

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІР-СТРАТЕГІЇ В СТАРТАП-ДІЯЛЬНОСТІ

Юліана Зух-Кіпріянова

провідний професіонал з інтелектуальної власності
відділу розвитку мережі TISC UKRNOIBI

ОБ'ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ - РЕЗУЛЬТАТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ, ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інтелектуальна діяльність будь-яка розумова діяльність людини

Творчість
(творча діяльність) цілеспрямована інтелектуальна діяльність людини,
результатом якої є щось нове, що відрізняється
оригінальністю, неповторністю та суспільно-
історичною унікальністю

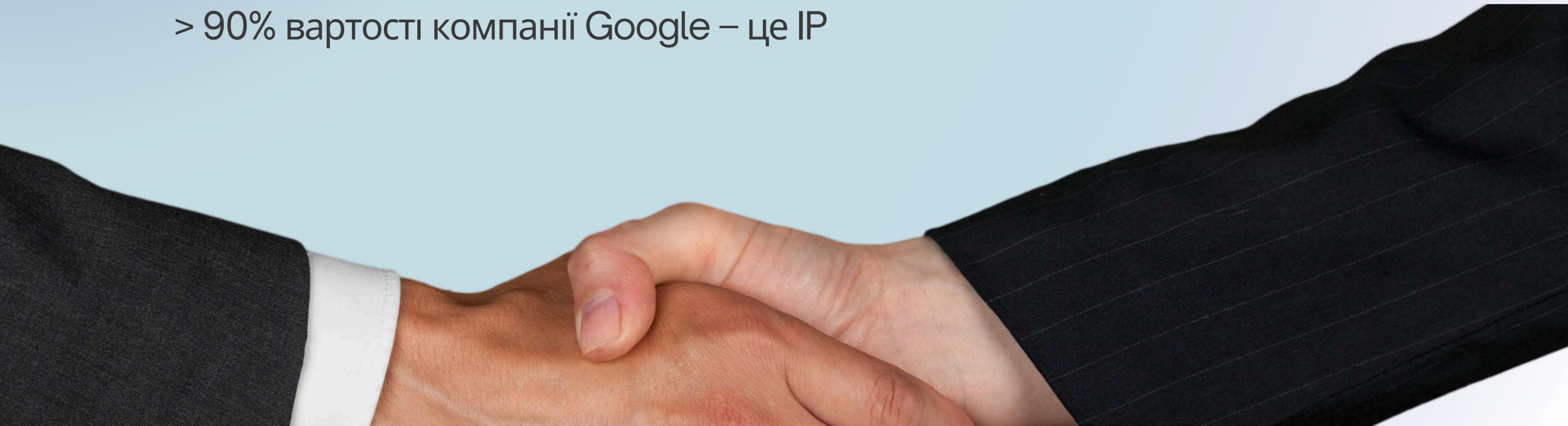


Інтелектуальна власність

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

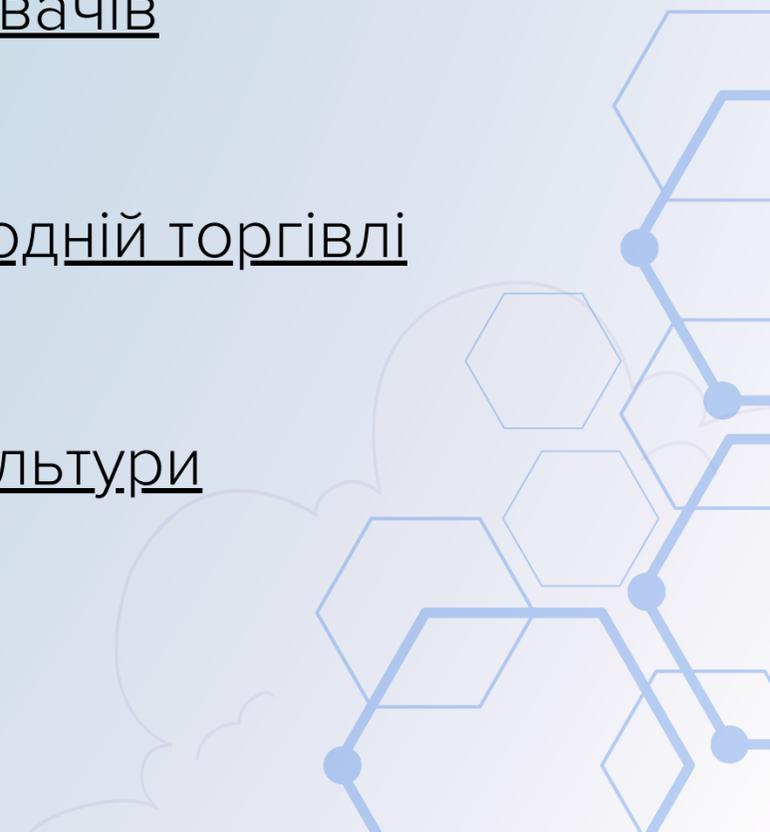
02 Сприяє економічному зростанню

03 Залучає іноземні інвестиції

04 Захищає споживачів

05 Сприяє міжнародній торгівлі

06 Збереження культури



ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА

- 01 право вимагати визнання свого авторства
- 02 право обирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма
- 03 право забороняти під час будь-якого використання твору згадування свого імені
- 04 право вимагати збереження цілісності твору.
- 05 право надати назву твору або залишити його без назви
- 06 право присвятити твір особі (особам), події або даті

МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТВІР

Суб'єкт авторського права має право:

- використовувати твір будь-яким способом (способами)
- дозволяти використання твору іншими особами
- забороняти використання твору іншими особами

Способами використання твору є:

- відтворення;
- включення до складеного твору;
- включення до іншого твору, крім складеного твору;
- розповсюдження примірників твору;
- імпорт примірників твору;
- здавання в найм або в позичку примірників твору;
- публічне виконання, публічний показ, публічне демонстрування, публічне сповіщення, інтерактивне надання доступу публіці та інші способи доведення до загального відома публіки;
- переклад;
- переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни твору.

ІР-СТРАТЕГІЯ - ЦЕ СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ НОВИХ, РОЗРОБЛЕНИХ В КОМПАНІЇ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ ПІДПРИЄМСТВУ ЕФЕКТИВНО ОХОРОНЯТИ СВОЇ РОЗРОБКИ НА ПОТЕНЦІЙНИХ РИНКАХ, ОПТИМІЗУВАТИ ВИТРАТИ НА ЇХ ЗАХИСТ ТА МІНІМІЗУВАТИ РИЗИКИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТАМИ, ЩОБ ОТРИМАТИ КОНКУРЕНТНУ ПЕРЕВАГУ НА РИНКУ

ІР-СТРАТЕГІЯ ОХОРОНИ

ІР-СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ

ІР-СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ

ІР-СТРАТЕГІЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ

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.

Визначення
ключових сфер
діяльності та
потреб

1

Виявлення
охороноспроможних
об'єктів технологій

Визначення
виду охорони

3

Проведення
переговорів з
ключовим персоналом
зادля збереження
секретності.
Підписання договорів

Вибір території
патентування

5

Підготовка та
подання патентної
заявки, супровід
експертизи заявки
та підтримання
чинності патенту

Оцінка вартості

Управління
портфелем
IP та
монетизація

7

Визначення ключових сфер діяльності та потреб

1

Яка Ваша сфера діяльності? До якої відносяться потенційні об'єкти ІВ?

2

Яку проблему Ви хочете вирішити?

3

Яка Ваша мета охорони прав ІВ?

4

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

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

+оцінка, внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу

комерційна концесія (франчайзинг)

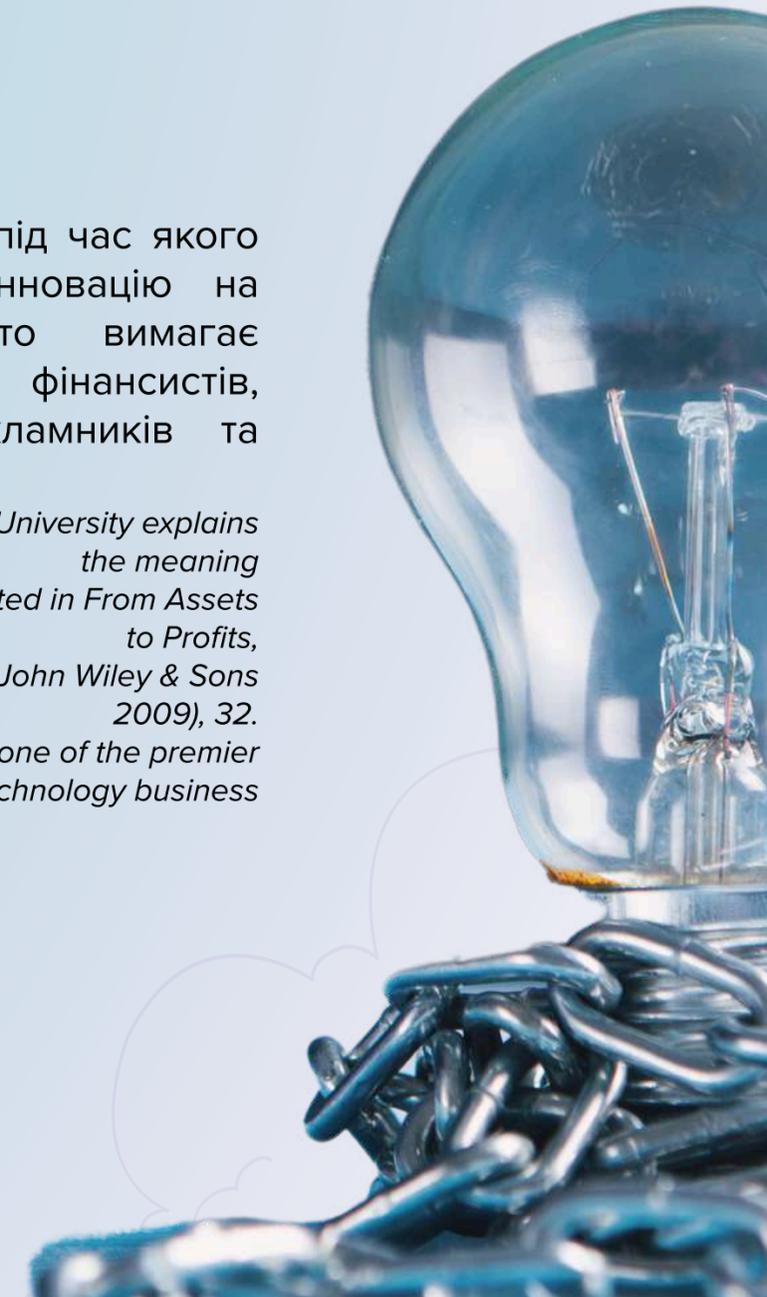
використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві

Управління портфелем ІР та монетизація

Комерціалізація — це процес, під час якого організація виводить свою інновацію на ринок. Комерціалізація часто вимагає координації дій винахідників, фінансистів, працівників, керівництва, рекламників та маркетологів.

Professor Scott Kieff of George Washington University explains the meaning of commercialization. This work has been cited in From Assets to Profits, Ed. Bruce Berman, (Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons 2009), 32.

5 The Sussex Innovation Centre (SInC) is one of the premier technology business



Виявлення охороноспроможних об'єктів технологій

1

Проведення технологічного аудиту для визначення об'єктів, які можуть охоронятись.

2

Використання патентних баз даних (Google Patents, Espacenet, WIPO PatentScope) для визначення рівня техніки та виявлення аналогів.

3

Попередній аналіз патентоздатності виявлених об'єктів технології – перевірка новизни, промислової придатності та винахідницького рівня.

4

Оцінка та оптимізація бюджетів патентування

Об'єкти права ІР

твори літератури, науки,
мистецтва
комп'ютерні програми
бази даних
виконання
фонограми
відеограми
програми організацій
мовлення
прес-публікації

автоматична охорона без
обов'язкової реєстрації

винаходи
корисні моделі
промислові зразки
торговельні марки
комерційні найменування
географічні зазначення

наукові відкриття
сорти рослин
породи тварин
комерційні таємниці
раціоналізаторські пропозиції
компонування напівпровідникових
виробів

Наявність зв'язків із софтом та технічною складовою:

спосіб - технічний результат

Винахід/корисна модель

У сфері ІТ

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**



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

Об'єкт винаходу:

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

Об'єктом корисної моделі:

може бути пристрій або процес (спосіб).

Що це:

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

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 належність 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

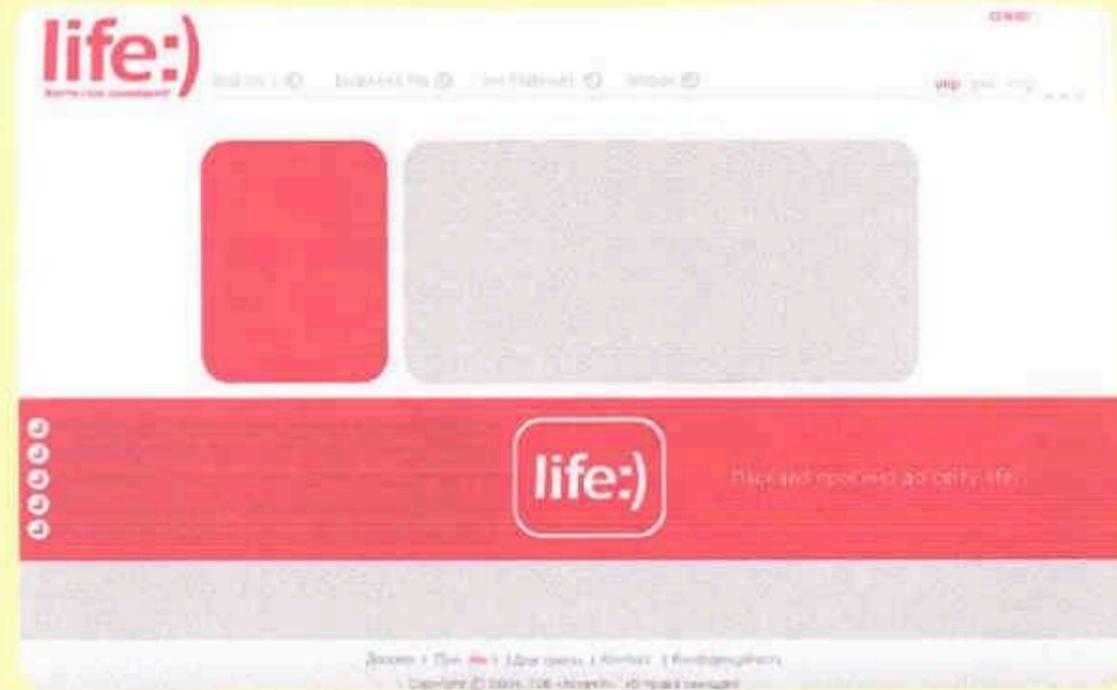
Строк правової охорони незареєстрованого промислового зразка становить 3 роки від дати його доведення до загального відома на території України.



долучайся
та
переконайся!



Почати



Права на зроблені за допомогою комп'ютера графічні символи, екранні дисплеї, графічні інтерфейси (GUI) 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).



Портфель ІР

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

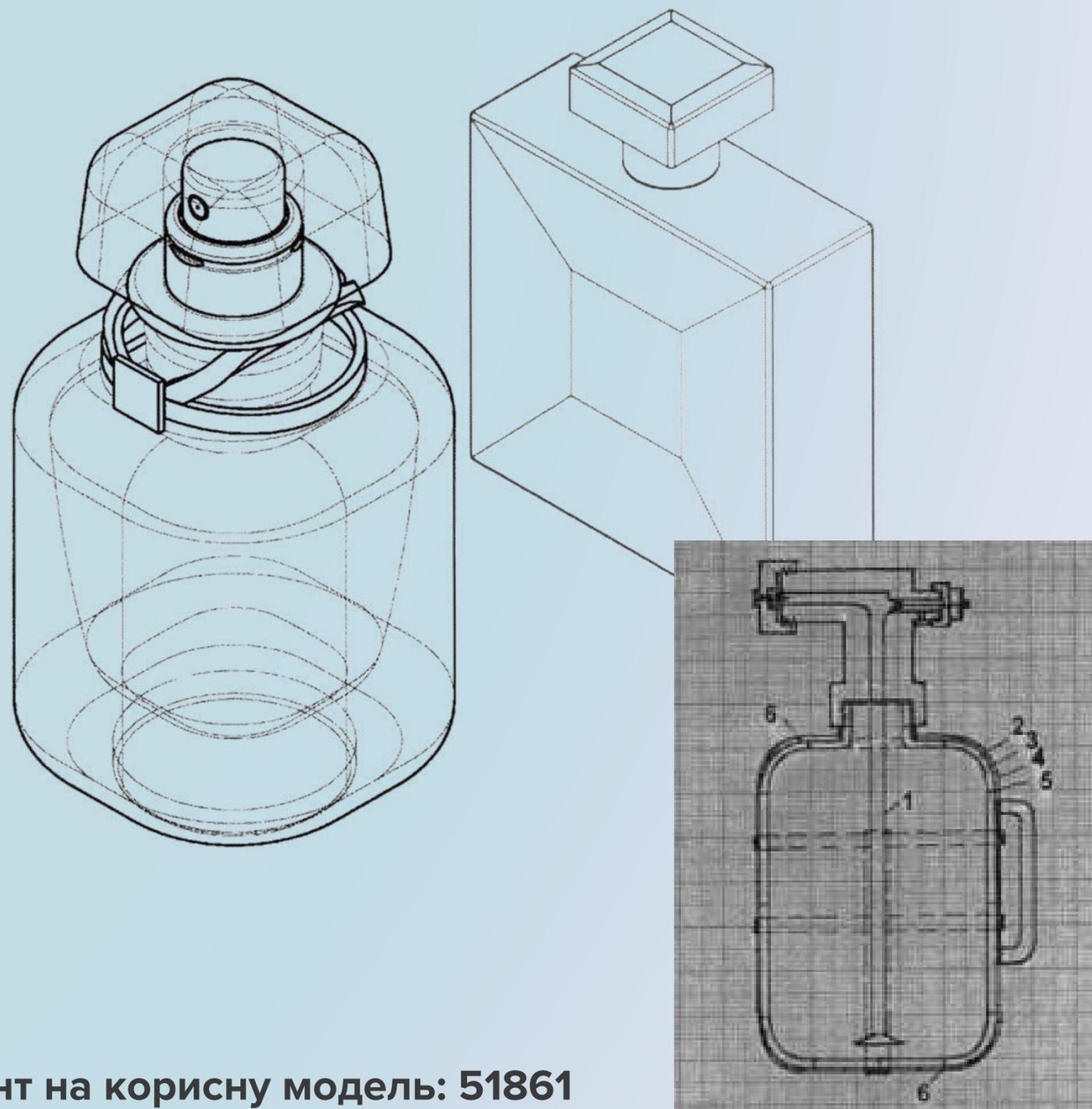
Корисна модель:

Вдосконалений механізм розпилення.

3

Промисловий зразок:

Унікальна форма флакона.



Патент на корисну модель: 51861

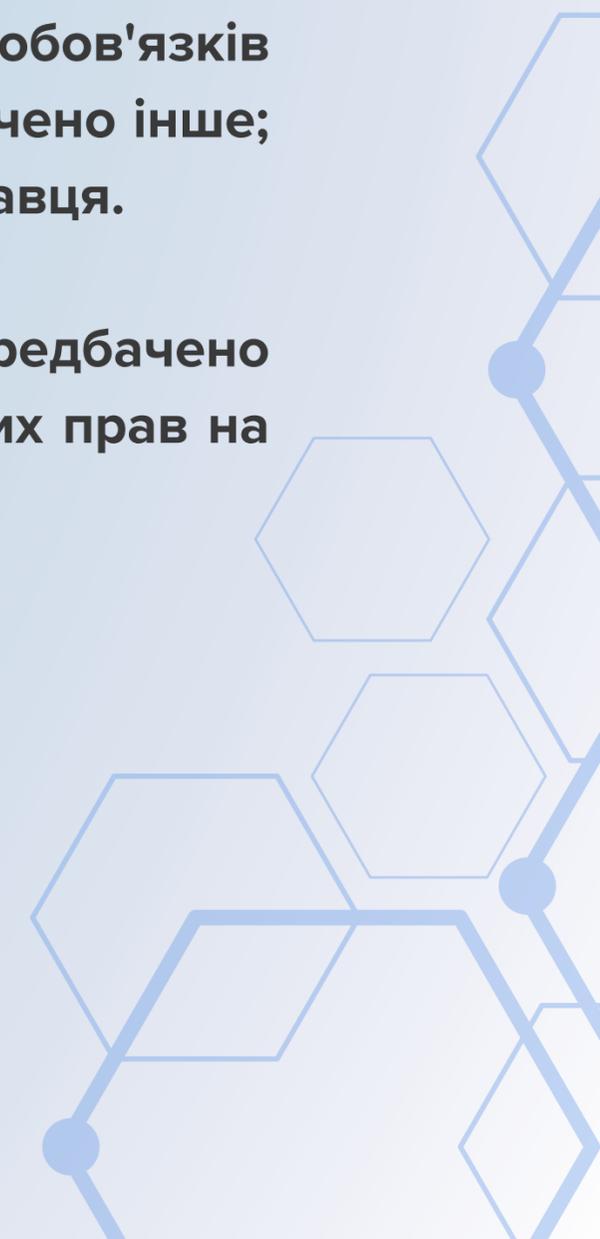
Службовий винахід (корисна модель)

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

Електронне подання заявок

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) Индекс(и) МПК
Индекси МПК наводяться в форматі: розділ+клас+підклас+пропуск+група(без передніх нулів; максимум 4 цифри)+"/" + підгрупа(мінімум дві цифри; максимум шість цифр).
Индекси 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 нижчевказані 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

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.

МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА
ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)
вул. Дмитра Голубенка, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 209-27-06
E-mail: office@ipiro.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 посилаєтесь 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.

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 УКРНОІВІ 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

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 загальноживаними 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

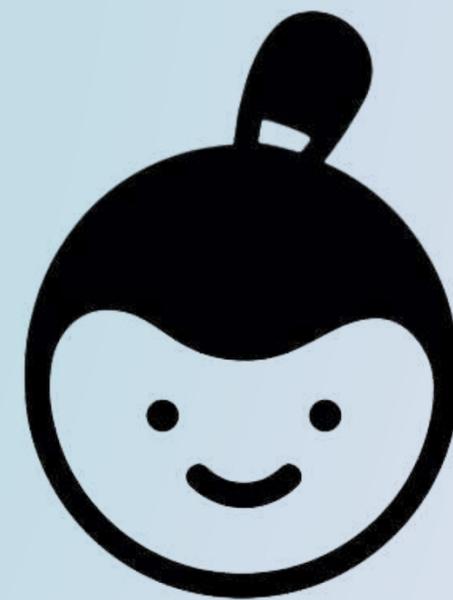
4

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

5

суперечать нормам моралі

**Мезинський мед
домашній**

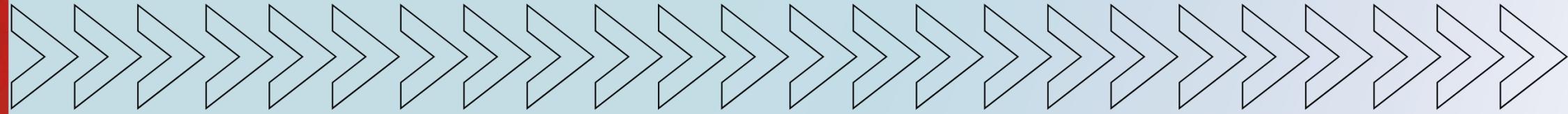


ЯПОШКА

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.



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.



Реєстрація торговельної марки.

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).

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

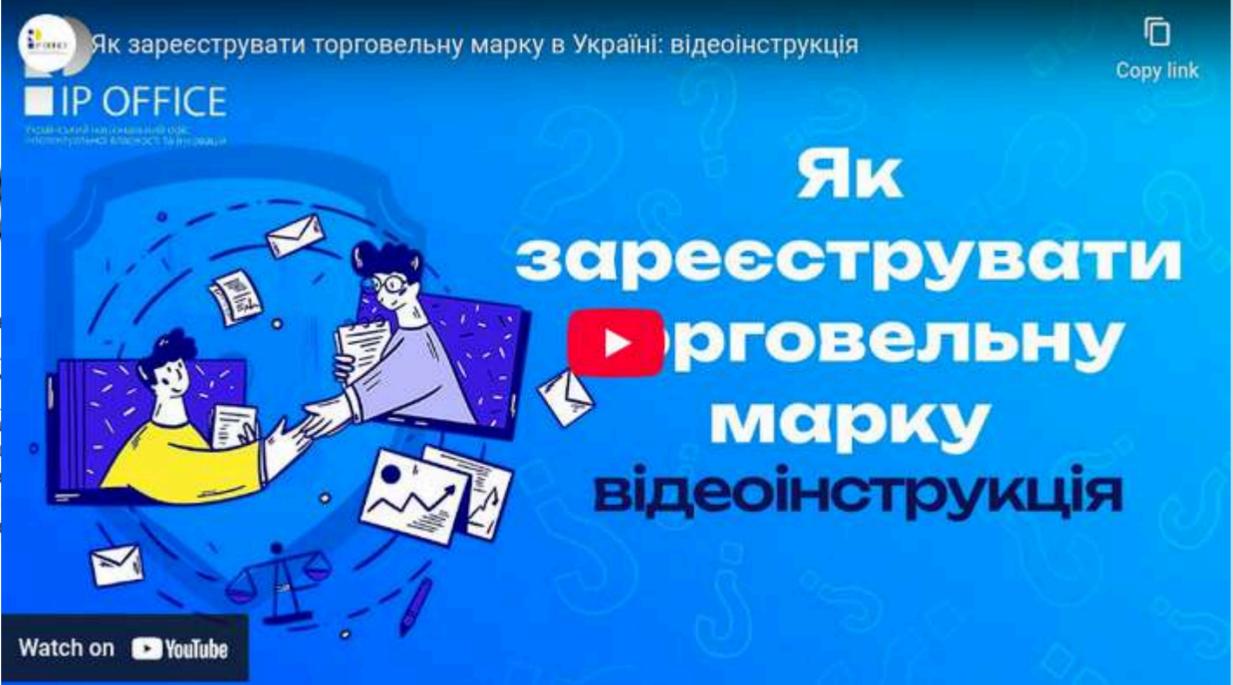
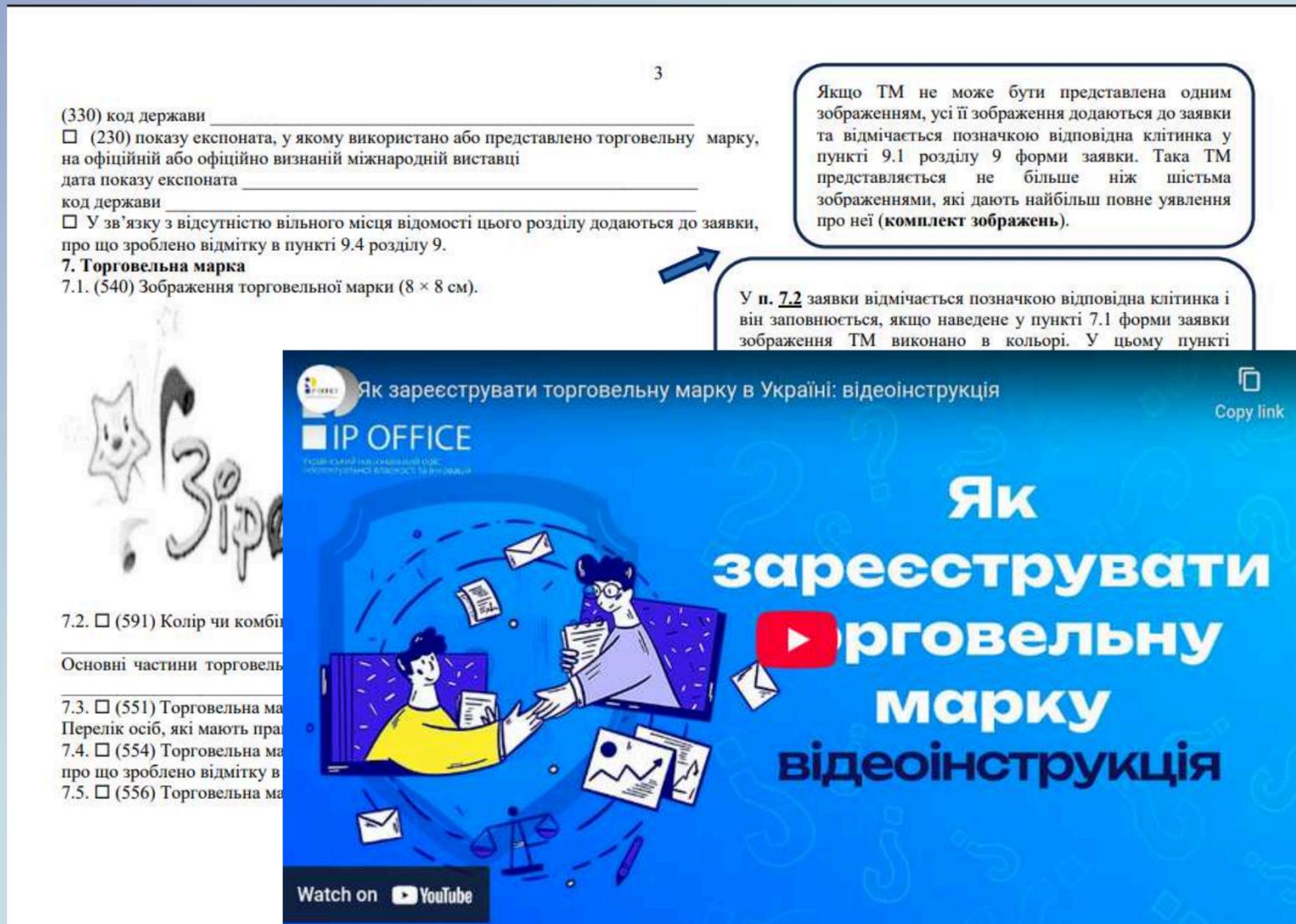
7.2. (591) Колір чи комбінація кольорів

Основні частини торговельної марки

7.3. (551) Торговельна марка, що складається з фігурних елементів
Перелік осіб, які мають права на торговельну марку

7.4. (554) Торговельна марка, що складається з літер, цифр, знаків, символів, звуків, запахів, смаку, кольору, текстури, форми, запаху, звуку, світла, теплоти, електричного, магнітного, радіоелектричного, ультразвукового, інфрачервоного, ультрафіолетового, рентгеновського проміння, інших фізичних характеристик, або комбінації цих характеристик

7.5. (556) Торговельна марка, що складається з фізичних характеристик, крім тих, що наведені в пункті 7.4



Як зареєструвати торговельну марку в Україні: відеоінструкція

IP OFFICE

Уповноважений орган державної влади України з питань інтелектуальної власності та інновацій

Як зареєструвати торговельну марку

відеоінструкція

Watch on YouTube

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).

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.

BENTLEY
THE BRAND



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.



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.



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.



A stylized 3D logo for the .ua domain. The letters 'ua' are rendered in a bold, sans-serif font. The top half of the letters is blue, and the bottom half is yellow, mimicking the Ukrainian national flag. A small yellow square is positioned to the left of the 'u', representing the dot in the domain extension.

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. dolce

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 проєкту.

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)

Best Sellers	
Fiction	Non-Fiction
1. The Hobbit	1. The 48 Laws of Power
2. The Lord of the Rings	2. The Art of War
3. The Silmarillion	3. The 7 Habits of Highly Effective People
4. The Return of the King	4. The 7 Wonders of the World
5. The Two Towers	5. The 7 Wonders of the World
6. The Fellowship of the Ring	6. The 7 Wonders of the World
7. The Rings of Power	7. The 7 Wonders of the World
8. The Rings of Power	8. The 7 Wonders of the World
9. The Rings of Power	9. The 7 Wonders of the World
10. The Rings of Power	10. The 7 Wonders of the World
11. The Rings of Power	11. The 7 Wonders of the World
12. The Rings of Power	12. The 7 Wonders of the World
13. The Rings of Power	13. The 7 Wonders of the World
14. The Rings of Power	14. The 7 Wonders of the World
15. The Rings of Power	15. The 7 Wonders of the World

**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.

UBER VS WAYMO

2018 року Uber та Waymo врегулювали свою суперечку щодо комерційної таємниці, погодившись не використовувати технології Waymo та виплатити 0,34% акцій компанії, що становить приблизно 245 мільйонів доларів.

Справа розпочалася на початку 2017 року, коли Waymo звинуватила Uber у використанні щонайменше однієї з їхніх комерційних таємниць у своїх безпілотних автомобілях після того, як Uber придбав стартап, яким керував колишній інженер Waymo.

Uber спростував, що конструкції його датчиків для безпілотних автомобілів були унікальними, а дії Левандовські не пов'язані з його роботою в Uber.

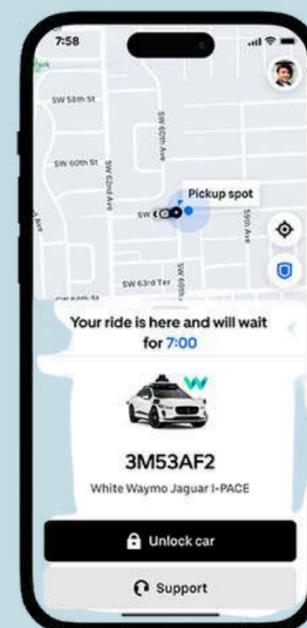
Тим часом, у ході судового розгляду також було висвітлено листування всередині Alphabet, яке свідчило про те, що компанія стурбована втратою лідерства у сфері безпілотних автомобілів, оскільки вона втрачає таланти та стикається з новою конкуренцією. Юридична команда Uber намагалася представити позов Waymo проти неї як акт помсти.

Зрештою, угода дає обом сторонам трохи того, чого вони хотіли, хоча ні Waymo, ні Uber, ймовірно, повністю не задоволені.

2025 У США Uber та Waymo запустили сервіс безпілотних поїздок в Остіні, штат Техас, у рамках багаторічного партнерства.



Uber



Працівник уклав угоду про неконкуренцію та непереманювання (NCA) з власниками компанії як фізичними особами, а не з юридичною особою-роботодавцем. В договорі була передбачена компенсація (бонус) для цього «працівника» в розмірі близько 16000 євро за таке обмеження. З часом відкрив бізнес в цій же сфері, але не оптовий, а роздрібний і забрав до себе кілька колег з попередньої роботи (однак формально це відбулось після спливу строку заборони).

Рішення суду:

Суд підтвердив, що така угода не суперечить законодавству України й відповідає принципу свободи договору.

Сам факт, що виплата бонусу здійснюється власниками як фізичними особами, а не компанією, дозволяє відокремити угоду від трудових відносин.

В угоді не міститься прямого обов'язку утримуватися від конкурентних дій - працівник лише втрачає право на "бонус", якщо такий обов'язок порушено. Однак прямої конкуренції не було (бо це ж роздрібна торгівля, а не опт).

Крім того, угода не порушує конституційного права працівника на працю, бо не накладає заборону, а лише визначає наслідки (відсутність винагороди) у разі порушення.

У підсумку, суд визнав таку угоду чинною та законною і стягнув з фізичних осіб (власників компанії-роботодавця) на користь працівника бонус, який передбачав договір.

До 2022 року більшість судів системно відхиляли позови щодо застосування положень про неконкуренцію та непереманювання саме через відсутність належного законодавчого врегулювання. За останні роки ситуація в плані законодавства мало змінилася, окрім ухвалення Закону про Дія.City, де ввели поняття NCA (в IT-сфері). Водночас ставлення суддів дещо змінилося, хоча практика залишається неоднорідною.

Вибір території патентування

1

Національне патентування – підготовка патентної заявки та подача в країні, де знаходиться підприємство.

2

Європейське патентування (ЕРО) – подача заявки для отримання патентів в 39 країнах-учасницях Європейської патентної конвенції.

3

Міжнародне патентування (РСТ) – подання однієї заявки для отримання права на подачу протягом 29-30 місяців заявок у понад 150 країнах.

Підготовка та подання заявки та підтримання чинності



АВТОРСЬКЕ ПРАВО



ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ

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

Урок: Ігнорування питань ІВ може знищити проєкт

Стратегія Tesla показує: IP-стратегія стартапу не має бути всеохопною, але вона має бути точною, динамічною та адаптованою до бізнес-моделі

1. Фокус на «інтерфейсах» між in-house і аутсорсингом

Tesla спочатку не інвестувала в розробку батарей (через переповнене патентне поле), а натомість зосередила патентування на батарейних модулях — точках стику з компонентами Panasonic.

Це дозволило забезпечити контроль над критичними частинами продукту без витрат на розробку базових технологій.

3. Орієнтація на формування де-факто стандартів

Замість участі у стандартизаційних альянсах, Tesla публікує специфікації та креслення власних зарядних конекторів, формуючи відкриту інфраструктуру з метою її масового прийняття (NACS).

5. Захист через “не-позовну” стратегію

Публічна заява Tesla “All Our Patents Are Belong To You” фактично — захисний механізм проти потенційних позовів з боку конкурентів, із можливістю «оборонного припинення» (defensive termination) у разі порушення.

2. Стратегія “відкритих” та “закритих” патентів

Частину патентів Tesla зробила “pledged patents” — відкритими для використання за умови «добросовісності» користувача (open innovation / захист від позовів).

Інші залишились закритими, формуючи захисне IP-кільце (closed zone).

Такий підхід комбінує стимулювання екосистеми та захист конкурентних переваг.

4. Зміна пріоритетів на пізнішому етапі

Із 2016 року Tesla починає розробляти батареї самостійно (dry electrode) — перехід від аутсорсингу до власного R&D у стратегічно важливих сферах.

У сфері сонячної енергетики, яка стала комодифікованою, зосереджується на дизайні, аби створити додану вартість без технічних проривів.



Стратегія інтелектуальної власності, необхідна для стартапів, від приєднання до нової бізнес-екосистеми до зростання як великих компаній: тематичне дослідження Tesla



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 інтелектуальної 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.

ПРО SME FUND

SME fund - грантова програма, ініціатива Європейської комісії, що реалізується Відомством з інтелектуальної власності Європейського Союзу (**EUIPO**), спрямована на підтримку малих і середніх підприємств у отриманні правової охорони на об'єкти права інтелектуальної власності.

Для малих і середніх підприємств (**МСП**) на національному та регіональному рівнях впроваджуються **механізми часткового відшкодування витрат за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.**



[SME Fund 2025](#)



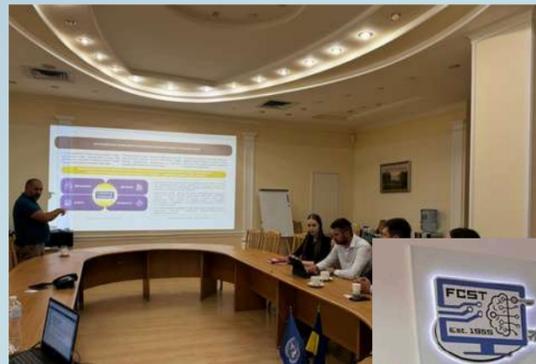
[Log in SME Fund](#)



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

