

לכבוד  
גב' ניצן רוזנברג, עו"ד, היועצת המשפטית לוועדה  
ועדת חוקה, חוק ומשפט  
כנסת ישראל  
ירושלים

לכבוד  
חה"כ ניסן סלומינסקי, יו"ר הועדה  
ועדת חוקה, חוק ומשפט  
כנסת ישראל  
ירושלים

נכבדי,

**הנדון: תקנות הפטנטים (הארכה תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובקשה לביטול) (תיקון), התשע"ו - 2016**

אתמול הובא לידיעתנו כי הייעוץ המשפטי של הוועדה העלה לאתר האינטרנט של הוועדה נוסח מוצע ורקע לדיון בוועדה בנושא הצעת התקנות שבנדון ("התקנות המוצעות"), לקראת הדיון בהן, הקבוע ליום 11 ביולי 2017.

מאז פורסמה הצעת התקנות עמדנו בקשר עם מחלקת ייעוץ וחקיקה של משרד המשפטים, והבאנו בפני משרד המשפטים ורשות הפטנטים את הערותיה של קבוצת ריינהולד כהן (גילת, ברקת ושות' וריינהולד כהן ושותפיו) בעניין טיוטת התקנות המוצעות.

עיון במסמך הרקע לדיון מעלה כי הערותינו הוצגו בו בעיקרן. למען שלמות התמונה, נבקש להניח בפניכם את נוסח הערותינו בכתב, כפי שנמסרו שנמסרה למשרד המשפטים ולרשות הפטנטים<sup>1</sup>.

בנוסף, נבקש לחדד את הערותינו בהתייחס לתקנה 2א המוצעת כמו גם לתקנה 5 המוצעת, כדלקמן.

#### **א. התקנה המוצעת עשויה לגרום אובדן זכויות בגין פגם פרוצדוראלי**

תקנה 2א המוצעת עוסקת בדיווח לפי סעיף 64 ה(ה)(2) לחוק הפטנטים בדבר מתן צווים להארכת פטנט ייחוס.

חיוב מבקש להגיש מסמכים ותצהירים בשלב ההודעה בכל אחד מהדיווחים יוצר מנגנון מסורבל ומיותר. למיטב ידיעתנו, הבוחנים כלל אינם מתייחסים למסמכים אלה, והם נדרשים אליהם רק לאחר רק לאחר התקיימות "תנאי שתי המדינות", בהתאם להוראות סעיפים 5(5)-7 לחוק הפטנטים. לפיכך, מוצע שהמסמכים והתצהירים הנוספים יוגשו רק באותו מועד, כאשר יש בהם שימוש.

<sup>1</sup> בפרט, מכתב מיום 24 בינואר 2017, מכתב מיום 27 ביוני 2017 וכן תכתובת מיום 6 ביולי 2017.

שיקול נוסף התומך בקבלת הערה זו נעוץ בכך שהמועד להגיש הודעה לרשות בהתאם להוראות סעיף 64(ה)(2) אינו ניתן להארכה. הגם שסד זה אינו חל לגבי הדרישה בתקנה המוצעת, עשוי להיווצר מצב בו סד הזמנים בו נתונים מבקושים לא יאפשר להם למלא את הדרישות הנוספות שהוספו בתקנות המוצעות במועד שנקבע, ויאלצו לבקש אורכות מיותרות.

מוצע, אם כן כי חובת הבאת כל המסמכים תקויים במסגרת הדיווח המביא להתקיימות "תנאי שתי המדינות", בהתאם לנוסח המוצע המצורף<sup>2</sup>.

**ב. תקנה 5 המוצעת מקימה החובה לדווח על שינויים מיותרים שאין בהם צורך ואינם עולים בקנה אחד עם נוהל הרשות כיום, ובכך יוצרת סרבול והכבדה נוספים במנגנון הדיווח המוצע**

כמפורט בנוסח שפורסם לקראת הדיון בוועדה רשם הפטנטים בחוזר רשם מ.נ. 43 משנת 2005, נוהל הרשות הינו כי "אין להודיע על כל שינוי ושינוי אלא רק על כאלה אשר יש בהם כדי להשפיע על תקפות הרישוי או הפטנט".

עם זאת, הטלת חובות דיווח לעניין שינויים מסוימים ברישום התכשיר הרפואי, אשר אין בהם כדי להשפיע על תקפות הרישוי או הפטנט, מיותרים ובלתי מוצדקים.

כך למשל:

- (1) אין כל חשיבות לשינוי של רכיבים בלתי פעילים בתכשיר (ומעולם לא הייתה חובה לעדכן על שינוי כאמור עד כה). לכן, אין גם חובה על המבקש לדווח על קיומם במסגרת הבקשה לצו הארכה.
- (2) שינוי בתוויות שאושרו בתעודת הרישום יכול להיות רלוונטי רק במקרים מסוימים בלבד. במקרים אחרים (בהם הפטנט הבסיסי תובע את החומר כשלעצמו), אין כל משמעות לדרישה וממילא אין סיבה להטיל חובה על דיווח כאמור.
- (3) הדרישה לדווח על "שינוי אחר שיש בו כדי להשפיע על תוקף צו הארכה" הינה רחבה, לא ברורה ובלתי סבירה. דרישה מעין זו מייצרת למבקש חוסר וודאות רבה. ככל שישנן דרישות נוספות, מוצע להגדירן במפורש. אם הרשות המנהלית אינה יכולה להגדיר כיום נתונים נוספים הנדרשים לפי החוק, אין מקום להציב את הציבור בפני עמימות ואי וודאות.

<sup>2</sup> ילהודעה בהתאם לסעיף 64 (ה) (2) לחוק יצורף העתק של צווי הארכת פטנט ייחוס שניתנו או נדחו באופן סופי. להודעה האחרונה לרשות, לאחריה ישלם הבוחן את הבחינה של הבקשה בהתאם לסעיפים 64 (ה) (3) לחוק או 64 (ה) (4) לחוק לפי העניין, יצורפו...

גילת, ברקת ושות'  
רח' הברזל 26 א', רמת החייל, תל-אביב 6971037  
ת.ד. 13136, תל-אביב 6113101  
טל. 03 5672000 פקס. 03 5672030  
info@gilatadv.co.il, www.gilatadv.co.il





גילת  
ברקת  
ושות'

עורכי דין

נבקש להסביר את הערותינו המצורפת במהלך הדיון.

בכבוד רב ובברכה,

  
חן בן דורי-אלקון, עו"ד

  
ערן ברקת, עו"ד

גילת, ברקת ושות'