

Шматков Данійл Ігорович

Старший науковий співробітник

Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку

Національної академії правових наук України

ORCID 0000-0003-2952-4070

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПІДПРИЄМЦЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Представлена робота містить огляд підходу до розробки стратегії управління інтелектуальною власністю у проєкції її використання у сфері електронної комерції. Стратегія включає в себе вивчення діяльності компанії та аудит її інтелектуальної власності, SWOT аналіз відповідно до доцільності інтелектуальної власності, управління ризиками відповідно до SWOT аналізу, формування рішень на рівнях управління інтелектуальною власністю, побудову дорожньої карти.

Ключові слова: інтелектуальна власність, е-комерція, стратегія управління, SWOT аналіз, дорожня карта.

Daniil Shmatkov

Senior Research Associate of the Scientific and Research Institute of Providing Legal

Framework for the Innovative Development of the National Academy of Legal

Sciences of Ukraine

DEVELOPMENT OF AN ENTREPRENEUR'S INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT STRATEGY IN THE FIELD OF E-COMMERCE

The presented work contains an overview of the approach to the development of an intellectual property management strategy in the projection of its use in the field of electronic commerce. The strategy includes a study of a company's activities and an audit of its intellectual property, a SWOT analysis in accordance with the feasibility of intellectual property, risk management in accordance with the SWOT analysis, development of decisions at levels of intellectual property management, and construction of a road map.

Keywords: intellectual property, e-commerce, management strategy, SWOT analysis, road map.

Інтелектуальна власність (ІВ) є важливою складовою забезпечення надійності бізнес-процесів компанії та сталості активів бізнесу. Із розвитком сфери електронної комерції розвиваються і технічні можливості управління ІВ на різноманітних платформах. Так, наприклад, Amazon впроваджує такі програми, як Brand Registry (просування та аналітика бренду, управління контентом, блокування конкурентів, які копіюють зареєстровану торговельну марку), Transparency (відстеження автентичності продуктів під зареєстрованою торговельною маркою), Project Zero – самостійне видалення підозрілих лістингів із зареєстрованою торговельною маркою та розширення автоматичного захисту бренду [1], eBay пропонує підприємцям власну програму, що має назву VeRO (просування бренду та блокування конкурентів, які неправомірно копіюють зареєстровану ІВ, опис політик управління ІВ), на Etsy користувачі можуть використовувати Etsy Reporting Portal (блокування конкурентів, які неправомірно копіюють зареєстровану ІВ) тощо.

Ми бачимо, що платформи електронної комерції приділяють значну увагу ІВ, тому і підприємці не можуть нехтувати цим питанням [2]. Хоча у літературі і підкреслюється важливість проблеми [3], найчастіше вона розглядається у контексті конкретних галузей, а щодо узагальнених підходів до розробки складових та специфіки стратегії управління ІВ можна знайти лише обмаль інформації. Представлену статтю спрямовано на заповнення цього пробілу.

Стратегія управління ІВ підприємця у сфері електронної комерції повинна бути покликана на визначення активностей, пов'язаних з ІВ, що потребують уваги, підсилення захисту ІВ компанії та надійності бізнес процесів, зв'язування бізнес процесів компанії з ІВ, мінімізацію витрат, пов'язаних з порушенням прав ІВ третіх осіб, максимізацію вартості ІВ компанії та вартості бізнесу, оптимізацію витрат на управління ІВ.

Вхідними даними для розробки стратегії можуть бути веб-сайти компанії чи її магазини на маркетплейсах, стратегія управління ІВ компанії (за її наявності у будь-якому форматі), цілі компанії, цільові регіони здійснення комерційної діяльності (наприклад, Amazon має багато регіональних сайтів, як

amazon.ca для Канади чи amazon.de для Німеччини тощо), бібліографічний список наявної ІВ (за її наявності), перелік і опис актуальних продуктів/послуг, оперативні плани щодо реєстрації ІВ (за їх наявності), перелік конкурентів чи результати маркетингових досліджень тощо.

Всесвітня організація ІВ зазначає, що ІВ є доцільною на багатьох етапах здійснення комерційної діяльності [4], на підставі таких даних для цілей цього дослідження перелік узагальнено наступним чином:

- не дати конкуренту отримати інтелектуальну власність раніше;
- вийти на нові ринки;
- зміцнити позиції на ринку, зайняти нішу;
- збільшити прибуток або окупність інвестицій, отримати додану вартість;
- отримати додатковий дохід від ліцензування;
- отримати доступ до технологій за рахунок перехресного ліцензування;
- підвищити здатність залучати інвестиції;
- захиститись від підробок, шахрайства та недобросовісних конкурентів;
- підвищити імідж серед клієнтів та партнерів;
- отримати додатковий захист та впевненість у надійності інструментів бізнесу;
- бути в курсі поточного розвитку галузі та отримати додаткову інформацію для складання бізнес-плану.

Звичайно, цей перелік є динамічним, але подібні цілі можуть бути вихідним етапом розробки стратегії. На підставі доцільності ІВ можна робити SWOT аналіз для конкретного бізнесу.

Розглянемо для прикладу один аспект такого аналізу для гіпотетичної компанії, що здійснює комерційну діяльність онлайн на Amazon у США та Канаді, продаючи посуд авторського дизайну. У магазині на сайті представлені фото та відео посуду, каталоги та описи. Компанія має зареєстровану торговельну марку у США, та зареєстроване авторське право у тій же країні на відповідні фото. Компанія планує також зареєструвати авторське право на відео та каталоги у кожній країні, де здійснює діяльність. У планах розширення

бізнесу є вихід на ринок Азії. Продукти компанії добре продаються, а конкуренти широко незаконно копіюють як сам продукт, його опис, фото та відео, так і торговельну марку, під якою цей продукт продається.

Відповідно до цілі «не дати конкуренту отримати інтелектуальну власність раніше» деякі складові SWOT аналізу будуть виглядати таким чином:

сильні сторони: власне виробництво, оригінальний дизайн, зареєстрована торговельна марка та авторське право;

слабкі сторони: відсутність захисту торговельної марки як в країні ведення бізнесу, так і в перспективних країнах; відсутність захисту самого продукту;

можливості: реєстрація торговельної марки у країнах ведення бізнесу та перспективних ринках; реєстрація в програмах Brand Registry, Transparency та Project Zero; отримання патенту на дизайн, отримання патенту на винахід на спосіб виробництва; внесення наявної ІВ у митні реєстри;

ризики: конкуренти могли вже зареєструвати ІВ компанії, там де вона не зареєстрована творцем; інші особи могли зареєструвати ідентичну ІВ; витрати на оформлення та підтримання прав можуть стати надмірними за несистемного підходу.

Для опису ризиків також може бути використаний стандарт «ISO 31022:2020. Risk management — Guidelines for the management of legal risk».

На наступному етапі необхідно запланувати заходи зі зниження ризиків. Так, для ризику «витрати на оформлення та підтримання прав стануть надмірними», який оцінюється як середній, можуть бути запропоновані, серед іншого, такі заходи зі зниження, як подання міжнародних заявок (знижують загальну вартість реєстрації, коли така реєстрація необхідна у декількох країнах одночасно), проведення попередніх пошуків (дозволяють оцінити шанси успішності реєстрацій та, за необхідності, відмовитись від втрат на заявках, що не будуть зареєстровані), відмова від реєстрацій авторського права в цілому або ж у кожній цільовій країні (авторське право не потребує реєстрації у загальному випадку, а реєстрація необхідна лише у специфічних випадках, наприклад, подання позову до суду чи внесення у митний реєстр).

Далі у межах розробки стратегії необхідно сформулювати рішення за рівнями управління ІВ. Такі рівні для сфери електронної комерції можуть бути визначені за відомими розробками [5; 6] з певними адаптаціями:

захисний – наприклад, пошук та реєстрація ІВ;

контроль витрат – наприклад, втрати від порушення прав третіх осіб, витрати на реєстрацію і підтримання чинності ІВ;

репутаційний – наприклад, просування інноваційної брендової продукції;

центр доходу – наприклад, додана вартість продукту;

планування виходу на ринок – наприклад, вибір бренду, проведення «freedom to operate» аналізів;

довгострокове планування – комерціалізація активів, продаж бізнесу.

Фінальною стадією розробки стратегії управління ІВ є побудова дорожньої карти, що буде містити рішення з попередніх етапів, послідовність і терміни їх здійснення, відповідальних, результати тощо.

Представлений формат стратегії є ефективним засобом управління ІВ, відкриває економічні переваги, містить необхідні складові планування та відображає потреби підприємця в сфері електронної комерції, а також може бути адаптованим до інших сфер комерційної діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шматков Д. І. Підходи до інтелектуальної власності з позицій продавців Amazon. *Господарська діяльність в особливий правовий період* : зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня 2022 р. / за ред. М. Петрової, С. Глібка, Велико-Тирново, Болгарія, Вид-во: ACCESS PRESS, 2022. С. 253–262.

2. Shmatkov, D., & Cabrera Zagalaz, A. (2022). Notice-and-Takedown Procedures in Ukraine, Spain, China and the US. *Law and innovative society*, 1(18), 22–33. doi: [https://doi.org/10.37772/2309-9275-2022-1\(18\)-2](https://doi.org/10.37772/2309-9275-2022-1(18)-2).

3. Shmatkov, D. (2021). Intellectual Property Management of Industrial Software Products: The Case of Triol Corp. In *2021 IEEE 8th International*

Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T) (pp. 108–112). IEEE. doi: 10.1109/PICST54195.2021.9772237.

4. WIPO (2019). *Inventing the Future. An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises. Intellectual Property for Business Series, 3*. URL: from: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4350&plang=EN>.

5. Davis, Julie L. & Suzanne S. Harrison (2002). *Edison in the Boardroom: How Leading Companies Realize Value from their Intellectual Assets*. Wiley.

6. Eppinger, E. & Vladova, G. (2013). Intellectual property management practices at small and medium-sized enterprises. *International Journal of Technology Management*, 61(1), 64–81. DOI: 10.1504/IJTM.2013.050244.

REFERENCES

1. Shmatkov, D. (2022). Approaches to intellectual property from the standpoint of amazon sellers. In *Economic Activity in the Special Legal Period* (pp. 253–262). Veliko Tarnovo, Bulgaria, ACCESS PRESS.

2. Shmatkov, D., & Cabrera Zagalaz, A. (2022). Notice-and-Takedown Procedures in Ukraine, Spain, China and the US. *Law and innovative society*, 1(18), 22–33. doi: [https://doi.org/10.37772/2309-9275-2022-1\(18\)-2](https://doi.org/10.37772/2309-9275-2022-1(18)-2).

3. Shmatkov, D. (2021). Intellectual Property Management of Industrial Software Products: The Case of Triol Corp. In *2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T)* (pp. 108–112). IEEE. doi: 10.1109/PICST54195.2021.9772237.

4. WIPO (2019). *Inventing the Future. An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises. Intellectual Property for Business Series, 3*. URL: from: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4350&plang=EN>.

5. Davis, Julie L. & Suzanne S. Harrison (2002). *Edison in the Boardroom: How Leading Companies Realize Value from their Intellectual Assets*. Wiley.

6. Eppinger, E. & Vladova, G. (2013). Intellectual property management practices at small and medium-sized enterprises. *International Journal of Technology Management*, 61(1), 64–81. DOI: 10.1504/IJTM.2013.050244.