

**КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
АУДИТ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА НА ПРЕДПРИЯТИИ****Плескач В. П., Дробитько И. А., Шевченко В. В.**

Выполнен анализ теоретических и практических аспектов коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности. Рассмотрены формы реализации объектов патентного права на рынке в виде продукта и путем реализации имущественных прав. Приведена динамика регистрации Государственным департаментом интеллектуальной собственности охранных документов и договоров о передаче прав на изобретения и полезные модели. Акцентируется внимание на повышении эффективности коммерциализации разработок предприятий с обзором типовых проблем. На примере Новокраматорского машиностроительного завода отображены показатели патентования и коммерциализации изобретений и полезных моделей предприятия. Определен алгоритм проведения аудита объектов патентного права на предприятии с целью создания предпосылок коммерциализации имущественных прав.

Виконано аналіз теоретичних і практичних аспектів комерціалізації прав на результати інтелектуальної діяльності. Розглянуто форми реалізації об'єктів патентного права на ринку у вигляді продукту і шляхом реалізації майнових прав. Наведена динаміка реєстрації Державним департаментом інтелектуальної власності охоронних документів і договорів про передачу прав на винаходи і корисні моделі. Акцентовано увагу на підвищенні ефективності комерціалізації розробок підприємств з оглядом типових проблем. На прикладі Новокраматорського машинобудівного заводу відображені показники патентування та комерціалізації винаходів і корисних моделей підприємства. Визначено алгоритм проведення аудиту об'єктів патентного права на підприємстві з метою створення передумов комерціалізації майнових прав.

The analysis of the theoretical and practical aspects of commercialization of the rights for the results of intellectual activities has been performed. The realization forms of patent right subjects on the market in the form of a product and by means of the property rights realization have been considered. The dynamics of registration by the State Department of intellectual property of the documents of title and agreements on the transfer of the rights to invention and utility models has been given. The attention has been drawn to the increase in the efficiency of commercialization of enterprise developments with the review of the typical problems. The indices of patenting and commercialization of the inventions and utility models of the enterprise have been shown on the example of NKMZ. The algorithm of auditing the patent right subjects at the enterprise for the purpose of creating a background for the property rights commercialization has been specified.

Плескач В. П.

начальник отдела ПАО «НКМЗ»

Дробитько И. А.

начальник бюро ПАО «НКМЗ»

Шевченко В. В.

ведущий инженер ПАО «НКМЗ»
intel@ukrpost.ua

ПАО «НКМЗ» – Пуличное акционерное общество «Новокраматорский машиностроительный завод», г. Краматорск

УДК 339.13

Плескач В. П., Дробитько И. А., Шевченко В. В.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. АУДИТ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Сегодняшние реалии повышения уровня техники и конкурентоспособности продукции невозможно представить в отрыве от результатов творческой деятельности. Стремительное увеличение их количественной и качественной составляющих создало предпосылки для создания и дальнейшего совершенствования нормативной и методической базы, позволяющей структурировать результаты творчества, направлять их в правовое русло и получать экономические выгоды от реализации разработок.

Сформированная в Украине достаточно действенная система регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности (ИС) позволяет ежегодно регистрировать более 30 тыс. объектов права ИС, в том числе – более 10 тыс. объектов патентного права [1].

Но, как известно, только лишь факт наличия прав ИС не обеспечивает собственнику получение экономических выгод, ради которых, в большинстве случаев, и подаются заявки на выдачу охранных документов.

Так, доход в результате международной торговли правами ИС превышает 100 млрд \$ в год. При этом общая стоимость лицензий на использование объектов промышленной собственности составляет более 50 млрд \$ в год. Но, как свидетельствует мировая практика, не более 1 % запатентованных технических решений доходит до этапа ввода в хозяйственный оборот [2].

Таким образом, актуальной является проблема, связанная уже не столько с генерацией идей, созданием перспективных решений и регистрацией прав на результаты творческой деятельности, сколько с использованием той части «айсберга», которая находится вне коммерческого использования.

Данная проблема также является актуальной, в частности, и для промышленных предприятий, относительно высокие затраты которых на получение правовой охраны зачастую не являются залогом успешного введения в хозяйственный оборот имущественных прав на объект охраны.

Эти проблемные вопросы не единожды рассматривались в работах таких отечественных и зарубежных исследователей и ученых, как М. Солощук, А. Б. Бутник-Северский, П. Н. Цыбулев, А. Прантенко, Г. И. Олехнович, Й. А. Шумпетер, Б. Санто, Б. Твисса. Однако проблеме создания механизмов коммерциализации прав ИС, в частности прав на объекты промышленной собственности уделяется недостаточно внимания.

Целью работы является анализ теоретических и практических аспектов коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также определение алгоритма проведения аудита объектов патентного права на предприятии для создания предпосылок коммерциализации имущественных прав.

Под коммерциализацией вообще понимают вывод продукта (товара) на рынок. Под коммерциализацией объектов права ИС следует понимать действия по преобразованию результатов творческой деятельности в товар.

Специфика объектов патентного права заключается в том, что они могут быть реализованы на рынке в виде продукта, в котором воплощено запатентованное техническое решение, а также – путем коммерческой реализации собственно имущественной составляющей комплекса прав.

Также права ИС являются объектом инвестирования и базовой составляющей долгосрочных инновационных проектов. Создание инновационных продуктов на основе реализации

(внедрения) объектов, имеющих патентную защиту и являющихся определяющими для данного продукта, создает предпосылки для их квалификации в качестве результата инновационной деятельности [3].

Определено, что инновационной называется та деятельность, которая обуславливает выпуск конкурентоспособных товаров (услуг). При этом деятельность должна быть направлена на использование результатов научных разработок и их коммерциализацию. Реализуя запатентованные новшества при изготовлении интеллектуального оборудования и внедрении высокотехнологичных процессов, разработчик повышает конкурентоспособность инновационной продукции на рынке, получая, кроме того, весомые аргументы в ценовой борьбе при формировании портфеля заказов на изготовление продукции.

Безусловно, коммерциализация с получением экономических выгод является определяющим фактором для получения защиты в виде патента. Однако важным стимулом для получения патентной охраны также является регистрация (защита) права авторства разработчиков и повышение имиджа патентообладателя. Также стоит отметить весомое значение факта получения правовой охраны в качестве элемента маркетинговой политики и укрепления торговой марки организации на конкурентном рынке.

Реализация прав ИС путем использования объекта патентного права (изобретения, полезной модели) в собственном производстве с позиции получения выгоды является наиболее перспективной формой и характерной, в большей мере, для предприятий. Это связано с необходимостью привлечения инвестиций на исследования, организацию процесса производства и продвижение новой продукции на рынок.

Таким образом, коммерциализация монопольных прав путем использования объектов патентного права в собственном производстве требует определенных затрат на этапах разработки и выведения на рынок товара, но позволяет собственнику получить максимальную прибыль.

Как было сказано выше, альтернативой указанной форме реализации прав является передача прав на объект патентного права.

Используются такие основные способы передачи прав, как уступка (продажа) имущественных прав другому лицу и передача имущественных прав для использования другим лицом. Кроме того, как свидетельствует практический опыт, имущественные права ИС также являются предметом залога, вкладом в уставной капитал предприятий [4].

По договору о передаче имущественных прав ИС патентообладатель передает другому лицу имущественные права частично или в полном объеме. При распоряжении имущественными правами согласно лицензионному договору одна сторона предоставляет другой лицензию, то есть разрешение на использование объекта права ИС в определенной сфере, которая может быть оформлена и как отдельный документ, а не как часть указанного договора [5].

В Украине в 2009 г. был зарегистрирован 221 договор о передаче и уступке имущественных прав, включая регистрацию 9 неисключительных лицензий, 4 исключительных лицензии, а также 1 единичной лицензии, при этом в государственные реестры были внесены сведения о выдаче 12393 патентов на изобретения и полезные модели (см. табл. 1) [6, 7].

Таблица 1

Регистрация Государственным департаментом интеллектуальной собственности охраняемых документов и договоров о передаче прав на изобретения и полезные модели в 2005–2009 гг.

Год	Патенты на изобретения	Передача прав на изобретения	Патенты на полезные модели	Передача прав на полезные модели	Всего регистраций	Всего передача прав
2005	3719	137	7467	37	11186	174
2006	3705	113	8268	54	11973	167
2007	4060	154	9215	125	13275	279
2008	3832	144	9282	123	13114	267
2009	4002	142	8391	79	12393	221

Многими предприятиями Украины сегодня недостаточно эффективно используются все имеющиеся возможности для более выгодной коммерциализации разработок. Хотя стоит признать, что во многом благодаря наличию производственной базы уровень коммерциализации на предприятиях значительно выше средних показателей по стране в целом.

Одним из примеров может служить патентная ситуация на базовом предприятии машиностроительной отрасли Украины Новокраматорском машиностроительном заводе (ПАО «НКМЗ»), специализирующемся на выпуске высокопроизводительного прокатного, металлургического, горнорудного, кузнечно-прессового, гидротехнического, подъемно-транспортного, энергетического и специализированного оборудования [8].

В период с 2005 по 2009 гг. предприятием было получено 344 патента на изобретения и полезные модели Украины. При этом за тот же период было внедрено в объектах техники 180 запатентованных технических решений, причем более 20 % запатентованных решений внедрены уже в течение первого года от даты регистрации патента (см. табл. 2).

Таблица 2

Показатели патентования и коммерциализации изобретений и полезных моделей ПАО «НКМЗ» в 2005–2009 гг.

	Количество полученных патентов на изобретения и полезные модели, шт.	Коммерциализация изобретений и полезных моделей, шт.
2005	90	30
2006	76	32
2007	69	36
2008	86	40
2009	23	42

В результате коммерческой реализации патентных прав в 2005–2009 гг. более 50 % запатентованных решений ПАО «НКМЗ» было реализовано при производстве продукции предприятия и повысило конкурентоспособность и рентабельность продукции. Это является положительным фактором и стимулом для дальнейшего творческого поиска новаторов, однако, налицо проблемы, являющиеся типовыми на сегодняшний день для большинства предприятий:

- высокие затраты на ежегодное поддержание действия портфеля патентов. Так для поддержания в действии портфеля из 100 патентов необходимо израсходовать не менее 30 тыс. грн. финансовых ресурсов предприятия;

- отсутствие дохода от изобретений и полезных моделей, не участвующих в процессе коммерциализации. Негативным моментом здесь является также наличие стартовых затрат на патентование и ежегодное поддержание в действии перспективных решений.

Как было отмечено, получение дополнительной прибыли и повышение рентабельности продукции может быть обеспечено путем передачи прав, то есть путем реализации патентных прав на рынке без продажи товарной продукции. Здесь для предприятия возникает вопрос соблюдения баланса перспективности использования разработок в собственном производстве монополиста и получения экономических выгод от передачи прав.

Это возможно обеспечить путем проведения аудита объектов патентного права предприятия, позволяющего выявить те изобретения и полезные модели, права на которые могут быть частично или полностью переданы другому лицу без ущерба для монопольных производственных интересов предприятия. Ознакомление потенциальных покупателей с информацией о готовности предоставления какому-либо лицу разрешения на использование запатентованного изобретения или полезной модели возможно путем публикации соответствующего заявления в официальном бюллетене «Промислова власність», что позволит также уменьшить затраты на поддержание в действии патента после публикации заявления на 50 % [9, 10].

Для проведения аудита объектов патентного права на предприятии предлагается базовый алгоритм, включающий следующие мероприятия:

- анализ портфеля патентов предприятия с подтверждением факта наличия имущественных прав;

- структурирование охраняемых документов по тематической направленности;
- рассмотрение экспертной группой перечня патентов на предмет получения предприятием дополнительной прибыли от передачи имущественных прав на изобретения (полезные модели);
- подготовка для публикации в официальном бюллетене «Промислова власність» заявления о готовности предоставления какому-либо лицу разрешения на использование изобретения (полезной модели) в соответствии с Инструкцией [9];
- разработка и заключение договора о частичной или полной передаче имущественных прав предприятия на объект патентного права;
- подача ходатайства об отзыве заявления и регистрация договора о передаче прав в соответствии с Инструкцией [11].

Основными критериями отбора патентов с целью коммерциализации имущественных прав являются отсутствие перспективы использования разработки в собственном производстве, а также возможность ее использования другим лицом (лицами) и предприятием одновременно.

При согласии экспертной группы на выдачу лицензии, необходимо уточнение ее возможных видов по конкретной разработке с отображением этих сведений в матрице коммерциализации, в которой также целесообразно отобразить сведения о состоянии разработки – технический проект, техническая документация, опытный образец, серийное изделие и др.

Таким образом, выполнение перечисленных мероприятий позволит сформировать портфель патентов для дальнейшей коммерциализации, ознакомить потенциальных покупателей с портфелем патентов, по которым могут быть переданы права, уменьшить в два раза затраты предприятия на поддержание патента в действии после публикации заявления о готовности продажи лицензии на использование изобретения или полезной модели, а также получить дополнительную прибыль в случае реализации (передачи или продажи) прав патентообладателем.

ВЫВОДЫ

Актуальная проблема сегодня – это необходимость повышения уровня коммерциализации имущественных прав интеллектуальной собственности. Разработка и внедрение механизма коммерциализации прав интеллектуальной собственности, основанного на проведении аудита объектов патентного права, позволит создать условия для повышения рентабельности за счет снижения затрат предприятия на поддержание патентов в действии, а также реализации имущественных прав на изобретения и полезные модели.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Державний департамент інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: – Річний звіт – 2009. Офіційне видання. – Режим доступу : http://www.sdip.gov.ua/i_upload/file/zvit_ua9.pdf.
2. Солощук М. Економічні аспекти комерціалізації інтелектуальної власності / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 12. – С. 50–60.
3. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 266.
4. Олехнович Г. И. Интеллектуальная собственность и проблемы ее коммерциализации / Г. И. Олехнович. – Мн. : Амалфея, 2003.
5. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
6. Державний департамент інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : Поточна статистика. – Режим доступу: <http://www.sdip.gov.ua/ua/table7>.
7. Державний департамент інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: Річний звіт – 2008. Офіційне видання. – Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/t/docs/zvit_ua8.pdf.
8. Офіційний сайт НКМЗ [Електронний ресурс]: – Продукція. – Режим доступу: http://nkmzinfo/_COMMON/NKMZ/Russian/index.html.
9. Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання 16.07.2001 р. – № 520.
10. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7. – Ст. 32.
11. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). Наказ Міністерства освіти і науки України 16.07.2001 р. – № 521.

Стаття постуила в редакцію 08.11.2011 г.