

ПІДТРИМКА НАУКОВИХ РОЗРОБОК ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЇХ НА ЖИТТЄЗДАТНИЙ БІЗНЕС З ДОПОМОГОЮ ЕФЕКТИВНОЇ ІР СТРАТЕГІЇ

Юліана Зух-Кіпріянова

провідний професіонал з інтелектуальної власності
відділу розвитку мережі TISC UKRHOIBI



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

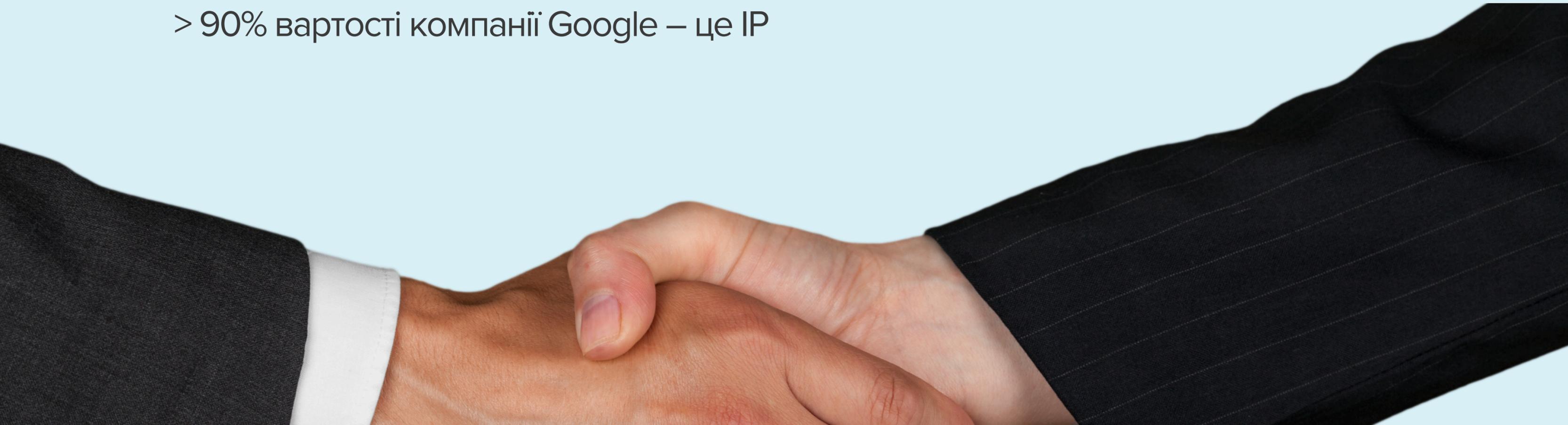


Інтелектуальна власність

ІР у США — це 38% ВВП

60% вартості будь-якого iPhone — це ІР

> 90% вартості компанії Google — це ІР





ІР-Стратегія бізнесу/стартапу – 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**

Визначення
ключових сфер
діяльності та
потреб

1

Виявлення
охороноспроможних
об'єктів технологій

2

Визначення
виду охорони

3

Проведення
переговорів з
ключовим персоналом
зادля збереження
секретності.
Підписання договорів

4

Вибір території
патентування

5

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

6

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.

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

Визначення виду охорони

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

Винахід (корисна модель):

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



Корисна модель (простими словами) на відміну від винаходу – швидший і дешевший варіант патентування технологічного рішення тільки для певних видів об'єктів технологій (охороняється до 10 років).

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.



Торговельна маркка

МОРШИНСЬКА

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





Портфель ІР

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

та свідоцтво на ТМ

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

**Проведення переговорів з ключовим персоналом.
Підписання договорів.**

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.



**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. (NDA).

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.

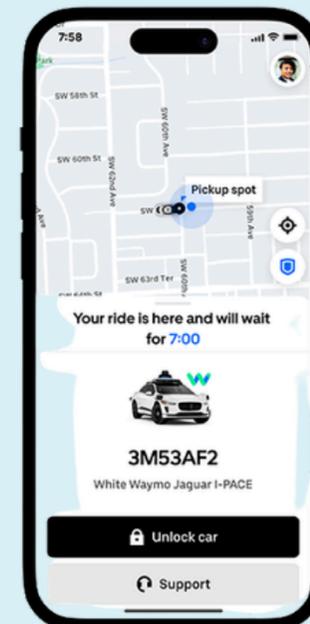
Тим часом, у ході судового розгляду також було висвітлено листування всередині Alphabet, яке свідчило про те, що компанія стурбована втратою лідерства у сфері безпілотних автомобілів, оскільки вона втрачає таланти та стикається з новою конкуренцією. Юридична команда Uber намагалася представити позов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

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)

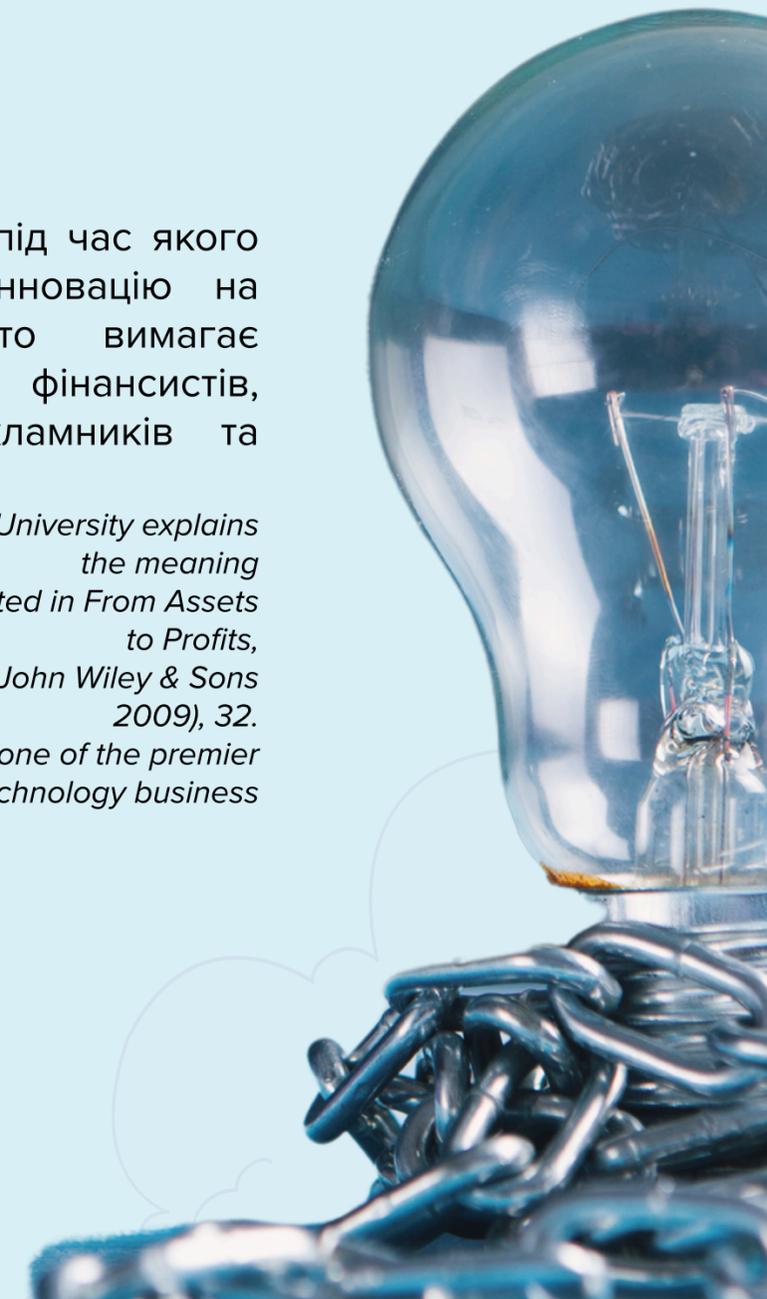
використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві

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



З моменту свого заснування MIT заохочував дослідників до співпраці між різними катедрами, галузями та інституційними рамками для вирішення проблем. Це призвело до тисяч плідних партнерств з промисловістю та іншими провідними дослідницькими установами

Компанії співпрацюють з викладачами та студентами в рамках загальноінститутських програм, таких як Програма промислового зв'язку з корпоративних відносин MIT (найбільш інклюзивний та безперервний канал зв'язку між корпораціями та MIT) та Біржа стартапів MIT (яка сприяє співпраці та партнерству між стартапами, пов'язаними з MIT, та промисловістю), а також у багатьох інших колабораціях.

Дослідження, що фінансувалися безпосередньо промисловістю, склали 175 мільйонів доларів від понад 300 компаній у 2024 фінансовому році, або близько 20% від загальних витрат на дослідження MIT. За даними Національного наукового фонду, MIT постійно посідає перше або друге місце за обсягом витрат на дослідження та розробки, що фінансуються промисловістю, серед університетів та коледжів без медичного факультету.

39,3 мільйона доларів	Загальний отриманий дохід від ліцензування
679	Розкриття винаходів (включаючи 156 з лабораторії Лінкольна)
608	Нові патенти США подані
323	Видані патенти США
112	Укладені ліцензійні угоди
24	Компанії, створені з використанням інтелектуальної власності MIT



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».



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](#)



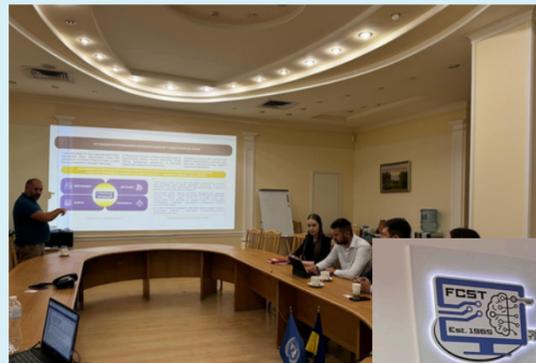
[Log in SME Fund](#)



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