

פתרון בחינה בקורס "דיני פטנטים"

אוניברסיטת תל-אביב – מועד ב', סמסטר ב', תשס"ז

חלק א' – 70 נקודות

- 1 . המועד להתנגדות [3 נקודות]:
 - 1.1 . סעיף 30 – יש להגיש הודעת התנגדות תוך 3 חודשים מיום פרסום הבקשה לפי סעיף 26. בענייננו רועי דן מגיע להתייעצות לאחר חלוף התקופה.
 - 1.2 . לפי סעיף 164(א), רשם הפטנטים אינו מוסמך להאריך את התקופה להגשת הודעת התנגדות.
- 2 . בקשה לביטול הפטנט [3 נקודות]: מכיוון שלא הוגשה התנגדות עד תום המועד הקבוע להגשתה – יינתן הפטנט (סעיף 35). אך לאחר מתן הפטנט, רועי דן יכול להגיש בקשה לביטולו (סעיף 73ב).
- 3 . האמצאה כשיטה עסקית הקשורה במערכת ממוחשבת [6 נקודות]:
 - 3.1 . שיטה עסקית, תוכנה ושיטה עסקית מבוססת תוכנה – אינן אמצאות כשירות פטנט בישראל.
 - 3.2 . ניתן להעניק פטנט על אמצאה היברידית הנוגעת לשיטה עסקית המבוססת על מערכת מחשב (חומרה ותוכנה, כאשר התוכנה משמשת חלק אינטגרלי במערכת הפיסית הכוללת), כאשר לב האמצאה טמון בעבודת המערכת הטכנולוגית (ולא בשיטה העסקית – שאז הצגתה כ"מערכת" (שיטה עסקית משולבת במחשב) תיחשב מלאכותית).
 - 3.3 . לאחר שנקבע כי אמצאה היברידית פלונית היא כשירת פטנט מבחינה עקרונית, יש לבחון אם המערכת בכללותה עומדת בתנאי החידוש וההתקדמות האמצאתית, כמקובל ביחס לכל אמצאה.
 - 3.4 . **בנוס** [עד 3 נקודות]: דיון כאמור תוך התייחסות מפורטת להחלטת רשם הפטנטים בבקשה מס' 131733 (החלטה מיום 21.9.2006).
 - 3.5 . יישום [6 נקודות]:
 - 3.5.1 . דיון מושכל במערכת המתוארת לאור התביעות בבקשה הישראלית.

3.5.2. האם תיאור האמצאה במסגרת התביעות כשיטה ולא כמערכת שולל את כשירותה לפטנט?

4. דין קדימה מהבקשה האמריקאית [5 נקודות]:

4.1. הבקשה לא נהנית מדין קדימה (הוגשה בחלוף המועד של 12 חודשים (ס' 10(א)(1)).

4.2. הנפקות: שאלות החידוש וההתקדמות האמצאתית תיבדקנה נכון למועד הגשת הבקשה הישראלית.

4.3. זניחת הבקשה האמריקאית: נראה כי זניחת בקשה שהוגשה בחו"ל אינה שוללת הסתמכות עליה לצורך דרישת דין קדימה בישראל, אך לאור האמור לעיל נקודה זו לא תשנה בענייננו.

4.4. **בונוס [3 נקודות]:** האם יוכל אמיר לתקן את מחדלו של עורך הפטנטים שלו:

4.4.1. ראשית, נראה כי סעיף 164(א) אינו מאפשר לרשם להאריך את המועד להגשת בקשה בדין קדימה בשל מחדל של בא כוחו של המבקש ("...בשל סיבות שלמבקש ולבא כוחו לא היתה שליטה עליהן...").

4.4.2. שנית, סעיף 164(א) מאפשר לרשם להאריך את המועד לציון דרישת דין הקדימה (מעבר לתקופה של חודשיים הקבועה בסעיף 10(א)(2)), בין השאר, רק "כל עוד לא קובלה הבקשה".

4.4.3. בכל מקרה, על מנת שבקשה ישראלית תוכל ליהנות מדין קדימה, האמצאה המתוארת בבקשה הישראלית והאמצאה המתוארת בבקשה הזרה ממנה נדרש דין קדימה צריכות להיות "שוות בעיקרן". הבקשה האמריקאית אינה מתייחסת לקריאה מרחוק של הנתונים, ועל-כן הדרישה האמורה אינה מתקיימת ביחס לתביעה מס' 1 בבקשה הישראלית. הבקשה האמריקאית גם אינה מתייחסת לאמור בתביעות 2 ו-3 בבקשה הישראלית.

5. פרסומים קודמים:

5.1. כללי [8 נקודות]:

5.1.1. יש לבחון, ראשית, אם מדובר בפרסומים אשר פורסמו תחת חובת סודיות משתמעת (כאשר יש בכך טעם), ושנית, אם הם שוללים חידוש

(לפי סעיף 4) או התקדמות אמצאתית (לפי סעיף 5); והכל – ביחס לבקשה הישראלית.

5.1.2. על מנת לשלול חידוש יש להצביע על פרסום אחד הכולל את כל רכיבי האמצאה.

5.1.3. לעומת זאת, על מנת לשלול התקדמות אמצאתית ניתן להסתמך על פסיפס של פרסומים.

5.1.4. על-כן, דיון יעיל ותכליתי בענייננו יתייחס לכל אחד מן הפרסומים בנפרד לעניין העדר חידוש (ולפרסומים מסוימים – לעניין שאלת חובת הסודיות המשתמעת), ולכל הפרסומים במאוחד לעניין העדר התקדמות אמצאתית (והכל – ביחס לכל אחת מהתביעות בנפרד).

5.1.5. יש לציין כי דחייתה של תביעה מסוימת אינו משפיע על דחייתה של תביעה אחרת אשר מפנה לבקשה הנדחית, ויש לראות את התביעה האחרת כאילו היא כוללת את האמור בתביעה הנדחית, לצד האמור בה, ולבחנה כמכלול.

5.2. העדר חידוש וחובת סודיות משתמעת:

5.2.1. גילוי הרעיון לגיא [7 נקודות]:

5.2.1.1. פומביות - די בתיאור האמצאה לאדם אחד, החופשי להעבירו הלאה, בכדי שהתיאור יהווה פרסום קודם.

5.2.1.2. על מנת לשלול חידוש יש להצביע על פרסום אחד הכולל את כל רכיבי האמצאה.

5.2.1.3. דיות התיאור – רמת הפירוט של התיאור צריכה להיות כזו, שמאפשרת לבעל מקצוע ממוצע לבצע את האמצאה, לכל היותר - תוך שימוש ברמה מינימאלית של ניסוי וטעייה.

5.2.1.4. יישום:

5.2.1.4.1. יש לדון האם גילוי בין חברים עשוי להקים חובת סודיות מכללא.

5.2.1.4.2. מדובר על פניו באמצאה פשוטה, אשר עשויה הייתה להתמצות בתיאור הרעיון. אך התיאור בפני גיא לא כלל התייחסות לקריאת נתונים מרחוק, ועל כן אינו שולל חידוש מתביעה מס' 1. התיאור גם לא התייחס לאמור בתביעות מס' 2 ו-3, ועל-כן אינו שולל חידוש גם מהן.

5.2.2. הפטנט האנגלי [4 נקודות]:

5.2.2.1. הפרסום אינו חייב לעשות שימוש באותם מונחים המופיעים בבקשה, ודי כי מבחינה מהותית מתוארת האמצאה בפרסום.

5.2.2.2. אך על-פניו נראה שהפטנט האנגלי אינו מדבר על מסופים המחוברים לשרת מרכזי. בכל מקרה, יש להניח כי הוא לא כלל התייחסות לקריאת נתונים מרחוק, ועל כן הוא אינו שולל חידוש מתביעה מס' 1. הפטנט האנגלי גם לא התייחס לאמור בתביעות מס' 2 ו-3, ועל-כן אינו שולל חידוש גם מהן.

5.2.3. תערוכת הרכב בגרמניה [3 נקודות]: מעבר לשאלת דיות התיאור, בתערוכה באה הודעה רק ביחס להיבט אחד של האמצאה, ועל-כן גם היא אינה שוללת חידוש מאף אחת מן התביעות.

5.2.4. המאמר של רועי דן [8 נקודות]:

5.2.4.1. פומביות:

5.2.4.1.1. לא נתון אם המאמר התפרסם.

5.2.4.1.2. שאלה היא אם חשיפת המאמר בפני עורכי כתב העת מהווה פרסום או שהללו מחויבים בסודיות מכללא.

5.2.4.1.3. שאלה היא אם עובדי רשת הילטון מנועים מלהעביר לציבור את המידע המתפרסם בכתב העת, והאם בכל מקרה פרסום למספר רב של אנשים לא יהווה פרסום קודם.

5.2.4.2. כלילת כל רכיבי האמצאה: בפרסום זה אין התייחסות לשימוש בכרטיס חכם או קריאה מרחוק של נתונים, ועל-כן גם הוא אינו שולל חידוש.

5.3 . העדר התקדמות אמצאתית [12 נקודות]:

5.3.1 . על מנת לשלול התקדמות אמצאתית יש להפעיל מבחן מהותי הבודק האם מנקודת המבט של בעל מקצוע ממוצע (פס"ד יוז: אדם שיש לו מיומנות מקצועית בתחום שבו מיושמת האמצאה, אך הוא נעדר דמיון ויכולת אמצאתית. יכול שיהיה מורכב מצוות של אנשים), האמצאה הייתה מובנת מאליה לאור הידע הקודם (כאשר כאמור כעיל, בניגוד לטענת העדר חידוש, ניתן להסתמך על פסיפס של פרסומים).

5.3.2 . מן הניתוח לעיל עולה כי קיימים הפרסומים הקודמים האפשריים הבאים: התיאור בפני גיא (במידה ולא חלה חובת סודיות מכללא), הפטנט האנגלי, התערוכה, והמאמר (במידה ופורסם או לא חלה חובת סודיות מכללא).

5.3.3 . יש לדון האם הפרסומים האמורים, בכל צירוף אפשרי (כאשר הפטנט האנגלי משמש בכולם), שוללים התקדמות אמצאתית, ביחס לכל אחת מן התביעות בנפרד.

6 . חמדנות (סעיף 13) [5 נקודות]:

חלק ב' – 30 נקודות (לכל שאלה – 15 נקודות)

7 . שאלה מס' 2:

7.1 . כאמור לעיל, על מנת לשלול התקדמות אמצאתית יש להפעיל מבחן מהותי הבודק האם מנקודת המבט של בעל מקצוע ממוצע (פס"ד יוז: אדם שיש לו מיומנות מקצועית בתחום שבו מיושמת האמצאה, אך הוא נעדר דמיון ויכולת אמצאתית. יכול שיהיה מורכב מצוות של אנשים), האמצאה הייתה מובנת מאליה לאור הידע הקודם (כאשר בניגוד לטענת העדר חידוש, ניתן להסתמך על פסיפס של פרסומים).

7.2 . דרגת ההתקדמות האמצאתית הנדרשת אינה גבוהה.

7.3 . הוכחת קיומה או היעדרה של התקדמות אמצאתית תיעשה באמצעות חו"ד מומחה, אשר אמור לייצג את בעל המקצוע הממוצע, אך בפועל בדרי"כ המומחה יעלה בהרבה ברמת ידיעותיו על בעל המקצוע הממוצע.

7.4 . **בונוס [2 נקודות]:** יש עדיפות למומחה אשר היה פעיל בתחום האמצאה במועד הרלבנטי וניסה להגיע לפתרון.

- 7.5 . אזהרה מחוכמה לאחר מעשה.
- 7.6 . סעיף 189 – מינוי יועץ מדעי.
- 7.7 . מבחני העזר של התקדמות אמצאתית – מבחן החסר המתמשך, תגובת הקהיליה המקצועית להופעת האמצאה, מה עשתה הקהיליה המדעית באותה עת, ההצלחה מסחרית, העתקת האמצאה (יש לפרט בקצרה ביחס לכל אחד מן המבחנים).
- 8 . שאלה מס' 3 :
- 8.1 . ראשית, פטנט לתהליך מופר כאשר יש שימוש בתהליך.
- 8.2 . לפי סעיף 50(א), הפטנט חל גם על המוצר הישיר של התהליך.
- 8.3 . דיון בחזקה הראייתית בסעיף 50(ב) לעניין תהליך לייצור מוצר.
- 9 . שאלה מס' 4 :
- 9.1 . יש לדון האם עיקר האמצאה טמון בקריאה מרחוק של הנתונים, לאור הפרסומים הקודמים.
- 9.2 . יש לדון האם חלה בענייננו תיאורית האקוויולנטים, לאור ההתייחסות לקריאה מרחוק של הנתונים בתביעות 1 ו-2.
- 9.3 . בכל מקרה, המערכת המיובאת אינה מפרה את תביעה מס' 3.