**פטנט הינו זכות מונופוליסטית** (אבסולוטי) המוענקת לבעליו ומכוחה רשאי בעל הפטנט להפקיע מן הציבור את האפשרות לעשות שימוש (בהקשר של העתקה) באמצאה (ללא קשר לידיעתם או האם עשו זאת בטעות ובתו"ל), וזאת לזמן קצוב. קבלת הגנה על הפטנט מוקנית ברישום האמצאה עוד בשלב היישומי של מימוש הרעיון ומשלא עושה כן מהווה רשלנות ועלול לאבד את הפטנט.

הפטנט מקנה זכות קניינית לבעליו. **תחילה** יש לאפיין את הזכות כזכות קניינית ולא כזכות אובליגטורית כך שתחולתה תהא כלפי כולי עלמא. הזכות הקניינית מתאפיינת בעבירות (הבעייתית יותר כאשר מדובר בקניין רוחני כי אין לנו נכס מוחשי להבדיל ממקרקעין/ מיטלטלין), מונעת שימוש מצדדים שלישיים וחלה באופן בלתי מוגבל (להבדיל מפטנט שהינו מוגבל בזמן). **שנית** יש לציין שמדובר בנכס כך שניתן יהיה לקבל בעלות עליו. **שלישית** לציין את הזכות הקניינית בהקשר רוחני- בתחום הקניין הרוחני ישנה בעייתיות משום שלא ניתן לראות את הנכס באמצעים מוחשיים, לגדרו ולתחמו ולכן המשפט עושה זאת. אך דיני הקניין הרוחני מתקשים לעמוד בהתפתחות הטכנולוגית המתקדמת והמשתנה (חשין בד"נ ערוצי זהב).

* **דוגמאות לסוגי הנכסים בדיני הקניין הרוחני**- ספר (תרגומו לא מקנה זכויות ליוצר המקורי אלא מהווה יצירה נפרדת); סוד מסחרי ועוד.

**חשיבות הרישום**  קניין רשום מגן הן על האינטרס האישי של בעל הפטנט שלא יעשו שימוש באמצאותיו כי הרישום מקנה תוקף כלפי כולי עלמא והן על האינטרס הציבורי שמתאפיין בוודאות מסחרית ופומביות לאמצאה. הרישום מהווה גם פונקציה של סינון אמצאות- מה ראוי להירשם כפטנט ומה לאו.

**הענפים השונים בתחום הקניין הרוחני (פרט לפטנט)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **מדגם** | **קיפוח זני צמחים** | **סימני מסחר** | **כינויי מקור** | **גניבת עין** | **זכויות יוצרים** | **סוד מסחרי** | **פטנט** |
| **האם זכות מונופוליסטית?** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **חובת רישום?** |  |  | תנאי לרישום: אופי מבחין באותו שוק מוצרים העלול לגרום להטעיה. |  |  |  |  | טרם רישום מהווה אמצאה. |
| **על מה מגן?** | חזות הטובין- עיצוב **חדשני** (חובה) תעשייתי (מהווה משקל דומיננטי בהצלחה המסחרית | אמצאות של מפתחי זנים חדשים בתחום החקלאות | מוניטין אשר משמר את הקשר בין הצרכן ליצרן. | מוצרי לייף סטיילשניתנים לזיהוי בהתאם למקום הגיאוגרפי בו יוצרו.דוגמא: שמפניה- כינוי המקור הוא חבל שמפיין בצרפת. | מוניטין כאשר סימן מסחר לא רשום. | העתקה | פיתוחים טכנולוגיים, מסחריים וכו' | פיתוח טכנולוגי (תחילה חל רק בתחום התעשייה והחקלאות, לאחר התיקון- חל גם על תוכנות מחשב שעוגנו בחוק זכויות יוצרים) ואמצאות (מוצר/תהליך) |
| **תקופת הגנה** | 15 שנה | 20 שנה |  | ללא הגבלה | ללא הגבלה | כל החיים + 70 שנה אחרי | כל עוד לא הפך לנחלת הכלל (אינו נגיש לציבור, בעל ערך מסחרי ונקט באמצעים סבירים להגן על הסוד שלא יהפוך לנחלת הכלל). |  |

**המושג אמצאה** היה שנוי במחלוקת **בספרות** (ולא פסיקה) ולכן **הגדירו על דרך השלילה** וקבעו כי אמצאה היא לא:

1. תגליות. איך מזהים תגלית? לפי מחקר בסיסי שזהו מחקר האקדמי מזהים את התגלית ובמחקר יישומי מיישמים את התגלית על בעיה כלשהי.
2. רעיונות.
3. חוקים (טבע/מתמטיים).
4. רצף הגנום האנושי.

**הפטנט כזכות המונופוליסטית**

**ראשית**, מקנה לבעל הפטנט **רק** זכות שלילית חזקה (ולא זכות חיובית), קרי מניעה מצד ג' להשתמש ביישום האמצאה (מלשון העתקה מסחרית) במוצר הרשום ללא קשר לזהותו, לידיעה, חוסר תו"ל, השקעה וכיוצ"ב. **שנית** לאחר שנרשם הפטנט בעליו אינו מחויב ליישם את המוצר שמוגן בפטנט (קרי להפוך אותו למסחרי). **שלישית**, הממציא ישקיע משאבים, יבדוק את אמצאתו ויוכיח יעילותה.

1. **הרציונאליים** **במתן זכות מונופוליסטית**- **ראשית**, עידוד אנשים להמציא בעזרת הגנה על הפטנט ו**שנית** דאגה לרווחת הציבור ע"י גילוי אמצאות (הציבור מקבל דברים חדשניים ומפותחים יותר).
2. **הרציונאליים לאי מתן זכות מונופוליסטית**- פגיעה בחופש התחרות שנגזר מחופש העיסוק **כך שנפגעים** הרציונאליים למתן הזכות וזאת בשל אי הכדאיות של הממציא (בד"כ מבחינה כלכלית) לפתח כי לא מקבל הגנה על הפיתוח ובנוסף לא ניתן לשערך הצלחה עתידית של פטנט ותרומתו לחברה. כמו כן ישנו ניגוד אינטרסים בין הממציא לציבור מבחינת **העסקה הרעיונית**- הממציא מקבל זכות מונופוליסטית לתקופה מוגבלת על המצאתו וכאשר מסתיימת תקופת ההגנה הציבור רשאי להשתמש בפטנט ולשכללו. התקופה המוגבלת נועדה כדי לשמור על חדשנות עסקית וחיי מסחר דינמיים.

**הפטנט כזכות טריטוריאלית**

ניתן להגיש תביעה בגין הפרה של פטנט רק במדינה שבה נרשם הפטנט, מדובר על זכות טריטוריאלית.

* מנגנון רישום גלובאלי הנובע מן **האמנה הבינלאומית PCT** מאפשר להגיש לגוף אחד את הבקשה לרישום פטנט, תוך ציון המדינות הנדרשות לרישום בפועל.

הממציא בעת שבחר בהגנה על פטנט מוותר על הסודיות והרי שיש לנו אמנה חברתית בין הממציא לכלל הציבור (הציבור נותן לממציא בלעדיות והגנה מונופוליסטית והממציא נותן לציבור חדשנות) ולכן צריך לעלות את האמצאה על הכתב ולרשמה.

**איך רושמים פטנט**? (בישראל)

**ניסוח הבקשה 🡨 הגשת הבקשה (**המועד הקובע) a **🡨 בחינה א.** טכנית- פרסום טכני- על עצם הגשת הבקשה. ב. מהותית🡨 החלטה: א. דחייה. ב. קיבול: פרסום- מתן פטנט או התנגדות.

1. **ניסוח בקשת פטנט**
2. **תיאורמיום 1.6.2012**- כותרת; תיאור הידע הקודם שעליו בד"כ מבוססת האמצאה; שרטוט מהווה אמצעי להסברת הפטנט לכלל הציבור; בעיה ופתרון. חשיבות התיאור- בתום תקופת ההגנה **התיאור צריך להיות מספיק כדי שהציבור בעל הידע המקצועי הנדרש בתחום הרלוונטי יוכל ליישם את הפטנט (דרישה מהותית).**

**סעיף 12(א)** הפירוט יכלול שם שיש בו כדי לזהות את האמצאה, את תיאורה, עם שרטוטים לפי הצורך, וכן תיאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה.

1. **תביעה**- התביעה היא הגדרה של האמצאה וניסוחה קובע את היקף ההגנה של הפטנט המבוקש. על התביעה להיות תמציתית וברורה.  הגדרה רחבה מדי עשויה להיפסל על ידי הבוחן או בהתנגדות או אפילו אחר מתן פטנט בהליכי בקשת ביטול על ידי הוכחה שהיא כוללת בהגדרתו דבר שאינו חדש או שאין לו התקדמות המצאתית לעומת הידוע לפני יום הגשת הבקשה. הגדרה צרה מדי לא תתפוס את כל אפשרויות הביצוע של האמצאה. נהוג לרשום סדרה של תביעות, כל אחת צרה מחברתה ובלבד שכולן תתייחסנה לאותה אמצאה. **מתחילים מהתביעה הכי רחבה עד למצומצמת ביותר**.
   * תכשירx לטיפול במחלה y (התביעה הכי רחבה)
   * תכשירx במינון של 5 מל' לטיפול במחלה y
   * תכשירx לטיפול במחלה y לאוכלוסייה מעל גיל מסוים.

**סעיף 13(א)** הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט. **(ב)** ניתן לבטא בתביעה יסוד מיסודותיה של האמצאה כאמצעי או כצעד לעשיית פעולה מסוימת ואין צורך לפרט את המבנה, החומר או הפעולות הדרושות לעשייתה של אותה פעולה; רואים תביעה שבוטאה כאמור כאילו פורטו בה המבנה, החומר או הפעולות הנוגעות בדבר כפי שתוארו בפירוט. **תיקון מס' 9**

[ס"ח תשע"ב מס' 2325](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2325.pdf) מיום 8.12.2011 עמ' 54 ([ה"ח 572](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-572.pdf))

**צו תשע"ב-2011**

[ק"ת תשע"ב מס' 7064](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7064.pdf) מיום 26.12.2011 עמ' 416

**צו (מס' 2) תשע"ב-2012**

[ק"ת תשע"ב מס' 7104](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7104.pdf) מיום 29.3.2012 עמ' 974

(א) בקשת פטנט תוגש ~~ללשכה~~ לרשות בדרך ובצורה שנקבעו ובצירוף האגרה שנקבעה, ותכלול את שם המבקש, מען למסירת מסמכים בישראל ופירוט האמצאה.

מיום 12.7.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2367](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2367.pdf) מיום 12.7.2012 עמ' 483 ([ה"ח 597](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-597.pdf))

1. **הגשת הבקשה**
2. תעשה ע"י הממציא או מי מטעמו (יורש/ הסכם עובד- מעביד/סטודנט- מוסד אקדמי) בהתאם ל**סעיף 1 לחוק הפטנטים**- "בעל אמצאה – הממציא עצמו או הבאים מכוחו והם מי שזכאי לאמצאה מכוח הדין או על פי העברה או על פי הסכם"**.**
3. חשיבות הזמן היא קריטיתולפיכך יש להגיש את הבקשה במהירות בשל העיקרון הקבוע ב**סעיף 9 לחוק הפטנטים**- "נתבקש פטנט על אמצאה אחת על ידי יותר ממבקש אחד, יינתן הפטנט עליה למי שביקש אותו קודם כדין"- מעגן לנו את העיקרון **כלל הקדימות בזמן**. **הדין האמריקאי** (First to invent ) נותן קדימות לממציא הראשון ולא לממציא שהיה זריז יותר ברישום בפטנט מכוח **סעיף 8 לחוקה האמריקאית** הנותן עדיפות לממציאים וזאת בשל שיקולי צדק. ביקורת: הפרוצדורה של בירור הזהות הממציא ומי הממציא ראשון (interfiran"") תהליך הכרוך בעלויות רבות, הליך מורכב ולא יעיל המאפשר לממציאים בעלי כוח כלכלי לגבור על ממציאים אחרים. לפיכך הנשיא אובמה שינה כלל זה ואימץ את **הדין הישראלי** (First to file )שקובע כאמור ל**סעיף 9** שמי שרשם ראשון הוא בעל הפטנט כדי ליצור וודאות משפטית- **נחתך עפ"י התאריך**.
4. **בחינת כשירות האמצאה ע"י רשם הפטנטים**
5. **בחינה טכנית**- בוחנים את הגשת הבקשה, מסתכלים אם היא ערוכה על פי התקנות. האם שולמו כל האגרות. אם זה עומד בכל התנאים, יש פרסום לפי **סעיף 16 לחוק הפטנטים**:פרסום מאוד תמציתי לא מפרט את תוכן הבקשה. הרשם מפרסם על ידי מי הוגשה הבקשה ואת הכותרת שלה. (זה הליך חד-צדדי, הרשם אל מול מבקש הפטנט). המטרה – מתן פומביות לאמצאה ומתן קריאה לציבור שהינו רוכש האמצאה לכאורה.
   * **קבלת ההגנה של הזכות המונופוליסטית מתחילה מיום הגשת הבקשה**.
6. **בחינה מהותית**- חלק גדול מהפטנטים שמוגשים לא מיושמים. האם נסתפק בכך שהוגשה בקשה לפטנט ורק אם תתעורר בעיה היא תדון בביהמ"ש? לא. אנחנו מוכנים להכיר בבחינה שנעשתה במדינות אחרות. **הבחירה בין בחינה מלאה לבחינה לפי §17(ג)- היא בחירה של הממציא**.

**ב1) בחינה לפי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים**- האם הפטנט נרשם במדינה אחרת המופיעה ברשימה של המדינות שישראל מכירה בהן? אם כן יינתן פטנט בארץ. **מספיקה אינדיקציה שבמדינה המוכרת עתיד להינתן פטנט** (יש הרחבה).  ישנה בעייתיות במסלול זה משום שמדובר בפטנט שלא נבחן, אלא מסתמכים על מדינה זרה כאשר לא בהכרח התנאים הנדרשים לקבלת פטנט זהים לדרישות בארץ (פטנטים הם טריטוריאליים), כך שבאופן אינהרנטי **הפטנט חשוף יותר לפגיעה**. **בפועל**, רוב הממציאים **לא יבחרו להשתמש ב§17(ג) וזאת בשל סכנת הפגיעה**. ולכן יעדיפו בחינה מלאה כך שההגנה על הפטנט תהא חזקה יותר (כי עבר בחינה).

**ב2) בחינה מלאה**

* ניסוח בקשת הפטנט: תיאור+ תביעה בהתאם ל**סעיפים 12+ 13 לחוק הפטנטים**.
* הגשת הבקשה- כדין ובזמן.
* האמצאה כשירת פטנט?- **סעיף 3 לחוק הפטנטים** "אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית– היא אמצאה כשירת פטנט".
* **סעיף 18** "**אמצעי עזר**"- אפשרות גישה להליך בחינה במדינות אחרות אשר מפרט אמצעי עזר שהרשם יכול לבקש כמו: רישומים קודמים שלאורו נבחנה הבקשה בחו"ל ומידע רחב יותר כגון אסמכתאות ורישומים אודות הפטנט אשר ידוע לבעל הפטנט ולא לרשם .

1. **החלטה**
2. דחיית בקשת רישום פטנט- בעל הפטנט יכול לפנות להליך של השגה (במחוזי). הרשם צריך לתת נימוקים למה הוא דחה את הפטנט. אפשר לנסות לתקן על סמך הנימוקים ולהגיש שוב. בשלב הדחייה אין פטנט.
3. קבלת בקשת רישום פטנט- רק בשלב הקיבול יש את **הפרסום השני המלא** של הבקשה מכוח **§26 לחוק**. לא מדובר על שלב סופי כי **יכולה להיות התנגדות** – ע"י מי מהציבור אשר דורש בחינה מחודשת. מדובר על הליך משפטי בו הרשם או הסגן שלו משמש כשופט - **§30 לחוק הפטנטים**. אם הוגשה התנגדות לא יינתן פטנט עד סיום הליך ההתנגדות. אם ההתנגדות נדחתה- והוגש ערעור, עדיין לא יינתן פטנט.  **665/84 סנופי בע"מ נ' אוניפרם**- **הליך ההתנגדות הוא החשוב באמת**.

**§31 לחוק הפטנטים**- העילות המשפטיות על בסיסן ניתן להגיש התנגדות: מלכתחילה לא היה צריך לקבל את הפטנט מכל סיבה שהיא; האמצאה אינה חדשה; המתנגד הוא בעל האמצאה (לא קשור לנקודת זמן כפי שקורה בשלב הבחינה) **אם לא הוגשה התנגדות תוך 3 חודשים**  ממועד הוצאת עותק הבקשה למתן פטנט לצד שכנגד (**תקנה 15 לתקנות הפטנטים**) ישנה קבלה אוטומטית וסופית של הפטנט.

**סעיף 37 לחוק הפטנטים** - "**בחינת הבקשה ומתן הפטנט אינם משמשים ערובה כי הפטנט הוא בר תוקף**": סעיף זה אומר לנו כי הרשם אמנם עושה הכול אך הוא לא אחראי עד הקבלה עצמה והליך ההתנגדות עצמו. הרשם אף מעיד כי "הציבור הוא עיניים וגשש לאי כשרות של פטנט".

**הבחנה בין השיטות השונות בקשר להתנגדות**

1. **השיטה בישראל**- Pre grant opp (אימוץ של הדין האנגלי)- **התנגדות טרם מתן הפטנט**. ההתנגדות מהווה צו מניעה זמני כנגד קבלת הפטנט. ההתנגדות מוגשת תוך שלושה חודשים מקבלת הבקשה לרישום פטנט. הרציונאל: אין לסמוך על הבחינה ויש לאפשר להביע התנגדות טרם קבלת הפטנט.
2. **שיטות משפט אחרות**- Post grand opp (שיטה הנהוגה ברוב מדינות העולם)- **התנגדות לאחר מתן הפטנט**. הפטנט יינתן במקביל לקבלת הבקשה, אך טרם מתן הפטנט יש ליידע את הציבור ולבטל את ההמתנה של שלושה חודשים.

**איך רושמים פטנט**? (בינ"ל)

**איך רושמים פטנט בישראל :**

**ניסוח הבקשה 🡨 הגשת הבקשה** (המועד הקובע) a **🡨 בחינה** א.טכנית- פרסום טכני- על עצם הגשת הבקשה. ב. מהותית🡨 **החלטה**: א. דחייה. ב. קיבול: פרסום- מתן פטנט או התנגדות.

**במקביל להגשת הבקשה בישראל, רושמים פטנט בינ"ל:**

**הגשת בקשה בינלאומית** לפי כללי **דין קדימה** (12 חודשים) **🡨 הגשת בקשה, בקשת pct 🡨** 4-9 חודשים (דו"ח חיפוש), 18 חודשים, 30 חודשים 🡨 **בקשה לאומית.**

1. **הגשת בקשה בינלאומית**- עפ"י **כללי דין קדימה** (Priority rule) - **אמנת פריז** מ- 1883 - תוך 12 חודשים ניתן לרשום בקשה שמסתמכת על הבקשה הראשונה ולקבל את התאריך של הבקשה הראשונה. יש לציין בבקשה החדשה שהיא מסתמכת בדין קדימה על הבקשה הראשונה. יתרונות דין הקדימה נותן **יתרון לממציא שמבקש הגנה בינ"ל, שכן הוא מונע פסילת בקשה לפטנט שהיה הממציא מגיש במדינה אחרת בשל פרסום קודם**. עצם הגשת הפטנט בישראל עשויה להיחשב כפרסום קודם לגבי בקשה במדינה אחרת. לכן, אם לא הוגשה בקשה בינ"ל בתוך 12 החודשים, ייתכן והממציא לא יוכל לקבל פטנט נוסף בכלל - כי הפטנט הישראלי יהיה פרסום קודם. **האמצאה בדין קדימה חייבת להיות שווה בעיקרה לאמצאה הקודמת**. אם הרשם לא משוכנע שהמדובר באותה אמצאה - הוא רשאי לבקש הסברים. לאחר הגשת הבקשה היא מתפרסמת ברשומות (שם האמצאה, המבקש, מדינת הבקשה הקודמת, ותאריכי הבקשות).

**סיטואציה אפשרית למבחן**- לא' יש פטנט בארץ אך בארה"ב טרם השלים את הליך הרישום. טרם הרישום א' רצה לתבוע הפרת פטנט בארה"ב ע"י ב', אך מחויב א' להציג מסמכים של הפטנט עקב החובה להצהיר על כל מידע, דבר העלול להתפרש באופן שלילי בארה"ב כפגיעה בהליך הגשת הפטנט בו חייבים להצהיר טרם הרישום על כל המידע אודות הפטנט. ניתן לעקוף זאת באמצעות הגדרת המסמכים החסרים כחסויים תחת חיסיון עו"ד- לקוח, מכיוון שהם חומר שהוכן לפני משפט.

1. **בקשת PCT**- ב-1967 נוסד WIPO (World Intellectual Property Organization ) במסגרת האו"ם, במטרה לעודד ולפתח את נושאי הקניין הרוחני בעולם. ב-1970 נכרתה **אמנת PCT** בוושינגטון, **שמטרתה הקמת מערכת המאפשרת הגשת פטנט בינ"ל באמצעות מדינת האזרחות של הממציא**. אם הממציא רוצה להגן על אמצאתו בעשרות מדינות (בעיקר ארה"ב, השוק האירופי והמזרח הרחוק) הוא צריך להשקיע כסף רב. האמנה מאפשרת לממציא להגיש בקשה בינ"ל במדינתו, כאשר הוא מבקש **הגנה טריטוריאלית ממספר מדינות** (ניתן לתקן את הבקשה תוך 3 חודשים). ה-PCT קבע מוסכמה להגנה אחידה של 20 שנה מיום הגשת הפטנט, או 17 שנה ממועד קיבול הפטנט לרישום. ב-1995 ישראל תיקנה את חוק הפטנטים (פרק ג1) כך שיתאים לאמנת ה-PCT, וכן תקנות הפטנטים.
2. **בין 4-9 חודשים לאחר הגשת הpct**, יש דו"ח חיפוש ש"ואיפו" עושה. מטרת החיפוש- כשירות הפטנט.
3. **תוך 18 חודשים** פרסום הדו"ח והאמצאה. הדו"ח נותן אינדיקציה לציבור , האם האמצאה יכולה להיות פטנט. המנגנון הזה מאפשר לי לדחות עד 42 חודשים את הגשת הבקשה ב"מועד הקובע".
4. **בתום 30 חודשים** צריך להגיש בקשות לאומיות, בכל אחת ואחת מהמדינות שהיא חברה באמנה.

בין הבקשה שפורסמה לאחר 18 חודשים- לבקשה שתפורסם בישראל, יש טווח של זמן שהוא "חור שחור". אנחנו לא יכולים להיערך ליום בו יינתן הפטנט, תתקבל הבקשה- זה כשל. **תיקון 12 לחוק הפטנטים** קבע כי ביום בו תפורסם בקשת הpct, בקשות לאומיות, הפרסום שאמרנו שייעשה בזמן "קיבול ופרסום", ייעשה הפרסום במועד ההחלטה הזה- התיקון אומר כי אין כשל.

**שלב ביניים: טרם מתן פטנט**

**שלב ביניים: מועד בקשת רישום פטנט ועד למועד רישום הפטנט בפועל**- בעל האמצאה חשוף שנים למצב בו אין לו פטנט. האם הדין נותן לו **סעד בתקופת הביניים**? **פס"ד חברת התרופות מרק**- חברת התרופות פיתחה תרופה לטיפול במחלה של בריחת סידן **ושינתה את אופן נטילת התרופה** באופן חד שבועי, כאשר בעבר היו צריכים לקחת שלוש פעמים ביום. הקלו את משטר נטילת התרופה. מרק הגישה בקשה לרישום פטנט, בזמן זה טבע הוציאה תרופה דומה ומרק תבעה על הפרת בקשת פטנט. ביהמ"ש קבע **אין עילה של עשיית עושר על הפרה של בקשה לפטנט.**

**צו מניעה זמני טרם מתן פטנט** – **רע"א 920/05 חסין אש** (**רע"א 1196/04- צפי פרופיל**) - לבעלת הפטנט היה פטנט על ייצור רעפים. חסין אש הגישה בקשה לצו מניעה זמני. ביהמ"ש המחוזי דחה את הבקשה וקבע שהפטנט לא כשיר לרישום. השופט גרוניס קבע כי **בשלב של צו מניעה זמני לא דנים בתוקף הפטנט**. נקודת המוצא שמרגע שהבקשה לרישום פטנט אושרה, אזי הרשות עשתה עבודתה נאמנה ואין לערער על החלטתה. **חריג**: אם מצליחים להוכיח כי לא מדובר בפטנט. ביקורת המרצה:

1. **לפי §37 לחוק הפטנטים** שאומר כי מתן הפטנט הוא לא ערובה לכך שיש פטנט. פסיקה ארוכה של ביהמ"ש העליון אומרת לנו כי ההנחה של גרוניס, שהרשם עשה מלאכתו נאמנה, אינה נכונה ויש פסיקה הפוכה: הרשמים לא עושים תמיד עבודתם נאמנה כי המשאבים שלהם מוגבלים.
2. **הרציונל משפטי נכון-** אם יינתן פטנט לתקופת ביניים עד החלטתו הסופית של הרשם הציבור עלול להיפגע משום שמתן הפטנט הזמני עלול לגרום ליצירת מונופולין, עליו הציבור משלם.
3. **שאלת התוקף היא מורכבת-** שאלת התוקף מורכבת כמו שאלת ההפרה ולכן מורכבות הדיון לא יכולה להצדיק חוסר התדיינות לא לבחון את שאלת התוקף.

**פס"ד אייבי**- חברה בעלת פטנט על שיטה לניהול מכירות באינטרנט ניהלה מו"מ עם אייבי למכירת הפטנט. המו"מ לא צלח ולטענתה של החברה אייבי הפרה את הפטנט ולכן הגישה החברה תביעה ובקשה לצו מניעה זמני. בישראל צו מניעה יינתן כי אין עסקינן בשאלת תוקף הפטנט. בארה"ב נקבע שטרם הוצאת צו מניעה בגין הפרת פטנט, יש לשקול: מהו אינטרס הציבור והנזק שייגרם והאם ישנו אמצעי דרסטי פחות באמצעותו אפשר לפצות את בעל הפטנט. נקבע כי לא יינתן צו מניעה, אלא פיצויים.

* **צו מניעה זמני** בארה"ב זה סעד מן היושר ולכן נתון לשק"ד ביהמ"ש. לעומת זאת, בישראל בעל הפטנט זכאי לקבל צו מניעה זמני ללא שק"ד ביהמ"ש .

**עילות לתביעה (בבחינה/בהתנגדות/בביטול/בהפרה)**

* **אי כשירות האמצאה- סעיף 3**- אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט.
* 3. אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש ~~בתעשיה או בחקלאות~~ תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט.**אמצאה לא חדשה - סעיף 4**- אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה –(1)על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור; (2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זומיום 1.1.2000
* ברמה המהותית- אנחנו נבדוק את ההמצאה לאור הידע הקודם שפורסם במקום אחר בעולם והיה נגיש, ובפרט שפורסם עד המועד הקובע. ברמה הטכנית- אם יש תיאור האמצאה במסך אחד.
* **תיקון מס' 4**

[ס"ח תש"ס מס' 1721](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1721.pdf) מיום 30.12.1999 עמ' 47 ([ה"ח 2819](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2819.pdf))

* **ניסוח בקשה: חוסר תיאור- סעיף 12**- א) הפירוט יכלול שם שיש בו כדי לזהות את האמצאה, את תיאורה, עם שרטוטים לפי הצורך, וכן תיאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה
* **ניסוח בקשה: אי פירוט של התביעה- סעיף 13**- (א)הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט. (ב) ניתן לבטא בתביעה יסוד מיסודותיה של האמצאה כאמצעי או כצעד לעשיית פעולה מסויימת ואין צורך לפרט את המבנה, החומר או הפעולות הדרושות לעשייתה של אותה פעולה; רואים תביעה שבוטאה כאמור כאילו פורטו בה המבנה, החומר או הפעולות הנוגעות בדבר כפי שתוארו בפירוט.

**כשרות אמצאה לרישום כפטנט – מימד הזמן**

לפני מתן הפטנט

1. בחינה לאחר הבקשה – נעשה במעמד צד אחד, והציבור אינו מעורב. מדובר **בבוחן** שבוחן את האמצאה.
2. התנגדות – מתנגד שהוא כל אחד מ**הציבור**, נגד מבקש הפטנט.

* אם חברה מעוניינת **לשמור על וודאות מסחרית** רצוי להגיש תביעה בשלב ההתנגדות. לעומת זאת אם החברה לא מעוניינת לשמור על הוודאות, ומזהה שיש עילות תביעה חזקות, היא תמתין לשלב הבקשה לביטול או תקיפה עקיפה (הפרה).

לאחר מתן הפטנט

1. **תקיפה ישירה**- בקשה לביטול הפטנט. מוגש לביהמ''ש או לרשם הפטנטים (סמכות מקבילה).
2. **תקיפה עקיפה**- תביעה להפרת פטנט.

**סעיף 179 לחוק הפטנטים**" אין להגיש תביעה על הפרה אלא לאחר שניתן הפטנט; אולם משהוגשה תביעה על הפרה ניתן לתבוע רטרואקטיבית עד למועד של פרסום לפי **§26 לחוק הפטנטים.**

* הציבור יכול לטעון בעזרת שתי הדרכים לאחר מתן הפטנט.

**עילות כשירות למתן פטנט**

כשטוענים לטענה של **העדר תוקף**- בהתאם לאמור **בסעיף 3 לחוק הפטנטים**:

1. **חידוש** (או העדר חידוש)– בוחנים לאור עובדות, ידע ותשתית ראייתית שהיו ידועים טרם המועד הקובע האם מדובר בחידוש. מדובר **בשלב בסיסי וטכני**. הפרמטרים הנדרשים להוכחת החידוש (**סעיף 4**):
2. אוניברסלי– לא משנה העובדה היכן התפרסמה האמצאה או מהי זהות המפרסם. חייב להיות פרסום אחד שמתאר את כל ההמצאה.
3. פרסום יחיד – בוחנים האם היה פרסום יחיד **שכלל את כלל החלקים של ההמצאה, בתחום הרלוונטי**.
4. הפרסומים צריכים שיהיו בתחום ההמצאה
5. נגישות – תנאי נוסף הוא שאותו פרסום יהיה נגיש לציבור, וניתן להגיע אליו באמצעים סבירים.
6. בעל מקצוע ממוצע (יציר פסיקה)– בוחנים מה היה ידוע לקהילת התחום הרלוונטי טרם ההמצאה. אם ההמצאה הומצאה ע"י צוות ממציאים (למשל כימאי ורופא), יש להוכיח כי צוות בעלי מקצוע ממוצעים יכירו בהמצאה כחדשנית ומתקדמת לשם כך החוק מאפשר לשופט בתחום הפטנטים להביא יועץ מדעי שרלוונטי לתחום בו התובענה מתבררת.

* דוגמא: אלמוני הוא יזם, שפונה לפלוני שהוא בעל רעיון המצאתי. אותו אלמוני רוצה לדעת מהי ההמצאה טרם הוא משקיע את כספו. האם עצם זה שהממציא סיפר ליזם על האמצאה זה מהווה פרסום?!- **הדין מכיר גם בסודיות משתמעת ביחסי יזם משקיע-ממציא**, כך שהדין מגן על ממציאים שפונים עם רעיון מסוים ליזם.

1. **התקדמות המצאתית** – בוחנים לאור עובדות, ידע, תשתית ראייתית שהייתה ידועה טרם המועד הקובע האם ההמצאה היא בעלת **ערך מוסף אמיתי לידע שהיה קיים** (ולא בדיעבד- חוכמה לאחר מעשה). מסתפקים בצעד המצאתי קטן, ואין דרישה להמצאה פורצת דרך **מדובר במבחן מהותי (ולא טכני).** המבחנים:
2. הגדרת ההמצאה – **ראשית** קוראים את בקשת הפטנט, **שנית** בודקים פרשנות הסכם הפטנט (שהוא מסמך משפטי לכל דבר), לפי בעל מקצוע ממוצע (ראה דלעיל- חידוש).**שלישית** יתכן שההמצאה משפרת פטנט קודם, ולכן ניתן לראות גם מפטנטים מאוחרים של הממציא כיצד הוא הגדיר את ההמצאה (בודקים השתלשלות האמצאה).
3. פרסומים קודמים – בוחנים את האמצאה לאור הפרסומים הקודמים בתחום. התוצאה היא פער בין התיאור של הפרסומים הקודמים (הידע) לבין הידע הניתן מהאמצאה המתבקשת. למשל: מדען א' באותו תחום היה מגיע לאותה מסקנה שהגיע בהמצאה המתבקשת ע"י ב', מקריאת שני מאמרים שהיו קיימים, עדיין ב' יכול לרשום פטנט אם יוכיח התקדמות המצאתית בהמצאתו.
4. מבחני עזר – כאינדיקציה להתקדמות המצאתית: לא מדובר במבחנים מצטברים ונתון לשק"ד ביהמ"ש.
5. מבחן החוסר המתמשך – בוחנים את השוק לפני המועד הקובע האם האמצאה מציעה פתרון שהיה חסר זמן רב לפני. האם **חברות וגורמים אחרים ניסו ונכשלו ובעל הפטנט הצליח** מדובר בהמצאה שאינה מובנת מאליה. דוגמא: ויאגרה. שנים רבות ניסו חברות ליצור תכשיר שניתן לבליעה ולא הצליחו. רק חברת פייזר שהצליחה לפתח ראשונה וחברת באייר שהצליחה קצת לאחר מכן לפתח תכשיר רפואי יעיל.
6. מבחן ההצלחה המסחרית – אם המוצר זכה להצלחה מסחרית לאחר מועד הבקשה ולאחר שיצא לשוק.
7. מבחן ההעתקה – אם **המתחרים של בעל ההמצאה העתיקו את אותו פיתוח**.
8. מבחן תגובת הקהילה המדעית – הבחינה היא בתחום ההמצאה הרלוונטי. אם לאחר פיתוח מוצר ולאחר הגשת הבקשה לרשם, מתפרסמים מאמרים שנוגעים להמצאה המדוברת וניתן לראות **יחס חיובי של הקהילה המדעית** המדוברת למושא הפטנט מדובר באינדיקציה להתקדמות המצאתית.
9. דיות התיאור – יש לבדוק בתיאור הפטנט, האם בעל מקצוע ממוצע היה מבין מתיאור הפטנט כיצד יש לפתח את ההמצאה. סייג: אא"כ מדובר בדרכי ייצור מקובלים.
10. **תיאור מספיק** – **ס' 12**
11. **חמדנות** – **ס' 13 לחוק הפטנטים** בוחן את התביעות הנלוות לתיאור הפטנט. יש להוכיח קשר בין המונופולין שנתבע לבין התיאור שניתן. אם התביעות חורגות (נדרש כסף רב יותר) מתיאור הפטנט דרישת **ס' 13** לא תתמלא. תיאור הפטנט היא למערכת שכוללת A,B,C אבל בתביעות התביעה היא לABCD ניתן לומר שמדובר בתביעה חמדנית.

1. **יעילות** – לפי **ס' 3 לחוק הפטנטים** יש להוכיח כי **תיאור הפטנט הוא יעיל וניתן לפיתוח על פיו בלבד**. ב**פס"ד סנופי נ' אוניפרם** נקבע שיש להוכיח שבשלב הראשוני תונח תשתית שתבטיח את היעילות. אא"כ ברור שההמצאה אינה ישימה ויעילה ואז יש להוכיח דרכים לביצוע הרעיון. השופטת נתניהו בפס"ד זה קובעת שניתן להסתפק בהבטחה ליעילות, קרי פוטנציאליות בהמצאה יעילה.

**רק המצאה שעומדת בכל חמשת העילות הללו תירשם כפטנט**.

**סייגים למתן פטנט**

**סייגים סטטוטוריים**

1. **סעיף 7 (1)**– **לא ניתן פטנט ככל שזה נוגע לתהליך רפואי לטיפול בגוף האדם**. הרציונאל: חופשיות בסוגיות רפואיות מטעמים הומניטריים ומוסריים. לא ניתן מונופולין למישהו שיש בידיו כוח למנוע טיפול רפואי באדם. החיסרון הוא שדווקא בתחום הרפואה, שם נדרשים משאבים רבים למציאת תרופות והליכים יעילים כן נרצה לתת הגנה ולעודד פיתוח והמצאה. פתרון – פירוש מצמצם בעיקר באופן טכני על הבחינה המהותית.

**פס"ד פלנטקס נגד וולקם** – מדובר בתרופה שהחילה מרכיב פעיל ידוע, ששימש לפני בקשת הפטנט לטיפול בסרטן. **חברת וולקם** **גילתה שהחומר הידוע יעיל גם למטרה נוספת** – טיפול בדלקת פרקים, ולכן הגישה בקשה לפטנט על השימוש החדש ואכן קיבלה אותו. בנוסף היא **הגישה תביעת הפרה נגד חברת פלנטקס**, שייצרה ושיווקה מוצר מתחרה שנכנס לגדר הפטנט. **פלנטקס טענה שהפטנט אינו תקף, מכיוון שלא היה צריך להינתן מלכתחילה – מדובר בשימוש בתרופה לטיפול רפואי בגוף האדם**.

השופט ויתקון – **מעניק פטנט** וקובע כי הסייג אינו חל למרות שכתוב בחוק בצורה מפורשת, משום שכיום הנטייה **להעדיף את הממציא** למען פיתוח המדע **ומדובר על מוצר ולא תהליך**.

השופט כהן – אם מדובר בשימוש ראשון של חומר חדש שנתגלה אז הדבר כשיר לפטנט. אם זה שימוש שני בחומר הידוע מדובר בהליך רפואי לטיפול בגוף האדם ואז חל הסייג ולא ניתן לרשום פטנט.

השופט קיסטר – הצטרף לנימוקיו של השופט ויתקון וזו נקבעה כהלכה. השופט קובע שידוע שהתרופה עוזרת לטיפול בסרטן, אך לא היה ברור אם הדבר יעיל או לא.

**Swiss claims** – **המגמה המקובלת (לאחר הפסיקה) היא אימוץ השיטה האירופאית**. **כאשר מדובר בטיפול רפואי בגוף האדם, האינטרס המרכזי הוא שימור חופש פעולה לרופא, ולכן נמנע פטנט שיאפשר מונופולין בתרופה המדוברת** (הרופאים לא יוכלו להשתמש בתרופה). מתעלמים ממהות ההמצאה (האם היא מבחינה מהותית הליך רפואי לטיפול בגוף האדם), ובודקים רק את הליך הרישום לפטנט:

* אם הן מחילות מונופולין על רופא, מדובר על הליך רפואי ולא ניתן לרשום פטנט.
* אם הן רק מונעות ייצור ברמה המסחרית היא ניתנת לרישום.
* מדובר בפתרון טכני ולדידה המרצה הוא מתעלם מהבעיה המהותית שנוצרת בתכשירים רפואיים.

**שימוש בחומר X לטיפול במחלה Y** – לא ניתן לרישום, מכיוון שמונע מהרופא מתן טיפול כפי שהוא רוצה.

**שימוש בחומר X, בייצור תכשיר המשמש לטיפול במחלה Y** – ניתן לרישום מכיוון שמהווה מניעה ברמה המסחרית ולא פוגעת בחופש הפעולה של הרופאים.

**בישראל טבע נ' מרק** – הסייג של הליך רפואי לא חל מכיוון שלא מדובר על הליך רפואי אלא על שינוי משטר נטילת התרופות. סירוב הרישום כפטנט נבע בשל חוסר חדשנות המצאתית ולא עקב החריג: סעיף 7 (1). המטרה הייתה לשמור על חופש פעולה של רופאים בתחום.

באנגליה **פס"ד בריסטול מאיירס** דובר על תכשיר לטיפול בסרטן שניטל ע"י עירוי למשך 24 שעות וההמצאה קבעה שאותו חומר יינתן בעירוי של 3 שעות בלבד. ביהמ''ש באנגליה קבע **שלא מדובר בפטנט כשיר לרישום**, מכיוון שמדובר בטיפול רפואי לטיפול בגוף האדם. לאחר שנתיים התקבל **פס"ד אקטיבס נ' מרק** שקבע כי ניתן לרשום פטנט לאור השיטה האירופאית: לא חוסם את חופש פעילותם של הרופאים ולפיכך ניתן לרשמו.

1. **סעיף 7 (2)** – **לא ניתן לרשום פטנט על זנים חדשים של צמחים ובע"ח**. קיים חוק מפורש בכל הנוגע לצמחים וזנים חדשים של בע"ח.

**סייגים פסיקתיים**

1. **תוכנות מחשב** – מדובר בהוראות וקוד מסוים להפעלת המחשב, אלגוריתמים מסוימים שמשפיעים על המחשב. **לפי הגדרת כשירות פטנט עולה השאלה האם מדובר בהליך, במוצר, משהו מוחשי והאם הוא עונה על רציונלים רישום הפטנט**. בדיני זכויות יוצרים מגנים על תוכנות מחשב וגם רשמי הפטנטים בעולם קובעים את העיקרון הבסיסי לפיו **תוכנות כשלעצמן אינן כשירות למתן פטנט**. בדיני זכויות יוצרים ההגנה היא מפני העתקה, ואם ניתן להוכיח שהפיתוח הוא עצמאי לא יכול הגנה. בפטנטים אין קשר לסוגיה מי פיתח, שימוש בתוכנה הוא הפרה. לפיכך **ההגנה הפטנטית היא הגנה רחבה יותר מהגנה בדיני זכויות יוצרים**.
2. **שיטות לניהול עסקים** – **לא ניתן לרשום פטנט על שיטה לניהול עסקים.** אמזון רשמה פטנט על רכישה בהקלקה אחת. המשתמש באתר אמזון רושם את פרטיו פעם אחת ומעתה יכול לבצע רכישות בהקלקה אחת. שיטות נוספות: מערכת שמשווקת מוצרים באמצעות מכרזים, פייסבוק שהיא פלטפורמה שיווקית המאפשרת מכירה ומהווה שיטה לניהול עסק. ניתן לראות שבעולם החלוקה היא גישה אמריקאית הפוכה לגישה אירופאית.

**משפט אמריקאי**

נקודת המוצא של המשפט האמריקאי היא בראשית שנות ה-80 **בפס"ד דיאר (diehr)**, שם דובר על פטנט שבאמצעותו ביקשו להגן על **הליך פיזי לעיבוד גומי סינטטי, לצורך יציקת תבניות** שנעשה ע"י אלגוריתם שפותח ובדק את הליכי הייצור ושלט בהם. ביהמ''ש קבע שכן הפטנט תקף, משום **שהתוכנה שימשה ליצירת מוצר מוחשי, דבר שמאפשר רישום המצאה כפטנט**. בנוסף ביהמ''ש בוחן את המערכת בכללותה ולא רק לגבי המחשב. אם במערכת יש רכיבים כשירים לרישום כפטנט אז התוכנה לא מבטלת את כשירות הרישום.

**פרשת state streat bank נ' סיגנטור** מדובר **בתוכנה שאפשרה לתת מידע בזמן אמת על שווין של מניות בבורסה**. מדובר באלגוריתם שמנתח את האחזקות של המניות, ע"י חברות בבורסה. לפי פס"ד דיאר אין מוצר מוחשי ולכן ביהמ''ש העליון בארה"ב **הרחיב את ההלכה (דיאר)** באופן משמעותי, ומכיר **בתוכנות מחשב ככשירות להגנת פטנט**. המבחן שנקבע הוא אמורפי, מכיוון **שלא נדרש מוצר מוחשי גרידא, אלא נדרש תוצאה של תהליך שהיא מוחשית, יעילה וקונקרטית**. כתוצאה מכך הוצף רישום פטנטים בארה"ב, מכיוון שכל מפתח ניסה לרשום את מוצרו כפטנט. ההתייחסות הייתה כמו כל המצאה אחרת, ולא בודקים את מהות ההמצאה.

לאחר כמה שנים התקבל פס"ד בביהמ''ש המחוזי לערעורים בארה"ב, שהוא ערכאת ערעור יחיד לרישום פטנטים בארה"ב. **פס"ד Bilski** שינה ביהמ''ש את החלטת ביהמ''ש העליון. דובר על בקשה לרישום פטנט על שיטה לניהול עסקים, שבאמצעותה ניתן לגדר ולנהל סיכונים במסחר בסחורות. מדובר **בהליך מחשבתי מתמטי באמצעותו המסחר יעיל מבחינה כלכלית**. ביהמ''ש הפדרלי לערעורים **מצמצם את גישת ביהמ''ש העליון (פרשתstate streat bank)** וקובע שהמבחנים שנקבעו אינם טובים מספיק. הוא מציע לאמץ מבחן אחר שיהיה תלוי ב2 פרמטרים מרכזיים:

1. **קשר גומלין בין תוכנה לחומרה**.
2. תוצר התהליך צריך להיות **שבין נקודת המוצא ונקודת הסיום של התהליך יש** **שינוי במצב הקיים**. למשל: אם יש תוכנה לאבחון שקולטת סימנים מהגוף ומוציאה פלט של סיכון רפואי עתידי ואפשרי לאותו אדם. אם אכן ניתן להבחין בשינוי במצב הקיים הדבר יהיה כשיר לרישום פטנט.

ניתן לראות טרמינולוגיה שונה אבל ניתן לראות שמדובר במבחנים שניתן להתגבר עליהם בעזרת תיאור הפטנט. **הנטל הוא על מבקשי פטנט ברמת תיאור ההמצאה**. יש לפרט אותה באופן קונקרטי ויעיל יותר מהנדרש קודם לכן, על מנת שהבוחנים יכולים להסתכל על הפטנט. ביהמ''ש העליון האמריקאי לא מקבל את ההחלטה הזו ולכן בחר את התיק לדיון בפני הציבור בין כתליו. ביהמ''ש קובע **שלא מדובר במבחן הבלעדי והוא אינו הכרחי**, למעשה חוזר למבחן עמום שנקבע בפרשת state streat bank. **דעת הרוב קבעה ששיטות לניהול עסקים ותוכנות מחשב אינם מנועים אפריורית מהגנה פטנטית, אלא כל המצאה תבחן לגופה**.

**גישה אירופאית (EPO)**

**יש סעיף ספציפי בחוק שאומר** **ששיטות לניהול עסקים ותוכנות מחשב פסולות אפריורית מהגנה פטנטית**. כתוצאה מהקדמה הטכנולוגית רשם הפטנטים האירופאי היה צריך להתאימו לצורך היום יומי. **בפס"ד היטאצ'י** דובר בשיטה למכרז הולנדי, שבו קובעים מחיר מקסימום ואז יורדים ממנו. הערכאות השיפוטיות ברשם האירופאי ניסו להתגבר באופן מאולץ על החריג שקיים בחוק (לא מקבלים פטנט). הרשם בחן את הפטנט וחיפש אופי טכני. אם ההמצאה היא שילוב של מאפיינים טכניים וכאלו שלא אז מדובר בהמצאה כשירה לפטנט, אך אם אין שום אופי טכני להמצאה היא אינה כשירה לרישום. בפרשית היטאצ'י מדובר בכללים לניהול המכרז ואין מאפיין טכני ולא מדובר בהמצאה כשירה לרישום פטנט. אם תיאור הכללים היה נעשה במערכת בעלת אופי טכני אז אולי היה מתקבל פטנט. בבית הדין לערעורים נקבע כלל שלפיו **אם מדובר בבקשה לרישום תוכנה או שיטה לניהול עסקים לא כשיר לרישום פטנט. למרות זאת אם יש אלמנט טכני וטכנולוגי בתיאור הפטנט ניתן לרישומו כפטנט**.

**ישראל**

**פס"ד יונייטד טכנולוג'יז** – נידונה בקשת פטנט לגבי **מערכת לוויסות הספקת דלק למנועי מסוקים**. רשם הפטנטים סירב לאפשר פטנט, משום שתוכנה כשלעצמה לא כשירה לרישום פטנט. בערעור לביהמ''ש המחוזי נקבע כי הרשם טעה בכך שהוא בודד רכיב ספציפי מהמערכת ובחן רק אותו, את התוכנה. הבדיקה של המצאה תעשה ע"י בחינה של שילוב רכיבים ידועים ולא ידועים, יש לבחון את המערכת בכללותה. אם מדובר בתהליך חדש ולא ידוע הדבר כשיר לרישום פטנט, ולא נפסול אפריורית רישום תוכנה. ביהמ''ש אומר שכאשר תוקן חוק הפטנטים שונה סעיף הגדרת כשירות המצאת פטנט ולכן לפי ההיסטוריה החקיקתית ההתייחסות הייתה לתחומים טכנולוגיים ספציפיים והתיקון נעשה לגבי תחום טכנולוגי כלשהו. לפיכך כוונת המחוקק הייתה להרחיב את ההגנה גם לתוכנות. **אם משלבים תוכנה עם רכיבים פיזיים נוספים שיחד יוצרים איזשהו תהליך שכשיר לרישום, לא נמנע מלתת פטנט**. **העיקרון הוא הסתכלות בכלליות על ההליך. תוכנה כשלעצמה אינה כשירה לרישום**.

**פס"ד אלי תמיר** – החלטת רשם משנת 2006, שבה הוגשה בקשה לרישום פטנט על ש**יטת קידום מכירות באמצעות קופונים**. הרשם מתייחס לבקשה כדו ראשית: פטנטית וחוץ פטנטית. לפיכך הבקשה צריכה לכלול קומבינציה שמובילה לתוצאה חדשה, עם ערך מוסף שונה מכל מרכיב בנפרד. **ההגנה הפטנטית תינתן רק אם עיקר ההמצאה נמצא במערכת הפיזית, קרי בחומרה רק אז תינתן הגנה פטנטית**. אם עיקר ההמצאה נמצא בשיטה לניהול עסקים אז לא תינתן הגנה. גישה זו אומרת שמצמצמים באופן משמעותי את ההגנה הפטנטית על תוכנות מחשב ושיטות לניהול עסקים, מכיוון שמתייחסת רק למהות ההמצאה. רשם הפטנטים מבצע מעין סטייה מההחלטה בפרשת upc.

לפני כשנה הוחלף רשם הפטנטים שהחליט לשנות את הוראות העבודה לעניין בחינה לרישום פטנט, ולקריטריונים ספציפיים להגנה על תוכנות מחשב ושיטות ניהול עסקים ויישר קו עם השיטות האירופאית והאמריקאית. אם בקשת הפטנט היא כל כולה התוכנה או השיטה כשלעצמה היא לא כשירה לרישום פטנט, אבל **אם מדובר בשילוב של תוכנה או שיטה לניהול עסקים, עם אלמנטים פיזיים (חומרה) אז ניתן להגן**. הרשם נותן דוגמא: ביצוע של עסקה מקוונת באופן מאובטח. הבחינה היא ההמצאה בכללותה. האלמנט הפיזי הוא תשתית התקשורת והדרישה היא אופי טכני או טכנולוגי.

**איך מוכיחים הפרה**?

הפטנט מורכב מתיאור ומתביעות. **התיאור** הוא תנאי מקדמי שמחייב את הממציא לגלות את האמצאה שלו **כדי שנסכים לשלם לו את מחיר המונופולין**. **התביעות תוחמות את המחיר, התמורה**.

ה**דרך הטריוויאלית להוכחת הפרת פטנט, הוא להשוות באופן מילולי בין התביעה, למאפייני המוצר אותו אנו בוחנים**. אם כל אותם רכיבים נמצאים בתהליך אותו אני בוחן- יש הפרה. הבעייתיות- מתחרים שמודעים לפטנטים ינסו לעשות תכנון, כך שהמוצר יעקוף את המילים הטכניות של התביעות- ולכאורה, זה עובר את התביעות. פתרון- **§49 לחוק הפטנטים**- מגדיר את היקף זכות הפטנטים:" (א) **בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו לנצל** בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן – הפרה). (ב)אין במתן הפטנט משום מתן רשות לנצל אמצאה ניצול שלא כדין או בדרך שיש בה משום הפרת זכויות קיימות על פי כל דין". **סעיף זה מכיר בשני סוגים של הפרות**: **ההגנה היא רחבה יותר מהמשמעות הטכנית של המילים**:

1. **הפרה מילולית**
2. **הפרה מהותית**- הפרה של "עיקר האמצאה":
3. **פרשנות**- פירוש כוונת הממציא. **פס"ד היוז** פירוש פטנט ייעשה דרך העיניים של בעל המקצוע שאליו מכוונת האמצאה. ככול שהתרומה של הממציא גדולה יותר- זה פועל לטובת הממציא. אולם, כאשר אין עניינינו ב"פריצת דרך"- זה לא יהיה לטובת הממציא.

**א1)** פירוש מהות ההמצאה כמכלול אחד.

**א2)** הגדרה של היקף מונופולין- התמקדות בתביעות ובפירוט.

**א3)** כוונת הממציא יכולה להתפרש בדיאלוג בין הממציא לבוחן שם מסביר אודות אמצאתו וכיצד הגיע לתביעותיו.

* + **כלל ראשון- דוקטרינת השתק תיק בחינה**- הממציא מושתק מלהגיד דברים שונים מתיק הבחינה. בישראל אין עדיין אימוץ פורמלי של הדוקטרינה הזאת. מצמצם את ההגנה על הממציא.
  + **הכלל השני**- **פירוש נגד המנסח**. אם ניתן לחשוב על שתי פרשנויות לתביעה אנחנו נעדיף את הפרשנות שמטיבה עם המפר. אנחנו לא נחיל את זה באופן אוטומטי, יש לבחון עד כמה לאמצאה הייתה תרומה משמעותית לתחום.

1. **תורת הווריאנטים ודוקטורינת האקוויטאבילים** – **מגינות על עיקר האמצאה גם כנגד הפרה המתבצעת תוך שינוי או תוך החלפה של חלק לא מהותי באמצאה**. אף שמוצר של הצד שכנגד לא היה בגדר הפרה מילולית של כתב התביעות, הרי הוא הפר את "עיקר האמצאה", ויש לראות את **המונופול כמשתרע מעבר למשמעות המילולית, כל זמן שאינו חורג מתחום האמצאה**. **סייג**: אם מלשון כתב התביעות עולה שהממציא התכוון לצמצם את עצמו, כך שהמונופול שממנו הוא ייהנה לא ישתרע על כלל האמצאה אלא על חלק ממנה בלבד, הרי שבית המשפט יצמצם את המונופול לאותו תחום שנתבע על-ידי הממציא.

**ב1) דוקטרינת האקוויולנטיים**- דוקטרינה הקובעת כי הגנת פטנט משתרעת לא רק על פיתוחים הזהים לפטנט הרשום, אלא גם על **פיתוחים מקבילים** (אקוויוולנטיים(. לפיכך יש לבחון את השאלות הנ"ל:

* **האם הרכיב שהוחלף מבצע את אותה פעולה**?
* **האם הוא מבצע את אותה פעולה בדרך שהיא זהה בעיקרה**?
* **האם הוא משיג תוצאה זהה בעיקרה**?

**ב2) תורת הוריאנטים**- בחינת השינויים (הטכניים) תוך כדי זיהוי המטרה הפונקציונאלית שלהם. אם יש שינויים ברכיבי האמצאה שלא משפיעים מהותית על אותם רכיבים הנתבעים באמצאה- אז אין הפרה של הרכיבים. התורה הזאת לקחת בחשבון מה התכוון הממציא. אם מהפטנט עולה כי אותו רכיב ששונה הוא קריטי להמצאה, אז העובדה שהוא לא נמצא שם, תחלץ מההפרה את מי שטוענים נגדו לכך.

**פטנט על תהליך**

**50.** (א) היתה האמצאה תהליך, יחול הפטנט גם על המוצר הישיר של התהליך.

(ב) לענין אמצאה שהיא תהליך לייצור מוצר – בתביעה על הפרה, על הנתבע להוכיח כי התהליך שבו עשה שימוש לייצור מוצר זהה, שונה מהתהליך המוגן בפטנט; לענין סעיף קטן זה, יראו מוצר זהה שנוצר בלא הסכמת בעל הפטנט, כל עוד לא הוכח אחרת, כמוצר שנוצר על ידי התהליך המוגן בפטנט, אם התקיימו שניים אלה:

(1) בעל הפטנט אינו יכול לברר, במאמצים סבירים, באיזה תהליך השתמשו בפועל לייצור המוצר הזהה;

(2) קיימת סבירות גבוהה שהמוצר הזהה נוצר בתהליך המוגן בפטנט.

**§50 לחוק הפטנטים** מגדיר את היקף המונופולין על התהליך. הוא אומר- שהפטנט יחול גם על המוצר הישיר של התהליך. **§50 ב'** אומר כי נקודת המוצא היא כי **אם המוצר הוא תוצר של תהליך - הנטל הוא על המפר להראות שהמוצר שלו הושג בתהליך אחר**.

**ניצול אמצאה**- **סעיף 1 לחוק הפטנטים**

(1) לענין אמצאה שהיא מוצר, כל פעולה שהיא אחת מאלה – ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות;

(2) לענין אמצאה שהיא תהליך – שימוש בתהליך, ולגבי מוצר הנובע במישרין מן התהליך – כל פעולה שהיא אחת מאלה: ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות;

אך למעט אחת מאלה:

(1) פעולה שאינה בהיקף עסקי ואין לה אופי עסקי;

(2) פעולה נסיונית בקשר לאמצאה שמטרתה לשפר אמצאה או לפתח אמצאה אחרת;

(3) פעולה הנעשית לפי הוראות סעיף 54א.

**ההגדרה מגבילה את היקף המונופול:**

**חריגים**

1. **ייבוא וייצוא**- ייבוא לשם ייצוא מוחרג אין אינטרס למנוע את הפעילות הזאת.
2. **מחקר ופיתוח**- אם כל מה שאני עושה זה לממש תמורה שקיבלתי מבעל הפטנט, שיפור האמצאה שלו- או ייצור מוצר באופן אחר.
3. **ניסוי**- **פס"ד אורבוטק**- ע"י השופט גל- אם אדם משתמש באמצאה כדי לבחון את התוקף של האמצאה אין זו הפרה. מדובר על אינטרס ציבורי מובהק.

**היקף הזכות הפטנטית**

ארבעה היבטים:

1. מה מהות המוצרים והתהליכים שנופלים בגדר פטנט?

2. מהן הפעילויות שיש לעשות כדי שפעילות מסוימת תהווה הפרה של פטנט. מבחני ההפרה הקלאסיים.

3. היקף הזכות בהיבט הזמן

4. היקף הזכות בהיבט המקום

**היקף הזכות לפטנט בהיבט הזמן**

כל עוד לא עברו כל השלבים בהליך רישום הפטנט אין פטנט. פרק הזמן יכול להיות 3-4 שנים בישראל, בעוד שבארה"ב פחות.

הדין הקיים:

בחינה 3 חודשים ניהול ההתנגדות+ החלטה

הגשת פטנט קיבול ופרסום התנגדויות הגשת ההתנגדות ניהול התנגדות מתן פטנט

מטרת דיני הפטנטים היא להגן מפני שימוש של האחר בהמצאה, **וניתן לאכוף פטנט ולממש את הזכות המונופוליסטית רק משלב ההתנגדות למתן פטנט**. ביהמ''ש המחוזי דחה תביעה של חברת טבע שניסתה לדרוש הגנה מונופוליסטית בשלב מוקדם יותר באמצעות עילה אחרת של ע"ע ולא במשפט. **המחוקק קובע שלא יינתן סעד של צו מניעה בשלב מוקדם, אך ניתן לקבל סעדים רטרואקטיביים**. יש להבדיל בין שתי תקופות:

1. מיום הגשת בקשת הפטנט ועד מועד הבחינה
2. קיבול הבקשה עד מתן הפטנט.

**סעיף 179 לחוק הפטנטים** קובע **שאם בסופו של יום יינתן הפטנט ביהמ''ש זכאי לתת סעדים רטרואקטיביים בגין ניצול ההמצאה מן המועד של הקיבול**. מרגע פרסום הפטנט הסיכון הוא על הצד המחליט לנצל את האמצאה. הבעיה בישראל היא **שבתקופת הבחינה המפר הפוטנציאלי לא יודע אם הוגשה בקשה ברשם הפטנטים, עקב סודיות הליך הבקשה**. ניתן לראות מה פורסם בחו"ל של פטנטים בינ"ל. מתחרה מתוחכם שמבין בפטנטים יכול לזהות רישום במדינות אחרות, **והדין הוא שתוך 18 חודש לבקשת פטנט יש לפרסם בקשה לפטנט** (ללא קשר לשאלה האם התקבל פטנט או לא). לפיכך יכולה להיווצר בעיה של זמנים ולכן בימים אלו נעשה תיקון 12 לחוק הפטנטים כדלקמן:

**תיקון 12:**

(א) 18 חודשים (ב) פיצויים- תמלוגים סבירים (ג) פיצויים מוגדלים

הגשת הבקשה פרסום קיבול הגשת התנגדות מתן פטנט

**השינוי המרכזי שנעשה הוא בטרם הפרסום לא יינתן סעד רטרואקטיבי ובתום 18 חודשים תפורסם הבקשה ללא קשר לקבלת הפטנט או דחייתו** (א). בין שלב הפרסום לקיבול יינתן סעד פיצויים, מי שניצל את האמצאה לאחר פרסומה ברבים יהיה חייב בפיצויים של תמלוגים סבירים (ב). לאחר הקיבול יינתנו פיצויים גבוהים יותר (ג). ביהמ''ש יצטרך לנהל מו"מ תיאורטי בין בעל הפטנט למפר ליצור עסקה רעיונית שמסגרתה קובע את התמלוגים אילו היו נכנסים לעסקה שכזאת. ביהמ''ש צריך לפסוק כך באמצעות ניתוח הפרקטיקה והכרה של הפטנט והשוק בו פותח. המחוקק יצר הבחנה בין סעדים שונים. **צו מניעה רק ממתן הפטנט וסעד פיצויים ימומש רק ממועד מתן הפטנט**, אבל ניתן לקבלם גם בגין פעולות שנעשו בעבר.

אם יינתן צו מניעה "משלם המחיר" הוא הציבור, כי הוא משלם מחירים מונופוליסטים. לעומת זאת אם יינתן סעד פיצויים הקשר הוא בין בעל הפטנט למתחרה והציבור אינו נפגע מכך. מיום הקיבול ופרסום של הפטנט ניתנת הגנה של 20 שנים. בתחום התרופות ההגנה היא ל-25 שנים.

הדין הישראלי התפתח לאורך השנים, ובעבר בשנות ה-90 נעשה ניסיון של בעלי פטנטים להאריך את המונופולין גם מעבר לתום הפטנט בדרך של בקשת צו מניעה לאחר פקיעת הפטנט. העיקרון הבסיסי אמנם ניתן מיום מתן הפטנט עד לפקיעתו ואחריו הופך פומבי. טבע היא חברה מרכזית בדיני הפטנטים בישראל ואף קיים חריג בחוק לגבי חברת טבע. במהלך שנות ה-90 **טבע החלה, כחלק מאסטרטגיית השיווק** שלה להוציא תרופה לשוק ביום פקיעת הפטנט. אין מוצר בשוק טרם פקיעת הפטנטים, אבל בתקופה קצרה טרם הפקיעה (למשל 3 שנים לפני) נערכת החברה למועד פקיעת הפטנט, והיא מתחילה להכין פיתוח ושיווק לתרופה מסוימת. חברת ביצ'ם שהיא חברת תרופות אנגלית שהיא בעלת הפטנט, טוענת בפני ביהמ''ש ביום בו טבע יצאה לשוק, לאחר פקיעת הפטנט. החברה טוענת שביום המכירה היא לא מפרה את הפטנט, אבל כל הפעולות שקדמו להצפת השוק בתרופה פגעו בפטנט ולכן יש להוציא צו מניעה ל-3 שנים לאחר פקיעת הפטנט. השופט וינוגרד קובע ש**לא ניתן להוציא צו מניעה לאחר מתן הפטנט, מכיוון שהמשמעות היא הערכה דה פקטו של ההגנה על הפטנט לאחר פקיעתו. בגין התקופה של 3 שנים טרם הפקיעה ניתן לתת פיצויים רטרואקטיביים בגין ההפרה של טבע, אך לא צו מניעה שיאריך את הגנת המונופולין. למעשה מדובר בהסדר שקבוע בסעיף 179 לחוק הפטנטים**.

3 שנים טרם הפקיעה

מתן פטנט פקיעת פטנט

**בעקבות פסה"ד ניתן** **תיקון 3 לחוק הפטנטים** שנתן מענה לסוגית פקיעת הפטנט. הרצון הוא לא להאריך את התקופה דה פקטו. האינטרס הציבורי הוא לאפשר זמן טרם פקיעת הפטנט וזהו חריג שדומה לחריג שקיים במדינות רבות בעולם, כאשר האיזון הוא הארכת תוקף הפטנט על תכשירים רפואיים. **סעיף 54 א' לחוק**, קובע שפעולה ניסיונית (מחקר ופיתוח לצורך השגת אישור לשיווק תכשיר רפואי), רק לאחר תום תקופת הפטנט **אינה** מהווה ניצול המצאה. התנאים:

1. צריך להיעשות לשם קבלת רישום בישראל או במדינה אחרת בעלת חריג זהה.
2. ניתן לייצר את ההמצאה רק לטובת הרישוי. כל שייוצר לא לטובת הרישוי לא יחשב (למשל יצירת מלאי).

* **ס' 64 א'-יא' לחוק הפטנטים** מסדירים את תחום הארכת תוקף פטנטים. לא מדובר בדיוק בהארכת תוקף פטנט אלא בלעדיות שניתן למוצר מסוים שנשען על הפטנט. הפטנט בכללותו לא מוארך, אלא חלק ממנו והמקסימום הוא ל-5 שנים. המטרה היא להשוות את התקופה למדינות האחרות.

**היקף הזכות בהיבט המקום (טריטוריאלי)**

הכלל הבסיסי שחל כמעט בכל מקום בעולם – פטנט הוא זכות טריטוריאלית והוא קיים באופן עצמאי ומנותק מפטנטים במדינות אחרות. לפיכך יכול להיות שפטנט מסוים ימצא כשיר במדינה א', אבל לא במדינה ב'. **מתעוררת השאלה האם אלמוני שקיבל פטנט בישראל יכול לאכוף אותו על פעולות שבוצעו רק בישראל או לנסות ולאכוף פעולות שנעשו מחוץ לישראל אבל משפיעות על השוק בישראל**. **סעיף 181 לחוק הפטנטים** עונה על סוגיה זו. במסגרת אמנה בינ"ל הסדירו מצב של העברה במטוס, רכב או כלי שיט.

**פס"ד ביצ'ם נ' בריסטול מאיירס** - בריסטול תבעה את ביצ'ם (היצרנית) וכצט (המשווק) על הפרה של פטנט אנטיביוטיקה, שהיה שייך לביצ'ם. כצט הייתה אחראית על השיווק בישראל וביצ'ם הייתה אחראית על השיווק באנגליה. טענת ביצ'ם הייתה שהתביעה הייתה צריכה להיות מופנית לחברה שאחראית על ההפרה בישראל – כצט. העברת התרופות נעשתה מחוץ למפעל באנגליה, ולכן בישראל לא ניתן לתבוע בגין הפרת פטנט. ביהמ''ש לא אהב את ההתחכמות שבטענות ביצ'ם **ופירש את סעיף ניצול ההמצאה באופן טכני**. **משום שביצ'ם התמודדה על מכרזי תרופות בישראל, הקביעה הייתה שמדובר בשיווק בישראל (הצעה למכירה) וזוהי פעולה שמהווה הפרת פטנט. זהו ניסיון להרחיב את ההיבט הטריטוריאלי, ומניעה של התחמקות טכנית מטענת הפרת פטנט**.

**פס"ד הרר נ' דיאליט** – פס"ד של השופט גרוניס. מדובר באתר אינטרנט של חברה הודית לליטוש יהלומים, שהציעה מכונות ליטוש יהלומים שיוצרו בישראל והטענה שההצעה למכירה בהודו מהווה הפרה של היצרנית בישראל. הטענה היא **שהחברה ההודית היא מעין סוכנת של החברה היצרנית מישראל,** ולכן צריך למנוע מכוח המדגם את פעולות השיווק לא רק בישראל, אלא מחוץ לישראל. המטרה היא למנוע את היצור בישראל, ואת השיווק בהודו. הדרך היא ע"י מניעת היצור בישראל. השופט קובע שזכות המדגם וזכות הפטנט בישראל הינן זכויות טריטוריאליות המוגבלות לתחומי מדינת ישראל ולכן ספק רב אם תוכל המשיבה (בעלת המדגם) לבסס טענה שמעשה הפרה של קניין רוחני מקומי ישראלי יחשב כהפרה אם נעשה מחוץ לישראל. **מדובר בהדגשה של עיקרון הטריטוריאליות, והתביעה נדחתה עקב הניסיון להחיל את הגנת הפטנט על שיווק שנעשה בחו"ל**.

**המצאת שירות**

מדובר בתחום המסדיר את גיבוש ההמצאות במהלך העסקתו של עובד בחברה או עסק. השאלות המרכזיות:

1. שאלת הבעלות
2. שאלת התמורה

יש מגוון רחב של דוגמאות:

1. רופא בבי"ח שבמסגרת תפקידו כמנהל מחלקה כירורגית מפתח אביזר רפואי שמסייע להקלה על שברים ברגל. ראשית מתעוררת השאלה מיהו בעל הפטנט – ביה"ח או הרופא עצמו. שנית מי יקבל את הרווחים.
2. מנהל שיווק בחברה מסוימת פונה ללקוחות ומשווק את המוצר. תוך כדי הליך השיווק מזהה כשלים ובעיות ומצליח לעלות על הפתרונות. הוא מעביר את ההצעות למפתחים ועולה השאלה האם הוא ייצר מוצר חדש (ששייך לו) או ששיפר את הישן (ששייך למעסיק).

**בעלות**

**סעיף 132 א'** עונה על שאלת הבעלות: **המצאה של עובד שהגיע אליה עקב שירותו ובתקופת שירות** (להלן המצאת שירות), **תקום לקניין מעבידו אם אין ביניהם הסכם אחר** לעניין זה **תוך שישה חודשים מיום מסירת ההודעה**. היסודות הנדרשים:

1. **המצאה** – החוק לא מגדיר מהי אמצאה, ולכן המצאת שירות **לא דורשת אמצאה כשירת פטנט**. ניתן לראות שמדובר בהסדר רחב יותר מהסדר הפטנטים. ההיגיון הוא לנסות להגן על מעבידים.
2. **של העובד** – יש **להוכיח יחסי עובד-מעביד**. קיימים מבחנים כלליים של עובדים כגון: אמצעי שליטה, פיקוח ועוד. מדובר במבחנים מהותיים, ובוחנים האם העובד נתון למרות המעביד, מבצע את פעולותיו, יש פיקוח או לא ועוד. כאשר מדובר בעובדים פרי לנסרים צריך להיות הסכם עם סעיף בקניין רוחני שקובע מיהו בעל האמצאה. העובד צריך להיות ממציא ולא סתם מעורב בהליך גיבוש האמצאה. **כדי להיות ממציא עליו לתרום תרומה מהותית לגיבושה של ההמצאה**.

דוגמא: תביעה שהגישה שרית רותם נ' טבע, שהייתה אשת שיווק של מוצר לאיסוף מנות דם. היא הכירה את התחום, קידמה ושיווקה אותו מול הלקוחות. לטענתה היא הציעה פתרון לאחד המוצרים, תוך כדי שירטוט הפתרון. היה הבדל בין השרטוט לבין הפטנט במוצר בסוף. השאלה האם מדובר ברעיון בלבד או באמצאה עצמה. בפועל היה צורך בפיתוח רחב מהשרטוט הראשוני עד לגמר פיתוח המוצר. הקושי גדול אף יותר כשמדובר בצוות מפתחים של מוצר כלשהו. **בשלב קביעת העובד הממציא יש לזקק את חלקו של כל אחד מהממציאים, לפרש את ההמצאה ולזהות את המהות לגבי כל אחד מהעובדים האם הוא תרם תרומה משמעותית לפיתוח ההמצאה**.

1. **עקב שירותו** – העובד צריך להגיע להמצאה עקב עבודתו. **דרישת הקשר הסיבתי היא מבחן מרכזי לשאלת היותה של האמצאה המצאת שירות**. אם היא לא פותחה עקב השירות אז ההסדרה אינה תקפה. המוסמכים לדון הם רשם הפטנטים וועדה סטטוטורית בראשות שופט ביהמ''ש עליון בדימוס. דוגמאות:

**דר' בננסון נ' האונ' העברית בירושלים** – בהחלטה של הרשם בעניין דר' בננסון הוא קבע שלמונח עקב שירותו יש לתת פירוש רחב ומבחינת הרשם מספיק שיש **קשר רופף בין ההמצאה לבין עיסוק העובד כדי שנקבע שהתנאי מתקיים**, יש המצאת שירות וההמצאה היא של המעביד. בננסון היה חוקר מצוות חוקים באונ' העברית בירושלים ופיתחו המצאה שסטתה במידה מסוימת מתחום המחקר בו עסקו. הטענה היא שאין קשר סיבתי בין העסקה ע"י האונ' לבין האמצאה. הרשם דחה טענותיהם וקבע שדי בקשר סיבתי רופף.

**רוזנצוייג נ' תע"א –** מדובר עובד של תע"א **שעסק במיון, ולא במחקר ופיתוח** ובמפעל לא עסקו בפיתוח, **שבמהלך שעות הפנאי שלו פיתח כלי נשק. חלק מההמצאה פותחה תוך שימוש במשאבי התע"א.** נקבע שההמצאה לא נעשתה עקב שירותו **ולא מדובר בהמצאה בבעלות החברה אלא בבעלות העובד**.

1. **במהלך עבודתו** – האמצאה צריכה להיות במהלך תקופת העבודה. **יש** **להתחקות אחר המועד שבו העובד גיבש את המצאתו**. יכול להיות שעובד גיבש את ההמצאה עקב ובמהלך העבודה אך יפתחה רק לאחר עזיבת מקום העבודה. אכן מתרחשים מקרים בהם כאלו לעיתים קרובות. בדוגמא אחת מרצה מהאונ' שיצא לתקופת שבתון ובמהלכה פיתח סטארט-אפ שנמכר ב-60 מיליון דולר. ברור לכל ששנת השבתון נעשתה כדי לפתח את ההמצאה לא כחלק מעבודתו ולזכות בבעלות על הפטנט. לפיכך ביהמ''ש דחה את טענת הממציא. דוגמא:

**ה"פ 729/80 דולב נ' אמגר** – השופט טלגם קובע שלמרות שיש חובה לגלות על המצאה, **יש לחכות לאחר הפרישה מהעבודה ואז לפתח את ההמצאה כדי לזכות בבעלות עליה**.

**תמורה**

המצאה שעומדת בדרישות הללו הבעלות תהיה של המעביד ובהמצאת שירות יחול **ס' 134 לחוק הפטנטים**, לפיו **התמורה תקבע לפי החוזה בין הצדדים, או בעדר חוזה ניתן להגיש תביעה לוועדה לענייני תמלוגים ופיצויים שתקבע לפי נסיבות המקרה**. ב**סעיף 135** **נקבעים הקריטריונים לפיה הועדה תקבע**: תפקיד הממציא; טיב הקשר בין ההמצאה לעבודתו (רופף יותר – כסף ולהיפך); פוטנציאל כספי של ההמצאה; הוצאות העובד להליך בקשת ההגנה להמצאה. סעיפים אלו מאזנים ומגנים על טובת העובד.

**ס' 134** קובע תנאי מקדמי למנגנון זה – באין הסכם, קרי אם יש הסכם בין העובד למעביד. יכול להיות שמדובר בהסכם העסקה, בו נקבע שמלבד השכר לא מגיע לעובד כלום והוא מוותר על דרישות כספיות נוספות וביניהן תמורה על המצאות. **בעניין אילני** חתם התובע על כתב ויתור בעת סיום עבודתו. בבקשת התמורה לוועדה המעסיק הציג את הסכם הוויתור וטען לוויתור על תמורה. השופט אנגלרד קובע שמתעוררת שאלה האם ניתן לוותר על התמורה, מכיוון שהקניין ניתן למעביד. עולה השאלה האם מדובר בשאלה דיספוזיטיבית או קוגנטית, קרי **האם העובד יכול לוותר על התמורה בגין המצאתו**. השופט קבע **שרק כתב ויתור הסכמה ספציפי על המצאה ספציפית**. יש לבחון האם בתום מועד העסקה חתם העובד על ויתור ספציפי.

קשה מאוד להוכיח באין הסכם ספציפי ועולה שאלה נוספת בהקשר זה – זהות העובד. האם ישנם סוגים מסוימים של **עובדים שנכון לראות ביחס אליהם בקיומו של הסכם משתמע. הכוונה היא לעובדים שהם אנשים מו"פ שתפקידם להמציא ובגין זה הם מקבלים שכר**. כאשר מגייסים אנשי פיתוח בחברת תרופות מטרת העסקתו לפתח המצאות, והתמחור נעשה בשכר הגבוה שהוא מקבל. נשאלת השאלה האם ניתן לראות בעובד מסוג זה בתמורה ניתנת או בשכר הרגיל. אין תשובה חד משמעית, אך במסגרת **תיקון 20 לחוק הפטנטים** שבוחן את פרק המצאות השירות, **יש ניסיון להוציא עובדים מסוג זה ממנגנון התמורה למפתחי המצאה**.

**יישום דיני הפטנטים בתעשיות השונות**

**תעשיית התרופות**

הדיון בד"כ נסוב סביב פטנט ספציפי, אבל תרופה אינה מוגנת ע"י פטנט אחד.

הליך מכירת תרופה:

1. חברות אינובטביות **מפתחות** תכשירים חדשים וחוסכות עלויות למערכת הבריאות.
2. החברות האינוביטיביות זוכות למונופולין ו**מוכרות** את התרופות במחיר גבוה.
3. **פקיעת** הפטנט התעשייה הגנרית נכנסת לשוק **ויוצרת תחרות**. מחירי התרופות יורדים.
4. **רווחי החברות האינובטיביות יורדים** מתעורר צורך ליצור מנועי צמיחה חדשים. מחד אנו רוצים לתמרץ בעלי ידע לגלות לציבור ומאידך תמריץ לעודד מחקר ופיתוח.

מקרה לדוגמא: תרופת סימבסטטין – תרופה לטיפול בכולסטרול בדם. ניתן לראות את האיזון בין התעשיות השונות. כאשר הפטנט היה בתוקף בשנת 2000 נמכרו 930,000 במחיר של 20.3 מיליון. לאחר פקיעת הפטנט וכניסת חברות הגנריות המחיר יורד (12.2 מיליון), בעוד שהביקוש עלה ונמכרו יותר. רישום התרופה ירד פי 7 ומחירה ירד בכ-90%. במקביל ירדה סך הוצאת מערכת הבריאות למולקולה בכ-40%.

**Ever – greening – תרופה אחת פטנטים לרוב.**

חברות התרופות יודעות שפטנט ניתן לתקופה של 20-25 שנה ובשלב הראשון נמצא מולקולה מסוימת שנרשמה כפטנט לטיפול בלחץ דם. לפני כן לא ידעו שחומר זה יעיל לטיפול בלחץ דם. בשנת 2000 עם תום פקיעת הפטנט היה צריך להיות תרופה גנרית בשוק. החברה האינובטיבית מנסה להאריך את הגנת הפטנט באמצעות רישום פטנטים נוספים שפחות רלוונטיים לליבת המוצר, בעזרת רישום של תהליכי סנתוז מולקולה שונים במשך כמה שנים, ובהמשך רושמים פטנט על תהליכים שגורמים לחומר להיות נקי יותר. בעצם **נוצר מצב של מונופולין ארוך טווח, באמצעות ניסיונות להסית את השוק ולהגן על הפטנט והארכת תקופת ההגנה עליו. החברות מאריכות את המונופולין באמצעות הגנה על משטרי נטילת תרופה, תרופות קומבינציה ועוד.**

**תעשיית הסלולר והייטק**

מוצר נתון מוגן בעשרות פטנטים. החברות **העוסקות בבניית פורטפוליו של פטנטים, על מנת לייצר עמדת מיקוח לצורך מו"מ לרישיונות נוגדים**. מדובר בעולם שונה לגמרי, ויישום של פטנטים בצורה שונה לגמרי. ניתן לתאר זאת כמלחמה של כל החברות האחת מול השנייה.

דוגמא 1: QUALCOMM v. Nokia

קואלקום היא חברה לייצור מעבדים לטלפון סלולרי, ונוקיה קיבלה רישיון ממנה עבור שימוש במעבדים למשך 15 שנים, תמורת מאות מיליוני דולרים בשנה. לקראת סיום ההסכם, קוואלקום הגישה תביעות נגד נוקיה בארה"ב, אירופה ואסיה. נוקיה מצידה תבעה את קוואלקום בכמה פורומים, בטענה שקוואלקום מפירה פטנטים בבעלותה. תוצאת ההליכים המשפטיים: פרשה בה נוקיה קיבלה רישיון ל-15 שנים נוספות תמורת תשלום, עבור טכנולוגיה שפותחה ע"י קוואלקום, בתחום שיפור ביצוע הטלפון וחיי הסוללה והקטנת גודל המכשיר.

דוגמא 2: apple v. Samsung

אפל תבעה את סמסונג בגין הפרת פטנטים הקשורים לאייפון. סמסונג מצידה הגישה תביעות נגד אפל בגין הפרת פטנטים שבבעלותה.

**בניית פורטפוליו**

החברות רוכשות פטנטים על מנת להגדיל את הפורטפוליו פטנטים שלהם, ולחזק את כוחם בשוק. **המטרה היא לא ליישם את הפטנטים בהכרח, אלא להשתמש ככלי נשק כנגד המתחרים וליצור מאזן אימה**. דוגמאות: גוגל שרכשה את מוטורולה מוביליטי ב-12.5 מיליארד דולר; פייסבוק רוכשת פטנטים ממיקרוסופט ב-550 מיליון דולר ועוד.

**טרולים של פטנט**

עוסקים ברישום או רכישת פטנטים והגשת תביעות, או איומים בתביעות כנגד חברות שעושות שימוש בטכנולוגיות המוגנות בפטנטים, בניסיון לקבל מהם כספים. מתייחסים כנכס להשבחת הון. **מדובר בבעלי פטנט, שלא המציאו דבר ושאינם מייצרים דבר, ועסקם הוא רישום או רכישת פטנטים והגשת תביעות או איומים בתביעות כנגד חברות שעושות שימוש בטכנולוגיות המוגנות הפטנטים בניסיון לקבל מהן כספים**. גופים אלה המתייחסים לפטנט כנכס שמאפשר השבחת הון. הם מזהים פטנט, רוכשים אותו ומאיימים באכיפה או אוכפים בפועל. הם לא מייצרים מוצר, אלא משתמשים בפטנט כנכס עצמו לקבל כסף. **בעצם אותם מפתחים וממציאים טוענים לפגיעה של אנשי הטרולים בעבודתם, ומיישמים בצורה רעה את דיני הפטנטים**. אותן חברות יוצאות מנקודת הנחה שכאשר מוגשת תביעה להפרת פטנט, בעלות של 1 מיליון $, וסיום ההליך עולה 2.5 מיליון $. לפיכך הן פונות לאותם נתבעים ומציעים להם לשלם פחות ממיליון כדי שישתלם להם לשלם ולא להיכנס להליך משפטי. כך הן מרוויחות כסף, למרות שמנצלות לרעה את הפטנטים.

דוגמא מהמציאות: קרן של מפתחים שפיתחו שיטה לסריקת ברקוד. אותה קרן תבעה תביעות רבות כנגד חברות שהשתמשו באותה שיטת ברקוד, ומיד לאחר הגשת התביעה הציעו להתפשר עבור סכום נמוך מהסכום שעלולה להעלות התביעה. בדרך זו הצליחו להפיק הכנסות של מיליארד וחצי דולר על פטנט, כי החברות הסכימו לשלם. לאחר מכן התפתחו חברות רבות שהשתמשו באותה טכניקת תביעות.

דרכי ההתמודדות עם תופעת הטרולים:

1. איום בצו מניעה – כלי נשק עיקרי בידי הטרולים של פטנטים. חברה שמייצרת, משווקת ומוכרת החשש הגדול הוא שיוצא צו מניעה **והם לא יוכלו למכור**. **בפס"ד Ebay** נ' mercExchange קבע ביהמ''ש העליון בארה"ב ש**אין זכות אוטומטית לצו מניעה** מקרה של הפרת פטנט ויש להתחשב במבחן הרגיל הקבוע בדין האמריקאי ביחס לצווי מניעה. **יש להתחשב לא רק בטבעו של הפטנט, אלא גם במיהות בעליו (האם הוא יצרן) ובחלק שמהווה האמצאה מהמוצר של התובע.**
2. צירוף להליך משפטי אחד בגין הפרת פטנט עשרות נתבעים בלתי קשורים זה לזה – הדבר יצר הליכים מורכבים, פחות לטרולים יותר לנתבעים, משום ש"טרול" מנהל כמה הליכים בכמה אזורי שיפוט שונים. פרקטיקה זו יצרה יתרונות עבור התובעים, כגון צמצום הליכים מקדמיים, והצדקה מטעמים של יעילות שיפוטית. הקושי שנוצר לנתבעים: נתבעים שונים **נאלצו לחלוק במידע טכני ו/או פיננסי**.מה שגרם לריבוי פשרות. בית המשפט נדרש לדון בעמדות אי הפרה לאי עקביות.

בתיקון לחוק הפטנטים האמריקאי (America invents act) נ**קבעה הגבלה של חברות הטרולים לנהל משפט אחד כנגד כמה מפרי פטנט, ועליהם להוכיח קשר בין הנתבעים השונים, באותן עובדות ואותה שאלה משפטית**. הדבר יגרום במידה מסוימת **לצמצום תופעת הטרולים**. ניתן לראות כי לאחר חקיקת חוק זה מניות חברות הטרולים עלו בצורה קיצונית. גם בתוך חברות הטרולים יש גוונים שונים של חברות.

**פתרון מקרה לדוגמא**

1987 10.1.89 1.2.89 1.5.89 1.1.90 1.3.92 1.4.92

בקשת הפטנט בישראל call בזול

כרטיסי pre-paid

פרסום מאמר

דין הקדימה

הצעה של שירות ניהול שיחות

הצגה במועדון חברים

פטנטcall בזול

השאלות:

1. האם השירות של עזר מפר את הפטנט. יש לדון בשאלת ההפרה.
2. האם הפטנט בכלל תקף. תקיפה ישירה ותקיפה עקיפה.
3. יש לאפיין את השירות של עזר, ולקבוע מהם הרכיבים של השירות.

ניתוח הפטנט:

מהות ההמצאה – כרטיס חיוג שמאפשר שיחות טלפון משולמות מראש. בניגוד לכרטיס הטלקרד (ידע קודם), שם כרטיס הזיכרון מצוי על גבי הכרטיס עצמו ומחייב שימוש בקורא מתאים. הכרטיס החדש מסתיר על גביו רק קוד סודי.

התביעות – מדובר באותה מערכת בעלת כמה נדבכים: טלפון סלולרי, הסתרת מספר סודי.

התוקף – 1.1.90 הוא המועד הקובע בו הוגשה פטנט, 11 חודשים לפני הוגשה דין הקדימה הבינ"ל. ההמצאה עומדת בדרישת 12 החודשים בין דין הקדימה (בחו"ל) לבין הגשת הפטנט (בישראל). לאחר מכן יש לבדוק האם ההמצאות שוות בעיקרון. יש לבדוק את התקופה בין דין הקדימה לבין בקשת הפטנט - הצגת ההמצאה במועדון חברים. מועדון חברים אינו לקהל הרחב ולא עומד בדרישות הסודיות משתמעת. **פס"ד ניוז** – האם הצגת האמצאה בתנאי סודיות מפורשים או סודיות משתמעת האם מהווה פרסום קודם או לא. קיימים שני פרסומים נוספים (בשנת 1987, ו1989) שלגביהם יש לבחון חידוש והתפתחות המצאתית, יש לתאר אותם וליישמם על נסיבות המקרה. הראשון הוא מאמר בכתב עת גרמני בנושא אבטחת מידע, והשני שקיימים כרטיסי חיוג משולמים מראש משנת 1987. יש לבדוק האם בעל מקצוע ממוצע היה פונה לאותו כתב עת בכדי לפתח מוצר בתחום זה.

מהות ההמצאה – יש לבחון את מהות האמצאה האם מדובר בתוכנת מחשב? או שיטה לניהול עסקים?

* **לגבי שאלת ההפרה ושאלת התוקף יש לבחון כל תביעה לגופה.**

ההפרה – **ס' 49 וסעיף ההגדרות של ניצול ההמצאה**. לאחר מכן יש לעבור לסוגי ההפרה (הפרה מילולית והפרה מהותית). יש לזהות מה עיקר האמצאה. במסגרת טענת ההפרה ניתן לעלות טענות כגון: **סעיף 53** ניצול קודם. בהנחה שהוא מפר יכול להיות שיש לו הגנה בשל ניצול קודם. יש לבחון את מבחן ההצלחה המסחרית – מבחן לתוקף פטנט.

**53.** מי שבתאריך הקובע היה מנצל בתום לב בישראל את האמצאה שעליה מבוקש הפטנט, או שבאותו תאריך עשה בתום לב הכנות ממשיות לניצולה, זכאי לנצל אותה אמצאה בעצמו ובמהלך עיסוקו ללא תמורה; לענין זה, "התאריך הקובע" – התאריך שבו הוגשה הבקשה לפטנט בישראל, ואם נדרש לאותה בקשה דין קדימה לפי סעיף 10 – התאריך שבו הוגשה הבקשה הקודמת שעליה נסמכת תביעת דין הקדימה.

**פתרון מבחן לדוגמה – תשע"ו**