

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

עמדת פארמה ישראל לעניין הצעת משרד המשפטים להקדמת בחינה סעיף 19א המוצע

להלן התייחסותה של פארמה ישראל לנוסח סעיף 19א בעניין הקדמת בחינה של בקשת פטנט שעלה לראשונה במסגרת הדיון שהתקיים בוועדת חוקה חוק ומשפט ביום 12 במרץ 2012.

א. ההצעה עלולה להיחזות כיוצרת אפליה פסולה בין מגיש הבקשה ובין צדדים שלישיים, בכל הקשור לנימוקים להגשת הבקשה

1. סעיפים 19א(א) ו- 19א(ג) המוצעים, לפיהם מבקש הפטנט ואדם אחר, שאינו מבקש הפטנט, רשאים לבקש בחינה על אתר, בהתאמה, מנוסחים כסעיפי סל ומונים מספר עילות ("נימוקים סבירים") לבקשת בחינה על אתר, כרשימה בלתי סגורה.

עם זאת, עיון ברשימת הנימוקים המפורטים בשני הסעיפים, מראה כי רשימת העילות שבשלב יכול צד שלישי לבקש בחינה על אתר רחבה (סעיף 19א(ג) המוצע) יותר מרשימת העילות שבשלב יכול המבקש עצמו לבקש בחינה על אתר (סעיף 19א(א) המוצע).

2. כך, למשל, לפי סעיף 19א(ג)(1), המוצע צד שלישי רשאי לבקש בחינה על אתר מן הטעם בחינה בסדר הרגיל עלולה לגרום לדחייה של פיתוח או ייצור של מוצר, ואילו במצב הנגדי, כאשר עלולה להיגרם דחייה בפיתוח או ייצור המוצר של מבקש הפטנט, עילה כזו אינה מנויה במפורש. כך גם הנימוק שבסעיף 19א(ג)(2) המוצע, שעניינו עיכוב בלתי סביר בבחינת בקשה, לרבות יחס לעיתוי הבחינה של בקשות אחרות מאותו סוג, עומד לצד שלישי ואינו מנוי במפורש לגבי מבקש הפטנט. הנימוק הרחב המצוין בסעיף 19א(ג)(4), "נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת", שלא ברורה נחיצותו בסעיף המנוסח כסעיף סל מלכתחילה, ושגם הוא אינו מנוי במפורש ביחס למבקש הבקשה, מחריף עוד יותר את האפליה הפסולה.

3. הסדר זה יוצר אפליה פסולה, ומן הראוי להחיל את העילות המנויות בסעיף 19א(ג) גם על בקשת בחינה על אתר על ידי מבקש הפטנט.

ב. התנאים לביסוס העילה בסעיף 19א(א)(3) מחמירים יתר על המידה

4. סעיף 19א(3) המוצע, דורש חשש מבוסס לניצול אמצאה על ידי צד שלישי, או כי אדם אחר התחיל לנצל את האמצאה. סעיף זה (ולא די באדם, למשל, שעושה הכנות לניצול אמצאה). מטבע הדברים, המידע אודות פעילות של צדדים שלישיים, הכרוכה בהפרת פטנט, נשמר בסוד, ואינו ידוע למבקש הפטנט. הדרישה כי החשש יהיה "מבוסס", עלולה לגרום לכך שמבקש הפטנט יאלץ להמתין עד עד שניצול ההמצאה יהפוך פומבי (למשל מכירת המוצר), וייגרם למבקש הפטנט נזק בלתי הפיך.

5. לכן, מן הראוי להשמיט את המילה "מבוסס" מן הסעיף. בהקשר זה יוער כי כפי ששמענו מרשות הפטנטים, מספר הבקשות המוגשות על פי עילה זו, מדי שנה, אינו ניכר.

- ג. **ההוראות המוצעות בעניין ארכות אינן סבירות**
6. על פי המוצע, כל בקשת ארכה, תהא עילתה אשר תהא, וגם זה המוצדקת ביותר, אשר תוגש על ידי מבקש הפטנט תביא לביטול בחינה על אתר שנערכת לפי בקשת מבקש הפטנט (סעיף 19א(ב)). בנוסף, כאשר בחינת הבקשה נערכת על-פי בקשת צד ג', מבקש הפטנט לא יהיה זכאי לשום ארכה, גם אם ארכה כזו מוצדקת בנסיבות העניין, אלא אם הנסיבות המצריכות את הארכה אינן בשליטתו (סעיף 19א(ד)).
7. הסדר זה אינו סביר, והוא פוגע פגיעה בלתי מידתית בזכויות לגיטמיות של מבקשי הפטנט. לעיתים נדרשות ארכות, מנימוקים סבירים ומוצדקים¹, ואין זה ראוי למנוע אותן מן המבקש.
8. הסדר מאוזן יותר לעניין זה יהיה הסדר המגביל את המשך המצטבר של הארכות שניתנות במהלך בחינה על אתר (למעט ארכות הנדרשות בשל נסיבות שלמבקש או לבא כוחו לא היתה שליטה עליהן ושלא ניתן למונען, שבהיותן כאלה, אין זה ראוי להביאן במנין).

¹ כך, למשל, איסוף החומר שצוטט נגד הבקשות במדינות שונות בעולם (סעיף 18(א)(1) של החוק) אורך זמן, והגשת התשובה בחופזה, באופן שיישמט ציטוט במדינה זו או אחרת, עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך (סעיף 18ג של החוק). לעיתים גם נדרשת ערכית ניסויים במעבדה, לצורך הטיפול בבקשה, וגם אלו אורכים זמן מסויים.