

## תזכיר חוק

### א. שם החוק המוצע

הצעת חוק הפטנטים (תיקון - פרסום בקשות פטנט), התש"ע-2010.

### ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו

על-פי ההסדר הקיים בחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן – **החוק** או **חוק הפטנטים**), בקשה למתן פטנט מתפרסמת לאחר שעברה הליך בחינה, אשר בסופו נמצאה האמצאה המתוארת בה כשירה למתן פטנט (סעיף 26 לחוק) וזאת בכפוף להליך של התנגדות למתן אותו פטנט, ככל שיהיה, (סעיף 30 לחוק). במקרה שבו לא מוגשת התנגדות למתן הפטנט מעניק רשם הפטנטים את הפטנט בתום שלושה חודשים ממועד פרסום דבר קבלת הפטנט כאמור; עם זאת, במקרה בו מוגשת התנגדות על הרשם להמתין לדחייתה הסופית בטרם יעניק את הפטנט - הליך הבחינה מטבעו אורך מספר שנים.

לאחר שרשם הפטנטים מעניק את הפטנט, והמבקש הופך ל"בעל הפטנט", הלה זכאי לתבוע פיצוי בגין הפרת אותו פטנט, לרבות פיצוי רטרואקטיבי על הפרה שנעשתה בתקופה שבין קיבול בקשת הפטנט לבין המועד בו ניתן הפטנט בפועל (ר' סעיף 179 לחוק הפטנטים). ההסדר המוצע מעניק, אפוא, לבעל הפטנט הגנה מהמועד בו פורסמה בקשתו.

זכות פטנט היא זכות טריטוריאלית הקיימת רק באותן מדינות בהן קובלה בקשה לרישום פטנט. בעל אמצאה שברצונו להגן על אמצאתו באמצעות רישום פטנט ביותר ממדינה אחת נאלץ להגיש בקשות מקבילות בכל אותן מדינות בהן הוא מעוניין להגן על אמצאתו בנפרד, או לחלופין להגיש בקשה אחת באמצעות מערכת ה-PCT אשר מייעדת את אותן מדינות. בדרך כלל, וכדי ליהנות מזכויות "דין קדימה" בהתאם לאמנת פריס, מגישים את הבקשות הלאומיות בתוך שנה ממועד הגשת הבקשה המקבילה הראשונה, או, לחילופין, מגישים מלכתחילה בקשה אחת במסגרת ה-PCT אשר מייעדת מספר רב של מדינות. עם זאת, במערכת ה-PCT, אשר הוקמה לפי האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים המוזכרת בפרק ג'1 לחוק, מועד פרסום בקשה שהוגשה במסגרת זו הוא לאחר 18 חודשים מיום הגשתה לראשונה. כתוצאה מאי האחידות שבין פרסום הבקשה בישראל לבין פרסום הבקשה המקבילה בחו"ל (לרבות הבקשות המוגשות באמצעות מערכת ה-PCT), יכול כל המעוניין בכך לעיין בפרטי הבקשה המקבילה בחו"ל, ולנצל את האמצאה בישראל עד למועד הקיבול, מבלי שמבקש הפטנט יהא זכאי לסעד כלשהו.

בעקבות הבעייתיות המתוארת לעיל, משרד המשפטים החל בבחינת האפשרות לשנות את החוק, באופן שייקבע כי מועד הפרסום לבקשת פטנט הינו 18 חודשים לאחר הגשת הבקשה, כפי שנהוג במרבית המדינות המפותחות בעולם. בין היתר, פורסמה על ידי משרד המשפטים פנייה לציבור הרחב לשם קבלת הערות על תיקוני חקיקה לעניין זה בתאריך 5.2.2008. ואמנם, לאחר קבלת הערות מהציבור לפנייה זו, הוחלט כי יש לשנות את הדין הקיים, תוך איזון בין האינטרסים של בעל האמצאה אשר הגיש בקשה לרישום פטנט, שלא ינצלו את אמצאתו מבלי שתהיה לו זכות לקבל סעד, לבין האינטרס של הציבור לדעת אילו בקשות תלויות ועומדות בפני הרשם.

זו אפוא מטרתה של הצעת החוק דנן.

### ג. עיקרי החוק המוצע

1. מוצע לשנות את מועד הפרסום של פרטי הבקשה כפי שהוא קבוע בחוק דהיום, ולקבוע כי מועד הפרסום של פרטי הבקשה יהיה 18 חודשים מיום הגשת הבקשה לראשונה בישראל, או מיום הגשת הבקשה במדינת איגוד, כאשר המבקש מסתמך על בקשה קודמת לפי הוראות סעיף 10 לחוק הפטנטים, או מיום הגשת הבקשה הקודמת המוקדמת ביותר לפי הוראות אותו סעיף. כאשר מדובר בבקשה בינלאומית, כהגדרתה בסעיף 48א, מוצע כי מועד הפרסום האמור ייעשה בתוך שלושה חודשים לאחר שנתמלאו כל התנאים הקבועים בסעיף 48 לחוק.

2. מרגע הפרסום הבקשה לפטנט תזכה להגנה מכוח החוק, אם בסופו של דבר יינתן פטנט בהתאם לתיאור האמצאה והתביעות של המבקש, אשר לפיהם ניתן הפטנט. בהתאם לכך, בית המשפט יהיה רשאי להעניק סעד על הפרה שנעשתה לאחר יום הפרסום לפי סעיף 179 לחוק. ואולם, מוצע כי בתביעה על ניצול אמצאה שנעשה לאחר פרסומו אך בטרם קיבול הפטנט, גובה הפיצוי לא יעלה על גובה תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם אילו ניתן לו רישיון לנצל את האמצאה.

3. נוכח השינויים האמורים, מוצע כי מרגע שפורסמו פרטי הבקשה לרישום פטנט, יהיה תיק הבחינה פתוח לעיון הציבור.

4. מוצע לקבוע ייחוד עילה לגבי אמצאות. פסק הדין ברע"א 5768/94 א.ש.י.ר. **יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ ואח'**, פ"ד (נב) 289 יצר חוסר ודאות בעניין זה בנוגע לאמצאות אשר אינן כשירות לרישום פטנט או אמצאות אשר תקופת תוקפו של הפטנט עליהן פג. חוסר ודאות זה נוגד את העקרונות והאיזונים בין נחלת הכלל לבין הפרט המגולמים בדיני הקניין הרוחני ואף את עקרונות חוק הפטנטים ומביא למעשה להרחבת המונופולין של בעל האמצאה. לפיכך, מוצע לקבוע כי אמצאה שאינה כשירה לרישום כפטנט, אמצאה אשר הפטנט עליה פג או אמצאה כשירת פטנט שאינה נושא לפטנט הרשום בישראל לא תהיה מוגנת ולא ניתן יהיה לתבוע בגינה.

### ד. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה, על תקנים במשרדי הממשלה ועל ההיבט המינהלי

אין. עם זאת, בגין הפרסום הנוסף אשר ייוסף לחוק בהתאם להצעה זו, יהיה צורך בעדכון האגרות. מוצע לבטל את התשלומים אשר נדרש המבקש לשלם בגין הפרסום הכרוך בטיפול בבקשה ועל פני תשלומים אלו לקבוע אגרה אחת אחידה בגין הגשת הפטנט.

**ה. נוסח הצעת החוק ודברי ההסבר**

הצעת חוק הפטנטים (תיקון - פרסום בקשות פטנט), התש"ע-2010

- תיקון סעיף 10 1. בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 10(א)(3) לחוק העיקרי, במקום "במדינת איגוד" יבוא "במדינה חברה".
- תיקון סעיף 13 2. בסעיף 13 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ג) המבקש יצרף לפירוט תיאור תמצית של עיקר האמצאה שבבקשתו."
- תיקון סעיף 16 3. בסעיף 16(א) לחוק העיקרי, המילים "על חשבון המבקש" – יימחקו.
- הוספת סעיף 16 א 4. אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:
- "פרסום פרטי 16 א. (א) הרשם יפרסם ברשומות את הפרטים הבקשה הבאים:
- (1) פירוט האמצאה, לרבות התביעה או התביעות אשר נכללו בפירוט לפי סעיף 13;
- (2) שם המבקש;
- (3) תאריך הגשת הבקשה ומספרה כנהוג בלשכה;
- (4) אם נדרש לגבי הבקשה דין קדימה – המדינה שבה הוגשה הבקשה הקודמת, תאריך הגשתה, מספרה או סימן זיהוי אחר שניתן לה על ידי הרשות שאליה הוגשה;
- (5) תיאור עיקר האמצאה שבבקשה כפי שצורף לפירוט לפי סעיף 13(ג);
- (6) המען בישראל למסירת הודעות למבקש, כפי שנמסר לרשם.

<sup>1</sup> ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשס"ו, עמ' 195.

(ב) פרסום הפרטים המנויים בסעיף קטן (א) ייעשה על ידי הרשם, בחלוף 18 חודשים מיום הגשת הבקשה בלשכה או אם התבקש דין קדימה – בחלוף 18 חודשים מתאריך הבקשה הקודמת, כמשמעות מונח זה בסעיף 10(א), או מתאריך הבקשה הקודמת המוקדמת ביותר לפי סעיף 10(ב), הכול לפי העניין; ואולם, אם פורסמה הבקשה הקודמת במדינה חברה רשאי המבקש לבקש כי הרשם יפרסם את בקשתו במועד מוקדם יותר.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), הייתה הבקשה בקשה בינלאומית, כהגדרתה בסעיף 48א, פרסום הפרטים המנויים בסעיף קטן (א) ייעשה בתוך שלושה חודשים לאחר שנתמלאו כל התנאים הקבועים בסעיף 48ד לחוק.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יפרסם הרשם בקשה אשר סורבה או בוטלה לפני תום התקופה המנויה בו.

(ה) קובלה הבקשה לפני תום המועד הקבוע בסעיף קטן (ב), לא תפורסם הבקשה לפי סעיף זה אלא יפורסם קיבול הבקשה לפי סעיף 26.

- |   |     |                |
|---|-----|----------------|
| בסעיף 17(א) לחוק העיקרי, פסקה (3) – בטלה.   | 5.  | תיקון סעיף 17  |
| בסעיף 22 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו". | 6.  | תיקון סעיף 22  |
| סעיף 23 לחוק העיקרי – בטל.  | 7.  | ביטול סעיף 23  |
| בסעיף 26 לחוק העיקרי, המילים "על חשבון המבקש" – יימחקו.                                     | 8.  | תיקון סעיף 26  |
| בסעיף 48 לחוק העיקרי, פסקה (2) - בטלה.  | 9.  | תיקון סעיף 48  |
| בסעיף 148(ג), פסקה (3) – בטלה.  | 10. | תיקון סעיף 148 |
| בסעיף 165 לחוק העיקרי, במקום "סעיף 26" יבוא "סעיף 16א".                                     | 11. | תיקון סעיף 165 |
| בסעיף 168(א) לחוק העיקרי, במקום "סעיף 26" יבוא "סעיף 16א".                                  | 12. | תיקון סעיף 168 |

תיקון סעיף 179 .13 בסעיף 179 לחוק העיקרי -

(1) האמור בו יסומן "א)", ובו, במקום "סעיף 26" יבוא סעיף 16א";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הפיצוי שניתן לפסוק בגין תביעה על ניצול אמצאה שנעשה בטרם קיבול הפטנט לא יעלה על גובה תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם אילו ניתן לו רישיון לנצל את האמצאה בהיקף שבו נעשה הניצול.

(ג) לא יינתן פיצוי בגין ניצול אמצאה שנעשה טרם קיבול הפטנט, אלא אם כן ניתן לראות את הניצול כהפרה בהתאם להוראות סעיף 49(א).

הוספת סעיף 188א .14 אחרי סעיף 188 לחוק העיקרי יבוא:

"ייחוד עילה 188א. (א) לא יזדקק בית המשפט לתביעה, תהא עילתה אשר תהא, המבוססת על אחד מאלה:

(1) ניצול אמצאה כשירת פטנט שאינה נושא לפטנט הרשום בישראל;

(2) ניצול אמצאה שהיא נושא לפטנט רשום בישראל, כאשר הניצול נעשה לאחר שתוקפו פג מכל סיבה שהיא, בכפוף לסימן ב' בפרק ד';

(3) ניצול אמצאה שאינה כשירת פטנט.

(ב) אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או חובה שמקורה ביחסי אמון או בהתקשרות מחייבת על פי דין או בזכות או בחובה על פי פרק ב' לחוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999.

תחולה .15 הוראות חוק זה יחולו גם על בקשות פטנט תלויות ועומדות אשר טרם קובלו ערב פרסומו של חוק זה; ואולם, חלפו 18 חודשים ממועד הגשת הבקשה, או אם הייתה הבקשה בינלאומית כהגדרתה בסעיף 48א חלפו חודשיים מהמועד בו התמלאו הוראות סעיף 48ד- יפורסמו פרטי הבקשה לפי סעיף 16א המוצע לא יאוחר מחודשיים לאחר תחילתו של חוק זה.

## דברי הסבר

**לסעיף 1** סעיף 10 לחוק הפטנטים קובע את זכאותו של מגיש בקשה לרישום פטנט על אמצאה לגביה הגיש "במדינה חברה", כהגדרת מונח זה בחוק, לבקש כי יראו את תאריך הבקשה שהוגשה באותה מדינה חברה כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל לעניין סעיפים 4, 5 ו-9 לחוק. נוסח סעיף זה ונוסח סעיפים נוספים בחוק הפטנטים, תוקנו בחוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (תיקוני חקיקה), התשס"ב-2002, כך שבמקום המונח "מדינת איגוד" נקבע כי יבוא המונח "מדינה חברה". זאת, על מנת להתאים את החוק לדרישות שבהסכם הטריפס, אליו הצטרפה מדינת ישראל.

עם זאת, בתיקון האמור נשכח תיקונו של סעיף 10(א)(3) ומוצע כעת לתקנו.

**לסעיף 2** מוצע לחייב את המבקש להגיש גם פירוט תמציתי של עיקר הבקשה שלו לרבות התביעות המופיעות בפירוט. זאת, על מנת שיקל על הציבור לדעת מה נכלל בגדר בקשתו של המבקש וכן בכדי להקל על פרסום הבקשה לפי סעיף 16א שאותו מוצע להוסיף במסגרת סעיף 3 לתיקון זה.

**לסעיף 3** סעיף 16 לחוק הפטנטים קובע כיום חובת פרסום על עצם הגשתה של בקשת פטנט. פרסום זה מהווה הודעה לציבור, כי בתאריך מסוים הגיש המבקש בקשה לפטנט על האמצאה, הנזכרת בשמה בלבד. מוצע להוסיף לצד הפרסום האמור גם פרסום בתוך 18 חודשים ממועד הגשת הבקשה לרישום. במסגרת פרסום זה תפורסם הבקשה עצמה, על פירוט הבקשה כפי שהוגש על ידי המבקש, לרבות התביעות המופיעות בו. כך, למשל, בנוסף לפרטים אשר על הרשם לפרסום בהתאם לנוסחו של סעיף 16, מוצע כי בחלוף התקופה האמורה, יפורסמו גם סוג האמצאה ומספרה לפי הסיווג הנהוג בלשכה, תיאור עיקר האמצאה שבבקשה והמען בישראל למסירת הודעות למבקש, כפי שנמסר לרשם. מוצע כי פרסום הפרטים כאמור יעשה על ידי הרשם, בחלוף 18 חודשים מיום הגשת הבקשה בלשכה. עם זאת, אם התבקש דין קדימה מוצע כי המועד האמור יעמוד על 18 חודשים מתאריך הבקשה הקודמת אשר הוגשה במדינה החברה ועליה מסתמך המבקש בבקשתו לדין קדימה.

משיקולי טובת הציבור, אשר יוכל לדעת בהקדם האפשרי מהן האמצאות לגביהן הוגשה בקשה לרישום פטנט, וכדי להקנות לבעל האמצאה הגנה מפני ניצול אמצאותיו בטרם קיבול בקשתו, מוצע כי למבקש תינתן אופציה לבקש כי פרסום פרטי בקשת הפטנט ייעשה עוד בטרם חלפה התקופה האמורה לעיל, במקרה בו הסתמך בבקשתו על בקשה קודמת אשר פורסמה במדינה חברה.

במקרה בו מדובר בבקשה בינלאומית, המוגשת לפי האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים שנחתמה בווינה ביום 19 ביוני 1970, מוצע כי הפרסום הקבוע בסעיף קטן (א) ייעשה חודשיים לאחר שהמבקש, אשר ייעד את מדינת ישראל בבקשתו הבינלאומית, עמד

בדרישות הקבועות בסעיף 48ד לחוק. זאת, מאחר שעד לקיומן של הדרישות האמורות אין ודאות כי המבקש לא יחזור בו מבקשתו ואין טעם לאפשר סעד בישראל לפני שבעל הבקשה דורש בפועל הגנה בישראל, על ידי כניסתו לשלב הלאומי בהתאם לסעיף 48ד לחוק. במקרה בו הוחלט על דחיית הבקשה או במקרה בו בוטלה הבקשה לפני המועד הקבוע בסעיף קטן (ב), לא תפורסם הבקשה בהתאם לסעיף זה. כמו כן, במקרה בו קובלה הבקשה, אין טעם עוד לפרסום לפי סעיף זה ומוצע להסתפק בפרסום בדבר קיבול הבקשה לפי סעיף 26 לחוק.

**לסעיפים 3, 5, 8 ו-10** מוצע לבטל את הדרישה המופיעה היום במסגרת הוראות סעיפים 16(א), 17(א) ו-148(ג)(3) לפיה על המבקש לשלם את הוצאות פרסום בקשתו ברשומות. על פני גביית התשלום בגין הוצאות הפרסום מוצע כי תקבע אגרה אחת אחידה בתקנות עבור הגשת הבקשה לפטנט. עם זאת, מוצע להשאיר את אגרת הפרסום הקבועה בסעיף 16(ב), מאחר שמדובר בפרסום נוסף הכרוך בהגשת בקשה לדין קדימה לאחר שכבר נתפרסם דבר הגשת בקשת הפטנט.

נוסח החוק הקיים:

”17. (א) הבוחן יבחן אם הבקשה עונה על כל אלה:

...

(3) המבקש שילם את הוצאות הפרסום לפי סעיף 26.”

”148. (ג) הבוחן יבחן אם לגבי בקשה בינלאומית מתקיימים כל אלה –

...

(3) המבקש שילם את הוצאות הפרסום לפי סעיף 26.”

**לסעיפים 6 ו-7** כיום קובע נוסחו של סעיף 22 לחוק הפטנטים כי קודם לקיבול הבקשה, ובמהלך שלב הבחינה, רשאי המבקש לתקן את הפירוט שבבקשתו. זאת, במגבלות הקבועות בסעיף 23 לחוק, המאפשרות למבקש להכניס אף תיקונים בעלי אופי מהותי בבקשתו. במסגרת התיקון המוצע, ולאור הוספת סעיף 16א, מוצע כי ינותק הקשר בין הפרסום המודיע לציבור על פרטי הבקשה לרישום האמצאה אשר הוגשה לרשם הפטנטים לבין הקיבול.

נוסחו של סעיף 22 מאפשר כיום למבקש לתקן ולשנות את בקשתו במהלך התקופה שלפני הקיבול וכך יכול הוא להוסיף ולכלול פרטים נוספים באמצאה, להרחיב את היקף המונופול או להגיש בקשה שאינה מפורטת דיה, באופן שלא יהיה בפרסום לפי סעיף 16א כדי לאפשר לציבור לדעת מה מהותה של האמצאה. כדי למנוע ניצול לרעה כאמור, מוצע כי המבקש יוכל לבקש לתקן את הפירוט שבבקשתו רק עד למועד פרסום פרטי הבקשה לפי סעיף 16א המוצע וגם זאת רק לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בפירוט או לשם צמצום תביעותיו.

כמו כן, מוצע לבטל את הוראות סעיף 23, בהיותן גורפות ורחבות יתר על המידה מבחינת האפשרות המוקנית למבקש להכניס תיקונים בעלי אופי מהותי בפירוט. במקרה בו המבקש ירצה להכניס תיקונים אשר מרחיבים כביכול את היקף המונופול – פתוחה בפניו הדרך להגיש בקשה חדשה בהתאם להוראות סעיף 11.

נוסח סעיף 23 הקיים :

”23. תאריך הבקשה לאחר תיקונים

הוכנסו בפירוט תיקונים בעלי אופי מהותי, רשאי הרשם לקבוע לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 – (1) אם ניתן להבחין בין אותם תיקונים לבין הפירוט הקיים – כי תאריך התיקונים הוא התאריך שבו הוגשו ללשכה ; (2) אם לא ניתן להבחין בין התיקונים לבין הפירוט הקיים – כי תאריך הבקשה כולה הוא התאריך שבו הוגשו התיקונים ללשכה.”

**לסעיף 9 סעיף 48** לחוק קובע את תחולת הוראות החוק על בקשה בינלאומית אשר מייעדת את ישראל ואת התנאים לכך.

מאחר שבמסגרת סעיף 16א המוצע נקבע כי פרסום פרטי האמצאה ייעשה שלושה חודשים לאחר שנתמלאו כל התנאים הקבועים בסעיף 48 לחוק, דומה כי אין טעם בהוראת פסקה (2) שבסעיף 48ג, הקובעת כי הוראות סעיף 16, הקובע את חובת הפרסום של הגשת בקשה, יחולו על בקשה בינלאומית שלגביה מילא המבקש את התנאים הקבועים בסעיף 48ד. משכך, מוצע לבטל פסקה זו.

נוסח החוק הקיים :

”48ג. הוראות חוק זה יחולו לגבי בקשה בינלאומית המייעדת את ישראל, בשינויים המפורטים בפרק זה, ובשינויים כמפורטים להלן :

...

(2) הוראות סעיף 16 יחולו על בקשה בינלאומית שלגביה מילא המבקש את התנאים הקבועים בסעיף 48ד ;”

**לסעיפים 11 ו-12** כיום קובע סעיף 165 כי הרשם וכל עובד אחר בלשכה ישמרו בסוד כל בקשת פטנט וכל פרט אודותיה כל עוד לא קובלה ופורסם דבר הקיבול לפי סעיף 26 לחוק. סעיף 168 לחוק קובע כי הפנקס והמסמכים הנוגעים לבחינת בקשת הפטנט ויש לשומרם יהיו פתוחים לעיון הקהל, למעט מסמכים הנוגעים לבקשת פטנט שעדיין לא פורסמה לפי סעיף 26. מאחר שבמסגרת תיקון זה מוצע כי פרטי הבקשה יפורסמו עוד בטרם הקיבול וכי ברגע שניתן פטנט יוכל בעל הפטנט לקבל סעדים ממועד הפרסום לפי סעיף 16א המוצע, מוצע כי ממועד הפרסום לפי סעיף 16א יהיה תיק הבחינה פתוח לעיון הציבור. מצב דומה קיים בהתאם לסעיף 118 לחוק הפטנטים הבריטי ובדומה לפי סעיף 128 של אמנת הפטנטים

האירופית (EPC).

**לסעיף 13** מוצע לקבוע כי בית המשפט יוכל לפסוק סעדים לבעל פטנט אשר הפטנט שלו הופר מהמועד בו פורסמו פרטי הבקשה לפי סעיף 16א ולא ממועד הקיבול והפרסום על דבר הקיבול, כקבוע היום. עם זאת, מאחר שעד לקיבול הבקשה לא הייתה ודאות כי הבקשה תקובל והפטנט יוענק, מוצע כי בגין התקופה שממועד הפרסום כאמור ועד למועד קיבול הבקשה, יהיו הפיצויים שניתן לפסוק בגין תביעה על ניצול האמצאה מוגבלים לגובה תמלוגים סבירים שהמפר היה החייב בתשלומם אילו ניתן לו רישיון לנצל את האמצאה בהיקף שבו נעשה הניצול. הסדר כזה יתמרץ גם את המבקש שלא לעכב או להשהות את הליכי הבחינה.

כמו כן, מוצע לקבוע כי המבחן בו יעשה בית המשפט שימוש בכדי לבחון האם נעשה ניצול באמצאתו של בעל הפטנט יהיו אותם מבחנים הקבועים בסעיף 49 לחוק. בהתאם לכך, ניתן יהיה לתבוע פיצוי רק בגין ניצול אמצאה שניתן עליה הפטנט, במובחן מהתביעות אשר פורטו בבקשת הפטנט.

**לסעיף 14** מטרת הסעיף המוצע לשמור על העיקרון לפיו לא יהיה אדם זכאי לסעד בגין ניצול אמצאה באם אותה אמצאה אינה כשירת פטנט, אינה נושא לפטנט הרשום בישראל או במקרה בו האמצאה הייתה כשירה לפטנט ואף נרשמה כפטנט - כאשר הניצול נעשה לאחר שתוקפו של הפטנט פג.

אמצאות שאינן עומדות בתנאים הנדרשים על פי החוק כדי שייחשבו לכשירות פטנט או שפקעה תקופת הפטנט, אין זה ראוי שיזכו להגנה מכוח הוראות חוק זה או מכוח הוראות כל חוק אחר, כגון: חוק עשיית עושר ולא במשפט. אמצאות אלו הינן נחלת הכלל ואין זה ראוי כי תהיה אפשרות לקבלת סעד במקרה של ניצול אמצאה שכזו, שכן אפשרות שכזו סותרת את האיזונים אשר נקבעו לפי החוק.

עם זאת, מוצע לקבוע כי לא יהיה בהוראות אלו כדי לגרוע מהוראות חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999 בכל הנוגע לסוד מסחרי וכן מכל דין אחר הקובע חובות אמון. יוער כי נוסחו של הסעיף המוצע פורסם במסגרת הבקשה של משרד המשפטים לקבלת הערות בעניין היחס בין דיני הקניין הרוחני לבין דיני עשיית עושר מיום 7.8.2005.

**לסעיף 15** מוצע לקבוע כי הוראות החוק יחולו גם על בקשות תלויות ועומדות. עם זאת, במקרה בו חלפה התקופה הקבועה בסעיף 16א בטרם כניסתו של החוק לתוקף, מוצע כי הפרסום הקבוע בסעיף 16א ייעשה בתוך חודשיים מיום פרסומו של החוק וכניסתו לתוקף.