



VÝHODY PCT CESTY PRE FARMACEUTICKÉ SPOLOČNOSTI

PATENTOVÉ PORTFÓLIO SPOLOČNOSTI EGIS

V rokoch 1980 až 2006 spoločnosť Egis založila svoje patentové aktivity na podávaní národných patentov. To spôsobilo značné pracovné zaťaženie pri dodržiavaní rozdielnych miestnych právnych ustanovení a pri podávaní v priemere 60 patentových prihlášok ročne. Spoločnosť využívala rozšírenú sieť patentových zástupcov, čo si vyžadovalo značné finančné prostriedky.

Tento systém bol taktiež vstupnou bránou pre možné chyby v prekladoch a prepisoch s vážnymi následkami na patentovanie. Jedinou výhodou cesty individuálnych patentových prihlášok bolo to, že prihlášky boli nezávislé, takže prípadné problémy s jednou prihláškou nezastavili proces patentovania ostatných.

PATENTOVÁ STRATÉGIA SPOLOČNOSTI EGIS

I. Príprava

Spoločnosť Egis si pred podaním patentovej prihlášky všetko dôkladne od základu pripraví. Na základe svojich výskumných a vývojových aktivít spoločnosť Egis identifikuje patentovateľné vynálezy vrátane liečivých látok, liečivých prípravkov a akýchkoľvek rôznych činností, ako sú balenie, diagnostické metódy alebo produkt a testovacie zariadenia.

Identifikácia patentovateľných vynálezov sa vykonáva prostredníctvom podrobného a regulovaného zaznamenávania pracovného postupu, na základe ktorého sa vytvorí opis. Potom nasleduje posudzovanie, na základe ktorého sa môže rozhodnúť o podaní patentovej prihlášky.

II. Posudzovanie

Vzhľadom k tomu, že sú patenty považované za obchodné aktíva, pri posudzovaní sa skúma potenciálna obchodná potreba vynálezu a životaschopnosť patentu na základe nákladov a geografického obchodného významu, ako aj potenciálnych regulačných problémov. Spoločnosť Egis taktiež posudzuje licenčný potenciál vynálezu pred podaním patentovej prihlášky.



Predstavujeme spoločnosť Egis
Pharmaceuticals PLC

Základnými kameňmi spoločnosti Egis sú tradícia, odbornosť a kvalita. Právny predchodca spoločnosti bol založený švajčiarskym a maďarským géniom pred viac ako storočím v roku 1913, a spoločnosť sa rozrástla na jednu z popredných farmaceutických spoločností v regióne strednej a východnej Európy s 634 produktmi dostupnými v 61 krajinách po celom svete. Egis je vertikálne integrovaná farmaceutická spoločnosť, čo znamená, že celý reťazec tvorby farmaceutických hodnôt pokrýva ich činnosť. 76 % ich produktov smeruje na export do regiónu CEE, Ruska, krajín SNŠ a západnej Európy. Zvyšných 24 % predaja sa realizuje v Maďarsku.

Obrat spoločnosti Egis bol v roku 2020 542 miliónov eur a výdavky na výskum a vývoj presiahli 40 miliónov eur. Spoločnosť bola schopná rásť a expandovať aj v náročných trhovách podmienkach vďaka svojim produktom chráneným solídnyim patentovým portfóliom.

III. PCT cesta

Ak posúdenie skončí kladným rozhodnutím, postupuje spoločnosť pri patentovaní pomerne tradičným spôsobom. Vo väčšine prípadov spoločnosť Egis podáva maďarskú patentovú prihlášku, aby si zaistila prioritu. Prihláška PCT je podaná s uplatnením tejto priority 12 mesiacov po prvom podaní. V prípade krajín, ktoré nie sú členmi PCT, spoločnosť Egis podá národnú patentovú prihlášku v prvom roku priority.

Spoločnosť Egis len zriedka podáva žiadosť podľa hlavy II PCT a zvyčajne čaká do konca 30-mesačnej lehoty na vstup do národnej fázy a podá žiadosť o udelenie národného alebo regionálneho patentu, pretože to najlepšie slúži obchodným záujmom spoločnosti.

IV. Využitie regionálnych ciest

Okrem PCT spoločnosť Egis v maximálnej možnej miere využíva aj európske a euroázijské regionálne patentové systémy, aby sa znížila zložitosť a náklady na patentovanie, pretože týmto spôsobom je možné pokryť väčšinu cieľových krajín spoločnosti niekoľkými prihláškami. Táto stratégia pomohla spoločnosti Egis výrazne znížiť pracovnú záťaž a náklady na patentovanie, čím sa znížil priemerný počet podaní patentových prihlášok na 13 ročne, vrátane prvých prihlášok po roku 2006. Tento prístup nielen znížil požiadavky na zdroje patentovania, ale tiež výrazne zvýšil úspešnosť patentov udelených v cieľových krajinách. 61 % ich patentových prihlášok bolo uzavretých s udeleným patentom, v 12 % prípadov spoločnosť nakoniec národnú prihlášku nepodala a približne jedna štvrtina prihlášok bola zamietnutá na základe námietok proti patentovateľnosti.

Na začiatku si spoločnosť Egis vybrala ako orgán pre medzinárodnú rešerš ROSPATENT a Rakúsky patentový úrad, potom na dlhý čas prešla k Európskemu patentovému úradu. Po založení Vyšehradského patentového inštitútu si spoločnosť Egis vybrala práve tento orgán pre medzinárodnú rešerš.

Zaujímavosť: Prvú medzinárodnú prihlášku, v ktorej bol Vyšehradský patentový inštitút zvolený za medzinárodný rešeršný orgán, podala spoločnosť Egis v roku 2016, kedy VPI začal svoju činnosť.

PRÍKLAD TYPICKÉHO POSTUPU PRI PATENTOVANÍ V SPOLOČNOSTI EGIS

Vynález: kombinácia liečiv antihypertenzív a antihyperlipidémik s pevnou dávkou na liečenie cievnych ochorení (celkom 4 produktové rady)

Kombinácia liekov, ktoré sa zvyčajne predpisujú spoločne, umožňuje pacientovi použiť jeden produkt namiesto dvoch. Táto jednoduchá myšlienka poskytuje pacientovi pohodlie pri podávaní a manipulácii s liekmi a vedie k lepšiemu dodržiavaniu liečby.

Spoločnosť Egis podala niekoľko patentových prihlášok týkajúcich sa predmetu zahŕňajúceho formy solí a kryštalické formy účinných látok, spôsobov výroby a tiež farmaceutických kompozícií. Spoločnosť Egis využila najprv tradičný spôsob podania maďarskej patentovej prihlášky, potom PCT prihlášku a na konci 30. mesiaca národnú patentovú prihlášku. Spoločnosť Egis pracuje predovšetkým s patentmi, pretože úžitkové vzory v prípade farmaceutických vynálezov sú len zriedka použiteľné. Vďaka tejto prihláške sa však spoločnosti Egis podarilo získať 52 patentov a 4 úžitkové vzory po celom svete..

DÔLEŽITÉ ÚVAHY SPOLOČNOSTI EGIS TÝKAJÚCE SA PCT CESTY

Vzhľadom na neustále sa vyvíjajúce národné patentové predpisy je dôležité posúdiť, či písomné stanovisko medzinárodného rešeršného orgánu alebo správa o medzinárodnom predbežnom prieskume dostatočne naznačujú, že zamýšľaný rozsah ochrany poskytovanej patentom je možné v cieľovej krajine získať.

Dodatočné náklady na IPER (Správu o medzinárodnom predbežnom prieskume) musia byť odôvodnené, aby bolo možné vstúpiť do národnej fázy s prihláškou, ktorá má vyšší potenciál pre priaznivé rozhodnutie o patentovateľnosti.

Hoci spoločnosť Egis zvyčajne čaká s národnými patentovými prihláškami do konca 30. mesiaca, voľba zrýchleného konania môže v niektorých prípadoch na hospodársky významných územiach opodstatnená. Skúsenosti spoločnosti Egis s Európskym patentovým systémom sú celkom pozitívne, majú k dispozícii možnosť zrýchleného konania, a s USPTO, kde je možné zvoliť prioritný prieskum.

VÝHODY PCT CESTY PRE FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL V SKRATKE

- 1.** 30 mesiacov pred vstupom do národnej alebo regionálnej fázy poskytuje dostatok času na rozhodnutie o obchodných zámeroch.
- 2.** Podanie žiadosti a postup podľa PCT sú jednoduché a s takými výhodami, ako je podanie bez potreby viacerých prekladov, alebo ako je možnosť elektronického podania.
- 3.** ISA-WO a IPER ponúkajú komplexnú predstavu o patentovateľnosti vynálezu a uvádzajú potencionálne body, v ktorých je potrebné nárok zmeniť.
- 4.** PCT poskytuje možnosť ďalej definovať patentovateľný predmet na základe správy o medzinárodnom predbežnom prieskume, ako aj voliteľnej doplnkovej medzinárodnej rešerše.
- 5.** Proces PCT chráni prihlasovateľov pred určitými chybami pomocou obnovy práva prednosti, začlenenia referenciou a prieskumového konania.

+1 TIP

od spoločnosti Egis:

VPI ako orgán pre medzinárodnú rešerš poskytuje určité zníženie nákladov a možnosť vrátenia poplatku za rešerš, keď VPI môže využiť rešeršnú správu prioritnej prihlášky.