



IP стратегия

Интеллектуальная собственность как инструмент бизнеса

28/03/2026

Мария Богомолова

Руководитель функции ИС, СИБУР

Академия юридического менеджмента

В 2004 году Эфиопское ведомство по ИС начало подачу заявок на регистрацию названий фирменных сортов кофе в качестве товарных знаков.



повышение цен на зерно на **40%**

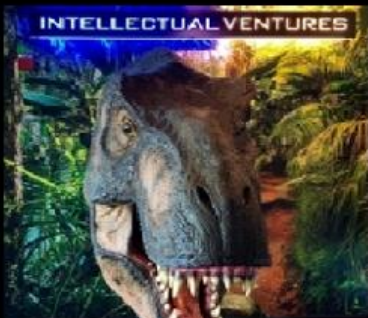




The Walt Disney - успешно воплощает в жизнь свои легендарные истории и персонажей через лицензионные продукты, розничные продажи которых достигают до **\$ 54,7 млрд в год**



PATENT TROLLS



Один из крупнейших патентных троллей Intellectual Ventures обладает более чем 10,000 патентов и регулярно инициирует судебные разбирательства.



KASPERSKY

В 2013 году в результате подобных претензий 54 из 55 компаний, предпочли урегулировать разбирательство до суда. Лишь Лаборатория Касперского смогла успешно отстоять свои права.





Судебные кейсы
в области интеллектуальной
собственности

VLSI Technology vs Intel



Суть спора

VLSI обвинила Intel в нарушении патентных прав (US7523373, US7725759) — технология производства микросхем. Патенты принадлежали голландскому производителю NXP.

\$2,18 млрд

компенсация

Одно из крупнейших присуждений в области патентного права в истории США

Merck (MSD) vs Gilead



Суть спора

Препараты против гепатита С: активный ингредиент Sovaldi, терапевтический компонент Harvoni (US7608592, US7608597).

\$2,54 млрд

компенсация

2-3X

за сознательное нарушение

Dow vs Nova Chemicals



Суть спора

Dow подала в суд в 2010 году — нарушение патента CA2160705 на полиэтиленовые композиции для упаковки. Nova подготовилась заранее.

\$482 млн

компенсация

Springboard profits

за 20 мес. после прекращения патента



Michael Kaufman vs Microsoft

Кауфман обнаружил, что Microsoft без согласия использовали патент US7885981 — удобный интерфейс для взаимодействия со сложными базами данных.

5 лет шёл поиск судебного финансирования — никто не хотел судиться с Microsoft

\$10 млн

компенсация за нарушение патента

Woodsford

Финансировали разбирательство



Nippon Steel vs BAOSTEEL / Toyota / Mitsui

Нарушение патентных прав. Риски клиента BAOSTEEL

BAOSTEEL использует технологию Nippon Steel при производстве материалов для двигателей электромобилей и продаёт их MITSUI и TOYOTA. Патенты на неориентированные листы электротехнической стали.

20 млрд ¥

(\$177 млн) компенсация

Nippon Steel также требует судебного запрета против Toyota на производство электромобилей в Японии

Nippon Steel vs Posco

Разглашение конфиденциальной информации. Нарушение патентных прав.

Технология анизотропной электротехнической стали (GOES)

- незаконный доступ к КТ Nippon Steel
- производство GOES с нарушением патентов Nippon Steel

Nippon Steel VS Физических лиц

- незаконное разглашение КТ Nippon Steel

В рамках мирового соглашения:

- POSCO выплатила Nippon Steel компенсацию \$253 млн
- POSCO выплачивает Nippon Steel лицензионные платежи
- Nippon Steel определяет для POSCO объемы и географию продаж GOES.

Ответственность бывших сотрудников Nippon Steel:

- признаны виновными в содействии POSCO
- выплатили Nippon Steel компенсацию \$1 млн

Tata Steel vs Arcelor Mittal

Регулирование отношений в рамках совместной разработки (CP)

Технология гальванизации цинкового покрытия

ArcelorMittal «незаконно» запатентовала результаты CP

Tata Steel:

- Подготовка отчета выполнена на базе исследовательского центра
- Отчет содержит сведения, позволившие сформировать заявку на патент EP2906734

ArcelorMittal:

- В отчете «сырые» данные, не описано решение задачи
- Тематика патента EP2906734 не связана с CP

Бельгийский суд отказал в признании Tata Steel вторым правообладателем и получении лицензии.



Imperial Chemical
Industries

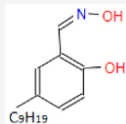
VS



Нарушение патентных прав.

Технология экстракции меди

- Патент США 4020106: 5-нонил-2-гидроксibenзальдоксим
- Патент США 4142952: Способ экстракции меди
- Henkel изготовил 600 кг LIX R605 и LIX R617
- коммерческое предложение



Окружной суд США штат Делавэр

- деятельность Henkel не экспериментальная
- закрыть производство на срок действия патента



VS



Разглашение конфиденциальной информации

Kevlar® параарамидное синтетическое волокно
коммерческая тайна DuPont (КТ)

Kolon Industries:

- сговор с сотрудниками DuPont – хищение КТ DuPont
- реализация продукции **HERACRON**
KOLON INDUSTRIES

Ответственность Kolon Industries:

- запретить использование информации
- остановить производство и продажу продукцию по миру на 20 лет
- возместить ущерб в размере \$920 млн

Ответственность бывших сотрудников DuPont

- лишение свободы на 18 месяцев.



VS



HYOSUNG

Нарушение условий лицензионного соглашения. Раскрытие конфиденциальной информации.

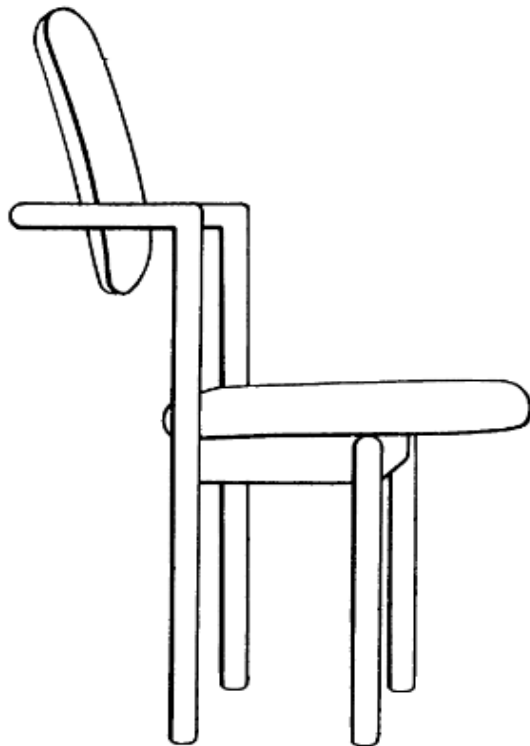
Технология «ОЛЕ ФЛЕКС» 165 000 тонн пропилена в год

- Hyosung раскрыла техническую документацию UOP в рамках тендера на строительство 2-го завода
- Построил 2-ой завод по технологии UOP на катализаторе Hyosung

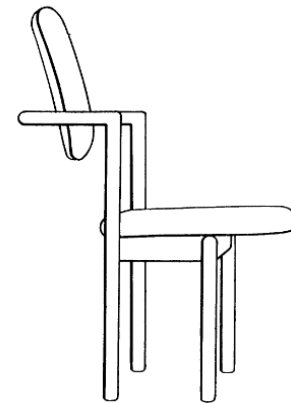
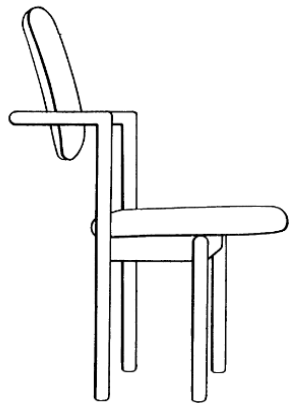
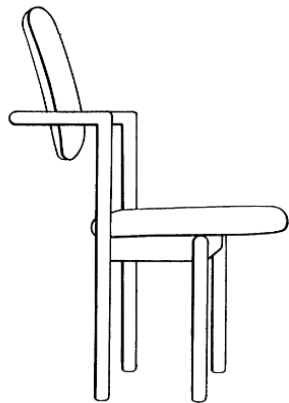
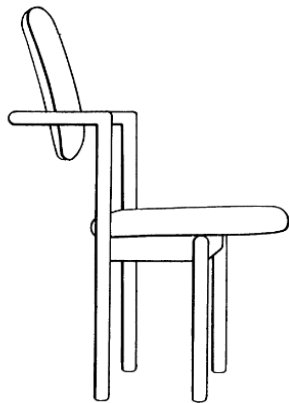
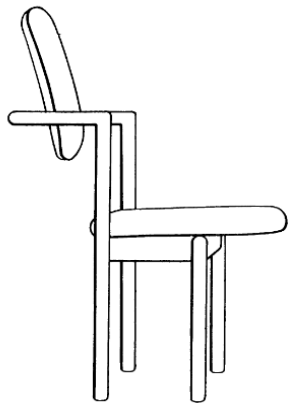
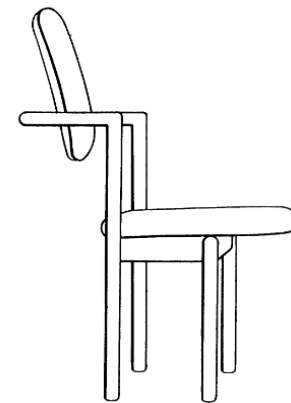
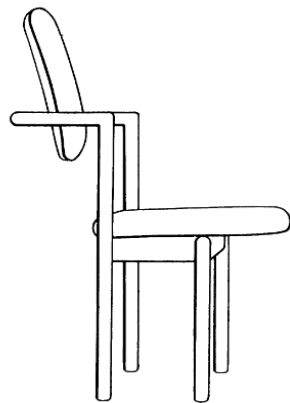
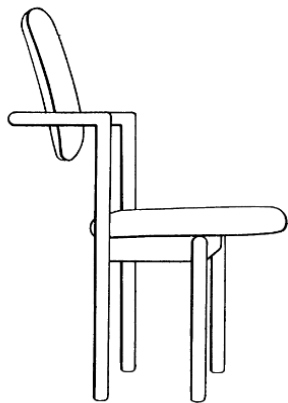
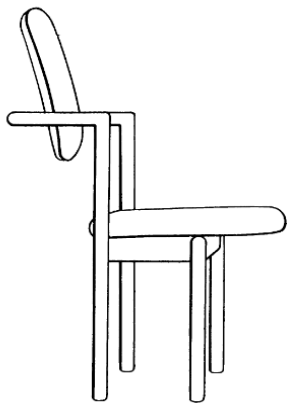
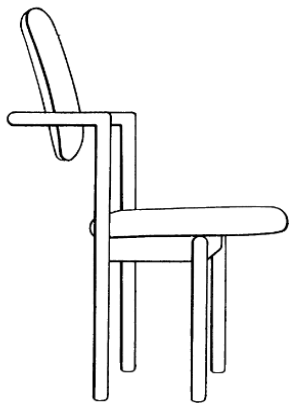
Ответственность Hyosung

- Уничтожить документацию от UOP
- Остановить работу второго завода
- Выплатить Штраф и Компенсацию

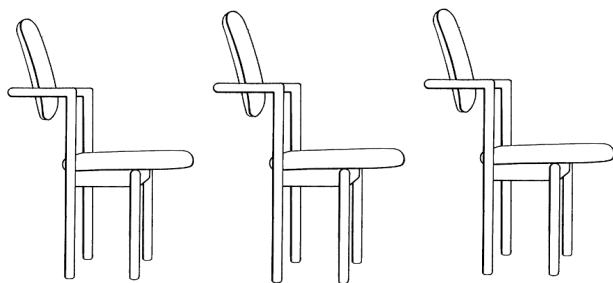
Стул и табуретка



Стул и табуретка



Стул и табуретка



RU2395999C1

Приоритет: 01.02.2022

Russia

Изобретатель: И.И. Иванов

Патентообладатель: И.И. Иванов



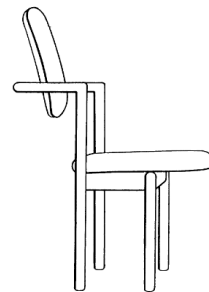
Download PDF



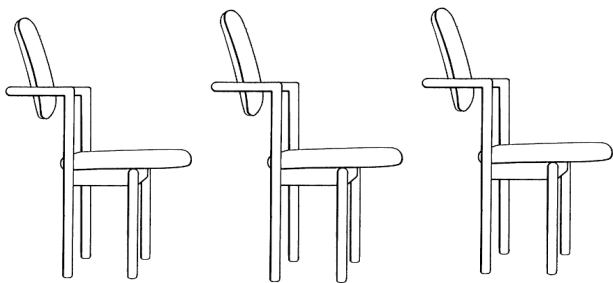
Find Prior Art



Similar



Стул и табуретка



RU2395999C1

Приоритет: 01.02.2022

Russia

Изобретатель: И.И. Иванов

Патентообладатель: И.И. Иванов



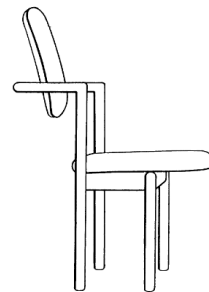
Download PDF



Find Prior Art



Similar



RU2395593C1

Приоритет: 01.12.2018

Russia

Изобретатель: Мария Богомолова

Патентообладатель: Мария Богомолова



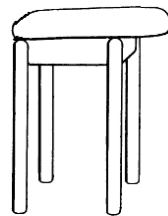
Download PDF



Find Prior Art



Similar



Что делать И.И.?

Патентоспособность и патентная чистота

На примере «Стул и табуретка»



Патентоспособность vs Патентная чистота

Патентоспособность

Юридическое свойство Нематериального объекта

Я могу получить патент на изобретение,
т.к. моё техническое решение:

- Новое
- Имеет изобретательский уровень
- Промышленно применимо

Устанавливается:

- по уровню техники «worldwide scale»
- на дату приоритета
- глубина оценки – не ограничена
- «срок годности» - 1 день

Патентная чистота

Юридическое свойство материального объекта

Я не нарушаю патенты других и мне разрешено:

- Ввоз, изготовление, применение
- Предложение о продаже, продажа
- Хранение или иное введение в оборот

Устанавливается:

- в определенной стране
- в отношении действующих патентов и заявок*
- глубина оценки – max 20 лет
- «срок годности» - 1 день



Ответственность за нарушение исключительных прав

- определяется законодательством каждой отдельной страны
- зависит от степени наступивших последствий для обладателя права

Гражданско-правовая

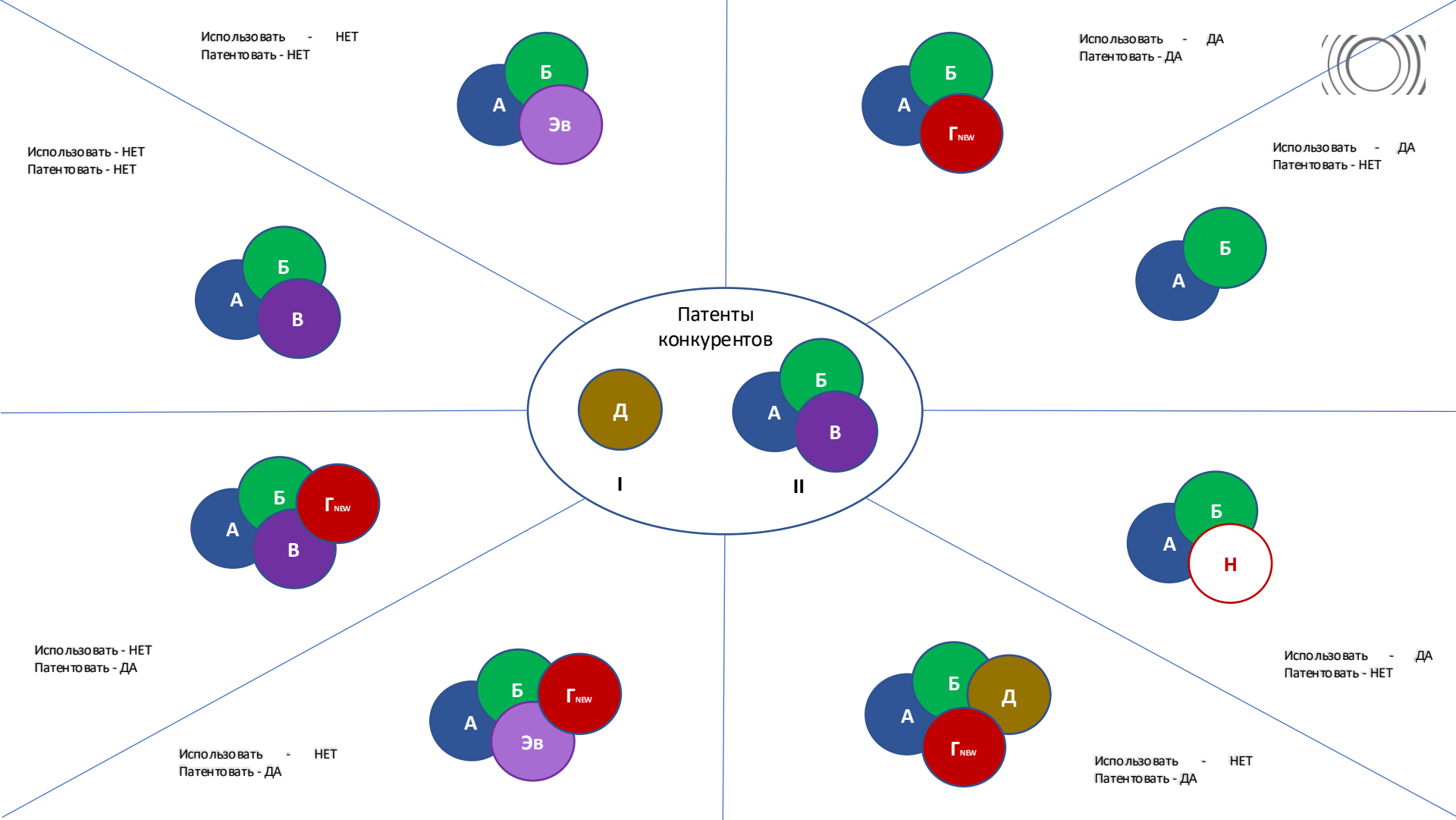
- Арест материальных носителей
- Изъятие и уничтожение
- Возмещение убытков / компенсация
- Ликвидация юрлица

Административная

- Штраф на юридических лиц
- Конфискация контрафакта
- Конфискация оборудования

Уголовная

- Штраф
- Принудительные работы
- Арест
- Лишение свободы



Работа с рисками



20%

Выявление

10%

Оценка

70%

Работа
с риском

Оценка риска по мешающему документу конкурента:

1. Вероятность наступления
2. Доказуемость нарушения
3. Размер последствий
4. Ход делопроизводства по патенту/заявке
5. Анализ конкурента
 - 5.1. роль и место на рынке
 - 5.2. наши связи с ним
 - 5.3. динамика патентования
 - 5.4. статистика судебных дел – нарушение ИС
(к ним и от них)
 - 5.5. нарушает ли его деятельность нашу ИС

Выбор способа работы с риском:

1. Технологическая митигация

НО!!! – экономика

 - технологические аспекты
 - исключить новый риск

ВАЖНО!!! Выявить новые РИД
2. Лицензия
3. Мнение о патентоспособности
4. Возражение на выдачу патента



Две крайности IP стратегий

На практике — чаще «промежуточный вариант»

Offensive — Атакующая

- Опережающее патентование
- «Блокирующие» патенты
- Претензии и иски к конкурентам
- Высокий аппетит к риску

Характерно для лидирующих компаний

Defense — Оборонительная

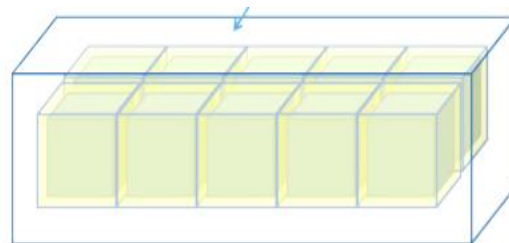
- Низкий аппетит к риску
- Технологическая митигация
- Аннулирование «мешающих» патентов
- «Деблокирующие» патенты

Характерно для догоняющих компаний

Стратегия INNOVIA FILMS



Клиент



EA017241 «Бескорпусная групповая упаковка», выдан 30.10.2012;

EA02398 «Бескорпусная групповая упаковка», выдан 30.12.2016 ;

EA029138 «Упаковка», выдан 28.02.2018 ;

EA029841 «Способ формирования емкости», выдан 31.05.2018 .

Признаки, в формулах изобретений оспариваемых патентов

EA017241	EA025398	EA029841	EA029138
Россия Беларусь Казахстан	Россия Беларусь Казахстан	Россия Казахстан	Россия Беларусь Казахстан

Австрия			
Австралия			
Бразилия	Бразилия		
Канада			
Китай	Китай	Китай	
Европа	Европа	Европа	
Испания	Испания	Испания	
Индия			

Япония	Япония	Япония
Корея	Корея	Корея
Мексика	Мексика	Мексика
Малайзия	Малайзия	Малайзия
Филиппины	Филиппины	
Польша	Польша	Польша
Португалия		
Украина		
США		
Ю. Африка	Ю. Африка	Ю. Африка
	Королевство	Королевство
	Сингапур	Сингапур

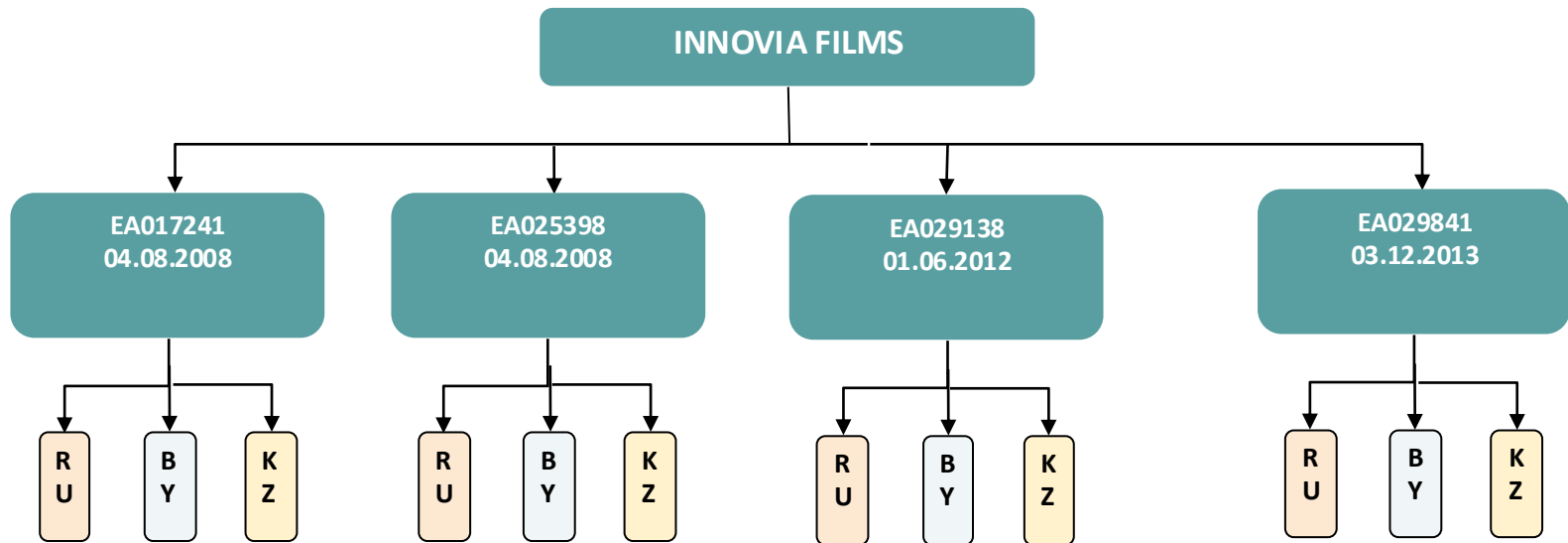
№ п/п	Признак	Документ				
		EA017241	EA025398	EA029138	EA029841	ИТОГО
1	Пленка для бескорпусной упаковки сигаретных пачек					
2	Способ получения бескорпусной упаковки сигаретных пачек					
3	Поллиолефиновая пленка					
4	Пленка содержит срединный поллиолефиновый слой С, внутренний поллиолефиновый слой А и внешний поллиолефиновый слой В					
5	Слой А не свариваемый с оборачивающим материалом единичной упаковки					
6	Слой В свариваемый с А и В					
7	х=у (пленки для индивидуальных упаковок включают поллиолефиновый компонент из олефина с длиной цепи х, слой А включает поллиолефиновый компонент из олефина с длиной цепи у)					
8	Температура сваривания больше 80 °С					
9	меньше 80 °С					
10	меньше 200 °С					
11	Слой А имеет низкий порог термосваривания					
12	Слой В имеет низкий порог термосваривания					
13	х и у = 2-4					
14	Условия сваривания - повышенные температура и давление, а также время					
15	Время сваривания - 0,05-2 сек.					
16	Толщина слоев А и В - 0,05-2 мкм					
17	Пленка является термояскалочной					
18	Пленка в форме рукава, окружающего компоновку пачек					
19	Слой А и слой В из одного или разных полимеров					
20	Слой А и слой В из разных полимеров					
21	Прочность сваривания А с А/В -100 г/мм					
22	- 400 г/мм					
23	Прочность сваривания А/А, В/В или А/В больше прочности сваривания А с оборачивающим материалом индивидуальной упаковки на 50 г/25 мм					
24	на 150 г/25 мм					
25	Прочность сваривания А/А, В/В или А/В 200 г/25 мм при давлении 5 psi, времени 0,5 сек. и 90° С и ниже					
26	80° С и ниже					
27	В включает компонент, усиливающий скольжение элемент, содержащий не менее 0,2% кремнийорганического соединения от массы слоя В					
28	силиконового материала <0,2%, не силиконового материала - больше 0,1%					
29	Скользкий элемент включает SiO ₂ /силикаты					
30	Пленка имеет широкоугольное или узкоугольное рассеяние не менее 3%					
31	Пленка имеет значение блеска под углом 45° С не менее 95%					
32	Температура сваривания А/А, А/В, В/В меньше порога термосваривания А с материалом пачки больше на 10°С					
33	больше на 15°С					
34	Коэффициент трения статический и динамический при температуре окружающей среды - не более 0,5					
35	при 60°С - не более 1					
36	при 80°С - не более 4					
37	А и /или В - смесь полипропиленовых сополимеров					
38	- смесь поллиолефиновых сополимеров					
39	А и /или В - один из полимеров - сополимер этилена, пропилена и бутена					
40	А и /или В - один из полимеров - терполимер этилена, пропилена и бутена					
41	Мутность пленки в широком/узком угловом диапазоне менее 5%					



Патенты на упаковку: 85% признаков пленки и 15% признаков упаковки



11 делопроизводств по оспариванию действия 4 патентов в трех странах



Суммарный срок аннулирования, - 3,5 года

Бизнес-стратегия присвоения экономических выгод

- защищать инвестиции в НИОКР;
- извлекать выгоды через лицензирование ИС
- не допускать конкурентов к:



- а) технологиям
- б) рынкам
- с) производству аналогов

Оборона (ограничение, агрессия);

- преграда конкурентам;
- следует просчитать возможные сложности с антимонопольным законодательством.

Минимизация издержек

- крупный патентный портфель создает большие расходы;
- **устранение активов, которые не дадут прямых экономических выгод.**

Максимизация прибыли

- цепочка ценности: производство + минимизация издержек + дополнительный доход от лицензий

ИС как основной актив

- цепочка ценности полностью состоит из ИС, и в ее основе лежит **получение лицензионных сборов.**

Ориентация на будущее

- компания - визионер **предчувствует и влияет на изменения рынка,**
- инвестируют в разработки для которых сегодня **нет «притяжения рынка»;**
- будущее такой ИС определяется **«правильной маркетинговой стратегией»;**
- производитель **«проталкивает»** продукт и технологию на **«не сформировавшийся рынок».**



с целью:

- закрепить лидирующую позицию на существующих рынках
- повысить конкурентоспособность во всех направлениях бизнеса
- обеспечить возможность коммерциализации объектов IP
- обеспечить правовую устойчивость бизнеса и потенциал для, будущего роста и развития

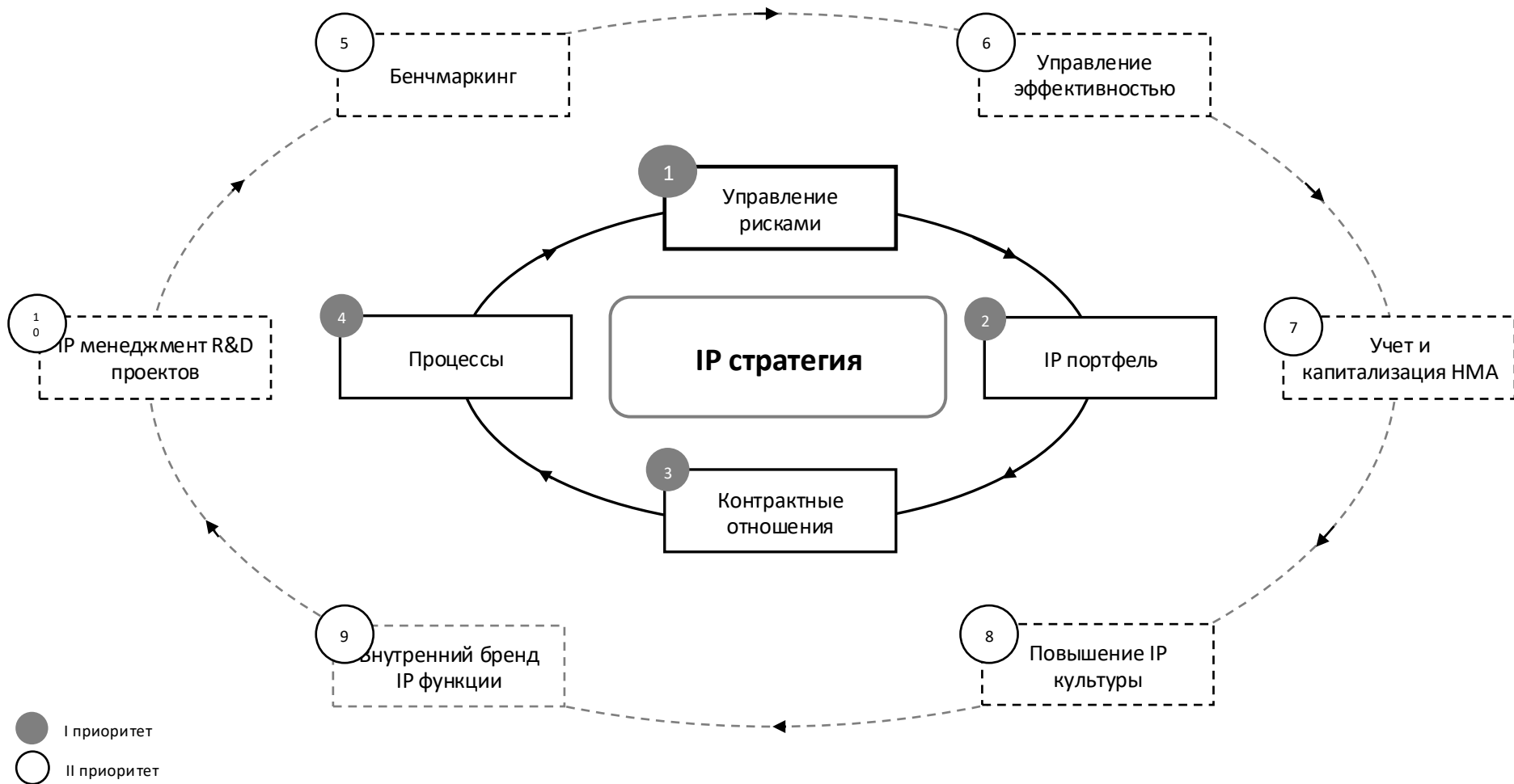
через:

- своевременную митигацию IP рисков:
 - риск запрета продажи продукции и реализации услуг
 - риск потери клиентов и репутации из-за паразитирования конкурентов
 - риск потери инвестиций в развитие и инновации
 - риск утраты прав на IP
- сохранность и стабильность прав на IP
- контрактную IP стратегию
- эффективное управление IP портфелем и процессами
- повышение эффективности управления бизнесом и инновациями
- распределение ресурсов и оптимизацию затрат

с учетом:

- специфики деятельности





Основные риски в области ИС и меры по их своевременной митигации

Нарушение патентных прав третьих лиц

- Мониторинг патентной активности конкурентов
- Оценка патентной чистоты
- Реализация программы митигации выявленных патентных рисков
- Усиление патентного портфеля
- Защитные публикации
- Гарантии ПЧ в договорах с партнерами
- Своевременное аннулирование патентов 3-х лиц, подача мнений о патентоспособности по патентным заявкам конкурентов

Раскрытие конфиденциальной информации, включая коммерческую тайну (свою или партнеров)

- Правовые, организационные и технические меры, направленные на сохранение конфиденциальной информации
- Формирование культуры работы с конфиденциальной информацией

Неправомерное оформление исключительных прав на работников или иных 3-х лиц

- Регламентация правил признания служебного характера РИД с учетом действующего законодательства и трудовых функций работников (трудовой договор, должностная инструкция, служебные задания и пр.)
- Контроль создания служебных РИД и соблюдение сроков оформления прав
- Правовые, организационные и технические меры, направленные на сохранение конфиденциальной информации

Опережающее патентование третьими лицами

- Мониторинг патентной активности конкурентов
- Реализация опережающих тактик патентования
- Защитные публикации
- Фиксация принадлежности исключительных прав Компании в договорах с партнерами

Нарушение Работодателем обязательств по выплате авторского вознаграждения за служебные РИД

- Контроль выявления служебных РИД
- Своевременная выплата авторских вознаграждений в соответствии с принятым ЛНА и/или договором, устанавливающим размер, условия и порядок выплаты вознаграждения

Нарушение обязательств в области ИС по договорам: Лицензии, НИОКР и пр.

- Ведение реестра обязательств
- Закрепление ответственных за соблюдение обязательств

Неправомерное использование чужого ТЗ

- Проверка обозначения до начала его использования
- Своевременная регистрация обозначения на имя Компании

Неправомерное использование наших обозначений 3-ми лицами

- Мониторинг нарушений и реагирование

Предъявление претензий со стороны регулирующих и надзорных органов в части соблюдения законодательства в области ИС

- Внедрение единых стандартов по всем предприятиям группы (ТД, ППХ, НИОКР и пр.)
- Создание центра методологии, оперативно реагирующего на изменение законодательства, судебную практику и опыт работы.

Общие метрики (для всех объектов)



- Источник возникновения объекта
- Место хранения объекта
- Авторы объекта
- Основание перехода права
- Правоподтверждающий документ (Свидетельство о регистрации, Патент и пр.)
- Данные о постановке на баланс
- Информация об использовании объекта
- Экономический эффект от использования
- Информация о распоряжении правами на объект (лицензирование, иное)
- Экономический эффект от распоряжения правами
- Данные о регистрации объекта в соответствующем ведомстве (если применимо)
- Затраты на поддержание прав на объект
- Срок действия права на объект
- Информация об обременении права на объект
- Материально-ответственное лицо за объект
- Признак связи с другими IP объектами

Дополнительные метрики по типам объектов



Программы ЭВМ

1. Способ/место/ ссылка на депонирования программы
2. Форма лицензирования,
3. Дата приоритета

Средства индивидуализации

1. Классы МКТУ
2. Графическое обозначение
3. Дата приоритета
4. Устойчивость к аннулированию

Объекты патентного права

1. Дата приоритета
2. Правовой объем
3. Устойчивость к аннулированию
4. Легкость доказывания нарушения в случае копирования продукта/технологии конкурентами
5. Патентное семейство

Ноу-хау

1. Приказ о введении режима
2. Группа и форма доступа к информации