

Международное патентование – важный фактор успеха инноваций на глобальном ИТ-рынке

Андрей Иншаков,

Патентный отдел Яндекса

Часть I

Зачем патентовать?

Основные виды интеллектуальной собственности и средств индивидуализации



Yandex

```

1 function cssProcess (css) {
2   function walk (cssNode) {
3     cssNode.walkRules(function (rule) {
4       walk(rule);
5
6       rule.selector = rule.selector.split(',').map(function
7         if (/^/.test(selector)) {
8           return selector.replace(/^/, '');
9         }
10        return '.*= id > ' + selector;
11      }).join(',');
12
13      if (process.env.NODE_ENV === 'production') {
14        rule.walkDecls(function (decl) {
15          decl.value += '!important';
16        });
17      }
18    });
19  }
20 }

```

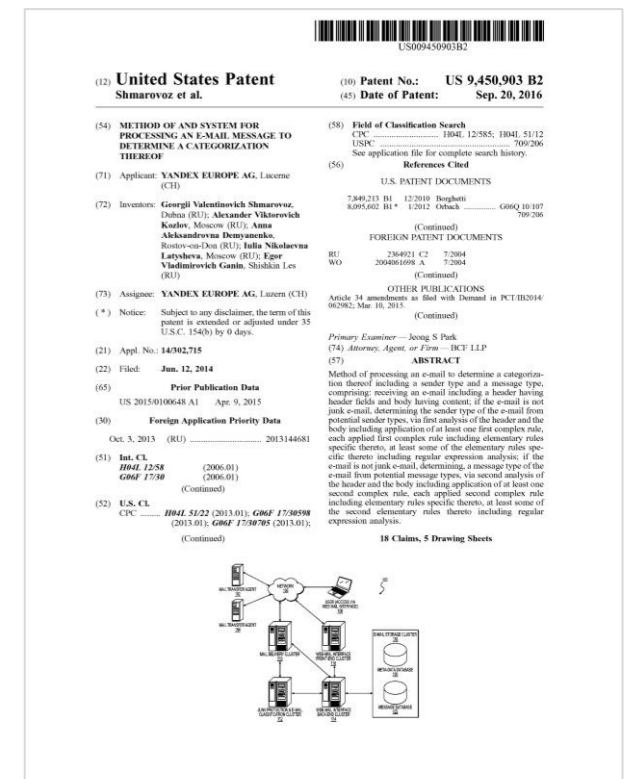
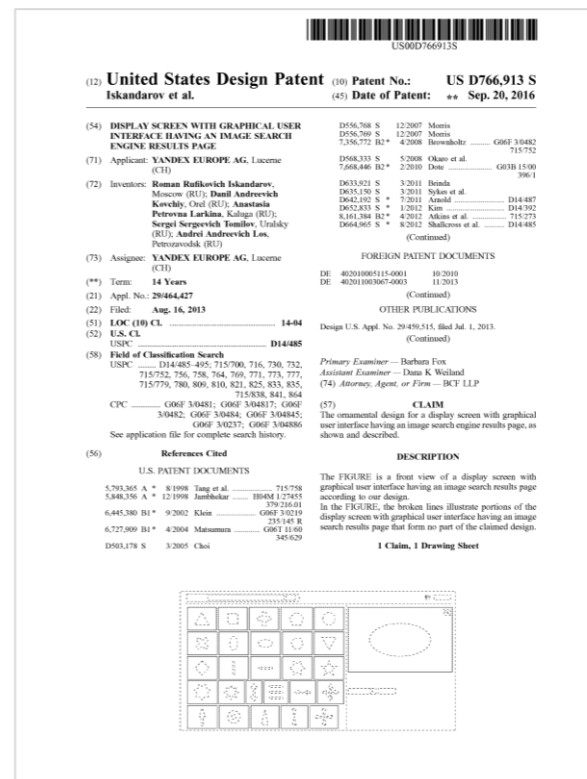
Секреты производства
(ноу хау)

Товарные знаки

Авторское право
(код)

Патенты на дизайн
(промышленные образцы)

Патенты на изобретения



Основные виды интеллектуальной собственности и средств индивидуализации



Yandex

```

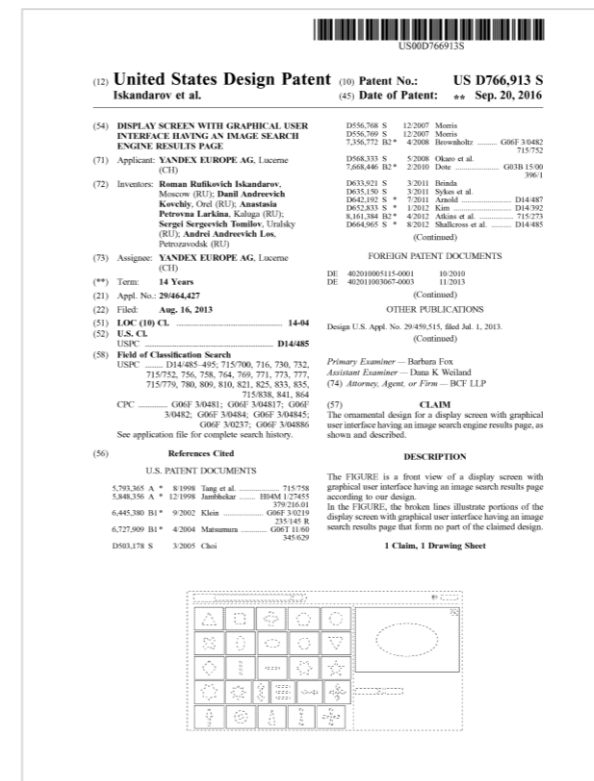
1 function cssProcess (css) {
2   function walk (cssNode) {
3     cssNode.walkRules(function (rule) {
4       walk(rule);
5
6       rule.selector = rule.selector.split(',').map(function
7         if (/^/.test(selector)) {
8           return selector.replace(/^/, '');
9         }
10        return '.*= id >' + selector;
11      }).join(',');
12
13      if (process.env.NODE_ENV === 'production') {
14        rule.walkDecls(function (decl) {
15          decl.value += '!important';
16        });
17      }
18    });
19  }
20 }

```

Секреты производства
(ноу хау)

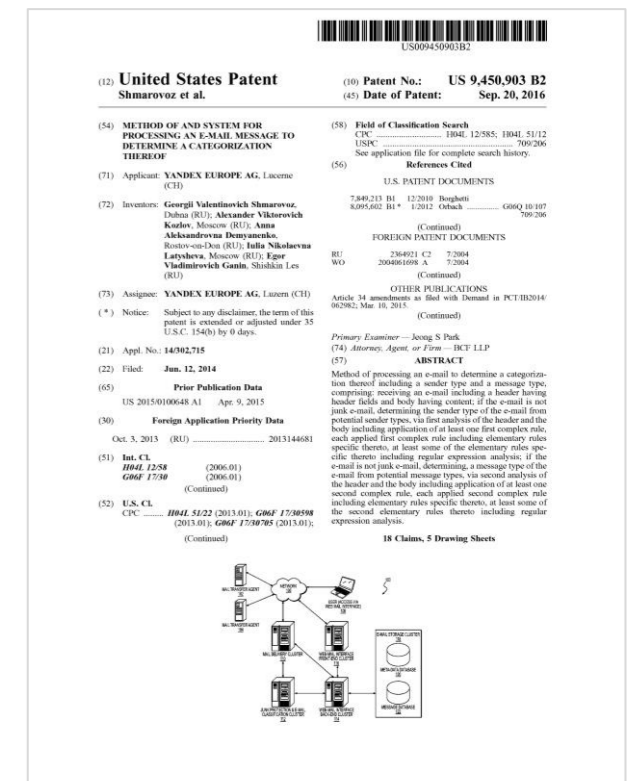
Товарные знаки

Авторское право
(код)



Патенты на дизайн
(промышленные образцы)

Пример: интерфейс поиска по картинкам



Патенты на изобретения

Пример: алгоритмы рекомендаций контента

В основе патентной системы лежит идея сделки между государством и изобретателем

Полное раскрытие изобретения

в обмен на

Право исключать других из производства, продажи, использования изобретения

Патент – это ограниченная монополия

Патент – это монополия на использование изобретения

› Патент дает право исключать других из использования изобретения

У этой монополии есть ограничения

› Патент имеет территориальное действие только в той стране, в которой он выдан

Нет единого мирового патента, но

Есть международные заявки и региональные патенты

› Защита ограничена широтой формулы изобретения

› Действие патента ограничено по времени – обычно 20 лет с даты подачи заявки

Патент дает возможность выбора

Есть патент

1. Можно ничего с ним не делать.
2. Можно запретить конкуренту использовать запатентованную технологию
 - 1) напав первыми
 - 2) подав встречное требование, если на вас напал конкурент
3. Можно лицензировать
4. Можно продать
5. Использовать для обеспечения займов
6. Использовать как аргумент в пользу вашей технологии при переговорах с партнерами, в тендерах
7. Можно отдать в общественное пользование для PR
8. Можно обосновывать патентом субсидии и льготы для инновационных компаний, предусмотренные в некоторых странах

Нет патента

1. Экономия денег

НО

1. Выбор ограничен только авторским правом.
2. Авторское право в IT работает только в случаях полного копирования кода. Во многих других отраслях даже авторское право не работает.

Патенты – как страховка или огнетушитель

Большинство компаний приобретают патенты, надеясь, что их никогда не придется использовать в бою

Когда наступил страховой случай или пожар, страховка или огнетушитель сразу ниоткуда не возьмется, если заранее об этом не позаботились

Что побуждает компании начать патентовать свои разработки?

- Первые иски по патентам от конкурентов
 - › могут заставить начать или интенсифицировать формирование собственного портфолио
- Иски от патентных троллей
 - › наличие своего портфолио от троллей не защитит, но такие нападения могут привлечь внимание менеджмента к вопросу патентования
- Стремление повысить инвестиционную привлекательность
 - › для технологических стартапов – повышение шансов привлечь первые инвестиции или продаться крупному игроку
 - › для более крупных компаний - повышение привлекательности акций (перед или после IPO, либо при закрытых предложениях инвесторам)
- Массовое копирование разработок компании конкурентами
- Копирование разработок компании подрядчиками (например, OEM) с целью последующего предложения другим компаниям
- Выход на рынки, где сильны конкуренты
- Смена взглядов внутри компании
 - › например, приход нового менеджмента, который имеет опыт патентования на предыдущих местах

Прежде чем начать патентовать, давайте подумаем о важных двух важных явлениях последних десятилетий

Глобализация бизнеса

- › Один продукт может продаваться на рынке Великобритании японской компанией с региональным центром в Германии, R&D центр которой находится в Сингапуре, а производство в Китае.

Интернет стирает границы между юрисдикциями

- › Британскую компанию могут судить за нарушение патента в США вебсайтом, который физически расположен на серверах в Финляндии, и все сотрудники которой раскиданы по нескольким офисам в разных странах мира.

Отсюда возникает вопрос ...

Как выбрать, в каких странах патентовать?

Как выбрать, в каких странах патентовать?

Страны, которые важны для вас

- › страны которые являются для вас основными рынками
- › страны стратегического роста (выход на эти рынки планируется, либо выход уже совершен, и ожидается рост)
- › страны, в которых расположены ваше производство (либо датацентры для софтверных компаний)
- › страны в которых расположены ваши поставщики/подрядчики

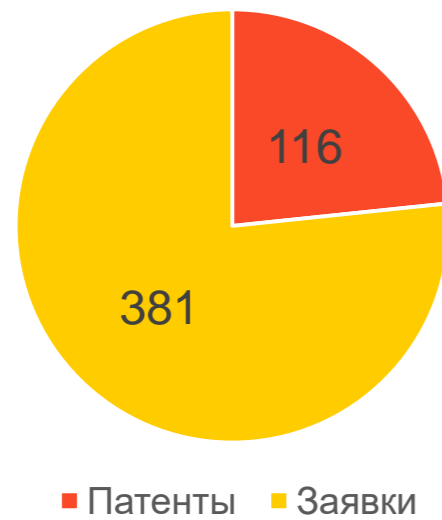
Страны, которые важны для ваших конкурентов

- › страны, которые являются основными рынками для ваших конкурентов
- › страны стратегического роста для конкурентов
- › страны, в которых расположено производство конкурентов либо их поставщиков/подрядчиков

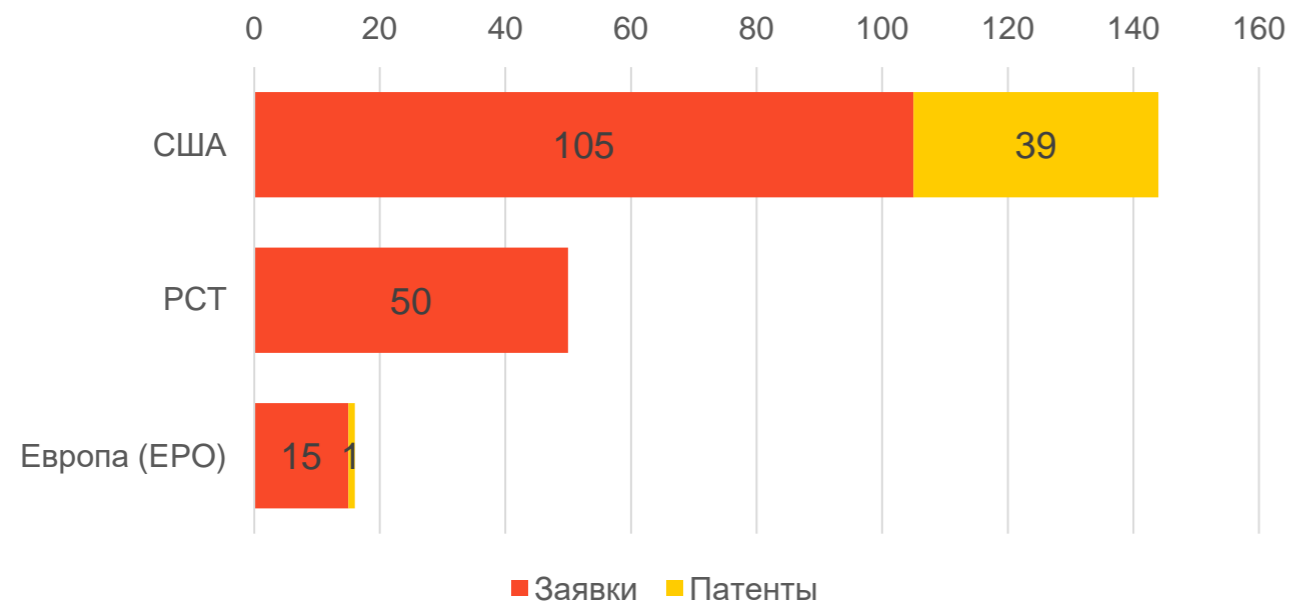
Конечный выбор страны нужно делать с учетом ограничений бюджета на патентование и особенностей патентной системы каждой страны

Пример регионального игрока, который занимается международным патентованием - Яндекс

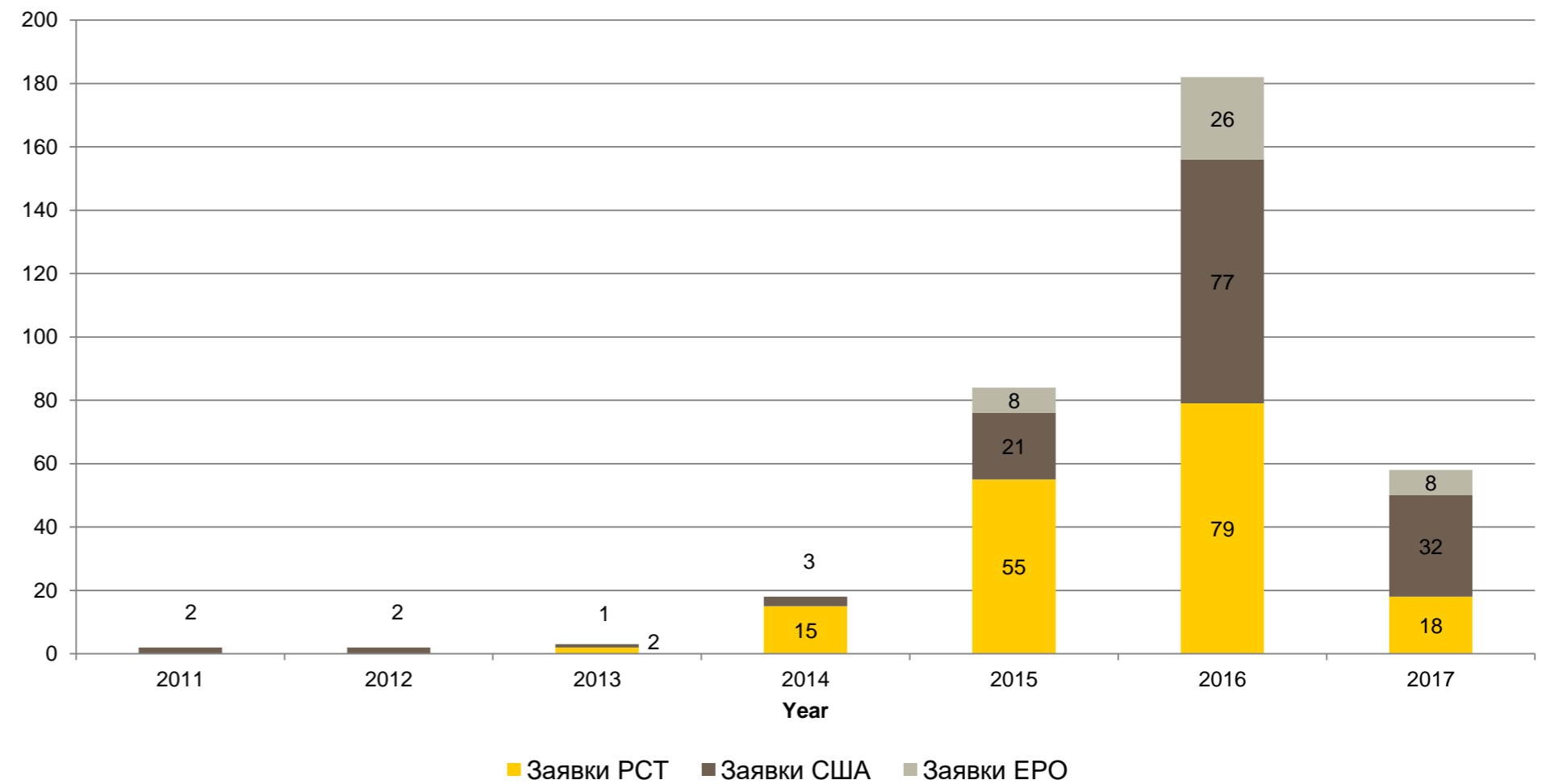
Портфолио в РФ



Портфолио вне РФ (активные патенты и заявки)



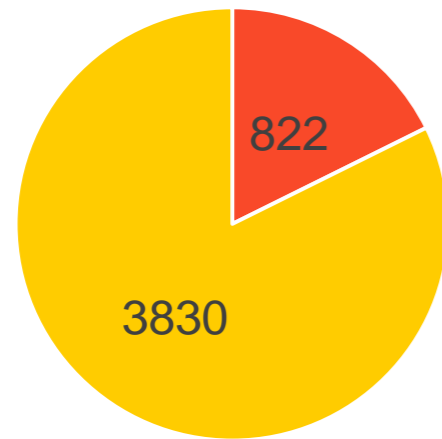
Динамика публикаций вне РФ



* по данным из открытых источников на июнь 2017 (видны только опубликованные заявки)

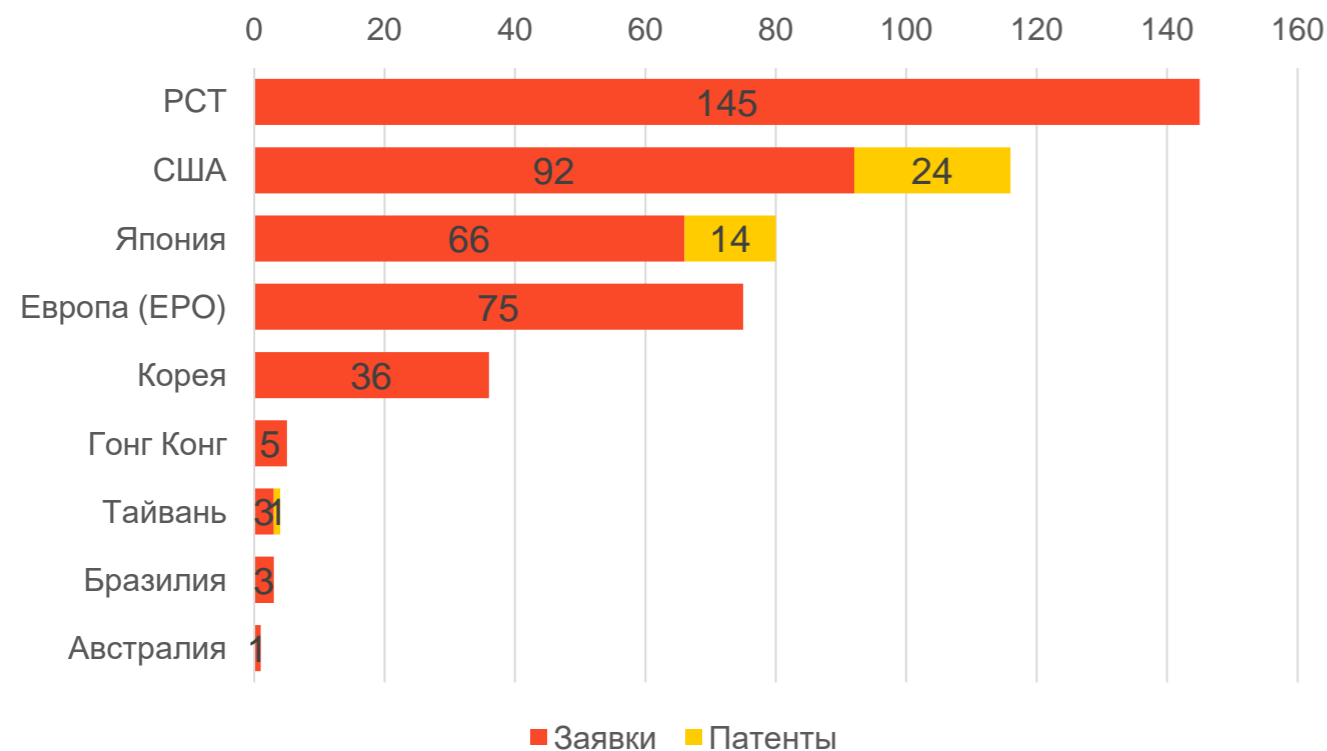
Такой же стратегии придерживаются и некоторые конкуренты. Например, Baidu

Портфолио в Китае



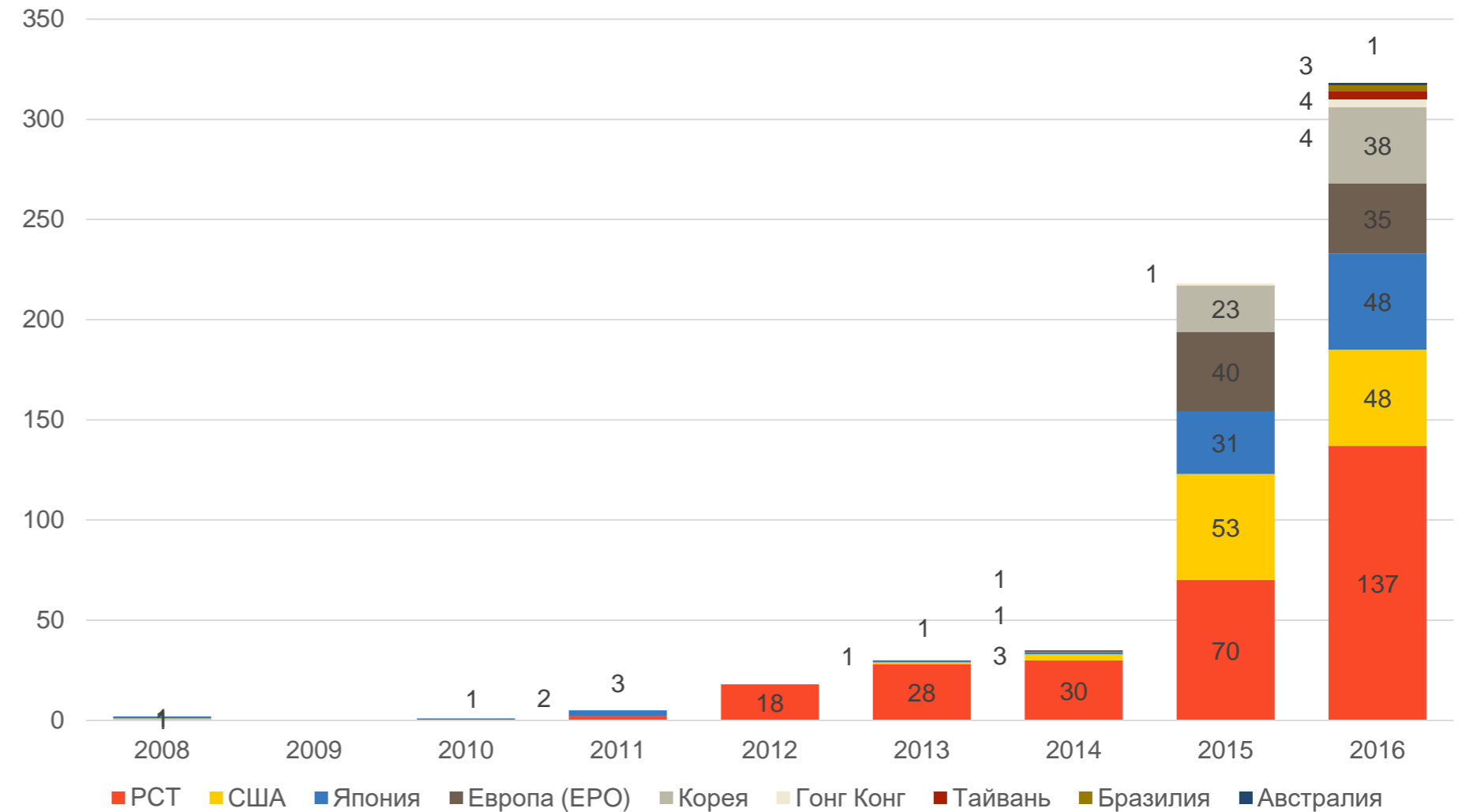
■ Патенты ■ Заявки

Портфолио вне Китая (активные патенты и заявки)



■ Заявки ■ Патенты

Динамика публикаций заявок вне Китая



* по данным из открытых источников на декабрь 2016 года

Часть II

Как патентовать?

Источники наполнения патентного портфеля компании

1. Собственные R&D усилия и «органическое» патентование
2. Покупка патентов
3. Сотрудничество с университетами, исследовательскими организациями

Источники наполнения патентного портфеля компании

1. Собственные R&D усилия и «органическое» патентование

2. Покупка патентов

3. Сотрудничество с университетами, исследовательскими организациями

Какие задачи нужно решить, если вы хотите начать патентовать

1. Создание внутри компании культуры патентования и осведомленности об основах патентования среди сотрудников и руководства
2. Выстраивание системы сбора и анализа изобретений внутри компании
3. Выстраивание системы принятия решений о патентовании, синхронной с технической и бизнес-стратегией компании
4. Выстраивание системы управления делопроизводством и поддержания в патентов в силе
5. Создание системы планирования и контроля бюджета на патентование
6. Выстраивание процессов по регулярной переоценке портфеля и поддержания его в актуальном для бизнеса состоянии

Создание внутри компании культуры патентования и осведомленности об основах патентования среди сотрудников и руководства

Образовывать, образовывать и еще раз образовывать!

- › Регулярные встречи с инженерами, разработчиками и менеджерами
- › Презентации, лекции по основам патентования и важности патентования для бизнеса
- › Регулярное информирование сотрудников и руководства о состоянии патентного портфеля
- › Информирование изобретателей о состоянии патентных заявок по их изобретениям
- › Нужно использовать любую возможность для объяснения важности патентования и его основ

Стимуляция изобретательской активности и патентования среди сотрудников

- › Денежные премии за поданные заявки и/или полученные патенты
- › Дипломы, благодарности изобретателям
- › Памятные подарки изобретателям за поданные заявки/ полученные патенты (футболки, значки, сувениры)
- › Выделение патентных «чемпионов» – сотрудников внесших значительный вклад в развитие патентного портфеля
- › Информирование о том, что патент может быть хорошей строчкой в резюме, отметкой на LinkedIn, и о том, что имя авторов станет опубликовано на весь мир во всех патентных базах
- › Мероприятия по награждению и чествованию изобретателей (желательно, с присутствием руководства компании)



Выстраивание системы сбора и анализа изобретений внутри компании



Выстраивание системы принятия решений о патентовании, синхронной с технической и бизнес-стратегией компании

Главный орган для принятия решений о патентовании – патентный комитет

Патентный комитет – проводник стратегии компании в формировании патентного портфолио

Желательно, чтобы в комитет входили, как технические руководители, так и руководители бизнес-направлений (стратегия, маркетинг, руководители продукта и т.д.)

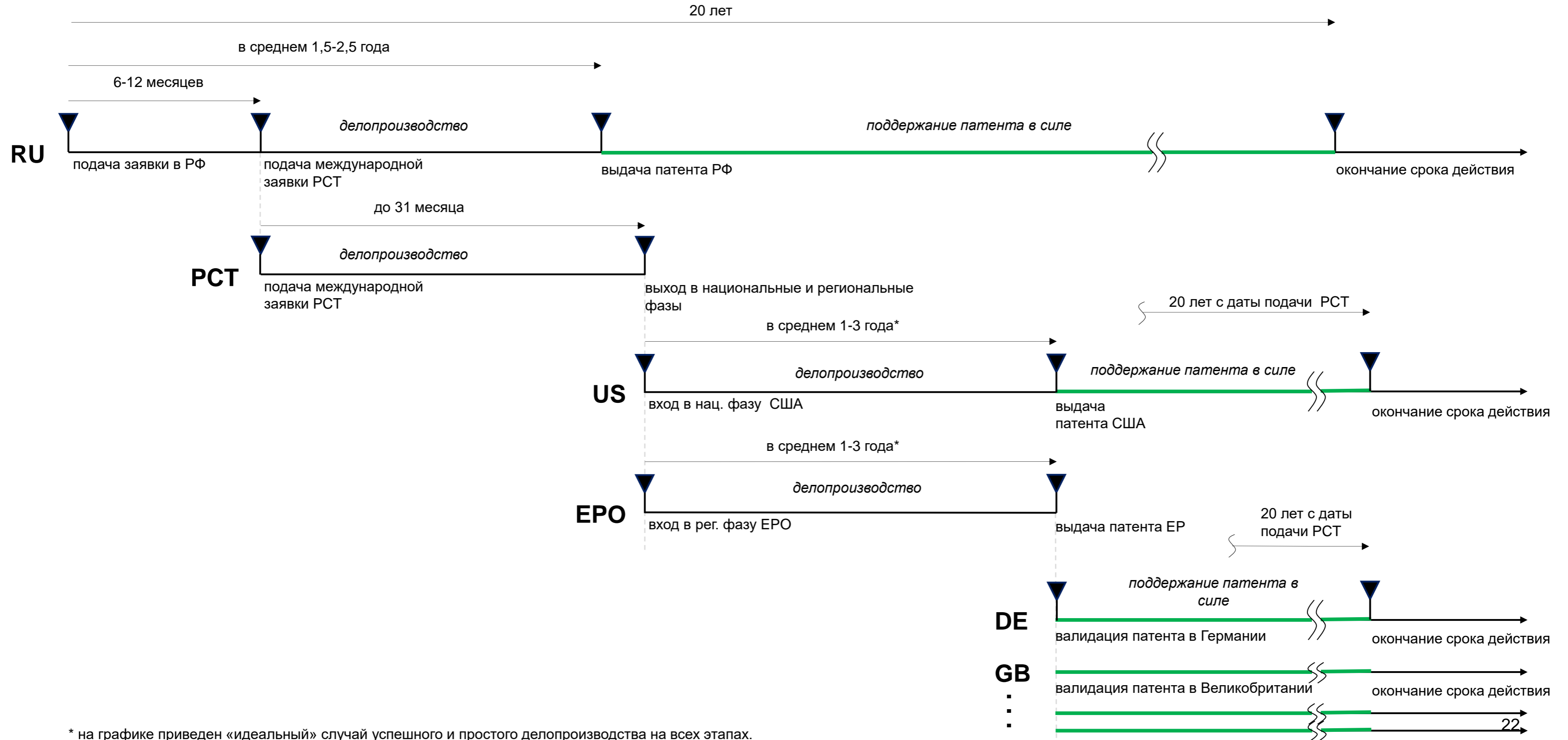
Состав комитета может меняться (например, могут призываться для участия специалисты в конкретной технической области), но лучше, чтобы был некий основной, натренированный на решение подобных задач состав

Решения, которые должен принимать патентного комитета по каждому изобретению:

- › Нужно патентовать или нет?
- › Если патентовать, то в каких странах?
- › Насколько важна технология, и сколько усилий/средств можно потратить на получение патента? (опционально)

Схемы международного патентования – РСТ (Patent Cooperation Treaty)

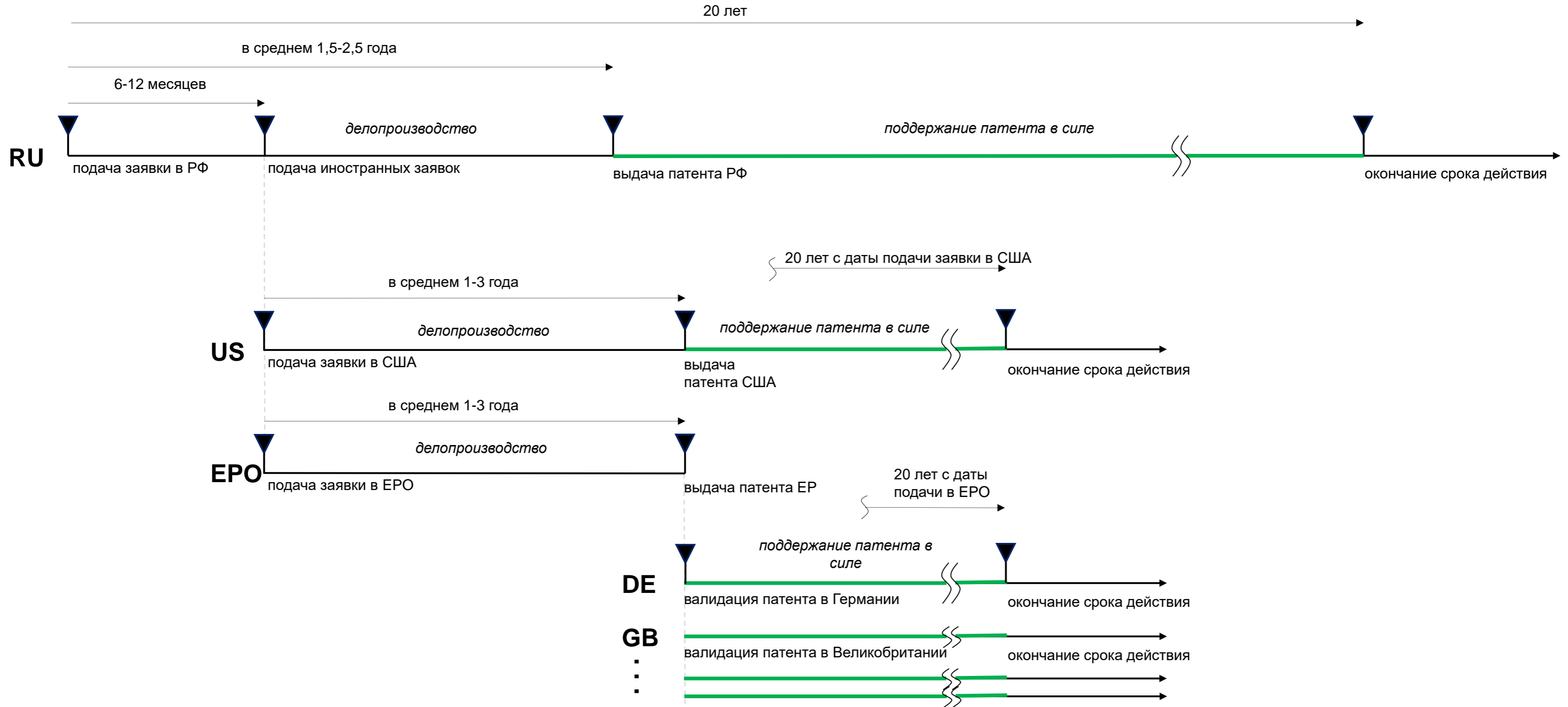
на примере РФ в качестве первичной юрисдикции



* на графике приведен «идеальный» случай успешного и простого делопроизводства на всех этапах.

Схемы международного патентования – Парижская Конвенция

на примере РФ в качестве первичной юрисдикции



на графике приведен «идеальный» случай успешного и простого делопроизводства на всех этапах.

Выстраивание системы управления делопроизводством и поддержания в патентов в силе

Международное патентование – длительный, многоэтапный процесс

Каждая заявка или патент в каждой стране находится на своем этапе в этом процессе

По каждой заявке нужно предоставлять и сохранять документы, платить пошлины и т.д.

С ростом портфолио отслеживать каждую заявку и становится сложно

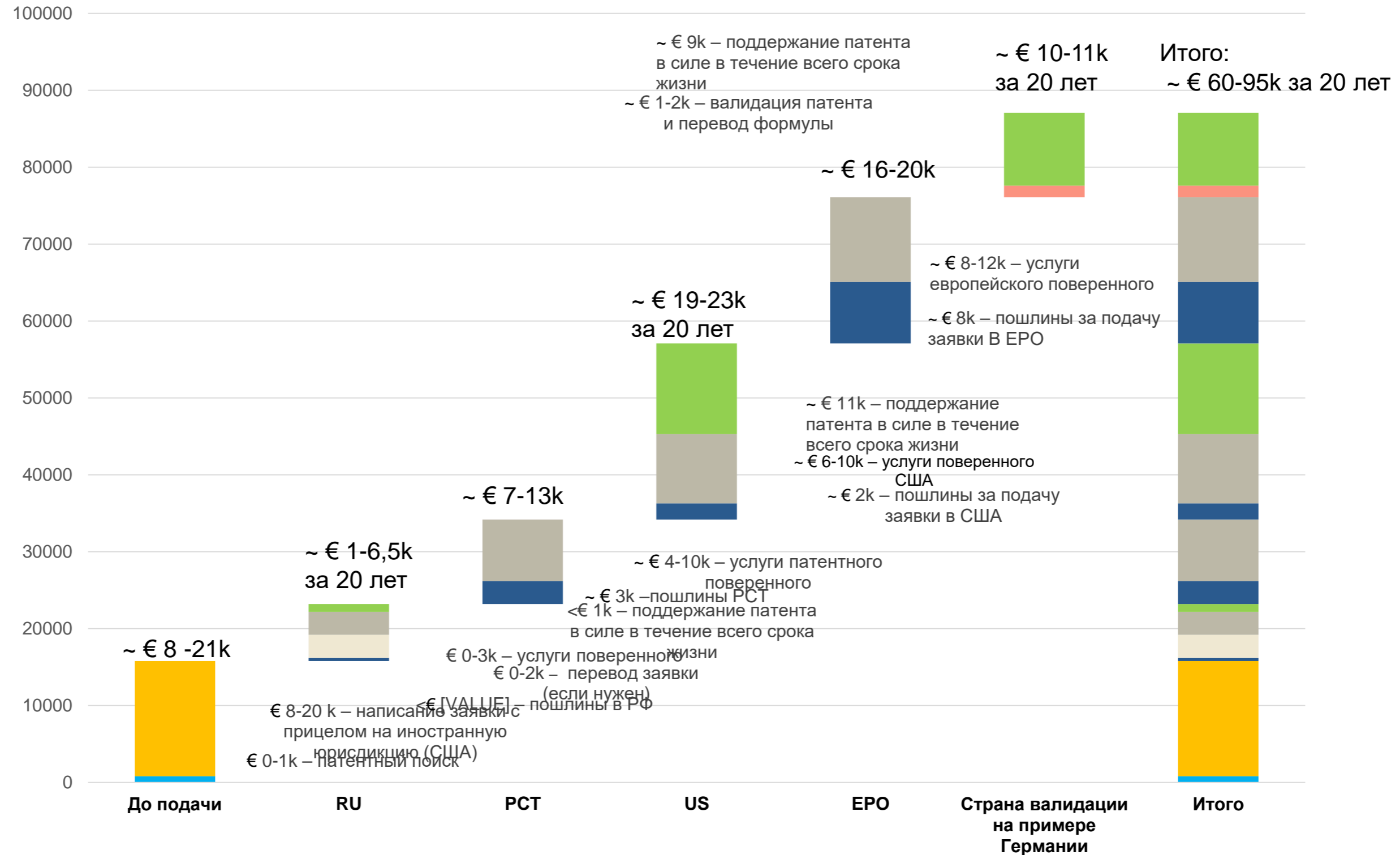
Для эффективного администрирования портфолио нужен специальный программный инструмент – **система управления патентным портфелем**

Также необходим специалист, который будет заниматься административным управлением процесса, сохранять информацию по каждой заявке и обеспечивать бесперебойный документооборот - **делопроизводитель**

Какую-то часть управления портфелем можно передать в аутсорс, но важно не потерять контроль и возможность иметь полную картину портфеля в любой момент времени

Экономика международного патентования на по системе РСТ

в примере РФ в качестве первичной юрисдикции



на графике приведен «идеальный» случай успешного делопроизводства на всех этапах. затраты на каждый этап ориентировочные. В категориях, где затраты 0 – либо этап может отсутствовать, либо выполняется силами сотрудников компании (не аутсорс)

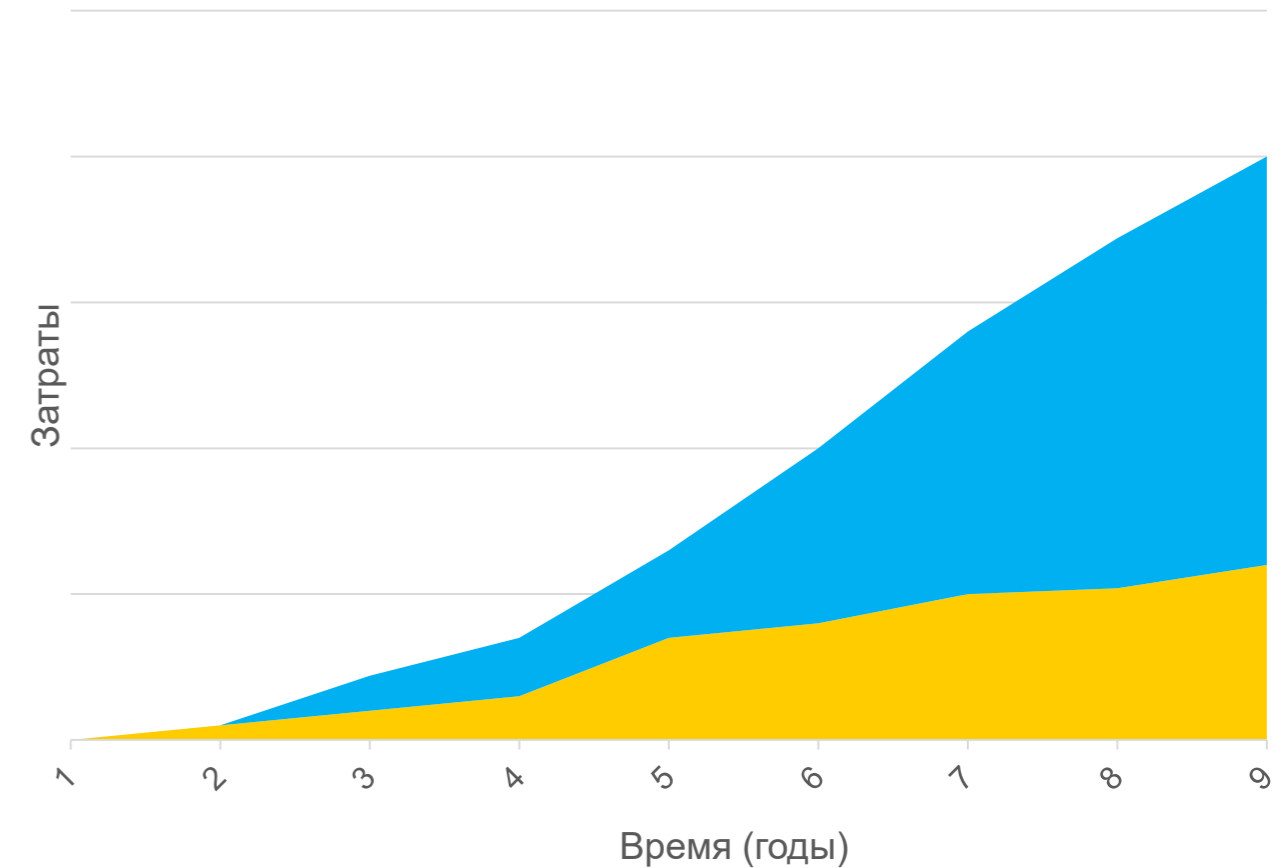
Создание системы планирования и контроля бюджета на патентование

Бюджет на каждом этапе состоит из многих компонентов

Каждая поданная заявка отражается в будущих расходах на протяжении многих лет

С ростом портфолио структура расходов меняется – все большую часть начинают составлять расходы на делопроизводство ранее поданных заявок и поддержание выданных патентов в силе

Нужен инструмент аккуратного планирования бюджета с учетом «растянутости во времени» затрат по каждой заявке



■ Ряд1 ■ Расходы на подачу новых заявок

Выстраивание процессов по регулярной переоценке портфеля и поддержания его в актуальном для бизнеса состоянии

Через несколько лет после начала патентования возникает необходимость пересмотра портфеля для:

- › Контроля и снижения расходов на патентование
- › Проверки актуальности портфеля современным реалиям бизнес и внешней среды (технологии, конкурентная среда)

Каждую заявку или патент необходимо рассмотреть на предмет ее актуальности и ценности для бизнеса и решить, что с ней или с ним делать:

- › Оставить как есть
- › «Убить»
- › Продать
- › Лицензировать
- › Подать на кого-то в суд за нарушение патента

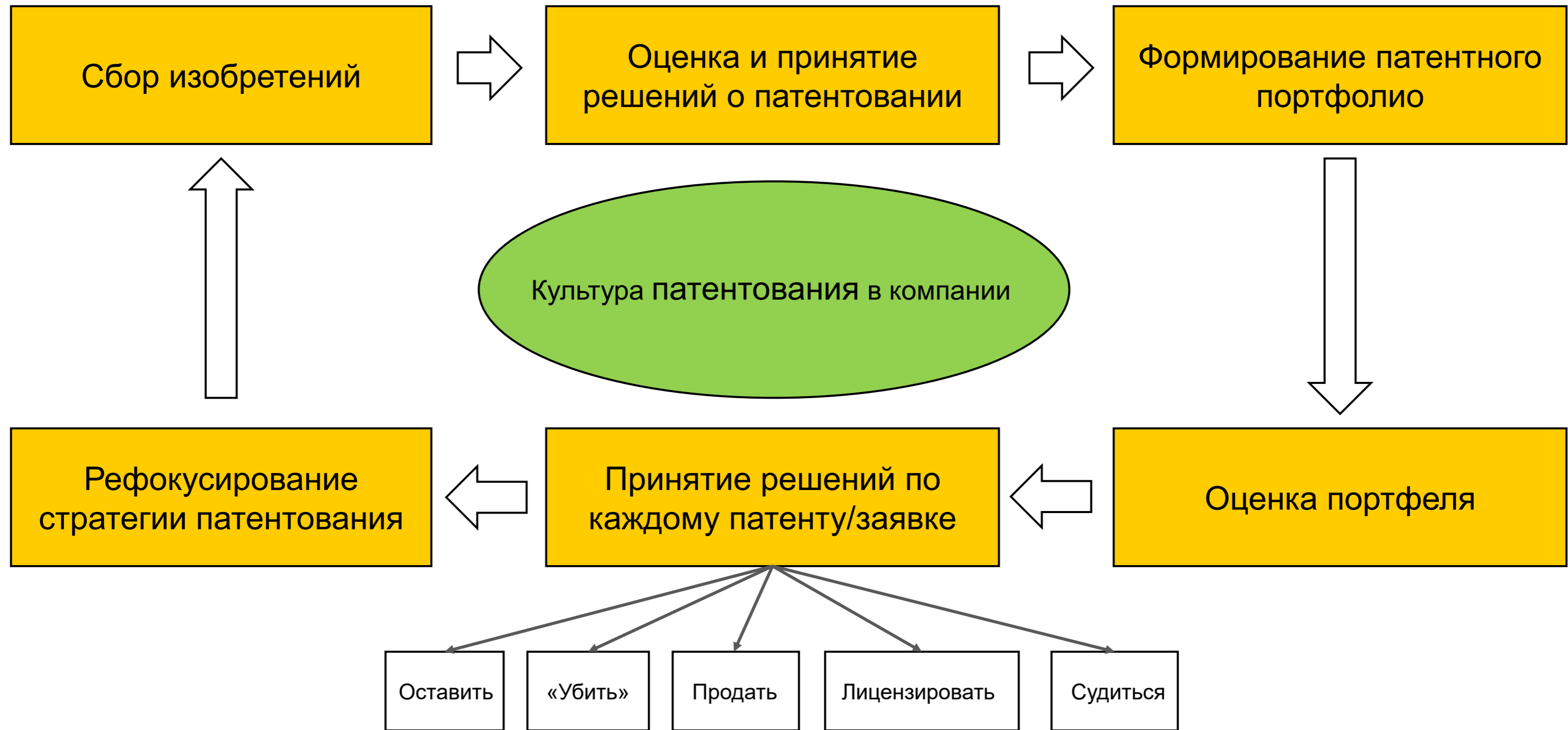
Такое ревью портфеля нужно делать совместно с представителями бизнеса (например с патентным комитетом)

Ревью портфеля позволяет не только принять решение по каждому патенту/заявке но и оценить качество портфеля в целом, понять, какие области бизнеса недостаточно защищены

По итогам ревью портфеля можно сформулировать цели по патентованию на будущие годы и "перефокусировать" стратегию патентования, если это необходимо

Подобные ревью нужно проводить регулярно с периодичностью в 1-2 года в зависимости от отрасли

Общая схема патентования в компании



Андрей Иншаков,
Руководитель группы оценки
патентоспособности компании Яндекс

e-mail: ainshakov@yandex-team.ru

inshakovandrey@yandex.ru

Спасибо за внимание!