



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט מס' 146526

(בקשה למחיקת חלקים מתצהיר המתנגדת)

המבקשת (מבקשת הפטנט):

מדיגייד בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד גילת ברקת ושות'

המשיבה (המתנגדת):

Biosense, Inc., Miami Fla., USA

ע"י ב"כ ד"ר דניאל קליגר עו"ד ועו"פ

ה ח ל ט ה

1. ביום 3.11.2011 הוגשה בקשה מטעם מבקשת הפטנט (להלן: "המבקשת") למחיקת נספחים וסעיפים מתצהיר ד"ר גוב-ארי אשר הוגש מטעם המתנגדת (להלן: "המשיבה"): ביום 2.6.2011. החלטה זו ניתנת לאחר עיון בבקשה, בתגובת המשיבה לה ובתשובת המבקשת כמו גם בכלל החומר המצוי בתיק ההליך.
2. על מנת לדון בבקשה דכאן יש להבין את הקשרה ולפיכך לתואר בתמציתיות השתלשלות העניינים עד כה. המדובר בבקשת פטנט אשר פורסמה להתנגדויות ביום 5.10.2006. ביום 18.2.2007 הוגשה הרצאת טענות המשיבה וביום 15.7.2007 הוגש כתב טענות שכנגד מטעם המבקשת. בהתאם להחלטת סגן הרשם (כתוארו אז) מיום 8.10.2007 הוגשו במועדן ראיות המשיבה (היינו, ביום 6.12.2007). אלו כללו את תצהיר הד"ר אסף גוב-ארי (להלן: "תצהיר גוב-ארי הראשון"). עוד נמצא כי במועד הנ"ל תלוי היה ועומד בין הצדדים הליך התנגדות לתיקון טעויות סופר בבקשת הפטנט. מכאן ואילך הוגשו ע"י המבקשת שתי בקשות נוספות לתיקון פירוט הפטנט. לבסוף, ביום 10.8.2010 הוגש תיקון כתב טענות בהתנגדות מטעם המשיבה, וביום 10.1.2011 הוגש תיקון כתב טענות שכנגד מטעם המבקשת. ביום 6.6.2011 הוגשו במועדן ראיות המשיבה הכוללות תצהיר נוסף של הד"ר גוב-ארי (להלן: "תצהיר גוב-ארי השני"). ראיות המבקשת טרם הוגשו.
3. במסגרת הבקשה שלפני, טוענת המבקשת כי תצהיר גוב-ארי השני אינו כולל כל טיעון ביחס לחלק מנספחי התצהיר או שלכל היותר כולל תצהירו טיעון חלקי בלבד (להלן: "קבוצת



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הטענות הראשונות ("). אי לכך, טוענת המבקשת כי אין באפשרותה להבין את טענות המשיבה ולהתייחס אליהן כדבעי. עוד נטען כי תצהיר זה כולל נספחים אשר לא אוזכרו כלל בכתב טענות המשיבה ולפיכך הינם בבחינת הרחבת חזית אסורה (להלן: "קבוצת הטענות השנייה"). לפיכך נתבקשה מחיקת הנספחים הנ"ל וכן כל הפניה אליהם בתצהיר גוב-ארי השני.

4. מנגד, טענה המשיבה כי העלתה טיעונים ביחס לכלל הנספחים שצירפה, אם במסגרת תצהיר גוב-ארי הראשון או השני. לשיטתה, המתנגד לפטנט רשאי לצרף במסגרת ראיותיו פרסומים קודמים אף מבלי שתועלה לגביהם טענה מפורשת. בנוסף, נטען כי אין בראיות שהגישה משום הרחבת חזית כי אם תשובה ומענה לטענות המבקשת כפי שהועלו בכתב טענותיה. עוד נטען כי קיים אינטרס ציבורי בכך שבפני כב' הרשם יוצג מלוא חומר הראיות והפרסומים על מנת שתמוצה בחינת הבקשה לפטנט עד תום. לבסוף הועלו טיעונים בדבר שיהוי הגשת הבקשה למחיקה כמו גם טענות בדבר מאזן הנוחות הנוטה לטובת המשיבה.

דיון

5. ככלל, נטל ההוכחה בדבר כשירות הפטנט לרישום מוטל על כתפי מבקש הרישום. אין בקיבול הפטנט ואף לא בפרסומו להתנגדויות, כדי לפטור את המבקש מנטל זה (וראו סעיף 29 לחוק הפטנטים התשכ"ז 1967 לעניין המשקל הראייתי המצומצם של הודעת קיבול הפטנט). לעומת זאת, נטל הבאת הראיה הרובץ לפתח המתנגד עשוי לעבור מצד אל צד בעת ניהול הליך ההתנגדות. המתנגד (ובענייננו, המשיבה) הוא זה אשר נושא בנטל לתמוך ראיותיו לפיהן אין האמצאה נשוא הבקשה ראויה לרישום כפטנט, ועל מבקשת הפטנט רובץ הנטל להפריכן. בענייננו, לא תוכל המשיבה לצאת ידי חובתה זו, אם ימצא כי לא העלתה כל טיעון (או שהעלתה טיעון עמום ובלתי ברור) ביחס לפרסומים הקודמים אשר הוגשו מטעמה.

6. בהקשר זה, סבורתני כי אין לקבל את גישת המבקשת לפיה יש להתעלם כלל ועיקר מתצהיר גוב-ארי הראשון. ראשית, כאמור לעיל, הוגשו ראיות המשיבה במועד ובהתאם להחלטת היושב בדן כאמור לעיל. כמו כן, עותק מתצהיר זה הועבר, עוד בשנת 2007 לב"כ המבקשת. זו האחרונה לא מצאה לנכון דאז, ואף לא במשך 4 השנים שלאחר מכן, למחות בדרך זו או אחרת על הגשתו. למעשה, זכתה המבקשת ביתרון, בכך שמאז הגשת ראיות המשיבה, ביצעה המבקשת שני סבבים של תיקונים לבקשת הפטנט. זאת, שעה שאת ראיותיה עצמה טרם הגישה. בנוסף, תצהיר גוב-ארי השני, מפנה לתצהיר גוב-ארי הראשון ולכלל נספחיו (א-ל) באופן ממנו אין אלא להסיק כי שני התצהירים, מהווים בצוותא חדא את ראיות המשיבה.

7. טענת המשיבה לפיה אין כל פסול בצירוף פרסומים קודמים מבלי להעלות לגביהם כל טיעון, וכי בעשותו כן פועל המתנגד ביושר והגינות – דינה להדחות. ראה: התנגדות מס' 26/01



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- לבקשת פטנט מס' DSM N.V 122648 נ' פ.ס.מ. מיגון בע"מ, פורסם בנבו, סעיף 11 (2002)). נטל הבאת הראיות המוטל על המתנגד, כולל בחובו את החובה להציג כדבעי את אופן ניתוח הפרסומים הקודמים, אשר אוזכרו בכתב טענותיו כנגד כשירות האמצאה לפטנט. אף אם אקבל את הגישה לפיה מקומם של הפרסומים הקודמים הוא בשלב הגשת הראיות ולא במסגרת כתב הטענות, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתנגד מחובתו לפרט ולהסביר כיצד שוללים פרסומים אלו, ביחד או לחוד, את כשירות האמצאה לפטנט.
8. משכך קבעתי, יש לבחון עתה האם עמדה המשיבה בנטל האמור לעיל. תגובתה הלקונית של המשיבה אינה מספקת תשובות ברורות בעניין זה. בסעיף 11 לתגובתה זו מציינת המשיבה כי כבר בתצהירו הראשון עמד ד"ר גוב-ארי על הרלבנטיות של אותם נספחים מקבוצת הטענות הראשונה, אשר מחיקתם נתבקשה בהעדר כל טיעון לגביהם. המשיבה מפנה לדוגמא למספר סעיפים בתצהיר גוב-ארי הראשון, מבלי לפרט מהי הטענה שנטענה על ידה וביחס לאיזה נספח. עם זאת, מעיון בכלל ראיות המשיבה עולה כי על פניו, קיימת לפחות הפנייה לחלק מן הנספחים מקבוצת הטענות הראשונה. עם זאת, בשלב זה, לא ניתן לקבוע בוודאות הראויה מבלי להיכנס לעובי הקורה, האם הועלה טיעון ביחס לנספח כזה או אחר, ואם כן, האם המדובר בטיעון מלא או חסר.
9. באשר לטענת המבקשת לפיה הורחבה חזית הדיון על ידי המשיבה, אין אלא לחזור ולהזכיר את ההלכה המקובלת - נכון להיום לפחות - לפיה פרסומים קודמים מהווים עובדות מהותיות אותן יש לפרט בכתב הטענות. (ראה: התנגדות לבקשת פטנט מס' 149319 בעניין **Trek 2000 International Ltd נ' אם סיסטמס פלאש זיסק פיונירס בע"מ**, פורסם בנבו (2007)). מתגובת המשיבה עולה כי המשיבה אכן אינה חולקת על כך כי הפרסומים לא הופיעו בכתב טענותיה. לשיטתה, מוקנית לה הזכות לצרפם לראיותיה מאחר שהינם מהווים מענה ישיר לטענות המבקשת. צודקת המשיבה בטענתה כי התייחסות לטענות שהועלו לראשונה על ידי בעל דין שכנגד עשויה שלא להיחשב כהרחבת חזית פסולה. עם זאת, במקרה זה הנטל רובץ לפתח אותו בעל דין, להראות כי אכן המדובר במענה ישיר לטענות הצד שכנגד. גם כאן, לוקה תגובתה של המשיבה בהעדר הפירוט הראוי ומשכך לא אוכל לקבוע כי עמדה ברף הנטל הנדרש.
10. חרף האמור לעיל, בנסיבות העניין ובשלב זה, איני מוצאת לנכון להורות על מחיקת נספחים וסעיפים מראיות המשיבה. אי לכך, הריני להורות כדלקמן: המשיבה תגיש לרשות הפטנטים תוך 30 יום מהיום, מסמך ובו הפנייה ברורה, מפורשת ומפורטת, באשר לכל אחת ואחת מהטענות שנטענו על ידה ביחס לנספחים מקבוצת הטענות הראשונה. העתק המסמך יועבר בו זמנית למבקשת. בנוסף, תצביע המשיבה על האופן בו ענתה, לגישה, לטענות המבקשת, באמצעות הפרסומים הקודמים מקבוצת הטענות השנייה אשר צורפו לראיותיה. לחילופין,



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

תגיש המשיבה, תוך אותו המועד דלעיל, תצהיר ראיות מתוקן מטעמה. במקרה הראשון, תגיש המבקשת תגובתה תוך 20 יום מן המועד הקבוע להגשת המסמך. במקרה השני, תוגשנה ראיות המבקשת תוך 45 יום מן המועד הקבוע להגשת תצהיר המשיבה.

11. בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.

יערה שושני כספי
פוסקת בקניין רוחני
רשות הפטנטים, המדגמים
וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום
כ' טבת תשע"ב
15 ינואר 2012

871-99-2011-002665

סימוכין: