

החלטה חדשה של סגן רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בעניין רישום העברת בעלות בבקשות לפטנט

ניוזלטר ■ אוקטובר 2010



גילת
ברקת
ושות'
שות'

עורכי דין

בהתאם להחלטה חדשה של סגן רשם הפטנטים, במקרים מתאימים ניתן יהיה לרשום העברת בעלות בבקשות פטנט ובפטנטים גם כאשר מספר הבקשה הישראלית או מספר הפטנט הישראלי אינו מופיע במסמכי ההעברה.

כב' סגן הרשם קיבל בהחלטתו את טענת מבקשות ההעברה לפיה חוזר הרשם מ.ג. 55 אינו מונע מן הלשכה להפעיל את שיקול דעתה, גם במקרים חריגים בהם מסמך ההעברה אינו מציין מספר ישראלי, וכי במקרה כזה, על הרשם להפעיל את סמכותו המנהלית בגמישות ובמידה סבירה כך שבמקרים שבהם יתברר כי מסמך ההעברה מגלם העברה של בקשת הפטנט או הפטנט, ההעברה תירשם חרף העדר ציון המספר הישראלי, וזאת גם אם יש בכך משום סטייה מן ההנחיות הפנימיות המבוטאות בחוזר הרשם.

במסגרת הדיון בחן סגן הרשם את המסמכים הספציפיים שהוגשו בכל אחת מהבקשות, קבע לגבי כל אחת מהבקשות כי השתלשלות ההעברות והמסמכים כפי שהובאה בפניו והוכחה במסמכים, מלמדת אותו שבוצעו העברות כנדרש. לפיכך הורה סגן הרשם על קבלת הבקשות להעברת בעלות. סגן הרשם ציין, כי במסגרת הליך של דיון בעל-פה אשר במסגרתו באמצעות מסמכים ותעודות ניתן להוכיח בפני סגן הרשם את העברת הבעלות, ניתן לקבל בקשות להעברת בעלות אשר באופן חריג אינן עומדות בנהלים המתווים בחוזר רשם מ.ג. 55 ובדרך הבחינה הרגילה המצופה ממנהל הפנקס.

בין היתר התייחס סגן הרשם בהחלטתו לטיב המסמכים שיכולים לסייע בידי מבקש ההעברה לצורך שכנוע הרשם בדבר מקרים חריגים כאלו, כגון תצהיר אשר נעשה על-ידי המעביר או חתום על-ידי אורגן שלו או בעל תפקיד בו אשר מוסמך לכך.

יש לציין שההחלטה אינה מבטלת את הוראות חוזר הרשם מ.ג. 55. עם זאת, ההחלטה מצביעה על עדכון המדיניות לדחות על אתר העברות שאינן כוללות מסמך בו מצוין מספר ישראלי אשר במקרים חריגים הביאה לתוצאות קשות של מניעת רישום העברה שבוצעה בפועל.

מחברים:

עו"ד אסא קלינג, שותף, עורך פטנטים
עו"ד ליה גולדנברג

באמצע חודש יולי 2010 ניתנה על ידי סגן רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר החלטה המעדכנת את מדיניות רשות הפטנטים בעניין רישום העברת בעלות בפטנטים ובבקשות פטנטים במקרים בהם מסמך ההעברה אינו מציין באופן מפורש את מספר הבקשה או מספר הפטנט בישראל.

ההחלטה ניתנה לאחר שנערך דיון בעל-פה בפני סגן הרשם ועוזרו בארבעה תיקים, שטופלו על-ידי משרדנו, לגביהם התבקש רישום העברת זכויות שבוצעה בעבר באמצעות מסמך אשר זיהה את פרטי מסמכי דין הקדימה אך לא צוין בו מספר הבקשה שהוגשה בישראל, ואשר מסיבות שונות (כגון אי קיומה של החברה המעבירה) לא ניתן היה להשיג מסמך המאשר את ההעברה הכולל את המספר בישראל בחתימת המעבירה המקורית.

במאי 2007 פרסמה רשות הפטנטים את חוזר רשם מ.ג. 55 שכותרתו "תדריך לרישום שינויים בבקשות לפטנטים ובפטנטים". סעיף 1 לחוזר, אשר עוסק בהעברת בעלות, מפרט את המסמכים שיש להגיש ללשכת הרשם, ובהם: שטר העברה מקורי או מסמך העברה מקורי אשר נושא את תאריך ההעברה, חתימת המעביר ומספר פטנט / בקשה לפטנט ישראלי. החוזר מבהיר כי לא יירשמו זכויות, מכל סוג: רישום רישיון, העברה, שיעבוד או עיקול, בלא שיצוין במפורש במסמך המקורי מספר הבקשה או הפטנט הישראלי. נקבע שבהעדר ציון כזה, הבקשה תידחה והמבקש יופנה להגשת תובענה בבית המשפט המוסמך.

לאור המדיניות האמורה כפי שבאה לכדי ביטוי בחוזר רשם מ.ג. 55, ארבע הבקשות שהובאו לדיון כעת, נדחו בתחילה על אתר, ללא בחינה, בשל העדר ציון מפורש של מספר ישראלי.

מבקשות ההעברה, אשר יוצגו על ידי מר אסא קלינג, עו"ד ועו"פ, שותף במשרד גילת, ברקת ושות', ועל ידי גב' ליה גולדנברג, עו"ד במשרדנו, השמיעו בעניין זה טענות מפורטות בפני סגן רשם הפטנטים, הן מתחום דיני המשפט המנהלי, והן מתחום דיני הפטנטים.

אין במידע הכלול בניוזלטר זה כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.