



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לביטול  
פטנט  
225819

מבקשת הביטול:

נטפרי (ע"ר)

ע"י ב"כ: לוצאטו את לוצאטו

המבקשת:

נטספרק בע"מ

ע"י ב"כ: מיתר, ליקוורניק גבע, לשם, טל  
ושות'

## ה ח ל ט ה

1. ביום 4.9.2018 הגישה המבקשת בקשה לביטול פטנט מס' 225819 שכותרתו "מכשיר ושיטה לסינון תוכן מקוון היררכי". הבקשה הוגשה ללא ראיות מבקשת הביטול. לבקשת הביטול צורפה בקשה להארכת מועד להגשת הראיות.
2. הנימוק לצורך בהארכת המועד הינו פניות שנעשו מאת בעלת הפטנט ללקוחותיה של מבקשת הביטול, ובהן נאמר כי אם ימשיכו לעבוד עם בעלת הביטול, ייאכף כנגדם הפטנט. לעמדת מבקשת הביטול, פניות אלה הצריכו פעולה מהירה לביטול הפטנט ולפיכך הוגשה הבקשה במהירות בטרם הושלמה הכנת הראיות.
3. ביום 7.10.2018 הוגשה תגובת בעלת הפטנט לבקשת להארכת המועד, ובה נתבקשה דחיית הבקשה ומחיקת הבקשה לביטול הפטנט על הסף, בשל כך שהוגשה בחוסר תום לב. לטענת בעלת הפטנט, בקשת הביטול הוגשה בחיפזון על מנת שתוקף הפטנט יידון בפני רשם הפטנטים, ולא בבית המשפט במסגרת תביעת הפרה.
4. עוד מציינת בעלת הפטנט כי הבקשה להארכת מועד הוגשה ללא תצהיר, כנדרש בדין, וכי יש לדחותה גם לגופה וזאת מן הטעמים הבאים: מבקשת הביטול לא הוכיחה שהייתה דחיפות בהגשת הבקשה, וכי הפטנט מהווה איום על המשך פעילותה, מבקשת הביטול עצמה מעידה בבקשתה שכלל הראיות ממילא כלולות בבקשה לביטול ולכן יכולה הייתה להגיש את הראיות עם בקשת הביטול, מבקשת הביטול יכולה הייתה לבחור להגיש בקשה לסעד הצהרתי בבית המשפט ללא ראיות.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

5. הגשת בקשה לביטול ללא ראיות בצירוף בקשה להארכת מועד כבר נדונה בעבר בהחלטתו של כב' הרשם צור, בעניין בקשה לביטול פטנט מס' 55907. באותו עניין, קבע כב' הרשם צור את הדברים הבאים:

"...זו הסיבה שקבעתי בהחלטתי מ-15.6.81 בענין בקשה לביטול פטנט מס' 46313 ש"את המילים - 'יצורפו אליה ראיותיו' המופיעות בתקנה 103 (א) לתקנות הנ"ל יש לקרוא במובן זה שראיות אלו ככלל יש לצרפן לבקשה לביטול פטנט... אך אם לא נעשה כן, ניתן לבקש הארכת מועד להגשת ראיות אלה". בהקשר לכך ייאמר שכל נימוק שהוא טוב להארכת מועדים הקבועים בחוק הפטנטים ותקנותיו יהיה טוב גם להארכת המועד הקשורה להגשת הראיות הבאות לתמוך בבקשת הביטול (באשר לשאלת הארכת המועד וסדרי הדין הקשורים לכך ראה להלן בסעיף 11 להחלטה).

6. סבור אני כי, כדברי כב' הרשם צור (כתוארו אז) אכן ניתן להאריך את המועד להגשת ראיות גם בבקשה לביטול. אם כן, השאלה הינה האם נימוקיה של מבקשת הביטול להארכת המועד הינם מוצדקים.

7. כאמור, נימוקה המרכזי הוא העובדה כי בעלת הפטנט פנתה ללקוחותיה של מבקשת הביטול, ומשום כך נדרשה הגשת הבקשה לביטול במהירות, טרם הושלמה הכנת הראיות. רצונה של המבקשת לפתוח בהליך לביטול הפטנט בהקדם, ולהשלים את הכנת הראיות תוך זמן קצר הינו מובן בנסיבות אלה.

8. טענה עיקרית של בעלת הפטנט היא כי בקשת הביטול הוגשה בחופזה על מנת שהבקשה תידון בפני הרשם ולא בפני בית המשפט (במסגרת תביעה הפרה, אם תוגש). הוראות סעי' 74(ג) לחוק הפטנטים ממילא מקנה לבית המשפט את הסמכות להורות על הפסקת הדיון בבקשת הביטול אצל הרשם, אף אם תביעת הפרת פטנט הוגשה לאחר הגשת בקשת הביטול. ככל שבעלת הפטנט סבורה כי המקום המתאים לדיון בתוקף הפטנט הוא בבית המשפט, יש להניח כי תוגש בקשה מתאימה לבית המשפט בעניין, ובגדרה ישקול בית המשפט את כלל נסיבות העניין.

9. עם זאת, סבורני כי יש ממש בטענותיה של בעלת הפטנט לגבי התנהלותה של מבקשת הביטול. ראשית, צודקת בעלת הפטנט כי היה על מבקשת הפטנט לתמוך את בקשתה בתצהיר, בשל אופי הנימוקים שהובאו בבקשה. שנית, מבקשת הביטול טוענת מחד כי בקשת הביטול הוגשה



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

עם כל הראיות התומכות בבקשה, אך מאידך לא מנמקת מדוע לא הוגשו ראיות אלה בתצהיר אם הן ממילא בידי מבקשת הביטול, ולא ברור לשם מה נדרשת הארכת מועד בת שלושה חודשים בנסיבות אלה. בהקשר זה עוד אציין כי לאור טענת מבקשת הביטול כי כלל הראיות כבר מצויות בבקשה לביטול הפטנט (אלא שלא בתצהיר), טיבה של הבקשה אינו ברור די הצורך. לא ברור מדוע נדרשת הארכת מועד בת שלושה חודשים לשם הגשת הראיות, ומהן אותן ראיות נוספות אליהן מתייחסת הבקשה.

10. בסיכומי של עניין, בקשת הביטול הוגשה בצורה מפורטת וצורפו לה בתמיכה פרסומי ידע קודם רבים. איני מוצא שיהא זה יעיל או צודק למחוק את הבקשה, ומבקשת הביטול תגיש ראיותיה תוך חודש ימים מיום מתן החלטה זו. לאור האמור לעיל, ועל אף התוצאה אליה הגעתי, מבקשת הביטול תשלם לבעלת הפטנט הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך 2000 ₪ בגין הבקשה תוך 21 ימים מיום מתן החלטה זו.

אופיר אלון

רשם הפטנטים, המדגמים

וסימני המסחר

כ' חשוון, תשע"ט  
29 אוקטובר, 2018

ניתן בירושלים ביום

951-99-2018-015180

סימוכין: