

FACTOR

PATENT ATTORNEYS

developing and protecting intellectual property

MICHAEL FACTOR, IPA, M.Eng, Materials Science & Engineering, Ph.D. Physics
 ITZHACK RACHAILOVICH, IPA, M.Sc. Molecular Biology, Biochemistry & Genetics
 NAOMI HELFAND, IPA, M.Sc. Genetics
 LEGAL DEPARTMENT: DOTAN LEVY, B.A., LLB.
 OF COUNSEL: DAVID BLUM, B.Sc., LLB (Notary)

ד"ר מיכאל פקטור, עו"פ, פיזיקה, הנדסת חומרים
 יצחק רחילוביץ', עו"פ, ביולוגיה מולקולארית, ביוכימיה וגנטיקה
 נעמי הלפנד, עו"פ, ביולוגיה, גנטיקה
 מחלקה משפטית: דותן לוי, עו"ד
 יועץ משפטי: דוד בלום, עו"ד ונוטריון, הנדסת חשמל

פטנט זמני (Provisional) או בקשה ישראלית?

הגשת בקשות לפטנט זמני בארה"ב הידועות גם בשם בקשות פרוויזינאליות – provisional's, הופכת להיות השיטה המועדפת בקרב ממציאים ישראלים וחברות הזנק. בקשות אלו משמשות בעיקר לצורך "תפיסת" תאריך בכורה ההופכת למשמעותית במידה ומוגשת בקשה רשמית לפטנט תוך 12 חודשים מההגשה הראשונית. אולם, בקשות זמניות אלו לעולם אינן עוברות הליך בחינה ובהכרח אינן הופכות לפטנטים אמיתיים. במידה והבקשה לפטנט זמני נכתבת ונערכת בידי הממציא עצמו, הרי שהעלות הכוללת מסתכמת באגרת ההגשה בלבד.

רישום והגנה על פטנט הינו הליך יקר אך הכרחי, וזאת כדי למנוע מאחרים שימוש בפטנט ללא תשלום תמלוגים לממציא. וויתור על שירותיו של עורך פטנטים מקצועי, עלול להתגלות כשגיאה כלכלית משום שהמצאה המצדיקה הגנה, מחייבת הגנה טובה בצורה נכונה.

פטנט הנו מונופול מקומי שתוקפו עד 20 שנה. על הממציא לשקול הגשת בקשה לפטנט בכל שווקי הייצור ו/או השיווק הפוטנציאליים בכדי להגן על המצאתו. רוב מדינות העולם חתומות על אמנה הידוע כועידת פריס. אמנה זו מאפשרת הגשת בקשה לפטנט במדינות החתומות על אמנה זו תוך שנה מיום ההגשה, מבלי לפגוע בזכויות.

בניגוד לפטנטים קונבנציונאליים, פטנט זמני (provisional) לעולם אינו עובר הליך בחינה ואינו מפורסם. מטרתה העיקרית היא תפיסת תאריך מוקדם טרם הגשת בקשה לפטנט רגילה. אולם, מאחר והתעריף בארה"ב לפטנט זמני הוא רק כ-\$100, הרי שזו דרך מועדפת על הממציא "התפרץ". בנוסף, הפטנט הזמני הנו בהגדרה חסוי, ועל כן, אין צורך בחתימה על הסכמי סודיות טרם חשיפת ההמצאה בפני שותפים אסטרטגיים או משקיעים, מה גם שאלו האחרונים חותמים על הסכמים אלו בחוסר רצון ויעילותם מוטלת בספק. למרות שפטנטים זמניים אינם פטנטים אמיתיים, מתיר החוק האמריקאי שימוש במילות הקסם "Patent Pending" בתיאור המוצר, אולם שימוש כזה עשוי להטעות. למרות היתרונות הללו, ישנה מגרעת עצומה בשימוש בשיטת הפטנט הזמני דווקא לאותם ממציאים חסרי משאבים. משקיעים פוטנציאליים נוטים ליחס רצינות רבה יותר לממציאים אשר הגישו בקשות לפטנט קונבנציונאליות על פני אלו המשתמשים בשיטת הפטנט הזמני, זאת משום שהממציא נתפס כמאמין בהמצאתו עד כדי נכונות להשקיע כספים בהגנה על ההמצאה.

בהתחשב במגרעת זו שבהגשת הפטנט הזמני (Provisional), המלצתי לממציא "החסכן" היא, להגיש בקשה לפטנט דווקא בישראל על פני בקשה זמנית בארה"ב. התעריף הנוכחי להגשת בקשה לפטנט בישראל הוא 1073 ₪ בלבד שהם כ-\$250. להגשת בקשה בישראל יתרונות רבים: ראשית, ניתן להשתמש באותו הטקסט עצמו כמו בפטנט הזמני בארה"ב, וזכות שימוש בתאריך ההגשה כתאריך הבכורה. בנוסף, את הבקשה הישראלית ניתן להגיש בעברית, שיטה המועדפת על אותם הדוגלים בשיטת העשה-זאת-בעצמך. כמו כן, בקשה ישראלית מעניקה למגיש הבקשה תעודת הגשה ומספר פטנט, ובכך מושבת תחושת הרצינות בפני המשקיעים הפוטנציאליים. ניגוד לרוב המדינות, הבקשה הישראלית אינה מתפרסמת עד לסיום המוצלח של בחינת הבקשה ואשורה הסופי. עד תאריך הפרסום, ניתן לזנוח את הבקשה המקורית ובכך לגרום שהבקשה לעולם לא תפורסם. אומנם הבקשה הישראלית יקרה בכדי \$150 מזו הזמנית בארה"ב, אולם הפרש זה הוא ללא ספק השקעה מוצלחת לאור היתרונות שפורטו לעיל.

על כן, המלצתי לאותם ממציאים חסכנים או בעלי תקציב מוגבל, להגיש בקשה ישראלית לפטנט במסמך המתאר בעברית או באנגלית את ההמצאה בתוספת שרטוטים מתאימים. משך 12 חודש מיום ההגשה, הממציא יכול להתקשר חוזית עם עורך פטנטים מוסמך בכדי שזה יערוך את הפטנט בצורה מקצועית ויתבע את תאריך הבכורה בהסתמך על הבקשה המקורית שהוגשה. עורכי פטנטים רבים, יסכימו להגיה ולערוך מחדש בקשות לפטנט על בסיס שעות לבקשות שנכתבו עצמאית, כמו גם לציין נקודות שעשויות לעורר בעיות בשלבים מאוחרים יותר, טרם הגשת הבקשה.

אכן, לעיתים אני ממליץ ללקוחות מחו"ל המעוניינים להגיש בקשה לפטנט, להגיש את בקשותיהם דווקא בישראל ולמרות שישראל איננה שוק אטרקטיבי בגודלו, וזאת בשל יחס עלות-תועלת גבוה בשל השיטה הנהוגה בישראל.