

Котенева О.Е., патентный поверенный, нач. патентного отдела ПАО «Техприбор», г.С-Пб;
Масной В.А., к.т.н, главный специалист АО Концерн «КРЭТ», г. Москва.

Инновационный подход к патентной стратегии корпорации

Аннотация.

В статье описан расширенный **поэтапный** подход к управлению результатами интеллектуальной деятельности (РИД) на основе пяти последовательных этапов: маркетинговых исследований, патентных исследований, патентования, учета и использования, а также коммерциализации.

Подобный подход делает процесс управления результатами интеллектуальной деятельности **непрерывным и цикличным**, способствует формированию наиболее эффективного портфеля патентов, обеспечивающего устойчивую коммерческую деятельность и развитие предприятий корпорации.

Ключевые слова: *результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальная собственность, объект интеллектуальной собственности, система управления интеллектуальной собственностью, патентная стратегия.*

Введение

Патентная стратегия – один из основополагающих документов инновационной и научно-технической деятельности любой организации, занимающейся разработкой, производством и рыночным сопровождением конкурентоспособных продуктов, определяющий принципы и правила ведения работ по созданию, охране и использованию в коммерческих целях результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД).

Настоящая статья не претендует на исчерпывающее раскрытие содержания патентной стратегии предприятия с полным набором критериев, индикаторов и показателей. Она показывает лишь новый подход к процессу управления РИД, наиболее перспективный для крупных интегрированных структур, таких как корпорации, кластеры, холдинги или концерны, где существует единая информационная база РИД и эффективно работает корпоративная система управления интеллектуальной собственностью [1], [2].

Авторы хотят показать, как можно, используя преимущества корпорации перед одиночным предприятием и расширяя рамки патентной стратегии, сделать процесс управления интеллектуальной собственностью продуктивным и инновационным.

В отличие от интеллектуальной собственности, инновация - это не просто новое и оригинальное техническое решение, а продукт или технология, дающие экономический эффект и приносящие прибыль, иными словами можно сказать, что инновации – это коммерциализированные РИД. Чтобы сделать патентную

стратегию корпорации по сути инновационной, нужно расширить ее привычные границы, добавив такой мощный ресурс, как маркетинговые исследования.

В настоящей статье рассматривается поэтапный подход к управлению результатами интеллектуальной деятельности на основе пяти последовательных стадий или этапов (см. Рис.):

- маркетинговые исследования,
- патентные исследования,
- патентование,
- учет и использование,
- коммерциализация.

Стоит подчеркнуть, что предлагаемый подход использует расширенное и поэтапное управление РИД и предусматривает помимо традиционных стадий - патентных исследований, патентования и учета и использования РИД - ещё две: предваряющую стадию маркетинговых исследований и завершающую стадию коммерциализации.

Подобное толкование патентной стратегии выходит за стандартные рамки деятельности отдельных патентных подразделений, однако прекрасно вписывается в инновационную политику корпорации, поскольку реализовать ее в полном объеме с получением синергетического эффекта можно только в группе ассоциированных предприятий.

Одно из преимуществ корпорации состоит в том, что в ее пределах появляется больше возможностей использования РИД. Так РИД, созданные на одном из предприятий корпорации, могут быть эффективно использованы в продукции других предприятий. Также возможно использование общекорпоративных ресурсов, например, системы управления интеллектуальной собственностью и единой базы данных, обеспечивающей внутрикорпоративный обмен информацией. Это значительно сократит и удешевит маркетинговые исследования и патентный поиск, которые отдельные организации зачастую ведут параллельно и независимо по сходным объектам.

Как правило, перечисленные стадии управления правами на РИД следуют последовательно, одна за другой. Однако, в некоторых случаях, они могут перекрываться и совмещаться (см. Рис.). Процесс создания, охраны, введения РИД в хозяйственный оборот и коммерциализации длится, в среднем, от 0,5 до 4-х лет. Рассмотрим подробно отдельные этапы патентной стратегии.



Рис. Непрерывный и циклический процесс управления результатами интеллектуальной деятельности

1 Этап маркетинговых исследований предусматривает сбор научно-технической и коммерческой информации и проведение маркетинговых исследований, проведение маркетингового анализа с целью выявления перспективных и коммерчески привлекательных областей создания патентоспособных РИД. Помимо собственно маркетинговых исследований этап включает в себя:

- планирование научно-технической деятельности в части получения патентоспособных РИД и предварительный выбор объектов патентования;
- выявление уже запатентованных третьими лицами объектов интеллектуальной собственности (далее ОИС), лицензии на которые целесообразно приобрести в случае, когда собственные разработки становятся не выгодными.

2 Этап патентных исследований означает экспертизу объектов, предварительно отобранных на первом этапе, на патентную чистоту и патентоспособность, отбор объектов для патентования. Этап предусматривает:

- проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96;
- планирование и выполнение разработок потенциально охраноспособных РИД в рамках НИОКР;
- отбор объектов для патентования по результатам патентных исследований и проводимых НИОКР;
- определение потенциальных технических решений для патентования их как средства защиты от конкурентов.

3 Этап патентования - основной этап в создании и защите прав на РИД это - этап обеспечения правовой охраны. Цель патентования – получение Государственного охранного документа – патента, закрепляющего исключительное право на РИД за правообладателем.

На этом этапе осуществляются следующие действия:

- отбор наиболее перспективных объектов для патентования таким образом, чтобы обеспечить в будущем эффективный портфель патентов, блокирующий определенную нишу товаров или область рынка;
- выбор оптимального режима охраны: получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или сохранение информации о РИД в режиме коммерческой тайны (Ноу-хау);
- выбор оптимальной методики патентования (одна заявка с простой формулой, одна заявка с многозвенной формулой, серия «зонтичных» или «веерных» заявок и т.п.) и разработка заявок на получение патентов, в том числе, блокирующих [3];

- использование, при необходимости, основных приёмов наступательной патентной политики: инициирование судебных исков относительно патентов конкурирующих организаций, обращение в Роспатент с требованием о принудительном лицензировании и т.д.;
- составление юридически значимых документов, связанных с процессом патентования: договоров об отчуждении права на получение патентов, договоров на передачу/приобретение исключительных прав, договоров о распределении и закреплении прав на ОИС и т.п.;
- получение патентов РФ на изобретение, полезную модель, промышленный образец, подготовка материалов и предложений по патентованию за рубежом.

4 Этап учета и использования РИД включает в себя постановку на бухгалтерский учёт прав на ОИС, принятие решений об их промышленном использовании и иные способы введения РИД в хозяйственный оборот. Этап подразумевает:

- определение возможностей использования созданных ОИС в продукции предприятия / предприятий корпорации;
- постановка прав на РИД на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов;
- составление юридически значимых документов, касающихся использования ОИС, в т.ч. актов об использовании, договоров о правообладании, передаче прав на РИД и т.п.;

5 Этап коммерциализации включает принятие решений по дальнейшему эффективному использованию ОИС. Этап предусматривает:

- проведение маркетинговых исследований по определению потребностей рынка, как российского, так и зарубежного, в созданных ОИС;
- проведение анализа с целью определения наиболее рационального и экономически выгодного способа использования выявленных ОИС: 1) производить продукцию с использованием ОИС на предприятии – патентообладателе; 2) производить продукцию с использованием ОИС на других предприятиях корпорации или сторонних предприятиях; 3) продать лицензию на использование ОИС в случае, если его собственное производство подобного экономически невыгодно;
- решение о приобретении или продаже объектов интеллектуальной собственности и лицензий на их использование;
- создание механизмов внутреннего и внешнего трансфера технологий, защищённых патентами предприятий корпорации.
- использование ОИС в качестве вклада в уставный капитал дочерних и

зависимых обществ корпорации или залога обеспечения обязательств.

Возможности корпорации позволяют на всех этапах осуществления патентной стратегии проводить общекорпоративные мероприятия по оптимизации процессов управления правами на РИД, а именно:

- формирование и ведение базы данных корпорации по РИД и ОИС;
- формирование корпоративной культуры управления объектами интеллектуальной собственности, обучение и подготовка квалифицированных специалистов предприятий корпорации в области управления интеллектуальной собственностью;
- консультации и привлечение специалистов разных предприятий корпорации, к работам в области интеллектуальной собственности, создание общекорпоративного мобильного ресурса специалистов по ОИС;

Расширенный поэтапный подход позволяет осуществлять **замкнутый жизненный цикл** процесса управления объектами интеллектуальной собственности. Завершающий этап – коммерциализация - плавно перетекает в начальный этап работ по созданию нового РИД, (см. Рис.), а именно:

- в момент, когда одно из предприятий корпорации **продаёт** лицензию на использование РИД, другое её **покупает**;
- при исследовании перспективных областей рынка для **внедрения уже созданной** и защищенной патентами продукции попутно определяются области для **разработки новой**, ещё не разработанной продукции.

Таким образом, на завершающем пятом этапе процесса создания и управления РИД, закладывается фундамент для первого этапа нового цикла этого процесса.

Реализация настоящей патентной стратегии должна обеспечить:

- создание высокоэффективных конкурентоспособных продуктов и технологий, их вывод на рынок и успешную реализацию;
- повышение конкурентоспособности предприятий корпорации за счет производства высокотехнологичной продукции, защищенной патентами;
- увеличение стоимости активов корпорации и ее предприятий;
- усиление деловой репутации и привлекательности корпорации на рынке инвестиций и инноваций;
- выход корпорации на международный рынок интеллектуальной собственности.

Выводы

В отличие от отдельных предприятий, их ассоциация (корпорация, концерн или холдинг) обладает более широкими возможностями в части проведения маркетинговых исследований и коммерциализации РИД.

Это вызвано тем, что для исследований рынка корпорация может привлекать общие корпоративные ресурсы, а также использовать наработки различных ассоциированных в ней предприятий. Коммерциализация РИД в корпорации осуществляется проще и эффективнее в связи с возможностью продажи лицензии или исключительных прав на РИД внутри ассоциации, куда входят, чаще всего, как предприятия – разработчики продукции (НИИ, ОКБ), так и предприятия – изготовители (серийные заводы).

Предлагаемый процесс создания и управления РИД разбивается на пять стадий: помимо трех традиционных стадий (патентные исследования, патентование, учет и использование РИД), он включает еще две: предваряющую стадию маркетинговых исследований и завершающую стадию коммерциализации. Такой подход позволяет замкнуть процесс управления объектами интеллектуальной собственности, сделав его **непрерывным и цикличным**.

Предлагаемая патентная стратегия является **инновационной**, т.к. не только предлагает обновленный подход к управлению интеллектуальной собственностью корпорации, но и позволяет существенно экономить кадровые ресурсы и денежные средства корпорации, быстрее достигая при этом максимально эффективного результата и формируя оптимальный портфель патентов.

Литература:

1. Патентная стратегия АО «КРЭТ» / <http://kret.my1.ru/index/patentnaja-strategija> (дата обр.: 08.07. 2014).
2. Патентная стратегия ОАО Концерн «Вега» / <http://vega.su/innovations/patent-strategia> (дата обр.: 06.04. 2015).
3. Котенева О.Е. Современные патентные технологии, или Возвращение неуловимого Джо // Патентный Поверенный, 2016, №1.