



WADY I ZALETY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ W MIĘDZYNARODOWYM TRYBIE (PCT)

PORTFEL IP SPÓŁKI

Spółka dysponuje najnowocześniejszym potencjałem badawczo-rozwojowy, czego potwierdzeniem jest jej imponujące portfolio: 50 udzielonych patentów, 30 zwalidowanych i ponad 30 oczekujących na decyzje zgłoszeń patentowych. W celu zapewnienia międzynarodowej ochrony inwestycji w badania i rozwój, portfolio to jest aktywnie zarządzane. Obecnie jego zasięg obejmuje praktycznie cały świat, w tym Europę, Chiny, Koreę Południową Japonię, Tajwan, Stany Zjednoczone, Australię, Brazylię.

SUKCES WYNALAZKU "TESCAN ROCKING STAGE"

TESCAN Rocking Stage to wynalazek, który obejmuje urządzenie i metodę przygotowania wyjątkowo gładkiej powierzchni próbki w środowisku mikroskopii elektronowej. W swojej istocie to bardzo delikatne polerowanie próbki wiązką cząstek (jonów lub elektronów), co jest niezbędne do dokładniejszej obserwacji próbek, na przykład podczas analizy uszkodzeń półprzewodników lub zaawansowanej charakterystyki materiału.

Procedura patentowa TESCAN Rocking Stage jest przykładem tradycyjnej ścieżki uzyskania patentu, tj. najpierw dokonano zgłoszenia w trybie krajowym w Czechach w 2013 r., a następnie w trybie PCT oraz zgłoszenia patentowego w Tajwanie w roku następnym. Bazując na wynikach sprawozdania z poszukiwań w trybie PCT, TESCAN dokonał zgłoszenia patentowego w USA i Niemczech w 2016 r. Patenty zostały udzielone w Czechach, USA i Tajwanie, natomiast procedura patentowa na terenie Niemiec jest jeszcze w toku.

Jednak historia patentu na TESCAN Rocking Stage nie kończy się w tym miejscu. W 2020 r. TESCAN dokonał kolejnego krajowego zgłoszenia patentowego na ulepszony wynalazek oparty na jego pierwotnej wersji, a rok później powtórzył zgłoszenie patentowe w trybie PCT i ponownie dokonał zgłoszenia w Tajwanie. Dzięki tej strategii, tj. dokonaniu zgłoszenia patentowego, spółka umocniła swoją pozycję na kluczowych rynkach i zyskała czas na dalszy rozwój pierwotnego wynalazku w oparciu o opinie klientów.



O TESCAN

TESCAN ORSAY Holding został założony w 1991 r. Zatrudnia 550 pracowników na całym świecie i posiada 14 spółek zależnych, z czego połowa to centra badawczo-rozwojowe i produkcyjne, zlokalizowane we Francji, USA, Belgii i Czechach. Pozostałe zapewniają solidną podstawę dla działalności handlowej TESCAN na całym świecie. Przedsiębiorstwo koncentruje się głównie na: prowadzeniu badań naukowych, opracowywaniu i produkcji instrumentów naukowych oraz sprzętu laboratoryjnego, w tym skaningowych mikroskopów elektronowych, urządzeń ze zogniskowaną wiązką jonów i rozwiązań mikrotomografii komputerowej.

Istotną częścią holdingu TESCAN ORSAY jest spółka TESCAN Brno z siedzibą w Czechach. Spółka wytwarza systemy obrazowania z użyciem wiązki elektronów, zogniskowanej wiązki jonów oraz promieniowania X. Jako że spółka sprzedała ponad 3000 przyrządów na całym świecie i podwoiła wielkość zakładu produkcyjnego w 2019 roku, stanowi ona doskonały przykład progresywnie rozwijającego się innowacyjnego przedsiębiorstwa badawczo-rozwojowego.

WADY I ZALETY PATENTOWANIA I KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻKI PCT

TESCAN wykorzystuje patenty do tworzenia najnowocześniejszych rozwiązań, których ostatecznym celem jest spowolnienie działalności badawczo-rozwojowej konkurencji. Ta strategia ogranicza rynek dla nowych rozwiązań i zapewnia silniejszą pozycję TESCOAN w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Klienci TESCOAN doceniają również wartość patentów, które zwiększają potencjał cenowy produktów spółki. Silne patenty otwierają również możliwość licencjonowania i zmiany pozycji negocjacyjnej TESCOAN z innymi przedsiębiorstwami.

Z drugiej strony posiadanie portfela patentów o tak szerokim zasięgu geograficznym wiąże się z pewnymi wyzwaniem. Monitorowanie sytuacji i egzekwowanie praw własności intelektualnej na zaciekle konkurencyjnym rynku globalnym jest niewątpliwie trudnym zadaniem. Podjęcie kroków prawnych wiąże się z kosztami i jest czasochłonne, ale także niezbędne do czerpania korzyści z ochrony patentowej. Zatem, aby zoptymalizować strategię patentową spółki TESCOAN dokładnie analizuje zalety i wady wiążące się z przeprowadzeniem procedury patentowej względem każdego wynalazku.

Z punktu widzenia spółki procedura patentowa w trybie PCT posiada jednak wiele dodatkowych zalet:

- podjęcie ostatecznych decyzji w sprawie krajów docelowych zostaje odroczone, a dodatkowo potencjalnie oszczędza się na kosztownych krajowych zgłoszeniach patentowych,
- zmniejszona zostaje niepewność na wczesnym etapie, a to dzięki dodatkowemu sprawozdaniu z poszukiwań, które może potwierdzić zdolność patentową wynalazku, co z kolei pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze, które zostałyby pochłonięte przez potencjalnie nieudane zastosowania,
- dzięki użyciu jednego języka i jednej procedury uproszczona jest komunikacja na wczesnym etapie zgłoszenia, co ułatwia korygowanie ewentualnych błędów w zgłoszeniu oraz
- przedsiębiorstwa mają szansę wejść w fazę krajową z silniejszym zgłoszeniem, co oznacza większe szanse na uzyskanie patentu.

Po stronie wad patentowania w trybie PCT odnotowania wymaga fakt, że druga faza PCT z krajowymi zgłoszeniami patentowymi może przysporzyć spółce pewnych trudności. Wynika to głównie z tego, że w wielu przypadkach krajowe urzędy patentowe powtarzają poszukiwania i żądają tych samych informacji, które zostały dostarczone w pierwszej fazie procedury. Jest to często czasochłonne i wiąże się z dodatkowymi kosztami dokonanych zgłoszeń patentowych.



Główne wnioski

Mądrze wykorzystana ścieżka PCT zapewnia wiele korzyści, ale należy liczyć się też z mniej wygodnymi aspektami tej procedury. Jednak mimo wszystko PCT okazuje się być najbardziej praktycznym krokiem do uzyskania ochrony patentowej w wielu krajach na całym świecie, a organy PCT stale pracują nad ulepszaniem i poprawą systemu.

Warto również zauważyć, że niektóre urzędy, jak np. brytyjski urząd patentowy, rozpoczęły dyskusję na temat konsolidacji metod prowadzenia poszukiwań i zasad stosowanych przez organy PCT i krajowe urzędy patentowe. Powyższa inicjatywa ma na celu wprowadzenie takich zmian, dzięki którym w przyszłości można by uniknąć powtarzających się i często zbędnych czynności związanych z poszukiwaniem patentów krajowych po złożeniu zgłoszenia w trybie PCT, co z kolei usprawniłoby udzielanie patentów krajowych.

Historia patentu na TESCAN Rocking Stage jest również doskonałym przykładem na to, że zgłoszenie w trybie PCT nie jest sprzeczne ze konwencją paryską. W rzeczywistości uzupełnia dokonywanie bezpośrednich krajowych zgłoszeń patentów, tak jak zrobił to TESCAN w przypadku Tajwanu, czyli państwa, które nie jest częścią PCT. W ten sposób TESCAN mógł czerpać korzyści płynące z dokonania zgłoszenia w trybie PCT i rozszerzyć zakres ochrony patentowej na dodatkowe kraje w oparciu o ścieżką paryską.

