



Intellectual  
Property  
Attorneys

# COST-EFFECTIVE PATENTING

אינה פוגץ'

עו"פ, שותפה בכירה

[enpugatsch@rcip.co.il](mailto:enpugatsch@rcip.co.il)

# נושאים לדיון



Intellectual  
Property  
Attorneys

- חוסר ודאות בהשקעה בקניין רוחני
- גישה לבניית תקציב
- ניתוח כדאיות
- עריכת הבקשה
- איפה ניתן לחסוך החל מהעריכה ועד קיבול הפטנט
- מדגמי תועלת

# חוסר ודאות בהשקעה בקניין רוחני



Intellectual  
Property  
Attorneys

האם ניתן יהיה לקבל פטנט

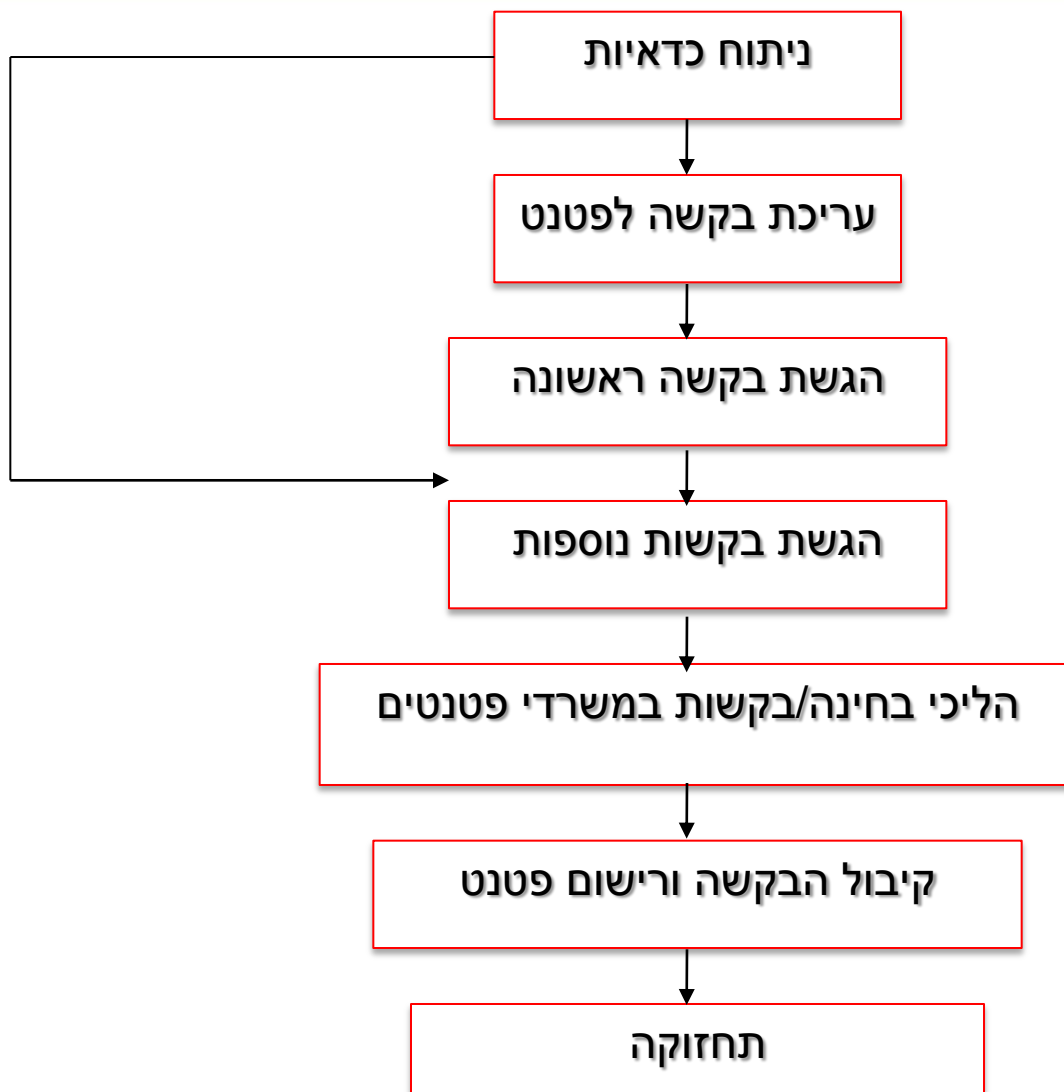
על מה

כמה זה יעלה

# גישה מבנית לבניית תקציב



Intellectual  
Property  
Attorneys



# Patenting – YES or NO



Intellectual  
Property  
Attorneys

Does your invention serve your  
business interests?

Can your invention be kept  
confidential ?

Is your invention suitable for patent  
protection ?

Does the available scope of protection  
worth investing in its patenting ?

Alternatives to patenting:  
- disclosing in defensive publication  
- keeping as trade secret, when can be  
kept confidential

# שיקולים בניתוח כדאיות



Intellectual  
Property  
Attorneys

- מודל עסקי
- ידע קודם בתחום
- הערכת היקף ההגנה
- אופטימי ופסימי
- מספר אמצאות
- פתרונות חלופיים לאותן המטרות

# שיקולי חסכון בשלב עריכת הבקשה:

## תביעות (Claims)



Intellectual  
Property  
Attorneys

תחילת עריכת הבקשה מהסוף – תביעות (Claims)

הבנת התביעות

איך ניתן לעקוף

איך ניתן לדעת שמפרים אותן

תביעות אופטימיות ופסימיות

מספר התביעות

אגרות

תרגומים

# שיקולי חסכון בשלב עריכת הבקשה:

## פירומ



Intellectual  
Property  
Attorneys

אורך הפירוט

עלות תרגומים

אגרות

תיאור ידע קודם

תיאור דרכי ביצוע

מספר דוגמאות



## עם חיפוש תוך שנה ראשונה

בקשה ישראלית + זירוז בחינה

בקשה ב-UK או מדינה אירופאית אחרת (בין האלה שהחיפוש

עבורן מבצע משרד הפטנטים האירופאי)

בקשה אירופאית

בקשת PCT (?)

## ללא חיפוש תוך שנה ראשונה

בקשה ארעית (Provisional) בארה"ב

בקשה ישראלית ללא זירוז בחינה

בקשת PCT (?)

בקשה במדינת היעד העיקרי

# חסכון בשלבי ההגשה



Intellectual  
Property  
Attorneys

- סוג ההגשה
- אגרות
- דרישות פורמאליות
- הגשת מסמכים בזמן

# מההגשה עד הקיבול



Intellectual  
Property  
Attorneys

- בחינת הבקשה – ככל שהבחינה מורכבת יותר כך היא יקרה יותר.
- הגשת בקשות נוספות
- עניינים פורמאליים:

  - הגשת מסמכים
  - ארכות
  - אגרות

# חסכון בהוצאות בחינה



Intellectual  
Property  
Attorneys

- מדגמי תועלת – לרוב לא נבחנות כלל
- טיפול בדו"חות בחינה – צמצום מספר דו"חות בחינה, ראיונות במשרד הפטנטים בארה"ב
- קיצור תהליך הבחינה באמצעות PPH או Modified Examination

# השפעת זירוז ודחייה של קבלת פטנט על ההוצאות



Intellectual  
Property  
Attorneys

## זירוז קבלת פטנט

- הגשת בקשות לאומיות
- Chapter II Demand – PCT בשלב ה-
- Modified Examination, PPH
- בארה"ב – ראיונות עם הבוחן Pre-Examination Interview  
(pilot program)
- צמצום תביעות לצורך קבלת פטנט (והגשת בקשות המשך)

# השפעת זירוז ודחייה של קבלת פטנט

## על ההוצאות (המשך)



Intellectual  
Property  
Attorneys

### דחיית קבלת פטנט

- מסלול הגשה ארוך (ארעית, PCT)
- ויתור על תאריך דין קדימה
- מספר אמצאות בבקשה אחת
- הגשת בקשות המשך

# מדגמי תועלת בעולם\*



Intellectual  
Property  
Attorneys

Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Indonesia, Italy, Ireland, Japan, Korea, Luxemburg, Malaysia, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Philippines, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Taiwan, Thailand, Turkey, Ukraine, Vietnam, OAPI (The African Intellectual Property Organization) and ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization) – some of the countries

# מדגם תועלת מול פטנט



Intellectual  
Property  
Attorneys

מדגם תועלת	פטנט	
חידוש התקדמות אמצאתית – ברמה נמוכה יותר או בכלל לא	חידוש והתקדמות אמצאתית	דרישות לכשירות
10* שנים או פחות ( 5 שנים לכל הפחות)	20 שנה מתאריך ההגשה	תקופת ההגנה
לרוב אין בחינה עניינית	בחינה פורמלית ועניינית	בחינה
נמוכה מפטנט, קבועה (במידה ואין בחינה עניינית)	גבוהה יחסית, אינה קבועה ותלויה בהליך הבחינה	עלות
לרוב מספר חודשים עד שנה	3-5 שנים	זמן ממוצע עד הרישום
המרה של מדגם תועלת לפטנט תחת תנאים מסוימים או לא ניתן בכלל	לרוב ניתן להמיר בקשה לפטנט לבקשה למדגם תועלת עד קיבול הבקשה לפטנט.	המרה
מניעה מאחרים לנצל ללא רשות של בעל הפטנט. סימון 'patented' תוך זמן קצר	מניעה מאחרים לנצל ללא רשות של בעל הפטנט.	אכיפה



## למה זה טוב?

- מהיר יחסית לפטנט
- הגנת ביניים עד לקבלת הפטנט
- אפשרות לקבל הגנה כאשר הגנה פטנטית אינה אפשרית (בזכות התנאים המקלים)
- לרוב עלות נמוכה מזו של פטנט

## לאיזה סוג של מוצרים?

- מוצרים עם חיי מדף קצרים
- מוצרים לגביהם יש חוסר ודאות (שוק, מסחור וכו')



Intellectual  
Property  
Attorneys

# תודה על ההקשבה!

לשאלות ומידע נוסף:  
אינה פוגץ', עו"פ, שותפה בכירה, [enpugatsch@rcip.co.il](mailto:enpugatsch@rcip.co.il)  
רימה פוגץ'-שנדלזון, עו"פ, [ripugatsch@rcip.co.il](mailto:ripugatsch@rcip.co.il)