



30 יוני 2020
א' תמוז תש"פ
סימוכין : 871-99-2020-000746

סיכום דיון עם הציבור מיום 28.6.2020 בנושא הצעת הרשות לאפשר הגשת בקשה ארעית לפטנט בישראל

I. רקע

ביום 28.6.2020 התקיים דיון מקוון לשם היוועצות עם הציבור בנושא הצעת הרשות לאפשר הגשת בקשה ארעית לפטנט בישראל.

II. המשתתפים בדיון

בדיון השתתפו נציגי רשות הפטנטים, נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, יו"ר אגודת עורכי הפטנטים, עו"פ עינב זילבר, נציגי התעשייה, מנהלי קניין רוחני בחברות מו"פ, עורכי פטנטים, ביניהם, ד"ר כפיר לוצאטו, עו"פ אינה פוגץ, עו"פ היידי ברון, עו"פ נעמי זיו-אפרת, עו"פ דניאל פייגלסון, עו"פ אופיר מרקו, עו"ד ועו"פ אסא קלינג.

III. הסוגיות שנדונו

1. לאיזה קהלים מכוון השירות המוצע

רשות הפטנטים מעוניינת למשוך קהלים חדשים שעד כה לא הגישו בקשות לפטנט בישראל או בכלל, ובכלל זה לאפשר לאותה כמות גדולה של מבקשים המגישים בקשות זמניות בארה"ב לעשות זאת בישראל, עם האפשרות לקבל הנחיה וסיוע מרשות הפטנטים.

2. הסכנות בהגשת בקשה ארעית שאינה מלאה

המשתתפים פירטו והסבירו את הסכנות הכרוכות בהגשת בקשה ארעית שאינה מלאה. בין היתר, התחושה של המבקש שהוא מקבל הגנה מלאה, בעוד שבפועל בקשת הפטנט כלל אינה כוללת את המוצר עליו הוא מעוניין להגן. האפשרות להגיש את הבקשה הארעית ללא תביעות עלולה לפגוע במבקש. הקושי מתגבר כאשר המבקש יוצא לשוק עם אותו מוצר שאינו מוגן בצורה הולמת בבקשה הארעית וזאת בטרם הגיש בקשה מלאה לפטנט. מנגנון הבקשה הארעית לא אומץ בעולם והשימוש שנעשה בו בארה"ב הינו אודות למיתוג של הכלי כ-US Patent Pending. חלק מהדוברים סברו שעל הרשות לעודד הגשת בקשה ישראלית "רגילה" שמספקת למבקש יתרונות רבים, במיוחד בחינה איכותית על אתר.

מאידיך הדגישו חלק מהדוברים את העובדה שחברות הזנק נוטלות סיכונים רבים במהלך פעילותן וזהו סיכון אחד מיני רבים. ככל שהחברות יבינו את הסיכונים יוכלו לקבל החלטה מושכלת ועצמאית האם הכלי מתאים להן או לא.

בפועל חברות הזנק משתמשות באופן נרחב בבקשת Provisional בארצות הברית שיש בה סיכונים והם מקבלות החלטה בהתאם למדיניות שלהן. לפיכך אין סיבה שלא ליתן להן את השירות שהן מעוניינות בו בישראל.

הרשות תשאף לכך שבעת הגשת הבקשה הארעית יובא בפני המבקש מלוא המידע הרלוונטי לעניין מהות הבקשה הארעית.

עמדת הרשות היא כי יש להציע את מגוון הכלים למבקשים על מנת שאלו יבחרו בכלי המתאים להם, ולא למנוע מראש בחירה במסלול מסוים, מתוך תפיסה שהמבקשים אינם יכולים לבחור בעצמם את המסלולים הנכונים עבורם.

3. **היתרונות בבקשה ארעית בישראל על פני הגשתה בארצות הברית**

היו דוברים שהדגישו את היתרון בשיח עם הבוחנים ברשות הפטנטים ביחס לבוחנים בארצות הברית, הן בהיבט של נגישות והן בהיבט המקצועיות. יתרון נוסף הוא שאין צורך להשתמש בסוכן אמריקאי.

4. **תקופת חסד**

חלק מהדוברים הדגישו שבארצות הברית, כדי להגן על המבקשים, קיימת תקופת חסד וזאת במקביל לבקשה הארעית. תקופה זו חשובה כשהבקשה אינה מלאה ואינה כוללת את המוצר איתו יצא המבקש לשוק בטרם הגיש בקשה מלאה. לכן, לדעתם, חשוב להשלים את השירות של בקשה ארעית בישראל באמצעות כינון תקופת חסד על פי החוק.

לעניין זה הובהר שהתיקון המוצע הינו בתקנות הפטנטים ואילו לשם כינון תקופת חסד יש צורך בתיקוני חקיקה בחוק הפטנטים.

עוד הודגש שבכל מקרה תקופת החסד תקפה רק לאותן מדינות שמכירות בה (ארה"ב, יפן, אוסטרליה, קנדה) ולכן לא תסייע למבקש במדינות אחרות.

5. **בדיקה ביטחונית לבקשות ישראליות**

על פי ההנחיות של משרד הבטחון יש להעביר לבדיקה בטחונית כל בקשה לפטנט שמוגשת לראשונה בישראל ודין זה יחול גם על בקשות ארעיות.

ככל שהמבקש מוסיף לבקשה הארעית חומר חדש למשל בעקבות פיתוחים נוספים, עלתה השאלה כיצד תועבר למשרד הבטחון כך שעדיין ניתן יהיה להגיש את הבקשה שתובעת דין קדימה מהבקשה הארעית בזמן (תוך 12 חודשים).

לעניין מבקשים שמודעים לכך שהבקשה צריכה לעבור אישור בטחוני, נאמר שיש אפשרות ליצור קשר עם משרד הבטחון אף בטרם הגשת הבקשה ולהבטיח טיפול מהיר. במקביל

הרשות תבדוק מול משרד הבטחון כיצד ניתן לזרז את הטיפול בבקשות, לגביהן מתקרב תום התקופה להגשת בקשה התובעת דין קדימה.
 בנוסף כשיש פיתוחים מאוחרים קיימת אפשרות לזנוח את הבקשה הארעית הראשונה באופן מפורש ולהגיש בקשה ארעית נוספת הכוללת את כל הפיתוחים המאוחרים.

6. מנגנון ביטול/זניחה של הבקשה הארעית

הבקשה הארעית נזנחת באופן אוטומטי, ללא צורך בפעולה נוספת של המבקש, אם לא משולמת אגרה המשלימה לאגרת בקשה "רגילה". יחד עם זאת, אם המבקש מעוניין להזניח את הבקשה בשלב מוקדם יותר, הוא רשאי לעשות כן בהתאם לסעיף 21ב לחוק. הובהר שעל מנת לעמוד בתנאי סעיף 4(c)(4) לאמנת פריז חובה לזנוח את בקשת הפטנט הקודמת בטרם מוגשת בקשת הפטנט הבאה על מנת שזו תיחשב כבקשה הראשונה המוגשת בגין אותה אמצאה. על כן, יש לדאוג לכך שמבקש שמגיש מספר בקשות ארעיות עוקבות ורוצה לתבוע דין קדימה מהבקשה הארעית שאינה הראשונה מביניהם יזניח באופן אקטיבי את הבקשות הרלוונטיות לפני הגשת הבקשה ארעית ממנה נתבע דין הקדימה. הרשות תבחן כיצד לסייע למבקש בשלב ההגשה של הבקשה הארעית הנוספת על מנת לעמוד בתנאי סעיף 4(c)(4) לאמנת פריז.

7. העברת זכויות במהלך השנה הראשונה והשלכות מיסוי

הדוברים העלו את השאלה האם העברת בעלות בבקשה ארעית לפטנט תיחשב כאירוע מס או שמא בדומה לעסקה בבקשת Provisional לא יראו בכך העברת זכויות קניין רוחני. רשות הפטנטים תשתף את רשות המסים בשאלה של השלכות המיסוי בתרחיש זה.

8. שיתוף גופים ממשלתיים נוספים, כגון רשות החדשנות ושר המדע

הדוברים הציעו שרשות הפטנטים תשתף ביוזמה זו גם גופים ממשלתיים נוספים, כגון רשות החדשנות ומשרד המדע. רשות הפטנטים פנתה לרשות החדשנות בטרם פורסם הקול הקורא ותמשיך לשתף את רשות החדשנות עם קידום היוזמה לכדי תיקון חקיקה. עוד נעשה שיתוף בטרם פרסום הקול הקורא של משרדי ממשלה נוספים, כגון, משרד הכלכלה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ומשרד החקלאות.

9. השלמת הבקשה הארעית – חומר נוסף

הרשות נשאלה בדבר הוספת חומר לבקשה הארעית לפני תום השנה לאחר תאריך ההגשה. הבקשה הארעית לפטנט הינה בקשה לפטנט בהתאם לחוק הפטנטים ולפיכך חלים עליה הדינים הרגילים לעניין זה, דהיינו סעיפים 22 ו-23 לחוק. עם זאת, ייתכן כי יש להעדיף במקרים מסוימים הגשת בקשה ארעית חדשה, תוך ביטול הבקשה הארעית קודמת, או הגשת בקשה ארעית נוספת, על פני הוספת חומר לבקשה הארעית שהוגשה.

10. שימוש בדין קדימה

הדוברים העלו את השאלה האם הבקשה הארעית לפטנט תוכל אכן לשמש כדין קדימה לבקשות פטנט הבאות המוגשות בגין אותה אמצאה. הרשות הבהירה כי זו מטרת היוזמה ובהתאם לבדיקות שביצעה, אינה רואה מניעה להכיר בבקשה הארעית לפטנט כבקשה לפטנט לצורך דין קדימה. במידת הצורך והאפשר, הרשות תבצע בדיקות נוספות מול הארגון העולמי לקניין רוחני ומשרדי פטנטים אחרים. הרשות נתבקשה לבחון האם בקשה ארעית לפטנט תוכל לשמש כדין קדימה של בקשה לרישום עיצוב המוגשת לאחר מכן.

מפגש [מקוון](#) נוסף עם הציבור יתקיים ביום 19.7.2020.