

יום חמישי 06 אפריל 2017 18:13

הצטרפות ל- VIP

בן אינגל | עו"ד | תגובות

שמירה על תקציב IP מאוזן - כחלק מאסטרטגיית פטנטים



חברות רבות אינן נוקטות גישה אסטרטגית לניהול ואחזקת תיקי הפטנטים שלהן ולכן מוצאות עצמן שהן חורגות מתקציב ה-IP השנתי. כתוצאה מכך, אותן חברות נאלצות לנקוט בגישה של כיבוי שריפות בנוגע לפטנטים שברשותן

. . .

ניהול תיק פטנטים הוא עסק יקר, עם פוטנציאל להיות עסק יקר מאוד. העלויות של עריכת בקשת פטנט הן רק חלק קטן מכלל ההוצאות הדרושות לאורך חיי הפטנט. חברות רבות אינן נוקטות גישה אסטרטגית לניהול ואחזקת תיקי הפטנטים שלהן ולכן מוצאות עצמן שהן חורגות מתקציב ה-IP השנתי. כתוצאה מכך, אותן חברות נאלצות לנקוט בגישה של כיבוי שריפות בנוגע לפטנטים שברשותן, הן מגיבות במקום לפעול על-פי תוכנית מסודרת.

תשומת לב למספר פרטים חשובים לפני קבלת החלטות ותכנון מראש יאפשרו עמידה בתקציב IP כיעד ריאלי לחלוטין. זאת משום שמרבית ההוצאות הנדרשות לאורך חיי הפטנט ידועות מראש. ניתן לחלק את העלויות הנדרשות לאורך חיי הפטנט לשלושה חלקים עיקריים: הגשה, בחינה וחידוש. מרבית עלויות ההגשה, החידוש והמועדים בהם צריך לשלם ידועים מראש, לכן קל יחסית להעריך אליהם. עלויות הבחינה, למרות שלא ידועות מראש, גולשות לעיתים למחירים יקרים שלא לצורך. להלן שלושה טיפים לגבי שלושת החלקים של העלויות הנדרשות לאורך חיי הפטנט שכדאי לקחת בחשבון כשמתכננים את תקציב ה-IP:

- הגשה - מאחר שפטנט מעניק זכות מקומית, כלומר יש להגיש אותו בכל מדינה בנפרד.** השאלה באילו מדינות כדאי להגיש את בקשת הפטנט, היא אולי השאלה המשפיעה ביותר על גודל תקציב ה-IP. ישנם מספר רב של גורמים שרצוי לשקול כחלק מתהליך בחירת המדינות רלוונטיות. אבל בסופו של יום, מדובר בשיקול עלות מול תועלת פוטנציאלית. מקבלי ההחלטה צריכים שיהיה בידיהם את המידע הרלוונטי כדי לקבל את ההחלטה הנכונה. למשל, עליהם לדעת שבמחיר פטנט במדינה אחת הם יכולים לקבל שני פטנטים במדינה אחרת. לפיכך, הטיפ הראשון לשמירת תקציב IP מאוזן הוא, כחלק מבחירת המדינות להגשת הפטנט, לקחת בחשבון את כל העלויות הנלוויות הידועות (לדוגמא:

עלויות תרגום, ועלויות חידושים לאורך חיי בקשת הפטנט) ולא להסתכל רק על עלות ההגשה עצמה.

- בחינה** - להעריך מראש את עלויות הבחינה של פטנט זו משימה כמעט בלתי אפשרית, זאת משום שבעת הגשת בקשת הפטנט זהות הבוחן והפרסומים הקודמים שהוא ימצא אינה ידועה. עם זאת, ישנן פעולות מסוימות שניתן לנקוט שביצוען יקטין את עלויות הבחינה. לדוגמה, עבור פטנט מרובה תביעות, הלקוח יצטרך לשלם אגרות נוספות בזמן הגשת הפטנט ובנוסף כל ההתכתבויות עם הבוחן שכוללות תיקון התביעות תדרוש השקעת יותר זמן מצידו של עורך הפטנטים, דבר שיגולם בחשבון. לרוב, הגשת פטנט מרובה תביעות היא מיותרת משום שבמהלך הבחינה אפשר להוריד ולהוסיף תביעות נוספות (במידה והן מתוארות בפירוט בגוף הבקשה). כמו-כן, במדינות רבות, כאשר בקשת פטנט מתקבלת, ניתן להגיש בקשת המשך ולתבוע אספקטים שונים של הבקשה. לפיכך, הטיפ השני לשמירת תקציב IP מאוזן הוא הגשת בקשת פטנט עם מספר תביעות כמספר התביעות הכלול במחיר אגרת ההגשה, וכתובת פירוט הבקשה באופן שיציג מספר רב של אלטרנטיבות. במידה ועורך הפטנטים שלך מציג לך סט תביעות רחב, בקש ממנו שיגיש את הבקשה עם מספר תביעות מצומצם ושאת שאר התביעות יכתוב בפירוט הבקשה - בכך תקטין משמעותית את עלויות הבחינה.

- חידוש** - אחת ההוצאות העיקרית של ניהול תיק פטנטים היא תשלום על החידושים לאחר קבלת הפטנט. באופן כללי, על-מנת להשאיר פטנט בחיים יש לשלם אגרות חידוש אחת לכמה שנים והמחיר של האגרות עולה משמעותית כל פעם. חשוב מאוד לא לפחד להיפטר מפטנטים שאינם רלוונטים משום שהם מהווים משקל עודף על תקציב ה-IP, מה שמונע מתיק הפטנטים של החברה להתרומם. על מקבלי ההחלטה בחברה להכריע אילו פטנטים לחדש ועל אילו פטנטים ניתן לוותר. הטיפ השלישי לשמירת תקציב IP מאוזן הוא, כחלק מבחירת הפטנטים הרלוונטים לחידוש, רצוי לבחון את התביעות של הפטנט ולא את הרעיון המקורי בגינו הוגשה בקשת הפטנט. הסיבה לכך היא שהערך של הפטנט נגזר ישירות מהתביעות של הפטנט. לדוגמה, יכול להיות פטנט שהוגש על רעיון נהדר, אבל הגרסה הסופית של התביעה שאושרה מכילה שלב שאיש לא מבצע כיום, ולכן הפטנט איבד את ערכו.

לסיכום, חשוב להדגיש כי למרות שניהול ואחזקה של תיק פטנטים ימשיך להיות עסק יקר, בעזרת קביעת נהלים פנימיים ברורים וניתוח אסטרטגי רציף של תיק הפטנטים ניתן לדאוג שהעלות המתוכננת תישמר ושהתמורה עבורה תהיה גבוהה.

▪ הכותב הוא משרד פניגן Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP
 . כתובת אינטרנט: www.finnegan.com

בן אינגל

תאריך: 04/04/2017 | עודכן: 06/04/2017

מועדון הבלוגרים לקבלת רשימות בן אינגל לדוא"ל