

# Вибір напрямків стратегії захисту інтелектуальної власності

*Іванна Набіус* – консультант IMP<sup>3</sup>rove,  
експерт EEN Ukraine Consortium,  
директор **ТОВ «Нова Інтернаціональна  
Корпорація»**



Важливим елементом захисту прав роботодавця є також документальна формалізація та деталізація завдань, які ставляться перед працівником і результатом виконання яких є створення об'єкти інтелектуальної власності. Такі завдання мають бути оформлені письмово, під розпис доведені до виконавця, містити орієнтовні технічні характеристики об'єкта, який має бути створений та зберігатись у справах роботодавця.

Наступним елементом, вже не цивільно-правовим, а адміністративно-господарським є **створення технічних умов**, які мають **запобігати порушенню прав на винаходи**, і особливо, на перспективні розробки. Це полягає у забезпеченні доступу окремих працівників лише до тих матеріалів, які їм необхідні для роботи, забезпечення дотримання режимів зберігання документації, здійснення заходів кібербезпеки та інше. Зазначені заходи запроваджуються розпорядчими актами підприємства та необхідними технічними засобами.

І, звичайно, важливим аспектом для забезпечення майбутнього захисту, є своєчасне надання правової охорони об'єктам інтелектуальної власності. Як вже зазначалось, права на винахід та ТМ виникають лише з факту їх державної реєстрації. Власне, навіть найцінніша розробка, поки вона не об'єктована, як об'єкт інтелектуальної власності («комерційна таємниця» до дати державної реєстрації, та «винахід» - після державної реєстрації) є лише інформацією, яка в законодавчому порядку не захищена в якості об'єкта інтелектуальної власності.





Що стосується новостворених підприємств, особливо тих, які створюються «навколо» об'єкта інтелектуальної власності, то належне правове **оформлення відносин між всіма учасниками** розробки та впровадження нового продукту є не просто важливою, а життєво необхідною умовою роботи такого підприємства у майбутньому.



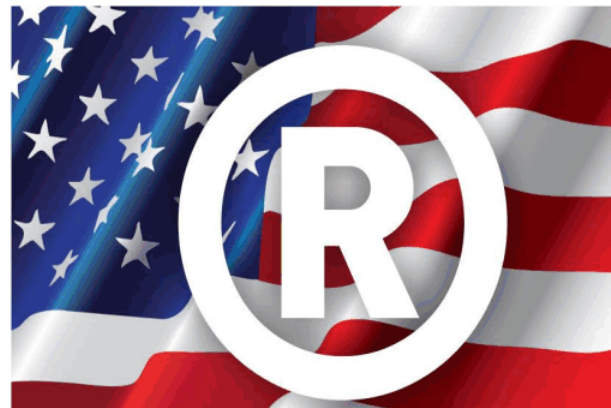
Зазвичай, перші конфлікти щодо винаходів виникають саме між колишніми членами команди. Договори про створення об'єкту ІВ на замовлення, договори між співавторами та трудові відносини повинні чітко регламентувати які саме **права, на які саме об'єкти та кому** передаються чи будуть належати в майбутньому.



Що стосується зовнішньої стратегії захисту прав, то одним з перших елементів стратегії є вибір території, на якій необхідно забезпечити майбутній захист прав на винаходи чи торговельні марки.

Першочерговою юрисдикцією повинна стати та країна, яка становить собою найбільш бажаний ринок збуту товарів та/чи послуг.

На практиці найбільш популярними юрисдикціями для захисту інтелектуальної власності є США та ЄС як ринки збуту та Китай як територія виробництва продукту. Наразі міжнародні системи реєстрації винаходів (РСТ), торговельних марок (Мадридська угода) та процедури реєстрації «Європейської ТМ» дозволяють забезпечити поширення захисту на необхідні юрисдикції.



Також необхідно враховувати, ситуацію, щоб з особи, яка захищає свої права, не стати особою, від якої будуть захищатись.

Є обов'язкове правило, про яке необхідно пам'ятати при реєстрації винаходів та ТМ – **ніхто і ніколи не зможе гарантувати отримання патенту чи свідоцтва на території певних країн.** Кожна заявка на видачу патенту чи свідоцтва на ТМ, у тому чи іншому вигляді, проходить окрему процедуру експертизи перед реєстрацією. І результат такої експертизи може бути негативним, при чому на один і той самий об'єкт в одній країні може бути виданий патент чи свідоцтво, а іншій країні може бути відмовлено у реєстрації. Враховуючи таке, важливим елементом стратегії, перед поданням заявок на реєстрацію винаходів чи ТМ, є **перевірка відповідності такого об'єкту умовам надання правової охорони (інформаційний патентний пошук).** Проведення патентного пошуку допоможе зрозуміти ризики при реєстрації, та у разі коли винахід не має новизни – уникнути зайвих фінансових та часових витрат на патентування в різних країнах.



Наступні важливі елементи стратегії захисту є:

✓ **Налагодження процесу виявлення порушень прав.**

Підприємство має забезпечити моніторинг товарного ринку, на яких використовується товар, в якому втілено його винахід та маркетингового (рекламного) ринку, на якому можливе використання торговельної марки ідентичної або схожої до ступеню змішання з ТМ власника прав.



✓ **Конкретна робота з контрагентами підприємства.**

Вчасно і якісно складений договір (особливо з агентами, дилерами, ретейлерами, користувачами прав за договорами комерційної концесії, особами, яким доручено виробництво продукції, що містить предмет винаходу) здатний унеможливити подальше порушення прав та/або забезпечити у випадку порушення ефективний їх захист.

Побудова стратегії захисту при конкретному порушенні, залежить від багатьох критеріїв, у тому числі від виду об'єкта права інтелектуальної власності, цілей, яких правовласник бажає досягти та обставин, за яких вчинено правопорушення. Відповідно до цього, обирають і інструментарій захисту. Згідно вітчизняного законодавства, за порушення прав інтелектуальної власності може наставати кримінальна, адміністративна або цивільна відповідальність. Відповідно до статті 177 Кримінального кодексу України, за певних умов, є кримінально караним порушення прав на винахід, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.

Стаття 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, як незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (в т.ч. винаходу та торговельної марки), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом. Цивільно-правовий захист здійснюється у судовому, позовному порядку, відповідно до якого, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності.



Захист може здійснюватися у двох формах:

- *юрисдикційна*
- *неюрисдикційна*

*Неюрисдикційна* форма передбачає здійснення захисту порушених прав самостійно власником прав, без залучення державних або інших компетентних органів.

Переважною формою неюрисдикційного захисту є самозахист, що проявляється в активних чи пасивних діях особи, спрямованих на запобігання чи припинення порушення власного суб'єктивного права. Такими діями може бути спрямування листа порушнику про припинення порушення прав, виставлення претензії, медіація, переговори та інше.

*Юрисдикційна* форма захисту прав передбачає звернення особи, пава якої порушені до компетентних державних органів, які уповноважені вжити необхідних заходів для відновлення порушеного права і припинення правопорушення.



Тобто, у кожному з таких випадків, вибір стратегії захисту буде залежати від мети, яку ставить перед собою особа, права якої порушено (стягнення збитків, припинення митного оформлення контрафактного вантажу, притягнення порушника до кримінальної відповідальності, тощо), бажаного впливу на ринок товару та/чи послуг, матеріальних та часових ресурсів, які доцільно витратити на такий захист.

Стратегії захисту прав інтелектуальної власності є досить специфічними, можуть варіюватись, залежно від багатьох факторів та конкретних умов ведення бізнесу, та потребують індивідуального підходу до їх розробки та впровадження. Саме тому, якщо ви бажаєте уникнути непередбачених ситуацій, важких та вартісних судових процесів з захисту ваших прав та винаходи та ТМ, та ефективно комерціалізувати вже створені об'єкти, варто скористатись усіма можливостями, які надає для цього чинне законодавство, з метою чого ми рекомендуємо звернутись до фахівців у сфері інтелектуальної власності, одним з яких, до речі, є і **«Нова інтернаціональна корпорація»**.





***Нова Інтернаціональна Корпорація***

**Лектор  
Іванна Набіус**

+38 067 466 47 79  
nabius@nova.org.ua  
<http://nova.org.ua/>



В діяльності підприємства, пов'язаній з об'єктами інтелектуальної власності (ІВ), може використовуватись різнопланові стратегії, пов'язані з диференційованими процесами набуття, використання, охорони, захисту, розпорядження правами інтелектуальної власності.

*Об'єктами інтелектуальної власності* можуть бути:

- винахід
- корисна модель
- промисловий зразок
- торговельна марка
- реєстрація комп'ютерних програм і баз даних
- авторські права
- реєстрація штрих кодів
- державна реєстрація та патентування сортів рослин



# Дякую за увагу!



Веб-сайт EEN-Ukraine  
<http://www.iop.kiev.ua/~een/index.html>



Портал EEN EU  
<https://een.ec.europa.eu/>



Youtube канал  
<https://www.youtube.com/channel/UCXB6FrH5uElf7l1rg41qExA>



FB сторінка  
<https://www.facebook.com/EEN.Ukraine/>

[een.ec.europa.eu](https://een.ec.europa.eu)



Кожний з напрямків цих стратегій є досить індивідуальним, і загалом усі вони охоплюються стратегією управління інтелектуальною власністю підприємства, яка має бути узагальнюючим документом, що передбачає бачення менеджментом підприємства політики з реалізації завдання отримання максимального економічного ефекту від набуття, використання, розпоряджання правами ІВ.



Сьогодні ми обговоримо лише один з елементів загальної стратегії управління ІВ, а саме **захисту прав ІВ**, і лише для певних об'єктів – **винаходів та торговельних марок**.



Необхідно розуміти, що **«захист» прав**, - це вже кінцевий, фінальний етап роботи з ОІВ, який відбувається після того, як інтелектуальною працею авторів був створений ОІВ, особа набула прав на **Винахід** чи **ТМ**, тобто здійснила усі передбачені законодавством заходи щодо державної реєстрації прав (як ми знаємо, права на Винаходи та ТМ виникають лише з факту їх державної реєстрації), і є реакцією власника винаходу чи ТМ на порушення його прав, шляхом застосування певних заходів впливу на порушника з метою відновлення прав та отримання компенсацій за завдану шкоду.



Сам терміни **«стратегія захисту»** може розумітись у вузькому та у широкому сенсі. У широкому – це певне бачення комплексу заходів, які здійснює підприємство в ринкових умовах з метою запобігання, виявлення, припинення порушень його прав та притягнення порушників до відповідальності, та у вузькому – як алгоритм дій підприємства у випадку виявлення конкретного порушення.

Побудова **стратегії**, як середньо та довготермінове планування процесів з захисту прав має відбуватись у двох напрямках:

- заходах, спрямованих на захист від зовнішніх загроз (*зовнішня стратегія*)
- захист від загроз, що виникають в середині підприємства (*внутрішня стратегія*).



Основним аспектом, який визначає **внутрішню стратегію захисту** прав підприємства, є усвідомлення того факту, що згідно законодавства, здорового глузду, і, власне, філософії інтелектуальної власності, первинним суб'єктом прав на ОІВ є завжди фізична особа, людина, творець такого об'єкту.

Наразі (хоча, зараз і дискутується питання, щодо ролі штучного інтелекту в створенні ОІВ) саме творчою працею людини створюється об'єкт інтелектуальної власності.

Відповідно, внутрішня стратегія має ґрунтуватись на забезпеченні *превентивного договірної врегулювання відносин* між особами, які створюють об'єкти і підприємством. Враховуючи сутність правовідносин, що виникають в процесі такого врегулювання, основним (але не єдиним) засобом регулювання є цивільно-правові, зокрема договірні, правовідносини.

З технічної точки зору, це полягає в укладенні з особою, до функціональних завдань якої входить створення об'єктів інтелектуальної власності у процесі виконання її посадових обов'язків, договору про розподіл прав інтелектуальної власності.

На етапі, коли об'єкт ще не створений, такий договір, зазвичай, укласти набагато простіше, ніж потім, після його створення.

Договір може бути окремим документом, або частиною загального трудового договору (контракту). Але обов'язково має бути укладений к письмовій формі, містити умови про належність майнових прав на об'єкти ІВ, створений у порядку виконання працівником своїх службових обов'язків, порядок, розмір, терміни виплати творцю авторської винагороди, права на покращені (похідні) об'єкти, дії творця та роботодавця при створенні об'єкта та інші аспекти взаємовідносин сторін.



Що стосується Торговельних марок, то пильну увагу необхідно привернути упорядкуванню відносин з автором (авторами) графічного зображення ТМ. Особливо це важливо, коли дизайн торговельної марки розроблявся підрядником, дизайнерською організацією чи групою. 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 авторських прав інтелектуальної власності** на таке зображення.

Бажано, здійснювати державну реєстрацію договору про передання таких прав. Обов'язково необхідно звернути увагу, що підрядна організація має володіти такими правами, тобто, автори-фізичні особи мають передати за договорами такі права підряднику, після чого підрядник – передає такі права замовникові. Підрядник має гарантувати наявність та чинність прав і брати на себе майнову відповідальність за позови від авторів, які можуть виникнути в майбутньому.



Важливим питанням, пов'язаним з реєстрацією ТМ є також і можливість реєстрації доменного імені верхнього рівня з зони **.UA**. Така реєстрація **можлива лише після отримання Свідоцтва на ТМ** та здатна індивідуалізувати ваш бренд та забезпечити додатковий захист від порушень в мережі Інтернет.

Власне, правильне юридичне оформлення та реєстрація прав на винаходи та торговельні марки зобов'язує вже державу працювати на вас та гарантувати непорушність вашої інтелектуальної власності від незаконних дій третіх осіб.



Наступним суттєвим регулюванням відносин між автором та роботодавцем є *укладення договору про конфіденційність інформації*, яка стала відома працівнику у зв'язку з виконанням ним своїх службових обов'язків.



Нерідко трапляються випадки, коли працівник або продає інформацію, яка йому стала відома в процесі роботи реалізує її третім особам, або отримавши знання, досвід, напрацювання в процесі роботи, йде до конкурентів, забираючи з собою усю інформацію, яку здобув на кошти попереднього роботодавця.

Щоб запобігти таким діям, з працівником має укладатись договір про конфіденційність, яким має бути чинним увесь період роботи працівника на роботодавця, та певний час (найчастіше – 5 років) після звільнення. В договорі мають бути зафіксовані зобов'язання дотримуватись конфіденційності, та суттєві штрафні санкції, за порушення конфіденційності.

