

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ КОМПАНИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Татьяна Соболева¹, Юлия Лазаренко²

¹ГБУЗ «Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана», Киев, Украина, tsobolieva@gmail.com

²ГБУЗ «Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана», Киев, Украина, lazarenko.yuliia@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрены факторы, формирующие элементы стратегии управления интеллектуальной собственностью в компаниях. Выделены внутренние элементы, такие как аудит интеллектуальных активов, политика компании, а также процессы защиты и поддержки интеллектуальной собственности. Важным условием эффективной реализации стратегии в сфере интеллектуальной деятельности обозначено ее адаптацию и соответствие бизнес-стратегии компании

Ключевые слова: интеллектуальная собственность (ИС), стратегия ИС, аудит ИС, патентная стратегия

1. ВВЕДЕНИЕ

Современное экономическое развитие отличается стремительным ускорением научно-технического прогресса и широким распространением информационно-коммуникационных технологий, а информация и знания становятся основным ресурсом в обеспечении конкурентоспособности компаний, который направляется на разработку и реализацию инноваций. Таким образом, ключевой компонентой экономического роста любого субъекта предпринимательской деятельности является инновационная составляющая, предполагающая способность компаний превращать нематериальные активы в интеллектуальную собственность (ИС). В связи с этим, интеллектуальная собственность приобретает первостепенное значение при управлении интеллектуальными активами и разработке стратегии развития организаций. Поскольку удельный вес интеллектуальных активов в стоимости компании может

INFLUENCE OF INTERNAL FACTORS OF THE COMPANY ON FORMATION OF IP MANAGEMENT STRATEGY

Tetiana Sobolieva¹, Yuliia Lazarenko²

¹State Higher Educational Institution «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv, Ukraine, tsobolieva@gmail.com

²State Higher Educational Institution «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv, Ukraine, lazarenko.yuliia@gmail.com

Abstract: *The article considers the factors forming the elements of the intellectual property management strategy in companies. Internal elements such as audit of intellectual assets, company policy, and also processes of protection and support of intellectual property are allocated. An important condition for the effective implementation of the strategy in the sphere of intellectual activity is its adaptation and compliance with the company's business strategy*

Keywords: *Intellectual property (IP), IP strategy, IP audit, patent strategy*

составлять более ее половины, важно взвешенно и корректно подходить к формированию и выбору стратегии управления интеллектуальной собственностью. Кроме того, стоимость интеллектуальных активов сама по себе может достигать впечатляющих значений. Так, стоимость бренда «Apple» по рейтингу самых дорогих брендов мира в 2017 составила 184 млрд. долл., «Coogole» - 141,7 млрд., «Microsoft» - почти 80 млрд., «Coca-Cola» - 70 млрд. долл. [1]. По рейтингу украинских брендов в 2017 самым дорогим оказался бренд «Моршинская» (минеральная вода), который был оценен в 507 млн. долл., «Sandora» (соки) и «Roshen» (кондитерские изделия) - в 312 и 274 млн. долл. соответственно [2]. Президент компании Coca-Cola подчеркнул значимость нематериальных активов, предположив, что если бы организация внезапно потеряла все свои здания, фабрики, офисы и автопарки, то уже через год смогла бы восстановить всю деятельность благодаря только доходам от интеллектуальной собственности (товарных знаков, франчайзинговых договоров, патентов, лицензий и других нематериальных активов) [3, с. 2].

2. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИС

Стратегия управления ИС в организациях является очень важным инструментом и средством защиты нематериальных активов. Эффективная стратегия управления ИС вытекает из бизнес-стратегии, но должна быть оптимизированной путем оценки как внешней, так и внутренней среды деятельности компании (рис.1).

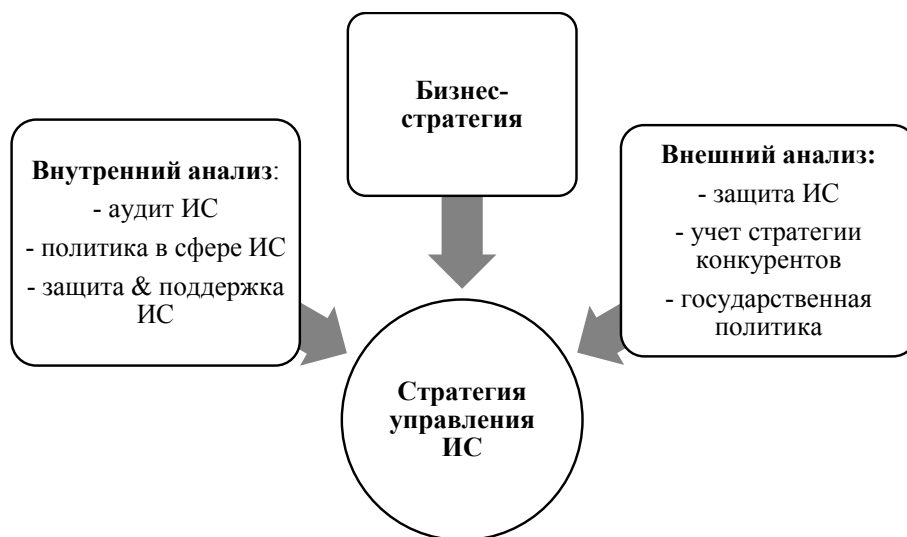


Рис.1. Факторы формирования стратегии управления интеллектуальной собственностью компании

Источник: разработано авторами на основе[4]

Таким образом, разработка стратегии ИС предполагает проведение внутреннего и внешнего анализа деятельности организации, которые можно назвать внутренними и внешними элементами стратегии ИС. Реализация внешних элементов стратегии ИС включает в себя мониторинг стратегий конкурентов; технологий, уже используемых в новых продуктах на рынке (в том числе, путем анализа патентной информации), а также на этапе исследований и разработок может использоваться конкурентная разведка. В случае наличия дополнительного социального или экологического эффекта от внедрения нового продукта или технологии, важно проанализировать возможные предпочтения, предоставляемые государственной политикой в странах реализации стратегии ИС.

2.1. Внутренний анализ

Внутренний анализ включает проведение аудита ИС, рассмотрение и учет принципов политики компании в области ИС, которые оказывают непосредственное влияние и регламентируют решения, принимаемые в процессе управления нематериальными активами, а также ее деятельности по защите (регистрации) и поддержке ИС.

2.1.1. Аудит ИС

Аудит ИС призван определить, какие активы ИС принадлежат данному бизнесу и насколько они важны для фирмы. В процессе его проведения необходимо реализовать три блока задач: четко идентифицировать внутренние интеллектуальные активы компании, ее внешние интеллектуальные активы, и, соответственно, определить их стоимость (ценность) для компании.

Таким образом, первым шагом в процессе аудита является идентификация внутренних интеллектуальных активов. К активам, входящим в эту категорию, можно отнести: зарегистрированные товарные знаки; незарегистрированные товарные знаки, лозунги и логотипы; объекты авторского права, такие как внутренние инструкции по трудоустройству, базы данных, публикации. В эту же группу входят промышленные образцы, патенты, лицензии третьим лицам, а также соглашения о франчайзинге и любые лицензии третьих сторон, включая перекрестные лицензии, коммерческая тайна или конфиденциальная информация, ноу-хау продукта или процесса; а также списки клиентов.

Второй шаг - определение, что можно отнести к внешним или рыночным активам. Такие активы могут включать фирменный бренд, товарные знаки, фирменный стиль и внешний вид продукции, деловую репутацию, сертификацию продукции, регуляторные разрешения, дистрибьюторские и сырьевые сети, списки клиентов, маркетинговые и рекламные программы[5].

При оценке стоимости любого из этих элементов могут использоваться несколько методов оценки. При этом должны учитываться такие факторы, как: расходы на замену соответствующего актива, ожидаемый доход, который может быть сгенерирован, например, в течение следующих пяти лет, сила получаемого конкурентного преимущества. Также учитывается важность актива для перекрестного лицензирования, вклад в лояльность клиентов и как он используется.

Хорошо обоснованным считается использование при проведении аудита подхода «due diligence» с целью всестороннего анализа и соответствующего рассмотрения факторов, влияющих на состояние, потенциальную ценность и риски использования интеллектуальных активов компании.

Такой подход требует рассмотрения следующих блоков вопросов, таких как структура активов ИС, проверка прав собственности и их легитимности, включая действительность, например, патентов компании, анализ ограничений на использование прав интеллектуальной собственности и возможные нарушения со стороны всех заинтересованных сторон [6].

2.1.2. Политика компании в сфере ИС

Важным элементом внутреннего анализа при разработке стратегии является определение и учет принципов политики компании в области ИС. Политика в области ИС должна охватывать и определять ответы на такие ключевые вопросы: кому принадлежат права на интеллектуальные активы, как будут распределяться доходы или выгоды от коммерциализации ИС (например, между работодателем и работниками, исследователями, изобретателями, также между отделами внутри компании и спонсорами). Важным вопросом является определение подразделения и ответственного лица, которые будут курировать вопросы управления активами ИС, включая переговоры о лицензировании и выплате роялти.

Менеджер по управлению ИС должен рассмотреть трудовой договор, чтобы убедиться, что он регулирует и содержит статьи, определяющие и регламентирующие вопросы владения всеми правами на объекты ИС, положение о конфиденциальности или нераскрытии коммерческой информации, а также положения об ограничении конкурентной деятельности сотрудников после увольнения.

2.1.3. Выбор стратегии защиты ИС и ее поддержка

Защита прав интеллектуальной собственности реализуется с конкретными целями в соответствии со стратегией компании в сфере ИС.

Факторы, которые управляют решениями о том, какой вид защиты выбрать (патенты, торговые марки, авторские права, коммерческую тайну или защиту сортов растений) являются сложными и сильно зависят от конкретных обстоятельств и каждого отдельного случая. Например, в случае оптимизации расходов, защитная публикация - это прекрасная альтернатива патентованию, когда стоимость или неосуществимость делает применение патентов маловероятным. Эффективной считается подача патентной заявки на технологическое ядро, а затем оперативно осуществляются публикации по последующим приспособлениям или улучшениям на основе запатентованного технологического ядра. Таким образом, подход, минимизирующий расходы, является разумной стратегией, когда изобретение имеет сомнительную или неопределенную будущую ценность.

Патентные стратегии могут быть как наступательными, так и оборонительными [6]. В рамках наступательной стратегии могут быть реализованы такие варианты:

- Получение конкурентных преимуществ - патенты подаются для получения защиты по данной технологии, а запатентованные продукты или процессы продаются по премиальным ценам.

- Генерирование прибыли – патенты регистрируются для целей лицензирования третьим сторонам в обмен на уплату роялти.

- Использование в качестве части торговой сделки - компании имеют возможность получать доступ к технологиям третьих сторон через взаимное лицензирование. Эта стратегия предоставляет доступ к технологиям, например, через создание патентных пулов.

- Передача патентных прав - патенты получают для инвестирования в стартапы или с целью финансирования.

Патентная защита в составе оборонительной стратегии реализуется с целью:

- Защитить технологию - патенты на изобретения подаются, чтобы заставить конкурентов разрабатывать свои изобретения вокруг патентов данной компании.

- Заблокировать конкурентов - патентная заявка может быть подана для блокировки чужих продуктов. Патенты не используются владельцем патента, но они создают барьер против использования запатентованного продукта или процесса, приводят к большим затратам на разработку для конкурентов.

- Сбивать с толку или запугивать конкурентов - формируется большой патентный портфель, который бы запугивал конкурентов и заставлял их проводить дополнительные исследования и разработки вокруг патентов.

Важным аспектом стратегического управления ИС является смягчение рисков ИС. Сроки окончания действия и сроки обновления всех объектов ИС должны быть контролируемыми. Необходимо отслеживать сроки истечения важных патентов, которые могут оказать негативное влияние на продажи основных продуктов либо на лицензии, и составлять варианты действий в случае таких чрезвычайных ситуаций. Независимые службы также могут играть важную роль в обеспечении принятия соответствующих мер для поддержки портфеля ИС.

2.1.4. Учет бизнес-стратегии компании

Поскольку стратегия ИС должна разрабатываться в рамках реализации бизнес-стратегии компании, необходимо определить, какое поведение на рынке будет поддерживаться стратегией ИС. Так, в случае выведения на рынок нового продукта по доступной цене на потенциально большой международный рынок (с высоким потенциальным спросом), организация может планировать стратегию роста, основанную на конкурентных преимуществах низкой цены. Большие объемы продаж вследствие эффекта масштаба будут обеспечивать высокую прибыльность продукта. Выбранная бизнес-стратегия будет определять требования к стратегии ИС, которые должны обеспечить юридически правильное и безопасное проникновение на рынки многих стран. Таким образом, стратегия роста организации потребует реализации наступательных стратегий ИС.

В такой ситуации активное проникновение на рынки большого числа стран требует обязательной регистрации всех объектов ИС, воплощенных в новом продукте. Компания должна регистрировать как можно больше всех элементов ИС, связанных с разработкой, производством и продажей такого продукта. Форма и внешний дизайн

должны быть защищены патентом как промышленный образец. Название рыночного продукта подлежит регистрации в качестве товарного знака. В случае наличия оригинальных элементов формы изделия последние также могут быть защищены как товарный знак. Инструкции, брошюры защищены авторским правом. Информация, без которой проблематично организовать производство или обслуживание изделия, может быть защищена как коммерческая тайна. Регистрация должна проводиться во всех юрисдикциях (странах), где планируется продажа новинки как самой организацией, так и через другие компании посредством лицензирования. Чтобы снизить стоимость регистрации и увеличить срок для выбора потенциально привлекательных стран для регистрации, сохраняя при этом приоритет подачи заявки, в реализацию стратегии ИС целесообразно включить процедуру РСТ (согласно Договору о патентной кооперации). Регистрация торговой марки в нескольких странах может быть выполнена с использованием трех вариантов процедуры. Первый - это национальный маршрут, когда регистрируется знак посредством подачи установленной формы заявки отдельно в Офисы по регистрации товарных знаков в каждой из выбранных стран. Преимущество этой процедуры заключается в возможности сосредоточить усилия на четко выбранных странах в случае, когда их мало или они рассредоточены в разных частях мира. В то же время это значительно увеличивает затраты и время их регистрации. Другой маршрут является региональным путем регистрации в тех региональных отделениях, которые включают отдельные страны. Преимущество заключается в заполнении одной заявки, упрощении и сокращении стоимости процедуры. Например, в Бельгии можно зарегистрировать торговую марку через Бюро по интеллектуальной собственности Бенилюкса; для регистрации в нескольких европейских странах подается заявка в Офис ИС Евросоюза (EUIPO). В случае подачи в любое региональное бюро национальной регистрации не требуется, но отказ в регистрации в одной из стран ЕС приведет к невозможности получения торговой марки Евросоюза. Если есть национальная регистрация, то предпочтительнее подать заявку на регистрацию по третьему маршруту - международному в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом. Это позволит подать только одну международную заявку и получить регистрацию во многих странах.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ИС

Для успешного управления интеллектуальной собственностью в компании, в том числе эффективной реализации стратегии в сфере ИС, необходимо провести ряд мероприятий, создающих условия и увеличивающие шансы на максимальное вовлечение интеллектуальных активов компании в построение ее конкурентоспособной позиции на рынке [7].

- важно создать в компании инновационную культуру, одной из основных ценностей которой выступает важность ИС, причем данная установка должна быть доведена до каждого сотрудника компании и зафиксирована в трудовых договорах.
- в структуре компании необходимо предусмотреть орган или ответственное лицо (патентного поверенного), отвечающего за сопровождение решений, связанных с интеллектуальной собственностью.
- необходимо подготовить и реализовать общеобразовательную программу компании, в которую должны быть вовлечены отделы бухгалтерского учета,

юридической, сбытовой, маркетинговой и рекламной деятельности, дистрибьюторы, отдел НИОКР и внешние консультанты.

- стоимость следует отслеживать для всех объектов ИС, принадлежащих компании, и ее значение следует оценивать регулярно.

- должны контролироваться даты истечения срока действия и обновления всех зарегистрированных объектов ИС.

- необходимо придерживаться активной стратегии в регистрации торговых марок и брендов компании.

- требует четкого контроля получение лицензионных платежей, как и уплата роялти другим лицензиарам, поскольку нередки случаи выплаты роялти за просроченные патенты.

- необходимо регулярно и тщательно проводить аудит интеллектуальных активов во избежание потерь в следствие исключения их из коммерциализации.

- использовать независимые консультации от профессионалов в области интеллектуальной собственности в отношении надлежащего управления и обеспечения соблюдения прав на ИС. Например, следует ли подавать заявки на патенты, образцы или товарные знаки в других странах, а также какие возможности для этого существуют до того, как расширять линейки продуктов и выводить бренды на новые рынки, следует ли создавать совместные предприятия при передаче технологий.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы обеспечить гибкость и адаптивность стратегии ИС в процессе реализации общей и конкурентной стратегий компании, внутренний и внешний анализ деятельности должны проводиться на регулярной основе, чтобы в случае необходимости оперативно внести требуемые изменения в стратегию. Обоснованный подход при подготовке к переговорам о лицензировании предполагает проведение комплексной проверки с целью всестороннего анализа и соответствующего рассмотрения факторов, влияющих на состояние, потенциальную ценность и риски использования интеллектуальных активов компании. Чтобы получить ответы на эти вопросы, необходимо четко определить и провести различие между изобретателями и владельцами ИС, понять, как права собственности возникли и изменились в процессе перехода от создания актива ИС к его регистрации и использованию на рынке. Результатом аудита должен быть как заверченный список зарегистрированных, так и незарегистрированных интеллектуальных активов. Этот список должен включать как объекты авторского права, так и промышленную собственность (объекты патентного права, товарные знаки), коммерческую тайну, лицензионные соглашения.

Эффективная реализация стратегии ИС предполагает наличие организационного обеспечения (создание отдела ИС, налаживание информационных и управленческих каналов связи), а также финансовых ресурсов (выделение бюджета на регистрацию и поддержку ИС, доступ к необходимой информации, обучение специалистов в сфере ИС). Важным является создание инновационных ценностей в рамках формирования культуры ИС в организации.

Оборот и использование объектов интеллектуальной собственности постоянно трансформируются и усложняются под влиянием многих факторов,

таких как изменения в национальных законодательствах и международных соглашениях, развитие новейших технологий. С изменением реалий обращения объектов интеллектуальной собственности на рынке, в том числе глобализации и интернационализации масштабов транзакций с их участием, упрощением доступности и усложнением учета таких объектов в сети Интернет, активизируется необходимость трансформации подходов к управлению интеллектуальными активами. В связи с этим, дальнейших исследований требуют вопросы изменения и адаптации стратегий управления интеллектуальной собственностью, а также разработки новых, поскольку процесс управления интеллектуальной собственностью должен находиться в процессе постоянного развития и совершенствования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

- [1] Interbrand: official site. - [Electronic resource] – Access mode: - <http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/ranking/#?listFormat=ls>
- [2] Найбагатші бренди України: хто на вершині – рейтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://m.biz.nv.ua/ukr/markets/najbagatshi-brendi-ukrajini-hto-na-vershini-rejting-2220161.html>
- [3] Valuation of Intellectual Property. Module 4. – Student Handbook. - IP for Innovation. – PRO INNO EUROPE INNO ACTIONS.– 11p.
- [4] Strategy for Intellectual Property Management - WIPO Course “IP Management” Module VII.
- [5] Markus Reitzig. Strategic management of Intellectual Property. - MIT Sloan. - Електронний ресурс – Режим доступу: <https://sloanreview.mit.edu/article/strategic-management-of-intellectual-property/>
- [6] Fact Sheet. IP due diligence: assessing value and risks of intangibles. - The European IPR Helpdesk. - [Electronic resource]. – Access mode: www.iprhelpdesk.eu
- [7] A Practical Guide to Managing IP – [Electronic resource] – Access mode: - http://www.wipo.int/sme/en/documents/managing_ip_fulltext.html