

המסלול האישי והמהיר לרישום פטנט בארה"ב

שיטת העבודה שפיתחתי, ההתנהלות הישירה מול משרד הפטנטים האמריקאי והקשר האישי עם הבוחנים האמריקאים - אלו עושים את כל ההבדל...



ראיון: אורי שלזינגר

לא יותר משתי תשובות ולא, כמו במציאות המקומית בישראל, להמשיך בהתכתבויות עם הבוחן, כמעט עד אין סוף...

לעיתים, מציאות זו דורשת ממני להגיע פיזית לארה"ב כאשר אני מביא איתי לבוחן את התיק של הגשת הבקשה לפטנט יחד עם הנתונים הנלווים לטענות שלנו ואפילו אבטיפוס של ההמצאה כדי להציג, את כל אלה, באופן אישי לבוחן. לאורך השנים, שיטת עבודה זו הוכיחה את עצמה. השיטה של ביקור אצל הבוחן והפרסונל קונטקט'איתו, המבוססת היכרות רבת השנים עם הבוחנים בארה"ב ושיטת עבודתם כמו גם על הכימיה האישית ביני לבין הבוחנים האמריקאים. אני במוצאי אמריקאי וניתן לשמוע זאת כשאני מדבר העובדה שאני מדבר בשפת האם של הבוחן יחד עם הצגת המאפיינים הייחודיים של ההמצאה ולפעמים גם הצגת אבטיפוס להמחשת דברי מסייעים להעביר את המסר לבוחנים.

שיטת עבודה אישית זו הוכיחה את עצמה לאורך השנים במספר תיקים. לא אחת, תוך כדי הדינאמיקה של השיחה, גילינו יחד, הבוחן ואני, מה הייתה המהות של הפטנט. מה היא הנקודה המרכזית עליה ניתן לבסס רישום פטנט. כאשר הבוחן ואני מזהים יחד מהות זאת קיימת אפשרות לגשת מיידית לסגירת התהליך. בעקבות ההבנה המשותפת אנחנו מבצעים יחד שינוי בתביעה לפטנט כדי להתאימה לאותה מהות שגילינו יחד - מהות זו מאפשרת לנו לסגור בהצלחה את התהליך וללחוץ ידיים בחמימות כאות להערכה הדדית בין שני אנשי מקצוע.



Intellectual Property Law Offices

PATENTS - TRADEMARKS - DESIGNS

SEE OUR WEBSITE:
langer-ip-law.com

The Law Offices of Edward Langer specializes in Intellectual Property. We act on behalf of inventors, law firms and patent attorneys worldwide, providing representation before the US Patent Office as well as the Israel Patent and Trademark Office, and via local agents, representation worldwide. Our range of professional services include: Patent application preparation; Prosecution of patent applications; Prior art searches using computer data bases; Patent evaluation; Due diligence; Opinions; IP Litigation support, Trademark application preparations; Registered design applications. Our areas of technical expertise include: Biochemistry; Molecular Biology; Bio-Medical; Communications; Computers; Electronics; Power Systems; Mechanics; Optics; Physics; Semi-conductors, Solar Energy.

האמריקאי הוא גדול יותר מפני שידוע שהם בוחנים עד הסוף את הזכאות לפטנטים ולא נותנים לרשום בקלות פטנטים. כאשר הזכאות לפטנט התקבלה זה הוא סימן והוכחה שהתהליך עבר כתיקונו והפטנט עומד בכל הקריטריונים הדרושים. זו היא הסיבה שבגינה יש לשקול אם לא להתחיל את תהליך רישום הפטנטים בארה"ב.

האם קיים הבדל בעלויות רישום פטנט בישראל בהשוואה לרישום פטנט בארה"ב?

לכאורה, התחלת תהליך רישום פטנט בארה"ב הוא יקר יותר נכון, האגרה הראשונית היא גבוהה יותר אלא אם כן הממציא עומד בקריטריון להנחה (Micro-Entity). עלות ההתכתבות עם משרד הפטנטים האמריקאי היא יקרה יותר - האמור בודאי נכון אם בשרשרת התקשורת קיימת חוליה נוספת, משרד מייצג אמריקאי עבור ההתכתבויות עם משרד הפטנטים האמריקאי. שיטת העבודה שפיתחתי, לאורך שנות עבודתי כעורך פטנטים, המתבטאת בייצוג ישיר מול משרד הפטנטים האמריקאי יחד עם העובדה שאני רשום ובעל רישון לפעול באופן ישיר באמריקה, כאילו אני נמצא פיזית שם, מאפשרת למגיש הפטנטים הישראלי לנצל וליהנות מיתרונות ייחודיים אלו ובפועל לחסוך עלויות וזמן בתהליך.

כלומר אני יכול לנהל את הגשת הבקשה לפטנט בארה"ב, באותן עלויות ובאותה כאלו אני נמצא בארה"ב כשלמעשה אני יושב מאחורי שולחן הכתיבה במשרדי ברעננה. אין לי צורך במשרד מייצג מקומי בארה"ב - הרישון שלי מתיר לי לפעול ישירות, בשם הממציא, בארה"ב, וזה גם מה שאני עושה...

נראה שהממציאים הישראליים הבינו את היתרונות הייחודיים אותם אני מציע - מפתחת משרדי בשנת 1988 ועד היום רשמתי כבר ישירות בארה"ב מעל 215 פטנטים חדשים. זו ההתמחות שלי - רישום ישיר של המצאות ישראליות כפטנטים בארה"ב.

האם בפועל שיטת רישום פטנט בארה"ב בהשוואה לרישום פטנט בישראל, ארוכה או קצרה יותר?

שיטת רישום פטנט היא באופן עקרוני קצרה יותר בארה"ב. לא רק בזכות היתרונות בשיטה אותם אני מציע אלא בגלל חוק הפטנטים האמריקאי אשר אינו מאפשר יותר מידי 'פינג פונג' בין הבוחן לבין הממציא. בהתאם לחוק הפטנטים האמריקאי קיימת אפשרות למתן של סה"כ רק שתי תשובות לבוחן ההמצאה. אם הפטנט אינו נרשם ומאושר על בסיס הבדיקה הראשונית שלו ונשלחת לממציא דחייה ראשונית, קיימת אפשרות להגיש תשובה לבוחן. אם הבוחן אינו מקבל תשובה זו ונשלחת דחייה שנייה [הנקראת "סופית"], קיימת אפשרות להגיש עוד תשובה לבוחן. אם הוא מודיע כי לא השתנתה דעתו, כעבור זמן מוגבל הוא יסגור את התיק. אך אין פירושו סוף פסוק! קיימת אפשרות להמשיך את התהליך על ידי הגשת בקשת "RCE" [Request for Continued Examination] - בקשה להמשיך הבחינה אשר מחייבת אגרה מסוימת נוספת, ומאפשרת המשיך הבחינה מול הבוחן עד סיום התהליך.

לאור אותם הגבלות של חוק הפטנטים האמריקאי ל'פינג פונג' אני משתדל לסגור את תיקי הפטנטים אחרי

עו"ד ועורך פטנטים אדוארד לנגר המתמחה ברישום פטנטים בארה"ב

החל מיולי 2011 נכנס לתוקפו הפיילוט של ה-PPH Patent Prosecution Highway עם משרד הפטנטים הישראלי. תהליך ה-PPH הוא דו-כיווני ומאפשר לממציא אשר קיבל אישור לפטנט במדינה אחת להראות את העובדה שהוא קיבל פטנט במדינה אחת ולבקש שיאשרו לו פטנט גם במדינה האחרת.

אדוארד לנגר, עורך פטנטים אמריקאי המתמחה ברישום פטנטים בארה"ב, מסביר בראיון ל'חדשנות פטנטים ומידע' כי האפשרות אותה מציע ה-PPH, קיימת ומעוגנת כבר בחוק הפטנטים הישראלי. סעיף 17 ג' בחוק מתיר למי שקיבל אישור לפטנט במדינה אחרת לקבל אישור על אותו פטנט במדינת ישראל. מצב כזה מאפשר לעקוף את הבחינה הנדרשת לפני קבלת אישור פטנט. לדוגמה: מי שקיבל בארה"ב אישור לפטנט ובו בעת בקשתו בישראל תלויה ועומדת רשאי להציג למשרד הפטנטים את תעודת הפטנט ואת סט התביעות שעליהם מבוסס האישור לפטנט ולפי חוק הפטנטים הישראלי הם חייבים לאשר את אותו פטנט בישראל. התנאי הוא שמגיש הבקשה חייב לסדר את סדר התביעות לקבלת אישור לפטנט בישראל באותו סדר של תביעות לקבלת פטנט כפי שהוגש ואושר כבר באמריקה. קבלת האישור לפטנט בישראל היא אז מיידית. PPH זה היה קיים בישראל עוד לפני שהשם הגיע לPPH לעולם.

מהו אם כן השינוי אותו לדעתך מביא ה-PPH?

בארה"ב גם הבינו שאין צורך בכפילות בבחינת בקשות לפטנט וכי ניתן להשתמש בבחינת הזכאות לפטנטים שנעשתה במדינה אחרת. כך יוצא שגם האמריקאים פתחו את הדלת שלהם למדינות מסוימות במטרה לזרז את הבחינה לזכאות לפטנט בארה"ב בהתבסס על העובדה שפטנט התקבל במדינות אחרות, לדוגמה: לתהליך PPH קיים טופס עבור בקשת פטנט ישראלי המאפשר לבעלי פטנט רשום בישראל להציג את אישור קבלת הפטנט בישראל בפני בוחני הפטנטים האמריקאים - עובדה זו אמורה לעזור לבוחנים האמריקאים לזרז את הבחינה. ההליך הוא לא אוטומטי כמו בחוק הישראלי שבו הזכאות לפטנט במדינה אחרת מזכה מיידית באישור לפטנט בישראל. למרות האמור, יש בכך זירוז של הבחינה וניתן לקצר את התהליך. זה הוא ה-Highway, ההליך הוא יותר קצר. בשביל זה קיימת מילה זו, דרך המלך דרך מהירה יותר...

האם לדעתך כדאי לרשום קודם את הפטנט בארה"ב?

לדעתי יש בזה יתרון. אם בחוק הפטנטים הישראלי כתוב שאם קיבלת פטנט באמריקה תקבל, באופן אוטומטי, רישום לפטנט בישראל הרי שלא כך בארה"ב. זאת אומרת שאם תקבל אישור לפטנט בישראל אין זה אומר שמיד תקבל אישור לפטנט בארה"ב. אם התחלת באמריקה ועברת את התהליך, יותר קל לקבל אישור על פטנט בישראל ואולי גם במדינות אחרות. בנוסף לאמור, הערך של אותו פטנט שנבחן על ידי משרד הפטנטים