

# Захист інтелектуальної власності в компаніях, що здійснюють цифрову трансформацію

**Юлія Сидорець**

старша юристка юридичного управління  
АТ «Райффайзен Банк»

# Основні етапи

---

1

**Виявити** об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ), цілі та джерела їх використання

2

**Виявити та проаналізувати** негативні фактори поточної моделі управління та захисту ОІВ

3

**Встановити** ризики поточної моделі захисту та управління ОІВ

---

4

**Розробити та впровадити** нову модель управління та захисту ОІВ

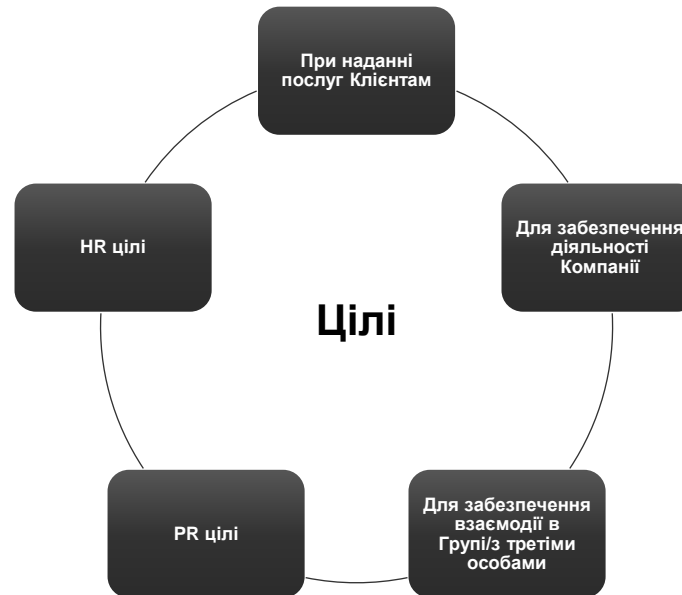
# Загальна структура портфелю ОІВ

## Основні ОІВ

- Комп'ютерні програми
- Бази даних
- Торгові марки
- Промислові зразки форма, малюнок, що визначає зовнішній вигляд комп'ютерної програми, сайту, бази даних, тощо
- Корисні моделі процес, спосіб роботи алгоритму комп'ютерної програми, тощо

## Додаткові ОІВ

- Літературні письмові твори: навчальні матеріали та курси, брошури, статті, тексти перекладів
- Усні твори: виступи, лекції, промови
- Рекламні ролики та рекламні матеріали, тощо



## 7 джерел ОІВ:



**Власні розробки**, що здійснюються працівниками Компанії



**Розробка (доопрацювання) ОІВ третіми особами** на замовлення



**Спільна розробка (доопрацювання) ОІВ** (співробітниками та третіми особами)



**Придбання прав на використання прав на ОІВ**



**Отримання ОІВ у складі послуг**



**Отримання ОІВ у складі Обладнання/Товару**



**Використання open source (free software)**

# Негативні фактори та ризики

Негативні фактори

**Відсутність процесу передачі прав на OIB від співробітників**

**Перевірка прав контрагента на придання (отримання) Компанією OIB, як частина процесу закупок - є не систематичною**

**Недоліки процесу підтримки належних умов ліцензування та відповідності правам IB**

**Не системний контроль за використанням OIB**

**Відсутність централізованого обліку OIB**

**Не достатній рівень «IP культури» працівників**

Ризики



## Комерційні:

- безоплатність використання власних розробок третіми особами та присвоєння прав на них;
- не правомірне використання OIB, права на які не оформлені;
- не можливість передачі прав на OIB в рамках Групи, третім особам
- порушення договірних зобов'язань



## Фінансові:

- фінансові претензії з боку третіх осіб (контрагентів, працівників)
- штрафні та інші санкції
- судові витрати.



## Юридичні:

- застосування до Компанії заходів впливу регуляторами України за порушення прав IB
- забезпечення ефективного правового захисту, з урахуванням наявних правових підстав та доказів
- судові спори.



## Репутаційні:

- погіршення ділової репутація Компанії
- можливі публікації в ЗМІ щодо спірних прав на OIB
- блокування спірного контенту
- Іміджеві ризики

# Негативні фактори&судова практика (1/4)

## 1. Відсутність процесу передачі прав на ОІВ від співробітників

**Суть справи:** колишній працівник ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ», розробивши корисні моделі, перебуваючи на посаді, після звільнення подав заяви та отримав патенти на корисну модель та подав претензію до колишнього роботодавця про незаконне використання корисних моделей і торгівельної марки. ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» звернулось до суду з позовом визнати патенти недійсними.

**Підстави подачі позову:** майнові права на об'єкти інтелектуальної власності працівника не передавались до ТОВ ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ», посадова інструкція, що передбачає процес розробки ОІВ – не підписана працівником.

**Ключові висновки суду:** позов ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» відхилено. Позивачем не надано належних доказів, що корисна модель є службовою (відсутні документи, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі)) чи доручення роботодавця (письмового завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі)) або створення корисної моделі з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

### Наслідки для бізнесу:

- реєстрація патенту на корисну модель на власне ім'я працівником;
- подача колишнім працівником претензії до роботодавця про незаконне використання корисних моделей і торгівельної марки (*Постанова Полтавського апеляційного суду від 13.05.2020 року у справі № 524/5473/19*)



# Негативні фактори & судова практика (2/4)

## 2. Перевірка прав контрагента на придання (отримання) Компанією ОІВ, як частина процесу закупок що є не систематичною

**Суть справи:** Між ТОВ «Українська академія дизайну» та АТ «Укртрансгаз» був укладений договір, в рамках якого ТОВ «Українська академія дизайну» розробив для АТ «Укртрансгаз» проєкту документацію, що є об'єктом авторського права.

Працівники ТОВ «Українська академія дизайну» подали до суду на АТ «Укртрансгаз» позов щодо компенсації за порушення авторських прав на проєкту документацію.

**Підстави подачі позову:** майнові права працівників не передавались до ТОВ «Українська академія дизайну», винагорода за створення службових творів – не здійснювалась.

**Статус:** справа розглядалась з 2015 по серпень 2021 року, та розглядалась Касаційним судом повторно, у зв'язку з її відправленням на новий розгляд.

**Ключові висновки судів на основі яких було стягнуто з АТ «Укртрансгаз» близько 20 млн. гривень на користь позивачів:** майнові права на проєкту документацію, створену у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникам, що створили цей об'єкт, та ТОВ «Українська академія дизайну» спільно. Працівники не передавали свої майнові права ТОВ «Українська академія дизайну» та не надавали згоди на використання проєктної документації АТ «Укртрансгаз».

### Наслідки для бізнесу:

- фінансові витрати, пов'язані з тривалістю процесу;
- стягнення на користь працівників контрагента з АТ «Укртрансгаз» близько 20 млн. гривень за користування проєктною документацією, що була розроблена цими працівниками в рамках апеляції

*Справа розглядалася судами неодноразово ВСУ при повторному розгляді виніс інше рішення, опираючись на доказ, що не був врахований судами раніше, в той же час попередні аргументи не спростовувались. (Постанова ВСУ від 4 серпня 2021 року у справі № 465/5652/15).*



*Позиція суду касаційної інстанції: у іншій господарській справі встановлено, що ТОВ «Українська академія дизайну» є особою, якій належать майнові авторські права на спірні службові твори. Відповідно до ст. 82 ЦКУ обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи. Таким чином, а обставина, що майнові авторські права на спірні службові твори належать ТОВ «Українська академія дизайну» є преюдиційною та не підлягає доказуванню.*

# Негативні фактори&судова практика (3/4)

## 3. Перевірка прав контрагента на придання (отримання) Компанією ОІВ, як частина процесу закупок що є не систематичною

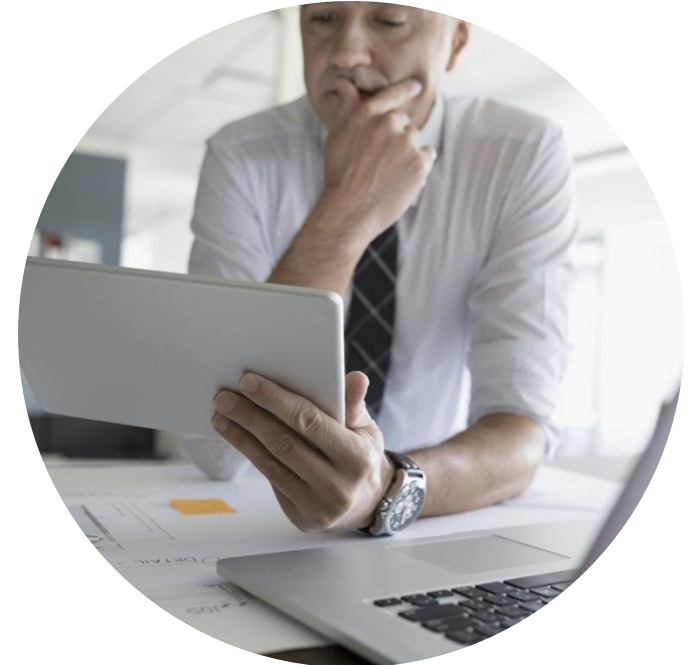
**Суть справи:** АТ «Житомиргаз» здійснило покупку у АТ «Квазар-Мікро Техно» ПЗ Microsoft та комп'ютерне обладнання. Крім того, АТ "Житомиргаз" закупило у ТОВ «Навігатор» ПК зі встановленим ліцензійним програмним забезпеченням Windows 7 Prof.

**Підстави подачі позову:** позивач – корпорація Майкрософт. Відтворення на ПК АТ «Житомиргаз» неліцензійної КП Microsoft. Інформація підтверджується в рамках кримінального провадження протоколами обшуків та допиту, що не оскаржувались АТ «Житомиргаз». АТ «Житомиргаз» не було надано належних і допустимих доказів ліцензійності використовуваних ним спірних програм.

**Ключові висновки суду:** центральним фактом, що повинен бути встановлений в рішенні суду, є факт порушення Відповідачем авторського права. У такій категорії справ суд повинен встановити: факт того, що Позивач є автором твору (при цьому, діє презумпція авторства - за відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору); факт вчинення відповідачем дій, які порушують авторське право позивача. В справах про порушення авторських прав, дії презумпція винуватості, тобто тягар доведеності покладається саме на особу щодо якої автор заявляє про порушення його прав (при цьому має бути встановлено що така особа є дійсно автором), тобто саме на відповідача.

### Наслідки для бізнесу:

- проведення обшуків правоохоронними органами на предмет виявлення та вилучення техніки, що має не ліцензійне ПО;
- проведення перевірки інспектором Державної служби інтелектуальної власності України щодо дотримання законодавства в сфері ІВ;
- штрафні санкції за використання об'єкту права інтелектуальної власності без належних прав на них. *Постанова Північно-західного апеляційний господарський суд від 20 лютого 2019 року та Постанова Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11 червня 2019 року, у справі № 906/353/17.*



# Негативні фактори&судова практика (4/4)

## 4. Недоліки процесу підтримки належних умов ліцензування та відповідності правам ІВ

**Суть справи:** ТОВ «Велмар» здійснював продаж продукції, отриманої від постачальника, на упаковці якої відтворено зображення головних персонажів аудіовізуальних творів "Маша і Ведмідь", права на які не передавались ТОВ «Велмар».

**Суть справи:** ТОВ «Велмар» здійснював продаж продукції, отриманої від постачальника, на упаковці якої відтворено зображення головних персонажів аудіовізуальних творів "Маша і Ведмідь", права на які не передавались ТОВ «Велмар».

**Підстави подачі позову:** відсутність дозволу на розповсюдження продукції з відповідним зображенням, у зв'язку з чим його майнові авторські права на аудіовізуальний твір "Маша і Ведмідь" порушені. Продаж контрафактного товару.

**Ключові висновки суду:** використання твору без дозволу суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав є порушенням авторського права і (або) суміжних прав, та передбачає відповідальність.

### Наслідки для бізнесу:

- штрафні санкції за використання об'єкту права інтелектуальної власності без належних прав на них;
- не можливість використання об'єкту без належних прав. *(Постанова Вищого Господарського суду від 12 грудня 2017 року, у справі № 918/30/17).*





# Негативні фактори & міжнародна практика

## 1. Не системний контроль за використанням OIB. Не достатній рівень культури працівників щодо роботи з OIB («IP культури»)

**Apple мала виплатити Optis Wireless Technology 506,2 млн доларів** у вигляді ліцензійних відрахувань за використання в iPhone та інших пристроях рішень, пов'язаних з технологією 4G, патенти на які належать Optis Wireless Technology.

## 2. Не системний контроль за використанням OIB. Не достатній рівень культури працівників щодо роботи з OIB («IP культури»)

В 2018 році суд присудив ION Geophysical виплату компенсації в розмірі \$ 105,9 млн. WesternGeco (входить до складу Schlumberger) за незаконне використання патенту. У 2020 році Сторони уклали мирову угоду, відповідно до якої WesternGeco надає ION Geophysical Corporation право на використання своїх запатентованих технічних рішень. У відповідь ION Geophysical Corporation зобов'язана буде виплачувати на користь WesternGeco більшу частину виручки, одержуваної від виконання операцій на Мексиканській шельфі, а також не розголошувати відсоток від виручки, що генерується напрямоком 2D-розвідки, протягом 10 років з дати укладення угоди. Як наслідок, акції ION Geophysical Corporation впали на 20%.



# Модель управління та захисту ОІВ

# Принципи та учасники

## Принципи управління ОІВ



**Стандартизація та уніфікація процесів**

- визначення володільців ОІВ та бізнес-процесів, розроблення, стандартизація та регламентація процесів управління ОІВ, облік ОІВ



**Ефективність**

- концентрація на тих ОІВ та бізнес-процесах, що мають економічну вигоду, впливають на бізнес Компанії



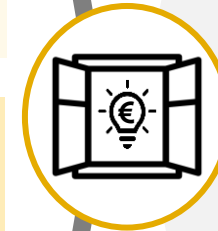
**Приналежність прав Компанії**

- презумпція прав Компанії на власні, спільні розробки ОІВ, ОІВ, створених на замовлення; придбання (отримання) прав на ОІВ у законних право-володільців



**Управління ризиками**

- системний моніторинг та контроль процесів управління ОІВ



## Учасники – власники ОІВ

**Децентралізований підхід щодо всіх ОІВ**

**Централізований підхід щодо всіх ОІВ**

**Централізований підхід щодо основних ОІВ та децентралізований – щодо додаткових ОІВ**

**Централізований підхід щодо додаткових ОІВ та децентралізований – щодо основних ОІВ. Не відповідає принципу ефективності, тому **не розглядається.****

# Учасники – власники ОІВ

## Модель 1.0

### Децентралізований підхід щодо всіх ОІВ

- **Служба (департамент/відділ), що входять в структуру Компанії** є власником тих ОІВ, який він розробляє (доопрацьовує), придбає чи отримує в складі послуг/обладнання (товару), тощо

**Переваги:** вже фактично реалізована з поточними затратами в Компаніях

**Недоліки:** не покриває негативні ризики щодо основних та додаткових ОІВ

## Модель 2.0

### Централізований підхід щодо **основних ОІВ** та децентралізований – щодо додаткових ОІВ

- **Служба ІТ** - власник комп'ютерних програм (ПЗ), бази даних, корисних моделей та промислових зразків, в сфері ІТ, який він розробляє (доопрацьовує), придбає, отримує, здійснює технічне обслуговування, тощо;
- **Служба маркетингу** – власник ТМ
- **Будь-яка служба, що входять в структуру Компанії** є власником тих ОІВ, які вона розробляє (доопрацьовує), придбає чи отримує в складі послуг/обладнання (товару), тощо **за виключенням** комп'ютерних програм (ПЗ), бази даних, корисних моделей та промислових зразків, в сфері ІТ та ТМ.

**Переваги:** покриває всі негативні ризики щодо основних ОІВ

**Недоліки:** необхідні додаткові ресурси (трудові/фінансові) для реалізації моделі

## Модель 3.0

### Централізований підхід щодо всіх ОІВ

- **Служба ІТ** - власник комп'ютерних програм (ПЗ), бази даних, корисних моделей та промислових зразків, в сфері ІТ, який він розробляє (доопрацьовує), придбає, отримує, здійснює технічне обслуговування, тощо;
- **Служба маркетингу** – власник ТМ, фотографій, музичних творів та об'єктів авторського права в сфері маркетингу – рекламні матеріали, брошури, статті, тексти, виступи, промови, тощо.
- **Юридична служба** – власник авторських прав на інформаційні листи, експертні висновки щодо правових питань, презентації, тощо
- **\*Служба персоналу** – власник авторських прав на навчальні матеріали та курси

**Переваги:** покриває всі негативні ризики щодо основних та додаткових ОІВ

**Недоліки:** вартість необхідних додаткових ресурсів може бути економічно не вигідною щодо ризиків, які вони покривають

# Бізнес процеси моделі 2.0

## L1 – Управління об'єктами інтелектуальної власності

### Процеси рівня L2 та недоліки, які вони покривають

Відсутність централізованого обліку OIB

Не системний контроль за використанням OIB

Відсутність процесу передачі прав на OIB від співробітників

Не достатній рівень «IP культури» працівників

Відсутність централізованого обліку OIB

Не системний контроль за використанням OIB

Недоліки процесу підтримки належних умов ліцензування та відповідності правам IB

Перевірка прав контрагента на придання (отримання) Компанією OIB, як частина процесу закупок - є не систематичною



### Створення OIB співробітниками-

Включає в себе:

- порядок створення та передачі майнових прав на OIB від співробітників до Компанії
- забезпечення охорони та контролю щодо прав на OIB Компанії
- облік OIB, що створені співробітниками
- впровадження «IP культури» для працівників



### Придбання OIB у третіх осіб

Включає в себе:

- купівлю/розробку OIB третіми особами, в т.ч. спільні розробки
- придбання прав на OIB у третіх осіб в т.ч. отриманих в складі послуг/товару
- контроль підтримки належних умов ліцензування та відповідності правам на OIB
- облік OIB, що придбані у третіх осіб

# Бізнес процеси рівня L3

L2

Створення OIB співробітниками

Придбання OIB у третіх осіб

L3

## Передача від співробітників майнових прав на OIB

включає в себе процес оформлення та передачі прав на OIB, адміністрування департаментом персоналу процесу оформлення договорів з співробітниками

## Створення співробітниками самостійно чи спільно з третіми особами OIB

включає в себе застосування проєктового підходу при створенні OIB та регламентації основних етапів – ініціація, планування, реалізація, закриття

## Впровадження «IP культури»

включає створення начального курсу, проведення навчання для існуючих працівників та впровадження обов'язковості навчання для всіх співробітників

## Придбання прав на використання прав на OIB, в т.ч. отриманих в складі послуг/товару

включає в себе опис основних етапів процесу придбання прав на OIB у третіх осіб (ініціація, експертиза правомірності передачі прав, документальне оформлення, захист)

## Контроль підтримки належних умов ліцензування та відповідності правам на OIB

включає заходи контролю використання (інсталяції) лише санкціонованих OIB, моніторинг та виявлення порушень, оцінка інцидентів, застосування мір реагування до персоналу (третіх осіб), реагування та претензії.

## Забезпечення охорони та контролю щодо прав на OIB Компанії

визначає порядок охорони прав на OIB - створення реєстру OIB, порядок моніторингу та виявлення правопорушень, оцінку інциденту та реалізація сценарію юридичного захисту разом з володільцем OIB

# Рольова модель

Юридична служба

Служба персоналу

Служба закупівель

Служба бухгалтерського обліку/фінансова служба

Служба інформаційної безпеки

Служба ІТ

Служба маркетингу

Всі служби Компанії

**Реалізація принципу стандартизації та уніфікації:** розробка Політики управління ОІВ, участь в розробці регламентів, шаблонів та форм документів, розроблення курсу та проведення для працівників «ІР культура», внесення пропозицій щодо мінімізації ризиків, надання експертних правових висновків в сфері інтелектуальної власності.

**Реалізація принципу належності прав** Компанії в частині службових творів: адміністрування оформлення при прийнятті на роботу з працівниками угод щодо передачі прав на ОІВ та конфіденційності, розробка нормативного документу щодо винагороди.

**Реалізація принципу належності прав** Компанії в частині презумпції прав Компанії на власні, спільні розробки ОІВ, ОІВ, створених на замовлення; придбання (отримання) прав на ОІВ у законних право-володільців.

**Реалізація принципу ефективності** - організація поставки на облік ОІВ, як НМА.

**Реалізація принципу управління ризику** в частині моніторингу процесів управління ОІВ

**Реалізація принципу уніфікації** в частині створення та ведення реєстру ОІВ - комп'ютерні програми (ПЗ), бази даних, корисні моделі та промислові зразки, в сфері ІТ та реалізація принципу управління ризиками щодо контролю процесів управління ОІВ.

**Реалізація принципу уніфікації** в частині створення та ведення реєстру ОІВ – ТМ.

**Реалізація принципу ефективності** - концентрація на тих ОІВ та бізнес-процесах, що мають економічну вигоду, впливають на бізнес Компанії

# Система обліку ОІВ та документи

## Система обліку (електронний реєстр) ОІВ



**Вид об'єкту** - комп'ютерна програма, база даних, промисловий зразок, корисна модель, торгова марка.



**Підстава для володіння (використання)** – назва та реквізити документу, підтверджуючого право на ОІВ (договір, свідоцтво, патент, тощо)



**Об'єм прав** – к-сть ліцензій, дозволений спосіб використання, строки, територія, обмеження



**Володілець ОІВ** – вказується структурний підрозділ, ПІП відповідальної особи



**Автор/правоволоділець** - ПІП автора, найменування контрагента – правоволоділця



**Дистриб'ютор** – найменування контрагента – дистриб'ютора. *Заповнюється у випадку передачі прав не правоволоділцем.*

## Документи (шаблони)

**Договір про передачу прав на службові ОІВ & Трудовий договір** – укладається з усіма працівниками, що приймають участь в процесі створення (доопрацювання) ОІВ.

**Договори щодо створення (доопрацювання) ОІВ на замовлення з ФОП та юридичними особами** – укладається з контрагентами, що створюють (доопрацьовують) ОІВ для Компанії

**Правила надання послуг Компанії** (з ФОП та юридичними особами, що створюють ОІВ на замовлення; третіми особами, що надають послуги/товар (обладнання) в складі якого є ОІВ) – включаються в договори з третіми особами, якщо договір передбачає прав на ОІВ чи використання ОІВ, в рамках договору

**Договір поставки ПЗ** - укладається з контрагентами, що постачають програмне забезпечення для Компанії

**Наказ про створення ОІВ** – видається Компанією для фіксації факту створення (доопрацювання) ОІВ працівником самостійно чи спільно з третіми особами

**Акт приймання-передачі ОІВ** – оформляється для фіксації моменту передачі прав на ОІВ

**Додаткові документи** – форми заявок, звітів, претензій, тощо



---

Дякую за увагу!

**Мої контакти:**

тел: 096-831-99-61

e-mail:

LinkedIn:

