

הצעת חוק הפטנטים (תיקון - פרסום בקשות פטנט), תשע"ב-2011
נייר עזר לקראת דיון בוועדת חוקה וחוק ומשפט של הכנסת ביום 26.2.2012

חלק 1: התיקון המוצע לסעיף 18 לחוק הפטנטים

בהמשך לדיון בוועדת חוקה, חוקה ומשפט, ולאחר שהוחלט כי תינתן לצדדים שלישיים אפשרות תחומה למסור מידע לרשות הפטנטים, וזאת לאחר פרסום הבקשה, להלן הצעת פארמה ישראל לנוסח סעיף 18 לחוק הפטנטים המוצע.

הטקסט בצבע שחור הינו הטקסט שבחוק הנוכחי, הטקסט בצבע אדום הינו הנוסח המוצע בהצעת החוק והטקסט בכחול הינו הטקסט המוצע על ידי פארמה ישראל.

העקרונות עליהם מבוסס הנוסח המוצע הם:

- א. הפרסומים יוגשו בתוך פרק זמן תחום, כדי לצמצם את העיכוב בעבודת הבחינה;
- ב. יוגשו רשימת פרסומים שפורסמו בפומבי לפני תאריך הבקשה ובמידת הצורך עותקיהם, בצירוף מראי מקום ולא יוגשו טיעונים;
- ג. ייקבע במפורש שאין לצדדים שלישיים זכות להתערב בהליכי הבחינה מעבר להסדר האמור.

להלן הנוסח המוצע:

(א) הבוחר ישתמש באמצעי בחינה נוסף, אחד לפחות, מבין אלה:

- (1) רשימת האסמכתאות שעליהן הסתמכו רשויות הפטנטים בכל מדינת-חוץ בבדיקת בקשה לפטנט על אותה אמצאה שהוגשה במדינת-החוץ בידי המבקש או מי שקדם לו בזכות הבעלות על האמצאה;
- (2) רשימה של פרסומים שפורסמו לפני תאריך הבקשה, הידועים למבקש והנוגעים במישרין לאמצאה;
- (3) עותקים של פרסומים ואסמכתאות שהמבקש חייב בהמצאת רשימתם לפי סימן זה, במידה שידרוש זאת ממנו הבוחר;
- (4) עותקים של פרסומים ואסמכתאות שאוזכרו בפרסומים או באסמכתאות שהמבקש חייב בהמצאתם לפי סימן זה במידה שידרוש זאת ממנו הבוחר;
- (5) העברת פירוט הבקשה, לשם חיפוש חומר המאפשר ללשכה את הבחינה, למוסד בישראל או מחוצה לה, שעמו התקשרה הלשכה לפי כל חוק בחוזה שערך הרשם והכולל סעיף בדבר שמירה בסוד של כל בקשת פטנט ואי גילוי ידיעה לפי סעיף 165;

ולשם כך רשאי הוא לעשות אחד או יותר מאלה—

(1) לדרוש מהמבקש להמציא לו כל אחד מהמסמכים המפורטים בפסקאות (1) עד (4);

(2) להעביר את פירוט הבקשה לשם חיפוש כאמור בפסקה (5).

(ב)

- (1) לצורך קיום הוראות סעיף קטן (א)(1) ידרוש הבוחר מהמבקש להמציא לו כל אחד מהמסמכים המפורטים בפסקאות (א)(1) ו-(2) ורשאי הוא לדרוש להמציא לו כל אחד מהמסמכים המפורטים בפסקאות (א)(3) ו-(א)(4).

פארמה ישראל – ארגון חברות התרופות המבוססות מחקר ופיתוח (ע"ר)

בית הפעמון, רחוב התע"ש 20, כפר-סבא 44641

טלפון 09-7643505 / פקס 09-7643504

דואר אלקטרוני: Info@pharma-Israel.org.il

(2) רשאי הבוחן לדרוש מהמבקש להעביר את פירוט הבקשה לשם חיפוש כאמור בסעיף קטן (א)(5);

(3) הבוחן רשאי להשתמש במסמכים-ברשימת פרסומים ועותקיהם שפורסמו בפומבי לפני תאריך הבקשה המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (4), אף אם הומצאו לו על ידי אדם אחר שאינו המבקש, ולעניין סעיף קטן (א)(2), אף אם לא היו ידועים למבקש, בהתאם לתקנות או הוראות עבודה שייקבעו על ידי הרשם, ובלבד שאלה יומצאו לבוחן לאחר פרסום הבקשה בהתאם לסעיף 16א לחוק, ולא יאוחר מאשר שלושה חודשים לאחר הפרסום כאמור.

(4) מגיש רשימת הפרסומים ועותקיהם יציין בהודעתו את שמו, ימסור העתק של ההודעה על נספחיה למגיש בקשת הפטנט בד בבד עם הגשתה לרשות הפטנטים ויהיה רשאי לכלול ברשימת הפרסומים מראי מקום לעמודים מסויימים בפרסומים הנזכרים ברשימה, אך לא יהא רשאי לצרף להם טיעונים.

(ג) אין בהגשת המסמכים כאמור בסעיף קטן 18(ב)(3) משום או הקנייה לאדם אחר, שאינו המבקש, זכות עמידה או התערבות בהליך הבחינה של בקשת הפטנט, מעבר להגשת המסמכים בהתאם לאמור בסעיף 18(ב)(3) לעיל, וההליך יתנהל בין הבוחן ובין מבקש הפטנט או בא-כוחו.

בנוסף, יש להוסיף לסעיף 164(א) של החוק הוראה הקובעת כי המועד להגשת פרסומים על ידי צדדים שלישיים אינו ניתן להארכה (בדומה למועד להגשת הודעת התנגדות, הקבוע בסעיף 30 של החוק):

164(א) הרשם רשאי, אם ראה טעם סביר לכך, להאריך כל מועד הקבוע לפי חוק זה לעשייתו של דבר בלשכה או לפני הרשם, חוץ מהמועדים הקבועים בסעיפים 18(ב)(3), 30, 56, 57, 61, 64, 73(ג) ו-170(ג), אולם לענין סעיף 10 –

חלק 2: בחינה על אתר לבקשת צד ג'

בהתאם לתקנה 35(א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח - 1968: "מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך, רשאי להגיש בקשה מנומקת לבחינת הבקשה על אתר, ויצרף את האגרה הקבועה".

במהלך הדיון בהצעת החוק, הועלתה האפשרות של הקניית זכות לצד ג', באשר הוא, לבקש את בחינתה של בקשת פטנט על אתר.

עמדתה של פארמה ישראל היא כי אין להוסיף לחוק הוראה כזו, וזאת לפחות מהטעמים המנויים בתמצית להלן:

א. הליך הבחינה הוא הליך שמנוהל כהליך חד צדדי, בין הבוחן ובין בעל ההמצאה. ההלכה המורשת היא כי צד שלישי אין זכות להתערב בהליכי בחינה¹. הלכה זו טעמה עימה,

¹ רק לאחרונה, בעניין דומה, החליט רשם הפטנטים דאז, ד"ר מאיר נועם, כי גם בתהליך הבחינה של בקשות להארכת תוקף של פטנט אין זכות עמידה לצדדים שלישיים - 'הבקשה למתן צו הארכה הינה הליך חד-צדדי. אין החוק מאפשר לצדדים שלישיים להצטרף לבקשה למתן צו הארכה או להתנגד לה בטרם פורסמה כוונת הרשם ליתן צו הארכה בהתאם לסעיף 64 לחוק' (החלטה מיום 26.12.2010).

- בוודאי במשטר הנוהג היום בישראל, שבו ניתנת לצדדים שלישיים זכות התערבות לפני מתן הפטנט, בדרך של הגשת התנגדות (Pre Grant Opposition).
- ב. **השינוי המוצע אינו תואם את הדין בארה"ב ואירופה**. כך, למשל, צד ג' אינו רשאי לבקש בחינה על אתר של בקשת פטנט אמריקאית או אירופאית. אין זה ראוי ליצור הסדר שונה בהצעת החוק בישראל, שנועדה להביא ליתר הרמוניזציה עם הדין בארה"ב.
- ג. **כל שינוי בהצעת החוק הנוכחית, שאינו נוגע להסכם בין ישראל וארה"ב הוא בלתי ראוי, שכן הוא מצריכה דיון ציבורי**, של מספר רב של גורמים מעוניינים, אשר יעבד את ביצוע התחייבויות המדינה מעבר לזמן הסביר.
- ד. **הקדמת הבחינה של בקשת פטנט אחת באה על חשבון בחינתן של בקשות פטנט אחרות**; לכן הקנייה לצדדים שלישיים של זכות לדרוש הקדמת בחינה היא שרירותית וכללית, ועלולה לפגוע בבעלי הבקשות האחרות. האינטרס של צד שלישי בהקדמת הבחינה אינו עולה על זכותם של בעלי בקשות אחרות שלא יחול עיכוב בבחינת בקשתם.
- ה. **הקדמת הבחינה יוצרת שיבוש בעבודת רשות הפטנטים**; כפי שהוסבר במהלך הדיון האחרון, הקדמת הבחינה של בקשה נתונה מחייבת הקדמת העיון של הבוחן בבקשות סמוכות, דבר המשבש את עבודת הבוחנים. בפועל, כמות הבקשות שבהן מוגשת בקשה לבחינה על אתר בהתאם לתקנה 35 של התקנות היא נמוכה ביותר, והקניית זכות דרישה כאמור לצדדים שלישיים עלולה לגרום לכן לשיבוש של ממש.
- ו. **עניינה של הצעת החוק הינו פרסום מוקדם של בקשות פטנט**. אין כל מקום לעשות שינויים במסגרת תיקון זה שאינם רלוונטיים לעניינה של ההצעה ומהווים שינוי מהותי של הדין.
- ז. **המצאות ופטנטים הינם זכות קניין של בעליהם, וככאלה, הם בעלי הזכות לנהל את ההליכים להשגתם, ואין זכות לצד שלישי להתערב בהם**.

בדומה, גם במשרד הפטנטים האירופאי, שבו נוהגת שיטה של התנגדות לאחר מתן הפטנט, והמתיר השגות של צדדים שלישיים לבחינה של בקשת פטנט (third party observations), לא מוקנית לצד ג' זכות עמידה כצד בהליך הבחינה ואין לו זכות לדרוש בחינה או להחישא.