

בקשת פטנט ארעית בישראל

תגובה ראשונית, 25 ביוני, 2020

דברי פתיחה

- קניין רוחני כמפתח להתפתחות כלכלית, שינויי ועדכוני חקיקה
- בקשה ארעית ככלי שהציבור משתמש בו
- תהליך ההכנה שקיימה אגודת עורכי הפטנטים להכנת ההערות המקדמיות
- שאלות לרשות הפטנטים
- שאלת מפתח 1: האם וכיצד ניתן להתגבר על החסרונות של US Provisional?
- שאלת מפתח 2: האם וכיצד ניתן לקדם היבטים ייחודיים לישראל ולמבקשים ישראלים?

מתוך המצע לדיון :

5. אם ישלם המבקש את האגרה המשלימה תוך 12 חודשים, ינתן למבקש אישור הגשה נוסף והרשות תבחן אם היא עומדת בדרישות התוכן והצורה בהתאם לתקנה 31 לתקנות. במעמד זה יוכל המבקש גם לבקש את זירוז הבחינה.

6. הבקשה הארעית יכולה לשמש כדין קדימה כמשמעותו באמנת פריז (Paris Convention בתנאי שהיא עומדת בדרישות להכרה בדין קדימה, כפי שהן מופיעות, למשל, בסעיף 10 לחוק.

שאלות לרשות הפטנטים

- מה מטרת הצעד ומה אתם מנסים להשיג? האם יש סקטור מבקשים מסויים אותו רוצים לקדם?
- סעיף 5 במצע לדיון אינו ברור:
 - אם הבקשה אינה תקינה, ניתן לתקן? מתי יתקן? מה אם יוגש חומר נוסף?
 - האם בסעיף 5 הכוונה היא למנגנון להפיכת הבקשה הארעית לבקשה רגילה?
 - האם האגרה המשלימה פלוס האגרה המקורית, שוות יחד לעלות של בקשה רגילה?
- לא ברור נושא הוספת החומר ו"השלמה" לבקשה רגילה – האם מדובר בהגשה נוספת או בתוספת (שינויים) לבקשה הקיימת? עם תוספת – האם מנגנון דמוי Continuation in Part בארה"ב?
- סעיף 6 - הדרישות להכרה בדין קדימה (סעיף 10) – מה ייבדק? אם הבקשה הארעית אינה כוללת מערכת תביעות, אז אוטומטית אינה עומדת בדרישות של סעיף 10(א)(4) של החוק

בקשה ארעית - כלי שהציבור משתמש בו

TABLE 1: SUMMARY OF PATENT EXAMINING ACTIVITIES (FY 2015-FY 2019) (Preliminary for FY 2019)¹

Patent Examining Activity	2015	2016	2017	2018	2019
Applications Filed, Total ^{2,3}	618,062	650,411	650,350	647,572	665,231
Provisional Applications Filed ^{2,4}	170,676	167,390	166,885	168,427	169,446

USPTO Performance & Accountability Report, FY2019

שימושים

- ארה"ב: 25% מכלל ההגשות, ללא מידע סטטיסטי על סוג ומקור המבקשים
- דרכי הגשה:
 - נוסח ארעי והגשה ארעית
 - נוסח מלא והגשה ארעית
 - הגשה עצמית או הגשה דרך סוכן (Private PAIR)
- נסיבות ההגשה
 - רוב המגישים (בעיקר חברות) מגישים בקשה מלאה כבקשה ראשונה.
 - הגשה ארעית של נוסח מלא: חסכון באגרות. דחיית בחינה. הוספת חומר בזול תוך כדי פיתוח. זניחה אוטומטית תוך שנה וסודיות אם לא נתבע דין קדימה.
 - הגשה ארעית של נוסח ארעי: יותר שכיח בחברות צעירות, הזנק ויזמים כגישה להגשה ראשונה.
 - נסיבות מיוחדות: חשיפה בלתי צפויה (למשל מאמר, ביקור או שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים).

שאלת מפתח 1: האם וכיצד ניתן להתגבר על החסרונות של US Provisional?

חסרונות וסיכונים הקשורים לתוכן בקשת הפטנט – עד כדי פגיעה משמעותית בערך הפטנט

- היעדר פרק התביעות: אי בהירות בהגדרת האמצאה, ספק בזכאות לדין קדימה – enabling disclosure
- פירוט חסר: היעדר תמיכה בתביעות הפטנט המלא העתידי
- פירוט חסר: היעדר הגדרה רחבה לאמצא/ות
- חשיפת יתר, למשל, פרטים הנדסיים שאינם נדרשים ויתפרסמו עם פרסום מסמך הקדימה
- חשיפת יתר, למשל בהיעדר תיאום של תוכן הבקשה הארעית עם החשיפה מחוץ לחברה
- בחירת מילים ומונחים

בקשת פטנט שאינה בנוסח מלא ו/או בקשה שהוגשה ללא סוכן הינן פתרונות שכרוכים בסיכון

שאלת מפתח 1: האם וכיצד ניתן להתגבר על החסרונות של US Provisional?

ההתמודדות עורכי הפטנטים כיום עם חסרונות וסיכונים הקשורים לתוכן בקשת הפטנט

- המלצה חד משמעית במשרדים ללקוחות לערוך בקשה בנוסח מלא
- המלצה להגיש דרך סוכן
- הימנעות עורכי פטנטים מעריכה שאינה עריכה מלאה ו/או מהגשה ללא סוכן
- היערכות של עורכי פטנטים בחברות: טפסי תיאור אמצאה, הדרכות

נקודות למחשבה:

- עריכת פטנטים היא מקצוע. שיקולים של הגנת הצרכן, שיקולי אחריות מקצועית.
- הקטנת החשיפה לסיכונים על ידי תמריץ להגשת בקשה מלאה:
 - הפחתת אגרות, החזר הוצאות ותמריצים כלכליים אחרים
 - איכות החיפוש ובחינה מהירה (יתרון קיים)
- הפרוביזיונל הישראלי – יתחרה בפרוביזיונל ארה"ב או בבקשת פטנט מלאה בישראל?

שאלת מפתח 1: האם וכיצד ניתן להתגבר על החסרונות של US Provisional?

היבטים שנראה שניתן לשפר במסגרת בקשת פטנט ארעית בישראל

- יצירת אפשרות מעשית למבקש להבין ולהעריך את הסיכון אל מול היתרונות
- יתרונות עבר בארה"ב – פתרון לסיכונים שאינם קיימים בישראל – First to Invent, reduction to practice
- הוספת מנגנון תקופת החסד למקרה שבו הבקשה הארעית לא תזכה בדין קדימה
- אפשרות לביטול בקשת פטנט ארעית והגשות חוזרות של אותה הבקשה (4C4)
- יצירת בהירות לגבי פקיעת התוקף של בקשה החוק המקורי בארה"ב תוקן בנושא זה)

היבטים פורמליים שנראה שניתן לשפר ביחס לכלל הבקשות ויקלו על המבקשים

- הגשה תוך עמידה בדרישות הפורמליות של הזכות לדין קדימה (כולל חובת ציון שם הממציא)
- פישוט בהעברת זכויות ורישום העברת הזכויות על ידי כריכת שלב זה בשלב ההגשה במקרה המתאים, חתימות
- אישור הגשה דיגיטלי וזמינותו ל-DAS
- אפשרות להשלמת ההליכים ובדיקתם ללא כניסה ל-Private PAIR

נקודה למחשבה

- שימוש בבקשה ארעית לתביעת דין קדימה לעיצובים – מנגנון אחר?

שאלת מפתח 2: האם וכיצד ניתן לקדם היבטים ייחודיים לישראל ולמבקשים ישראלים?

- כיצד יטופלו אמצאות בטחוניות?
- האם יתקיים פרסום לפי סעיף 16 ביחס לבקשה ארעית?
- יצירת בהירות בנושא Domestic Benefit / דין קדימה מבקשה ישראלית ארעית לבקשה ישראלית רגילה
- שיוך Patent Family במאגרי מידע
- התאמת המערכת המקוונת למשתמש – יש שאמרו שהמערכת לא מספיק פשוטה

האם ניתן לקדם את מטרת תיקון החוק בדרך של שילוב עם מערכות אחרות בישראל?

- הרשות לחדשנות
- משרד הכלכלה – מעוף לעסקים
- רשות המיסים – העברה ממציא לחברה

Summary

The use of US provisional by Israeli applicants: type of use (full spec, provisional spec), reasons to select provisional filing.

Risks associated with US provisional filing: mainly relating the specification and the right to priority.

How Israeli attorneys are facing the risks associated with US provisional filing:

- All: strongly recommending clients to avoid provisional spec. Many law firms avoid handling US provisionals altogether.
- Industry (with PAs as IP managers) are able to mitigate or reduce the risks with processes (invention disclosure) and training.

Offering Israeli applicants with the best service:

- Drafting as a professional task, underserving applicants
- Promoting the filing of a full Israeli application: reducing risks, quality and quick ILPO search (within a year), an advantage for PCT.

Aspects of the suggested Israeli provisional application that may add value:

- Acknowledgment by the applicant of risks taken.
- Establishing an Israeli grace period.
- Abandonment of the provisional application.
- Simplifying formalities (not limited to the provisional filing)
- Simplifying the filing process (not limited to the provisional filing)

Other, Israeli-unique aspects:

- The requirements concerning homeland security and weapon inventions.
- Early publication – Article 16 publication.
- Domestic Benefit.
- The bigger picture: ILPO Collaboration with the Innovation Authority, the MAOF program at the Ministry of Economy, Tax Authority.