

# Европейский рынок: защита инноваций сейчас и в будущем

Москва, 15 сентября 2017

© 2017 - Mariella Massaro – *Senior Associate* Jacobacci e Associati  
Robert Alderson – *US and European Patent Attorney* Jacobacci & Partners SpA  
Francesco Chimini – *European and Italian Patent Attorney* Jacobacci & Partners SpA

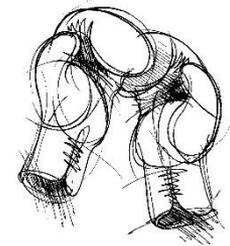
# Конспект

## Введение: важность патентной стратегии

1. Основы европейского патентования
2. Программа РАСЕ
3. РРН - Ускоренное Патентное Делопроизводство
4. Другие стратегии ускорения процедуры патентования
5. Европейский Патент с унитарным эффектом

## Зачем патентовать?

- запретить использование другими лицами запатентованного изобретения
- привлечь внимание инвесторов и улучшить имидж компании
- защитить в отношении третьих лиц, включая повышение переговорной силы (например кросс-лицензирование)



## Корреляция между интеллектуальной собственностью и рыночной стоимостью start-up компаний

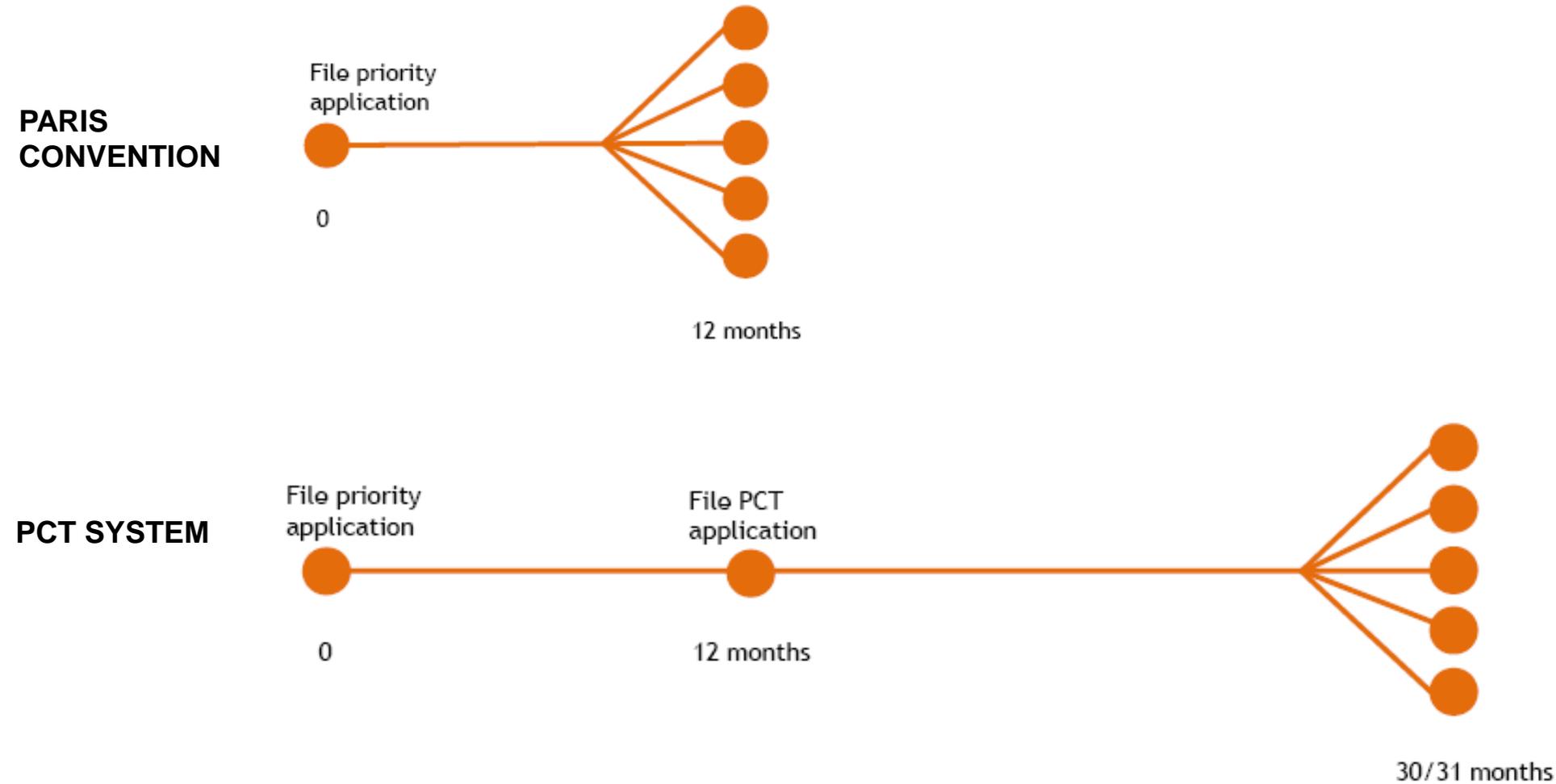


Удвоение количества патентных заявок на регистрацию приводит к увеличению оценочной стоимости начинающей компании почти на 50% (1)



Отсутствие патентов снижает оценочную стоимость start-up компаний на 17% - 20% (2)

## Как подавать заявку за рубежом

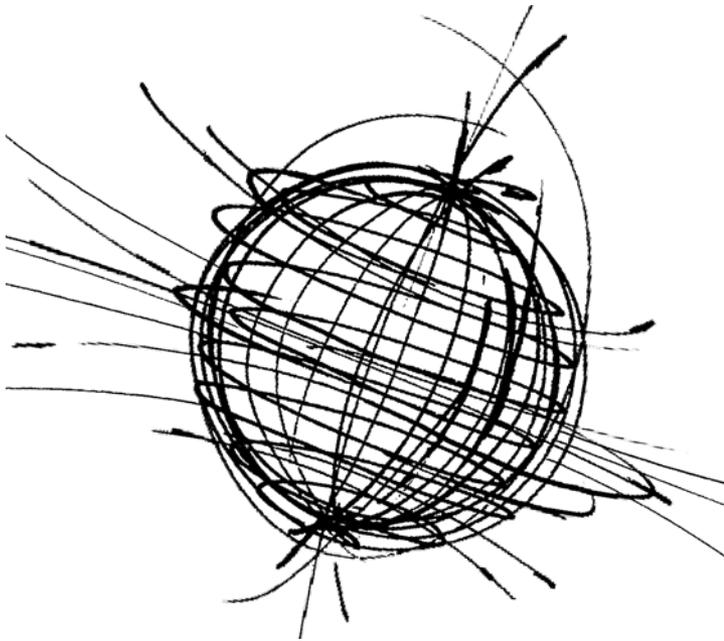


12 месяцев для сохранения даты приоритета первоначальной заявки в других странах-участниках Парижской конвенции или договора РСТ

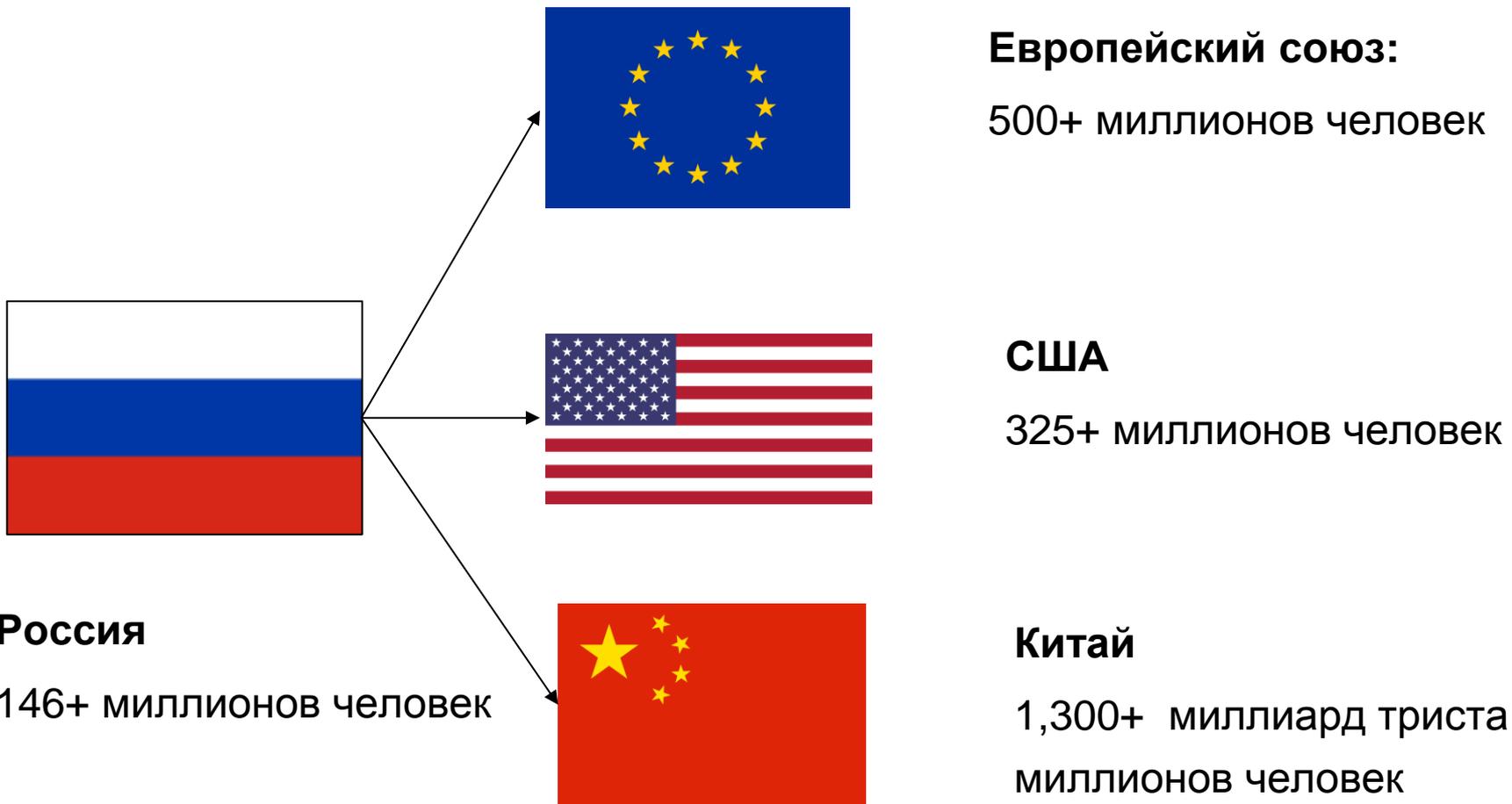
## В каких странах патентовать

### Разные критерии

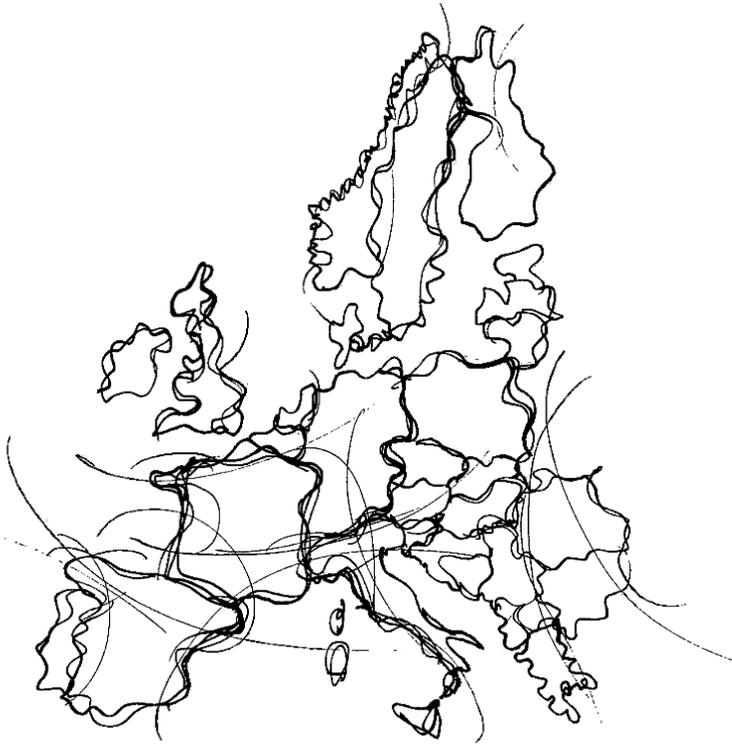
- в странах, в которых производится запатентованное изобретение
- в странах, в которых находятся конкуренты правообладателя
- в странах, в которых проще найти потенциальных лицензиатов
- основным критерием остается подача заявки в тех странах, где будет продаваться запатентованное изобретение



## В каких странах патентовать



## Почему выбирать Европу?



### Европейский союз:

- 500+ миллионов людей
- 2-е место в списке стран мира по ВВП (Валовой внутренний продукт)

### Судебная защита патентных прав в Европе: преимущества

- Гармонизированное патентное право
- Менее дорогостоящая альтернатива (по сравнению с США)
- Более стабильная судебная практика
- Возвращение несправедливо полученной нарушителем прибыли

## Великобритания, Франция, Италия и Германия:

- Члены Европейского союза
- Члены ЕПК (Европейской патентной конвенции)
- В этих странах действует Директива 2004/48/ЕС (“Enforcement Directive”)
- В списке топ-10 стран мира по объемам ВВП (Валовой внутренний продукт)



# ОСНОВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАТЕНТОВАНИЯ

■ Member states (38)

Albania	Luxembourg
Austria	Malta
Belgium	Monaco
Bulgaria	Former Yugoslav Republic of Macedonia
Croatia	Netherlands
Cyprus	Norway
Czech Republic	Poland
Denmark	Portugal
Estonia	Romania
Finland	San Marino
France	Serbia
Germany	Slovakia
Greece	Slovenia
Hungary	Spain
Iceland	Sweden
Ireland	Switzerland
Italy	Turkey
Latvia	United Kingdom
Liechtenstein	
Lithuania	

■ Extension states (2)

Bosnia-Herzegovina  
Montenegro

■ Validation states (2)

Morocco  
Republic of Moldova



# ЗАЯВКА

# ПАТЕНТ

ПОИСК  
+  
отчет о  
поиске

экспертиза

выдача  
патента

- валидация в стране 1
- валидация в стране 2
- валидация в стране 3  
Т.Д

(19)  (11) EP 2 248 451 A1

(12) EUROPEAN PATENT APPLICATION

(43) Date of publication: 10.11.2010 Bulletin 2010/45  
(51) Int. Cl.: A47J 31/36 (2006.01)

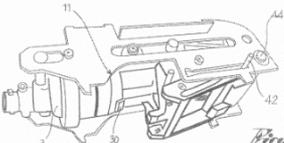
(21) Application number: 09173616.5  
(22) Date of filing: 21.10.2009

(84) Designated Contracting States: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR  
Designated Extension States: AL BA RS  
(71) Applicant: Capitani S.r.l. 22070 Sobiate (CO) (IT)  
(72) Inventor: Capitani, Emilio I-22070, Albiolo, Como (IT)  
(74) Representative: Chimini, Francesco et al. Jacobacci & Partners S.p.A. Piazza della Vittoria 11 25122 Brescia (IT)

(30) Priority: 04.03.2009 IT BS20090035

(54) Infusion group

(57) The present invention relates to an infusion group (1), for example for coffee machines of the type functioning with pods or capsules (20) containing aromatic essences, comprising a female infuser (3) defining an infusion chamber (4) able to accommodate a pod (20) for the production of an infused drink, a male infuser (5) mobile in relation to the female infuser (3) to close said chamber at least partially (6), a pod-holder carriage (8) moveable between a retracted position of inserting the pod (20) in a respective seat (15) made in the carriage and a forward position of releasing the pod (20) into the infusion chamber (4). Return mechanisms (18), are associated with the pod-holder carriage, able to return the carriage to the first position automatically upon reaching the second position, regardless of the position of the mobile infuser.



EP 2 248 451 A1

EUROPEAN SEARCH REPORT

Application Number: EP 09 17 3616

Category	Classification of the documents	Relevant dates	Classification of the publication (IPC)
A	EP 1 721 553 A1 (ELECTRIC STEAM APPLIANCES [EP 043]) 25 November 2006 (2006-11-15) * Figures 3-9 * paragraph [0034] - paragraph [0036] *	1-14	200; A47J21/36
A	US 5 776 527 A (BLANC JEAN PIERRE [FR]) 7 July 1998 (1998-07-07) * Figures 3-8 * column 4, line 33 - column 5, line 33 *	1-14	

SEARCHED (IPC): A47J

The present search report has been drawn up for the client.

Date of issue: 30 September 2010  
Source: Sainz Martinez, M

CONTRACTING STATES: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

CLASSIFICATION OF THE DOCUMENTS:

1. International patent classification (IPC)

2. International patent classification (IPC) - modified

3. International patent classification (IPC) - modified

4. International patent classification (IPC) - modified

5. International patent classification (IPC) - modified

6. International patent classification (IPC) - modified

7. International patent classification (IPC) - modified

8. International patent classification (IPC) - modified

9. International patent classification (IPC) - modified

10. International patent classification (IPC) - modified

11. International patent classification (IPC) - modified

12. International patent classification (IPC) - modified

13. International patent classification (IPC) - modified

14. International patent classification (IPC) - modified

(19)  (11) EP 2 248 451 B1

(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent: 05.09.2012 Bulletin 2012/36  
(51) Int. Cl.: A47J 31/36 (2006.01)

(21) Application number: 09173616.5  
(22) Date of filing: 21.10.2009

(54) Infusion group  
Infusionsgruppe  
Groupe de perfusion

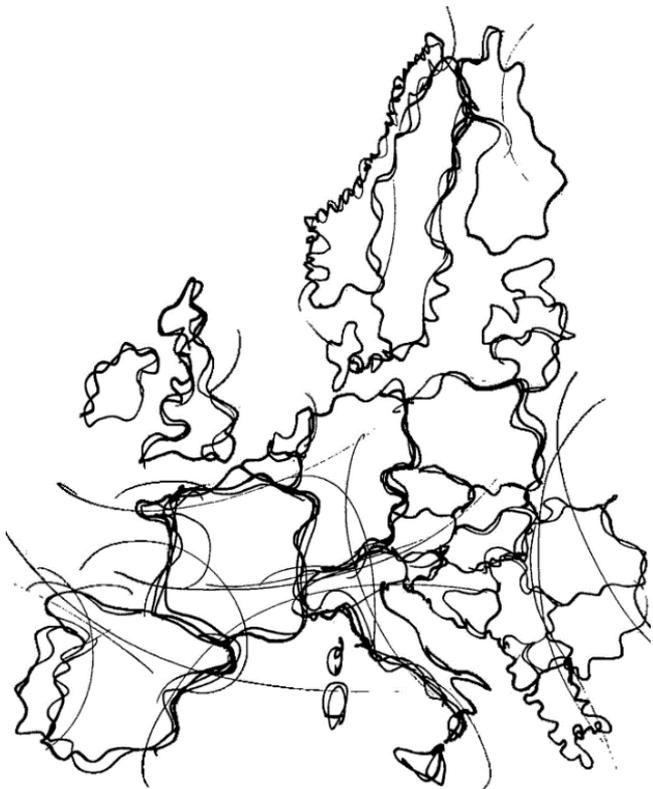
(84) Designated Contracting States: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR  
(72) Inventor: Capitani, Emilio I-22070, Albiolo, Como (IT)  
(74) Representative: Chimini, Francesco et al. Jacobacci & Partners S.p.A. Piazza della Vittoria 11 25122 Brescia (IT)

(30) Priority: 04.03.2009 IT BS20090035  
(43) Date of publication of application: 10.11.2010 Bulletin 2010/45  
(56) References cited: EP-A1-1 721 553 US-A-5 776 527  
(73) Proprietor: Capitani S.r.l. 22070 Sobiate (CO) (IT)

## Программа «Ранней достоверности» (Early Certainty)

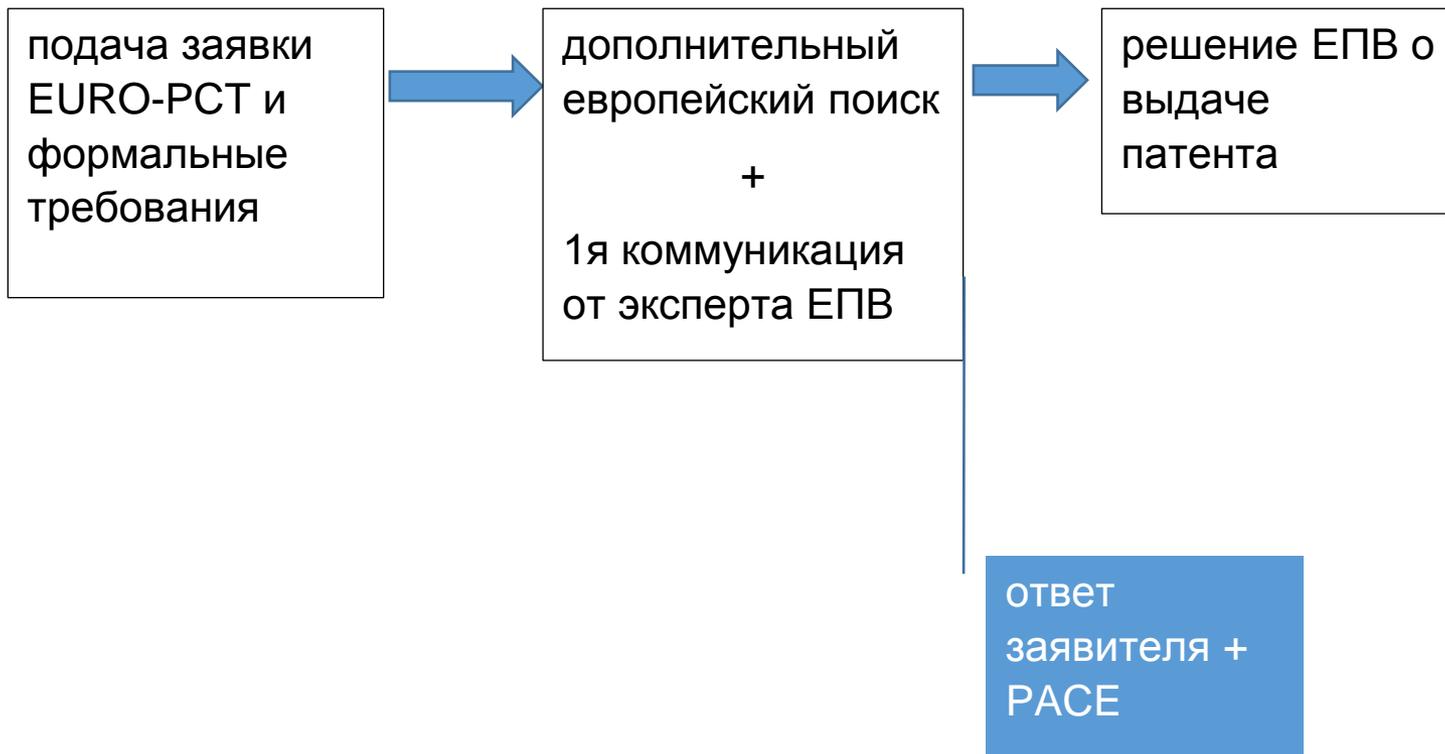


## УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАТЕНТ



- Программа PACE
- Программа RPH
- Варианты в рамках стандартной процедуры

## ПРОГРАММА РАСЕ



ЕПВ должно представить все коммуникации о всех пройденных экспертизах в течение 3 месяцев с момента получения каждого ответного действия от заявителя

## ПРОГРАММА РАСЕ

### Важными особенностями РАСЕ:

- не взимается никакая пошлина для РАСЕ и нет препятствий для запроса на программу РАСЕ;
- запрос должен быть подан онлайн;
- запрос может быть подан в любой момент после того, как Отдел экспертизы начинает рассматривать заявку;
- запрос не включается в историю подачи заявки и поэтому он недоступен для запросов на проверку третьими лицами;
- вступление в программу РАСЕ может быть утрачено, если заявитель представляет запрос на продление срока процедуры, если заявка была отклонена, или если пошлины за продление не оплачиваются вовремя;
- запрос не представляется автоматически и может быть не разрешен в зависимости от рабочей нагрузки отдела экспертизы;
- заявителям, пользующимся запросами РАСЕ слишком часто, может быть предложено ограничение количества запросов.

## ПРОГРАММА РРН - Ускоренное Патентное Делопроизводство



Пилотная программа вступила в силу 1 февраля 2017 г. и будет действовать до 31 января 2020 г.

[http://www.rupto.ru/press/news\\_archive/inform2016/europezheneva](http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/europezheneva)

## ПРОГРАММА РРН - Ускоренное Патентное Делопроизводство



[http://www.rupto.ru/press/news\\_archive/inform2016/europezheneva](http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/europezheneva)

### Требований РРН:

- Самая ранняя дата приоритета подачи в ЕПВ = дата подачи в Российской заявке;
- по меньшей мере одна формула изобретения Российской национальной заявки или заявки РСТ является патентоспособной;
- формулы изобретения для РРН в ЕПВ соответствующие формулам изобретения, установленным Роспатентом;
- экспертиза по существу по заявке на европейский патент не должна быть начата.

## ПРОГРАММА РРН - Ускоренное Патентное Делопроизводство



[http://www.rupto.ru/press/news\\_archive/inform2016/europezheneva](http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/europezheneva)

### Документы РРН:

- Специфическая форма запроса для принятия участия в РРН.
- Декларация о соответствии формулам изобретения, являющаяся частью формы запроса.
- Копии всех заключений экспертизы и итоговых результатов работы, связанных с патентоспособными формулами изобретения, а также перевод таких документов на один из языков ЕПВ
- Копии патентоспособных формул изобретения и перевод на один из вышеперечисленных языков.
- Копии всей непатентной литературы

## ПРОГРАММА РРН - Ускоренное Патентное Делопроизводство

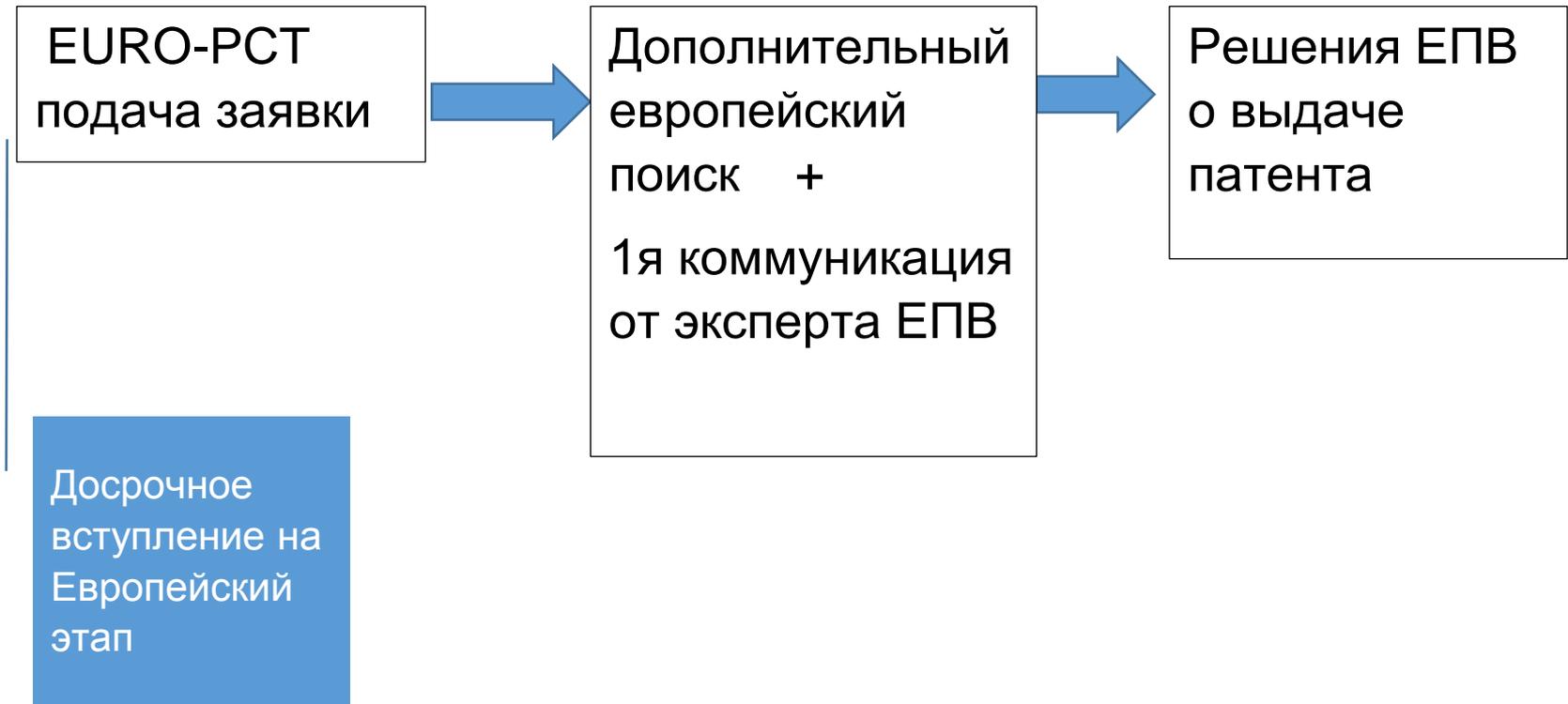


ЕАПВ (Евразийская патентная организация) и ЕПВ вступили в РРН.

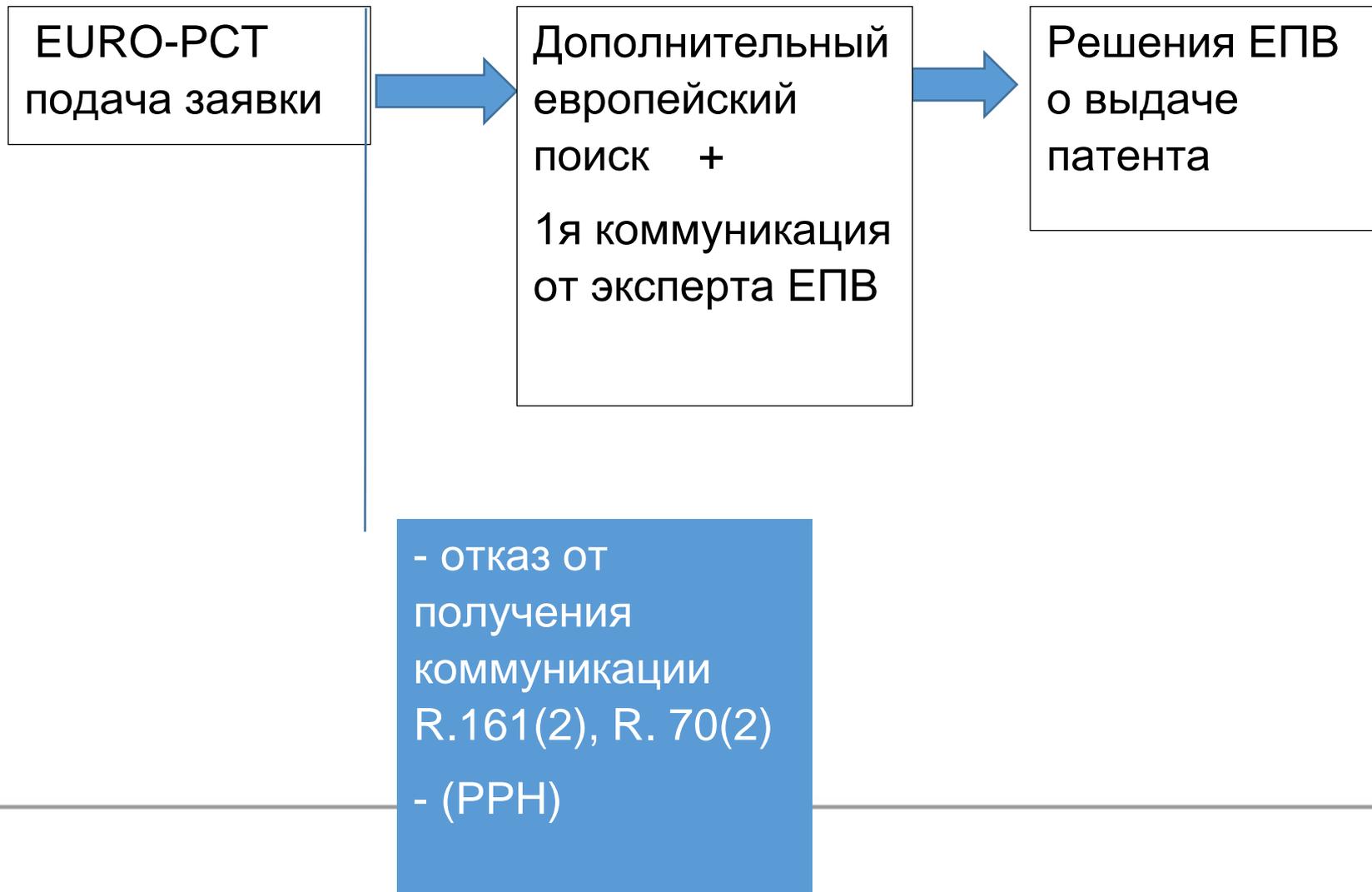
Пилотная программа еще не вступила в силу, но когда вступит в силу будет действовать три года.

<https://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170427a.html>

## ДРУГИЕ СТРАТЕГИИ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПАТЕНТОВАНИЯ



## ДРУГИЕ СТРАТЕГИИ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПАТЕНТОВАНИЯ

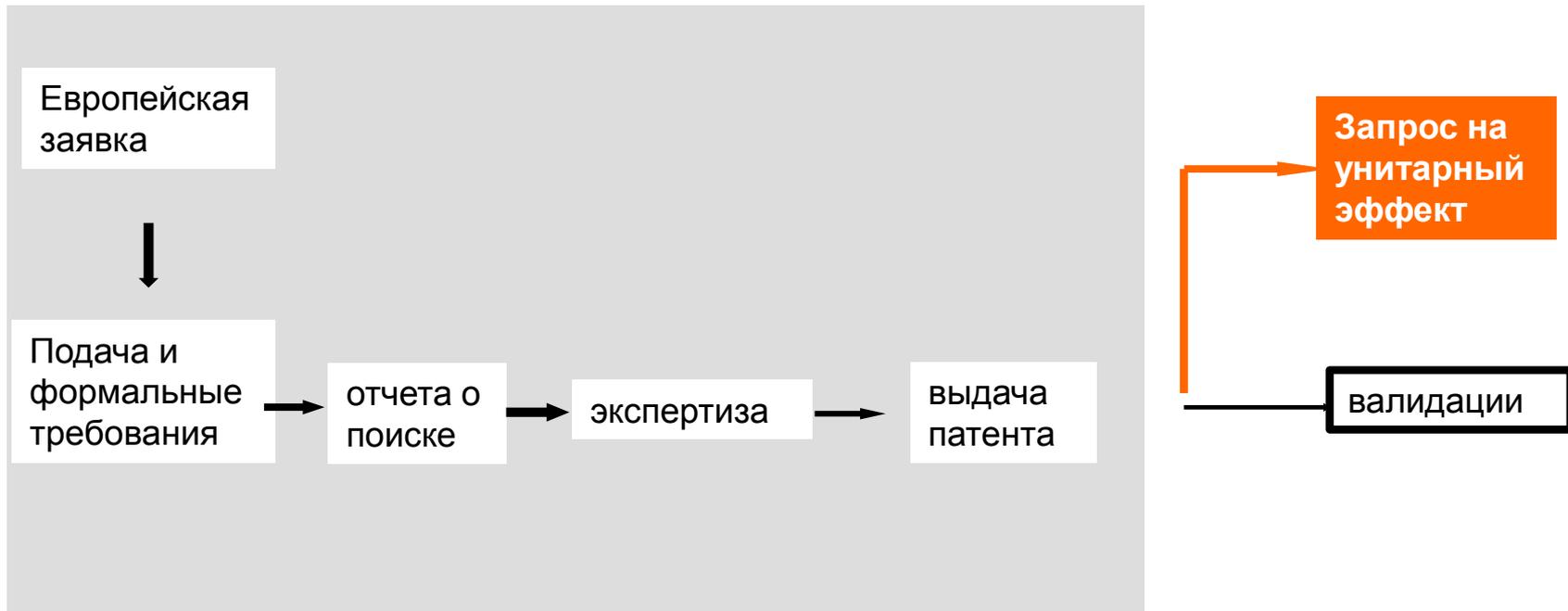


## ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАТЕНТ С УНИТАРНЫМ ЭФФЕКТОМ

Party	Signature	Notification		
<a href="#">Austria</a>		06/08/2013		
<a href="#">Belgium</a>		06/06/2014		
<a href="#">Bulgaria</a>		03/06/2016		
<a href="#">Denmark</a>		20/06/2014		
<a href="#">France</a>		14/03/2014		
<a href="#">Italy</a>		10/02/2017		
<a href="#">Luxembourg</a>		22/05/2015		
<a href="#">Malta</a>		09/12/2014		
<a href="#">Netherlands</a>		14/09/2016		
<a href="#">Portugal</a>		28/08/2015		
<a href="#">Sweden</a>		05/06/2014		
<a href="#">Finland</a>		19/01/2016		
				
			Estonia	01/08/2017
			Lithuania	24/08/2017

Полная эффективность Единого Европейского Патента достигается при условии ратификации соглашения об Едином Патентном Суде

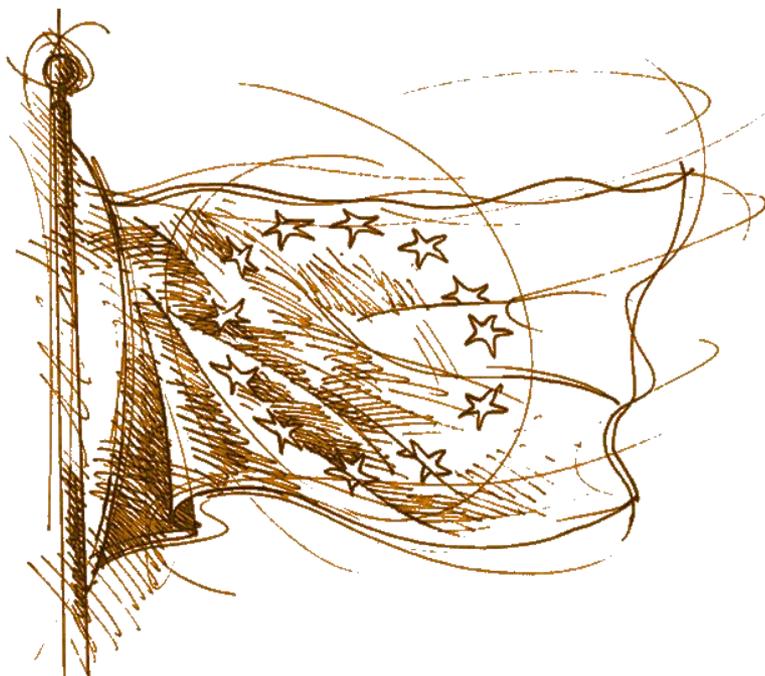
Единый Патент может быть получен посредством тех же процедур для выдачи традиционного европейского патента



## ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАТЕНТ С УНИТАРНЫМ ЭФФЕКТОМ

ГОД	ТОП 4	25 СТРАН
	€	€
2	35	0
3	105	1 298
4	145	1 874
5	315	2 545
6	475	3 271
7	630	3 886
8	815	4 625
9	990	5 513
10	1 175	6 416
11	1 460	7 424
12	1 775	8 473
13	2 105	9 594
14	2 455	10 741
15	2 830	11 917
16	3 240	13 369
17	3 640	14 753
18	4 055	16 065
19	4 455	17 660
20	4 855	19 197
<b>ОБЩАЯ СУММА</b>	<b>35 555</b>	<b>158 621</b>

## БУДУЩИЕ ОПЦИИ В ЕВРОПЕ



- европейский патент с унитарным эффектом
- европейский патент + валидации
- национальные патенты



**Роберт Алдерсон** является патентным поверенным в США и в Европе.

Закончил факультет ветеринарной медицины (Университет штата Джорджия, США), а также с отличием юридический факультет. Является членом коллегии адвокатов штатов Джорджия и Нью-Йорк, США. Роберт известен как автор статей и презентаций по важным вопросам, касающимся интеллектуальной собственности в США и в Европе.

[ralderson@jacobacci.com](mailto:ralderson@jacobacci.com)



**Мариелла Массаро** является старшим юристом и специализируется в разрешении судебных и внесудебных вопросов в сфере интеллектуальной собственности.

Помимо оказания юридической поддержки по вопросам патентного права и дизайна и по антиконтрафактным стратегиям, Мариелла имела возможность приобрести значительный опыт охраны технологической инновации, включая ноу хау, а также авторского права и программ для ЭВМ, в том числе Свободное программное обеспечение. Кроме того Мариелла оказывает клиентам помощь в редактировании коммерческих контрактов, лицензии, передачи технологии, конфиденциальности и НИОКР. Владеет итальянским, английским и русским языками.

[mmassaro@jacobacci-law.com](mailto:mmassaro@jacobacci-law.com)



**Франческо Кимини** является Junior Partner юридической фирмы Jacobacci & Partners, инженер, итальянский и европейский патентный поверенный, полномочный представитель по моделям в EUIPO. Имеет обширную практику в подготовке и последующем обслуживании патентных заявок в Италии и Европе и имеет солидный опыт по процедурам оппозиции и обжалования в Европейском Патентном Ведомстве, в том числе в рамках многосторонних процедур и устного разбирательства. Он также принимал участие в патентных спорах в Италии, Германии, Франции и Голландии.

Занимается широким спектром вопросов, начиная от машиностроения в области электротехники, электроники и освещения, в том числе патентами в области оптики, программного обеспечения и по интернет-тематике. В качестве патентного консультанта, представляет и консультирует клиентов, начиная от университетов и местных высокоспециализированных компаний до крупных международных корпораций.

[fchimini@jacobacci.com](mailto:fchimini@jacobacci.com)

