

Шматков Данійл Ігорович

старший науковий співробітник НДІ правового забезпечення

інноваційного розвитку НАПрН України

ORCID 0000-0003-2952-4070

ПАТЕНТНА ЗАЯВКА ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Анотація. У тезах розкрито цінність патентних заявок як маркеру інноваційності компанії у контексті залучення інвестицій. В результаті порівняння тактик двох гіпотетичних компаній запропоновано відповідні рішення для стратегії управління інтелектуальною власністю.

Ключові слова: патент, інноваційність, управління інтелектуальною власністю, інвестиції, венчурне фінансування.

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*

PATENT APPLICATION AS A MEANS OF ATTRACTING INVESTMENT

Abstract. The article examines the value of patent applications as a marker of the company's innovativeness in the context of investment attraction. As a result of comparing the tactics of two hypothetical companies, appropriate solutions for the intellectual property management strategy are proposed.

Keywords: patent, innovativeness, intellectual property management, investments, venture financing.

Винаходи часто використовуються як синонім інновацій. Багато наукових досліджень підтверджують факт того, що патенти є маркером інноваційності компаній [1–3]. Хоча подібні прогностичні можливості дослідження кількісних та якісних змінних патентної інформації варіюються [1; 4; 5] в залежності від

багатьох чинників (наявність представника, кількість патентів в сім'ї, кількість пунктів у формулі тощо), учені погоджуються, що патенти є ефективним маркером оцінки інноваційності компанії.

Навіщо оцінювати інноваційність? Очевидно, що такий аналіз може проводитися у процесі залучення інвестицій та складання партнерських угод [6] для формування впевненості серед інвесторів та партнерів у бізнес-процесах компанії, сталості активів бізнесу та потенціалу інноваційного зростання.

Всесвітня організація інтелектуальної власності під час розрахунку Глобального індексу інновацій поряд з патентами розглядає патентні заявки [7]. Але, згідно різних статистичних даних, в середньому лише кожна друга патентна заявка стає патентом [8–9]. Тому у контексті цього дослідження постає основне питання – чи є обґрунтованою тактика подання безлічі патентних заявок з метою залучення фінансування (тобто демонстрації інноваційності компанії, надійності бізнес-процесів, сталості активів, перспектив зростання), якщо заявка не стає патентом?

Відмови в реєстрації винаходу можуть бути пов'язаними з його недостатніми винахідницьким рівнем, промисловою придатністю чи новизною – це, безумовно, вказує на рівень інноваційності компанії, що розробила технічне рішення. Відмова також може бути причиною недотримання формальних вимог, несвоєчасної сплати відповідних зборів, незнанням окремих аспектів чи особливостей процесу патентування у тій чи іншій країні тощо – це вже, очевидно, не може оцінюватись як рівень інноваційності компанії. Тому питання пов'язаності патентних заявок з інноваційністю дійсно є дискусійним.

Розглянемо дві гіпотетичні ситуації з точок зору Глобального індексу інновацій, компанії та її інвесторів:

- 1) Компанія А має дві незалежні одна від одної заявки, подані на протязі трьох останніх років за національними процедурами у країні ведення бізнесу, одна з яких стала патентом, а іншу ще не опубліковано (публікація у більшості офісів відбувається через 18 місяців після подання заявки) і висновок по ній від експертизи ще не отримано;

2) Компанія Б має десять заявок (три сім'ї з пов'язаними заявками), подані на протязі шести останніх років, дві з яких подано за міжнародними процедурами, вісім – за національними у країнах з сильним правовим захистом (і, відповідно, висококваліфікованою експертизою) але там, де компанія не веде бізнес, чотири заявки покинуто (діловодство за ними завершено), жодна з заявок не стала патентом.

Припустимо, що обидві компанії мають ті самі потужності та однакові обіги, ту саму кількість інновацій та їхнє охоплення, однакові обсяги пунктів формул в усіх заявках обох компаній.

Для кожної з ситуацій активність компаній буде помічена дослідниками Глобального індексу інновацій, адже цей індекс враховує як національні і міжнародні заявки, так і отримані патенти. Але, звичайно, інвестиції у компанії така увага прямо не збільшить.

З точки зору компанії А та її інвесторів, імовірно, підходи будуть характеризуватись наступним чином:

- Спрямована на підтвердження інноваційності засобом патенту, а не її декларування засобом патентних заявок
- Зважає якість та кількість
- Реалістично оцінює інноваційність власних продуктів чи процесів
- Оцінює ризик того, що витрати на патентування стануть надмірними (впроваджує системи управління правовими ризиками)
- Чітко проводить зв'язок між цільовим ринком та активностями у патентуванні (коротко- та середньострокове планування)
- Більше спрямована на отримання доходу від патентів, ніж залучення інвестицій за рахунок демонстрації інноваційності
- Недостатньо проводить аудит потенційно патентабельних рішень
- Обмежено розкриває інформацію інвесторам
- Недостатньо розвиває патентну сім'ю і, відповідно, проводить обмежену експансію ніші

Підхід компанії Б можна охарактеризувати по-іншому:

- Спрямована на декларування засобом патентних заявок, а не підтвердження інноваційності у вигляді патентів
- Очікує переходу кількості у якість, хоча цього поки не відбулося
- Попередньо не оцінює або невірно оцінює інноваційність власних продуктів чи процесів
- Не окупає витрати на патентування
- Недостатньо пов'язує патентну активність з отриманням коротко- та середньостроковими перевагами на цільовому ринку
- Чітко спрямована на залучення інвестицій
- Широко проводить аудит потенційно патентабельних рішень
- Широко розкриває інформацію інвесторам
- Намагається розвивати патентну сім'ю

Хоча, на перший погляд, підхід однієї з розглянутих гіпотетичних компаній міг би здатися неефективним, ми бачимо, що у кожному з випадків у проєкції залучення інвестицій є свої переваги та недоліки. Тому, поєднуючи ці два приклади, можна вивести формулу ефективного планування на рівні розробки стратегії управління інтелектуальною власністю:

- Отримання першого патенту сприяє подальшому зростанню та інноваціям стартапу, полегшуючи доступ до фінансування з боку венчурних капіталістів, банків та державних інвесторів [8] – отримання першого патенту знизить сумніви інвесторів безвідносно до загальної кількості поданих заявок
- Баланс між заявками та отриманими патентами на рівні 2:1 [8–9] буде адекватно сприйматися інвесторами
- Попередня оцінка (у тому числі через залучення відповідних спеціалістів [8]) технічних рішень знизить безповоротні витрати на патентування, але і аудит патентабельності через помірковане подання заявок також може бути корисним інструментом

- Декларування інноваційності через подання великої кількості заявок є адекватним (принаймні з маркетингової точки зору) на дистанції у два–три роки (середній термін розгляду заявки експертизою), після цього обізнана в інтелектуальній власності цільова аудиторія, ймовірно, захоче побачити патенти

- Залучення інвестицій та отримання доходу від ліцензування може відбуватися одночасно, при цьому отримання доходу від ліцензування не є маркером того, що компанія буде інтенсифікувати інноваційну діяльність [10]

- Географія патентування повинна підпорядковуватись актуальним та перспективним ринкам, єдині міжнародні заявки (як, наприклад, введений нещодавно єдиний європейський патент) можуть відповідати обом цілям

- Розкриття інформації є одним з найважливіших складових залучення інвестицій, патенти є ефективним засобом такого розкриття та ресурсом для оцінки інноваційності компанії [1; 11], тому основні технічні рішення доцільно представляти публіці у патентних заявках

- Дочірні патенти є сильним маркером інноваційності, їх легше отримати, маючи батьківський патент, і вони несуть значну цінність [12], тому такими заявками не варто нехтувати

Отже, з приведенного аналізу можна побачити, що стратегічне планування управління інтелектуальною власністю потребує зважених та обґрунтованих рішень. Хоча патентна заявка не є патентом, вона може бути цінним інструментом залучення інвестицій за дотримання відповідного балансу. Але враховуючи патентні заявки у визначені інноваційності, не можна спиратися у висновках лише на кореляцію, адже причинно-наслідковий зв'язок тут містить доволі багато додаткових змінних.

ЛІТЕРАТУРА

1. Stoffman N., Woepel M., Yavuz M. D. Small innovators: No risk, no return. *Journal of Accounting and Economics*. 2022. No. 74(1). Art. 101492.

2. Shmatkov D. 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, 2021. doi: 10.1109/PICST54195.2021.9772237.
3. Igami M., Subrahmanyam J. (2019). Patent statistics as an innovation indicator? Evidence from the hard disk drive industry. *The Japanese Economic Review*. 2019. No. 70. pp. 308-330.
4. Adelman D. E., DeAngelis, K. L. Patent metrics: the mismeasure of innovation in the biotech patent debate. *Texas Law Review*. 2006. No. 85. Art. 1677.
5. Schankerman M., Schuett F. Patent screening, innovation, and welfare. *The Review of Economic Studies*. 2022. No. 89(4). pp. 2101–2148.
6. WIPO. Inventing the Future. An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises. *Intellectual Property for Business Series*. 2019. No. 3. Retrieved from: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4350&plang=EN>.
7. WIPO. Global Innovation Index 2022. What is the future of innovation-driven growth? 2022. Retrieved from: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf>.
8. Farre-Mensa J., Hegde D., Ljungqvist A. What is a patent worth? Evidence from the US patent “lottery”. *The Journal of Finance*. 2020. No. 75(2), 639-682.
9. Gaudry K. S. The lone inventor: Low success rates and common errors associated with pro-se patent applications. *PloS one*. 2012. No. 7(3). Art. e33141.
10. Feldman R., Lemley M. A. Do patent licensing demands mean innovation. *Iowa Law Review*. 2015. No. 101. pp. 137–189.
11. Shmatkov D., Hlibko S., Georgiievskiy I. Approaches to Intellectual Property of Robotics Industry. In *2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T)* (pp. 125–128). IEEE, 2021. doi: 10.1109/PICST54195.2021.9772146.

12. Righi C., Cannito D., Vladasel T. Continuing patent applications at the USPTO. *Research Policy*. 2023. No. 52(4). Art. 104742.

REFERENCES

1. Stoffman, N., Woepfel, M., & Yavuz, M. D. (2022). Small innovators: No risk, no return. *Journal of Accounting and Economics*, 74(1), 101492.
2. Shmatkov, D. (2021, October). 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.
3. Igami, M., & Subrahmanyam, J. (2019). Patent statistics as an innovation indicator? Evidence from the hard disk drive industry. *The Japanese Economic Review*, 70, 308-330.
4. Adelman, D. E., & DeAngelis, K. L. (2006). Patent metrics: the mismeasure of innovation in the biotech patent debate. *Texas Law Review*, 85, 1677.
5. Schankerman, M., & Schuett, F. (2022). Patent screening, innovation, and welfare. *The Review of Economic Studies*, 89(4), 2101–2148.
6. WIPO (2019). Inventing the Future. An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises. *Intellectual Property for Business Series*, 3. Retrieved from: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4350&plang=EN>.
7. WIPO (2022). Global Innovation Index 2022. What is the future of innovation-driven growth? Retrieved from: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf>.
8. Farre-Mensa, J., Hegde, D., & Ljungqvist, A. (2020). What is a patent worth? Evidence from the US patent “lottery”. *The Journal of Finance*, 75(2), 639–682.
9. Gaudry, K. S. (2012). The lone inventor: Low success rates and common errors associated with pro-se patent applications. *PloS one*, 7(3), e33141.

10. Feldman, R., & Lemley, M. A. (2015). Do patent licensing demands mean innovation. *Iowa Law Review*, *101*, 137–189.
11. Shmatkov, D., Hlibko, S., & Georgiievskyi, I. (2021). Approaches to Intellectual Property of Robotics Industry. In *2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T)* (pp. 125–128). IEEE. doi: 10.1109/PICST54195.2021.9772146.
12. Righi, C., Cannito, D., & Vladasel, T. (2023). Continuing patent applications at the USPTO. *Research Policy*, *52*(4), 104742.