

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙ, ЗОКРЕМА В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Хмара Ольга

професіонал з інтелектуальної власності
відділу розвитку інноваційної екосистеми
Департаменту розвитку інновацій IP офісу





ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

нематеріальний актив

результат інтелектуальної
(творчої) діяльності людини

must have
для вашого бізнесу



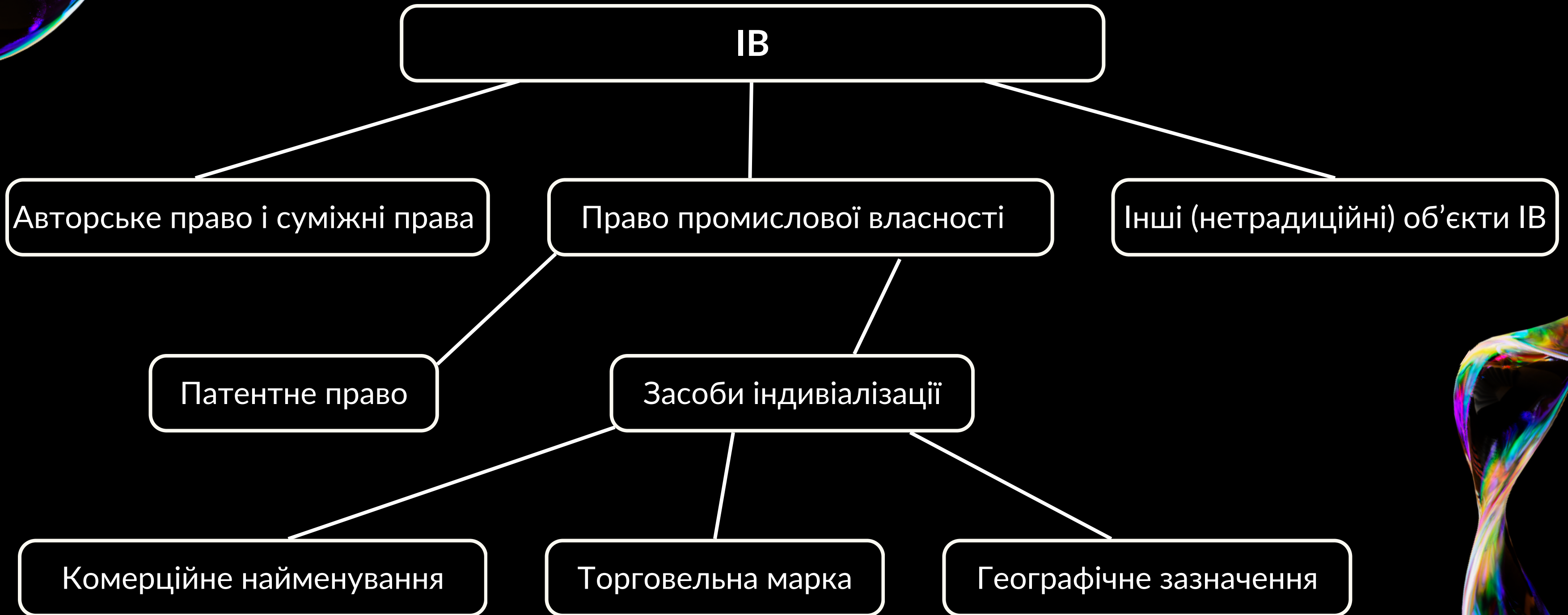
ІР СТРАТЕГІЯ

ІР стратегія - це план дій, спрямований на виявлення, охорону, захист, та комерціалізацію об'єктів права інтелектуальної власності, з метою:

- ✓ досягти бажаних результатів за рахунок обрання форми використання створеного інноваційного продукту, вибору сфери його застосування і захоплення певної частки ринку
- ✓ поліпшити фінансовий складник у результаті розроблення та використання об'єктів інтелектуальної власності
- ✓ підвищити конкурентоспроможність компанії, використовуючи нові технології у виробництві продукції і послуг



СИСТЕМА ІВ





ВИНАХІД

Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології

Об'єктом винаходу, правова охорона якому надається може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб)

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є:

- новим
- має винахідницький рівень
- є промислово придатним

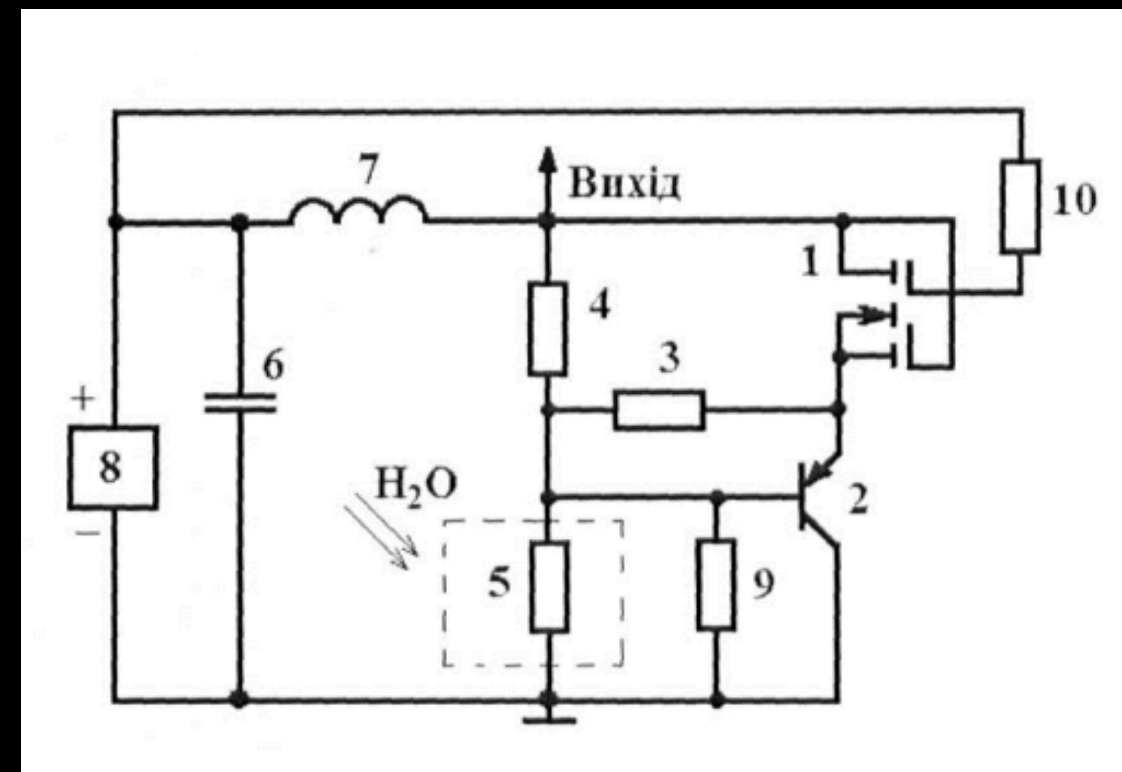
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід – **20 років** від дати подання заявки

Охоронний документ – патент

ПРИКЛАД:

Патент № 129485

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ



КОРИСНА МОДЕЛЬ

Об'єктом корисної моделі може бути: пристрій, процес (спосіб)

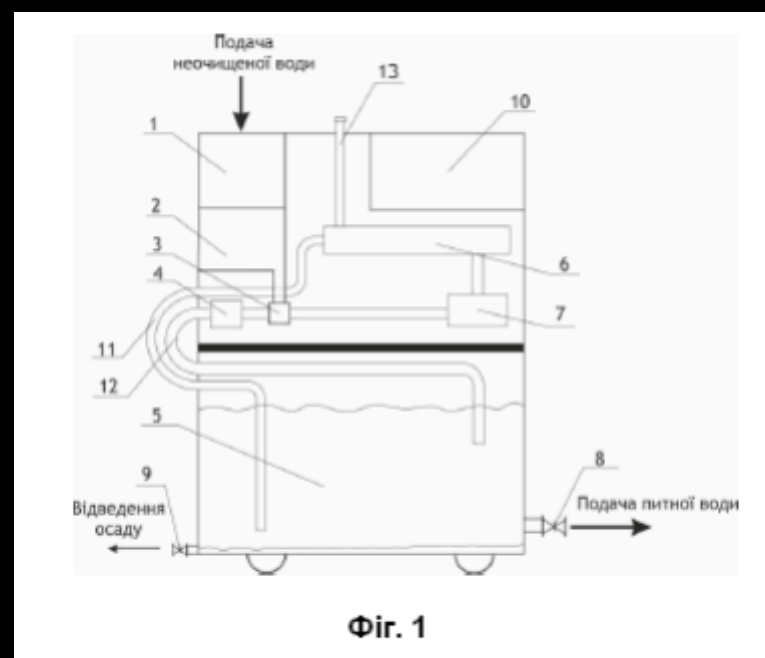
Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є:

- новою
- промислово придатною

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель становить **10 років** від дати подання заявки

Охоронний документ – патент



ПРИКЛАД

Патент №158928

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА
ПІДГОТОВКИ ВОДИ ДЛЯ ВЖИВАННЯ

ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Промисловий зразок – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання

Об'єктом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає критеріям охороноздатності

Промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо:

- є новим
- має індивідуальний характер

Промисловий зразок може одержати правову охорону як:

- зареєстрований промисловий зразок
- незареєстрований промисловий зразок, якщо його доведено до загального відома

Строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить **5 років** від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п'ятирічних строків, за умови сплати збору

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



ПРИКЛАД

Свідоцтво № 46753
ПЛЯШКА З КРИШКОЮ

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА

Торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб

Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Охоронний документ – свідоцтво

Строк дії свідоцтва становить **10 років** від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору

Об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень:

- ✓ словесні
- ✓ зображувальні
- ✓ тривимірні
- ✓ комбіновані
- ✓ звукові
- ✓ колір або комбінація кольорів без окреслення контурами
- ✓ позиційні
- ✓ орнаментні
- ✓ рухові
- ✓ голографічні
- ✓ мультимедійні позначення

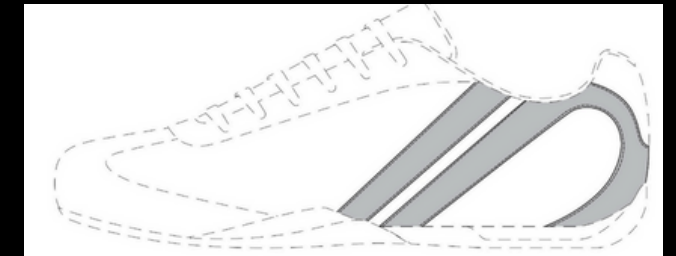


APPLE

Словесна ТМ

Apple Watch

Комбінована ТМ



Позиційна ТМ



Зображувальна ТМ



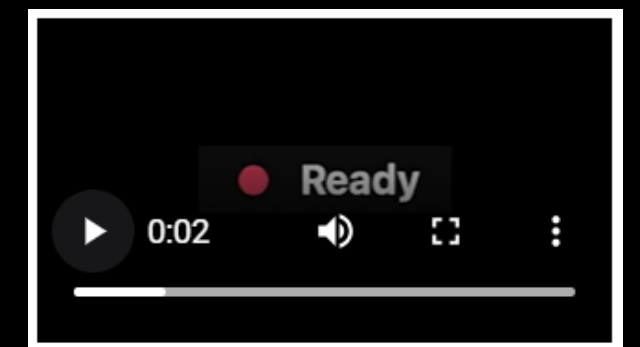
Орнаментна ТМ



Звукові ТМ



Об'ємна ТМ



Рухова ТМ

ДОБРЕ ВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Добре відомі торговельні марки - це марки, які за рішенням спеціального державного органу чи суду визнані відомими в Україні

Охорона надається без обов'язкової реєстрації у силу факту відомості

Переваги:

- розповсюджується як на споріднені товари і послуги, так і не споріднені з тими, для яких торговельну марку визнано добре відомою в Україні
- отримує охорону не з дати винесення рішення, а з тієї дати, на яку заявник запитує правову охорону
- не встановлений строк дії
- підвищує його вартість як нематеріального активу та є показником високого рівня відомості суспільства
- власник вправі вимагати заборони використання позначення, складова частина якого відтворює добре відомий знак



ROZETKA

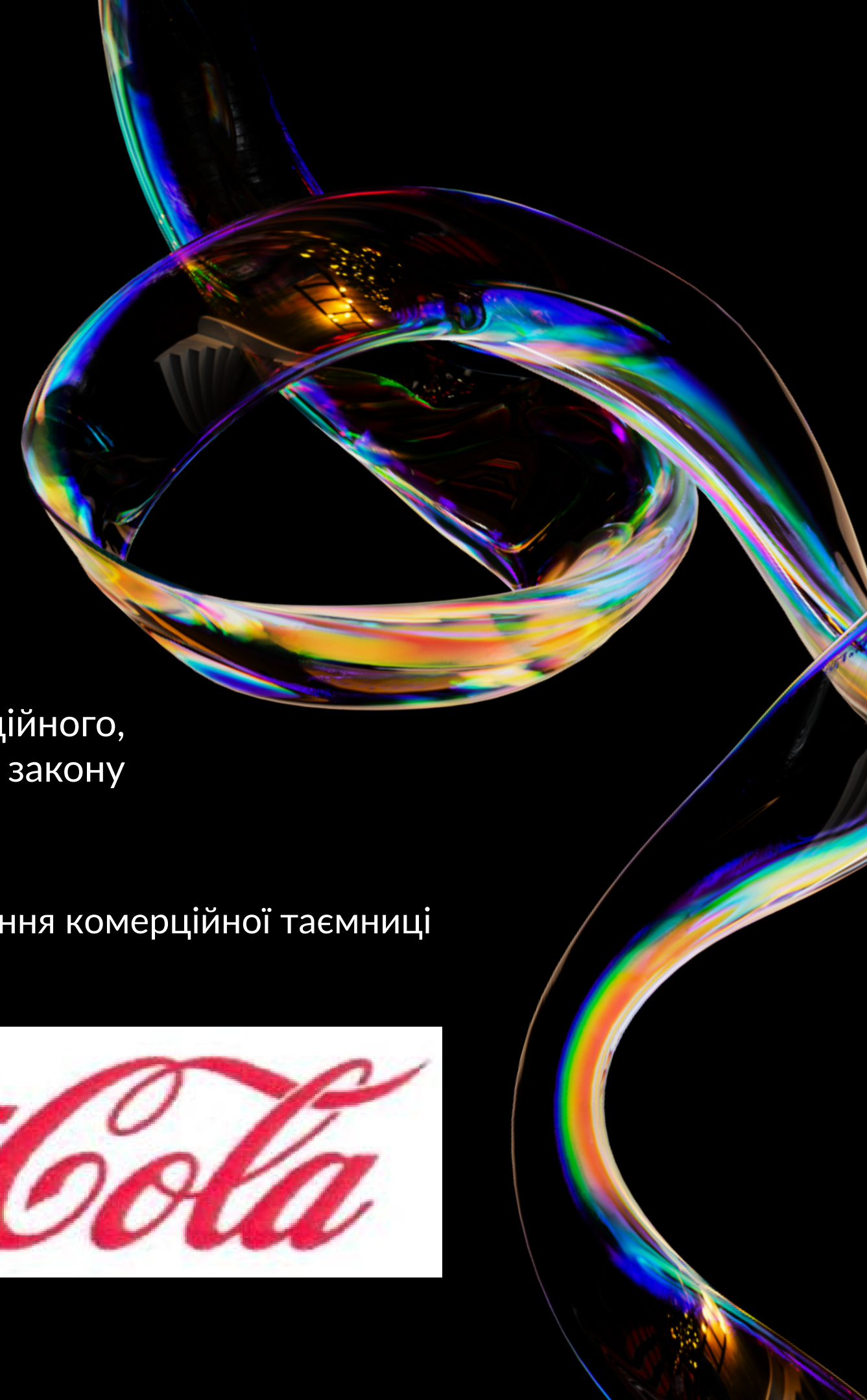
КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

Комерційною таємницею є інформація, яка 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

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці

Право інтелектуальної власності на таємницю є чинним протягом всього періоду існування комерційної таємниці

Комерційна таємниця не підлягає державній реєстрації як деякі інші об'єкти інтелектуальної власності. Проте, власник інформації, яку він хоче захистити в якості комерційної таємниці, повинен здійснити певні заходи для дотримання визначених законом критеріїв та отримання правової охорони





Недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності перешкоджає:

- ✓ отримувати достатню економічну вигоду від результатів своєї творчої діяльності, яка б належним чином компенсувала витрати та забезпечила винагороду
- ✓ високотехнологічному експорту та прямим іноземним інвестиціям

Захист прав ІВ

Юрисдикційна форма

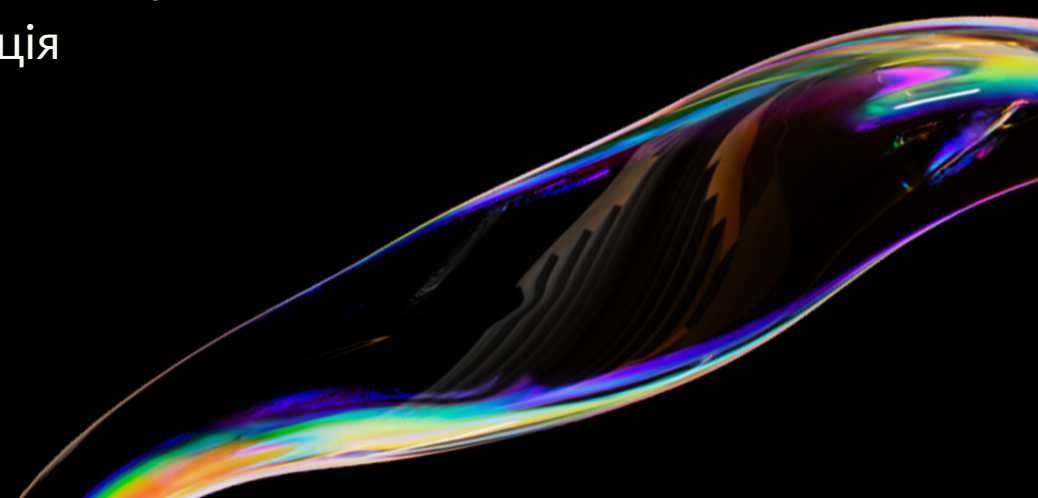
Судовий (загальний)

- Господарські суди
- Суди загальної юрисдикції
- Адміністративні суди
- Вищий суд з питань ІВ

Адміністративний (спеціальний)

- Органи АМКУ
- Апеляційна палата
- Органи поліції
- Митна служба

Неюрисдикційна форма

- Знаки охорони ІВ
 - Технічні способи захисту
 - Претензійна робота
 - Медіація
- 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОІВ

Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності – діяльність, спрямована на перетворення об'єктів права інтелектуальної власності, створених у процесі наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, у продукти чи послуги для їх реалізації на ринку з метою одержання прибутку, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на їх використання іншими суб'єктами господарювання за договором, використання іншими фізичними чи юридичними особами.

Способи:

- використання у власному виробництві
- передача прав на ОІВ
- надання права на використання ОІВ
- внесення майнових прав ІВ до статутного капіталу
- комерційна концесія
- інші

ВИКОРИСТАННЯ У ВЛАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Використання інтелектуального капіталу у діяльності компанії може примножити доходи такої компанії через продаж продуктів, які були виготовлені, відповідно, за допомогою об'єктів інтелектуальної власності.



Переваги:

- можлива монополізація ринку: завдяки використанню конкретного об'єкта інтелектуальної власності компанія може бути єдиним (або одним з небагатьох) суб'єктів, що реалізує продукцію, створену на основі цієї унікальної технології чи рішення;
- одержання прибутку та реінвестування в інновації: прибуток від успішної комерціалізації може бути реінвестований у подальші дослідження та розробки, створення нових об'єктів інтелектуальної власності, що формує безперервний цикл інновацій та зростання.

Джерело: <https://fainemisto.tv/news/69644-shhe-odyn-industrialnyj-park>

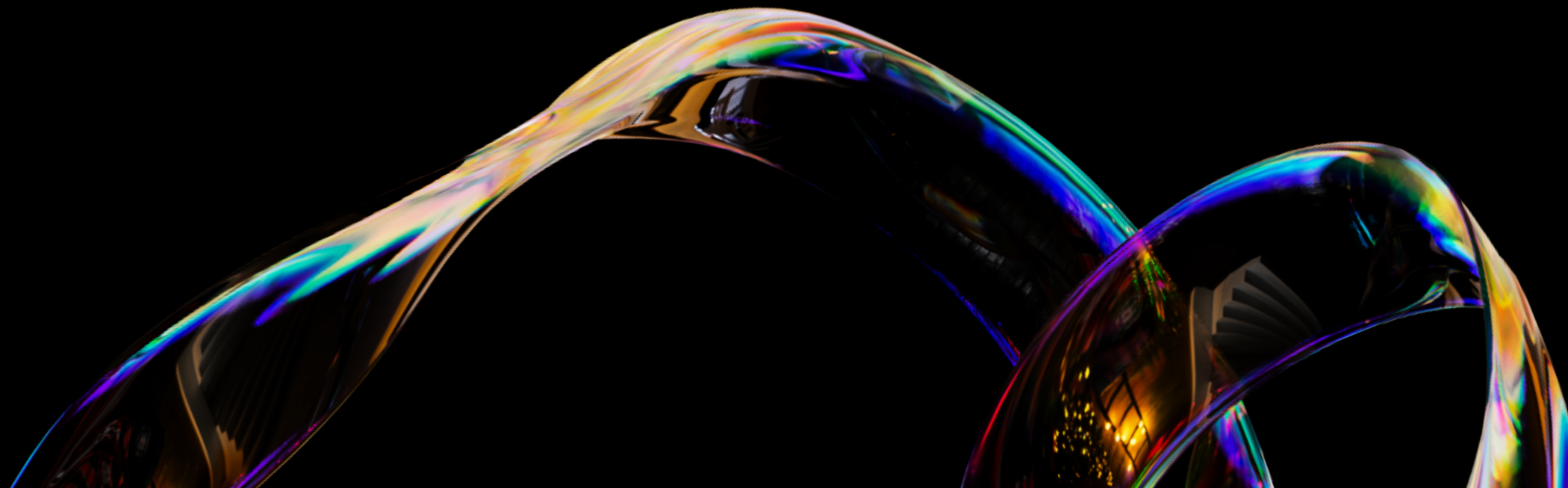
ВИКОРИСТАННЯ У ВЛАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ



Джерело: <https://investory.news>

Недоліки:

- непередбачуваність успіху продукту: найбільший ризик полягає в тому, що ніхто не може передбачити наперед, наскільки успішним буде той чи інший продукт на ринку. Навіть найбільш інноваційні та технологічно досконалі рішення можуть не знайти свого споживача.
- ці фінансові ризики підкреслюють важливість ретельного дослідження ринку, валідації ідеї (зокрема, через MVP), ефективної стратегії виходу на ринок та гнучкості у прийнятті рішень.



ВИКОРИСТАННЯ У ВЛАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Дизайн iPhone, технології Multi-Touch, операційна система iOS: компанія використовує цю ІВ виключно у власному виробництві для створення своїх продуктів. Це дозволяє зберігати унікальність, високу якість та конкурентну перевагу на ринку смартфонів та інших гаджетів, отримуючи мільярдні прибутки без ліцензування цих ключових технологій конкурентам.



Google не продає і не ліцензує свій основний пошуковий алгоритм (PageRank та його наступники) або технології штучного інтелекту, що лежать в основі багатьох їхніх продуктів (наприклад, Google Assistant, Google Maps).

Компанія десятиліттями зберігає формулу в таємниці, самостійно виробляючи концентрат і продаючи його по всьому світу. Це забезпечує унікальність продукту та колосальні прибутки без ризику розкриття.



ПЕРЕДАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

За договором про передання майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що є суб'єктом майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Предметом договору про передання майнових прав не можуть бути об'єкти і майнові права, яких не існувало на момент укладання договору.

Переваги:

- швидке отримання фінансових ресурсів
- уникнення всіх ризиків та витрат
- можливість сфокусуватися на основній діяльності

Недоліки:

- втрата майбутнього потенціалу прибутку
- втрата контролю над подальшим використанням
- можливість недооцінки вартості при продажу



ПЕРЕДАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Facebook придбав компанію Oculus VR, яка володіла значною інтелектуальною власністю у сфері віртуальної реальності (патенти, технології, торговельні марки). Це був приклад відчуження прав на ІВ через купівлю компанії, яка володіла цією ІВ.



У 2012 році Kodak, перебуваючи у процесі банкрутства, продала близько 1100 своїх цифрових патентів консорціуму технологічних компаній (Apple, Google, Microsoft, Amazon та інші) за \$525 мільйонів.



У 2011 році телекомунікаційна компанія Nortel Networks продала свій величезний портфель патентів (близько 6000 патентів та патентних заявок, пов'язаних з бездротовими технологіями, Інтернетом тощо) консорціуму компаній, включаючи Apple, Microsoft, Sony, Ericsson, Research In Motion (виробник BlackBerry) та інші, за 4,5 мільярди доларів США.



НАДАННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ОІВ

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності визначеним способом (способами) протягом певного строку на певній території, а ліцензіат зобов'язується вносити плату за використання об'єкта, якщо інше не встановлено договором.

Переваги:

- зниження витрат та ризиків
- швидкий вихід на нові ринки
- отримання пасивного доходу

Недоліки:

- менший потенційний прибуток
- втрата контролю над якістю виробництва
- ризик створення конкурента



НАДАННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ОІВ

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Ліцензійний платіж — плата за надання прав на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що є предметом ліцензійного договору. До ліцензійних платежів належать:

- паушальний платіж
- роялті
- комбінований платіж

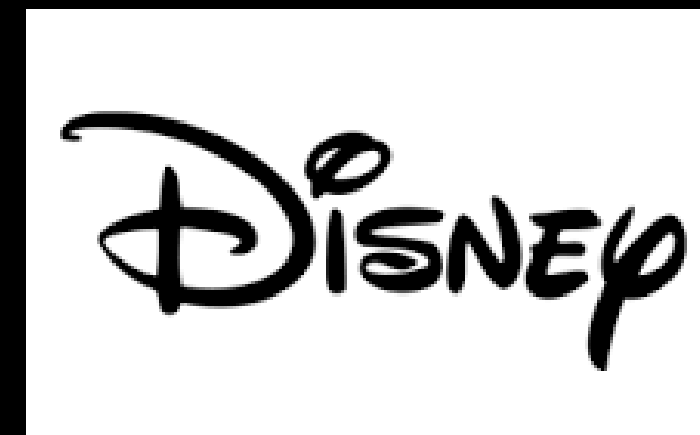
НАДАННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ОІВ

Bluetooth SIG (Special Interest Group) – це організація, яка розробляє та ліцензує стандарт бездротової технології Bluetooth. Члени SIG (тисячі компаній по всьому світу) платять ліцензійні платежі, щоб використовувати технологію Bluetooth у своїх пристроях (смартфонах, навушниках, комп'ютерах).



Основною моделлю є передплатна ліцензія (SaaS - Software as a Service) через Adobe Creative Cloud. Користувачі сплачують щомісячну або річну плату, що забезпечує постійний потік доходу.

Компанія Disney ліцензує свої торговельні марки, авторські права на персонажів (Міккі Маус, принцеси, герої Marvel) та сюжети тисячам виробників іграшок, одягу, шкільного приладдя, відеоігор, харчових продуктів по всьому світу. Завдяки ліцензуванню бренд Disney стає повсюдним, а компанія отримує мільярдні доходи від роялті, не виробляючи всю цю продукцію самостійно.



ВНЕСЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

Обмеження:

- право інтелектуальної власності на наукове відкриття (є особистим)
- право на комерційне найменування (відповідно до ч.2 ст. 490 ЦК передається іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною)

КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ (ФРАНЧАЙЗИНГ)

За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

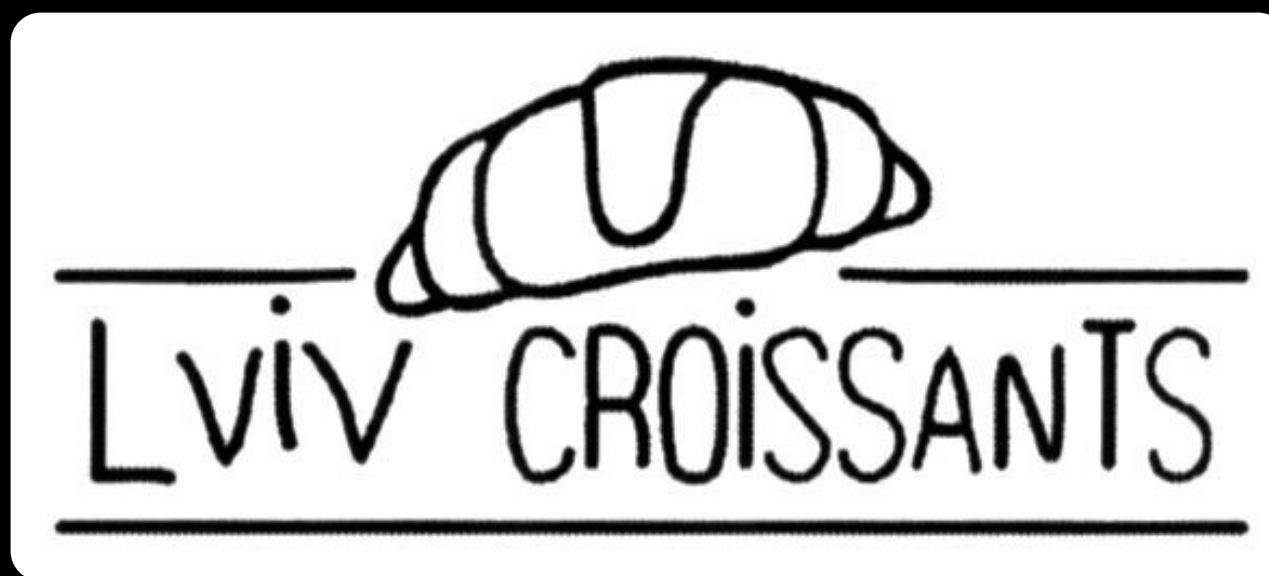
Предметом договору комерційної концесії є **право на використання** об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Переваги:

На підставі вчиненого правочину правоволоділець може передати ноу-хау, комерційну таємницю і, що важливо, свій досвід. Такий комплексний підхід до укладення договору комерційної концесії дозволяє використовувати не тільки бренд і продукт, а й перевірену бізнес-модель, операційні процеси, маркетингові стратегії та унікальні знання, накопичені правоволодільцем. Це значно знижує ризики для користувача та прискорює його вихід на ринок, забезпечуючи стандарти якості та ефективності, що є запорукою успішного розвитку мережі.



КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ (ФРАНЧАЙЗИНГ)



Lviv Croissants
свідоцтво України на торговельну марку № 208715

Українська мережа пекарень-кав'ярень, яка дуже успішно розвивається по всій Україні та за її межами саме за франчайзинговою моделлю. Це один з найяскравіших прикладів успішного національного франчайзингу.



(джерело: <https://novaposhta.ua/>)

Частина відділень ТОВ «Нова Пошта» є франчайзинговими. Це дозволило компанії надзвичайно швидко масштабуватися та покрити всю територію України.

СПІН-ОФФ КОМПАНІЇ

Термін «**спін-офф**» походить з англійської мови і буквально означає «відокремлення», «відгалуження». Зазвичай він використовується в корпоративному світі для позначення нових компаній, що відділилися від материнських корпорацій.

При виділенні частина існуючої компанії відокремлюється і продовжує існувати як незалежна організаційна одиниця. Ця відокремлена частина компанії отримує:

- власну юридичну форму
- власне фінансування
- власне керівництво

Виділення відбувається, коли компанія відокремлює частину свого бізнесу і продовжує працювати як незалежна одиниця. Таке рішення часто приймається для того, щоб створити більшу цінність, або зосередившись на основному бізнесі, або використовуючи новий ринковий потенціал. Виділення дозволяє компанії переорієнтуватися, працювати ефективніше та краще підготуватися до майбутніх викликів.

СПІН-ОФФ КОМПАНІЇ

PayPal відокремлений від eBay. Після придбання PayPal у 2002 році, eBay відокремила її як незалежну компанію у 2015 році. Цей крок дозволив PayPal зосередитися виключно на своєму платіжному бізнесі, що призвело до значного зростання та розширення за межі транзакцій eBay.



Відокремлення від нових компаній від General Electric, а саме GE HealthCare у 2023 році та GE Vernova у 2024 році. General Electric пройшов значну реструктуризацію, відокремивши свої бізнеси у сфері охорони здоров'я та енергетики, щоб стати трьома незалежними публічними компаніями. Це має на меті створити більш цілеспрямовані та гнучкі структури.



Ferrari відокремлена від Fiat Chrysler Automobiles. Виробник спортивних автомобілів був відокремлений від FCA у 2016 році. Це відокремлення дозволило Ferrari максимізувати цінність свого бренду та унікальну бізнес-модель, а FCA змогла зосередитися на виробництві автомобілів для масового ринку.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!



<https://nipo.gov.ua/>



office@nipo.gov.ua



+380 (44) 494-05-51
+380 (44) 494-05-50
+380 (44) 209-27-06



вул. Дмитра Годзенка, 1 , Kyiv, Ukraine

