

28 בפברואר, 2021

לכבוד

משרד המשפטים

רשות הפטנטים - עו"ד אופיר אלון, ראש הרשות; עו"ד ז'קלין ברכה, סגנית ראש הרשות

הנדון: טיוטת תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשפ"א-2021

נכבדנו,

בשם ציבור עורכי הפטנטים, אנו מבקשים להביא בפניך את הדברים הבאים.

להלן נתייחס ברמה העקרונית להצגת הבעיה ופתרונותיה בדוח הערכת השפעות רגולציה וכן להיבטי הפתרון המוצע כפי שהם באים לידי ביטוי בטיטוה לתיקון התקנות:

אנו תומכים במטרת העל של הליך תיקון זה, כמוצג בסעיף 4 לחלק א' דוח הערכת השפעות רגולציה: הרצון להקל על מבקשים ישראליים הגיש בקשה ראשונה לפטנט בישראל באמצעים פשוטים ויחסית זולים. אנו מעריכים את מאמצי משרד המשפטים – מחלקת ייעוץ וחקיקה ורשות הפטנטים לשפר את השירותים המוצעים ולהרחיב את אפשרויות הפעולה של ציבור המבקשים בישראל.

כפי שהצגנו במסמך התגובה שהעברנו לרשות הפטנטים ביום 25 ביוני, 2020 (ראו בנספח א') ופירטנו בדיון שקיימה רשות הפטנטים עם הציבור ביום 28 ביוני, 2020, עמדתנו המקצועית היא, שישנם סיכונים משמעותיים בהגשה של בקשה ארעית. ראו בהמשך וכן בנספח, שקף "שאלת מפתח 1: האם וכיצד ניתן להתגבר על החסרונות של US Provisional?". **לטעמנו, סיכונים אלו אינם מקבלים מענה הולם ושולם בטיטוה תיקון התקנות.**

הקשיים בהתייעצות עם עורך פטנטים ובהכנת בקשת פטנט מלאה מוצגים בסעיף 5 לחלק א' לדוח הערכת השפעות רגולציה. נציין כי עריכת פטנטים היא מקצוע (המוסדר על ידי משרד המשפטים), וכי הגישה של יצירת מעין 'קיצור דרך' תוך ייתור הייעוץ המקצועי ותוך חשיפת המבקש לסיכונים – שהיא הגישה היחידה המוצגת בדוח – אינה הגישה היחידה האפשרית. גישה אחרת הנה, הנגשת השירות המקצועי המיטבי למבקשים. כך למשל, עושה הרשות לחדשנות בדרך של תמריצים להקלת ההכבדה התקציבית בשלבי היזמות הראשונים. לגישה זו אין התייחסות בדוח. לטעמנו, ההצדקה המובאת בדוח ליצירת אפשרות הגשה של בקשת פטנט ארעית, כרוכה בשאלת ההשפעה של שיפור המענה הישיר להיבטי התקציב, למשל בדרך של פישוט תהליכי אישור התמיכות ברשות לחדשנות והגדלת היקף התמריצים.

הפתרון המוצע מתמקד בישראל – למשל בעניין הזכות לדין קדימה בישראל, ככתוב בסעיף 4 לחלק ב' של הדוח. ההפניה היא לסעיף 10 לחוק הפטנטים בישראל. אלא שברוב רובן של הנסיבות העסקיות, לשאלת הזכאות לדין קדימה ישנה משמעות בין לאומית: כיצד מדינות אחרות יתייחסו לזכאות לתביעת דין קדימה על

סמך בקשת פטנט ארעית ישראלית במקרה שבו נוסח בקשת הפטנט הארעית הישראלית אינו זהה לנוסח בקשת הפטנט שהוגשה באותה מדינה? לטעמנו, היבט זה אינו מקבל מענה הולם.

בפרט, אין בנוסח התקנות התייחסות לפער בין הדרישה המהותית ביחס לתיאור האמצאה כפי שהיא באמנת פריס, בחוק הפטנטים בישראל ולתיקון המוצע לתקנה 19א(ג).

הדרישה המהותית ביחס לתוכן הבקשה הארעית, בתיקון המוצע לתקנה 19א(ג) הנו: "תיאור האמצאה בהסתמכות על שרטוטים, הדגמות או רצפים גנטיים **במידה הדרושה להבנתה**". הדרישה המהותית באשר לתוכן הבקשה כקבוע בסעיף 4 לחוק הפטנטים הנה: "תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, **באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור**"; או "ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו". המבחן הקבוע באמנת פריס ומבוסס בסעיף 10 לחוק הפטנטים הנו **"שוות בעיקרן"**.

בנוסף, בשונה מבקשה ארעית אמריקאית אשר אינה עומדת לבחינה, התיקון המוצע מדבר על **'השלמה'**: מה הכוונה במונח 'השלמה'? האם ניתן להחליף את כל הפירוט או רק להוסיף תוכן? היבטים אלו אינם ברורים.

במקרים בהם תוגש בקשה ארעית בנוסח ארעי – הבדלי הנוסח הם בלתי נמנעים, והסיכון הוא לפיכך, סיכון אינהרנטי להצעה. בעמודים 6-7 לדוח הערכת השפעות רגולציה ישנה התייחסות לסיכונים הכרוכים בהבדלי נוסח. מוצע להכין ולפרסם מדריכים. ככלל, אנו בעד פרסום מדריכים אשר יקלו וינגישו סוגיות חשובות לציבור המבקשים. לדעתנו, אין די בפרסום מדריכים ולא ניתן להימנע מהתייחסות ישירה, בתקנות הפטנטים או בחוק הפטנטים, למבחנים מהותיים שלאורם ניתן יהיה לבחון את דיוט תיאור האמצאה, להעריך את שינויי הנוסח והשפעתם על הזכאות לדין קדימה והיבטים נוספים.

לדעתנו, יש חשיבות מרובה להסבר, בין בתקנות ובין בהוראות הבחינה, כיצד רשות הפטנטים תתייחס להשלמת הבקשה הארעית ולהבדלים, ככל שיהיו, בין נוסח הבקשה הארעית לנוסח הבקשה המלאה. חשוב כי ההסבר יתייחס לשאלות כגון: כיצד ניתן להשלים את הבקשה הארעית? האם ניתן להשלים את הבקשה הארעית באופן שהאמצאות המתוארות אינן "שוות בעיקרן"?

נזכיר, כי ידועים מקרים בהם, בשל שינויי נוסח בין בקשת הפטנט הראשונה (בין שהיא בקשת פטנט ארעית או מלאה) לבין בקשות המשך (להלן: הבדלי נוסח), מוטל ספק בזכות לדין קדימה והדבר יכול להביא, במקרים מסוימים, לשלילת הזכות לפטנט.

הבדלי הנוסח - הפערים בנוסח בין בקשת הפטנט הארעית לבין בקשות המשך יכולים ליצור סיכונים למבקשים בהיבטים נוספים. כך למשל, בהיבט אמצאות בטחוניות. נציין כי בעוד ישנם מבקשים הערוכים לסיכון זה – למשל החברות הבטחוניות, הרי שדווקא המבקשים הפרטיים או חברות ההזנק אשר מתכננות להתקשר עם חברות בטחוניות בישראל או עם חברות בחו"ל, נמצאים בסיכון מוגבר להפרת החובות הקבועות בחוק הפטנטים לעניין חובת הגשה בישראל והגשה בחו"ל לאחר קבלת אישור או בחלוף פרק הזמן הקבוע בחוק. הבדלי נוסח יכולים ליצור סיכונים וחוסר איזונים גם בנושא אמצאות שירות וחובת הדיווח למעביד על בקשת פטנט שהוגשה.

ביחס לסיכונים האמורים, עמדת עורכי הפטנטים ביחס להגשת בקשה ארעית בארה"ב היא ככלל, המלצה חד משמעית ללקוחות לערוך בקשה בנוסח מלא ולהימנע מהגשה של בקשת פטנט ארעית שהיא בנוסח ארעי אלא בנסיבות מיוחדות ובלית ברירה. יחד עם זאת, ברור כי בקשת פטנט ארעית הנה כלי שהציבור משתמש בו (ראו נתונים ואפיונים בנספח).

באותם מקרים בהם אין אפשרות לעריכת בקשת פטנט מלאה, מוכרות בפרקטיקה המקצועית שתי גישות עיקריות. גישה אחת הנה, להימנע מעריכת ארעית של בקשת פטנט (במילים אחרות, ישנם עורכי פטנטים שאינם מעניקים למבקשים שירות עריכת פטנט שאינו עריכת פטנט מלאה). הגישה השניה היא, לצמצם את הסיכון על ידי הנחיית הלקוח לעריכת עצמית של בקשת פטנט ארעית או בכתיבה של בקשת פטנט ארעית.

נציין כי ידועים מקרים בהם גם ההיוועצות בעורכי פטנטים לעריכה עצמית או כתיבה של בקשת פטנט ארעית לא מנעה את הסיכונים הכרוכים בהבדלי נוסח, כפי שפורטו לעיל.

הפתרון המועדף לטובת המבקשים לדעת חלק מעורכי הפטנטים, הוא, להקל, להוזיל ולפשט את תהליכי ההגשה תוך תמיכה בעריכת בקשת פטנט מלאה והגשתה בישראל כבקשה ראשונה.

באשר לפרסום לפי סעיף 16: פרסום דבר הגשת הבקשה הארעית לפי סעיף 16 בישראל יקרה לפני תום 18 חודש ממועד ההגשה ולפיכך יקדים כל פרסום אחר בדבר ההגשה. אנו מעריכים כי עובדה זו תקטין את האטרקטיביות של מסלול הגשה זה ביחס למשל, לבקשה ארעית בארה"ב. נציין כי יש מבין עורכי הפטנטים שסוברים כי יש לבטל את הפרסום לפי סעיף 16 בישראל.

אנו לרשותכם בכל שאלה והבהרה, יישר כוח על המחוייבות לשיפור מתמיד לטובת ציבור המבקשים,

עינב זילבר

יו"ר אגודת עורכי הפטנטים בישראל

נספח א' – עיקרי תגובת אגודת עורכי הפטנטים, 25 ביוני, 2020

שקף 1: דברי פתיחה

- קניין רוחני כמפתח להתפתחות כלכלית, שינויי ועדכוני חקיקה
- בקשה ארעית ככלי שהציבור משתמש בו
- תהליך ההכנה שקיימה אגודת עורכי הפטנטים להכנת ההערות המקדמיות
- שאלות לרשות הפטנטים
- שאלת מפתח 1: האם וכיצד ניתן להתגבר על החסרונות של US Provisional?
- שאלת מפתח 2: האם וכיצד ניתן לקדם היבטים ייחודיים לישראל ולמבקשים ישראלים?

שקף 3: בקשה ארעית - כלי שהציבור משתמש בו

- ארה"ב: 25% מכלל ההגשות, ללא מידע סטטיסטי על סוג ומקור המבקשים
- דרכי הגשה:
 - נוסח ארעי והגשה ארעית
 - נוסח מלא והגשה ארעית
 - הגשה עצמית או הגשה דרך סוכן (Private PAIR)
- נסיבות ההגשה
 - רוב המגישים (בעיקר חברות) מגישים בקשה מלאה כבקשה ראשונה.
 - הגשה ארעית של נוסח מלא: חסכון באגרות. דחיית בחינה. הוספת חומר בזול תוך כדי פיתוח. זניחה אוטומטית תוך שנה וסודיות אם לא נתבע דין קדימה.
 - הגשה ארעית של נוסח ארעי: יותר שכיח בחברות צעירות, הזנק ויזמים כגישה להגשה ראשונה.
 - נסיבות מיוחדות: חשיפה בלתי צפויה (למשל מאמר, ביקור או שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים).

TABLE 1: SUMMARY OF PATENT EXAMINING ACTIVITIES (FY 2015-FY 2019) (Preliminary for FY 2019)¹

Patent Examining Activity	2015	2016	2017	2018	2019
Applications Filed, Total ^{1,2}	618,062	650,411	650,350	647,572	665,231
Provisional Applications Filed ^{2,4}	170,676	167,390	166,885	168,427	169,446

USPTO Performance & Accountability Report, FY2019

שקפים 4-6: שאלת מפתח 1 - האם וכיצד ניתן להתגבר על החסרונות של US Provisional?

חסרונות וסיכונים הקשורים לתוכן בקשת הפטנט – עד כדי פגיעה משמעותית בערך הפטנט

- היעדר פרק התביעות: אי בהירות בהגדרת האמצאה, ספק בזכאות לדין קדימה – enabling disclosure
- פירוט חסר: היעדר תמיכה בתביעות הפטנט המלא העתידי
- פירוט חסר: היעדר הגדרה רחבה לאמצא/ות
- חשיפת יתר, למשל, פרטים הנדסיים שאינם נדרשים ויתפרסמו עם פרסום מסמך הקדימה
- חשיפת יתר, למשל בהיעדר תיאום של תוכן הבקשה הארעית עם החשיפה מחוץ לחברה
- בחירת מילים ומונחים

בקשת פטנט שאינה בנוסח מלא ו/או בקשה שהוגשה ללא סוכן הינן פתרונות שכרוכים בסיכון

ההתמודדות עורכי הפטנטים כיום עם חסרונות וסיכונים הקשורים לתוכן בקשת הפטנט

- המלצה חד משמעית במשרדים ללקוחות לערוך בקשה בנוסח מלא
- המלצה להגיש דרך סוכן
- הימנעות עורכי פטנטים מעריכה שאינה עריכה מלאה ו/או מהגשה ללא סוכן
- היערכות של עורכי פטנטים בחברות: טפסי תיאור אמצאה, הדרכות

נקודות למחשבה:

- עריכת פטנטים היא מקצוע. שיקולים של הגנת הצרכן, שיקולי אחריות מקצועית.
- הקטנת החשיפה לסיכונים על ידי תמריץ להגשת בקשה מלאה:

- הפחתת אגרות, החזר הוצאות ותמריצים כלכליים אחרים
- איכות החיפוש ובחינה מהירה (יתרון קיים)
- הפרוביזיונל הישראלי – יתחרה בפרוביזיונל ארה"ב או בבקשת פטנט מלאה בישראל?

היבטים שנראה שניתן לשפר במסגרת בקשת פטנט ארעית בישראל

- יצירת אפשרות מעשית למבקש להבין ולהעריך את הסיכון אל מול היתרונות
- יתרונות עבר בארה"ב – פתרון לסיכונים שאינם קיימים בישראל – First to Invent, reduction to practice
- הוספת מנגנון תקופת החסד למקרה שבו הבקשה הארעית לא תזכה בדין קדימה
- אפשרות לביטול בקשת פטנט ארעית והגשות חוזרות של אותה הבקשה (4C4)
- יצירת בהירות לגבי פקיעת התוקף של בקשה (החוק המקורי בארה"ב תוקן בנושא זה)

היבטים פורמליים שנראה שניתן לשפר ביחס לכלל הבקשות ויקלו על המבקשים

- הגשה תוך עמידה בדרישות הפורמליות של הזכות לדין קדימה (כולל חובת ציון שם הממציא)
- פישוט בהעברת זכויות ורישום העברת הזכויות על ידי כריכת שלב זה בשלב ההגשה במקרה המתאים, חתימות
- אישור הגשה דיגיטלי וזמינותו ל-DAS
- אפשרות להשלמת ההליכים ובדיקתם ללא כניסה ל-Private PAIR

שקף 7: שאלת מפתח 2 - האם וכיצד ניתן לקדם היבטים ייחודיים לישראל ולמבקשים ישראליים?

- כיצד יטופלו אמצאות בטחוניות?
- האם יתקיים פרסום לפי סעיף 16 ביחס לבקשה ארעית?
- יצירת בהירות בנושא Domestic Benefit / דין קדימה מבקשה ישראלית ארעית לבקשה ישראלית רגילה
- שיוך Patent Family במאגרי מידע
- התאמת המערכת המקוונת למשתמש – יש שאמרו שהמערכת לא מספיק פשוטה

האם ניתן לקדם את מטרת תיקון החוק בדרך של שילוב עם מערכות אחרות בישראל?

- הרשות לחדשנות
- משרד הכלכלה – מעוף לעסקים
- רשות המיסים – העברה מממציא לחברה