

*Т.О. ГУСАКОВСЬКА*, к.е.н., ст. викладач НТУ „ХПІ”, Харків

## МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена проблемі вдосконалення методів управління формуванням портфеля об'єктів інтелектуальної власності підприємства.

The article is sanctified to the problem of perfection of methods of management a portfolio of objects of intellectual property of enterprise construction.

**Ключові слова:** інтелектуальна власність, комерційна таємниця, патент, комерційний потенціал, портфель патентів.

**Постановка проблеми.** Одним із ключових факторів конкурентоспроможності підприємства є його інтелектуальна власність. Проте саме лише володіння нею не може забезпечити сильну конкурентну позицію на ринку. Необхідною умовою її досягнення є здійснення ефективного управління формуванням портфеля об'єктів інтелектуальної власності. На етапі формування портфеля об'єктів інтелектуальної власності перед менеджментом підприємства стоїть завдання відбору ключових інтелектуальних продуктів та вибору найбільш доцільного методу охорони цих об'єктів. Це дозволить підприємству досягти значних конкурентних переваг у вибраному сегменті ринку, а також оптимізувати витрати на забезпечення охорони і захисту об'єктів інтелектуальної власності.

**Аналіз останніх досліджень та публікацій.** Проблеми, що розглядається, присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних дослідників Зінова В.Г., Лукічової Л.І., Єгоричева Д.Н., Наумова В., Полторака А. та інших [1 - 6]. При цьому недостатньо розробленими залишаються проблеми методичного забезпечення процесу управління інтелектуальною власністю.

**Постановка завдання.** Метою статті є вдосконалення методичної бази управління формуванням портфеля об'єктів інтелектуальної власності підприємства.

**Виклад основного матеріалу дослідження.** Процес управління формуванням портфеля інтелектуальної власності на підприємстві на наш погляд включає в себе наступні блоки (рис. 1): придбання об'єктів інтелектуальної власності у сторонніх організацій чи осіб, систематизація власних інтелектуальних продуктів і оформлення їх як об'єктів інтелектуальної власності та формування портфеля інтелектуальної власності підприємства. Рішення про придбання інтелектуальної власності (ліцензія, договір про поступку прав тощо) приймається у випадку потреби отримання інтелектуальної власності, створення якої є неможливим або економічно не вигідним для даного підприємства.

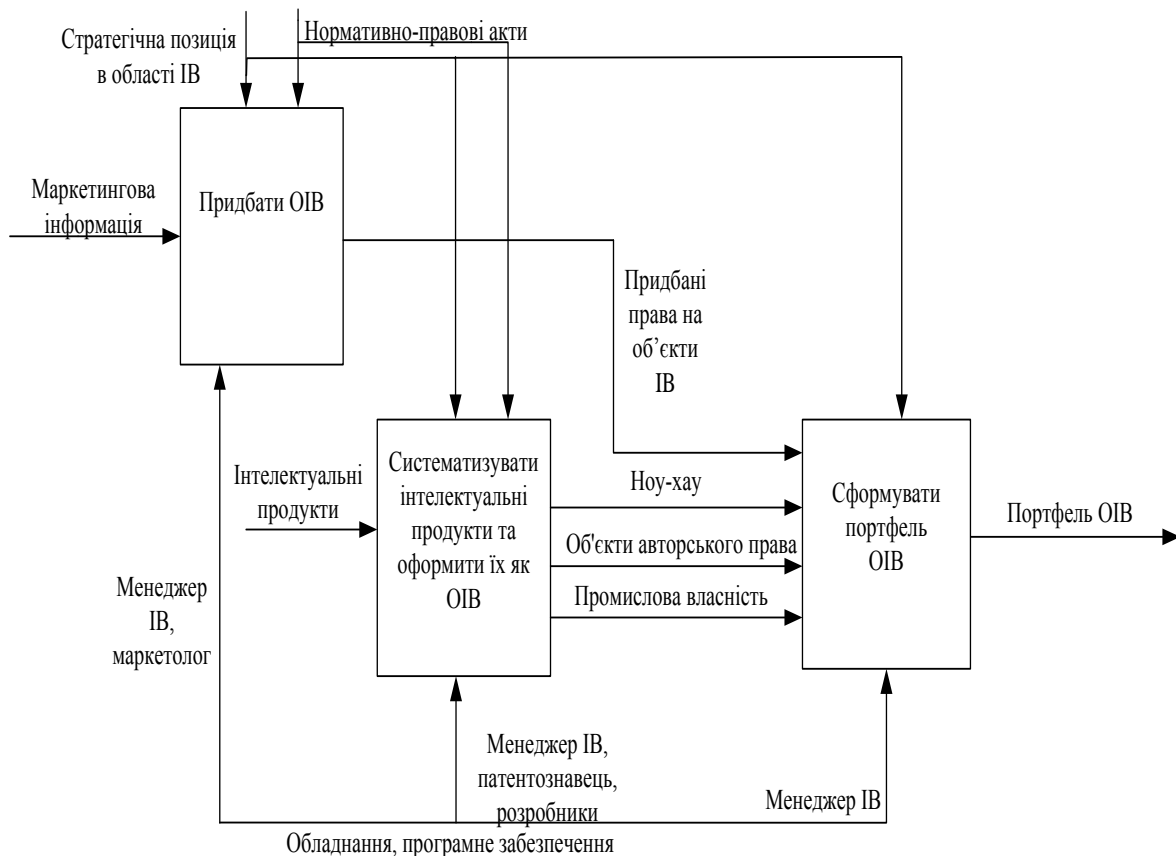


Рис. 1 Процес формування портфеля об'єктів інтелектуальної власності підприємства

На вході даного процесу знаходиться інформація про передові розробки, що дають можливість задоволення існуючих потреб підприємства. На виході даного бізнес-процесу буде знаходитись портфель об'єктів інтелектуальної власності підприємства. При виконанні робіт, пов'язаних з формуванням портфеля об'єктів інтелектуальної власності підприємства будуть задіяні розробники (винахідники), патентознавці, маркетологи та менеджер з інтелектуальної власності, що в своїй діяльності будуть керуватись стратегічною позицією підприємства та нормативно-правовою документацією.

В той же час при формуванні портфеля інтелектуальної власності підприємства провідне значення мають власні науково-технічні розробки, які необхідно систематизувати з метою визначення адекватного методу охорони та напрямів використання. Процес систематизації інтелектуальних продуктів включає такі складові: аналіз комерційного потенціалу розробки, визначення виду охорони (авторське право, патент, ноу-хау) та оформлення прав інтелектуальної власності. При цьому, якщо прийнято рішення про патентну охорону, необхідно провести аналіз патентоспроможності об'єкта і, у випадку невідповідності умовам патентоспроможності, розглянути можливість його засекречування.

Отже, першим етапом в процесі аналізу нового об'єкта, що має поповнити портфель, є аналіз матеріалу тематичного патентного пошуку, зокрема, на підставі розділів патентних описів, які містять критику недоліків відомих технічних рішень. В

результаті складається вичерпний на момент проведення такого аналізу перелік технічних вимог до продукції, пропонованих з боку винахідників, які в значній мірі відображають вимоги споживачів до даної продукції. Кожна із встановлених у такий спосіб вимог до продукції повинна відповідати конкретному техніко-економічному показнику або показникам продукції даного виду. В результаті складається перелік техніко-економічних показників, в якому найменування кожного показника супроводжується списком всіх вимог, безпосередньо або побічно пов'язаних з поліпшенням цього показника. Отриманий перелік показників характеризує найважливіші споживчі властивості продукту.

Наступний етап – порівняльний аналіз техніко-економічних показників науково-технічного рішення, що розглядається, та відібраних аналогів. При цьому необхідно проаналізувати не лише технічні переваги розробки, але також її можливості забезпечення стійких конкурентних переваг. В цьому відношенні, на нашу думку, необхідно розглянути наступні характеристики об'єкта:

- новизна та неочевидність;
- об'єм правової охорони формули винаходу (який сектор ринку вдається завоювати);
- прогноз щодо попиту на ринку;
- перспективність напряму.

На основі проведеного аналізу приймається рішення про доцільність включення об'єкта до портфеля інтелектуальної власності підприємства.

Враховуючи той факт, що портфель інтелектуальної власності – це пакет патентів та охоронних документів, які захищають певний сектор, в рамках якого створено інтелектуальний продукт, можна говорити про портфель науково-технічних продуктів, що формують науково-технічний потенціал підприємства. Портфель об'єктів інтелектуальної власності підприємства повинен знижувати ризик інвестування науково-дослідних робіт, створення нових продуктів, технологій та їх впровадження на підприємстві. У випадку порушення виключних прав інтелектуальної власності порушник повинен повернути власнику виключних прав суму втраченої вигоди і тим самим підтримати високу дохідність інвестицій. У зв'язку з цим необхідно проаналізувати всі аспекти створеного інтелектуального продукту, які в тій чи іншій мірі можуть бути джерелом конкурентних переваг на певному секторі ринку. Слід звернути увагу, що проведення аналізу створюваних науково-технічних продуктів та структурування їх ознак необхідне на всіх етапах діяльності, пов'язаної зі створенням та комерційною реалізацією нової продукції та технологій: НДР, ДКР, виробництва, технології продаж та формування ринку. Цей технологічний ланцюг виходу нової продукції на ринок дозволяє сформувати портфель об'єктів інтелектуальної власності, що дозволить забезпечити підприємству провідні позиції на ринку.

Отже, як зазначено вище, важливим етапом процесу формування портфеля об'єктів інтелектуальної власності є систематизація створених власними силами інтелектуальних продуктів. Першим етапом такої систематизації є аналіз комерційного потенціалу розробки (рис. 2).

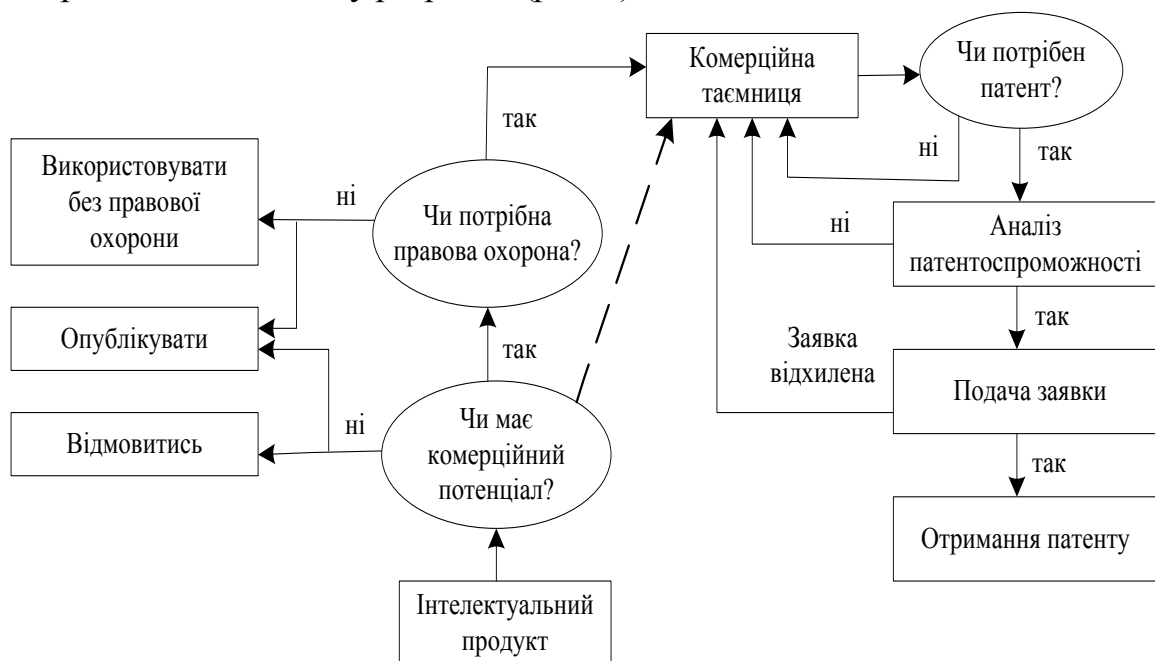


Рис. 2 Схема прийняття рішення про охорону інтелектуального продукту

При відсутності комерційного потенціалу витрати на охорону та впровадження розробки будуть не виправданими, тому має сенс відмовитись від неї. У деяких випадках розробка може мати низький прогнозований попит через неготовність ринку до її прийняття саме на даний момент. В такому разі доцільним буде засекречування інтелектуального продукту. У випадку, коли розробка має певний комерційний потенціал, необхідно дати відповідь на питання щодо необхідності її правової охорони. Відповідь на це питання буде залежати від рівня комерційного потенціалу розробки. При негативній відповіді на це питання розробку використовують без охорони та оприлюднюють для унеможливлення отримання патенту конкурентами. У разі прийняття рішення про необхідність забезпечення охорони об'єкта в першу чергу необхідно забезпечити його засекречування, тобто охорону в якості комерційної таємниці.

Наступним етапом є аналіз необхідності патентування об'єкта. Для прийняття рішення необхідно оцінити всі переваги та недоліки патентування та збереження в якості комерційної таємниці стосовно даного конкретного об'єкта. При цьому слід зазначити, що головною умовою для охорони об'єкта в якості комерційної таємниці є принципова можливість його засекречування. Так, наприклад, нова конструкція виробу не може зберігатись у таємниці з моменту випуску його на ринок. Умовою ж для отримання патенту є відповідність об'єкта умовам патентоспроможності – новизна, винахідницький рівень та промислова придатність.

Таким чином основними факторами, на які слід звернути увагу при розгляді в якості альтернативи охорони розробки засекречуванням:

- розробка може бути збережена в секреті на протязі значного періоду;
- порівняно низький рівень витрат на забезпечення охорони;
- не виключена можливість отримання патенту через деякий період часу;
- розробка не має відповідати критеріям патентоспроможності;
- неготовність ринку для комерціалізації розробки;
- тривалість життєвого циклу об'єкта дуже низька або навпаки значно перевищує термін патентної охорони;

- необмежені строк та територія охорони;

- права можуть бути втрачені у разі незалежного розкриття або витоку інформації.

На прийняття рішення про патентування будуть впливати такі фактори:

- розробка має відповідати умовам патентоспроможності;
- розробка повинна мати високий комерційний потенціал та досить тривалий життєвий цикл;

- патентна охорона забезпечує виключне право на використання;

- значні витрати на отримання та підтримання патенту в силі;

- формула винаходу досить чітко визначає обсяг виключних прав;

- виключні права забезпечуються лише на території дії патенту;

- існує можливість обходу патенту;

- патентні права можуть бути втрачені лише за рішенням суду, при невиплаті зборів та після закінчення терміну дії патенту;

- при наявності патентних прав більш легко відслідковувати порушників.

**Результати дослідження.** Таким чином, портфель об'єктів інтелектуальної власності підприємства включає дві складових: власні розробки та виключні права на об'єкти інтелектуальної власності, придбані у третіх осіб.

Рішення про придбання об'єкта інтелектуальної власності приймається у випадку потреби отримання розробки, створення якої є неможливим або економічно не вигідним для даного підприємства.

Рішення про охорону інтелектуального продукту, створеного на підприємстві, повинно прийматись в залежності від особливостей об'єкта, цілей та можливостей підприємства та враховувати переваги та недоліки відповідного виду охорони.

**Висновки.** Пропоновані рекомендації дозволяють формалізувати процес прийняття рішення щодо інтелектуальних продуктів та забезпечити врахування основних факторів, що можуть вплинути на ефективність їх використання на підприємстві.

**Список літератури:** 1. *Зинов В.Г.* Управление интеллектуальной собственностью. – М.: Дело, 2003. – 512 с. 2. *Полторак А., Лернер П.* Основы интеллектуальной собственности / А. Полторак, П. Лернер. – М.: „Вильямс”, 2004. – 208 с. 3. *Лукичева Л.И.* Внутрифирменное управление интеллектуальными активами / Л.И. Лукичева, Д.Н. Егорычев.– М.: ООО «Омега-Л», 2004.–192 с. 4. *Лукичева Л.* Управление интеллектуальными активами / Л.Лукичева, Д. Егорычев, Е. Егорычева // ИС. Промышленная собственность. - 2004. - №6. – С. 2-14. 5. *Шульгин Д.Б.* Модели управления

интеллектуальной собственностью на предприятиях [Электронный ресурс] / Д.Б. Шульгин. – Режим доступа: <http://patent.ustu.ru>. – Заголовок с экрана **6. Пузыня Н. Ю.** Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов / Н. Ю. Пузыня. – СПб.: Питер, 2005. – 352 с.

Подано до редакції 28.03.2011