

ПАТЕНТНИЙ АБО ІР-АУДИТ

*Колосов О.Є., д.т.н., с.н.с., заслужений винахідник НТУУ «КПІ»,
професор НТУУ «КПІ», патентний повірений України*



Колосов А.Е. Патентный или IP-аудит.

Рассмотрен комплекс вопросов, касающихся сущности понятия патентного аудита, необходимости его проведения, состава портфеля инвентаризуемых объектов интеллектуальной собственности при его проведении, а также возможного алгоритма его реализации и использования его результатов для разработки индивидуальной стратегии получения государственной охраны и дальнейшей защиты интеллектуальной собственности компании.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патент, аудит, государственная охрана

Kolosov O.Ye. Patent or IP-audit.

The complex of issues related to the essence of the concept of patent audit, the need for its implementation, the portfolio of intellectual property objects that are being inventoried when the said audit is being conducted was studied. The possible algorithm of its realization and use of its results for developing of individual strategies of obtaining the public protection and further protection of company's intellectual property was examined.

Keywords: intellectual property, patent, audit, public protection

Необхідність проведення патентного аудиту

Об'єкти інтелектуальної власності (далі — ОІВ) компанії є об'єктами власності, якими можна не тільки володіти, користуватися й розпоряджатися, але і (при правильному документальному оформленні) диверсифікувати їх застосування, наприклад, використовувати в статутному фонді, а також у господарській діяльності підприємства в якості нематеріальних активів (НМА).

При введенні ОІВ у господарський обіг, особливо при документальному оформленні права власності або права на використання ОІВ, керівник компанії повинен знати, якими інтелектуальними активами володіє його компанія, тобто з чого складається її т.зв. «патентний портфель». Адже на сучасному етапі економічного розвитку суспільства саме патенти є основним інструментом і основною «зброєю» технологічного бізнесу. Тому вони, як і будь-який інший інструмент, і тим більше зброя — потребують постійного догляду та періодичної перевірки їх працездатності. Це особливо актуально в тих випадках, коли вони купуються або тільки плануються до придбання у когось іншого.

Слід зазначити, що незважаючи на удавану зовнішню схожість один з одним, якість і цінність різних патентів може відрізнятись на порядки. Так, наприклад, один патент може коштувати десятки мільйонів доларів, у той час як інший, практично ідентичний, а з деякої невеликої відстані так і зовсім повністю невідмітний — може не коштувати ані цента. Тому для того, щоб з'ясувати ринкову вартість та практичну цінність патенту, його передусім треба вивчити, зокрема, без цього не обійтись при продажу патентів.

У той же час практичне використання ОІВ у підприємницькій діяльності може породжувати ряд проблем. Тому керівникам підприємств, приватним підприємцям та юристам-практикам важливо знати особливості документального оформлення використання ОІВ в структурі НМА підприємства і основні положення методології аудиту ОІВ або НМА.

При цьому під аудитом НМА в загальноприйнятому значенні розуміється експертиза (або ревізія) юридичних і облікових документів, що відносяться до використовуваних на підприємстві ОІВ і прийнятих на бухгалтерський облік в якості НМА — знаки для товарів і послуг (торгова марка), винахід, корисна модель, промисловий зразок, авторське право (твори науки, літератури і мистецтва, комп'ютерна програма, бази даних), раціоналізаторська пропозиція та ін. [1]. Так, зокрема, ІР-аудит в першу чергу потрібен тим компаніям, які в своїй діяльності використовують безліч ОІВ — назви продукції, рекламні слогани, етикетки, упаковки, технічні рішення та ін.

Тому, щоб організувати в компанії ефективну роботу щодо правової охорони та ефективного використання ОІВ, перш за все, необхідно провести аудит ОІВ, або ІР-аудит, головною метою якого є отримання реального уявлення про склад і поточний стан портфелю ОІВ, а також, що не менш важливо, виявлення результатів інтелектуальної діяльності, що потребують першочергової правової охорони.

Склад портфелю інвентаризуємих ОІВ

При ІР-аудиті, як і при аудиті інших об'єктів власності, в першу чергу необхідно перевірити як факт наявності, так і факт використання інвентаризуємих НМА. Для цього необхідно здійснити перевірку документів, в яких цей об'єкт описаний, зображений або іншим чином зафіксований матеріальним чином на матеріальних носіях (наприклад, у додатку до охоронного документу у вигляді патенту на корисну модель чи винахід описі), а також перевіркою документів, що підтверджують практичне використання даних ОІВ на підприємстві (тобто в вироблюваній продукції підприємства або в його виробничих процесах, використовуваному обладнанні та технологіях).

Наприклад, це може бути конструкторська або технологічна документація, зображення зразків продукції, програми для ЕОМ з інструкцією користувача, бази даних або інша документація, що дозволяє не тільки ідентифікувати даний ОІВ, але і підтвердити факти використання конкретних ОІВ на підприємстві. З урахуванням різноманіття форм використання потенційних НМА на підприємстві, не виключена необхідність перевірки і ряду інших наявних документів.

Як правило, типовий портфель ОІВ для проведення патентного аудита включає існуючі охоронні документи (або потенційні охороноздатні рішення, тобто ті рішення, що існують лише на папері, але на які ще не подані заявки на отримання охорони) на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, об'єкти авторського права (конструкторську і технологічну документацію, бази даних, тексти програм, технічні та технологічні регламенти, технічні умови, описи, інструкції та ін.), а також секрети виробництва або ноу-хау (технічного, фінансового, організаційного, управлінського характеру тощо [2]).

При цьому проводиться визначення якості, обсягу, детальності, цінності та потенційної вартості існуючих ОІВ, і перш за все патентів. А всі наявні у компанії патенти, включені в її «патентний портфель», за ступенем комерційної значимості можна умовно поділити на 3 групи:

1) цільові (ключові) патенти — перш за все це патенти на основні технології та пристрої, продукти і послуги, що приносять в теперішньому часі основний дохід компанії і забезпечують її конкурентоспроможність на ринку, а також патенти на нові технології, пристрої та продукти, які в найближчому майбутньому можуть стати такими для компанії. При цьому важливо контролювати своєчасність підтримання таких патентів у силі (сплату їх щорічних мит), а також звертати увагу на припинення порушень прав, наданих цими патентами;

2) неключові (другорядні) патенти — це патенти на технології, пристрої, продукти і послуги, які компанія вирішила в даний час не розвивати, а проте при цьому слід постійно проводити маркетинговий аналіз ринку з урахуванням того, що ці технології, пристрої, продукти і послуги можуть виявитися основними для іншої компанії, так як тоді в цьому

випадку можливе ліцензування неключових патентів для отримання додаткового доходу компанії;

3) безкорисні («паперові») патенти — це патенти на технології, пристрої, продукти і послуги, які на ринку в даний час ніхто не використовує, а також охоронні документи на застарілі технічні рішення. У цьому випадку для мінімізації витрат компанії має сенс відмовитися від сплати щорічних мит за підтримання цих патентів в силі.

Варіант схеми формування портфелю інтелектуальної власності компанії зображений на рис.1.

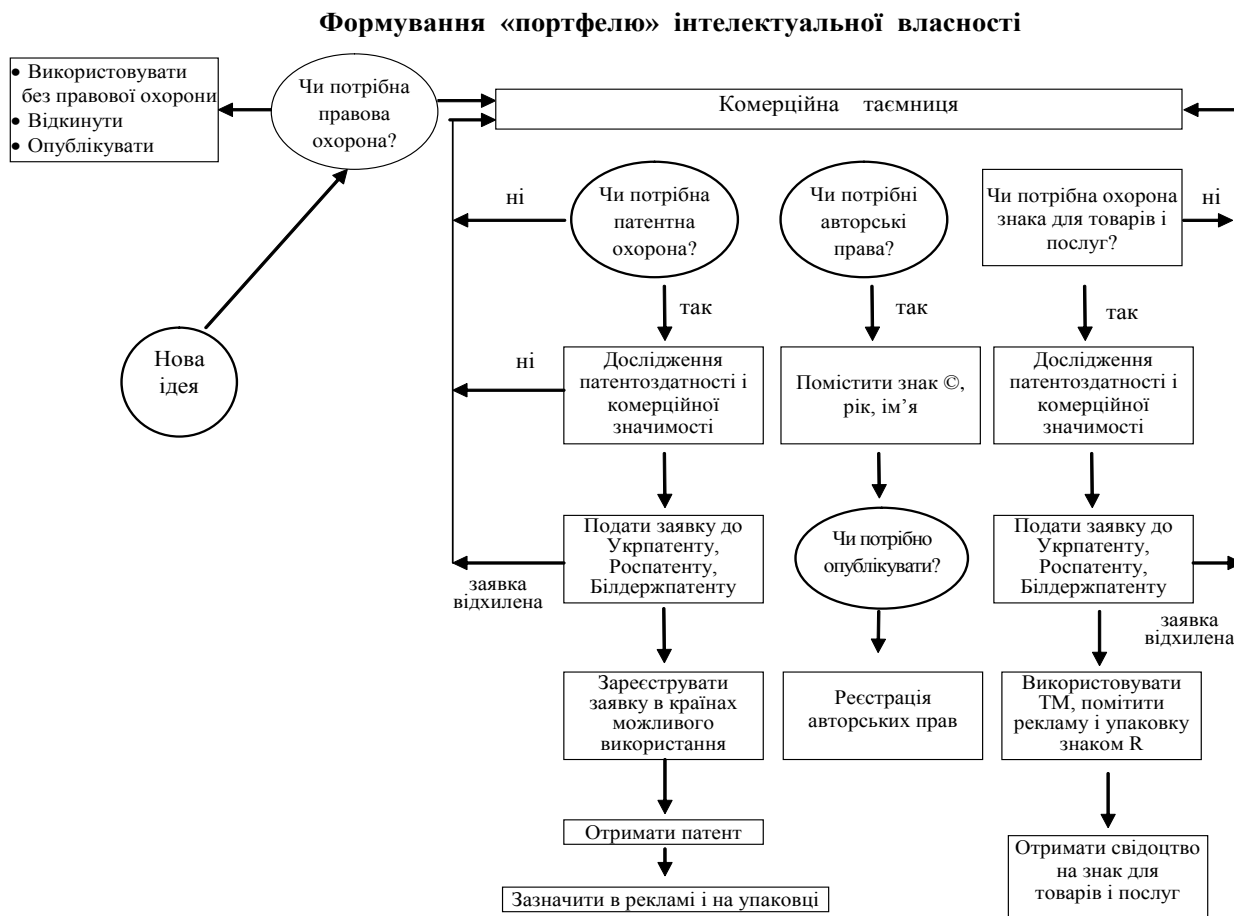


Рис.1. Схема формування портфелю інтелектуальної власності компанії.

Слід відзначити, що не менш важливою є аналіз бухгалтерських документів про постановку зареєстрованих ОІВ на бухгалтерський облік як НМА. А при наявності ліцензійних договорів перевіряються документи, що підтверджують повноту і своєчасність ліцензійних платежів. Крім того, у ході проведення патентного аудиту виявляються невирішені проблеми з розподілом прав на ОІВ, а також вивчається патентна активність компаній-конкурентів.

Нижче наведений орієнтовний алгоритм (методологія) проведення патентного аудиту.

Алгоритм проведення ІР-аудиту

Опитування профільних співробітників компанії

- опитування співробітників, які за родом своєї діяльності мають відношення до створення ОІВ компанії (автори ОІВ);

- опитування співробітників, які за родом своєї діяльності мають відношення до інтелектуальної діяльності компанії (співробітники патентних та юридичних відділів, а також бухгалтерії).

Аудит прав на розробки

- аудит обліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), розробок і НМА компанії;
- розробка пропозицій по патентному захисту і комплексній охороні НДР і ДКР компанії;
- інвентаризація результатів НДР і ДКР, виявлення та аудит інших розробок компанії;
- визначення майнових прав на результати НДДКР й інші розробки компанії.

Аудит патентної документації

- аудит патентної активності цільової компанії;
- комплексний аудит організації патентної роботи в компанії;
- аудит обтяжень (обмежень) прав третіх осіб на розробки компанії;
- аудит ліцензійного використання патентів в компанії;

Аудит цільових патентів

- аналіз патентних портфелів авторів винаходів (корисних моделей, промислових зразків);
- аналіз патентного портфеля патентовласників;
- аналіз рівня патентної документації (ясності і однозначності опису та креслень);
- аналіз аналогів і прототипів (ретроспектива, ефективність підбору, критерії вибору, пропущені інформаційні джерела тощо);
- аналіз об'єкту охорони (співвідношення пунктів, клаймів з описом та кресленнями, ієрархія формули, у т.ч. кількість незалежних пунктів тощо);
- аналіз зламостійкості/обходимості (альтернативних варіантів виконання об'єкту охорони прав на ОІВ).

Підготовка підсумкового звіту за результатами патентного аудиту

- підготовка пропозицій щодо комплексного [4] отримання ефективної охорони потенційних ОІВ (у тому числі у вигляді «обхідних» або т.зв. «зонтичних» патентів);
- підготовка (та узгодження) підсумкового звіту за результатами проведеного патентного аудиту.

Інші аспекти патентного аудитування

Таким чином, аналіз результатів аудиту ОІВ дозволяє структурувати «патентний портфель» компанії і визначити, які ОІВ вже не представляють цінності, а які відносяться до числа ключових, на якому етапі інноваційного циклу перебуває кожен з об'єктів, що охороняються. Крім того, аудит допоможе виявити незахищені результати інтелектуальної діяльності, що вимагають правової охорони, наприклад, патентної, або в режимі комерційної таємниці.

При виявленні в ході проведення патентного аудиту ОІВ, які потребують першочергової правової охорони і які не на даний момент не зареєстровані, патентний аудитор надасть докладну інформацію щодо даних об'єктів, визначить правомірність їх використання, а також можливість їх державної реєстрації, тобто патентування.

Кваліфікований ІР-аудит дозволить (за умови використання його висновків) примножити нематеріальні активи компанії, уникнути ризиків звинувачення в порушенні прав інтелектуальної власності, а також розробити індивідуальну стратегію охорони і подальшого захисту інтелектуальної власності компанії. Таким чином, характерними особливостями аудиту ОІВ, на відміну від аудиту інших активів підприємства, є насамперед технічна експертиза інвентаризуємих об'єктів і аналіз пов'язаних з ними прав. Тому при

проведенні аудиту ОІВ необхідні комплексна експертиза об'єктів ОІВ та юридичний аналіз документів, що підтверджують засновані на ОІВ права.

Слід відзначити, що вищезазначена перевірка стану та якості патентного інструментарію включає в себе досить велику кількість дій, які вимагають спеціальних знань і кваліфікації. Адже ІР-аудит, і, як і будь-який інший аудит, вимагає до себе серйозного ставлення. Тому логічно і виправдано віддавати таку перевірку на аутсорсинг профільним фахівцям, зокрема, тим фахівцям, що мають, крім базової технічної освіти, спеціальну освіту в сфері інтелектуальної власності (патентним повіреним), а також володіють методами оцінки ОІВ [3].

Що стосується вартості оплати за проведення патентного аудиту для компанії, то слід відзначити, що вартість аудиту безпосередньо залежить від сфери діяльності, масштабів підприємства, кількості відділів, стратегічних цілей, кількості наявних та потенційних ОІВ, передачі прав та видачі ліцензій і т.д.

Висновки

1. Аналіз результатів патентного аудиту дозволяє структурувати «патентний портфель» компанії і визначити, які ОІВ вже не представляють цінності, а які відносяться до числа ключових, на якому етапі інноваційного циклу перебуває кожен з об'єктів, що охороняються. Крім того, використання результатів ІР-аудиту може сприяти примноженню НМА компанії, уникненню ризиків звинувачення в порушенні прав інтелектуальної власності, а також розробленню індивідуальної стратегії отримання державної охорони та подальшого захисту інтелектуальної власності компанії.

2. Перевірка стану та якості патентного інструментарію включає в себе досить велику кількість дій, вимагає спеціальних знань і кваліфікації, і, як і будь-який інший аудит, вимагає до себе серйозного ставлення. Практичну допомогу в організації та документальному оформленні використання інтелектуальної власності, експертизі, охороні і подальшому захисті прав на ОІВ можуть надати патентні повірені.

3. Проведення аудиту (експертизи) інтелектуальної власності за вищевказаного алгоритму дозволяє охопити практично всі сфери компанії, пов'язані з її інтелектуальною діяльністю, і, в кінцевому підсумку, скоротити загальні матеріальні та інтелектуальні затрати, так як в разі виявлення відсутності того чи іншого ОІВ або його нетотожності відзначеному в документах об'єкту проведення подальшої перевірки є недоцільним.

Література

1. Пучков Н.Н. Учет и аудит нематериальных активов. – М: ЭЛИТ, 2011. – 240 с.
2. Колосов О.Є. Правові засади визначення, особливості оформлення та комерційної реалізації ноу-хау в Україні як елемента інноваційного розвитку держави. – К.: НТУУ "КПІ", 2006. – 110 с.
3. www.kolosov.kiev.ua
4. Колосов О.Є. Деякі аспекти патентування складних систем паливно-енергетичного комплексу на базі застосування системного підходу (у двох частинах). Частина 1. Методологічні питання патентування системи газопостачання. – К.: НТУУ "КПІ", 2007. - 100 с.