



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
КАК КЛЮЧ К
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ:
ФОКУС НА ЕВРОПУ

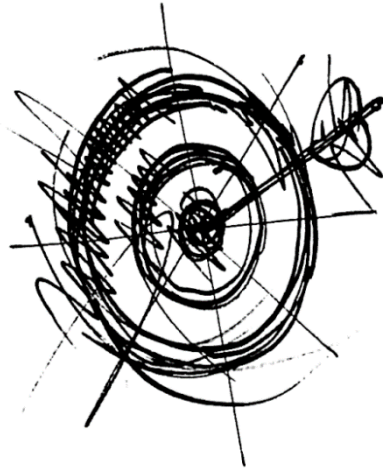
Москва, 13 октября 2016

© 2016 - Mariella Massaro – *Senior Associate* Jacobacci e Associati
and *Of Counsel* Jacobacci & Partners S.p.A.

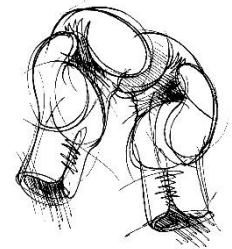
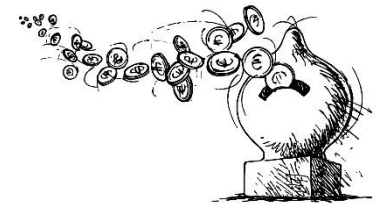
Конспект

1. Зачем нужно патентовать
2. Когда подавать заявки
3. В каких странах патентовать
4. Как подавать заявку в Европе
5. Европейская патентная процедура

Зачем нужно патентовать?

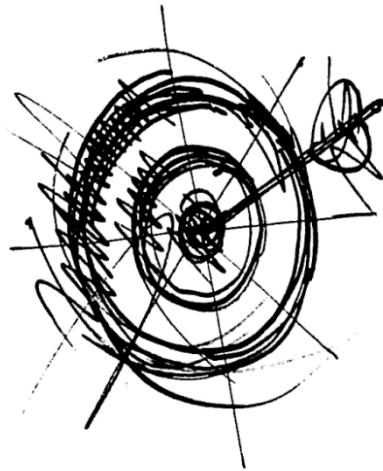


- запретить использование другими лицами запатентованного изобретения
- привлечь внимание инвесторов и улучшить имидж компании
- защитить в отношении третьих лиц, включая повышение переговорной силы (например кросс-лицензирование)

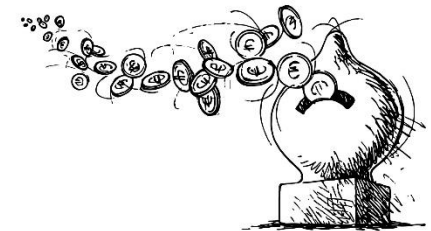


Ted Sichelman & Stuart J. Graham, "Patenting by Entrepreneurs: An Empirical Study", *17 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.* 111 (2010)

Зачем нужно патентовать?



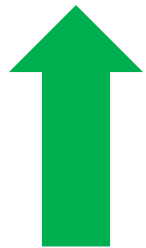
- для формирования совместных предприятий и партнерств R&D или приобретение другими компаниями
- для получения дохода, таких как роялти
- для удостоверения авторства инновационной идеи



Зачем нужно патентовать?

Секрет производства	Патент
Секрет	Публичный
Не ограничен временем	Ограничен временем
Динамичный	Статичный
Всемирный	Территориальный
Сложнее его сохранить	Легче его сохранить
Труднее его лицензировать	Легче его лицензировать
Раскрытие информации не требуется	Необходимо привести хотя бы один пример воплощения изобретения (ЕПК ст. 83)

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)

В соответствии с докладом офиса экономической кооперации и развития 2015 года:

- Увеличение доли рыночной стоимости компании благодаря объектов интеллектуальной собственности
- Финансовые аналитики и инвесторы все чаще признают ИС в качестве ключевого элемента в стоимости фирмы и как показатель ее технологических возможностей

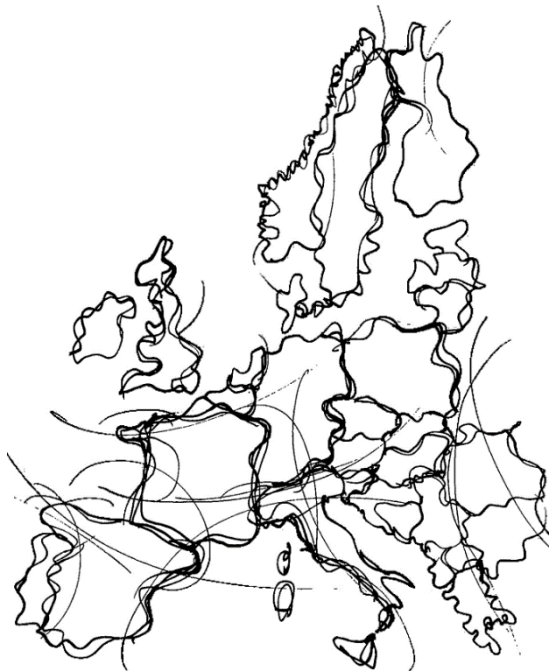
(1) and (2) G. Greenberg, "Small Firms, Big Patents? Estimating Patent Value Using Data on Israeli Start-Up Firms' Financing Rounds", 2013

Когда подавать заявку в Европе?



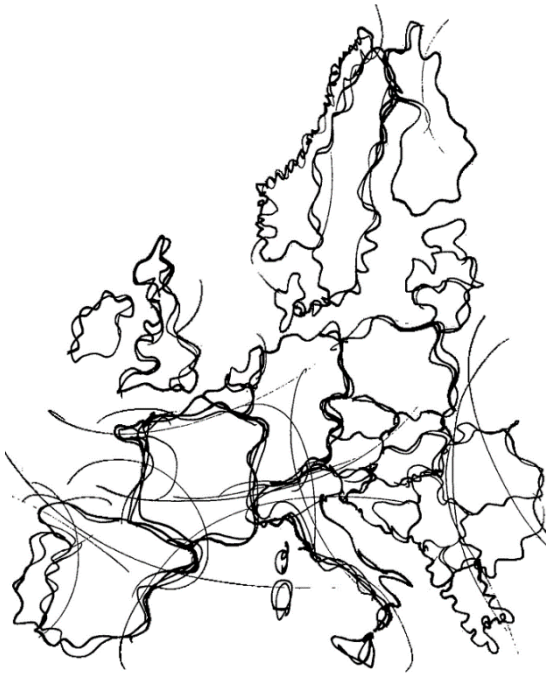
- абсолютная мировая новизна: раскрытие сведений на территории всех государств до даты подачи препятствует получению патента
- в Европе нет льготного периода, поэтому соглашения о конфиденциальности являются необходимыми для раскрытия информации до даты подачи заявки

В каких странах патентовать: Европа



- 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: Европа



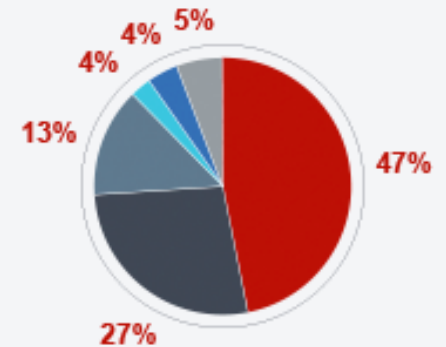
> Top applicants

1. Philips	2 402
2. Samsung	2 366
3. LG	2 091

> Top technical fields

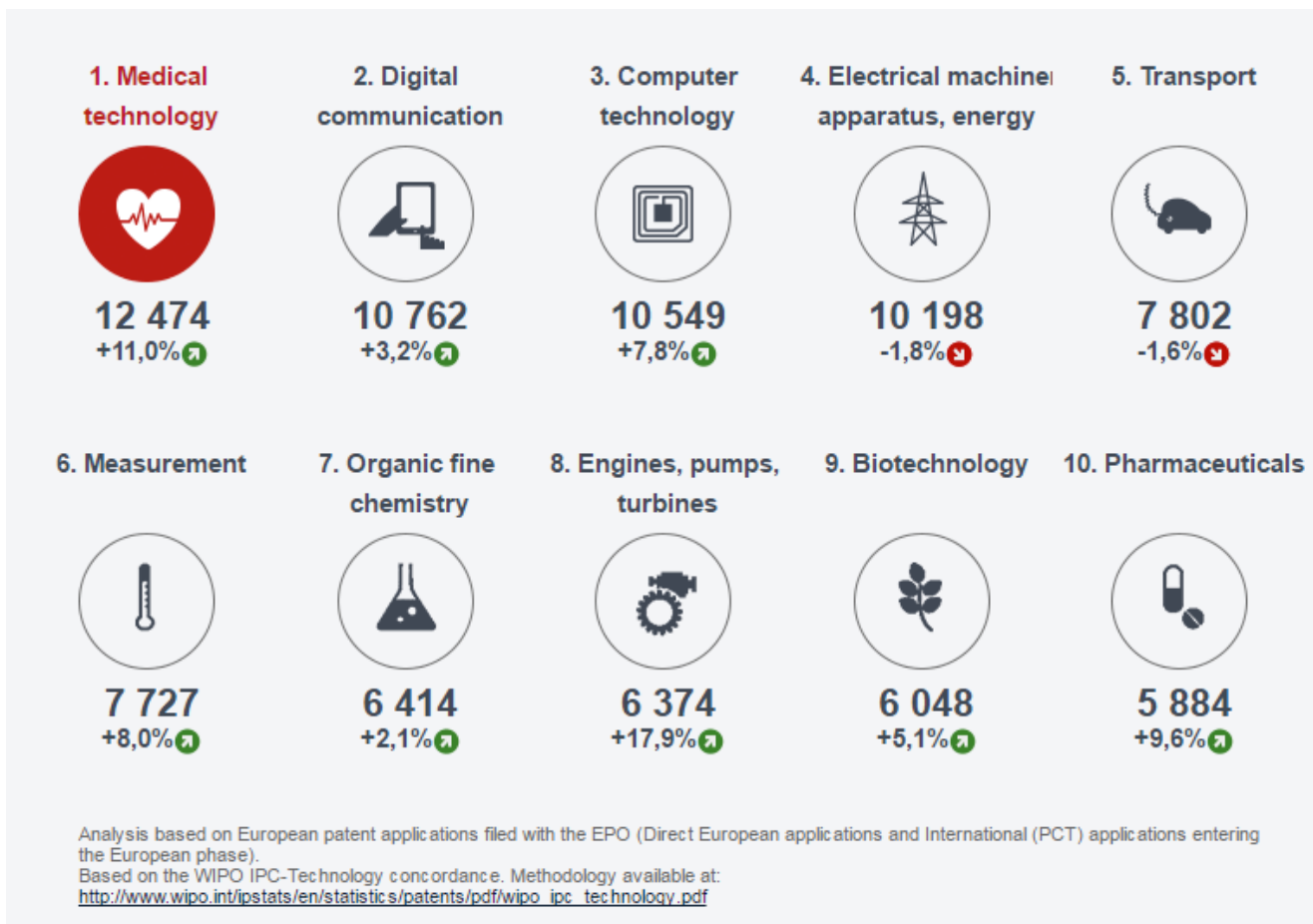
 Medical Technology	+11,0%
 Digital communication	+3,2%
 Computer Technology	+7,8%

> Origin of applications



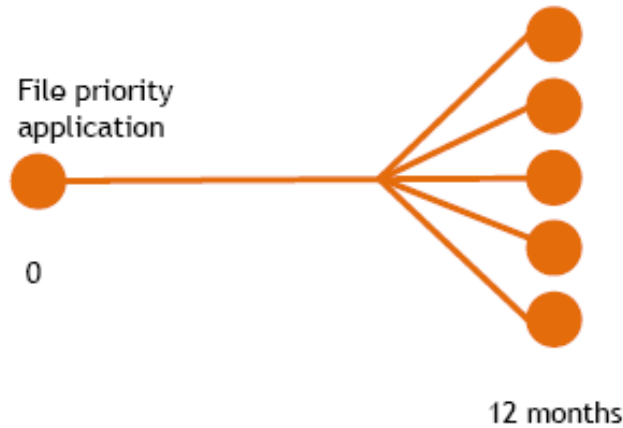
● EPO states ● China
● US ● Korea
● Japan ● Others

В каких странах патентовать: Европа

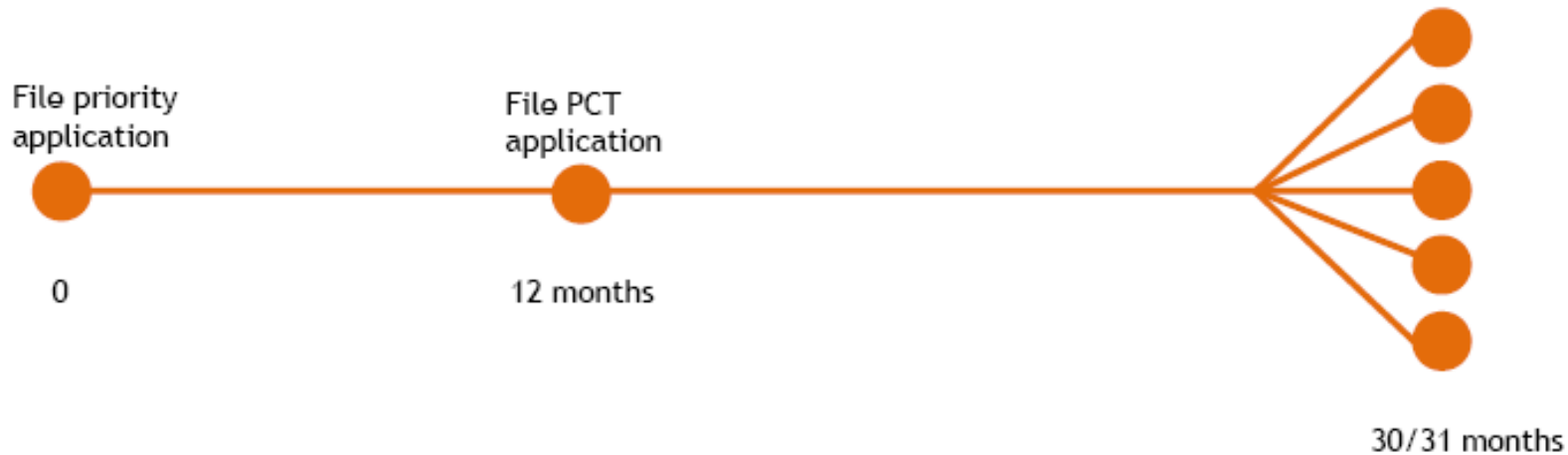


Как подавать заявку в Европе

PARIS CONVENTION



PCT SYSTEM



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



ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ПРОЦЕДУРА

Member states (38)

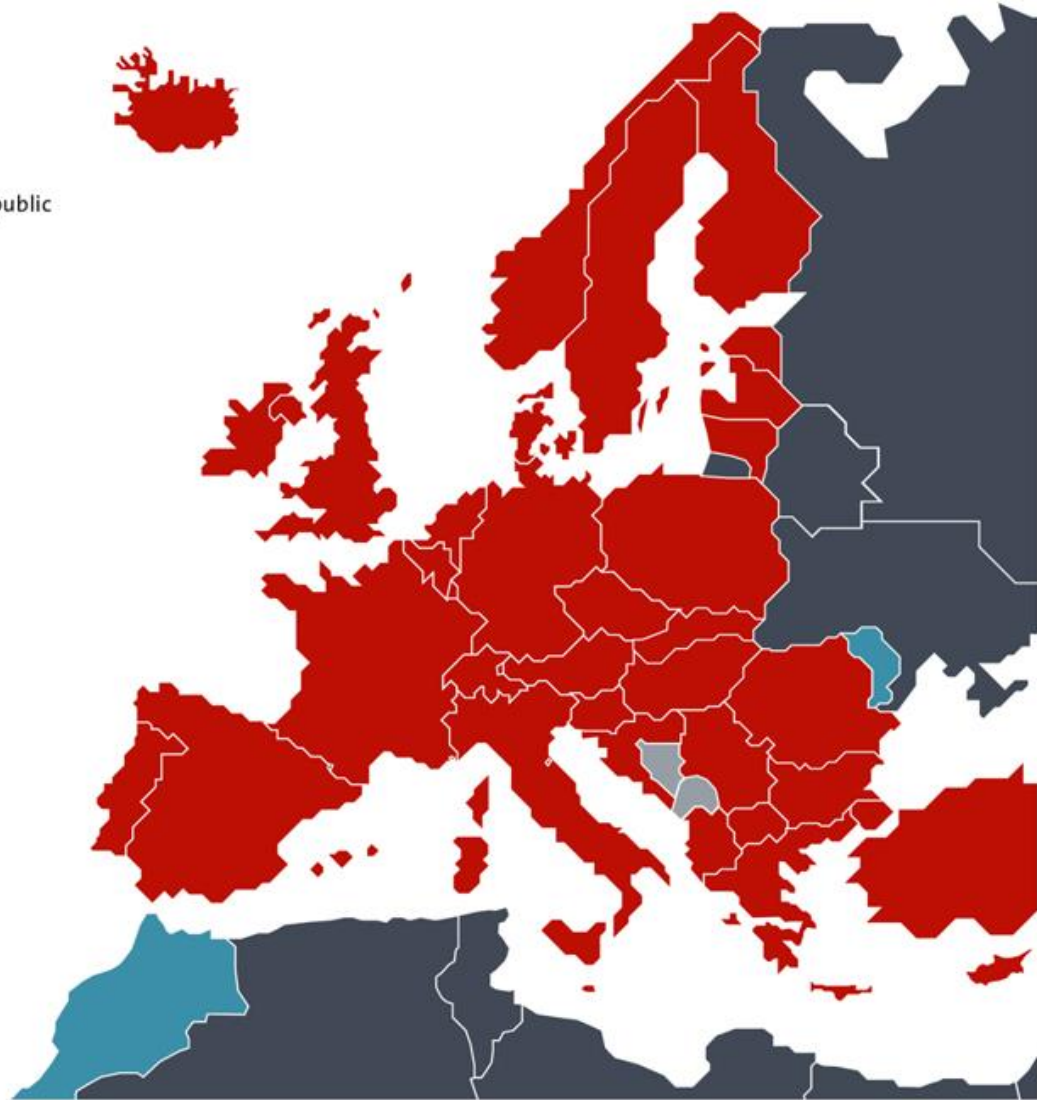
Albania	Luxembourg
Austria	Malta
Belgium	Monaco
Bulgaria	Former Yugoslav Republic of Macedonia
Croatia	Netherlands
Cyprus	Norway
Czech Republic	Poland
Denmark	Portugal
Estonia	Romania
Finland	San Marino
France	Serbia
Germany	Slovakia
Greece	Slovenia
Hungary	Spain
Iceland	Sweden
Ireland	Switzerland
Italy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

Extension states (2)

Bosnia-Herzegovina
Montenegro

Validation states (2)

Morocco
Republic of Moldova



Преимущества действующей Европейской патентной системы

- ▲ Возможность получения патентной защиты примерно в 40 европейских странах на основании единой заявки
- ▲ Единая процедура экспертизы и выдачи патента. Единый орган экспертизы и единый язык (английский, немецкий или французский)
- ▲ Патенты EP (Европейский патент) имеют одинаковую юридическую силу с национальными патентами в каждой стране, в которой они выданы

Ограничения действующей Европейской патентной системы

- ▼ Отсутствие одностипности после выдачи патента: европейский патент = комплекту национальных патентов
- ▼ Расходы на подтверждение патента ЕР в выбранных странах, в частности, стоимость перевода
- ▼ Рассмотрение недействительности и нарушений подчиняется национальному законодательству; высокая стоимость исполнения патентных прав и аннулирования патента по всей Европе

Вход на европейский рынок: европейский патент

Новизна

Изобретательский
уровень

Промышленная
применимость

Изобретение считается **новым**, если оно не является частью уровня техники. Уровень техники включает все, что стало общедоступным путем письменного или устного описания, использования или любым другим способом до даты подачи заявки на европейский патент

(статья 54 Европейской Патентной Конвенции)

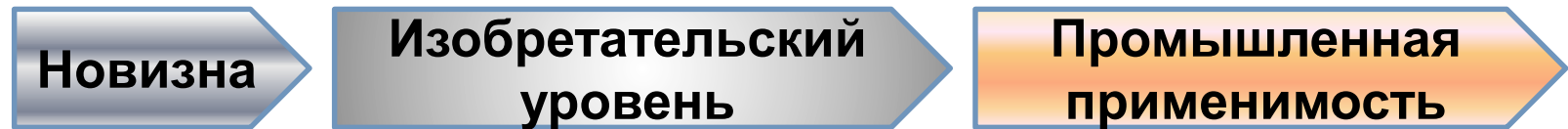
Вход на европейский рынок: европейский патент



Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники

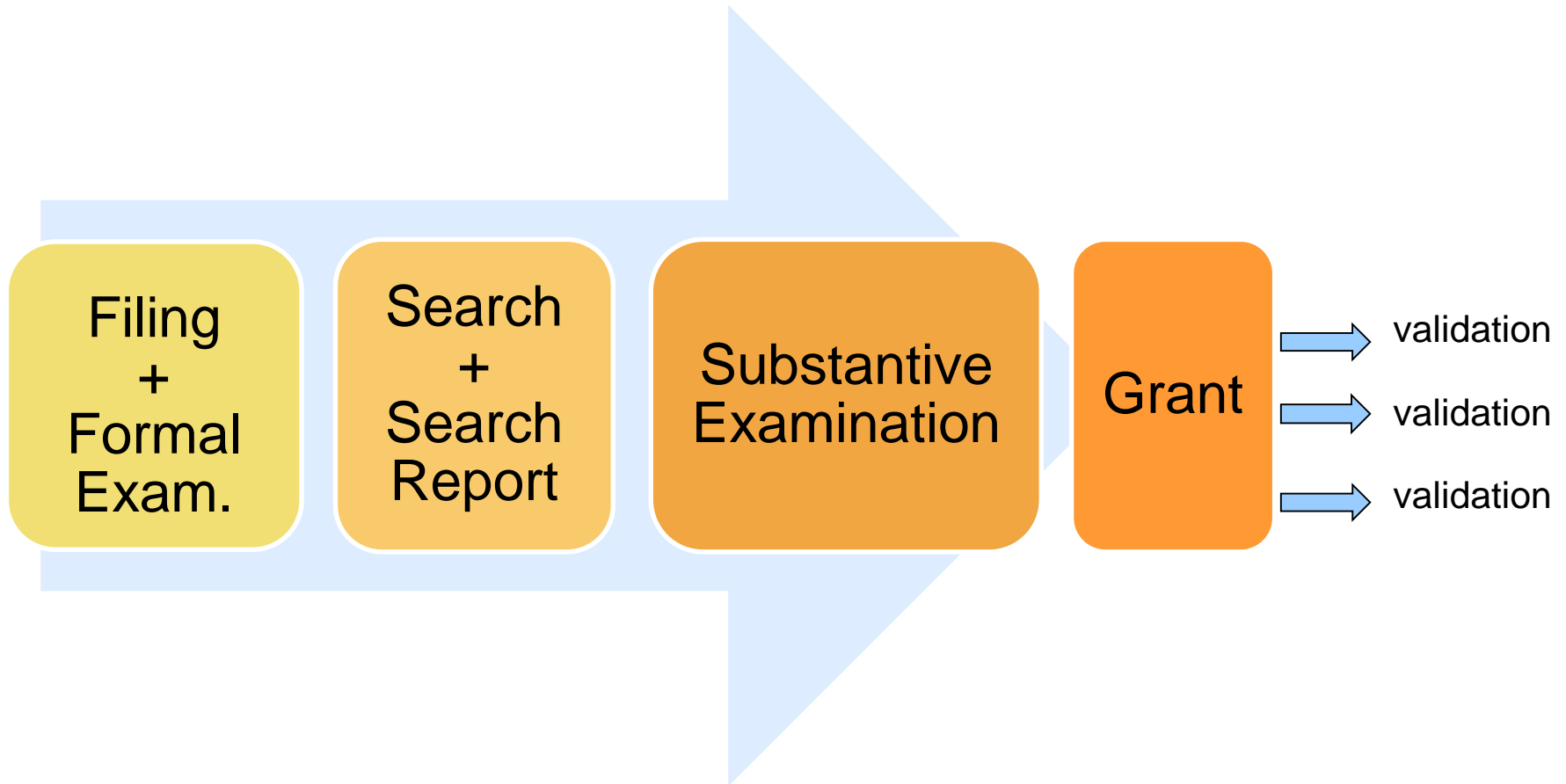
(статья 56 Европейской Патентной Конвенции)

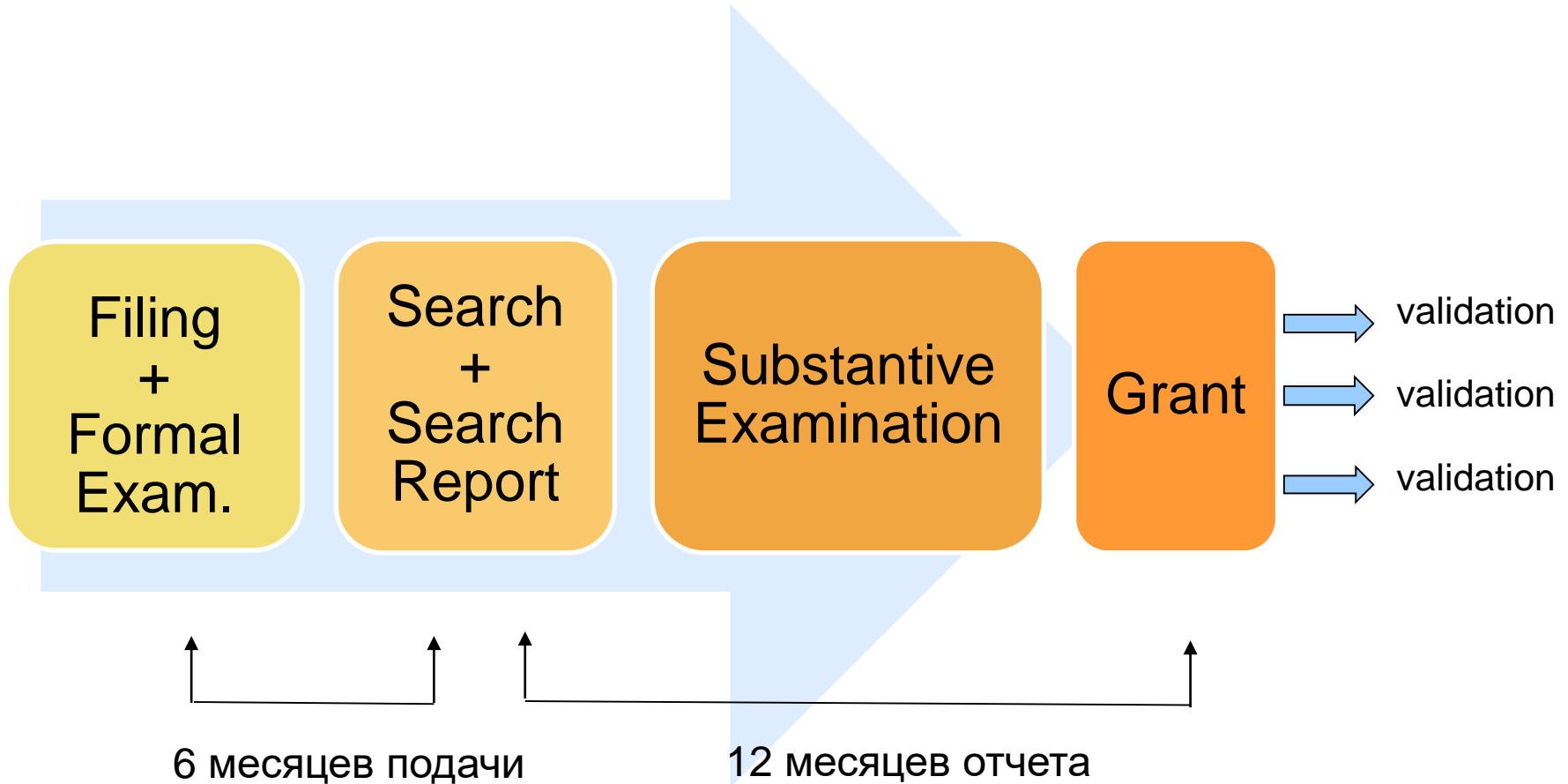
Вход на европейский рынок: европейский патент



Изобретение считается промышленно применимым, если оно может быть изготовлено или использовано в любой отрасли промышленности, в том числе и в сельском хозяйстве

(статья 57 Европейской Патентной Конвенции)



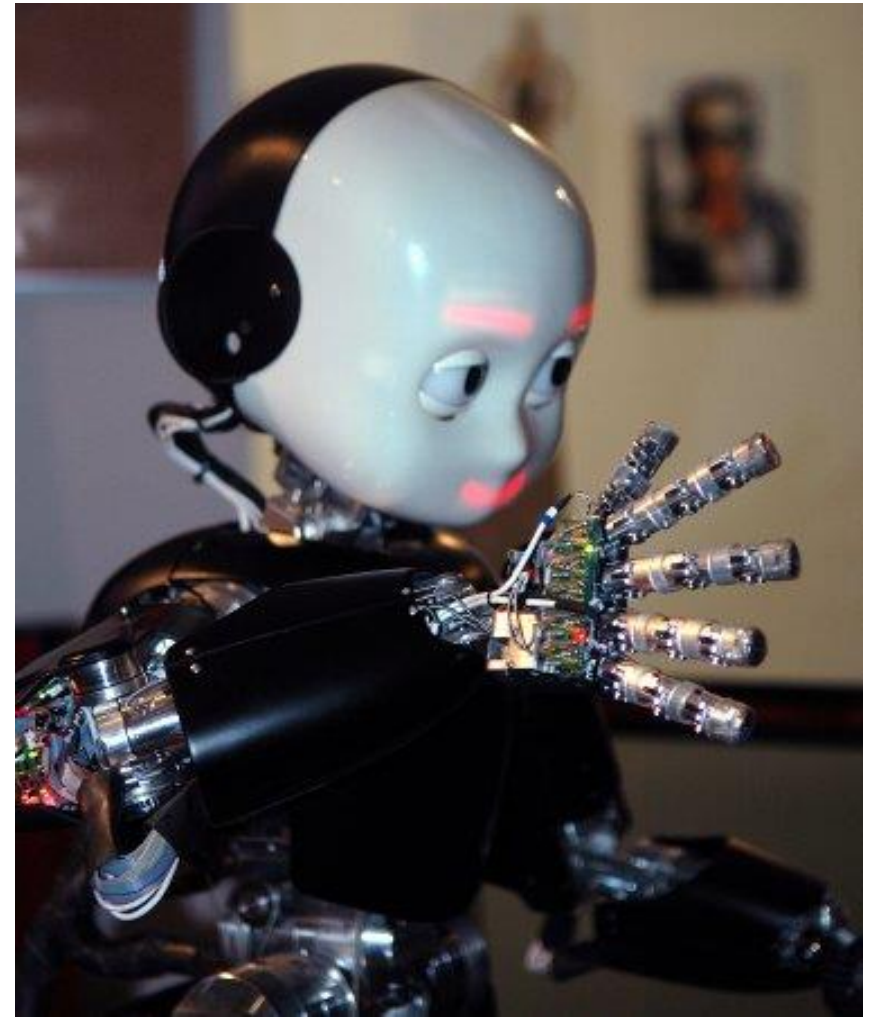


Программа «Ранней достоверности» (Early Certainty)

Пример РСТ заявка:
заявитель воспользовался
Итальянским приоритетом
<http://ru.wikipedia.org/wiki/ICub>

iCub – это устройство, высота которого составляет 1 метр, человекоподобный робот для проведения исследований в области человеческого познания и искусственного интеллекта.

Разработан RobotCub Consortium, который включает в себя несколько европейских университетов



Итальянская
заявка была
подана 23
января 2009

Verbale di Deposito Domanda di Brevetto per Invenzione Industriale

numero domanda: TO2009A000042



Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di TORINO

Verbale di Deposito
Domanda di Brevetto
per INVENZIONE INDUSTRIALE

Numero domanda: TO2009A000042

CCIAA di deposito: TORINO

Data di deposito: 23/01/2009

In data 23/01/2009 il richiedente ha presentato a me sottoscritto la seguente domanda di brevetto per Invenzione Industriale.

TORINO, 23/01/2009

L'Ufficiale Rogante

Diritti di Segreteria 15,00 EURO
Bollo Virtuale 42,00 EURO

РСТ заявка была подана 25 января 2010 с измененными формулами изобретения

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau

(43) International Publication Date
19 August 2010 (19.08.2010)



(10) International Publication Number
WO 2010/092497 A1



- (51) International Patent Classification:
A61H 1/02 (2006.01) *F16H 19/00* (2006.01)
- (21) International Application Number:
PCT/IB2010/050310
- (22) International Filing Date:
25 January 2010 (25.01.2010)
- (25) Filing Language: Italian
English
- (26) Publication Language: English
- (30) Priority Data:
TO2009A000042 23 January 2009 (23.01.2009) IT
- (71) Applicant (for all designated States except US): FON-
DAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLO-
GIA [IT/IT]; Via Morego 30, I-16163 Genova (IT).
- (72) Inventors: and
- (75) Inventors/Applicants (for US only): SAGLIA, Jody A.
[IT/IT]; Via Cascinette 33, I-10015 IVREA (Torino) (IT).
TSAGARAKIS, Nikos G. [GR/IT]; Via Montani 14/6,
I-16148 Genova (IT). DAL, Jian S. [GB/GB]; Western
Road 17, Sutton Surrey SM1 2TE (GB). CALDWELL,
Darwin G. [GB/IT]; Via Francesco Pedemonte 35,
I-16010 SERRA RICCO' (Genova) (IT).
- (74) Agents: RONDANO, Davide et al.; c/o Jacobacci &
Partners S.p.A., Corso Emilia 8, I-10152 Torino (IT).

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every
kind of national protection available): AE, AG, AL, AM,
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ,
CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every
kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

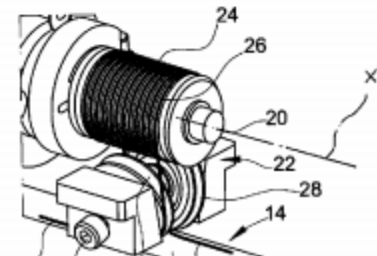
Declarations under Rule 4.17:

- as to applicant's entitlement to apply for and be granted a patent (Rule 4.17(ii))
- of inventorship (Rule 4.17(iv))

[Continued on next page]

(54) Title: LINEAR ACTUATOR AND REHABILITATION DEVICE INCORPORATING SUCH AN ACTUATOR

FIG. 2



(57) Abstract: The actuator (10) comprises a body (12), an output member (14) slidably received in the body (12) along a first axis (X1), an electric motor (18) arranged to set into rotation a motor shaft (20) about a second axis (X2) and a motion conversion mechanism (22) for converting the rotary motion produced by the electric motor (18) about the second axis (X2) into a translational motion of the output member (14) along the first axis (X1). The motion conversion mechanism (22) includes a driving pulley (24) which is drivingly connected for rotation with the motor shaft (20) and an elongated mechanical transmission member which is wound onto the driving pulley (24) and is fastened at its two opposite ends to the output member (14) to draw this latter in either direction along the first axis (X1) as a result of the rotation of the driving pulley (24) in either direction. The output member (14) is shaped as a rod and is received in a cylindrical cavity (16) of the body (12) so as to project partially therefrom. The elongated

Отчет о международном поиске содержит ссылки на те же позиции, которые указаны в итальянском отчете о поиске, но классифицируется как "А" после поправок, внесенных в формулу изобретения.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/IB2010/050310

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. A61H1/02 F16H19/00 ADD.		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61H F16H		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EP0-Internal		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 1 944 527 A (SK MACHINERY CO LTD [JP]) 16 July 2008 (2008-07-16) paragraphs [0030], [0055], [0056]; figures 1,3	1-10
A	EP 0 060 341 A (TELETYPE CORP [US]) 22 September 1982 (1982-09-22) figures 1,3a,3b	1
A	US 2008/000317 A1 (PATTON JAMES L [US] ET AL) 3 January 2008 (2008-01-03) the whole document	10
A	US 6 878 102 B1 (COMMISSO LUIS ALBERTO [US]) 12 April 2005 (2005-04-12)	10



Entry into the European phase
(EPO as designated or elected Office)

To the European Patent Office

В ЕПВ заявка
была подана
20 июля 2011

European application number	EP10708380.0
PCT application number	PCT/IB2010/050310
PCT publication number	WO2010092497
Applicant's or representative's reference	E4592-DR/PCT
International Filing Date	25.01.2010
International Search Authority (ISA)	EP
International Preliminary Examination Authority (IPEA)	not applicable
1. Applicant Indications concerning the applicant(s) are contained in the international publication or were recorded by the International Bureau after the international publication. Changes which have not yet been recorded by the International Bureau are set out here:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Representative This is the representative who will be listed in the Register of European Patents and to whom notifications will be made	
Representative 1	Name: RONDANO Davide Address of place of business: Corso Emilia 8 I-10152 TORINO , Italy Telephone: +39 0112440311 Fax: +39 011286300 e-mail: drondano@jacobacci.com
Representative 2	Name: JACOBACCI Guido Address of place of business: Corso Emilia 8 I-10152 TORINO, Italy Telephone: +39 0112440311 Fax: +39 011286300 e-mail: gjacobacci@jacobacci.com
Representative 3	Name: QUINTERNO Giuseppe

-
- 26.07.2012 [Decision to grant a European patent](#)

 - 02.07.2012 [\(Electronic\) Receipt](#)

 - 02.07.2012 [Filing of the translations of the claims](#)

 - 02.07.2012 [French translation of claims](#)

 - 02.07.2012 [German translation of the claims](#)

 - 02.07.2012 [Letter accompanying subsequently filed items](#)

 - 27.02.2012 [Bibliographic data of the European patent application](#)

 - 27.02.2012 [Communication about intention to grant a European patent](#)

 - 27.02.2012 [Intention to grant \(signatures\)](#)

 - 27.02.2012 [Text intended for grant](#)

 - 06.10.2011 [Notification on forthcoming publication of bibliographic data](#)

 - 23.08.2011 [Communication regarding comments on written opinion/amendment of application/payment of claims fee](#)

 - 08.08.2011 [Copy of the international preliminary report on patentability](#)

 - 20.07.2011 [\(Electronic\) Receipt](#)

 - 20.07.2011 [Request for entry into the European phase](#)
-

В ЕПВ патент
был выдан 22
августа 2012

валидирован во
Франции,
Германии,
Великобритании
и Италии.



(11) **EP 2 381 910 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
22.08.2012 Bulletin 2012/34

(51) Int Cl.:
A61H 1/02^(2006.01) F16H 19/00^(2006.01)

(21) Application number: **10708380.0**

(86) International application number:
PCT/IB2010/050310

(22) Date of filing: **25.01.2010**

(87) International publication number:
WO 2010/092497 (19.08.2010 Gazette 2010/33)

(54) **LINEAR ACTUATOR AND REHABILITATION DEVICE INCORPORATING SUCH AN ACTUATOR**
LINEARAKTUATOR UND REHABILITATIONSVORRICHTUNG MIT DERARTIGEM AKTUATOR
ACTIONNEUR LINÉAIRE ET DISPOSITIF DE RÉHABILITATION INCORPORANT UN TEL
ACTIONNEUR

(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**

- **TSAGARAKIS, Nikos G.**
I-16148 Genova (IT)
- **DAI, Jian S.**
Sutton Surrey SM1 2TE (GB)
- **CALDWELL, Darwin G.**
I-16010 SERRA RICCO' (Genova) (IT)

(30) Priority: **23.01.2009 IT TO20090042**

(43) Date of publication of application:
02.11.2011 Bulletin 2011/44

(74) Representative: **Rondano, Davide et al**
Corso Emilia 8
10152 Torino (IT)

(73) Proprietor: **Fondazione Istituto Italiano Di
Tecnologia**
16163 Genova (IT)

(56) References cited:
EP-A- 0 060 341 EP-A- 1 944 527
US-A1- 2008 000 317 US-B1- 6 878 102

(72) Inventors:

Mariella Massaro

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, защиты личных данных и охраны географического происхождения.

Кроме того Мариелла Массаро оказывает клиентам помощь в редактировании коммерческих контрактов, лицензии, передачи технологии, конфиденциальности и НИОКР.

Владеет итальянским, английским и русским языками.

mmassaro@jacobacci-law.com

www.jacobacci-law.com

www.jacobacci.com

