



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

27 ביוני 2011

597

כ"ה בסיוון התשע"א

עמוד

1250 הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 12) (פרסום בקשות פטנט), התשע"א-2011

הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 12) (פרסום בקשות פטנט), התשע"א-2011

1. תיקון סעיף 10 בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967¹ (להלן – החוק העיקרי). בסעיף 10(א)(3), במקום "במדינת האיגוד" יבוא "במדינה החברה".
2. בסעיף 11(א) לחוק העיקרי, במקום "ופירוט האמצאה" יבוא "פירוט האמצאה ותיאור תמציתי של האמצאה; כמו כן יוגש ללשכה עותק של הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כפי שיורה הרשם; לעניין זה, "חומר מחשב" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995²."

ד ב ר י ה ס ב ר

חודשים ועד למועד פרסום קיבול הבקשה בישראל. נוכח השינויים האמורים, מוצע כי מרגע שפורסמו פרטי בקשת הפטנט, יהיה תיק הבחינה פתוח לעיון הציבור.

עוד מוצע לקבוע ייחוד עילה לגבי אמצאות שאינן מוגנות מכוח חוק עוללות מסחריות, התשנ"ט-1999, וזאת כדי שלא להרחיב את המונופולין הניתן לבעל האמצאה מעבר להסדר המאוזן הקיים בחוק הפטנטים. עמדה זו אושרה ביחס להסדר הקיים בחוק כיום, בפסק דינו של בית המשפט העליון שניתן ביום ט"ו באייר התשע"א (19 במאי 2011), ברע"א Merck & Co. Inc. 6025/05 (19 במאי 2011), תעשיות פרמצבטיות בע"מ ואח' (פורסם באתר האינטרנט של הרשות השופטת בכתובת: <http://elyon1.court.gov.il/files/05/250/060/r12/05060250.r12.htm>). בפסק הדין האמור קבע בית המשפט העליון כי "אין להיוקק לתרופות מתחום דיני עשיית עושר לצורך מתן הגנה לבעל אמצאה בתקופת הביניים שבין פרסום קיבול בקשת פטנט לבין ההכרעה בבקשת הפטנט" (עמ' 21 לפסק הדין). הצעת החוק מחילה עמדה זו גם על אמצאות אשר אינן כשירות לרישום כפטנט, אמצאות אשר תקופת תוקפו של הפטנט עליהן פג, ובקשות פטנט שפורסמו מחוץ לישראל 18 חודשים לאחר הגשתן וטרם פורסמו בישראל.

סעיף 1 סעיף 10 לחוק הפטנטים קובע כי מגיש בקשה לרישום פטנט בישראל, על אמצאה שלגביה הגיש בקשה לפטנט ב"מדינה חברה" כהגדרתה בחוק, רשאי לדרוש כי יראו את תאריך הגשת הבקשה במדינה החברה כתאריך הגשת הבקשה בישראל, לעניין סעיפים 4, 5 ו-9 לחוק (להלן – דין קדימה). הנוסח של סעיף זה ושל סעיפים נוספים בחוק הפטנטים תוקן במסגרת חוק התיקון דיני הקניין הרוחני (תיקוני חקיקה), התשס"ב-2002 (ס"ח התשס"ב, עמ' 424), כך שהמונח "מדינת איגוד" הוחלף במונח "מדינה חברה". זאת כדי להתאים את החוק לדרישות שבהסכם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכויות בקניין רוחני (TRIPS), שאליו הצטרפה מדינת ישראל. עם זאת, במסגרת התיקון האמור נשכח תיקונו של סעיף 10(א)(3) לחוק ולפיכך מוצע לתקנו בעת.

סעיף 2 מוצע לחייב מגיש בקשה לפטנט (להלן – המבקש) להגיש גם תיאור תמציתי של הבקשה, כדי שיקל על הציבור לדעת מה נכלל בגדר בקשתו של המבקש. כמו כן מוצע לחייב את המבקש להגיש עותק של

בללי מטרת הצעת החוק היא להקדים את מועדי פרסומן של בקשות למתן פטנט המוגשות בישראל, ואת מועד פתיחת תיק הבקשה לעיון הציבור, ולהתאימם למועדים המקבילים במדינות אחרות ולמועדים על פי האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים שנחתמה בווינגטון ביום ט"ו בסיוון התש"ל (19 ביוני 1970) (להלן – אמנת ה-PCT). המוגדרת בסעיף 48 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן – החוק או חוק הפטנטים). כמו כן מוצע להוסיף סעד רטרואקטיבי לבעל בקשה למתן פטנט, בעד שימוש באמצאתו על ידי צד שלישי בתקופה שבין פרסום הבקשה כאמור לבין קיבולה. מטרה נוספת של הצעת החוק היא ליישם את מסמך ההבנות שנחתם בין ממשלת ישראל לנציגי הסחר של ארה"ב ביום ד' באדר התש"ע (18 בפברואר 2010), בעניין הגנת הקניין הרוחני בתחום התרופות.

במדינות רבות, כמו גם לפי אמנת ה-PCT, מועד פרסום בקשת פטנט הוא 18 חודשים מהיום שהוגשה. לעומת זאת, על פי ההסדר הקיים כיום בחוק הפטנטים, מתפרסמת הודעה קצרה על אודות הגשת בקשה למתן פטנט עם הגשת הבקשה (סעיף 16 לחוק). לאחר שעברה הבקשה הליך בחינה וקבלה על ידי הבודן, מתפרסמת הבקשה באופן מפורט (סעיף 26 לחוק). במקביל, נפתח תיק הבחינה לעיון הציבור (סעיפים 165 ו-168 לחוק).

לאחר שהרשם מעניק את הפטנט, והמבקש הופך ל"בעל פטנט", קמה עילה לתבוע פיצוי בשל הפרת אותו פטנט, לרבות פיצוי רטרואקטיבי על הפרה שנעשתה בתקופה שבין פרסום קיבול בקשת הפטנט לפי סעיף 26 לחוק לבין המועד שבו ניתן הפטנט בפועל (סעיף 179 לחוק).

כתוצאה מחוסר האחידות שבין מועד פרסום הבקשה בישראל לבין מועד פרסום הבקשה המקבילה מחוץ לישראל (לרבות הבקשות המוגשות לפי אמנת ה-PCT), ניתן לעיין בפרטי בקשה מקבילה שפורסמו מחוץ לישראל, ולנצל את האמצאה בישראל עוד לפני מועד הקיבול בישראל, בלי שמבקש הפטנט יהיה זכאי לסעד על פי החוק.

לפי ההסדר המוצע, יוקדם מועד פרסומן של בקשות למתן פטנט למועד התואם את מועדי הפרסום מחוץ לישראל, ובכך תוענע לבעל הפטנט הגנה נוספת מפני ניצול אמצאתו בתקופה שבין מועד פרסום בקשתו לאחר 18

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשס"ו, עמ' 195.
² ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

3. בסעיף 16(א) לחוק העיקרי, במקום "את שם המבקש" יבוא "את שם המבקש, את מספר תיקון סעיף 16 הבקשה".
4. אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:
- "פרסום הודעה בדבר פתיחת תיקי בקשות לעיון הציבור
- 16א. (א) הרשם יפרסם הודעה באינטרנט, כאמור בסעיף 16א, סמוך ככל האפשר לאחר המועד הקובע, ובה רשימה של בקשות שכל המסמכים הנוגעים להן יהיו פתוחים לעיון הציבור באופן שירה, ממועד הפרסום ואילך (בסעיף זה – ההודעה); ואולם לא יפרסם הרשם בהודעה כאמור –
- (1) בקשה אשר סורבה או בוטלה לפני המועד הקובע;
- (2) בקשה שדבר קיבולה פורסם לפי סעיף 26 לפני המועד הקובע.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ההודעה לעניין בקשה שהיא בקשה בין-לאומית כהגדרתה בסעיף 48א, תפורסם בתוך שלושה חודשים מהמועד שבו קיים המבקש את הוראות סעיף 48ד.
- (ג) לעניין סעיף זה, "המועד הקובע" – 18 חודשים מיום הגשת הבקשה ללשכה, ולעניין בקשה שנדרש לגביה דין קדימה – 18 חודשים מתאריך הבקשה הקודמת כמשמעותה בסעיף 10(א), או 18 חודשים מתאריך הבקשה הקודמת המוקדמת ביותר כאמור בסעיף 10(ב), לפי העניין".
5. בסעיף 18 לחוק העיקרי –
- (1) האמור בו יסומן "(א)" ובו, הסיפה החל במילים "ולשם כך רשאי הוא" – תימחק;
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- תיקון סעיף 18

ד ב ר י ה ס ב ר

3. אם מדובר בבקשה בין-לאומית המוגשת לפי אמנת ה-PCT – שלושה חודשים לאחר שהמבקש, אשר ייעד את מדינת ישראל בבקשתו הבין-לאומית, עמד בדרישות הקבועות בסעיף 48ד לחוק (תשלום אגרות והגשת מסמכים). זאת מאחר שעד לקיומן של הדרישות האמורות אין ודאות כי המבקש לא יחזור בו מבקשתו, ואין טעם לאפשר סעד בישראל לפני שבעל הבקשה דורש בפועל הגנה בישראל, על ידי כניסתו לשלב הלאומי בהתאם לסעיף 48ד לחוק.
- במקרה שבו הוחלט על דחיית הבקשה או במקרה שבו בוטלה הבקשה לפני המועד שנקבע לפרסום לפי סעיף 16א המוצע, כאמור, לא תפורסם הבקשה בהתאם לסעיף זה. כמו כן, במקרה שבו קובלה הבקשה לפני המועד הקובע, אין טעם עוד לפרסום לפי סעיף זה ומוצע להסתפק בפרסום דבר קיבול הבקשה לפי סעיף 26 לחוק.
- סעיפים** מוצע להבהיר כי לצורך בחינת בקשת פטנט, 5 ו-6 רשאי הבוחן להשתמש בפרסומים ואסמכתאות שהועברו אליו על ידי מי שאינו מבקש הפטנט. גם במצב הנוהג כיום, אין איסור על העברת "הערות צד שלישי" לבוחן במהלך הבחינה. עם זאת יודגש כי על הבוחן לא חלה חובה להגיב למידע המועבר אליו על ידי צד
- בקשת הפטנט גם על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב כפי שירה הרשם (כגון: תקליטור, החסן נייד וכיוצא באלה).
- סעיף 3** מוצע לתקן את סעיף 16 לחוק ולהוסיף כי פרסום הבקשה עם הגשתה יכלול את המספר שניתן לה בלשכה, כפי שנעשה בפועל כיום.
- סעיף 4** סעיף 16 לחוק הפטנטים קובע כיום חובת פרסום על עצם הגשתה של בקשת פטנט. פרסום זה מהווה הודעה לציבור כי בתאריך מסוים הגיש המבקש בקשה לפטנט על האמצאה, המצוינת בשמה בלבד. מוצע להוסיף לחובת הפרסום האמורה, חובת פרסום נוספת אשר תחול, ככלל, לאחר 18 חודשים ממועד הגשת הבקשה לרישום. במסגרת הפרסום המוצע תפורסם הודעה ובה רשימה של בקשות שכל המסמכים הנוגעים להן יהיו פתוחים לעיון הציבור. מוצע כי פרסום ההודעה כאמור ייעשה על ידי הרשם, באחד מהמועדים האלה:
- א. סמוך ככל האפשר לאחר חלוף 18 חודשים מיום הגשת הבקשה ללשכה.
- ב. אם התבקש דין קדימה – 18 חודשים מתאריך הבקשה הקודמת אשר הוגשה במדינה החברה ושעליה מסתמך המבקש בבקשתו לדין קדימה.

"(ב) הבוחן רשאי, לשם קיום הוראות סעיף קטן (א) –

- (1) לדרוש מהמבקש להמציא לו כל אחד מהמסמכים המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (4);
- (2) להעביר את פירוט הבקשה לשם חיפוש כאמור בסעיף קטן (א)(5);
- (3) להשתמש במסמכים המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (4), אף אם הומצאו לו על ידי אדם אחר שאינו המבקש".
6. בסעיף 18ב לחוק העיקרי, במקום "סעיף 18(5)" יבוא "סעיף 18(א)(5)".
7. בסעיף 27 לחוק העיקרי, במקום "תיאור עיקר" יבוא "תיאור תמציתי של האמצאה שהוגש לפי סעיף 11(א) ותיאור עיקר" ובמקום "ישמש" יבוא "ישמשו".
8. בסעיף 48 לחוק העיקרי, פסקה (2) – בטלה.
9. בסעיף 165(א) לחוק העיקרי, במקום "18(א)(1)" יבוא "18(א)(5)" ובמקום "לפי סעיף 26" יבוא "לגביה הודעה לפי סעיף 16א או לפי סעיף 26, לפי העניין".
10. בסעיף 168(א) לחוק העיקרי, במקום "לפי סעיף 26" יבוא "לגביה הודעה לפי סעיף 16א או לפי סעיף 26, לפי העניין".
11. בסעיף 170(ב) לחוק העיקרי, במקום "הפרסום של קיבול בקשת הפטנט לפי סעיף 26" יבוא "שפורסמה לגבי בקשת הפטנט הודעה לפי סעיף 16א או לפי סעיף 26, לפי העניין".
12. בסעיף 176 לחוק העיקרי, במקום "סעיף 26" יבוא "סעיף 16א".

ד ב ר י ה ס ב ר

(2) הוראות סעיף 16 יחולו על בקשה בינלאומית שלגביה מילא המבקש את התנאים הקבועים בסעיף 16ד48".

סעיפים כיום קובע סעיף 165 לחוק כי הרשם וכל עובד 9 עד 12 אחר בלשכת הפטנטים ישמרו בסוד כל בקשת פטנט וכל פרט על אודותיה, כל עוד לא קובלה ופורסם דבר הקיבול לפי סעיף 26 לחוק. סעיף 168 לחוק קובע כי הפנקס והמסמכים הנוגעים לבחינת בקשת הפטנט שיש לשומרם, יהיו פתוחים לעיון הקהל, למעט מסמכים הנוגעים לבקשת פטנט שעדיין לא פורסמה לפי סעיף 26 לחוק. מאחר שבסעיף 16א המוצע נקבע כי פרטי הבקשה יפורסמו עוד בטרם הקיבול וכי ברגע שניתן פטנט יוכל בעל הפטנט לקבל סעדים רטרואקטיביים ממועד אותו הפרסום, מוצע לתקן את סעיפים 165 ו-168 לחוק ולקבוע כי ממועד הפרסום לפי סעיף 16א המוצע יהיה תיק הבחינה פתוח לעיון הציבור, ולא תחול חובת הסודיות האמורה. מצב ודומה קיים בהתאם לסעיף 118 לחוק הפטנטים הבריטי ובדומה לכך גם בהתאם לסעיף 128 של אמנת הפטנטים האירופית (ה-EPC).

סעיף 170 לחוק בנוסחו הקיים, שעוסק בבקשות לתיקון מסמכי הלשכה, קובע כי בקשות לתיקון לא יתפרסמו לפני פרסום קיבול הפטנט לפי סעיף 26 לחוק. מאחר שלפי סעיף 16א המוצע תיק הבקשה יהיה פתוח לעיון הציבור החל ממועד הפרסום שבאותו סעיף, מוצע לתקן את סעיף 170 לחוק כך שיהיה אפשר לפרסם בקשות לתיקון כבר ממועד הפרסום לפי סעיף 16א המוצע.

שלישי, וכי אין במתן אפשרות זו משום פתיחה של הליך התנגדות נוסף על זה הקבוע בחוק לאחר קיבול הבקשה.

סעיף 7 מוצע להבהיר בסעיף 27 לחוק, כי התיאור התמציתי של האמצאה שיש להגישו יחד עם הבקשה לפטנט (כאמור בסעיף 2 להצעת החוק), לא ישמש לבית המשפט או לרשם כחומר ראיה בבואם לפרש את הפירוט של האמצאה בכל הליך משפטי, כפי שקבוע כבר היום בסעיף 27 לחוק לגבי עיקר האמצאה.

סעיף 8 סעיף 48 לחוק קובע את תחולת הוראות החוק על בקשה בין-לאומית אשר מייעדת את ישראל ואת התנאים לכך. כיום, בהתאם להוראות סעיף 48ג(2) לחוק, מתפרסמת הודעה על הגשת בקשה כאמור בסעיף 16 לחוק, לגבי בקשה בין-לאומית שנכנסה לשלב הלאומי בישראל. מאחר שבמסגרת סעיף 16א המוצע נקבע כי הפרסום המפורט של הבקשה לפטנט ייעשה שלושה חודשים לאחר שהתמלאו כל התנאים הקבועים בסעיף 48 לחוק, אין כבר טעם בקיומה של חובת הפרסום המוקדמת לפי סעיף 16 לחוק, שהיא מצומצמת יותר. משכך, מוצע לבטל את פסקה (2) שבסעיף 48 לחוק, וזה נוסח פסקה (2) האמורה שמוצע לבטלה:

"48ג. הוראות חוק זה יחולו לגבי בקשה בינלאומית המייעדת את ישראל, בשינויים המפורטים בפרק זה, ובשינויים כמפורטים להלן:

...

(1) האמור בו יסומן "א)", ובו, במקום הסיפה החל במילים "בית המשפט" יבוא "בית המשפט –

(1) בעד ניצול אמצאה שנעשה לאחר יום הפרסום לפי סעיף 16א ולפני יום הפרסום לפי סעיף 26, להעניק פיצויים בגובה תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם אילו היה ניתן לו רישיון לנצל את האמצאה בהיקף שבו נעשה הניצול כאמור;

(2) להעניק סעד על הפרה שנעשתה לאחר יום הפרסום לפי סעיף 26.;

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) לא יינתן פיצוי בעד ניצול אמצאה שנעשה לפני יום הפרסום לפי סעיף 26, אלא אם כן מצא בית המשפט כי הניצול האמור מהווה הפרה של הפטנט כפי שהוא ניתן".

"ייחוד העילה 188א. (א) לא יזדקק בית המשפט לתביעה, תהא עילתה אשר תהא, המבוססת על אחד מאלה:

(1) ניצול אמצאה כשירת פטנט שאינה נושא לפטנט הרשום בישראל;

(2) ניצול אמצאה שהיא נושא לפטנט רשום בישראל, כאשר הניצול נעשה לאחר שתוקפו פג מכל סיבה שהיא, בכפוף להוראות סימן ב' לפרק ד';

(3) ניצול אמצאה שאינה כשירת פטנט.

ד ב ר י ה ס ב ר

אמצאות של בעל הפטנט, יהיו אותו מבחן הקבוע בסעיף 49 לחוק. בהתאם לכך יהיה אפשר לתבוע פיצוי רק בעד ניצול אמצאה שמהווה הפרה של פטנט שניתן בסופו של דבר.

סעיף 14 מטרת סעיף 188א המוצע לשמור על העיקרון שלפיו לא יהיה אדם זכאי לסעד בעד ניצול אמצאה, אם אותה אמצאה אינה כשירת פטנט או שאינה נושא לפטנט הרשום בישראל, או במקרה שבו האמצאה היתה כשירה לפטנט ואף נרשמה כפטנט – כאשר הניצול נעשה לאחר שתוקפו של הפטנט פג.

אמצאות שאינן עומדות בתנאים הנדרשים על פי החוק כדי שייחשבו לכשירות פטנט, או שפקעה תקופת הפטנט עליהן, אינן זה ראוי שיוכו להגנה מכוח הוראות חוק זה או מכוח הוראות כל חוק אחר, כגון חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979. אמצאות אלה הן נחלת הכלל ואין זה ראוי כי תהיה אפשרות לקבלת סעד במקרה של ניצול אמצאה שכזו, שכן אפשרות כזו סותרת את האיזונים והספציפיים אשר נקבעו לפי חוק הפטנטים.

עם זאת מוצע לקבוע כי לא יהיה בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999, וכן מכל דין אחר הקובע חובות אמון.

בדומה לכך סעיף 176 לחוק קובע כיום כי ערעורים על החלטת הרשם המסרב לקיבול בקשת פטנט לפני הפרסום לפי סעיף 26 לחוק, יידונו בדלתיים סגורות. בעקבות התיקון המוצע בדבר מועד פרסום הבקשה טרם הקיבול, מוצע לתקן את סעיף 176 כך שהמועד הקובע לדיון בדלתיים סגורות יהיה מועד פרסום הבקשה לפי סעיף 16א המוצע.

סעיף 13 מוצע לקבוע כי בית המשפט יוכל לפסוק סעדים רטרואקטיביים לבעל פטנט אשר הפטנט שלו הופר, מהמועד שבו פורסמו פרטי הבקשה לפי סעיף 16א המוצע ולא ממועד הקיבול והפרסום על דבר הקיבול, כפי שקבוע כיום בסעיף 179 לחוק. עם זאת, מאחר שעד לקיבול הבקשה לא היתה ודאות כי הבקשה תקובל והפטנט יוענק, מוצע לקבוע בסעיף 179 לחוק כי בעד ניצול אמצאה שנעשה בתקופה שממועד הפרסום לפי סעיף 16א המוצע ועד למועד קיבול הבקשה, יהיו הפיצויים שניתן לפסוק בגובה תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם אילו היה ניתן לו רישיון לנצל את האמצאה בהיקף שבו נעשה הניצול כאמור.

כמו כן מוצע לקבוע בסעיף 179 לחוק כי המבחן שבית המשפט יעשה בו שימוש כדי לבחון אם נעשה ניצול של

(ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לפגוע בכל זכות או חובה שמקורה ביחסי אמון או בהתקשרות מחייבת על פי דין, או בזכות או בחובה על פי פרקים א' ו-ב' לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999³.

תחולה והוראות מעבר 15. הוראות חוק זה, למעט סעיף 2, יחולו גם על בקשות פטנט שהוגשו וטרם קובלו לפני יום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), ואולם לעניין בקשות כאמור שחלף לגביהן המועד הקובע לפני יום התחילה, יפרסם הרשם באינטרנט את ההודעה כאמור בסעיף 16א לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר יום התחילה; לעניין זה, "המועד הקובע" – כהגדרתו בסעיף 16א(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

מועד הפרסום לפי סעיף 16א המוצע, לפני יום התחילה, מוצע כי הרשם יפרסם הודעה בדבר פתיחת תיק הבקשה לעיון הציבור בתוך שלושה חודשים מיום התחילה, ותיק הבקשה ייפתח לעיון הציבור ממועד פרסום אותה הודעה ואילך.

סעיף 15 מוצע לקבוע כי הוראות התיקון המוצע, מלבד ההוראה הדורשת צירוף תמצית האמצאה לבקשה והגשת עותק של הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, יחולו גם על בקשות התלויות ועומדות במועד תחילתו של התיקון המוצע (להלן – יום התחילה). עם זאת, במקרה שבו חלף לעניין בקשות כאמור

³ ס"ח התשנ"ט, עמ' 146.

