**6. מהי "החובה המתמשכת לגילוי מידע" בחוק הפטנטים האמריקאי?**

**הערה: הטיפ השישי שלנו בסדרה. כדי לעיין במאמרים קודמים יש ללחוץ כאן.**

כאשר אנו נפגשים עם ממציאים, הם לרוב שואלים, "איזה מידע יהיה עליי לגלות למשרד הפטנטים?" מדובר בגילוי מידע מסוג שונה מזה הנדרש לצורך תיאור אמצאה בבקשת פטנט (ראו טיפ #5). לרוב מתעלמים ממנו עד לשלבי הבדיקה המאוחרים של בקשת פטנט בארצות הברית, אך הוא עשוי להיות קריטי גם בשלבי ההכנה הראשונים של בקשת פטנט.

*מה פירוש "גילוי מידע"?*

על פי חוק הפטנטים האמריקאי, יש **לגלות** למשרד הפטנטים האמריקאי (USPTO) את כל המידע "המהותי לבדיקת כשירות לפטנט", המצוי ברשותם של הממציא, מגיש הבקשה ונציגיהם. ***מהותי******לבדיקת******כשירות******לפטנט***, משמעו, שהמידע עשוי להשפיע על בדיקת הכשירות לפטנט של האמצאה הנתבעת.

***כל*** *המידע?*

כן! יש לגלות למשרד הפטנטים האמריקאי את כל המידע הידוע או המתגלה במהלך ההכנה והבדיקה של בקשת פטנט כחלק מתהליך הבדיקה. מבקש הפטנט מודע תכופות למידע כזה עקב חיפושים לבדיקת כשירות לפטנט שערך לפני הגשת הבקשה.

פעמים רבות הממציא כבר ביצע חיפוש בסיסי לגבי הפטנט והספרות המדעית לפני הפגישה הראשונה עם עורך הפטנטים. דבר זה שכיח, בייחוד כשמדובר בממציאים מנוסים, ויש בו כדי לחסוך זמן וכסף בכל הנוגע לקביעה אם האמצאה ראויה להגנת פטנט, ואם הגנה כזו זמינה או נחוצה.

גם אם הממציא ערך חיפוש, עורך הפטנטים ימליץ לרוב לבצע עבור הלקוח חיפוש רשמי יותר לגבי ידע מוקדם בטרם ינסח את בקשת הפטנט. דבר זה יאפשר לעורך הפטנטים הן להעריך את בדיקת הכשירות לפטנט לאמצאה המוצעת, והן להבין טוב יותר כיצד עומדת האמצאה ביחס לידע הקודם בכללותו, וכיצד ניתן לתבוע אותה בדרך הטובה ביותר.

*איזה מידע יש לגלות?*

נדרש גילוי של כל הפרסומים הקיימים לפני תאריך ההגשה של בקשת הפטנט. לדוגמה, בקשות לפטנט ופטנטים שפורסמו, מאמרים מכתבי עת אקדמיים או מדעיים, וכל החומר הנגיש באינטרנט, לרבות פרסומים אוניברסיטאיים הזמינים מספריית אוניברסיטה בלבד. אלה כוללים איזכורים בכל השפות. כאשר מדובר בפרסומים שאינם בשפה האנגלית, יש להמציא למשרד הפטנטים האמריקאי תרגום לאנגלית, מלא או חלקי, בצרוף העתק של הפרסום המקורי.

במקרים מסוימים ידועים לממציא או לעורך הפטנטים איזכורים אחדים המתארים מידע דומה או זהה, והגילוי של כולם יהווה כפילות. במקרה כזה, גם אם כל האיזכורים הם מהותיים, אין צורך לגלות את כולם למשרד הפטנטים האמריקאי, וניתן יהיה לתת הצהרה פנימית, כגון תצהיר או מזכר, המציין כי האיזכורים דומים וכי אחד מהם נבחר לשמש גילוי מייצג של כל האזכורים האחרים. עם זאת, חשוב לציין שמדובר לעיתים בניואנסים, ונדרשת שיחה עם עורך הפטנטים שלכם כדי לקבוע איזה מידע להמציא.

*מתי יש לגלות את המידע למשרד הפטנטים האמריקאי?*

גילוי המידע הוא דרישה מתמשכת. מרגע שמוגשת בקשת פטנט ועד שניתן הפטנט חלה דרישה מתמשכת לעדכן את משרד הפטנטים האמריקאי בכל מידע חדש שהתגלה, העשוי להיות "מהותי לבדיקת הכשירות לפטנט". לדוגמה, אם מוגשת בקשה לפטנט בכמה מדינות, והבדיקות המקבילות מגלות איזכורים שלא היו ידועים למבקש קודם לכן, הוא יידרש לעדכן את משרד הפטנטים האמריקאי במועד.

*היושר הוא המדיניות הטובה ביותר והיחידה!*

הערה אחרונה: זיכרו תמיד שהיושר הוא המדיניות הטובה ביותר ***והיחידה*** כדי להימנע מהפרה של הדרישה לגילוי מידע. אף שהצורך המתמיד לעדכן את משרד הפטנטים האמריקאי בדבר גילויי מידע נוספים נראה מכביד ויקר, *עמידה* מלאה בדרישה לגילוי מידע היא הדרך הטובה ביותר להבטיח שסוגיה זו לא תגרום לבעיות אם הפטנט יגיע בעתיד לכדי התדיינות בבית המשפט.

יש לכם שאלות בנוגע למידע הנ"ל? האם יש נושאים שהייתם רוצים לשמוע עליהם? **אשמח לשמוע מכם.**