



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה להחזר תוקף פטנט
240582

המבקשת:

רון דוד

על ידי עו"ד צבי בן-ארי

ה ח ל ט ה

1. לפניי בקשה להחזר תוקף פטנט שפקע בשל אי תשלום אגרת החידוש הראשון. הבקשה הוגשה ביום 18 בדצמבר 2022 בידי אחד משני בעלי הפטנט, מר רון דוד (להלן: המבקש). הפטנט ניתן ביום 30 למרץ 2017. לפיכך היה על בעלי הפטנט לשלם את אגרת החידוש עד 30 ליוני 2017. משלא שולמה האגרה בתקופה זו ואף לא בששת החודשים שלאחריה לפי סעיף 57 לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967 (להלן: החוק), פקע תוקף הפטנט ודבר הפקיעה פורסם ביומן הפטנטים.
2. הבקשה להחזר תוקף הוגשה למעלה מחמש שנים לאחר פקיעתו, בחודש דצמבר 2022. בבקשתו טען המבקש שהסיבה לאי תשלום האגרה נעוצה בכך שסבר ששותפו לבעלות בבעלות, מר בוכמן, מטפל בתשלום אגרת החידוש. עוד טען המבקש שבשל מגפת הקורונה הפסיק את פעילותו במשך שנתיים וגם מטעם זה לא שולמה האגרה.
3. סעיף 60 לחוק קובע שלושה התנאים המצטברים לקבלת בקשה להחזר תוקף פטנט ואלה הם:
 - א. אגרה החידוש לא שולמה בשל סיבה סבירה;
 - ב. המבקש לא רצה בפקיעת תוקף הפטנט;
 - ג. הבקשה להחזר תוקף הוגשה בסמוך לאחר שנודע למבקש על דבר הפקיעה.
4. ביום 18 בדצמבר 2022 דחיתי את הבקשה להחזר תוקף מהנימוקים הבאים:

"ככל שנפרד מר דוד משותפו מר בוכמן, הרי שאין בכך כדי להשליך על תשלום אגרת החידוש. אם נפרדו השותפים ומר בוכמן לא עסק יותר בענייני הפטנט, לא



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

ברור מדוע סבר מר דוד שעל שותפו לשלם את האגרה, במיוחד בשעה שביקש שהתעודה תישלח אליו. בנוסף, לא הובא כל תיעוד לכך שמשימת התשלום הוטלה על מר בוכמן.

מפקיעת התוקף ועד היום חלפו למעלה מחמש שנים. מר דוד טוען שבשל מגפת הקורונה הפסיק את הפעילות למשך שנתיים. ואולם אין במגפת הקורונה כדי להסביר כיצד פקע הפטנט שהרי המועד לתשלום אגרת החידוש הראשון חלף למעלה משנתיים לפני פרוץ המגפה. זאת ועוד, נסיבות הפקיעה שתוארו בבקשה אינן תואמות את התיעוד שבתיק הפטנט."

5. לפי תקנה 90 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח - 1968 עתר המבקש להשמיע את טענותיו בפניי. ביום 5 בפברואר 2023 התייצב המבקש בדיון בפניי וטען כי תעודת הפטנט שהנפיקה הרשות לא הגיעה אליו, אף שביקש זאת, אלא לבעל הפטנט השני, יוסף בוכמן. מר בוכמן העביר אליו את העתק תעודת הפטנט. גב התעודה עליו מצויינת חובת התשלום של אגרות החידוש לא נסרקה ועל כן המבקש לא ידע שעליו לשלם את אגרת החידוש הראשון.

6. בדיון טען המבקש שהסכים עם שותפו בוכמן שהוא יהיה אחראי לטפל בפטנט בישראל (עמי 14 – 15 לפרוטוקול הדיון). השותפים לא חתמו על חוזה בכתב המעגן הסכמה זו. עוד טען המבקש שלמרות שביקש שהתעודה תגיע אליו, זו נשלחה לבוכמן ועל כן הסיבה לאי תשלום האגרה היא טעות של הרשות. אם היה מקבל את התעודה הכוללת הוראה לשלם את האגרה, בוודאי היה משלם אותה. בסיום הדיון הוריתי למבקש להגיש ראיות משלימות שיהיה בהן כדי לשכנע שהאגרה לא שולמה בשל סיבה סבירה.

7. לאחר הדיון הגיש המבקש תצהיר של שותפו בוכמן. בוכמן העיד שטיפל יחד עם המבקש בבקשה הפטנט בישראל והיה אחראי על בקשות הפטנט מחוץ לישראל. מנוסח התצהיר לא ברור אם הפטנט בישראל היה באחריות שני השותפים או שמא היה זה המבקש שהיה אחראי על כך. מכל מקום האמור בדיון ובתצהיר אינו מתיישב עם האמור בבקשה להחזר תוקף שם טען המבקש שהיה סמוך ובטוח שבוכמן משלם את אגרת החידוש ולהפתעתו גילה שהוא לא שילם אותה. ברור שאם היה בטוח שמר בוכמן משלם את האגרה, כלל לא משנה איזה חלק מתעודת הפטנט קיבל. מר בוכמן לא פירט בתצהירו מדוע הוא לא שילם את האגרה אף שקיבל את תעודת הפטנט וכן את התזכורת לתשלום. לא ברור מהתצהיר האם הבין שעליו לשלם את האגרה והחליט לא לשלם אותה או שכלל לא ידע שעליו לשלמה.

8. המבקש טוען שהסיבה לאי התשלום נעוצה, למעשה, בטעות הרשות. מר דוד ביקש שהתעודה תגיע אליו ואולם מזכירות מחלקת הפטנטים שלחה את התעודה לבוכמן. על כן לא ראה את



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

התזכורת לתשלום אגרת החידוש ומסיבה זו לא שילם אותה. איני מקבלת טענה זו. אי קבלת תזכורת מן הרשות אינו מהווה סיבה סבירה לאי תשלום האגרה. אף אם נשלחה התעודה בטעות למר בוכמן ולא למר דוד, הרי ששניהם בעלי הפטנט, וממילא אין מחלוקת שהתעודה הגיעה בסופו של יום גם למר דוד. בשורה של החלטות נקבע שאי קבלת תזכורת אינה סיבה סבירה לאי תשלום האגרה, ראו פטנט 199803 (בקשה להחזר תוקף) לב טכנולוגיות בע"מ (פורסמה בנבו, 11 בדצמבר 2013):

"כבר נקבע כי אי קבלת תזכורת אינה פוטרת מחובת תשלום האגרה (פטנט 185526 (בקשה להחזר תוקף) חלאד עקאד ואח', פורסמה באתר רשות הפטנטים, 24.12.2012). על בעל הפטנט לשכנע כי עשה מאמץ כלשהו כדי להבטיח את המשך תוקף הפטנט. עליו לברר את תנאי הפטנט והתשלומים הנדרשים. יתרה מכך, דבר החובה לשלם אגרות חידוש מופיעה על גב תעודת הפטנט, אשר נשלחה למבקשת."

9. המבקש טען שרשם סימני מסחר בישראל ועל כן בידיו ניסיון רב עם מחלקת סימני המסחר. אף שהפטנט הנדון הוא היחיד שבבעלותו, סבר שחידוש הפטנט מתנהל כמו חידוש סימן מסחר. מסיבה זו אף שיחרר המבקש את בא כוחו מייצוג בסמוך לאחר שקובלה הבקשה לפטנט. ואולם אף שנטל על עצמו את הייצוג בפטנט, לא עשה כל מאמץ לברר את המועדים לחידוש הפטנט על מנת לשמור על תוקפו. המבקש הדגיש שהשקיע משאבים עצומים על מנת לקבל את הפטנט ואת חשיבות הפטנט עבורו. דווקא מסיבה זו היה עליו לבדוק כיצד לשמור על תוקפו. המבקש לא בירר במזכירות הפטנטים ולא אצל בא כוחו מה עליו לעשות לשם כך ולמעשה לא נקט כל אמצעי כדי לשמור על תוקף הפטנט. מטעם זה יש לדחות את הבקשה [ראה פטנט 172484 (בקשה להחזר תוקף) אברהם הלוי (פורסם בנבו, 10 באוגוסט 2014)].

10. בהליך החזר תוקף ניתן משקל רב לנסיבות העובדתיות שהביאו לפקיעת התוקף וזאת על מנת להכריע בשאלה האם אגרת החידוש לא שולמה בשל סיבה סבירה. בהליך זה טען המבקש טענות עובדתיות סותרות. בעת הגשת הבקשה הצהיר שהיה בטוח ששותפו לשעבר, בוכמן, משלם את האגרה. בדיון בפניי טען שהייתה זו אחריותו לשלם את האגרה. בתצהיר של בוכמן נותר עניין זה מעורפל.

11. העלאת טענות עובדתיות סותרות באותו הליך מנוגדת לחובת תום הלב המוטלת על הפונה בבקשה לרשם במיוחד בהליך חד צדדי ואינה מסייעת לעניינו של המבקש [ראו התנגדות לבקשת פטנט 231713 (התנגדות לתיקון פירוט) שטראוס בריאות בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (פורסמה בנבו, 13 אוגוסט 2017); ת.א. (מרכז) 33666-07-11 אוניפארם בע"מ נ' Sanofi ואח' (פורסם בנבו, 8 באוקטובר 2015);



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות למתן צו הארכת תקופת פטנט 103411 אוניפארם בע"מ נ' נעורים פרמצבטיות (1991) בע"מ (פורסמה בנבו, 21 במרץ 2013).

12. בנסיבות אלה לא שוכנעתי שהאגרה לא שולמה בשל סיבה סבירה ואין בידי להיעתר לבקשה.

ז'קלין ברכה

סגנית רשם הפטנטים

ניתנה בירושלים ביום
כ"ג אדר תשפ"ג
16 מרץ 2023

951-99-2023-001786

סימוכין: