



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

פטנט 168522
(בקשה להחזר תוקף)

המבקשת:

סאבפלקס בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד דניאל בוסתנאי ואח'

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה להחזר תוקף פטנט שפקע בשל אי תשלום אגרות החידושים הראשון והשני. הפטנט ניתן ביום 1.5.2011 ולפיכך המועד לתשלום אגרות אלו חלף ביום 1.8.2011. משלא שולמו האגרות אף בששת החודשים שלאחר מועד זה כקבוע בסעיף 57 לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967, פקע הפטנט ודבר הפקיעה פורסם ביומן 3/2012.
2. הבקשה להחזר תוקף הוגשה ביום 13.10.2013. מן הבקשה ומהתצהירים הנלווים לי עולה כי בסמוך למתן הפטנט בישראל נאלצה לצמצם את תחזוקת פורטפוליו הפטנטים שלה. לפיכך לא חודשו כל הפטנטים שבבעלותה במדינות השונות.
3. על פי האמור בבקשה המבקשת הנחתה את בא כוחה דאז לשלם את אגרות החידושים של הפטנט הישראלי. הנחיה כאמור לא מצאה ביטוי במסמכים שצורפו לבקשה.
4. לפיכך בהחלטתי מיום 21.10.2013 הוריתי למבקשת להגיש את ההוראות שניתנו לעורכי הפטנטים לשלם את אגרות החידושים בישראל. עוד קבעתי בהחלטתי כי לא די בהוכחה כי שולמו למשרד באי הכוח תשלומים שונים בסמוך למתן הפטנט בישראל כדי להוכיח את כוונת המבקשת שלא לזנוח את הפטנט הישראלי.
5. בהמשך להחלטתי האמורה הגישה המבקשת ביום 12.11.2013 שני תצהירים נוספים – תצהיר מנהל המבקשת, מר שוימר ותצהיר ד"ר יורם צביון, בא כוח המבקשת באותה תקופה. שני המצהירים מאשרים כי הנחיות המבקשת לבאי כוחה לא ניתנה בכתב אלא בעל פה ולפיכך אין תיעוד להנחיות האמורות. מר שוימר מצהיר כי מעולם לא נתן למשרדו של ד"ר צביון הוראה על זניחת הפטנט. זאת ועוד, לאור גובה אגרות החידוש הנמוך יחסית לסכומים שהועברו באותה שנה בגין הפטנט אין זה סביר כי בחר שלא לחדש את הפטנט. עוד מציין מר



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

שוימר כי קיים משא ומתן ליצירת קשרים עסקיים על בסיס ההנחה כי הפטנט הישראלי בתוקף.

6. ד"ר צביון הצהיר כי אינו יכול לשלול את תוכן תצהירו של מר שוימר ואולם פעל בהתאם להוראותיו כפי שהבין אותן באותה עת.

7. נראה כי הן מנהל המבקשת והן באי כוחה באותה עת לא התנהלו בדרך המיטבית כדי להבטיח כי הוראותיה של המבקשת בדבר חידוש הפטנטים יובנו כהלכה. אף אם קיימו הצדדים שיחות טלפון או פגישות, ניתן לצפות כי אלה יתועדו באמצעות סיכום שיחה בתיק הפטנט של המבקשת, אולם נראה כי לא כך פעלו הצדדים.

8. למרות שנותר ספק מסוים בדבר רצונה של המבקשת בהמשך תוקפו של הפטנט במועד הרלוונטי בשל העדר התייעוד האמור, לאחר שקראתי את התצהירים נוספים החלטתי להיעתר לבקשה ולהורות על פרסומה להתנגדויות הציבור בכפוף לתשלום האגרות כדין.

ז'קלין ברכה

סגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום
י"ד כסלו תשע"ד
17 נובמבר 2013

871-99-2013-004632

סימוכין: