

המפגש המקצועי של קהילת עורכי הפטנטים בישראל

קול קורא – תיקונים מוצעים לחוק הפטנטים

דוד גילת, עו"ד ועו"פ
גילת, ברקת ושות'
קבוצת ריינהולד כהן



שחקי שחקי על החלומות,
זו אני החולם שח
(ש. טשרניחובסקי)

המפגש המקצועי של קהילת עורכי הפטנטים בישראל, 2 במארס, 2021. הדברים אינם משקפים בהכרח את עמדת אגודת עורכי הפטנטים בישראל

המוטיבציה לקול הקורא – הפחתת הנטל הרגולטורי - החלטת הממשלה 2118 מיום 14.9.2014

- מתח בין הרצון להקל עם הפרט לבין הרצון להקל על המערכת.
- שלושת האתגרים הגדולים של מבקשי פטנטים בעת המודרנית
 - עלויות
 - עלויות
 - עלויות
- לנושאים פרוצדורליים עשויות להיות השלכות מהותיות כבדות משקל.
- חלק מהתיקונים המוצעים הינם מהפכניים, ובקבלתם יהיה כדי לשנות מוסכמות יסוד בשיטה הנוהגת בארץ.
- ישנן הצעות לתיקון שבולטות בהיעדרן

ר

ע"א 9248/03 Merck & Co. ואח' נ' אוניפארם ואח', דינים

עליון 2007 (21) 1431:

"פרסום אמצאה בציבור היא התמורה הנדרשת בעבור ההגנה אותה מקבל בעל הפטנט עם רישומו. במידה ומושא הפטנט כבר פורסם אין דבר אשר בתמורה לו תינתן ההגנה. לכן, ידע אשר נמצא בנחלת הציבור אינו זכאי להגנה של פטנט."

סעיף 35 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967:

לא הוגשה התנגדות עד תום המועד הקבוע להגשתה, או הוגשה התנגדות והיא בוטלה או נדחתה סופית על ידי הרשם או בית המשפט, יינתן הפטנט למי שהוא אותה שעה בעל האמצאה, זולת אם השתמש הרשם בסמכותו לפי סעיף 34, או אם הוגש לפי סעיף 174 ערעור על החלטת הרשם לדחות את ההתנגדות, ונמסרה לרשם הודעה בכתב על הגשת הערעור לא יאוחר מתום עשרה ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ערעור כאמור.

הפחתת הנטל הרגולטורי - לא רק

נושאים שתכליתם הפחתת הנטל הרגולטורי

- תקופת חסד
- פרסום אמצאה בתערוכה או בהרצאה טרם הגשת בקשה לפטנט
- בחינת בקשה לפי דרישה
- הגשת אסמכתאות ופרסומים קודמים
- עיתוי הגשת אסמכתאות ופרסומים קודמים
- המצאת פרסומים ואסמכתאות בידי צד שלישי
- הסתמכות על בקשה מקבילה שאושרה במדינה אחרת
- חלוקת הבקשה
- חפיפה בין בקשות
- תיקון בקשת פטנט
- פטנט מוסף
- פרסום דבר הגשת בקשה
- הארכת מועד להגשת בקשה הנסמכת על בקשה קודמת
- דין קדימה
- ביטול הצורך להגיש עותק דיגיטלי של בקשת הפטנט ומסמכים אחרים לצד הנייר

נושאים שאינם קשורים בהכרח להפחתת הנטל הרגולטורי

- הארכת תקופת ההגנה – תכשירים ביולוגיים
- תביעות פונקציונליות
- סייגים למתן פטנט
- קבלת דגימה של חומר ביולוגי שהופקד לפי אמנת בודפשט
- השמדת מוצרים מפרי פטנט
- שימוש תעשייתי

בהחלטת הממשלה 2118
מיום 14.9.2014 הוחלט
להטיל על משרדי הממשלה
להפחית את הנטל הרגולטורי
הקיים. בהתאם לכך, ניתן
לחלק את הנושאים המובאים
בקול הקורא לשתי
קטגוריות:

נושאים שתכליתם הפחתת הנטל הרגולטורי

תקופת חסד

← האם החלת תקופת חסד בישראל לעניין פטנטים (בדומה להסדר בחוק העיצובי) היא מדיניות רצויה? מה התנאים להחלתה?

← למבקש תינתן תקופת חסד של 12 חודשים במקרים בהם פרסום קודם נעשה על ידי המבקש או צד שלישי שנחשף לאמצאה כדין או שלא כדין.

פרסום אמצאה בתערוכה או בהרצאה טרם הגשת בקשה לפטנט

← האם יש לוותר על דרישת מסירת הודעה לרשם מראש והאם יש לוותר על מגבלת ששת החודשים להגשת הבקשה בישראל?
← וויתור על דרישת מסירת ההודעה (עניין OTSUKA) ועל מגבלת ששת החודשים עשוי להפחית את הנטל הרגולטורי על המבקש. עם זאת, ככל שיקודם ההסדר של תקופת החסד, נושא זה מתייתר.

בחינת בקשה לפי דרישה

← מהם היתרונות והחסרונות של שיטת בחינה זו, האם ראוי להגביל את מס' החודשים המירבי לפעולות הרשם ואילו הוראות על מדיניות זו לכלול?

נושאים שתכליתם הפחתת הנטל הרגולטורי

דרישת הגשת אסמכתאות ופרסומים קודמים, ומשמעות אי עמידה בדרישה

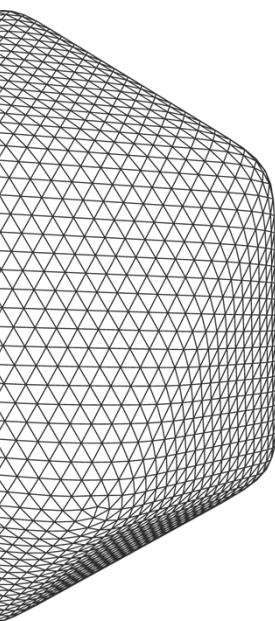
- ← האם ראוי לבטל את הדרישה להגשת רשימת אסמכתאות של רשויות זרות והאם ראוי להסמיק את הבוחן לסרב לבקשת הפטנט בנסיבות האמורות בסעיף 18ג לחוק?
- ← לשינוי בשיטה יתרונות ברורים. האם יש גם השלכה ארוכת טווח על תוקף הפטנט? האם יש מקום להפוך את הדרישה לוולונטרית.

עיתוי הגשת אסמכתאות ופרסומים קודמים

- ← האם יש צורך בהגדרת תקופה להגשת עדכון בדבר שינוי שחל ברשימת האסמכתאות ומה יהיה אורכה?

המצאת פרסומים ואסמכתאות בידי צד שלישי

- ← האם ישנה תועלת באפשרות הגשת מסמכי ידע קודם בידי צד שלישי והאם יש צורך בהרחבת אפשרות זו?
- ← החוק מאפשר לצד שלישי להגיש פרסומים ואסמכתאות אך אין לאפשר לו להציג טענות כנגד כשירות הפטנט בשלב זה. יש לאפשר לבוחנים לעיין בפרסומים שהוגשו על ידי צד שלישי לפני הודעת הבחינה הראשונה בכדי למזער התערבות שעשויה להאט את תקופת בחינת הפטנט.



נושאים שתכליתם הפחתת הנטל הרגולטורי

הסתמכות על בקשה מקבילה שאושרה במדינה אחרת

- ← האם יש תועלת במסלול הבחינה לפי סעיף 17(ג) אשר מפקיע את שיקול הדעת של בוחן הפטנטים בישראל?
- ← הפרקטיקה תואמת למדיניות הגלובלית, מאפשרת הליך בחינה קצר ויעיל מבחינת עלויות. היקף ההגנה תואם להיקף שניתן בסמכויות שיפוט אחרות. לצד זאת לאור היתרונות, יש תועלת במסלול זה.

חלוקת בקשה

- ← האם יש ניצול לרעה של המצב הקיים? האם ראוי להגביל את אפשרות החלוקה או לעדכן את ההסדר החקיקתי וכיצד?
- ← המצב הקיים תואם להסדר בארה"ב ואירופה. בנוסף החוק אינו מבחין בין הבקשה ההורה לבקשת החלוקה, ההגבלה עשויה למנוע מהמבקש לקבל הגנה על ההיקף המלאה של האמצאה כפי שהוגש לראשונה. לפיכך, אין להגביל את ההסדר הקיים.

תיקון בקשת פטנט

- ← האם ראוי להגביל את התיקונים לפירוט הבקשה שאינם בעלי אופי מהותי?
- ← לא ברור מדוע יש לשנות מההסדר הקיים ולהגביל את התיקונים במהלך הבחינה ולפני הקיבול רק לתיקונים שאינם בעלי אופי מהותי. הגבלת האפשרות לבצע תיקון מהותי בבקשת הפטנט עשויה לגרום למשרד הפטנטים לתת פרשנות מצומצמת ביחס לתיקונים שאינם בעלי אופי מהותי המותרים לביצוע מה שעלול לפגוע במבקש באופן מהותי.
- ← יש לאפשר לממציא לקבל פטנט על האמצאה כפי שניתן וצריך היה לתבוע מלכתחילה (פס"ד אמריקן סיאנאמיד).

נושאים שתכליתם הפחתת הנטל הרגולטורי

פטנט מוסף

- ← **האם יש תועלת בשימור ההסדר בדבר פטנט מוסף והאם הסדר זה מגביר את הוודאות?**
- ← קיימת תועלת כלכלית ותועלת פרקטית בהסדר הפטנט המוסף. במקרה של הפרה המבקש לא יאלץ לבזבז משאבים על מנת לשכנע שהפטנט המוסף נופל בגדר עיקר האמצאה של הפטנט ההורה. בנוסף, המבקש לא יידרש לשלם בעבור חידושים והפטנט המוסף יוותר בתוקף גם אם יבוטל ההורה ללא צורך בתשלום אגרת חידוש.
- ← שימור ההסדר בדבר הפטנט המוסף עשוי להגביר את הוודאות בנוגע לשאלה מהו עיקר האמצאה שכן מגדיר בתביעות את היקף ההגנה שהוא מעניק ולכן אין צורך לעסוק בפרשנות מהו עיקר האמצאה המוגנת בפטנט ההורה.

חפיפה בין בקשות

- ← **האם היישום של הדין כפי שבא לידי ביטוי בהוראות העבודה משרת את תכלית דיני הפטנטים והאם יש להסדיר את הנושא בצורה אחרת?**
- ← ההסדר הנוכחי מסורבל, במקרים רבים אינו ברור, ומקשה על מבקשים. ניתן לשקול אלטרנטיבה - שיטת ה-terminal disclaimer לפי בחירה. מאמר של Daniel Feigelson (2013)
https://www.iliplaw.com/americaisrael_patent_law/2013/08/terminal-disclaimers-in-israel-a-proposed-mechanism.html

נושאים שתכליתם הפחתת הנטל הרגולטורי

הטעמים להארכת מועד להגשת בקשה הנסמכת על בקשה קודמת

- ← האם יש לתקן את סעיף 164(א)(1) כך שייקבע את מבחן האמצעים הסבירים גם עבור הארכת מועד להגשת בקשה לפטנט הנסמכת על דין קדימה לפי אמנת פריז?
- ← שיקול האחידות והפשטות מחייב את הפעלת מבחן האמצעים הסבירים גם בעבור בקשות הנסמכות על דין קדימה לפי אמנת פריז.

דין קדימה

- ← האם יש לבטל את חובת ההגשה הגורפת של העתק מאושר של הפרוט ו השרטוטים? האם יש לקבוע הסדר דומה להסדר שבחוק העיצובים לעניין בקשות שמוגשות לפי PCT?
- ← ספק רב אם יש לבטל את הדרישה להגשת העתק מאושר – על אף היותה ארכאית הדרישה מאפשרת לציבור לגשת למסמכי הפטנט הרלוונטיים לצורך הערכת זכויותיהם.

ביטול הצורך להגיש עותק דיגיטלי של בקשת הפטנט ושל מסמכים אחרים לצד הגשת הבקשה בנייר

- ← האם יש לבטל את החובה להגיש עותק דיגיטלי?
- ← ביטול החובה צפוי להפחית את הנטל הרגולטורי אך במקרים מיוחדים (כגון אמצאות מסווגות) עדיין נחוץ. יש לאפשר הגשת עותק בנייר.

נושאים שאינם בהכרח קשורים להפחתת הנטל הרגולטורי

הארכת תקופת ההגנה – תכשירים ביולוגיים

← האם וכיצד ראוי להסדיר בחקיקה את נושא הארכת תקופת ההגנה לתכשירים ביולוגיים וסוגיית הרישום הראשון של החומר?

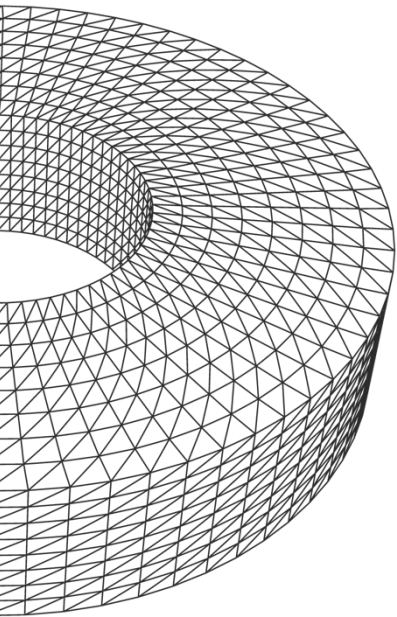
שאלה גדולה – האם באופן כללי צריך להסדיר בחקיקה תחום מדעי שנמצא יחסית בחיתוליו?

תביעות פונקציונליות

← האם היקף ההגנה המוענק לתביעות מסוג זה הוא ברור דיו? האם נדרשת הגבלה לשימוש באופן הגדרה זה?

← תביעות פונקציונליות הן לא תביעות המוגדרות באמצעות מטרה שיש להשיג. הגדרות הבוחנים מבלבלות בין תביעות פונקציונליות לבין תביעות המוגדרות באמצעות מטרה (פס"ד היוז)

← סעיף 13(ב) לחוק מגביל את האמצאה לפירוט נוקשה. לפיכך יש לתקן את סעיף 13(ב) כך שיכלול הן אמצעים/צעדים ליישום הפונקציה המתוארת בתביעה וכן את התכונה הפונקציונלית וכדומה.



נושאים שאינם בהכרח קשורים להפחתת הנטל הרגולטורי

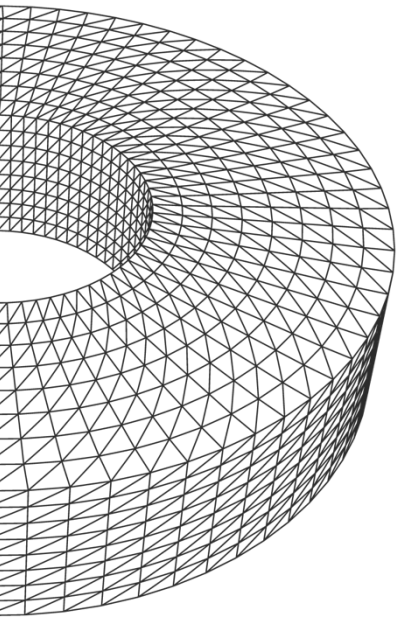
סייגים למתן פטנט

← האם ראוי לשנות מהמצב הקיימים וליצור דין שונה לחומרים ביולוגיים? האם למדיניות הקיימת יש השלכות על ממציאים בתחום הביולוגיה וביוטכנולוגיה?

← יש לבטל את הסעיף ויחד עם זאת לתת הגנה/ חסינות לעוסקים ברפואה בדומה לחוק האמריקאי 35 USC §287(c)

← האם יש תועלת בחריג לסייג בדבר אורגניזמים מיקרו ביולוגיים שלא הופקו מהטבע?

← ניתן להסיר את החריג במלואו או לכל הפחות לתקן את הנוסח ולמחוק את הביטוי "לא הופקו מהטבע".

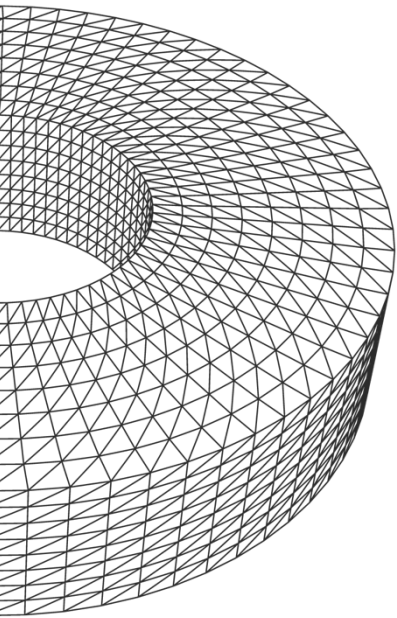


נושאים שאינם בהכרח קשורים להפחתת הנטל הרגולטורי

קבלת דגימה של חומר ביולוגי שהופקד לפי אמנת בודפשט

← האם ראוי לשנות מהמצד הקיים וליצור דין שונה לחומרים ביולוגיים?

- ← קיים הבדל משמעותי בין תיאור בכתב של האמצאה לבין הפקדת החומר הביולוגי עצמו. החומר הביולוגי עשוי לשכפל את עצמו ומהווה "מפעל האמצאה". גישה בלתי מוגבלת לחומר הביולוגי לפני מתן הפטנט היא חריגה ביותר. לפיכך, אין להתיר גישה לחומר ביולוגי שהופקד לפי אמנת בודפשט עד לאחר מתן הפטנט.
- ← לפי מכתב ששלחו כל האוניברסיטאות ומכוני המחקר הרלבנטיים, פרשנות החוק באופן שמפרש משרד המשפטים, פוגעת באינטרסים שלהם ופוגעת בקדמה.
- ← הדין המצוי אינו ברור. היועץ המשפטי לממשלה טען כי לשון החוק אינה מבחינה בין תיאור מילולי של האמצאה לבין הפקדת דגימה של חומר ביולוגי ולכן יש לאפשר לציבור לגשת לחומר הביולוגי גם טרם מתן הפטנט. בית המשפט העליון הפך את החלטת בית המשפט המחוזי שלא להעניק סעד של צו מניעה זמני, וקבע כי "לסוגייה המשפטית פנים לכאן ולכאן" וכי יעל הפרק שאלה משפטית נכבדה".
- ← כשחוקק סעיף 16א לחוק הפטנטים (תיקון מס' 10) הנושא של חומר ביולוגי לא עלה כלל, והתכלית הייתה לקיים הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארה"ב, שנגע ליכולת של בעלי פטנט להיפרע בגין הפרה בתקופת הביניים, לפני הקיבול.



נושאים שאינם בהכרח קשורים להפחתת הנטל הרגולטורי

השמדת מוצרים מפרי פטנט

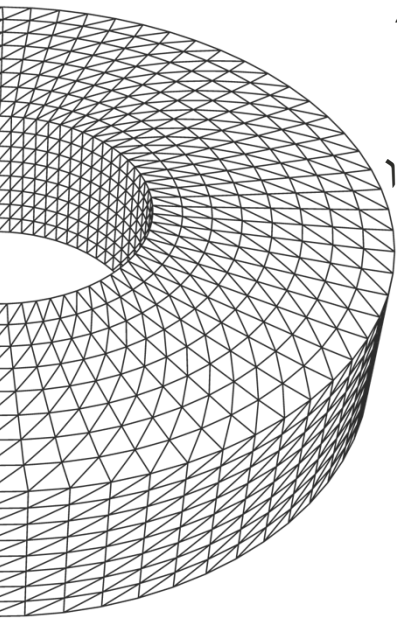
← האם יש לעגן מפורשות את הסעד המפורט בסעיף 46 להסכם TRIPS המאפשר לרשויות להשמיד מוצרים מפרי פטנט?

- ← הזכות הקניינית היא זכות יסוד. במקרה מסוים בית המשפט לא היסס בעבר להעניק את הסעד. ברם, במקרה אחר נדחה הסעד של השמדת מוצרים מפרי פטנט בטענה שלא מדובר בסמכות המוקנית על פי חוק הפטנטים. לפיכך, ראוי לעגן סעד זה בחוק.
- ← החשש לפגיעה באמון הציבור בתרופות ובשירותים הרפואיים עקב השמדה של מוצרים רפואיים אינו שייך, ויש כאן ערוב של סוגיה פוליטית שצריכה להיפתר בדרך אחרת.

שימוש תעשייתי

← האם יש למחוק את המילים "ניתנת לשימוש תעשייתי"?

- ← בנוסח הקיים ישנה חפיפה בין המונחים "שימוש תעשייתי" ו"יעילות". כמו כן, השמטת תחום החקלאות בלבד והשארת תחום התעשייה יוצרת חוסר בהירות בקשר למטרת הסעיף. לפיכך, יש למחוק את המילים "ניתנת לשימוש תעשייתי".





תודה על ההקשבה

שאלות?

דוד גילת, עו"ד ועו"פ

גילת, ברקת ושות'

קבוצת ריינהולד כהן

אימייל : davidg@gilatadv.co.il

