טיפ # 7: איך יודעים אם האמצאה שלכם "בשלה" לרישום פטנט? חלק 2

הערה: מאמר זה הוא השביעי בסדרה. כדי לעיין במאמרים קודמים יש ללחוץ כאן.

בראשית דרכי בתחום דיני הקניין הרוחני, היה לי העונג הגדול לקחת את ילדיי למוזיאון שבו הוצגו דגמים בגודל מלא של אמצאות ממחברותיו של לאונרדו דה וינצ'י. התהלכתי בין היצירות הגאוניות וצפיתי בהן בפה פעור, נפעם לא פחות מאשר ילדיי. אבל אז החלק הנאיבי של עורך הפטנטים שבי הגיב באימה: אחרי דה וינצ'י איך יכול מכשור מכני כלשהו להיות כשיר לפטנט?! למחרת היום סיפרתי על החוויה שעברתי לאחד המנטורים שלי, והוא העיר בתבונה, "האמצאה נמצאת בפרטים!" הייתי מוסיף ואומר שלגבי בקשות לפטנט בתחומי הביו-טק, הכימיה והתרופות: האמצאה נמצאת **בנתונים הניסויים.**

בכל אמצאה טמון מרכיב סודי – אותם פרטים של הטכנולוגיה שמעידים עליה כי היא התקדמות אמיתית מהידע המתקדם ביותר הקיים. במדינות רבות מחוץ לארה"ב, האיכות הזאת מכונה "התקדמות אמצאתית," אבל בארה"ב מכנים אותה "הלא מובן מאליו." כמו בכל תחומי השיפוט, בוחני הפטנטים בארה"ב קובעים את "הלא מובן מאליו" באמצעות השוואה עם ידע קודם. אלא שישנו הבדל גדול בין ארה"ב לכל מקום אחר, בכך שהבוחן בארה"ב נזקק רק לבסיס קטן המונח ביסודו של הידע הקודם כדי לדחות תביעה בטענה שהיא מובנת מאליה, ו"שאיש מקצוע מיומן בתחום" יוכל להגיע אליה בעזרת "שכל ישר".

לכן, כדי שאמצאה תהיה "בשלה" לרישום פטנט, הכרחי שלא רק אתם או הלקוח שלכם תזהו את המאפיינים האמצאתיים הייחודיים של האמצאה, אלא שהם גם יודגשו בפרוט הפטנט ***וייכללו בתביעות***. חשוב לזכור, שגם אם התועלת הפונקציונלית מהמאפיינים האמצאתיים נראית לכם ברורה, יש לתאר ***ולה*דגים** אותה בבקשה לפטנט. הכללת הפרטים האלה לא רק תסייע לעמוד בדרישה של תיאור ראוי של האמצאה ואפשור ביצועה, אלא גם תסייע להדגים את האלמנט של "הלא מובן מאליו" שבאמצאה במהלך הבדיקה. גם אם הבוחן לא "יקלוט" את האמצאה במבט ראשון, ההסבר בבקשה על התועלת הפונקציונלית יאפשר לעורך הפטנטים שלכם להדגיש בפני הבוחן את המאפיינים האמצאתיים, ולטעון כי התביעה אינה מובנת מאליה ומהווה התקדמות מהידע הקודם שאוזכר.

כל זה מביא אותי לנתונים.

אין תחליף לנתונים טובים כדי לתמוך בטענה שהאמצאה הנתבעת אינה מובנת מאליה. אם "הלא מובן מאליו" באמצאה נסמך על תפקוד עדיף הנובע ממאפיין מובנה, חייבים לספק את הנתונים האלה בבקשה לפטנט. בלעדיהם האמצאה אינה "בשלה" לרישום פטנט. בלעדיהם אין אמצאה כלל, אלא רק רעיון.

ולכן ספרו לעולם ***מדוע*** ***ובאיזה אופן*** אמצאתכם אינה מובנת מאליה. אם תוכלו לעשות זאת, כי אז האמצאה אכן בשלה לרישום פטנט!

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