

01/7

קורס בידיני פטנטים סמסטר א' התשס"ו

14415971.06.pdf

מרצה: דוד גילת, עו"ד, עו"פ

## תשובות למבחן מועד א'

חלק א'

### 1. "למי שייכת האמצאה?"

שאלה זאת נוגעת בסוגיה של אמצאות בשירות. סעיף 132 לחוק הפטנטים קובע כי אמצאה שהומצאה "תוך כדי ועקב" העבודה נזקפת לקניין המעביד, במקרה זה קופת החולים. (אפשר להתייחס גם לסוגיה שקופת חולים היא גוף ממשלתי ואז חל התקשי"ר, אולם היות שלא נאמר בשאלה אם מדובר בקופת חולים ממשלתית או פרטית, - לא נדרש).

התשובה צריכה לדון בשאלת "הקשר הסיבתי" ("תוך כדי ועקב") תוך איזכור הפסיקה הרלבנטית, ויישום הדין למקרה דנן.

יש להידרש לאבחנה בין רעיון לבין אמצאה (פס"ד רוזנצוויג), ולרלוונטיות אם בכלל של העובדה שהאמצאה הומצאה כאשר ראובן ישב בביתו, לאחר שעות העבודה (פס"ד פריד).

בבחינת הקשר הסיבתי יש להזכיר את הגישות השונות במשפט המשווה שהוזכרו בכיתה.

### 2. האם ניתן לקבל פטנט תקף בגין התביעות?

כדי לענות על השאלה, יש לבחון את התקיימות התנאים של סעיף 3 לחוק הפטנטים, דהיינו יש להראות שמדובר במוצר או בתהליך בתחום טכנולוגי, חדש, מועיל, ניתן לשימוש תעשייתי ויש בו התקדמות המצאתית. כמו כן יש לבדוק התקיימות תנאי סעיף 13 לחוק – היקף התביעות (לגבי סעיף 12 אין מספיק נתונים כשאלה).

2.1. לכאורה, לפי נתוני השאלה נראה שהאמצאה בתביעה מס' 1 עונה על כל התנאים, אם כי קיים ספק לגבי שאלת החידוש. הטעם לכך הוא הנסיגות שנעשו על ידי הממציא במעבדה בקרב 1000 חולים במשך כחצי שנה. יש לדון בשאלה האם הניסוי מהווה פרסום קודם, של האמצאה לפי סעיף 4 (ב) לחוק, לעמוד על הרציונאל מאחורי כל אפשרות, ולהתייחס לפסקי הדין גילגד ובלטק, ועל הביקורת שנאמרה בשיעור לגבי פסקי דין אלה.

2.2. הערכה הנתבעת בתביעה 2 אינה מוגבלת למכשיר הדיקור שהומצאה. לא ידוע לנו שהיו ערכות כאלה, אולם גם אם ערכה כזאת היא חדשה, ספק רב אם יש בה התקדמות המצאתית, זאת לאור העובדה שקיימים ערכות רבות לטיפול בבית החולה על מנת למנוע הטרחתו לקופת החולים (זריקות אינסולין לחולי סוכרת וכו').

2.3. הערכה בתביעה זאת עונה לכאורה על כל הדרישות שבסעיף 3 לחוק ולפיכך ניתן לקבל בגינה פטנט תקף. הניסוי אינו מחסום לרישום לפני סעיף 4 (ב) מפני שהנבדקים ראו רק את מכשיר הדיקור ולא את הערכה לבדיקה עצמית (הפרסום צריך להיות כזה שהוא מציב את דגל האמצאה בדיוק בנצ. של התביעה – פס"ד היוז). אפילו יקבע שהאצבעון כשלעצמו פורסם, השילוב שלו בערכה לדקירה עצמית נותן ערך מוסף, ומדובר איפוא בקומבינציה להבדיל מגיבוב, שלכאורה, יש בה התקדמות המצאתית (פס"ד ליפסקי ופסקי דין אחרים).

2.4. ספק אם התביעה מקיימת את הדרישות: " בכל תחום טכנולוגי" או "ניתנת לשימוש תעשייתי", ולכאורה מדובר בשיטה לעשיית עסקים (method of doing business) שכשלעצמה אינה נושא לפטנט (non-patentable subject matter). להתייחס לגישת הדין האירופי והאמריקני בסוגייה.

כמו כן יש לבדוק אם התביעה איננה רחבה מידי (חמדנית) וכי יש לצמצמה אך ורק למערכת שבה עובדים עם האצבעון, שכן למעשה האצבעון הוא שאיפשר את האמצאה (פס"ד אמריקן סינאמיד).

חלק ב'

לשאלה הראשונה התשובה הנכונה היא שאלה מס' 3.

לשאלה השנייה התשובה הנכונה היא שאלה מס' 1.

D19885