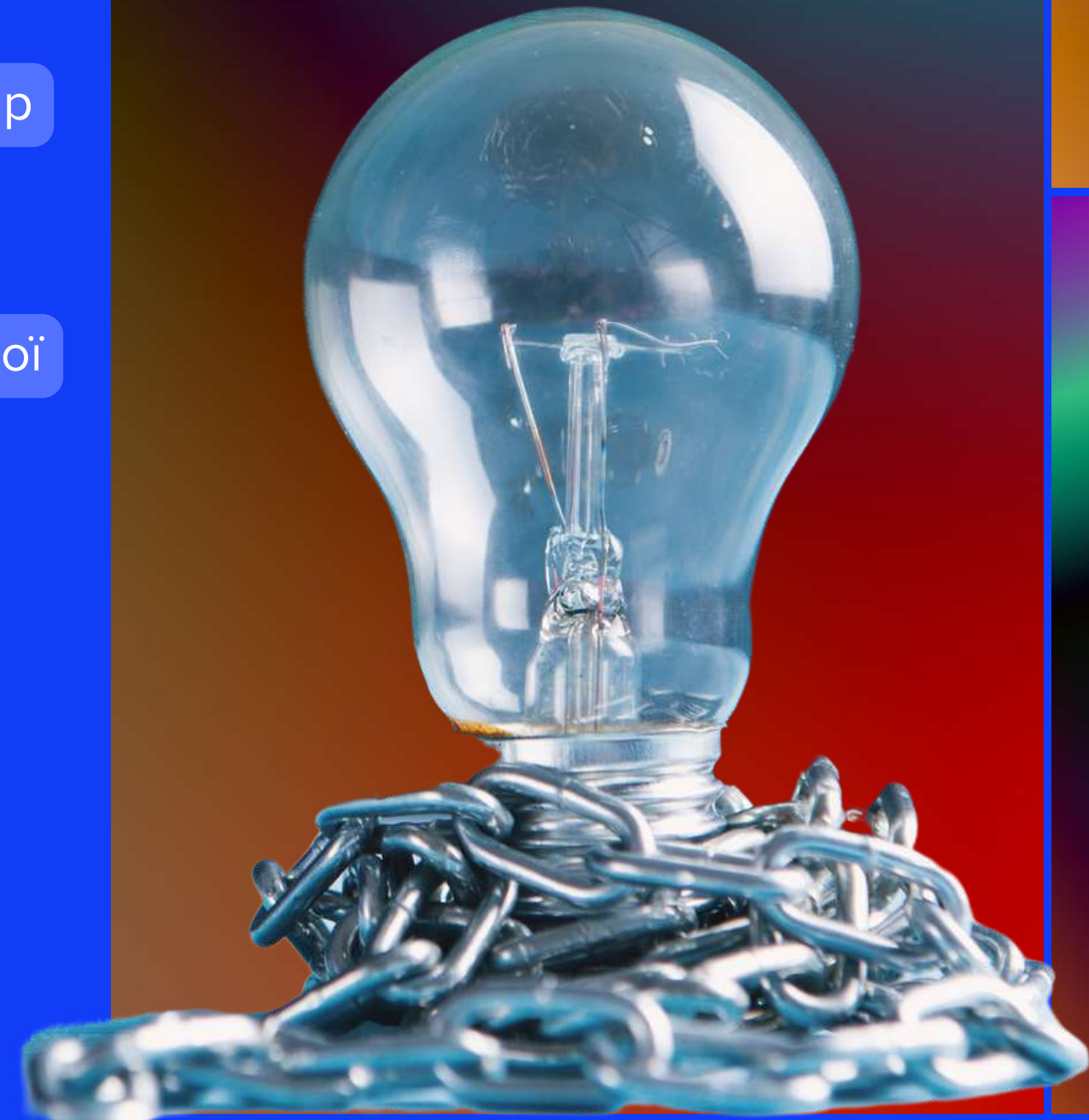
створення за замовленням і використання
ІР об'єкта

ліцензійний договір

внесення майнових прав інтелектуальної
власності до статутного капіталу

комерційна концесія
(франчайзинг)

використання об'єктів права
інтелектуальної власності у власному
виробництві



ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІР

```
graph TD; A[ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІР] --> B[Об'єкти авторського права і суміжних прав]; A --> C[Об'єкти права промислової власності]; A --> D[Нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності]; B --> B1[твори літератури, науки, комп'ютерні програми, бази даних тощо]; B --> B2[виконання, фонограми та відеограми, програми організацій мовлення]; C --> C1[об'єкти патентного права винаходи, корисні моделі, промислові зразки]; C --> C2[засоби індивідуалізації торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення]; D --> D1[наукові відкриття]; D --> D2[сорти рослин, породи тварин]; D --> D3[комерційні таємниці]; D --> D4[раціоналізаторські пропозиції]; D --> D5[компонування напівпровідникових виробів];
```

Об'єкти авторського права і суміжних прав

- твори (літератури, науки, комп'ютерні програми, бази даних тощо);
- виконання, фонограми та відеограми, програми організацій мовлення.

Об'єкти права промислової власності

- об'єкти патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);
- засоби індивідуалізації (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення).

Нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності

- наукові відкриття;
- сорти рослин, породи тварин;
- комерційні таємниці;
- раціоналізаторські пропозиції;
- компонування напівпровідникових виробів.

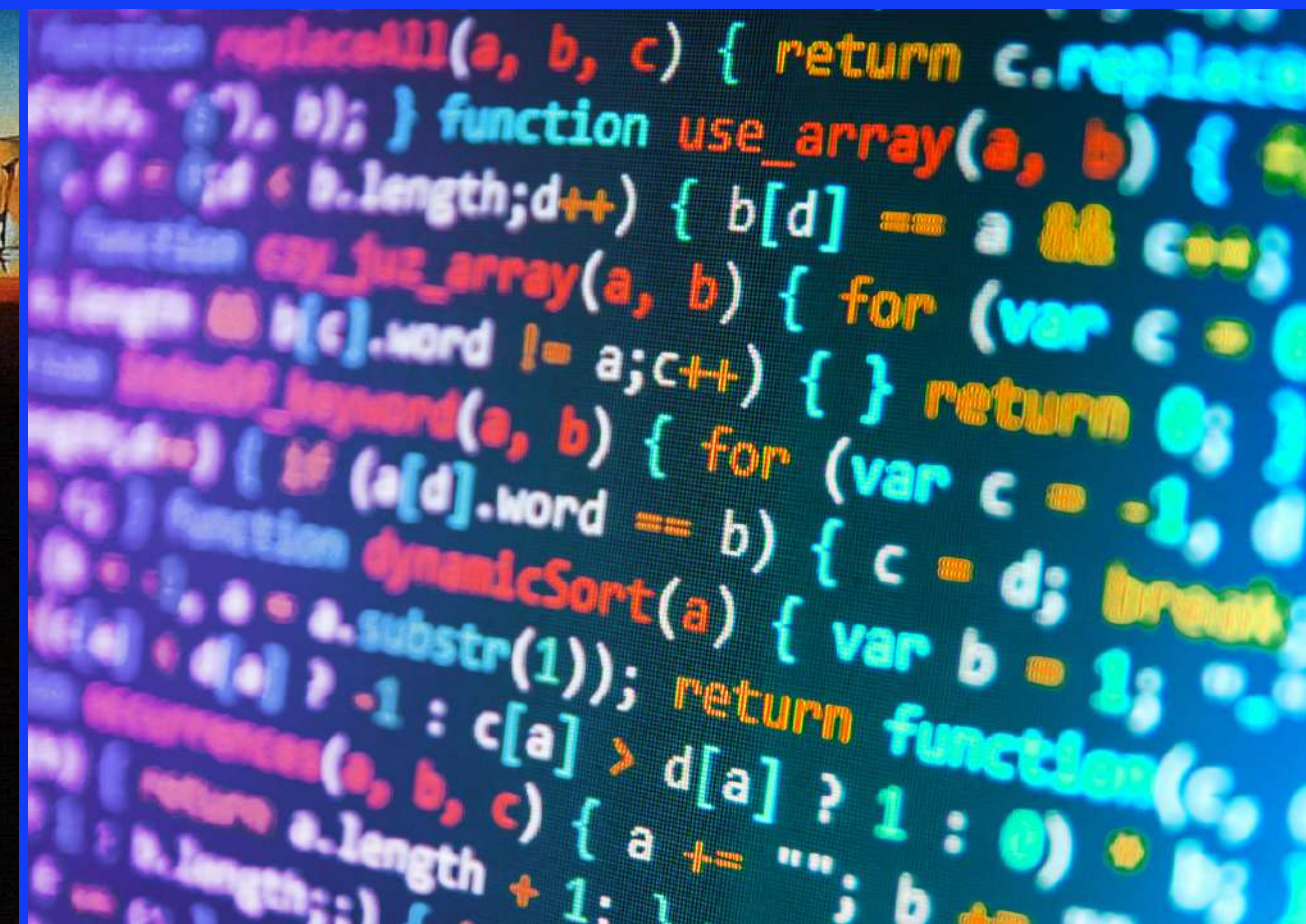
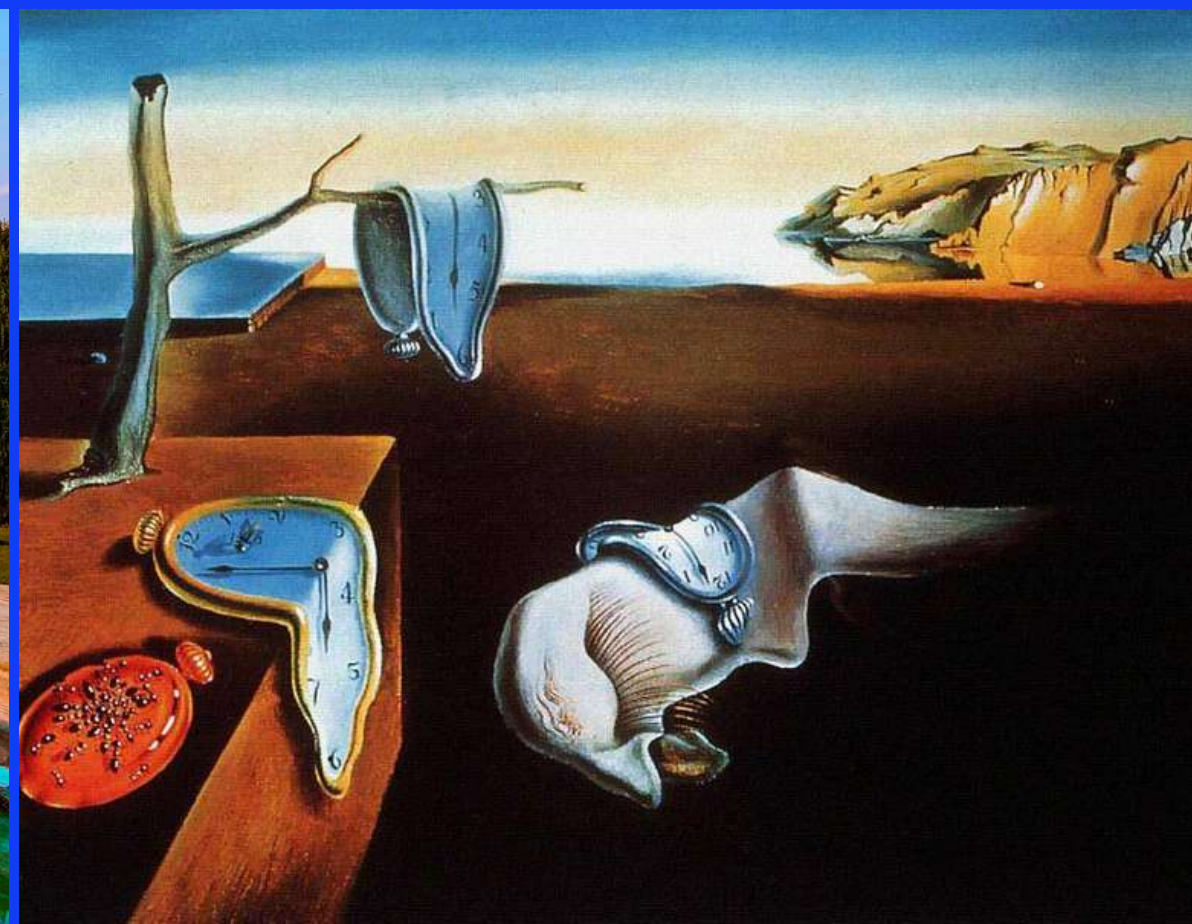
Твори

Що це: оригінальні творчі роботи (тексти, музика, програмне забезпечення, тощо). Твори науки, літератури, мистецтва, комп'ютерні програми.

Набуття прав: виникає автоматично при створенні твору. Реєстрація в УКРНОІВІі.

Приклад: код програми, тексти на сайті стартапу.

Особливості: не потребує реєстрації, але реєстрація може бути корисною для доказу авторства; може бути недостатньо для повної охорони активів бізнесу.



У сфері IT

Авторським правом надається охорона вираженню вихідного коду програмного забезпечення, що обмежує неавторизовані треті сторони від використання або відтворення коду без дозволу

АЛЕ! Інноваційну концепцію, функції або процеси, що лежать в основі програмного забезпечення, а лише вираження самого коду, адже охорона авторським правом поширюється лише на форму твору.

Якщо програмне забезпечення втілює нову та винахідницьку концепцію або процес, охорона авторським правом в більшості випадків не пошириться на ці елементи.



КОМПЛЕКСНА ПРАВОВА ОХОРОНА



**Наявність зв'язків із софтом та
технічною складовою:**

спосіб - технічний результат

Винахід/корисна модель

В Україні вперше зареєстровано авторське право на твори, до яких включені зображення, згенеровані ШІ



Так, УКРНОІВІ здійснив державну реєстрацію авторського права та видав свідоцтво про реєстрацію авторського права на складений твір – збірку зображень “Великодні листівки”, де були використані зображення, згенеровані комп’ютерною програмою.



Крім того, УКРНОІВІ здійснив державну реєстрацію авторських прав та видав свідоцтва на дитячу книгу та збірку віршів, які проілюстровані зображеннями, згенерованими ШІ. Йдеться про дитячу книгу Анни Хорольської “Зачарована пригода Руфуса” та збірку Андрія Сітнікова “Вірші незакінченої війни”.

Винахід (корисна модель):

результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології

Що це:

технічні рішення, нові на ринку, що можуть включати продукт, процес або технологію.

Об'єкт винаходу:

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб).

Приклад:

новий алгоритм шифрування даних для мобільного додатку. Особливості: дозволяє стати винятковим власником технології; забороняє використання іншим без дозволу; важливо не розкривати інформацію до подання заявки на патент.

Об'єктом корисної моделі:

може бути пристрій або процес (спосіб).

Патент на винахід (корисну модель):

охоронний документ, що засвідчує пріоритет і права на винахід (корисну модель).

**Фречка Валентин СПОСІБ ОТРИМАННЯ
НАПІВЦЕЛЮЛОЗИ ІЗ ОПАЛОГО ЛИСТЯ
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАПЕРУ**
Патент на корисну модель №135476 2019



Відмінності:

Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі:

- Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є **новим**, має **винахідницький рівень** і є **промислово придатним**.
- Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є **новою** і **промислово придатною**.
- Винахід (корисна модель) визнається **новим**, якщо він не є частиною **рівня техніки**. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу (корисної моделі) повинні враховуватися лише окремо.
- **Рівень техніки** включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
- Винахід (корисна модель) визнається **промислово придатним**, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.
- Винахід має **винахідницький рівень**, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки.
- Винахід не є очевидним для спеціаліста, якщо він не спадає на думку людині з досвідом у цій галузі і не є логічним продовженням існуючих рішень.

Приклад:

- **Винахід:** Новий тип акумулятора для електричних автомобілів, що дозволяє значно збільшити дальність поїздки без збільшення розміру батареї.

- **Корисна модель:** Покращений механізм застібки для пластикових упаковок, що спрощує її відкривання без ризику пошкодження вмісту.

Строк чинності патенту на:

- корисну модель становить 10 років (з) дати подання заявки
- на винахід становить 20 років від (з) дати подання заявки

Експертиза:

- корисна модель: формальна (перевірка відповідності оформлення заявки вимогам та належності об'єкта до винаходу корисної моделі)
- винахід: формальна+кваліфікаційна (кваліфікаційна - встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності)

Правова охорона (як на винаходи та корисні моделі) не поширюється на:

- сорти рослин і породи тварин;
- біологічні процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;
- компонування напівпровідникових виробів (раніше - топографії інтегральних мікросхем);
- результати художнього конструювання (технічний проєкт (найчастіше це комплект креслеників та іншої технічної документації) який повинен забезпечувати можливість виготовлення (створення), експлуатації та утилізації необхідного об'єкта.);



Не визнаються також винаходами та корисними моделями:

- відкриття, наукові теорії та математичні методи;
- методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності; (залежно від юрисдикції). В США, наприклад, був прецедент реєстрації прав на спосіб страхування;
- методи лікування, діагностики (залежно від юрисдикції)
- правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів;
- проєкти та схеми планування споруд, будинків, територій;
- умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо);
- розклади, інструкції;
- комп'ютерні програми; (також залежно від юрисдикції)
- форма представлення інформації (у вигляді таблиці, діаграм, графіків)

Промисловий зразок

результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження.

Що це

дизайн та зовнішній вигляд товару. Може включати також сайт та його складові.

Особливості

в Україні базова охорона діє 3 роки без реєстрації. а з реєстрацією – до 25 років (5 років з можливістю продовження); дає перевагу в спорах, особливо на маркетплейсах.

Приклад:

унікальний дизайн Вашого мобільного додатку.

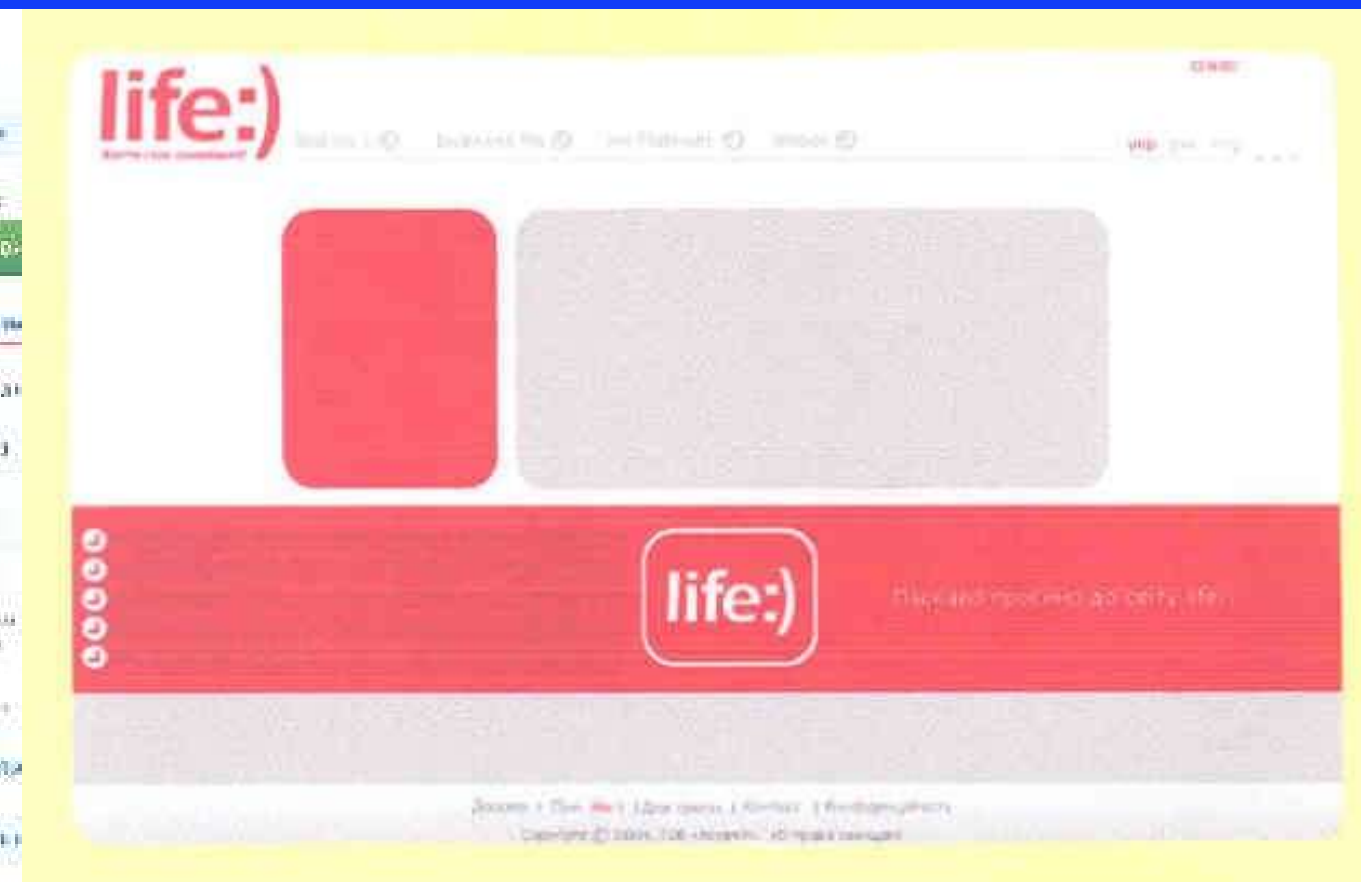
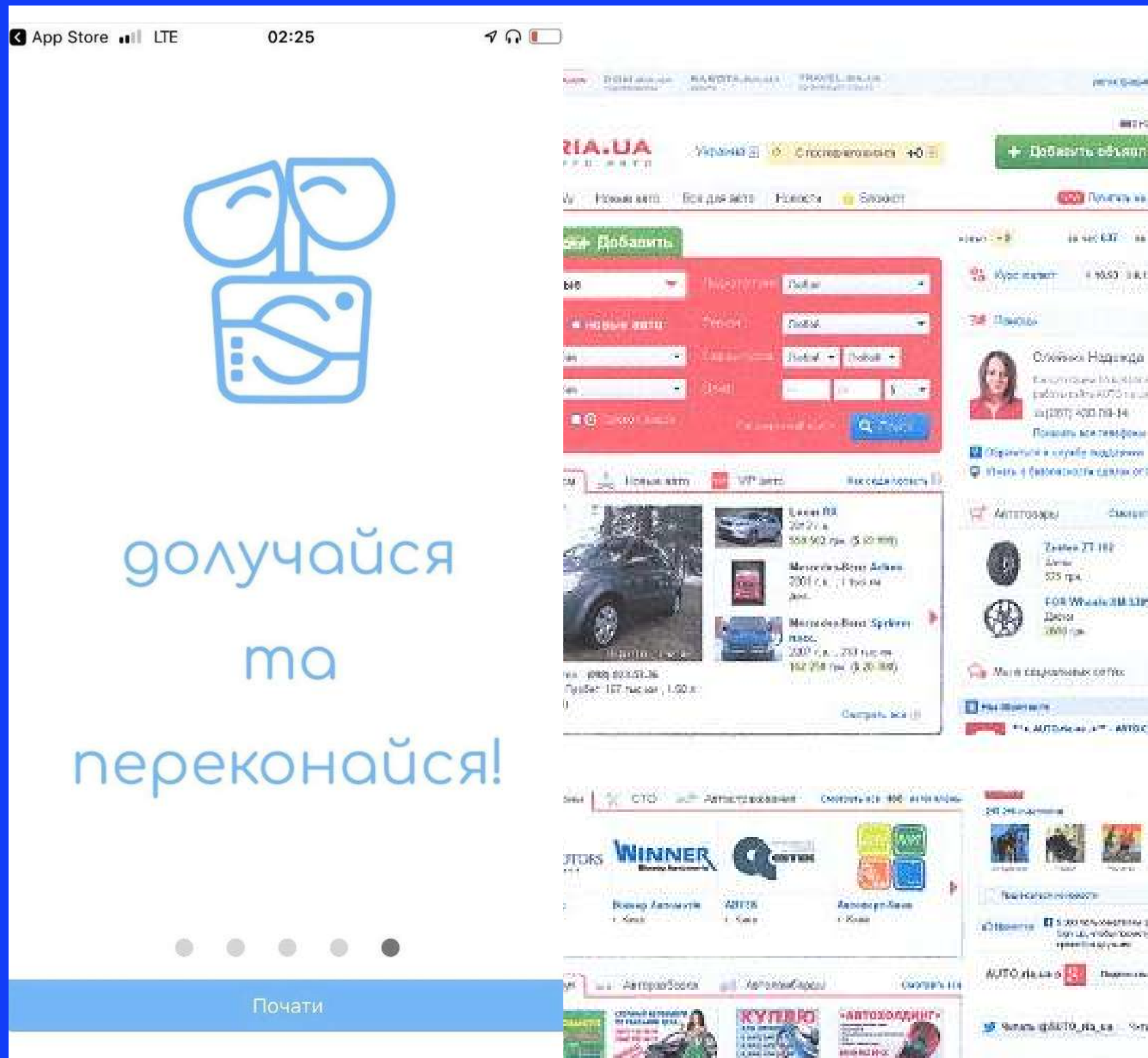


Промислові зразки



Строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить 5 років від дати подання заявки і подовжується за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п'ятирічних строків, але не більш як 25 років

Строк правової охорони незареєстрованого промислового зразка становить 3 роки від дати його доведення до загального відома на території України.



Права на зроблені за допомогою комп'ютера графічні символи, екранні дисплеї, графічні інтерфейси (GUIs) і навіть веб-сторінки можуть охоронятися як **промислові зразки**;

- інтерфейс однієї сторінки вебсайту, базового шаблону сторінки або всі його сторінки;
- зовнішній вигляд та інтерфейс комп'ютерної програми чи мобільного додатка;
- окремі елементи інтерфейсу вебсайту і додатків (покажчики, значки, спливні вікна, нагадування тощо).
- На сьогодні зареєстровано досить значну кількість промислових зразків, предметом яких є інтерфейс сайту, додатка (зокрема мобільного).



Комплексний супровід: приклад

переселенець з Маріуполя Пузенко К. Д.
(франшиза ТМ Супкультура)
Патент України на КМ “СПОСІБ
ПРИГОТУВАННЯ ТА ПОДАЧІ СУПУ”

та свідоцтво на ТМ

Парфуми

1

Винахід:

Новий хімічний склад парфумів.

2

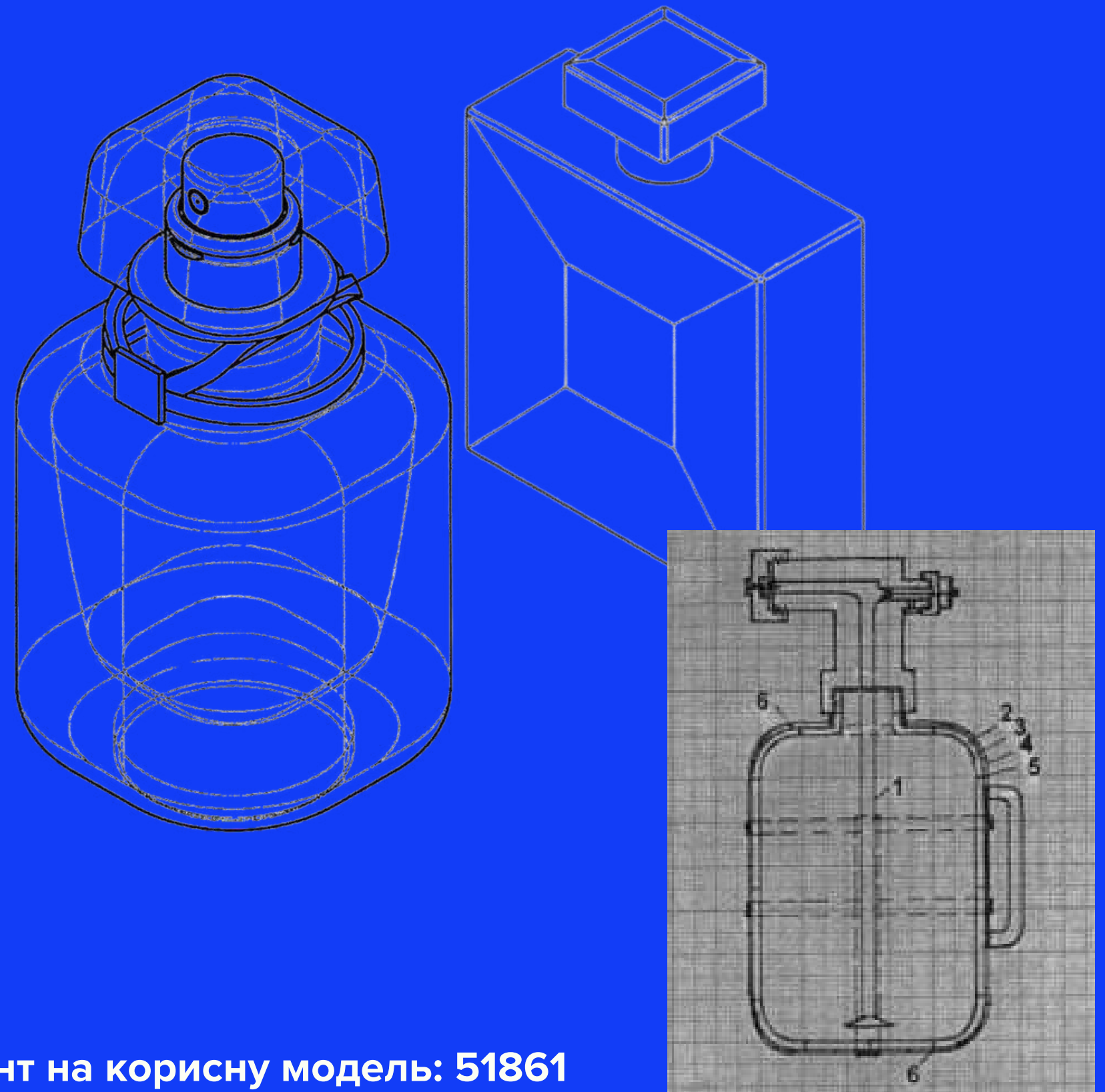
Корисна модель:

Вдосконалений механізм розпилення.

3

Промисловий зразок:

Унікальна форма флакона.



Патент на корисну модель: 51861

Службовий винахід (корисна модель)

Це винахід (корисна модель), створений працівником: у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Роботодавець має право на реєстрацію службового винаходу, якщо інше не передбачено законодавством, трудовим договором (контрактом) або іншим договором щодо майнових прав на службовий твір, укладеним між працівником (автором) і роботодавцем (ЗВО/НУ).

УКРНОІВІ представив Методичні рекомендації у сфері інтелектуальної власності для закладів вищої освіти та наукових установ

https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2024/01/Metodychni_rekomendatsii_polityka_IV_ZVO_NU_Ukrainy-web.pdf

Як подати заявку?

Подати можна:

- На папері
- Електронно

Державна організація
"Український національний
офіс інтелектуальної власності
та інновацій"
(УКРПІВІ)

Головна Довідка Реєстрація Подання заявки Корисні матеріали

Винаходи Корисні моделі Знаки для товарів і послуг

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЗАЯВКИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

Нижче розміщується форма заяви про видачу патенту України на **корисну модель**. Заповніть поля заяви, приєднайте до заявки необхідні матеріали та натисніть кнопку "Попередній перегляд заявки", що знаходиться в самому низу форми. Для введення даних стосовно **Заявників**, **Винахідників** та **Пріоритетів** необхідно встановити їх кількість.

Обрати файл файл не вибрано Прикріпити шаблон

Внутрішній номер заявки (в діловодстві заявника): 0

(51) Індекс(и) МПК
Індекси МПК наводяться в форматі:
розділ+клас+підклас+пропуск+група(без передніх нулів; максимум 4 цифри)+"/" + підгрупа(мінімум дві цифри; максимум шість цифр).
Індекси МПК розділяються символами точка з комою.
Приклад: B22F 9/22;C22C 1/04;C22C 1/08

(86) Реєстраційний номер та дата подання міжнародної заявки, установлені відомством-одержувачем
Номер міжнародної заявки наводиться в форматі: PCT/CCDD/DDDD або PCT/CCDDDD/DDDDDD, де CC - двобуквенний код держави (прописні літери), D - будь-яка цифра від 0 до 9.
Приклад: PCT/US02/18284, PCT/US2004/040584

№ Дата

(87) Номер і дата міжнародної публікації міжнародної заявки
№ Дата

Подаючи нижчезказані документи, прошу(просимо) видати:

☒ патент України на корисну модель

(71) Заявник(и)
Кіл-ть Заявників: 0 Встановити

№ / Ю	Повне ім'я або найменування заявника	Місце проживання або місцезнаходження	Код держави (VOIB ST.3)	Код за ЄДРПОУ (для укр-их заявників)
(72) Винахідник(и)				

Що обов'язково потрібно?

✓ Заява про реєстрацію

✓ Формула

✓ Реферат

✓ Креслення (якщо є)

✓ Опис

Розписка яка надається
за СПЕЗ-1

за СЕВ ЗЕС ми можемо подати будь який об'єкт,
в СПЕЗ-1 винаходи/корисні моделі, ТМ

МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА
ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)
вул. Дмитра Голізенка, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 209-27-06
E-mail: office@piro.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 44673629

Розписка про одержання електронної заявки на корисну модель
Вх. № Дата та час одержання 18.02.2025 23:11:20

Номер заявки	_____ (в подальшому обов'язково посилається на цей номер)
Заявник	_____
Назва корисної моделі	_____
Адреса для листування	_____
Представлені матеріали Заява про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) Опис корисної моделі (сторінок - 4) Формула корисної моделі (сторінок - 1) Креслення (сторінок - 1) Реферат (сторінок - 1) Квитанція № _____, дата 15.02.2025, сума _____ UAH Довіреність	

Примітка: Одержано системою подання електронних заявок

Подана електронна заявка вважається оригіналом. Надсилання паперової копії заявки не вимагається!
Консультації з технічних питань роботи системи подання електронних заявок: (044) 494-05-57.
Відділ реєстрації документів за об'єктами інтелектуальної власності: (044) 494-05-95, (044) 494-05-94.

Для подання заявки можна використовувати форму СПЕЗ-1. Шаблон заявки заповнюється безпосередньо на сайті, після чого автоматично генерується бланк із внесеною інформацією. Також система формує розписку, яку можна надіслати заявнику. Для заявників, які подають кілька заявок, передбачена функція автоматичного збереження даних. Це дозволяє заповнювати нові заявки значно швидше – достатньо ввести лише 3–4 літери, і більшість полів буде заповнено автоматично. СЕВ ЗЕС зручніший у підписанні документів КЕПом.

Кейс: Конфлікт дизайну і технічного рішення

Компанія А

Виводить на ринок складний електросамокат із унікальною S-подібною рамою та прихованим шарніром для швидкого складання.

Для охорони прав на зовнішній вигляд подає заявку на промисловий зразок.

Уже через кілька місяців отримує свідоцтво в Україні

У червні того ж року зображення зразка публікується у відкритому реєстрі.

Компанія Б

Через понад рік подає заявку на корисну модель, описуючи той самий механізм складання як власне технічне рішення.

Ціль — заблокувати конкурента через технічну «начинку», а не дизайн

Правові наслідки та стратегічні кроки

Промисловий зразок компанії А вже став частиною загальнодоступного рівня техніки (prior art)

Це ставить під сумнів новизну корисної моделі компанії Б

Навіть якщо Укрпатент видасть охоронний документ, компанія А отримає юридичний інструмент для оскарження його чинності в суді

Можлива контратакувальна стратегія компанії Б

Доводити, що форма рами зразка компанії А є функціонально обумовленою

Посилатися на принцип: «чиста функція» не підлягає охороні як дизайн

Оскаржити чинність прав на промисловий зразок через відсутність новизни або художньої складової

Торговельні марки

Торговельна марка

позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Строк дії майнових прав

на торговельну марку – 10 років з моменту подання заявки з можливістю продовжувати безліч разів.

Що це:

символи, знаки, слова чи фрази, які відрізняють продукт чи послугу. Одна з основних складових брендингу.



МОРШИНСЬКА



Набуття прав: реєстрація в УкрНОІВІі

Приклад: логотип та назва Вашого стартапу "InnoSurfers".

Особливості: допомагає споживачам впізнавати Ваш продукт серед конкурентів; може включати не лише назву, а й слоган, фірмовий дизайн.

Не можуть бути зареєстровані торговельні марки, які :

1

не мають розрізняльної здатності, наприклад, складаються лише із однією літери, що написана звичайним шрифтом;

2

є загальновживаними позначенням, символами, термінами для товарів і послуг певного виду, наприклад, «ксерокс»

3

складаються лише з позначень, що є описовими для товарів і послуг певного виду, наприклад, ТМ «олія» для класу товарів із маслами

4

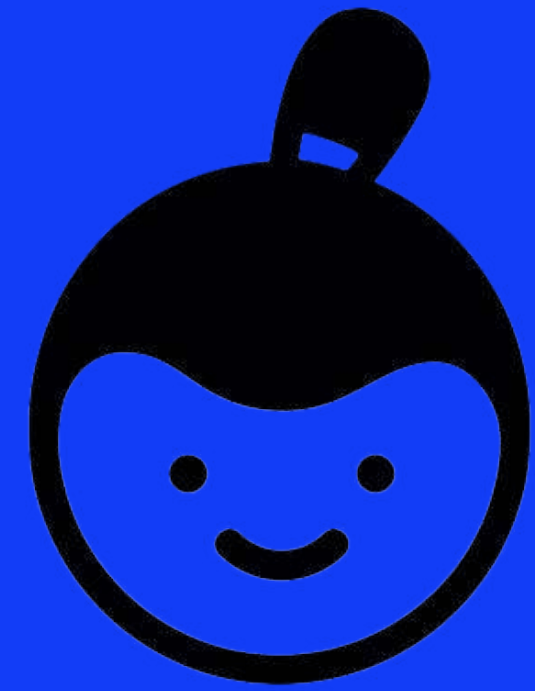
є оманними, або можуть ввести в оману, наприклад, «найкращий шоколад», «кафе N° 1» тощо.

5

суперечать нормам моралі



Мезинський мед
домашній

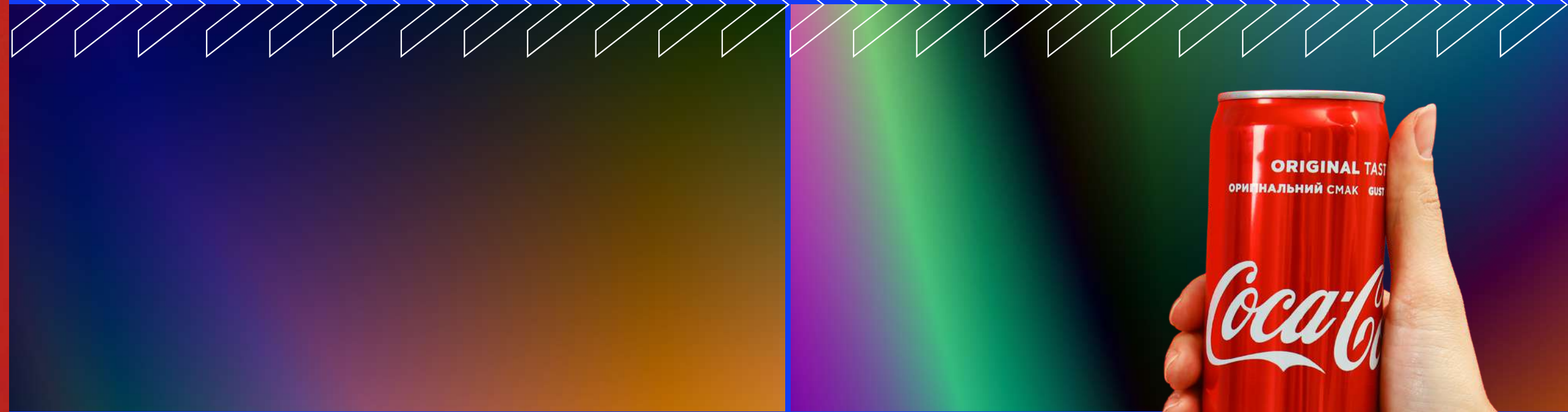
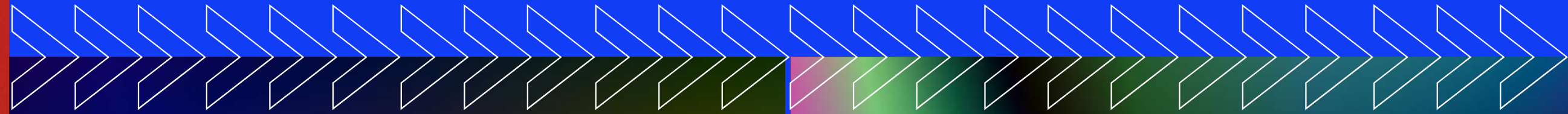


ЯПОШКА

Приклади відмов у реєстрації



Торговельні марки відіграють вирішальну роль у створенні цінності бренду і відмінності продуктів або послуг стартапу від продуктів конкурентів. Реєструючи права на них, ви можете підвищити цінність свого бренду, забезпечити лояльність клієнтів. У таких компаніях як Google, Amazon, Facebook вартість лише торговельних марок може сягати більше 20% від загальної вартості компанії.



СЕРЕД МЕХАНІЗМІВ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СКЛАДОВІ БРЕНДУ МОЖНА ВИДІЛИТИ НАСТУПНІ:

Будь-які відносини із розробниками, дизайнерами та іншими особами, які на ваше замовлення беруть участь в створенні логотипів та інших об'єктів, мають бути оформлені шляхом підписання договорів з обов'язковою передачею виключних майнових прав інтелектуальної власності.



2. Реєстрація торговельної марки.



Гайд по заповненню заяви є
на сайті УКРНОІВІ

* **Заявка** на державну реєстрацію торговельної марки повинна містити:

- заяву про реєстрацію ТМ (наведена вище);
- зображення ТМ, що заявляється (5 зображень 8x8 для чорно-білої ТМ та 10 зображень 8x8 для кольорової ТМ);
- перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати ТМ, згрупованих за МКТП (якщо перелік повністю зазначений у заяві, тоді окремо подавати його не потрібно);
- документи, що додаються до заявки (в тому числі квитанцію про сплату збору за подання заявки).

3

(330) код держави _____
☐ (230) показу експоната, у якому використано або представлено торговельну марку, на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці
дата показу експоната _____
код держави _____
☐ У зв'язку з відсутністю вільного місця відомості цього розділу додаються до заявки, про що зроблено відмітку в пункті 9.4 розділу 9.

7. Торговельна марка
7.1. (540) Зображення торговельної марки (8 × 8 см).



7.2. ☐ (591) Колір чи комбінація кольорів, охорону яких просить заявник:
Основні частини торговельної марки, виконані в цьому кольорі чи комбінації кольорів:

7.3. ☐ (551) Торговельна марка є колективною.
Перелік осіб, які мають право використовувати торговельну марку: _____

7.4. ☐ (554) Торговельна марка є тривимірною, ☐ її зображення додаються до заявки, про що зроблено відмітку в пункті 9.1 розділу 9.

7.5. ☐ (556) Торговельна марка є звуковою.

Якщо ТМ не може бути представлена одним зображенням, усі її зображення додаються до заявки та відмічається позначкою відповідна клітинка у пункті 9.1 розділу 9 форми заявки. Така ТМ представляється не більше ніж шістьма зображеннями, які дають найбільш повне уявлення про неї (**комплект зображень**).

У п. 7.2 заявки відмічається позначкою відповідна клітинка і він заповнюється, якщо наведене у пункті 7.1 форми заявки зображення ТМ виконано в кольорі. У цьому пункті зазначається назва кольору (кольорів), охорону яких просить заявник, а також можуть зазначатись основні частини ТМ, виконані у цьому кольорі чи комбінації кольорів. Назви кольорів повинні відповідати кольорам, використаним у зображенні ТМ, наведеному в пункті 7.1.

(7.4) Тривимірна ТМ представляється комплектом зображень, який складається з одного двовимірного графічного зображення, яке дає можливість уявити ТМ в цілому, та низки зображень у різних ракурсах, які дають найбільш повне уявлення про тривимірну ТМ.

(7.5) Зображення звукової ТМ, що являє собою музичні звуки, мелодію, представляється у вигляді нотного стану, розділеного на такти та із зазначенням музичного ключа, певних музичних нот і пауз, форма яких визначає їхню відносну тривалість та, у разі необхідності, з використанням знаків альтерації або у вигляді спектрограми (сонограми) звуку.

Як можна забезпечити охорону прав на ТМ за кордоном?

В країні експорту зареєструвати торговельну марку (ТМ), яка може захищати логотип, назву, етикетку і навіть звук. Якщо експорт відбувається до декількох країн, доцільно буде здійснити міжнародну реєстрацію за **Мадридською системою**, яка умовно діє за принципом «єдиного вікна» та дозволяє зареєструвати ТМ в кількох країнах, подавши одну заявку. Якщо ж плануєте експорт до ЄС, доцільно зареєструвати так звану «**Community trademark**» - торговельну марку, яка реєструється за однією заявкою та надає правову охорону у всіх країнах ЄС.



Важливість вчасної реєстрації

Bentley Clothing змогли відстояти своє право щодо використання торговельної марки "Bentley". Причиною була вчасна реєстрація торговельної марки у тих класах, в яких позивач здійснював діяльність.



3. Використання комерційного найменування

Комерційне найменування - це засіб індивідуалізації, який надає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

- Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого його використання та охороняється без обов'язкової реєстрації.
- Використання Вашими конкурентами в своїй діяльності тотожних або схожих до Ваших комерційних найменувань може бути оспорене.
- Існування комерційного найменування, відомого в Україні, ускладнює, а то й робить неможливим, реєстрацію такого ж найменування у якості торговельної марки особами, яким воно не належить, у випадку, якщо це може ввести в оману споживачів товарів та послуг.

4. Реєстрація доменного імені

Такі дії допоможуть індивідуалізувати Ваш бренд та забезпечити додаткову охорону від копіювання в мережі Інтернет.

Для реєстрації доменного імені першого рівня в домені .UA - наприклад domain.ua - необхідно обов'язково бути власником прав на ТМ.



.ua

Ситуація з брендом Dolce & Gabbana в Японії

- Зареєстрована марка "Dolce & Gabbana"
- Твердження юристів про популярність скорочення "Dolce"

Аргументи юристів Dolce & Gabbana

- "Dolce" використовується як скорочення назви бренду
- "Dolce" асоціюється з ім'ям співзасновника Domenico Dolce
- Можлива плутанина між "Ms. dolce" та італійським брендом

Позиція Апеляційної палати японського відомства

- Сумніви щодо відомості слова "Dolce"
- "Dolce" використовується лише в повній назві "Dolce & Gabbana"
- Відсутність сприйняття "Dolce" як скороченої назви бренду

Порівняння марок "Dolce & Gabbana" та "Ms. dolce"

- Візуальна відмінність: різна кількість літер
- Фонетична відмінність: додаткові звуки "Ms"
 - Концептуальна відмінність:
 - "Ms. dolce" - асоціація з жінкою на ім'я "Дольче"
 - "Dolce & Gabbana" - в Італії означає "солодкий"

D&G
DOLCE & GABBANA

Ms. do l c e

Урок: Рекомендація: реєструвати окремі торговельні марки для скорочених альтернативних назв бренду

Комерційна таємниця — інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Що це: конфіденційна інформація, що має комерційну цінність.

Набуття прав: внутрішні заходи безпеки та угоди про нерозголошення. Не підлягає державній реєстрації.

Приклад: Ваша бізнес-стратегія розвитку інноваційного проекту.

Особливості: цінність полягає в секретності інформації; може включати рецепти, формули, технічні дані, виробничі процеси.

Право інтелектуальної власності на таємницю є чинним протягом всього періоду існування комерційної таємниці. Комерційна таємниця не підлягає державній реєстрації

Деякі приклади комерційних таємниць, якими може володіти підприємство:

- Формули (рецепт харчового продукту, хімічна формула продукту або суміш інгредієнтів косметичного засобу тощо)
- Процеси (унікальний спосіб надання послуги або індивідуальна система управління бізнесом тощо)
- Списки клієнтів (база даних з інформацією про клієнтів, список розсилки або список потенційних клієнтів тощо)
- Технічна інформація (технічна інформація, пов'язана з дизайном, розробкою або виробництвом продукту, може включати схему, креслення або технічну специфікацію тощо)
- Маркетингові стратегії (унікальна рекламна кампанія, стратегія продажів або акційна пропозиція тощо)
- Бізнес-плани (Стратегічні плани, фінансові прогнози тощо)



The image shows a page from a magazine or newspaper, likely a business or industry publication, featuring a 'Best Sellers' list. The page is titled 'Best Sellers' and is dated 'November 17, 1998'. It lists various products and their sales figures, organized into two columns. The left column is headed 'Fiction' and the right column is headed 'Nonfiction'. Each entry includes a rank, a title, an author, and a sales figure. The list is titled 'World's Largest CD Catalog' and 'Best Sellers'.

World's Largest CD Catalog			
Best Sellers			
Rank	Fiction	Rank	Nonfiction
1	THE SILENT PATROL	1	THE SILENT PATROL
2	THE SILENT PATROL	2	THE SILENT PATROL
3	THE SILENT PATROL	3	THE SILENT PATROL
4	THE SILENT PATROL	4	THE SILENT PATROL
5	THE SILENT PATROL	5	THE SILENT PATROL
6	THE SILENT PATROL	6	THE SILENT PATROL
7	THE SILENT PATROL	7	THE SILENT PATROL
8	THE SILENT PATROL	8	THE SILENT PATROL
9	THE SILENT PATROL	9	THE SILENT PATROL
10	THE SILENT PATROL	10	THE SILENT PATROL
11	THE SILENT PATROL	11	THE SILENT PATROL
12	THE SILENT PATROL	12	THE SILENT PATROL
13	THE SILENT PATROL	13	THE SILENT PATROL
14	THE SILENT PATROL	14	THE SILENT PATROL
15	THE SILENT PATROL	15	THE SILENT PATROL



**УКРАЙ ВАЖЛИВО ВИТРИМУВАТИ РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТІ ЩОДО ВСІЄЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО
СТАНОВИТЬ КОМЕРЦІЙНУ ЦІННІСТЬ ДЛЯ СТАРТАПУ.
BETTER SAFE THAN SORRY.**

01

забезпечити технічний захист інформації, наприклад, встановлювати паролі, ідентифікації користувачів у декілька етапів тощо;

02

письмово повідомляти всім особам, які мають доступ до інформації, що вона становить комерційну таємницю;

03

визначити правила доступу до комерційної таємниці, процедуру її розголошення третім особам та дотримуватися таких правил;

04

укладати договори про нерозголошення.



ЕЛЕМЕНТИ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, КОЛИ ЦІ ПРАВА БУЛИ АБО МОЖУТЬ БУТИ
ПОРУШЕНІ:

01 Моніторинг та виявлення порушень.

05 Обрання форми та способу захисту

02 Збір доказів порушення.

06 Інформаційна кампанія.

03 Направлення попереджень порушникам.

07 Забезпечувальні заходи.

04 Превентивні заходи.

08 Постійний моніторинг та оновлення стратегії.

ФОРМА ЗАХИСТУ



Під формою захисту розуміють комплекс організаційних заходів щодо захисту суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів

В залежності від суб'єкта, який здійснює захист, розрізняють 2 основні форми захисту:

- юрисдикційну (судовий та спеціальний (адміністративний) порядок захисту)

та

- неюрисдикційну (самозахист, переговори, медіація, третейський розгляд).

Яскравим прикладом саме альтернативного вирішення спору у сфері інтелектуальної власності є вирішення спору між ROSHEN та БКК про право попереднього користувача на зображення для упаковки товарів 30-го класу МКТП (торти) — торту «Київський».



ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕННЯ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ

- Для інтернет-платформ не існує уніфікованої системи розгляду спорів щодо ІР прав.
- Кожна платформа має власний алгоритм вирішення спорів.
- Роль грає юрисдикція платформи (переважно США).



- Платформа блокує суперечливий товар;
- Вирішення спору покладається на сторони конфлікту;

- Суд;
або
- Вирішення спору за згодою сторін;

Головний чинник: економічна цінність об'єкту



Etsy

ДЛЯ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАХИСТОМ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ТВОРИ, ЩО РОЗМІЩЕНІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ХАРАКТЕРНИМ Є ДОСУДОВЕ ЗВЕРНЕННЯ ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ АБО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО ПРАВОПОРУШНИКА, АБО ДО РЕЄСТРАНТА ДОМЕННОГО ІМЕНІ (ЧИ ВЛАСНИКА/АДМІНІСТРАТОРА ВЕБ-САЙТУ), АБО ДО ІНТЕРНЕТ СЕРВІС ПРОВАЙДЕРА (ІНТЕРНЕТ-ПОСЕРЕДНИКА) З ВИМОГОЮ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЙОГО АВТОРСЬКИХ ПРАВ І ВИДАЛЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ТВОРІВ.

Такі повідомлення в США мають назву «**notice and takedown procedure**», процедура їх направлення й розгляду детально регулюється розділом 512(c) (3) Закону США «Про авторське право в цифрову епоху» (англ. *Digital Millennium Copyright Act, DMCA*).

«Takedownnotice» (вимога про видалення контенту) є найпопулярнішим у світі механізмом боротьби з поширенням порушень авторських та суміжних прав у мережі Інтернет.





DUE DILIGENCE

Due diligence – ефективний механізм виявлення ризиків стартапу потенційними інвесторами, що включає аналіз всієї доступної інформації про стартап перед прийняттям рішення про інвестування в майбутній проєкт

IP DUE DILIGENCE - ЕТАПИ:

Ідентифікація всіх нематеріальних активів, які можна віднести до прав на об'єкти інтелектуальної власності (IP права)

Перевірка оплати всіх обов'язкових платежів (річні збори за підтримання чинності патентів, заявки на видачу охоронних документів, виплата роялті за ліцензійними договорами та авторської винагороди, тощо)

З'ясування географії IP прав (територія, на яку поширюється їх дія, щоб визначити, чи відповідає таке територіальне покриття інтересам покупця/інвестора, чи потрібна правова охорона в інших державах)

Оцінка незареєстрованого IP права (ноу-хау, потенційні винаходи, авторські права) та розробка стратегії їх охорони

Аналіз підстав для використання IP об'єктів: чи є компанія правоволодільцем чи ліцензіатом, на підставі якої ліцензії використовує – виключної чи невиключної.
Аналіз трудових договорів з розробниками (винахідниками), а також інших документів по оформленню прав на службові IP результати, договорів про нерозголошення

Ситуація:

- Засновник стартапу зібрав команду
- Не оформив NDA та передачу прав на розробки
- Зареєстрував лише права на корисні моделі

Проблема:

- Після звільнення працівники порушили права
- Патенти виявились слабкими
- Опоненти успішно оскаржили патентоздатність

Причини:

- Відсутність належного оформлення трудових відносин
- Невдалий вибір форми охорони прав ІВ
- Відсутність стратегії управління ІВ на ранньому етапі

Наслідки:

- Втрата контролю над ключовими активами
- Слабкий захист прав у суді
- Втрата прибутку

Кейс звернення до УКРНОІВІу щодо консультації відомим стартапом

Урок: Ігнорування питань ІВ може знищити проєкт



Тематичні дослідження малого та середнього бізнесу щодо стратегії та управління інтелектуальною власністю — вивільнення невикористаної цінності



Cosmed — на передовій кардіопульмонологічної діагностики

Ця компанія з виробництва медичних виробів базується на надійній стратегії інтелектуальній власності.

- Встановлення інтелектуальної власності на ранніх етапах процесу захищає інвестиції в дослідження та розробки та пропонує захист від імітації, доки не буде досягнуто відповідності нормативним стандартам.
- Важливо враховувати як внутрішні, так і зовнішні впливи на патентний портфель.
- Поглиблений пошук попереднього рівня техніки має проводитися на ранніх етапах творчого процесу, а потім професійно перевірятися під час процедури патентування.
- Зовнішня експертиза та підтримка важливі для отримання зворотного зв'язку щодо стратегії інтелектуальної власності та впровадження стратегічних рішень.
- Під час створення та підтримки портфеля інтелектуальної власності вкрай важливо знизити витрати без шкоди для якості.

Медичні прилади Micrel — розумні інфузійні насоси для лікування пацієнтів вдома

Як компанія медичних технологій, Micrel стратегічно використовує патенти та патентну інформацію для захисту майбутніх лінійок продуктів, забезпечення свободи діяльності та пошуку натхнення для нових технічних розробок.



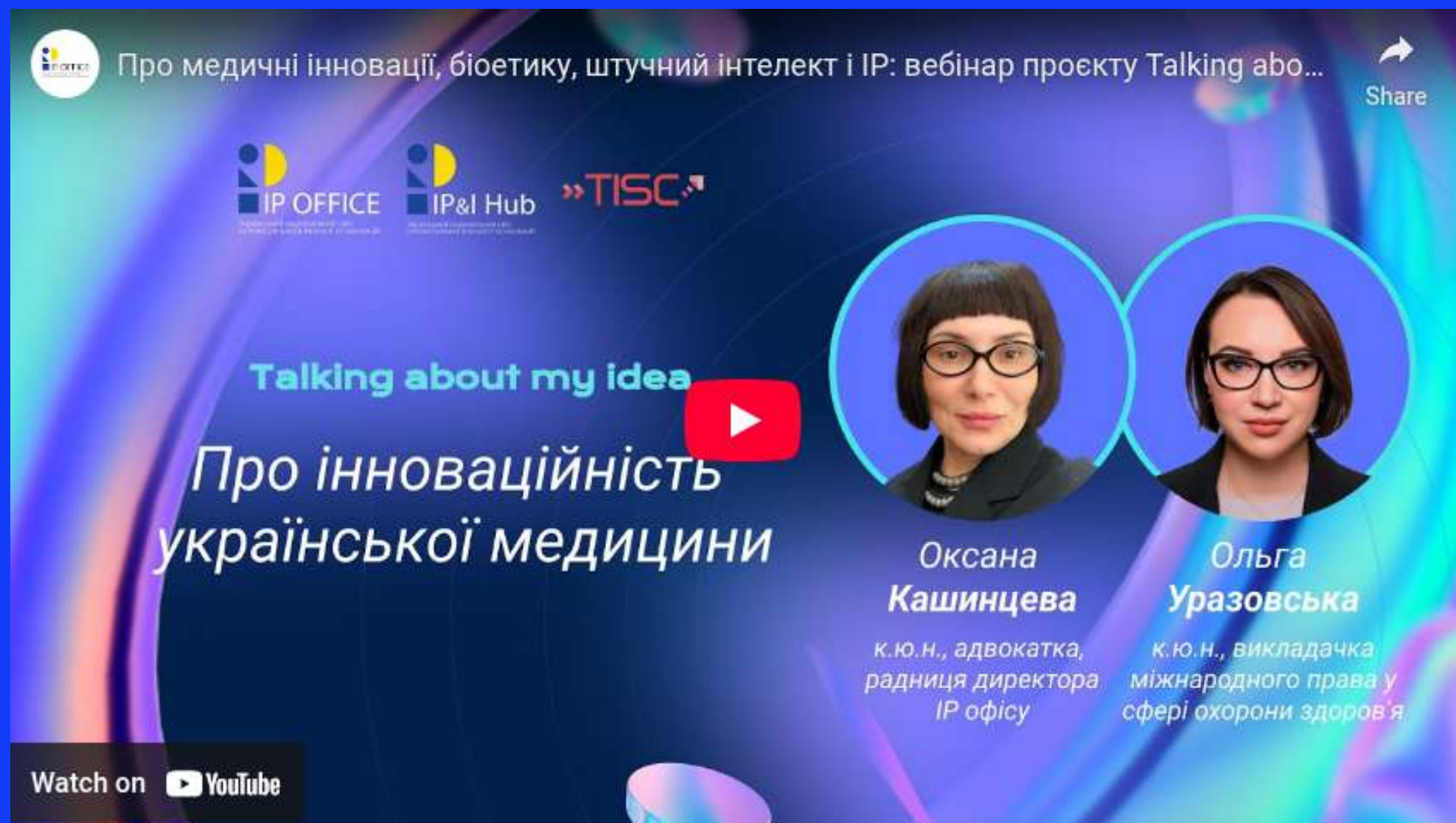
- Постійні інновації, що підтримуються патентами, дозволяють технологічним малим і середнім підприємствам конкурувати з великими компаніями.
- Патентний захист може допомогти захистити інвестиції та зменшити ризики під час виведення на ринок нових продуктів.
- Добре продумані стратегії подання заявок дозволяють компаніям не лише пришвидшити процес видачі заявок, але й відкласти рішення, де це необхідно.
- Регулярний пошук у патентних базах даних дозволяє компаніям відстежувати конкурентів та виявляти можливості для майбутніх інновацій.

Marinomed — Використання червоних водоростей для боротьби з грипом

Як компанія з розробки ліків, Marinomed значною мірою покладається на патенти. Її винаходи підтверджені майже у 100 країнах. Компанія активно керує та захищає свій портфель інтелектуальної власності, який також включає деякі торговельні марки. Використання її інтелектуальної власності базується на двох основних моделях ліцензування.



- Гнучкі моделі ліцензування збільшують шанси на створення безпрограшних ситуацій.
- Залучення спеціаліста з інтелектуальної власності на ранній стадії досліджень та розробок може покращити патентний захист для подальших комерційних заявок.
- Переговори є кращим способом вирішення потенційних проблем із порушенням прав; судовий розгляд вважається крайнім заходом.
- Торговельні марки можуть підвищувати цінність патентів та продовжувати захист після закінчення терміну дії патенту.

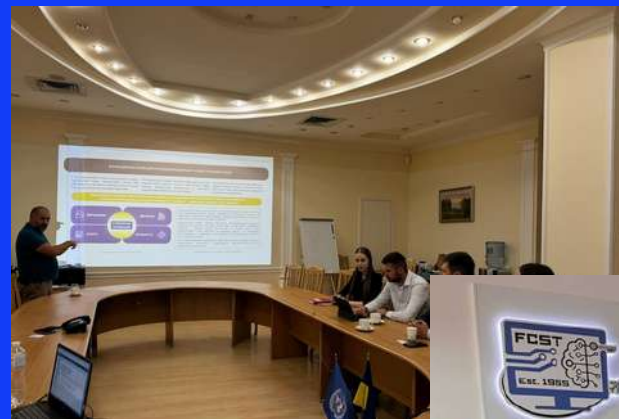


**РАДИМО ДО ПЕРЕГЛЯДУ. ПРОЄКТ
*TALKING ABOUT MY IDEA***

ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ (TISC)

– міжнародний проєкт підтримки винахідництва, інновацій та стартап проєктів, започаткований Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ).

Завдання мережі TISC – підтримка винахідників, інноваторів, авторів, креаторів, стартапів, консалтинг з охорони прав інтелектуальної власності, комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності та трансферу технологій, забезпечення доступу до патентної інформації.



FACEBOOK



LINKEDIN

