Моніторинг інноваційної діяльності компаній-конкурентів

## **1. Виявлення конкурентів**

Компанії здійснюють дороге патентування винаходів, сподіваючись на реалізацію в подальшому їхнього економічного потенціалу. Однак без належного управління патентною інформацією ці сподівання можуть бути невиправданими.

Для запобігання невдачам необхідно проводити моніторинг у трьох площинах:

моніторинг інноваційної діяльності компаній з метою виявлення конкурентів;

моніторинг чинних патентів власної компанії з метою запобігання порушенню прав інтелектуальної власності конкурентів;

моніторинг порушників прав своєї інтелектуальної власності. Отримати загальну інформацію щодо діяльності конкурентів

можна легко шляхом регулярного відстежування патентної, кон'юнктурної, науково-технічної інформації, відвідування комерційних виставок.

Офіційні бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності "Промислова власність" та "Авторське право і суміжні права" містять повну реферативну інформацію про зареєстровані в Україні винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, об'єкти авторського права та суміжних прав. Ці джерела містять великі масиви інформації для аналізу діяльності конкурентів, відповідний персонал повинен регулярно вивчати їх.

Іноземні патенти є надзвичайно важливою базою для виявлення конкурентів, а також тенденцій інноваційної діяльності в тій чи тій галузі економіки. Бази даних патентів США, Європейського патентного відомства, Японії охоплюють понад 80% усіх світових патентів. Деякі з цих баз доступні для користування через інтернет в онлайн-режимі. Деякі розміщують інформацію про патенти на дисках для лазерного зчитування. Ці диски мають власну пошукову систему, що дає змогу Швидко здійснити пошук конкурентів.

Маючи змогу отримувати такі послуги шляхом пошуку за назвою компанії-конкурента, серед власників патентів можна визначити, які патенти були надані конкурентам. У такий спосіб можна довідатися, над якими технологіями наразі працюють конкуренти і які типи охорони вони вже одержали. Деякі бази даних також дозволяють шукати патенти за специфічними типами мови патентних формул або за специфічною мовою в короткій анотації до патенту. Кожна з цих можливостей може стати корисним інструментом при з'ясуванні того, чим займаються конкуренти й на яких позиціях перебувають.

Щоб користуватися цим важливим джерелом інформації, в компанії має бути обладнане робоче місце.

Професійна література. Компанії варто також підписатися на професійні й комерційні журнали, що стосуються її бізнесу. Багато статей, які публікуються в таких журналах, написали люди, котрі на цей момент розробляють нові технології. Для винахідника звичайне явище - спочатку зареєструвати патентну заявку на нову технологію, а потім опублікувати дослідження в журналі. Тому що до видачі патенту після подання патентної заявки необхідний термін в один або два роки, і журнали можуть надати інформацію про нову технологію, перш ніж ця технологія буде привселюдно описана у відповідному патенті.

Література, що стосується конкурентів. Багато компаній уже визнали значення спостереження за конкурентами, керуючись фінансовими й маркетинговими інтересами, і відповідно до них вже склали картотеки літератури про конкурентів. Ці самі картотеки можуть надати цінну інформацію для виявлення потенційних намірів і дій конкурентів у сфері інтелектуальної власності. Крім того, цінну інформацію, що стосується потенційної інтелектуальної власності конкурентів, можна отримати з їхніх рекламних матеріалів, аркушів опису основних характеристик, посібників користувача та сервісних посібників.

Комерційні демонстрації. Це одне з найкращих джерел інформації про нові технології і, отже, про інтелектуальну власність, яке захищають потенційні конкуренти. По-перше, ці нові технології перебувають на загальному огляді. По-друге, необережність торговельних представників конкурентів може прояснити, які товари вважаються унікальними і, отже, потенційно підходять для захисту конкурентами.

## **2. Запобігання порушенню чужих прав**

Перш ніж випустити новий товар на ринок, компанії варто визначити, чи буде він порушувати патент будь-якої іншої компанії. Такий процес перевірки на можливе порушення відомий під назвою "експертиза на патентну чистоту". Асоційована з цим товаром експертиза полягає в процедурах, метою яких є гарантування того, що, наприклад, торговельна марка, обрана для нового товару, не порушує прав ще чиєїсь торговельної марки.

Патент надасть компанії право відсторонювати інших компаній від виготовлення, використання або продажу цього винаходу. Тому навіть якщо новий товар охороняється частково або цілковито патентом, яким володіє компанія, цей товар, проте, може порушувати патент будь-якої іншої компанії.

Експертизу на патентну чистоту зазвичай виконує фахівець з інтелектуальної власності, вона складається з проведення патентного пошуку й аналізу отриманої інформації. Якщо цей новий товар не підпадає під обсяг прав будь-яких чинних і зобов'язальних до дотримання формул винаходів з будь-яких інших патентів, то його можна вважати чистим для виробництва та продажу. З іншого боку, якщо новий товар з певною ймовірністю порушує чинну та зобов'язальну до дотримання формулу винаходу з патенту будь-якої іншої компанії, варто повторно оцінити ризики, пов'язані з визнанням товару, що порушує чиїсь права, шанси щодо ліцензування та можливості створення нового товару, що не порушує чужих прав.

Перш ніж випустити нову торговельну марку, асоційовану з новим товаром, рекомендується провести дослідження торговельних марок у межах процесу проведення експертизи товару. Важливішим є те, що невиконання такого своєчасного пошуку перед виходом нової торговельної марки може бути витлумачене як нехтування правами на торговельну марку, що належить комусь іншому, якщо марка вийде на ринок з порушенням цих прав.

Мета проведення експертизи товару на патентну чистоту має подвійний характер. По-перше, така експертиза мінімізує ризик порушення патентів інших компаній. А це, своєю чергою, дозволяє уникнути потенційно тривалого й дорогого судового розгляду за фактом порушення. По-друге, вона знижує ризик визнання навмисного порушення з боку власної компанії. Визнання порушення навмисним може спричинити потроєння суми фактичних компенсацій за заподіяний збиток. Деякі суди накладають на компанію формальне підтвердження обов'язку ретельно визначати, чи порушує її товар патент ще будь-якої компанії, перш ніж вона почне виробництво, використання або продаж цього товару. Проведена експертиза на патентну чистоту може свідчити про те, що цей обов'язок виконано.

Додатково, якщо є занепокоєння, що певний товар порушить будь-чий патент, то можна дізнатися думку стороннього патентного повіреного, перш ніж сумнівний товар вийде на ринок. Зазвичай, якщо є обґрунтована думка, висловлена до того її після того, як компанія почала будь-які дії, що їх можна витлумачити як порушення, це є важливим чинником визначення правильності дій компанії. Навпаки, якщо не вивчали такої думки, це може свідчити про те, що компанія навмисно зневажила чужі права інтелектуальної власності.

## **3. Виявлення фактів порушення прав своєї компанії**

Оскільки суди все частіше визнають той факт, що інтелектуальна власність робить додатковий внесок у функціонування компаній і асоційовану з нею грошову вартість, нині дедалі більшого значення набувають системи, що дозволяють максимізувати використання можливостей інтелектуальної власності. Компанія, що постійно намагається мати нову інтелектуальну власність і експлуатує отриману, має великі шанси залишатися здоровою у фінансовому сенсі. Така компанія підтримує конкурентність, захищаючи свої товари, що постійно вдосконалюються і появи яких чекають на ринку. Крім того, така компанія зміцнює свою конкурентність, примушуючи до виплати компенсацій тих конкурентів, що змагаються з її запатентованими товарами.

Завдання відстежувати потенційних порушників може виконати, якщо компанія поєднає моніторинг конкурентів з корпоративною поінформованістю про свою інтелектуальну власність. Завдяки правильній внутрішній політиці щодо захисту й експлуатації інтелектуальної власності компанія та її службовці уважно ставляться до всього портфелю інтелектуальної власності, а також до діяльності конкурентів. Відповідно до цього службовці повинні швидко розпізнавати товари, торговельні марки або технології, права на які порушено.

Діяльність з моніторингу забезпечує компанії рушійну силу для розслідування потенційних порушень. Наприклад, фахівець з маркетингу побачив конкурентний товар, що виставлений на комерційному шоу, і описав його своєму менеджерові. Інформований у такий спосіб менеджер може згадати про наявність патенту на товар, аналогічний описаному його службовцем - Стосовно цього питання менеджер зі своїми висновками може зв'язатися з юридичним відділом, і в такий спосіб можна перевірити факт порушення. Ключовим моментом тут є підготування службовців, щоб вони були компетентними в питаннях інтелектуальної власності компанії. Важливим є заохочення їхньої активності в цьому напрямку.

Тільки-но потенційного порушника виявлено, відділ з інтелектуальної власності або адвокат приступають до перевірки факту порушення. Така перевірка може складатися із закупівлі товару потенційного порушника, закупівлі товару з торговельною маркою, права на яку порушуються, досліджень технології, яка потенційно порушує права, а також безліч інших видів діяльності, спрямованих на пошук фактів.

Коли пошук фактів буде завершено, потенційний товар-порупгаїгк, техволотш-тюрушнїтця або марка-їїорушштад тюртвтгю-ються з тими об'єктами права інтелектуальної власності, якими володіє компанія. У результаті цього можна визначити, що порушення було й компанії завдано збитків на певну суму. Потім на основі аналізу вигід-витрат-ризику можна прийняти ділове рішення про те, чи намагатися ліцензувати інтелектуальну власність, чи починати судовий розгляд за фактом порушення або не вдаватись до жодних дій.

Якщо відділ або фахівець з інтелектуальної власності дійдуть висновку, що конкурент дійсно порушує права компанії, не потрібно баритися з обстоюванням своїх прав на інтелектуальну власність. Необгрунтована затримка може спричинити^рату цих прав стосовно цього конкурента. Затримки терміном більш ніж три роки зазвичай визнаються необґрунтованими, навіть ненабагато коротші - також.

Відлік часу для обстоювання прав починається відтоді, коли компанія знає або, зважаючи на все, повинна довідатися про товар-порушника. Якщо, наприклад, у результаті моніторингових зусиль Компанії менеджер довідається, що товар конкурента може порушувати один з патентів компанії, то початком періоду необґрунтованої затримки може стати дата, коли менеджер довідався про цей товар. Відповідно, тільки-но потенційне порушення ідентифіковане, компанія зобов'язана вжити заходів обережності, щоб упевнитися в тім, що з її боку немає жодного необґрунтованого зволікання після цієї ідентифікації.

Службовці компанії повинні усвідомити, що їхні знання про потенційні порушення не тільки забезпечують можливості використання інтелектуальної власності компанії, але також можуть ініціювати певний період, по закінченні якого ті ж самі можливості можуть бути втрачені. Тому компанія повинна мати план інструктування службовців, для того щоб вони швидко доносили до свого менеджера або юридичного відділу всі факти, про які довідаються, що свідчать про порушення з боку конкурентів.

У силу того, що можливості використання прав інтелектуальної власності можуть бути втрачені в результаті необґрунтованої затримки з обстоюванням цих прав, стандарти з розкриття інформації, що стає відомою в процесі моніторингу, повинні стати частиною стандартів компанії з моніторингу діяльності конкурентів. Якщо компанія втрачає можливості використовувати права інтелектуальної власності, такі втрати мають бути питанням вибору, а не стати результатом того, що компанія забула про існування своєї інтелектуальної власності або про існування конкурентного потенційного товару-порушника. Коли компанія довідається про факти, що свідчать про можливе порушення, це спірне питання варто доповісти в юридичний відділ і без великого зволікання провести щодо нього розслідування.

Зважаючи на те, що обстоювання порушених прав є дуже клопіткою й дорогою справою, бажано передбачити майбутні порушення. Це можна зробити, якщо буде встановлено тісний зв'язок між патентами своєї й іншої компанії та ступінь їх взаємозалежності через аналіз цитування патентів.

Взаємозалежні патенти підлягають подальшому відстеженню, оскільки тут виникає ймовірність актів передання патентних прав, вичерпання терміну дії одного з патентів або перехід винахідника в іншу організацію. Зацікавлена компанія може піти на одержання необхідної технології за ліцензією через придбання патентних прав або створення спільного підприємства. Якщо нічого подібного не трапиться, потрібно й надалі відстежувати виробничі процеси підозрюваної компанії на предмет можливого правопорушення.

Розглянутий метод також корисний під час виявлення часто цитованих патентів, і, отже, їх варто підтримувати в силі протягом усього їхнього терміну дії, і тих, від яких цілком можна відмовитись.

Аналіз патентного цитування належить до діяльності, іменованої останнім часом конкурентною розвідкою, що переважно призначена для забезпечення керівників інформацією, яка є необхідною для прийняття обґрунтованих рішень.

## **4. Патентний наступ на конкурентів**

Безумовними лідерами в захопленні ринків наукомісткої продукції є США та Японія. Сходинкою нижче знаходяться країни Західної Європи. Роль України не помітна. Передові компанії розвинених країн обрали стратегію збільшення своєї конкурентнос-ті за рахунок лідерства в отриманні якнайбільшої кількості патентів у сфері наукомістких технологій. Зокрема, фірма "International Business Machines\* останнім часом отримує не менш як 1000 патентів щорічно. У цих перегонах компанії використовують усі свої науково-технічні резерви й активно залучають своїх партнерів, формуючу групу дружніх компаній, що спільно володіють одним і тим же патентом. На світовій арені фактично формуються два великих портфелі патентів - американський та японський, за допомогою яких вони збираються розподілити між собою цей ринок, на якому буде мало місця для інших країн.

Крім стратегії "патентної повені", деякі, особливо японські, компанії застосовують стратегію "патентної облоги" ефективного патенту фірми-конкурента десятками вузькоспеціалізованих патентів суміжного характеру. В результаті цей патент блокується й компанія втрачає змогу його розвивати.

На жаль, українські розробники наукомістких технологій, посилаючись на скрутне становище з фінансуванням, практично відмовилися від змагання із західними фірмами щодо завоювання ринку наукомісткої продукції. Але цілком погодитись з тим, що Україна не може хоч трохи конкурувати з розвиненими країнами, не можна.

Керівникам підприємств необхідно зрозуміти, що високу конкурентоспроможність продукції можна забезпечити тільки за рахунок використання в ній технологічних рішень винахідницького рівня. Захист цих рішень патентами дозволить не тільки закріпити цей рівень, але за відповідних умов заявити щонайменше про контроль, а щонайбільше - про монополізацію сегмента товарного ринку й тим самим здійснити тиск на своїх конкурентів.

Станом на 01.01.2005 р. на території України є чинними 41810 патентів, з них 20-річних патентів - 14599. За останні чотири роки на ім'я іноземних заявників видано 4770 патентів, що становить 33%. Тобто принаймні третину патентного простору України вже захопили іноземні компанії. З обмеженими фінансовими можливостями важко відвоювати власний патентний простір, а тим більше - завоювати його на території розвинених країн. Але завжди є змога конкурувати з окремими фірмами на певних вузьких науково-технічних напрямах. Попри велику перевагу супротивника, завжди можна знайти обходи або проходи в середовищі чинних патентів, зосередивши зусилля на вузькій сфері та за допомогою низки винаходів сформувати новий науково-технічний напрям.

## **5. Інформаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю**

## **5.1 Створення бази даних об'єктів права інтелектуальної власності**

Компанії, що займаються розробленням нових технологій, зацікавлені в їх патентній охороні, оцінці та використанні нематеріальних активів, що накопичуються в такий спосіб. Обов'язковим інструментом створення необхідних для цього "патентних досьє" є відповідні бази даних.

Формування "досьє" варто починати з визначення змісту "ідеальної БД" і вимог потенційних користувачів. Така БД дозволить:

ідентифікувати дорогі й усе ще не використовувані патенти, а також активи, що не приносять прибутків, але які можна продати чи списати;

вчасно вносити зміни в основні напрями діяльності компанії;

групувати патенти, що стосуються подібних технологій, виділяти серед них як найважливіші, так і менш значущі аналоги;

виявляти реальних і потенційних конкурентів стосовно кожного патенту.

У БД має надходити нова інформація з багатьох джерел, однак потрібно враховувати, в якому ступені буде відкрито доступ до цих відомостей для різних категорій користувачів.

Користувачами подібної БД можуть стати фахівці зі стратегічного планування та ліцензійної діяльності, штатні патентознавці, керівники виробництва й інноваційних проектів, інженери. Працюючи з БД, вони будуть залежно від професійних обов'язків виявляти сильні патенти, а також патенти, що зацікавлять потенційних партнерів у спільній діяльності, або придатні для розроблення нових напрямів, ліцензування тощо.

З метою забезпечення максимальної ефективності БД за мінімальних витрат рекомендується проаналізувати технологічну схему керування інтелектуальною власністю.