

Д.Б. Шульгин, канд. физ.-мат. наук, доц.
Уральский государственный технический
университет – УПИ, г. Екатеринбург

АУТСОРСИНГ ПАТЕНТНЫХ УСЛУГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Развитие рынка объектов интеллектуальной собственности (ИС) в России предъявляет все более высокие требования к эффективности управления патентно-лицензионной деятельностью на всех этапах инновационного процесса. В работе рассмотрены особенности и развитие приоритетов корпоративного управления ИС, а также модели соответствующих организационных структур. Обсуждены финансовые и другие факторы, определяющие целесообразность аутсорсинга патентных услуг.

Одной из характерных особенностей настоящего этапа развития экономики России является заметный рост активности участников рынка объектов интеллектуальной собственности (ИС) как одного из важнейших компонентов национальной инновационной системы. Это связано со все большей концентрацией внимания инвесторов на инновационной сфере деятельности, углубляющейся интеграцией российского рынка нововведений в мировую экономику, а также с все более активным использованием интеллектуальных прав среди других инструментов конкурентной борьбы.

Следует также отметить развитие рынка слияний и приобретений, на котором синергетический финансовый эффект от использования нематериальных активов в корпоративных стратегиях предприятий безусловно может быть отнесен к числу наиболее значимых явлений в экономике конца XX столетия.¹ Растет интерес к нематериальным активам и в России, что связано с активным развитием отечествен-

ного бизнеса и финансовых институтов, а также возрастающей потребностью развивающихся компаний в инвестиционных ресурсах.

Кроме того, в настоящее время нередко всплывают ошибки, сделанные предприятиями в ранний период формирования корпоративных инновационных процессов. Такие ошибки могут быть связаны, в частности, с некорректно урегулированными отношениями между работниками и работодателями по использованию изобретений и других технических решений в деятельности предприятия, а также отложенными мероприятиями по правовой охране технологических решений, средств индивидуализации, а также программ для ЭВМ.

На формирование и развитие инновационных процессов в России оказывает влияние также такая отличительная особенность российского законодательства в сфере ИС по сравнению, например, с законодательством США, как наличие уголовной ответственности за нарушения патентного законодательства. Как известно, в сфере патентного права обоснование решения «кто прав, а кто виноват» существенно более сложно и

¹ Moore L., Craig L. It's time for brands in every boardroom, L. Intellectual assets magazine. Режим доступа: www.iam-magazine.com.

неоднозначно в отличие от экспертизы нарушений в сфере авторского права. Нам, в частности, приходилось встречаться с неоправданно жесткими, на наш взгляд, методами борьбы с конкурентами, основанными на использовании уголовной ответственности за нарушение патентного законодательства. С такой проблемой может столкнуться практически любое предприятие.

На этом фоне, по нашим наблюдениям, а также отзывам наших коллег, заметно развивается и рынок консалтинговых услуг в сфере интеллектуальной собственности. Причем характерной особенностью происходящих изменений является не столько увеличение числа заказов на патентование технических решений, регистрацию товарных знаков, программ для ЭВМ, сколько смещение приоритетов патентно-лицензионной деятельности, в основе которого, на наш взгляд, лежит более глубокое понимание менеджерами предприятий экономической сущности и противоречий института интеллектуальной собственности, а также механизмов использования интеллектуальных прав. Кроме того, с одной стороны, своевременное оформление и эффективное использование прав на объекты интеллектуальной собственности обеспечивают компании значительные конкурентные преимущества, а, с другой стороны, пренебрежение интеллектуальными правами конкурентов обуславливает весьма высокие экономические риски, связанные с нарушением законодательства в сфере ИС.

Следует также отметить, что предприятия стали лучше ориентироваться в стратегиях и способах правовой охраны своих разработок, учитывая степень охраноспособности технического решения, а также вероятную возможность обойти или оспорить патент. Сегодня для обеспечения успешной патентной

стратегии компании используют весь арсенал способов правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, гибко сочетая инструменты патентной и непатентной защиты. В ряде случаев, понимая ограниченность и неопределенность предоставляемой патентом защиты, предприятия осознанно прибегают к оборонительной стратегии правовой охраны, затрудняя патентование аналогичных разработок конкурентами. В практику внедряются и более тонкие инструменты конкурентной борьбы, такие как получение принудительной лицензии, опубликование части своих разработок и другие.

Правовая охрана средств индивидуализации все чаще осуществляется не как разовая защита товарного знака, а в рамках комплекса мероприятий по формированию и развитию бренда компании. Причем нередко еще на начальном этапе реализации стратегии брендинга наряду с рекламным агентством привлекают специалистов по интеллектуальной собственности, что позволяет проводить первичную правовую экспертизу обозначений на стадии формирования концепции бренда. Наш практический опыт свидетельствует также о высокой эффективности обучения маркетологов и специалистов по рекламе основам управления интеллектуальной собственностью, что позволяет им более обоснованно выбрать оптимальное соотношение различных средств индивидуализации и последовательность их правовой охраны.

На формирование рынка услуг в сфере ИС существенное влияние оказывает также выбор предприятием модели управления ИС и, в частности, организационной структуры. Причем в настоящее время сохранившиеся, восстанавливающиеся, а во многих организациях активно развивающиеся патентные службы и подразделения трансфе-

ра технологий демонстрируют целый спектр организационных структур как традиционных, так и ориентированных на зарубежные модели.²

В России в дореформенный период традиционно на многих предприятиях был патентный отдел, в штате которого состояло иногда более 10 человек. Такое подразделение ежегодно оформляло около ста (иногда больше) заявок на изобретения. Однако в настоящее время, когда патентные портфели многих предприятий либо пусты, либо состоят только из нескольких патентов и свидетельств на товарные знаки, многие предприятия обращаются к «западной» схеме выполнения патентных работ, когда для оформления правоустанавливающих документов на изобретения и другие результаты интеллектуальной деятельности (РИД), а также для защиты интеллектуальных прав компании в конфликтных ситуациях приглашаются сторонние специализированные организации. Такая схема с точки зрения затрат на соответствующую деятельность, очевидно, экономически более эффективна при небольшом количестве охраноспособных технологий на предприятии, например, когда число заявок на изобретения не превышает 8–10 в год. Арифметика здесь весьма простая – в настоящее время средняя стоимость услуги по патентованию изобретения в г. Екатеринбурге составляет 35 тыс. руб., и примерно такую же величину составляют ежемесячные затраты на оплату труда квалифицированного патентного специалиста.

Кроме того, не менее значимую роль, как и в других ситуациях принятия решения о выборе аутсорсинговой модели, играют и нефинансовые аспекты основного принципа аутсорсинга, а

именно – «заниматься тем, что можешь и умеешь делать лучше, чем другие, и поручать другим то, что те делают лучше и дешевле». Именно значительный и, что не менее важно, комплексный (технический, экономический, юридический) практический опыт, который обеспечивает глубокий анализ патентной ситуации в бизнесе и выбор оптимального решения, является важнейшим достоинством внешних консультантов в сфере ИС. Вот далеко не полный перечень услуг в сфере ИС, которые могут понадобиться предприятиям в различных сочетаниях:

- патентно-конъюнктурные исследования;
- патентование технических решений;
- формирование комплекса средств индивидуализации;
- экспертиза продукции на патентную чистоту;
- оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности;
- юридическое оформление патентно-лицензионных операций;
- технологический аудит;
- выбор организационно-правовой формы трансфера технологий;
- правовое сопровождение формирования брэнда;
- другие.

Необходимость обеспечения комплексности услуг в сфере интеллектуальной собственности определяется в первую очередь тем обстоятельством, что институт ИС является лишь одним из инструментов повышения эффективности инновационных процессов. В свою очередь эффективность использования интеллектуальных прав во многом определяется их оптимальным сочетанием с другими инструментами повышения конкурентоспособности бизнеса.

В этой ситуации для предприятия особую значимость приобретает роль

² Шульгин Д.Б. Управление интеллектуальной собственностью компании // Управление компанией. 2007. № 4. С. 30–33.

менеджера по интеллектуальной собственности, рисунок. Практически – это альтернатива патентному отделу, причем в зависимости от круга задач и объема работ функции менеджера по ИС может выполнять отдельный работник, или эти функции могут быть переданы специалисту или менеджеру в сфере управления новыми разработками. Ниже приведен примерный перечень компетенций в области инновационной деятельности, которыми должен обладать менеджер по интеллектуальной собственности:

- управлять инновационными проектами;
- обеспечивать патентно-информационное сопровождение инновационных разработок;
- разрабатывать и реализовывать стратегии и технологии конкурентной борьбы на основе исключительных прав на объекты ИС;
- организовывать проведение патентования и экспертизы всех видов объектов ИС;
- формировать корпоративные системы управления ИС;
- проводить оценку стоимости объектов ИС и управлять стоимостью инновационного бизнеса;
- управлять формированием и развитием брэнда компании.

Эта модель компетенций менеджера по интеллектуальной собственности построена нами на основе анализа инновационной деятельности широкого круга крупных и развивающихся предприятий и взята за основу образовательных программ кафедры «Управление интеллектуальной собственностью» УГТУ–УПИ. Как видно из приведенного выше перечня компетенций, ролевые функции менеджера по интеллектуальной собственности неразрывно связаны с инновационной деятельностью. В не-

которых компаниях они могут быть объединены в рамках одной должностной позиции, а в других может быть целесообразным разделение функций менеджера по интеллектуальной собственности и менеджера по инновационной деятельности, в частности менеджера по трансферу технологий.

Следует также подчеркнуть, что трансфер технологий как вид инновационной деятельности заслуживает особого внимания с точки зрения целесообразности аутсорсинга услуг в сфере правовой охраны и коммерциализации ИС. Приоритеты инновационного развития некоторых предприятий и организаций предполагают формирование собственной службы внешнего или внутрифирменного трансфера технологий, включающей менеджеров по трансферу технологий и специалистов в сфере интеллектуальной собственности. Такой выбор скорее характерен для крупных компаний, имеющих свои собственные исследовательские центры, университетов, научно-исследовательских институтов, а также институтов академии наук. Эти организации развивают интегрированную инфраструктуру обеспечения инновационного процесса, результатами которого, как правило, являются лицензионные соглашения и startup-компании. В пользу собственного подразделения или менеджера по трансферу технологий в таких организациях говорит в первую очередь необходимость концентрации усилий на повышении коммерческого потенциала собственных разработок.

Вместе с тем значительную долю рынка инновационных технологий и продуктов со стороны предложения занимают патентообладатели – физические лица³, которые не являются специалистами в области трансфера

³ Федеральная служба по интеллектуальной собственности и товарным знакам. Годовой отчет. 2006. Режим доступа: www.fips.ru.

технологий. Кроме того, на рынке нововведений в последнее время активизируется деятельность инвестиционных фондов, венчурных компаний, которые занимаются продвижением или финансированием разработок, созданных сторонними организациями или изобретателями. Для этих организаций значительный интерес представляют такие аспекты инновационного про-

екта, как правомерность происхождения имущественных прав, надежность правовой охраны инновационной разработки, стоимость объектов интеллектуальной собственности, а также организационно-правовые формы коммерциализации технологий. В таких проектах аутсорсинг услуг в сфере интеллектуальной собственности также весьма эффективен.

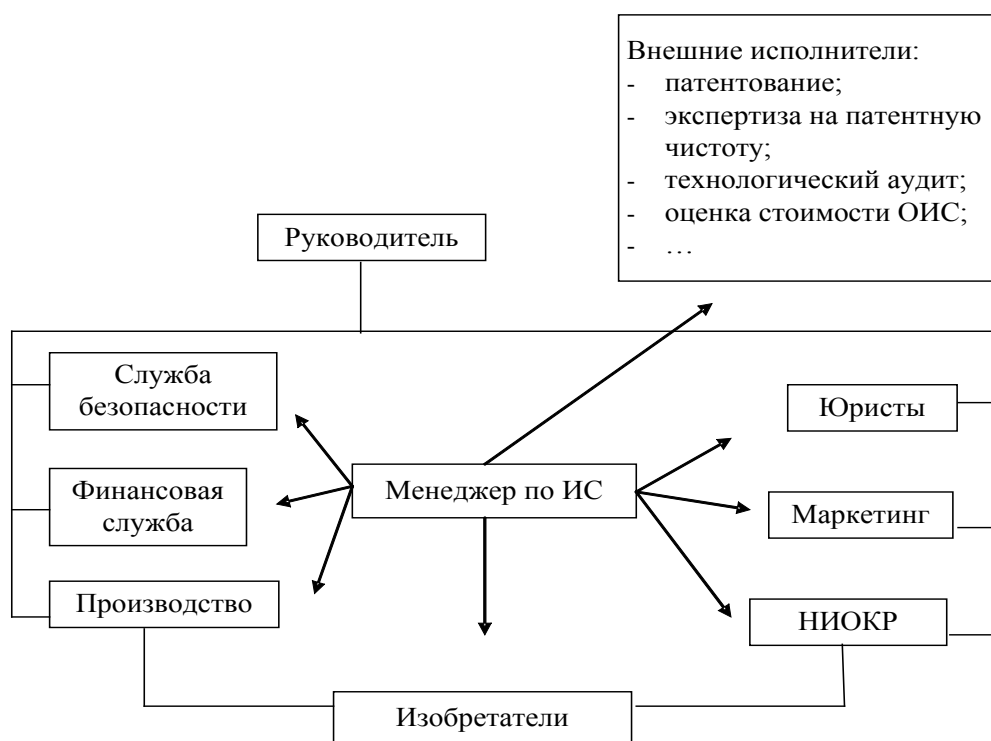


Рис. Внешние и внутренние взаимодействия менеджера по интеллектуальной собственности

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что наш практический опыт, а также анализ опыта стран с активно развивающейся экономикой знаний свидетельствует о том, что аутсорсинг, а следовательно, и рынок услуг в сфере интеллектуальной собственности будет в ближайшее время активно развиваться. Одновременно будут повышаться и требования к комплексности и уровню оказываемых услуг, обусловленные высокой значимостью интеллектуальных прав в развитии инновационной системы России. Выбор между собственным патентным подразделением и внешним

исполнителем патентных услуг, конечно, остается за предприятием и определяется целым комплексом финансовых и нефинансовых факторов. Однако, если предприятие концентрирует усилия своего персонала на других инструментах повышения конкурентоспособности инновационной продукции, таких как, например, оперативность вывода на рынок новых товаров или формирование комплекса сопутствующих товаров и услуг, то, по-видимому, при организации мероприятий по правовой защите инноваций более эффективным будет привлечение сторонних специализированных организаций.