

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

תקנות קניין רוחני

(אושר ע"י הוועד המנהל של הטכניון בתאריך 27.04.1999)

מבוא 1.

מדיניות הטכניון לגבי "קניין רוחני" מבוססת על המטרה לייצר ידע ולהפיצו לטובת החברה. אופן הפצת הידע נקבע ע"י יוצריו; חופש אקדמי הינו בעל עדיפות גבוהה יותר מהאפשרות לזכייה בהטבות כלכליות. להגנה על ידע חשיבות רבה, הן לשמירה על טובת הטכניון ועובדיו והן להשגת תועלת ציבורית רבה יותר; זכויות קניין מוגנות שאינן נחלת הכלל הן בעלות עניין כלכלי בהבאתן למימוש מסחרי. הגנה על הקניין הרוחני היא לא רק הגנה על נכס העשוי להניב פירות אלא חלק מחובתו הציבורית של הטכניון להעברת טכנולוגיה לתועלת החברה ולקידום התעשייה והכלכלה. הטכניון יעזור לעובדיו להגן על הקניין הרוחני ולהפיצו, תוך שמירה על מטרותיו העיקריות של הטכניון. הקניין הרוחני שנוצר תוך שימוש משמעותי במשאבי הטכניון שייך לטכניון, אך פירות מסחורו יתחלקו בין הטכניון לבין יוצרי הקניין. כדי לעודד יישום של תוצאות מחקר הנערך בטכניון, כדי להעריך ולקבוע חלוקת זכויות נכונה, כדי לאפשר הגשת בקשות לרישום פטנטים או מסחור ידע, כדי לעזור בהשגת מימון למחקר וכדי לספק הליכים אחידים בענייני פטנטים ומסחור כאשר לטכניון יש זכות, אומצו ע"י הטכניון "תקנות קניין רוחני" כדלקמן:

תקנות אלו מהוות קווים מנחים של הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, ו/או של מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ (להלן "הטכניון") לגבי הזכויות והחובות בעניין אמצאות, פיתוחים ותגליות, רישום פטנטים וניצולם המסחרי ומניעת ניגודי עניינים.

תקנות אלו מחייבות את הטכניון ואת העובדים לסוגיהם, ונחשבות לחלק בלתי נפרד של תנאי העבודה בטכניון לגבי עובדים אשר החלו לעבוד לאחר אישור תקנות אלו. לגבי עובד שיום תחילת עבודתו חל קודם למועד אישור תקנות אלו, תקנות אלו יחשבו כפירוש של הטכניון לתקנות הפטנטים מיום 17 ביוני 1962 ובמקרה שלדעת העובד קיימת סתירה בין התקנות הקודמות לבין תקנות אלו, רשאי העובד לפנות לסגן הנשיא למנהל המחקר בדבר הזכויות שלפי דעתו מגיעות לו לפי התקנות הקודמות, סגן הנשיא למנהל המחקר ידון בבקשה ויחליט בה.

2. הגדרות

- 2.1 עובד - כל המועסקים בטכניון בקביעות או באורח זמני, לרבות מי שנמצא בשבתון, בהשתלמות או בחופשה ללא תשלום ו/או כל היעדרות זמנית אחרת.
- 2.2 עוסק במחקר שאיננו עובד - העוסקים במחקר ו/או במחקר משותף עם עובדים המועסקים על ידי הטכניון ומשתמשים במשאבי הטכניון כמו סטודנטים, משתלמים, מלגאים, חוקרים ממוסדות אחרים, עובדים וחברי סגל בגמלאות או שפרשו, אורחים אקדמיים ואחרים, אלא אם צוין והוסכם במפורש אחרת.
- 2.3 הממציא - עובד או קבוצת עובדים או עוסק במחקר שאיננו עובד אשר גילן, פיתחו או יצרו המצאה.
- 2.4 המצאה - לצורך תקנות אלו, המונח "המצאה" פירושו כל רעיון ו/או ידע מדעי, הנדסי, טכנולוגי, טכני, רפואי, ביולוגי או כימי לרבות תהליך, אלגוריתם, תוכנה, חומרה, חומר, נוסחה ואינפורמציה ייחודית וכן כל פיתוח ושיפור של המצאה מקורית, אשר בדעת עובד לעשות בו אחד או יותר מאלה:
א. להגיש בגינו בקשה לפטנט בין בעצמו בין ע"י צד שלישי.
ב. ליתן לגביו זכויות ניצול מסחרי.
ג. לשמור אותו בסודיות לשם ניצולו המסחרי.
ד. לעשות בו שימוש עצמי או שימוש אחר כלשהו לשם ייצור מוצר או הפקת רווח.
- 2.5 המצאה פטורה - המצאה אשר התקיימו לגביה התנאים שבסעיף 7 להלן.
- 2.6 ועדת פטנטים - תמונה מעת לעת ע"י סגן הנשיא למנהל המחקר, תדון ותחליט אם להשיג הגנה על ההמצאה.
- 2.7 היחידה העסקית - היחידה העסקית של מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ או כל גוף אחר שיחליף אותה לצורך נוהל זה, לפי החלטת הטכניון.

3. זכות לפרסם

- 3.1 הטכניון כמוסד אקדמי מחויב לאפשר ולעודד את פרסום תוצאות מחקריהם של חברי הסגל האקדמי, החוקרים והסטודנטים וזכות זו גוברת על מחויבות כלשהי בהתאם לתקנות אלו.
- 3.2 על אף האמור לעיל, זכות הפרסום תהא כפופה לזכויות שניתנו לצד שלישי במסגרת מחקר ממומן ו/או ייעוץ ו/או כל מחקר אחר, שבגיננו חתם איש הסגל ו/או סטודנט שלו ו/או גורם אחר המשתתף עמו במחקר על התחייבות למניעה או לדחייה של פרסום כמפורש באותה התחייבות.
- 3.3 חופש הפרסום כאמור לעיל אינו נוגע לעובד שאיננו איש סגל אקדמי, חוקר או סטודנט.

4. חובת גילוי

- 4.1 ממצאי חייב לגלות לטכניון על גבי "טופס גילוי המצאה" כל המצאה וזאת במועד מוקדם ככל האפשר סמוך לגילוי ומכל מקום לפני הענקת זכויות או ביצוע התקשרות אחרת עם צד שלישי.
- 4.2 להסרת ספק מובהר בזה כי חובת הגילוי חלה גם על המצאה פטורה.
- 4.3 היה הממצאי סבור כי הוא זכאי לכך שהזכויות בהמצאה כלשהי יחשבו ל"המצאה פטורה" ולא יועברו לטכניון כאמור בסעיף 7 להלן, יפרט את הנימוקים לטענתו בכתב במסגרת "טופס גילוי המצאה".
- 4.4 ממצאי שהעביר המצאה ליישום מסחרי מבלי שנתן הודעה כאמור בסעיף 4.3 דלעיל יחשב כמי שויתר על הטענה כי ההמצאה הנה "המצאה פטורה".

5. שבתון או חופשה ללא תשלום

- 5.1 עובד היוצא לשבתון או חל"ת ואשר בדעתו לחתום על מסמך להעברת זכויות למעבידו בשבתון או בחל"ת או שעפ"י כללי התעסוקה של אותו המעביד הוא זכאי לבעלות בקניינים אלו, ימלא טופס "גילוי המצאה", באם יש לו המצאה או ראשית המצאה, לפני יציאתו לשבתון ואף יידע את מקום עבודתו בשבתון או בחל"ת כי הגיש טופס גילוי המצאה לטכניון.

- 5.2 כפוף לאמור לעיל יחולו על הקניינים הרוחניים שיפותחו בשבתון או בחל"ת כללי המוסד המארח.
- 5.3 החוזר משבתון או חל"ת יודיע לטכניון עם שובו, על כל המצאה או ראשית המצאה אשר פותחה במסגרת שהותו של העובד בשבתון או בחל"ת.
- 5.4 במקרה שעובד המציא, במסגרת שבתון, או חל"ת המצאה שמלכתחילה לא היה המוסד המארח זכאי למלוא הזכויות בה, תוכרע שאלת זכויות הטכניון ע"י סגן הנשיא למנהל המחקר, לאחר קבלת המלצת ועדת הפטנטים, לפי הקריטריונים הבאים:
- 5.4.1 הייתה ההמצאה ברת פטנט לפני צאתו של העובד לשבתון או לחל"ת או שהעובד הגיע אליה תוך ניצול משמעותי של משאבי הטכניון והיא רק שופרה או קודמה במהלך השבתון או החל"ת יהיו זכויות הטכניון רק חלק מהזכויות שהיו לו אילו היה כל הפיתוח נעשה בטכניון, כפי שיקבע בכל מקרה ומקרה.
- 5.4.2 הפכה ההמצאה לברת פטנט רק עקב פעילותו של העובד במהלך השבתון, או החל"ת, לא נוצלו משאבי הטכניון באופן משמעותי לשם המצאתה ואין העובד מתכוון להמשיך בפיתוח או בשיפורה במסגרת הטכניון, תהא ההמצאה שייכת לעובד.

6. בעלות על המצאה

- 6.1 בכפוף לזכויות הממציא לחלק מההכנסות הנובעות מהמצאה כמפורט להלן, הבעלות על כל האמצאות ועל כל הקניין הרוחני הקשור אליהן היא של הטכניון.
- 6.2 המצאה שנוצרה ע"י סטודנט תישאר הקניין של הסטודנט. ואולם כאשר המצאה נוצרה ע"י סטודנט במהלך תעסוקה בטכניון או במהלך עבודת מחקר או פרויקט ממומנת ע"י הטכניון ו/או צד ג', או במסגרת הנחיה ע"י חבר סגל, או כאשר קבל הסטודנט מלגת השתלמות - יהא דין הסטודנט כדין ממציא, המנחה יחשב אף הוא כממציא והבעלות על ההמצאה והקניין הרוחני הקשור אליה תהיה של הטכניון.
- 6.3 בכל מקרה שמחקר או פעילות הקשורה בו נעשים עפ"י הסכם בין צד שלישי והטכניון, זכויות ההמצאה יהיו עפ"י ההסכם הנ"ל. ממציא המשתתף בפעילות מחקרית כנ"ל מחויב לפעול עפ"י תנאי ההסכם.
- הטכניון ישאף במהלך המשא ומתן עם צד שלישי לקדם ולהגן על זכויות הקניין הרוחני של הטכניון.
- 6.4 היחידה העסקית תטפל באופן בלעדי בכל ההמצאות בעלות ערך מסחרי, כולל רישום פטנטים וניצול מסחרי של ההמצאות.

6.5 ועדת הפטנטים תקבע אם להשיג הגנה על ההמצאה של ממציא.

7. המצאה פטורה

למרות האמור לעיל, תישאר המצאה בבעלותו המלאה של הממציא אם ביקש זאת בטופס גילוי המצאה והוכיח לוועדת הפטנטים כי התקיימו כל התנאים שלהלן:

א. ההמצאה אינה נובעת ממחקר או פרויקט שבוצע בטכניון.

ב. ההמצאה נעשתה ע"י העובד בלבד ללא השתתפות ו/או סיוע של אנשים נוספים הקשורים לטכניון לרבות חוקרים, סטודנטים, משתלמים, אורחים אקדמיים ואחרים.

ג. ההמצאה לא נעשתה במתקני הטכניון או תוך שימוש משמעותי במשאבי הטכניון.

ד. המשך פיתוח ההמצאה והטיפול בה ובנושאים מסחריים הקשורים בה לא יעשו תוך ניצול משמעותי של משאבי הטכניון.

ה. הממציא יבטיח כי צד שלישי שירכוש זכויות בהמצאה פטורה יאשר כי ידוע לו כי ההתקשרות הינה התקשרות אישית עם הממציא ואין לה כל זיקה לטכניון.

ועדת הפטנטים תדון בבקשה ותודיע לממציא את החלטתה.

8. הודעה על המצאה

- 8.1 כפוף לזכות הפרסום, כאמור בסעיף 3 דלעיל, כל ממציא אשר ימציא המצאה כל שהיא (בין שלדעתו הינה "המצאה פטורה" ובין שלא) מחויב למסור בכתב, ללא דיחוי, את כל הפרטים, המידע, מסמכים, תוכניות, תרשימים וכו', הדרושים על מנת לבחון את טיב ההמצאה. העובד יקפיד על רישומים מפורטים ב"מחברת מעבדה" שתתאר את מהלך התפתחות ההמצאה, תוך הבנה שרישומים אלו עשויים להיות חיוניים לצורך השגת הגנה על קניין רוחני בהמצאה.
- 8.2 ההודעה תועבר על-גבי טפסי "גילוי המצאה", תוך התייחסות מלאה לכל הפרטים הנדרשים בטפסים.
- 8.3 ההודעה תועבר ליחידה העסקית, לראש היחידה האקדמית אליה משתייך העובד ולועדת הפטנטים.
- 8.4 ועדת הפטנטים רשאית לבקש חוות דעת מומחים על ההמצאה. הועדה תדון ותחליט בדבר רישום פטנט או סירוב לרושמו.

- 8.5 לאחר קבלת ההחלטה על ידי ועדת הפטנטים תודיע היחידה העסקית לממציא בהקדם האפשרי על אחת מהאפשרויות הבאות:
- 8.5.1 כוונה להגיש בקשה לפטנט.
- 8.5.2 ויתור על ההמצאה.
- 8.5.3 כוונה לנצל את ההמצאה ללא רישום פטנט.
- 8.6 לא הודיעה היחידה העסקית לממציא על החלטתה בעניין ההמצאה, תוך שישה חודשים מתאריך הגשת ההודעה על ההמצאה, או תוך זמן אחר אשר יתואם עם הממציא, יחשב הדבר לויתור הטכניון על זכויות בהמצאה. במקרה זה, או כאשר הודיעה היחידה העסקית על ויתור על ההמצאה, לא תחולנה על הממציא כל ההתחייבויות הנובעות מתקנות אלו לגבי אותה המצאה. האמור בפסקה זו יחול גם במקרה שהטכניון לא הגיש בקשה לפטנט או לא נקט בצעדים לנצל את ההמצאה ללא רישום פטנט ללא צידוק סביר, תוך 6 חודשים ממועד קבלת החלטת ועדת הפטנטים בדבר רישום פטנט על ההמצאה או ממועד ההודעה על הכוונה לנצל את ההמצאה ללא רישום פטנט, או תוך זמן אחר אשר יתואם עם הממציא. במקרה של חילוקי דעות בדבר סבירות ההצדקה להארכה מעבר לששת החודשים יובא הנושא לדיון בפני נשיא הטכניון ולהכרעתו. על אף האמור לעיל, אם במקרים כנ"ל, יממש הממציא את ההמצאה בדרך כלשהי, יהיה הטכניון זכאי לקבל 20 % מפירות ההמצאה.

9. הגשת בקשה לפטנט

- 9.1 לאחר החלטת ועדת הפטנטים לבקש רישום פטנט, יטפל הטכניון ברישום הפטנט במדינות עליהן תחליט היחידה העסקית מידי פעם בפעם.
- 9.2 הממציא ישתף פעולה בכל הקשור להכנת הבקשה לפטנט ורישומה, כולל חתימה על כל המסמכים הנדרשים. הממציא יגלה את כל הפרטים הדרושים לקבל הגנה על ההמצאה.
- 9.3 פרטים בכתב או בע"פ על ההמצאה לא יגולו או יפורסמו ללא הסכמת היחידה העסקית, או מי שמינתה כאמור לעיל, אלא אם אין בכוונתה להגיש בקשה לפטנט על ההמצאה או לנצלה בכל דרך אחרת.
- 9.4 הממציא ישתף פעולה בכל הקשור לניצול המסחרי של ההמצאה, תוך מתן עיצה ומידע בתחום התמחותו, כנדרש ע"י הטכניון.

9.5 הטכניון רשאי להפסיק בכל שלב את הטיפול ברישום הפטנט, הטיפול באחזקתו והטיפול בניצול המסחרי של ההמצאה. במקרה זה יודיע הטכניון לממציא את החלטתו בהקדם האפשרי מיום קבלת ההחלטה, הממציא יהיה רשאי לממש את ההמצאה בדרך כלשהי והטכניון יהיה זכאי לקבל 20% מפירות ההמצאה, כאמור בסעיף 8.6.

10. זכויות הטכניון והממציא

10.1 מהכנסות ניצול מסחרי של ההמצאה ינכה הטכניון את כל ההוצאות שהושקעו בכל הפעולות הקשורות בביצוע הוראות תקנות אלה. היתרה תהווה את ההכנסה נטו שתעמוד לחלוקה.

10.2 ההכנסה נטו תחולק בין הטכניון מצד אחד והממציא מצד שני בחלקים שווים. כאשר יש יותר מממציא אחד, תהיה מחצית ההכנסה נטו של הטכניון והמחצית השנייה של קבוצת הממציאים. החלוקה של מחצית ההכנסה בין הממציאים השונים תעשה על פי הסכם הדדי ביניהם. אם ההמצאה נובעת מעבודת מחקר של סטודנט, כאמור בסעיף 6.2, תהיה מחצית ההכנסה נטו של הטכניון, רבע למנחה ורבע לסטודנט. חלוקה שונה תהיה במקרים מיוחדים שבהם קיימת מחלוקת האם ההמצאה היא "המצאה פטורה" או לא, וזאת עפ"י הסכם הדדי בין הטכניון והממציא במקרה של אי-הסכמה בשאלת חלוקת ההכנסות, ההכרעה תהיה בידי סגן הנשיא למנהל המחקר.

10.3 הטכניון או מי שימונה על ידו לצורך זה ינהל חשבונות נפרדים בקשר לכל המצאה ויאפשר לממציא או בא כוחו לבחון אותם.

10.4 במקרה וההמצאה נובעת מעבודות ממומנות ע"י צד ג' כלשהו, יחולו לגביה תנאי ההסכם בין הטכניון לבין צד ג' הנ"ל. בכל מקרה שלפי ההסכם הנ"ל מגיעה טובת הנאה כלשהי לטכניון מניצול ההמצאה, תחולק טובת הנאה זו בין הטכניון והממציא בחלקים שווים ובכפוף לתקנות אלה.

10.5 זכויות הממציא ויורשיו החוקיים יהיו בתוקף גם אם עזב את הטכניון.

11. מניעת ניגוד עניינים

להלן קווי יסוד מנחים לקשרים בין עובדי הטכניון לבין גורמים עסקיים:

א. ההתחייבויות והמחויבויות של העובד כלפי הטכניון, בתוקף היותו מועסק ע"י הטכניון, גוברות על ההתחייבויות לגורמים עסקיים כלשהם.

- ב. עובד בשבתון או בחל"ת ידאג למניעת ניגוד עניינים עם הטכניון ויהיה פטור מההתחייבויות לטכניון בגין המצאה שנוצרה בעת שהייתו בשבתון או בחל"ת רק בהתאם לסעיף 5 דלעיל.
- ג. במהלך התקופות הנ"ל ייאסר על העובד להעביר ידע ו/או המצאה שנוצרו לפני יציאתו לחל"ת, שבתון או חופשה בתשלום.
- ד. עובד המועסק בייעוץ לצד ג' כלשהו, בהתאם לתקנות האקדמיות של הטכניון, ידאג למניעת ניגוד עניינים על הטכניון. במהלך עיסוקו בייעוץ כנ"ל, ידאג העובד למילוי כל התחייבויותיו כלפי הטכניון, לרבות תקנות אלו, כולל אי-גילוי סודות הקשורים בהמצאות.

12. תחולת התקנון

הוראות תקנון אלו יחולו על כל ממצא במשך כל תקופת ההעסקה בטכניון ובכל זמן לאחר סיום ההעסקה בטכניון. תקנות אלו מחייבות הן את הממציאים והן את יורשיהם החוקיים, מנהלי עיזבונם או מוציאי לפועל של צאותיהם ו/או כל הבאים מטעמם בכל צורה שהיא, הכל כפי שיחייב העניין.

פרופסור דן וולף

סגן הנשיא למנהל המחקר

התקנות אושרו על ידי הוועד המנהל של הטכניון ביום 27 באפריל, 1999