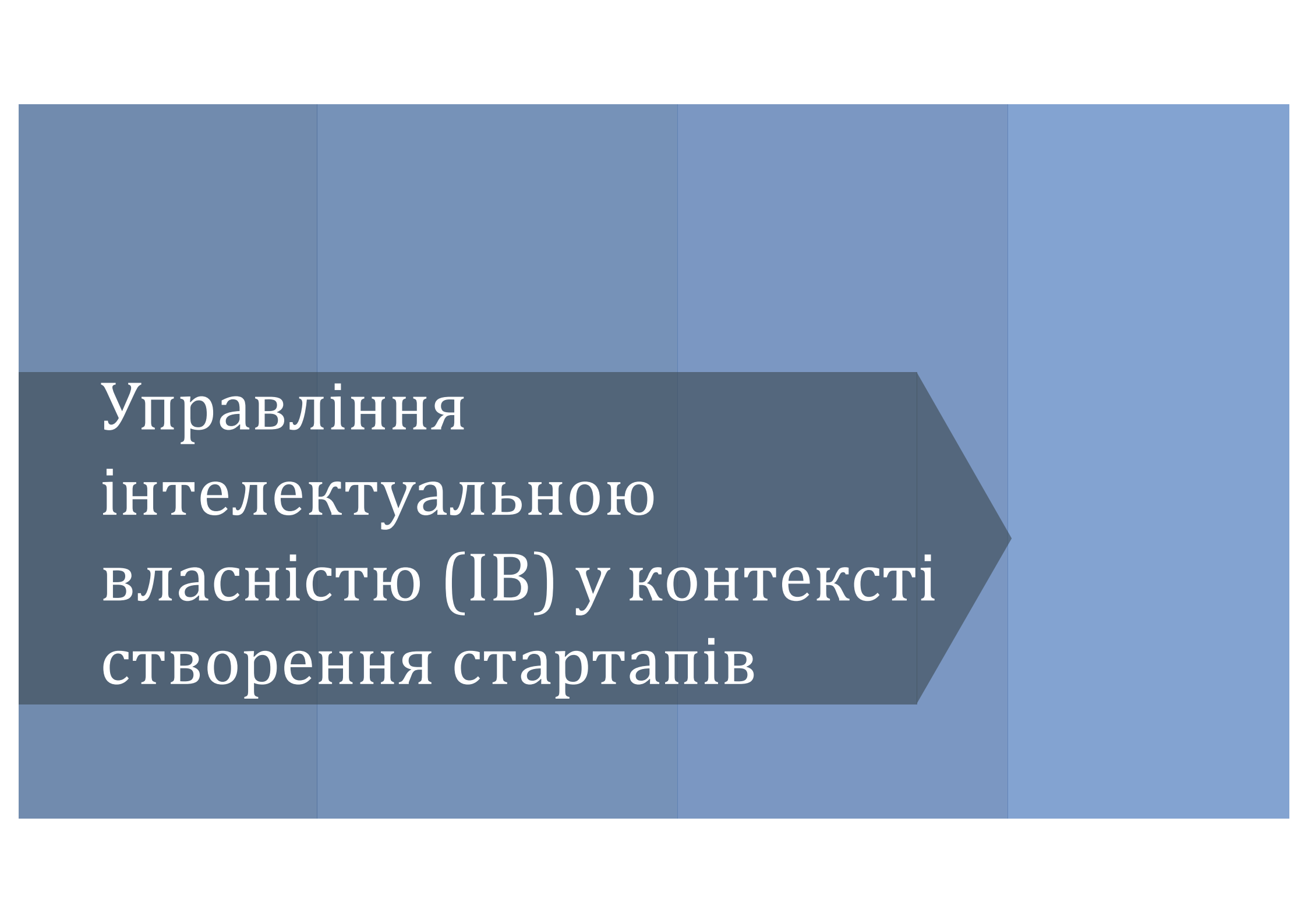




Управління інтелектуальною власністю (ІВ) у контексті створення стартапів

Даніїл Шматков – старший юрист практики інтелектуальної власності 4V Ukraine (Amazon SPN); кандидат наук, доцент, старший науковий співробітник НДІ Правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

Мої контакти:

d.shmatkov@gmail.com

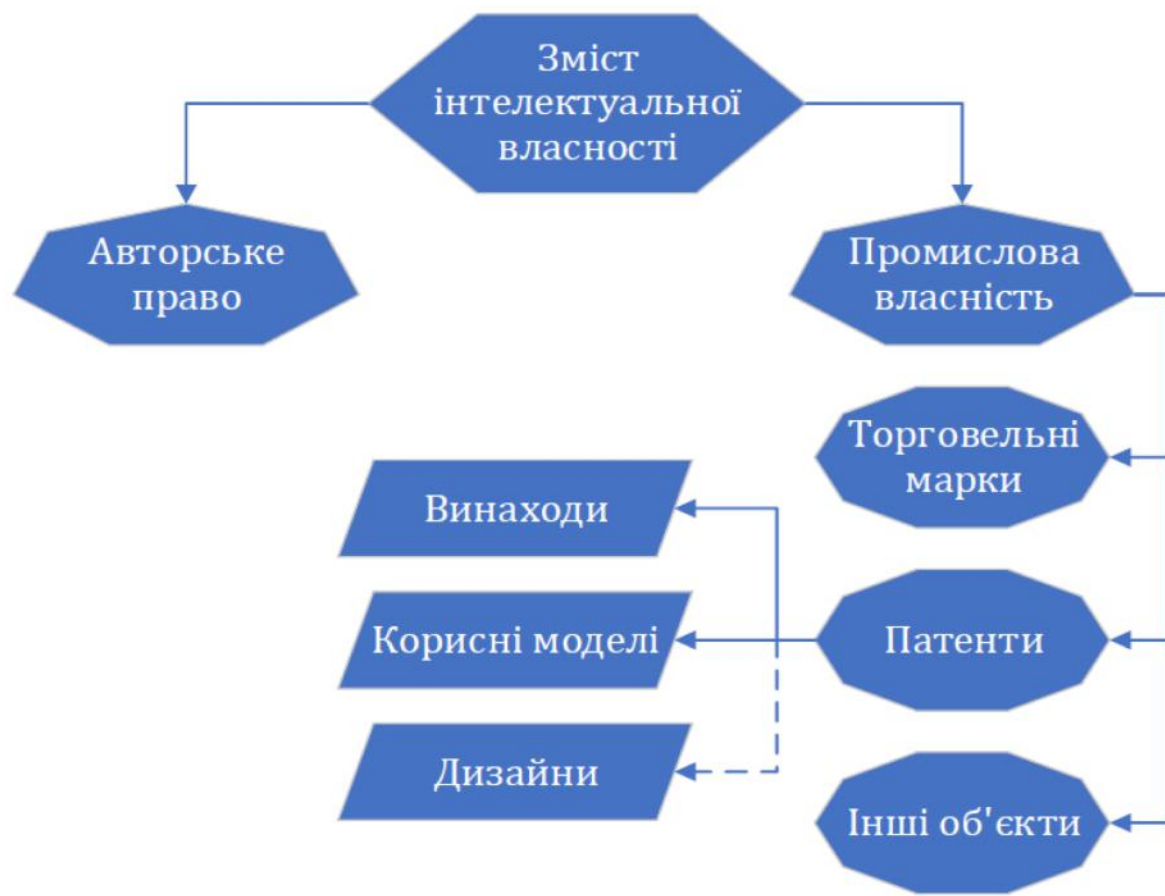
<https://www.facebook.com/Daniyil.Shmatkov>

[linkedin.com/in/daniyil-shmatkov-112170a5](https://www.linkedin.com/in/daniyil-shmatkov-112170a5)

Про що поговоримо

- ✓ Вступ до інтелектуальної власності (ІВ)
- ✓ Цілі та зміст стратегії управління ІВ
- ✓ SWOT аналіз
- ✓ Рівні управління ІВ
- ✓ Ліцензійні договори
- ✓ Авторське право на електронних платформах

Зміст ІВ



Доцільність інтелектуальної власності

- ✓ Не дати конкуренту отримати інтелектуальну власність раніше
- ✓ Вийти на нові ринки
- ✓ Зміцнити позиції на ринку, зайняти нішу
- ✓ Збільшити прибуток або окупність інвестицій, отримати додану вартість
- ✓ Отримати додатковий дохід від ліцензування
- ✓ Отримати доступ до технологій за рахунок перехресного ліцензування
- ✓ Підвищити здатність залучати інвестиції
- ✓ Захиститись від підробок, шахрайства та недобросовісних конкурентів
- ✓ Підвищити імідж серед клієнтів та партнерів
- ✓ Отримати додатковий захист та впевненість у надійності інструментів бізнесу
- ✓ Бути в курсі поточного розвитку галузі та отримати додаткову інформацію для складання бізнес-плану

Цілі стратегії управління ІВ

- ✓ Визначити активності, пов'язані з ІВ, що потребують уваги
- ✓ Підсилити захист ІВ компанії та надійність бізнес процесів
- ✓ Зв'язати бізнес процеси компанії з ІВ
- ✓ Мінімізувати витрати, пов'язані з порушенням прав ІВ третіх осіб
- ✓ Максимізувати вартість ІВ компанії та вартість бізнесу
- ✓ Оптимізувати витрати на управління ІВ

Можливі вхідні дані для розробки стратегії

- Вебсайти МСП
- Стратегія управління ІВ компанії
- Цілі компанії
- Цільові регіони здійснення комерційної діяльності
- Бібліографічний список наявної ІВ
- Перелік і опис актуальних продуктів/послуг
- Оперативні плани щодо реєстрації ІВ
- Перелік конкурентів / маркетингові дослідження

Зміст стратегії

1. SWOT аналіз відповідно до доцільності ІВ
2. Управління ризиками відповідно до SWOT аналізу
3. Рішення на рівнях управління ІВ
4. Дорожня карта управління

Приклад SWOT аналізу

Цілі	Сильні сторони	Слабкі сторони	Можливості	Ризики
Не дати конкуренту отримати ІВ раніше	• Наявне патентне портфоліо з дизайнів та корисних моделей • Зареєстровані основні ТМ	• Корисні моделі – слабкі патенти, представлені лише у невеликій кількості країн • Вузька географія реєстрації (Україна) • Назви основних продуктів не зареєстровані як ТМ • Наявна стратегія не містить графіку подання патентів	• Отримання патентів на винаходи в Україні та за межами • Реєстрація ТМ на основні продукти в Україні та за межами • Формування тактичних планів подання заявок із урахуванням активності конкурентів • Використання міжнародних процедур реєстрації (PCT, Madrid Protocol, Hague System) для розширення географії та підсилення прав пріоритетів • Реєстрація АП супровідні матеріали (мануали, креслення, описи на сайті, рекламні компанії тощо)	• Витрати на оформлення та підтримання прав стануть більшими • Зареєстровані патенти в Україні можуть не відповідати критеріям патентоздатності за кордоном (наприклад, середня ймовірність реєстрації патенту на винахід в США складає 55%) • Зареєстровані патенти та ТМ до 2022 року обмежують можливості їх розширення на інші країни, оскільки
Зміцнити позиції на ринку, зайняти нішу	Зайнята компанією ніша в Україні	• Корисні моделі – слабкі патенти, представлені лише у невеликій кількості країн • Назви основних продуктів не зареєстровані як ТМ		

ISO 31022:2020. Risk management — Guidelines for the management of legal risk

Приклад управління ризиками

Ризик	Ймовірність	Зниження
Витрати на оформлення та підтримання прав стануть більшими	Висока	• Реєстрація промислових зразків в Україні може бути оптимізована до реєстрації найважливіших рішень чи скасована⁸ • Обсяги реєстрацій ІВ в Україні та світі повинні підпорядковуватись (потенційному) обсягу прибутку в регіоні від продажів, штрафів та ліцензування, а також обсягу втрат від дій конкурентів • Подання декількох корисних моделей може бути замінено одним винаходом
Зареєстровані патенти в Україні можуть не відповідати критеріям патентоздатності за кордоном (наприклад, середня ймовірність реєстрації патенту на винахід в США складає 55%)	Середня	• Подання заявок на нові технічні рішення та/або поєднання чи реструктурування старих в одній заявці • Зміна одних об'єктів із попереднім заявником на інші об'єкти з новим заявником – АП - ТМ, або дизайни – винаходи, або дизайни – АП, або корисні моделі – дизайни, або корисні моделі - винаходи

Рівні управління

Рівень	Приклади
Захисний	Пошук та реєстрація ІВ
Контроль витрат	Фінансові втрати від порушення прав третіх осіб
Репутаційний	Просування інноваційної брендової продукції
Центр доходу	Додана вартість продукту
Планування виходу на ринок	Вибір бренду, FTO
Довгострокове планування	Комерціалізація активів, вихід на біржі

Приклади рішень за рівнями управління ІВ

Рівні управління ІВ

Захисний	Вартісний	Репутаційний	Прибутковий	Планування виходу на ринок	Довгострокове планування
Розширення проактивного захисту: моніторинг та повідомлення конкурентів про порушення прав ІВ компанії	Міжнародні процедури Madrid Protocol (TM) та Hague System (дизайни) зменшують вартість реєстрації ІВ у випадку зацікавленості у 3+ країнах	Позиціонування компанії як інноваційної та надійної шляхом згадування отриманої ІВ у рекламних та інформаційних матеріалах	Активне (у повідомленнях конкурентів та зацікавлених осіб) та пасивне (через сайт) пропонування ліцензій	Проведення freedom to operate analysis та пошуків ТМ та патентів перед виходом на кожний новий ринок	Міжнародні процедури PCT, Madrid Protocol, Hague System дозволять розширити строки або можливості реєстрації у світі
Формування тактичних	Переорієнтація в	Виокремлення	Просування ІВ як	Для кожного нового	Формування

Приклад дорожньої карти управління ІВ



Структура ліцензійних договорів

Вступ

Права, що передаються

Географія правозастосування

Права та обов'язки ліцензіата та ліцензіара

Фінансові аспекти передачі прав

Контроль за використанням інтелектуальної власності

Гарантії

Побічні збитки

Термін дії договору

Умови розірвання договору

Юрисдикції

Інше

Вимоги до службових творів та творів, створених за замовленням

Службовий твір	За замовленням
Твір створено працівником у межах виконання службових обов'язків	Твір створено за письмовою угодою між замовником та автором
Сторони прямо домовилися в письмовій угоді про те, що твір вважатиметься службовим твором	Сторони прямо домовилися в письмовій угоді про те, що твір вважатиметься службовим твором
Автор отримав винагороду від замовника (може бути включена до заробітної плати працівника)	Автор отримав винагороду від замовника

Структура ліцензійних договорів

Вступ

Права, що передаються

Географія правозастосування

Права та обов'язки ліцензіата та ліцензіара

Фінансові аспекти передачі прав

Контроль за використанням інтелектуальної власності

Гарантії

Побічні збитки

Термін дії договору

Умови розірвання договору

Юрисдикції

Інше

Кейс

Ви є розробником застосунку CopyPhoto, що ідентифікує правовласників фото з Інтернету – це дозволяє користувачам через Ваш застосунок отримувати ліцензії на правомірне використання таких фото, а не скачувати їх із сумнівних веб-сайтів, тобто використовуючи фото не порушувати права інших і, відповідно, не отримувати листи з попередженнями, штрафи, судові позови, тощо.

Ви плануєте виводити продукт на ринки України та США через онлайн магазини та власний вебсайт і пропонувати його маркетинговим відділам компаній, які широко використовують різноманітні фото у соціальних мережах і, відповідно, стикаються з ризиками порушення авторських прав третіх осіб.

Поки Ви не реєстрували свої права ІВ і не проводили досліджень, пов'язаних з правами ІВ третіх осіб на подібні застосунки.

1. Проведіть SWOT аналіз стратегії управління ІВ для цілі «Захиститись від підробок».
2. Запропонуйте рішення для рівню управління ІВ «Контроль витрат».

Q&A – будемо раді
відповісти на
питання