

כיצד להימנע מטעויות קריטיות בתהליך רישום פטנט על טכנולוגיה חדשה

מרץ 25, 2019

פיתוח טכנולוגיה חדשה הוא הבסיס לקיומן של חברות רבות בשוק, בעיקר חברות הזנק חדשות המבוססות על פיתוח טכנולוגיה חדישה המקנה יתרון יחסי. המצאות ופיתוחים טכנולוגיים חדשים מקנים ערך עסקי לחברה, והדרך הרווחת להפוך את המצאות לנכס עסקי היא בעזרת רישומם כפטנטים (או בקשות לפטנט בשלב הראשוני).

אמנם, לאנשי פיתוח, מחקר, וניהול, המונח פטנט אינו זר והינם מודעים להכרח ברישומו, אך עם זאת, רבים מהם נוטים לעשות טעויות נפוצות בתהליך מפאת חוסר הבנה בעולם המורכב הזה. בעוד חלק מהטעויות הינן בנות תיקון בתהליך כזה או אחר, טעויות אחרות עשויות להיות גורליות ולהשפיע על ערכו העסקי של הפיתוח הטכנולוגי.

במאמר זה ננסה לסקור את הנקודות החשובות בתהליך ההגנה על פיתוח טכנולוגי חדש, אשר הקפדה עליהן עשויה לצמצם באופן משמעותי את הסיכוי לטעויות גורליות.

פרסום טכנולוגיה חדשה

כאשר חברה מפתחת טכנולוגיה חדשה, בדרך כלל ישנו דחף גדול לצאת ולפרסם את ההישג הגדול (בעיתון, בכנס או במגזין) על מנת להעלות את ערך החברה או למשוך משקיעים. רבים לא יודעים זאת, אך כל פרסום פומבי המתאר את ההמצאה פוסל את החידוש שלה, על פי אחד הקריטריונים המרכזיים בעולם הפטנטים, וגורם לכך שבמרבית העולם לא תוכל להתקבל הגנה על ההמצאה.

עם זאת, ישנן מספר מדינות אשר בהן ישנה תקופת חסד (בין 6-12 חודשים) שבה פרסום של ההמצאה על ידי הממציא לא ייחשב כידע מוקדם כנגדו. המדינה החשובה ביותר המקנה תקופת חסד כזו היא ארצות הברית, אך מדינות חשובות רבות לא מאפשרות תקופת חסד כזו כמו סין, אירופה, הודו ועוד.

יש לציין שלעיתים חשיפה של ההמצאה באופן מסוים לפני הגשת בקשה לפטנט אינה מהווה מכשול עתידי בהשגת זכויות קניין רוחני. לדוגמה, חשיפה בפני משקיעים פוטנציאליים תחת תנאי סודיות בין הצדדים או תיאור כללי של ההמצאה ללא הפרטים החשובים אשר נדרשים לבעל מקצוע מהתחום על מנת ליישם אותה.

לאור הדברים האמורים, ישנה חשיבות גבוהה להגשת בקשה לפטנט על ההמצאה לפני פרסומה.

הגשת בקשת פרוביז'נל (מסמך בכורה^[1])

כפי שצוין מעלה, רבים מאנשי הפיתוח ומקבלי ההחלטות מכירים בחשיבות הגשת בקשה לפטנט לפני פרסום ההמצאה בפומבי, אשר תשרת אותם לתביעת דין קדימה לבקשות המשך בכל העולם. אולם, רבים חושבים שהגשת בקשה חלקית המתארת באופן לקוני את ההמצאה עשויה לשרת כמסמך בכורה אשר ממנו נתבע דין קדימה^[2] (לדוגמה, בבקשת PCT בתום שנת הבכורה^[3]), אך לא כך הדבר. בקשה לפטנט לקונית (המוגשת בדרך כלל כבקשת פרוביז'נל אמריקאית^[4]) מפאת עלויותיה הנמוכות ואי הצורך במבנה פורמלי של בקשה לפטנט) עשויה להקנות לבעל ההמצאה תחושת שווא של ביטחון שהוא יכול לפרסם את ההמצאה מכיוון שהיא מוגנת על ידי בקשה לפטנט, אשר תשמש לתביעת דין קדימה בבקשה מלאה שתיכתב בסוף

שנת הבכורה. לאמיתו של דבר, מסמך הבכורה נבחן מספר פעמים על ידי גופי בחינה שונים (רשות הבחינה של ה-PCT[5], משרדי פטנטים שונים בעולם בשלב הלאומי[6]) ומתקבלת החלטה האם מסמך הבכורה אכן ראוי לבסס תביעת דין קדימה. במקרים רבים בהם מסמך הבכורה נכתב באופן חסר, גופי הבחינה מסרבים להכיר בו כמסמך בכורה ראוי ותאריך הבכורה משתנה לתאריך מאוחר יותר (לפעמים שנה לאחר תאריך הבכורה המקורי) ופרסומים קריטיים (לדוגמה פרסומים של הממציא אשר פורסמו תחת אותו בטחון כוזב) הופכים להיות ידע קודם שעשוי לפסול את כשירותה של ההמצאה לפטנט.

לכן, ישנה חשיבות גבוהה להגשת מסמך בכורה מלא (בין אם זו בקשת פרוביז'נל אמריקאית או בקשה לאומית ישראלית או בכל אחת מהמדינות המתועשות בעולם) אשר מגדיר את ההמצאה באופן רחב, מפורט וברור וכולל הדגמות כיצד להוציא את ההמצאה לפועל.

פיתוחים ותוספות להמצאה בשנת הבכורה

ברבים מהמקרים, במהלך שנת הבכורה של בקשה לפטנט, עוברת ההמצאה פיתוחים ושיפורים כחלק מתהליך הפיתוח. על אף שברוב המקרים פיתוחים אלה אינם מהווים המצאות חדשות בפני עצמם, הינם יכולים להוות אלמנטים קריטיים בתיאור ההמצאה ויכולים להשפיע על היקף ההגנה שיתקבל לבסוף. בדומה להמצאה חדשה, חשיפה של שיפורים אלה בטרם רישוםם בבקשות לפטנט עשויה לפגוע בהיקף ההגנה אשר יתקבל בסוף התהליך של רישום לפטנט. מערכת הפטנטים מאפשרת להתמודד עם מצבים אלה בכך שבמהלך שנת הבכורה, ניתן להגיש מסמכי בכורה נוספים אשר מתארים שיפורים ואלמנטים נוספים להמצאה, כך שבסוף שנת הבכורה ניתן לתבוע דין קדימה מכולם (בהקפדה על תנאים מסוימים) ולאגדם במסמך פטנט אחד. כמובן שבמקרה זה כל מסמך בכורה, והשיפורים המתוארים בו, יקבלו את התאריך בו הם הוגשו, אך הגדרת ההמצאה הרחבה כפי שתוארה במסמך הראשון עדיין תהיה זכאית לתאריך הבכורה המוקדם ביותר.

הקפדה על הגשת מסמכי בכורה נוספים על שיפורים של ההמצאה במהלך שנת הבכורה, בטרם פרסומם בפומבי, עשויה להיות קריטית לקבלת פטנט.

פרסום בקשת הפטנט

נקודה קריטית שבה יש לעצור ולחשוב על מכלול הפיתוחים הטכנולוגיים היא כאשר מתקרבים לפרסום של בקשת הפטנט. בקשת הפטנט מתפרסמת לאחר 18 חודשים מתאריך הבכורה המוקדם ביותר, ומרגע שפורסמה היא מהווה ידע קודם אשר יעמוד כנגד בקשות לפטנט על המצאות חדשות שיוגשו לאחר מכן (למעט בתקופת החדש שמקנות חלק מהמדינות כפי שהוזכר לעיל). מטבע הדברים, פיתוחים חדשים שנעשים בתוך חברה, נובעים מתוך הטכנולוגיה הקיימת הקודמת שלה ומתבססים עליה. בקשות לפטנט על הפיתוחים החדשים, אשר יוגשו לאחר פרסומן של בקשות קודמות של החברה, ייאלצו להתמודד עם שאלות של כשירותם לפטנט של הפיתוחים החדשים אל מול מה שתואר בבקשות הקודמות. על מנת להימנע מפרסום הבקשה לפטנט כידע קודם כנגד המצאות חדשות נוספות, אשר עשוי להקשות ברישום הפטנט, יש להגיש את הבקשה על ההמצאה החדשה לפני פרסום בקשת הפטנט הקודמת. במקרה זה יש גם לשים לב לחוקי הפטנטים השונים בכדי לדעת כיצד להגיש את הבקשה (לדוגמה, ישנם מקרים בהם יש ספק האם ניתן יהיה לתבוע דין קדימה לכן צריך לשקול הגשה ישירה של PCT).

פרסומה של בקשת פטנט מוקדמת של החברה הינה נקודת ציון בה יש לבחון את הפיתוחים הטכנולוגיים של החברה אל מול תיק הפטנטים, ולקבל החלטות בהתאם.

הגשה מחדש של מסמך בכורה

ישנם מצבים בהם נדרש "לאפס את השעון" של שנת הבכורה על מנת לדחות את העלויות שמגיעות עם הגשת ה-PCT ובעיקר בשלב בלאומי. מעבר לכך שתאריך הבכורה מתעדכן לתאריך מאוחר יותר, דבר החושף את ההמצאה לפרסומים של צדדים שלישיים או של החברה עד לתאריך זה, ישנם גם מקרים שבהם איפוס השעון נעשה באופן לא תקין אשר עשוי לפסול את מסמך הבכורה כבסיס לתביעת דין קדימה. לדוגמה, אם הוגש מסמך בכורה חדש לפני שמסמך הבכורה הקודם בוטל, מסמך הבכורה החדש לא זכאי להוות בסיס לתביעת דין קדימה.

על כן, במקרים של הגשה מחודשת של מסמך בכורה, יש להקפיד על הגשה מחודשת על פי חוקי מערכת הפטנטים וכן יש לוודא שלא היה כל פרסום של ההמצאה, לפחות על ידי גורם בחברה.

ליאור כהן

עורך פטנטים



ליאור כהן הינו עורך פטנטים
בריינהולד כהן ושותפיו

-
- [1] מסמך בכורה הינו מסמך בקשה לפטנט אשר מתאר לראשונה את ההמצאה ואשר ניתן לתבוע ממנו דין קדימה על פי אמנת פריז. תאריך הבכורה נקבע על פי תאריך מסמך הבכורה הראשון.
- [2] דין קדימה הינו נתבע ממסמך הבכורה וקובע שלעניינים מהותיים בבחינת הבקשה, התאריך הקובע הינו תאריך הבכורה.
- [3] שנת הבכורה הינה השנה מתאריך הבכורה בה ניתן לתבוע דין קדימה ממסמך הבכורה.
- [4] בקשת פרוביז'נל הינה אמצעי להגשת מסמך בכורה. אין בקשה זו מקנה כל זכות פטנטית מלבד הזכות לתבוע ממנה דין קדימה.
- [5] PCT הינה אמנת פטנטים בינלאומית שמהותה לקנות עוד זמן עד לקבלת ההחלטה כבדת המשקל (וההוצאות) לאילו מדינות בעולם להיכנס עם הבקשה לפטנט.
- [6] השלב הלאומי הינו השלב בו מגישים בקשות בטריטוריות השונות בעולם (בקשות לאומיות), בדרך כלל בסוף תקופת הזמן שמקנה בקשת ה PCT.

These newsletters are provided for general information only. It is not intended as legal advice or opinion and cannot be relied upon as such.