

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

עמדת פארמה ישראל לעניין סעיף 19א המוצע

עמדתה של פארמה ישראל היא כי יש לקבל את נוסח סעיף 19א כפי שהתקבל בהצעת החוק שקובלה לקריאה שנייה ושלישית ביום 19 במרץ 2012, שכן משקף הוא את האיזונים ההולמים שבמתן הזכות לבחינה על אתר למבקש הפטנט ולצדדים שלישיים, והולם את הפשרה של כל הצדדים המעוניינים¹.

פארמה מתנגדת לסעיף 19א המוצע במסגרת הבקשה לרביזיה, מיום 18 במרץ 2012, וזאת מהטעמים המנויים להלן:

א. ההצעה מפלה לרעה את מבקש הפטנט ואינה מאזנת בין העילות להקדמת בחינה על אתר מטעם מבקש הפטנט ובין צדדים שלישיים, בכל הקשור לנימוקים להגשת הבקשה

1. סעיף 19א(א) המוצע, לפיו מבקש הפטנט רשאי לבקש בחינה על אתר, מנוסח כסעיף סל, ומונה שלוש עילות, בין היתר, להגשת הבקשה לבחינה על אתר. לעומתו, סעיף 19א(ג) המוצע, לפיו אדם אחר, שאינו מבקש הפטנט, רשאי לבקש בחינה על אתר, מנוסח לכאורה כרשימה סגורה המונה ארבע עילות להגשת הבקשה האמורה.

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

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", ושגם הוא אינו מנוי במפורש ביחס למבקש הבקשה, מחרף 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) מחמירים יתר על המידה

4. סעיף 19א(3) המוצע, דורש כי אדם אחר התחיל לנצל את האמצאה הנתבעת או כי קיים חשש מבוסס לניצול אמצאה על ידי צד ג' (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. יתרה מכך, הדרישה המחמירה של "חשש מבוסס" מייטרת בפועל את יכולתו של מבקש הפטנט לבקש בחינה על אתר מטעם זה. לפיכך, מן הראוי להשמיט את המילה "מבוסס" מן הסעיף.

¹ זכור, הסדר המתיר לצד ג' לבקש בחינה על אתר של בקשת פטנט, אינו מקובל באירופה או בארה"ב. חרף כך, הוחלט לאמץ את ההסדר במסגרת סעיף 19א המוצע המסדיר בקשת בחינה על אתר בשתי חלופות, לבקשת צד ג' ולבקשת מבקש הפטנט.

ג. ההוראות המוצעות בעניין ארכות מפלות את מבקש הפטנט ואינן סבירות

5. על פי המוצע, כל בקשת ארכה, תהא עילתה אשר תהא, וגם המוצדקת ביותר, אשר תוגש על ידי מבקש הפטנט בבקשה לבחינה על אתר תביא לביטולה של הבחינה (סעיף 19א(ב)(1)). בנוסף, כאשר בחינת הבקשה מתבקשת על ידי צד שלישי (ובמצב זה בלבד), תינתן למבקש הפטנט האפשרות לארכה בבחינה רק אם שוכנע הרשם שהארכה נדרשת מסיבות שלמבקש או לבא כוחו לא הייתה שליטה עליהן ולא ניתן היה למנען (סעיף 19א(ב)(2)).
6. הסדרים אלו זה אינם סבירים ומפלים לרעה את מבקש הפטנט שכן מחילים מגבלות על בקשות לארכה מטעם מבקש הפטנט בלבד מבלי להחילם על צד שלישי המבקש בחינה על אתר.
7. כמו כן, ההסדר שאינו מאפשר בלל ארכות למבקש הפטנט, המגיש בקשה לבחינה על אתר, מהווה פגיעה בלתי מידתית בזכויות לגיטמיות של מבקשי הפטנט. לעיתים נדרשות ארכות, מנימוקים סבירים ומוצדקים², ואין זה ראוי למנוע אותן באופן גורף ממבקש הפטנט המגיש בקשה לבחינה על אתר.
8. הסדר מאוזן יותר יהיה הסדר המתיר באופן שיוויוני בקשות ארכה בבחינה של בקשה לבחינה על אתר, על מבקש פטנט ועל צדדים שלישיים, והמתיר לרשם את שיקול הדעת במתן הארכות.

ד. הוראות התחילה

עמדתה של פארמה היא כי יש להקדים את החלת הוראות החוק, בעניין פרסומן המוקדם של בקשות פטנט שטרם קובלו לפני יום תחילת החוק, למועד יום התחילה. לאור דחיית הדין בבקשה לרביזיה למועד, אשר למיטב הבנתה של פארמה ישראל, מאפשר טכנית לרשם הפטנטים לפרסם את בקשות הפטנטים כאמור, לא נראה כי קיים הצורך להשהות את פרסומן של בקשות אלו עד לשלושה חודשים לאחר יום התחילה.

² כך, למשל, איסוף החומר שצוטט נגד הבקשות במדינות שונות בעולם (סעיף 18א(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 מסוים.