

אגודת עורכי הפטנטים בישראל
ASSOCIATION OF PATENT ATTORNEYS IN ISRAEL

Mailing address: P.O.B. 13239, Tel-Aviv 61131, Israel
Tel.: 972-3-7109333
Fax: 972-3-5606405

מען למכתבים: ת.ד. 13239, תל-אביב 6131
טל.: 03-7109333
פקס: 03-5606405

21 ביולי, 2013

לכבוד

מר דוד רותם

יו"ר וועדת חוק, חוקה ומשפט

משרד המשפטים

רח' צלאח א-דין 29, ת.ד. 49029

ירושלים 91490

נכבדי,

בדואר אלקטרוני ובדואר רגיל

הנדון: תקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה – סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (תיקון), התשע"ג-2013

אגודת עורכי הפטנטים בישראל (להלן: "האגודה"), הינה אגודה וולונטרית המאגדת אנשי מקצוע בעלי רישיון עורך פטנטים בישראל. האגודה מקיימת קשר שוטף עם רשות הפטנטים, נמצאת בקשרים שוטפים עם מוסדות החקיקה, והינה משתתפת קבועה בדיוני הוועדה. למעלה מ-90% של מבקשי הפטנטים בארץ מיוצגים בפני רשות הפטנטים, כאשר עורכי הפטנטים, רבים מהם חברי האגודה, מייצגים את מירב צרכניה של הרשות בכל הנוגע לקבלת הגנה על הפיתוחים הטכנולוגיים שלהם.

בשבוע שעבר קבלו נציגי האגודה הודעה כי ביום 24 ביולי 2013 עתיד להתקיים דיון בוועדת חוק, חוקה ומשפט (להלן: "הוועדה") בעניין תקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה – סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (תיקון), התשע"ג-2013 (להלן: "התיקון").

האגודה מתכבדת להביא לתשומת לבך ותשומת לב חברי הוועדה הנכבדים, שני קשיים העולים מנוסחן העדכני של תקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה – סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול), תשנ"ח-1988 (להלן: "התקנות").

קשיים אלה והצעות לפתרונם מובאים בזאת מתוך רצון כי הוועדה תמצא לנכון לתקן את הנוסח העדכני של התקנות במסגרת התיקון הנוכחי שעל הפרק.

א. המועד לתשלום אגרת חידוש של צווי ארכה

1.א. הקושי הקיים: על-פי הפרשנות הניתנת על ידי משרד הפטנטים לתקנה 7(א) של התקנות, קיימת כביכול חובה לשלם את אגרת החידוש במהלך יום עבודה אחד בלבד

1. תקנה 7(א) של התקנות מורה כי אגרות הארכה לצווי הארכת תקופת הגנה לפטנט (להלן: "אגרות חידוש צווי הארכה") ישולמו שישה חודשים לפני תום תקופת הפטנט הבסיסי או שישה חודשים לפני תום כל שנת הארכה (להלן: "התקופה הרלבנטית"):

7. (א) אגרות הארכה ישולמו במועדים דלקמן:

(1) שישה חודשים לפני תום תקופת הפטנט הבסיסי;

(2) שישה חודשים לפני תום כל שנת הארכה.

2. הפרשנות אשר ניתנה למונח "שישה חודשים לפני" על ידי משרד הפטנטים היא כי על בעל פטנט בסיסי אשר הוארכה תקופת הגנתו לשלם את אגרת החידוש לצו ההארכה **אך ורק ביום אחד בשנה**, והוא היום הספציפי הנופל בדיוק שישה חודשים לפני תום תקופת הפטנט הבסיסי או היום הספציפי הנופל בדיוק שישה חודשים לפני תום כל שנת הארכה.

3. פרקטיקה זו משתקפת, למשל, מתכתובת מיום 30 ביוני, 2011, של סגנית רשם הפטנטים, גבי ז'קלין ברכה, עו"ד:

"על פי נוסח התקנה המועד לתשלום האגרה חל **ביום אחד**, היינו יש לשלם את האגרה ביום ספציפי, שישה חודשים לפני תום תקופת הפטנט הבסיסי או ההארכה לפי העניין". [ההדגשה במקור]

4. הפרשנות הננקטת על ידי רשות הפטנטים מובילה למצב בו בעל פטנט או מי מטעמו יכול לשלם אגרת חידוש צו הארכה רק **ביום ספציפי אחד** בשנה. לפי הפרשנות האמורה לא ניתן לשלם את האגרה **קודם** ליום הספציפי (גם לא יום או יומיים לפני המועד). לא זו אף זו, תשלום אגרת החידוש לאחר היום הבודד טעון הגשת בקשה להארכת מועד, וגם אם זו מתקבלת נדרש תשלום אגרת ארכה מיוחדת בגין הארכת מועדים¹ לפי סעיף 57 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "**החוק**").²

5. לטעמנו, ובכל הכבוד, ניתן וראוי היה לפרש את התקנות באופן אחר. יחד עם זאת, כיוון שתיקון התקנות עומד כעת על הפרק, נכון ורצוי להבהיר ולתקן, כמפורט בחלק א.2 להלן.

6. קודם להבאת הפתרון המוצע, נרחיב קמעא בסקירת הקושי המעשי הנוצר עקב הפרשנות הנקוטה כיום על ידי רשות הפטנטים של ההסדר שבתקנות.

7. בשונה מהליך תשלום אגרת חידוש תוקף פטנט, כדי לעמוד בדרישת תשלום אגרת צווי הארכה יש צורך בטיפול מיוחד. ראשית, על בעל הפטנט הבסיסי או מי מטעמו להוסיף מעקב מיוחד אחר יום החידוש, ולעיתים אף במספר אמצעים שונים; לדאוג שתשלום האגרה יבוצע באותו היום הספציפי ולקבל אישור תשלום מאתר התשלומים באותו היום; לאחר קבלת אישור התשלום לשלוח מכתב הוראות לרשם בו מבקשים לחדש את תוקף צו ההארכה (להלן: "**מכתב ההוראות**") בדואר אלקטרוני עם אישור התשלום; לוודא כי הרשם קיבל הן את התשלום והן את מכתב ההוראות באותו היום; להתקשר למשרדי הרשות או לשלוח תזכורת לרשם על מנת לוודא אישור קבלת המייל מקום בו לא נעשה אישור אלקטרוני. כל זאת, כאמור, **במהלך יום עבודה אחד**.

¹ סעיף 64 לחוק הפטנטים, אשר מכוחו הותקנה תקנה 7 לעיל, קובע כדלקמן:
(א) בעל פטנט בסיסי ישלם אגרות לענין צו ההארכה (להלן - אגרות צו הארכה), במועדים ובשיעורים שייקבעו בתקנות; לא שולמה האגרה, יפקע הצו במועד שנקבע לתשלום האגרה.
(ב) על אגרות לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיפים 57 עד 64, כשהמונח "צו הארכה" יבוא במקום "הפטנט" והמונח "אגרות צו הארכה" יבוא במקום "אגרת חידוש".

כלומר, בעל צו ההארכה יכול לשלם את אגרות ההארכה גם במועד מאוחר יותר לאותו יום ספציפי (עד תום תקופת הפטנט הבסיסי או עד תום ההארכה) בכפוף לתשלום אגרות ארכה לפי סעיף 57 לחוק.

² סעיף 57 מאפשר לשלם את האגרה תוך ששה חודשים מאותו המועד, ומשנעשה כן, רואים את האגרה כאילו שולמה במועד שנקבע לתשלומה.

8. לעומת זאת, בהליך תשלום אגרת חידוש נהוג להעביר את מכתב ההוראות לרשם בדרך רגילה (במקום בדואר אלקטרוני) והתשלום עצמו יכול להתבצע באותו יום או ביום למחרת. פרק הזמן הניתן לתשלום אינו מחייב הגשת בקשה להארכת מועד מקום בו מטעמים שתלויים או אף שאינם תלויים בבעל הפטנט הבסיסי לא ניתן לשלם את אגרת החידוש באותו היום האחד.
9. בחינת הסדרים משפטיים בעלי קירבה עניינית מראה כי לתשלום אגרות חידוש של הפטנט עצמו ניתן פרק זמן הארוך מיום אחד בלבד. התקנה הרלבנטית לעניין זה היא תקנה 87(א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: "תקנות הפטנטים – נוהלי הרשות") הקובעת כי כל אגרת חידוש תשולם לא מוקדם משלושה חודשים לפני המועד הקבוע לתשלומה. כלומר, התקנה מקנה פרק זמן של שלושה חודשים הקודם למועד הקבוע לתשלומה בו ניתן יהיה לשלם את האגרה.
10. מבחינת הסדרים דומים לעניין זה לא מצאנו מדינה מפותחת בה קיים הסדר כה נוקשה לגבי המועד לתשלום אגרות חידוש, המאפשר לשלם את אגרת החידוש במהלך יום עבודה אחד בלבד.
11. על התוצאות הבלתי רצויות של הסדר המקנה יום אחד בלבד לעשיית פעולה אפשר ללמוד מפסיקת בית המשפט העליון בנושא הארכות מועדים - המזהירה בעלי מקצוע מהשארת טיפול בעניינים אשר יש לעשותם עד למועד מסוים ליום האחרון. לעניין זה ראה בש"א 169/87 רלה וינשטיין נ' הפועלים ליסינג בע"מ, מא (4) 785³:
- "בעל דין המבקש לנצל התקופה העומדת לרשותו עד תום, ולפעול ביום האחרון ממש, נוטל על עצמו סיכון שיחול שיבוש או שתקרה תקלה, שאינם מצדיקים הארכת המועד, ועליו לשאת בתוצאות סיכון זה"⁴.
12. הקשיים המעשיים שלעיל, יכולים לשמש בסיס לטענות שמתחום המשפט המנהלי, למשל, טענות הנוגעות לסבירות ההוראה או סבירות הפרשנות הניתנת לתקנה על ידי רשות הפטנטים. ככלל, על הרשות לפעול במתחם הסבירות וכן עליה להפעיל את שיקול דעתה מקום בו יש מקום לעשות כן. בהתאם, על מדיניות הנקבעת על ידי הרשות להיות סבירה ולשרת תכלית ראויה, כל מדיניות הנגועה בחוסר סבירות קיצוני, עלולה להיפסל. גם מבחינה זו, הפרשנות הננקטת על ידי הרשות מעוררת קושי.

³ הלכה זו אומצה בפסיקה, ראה למשל, דב"ע נו/ 119 - 13 האגודה למען החייל נ' דוד נצר ישי, עבודה ארצי כרך כט (1) 194 וכן בש"א 1033/04 א.דינמיקה שירותים 1990 בע"מ נ' טטיאנה סלניקוב (החלטה מיום 16.3.2004).

⁴ כידוע, הארכת מועד שנקבע בחיקוק טעונה "טעם מיוחד". לעניין זה נפסק על ידי בית המשפט העליון בע"א 6842/00 ידידיה נ' קסט ואח', פ"ד נה (2) 904:

"... בחינת המקרים השונים מלמדת כי טעם מיוחד יוכר במקרה בו סוכלה הכוונה להגיש ערעור, עקב אירועים שהנם מחוץ לשליטה הרגילה של בעל הדין (מוות, מחלה). טעם מיוחד קיים אף במקרה בו התרחש אירוע שאינו צפוי מראש, ולא ניתן להיערך אליו מראש. גם מצב דברים בו טעה בעל הדין ביחס למצב המשפטי או העובדתי, כלול בקטגוריה זו, ובלבד שהטעות אינה מובנת מאליה, טעות הניתנת לגילוי על ידי בדיקה שגרתית, שהגשת כל כתב טענות מחויבת בה".

13. לטעמנו, ובכל הכבוד, לאור דברים אלה, היה ראוי לפרש את הוראת החוק, **בהתאם להוראת תקנה 87 של תקנות הפטנטים – נוהלי הרשות**, כך שהמועד הקבוע לתשלום אגרת חידוש של צו ארכה, הוא לא יאוחר משה חודשים לפני פקיעת הפטנט הבסיסי (או צו הארכה), ולא מוקדם מתשעה חודשים לפני מועד הפקיעה, לאמור, במשך פרק זמן של שלושה חודשים.

14. כאמור, לאור העובדה כי תיקון התקנות ממילא עומד על הפרק, הדבר הפשוט יהיה להבהיר ולתקן את ההוראה המורה על מועד תשלום אגרות צווי הארכה, כך שתיווצר תוצאה סבירה וראויה יותר המקנה לבעל פטנט בסיסי פרק זמן ארוך יותר מיום בודד אחד לתשלום אגרות צווי הארכה, ולכך אנו ניגשים.

2.א. **ההצעה לפתרון: הבהרת התקנות ותיקונן כך שיאפשרו תשלום אגרות החידוש במהלך פרק זמן של שלושה חודשים הקודם לתום התקופה הרלבנטית**

15. ראשית יצוין כי האגודה סוברת כי התיקון המוצע אין בו כדי להכביד על הרשות או על תקציב המדינה, וכן אין בו כדי לפגוע בוודאות הנוגעת לעניין תוקף צו הארכת תקופת ההגנה הנוצרת עם קבלת התשלום ששה חודשים עובר למועד תום תקופת הפטנט הבסיסי או תום כל שנת הארכה.

16. לא רק שהתיקון המוצע אין בו כדי להכביד על הרשות, אלא אף יש בו כדי להקל על הציבור ולהקל על עבודת הרשות, כך שלא ייווצר צוואר בקבוק סביב הטיפול בקבלת תשלום עבור אגרות צווי הארכה, שכאמור צריך להיעשות ביום אחד מתחילתו ועד סופו, וכן יפחת הצורך בהגשת בקשות להארכת מועד, הטעונות טיפול על ידי הציבור והרשות.

17. לאור כל האמור לעיל מוצע לתקן את נוסח התקנות באופן בו יתאפשר לבעל פטנט לשלם את אגרות החידוש בפרק זמן של שלושה חודשים לפני תום התקופה הרלבנטית, כפי שמוצע להלן:

7. (א) אגרות הארכה ישולמו עד למועדים דלקמן:
- (1) שישה חודשים לפני תום תקופת הפטנט הבסיסי;
 - (2) שישה חודשים לפני תום כל שנת הארכה.
- (ב) אגרות הארכה אשר יש לשלמן לפי סעיף (א) ישולמו לא מוקדם משלושה חודשים לפני המועד הקבוע לתשלומן בסעיף קטן (א) האמור.

ב. **הנוסח העדכני של תקנה 7(א) אינו מאפשר תשלום חד פעמי של אגרת חידוש כוללת**

18. לעניין אגרות חידוש של הפטנט עצמו, שיש לשלמן לפי סעיף 56 לחוק כדי לשמור על תוקפו של הפטנט, קיים מנגנון המאפשר לבעל הפטנט לבחור לשלם מראש תשלום עבור כל תקופת הפטנט, ובכך להימנע מן הצורך בתשלומי חידושו מעת לעת.

מנגנון תשלום זה מוסדר בפריט 12(6) בתוספת השנייה לתקנות הפטנטים – נוהלי הרשות:

12. אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק:

(6) אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים מיום מתן הפטנט כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו

19. לאור העובדה כי הן תקנות הפטנטים – נוהלי הרשות והן תקנות הפטנטים – הארכת תקופת הגנה תוקנו תחת חוק הפטנטים ועל כן שני ההסדרים קרובים ונמצאים תחת אותה מאטריה חקיקתית, ועל מנת לייעל את עבודת הנוגעים בדבר, אנו מציעים להחיל את אותו המנגנון גם על תשלום אגרות חידוש צווי הארכת תוקף, וזאת בדרך של הוספה של פריט 2א לתוספת של תקנות הפטנטים – הארכת תקופת הגנה, כדלקמן:

(2א) אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שישה חודשים לפני תום תקופת הפטנט הבסיסי כדי שצו ההארכה יהיה בתוקף לכל תקופתו

20. להבנתנו, החלת מנגנון זה לא רק שאינה פוגעת ברשות או בזכויות צדדים שלישיים, אלא אף מיטיבה עימם על ידי יצירת וודאות מוחלטת לעניין תוקפו של צו ההארכה וכמובן שמסייעת בידי בעלי הפטנטים אשר קיבלו צווי הארכת תקופת הגנה כדין לוודא כי צו הארכה ישאר בתוקף למשך כל תקופה זו.

ג. סיכום

21. לאור האמור הוועדה הנכבדה מתבקשת לדון בהצעת ההבהרה לתקנות המובאת לעיל ולתקן עוד במסגרת התיקון הנוכחי שעל הפרק, וזאת על מנת להביא לתוצאה ראויה שאינה מכבידה באופן בלתי סביר על בעל פטנט המבקש להאריך את צו הארכת תוקף תקופת ההגנה שניתנה לו וכן לאפשר הליך עבודה פשוט ויעיל יותר הן לרשות והן לאלה הנדרשים לפעול מולה בנושאים כגון זה.

בכבוד רב ובברכה,


מאיר נועם, עו"ד ועו"פ, יו"ר
אגודת עורכי הפטנטים בישראל

העתק: מר הווארד פולינר, עו"ד, משרד המשפטים
צלמח א-דין 29
ת.ד. 49029
ירושלים 91490

מר אסא קלינג, יו"ר רשות הפטנטים
רח' אגודת ספורט הפועל מס' 1
הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5
ירושלים 96951

גב' נעמה מנחמי, עו"ד, עוזרת ליועצת המשפטית
כנסת ישראל- קרית הממשלה
ירושלים