

פתרון בחינה

1. שמעון ויהודה הגישו בקשה למחיקת התביעה על הסף בטענה שהשימוש שעשו במוצר הנטען להיות מפר הוא שימוש נסיוני שאינו עולה כדי הפרה. האם יצליחו בבקשה לדחייה על הסף? (20 נק').

- שמעון ייצר 100 יחידות בלבד, ולפיכך עשוי לטעון שמדובר ב"זוטי-דברים" (De minimis non curiat lex). טענה מסוג זה נדחתה בעניין Roche v. Bolar בארה"ב.
- כדי להצליח בטענה על שמעון ויהודה להראות שפעולותיהם נופלות בגדר החריגים דהיינו:
(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.

- ככל שהדברים אמורים לגבי המכירה של המוצרים ליהודה, שמעון אינו יכול להישען על הטענה של שימוש נסיוני בהתאם לסעיף 54א לחוק, הואיל והרישום הסתיים וניתן כבר רישיון שיווק.
- המכירה ליהודה אינה נופלת בחריג הניסויים (השווה עניין אורבוטק נ' קמטק). כמו כן, הפטור מהפרה לגבי שימוש נסיוני ניתן רק לצורך פיתוח מוצר חדש, ולא על מנת לבדוק אם מוצר חדש מתאים לצרכים עסקיים של פלוני.
- הפיתוח כשלעצמו יכול לחסות תחת כנפי חריג הניסויים. יש להפנות להוראות החוק ולפסיקה בעניין אורבוטק נ' קמטק וכן TKT נ' GENZYME.

2. בהנחה שהתביעה לא נדחתה על הסף, אילו טענות מעלה ראובן כלפי שמעון בקשר להפרת הפטנט? האם לדעתך יצליח ראובן בטענותיו?

אין לדון בשאלת תוקף התביעות ויש להניח שהן תקפות. אין להתייחס לשאלה אם שמעון קיבל פטנט על אמצאתו אם לאו - ר' שאלה נפרדת לעניין זה. (20 נקודות)

- ככלל, למרות שהמוצר של ראובן מורכב מארבע יחידות והמוצר המפר משלוש, אין להשוות בין המוצר המפר למוצר של ראובן אלא בין המוצר המפר לפטנט של ראובן.

- המוצר של שמעון אינו נופל באופן מילולי בגדרה של תביעה מס' 1, ויש לבחון אם מתקיימת הפרה של עיקר האמצאה או הפרה לפי דוקטרינת האקוויולנטים. יש לפרש את הפטנט באופן תכליתי ולקבוע אם יש

במוצר של שמעון את עיקר האמצאה שבפטנט של ראובן לאור האמור בתביעה. יש להשוות לפרשת פס"ד

קאר סקויריטי (integrally formed). במלים אחרות, יש לשאול האם היעדרה של מבחנה באופן נפרד

מהאצבעון, מוציאה את המוצר מתחום הפטנט. יש לבחון האם האמצאה של שמעון מבצעת אותה

הפונקציה בעיקרה, באותה הדרך בעיקרה ומגיעה לאותה התוצאה כמו הערכה הנתבעת בתביעה (פס"ד

HUGHES). יש להתייחס לפסקי הדין השונים שהוזכרו בכיתה.

- לצורך הקביעה אם המוצר המשופר של אצבעונית מפר את הפטנט של ראובן עשויה להיות חשיבות

לשאלה אם בעת הגשת בקשת הפטנט של ראובן לבעל מקצוע בתחום היה מובן מאליו שאצבעון זכוכית

ומבחנה הם היינו הך (ר' פס"ד בכרי נ' פזלון וכן המבחנים שקבע השופט הופמן בפרשת IMPROVER – EPILADY אשר כונו "שאלות הפרוטוקול"). יש לציין כי בפרשת AMGEN נ' TKT קבע הלורד הופמן שהשאלות שהוצגו בפרשת IMPROVER אינן משקפות עקרון נוקשה כי אם כללים מנחים בלבד.

3. אילו טענות מעלה ראובן כלפי לוי בקשר להפרת הפטנט? האם יצליח ראובן בתביעתו (דון / דוני הן בטענות ראובן והן בטענות ההגנה האפשריות של לוי)? (20 נקודות)

- ראובן טוען כלפי לוי שהוא מפר הפרה תורמת וכי הוא מעוול במשותף עם שמעון להפרת הפטנט. דיון לפי פס"ד רב-בריה נ' חבשוש. יש לדון בתנאים להפרה תורמת ולמעוולים במשותף, ואם הם מתקיימים במקרה דנן.

4. שמעון הגיש בקשת פטנט בגין המוצר שפיתח ואף קיבל פטנט בגין אמצאתו.

4.1. האם יש בעובדה זאת כדי לשנות את תשובתך לשאלה 1 לעיל? הסבר. (10 נק')

- ככלל, מוצר המוגן בפטנט יכול ליפול בתחומו של פטנט אחר רחב יותר, ומסיבה זאת אין בהכרח נפקות לשאלת ההפרה, אם המוצר המפר מוגן בפטנט.
- יחד עם זאת, אם מתקבל פטנט עשוי להיות בכך כדי לשכנע שבעל מקצוע בתחום לא היה רואה את המוצר המפר כווריאציה מובנת מאליה של המוצר הנתבע (כמו בעניין IMPROVER שם נקבע שצינור גומי מחורץ אינו אקוויוולנטי לקפיץ). כאמור הלורד הופמן אמר ששאלה זאת היא משנית, אך גם בבפסק דין היוז נאמר כי יש קשר בין שאלת ההתקדמות האמצאתית לבין שאלת האקוויוולנטים.

4.2. בהנחה שנמצא שהמוצר של שמעון נופל בגדר תביעות הפטנט של ראובן, באילו אמצעים יכול שמעון לנקוט על מנת שיוכל ליצר את המוצר שלו כדין. (10 נקודות)

- בקשה לראובן שיעניק לו רשיון מרצון
- בקשה לרשם שיעניק לו רשיון בכפייה לפי סעיף 121
- לנסות לבטל את הפטנט מחמת היעדר תוקף.

חלק ב' – נא לסמן את התשובה הנכונה (כל שאלה 5 נקודות)

1. על מנת לשלול חידוש מפטנט באמצעות פרסום קודם :

1. יש להצביע על פרסום קודם אחד המגלה את האמצאה במלואה;
2. די להראות כי שילוב של מספר פרסומים מגלה את האמצאה במלואה;
3. יש להצביע על פרסום קודם אחד או על שילוב של כמה פרסומים המגלים את האמצאה באופן מדויק, בלי צורך בשום ניסוי שהוא;
4. אף תשובה לא נכונה.

2. ממציא א' הגיש בקשה לפטנט בישראל ביום 23.1.2005. ממציא ב' הגיש ביום 23.2.2005 בקשת פטנט בארה"ב ובקשת פטנט בישראל לגבי אמצאה זהה. דבר ההגשה של ממציא ב' נודע לממציא א' ביום 1.1.2006 ובעקבות זאת הזדרז להגיש בקשה בארה"ב באותו היום, תוך שהוא תובע דין קדימה מהבקשה הישראלית.

1. לממציא א' יינתן פטנט בישראל ולממציא ב' יינתן פטנט בארה"ב;
2. לממציא א' תהיה זכות בלעדית בישראל אך לפי תנאי השאלה לא ניתן לקבוע מי משניהם יהיה זכאי לפטנט בארה"ב;
3. לממציא א' יינתן פטנט הן בארה"ב והן בישראל;
4. אף תשובה אינה נכונה.

3. בעל מקצוע ממוצע בסעיף 5 לחוק הפטנטים:

1. קבוצה של אנשים בעלי יכולת רגילה להמציא;
2. הממציא של האמצאה;
3. אדם פיקטיבי שאינו קיים במציאות;
4. אדם שבקיאותו בתחום היא כשל אדם שלמד את התחום אך מעולם לא עסק בו.

4. מבחן החסר המתמשך משמש:

1. לבחינת דיות התיאור שבפירוט;
2. לבחינת החידוש שבאמצאה;
3. לבחינת ההתקדמות האמצאתית;
4. לבחינת היעילות שבאמצאה.