

א' טבת תש"פ
29 דצמבר 2019

הודעה

אל: ציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי הדין
מאת: אופיר אלון, ראש רשות הפטנטים

הנדון: הערות הציבור להצעות לעדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנט

1. במסגרת הליך העדכון השנתי של הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנט, רשות הפטנטים מבקשת לקבל את הערות הציבור לעדכונים הבאים לפני אישורם הסופי.

2. להלן פרוט עיקר העדכונים המוצעים:

2.1. נספח ב' ("סעיף 3 לחוק – אמצאה כשירת פטנט") להוראת עבודה 23.1 ("בחינת בקשה לפטנט").

הוספת דוגמאות מס' 13-15 – דוגמאות בתחום לימוד מכונה ובינה מלאכותית

2.2. נספח ג' ("סעיף 7 לחוק – סייג למתן פטנט") להוראת עבודה 23.1 ("בחינת בקשה לפטנט").

הוספת סעיף 6.8 – בנושא שיטות המשלבות או מיושמות ע"י מערכת מחשב

2.3. נספח ה' ("סעיפים 2, 9 ו-19 לחוק חפיפות") להוראת עבודה 23.1 ("בחינת בקשה לפטנט").

עיקר השינוי המוצע: שינוי הקריטריון לציון ליקוי בנוגע לסעיף 2 לחוק לבקשות הנושאות אותו תאריך.

מהות השינוי המוצע: ליקוי חפיפה (לגבי בקשות של אותו מבקש הנושאות את אותו תאריך) יצוין רק כאשר היקף ההגנה הנתבע בבקשות זהה (מילולית או מהותית).

רקע להצעה: כיום לא קיימת גישה אחידה בעולם הפטנטים לגבי סוגיית החפיפות בין בקשות לפטנט בבעלות אותו מבקש המתייחסות לאותה אמצאה או (אמצאה דומה) וברשויות פטנטים שונות ניתן לאבחן מגוון רחב של קריטריונים ואמצעים שונים הנוגעים לנושא. גם בישראל סעיף 2 לחוק הפטנטים פתוח לפרשנויות שונות שחלקן נדונו כבר בעבר גם בפסיקה (ראה למשל ע"ש 477/93, The Wellcome Foundation נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (דינים מחוזי, 1993 (1) 1334), החלטה בעניין השגה על החלטת

בוחר, בקשת פטנט מס' Novartis AG 203972 (פורסם באתר רשות הפטנטים 02.12.2014)) יחד עם זאת, הקריטריונים שניתנו מעוררים קשיים בלתי מבוטלים ביישום.

כיום קובעות הנחיות הבחינה כי ליקוי חפיפה יצוין במקרים בהם היקף ההגנה הנתבע בבקשה אחת זהה, מכיל או מוכל בהיקף ההגנה הנתבע בבקשה ה"חופפת". יחד עם זאת בשל קשיי היישום האמורים הנחיה זו מביאה לעומס וחוסר אחידות בעבודת הבוחנים, ופוגעת בעקיפין בשירות הניתן לציבור.

לפיכך, מוצע בתיקון זה לקבוע הנחיה כי ליקוי חפיפה, באותם מקרים שהבקשות החופפות הינן בקשות בבעלות אותו מבקש ובעלות אותו תאריך, יצוין רק כאשר היקף ההגנה בתביעה/ות הבקשה הנבחנת זהה (מילולית או מהותית) להיקף ההגנה בתביעות הבקשה ה"חופפת".

2.4. נספח יג' ("סעיף 17(ג) לחוק – בחינת בקשה וקיבולה לפי פטנט מקביל") להוראת עבודה 23.1 ("בחינת בקשה לפטנט").

סעיף 3.9.4 – מחיקת הדרישה להוספת פרסומים שצוטטו במהלך הבחינה.

סעיף 5 – נוספה בדיקה לעמידת הבקשה בדרישות סעיף 20 בפרק ד' בחוזר רשם 034/2017-פטנטים.

סעיף 5.1 – הוספה הבהרה כי בבקשה המאושרת לבחינה לפי סעיף 17(ג) לחוק אין לציין ליקויים הנוגעים לתקנה 20(א)(1) ולסעיפים 18 ו-19 בחוזר רשם 034/2017-פטנטים.

סעיף 9.1.1 – הוספה הנחיה כי אי תיקון ליקוי בנוגע לדרישות סעיף 20 בפרק ד' בחוזר רשם 034/2017-פטנטים הינה עילה להפעלת סעיף 17(ד) לחוק.

סעיף 11 – הוספה הנחיה בנוגע להתייחסות המבקש לליקויים שהועלו בבחינה קודמת.

2.5. נספח טז' ("שימוש בסייגים בתביעות בקשת פטנט") להוראת עבודה 23.1 ("בחינת בקשה לפטנט").

סעיף 5 – התיקון המוצע מבדיל בין סייג המחריג היקף שלא תואר בפירוט הבקשה וסייג המחריג היקף שתואר בפירוט הבקשה.

סעיף 9 – התייחסות לשימוש בסייג כדי להתגבר על ליקוי חפיפה הועברה מסעיף 5.

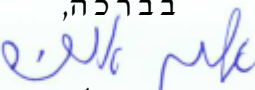
2.6. נספח כ' ("דגשים בבחינת בקשות הנוגעות לנוגדנים") להוראת עבודה 23.1 ("בחינת בקשה לפטנט").
הצעה לנספח חדש בנושא.

2.7. הוראת עבודה 23.3 – "ראיון עם בוחן במהלך בחינת בקשה לפטנט".
סעיף 4.9.1 – הוספת אפשרות לבצע הקלטה של הראיון.
סעיף 4.11 – מאחר שתהליך העברת סיכום הראיון להערות המבקש לפני פרסומו התברר כתהליך לא יעיל, מוצע לבטל הליך זה, יחד עם זאת זכות המבקש להגיש הערות לסיכום תשמר.

2.8. הוראת עבודה 23.7 – "בקשה להקדמת בחינה".
סעיף 3 – עדכון תאריך הודעת הרשם.
סעיף 4.11.2 – הוספת הבהרה בנוגע לבקשות שעבורן על הבוחן לערוך דו"ח חיפוש.

3. [מצורף קובץ](#) עם הנספחים וההוראות הרלוונטיים, בהם מסומנים השינויים (למעט נספח כ' שכאמור הינו נספח חדש).

4. הציבור מוזמן לשלוח את הערותיו בנוגע לתיקונים/עדכונים המוצעים לרכז הפניות של צוות נהלי הבחינה, ד"ר אריאל גוטמן בדוא"ל: Patentim_Bhina@justice.gov.il, עד חודש ימים ממועד הודעה זו. הערות כאמור יישקלו בעת ניסוח הנוסח הסופי של ההוראות, אך יובהר כי אין הרשות מתחייבת לאמץ את הערות הציבור וניסוחן הסופי של ההוראות הוא בשיקול דעת הרשות בלבד.

בברכה,

אופיר אלון
ראש רשות הפטנטים