

הערות צוות "מעקב חקיקה" להצעת משרד המשפטים ורשות הפטנטים לתיקונים לחוק הפטנטים

במגוון נושאים

צוות מעקב חקיקה במכון ש. הורוביץ לקניין רוחני ע"ש ד"ר אמנון גולדנברג ז"ל, הפועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מתכבד להגיש הערות לפי הקול הקורא שפרסם משרד המשפטים, ביחס לבחינת תיקונים לחוק הפטנטים במגוון נושאים.

א. רקע

1. ביום 30.11.2020 פרסמו משרד המשפטים (מחלקת ייעוץ וחקיקה (המחלקה למשפט אזרחי)) ורשות הפטנטים (להלן – "הרשות") – קול קורא בקשר לתיקונים אפשריים לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן – "החוק" או "חוק הפטנטים") במגוון נושאים.¹ הקול הקורא הזמין את הציבור להתייחס הן לצורך בתיקונים הן להציע הצעות, כמו גם לעניין חשיבות ותיעדוף הנושאים המובאים בקול הקורא.²
2. הקול הקורא רחב היקף ומעלה לדיון נושאים שונים בחוק. במסמך תגובה זה, בחרנו להעיר לגבי כמה מההסדרים המוצעים: "תקופת החסד"; הליך ההסתמכות על בקשה מקבילה שאושרה במדינה אחרת; השמדת מוצרים מפרי פטנט; ופטנט מוסף.

ב. "תקופת חסד"

3. במספר מדינות בעולם ובראשן ארצות הברית, פרסום בציבור של אמצאה במהלך השנה שקדמה להגשת בקשת הפטנט, בידי הממציא או ממציא במשותף או בידי אדם שקיבל מאחד מהם את המידע באופן ישיר או עקיף, לא ייחשב כ"ידע קודם" שפוגע בקיומה של דרישת החידוש.³ הוראה זו מכונה "תקופת חסד". האם החלת "תקופת חסד" בישראל בעניין פטנטים היא מדיניות רצויה?
4. הסדר דומה קיים בישראל, בסעיף 9 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017. לפיו, פרסום של עיצוב שנעשה במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הקובע⁴ לא יפגע בדרישת החידוש הדרושה לרישום העיצוב.
5. לכאורה תקופת החסד מגבילה את פיתוחן של אמצאות אחרות שיכולות להתבסס על אמצאתו של המבקש, ובכך עלול להיפגע האינטרס הציבורי של עידוד הקדמה. מתן תקופת החסד, יעכב את מועד הפיכתו של הפטנט לנחלת הכלל, ובכך, בפועל, יקבל הממציא תקופת מונופולין ארוכה יותר. עם זאת, אנו סבורים כי החלת "תקופת חסד" בישראל לעניין הפטנטים היא מדיניות רצויה (בדומה לתקופה הקיימת בחוק העיצובים). אחת התכליות המרכזיות של דיני הפטנטים היא לעודד קדמה והתפתחות טכנולוגית. על מנת לאפשר לממציאים פוטנציאליים לבדוק האם ישנה התעניינות מסחרית באמצאות

¹ [pdf.patents-30-11-2020-appeals-he/public.patents-30-11-2020-appeals-www.gov.il/BlobFolder/rfp/public](https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/public/pdf.patents-30-11-2020-appeals-he/public.patents-30-11-2020-appeals-www.gov.il/BlobFolder/rfp/public)

² ראו 'קול קורא לקבלת התייחסויות מן הציבור במסגרת בחינת תיקונים לחוק הפטנטים במגוון נושאים' (30.11.2020).

³ 35 U.S.C. §102(b)(1).

⁴ "המועד הקובע" – לעניין עיצוב שהוגשה לגביו בקשה לרישום עיצוב – תאריך הגשת הבקשה לרישום העיצוב לפי סעיף 20, ואם הוגשה לגבי העיצוב בקשה קודמת כמשמעותה בסעיף 21 ומתקיימים התנאים המנויים באותו סעיף – תאריך הגשת הבקשה הקודמת.

Market Validation, היתכנות להשגת מימון עבור מחקר ופיתוח – ובאופן כללי, בדיקת כדאיות השקעתו בפיתוח אמצאתו, אנו סבורים כי יש להוריד את הנטל הנתון על הממציא.ה עוד בטרם הגשת הבקשה לרישום הפטנט. המצב כיום הוא, כי קיים חשש אצל ממציאים וממציאות פוטנציאליים שבמידה שיפורסם מידע כלשהו בנוגע לאמצאתם, בין אם על ידם ובין אם על ידי צד ג, המידע עשוי לשמש כנגדם בעת בחינת האמצאה ואף לגרום לכך שהאמצאה לא תהיה בת-רישום כלל. יתרון נוסף שאנו רואים במתן תקופת חסד בישראל לעניין פטנטים הוא שבמידה שאין היתכנות שוקית לאמצאה, אזי הממציא יחסוך לעצמו את ההוצאות הגבוהות שכרוכות בהגשת הבקשה. כמו כן, העומס ברשות הפטנטים יפחת. בנוסף, לגבי בקשות פטנט שיוגשו בכל זאת, יהיה בכך איתות חזק יותר לגבי הבקשות שהוגשו (שהן אכן שוות את ההשקעה הרבה).

6. כיום, חוק הפטנטים מסדיר את עניין הפרסום המוקדם שאינו פוגע בזכות בעל האמצאה בסעיף 6 לחוק, במצבים מוגדרים מאוד. עם זאת, הסעיף מטיל נטל על הממציא לדאוג שהמידע שפורסם על אמצאתו מושא הפטנט. למשל, סעיף 6(1) מגדיר כי זכותו של בעל אמצאה לקבלת פטנט לא תיפגע על ידי פרסום אם הוכח כי החומר שהתפרסם "הושג מבעל האמצאה או ממי שקדם לו בזכות בעלות ונתפרסם שלא בהסכמתו, ובקשת הפטנט הוגשה זמן סביר לאחר שנודע למבקש דבר הפרסום" – במצב מסוג זה, על בעל האמצאה לפעול בזריזות לשם רישום בקשתו, בניגוד ל"תקופת החסד" בחוק העיצובים, ששם ניתנת הגנה רטרואקטיבית על העיצוב (12 חודשים טרם הגשת הבקשה). בדומה לכך, גם בסעיפים 6(2)(ב) ו-6(3) לחוק יש דרישת רישום תוך שישה חודשים מרגע הפרסום, שאחרת ייכשל המבקש בדרישת החידוש של סעיף 4 לחוק. על כן, אנו סבורים שיש לאפשר "תקופת חסד" גם בגין רישום פטנטים.

7. משך התקופה הרצויה - אנו ממליצים על תקופה של 12 חודשים בדומה לארצות הברית – וזאת כדי ליצור אחידות גלובלית של דיני הפטנטים. קביעת תקופת החסד מוגבלת, וצמצומה רק בנוגע לפרסום שנעשה בתקופה זו מבטאים את האיזון בין האינטרס הציבורי לעידוד הקדמה ובין האינטרס הציבורי להנגשת המידע.

ג. הסתמכות על בקשה מקבילה שאושרה במדינה אחרת

8. סעיף 17(ג) לחוק מאפשר, בהתקיים התנאים האמורים בסעיף, להסתמך על תוצאות של בחינה במדינות מסוימות לצורך קיבול בקשת הפטנט בישראל, לעניין דרישת החידוש (סעיף 4), ההתקדמות ההמצאתית (סעיף 5), אחידות ההמצאה (סעיף 8), הפירוט (סעיף 12) והתביעות (סעיף 13). ועולה השאלה האם ישנה תועלת במסלול הבחינה לפי סעיף 17(ג) אשר מפקיע את שיקול הדעת של בוחן הפטנטים בישראל?

9. מאז שנת 2011 מפעילה רשות הפטנטים את מסלול ה-Patent Prosecution Highway ("מסלול PHH"), שעוגן בסעיף 19א(א)(2) לחוק. מסלול זה מאפשר לבקש פטנט בישראל, שבקשתו המקבילה אושרה במדינה אחרת או קיבלה חוות דעת חיובית, לבקש כי בקשתו תיבחן על-אתר, כלומר בחינתה תוקדם בתור ביחס לבקשות אחרות שהוגשו. בשונה מבקשה לפי סעיף 17(ג), מדובר בהקדמת הבחינה בלבד ושיקול הדעת האם לקבל את הבקשה לרישום, נותר באופן מלא של הבוחן.

10. הגשת בקשה לרישום פטנט בישראל על סמך בקשה מקבילה שאושרה במדינה אחרת (מדינה שנמצאת ברשימת המדינות שרשם הפטנטים פרסם), עשויה לחסוך זמן בהתכתבויות בין רשות הפטנטים לבין מבקש הפטנט, כמו כן גם חוסכת בהוצאות כספיות בשלבים הלאומיים במדינות, אם הבקשה עוברת את שלבי החיפוש והבחינה המקדימה הבין-לאומית בהצלחה.

11. בקול הקורא צוין, שבשונה מהתקופה שבה נחקק סעיף 17(ג), קיימים בידי הרשות האמצעים והמידע לבחינה מלאה של הבקשות המוגשות תוך הפעלת שיקול-דעת מקצועי של הבוחן.⁵ עם זאת, אנו סבורים שעל אף האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים שמאפשרים לרשות לבחון את הבקשות כיום, יעילותו של סעיף 17(ג) עדיין חשובה. כאמור, הבקשה המקבילה חוסכת עלויות וזמן. הטענה שעלתה בקול הקורא היא שמסלול הבחינה לפי סעיף 17(ג) "מפקיע את שיקול הדעת של הבוחן". לטעמנו, אישורו של הבוחן אינו מהווה "חותמת גומי" ואינו מפקיע את שיקול דעתו, שכן עדיין קבלת הבקשה ואישורה נתונים לבוחן הפטנטים - המפקח על הבוחנים רשאי להורות לבוחן לדחות בקשה לבחינה מותאמת (סעיף 17(ד)), ועל כן שיקול דעתו של הבוחן אינו מופקע לחלוטין. מסלול ה-PPH מאפשר עבור מי שבקשתו עומדת בתנאים המנויים בחוק לעבור לקדמת התור בעת בחינת הבקשה. סעיף 17(ג), מקדם את היעילות, שכן כל החומרים מוגשים לרשם על סמך הגשת הבקשה וקבלת הפטנט במדינה אחרת (לפי הרשימה), כל שנותר לו הוא לעיין בהם, ולבסוף להכריע האם יש להגיש את הבקשה. לעומת המסלול "המהיר" שמאפשר רק לקדם את בחינת הבקשה ואינו משפיע על קבלתה או אי-קבלתה. אנו סבורים, שסעיף 17(ג) מהווה כלי יעיל עבור הבוחן על מנת לבצע את הבחינה ומקדם את היעילות בבחינת הפטנטים.

ד. השמדת מוצרים מפרי פטנט

12. סעדי הפיצויים וצו המניעה המנויים בסעיף 183 לחוק אינם מהווים רשימה סגורה של סעדים אפשריים, ולבית המשפט נתונה סמכות טבעית ליתן במקרים המתאימים סעדים נלווים או מסייעים שיש בהם כדי להקנות אפקטיביות לצו המניעה או למניעת ההפרה. בפסיקה מצאנו שניתן בפועל צו להשמדת מוצרים מפריים.⁶ נשקלת האפשרות לעגן מפורשות בחקיקה את הסעד המפורט בסעיף 46 להסכם TRIPS.⁷

13. אנו סבורים כי כאשר מדובר בפטנטים בתחום התרופות וציוד רפואי עשויות להיות השלכות על צדדים שלישיים ועל כן בית המשפט לתת משקל לאינטרסים של צדדים שלישיים ופחות לחומרת ההפרה אם בכלל (בניגוד לסעיף 77(א) בחוק העיצובים, בו נשקלת חומרת ההפרה). כלומר, ניתן יהיה לעגן בחוק הפטנטים סעיף לפיו סעד של השמדה אפשרי בליווי הענקת שיקול דעת לבית המשפט – שיוכל לבחון את האינטרסים של הצדדים השלישיים, ככל שהאינטרסים הללו גוברים על הפגיעה שנגרמה מהפרת הפטנט, על בית המשפט לא לאפשר סעד מעין זה.

14. סעיף 4 להצהרת דוחה מיום 14.11.2001, קובע כי ארגון הסחר העולמי יתמוך בזכותם (ולא ימנע אותה) של מדינות שחברות בו ומחוייבות להסכם TRIPS, לפעול למען בריאות הציבור ולקדם נגישות תרופות

⁵ לעיל ה"ש 2.

⁶ Supreme Court, 26 September 2002, Case No. 580 (Ju) of 2000 (Japan)

⁷ לעיל ה"ש 2, סי טו.

לכלל הציבור. במילים אחרות, ארגון הסחר העולמי מתיר הפרה של פטנטים כאשר מדובר במצבי חירום רפואיים וזאת על מנת להנגיש תרופות וטיפול רפואי לכל מי שזקוק לו בעת משבר.

15. הצעתנו היא, שיש לאפשר את סעד השמדת המוצר המפר כאשר מדובר רק בשיקולים כלכליים- מסחריים גרידא, וההשמדה לא תוביל לפגיעה בצד ג, למשל, אנו סבורים שראוי להחריג מוצרי מפרי פטנט שעשויים לסייע בעת משבר בריאותי.

ה. פטנט מוסף

16. סעיף 44 לחוק קובע כי בעל פטנט רשאי לבקש פטנט מוסף על אמצאה שהיא שכלול או שינוי של אמצאה שעליה ניתן הפטנט העיקרי. הפטנט המוסף נדרש לעמוד בתנאי הכשירות לפטנט, כגון חידוש, למעט תנאי ההתקדמות ההמצאתית. תקופת ההגנה של הפטנט המוסף כפופה לתקופה בה מוגן הפטנט העיקרי ובעל הפטנט המוסף אינו חייב בתשלום אגרות חידוש עבור הפטנט המוסף. האם ישנה תועלת בשימור ההסדר בדבר פטנט מוסף? האם פטנט מוסף מגביר את הוודאות שכן הוא מגדיר בתביעות את היקף ההגנה שהוא מעניק, או שמא הוא פוגע בוודאות המשפטית שכן גם עיקר האמצאה בפטנט המוסף ניתן לפרשנות?

17. אנו סבורים כי ישנה תועלת בשימור ההסדר של פטנט מוסף. לאור האיזון השזור כחוט השני בדיני הפטנטים, בין האינטרס הציבורי לעידוד קדמה לבין האינטרס הציבורי של הנגשה לציבור.⁸ פטנט מוסף מהווה הארכה של זכותו של הממציא בפטנט העיקרי ומשמר את התמריץ עבור ממציאים פוטנציאליים. מדובר באמצאות בתחום הטכנולוגי (סעיף 3 לחוק), שמשתנה ללא הרף ובתדירות גבוהה מאוד, יש לנו רצון לשמר את ההסדר בדבר פטנט מוסף לטובתו של הממציא, היקף ההגנה והמונופולין ההרמטי שמוקנה לממציא בדיני הפטנטים מעידים על רצון המחוקק להקנות מונופולין רחב (שיוגבל רק כשישנה פגיעה באינטרס הציבורי).⁹

18. עצם העובדה שמרבית הפטנטים המוספים הוגשו מלכתחילה כבקשה לפטנט עיקרי, ומוסבים לפטנט מוסף כמענה להשגת בוחן בדבר העדר התקדמות המצאתית אינה רלוונטית לדעתנו ואינה משרתת את הטיעון. היות שהרציונאל של דיני הפטנטים הוא עידוד קדמה לצורך הגדלת הרווחה המצרפית,¹⁰ המדד הוא איכותני (או כמותי ביחס לרווחה המצרפית) ואינו כמותני במובן של מספר הפטנטים. כלומר, ביחס לאותם פטנטים שנרשמים תחת הסדר פטנט מוסף יש ערך חברתי, כך שהטענה בדבר מספר הבקשות המועט לרישום פטנטים מוספים אינה רלוונטית.

19. ביחס לטענה שפטנט מוסף אינו מגדיל את הוודאות המשפטית היות שבית המשפט עדיין נדרש לפרש מהו עיקר האמצאה ביחס לפטנט המוסף: נראה שלמרות שישנם מקרים בהם יידרש בית המשפט לדון בהפרת עיקר האמצאה ביחס לפטנט המוסף. כלומר, למרות שנתרת אי ודאות מסוימת ביחס לעיקר האמצאה של הפטנט המוסף, עדיין היות שיסוד ההתקדמות ההמצאתית אינו נבחן במסגרת הסדר פטנט

⁸ ע"א 2626/11 חסין אש תעשיות בע"מ נ' קוניאל אנטוניו (ישראל) בע"מ פס' 35 (2013).

⁹ סעיף 19(א)(ג)(3) לחוק.

¹⁰ ראו גיא פסח "הבסיס העיוני להכרה בזכות יוצרים" משפטים לא 383-359, 410-403 (2001).

הערות מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג

מוסף והמקרים העיקריים מפורטים בתביעות, יש בכך הגדלת הוודאות המשפטית לממציאים הפוטנציאליים ויעילות משפטית.

נייר עמדה זה נכתב על ידי אוראל דרעי ועדן קרביץ, תלמידי הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב, חברי צוות מעקב חקיקה במכון ש. הורוביץ לקניין רוחני לזכר אמנון גולדנברג ז"ל.

המכון פועל במסגרת הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב. כל האמור לעיל משקף ומבטא את עמדתם האישית של הכותבים בלבד.