



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

7 במרס 2011

572

א' באדר ב' התשע"א

עמוד

הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 11) (רשות בינלאומית לחיפוש ולבחינה מקדימה), התשע"א-2011 . . . 558

הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 11) (רשות בינלאומית לחיפוש ולבחינה מקדימה), התשע"א-2011

1. שינוי מונחים
בחק הפטנטים, התשכ"ז-1967¹ (להלן – החוק העיקרי), בכל מקום, במקום "לשכה" יבוא "רשות", במקום "לשכת" יבוא "רשות", במקום "ללשכה" יבוא "לרשות", במקום "בלשכה" יבוא "ברשות", במקום "הלשכה" יבוא "הרשות" ובמקום "בלשכת" יבוא "ברשות".
2. תיקון סעיף 1
בסעיף 1 לחוק העיקרי, במקום ההגדרה "הלשכה" יבוא:
"הרשות" – רשות הפטנטים כאמור בפרק י'.
3. תיקון סעיף 17
בסעיף 17 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
(א) לבקשת המבקש, יפיק הבוחן לגבי בקשה, דוח במתכונת של דוח חיפוש בינלאומי, כהגדרתו בסעיף 48א.
4. תיקון סעיף 48א
בסעיף 48א לחוק העיקרי –
(1) בהגדרה "האמנה", במקום "כפי שהיו בתוקף ביום 1 בינואר 1994" יבוא "כפי שהיו בתוקף ביום 1 ביולי 2009 (להלן – התקנות לאמנה); השר רשאי, בצו, לעדכן את מועד התוקף האמור לגבי התקנות לאמנה, ככל שנערכו בהן תיקונים לאחר המועד האמור";
(2) אחרי ההגדרה "בקשה בינלאומית המייעדת את ישראל" יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים מוצע לעדכן את המונח "לשכת הפטנטים" או 1, 2 ו-6 "הלשכה", שבו נעשה שימוש בחוק זה ובדברי חקיקה אחרים, למונח "רשות הפטנטים" או "הרשות". זאת בשל שינוי שמה של הלשכה ל"רשות הפטנטים" בהתאם להחלטת הממשלה מס' 4722 מיום ה' באדר התשס"ו (5 במרס 2006). חוק אחר שבו מופיע ביטוי זה הוא חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965, ומוצע לתקנו בהתאם לכך.

סעיף 3 במסגרת התיקון המוצע, תאפשר רשות הפטנטים (להלן – הרשות) למבקש המעוניין בכך, לקבל דוח של תוצאות הבחינה של בקשת פטנט שאינה בקשה בינלאומית, כשהוא ערוך במתכונת זהה לזו של דוח חיפוש בינלאומי (ר' דברי ההסבר לסעיף 5).

סעיף 4 במסגרת התיקון המוצע, יש להוסיף כמה הגדרות הנדרשות לצורך התיקונים המוצעים בעניין תפקידיה החדשים של הרשות וכן לעדכן את הגדרת האמנה. ההגדרה "אמנה" כוללת כיום את התקנות לאמנה כפי שהיו בתוקף ביום 1 בינואר 1994. מוצע לעדכן את ההגדרה כך שתכלול התייחסות לתקנות העדכניות מיום 1 ביולי 2009, תוך מתן סמכות לשר המשפטים לעדכן, בצו, את המועד האמור ככל שיהיו תיקונים עתידיים לתקנות לאמנה.

כללי ביום י"ב בתשרי התש"ע (30 בספטמבר 2009) נחתם הסכם בין ממשלת ישראל לבין הלשכה הבינלאומית של ארגון הקניין הרוחני העולמי (World Intellectual Property Organization, WIPO – ההסכם), ולפיו רשות הפטנטים הישראלית תשמש רשות חיפוש בינלאומית ורשות בינלאומית לבחינה מקדימה, על פי האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים (the Patent Cooperation Treaty, PCT) (להלן – האמנה). לשם עיגון תוכן ההסכם בחוק הישראלי, יש לערוך כמה תיקונים בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן – החוק), אשר יגדירו את תפקידיה החדשים של רשות הפטנטים ויקבעו בחוק את הסמכויות הנדרשות לצורך ביצוע תפקידים אלה. מוצע כי התיקונים ישולבו בפרק ג' לחוק, העוסק בבקשות בינלאומיות המוגשות על פי האמנה. פרק זה כבר כולל בנוסחו הנוכחי הפניות לאמנה ולתקנותיה.

יצוין כי על פי סעיף 194(4) ו-194(א) לחוק, שר המשפטים מוסמך להתקין תקנות לביצוע החוק, ולקבוע אגרות שיש לשלמן לפי פרק ג' לחוק וכן אגרות בעד עניינים אחרים שנקבע בחוק כי יש לשלם בעדם אגרה. לפיכך הסמכות הקיימת של השר לקבוע אגרות כאמור, תחול ביחס לאגרות החדשות שייקבעו כתוצאה מהתיקונים המוצעים לפרק ג' לחוק, בלי שהדבר בא לידי ביטוי מפורש בנוסח החוק המוצע.

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשע"א, עמ' 196.

”דוח חיפוש בינלאומי“ – דוח המופק בהתאם לסעיף 15 לאמנה, על בסיס התביעות הכלולות בבקשה בינלאומית, המתייחס לפירוט האמצאה הכלול בבקשה ולשרטוטים הנלווים אליה, ככל שישנם, במטרה לגלות פרסומים קודמים כמשמעותם בתקנות לאמנה;

”דוח בחינה מקדימה“ – חוות דעת מקדמית הנערכת על בסיס בחינה של החידוש, ההתקדמות ההמצאתית ויכולת השימוש התעשייתי באמצאה שהיא נושא הבקשה הבינלאומית, בהתאם לסעיף 33 לאמנה;

”חוות דעת נלווית“ – חוות דעת כתובה לגבי החידוש, ההתקדמות ההמצאתית ויכולת השימוש התעשייתי באמצאה שהיא נושא הבקשה הבינלאומית, כאמור בתקנה 43bis לתקנות לאמנה;

”רשות חיפוש בינלאומית“ – משרד לאומי או ארגון בינלאומי המפיק דוחות חיפוש בינלאומיים, כאמור בסעיף 16 לאמנה;

”רשות בינלאומית לבחינה מקדימה“ – משרד לאומי או ארגון בינלאומי, המפיק דוחות בחינה מקדימה, כאמור בסעיף 32 לאמנה.”

5. אחרי סעיף 48 לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיפים
ט 48 עד 48ב

”רשות חיפוש בינלאומית ורשות בינלאומית לבחינה מקדימה“
48ט. (א) הרשות תשמש רשות חיפוש בינלאומית ורשות בינלאומית לבחינה מקדימה, לגבי בקשות בינלאומיות שמגישים אזרחי ישראל ותושביה, בהתאם לאמנה, להסכם שנחתם עם המשרד הבינלאומי על פי סעיף 16.3(ב) לאמנה ומופקד לעיון הציבור ברשות (בפרק זה – ההסכם) ולהוראות פרק זה.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הרשות תשמש רשות חיפוש בינלאומית ורשות בינלאומית לבחינה מקדימה גם לגבי בקשה בינלאומית שהגיש אזרח או תושב של מדינה המנויה בנספח להסכם; הרשם יפרסם ברשומות את רשימת המדינות האמורות.

בקשה להפקת דוח חיפוש בינלאומי
48י. (א) הוגשה לרשות בקשה להפקת דוח חיפוש בינלאומי לגבי בקשה בינלאומית, יפיק הבוחן דוח חיפוש בינלאומי וחוות דעת נלווית לגבי הבקשה הבינלאומית, אלא אם כן סבר כי מתקיים אחד מאלה:

(1) הבקשה הבינלאומית מתייחסת לתחום שהרשות אינה עורכת בו חיפוש בהתאם להוראות האמנה וההסכם;

ד ב ר י ה ס ב ר

לאזרחים ותושבים של מדינות אחרות, באמצעות הכללת אותן מדינות בנספח להסכם ופרסום רשימת המדינות ברשומות. יצוין כי בפרקטיקה, הרחבה זו נעשית על בסיס הסכמים הנחתמים בין משרדי פטנטים של מדינות שונות.

לסעיפים 148, 148א ו-148ב המוצעים

סעיף 148 המוצע קובע כי במסגרת תפקיד הרשות כרשות חיפוש בינלאומית, ייערך לגבי כל בקשה בינלאומית

סעיף 5 לסעיף 48 המוצע

הסעיף המוצע קובע את תפקידיה החדשים של הרשות כרשות חיפוש בינלאומית וכרשות בינלאומית לבחינה מקדימה, לגבי בקשות בינלאומיות בהתאם לאמנה ולהסכם שנחתם עם המשרד הבינלאומי. עם כניסת התיקון המוצע לתוקף, תוכל הרשות לשמש בתפקידים אלה ביחס לבקשות שהגישו אזרחי ישראל ותושביה. סעיף 48(ב) המוצע יאפשר לרשות, בעתיד, להרחיב את קהל הפונים גם

(2) תיאור האמצאה, התביעות או השרטוטים, אינם מאפשרים עריכת חיפוש משמעותי.

(ב) סבר הבוחן כי אין להפיק דוח חיפוש בינלאומי בשל טעם מהטעמים המפורטים בסעיף קטן (א), יודיע על כך למבקש ולמשרד הבינלאומי בצירוף הנימוקים לכך, ויפיק רק חוות דעת נלווית לגבי הבקשה הבינלאומית.

(ג) התקיים האמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (א) רק לגבי חלק מהתביעות הכלולות בבקשה הבינלאומית, יפיק הבוחן דוח חיפוש בינלאומי וחוות דעת נלווית לגבי שאר התביעות הכלולות באותה בקשה ויציין בדוח ובחוות הדעת כי הם הופקו רק לגבי חלק מהתביעות הכלולות בבקשה.

(ד) ראה הבוחן כי בקשה בינלאומית שהוגשה לגביה בקשה להפקת דוח חיפוש בינלאומי לפי סעיף קטן (א), כוללת יותר מאמצאה אחת, יודיע על כך למבקש, ויבקשו לשלם אגרה נוספת (בסעיף זה – האגרה הנוספת).

(ה) (1) שולמה האגרה הנוספת, כולה או חלקה, בפרק הזמן שנקבע לכך באמנה – יתייחסו דוח החיפוש וחוות הדעת הנלווית גם לאמצאות המוגדרות בתביעות הכלולות בבקשה הבינלאומית שבעבורן שולמה האגרה כאמור;

(2) לא שולמה האגרה הנוספת בפרק הזמן האמור בפסקה (1), יפיק הבוחן דוח חיפוש בינלאומי וחוות דעת נלווית לגבי האמצאה הראשונה המוגדרת בתביעות הכלולות בבקשה הבינלאומית.

בקשה להפקת דוח בחינה מקדימה
48.א.א (א) הוגשה לרשות בקשה להפקת דוח בחינה מקדימה לגבי בקשה בינלאומית, לאחר שהוגשה הבקשה הבינלאומית לרשות חיפוש בינלאומית לשם הפקת דוח חיפוש בינלאומי, יפיק הבוחן דוח בחינה מקדימה לגבי הבקשה הבינלאומית, אלא אם כן סבר כי מתקיים אחד מאלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 48א המוצע קובע כי במסגרת תפקיד הרשות כרשות בינלאומית העומד בתנאים הקבועים באמנה – היותו אזרח או תושב של מדינה שהיא צד לאמנה, שבקשתו כבר טופלה בידי אחת מרשויות החיפוש הבינלאומיות המוכרות – לצרף לבקשתו גם בקשה לבחינה מקדימה של עמידת אמצאתו בתנאים מסוימים.

הבחינה המקדימה נערכת על פי לוח זמנים המוכתב על ידי האמנה, ומאפשרת דין ודברים בין מגיש הבקשה לרשות. בסופה של הבחינה המקדימה מופק דוח בחינה מקדימה, המהווה חוות דעת מקדמית בשאלת החידוש, ההתקדמות ההמצאתית ויכולת השימוש התעשייתי באמצאה. יציין כי דוח הבחינה אינו מציג מסקנות בשאלת

חיפוש אחר פרסומים קודמים הרלוונטיים לאמצאה, אשר עשויים להשליך על מרכיב החידוש הנדרש מהאמצאה. חיפוש כזה נקרא באמנה "חיפוש בינלאומי" והוא ייערך בידי בוחן של הרשות. הבוחן יפיק, בסופו של החיפוש ותוך עמידה בלוח זמנים המוכתב על ידי האמנה, דוח חיפוש במתכונת התואמת את הוראות האמנה. דוח החיפוש האמור נקרא באמנה, ובעקבות זאת גם בחוק, "דוח חיפוש בינלאומי". למעשה, הליך החיפוש הבינלאומי אינו שונה באופן מהותי מהחיפוש המתבצע לגבי בקשות שאינן בינלאומיות, מלבד המתכונת של הדוח המופק בסופו. דוח זה כולל את תוצאות החיפוש וחוות דעת כתובה ביחס לתוצאות. הדוח וחוות הדעת הכתובה מועברים למגיש הבקשה ואינם מאפשרים דין ודברים בינו לבין הבוחן בעניינם.

(1) הבקשה הבינלאומית מתייחסת לתחום שהרשות אינה עורכת בו בחינה מקדימה בהתאם להוראות האמנה וההסכם;

(2) תיאור האמצאה, התביעות או השרטוטים, אינם מאפשרים הפקת דוח בחינה מקדימה משמעותי.

(ב) סבר הבוחן כי אין להפיק דוח בחינה מקדימה בשל טעם מהטעמים המפורטים בסעיף קטן (א), יודיע על כך למבקש, בצירוף הנימוקים לכך.

(ג) התקיים האמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (א) רק לגבי חלק מהתביעות הכלולות בבקשה הבינלאומית, יפיק הבוחן דוח בחינה מקדימה לגבי שאר התביעות הכלולות באותה בקשה ויציין בדוח כי הוא הופק רק לגבי חלק מהתביעות הכלולות בבקשה.

(ד) ראה הבוחן כי בקשה בינלאומית שהוגשה לגביה בקשה להפקת דוח בחינה מקדימה לפי סעיף קטן (א), כוללת יותר מאמצאה אחת, יודיע על כך למבקש, ויבקשו לצמצם את התביעות או לשלם אגרה נוספת (בסעיף זה – האגרה הנוספת).

(ה) (1) צומצמו התביעות או שולמה האגרה הנוספת, כולה או חלקה, בפרק הזמן אשר נקבע לכך באמנה – יתייחס דוח הבחינה המקדימה לאמצאות המוגדרות בתביעות הכלולות בבקשה הבינלאומית שבעבורן שולמה האגרה כאמור;

(2) לא צומצמו התביעות ולא שולמה האגרה הנוספת בפרק הזמן האמור בפסקה (1), יפיק הבוחן דוח בחינה מקדימה רק לגבי חלקי הבקשה הבינלאומית המתייחסים לאמצאה הראשית שבבקשה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בתחום שהרשות עורכת בו חיפוש או בחינה לגבי בקשות פטנט שאינן בינלאומיות.

בשלב החיפוש או בשלב עריכת הבחינה המקדימה ייתכן שהבוחן יגיע למסקנה כי בקשת הפטנט כוללת יותר מאמצאה אחת, ולפיכך אינה עומדת בתנאי של "אחדות האמצאה" (Unity of Invention) המוכתב על ידי האמנה. במצב כזה ניתן לדרוש מהמבקש לשלם אגרה נוספת או לצמצם את הבקשה, ואם לא שולמה האגרה הנוספת במועד, ככל שמדובר בבקשת חיפוש – ייערך החיפוש רק ביחס לאמצאה הראשונה הכלולה בבקשה, כפי שקבוע בסעיף 48(ה)2) המוצע; וככל שמדובר בבקשת בחינה מקדימה – תיערך הבחינה רק ביחס לאמצאה הראשית הכלולה בבקשה (שאינה בהכרח האמצאה הראשונה) – כפי שקבוע בסעיף 48(א)ה2) המוצע.

כשירות האמצאה לרישום כפטנט על פי חוקי מדינה זו או אחרת, אך נותן למגיש הבקשה מושג בדבר סיכויי הבקשה להתקבל בסופו של דבר. בהתאם לכך, סעיף 48 יג המוצע מבהיר כי דוח החיפוש הבינלאומי, חוות הדעת הנלווית ודוח הבחינה המקדימה, אינם מחייבים את הבוחן בשלב הלאומי של הבקשה, אך הוא יכול להיעזר בהם תוך עריכת בחינה משלימה אל מול הוראות החוק הישראלי.

סעיפים 48 ו-48יא המוצעים מחילים את הוראות האמנה המתייחסות למקרים שבהם הרשות רשאית שלא לערוך חיפוש או בחינה מקדימה. מדובר בתחומי אמצאות כגון תאוריות מדעיות ומתמטיות, תהליכים ביולוגיים, שיטות עסקיות, דרכי טיפול בגוף האדם וכיוצא באלה. על פי ההסכם, הרשות פטורה מעריכת חיפוש או בחינה מקדימה לגבי אמצאה בתחומים אלה, אלא אם כן מדובר

השגה על החלטת בוחן כי בקשה בינלאומית כוללת יותר מאמצאה אחת

48יב. (א) מגיש בקשה שקיבל הודעה כאמור בסעיפים 48(ד) או 48(יא)ד, רשאי להשיג על החלטת הבוחן בעניין, בהתאם להוראות סעיף 161 (בסעיף זה – ההשגה).

(ב) הרשם רשאי לאצול את סמכותו לדון בהשגה לעובד הרשות או לגוף המורכב מכמה עובדים של הרשות, כפי שקבע שר המשפטים.

(ג) מצא מי שדן בהשגה כי ההשגה מוצדקת, יחולו הוראות אלה, לפי העניין:

(1) שילם המבקש את האגרה הנוספת כאמור בסעיפים 48(ה)1 או 48(ה)1 – תושב לו האגרה הנוספת;

(2) לא שילם המבקש את האגרה הנוספת כאמור בסעיפים 48(ה)2 או 48(ה)2 – יפיק הבוחן דוח חיפוש בינלאומי או דוח בחינה מקדימה, לפי העניין, לגבי כל התביעות הכלולות בבקשה הבינלאומית.

48יג. דוח חיפוש בינלאומי, חוות דעת נלווית ודוח בחינה מקדימה שהופקו לגבי בקשה בינלאומית, לא יחייבו את הבוחן לעניין החלטה לפי סעיף 148(ג)1 ביחס לאותה בקשה, ואולם רשאי הבוחן להסתייע בהם לצורך החלטתו כאמור.

הסתייעות בדוח חיפוש בינלאומי, בחוות דעת נלווית ובדוח בחינה מקדימה בהחלטה על כשירות לפטנט

6. בחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965², בסעיף 2(א), במקום "בלשכת הפטנטים" יבוא "ברשות הפטנטים".

תיקון חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

7. תחילה של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו, ואולם רשאי שר המשפטים, בצו, לדרות את מועד תחילתו.

תחילה

ד ב ר י ה ס ב ר

האמצאה, וזאת מכיוון שההכרעה בשאלה היא מקצועית יותר מאשר משפטית, ועם זאת מדובר בסמכות מינהלית ולא בסמכות מעין-שיפוטית, ולפיכך היא ניתנת לאצילה. הרשם יוכל לאצול את סמכותו כאמור לעובד הרשות או לגוף המורכב מכמה עובדים של הרשות, כפי שקבע שר המשפטים בתקנות.

סעיף 7 מוצע כי התיקון לחוק לא ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו אלא רק כעבור 30 ימים. כמו כן, כדי להבטיח שהרשות תהיה ערוכה ליישם את הוראות התיקון המוצע, שר המשפטים יהיה רשאי, בצו, לדרות את מועד התחילה האמור.

לסעיף 48יב המוצע

הסעיף המוצע מאמץ גם את ההליך הקיים באמנה ביחס להחלטה בדבר אי-עמידה בתנאי של "אחדות האמצאה": האמנה קובעת כי על החלטת הבוחן בשאלה אם בקשה בינלאומית שהוגשה לגביה בקשה להפקת דוח חיפוש בינלאומי או דוח בחינה מקדימה, כוללת יותר מאמצאה אחת, ניתן להשיג לגוף שיערוך בחינה מחודשת. אם ההשגה תימצא מוצדקת, תושב למבקש האגרה הנוספת ששילם. סעיף 161 לחוק הפטנטים קובע כי "מותר להשיג על כל החלטה או פעולה של בוחן ולדרוש שהדבר יובא לפני הרשם". מוצע כי הרשם יורשה במפורש לאצול את סמכותו לדון בהשגה על החלטת הבוחן בשאלת אחדות

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.

