



הכנסת

מרכז המחקר והמידע

**סוגיות בדיני פטנטים –  
אמצאות ביטחוניות ואמצאות שירות**

**- סקירה משווה -**

הכנסת, מרכז המחקר והמידע

קריית בן-גוריון, ירושלים 91950

טל': 02 - 6408240/1

פקס: 02 - 6496103

[www.knesset.gov.il/mmm](http://www.knesset.gov.il/mmm)

**כתיבה: עו"ד גלעד נוה ועו"ד דינה צדוק**

אישור: עו"ד הודיה קין, ראש צוות

עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"

י"א באדר א' תשע"א

15 בפברואר 2011

מסמך זה מוגש לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת במסגרת הדיונים בהצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 10), התשע"א-2010 (להלן: הצעת החוק).<sup>1</sup>

במסמך מוצגת סקירה משווה של הוראות חוק המסדירות סוגיות בדיני פטנטים במדינות אחרות, ובעיקר של הסדרים הנוגעים לאמצאות ביטחוניות ולאמצאות שירות.

## רקע

### הצעת החוק

חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן: החוק), הוא דבר החקיקה המרכזי במדינת ישראל המסדיר את תחום הפטנטים. החוק נחקק כדי להסדיר היבטים הקשורים לדיני הפטנטים, ובהם ההליכים להגשת בקשות לקבלת פטנט ודרכי בחינתן, סמכויות המדינה והזכויות הנובעות מהפטנט.

כידוע, פטנט הוא זכות שימוש בלעדית שהמדינה נותנת בהתקיים תנאים מסוימים (אמצאה חדשנית, שימושית, מועילה ויש בה משום התקדמות המצאתית), לבעל אמצאה לשימוש באמצאתו. לשם קבלת זכות זו הממציא נדרש לפנות בבקשה מתאימה ומפורטת אל רשות הפטנטים. בקשתו מועברת לבדיקה של בוחן פטנטים. הבדיקה נעשית בסודיות, זולת פרסום ראשוני בדבר עצם ההגשה. יש שלבים בבדיקה שבהם המדינה יכולה לעצור את ההליכים ואף לבקש כי הם יישמרו בחיסיון.

כך, כיום החוק קובע כי בסמכות המדינה לקבוע "צו הגבלת פעולות"<sup>2</sup> בדבר בקשות לרישום פטנט שנושאייהן נוגעים להגנת המדינה, בקשות שיש בהן סוד ביטחוני, בקשות שיש בהן חשיבות לפיתוח השימוש באנרגיה גרעינית בישראל או בקשות שעלולות לגרום נזק למחקר הגרעיני. בחוק אף נקבע כי בסמכות המדינה לנצל אמצאה במידה שהדבר דרוש להגנת המדינה או לקיום הספקה או שירותים חיוניים. החוק קובע כי מי שביחס לאמצאתו ניתן צו הגבלת פעולות, לא ניתן לו היתר לפטנט או המדינה בחרה לנצל אמצאה שבבעלותו, יהיה זכאי לפיצויים מאוצר המדינה. פיצויים אלו ייקבעו בהסכם, ובהיעדר הסכם ייקבעו הפיצויים ב"וועדה לענייני פיצויים ותמלוגים". שר המשפטים ממנה ועדה זו, וחבריה יהיו שופט בית-המשפט העליון, רשם הפטנטים וחבר נוסף שהוא מרצה במוסד להשכלה גבוהה.

מעבר לכך, בנוגע לאמצאות בשירות החוק קובע כיום כי אמצאה שעובד הגיע אליה עקב שירותו ובתקופת שירותו ("אמצאת שירות") אצל מעביד תקום לקניין המעביד (אלא אם כן המעביד ויתר עליה). אם אין הסכם בין הצדדים בעניין זה תקבע הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים את התמורה שיקבל העובד. לפי החוק כיום, בקביעת התמורה הוועדה נדרשת להתחשב, בין היתר, בתפקיד שבו הועסק העובד, בטיב הקשר בין האמצאה לעבודתו, ביוזמתו של העובד באמצאה, באפשרויות הניצול של האמצאה וניצולה בפועל ובהוצאות שהוציא העובד להגנה על אמצאתו.

בהצעת החוק מוצע, בין היתר, לשנות את הליך הבחינה והערעור על הוצאת צווים ונקיטת הפעולות האמורות לעיל בידי המדינה, וכן לשנות את הרכב הוועדה לקביעת פיצויים כך שבמקום ההרכב האמור לעיל יהיו חבריה נציג היועץ המשפטי לממשלה, נציג משרד הביטחון או משרד אחר שקבעה הממשלה לפי העניין ונציג החשב הכללי, שעברו התאמה ביטחונית לצורך תפקידם. כמו כן הוצע לשנות את

<sup>1</sup> הצעות חוק הממשלה – 541 (עמ' 244), 18 באוקטובר 2010.

<sup>2</sup> ראו פרק ו' לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967. צו שכזה עשוי להיקבע בנוגע למגוון נושאים ועשוי להביא לכך שהרשם יימנע מעשיית פעולה שהוא חייב בה, או פעולה שהוא רשאי לעשותה, או שידחה את עשייתה של פעולה, או אף להביא לאיסור פרסום או הגבלת פרסום, או איסור או הגבלה על מסירת ידיעות בקשר לבקשה או בקשר למידע הכלול בה.



הוראות החוק בדבר אמצאות בשירות והחובות המוטלות על העובד לאחר גילוי או פיתוח של אמצאה כזאת, בין היתר תוך קביעת חזקה הניתנת לסתירה שאמצאה שעובד לא דיווח עליה למעבידו ושעונה על התנאים שבהצעת החוק תיחשב לאמצאת שירות.

עוד מוצע כי אם אין הסכם בכתב בין העובד למעבידו יהיה העובד זכאי לקבל מהמעביד "הטבה" בעד אמצאת שירות שהמעביד לא ויתר עליה. המעביד הוא שיקבע את גובה ההטבה, ובקביעתו הוא רשאי להתחשב בתפקיד שבו הועסק העובד, בטיב הקשר בין האמצאה לעבודת העובד, בתרומת המעביד להמצאת האמצאה או לפיתוחה ועוד. תפקיד הוועדה לפיצויים ולתמלוגים יבוטל בהקשר של קביעת גובה הפיצויים לעובד, וסכסוכים בעניין הנוגע להטבה או בעניין הסכם בין עובד למעביד יידונו בבית-הדין לעבודה.<sup>3</sup>

### עיקרי הממצאים

במסמך נסקרו הוראות המסדירות הן את תחום האמצאות הביטחוניות והגרעיניות והן את תחום אמצאות השירות.

**בתחום האמצאות הביטחוניות התמקדה הסקירה בהליך לקביעת הפיצוי לממציא בגין שימוש של המדינה באמצאה, ובעיקר – מיהם הגורמים המכריעים בקביעה זו.** בהקשר זה עולות מהמסמך הנקודות האלה:

- במרבית המדינות שנסקרו, למדינה יש סמכות לקבוע כיצד תשמש אמצאה בעלת השלכות ביטחוניות או אמצאה בתחום הגרעין. למשל, המדינה יכולה להוציא צווי הגבלת פעולות וחיסיון (כמו הצווים המוצאים בישראל) בנוגע לאמצאה, וכן לאפשר שימוש של המדינה או של מי מטעמה באמצאה לצד השימוש של הממציא או בעל הפטנט (קרי, פגיעה בזכות המונופוליסטית הניתנת בדרך כלל לבעלי הפטנט).
- אשר לאמצאות בתחום הגרעין והאנרגיה האטומית, בחלק מהמדינות שנסקרו (ארה"ב ובריטניה) נקבעו הוראות פרטניות מחמירות יותר בנוגע אליהן. הוראות אלו מאפשרות למדינה, בין היתר, לנהל הליך בדיקה מזורז בנוגע לאמצאות האלה, וכאשר הדבר נדרש – גם להוציא צווי הגבלת פעולות וחיסיון, ובכלל זה צווי רטרואקטיביים בנוגע לאמצאות שכבר ניתן עליהן פטנט. בשאר המדינות שנסקרו לא נמצאו הוראות פרטניות בנוגע לאמצאות מסוגים אלו, וככל הנראה משמעות בהן ההוראות הכלליות בדבר אמצאות בעלות השלכות ביטחוניות או אמצאות שיש למדינה אינטרס בהן.
- הפיצויים והתמלוגים בגין הוצאת צווי הגבלת פעולות וחיסיון או בגין שימוש של המדינה או של מי מטעמה באמצאות נקבעים פעמים רבות בהוראות פרטניות המותאמות לסוג האמצאה (אמצאה בעלת השלכות ביטחוניות, אמצאה בתחום הגרעין והאנרגיה האטומית ועוד) ולסוג הצוויים ו/או הפעולה שעשתה המדינה (צווי הגבלת פעולות וחיסיון או השימוש של המדינה באמצאה ועוד).

<sup>3</sup> דברי ההסבר להצעת החוק.



- במרבית המדינות נקבע בפסיקה או בחוק כי בכללי האצבע בנוגע לקביעת גובה הפיצויים או התמלוגים יש להתחשב בכמה פרמטרים, ובהם "הערך ההמצאתי" של האמצאה, התועלת שבה, המטרה שלשמה היא מיועדת ונסיבות רלוונטיות אחרות (דוגמת היקף הסיוע המדינתי שניתן למפתח וההגנות בנוגע לשימוש המפר).
  - הכלל הבסיסי במרבית המדינות שנסקרו הוא שהפיצויים או התמלוגים צריכים להיות "סבירים". פעמים רבות ההכרעה בדבר תשלום הפיצויים מסורה לגופים הממשלתיים שגרמו להוצאת הצווים ו/או לשימוש של המדינה (או מי מטעמה) באמצאה. לפיכך, הצד הנפגע נדרש לפנות אל הגורם הממשלתי שהוציא את הצווים או גרם להגבלת השימוש ולנהל עמו משא-ומתן בשאלת הפיצויים. יצוין כי נמצא שבבריטניה גורמים ממשרד האוצר מעורבים בקביעת גובה הפיצויים; בארה"ב מעורבים בקביעת גובה הפיצויים על אמצאות בתחום הגרעין והאנרגיה האטומית גם אנשי מקצוע בתחום זה, ולעמדתם ניתן משקל מיוחד בהחלטה. כמו כן, בחלק מהמדינות אף נקבעו הוראות פרטניות המאפשרות יישוב חלקי של הסכסוך בין הצדדים (כלומר, הסכמה על פיצויים חלקיים בלבד) והותרת ההכרעה בדבר גובה שאר הפיצויים לשיקול דעתו של בית-המשפט.
  - במרבית המדינות נמצא כי אם המשא-ומתן בדבר הפיצויים או התמלוגים הסבירים מול הגורם האחראי להוצאת הצווים או לשימוש באמצאה לא צלח, הגורם הנפגע יכול לפנות אל ערכאות משפטיות ולבקש סעד בגין הנזקים שנגרמו לו (ובכללם הנזקים שנגרמו לו מאי-פרסום שמו כממציא).
- עוד נסקרו במסמך הוראות בעניין אמצאות בשירות, ובעיקר המבחנים שלפיהם נקבע אם מדובר באמצאת שירות, הערכאה המוסמכת לדון בסכסוכים בשאלה זו והפיצוי שייקבע לעובד על אמצאה שהמציא.** בתחום זה עולות מהמסמך הנקודות האלה:
- יש הבדלים ניכרים בין המדינות בזכויות באמצאות עובדים ובפיצוי הניתן לעובדים על אמצאות כאלה; סוגיות אלו נחשבות בדרך כלל לחלק מיחסי עובד-מעביד.<sup>4</sup> למשל, ברוב המדינות שנסקרו מקובל לתת פיצוי ממשי לעובד, ואילו בהולנד (אשר לא נכללה בסקירה) נדיר שייפסק פיצוי מעבר לשכרו הרגיל של העובד.<sup>5</sup>
  - במדינות שנסקרו נמצא כי על-פי רוב יהיו למעביד זכויות באמצאה שיצר עובד שלו, ככל שהאמצאה נוצרה במהלך עבודתו של העובד או בשירות המעביד; לכלל זה נקבעו כמה חריגים במדינות שנסקרו, ובהם אמצאות שהוחרגו בהסכמים בין העובד למעביד ואמצאות שנוצרו מחוץ למסגרת העבודה וללא תמיכה או סיוע כלשהו ממשאבי המעסיק (ובכלל זה זמן, ידע או תרומה חומרית). בהליך לבחינת האמצאה פעמים רבות מוטל על עובדים לידע את המעביד בדבר גילוי אמצאות חדשות במהלך עבודתם.
  - במרבית המדינות שנסקרו, כאשר למעביד יש זכות באמצאה של עובד, העובד יהיה זכאי לפיצוי. יודגש כי בבריטניה הזכות לפיצוי תקום רק אם המעביד הפיק תועלת יוצאת דופן מהאמצאה או מהפטנט.

<sup>4</sup> Thomas Bouvet, "[Employee-Inventor Rights in France](#)", for Loyola Law School IP Special Focus Conference, viewed: February 6<sup>th</sup>, 2011.

<sup>5</sup> Dr. Jürgen Meier, Dr. Thure Schubert and Dr. Hans-Rainer Jaenichen, "[Employees' Invention Remuneration – Money \(f\)or Nothing?](#)", *Biotechnology Law Report*, Volume 24(2), April 2005, pp. 168-175, viewed: February 6<sup>th</sup>, 2011.



- במרבית המדינות הפרמטרים לקביעת גובה הפיצוי הם אופי תפקידיו של העובד, המאמץ והמיומנות שהושקעו באמצאה ותרומתו של המעביד לפיתוח האמצאה. בארה"ב הפיצויים ייקבעו במסגרת יחסי עובד-מעביד; בגרמניה פורטו בחוק שיטות אפשריות לחישוב הפיצויים או התמלוגים לעובד (העיקרית שבהן היא "אנלוגיה לרשיון שימושי"); ביפן מושם דגש על ההליך לקביעת הפיצוי בין העובד למעביד (אם ההליך נוהל כנדרש לא תהיה התערבות בסכום הפיצוי שנקבע).
- במרבית המדינות ההליך לקביעת סכום הפיצוי הוא משא-ומתן בין העובד למעביד. כשאין הסכמה על סכום הפיצוי – בחלק מהמדינות לא נקבעו הוראות מיוחדות בדבר הערכאה שבה יידון הנושא, אולם בחלק מהמדינות נקבעו ערכאות מיוחדות לצורך זה. כך, בבריטניה נקבעה סמכות מקבילה לרשם הפטנטים ולבתי-המשפט לפטנטים. בגרמניה ניתנה סמכות לוועדת בורות המורכבת ממשפטן ומשני מומחים בתחום האמצאה ממשרד הפטנטים; אם הבוררות נכשלת, הצדדים רשאים לפנות אל בתי-המשפט האזרחיים העוסקים בפטנטים. בצרפת נקבעה סמכות מקבילה לבתי-המשפט האזרחיים ולמועצת פישור המורכבת משופט ומנציגי העובדים והמעבידים.



## סקירה משווה

### 1. ארצות-הברית<sup>6</sup>

ככלל, תחום הקניין הרוחני בארצות-הברית מוסדר בחקיקה הפדרלית. בהסדרה הפדרלית נכלל גם חוק הפטנטים האמריקני (US Patents Act),<sup>7</sup> העוסק בדיני הפטנטים, ובין היתר באמצאות בעלות השלכות ביטחוניות. ההסדרה של אמצאות בתחום האנרגיה האטומית והגרעין נעשית בחוק האנרגיה האטומית (US Atomic Energy Act),<sup>8</sup> העוסק בין היתר באמצאות ובפטנטים בתחום זה.

אף כי דיני הקניין הרוחני מוסדרים בחקיקה הפדרלית, יש מקרים שבהם דיני הקניין הרוחני נושקים או חופפים לתחומי משפט אחרים, ובעיקר לדיני העבודה, שמוסדרים דווקא בדין המדינתי. כך, נושא אמצאות השירות מוסדר פעמים רבות בדין המדינתי, שכן לגישתם של האמריקנים הוא חלק אינטגרלי מהסוגיות הנובעות מדיני עבודה ויחסי עובד-מעביד.

יוער כי ככלל, בארה"ב, שלא כמו במדינות רבות אחרות, ממציא ההמצאה הוא שצריך לפנות בבקשה לנהל הליך לרישום פטנט.<sup>9</sup>

#### 1.1. אמצאות בעלות השלכות ביטחוניות או השלכות על ביטחון המדינה

פרק 17 לחוק הפטנטים האמריקני<sup>10</sup> קובע, בין היתר, הוראות בדבר צווי הגבלת פעולות ופרסום באמצאות בעלות השלכות ביטחוניות או השלכות על ביטחון המדינה, וכן את ההליכים לפיצוי בגין אמצאות שהוצא לגביהן "צו הגבלת פעולות ופרסום".<sup>11</sup>

#### הגבלת פעולות ופרסום

נושא זה מוסדר בסעיף 181 לחוק הפטנטים האמריקני, הקובע הוראות הדומות לאלו המנויות בפרק ו' בחוק בישראל. כפי שיודגם, ההוראות שבסעיף זה רחבות יחסית ומותירות שיקול דעת נרחב בידי הרשויות. להלן תמצית הוראות הסעיף:<sup>12</sup>

- אם לדעת ראש סוכנות ממשלתית יש אינטרס (property interest) של הממשל באמצאה כלשהי, והפרסום או הגילוי של האמצאה או של מתן הפטנט על האמצאה עלולים לגרום לפגיעה בביטחון המדינה (detrimental to the National Security), יוכל נציב הפטנטים<sup>13</sup> להוציא לגביהם צווי הגבלת פעולות.

---

<sup>6</sup> חלק זה מבוסס, בין היתר, על המידע שבאתר האינטרנט של משרד הפטנטים וסימני המסחר.

<sup>7</sup> US Patents Act [35 USC, 1].

<sup>8</sup> US Atomic Energy Act [42 USC, chapter 23].

<sup>9</sup> United States Patent and Trademark Office, [MPEP – 2137.01 Inventorship \[R-3\] – 2100 Patentability](#).

<sup>10</sup> 35 USC, chapter 17.

<sup>11</sup> לצורך הנוחות משמש המונח צו "הגבלת פעולות", המופיע בחקיקה הישראלית, אף שהוא אינו תואם במלואו את המונח המשמש בארה"ב או את היקף הסמכויות בדין האמריקני.

<sup>12</sup> 35 USC, § 181.

<sup>13</sup> נציב הפטנטים (Patent Commissioner), הוא אופרטור שממנה מזכיר המדינה, ותפקידו דומים לתפקידי הרשם בישראל. ראו סעיף 3(b)(2).



- אם **לדעת נציב הפטנטים הפרסום או הגילוי של אמצאה או של מתן פטנט עלולים לגרום פגיעה בביטחון המדינה**, הוא יודיע על כך לנציבות האנרגיה האטומית, לשר ההגנה (Secretary of Defense) ולכל גוף אחר או מחלקה אחרת שמינה הנשיא לשמש "סוכנות הגנה" (Defense Agency).
- אם **לדעת נציבות האנרגיה האטומית או סוכנות הגנה אחרת פרסום או גילוי של אמצאה או של מתן פטנט לאמצאה עלולים לגרום פגיעה בביטחון המדינה**, יודיעו על כך לנציב, וזה יורה כי אלה יישמרו בסוד על-פי האינטרס הלאומי.
- על צוים כאמור אפשר לערער לשר המסחר (Secretary of Commerce). תוקפו של צו יהיה שנה אחת, ולאחר מכן אפשר להאריכו. אם ארה"ב נתונה במצב מלחמה, לא תהא הגבלה על משך הצו. אם היא במצב חירום לאומי (national emergency) הצו יהיה תקף בתקופת מצב החירום ועוד שישה חודשים.

#### זכות לפיצויים<sup>14</sup>

מי שאלמלא הצו היה יכול לזכות בפטנט או מי שזכה בפטנט וזכויותיו נפגעו עקב צו הגבלת פעולות, רשאי לפנות אל ראש הסוכנות או הגוף שגרמו להוצאת הצו בדרישה לקבל פיצויים בגין הנזק שנגרם לו בשל צו הגבלת הפעולות ו/או בשל השימוש של הממשל באמצאה.<sup>15</sup> אם הממשל השתמש בהמצאה, תחל הזכות לפיצויים מהמועד הראשון שבו שימשה האמצאה בפועל.<sup>16</sup>

ראש הסוכנות או הגוף שאליהם הופנתה הדרישה יהיו רשאים להתקשר בהסכם עם המבקש במטרה להגיע להסדר מלא ומוחלט בדבר תביעתו בגין הנזקים שנגרמו לו ו/או השימוש באמצאה ( full settlement for damage and/or use).

כאשר אי-אפשר להגיע להסדר מלא בנוגע לפיצויים, ראש הסוכנות או הגוף הרלוונטי יהיה רשאי לשלם סכום שלא יעלה על 75% מהסכום שהוא לדעתו בגדר פיצוי הולם בגין סך הנזקים ו/או השימוש. מגיש הבקשה או מי מטעמו זכאי לפנות ל-United States Court of Federal Claims (ערכאה פדרלית מיוחדת העוסקת בין היתר בעניינים כספיים) או ל-District Court כדי לתבוע את שאר הסכום המגיע לו.

בעליו של פטנט שהוצא כנגדו צו לפי סעיף 181 ולא פנה בדרישה לקבל פיצויים כאמור לעיל, ייחשב לבעל זכות לתבוע את המדינה (ב-United States Court of Federal Claims) בדרישה לקבל פיצויים הולמים בגין צו הסודיות ו/או השימוש של הממשלה באמצאה.

הזכות לפיצויים אינה מוקנית למי שבמהלך העסקתו או במהלך שירותו בשירות המדינה מגלה, ממציא או מפתח אמצאה שתביעתו מבוססת עליה.

#### הכשרת עובדי משרד הפטנטים בנושאי ביטחון מדינה

ראש משרד הפטנטים וסימני המסחר (ששייך למחלקת המסחר האמריקנית), יקבע תוכנית בנוגע למשרות המחייבות תחקיר ביטחוני והכשרה מתאימה. התוכנית גם תמנע גילויי מידע על-ידי עובדי המשרד על אמצאות הנוגעות לביטחון המדינה, מידע אסטרטגי או מידע רגיש.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> 35 USC, § 183.

<sup>15</sup> 37 CFR 5.2.

<sup>16</sup> יוער כי אם אף שהוצא צו כאמור הממציא או מי מטעמו מגלים מידע או מגישים בקשה במדינה זרה, תיחשב בקשת הפטנט לבטלה ועמה גם הזכות לפיצויים. ראו סעיף 182 לחוק הפטנטים האמריקני.

<sup>17</sup> 35 USC, § 3(b)(5).



## 1.2. אמצאות בתחום האנרגיה האטומית או הגרעין

כאמור, גם הפטנטים על אמצאות בתחום האנרגיה האטומית והגרעין מוסדרים בחקיקה הפדרלית.<sup>18</sup> ההוראות הנוגעות לפיצויים:

▪ **סעיף 2181 – אמצאות בתחום האנרגיה האטומית והגרעין:**<sup>19</sup> על אמצאות בתחום האנרגיה האטומית והגרעין לא יינתנו פטנטים. כמו כן, פטנט שניתן בעבר בנוגע לאמצאה שכזאת ייחשב בטל. מעבר לכך, החוק מחייב מגיש בקשה שיש לו יסוד לחשוב שאמצאתו עשויה לשמש בתחום האנרגיה האטומית או הגרעין למלא דוח מפורט; הדוח יועבר לנציבות האנרגיה האטומית (להלן: הנציבות)<sup>20</sup> ויישמר בסודיות.

סעיף זה אף קובע כי מי שהיה בבעלותו בעבר פטנט שבוטל, או מי שסירבו לבקשתו לרשום פטנט לפי הוראות הסעיף, יהיה זכאי ל"פיצוי הולם" (Just Compensation) (ראו להלן).

▪ **אמצאות בתחום האנרגיה האטומית והגרעין בשירות הנציבות:**<sup>21</sup> אמצאות שיש להן שימוש בתחומי האנרגיה האטומית והגרעין, שהומצאו או נוצרו במהלך העבודה או במהלך השירות תחת הנציבות, יהיו קניין הנציבות.

פטנט בנוגע לאמצאות כאמור לא יינתן למבקש, אלא אם כן הגיש תצהיר חתום ובו פירוט של הנסיבות שלדעתו מקנות לו זכויות באמצאה. לנציבות תהא הזכות להתנגד לבקשה (בתוך 90 יום ממועד מתן התצהיר והבקשה) ולדרוש שהפטנט יירשם על שמה. במקרה כזה למבקש תהא שמורה הזכות לבקש שימוע בפני מועצת הערעורים על פטנטים (Board of Patent Appeals and Interferences) בתוך 30 יום ממועד הודעת ההתנגדות של הנציבות. אפשר להגיש ערעור על החלטת המועצה ל-Court of Appeals for the Federal Circuit.

▪ **אינטרס הציבור ושימוש מורשה שאינו שימוש צבאי:**<sup>22</sup> הנציבות רשאית, לאחר עריכת שימוע לבעל פטנט, לקבוע כי יש אינטרס ציבורי בפטנט, אם יש לפטנט ולרישוי שלו יש חשיבות עליונה בכל הנוגע לאנרגיה אטומית או לחומרים גרעיניים.

הנציבות רשאית להשתמש בפטנט שהוכרז כי יש בו אינטרס ציבורי לפי הסמכויות שניתנו לה, וכן כל אדם אחר שפונה אל נציבות בבקשה להשתמש באמצאה, אם הנציבות מחליטה שיש חשיבות עליונה בשימוש בה. הנציבות תבחן בקשה מטעם אדם אחר להשתמש באמצאה ותערוך שימוע לגורמים הנוגעים בדבר. הנציבות אף מוסמכת (בסוף הבחינה) להחליט שיש לתת רשיונות שימוש באמצאה.

בעל פטנט שבנוגע לפטנט שבבעלותו התקבלה אחת ההחלטות שהוצגו בנציבות (הפקעה או מתן רשיונות שימוש לגורמים אחרים), יהיה זכאי ל"תמלוגים סבירים" (reasonable royalty fee) בגין השימוש באמצאה או בתגלית שעליהן הוצא הפטנט.

<sup>18</sup> 42 USC, Chapter 23, Subchapter XII; 10 CFR, part 781.

<sup>19</sup> 42 USC § 2181.

<sup>20</sup> נציבות האנרגיה האטומית (Atomic Energy Commission) חמישה חברים. הנשיא ממנה אחד מהם ליושב-ראש הנציבות (סעיף 2(a) לחוק).

<sup>21</sup> 42 USC, § 2182.

<sup>22</sup> Ibid, § 2183-2184.





סכום "התמלוגים הסבירים" ייקבע בהסכם בין בעל הפטנט לבין המשתמשים בו, ובהיעדר הסכם תקבע הנציבות את הסכום לפי "כללי קביעת פיצוי" (ראו להלן).

לבתי-המשפט בארה"ב לא תהא סמכות למנוע או לעכב את השימוש של מי שקיבל רשיון שימוש לפי ההוראות שלעיל באמצאה או בתגלית (שימוש לשם אינטרס הציבור). הפיצויים בתביעות אזרחיות בגין הנזקים משימוש כזה יהיו בגובה התמלוגים הסבירים בתוספת הצמדה והוצאות המשפט. אם הנציבות עדיין לא קבעה תמלוגים, בית-המשפט הדרגתי בתביעה ישהה אותה עד להחלטת הנציבות בנושא.

- מונופולין: אם בית-משפט מוצא כי בעל פטנט בתחום האנרגיה האטומית או החומרים הגרעיניים פעל שלא לפי דיני ההגבלים העסקיים של ארה"ב בנוגע לפטנט שבבעלותו, הוא יוכל, נוסף על כל פעולה אחרת הנתונה בסמכותו, להורות כי יינתנו רשיונות שימוש בתגלית או באמצאה נשוא הפטנט. אם בית-המשפט יחליט כי לבעל הפטנט מגיעים פיצויים, הוא יפסוק אותם בשיעור של תמלוגים סבירים ולפי "כללי קביעת פיצוי".

#### כללי קביעת התמלוגים והפיצויים

- כללי קביעת פיצוי:<sup>23</sup> נציבות האנרגיה האטומית תבחר מועצת פיצוי פטנטים, וזו תבחן בקשות בתחום האנרגיה והגרעין. במועצה יהיו שני חברים לפחות שהם חברים גם בנציבות האנרגיה האטומית.<sup>24</sup>

בעל פטנט, או מי שהיה יכול לקבל פטנט אך הדבר נשלל ממנו לפי הוראות סעיף 2181, או מי שקיבל רשיון בפטנט לפי חוק האנרגיה האטומית, רשאי לפנות אל מועצה בדרישה לקביעת תמלוגים הוגנים, פיצוי הולם או כל פיצוי אחר שלדעת המועצה מגיע לו.

- קביעת "תמלוגים סבירים" תיעשה בהתחשב בגורמים האלה:<sup>25</sup>
  - עמדת מועצת פיצוי פטנטים;
  - קיומה של הגנה כלשהי, כללית או פרטנית, בנוגע להפרה;
  - היקף הסיוע הפדרלי שניתן בפיתוח הפטנט, אם ניתן;
  - מידת השימושיות, החדשנות והחשיבות של האמצאה או התגלית;
  - עלות הפיתוח או הגילוי של הפטנט בעבור בעל הפטנט או הממציא.
- בקביעת "פיצוי הולם" או פיצויים אחרים בגין פעולה אחרת המנויה בסעיף 2181 ייכללו הגורמים המנויים לעיל בנוגע לתמלוגים סבירים, וכן שווי השימוש בפועל באמצאה או בגילוי.

<sup>23</sup> Ibid, § 2187, 11(e), 2(a); 10 CFR, part 781.

<sup>24</sup> 42 USC § 11(e)(1): "PATENT COMPENSATION BOARD – The Commission shall designate a Patent Compensation Board, consisting of two or more employees of the Commission, to consider applications under this subsection."

<sup>25</sup> רוב הגורמים האמורים מעוגנים גם בתקנות (10 CFR, part 780.53).



### 1.3. אמצאות שירות ואמצאות בשירות המדינה

כאמור, אף שבארה"ב דיני הקניין הרוחני נקבעים ברמה הפדרלית, נושא אמצאות השירות מוסדר דווקא בדין המדינתי (אם בחקיקה ואם בבתי-המשפט במסגרת המשפט המקובל). אף על פי כן נקבעו ברמה הפדרלית כמה הוראות פרטניות הנוגעות לאמצאות של עובדי מדינה או לאמצאות שפותחו או גולו באמצעות מימון ממשלתי.<sup>26</sup>

#### המישור הפדרלי

ההוראות בנושא אמצאות שירות עוסקות באמצאות שירות של עובדי מדינה. הוראות אלו קובעות, בין היתר, כי לממשלה תהא זכות באמצאות במקרים האלה: כאשר האמצאה נוצרה במהלך שעות העבודה; באמצאה ששימשו ליצירתה מתקני המדינה, חומרים, כסף או מידע שסיפקה המדינה, או זמן שהשקיעו עובדי מדינה אחרים או שירותים שהם נתנו; באמצאה שיש לה קשר ישיר לתפקידי הרשמיים של העובד או שנוצרה בגינם.<sup>27</sup>

#### המישור המדינתי

במישור המדינתי הנושא מוסדר ביחסי עובד-מעביד (באופן חוזי), ואין הסדרה אחידה של הפיצויים בחקיקה. הדיון על אמצאות שירות נחלק לשני מצבים עיקריים: הראשון – כאשר לא נחתם הסכם בין העובד למעביד בנוגע לקניין רוחני שפותח במסגרת העסקתו של העובד; השני – כאשר נחתם הסכם הנוגע לקניין רוחני.

הכלל הבסיסי בנוגע לאמצאות שירות קובע כי אמצאות שירות יהיו קניינו של המעסיק, אלא אם כן הצדדים קבעו אחרת בהסכם ביניהם, או אם הגילוי או הפיתוח של האמצאה נכנס לגדר אחד החריגים שנקבעו במשפט המקובל (בדבר מקרים שבהם הצדדים לא התקשרו בהסכם מפורש).

במשפט המקובל שפותח במדינות בארה"ב נקבעו הוראות מרכזיות בנוגע לאמצאות שירות כאשר אין הסכם מפורש בין העובד למעביד:<sup>28</sup>

- אמצאות שפותחו או התגלו במהלך העסקתו של עובד, אך העסקתו של העובד לא נעשתה לצורך הפיתוח או הגילוי של אמצאות, יהיו קניין העובד.
- אמצאות של עובד שנשכר לצורך פיתוח אמצאות, אך המעסיק לא הורה לו מפורשות כיצד לפעול (המעסיק לא תחם את הפעילויות והפעולות של העובד) ולא היה למעסיק (במהלך ההתקשרות) רצון בתוצאה אחרת למעט התוצר שלשמו נשכר העובד, יהיו קניינו של העובד.
- למרות זאת, במקרים שבהם קמה לעובד זכות קניינית באמצאה שפיתח או גילה במהלך עבודתו אצל המעסיק, ושלשם פיתוחה או יצירתה השתמש העובד במשאבי המעסיק או בזמנו, תקום למעסיק בנוגע לאמצאה זו Shop Right (זכות שימוש באמצאה במקום העבודה הדומה לרשיון, שאינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה).

<sup>26</sup> Donald J. Ying, "A Comparative Study of the Treatment of Employee Inventions, Pre-invention Agreements, and Software Rights", *University of Pennsylvania Journal of Business & Employment Law* 10, 2008, p. 763.

<sup>27</sup> 35 USC, chapter 18; 37 CFR § 501.6(a)(1).

<sup>28</sup> Marc Hershovitz, "Unhitching The Trailer Clause: The Rights of Inventive Employees and Their Employers", *John Marshall Review of Intellectual Property Law* 3, 1995, p. 187; Catherine Fisk, "Rights in Employee Inventions and Ideas: An Overview of United States Law", *New Zealand Journal of Industrial Relations* 23(2), 1998, pp. 47-62.



נוסף על כך, במקרים שבהם נחתמו בין הצדדים הסכמים הנוגעים לקניין הרוחני שיצרו העובדים, חלק מהמדינות בארה"ב (ובהן אילינוי, דלוור, וושינגטון, יוטה, מינסוטה, צפון-קרוליינה, קליפורניה וקנזס), בחרו להסדיר את הנושא בדיני העבודה המקומיים, תוך קביעת הוראות קוגנטיות (הוראות כופות שאין להתנות עליהן) שנועדו להגן על עובדים בהסכמים מסוג זה.

במדינות אלו נקבעו החרגות של אמצאות מסוימות מקניינו של המעביד, גם אם הסכם מפורש בין העובד למעביד מורה אחרת.<sup>29</sup> במקרים שבהם יש הסדרה פרטנית, בדרך כלל דיני העבודה המקומיים קובעים הוראות המחריגות אמצאות שפיתחו עובדים בשעות הפנאי ושנעשו ללא שימוש במשאבי המעסיק או במשאבי העסק, זולת אמצאות שנכללו בציפיית המחקר והפיתוח של המעסיק, או אמצאות שפותחו בעקבות העבודה אצל המעסיק.<sup>30</sup>

יוער כי בחוקים שנסקרו (חוקים בעלי הוראות קוגנטיות בדבר הסכמים בין עובדים למעבידים) לא נמצאה הוראה מפורשת בנוגע לערכאות שבהן יידונו סכסוכים מסוגים זה.

## 2. בריטניה

אמצאות בעלות אופי ביטחוני ואמצאות בשירות מוסדרות בחוק הפטנטים הבריטי מ-1977<sup>31</sup> (בפרק זה: החוק). המשרד לקניין רוחני (Intellectual Property Office – IPO) (בפרק זה: המשרד) מפרסם מדריך לנוהלי פטנטים (Manual of Patent Practice)<sup>32</sup> ובו פרשנות להוראות החוק וכן הנחיות של המשרד.<sup>33</sup>

### 2.1 השימוש של המדינה באמצאות

בסעיף 22 לחוק, העוסק במידע הפוגע בביטחון הלאומי או בביטחון הציבור, נקבעו הוראות בדבר אמצאות בעלות אופי ביטחוני. הסעיף מסמיך את הרשם<sup>34</sup> לאסור פרסום או העברה של מידע הכלול בבקשה לפטנט אם הוא עלול לפגוע בביטחון הלאומי (national security) או בביטחון הציבור (safety of public). נוסף על כך, סעיפים 55-59 לחוק קובעים הוראות בנוגע לשימוש של המדינה באמצאות שניתן עליהן פטנט ולפיצוי שיינתן לממציא בגין שימוש כזה.

---

<sup>29</sup> Donald J. Ying, "A Comparative Study of the Treatment of Employee Inventions, Pre-invention Agreements, and Software Rights", supra note 26; Evelyn Pisegna-Cook, Ownership Rights of Employee Inventions: The Role of Preinvention Assignment Agreements and State Statues, *University of Baltimore Intellectual Property Law Journal*, (2)163, 1994.

<sup>30</sup> שם (בשני המקורות); כמו כן ראו לדוגמה את הדין בקליפורניה: California Labor Code, Sections 2870-2872, ואת הדין באילינוי: Illinois Employee Patent Act, Sections 1-3 וביתר המדינות המצוינות לעיל.

<sup>31</sup> [Patents Act 1977 c.37; Unofficial consolidation as amended up to and including 1 January 2010 produced by Patents Legal Section](#), viewed: January 23<sup>rd</sup>, 2011.

<sup>32</sup> [Manual of Patent Practice](#) (בפרק זה: המדריך), באתר האינטרנט של המשרד, תאריך כניסה: 23 בינואר 2011.

<sup>33</sup> המידע בפרק זה מבוסס, כאשר לא נאמר אחרת, על [אתר האינטרנט של המשרד](#) ועל [המדריך](#) (לעיל הערה 32); תאריך כניסה: 23 בינואר 2011.

<sup>34</sup> במקור: Comptroller General of the IPO.



### 2.1.1. אמצאות ביטחוניות

ככלל, כל בקשה לפטנט המוגשת למשרד לקניין רוחני בבריטניה – לרבות בקשה לפטנט בריטי, בקשה לפטנט אירופי<sup>35</sup> ובקשה לפטנט בין-לאומי<sup>36</sup> – נבחנת בשלב הראשון במחלקת הביטחון של המשרד (Security Section).<sup>37</sup>

השר<sup>38</sup> מעביר לרשם רשימה של נושאים שפרסום מידע בעניינם עלול לסכן את הביטחון הלאומי. אם בקשה לפטנט כוללת מידע שכזה, הרשם יורה לאסור או להגביל את פרסום המידע והבקשה לא תטופל בהליך הרגיל. הוראות כאלה יישארו בתוקפן עד לביטולן על-ידי הרשם בעקבות הוראה מהשר (ראו להלן).<sup>39</sup> הרשם ייתן הוראות דומות כאשר פרסום המידע בבקשה עלול לפגוע בביטחון הציבור, אך במקרה כזה סיווג המידע בבקשה נתון לשיקול דעתו של הרשם, שכן השר אינו מעביר מראש רשימת נושאים רלוונטיים. הוראות כאלה בדבר פרסום המידע יפקעו בתוך 21 חודשים ממועד הגשת הבקשה לפטנט,<sup>40</sup> אלא אם כן אושררו בעקבות הוראה מהשר (ראו להלן).<sup>41</sup> בשני המצבים אין זכות ערעור על החלטת הרשם להורות על איסור או הגבלה של פרסום המידע.<sup>42</sup>

לאחר שהרשם נתן את ההוראות לאסור או להגביל פרסום, הטיפול בבקשה יישאר בידי מחלקת הביטחון ויימשך עד לשלב שבו היה אמור להינתן הפטנט, אך לא יפורסם מידע על קיומה של הבקשה או על תוכנה, והפטנט לא יינתן.<sup>43</sup>

אם ניתנו הוראות כאמור, הרשם ידווח על כך לשר. על השר להחליט אם פרסום בדבר קיומה של הבקשה או פרסום המידע שבה יסכן את הביטחון הלאומי או את ביטחון הציבור.<sup>44</sup> כדי להכריע בסוגיה זו, השר רשאי לבדוק את הבקשה על נספחיה לפי ההוראות האלה:<sup>45</sup>

- אם מדובר בבקשה הכוללת מידע על ייצור אנרגיה אטומית, שימוש בה או מחקר הנוגע לתחומים האלה, השר רשאי לבחון את הבקשה מייד בעצמו, באמצעות גוף ממשלתי המצוי בתחום זה או באמצעות מי שימונה על-ידי גוף כזה.
- אם מדובר בבקשה אחרת, השר רשאי לבחון את הבקשה רק בחלוף 18 חודשים ממועד הגשת הבקשה, אלא אם כן המבקש מסכים לבחינה מוקדמת יותר.

<sup>35</sup> לפי האמנה להענקת פטנטים אירופיים – Convention on the Grant of European Patents (EPC).

<sup>36</sup> לפי האמנה לשיתוף פעולה בענייני פטנטים – Patent Cooperation Treaty (PCT).

<sup>37</sup> יצוין כי אם אדם מגיש בקשה לפטנט בידעו שהממשלה מעוניינת בחיסיון המידע, עליו להגיש את הבקשה מראש ישירות למחלקת הביטחון של המשרד.

<sup>38</sup> במקור: Secretary of State, שהוא מונח המשמש לציון השר הרלוונטי, במקרה זה שר ההגנה.

<sup>39</sup> סעיף 1(1)22 לחוק.

<sup>40</sup> "מועד הגשת הבקשה לפטנט" – במקור מדובר ב"מועד הקובע" (priority date), שהוא מועד הגשת הבקשה לפטנט או מועד מוקדם יותר (עד שנה לפני הגשת הבקשה) שבו הוגשה בקשה אחרת לפטנט שעליו מבוססת האמצאה נשוא הפטנט הנוכחי; סעיף 5 לחוק.

<sup>41</sup> סעיף 2(2)22 לחוק.

<sup>42</sup> סעיף 1(1)97(c) לחוק.

<sup>43</sup> סעיף 2(3)22(a) לחוק. אם מדובר בבקשה לפטנט אירופי או פטנט בין-לאומי, הבקשה לא תישלח לגופים הרלוונטיים לטיפול בבקשות האלה; סעיפים 2(3)(b) ו-2(3)(c) לחוק.

<sup>44</sup> סעיף 5(2)22 לחוק.

<sup>45</sup> סעיף 6(2)22 לחוק.



אם השר הודיע לרשם כי פרסום המידע בבקשה איננו מסכן את הביטחון הלאומי או את ביטחון הציבור, ההוראות שנתן הרשם מתבטלות והטיפול בבקשה יימשך כמו הטיפול בכל בקשה אחרת (תוך דחיית המועדים הקבועים לפי שיקול דעתו של הרשם).<sup>46</sup>

משהחליט השר כי הבקשה כוללת מידע שפרסומו יסכן את ביטחון הציבור, הוראות הרשם מאושררות ולא יפקעו כפי שצוין לעיל.<sup>47</sup>

אם השר החליט והודיע לרשם כי הבקשה כוללת מידע שפרסומו יסכן את הביטחון הלאומי או את ביטחון הציבור, עליו לבחון מחדש את החלטתו בתוך תשעה חודשים ממועד הגשת הבקשה ואחת לשנה לאחר מכן.<sup>48</sup>

במקרים שבהם נתן הרשם הוראה בדבר איסור פרסום או הגבלת פרסום בדבר בקשה לפטנט, ובזמן שהאיסור היה בתוקף שימשה האמצאה את הממשלה או מי מטעמה, יראו זאת כאילו הבקשה לפטנט אושרה ופורסמה. אשר לשימוש באמצאה – יראו זאת כאילו היה שימוש לפי סעיף 55 לחוק, כלומר, שימוש לטובת המדינה באמצאה המוגנת בפטנט (ראו להלן). במקרה כזה, אם השר סבור כי למבקש הפטנט נגרם נזק (suffered hardship) מקיומה של הוראת איסור הפרסום, הוא רשאי, באישור משרד האוצר, לשלם למבקש פיצוי על כך בסכום שנראה סביר לשר ולמשרד האוצר בהתחשב בערך ההמצאתי ובתועלת של האמצאה, במטרה שלשמה היא מיועדת ובנסיבות רלוונטיות אחרות.<sup>49</sup>

עבירה על הוראת הרשם בדבר איסור פרסום היא עבירה פלילית שעונשה קנס ו/או עד שנתיים מאסר.<sup>50</sup> בהקשר זה יצוין כי לפי סעיף 23 לחוק אסור לתושב הממלכה המאוחדת להגיש (או לגרום להגשת) בקשה לפטנט מחוץ לבריטניה ללא אישור בכתב מהרשם, במקרים האלה:

- הבקשה כוללת מידע הנוגע לטכנולוגיה צבאית, או שמכל סיבה אחרת פרסום המידע עלול לסכן את הביטחון הלאומי;
- הבקשה כוללת מידע שפרסומו עלול לסכן את ביטחון הציבור.<sup>51</sup>

הסעיף קובע כי האיסור לא יחול אם הוגשה למשרד הפטנטים הבריטי בקשה לפטנט בגין אותה אמצאה שישה שבועות מראש לפחות ולא ניתנה בגינה הוראת איסור פרסום לפי סעיף 22 (או שהוראה כאמור ניתנה ובוטלה לאחר מכן). חריג נוסף הוא כאשר כבר הגיש מחוץ לבריטניה מי שאינו תושב בריטניה בקשה לפטנט על אותה אמצאה.

## 2.1.2. שימוש לטובת המדינה באמצאה שניתן עליה פטנט

כפי שצוין לעיל, סעיפים 55-59 עוסקים בשימוש שהמדינה רשאית לעשות באמצאות שניתן עליהן פטנט, ובפיצוי שהממציא זכאי לו על שימוש כזה. הסעיפים חלים על אמצאה שניתן עליה פטנט, בין שהפטנט ניתן לפי החוק הבריטי ובין שמדובר בפטנט אירופי או בפטנט בין-לאומי.<sup>52</sup>

<sup>46</sup> סעיף 52(2)(e) לחוק.

<sup>47</sup> סעיף 52(2)(b) לחוק.

<sup>48</sup> סעיף 52(2)(c) לחוק.

<sup>49</sup> סעיף 7(2) לחוק.

<sup>50</sup> סעיף 9(2) לחוק.

<sup>51</sup> יצוין כי המשרד לקניין רוחני מפרסם באתר האינטרנט שלו רשימה מנחה של עניינים הנוגעים לטכנולוגיה צבאית או מסכנים את הביטחון הלאומי או את ביטחון הציבור.



## שימוש בשירות המדינה

לפי סעיף 55 לחוק, הממשלה וכל מי שהיא הסמיכה בכתב **רשאים להשתמש** בשטח בריטניה בכל **אמצאה שניתן עליה פטנט בשירות המדינה** (for the services of the Crown), גם **ללא הסכמת בעל הפטנט**, בלי שהדבר ייחשב הפרת הפטנט.<sup>53</sup>

לצורך הסעיף, פעולה בשירות המדינה היא בין השאר:<sup>54</sup>

- הספקת כל דבר למטרת ביטחון חוץ;<sup>55</sup>
  - ייצור או הספקה של תרופות או סמים שיקבע השר בתקנות;
  - מטרת הנוגעות לייצור אנרגיה אטומית, שימוש בה או מחקר הנוגע לה, לפי שיקול דעתו של השר.
- אם משרד ממשלתי השתמש באמצאה על-פי סעיף זה או היא שימשה באישורו, על אותו משרד ליידיע את בעל הפטנט על השימוש באמצאה ועל היקפו (ולעדכן אותו על כך מעת לעת), בהקדם האפשרי לאחר התחלת השימוש או מתן הפטנט (המאוחר מהשניים), אלא אם כן נראה לאותו משרד שיידוע בעל הפטנט יהיה מנוגד לאינטרס הציבורי.<sup>56</sup>

יצוין כי החוק קובע במפורש שזכות השימוש בפטנט בשירות המדינה נתונה גם לצדדים שלישיים, כגון מי שהומחתה להם הזכות לפטנט או בעלי רשיונות (licensees, assignees), והוראה בהסכם המחאה או רשיון אשר מגבילה שימוש באמצאה לא יהיה לה תוקף כאשר מדובר בשימוש בשירות המדינה.<sup>57</sup>

<sup>52</sup> ראו לעיל הערות 35 ו-36.

<sup>53</sup> סעיף 55(1) לחוק. בסעיף מפורטות הפעולות שייחשבו שימוש באמצאה לצורך הסעיף. במקור:

"Notwithstanding anything in this Act, any government department and any person authorised in writing by a government department may, for the services of the Crown and in accordance with this section, do any of the following acts in the United Kingdom in relation to a patented invention without the consent of the proprietor of the patent, that is to say –

(a) where the invention is a product, may –

(i) make, use, import or keep the product, or sell or offer to sell it where to do so would be incidental or ancillary to making, using, importing or keeping it; or

(ii) in any event, sell or offer to sell it for foreign defence purposes or for the production or supply of specified drugs and medicines, or dispose or offer to dispose of it (otherwise than by selling it) for any purpose whatever;

(b) where the invention is a process, may use it or do in relation to any product obtained directly by means of the process anything mentioned in paragraph (a) above;

(c) without prejudice to the foregoing, where the invention or any product obtained directly by means of the invention is a specified drug or medicine, may sell or offer to sell the drug or medicine;

(d) may supply or offer to supply to any person any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect;

(e) may dispose or offer to dispose of anything which was made, used, imported or kept in the exercise of the powers conferred by this section and which is no longer required for the purpose for which it was made, used, imported or kept (as the case may be),

and anything done by virtue of this subsection shall not amount to an infringement of the patent concerned."

<sup>54</sup> סעיף 56(2) לחוק.

<sup>55</sup> במקור: "the supply of anything for foreign defence purposes". לפי סעיף 56(3) לחוק, הכוונה לרבות הספקה לממשלה של מדינה זרה על סמך הסכם בינה לבין ממשלת בריטניה, לשם הגנה על אותה מדינה או מדינה אחרת שהיא צד להסכם עם ממשלת בריטניה בענייני ביטחון, וכך לאו"ם או למדינה חברה באו"ם לשם פעילות כוחות צבאיים הפועלים לקידום החלטה של האו"ם.

<sup>56</sup> סעיף 55(7) לחוק.

<sup>57</sup> סעיף 57 לחוק.



## פיצוי בעל הפטנט על השימוש באמצאה בשירות המדינה

אם מדובר באמצאה שלפני מועד הגשת הבקשה לפטנט הממשלה או הרשות לאנרגיה אטומית ניסו אותה או היא נוסתה בעבורן, השימוש באמצאה לפי סעיף זה יהיה ללא תשלום תמלוגים או כל תשלום אחר לבעל הפטנט.<sup>58</sup>

לעומת זאת, אם האמצאה לא נוסתה כאמור, כל שימוש בה לפי סעיף זה ייעשה בתנאים (לרבות תנאים בדבר תשלום לבעל הפטנט) שיוסכמו, לפני השימוש או לאחריו, בין הממשלה לבין בעל הפטנט באישור משרד האוצר. בהיעדר הסכם בין הצדדים ייקבעו תנאי השימוש (לרבות תשלום) בבית-המשפט לפי סעיף 58 (ראו להלן).<sup>59</sup>

בהקשר זה יצוין כי אם השימוש בשירות המדינה נעשה לאחר פרסום הבקשה לפטנט אך לפני שהפטנט ניתן, והתנאים לשימוש כוללים תשלום בעבור השימוש, הרי התשלום יינתן רק לאחר מתן הפטנט, ורק אם השימוש הוא בגדר הפרה לא רק של הפטנט, אלא גם של התביעות שנכללו בבקשה לרישום הפטנט עובר לפרסומה.<sup>60</sup>

## פיצוי על הפסד רווחים עקב שימוש בשירות המדינה

החוק קובע כי כאשר נעשה שימוש במוצר או בתהליך המוגנים בפטנט בשירות המדינה, המדינה תשלם לבעל הפטנט<sup>61</sup> פיצוי על כל הפסד שנגרם לו מכך שבשל השימוש האמור לא זכה בחוזה להספקת המוצר המוגן בפטנט, לביצוע התהליך המוגן בפטנט או להספקת מוצר המיוצר באמצעות התהליך המוגן בפטנט.<sup>62</sup> הפיצוי ישולם גם אם יש נסיבות שבגינן בעל הפטנט אינו כשיר לזכות בחוזה כאמור, אך רק אם בעל הפטנט היה יכול לבצע חוזה כאמור ביכולת הייצור הקיימת שלו.<sup>63</sup>

<sup>58</sup> סעיף 3)55 לחוק. במקור :

"So far as the invention has before its priority date been duly recorded by or tried by or on behalf of a government department or the United Kingdom Atomic Energy Authority otherwise than in consequence of a relevant communication made in confidence, any use of the invention by virtue of this section may be made free of any royalty or other payment to the proprietor".

<sup>59</sup> סעיף 4)55 לחוק. במקור :

"So far as the invention has not been so recorded or tried, any use of it made by virtue of this section at any time either –

- (a) after the publication of the application for the patent for the invention; or
- (b) without prejudice to paragraph (a) above, in consequence of a relevant communication made after the priority date of the invention otherwise than in confidence;

shall be made on such terms as may be agreed either before or after the use by the government department and the proprietor of the patent with the approval of the Treasury or as may in default of agreement be determined by the court on a reference under section 58 below".

<sup>60</sup> סעיף 5)55 לחוק. במקור :

"Where an invention is used by virtue of this section at any time after publication of an application for a patent for the invention but before such a patent is granted, and the terms for its use agreed or determined as mentioned in subsection (4) above include terms as to payment for the use, then (notwithstanding anything in those terms) any such payment shall be recoverable only –

- (a) after such a patent is granted; and
- (b) if (apart from this section) the use would, if the patent had been granted on the date of the publication of the application, have infringed not only the patent but also the claims (as interpreted by the description and any drawings referred to in the description or claims) in the form in which they were contained in the application immediately before the preparations for its publication were completed by the Patent Office."

<sup>61</sup> או לבעל רשיון בלעדי בנוגע לפטנט לפי העניין.

<sup>62</sup> סעיף 1)A57 לחוק. הסעיף הוסף בתיקון לחוק והוא חל על כל שימוש לטובת המדינה לאחר אוגוסט 1989.

<sup>63</sup> סעיף 2)A57 לחוק.





לפי החוק, בקביעת ההפסד שנגרם לבעל הפטנט יש לשקול את הסכומים שהיה מרוויח על-פי חוזה כאמור ואת יכולת הייצור שלו שלא נוצלה במלואה.<sup>64</sup> לא ישולם פיצוי על כך שבעל הפטנט לא הצליח להתקשר בחוזים אחרים בעניין האמצאה המוגנת בפטנט, מלבד השימוש שנעשה בה במטרה לשרת את המדינה.<sup>65</sup>

סכום הפיצוי על הפסד הרווחים נוסף על התשלום המוסכם בין הצדדים כתנאי לשימוש (כפי שפורט לעיל). סכום הפיצוי על הפסד הרווחים יוסכם בין בעל הפטנט (או בעל הרשיון מטעמו) לבין המשרד הממשלתי הרלוונטי, באישור משרד האוצר; בהיעדר הסכמה ייקבע הסכום בבית-המשפט.<sup>66</sup>

### הכרעת בית-המשפט

הצדדים לסכסוך בדבר שימוש לטובת המדינה והתנאים לשימוש, לרבות בכל הנוגע לפיצוי על השימוש ועל הפסד רווחים, רשאים לפנות אל בית-המשפט לפטנטים (Patents Court)<sup>67</sup> כדי שיכריע בסכסוך.<sup>68</sup>

בהכרעה בסכסוך בין משרד ממשלתי לבין אדם בדבר השימוש באמצאה בשירות המדינה, על בית-המשפט לשקול:<sup>69</sup>

- כל תועלת או פיצוי שאותו אדם היה עשוי לקבל או עשוי לקבל בעתיד מכל משרד ממשלתי בנוגע לאמצאה הרלוונטית;
- את השאלה אם אותו אדם סירב, ללא סיבה סבירה, להסכים לבקשת המשרד הממשלתי להשתמש באמצאה לשירות המדינה בתנאים סבירים.

בחוק נקבעו גם מקרים שבהם בית-המשפט לא יפסוק פיצוי על שימוש באמצאה בשירות המדינה.<sup>70</sup> עוד נקבע כי כאשר השימוש באמצאה בשירות המדינה נעשה לאחר פרסום הבקשה לפטנט אך לפני מתן הפטנט, בקביעת סכום הפיצוי על בית-המשפט לשקול אם היה סביר לצפות שהפטנט יינתן ויקנה לבעל הפטנט הגנה מפני אותה פעולה שהיוותה שימוש בשירות המדינה; אם לא היה סביר לצפות לכך – בית-המשפט יפחית את הפיצוי לסכום סביר לדעתו.<sup>71</sup>

<sup>64</sup> סעיף 57(3) לחוק. במקור:

"In determining the loss, regard shall be had to the profit which would have been made on such a contract and to the extent to which any manufacturing or other capacity was under-used."

<sup>65</sup> סעיף 57(4) לחוק.

<sup>66</sup> סעיף 57(5) לחוק.

<sup>67</sup> בית-המשפט המוסמך הוא בית-המשפט לפטנטים; באנגליה ובוויילס מדובר ב-Patents County Court, בסקוטלנד – ב-Court of Session, ובשאר חלקי בריטניה מדובר ב-High Court.

<sup>68</sup> סעיף 58(1) לחוק.

<sup>69</sup> סעיף 58(3) לחוק.

<sup>70</sup> סעיפים 58(5)-58(9) לחוק. בית-המשפט רשאי שלא לפסוק פיצוי, בין השאר במקרים האלה:

- בתקופות שבהן לא חודש התשלום של אגרת הפטנט;
- כאשר אושר תיקון לספציפיקציות של פטנט לא ייפסק פיצוי על שימוש בשירות המדינה בתקופה שלפני אישור התיקון, אלא אם כן מתקיימים התנאים האלה: (1) הספציפיקציה המקורית נוסחה בתום לב ובכישורים וידע סבירים; (2) התביעה לפיצוי הוגשה בתום לב;
- אם במסגרת הליכים בפני בית-המשפט נקבע שתוקפו של הפטנט הוא חלקי בלבד, בית-המשפט לא יפסוק פיצוי לבעל הפטנט אלא אם כן מתקיימים תנאים (1) ו-(2) לעיל. במקרה כזה ייפסק פיצוי רק על החלק התקף של הפטנט, אם בחלק זה נעשה שימוש בשירות המדינה ועל-פי שיקול דעתו של בית-המשפט בדבר ההוצאות ובדבר התאריך שממנו ואילך ראוי לפסוק פיצוי.

<sup>71</sup> סעיף 58(10) לחוק. במקור:





עוד קובע החוק כי בדיון בסכסוך כאמור, אם לדעת המשרד הממשלתי הרלוונטי גילוי של מסמך או מידע על האמצאה מנוגד לאינטרס הציבורי, אפשר לגלותו תחת חיסיון רק לעורך-דינו של הצד השני או למומחה חיצוני מוסכם.<sup>72</sup>

### שימוש באמצאה בשירות המדינה במצב חירום

**בשעת חירום סמכויות השימוש באמצאות בשירות המדינה מורחבות.** ההכרזה על שעת חירום נעשית בצו באישור שני בתי הפרלמנט.<sup>73</sup>

בשעת חירום השימוש בשירות המדינה כולל שימוש באמצאה לכל מטרה שלדעת הממשלה נחוצה או רצויה לשם:<sup>74</sup>

- המשך יעיל של מלחמה שהמלכה מעורבת בה ;
- הבטחת הספקה ושירותים חיוניים לחיי הקהילה בצורה שוטפת ;
- הבטחת מלאי מספיק של הספקה ושירותים חיוניים לרווחת הקהילה ;
- קידום הפרודוקטיביות של התעשייה, המסחר והחקלאות ;
- עידוד וניהול של ייצוא והפחתת ייבוא, ממדינה מסוימת או מכל המדינות, ותיקון המאזן המסחרי ;
- הבטחה שמשאבי הקהילה זמינים במלואם לשימוש, ושהשימוש בהם משרת בצורה מיטבית את האינטרסים של הקהילה ;
- סיוע בהקלת הסבל ובהשבת ההספקה והשירותים החיוניים בכל מדינה (מחוץ לבריטניה) הנתונה במצוקה קשה עקב מלחמה.

### **2.2. אמצאות בשירות**

נושא אמצאות בשירות מוסדר בסעיפים 39-43 לחוק הפטנטים. הסעיפים מסדירים את הבעלות באמצאות שהמציאו עובדים ואת הנסיבות למתן פיצוי לעובד על אמצאתו.

לעניין הוראות החוק, "עובד" הוא מי שעובד (או עבד, אם הסתיימה העסקתו) על-פי חוזה העסקה, מי שעובד (או עבד) בשירות משרד ממשלתי או מי שמשרת (או שירת) בצבא, בחיל-הים או בחיל-האוויר הבריטי. "מעביד" הוא מי שמעסיק (או העסיק) את העובד.<sup>75</sup>

ההוראות בדבר אמצאות בשירות יחולו רק אם מקום העסקתו של העובד הוא בבריטניה.<sup>76</sup> ההוראות יחולו גם על אמצאות שניתן עליהן פטנט לפי דין מדינה אחרת או לפי הוראות של אמנות בין-לאומיות.<sup>77</sup>

---

"In considering the amount of any compensation for the use of an invention for the services of the Crown after publication of an application for a patent for the invention and before such a patent is granted, the court shall consider whether or not it would have been reasonable to expect, from a consideration of the application as published under section 16 above, that a patent would be granted conferring on the proprietor of the patent protection for an act of the same description as that found to constitute that use, and if the court finds that it would not have been reasonable, it shall reduce the compensation to such amount as it thinks just."

<sup>72</sup> סעיף 258(2) לחוק.

<sup>73</sup> סעיפים 59(3)-59(4) לחוק.

<sup>74</sup> סעיף 59(1) לחוק.

<sup>75</sup> סעיף 130 לחוק.

<sup>76</sup> או שמקום העסקתו אינו ידוע או שאי-אפשר לקבוע את מקום ההעסקה, אך העובד קשור למקום עסקו של המעביד בבריטניה; סעיף 243(2) לחוק.



## הבעלות על אמצאה בשירות

לפי החוק, אמצאה תהיה בבעלות המעביד בהתקיים שני התנאים המצטברים האלה:<sup>78</sup>

(1) העובד המציא את האמצאה **במהלך מילוי תפקידו** – דהיינו אחד מאלה:

- במהלך **מילוי תפקידו הרגילים** (in the course of the normal duties of the employee);
- במהלך **מילוי תפקידים שהוטלו עליו ספציפית**, גם אם אינם תפקידו הרגילים.

(2) מתקיים אחד התנאים האלה:

- בנסיבות שהתקיימו היה **סביר לצפות** שעקב מילוי תפקידו **ימציא אמצאה**;
- בשל אופי התפקיד והאחריות המיוחדת הנובעת ממנו חלה עליו **חובה מיוחדת לקדם את האינטרסים של המעביד**.

בשאר המקרים – האמצאה תהיה בבעלות העובד.<sup>79</sup>

### זכות העובד לפיצוי

כאשר האמצאה היא בבעלות המעביד, החוק מקנה לעובד, בתנאים מסוימים, זכות לפיצוי מהמעביד אם **המעביד הפיק תועלת יוצאת דופן (outstanding benefit) מהאמצאה שהמציא העובד או מהפטנט על האמצאה**.<sup>80</sup>

הסמכות לדון בבקשת העובד לפיצוי נתונה לרשם או לבית-המשפט;<sup>81</sup> אם לדעת הרשם הבקשה כוללת עניינים שמתאימים יותר להכרעת בית-המשפט, הוא רשאי לסרב לדון בה. במקרה כזה העובד רשאי להעביר את בקשתו לבית-המשפט.<sup>82</sup>

**בית-המשפט או הרשם מוסמכים לפסוק פיצוי לעובד בשני מקרים:**

- (1) אם מדובר באמצאה שהיא **בבעלות המעביד** ואשר ניתן עליה פטנט, ומתקיימים התנאים האלה:<sup>83</sup>
- המעביד הפיק **תועלת יוצאת דופן מהאמצאה או מהפטנט** (או משניהם יחד), מתוך התחשבות, בין השאר, בגודל העסק ובטיב העסק של המעביד;<sup>84</sup>
  - לאור עובדות אלו, יהיה **מן הצדק לפסוק לעובד פיצוי** מהמעביד.<sup>85</sup>

<sup>77</sup> סעיף 43(4) לחוק.

<sup>78</sup> סעיף 39(1) לחוק.

<sup>79</sup> סעיף 39(2) לחוק.

<sup>80</sup> סעיפים 40(1)-40(2) לחוק. יצוין כי זכות העובד לפיצוי קמה לראשונה על-פי החוק מ-1977; החוק הקנה לעובד זכות לפיצוי רק אם יוכיח שהמעביד הפיק תועלת יוצאת דופן **מהפטנט** על האמצאה. ב-2004 תוקן החוק והרחיב את זכות העובד לפיצוי (על אמצאות שהבקשה לפטנט בגינן הוגשה מ-2005 ואילך) גם במקרים שהתועלת יוצאת הדופן למעביד נובעת **מהאמצאה, ולא רק מהפטנט עליה**; [המדריך](#) (לעיל הערה 32), סעיפים 40.02-40.05; כמו כן ראו:

Richard Taylor, "In Practice: IP/IT Law", *Law Society Gazette*, 104.24(26), June 2007.

<sup>81</sup> הכוונה לבית-המשפט לפטנטים; ראו לעיל הערה 67.

<sup>82</sup> סעיף 40(5) לחוק; [המדריך](#) (לעיל הערה 32), סעיפים 40.17-40.18.

<sup>83</sup> סעיף 40(1) לחוק.

<sup>84</sup> בבחינת מידת התועלת שהפיק המעביד תיעשה הערכה של מצבו לולא הפטנט ותיערך השוואה עם מצבו לאור מתן הפטנט. ראו:

Christopher de Mauny, "Just rewards & employee brilliance: getting the right fit", 159 *New Law Journal*, April 2009, p. 535.



(2) אם מדובר באמצאה שהיא **בבעלות העובד** ואשר ניתן עליה פטנט, ומתקיימים התנאים האלה: <sup>86</sup>

○ זכויותיו של העובד באמצאה או בפטנט או בבקשה לפטנט **הומחו למעביד**, או **שניתן למעביד רשיון בלעדי** בפטנט;

○ ה**רווח לעובד** מחוזה המחאת הזכויות בפטנט או מהחוזה למתן רשיון **אינו מספק** (inadequate) **ביחס לרווח של המעביד**; <sup>87</sup>

○ לנוכח עובדות אלו **יהיה מן הצדק לפסוק לעובד פיצוי** מהמעביד מעל ומעבר לתמורה שקיבל על-פי החוזה.

הוראות הפיצוי לא יחולו על אמצאה של עובד כאשר על הצדדים חל הסכם קיבוצי הקובע תשלום פיצוי לעובדים על אמצאות (מסוג האמצאה הרלוונטית). <sup>88</sup>

### סכום הפיצוי לעובד

החוק קובע הוראות בדבר **סכום הפיצוי** שיפסקו הרשם או בית-המשפט בתביעת העובד לפיצוי כאמור. <sup>89</sup>

סכום הפיצוי יבטיח לעובד **חלק הוגן** (מתוך התחשבות בכלל הנסיבות) **ברווח שהפיק המעביד** (בכסף או בשווה כסף), **או סביר להניח שיפיק**, מכל אחד מאלה: <sup>90</sup>

▪ האמצאה הרלוונטית;

▪ הפטנט על האמצאה;

▪ המחאת הזכות באמצאה או בפטנט לאדם אחר הקשור למעביד. <sup>91</sup>

**בקביעת החלק ההוגן ברווח שהפיק המעביד** על הרשם או בית-המשפט לשקול בין השאר את השיקולים שנקבעו בחוק:

(1) בנוגע לאמצאה **שמלכתחילה היתה בבעלות המעביד**: <sup>92</sup>

○ אופי תפקידו של העובד, שכרו ויתרונות אחרים שהוא מפיק או הפיק מהעסקתו או מכל הקשור באמצאה;

○ המאמץ והמיומנות שהעובד השקיע ביצירת האמצאה;

○ המאמץ והמיומנות שאדם אחר השקיע ביצירת האמצאה בשיתוף עם העובד, וכן ייעוץ וסיוע אחר שנתן עובד אחר שאינו ממציא שותף של האמצאה;

○ תרומתו של המעביד לפיתוח ולביצוע של האמצאה בייעוץ, מתקנים וסיוע אחר, במתן הזדמנויות ופעילויות ובכישורים הניהוליים והמסחריים שלו.

<sup>85</sup> יצוין כי אין חובה שהעובד יוכיח נזק. שם.

<sup>86</sup> סעיף 2)40 לחוק.

<sup>87</sup> הוראה זו תחול גם אם נקבע אחרת בחוזה הרלוונטי; סעיף 4)40.

<sup>88</sup> סעיף 3)40 לחוק.

<sup>89</sup> סעיף 41 לחוק.

<sup>90</sup> סעיף 1)41 לחוק.

<sup>91</sup> בהקשר זה נקבע במפורש כי הרווח שהמעביד הפיק או צפוי שיפיק הוא אותו סכום שסביר שהמעסיק היה מפיק אם אותו אדם לא היה קשור אליו; סעיף 2)41 לחוק.

<sup>92</sup> סעיף 4)41 לחוק.



(2) בנוגע לאמצאה שהיתה בבעלות העובד והועברה לבעלות המעביד:<sup>93</sup>

- התנאים ברשיון הנוגעים לאמצאה או לפטנט ;
- המידה שבה האמצאה משותפת לעובד ולאדם אחר ;
- תרומתו של המעביד לפיתוח ולביצוע של האמצאה בייעוץ, מתקנים וסיוע אחר, במתן הזדמנויות ופעילויות ובכישורים הניהוליים והמסחריים שלו.

הצו לתשלום פיצוי לעובד כאמור לעיל עשוי להורות על תשלום סכום חד-פעמי, תשלומים עתיים או שניהם יחד. בית-המשפט או הרשם רשאים לשנות או לבטל כל החלטה על תשלום פיצוי לעובד.<sup>94</sup>

להשלמת ההוראות בדבר אמצאות שירות, וכדי להבטיח הגנה על זכויות העובדים לפי החוק, נקבע כי **תניה בחוזה בין העובד למעביד** (או בין העובד לאדם אחר לבקשת המעביד או לשם ביצוע חוזה ההעסקה שלו) אשר מבקשת להגביל את זכותו של העובד באמצאה שלו או בפטנט עליה, אינה אכיפה כלפי העובד אם היא פוגעת בזכותו.<sup>95</sup> ההוראה אינה פוגעת בהוראות בחוזה בדבר חובת סודיות של העובד כלפי המעביד ; ההוראה חלה גם על עובדי מדינה (Crown employee).

### 3. האיחוד האירופי

באיחוד האירופי יש הוראות בדבר פטנטים של האיחוד (EP – European Patent). בין היתר נקבעו בחקיקה האירופית הוראות בדבר אמצאות שירות ואמצאות המשפיעות על ביטחון המדינות החברות באיחוד:<sup>96</sup>

- בהגדרת זכות הבעלות בפטנט אירופי נקבע כי אמצאות יהיו קניין הממציא או יורשו. כאשר **הממציא הוא עובד** תיקבע הבעלות באמצאה ובפטנט לפי דין המדינה שבה היה מקום עיסוקו העיקרי (mainly employed). כאשר אי-אפשר להחליט באיזו מדינה היה מקום עיסוקו העיקרי ייקבע הדין לפי מקום העסק של המעביד.<sup>97</sup>
- החקיקה האירופית עוסקת בעקיפין באמצאות בעלות השלכות ביטחוניות ; נקבע בעניינן כי **במסגרת שיתוף הפעולה בין משרד הפטנטים האירופי למדינות החברות יוכלו המדינות החברות להביא**

<sup>93</sup> סעיף 41(5) לחוק.

<sup>94</sup> סעיפים 41(6), 41(8) לחוק.

<sup>95</sup> סעיף 42 לחוק.

<sup>96</sup> The European Patent office, [Convention on the European Patents](#) (European Patent Convention) 14<sup>th</sup> edition, August 2010: The Convention on the Grant of European Patents (EPC) applicable since 13 December 2007, The EPC Implementing Regulations, including the amendments entering into force on 1 January 2011, The protocols which are integral parts of the EPC (Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, Protocol on Centralisation, Protocol on Recognition, Protocol on Privileges and Immunities, Protocol on the Staff Complement), The EPC Revision Act of 29 November 2000, The Administrative Council's decision of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Revision Act and the Rules relating to Fees.

<sup>97</sup> The Convention on the Grant of European Patents (EPC) applicable since 13 December 2007, Article 60: "The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee, the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the state in which the employer has the place of business to which the employee is attached."



בחשבון את האינטרסים הביטחוניים שלהן. כך, אפשר לעצור את הטיפול בבקשות לפטנטים במשרד הפטנטים האירופי כשמתעורר צורך ביטחוני של מדינות חברות.<sup>98</sup>

#### 4. גרמניה

בגרמניה נקבעו בחוק הפטנטים משנת 1980<sup>99</sup> כמה הוראות הנוגעות לנושאים הנדונים במסמך:

##### 4.1. אמצאות בעלות השלכות ביטחוניות ואמצאות המגלות סודות מדינה

###### צווים בנוגע לאמצאות בעלות השלכות ביטחוניות והזכות לפיצוי בגינן

לפטנט לא יהיה תוקף אם הממשל הפדרלי הורה כי הוא ישמש לטובת רווחת הציבור (public welfare). כמו כן, "רשות פדרלית עליונה"<sup>100</sup> מתאימה (או גוף אחר שמינתה רשות כזאת), רשאית להורות על הגבלת השימושים בפטנט, אם האינטרסים הביטחוניים של גרמניה מצדיקים זאת.<sup>101</sup>

תביעות בנוגע להוצאת הצווים יידונו בפני בתי-המשפט הפדרליים לעניינים מינהליים (Bundesverwaltungsgericht).<sup>102</sup> כמו כן, כאשר הוצאו צווים כאמור תהא למבקש הפטנט זכות לדרוש מהממשל הפדרלי פיצויים סבירים (reasonable compensation). תביעות בדבר גובה הפיצויים יוגשו למערכת בתי-המשפט האזרחיים.<sup>103</sup>

###### צווי הגבלת פטנטים בשל סודות מדינה ומתן פיצויים בגינם

בסמכות משרד הפטנטים הגרמני לקבוע, מיוזמתו או בעקבות בקשה מרשות פדרלית מתאימה, כי לא יתפרסמו פרטים בדבר בקשות לפטנט על אמצאה שהיא "סוד מדינה" כהגדרתו בקודקס הפלילי הגרמני.<sup>104</sup>

---

<sup>98</sup> Protocol on Privileges and Immunities, Articles 20-21; The European Patent Office, [Guidelines for Examination in the European Patent Office](#) (April 2010); European Patent Office, [Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office](#) (July 2010).

<sup>99</sup> [Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16 Dezember 1980](#) (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31 Juli 2009 (BGBl. I S. 2521) geändert worden ist (in German); [German Patent Act](#) (unofficial translation).

<sup>100</sup> במשפט החוקתי בגרמניה יש חלוקה לסוגי רשויות פדרליות אדמיניסטרטיביות, ובהן רשויות פדרליות עליונות (highest federal authority). הרשויות הפדרליות העליונות הן משרדים פדרליים, משרד הנשיא ומשרדים העוסקים בפיקוח על רשויות וגופים פדרליים אחרים.

<sup>101</sup> German Patent Act, Section 13(1): "A patent shall have no effect should the Federal Government order that the invention is to be used in the interest of public welfare. Nor shall the effect of a patent extend to any use of the invention ordered in the interests of the security of the Federal Republic by the competent highest federal authority or, on the latter's instructions, by a subordinate agency."

<sup>102</sup> Ibid, Section 13(2).

<sup>103</sup> Ibid, Section 13(3): "In those cases referred to in subsection (1), the patentee shall have a claim against the Federal Republic for reasonable compensation. In the event of dispute as to the amount, legal action may be brought before the ordinary civil courts."

<sup>104</sup> בסעיף 93 לקודקס הפלילי הגרמני (Section 93 of the Criminal Code) מוגדר "סוד מדינה" כעובדות, עצמים או ידע הזמינים לקבוצה מוגדרת של אנשים ואשר חובה לשומרם בסוד ממעצמות זרות (foreign powers), במטרה למנוע נזק לביטחון הרפובליקה הגרמנית או פגיעה בו.



בכל מקרה, בטרם הוצאת צו כאמור תינתן הזדמנות לרשות הפדרלית המתאימה להציג את עמדתה בנושא.<sup>105</sup> אם התנאים שבגינם הוצא הצו האמור התבטלו יוכלו מבקש הבקשה או הרשות הפדרלית העליונה המתאימה לבקש כי הצו יבוטל. כמו כן, משרד הפטנטים הגרמני נדרש לערוך בדיקות תקופתיות יזומות בנוגע לצווים כאמור. הוראות אלו יחולו, בשינויים המתחייבים, גם על אמצאות שנשמרו בסוד בידי מדינות זרות מנימוקים של ביטחון מדינה והופקדו בידי הממשל הפדרלי של גרמניה על בסיס הסכמה לשמירת סודיות.<sup>106</sup>

מגיש בקשה לפטנט, בעל פטנט או יורשים של מי מאלה (להלן: הצד הנפגע) אשר עקב צו כאמור מנועים משימוש באמצאה (לצורכי שלום), זכאים לדרוש פיצוי מהרשות הפדרלית המתאימה בגין הנזקים שנגרמו להם. בהחלטה בדבר הפיצויים יתחשבו בין היתר בהוצאות שהוציא הצד הנפגע על האמצאה ובמצבו הכלכלי.<sup>107</sup>

#### 4.2. אמצאות שירות

בגרמניה נושא אמצאות השירות מוסדר בחוק אמצאות עובדים.<sup>108</sup>

##### אמצאות שירות

בחוק זה נקבעה חלוקה ל"אמצאות שירות" ול"אמצאות חופשיות" (free inventions). "אמצאות שירות" מוגדרות בחוק כאמצאות שנבעו מעבודתו הרגילה של העובד אצל המעביד על בסיס חוזה ההעסקה שלו, או אמצאות שמבוססות בעיקרן על הניסיון של העסק של המעביד.<sup>109</sup> על אמצאות שירות חלות ההוראות המאפשרות למעביד לקנות בהן זכויות תמורת תשלום פיצויים. "אמצאות חופשיות" אינן מוגדרות בחוק במפורש; הן אינן נכללות בהגדרת "אמצאות שירות" ואפשר להשתמש בהן בחופשיות.

מעבר לכך, בחוק נקבע כי כאשר אמצאה נוצרת או מתגלה, חובה על העובדים שתורמו לפיתוחה או לגילוייה להודיע למעביד על כך לאלתר. חובה זו חלה הן על עובדים במגזר הפרטי והן על עובדים במגזר

<sup>105</sup> German Patent Act, Section 50(1).

<sup>106</sup> Ibid, Section 50(4): "Subsections (1) to (3) shall apply *mutatis mutandis* to inventions which have been kept secret by a foreign country for reasons of national defense and have been entrusted to the Federal Government with its consent and on condition that it maintain secrecy."

<sup>107</sup> Ibid, Section 55: "(1) An applicant, a patentee or the successor in title thereof who, as a result of an order under Section 50(1), refrains from using or ceases to use an invention patentable under Sections 1 to 5 for peaceful purposes shall have a claim to compensation, owing to the damages thereby incurred, against the Federal Republic if and to the extent that said party cannot reasonably be expected to bear the damages itself. When determining the extent to which said party can reasonably be expected to do so, account shall be taken, in particular, of the financial position of the injured party, the amount of expenditure incurred by said party for the invention or for acquiring title thereto, the degree of probability that the invention might have to be kept secret that could have been recognized by said party at the time the expenditure was incurred, and the profit derived by the injured party from another exploitation of the invention. The claim cannot be asserted until after a patent has been granted. Compensation may be claimed only after it has become due and for periods which shall not be shorter than one year. (2) The claim shall be asserted before the competent highest federal authority. Legal action may be instituted before the ordinary civil courts. (3) Compensation under subsection (1) shall be awarded only if the first application for the invention has been filed with the Patent Office and the invention had not already been kept secret by a foreign country for reasons of defense before the issuance of an order under Section 50(1)."

<sup>108</sup> German Employees' Inventions Act 1957 (Arbeitnehmererfindergesetz (ArbnErfG)), vom 25. Juli 1957, BGBl. I S. 756).

<sup>109</sup> Heinz Goddar, "Compliance with the German Employees' Invention Law in the Handling of Inventions Developed by Universities", *Casrip Symposium Publication Series*, Number 5, 2000.



הציבורי. על המעביד מוטלת החובה להודיע לעובד, בתוך פרק זמן קצוב, אם ברצונו לתבוע לעצמו את האמצאה אם לאו. אם המעביד מודיע לעובד שהוא מעוניין באמצאה, הוא חייב ב"פיצויים סבירים" לעובד ובנקיטת פעולות לשמירה על האמצאה (הגשת בקשת פטנט, שמירה על הסוד המסחרי ועוד).<sup>110</sup> במקרה זה על העובד והמעביד להתקשר בהסכם המסדיר נושאים אלו.

### סכום הפיצוי

שלא כמו במדינות האחרות שנסקרו, המנגנון הטכני (צורת החישוב המפורטת) לקביעת "פיצויים סבירים" באמצאות שירות נקבע בגרמניה בכללים מנחים (guidelines). הממשל הפדרלי קבע כללים אלו לאחר התייעצות עם ארגוני העובדים והמעבידים בגרמניה.<sup>111</sup> בכללים המנחים קבועות שלוש שיטות מרכזיות לחישוב סכום הפיצויים הסבירים המגיעים לעובד:<sup>112</sup>

▪ "אנלוגיה לרשיון שימוש" – לפי שיטה זו הפיצויים הסבירים הם היחס בין תרומת האמצאה למחזורי המכירות לבין מחירו של רשיון שימוש באמצאה (ראו הרחבה להלן). זוהי השיטה הנפוצה ביותר כיום בגרמניה.

▪ "שערוך החיסכון עקב שימוש של המעסיק באמצאה" – החיסכון בעבור המעסיק נמדד על-ידי השוואת הפרשים הכלכליים בין ההכנסות להוצאות לפני השימוש באמצאה ואחריו. בדרך כלל כאשר נוצר מוצר חדש או תכונות מוצר קיים משתנות שיטה זו אינה משמשת; היא משמשת במקרים שבהם האמצאה או התגלית הביאו לשינוי בהליכי הייצור של מוצרים קיימים.

▪ "הערכה חופשית של שווי האמצאה" – קביעה חופשית של שווי האמצאה נעשית בשיתוף מלא של העובד. שיטה זו משמשת כאשר אין דרך אחרת להעריך את התרומה של האמצאה למחזורי המכירות (כפי שנעשה בשיטת רשיון השימוש), או את החיסכון הכלכלי בעבור המעסיק, למשל כאשר יש רישוי צולב (cross-licensing) או בעיות אחרות המונעות בדיקה לפי השיטות האחרות.

אשר לשיטת החישוב, בכללים נקבעו הוראות לחישוב בשיטת "האנלוגיה לרישיון שימוש" ונוסחה מתמטית לצורך זה (אפשר להשתמש בנוסחה זו גם בשיטות האחרות).<sup>113</sup> לפי ההוראות, סכום הפיצויים הסבירים בשיטה זו יהיו שווים למכפלת "הערך הכלכלי של האמצאה" (economic value) ב"מקדם הבעלות של העובד" (share factor); מונחים אלו מוגדרים כדלקמן:<sup>114</sup>

▪ "הערך הכלכלי של האמצאה" שווה למכפלה של מחזור המכירות של האמצאה (turnover) בשיעור התמלוגים (license or royalty rate). שיעורים אלו אינם חייבים להיות קבועים, אלא עשויים להיות משתנים (שיעור תמלוגים המשתנה במעבר מהתקופה הראשונה של המכירות לתקופות מאוחרות יותר, שיעור תמלוגים שונה ביחס להיקפים שונים של מחזורי מכירות ועוד).

<sup>110</sup> ArbNErfG §§ 1-9, 10, 13, 18.

<sup>111</sup> Guidelines for the remuneration of employees' inventions of 20 July 1959, including amendments by the Directive of 1 September 1983, *Federal Gazette* No. 169

<sup>112</sup> Ibid; Heinz Goddar, "Compliance with the German Employees' Invention Law in the Handling of Inventions Developed by Universities", *Supra* note 109; Michael Trimborn, *Employees' Inventions in Germany: A Handbook for International Business*, Kulwar Law International, 2009.

<sup>113</sup> Guidelines for the remuneration of employees' inventions, number 37-39.

<sup>114</sup> הנוסחה המתמטית המופיעה בכללים לחישוב הפיצויים הסבירים בשיטה זו:  $V = E * A$  – הפיצויים הסבירים;  $E$  – הערך הכלכלי של האמצאה;  $A$  – מקדם הבעלות של העובד.  $E$  שווה למכפלה של מחזור המכירות בשיעור התמלוגים (לפי משקלות הנוגעות למחזורי מכירות הנמדדים בערכים משתנים, או כשיעור קבוע מסך מחזור המכירות).  $A$  מורכב אף הוא משלושה גורמים:  $a$  – שיעור התרומה של העובד לאמצאה;  $b$  – שיעור התרומה של המעביד;  $c$  – מעמד העובד בחברה.





▪ **"מקדם הבעלות של העובד"** מחושב כסכום ערכיהם של שלושה פרמטרים: **התרומה של העובד לפיתוח האמצאה** (בין נקודה אחת לשש נקודות); **תרומת המעביד (או העסק) לפיתוח האמצאה** (בין נקודה אחת לשש נקודות); **מעמדו של העובד (בהיררכיית) החברה או העסק** (בין נקודה אחת לשמונה נקודות).<sup>115</sup>

**על-פי מפתח הקבוע בכללים, הניקוד בכל אחד ואחד מהפרמטרים "מתורגם" לאחוזים המייצגים את מקדם הבעלות של העובד.** אחוזים אלו הם השיעור הכולל מהערך הכלכלי של האמצאה שיועבר לעובד כפיצויים (בתשלום אחד או בדרך אחרת). לדוגמה, המשמעות של צבירת 20 נקודות (מרב הנקודות האפשריות) הוא מקדם בעלות השווה ל-100%, ואילו בצבירה של שלוש נקודות (מספר הנקודות המינימלי) המקדם יהיה שווה ל-2% בלבד, לפי מפתח הקבוע בכללים.<sup>116</sup>

▪ **שיעור התמלוגים:** בכללים אף נקבעו שיעורי תגמולים לדוגמה הנהוגים בכמה תעשיות בגרמניה וייחשבו סבירים.<sup>117</sup> כמו כן נקבעו הוראות למקרים שבהם מחזורי המכירות גדולים במיוחד ומצדיקים הפחתה של שיעור התמלוגים.<sup>118</sup>

### **סכסוכים בנוגע לאמצאות שירות**

כאמור, העובד והמעביד נדרשים לחתום על הסכם לעיגון ההסכמות ביניהם בנוגע לאמצאה ולזכויות הנובעות ממנה (ובעיקרן פיצויים). **אם הצדדים לא הצליחו להגיע להסכם בתוך פרק זמן סביר, יהיה על המעביד לגבש תחשיב מבוסס היטב ולהתחיל לשלם לעובד פיצויים על בסיסו.** במקרה זה לעובד תהא שמורה הזכות להתנגד לתחשיב ולהגיש תחשיב נגדי. **אם הצדדים לא יגיעו להסכמה, שמורה לשניהם הזכות לפנות בכל שלב אל משרד הפטנטים הגרמני כדי לקיים הליכי בוררות.** במשרד זה פועלת ועדת בוררות (German Arbitration Board) המורכבת ממשפטן המשמש יושב-ראש הוועדה ושני נציגים מומחים מטעם משרד הפטנטים שמשמשים גם בוחנים, **ושתחום מומחיותם מתאים לתחום של האמצאה הנדונה (הצדדים אף רשאים לבקש להוסיף לוועדה נציג עובדים ונציג מעבידים).** אם הליכי הבוררות נכשלו אף הם, הצדדים יכולים לפנות אל-בתי המשפט האזרחיים העוסקים בדיני הפטנטים.<sup>119</sup>

<sup>115</sup> Guidelines for the remuneration of employees' inventions, number 30-35.

<sup>116</sup> Ibid, number 37:

a+b+c	=	03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (20)
A	=	02 04 07 10 13 15 18 21 25 32 39 47 55 63 72 81 90 (100%)

<sup>117</sup> Ibid, number 10: "guidance in determining the royalty rate in the various industries it can be seen that, for example, generally: in the electrical industry, a royalty rate of 1/2-5%, in the machine and tool industry a royalty rate of 1/3 - 10%, in the chemical industry, a royalty rate of 2-5%, the pharmaceutical area, a licensed set of 2-10%, of sales is common".

<sup>118</sup> Ibid, number 11.

<sup>119</sup> Heinz Goddar, "Compliance with the German Employees' Invention Law in the Handling of Inventions Developed by Universities", Supra note 109, and Dr. Jürgen Meier, Dr. Thure Schubert and Dr. Hans-Rainer Jaenichen, "[Employees' Invention Remuneration—Money \(for Nothing?\)](#)", supra note 5, pp. 168-174.





## 5. צרפת

דיני הפטנטים בצרפת מוסדרים בחלק השני של קוד הקניין הרוחני של צרפת<sup>120</sup> (בפרק זה: החוק).<sup>121</sup> בראשית הדברים יש לציין כי דיני הקניין הרוחני בצרפת נחלקים לדיני קניין תעשייתי, שבהם בין השאר פטנטים, סימני מסחר ומדגמים, ולדיני זכויות היוצרים. רישום של קניין תעשייתי, ובכללו פטנטים, נעשה במכון הלאומי לקניין תעשייתי (l'Institut National de la Propriété Industrielle) (בפרק זה: המכון הלאומי או INPI).<sup>122</sup>

### 5.1 השימוש של המדינה באמצאות

#### 5.1.1 אמצאות בעלות אופי ביטחוני

בחוק נקבעו הוראות הנוגעות לסמכותה של המדינה בנוגע לאמצאות בעלות אופי ביטחוני ולשימוש של המדינה באמצאות כאלה. נקבע במפורש כי **הדיונים בבתי-המשפט ייערכו תמיד בדלתיים סגורות ובאופן שלא יביא לגילוי מידע בדבר האמצאה**. עוד נקבע כי בדיונים כאלה לא ימונה למומחה לצורך הדיון אלא מי שהשר לענייני הגנה הסמיכו לכך, והוא יחווה את דעתו רק בנוכחות נציגי השר.<sup>123</sup>

#### איסור שימוש באמצאה מטעמי ביטחון<sup>124</sup>

כל בקשה לפטנט שהוגשה למכון הלאומי (לרבות בקשה לפטנט צרפתי, בקשה לפטנט אירופי ובקשה לפטנט בין-לאומי) נדרשת לעבור בדיקה ביטחונית. השר לענייני הגנה רשאי לעיין בכל הבקשות שהוגשו,<sup>125</sup> תוך שמירה על סודיות המידע שבהן.

לפי החוק, אין להשתמש באמצאה שהוגשה בגינה בקשה לפטנט ללא אישור השר, ואישור כזה יינתן בתוך חמישה חודשים לכל היותר. ואולם, השר רשאי להאריך את פרק הזמן שבו ייאסר שימוש באמצאה בשנה בכל פעם.<sup>126</sup>

אם השר מאריך את פרק הזמן ואוסר את השימוש באמצאה, מגיש הבקשה לפטנט זכאי לתבוע פיצוי בשווי הנזק שנגרם לו. לשם כך עליו להגיש בקשה לשר בציון הסכום המבוקש. בהיעדר הסכמה על סכום הפיצוי, ולאחר חלוף ארבעה חודשים לכל הפחות, בית-המשפט בערכאה הראשונה<sup>127</sup> בפריז יקבע את סכום הפיצוי בדיון שיתנהל בדלתיים סגורות. אם המועד נדחה יותר מפעם אחת, מגיש הבקשה

<sup>120</sup> [French Intellectual Property Code](#), (unofficial translation to English from Legifrance website), viewed: February 6<sup>th</sup>, 2011.

<sup>121</sup> החוק בצרפת נחלק לשניים: החלק הראשון הוא חלק חקיקתי (Partie législative) וההפניות לסעיפים בו יצוינו כסעיפי החוק; החלק השני הוא חלק רגולטורי (Partie réglementaire), וההפניות לסעיפיו יצוינו כסעיפי החלק המסדיר בחוק.

<sup>122</sup> מידע מאתר האינטרנט של המכון הלאומי לקניין תעשייתי (l'Institut National de la Propriété Industrielle – INPI), תאריך כניסה: 8 בפברואר 2011.

<sup>123</sup> סעיף 37-R613 לחלק המסדיר בחוק.

<sup>124</sup> סעיפים 8-L612-10, 3-L614-5, 19-L614-21, L614-21, L614-26-R612-32 לחלק המסדיר בחוק.

<sup>125</sup> העיון נעשה על-ידי נציגים שמינה השר לענייני הגנה היושבים במשרדי המכון. העברת הבקשות לנציגי השר אמורה להיעשות בתוך 15 יום ממועד קבלתן במכון. סעיף 26-R612 לחלק המסדיר בחוק.

<sup>126</sup> ערעור על החלטה מינהלית זו מוגש לבית-המשפט לעניינים מינהליים, שאף הוא כפוף למגבלות החיסיון שצוינו לעיל.

<sup>127</sup> במקור: Tribunal de Grande Instance; מדובר בבתי-משפט בערכאה ראשונה גבוהה. בעניינים הקשורים לביטחון מוסמך לדון בית-המשפט בפריז בלבד.



רשאי לבקש הגדלה של הפיצוי שנפסק לאחר שעברה שנה, אם יוכיח שהנזק שנגרם לו גדול ממה שנקבע בפסיקה המקורית.

#### רשיון לשימוש של המדינה באמצאה<sup>128</sup>

המדינה זכאית לקבל רשיון לשימוש באמצאה שהוגשה בגינה בקשה לפטנט או מוגנת בפטנט, בין שהמדינה היא המשתמשת ובין שהמשתמש הוא מי מטעמה. הרשיון יינתן לבקשת השר לענייני הגנה בצו של השר הממונה על הקניין התעשייתי. בצו יפורטו תנאי הרשיון, למעט סכום התמלוגים שישולם בגינו.

אשר לסכום התמלוגים, ההסדר לקביעתו דומה להסדר המתואר לעיל בעניין קביעת הפיצוי על איסור שימוש באמצאה.

#### הפקעת אמצאה<sup>129</sup>

המדינה רשאית להפקיע בצו אמצאה שהוגשה בגינה בקשה לפטנט או מוגנת בפטנט בשל צורכי ביטחון לאומי.

אשר לסכום הפיצוי בגין ההפקעה, ההסדר לקביעתו דומה להסדר המתואר לעיל בעניין קביעת הפיצוי על איסור שימוש באמצאה.

#### שימוש באמצאה ללא רשיון בשל צורכי ביטחון לאומי<sup>130</sup>

כאשר בשל צורכי ביטחון לאומי משמשת את המדינה או מי מטעמה ללא רשיון אמצאה שהוגשה בגינה בקשה לפטנט או מוגנת בפטנט, הממציא רשאי לבקש דיון בבית-המשפט בערכאה הראשונה בדלתיים סגורות. במקרה כזה בית-המשפט לא יורה על הפסקת השימוש או על החרמת האמצאה כפי שבסמכותו לעשות בדיון רגיל על הפרת פטנט (infringement). ככלל, בדיון כאמור, אם מדובר בחוזה למחקר או לייצור שהוא בעל סיווג ביטחוני, או במחקר או בייצור שנעשים במתקן צבאי, לא ימונה למומחה לצורך הדיון אלא מי שהשר לענייני הגנה הסמיכו לכך, והוא יחווה את דעתו רק בנוכחות נציגי השר.

#### 5.1.2. רישוי שימוש באמצאות למטרות ציבוריות

#### שימוש למטרת בריאות הציבור<sup>131</sup>

המדינה זכאית לבקש להסדיר תוכנית רישוי לשימוש באמצאה המוגנת בפטנט שהיא בין השאר מוצר או מכשיר רפואי או תהליך רפואי כאשר הדבר דרוש בשל אינטרסים של בריאות הציבור. צו להסדרת תוכנית רישוי כאמור יינתן רק כאשר המוצרים הרלוונטיים מסופקים לציבור בכמות או באיכות לא מספקים, במחירים גבוהים בצורה חריגה או כאשר השימוש בפטנט נעשה בתנאים המנוגדים לאינטרס בריאות הציבור או באופן שאינו תחרותי לפי קביעה שיפוטית. את הצו יוציא השר האחראי לקניין התעשייתי לבקשת השר לענייני בריאות.

ממועד הוצאת הצו המסדיר את תוכנית הרישוי לאמצאה, כל אדם רשאי לבקש רשיון לשימוש בפטנט (to work the patent) על-פי התוכנית. השר האחראי לקניין התעשייתי יוציא את הרשיונות על-פי התוכנית

<sup>128</sup> סעיף 19-L613 לחוק; סעיפים 34-R613-38 לחלק המסדיר בחוק.

<sup>129</sup> סעיף 20-L613 לחוק; סעיפים 39-R613-40 לחלק המסדיר בחוק.

<sup>130</sup> סעיף 10-L615 לחוק; סעיף 41-R613 לחלק המסדיר בחוק.

<sup>131</sup> סעיפים 16-L613-17 לחוק; סעיפים 10-R613-25 לחלק המסדיר בחוק.



ויפרט בהם את תנאיהם (למעט התנאים בדבר סכום התמלוגים שיושלם). **בהיעדר הסכמה על סכום התמלוגים, יקבע אותו בית-המשפט בערכאה הראשונה.**

השר האחראי לקניין תעשייתי **יוציא את הצווים שצוינו לעיל** (הן הצו הראשוני להסדרת תוכנית רישוי והן הצו למתן רשיון ספציפי) רק לאחר **התייעצות עם ועדה שבה 12 חברים**; יושב-ראש הוועדה יהיה **נציג מועצת המדינה** (Conseil d'État – הגוף האחראי למתן ייעוץ לממשלה).<sup>132</sup>

במקרה של שוויון בהצבעה בוועדה ליושב-ראש הוועדה קול מכריע. הקוורום הדרוש לכינוס הוועדה הוא נוכחותם של שבעה חברים לפחות. בהיעדר קוורום, בישיבה הבאה הוועדה תתכנס בכל הרכב שהוא. על הוועדה להכריע בתוך חודשיים מהיום שבו העניין הועבר אליה.

### **שימוש לצורכי הכלכלה הלאומית**<sup>133</sup>

השר האחראי לקניין התעשייתי רשאי להודיע לבעלים של פטנט כי **הוא חייב להשתמש בפטנט כדי לספק את צורכי הכלכלה הלאומית** (requirements of the national economy). את ההחלטה על הודעה לבעלים יקבל השר בהתייעצות עם שר הכלכלה והאוצר והשר האחראי למחקר מדעי וענייני גרעין וחלל. ההחלטה תהיה מנומקת ויצוינו בה צורכי הכלכלה הלאומית שאינם נענים בשל אי-שימוש בפטנט.

אם בתוך שנה הבעלים אינו פועל על-פי הצו, ואי-שימוש בפטנט (או אי-שימוש מספיק מבחינה איכותית או כמותית) עלול לסכן את הפיתוח הכלכלי ואת האינטרס הציבורי, **מועצת המדינה** (Conseil d'État) רשאית להוציא צו המתיר הוצאת רשיונות לשימוש בפטנט.<sup>134</sup> בהוצאת הצו תתבסס המועצה על המלצת השרים שצוינו לעיל והשר הרלוונטי לעניין הפטנט הספציפי.

ממועד הוצאת הצו **כל אדם רשאי לבקש רשיון לשימוש בפטנט**. הרשיון שיינתן לא יהיה בלעדי; השר יוציא את הרשיון ויפרט בו את תנאיו (למעט התנאים בדבר סכום התמלוגים שיושלם). **בהיעדר הסכמה על סכום התמלוגים, יקבע אותו בית-המשפט בערכאה הראשונה** בפריז.

<sup>132</sup> יתר חברי הוועדה יהיו:

- מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו;
- מנהל המכון הלאומי לבריאות ולמחקר רפואי או נציגו;
- מנהל המכון הלאומי לקניין תעשייתי או נציגו;
- מנהל התעשייות הכימיות או נציגו;
- מנהל השירות המרכזי לרוקחות ולתרופות או נציגו;
- שני רופאים מבתי-החולים של פריז, או מחליפיהם, שייקבעו לתקופות של שלוש שנים על-ידי השר האחראי לבריאות הציבור;
- שני פרופסורים מהפקולטות לרוקחות, או מחליפיהם, שייקבעו לתקופות של שלוש שנים על-ידי השר האחראי לבריאות הציבור;
- שני חברים שייקבעו על-ידי השר האחראי לקניין תעשייתי.

<sup>133</sup> סעיף L613-18 לחוק; סעיפים R613-26-R613-33 לחלק המסדיר בחוק.

<sup>134</sup> השר רשאי להאריך את תקופת ההתראה שהוא נותן לבעלים של הפטנט אם הבעלים מצגי סיבות לגיטימיות העולות בקנה אחד עם דרישות הכלכלה הלאומית.



## 5.2. אמצאות בשירות<sup>135</sup>

ככלל, בצרפת הזכויות של עובד באמצאה שייכות לו; הזכויות באמצאה יהיו של המעביד אם מדובר באמצאה של עובד שבין תפקידיו להמציא אמצאות או לעסוק במחקר ופיתוח. אמצאות של עובדים שלא מתפקידם להמציא – המעביד יקבל את הזכויות באמצאה אם היא קשורה בעבודתו או מבוססת על ידע או על משאבים של המעביד; במקרה כזה המעביד ישלם לעובד פיצוי הולם.<sup>136</sup> פרטי ההסדר יוצגו להלן.

### הבעלות על אמצאות בשירות

בסעיף L611-7 לקוד הקניין הרוחני של צרפת נקבעו **שלוש קטגוריות של אמצאות עובדים**:<sup>137</sup>

- **אמצאות של מי שתפקידו להמציא** (inventions under mission) –
    - אמצאות שהמציא העובד על-פי הסכם העסקה הקובע כי העובד מועסק במטרה להמציא, או במסגרת פעילות מיוחדת של מחקר שהמעסיק הטיל עליו במפורש.
    - אמצאות כאלה שייכות למעביד, אך מקנות לעובד זכות ל"תשלום נוסף" (additional remuneration). אופן חישוב התשלום אינו מוסדר בחקיקה; בחוק נקבע רק שהתנאים לזכייה בתשלום נוסף ייקבעו בהסכמים קיבוציים, בהסכמים של חברות ובהסכמי עבודה אישיים ([על התשלום הנוסף לעובד ראו להלן](#)).
    - **בתי-המשפט נוטים לפרש הסכמים כאלה בצורה מרחיבה**, אך רק אמצאות שהן באופן מובהק במסגרת תפקידו של העובד ייכללו בקטגוריה זו. אם ניסוח החוזה אינו ברור או כוללני מדי, או מתאר פרויקט או מטלות שאינם עולים בקנה אחד עם תפקידו האמיתי של העובד, האמצאות שהומצאו מכוחו לא ייכללו בקטגוריה של אמצאות של מי שתפקידו להמציא.
  - **אמצאות שאינן חלק מתפקידו של העובד ויש להמחות למעביד** (inventions beyond mission) – (assignable to the employer)
    - אמצאות שהמציא העובד מעבר לתחומי אחריותו הרגילים ומתקיים בהן אחד מאלה: (1) העובד המציא את האמצאה במהלך עבודתו; (2) העובד המציא את האמצאה במסגרת תחום פעילותו של המעביד; (3) העובד המציא את האמצאה באמצעות ידע, טכנולוגיה או אמצעים של המעביד או מידע שרכש המעביד.
    - אמצאות כאלה שייכות לעובד, אך המעביד זכאי לדרוש מהעובד להמחות לו את הבעלות בהן.
    - אם המעביד ביקש המחאה כאמור, עליו לשלם לעובד "תשלום הוגן" (fair price).
  - **אמצאות חופשיות** (free inventions) הן אמצאות שאינן שייכות לשתי הקטגוריות הקודמות; הן שייכות לעובד ובאפשרותו להמחותן או לתת רשיון בהן על-פי משא-ומתן חופשי.
- אשר לאופן סיווג האמצאה, נקבע בחוק<sup>138</sup> כי עובד שהמציא אמצאה חייב להודיע על כך למעבידו; ההודעה תכלול את הסיווג של האמצאה לפי דעתו של העובד. המעביד יודיע בתוך חודשיים אם הוא

<sup>135</sup> כאשר לא צוין אחרת, פרק זה מבוסס על:

Thomas Bouvet, "[Employee-Inventor Rights in France](#)", supra note 4.

<sup>136</sup> Meier, Schubert and Jaenichen, "[Employees' Invention Remuneration—Money \(f\)or Nothing?](#)", supra note 5.

<sup>137</sup> Thomas Bouvet, "[Employee-Inventor Rights in France](#)", supra note 4.



מסכים לסיווג שהוצע, ואם אינו מסכים – את הסיווג הנכון לדעתו. **אם הצדדים אינם מגיעים להסכמה**, באפשרותם לפנות אל **אחת משתי ערכאות** להכרעה בסוגיה: (1) **בית-המשפט בערכאה הראשונה**; (2) **מועצת פישור משותפת למעבידים ולעובדים**.

### מועצת הפישור המשותפת למעבידים ולעובדים

**מועצת הפישור המשותפת למעבידים ולעובדים** (joint conciliation board) (להלן: מועצת הפישור) הוקמה מכוח סעיף L615-21 לחוק במסגרת המכון הלאומי (INPI), כחלק מהנציבות הלאומית לאמצאות עובדים.<sup>139</sup>

**בראש המועצה יושב שופט שלום** (magistrat) שממנים שר המשפטים והשר האחראי לקניין תעשייתי, **ולצדו נציג המעבידים ונציג העובדים** שיבחר היושב-ראש מרשימת נציגים שתתעדכן מעת לעת.<sup>140</sup> במקרה של שוויון בקולות מכריע קולו של היושב-ראש.<sup>141</sup>

**הדיון בפני המועצה** יהיה בנוכחות הצדדים או נציגיהם. המועצה תשמע את הצדדים ותנסה לסייע להם להגיע לפשרה. אם הצדדים הגיעו לפשרה, הדבר יצוין בפרוטוקול, ובית-המשפט בערכאה הראשונה יאשר את הפשרה שהושגה. אם לא הושגה פשרה, המועצה תציע הצעת פשרה ותגיש אותה להכרעת בית-המשפט. אם לאמצאה יש היבט ביטחוני, הצעת הפשרה לא תכלול ניתוח של האמצאה שעלול להביא לגילויה.<sup>142</sup>

### התשלום לעובד

כפי שצוין, יש שתי קטגוריות של תשלומים לעובדים שהמציאו אמצאות:

#### ▪ תשלום נוסף על אמצאות של מי שתפקידו להמציא –

- כאמור, בחוק נקבע שהתנאים לזכות בתשלום נוסף ייקבעו בהסכמים קיבוציים, בהסכמים של חברות ובהסכמי עבודה אישיים.
- **ב-1990 תוקן החוק** ונקבע כי עובד שתפקידו להמציא, ושאמצאותיו שייכות למעביד, **יזכה** ( shall enjoy) **בתשלום נוסף**, להבדיל מהנוסח הקודם, שלפיו העובד עשוי לזכות (may enjoy) בתשלום נוסף.
- בעקבות התיקון קבעו בתי-המשפט כי **הסכמים קיבוציים הקובעים תנאים לזכאות בתשלום הנוסף אינם אכיפים** לעניין זה, שכן הם מיטיבים עם העובד פחות מהקבוע בחוק.
- **אם הצדדים אינם מסכימים על הסכום לתשלום** הם רשאים לפנות אל בתי-המשפט בערכאה הראשונה או אל מועצת הפישור.
- **בעבר** היה מקובל לחשוב כי סכום התשלום הנוסף יהיה סכום שבין משכורת חודשית למשכורת שנתית. ואולם, ב-1997 החלו בתי-המשפט לפסוק לעובדים **סכומים גבוהים הרבה יותר, של**

<sup>138</sup> סעיף R611-1 לחלק המסדיר בחוק.

<sup>139</sup> במקור: CNIS – Commission Nationale des Inventions des Salariés.

<sup>140</sup> צוין כי בחוק נקבע שבדיון בעניין אמצאות הנוגעות לביטחון לאומי או נובעות ממחקר או מחוזה הכפופים לסיווג ביטחוני, על כל חברי המועצה (וכן המומחים שיתיעצו אתם) להיות בעלי סיווג ביטחוני מתאים שיאשר שר הביטחון.

<sup>141</sup> סעיפים R615-6-R615-11 לחלק המסדיר בחוק.

<sup>142</sup> סעיפים R615-18-R615-29 לחלק המסדיר בחוק.



מאות אלפי אירו, בגין התשלום הנוסף. מהשיקולים ששקלו בתי-המשפט: **תרומת העובד לאמצאה, אופי האמצאה, משמעותה והסיכויים שהמעביד יפיק ממנה הכנסות.**<sup>143</sup>

○ תשלום נוסף ייחשב חלק משכרו של העובד לצורכי מיסוי וימוסה במס הכנסה.<sup>144</sup>

▪ **תשלום הוגן על אמצאות שאינן חלק מתפקיד העובד –**

○ סכום התשלום ההוגן לא נקבע בחוק.

○ אם הצדדים אינם מסכימים על הסכום, יקבעו אותו בית-המשפט בערכאה הראשונה או מועצת הפישור.

○ הסכום ייקבע בהתחשב בכלל הנסיבות, ובייחוד בתרומה היחסית של כל אחד מהצדדים לאמצאה ובתועלת התעשייתית והמסחרית שלה.

○ תשלום הוגן ימוסה כרווח הון ארוך טווח, והעובד ייחשב לצורך העניין קבלן עצמאי.<sup>145</sup>

יצוין כי המעסיק אינו חייב להגיש בקשה לפטנט ואינו חייב לפעול למימוש הזכויות על-פי הפטנט. עם זאת, אם התשלום הנוסף לעובד או התשלום ההוגן תלויים ברישום הפטנט או במימושו, יהיו מקרים שהמעביד יחויב לפעול כאמור או לחלופין לשלם לעובד כאילו עשה כן.

**עובדים בשירות הציבורי או נושאי משרות ציבוריות**

החוק קובע הסדרים ספציפיים בדבר תשלומים בעבור אמצאות בשירות של **עובדים בשירות הציבורי או נושאי משרות ציבוריות** (officials and public servants of the State).<sup>146</sup>

לפי החוק, עובד כאמור שתפקידו להמציא והוא המציא אמצאה אשר שייכת לגוף הציבורי שבו הוא עובד יהיה זכאי לסכומים האלה:

▪ **בנוס המבוסס על רווחי הגוף הציבורי מהאמצאה –** העובד יקבל 50% מההכנסות של הגוף בשל השימוש באמצאה לאחר ניכוי ההוצאות הישירות והתאמה על-פי מקדם המייצג את תרומתו של העובד לאמצאה, עד לסכום מרבי של 63,400 אירו (שכר שנתי של עובד מדינה בכיר); מעל סכום זה יחושב סכום של 25% בלבד. סכום זה ישולם לעובד מדי שנה בכל תקופת השימוש באמצאה. אם מדובר בכמה ממציאים במשותף, הסכום יחולק ביניהם לפי תרומתם היחסית לאמצאה.

▪ **בנוס בעבור הפטנט –** בנוס בסכום קבוע שאינו תלוי בניצול האמצאה. מדובר בסכום קבוע של 3,000 אירו המשולם בשני תשלומים: 20% ישולמו שנה לאחר הגשת הבקשה לפטנט, ו-80% הנותרים ישולמו בעת מתן רשיון.

ההוראות בעניין מועצת הפישור המשותפת (לעיל) יחולו גם על אמצאות של עובדים בשירות הציבורי, אך נציגי הציבור יהיו נציגי משרדי הממשלה ונציגי העובדים בשירות הציבורי. כאשר מדובר באמצאה של איש צבא ייבחר נציג העובדים מתוך רשימה שייגישו גורמי הצבא.<sup>147</sup>

<sup>143</sup> Thomas Bouvet, "[Employee-Inventor Rights in France](#)", supra note 4, pp. 15-18.

<sup>144</sup> מידע מאתר האינטרנט של המכון הלאומי – INPI, תאריך כניסה: 8 בפברואר 2011.

<sup>145</sup> מידע מאתר האינטרנט של המכון הלאומי – INPI, תאריך כניסה: 8 בפברואר 2011.

<sup>146</sup> סעיף 611-7 לחוק; סעיפים 611-11 - R611-14 ו-R611-14-1 לחלק המסדיר בחוק. בחוק אף מובאת רשימה של בעלי תפקידים בשירות הציבורי שייחשבו למי שתפקידם להמציא; הנספח לסעיף 611-14-1 לחלק המסדיר בחוק.

<sup>147</sup> סעיף 615-31 לחלק המסדיר בחוק.



## 6.1. אמצאות ביטחוניות

במדינות שנסקרו לעיל נקבעו הוראות מיוחדות בדבר אמצאות בעלות אופי ביטחוני, לרבות הוראות האוסרות הגשת בקשה לפטנט מחוץ למדינה ללא אישור כאשר בבקשה יש מידע שעשוי לשמש למטרות צבאיות או עלול לסכן את ביטחון המדינה. **ביפן לעומת זאת אין הוראות כאלה**,<sup>148</sup> ואף לא מצאנו הוראות אחרות הנוגעות לאמצאות בעלות אופי ביטחוני.

## 6.2. אמצאות בשירות

לפי **חוק הפטנטים של יפן**<sup>149</sup> (בפרק זה: **החוק**) עובד זכאי לפטנט על אמצאה שלו, אפילו אם היא הומצאה במהלך עבודתו, אך נקבעו כללים בדבר זכויות המעביד באמצאה ובדבר פיצוי לעובד אם הזכויות באמצאה או בפטנט עליה מועברות למעביד.<sup>150</sup>

סעיף 35 לחוק עוסק באמצאות שירות; **מטרת הסעיף לאזן בין האינטרסים של העובד ושל המעביד, לעודד פעילות מחקר ופיתוח ולהגביר את ההשקעה בהם**. החוק מעודד השקעה של מעבידים במחקר ובפיתוח טכנולוגיות חדשות באמצעות מתן רשיונות למעבידים על אמצאות של עובדיהם; בד בבד החוק מעודד עובדים להמציא אמצאות באמצעות זכות לפיצוי הוגן על אמצאות שהומחו למעבידיהם,<sup>151</sup> והכול כפי שיפורט להלן.

ס"ק (1) קובע כי **אמצאה בשירות** (employee invention) היא אמצאה אשר מקיימת את התנאים האלה:

- אמצאה שהמציא עובד;
- היא שייכת מטבעה לתחום העסק של המעביד;
- היא הושגה באמצעות פעולה מסוג הפעולות שהן במסגרת תפקידו (בהווה או בעבר) של העובד אצל אותו מעביד.

**ככלל, עובד רשאי לקבל פטנט על אמצאה בשירות, אך אם עשה כן, המעביד זכאי לרשיון לא בלעדי** (non-exclusive license) **לשימוש בפטנט**.<sup>152</sup>

<sup>148</sup> See for example: Alex Bruce, "[Security provisions: Not Just for Defence Related Inventions](#)", *Inside IP*, Summer 2010; Karen Canaan, "[Patent Application Foreign Filing Licenses – Export Control for Sensitive Technologies Described in Patent Applications](#)", *Patent Strategy & Management*, Volume 9(3), August 2008, pp. 3-5; both viewed: February 1<sup>st</sup>, 2011.

<sup>149</sup> [Japanese Patent Act](#) (Act No. 121 of 1959) (unofficial English translation on Cabinet website, updated to 2006 revision), viewed: January 31<sup>st</sup>, 2011.

<sup>150</sup> Miyuki Hanai, "[Employee Inventions in Japan](#)", *Intellectual Asset Management*, June/July 2005, viewed: January 31<sup>st</sup>, 2011.

<sup>151</sup> Lock See Yu-Jahnes, "[Japan's Article 35 – Developments in Employee Remuneration of Company-Owned Patents](#)", *20<sup>th</sup> Annual Joint Patent Practice Seminar*, April 22, 2004, viewed: January 31<sup>st</sup>, 2011.

<sup>152</sup> סעיף 35(1) לחוק. נוסח הסעיף בתרגום הלא-רשמי באתר הקבינט:

"An employer, a juridical person or a national or local government (hereinafter referred to as "employer, etc."), where an employee, an officer of the juridical person, or a national or local government employee (hereinafter referred to as "employee, etc.") has obtained a patent for an invention which, by the nature of the said invention, falls within the scope of the business of the said employer, etc. and was achieved by an act(s) categorized as a present or past duty of the said employee, etc. performed for the employer, etc. (hereinafter referred to as "employee





בסעיף קטן (2) נקבע כי **הצדדים רשאים להסכים** במסגרת הסכם עבודה (או בכללי העסקה אחרים) **ולקבוע מראש בנוגע לאמצאות שירות שימציא העובד כי למעביד יוקנו אחד או יותר מאלה:**

- הזכות לקבל פטנט על אמצאת שירות;
- זכויות הפטנט על אמצאת שירות;
- רשיון בלעדי באמצאת שירות.

עם זאת, אם מדובר **באמצאה של עובד שאיננה אמצאת שירות, הוראה כאמור בהסכם עבודה תהיה בטלה וחסרת תוקף.**<sup>153</sup>

בסעיפים קטנים (3)-(5) נקבעו הוראות בדבר **הפיצוי שעובד זכאי לו בעד העברת הזכויות באמצאה בשירות** (או בפטנט על אמצאה בשירות) **למעביד או בעד מתן רשיון בלעדי בה למעביד.** ב-2005 תוקנו סעיפים אלו והסדירו מחדש את קביעת הפיצוי האמור כדלקמן:

- ככלל, אם העובד העביר את **זכויותיו באמצאה או בפטנט למעביד או נתן רשיון בלעדי למעביד, הוא זכאי לקבל פיצוי סביר** (adequate remuneration / reasonable value).<sup>154</sup>
- כאשר סכום הפיצוי או הדרך לחישובו נקבעו בהסכם עבודה (או בכללי העסקה אחרים), **ככלל, סכום הפיצוי שנקבע על-פי ההסכם ייחשב סביר בהתחשב בנסיבות המקרה, ובייחוד באלה:**<sup>155</sup>
  - אם בין העובד למעביד נערך משא-ומתן לקביעת הסטנדרטים לקביעת סכום הפיצוי במקרים כאלה;
  - אם הסטנדרטים האלה היו גלויים לעובד;
  - אם בעת חישוב הפיצוי למעשה נשמעה דעתו של העובד על החישוב.
- **אם סכום הפיצוי או הדרך לחישובו לא נקבעו בהסכם, או אם תשלום הפיצוי כפי שנקבע בהסכם הוא בלתי סביר לפי האמור לעיל, סכום הפיצוי ייקבע בהתחשב ברווח הצפוי למעביד מהאמצאה, בנטל על המעביד ובתרומתו לאמצאה, ביחסו של המעביד לעובד ובגורמים אחרים.**<sup>156</sup>

---

invention") or where a successor to the right to obtain a patent for the employee invention has obtained a patent therefor, shall have a non-exclusive license on the said patent right."

<sup>153</sup> סעיף 35(2) לחוק. נוסח הסעיף בתרגום הלא-רשמי באתר הקבינט:

"In the case of an invention by an employee, etc., any provision in any agreement, employment regulation or any other stipulation providing in advance that the right to obtain a patent or that the patent rights for any invention made by an employee, etc. shall vest in the employer, etc., or that an exclusive license for the said invention shall be granted to the employer, etc., shall be null and void unless the said invention is an employee invention."

<sup>154</sup> סעיף 35(3) לחוק. בתרגום הלא-רשמי באתר הקבינט מופיע המונח "reasonable value"; במאמר של [Miyuki Hanai](#) (לעיל הערה 150) מופיע המונח "adequate remuneration". נוסח הסעיף בתרגום הלא-רשמי באתר הקבינט:

"Where the employee, etc., in accordance with any agreement, employment regulation or any other stipulation, vests the right to obtain a patent or the patent right for an employee invention in the employer, etc., or grants an exclusive license therefor to the employer, etc., the said employee, etc. shall have the right to receive reasonable value."

<sup>155</sup> סעיף 35(4) לחוק. נוסח הסעיף בתרגום הלא-רשמי באתר הקבינט:

"Where an agreement, employment regulation or any other stipulation provides for the value provided in the preceding paragraph, the payment of value in accordance with the said provision(s) shall not be considered unreasonable in light of circumstances where a negotiation between the employer, etc. and the employee, etc. had taken place in order to set standards for the determination of the said value, the set standards had been disclosed, the opinions of the employee, etc. on the calculation of the amount of the value had been received and any other relevant circumstances."



הכנסת



לפי החוק המתוקן עובד לא יוכל לדרוש סכומים מעבר לקבוע בהסכם אלא אם כן סכום הפיצוי הקבוע בו אינו סביר. בבחינת סבירות הסכום, הדגש מושם על הפרוצדורות לגיבוש כללים לחישוב הפיצוי (למשל משא-ומתן בין המעביד לעובד לקביעת הכללים) ועל הפרוצדורות לחישוב סכום הפיצוי במקרה הספציפי (למשל התייעצות עם העובד או עריכת שימוע בדבר האמצאה הספציפית וחשוב סכום הפיצוי בגינה). עם זאת, גם אם נערך הליך תקין לקביעת הסכום, הסכום שנקבע בכל זאת עשוי להיחשב בלתי סביר במקרים מסוימים. במקרים כאלה, וכן במקרים שבהם לא נקבעו כללים לחישוב הסכום, בית-המשפט יקבע את סכום הפיצוי על-פי השיקולים שנקבעו בחוק.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> סעיף 35(5) לחוק. נוסח הסעיף בתרגום הלא-רשמי באתר הקבינט :

"Where no provision setting forth the value as provided in the preceding paragraph exists, or where it is recognized under the preceding paragraph that the amount of the value to be paid in accordance with the relevant provision(s) is unreasonable, the amount of the value under paragraph (3) shall be determined by taking into consideration the amount of profit to be received by the employer, etc. from the invention, the employer, etc.'s burden, contribution, and treatment of the employee, etc. and any other circumstances relating to the invention."

<sup>157</sup> [Employee Inventions in Japan](#), supra note 150.

