



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' סגן רשם הפטנטים נח שלו שלומוביץ

התנגדות לבקשת פטנט

מספר 117035

SmithKline Becham plc.

המבקשת:

ע"י ב"כ לוטי ושות', עו"ד

אוניפארם בע"מ

המתנגדת:

ע"י ב"כ עדי לויט, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. זוהי בקשה למתן פטנט, והתנגדות לה. אציין כבר בראשית דברי כי הצדדים שבפני התדיינו בנושא האמצאה, נשואת בקשה זו לפטנט, גם בפני בית המשפט המחוזי, בתיק מחוזי - (ת"א) ת"א 2417/00 SmithKline Beecham p.l.c. נ' אוניפארם בע"מ דינים מחוזי, כרד לו (4), 251. אשר אף נתן את פסק דינו בעניין ביום 25/4/2006 (להלן: "פסק הדין").
2. סיפורה של האמצאה נשוא התיק, מגוללת בהרחבה בפסק הדין, ואיני רואה מקום לשוב ולחזור על כל פרטיה בהחלטה זו. לעניינינו אומר כי עניין לנו בחומר פעיל המשמש את הצדדים להליך בהכנתן של תרופות אשר התוויתן דומה או זהה. שם החומר פרוקסטין הידרוכלוריד (להלן: "PH").
3. כחומרים רבים אחרים גם חומר זה יכול להתגבש במספר צורות גבישיות. תכונה זו של התגבשות חומר בצורות שונות מכונה פולימורפיזם, וכל צורה גבישית כשהיא לעצמה נקראת פולימורף. הפולימורפים השונים נוצרים כחלק מיצור החומר הפעיל והכנתו כך שיתאים לשימוש בתרכובת רוקחית. שני הפולימורפים בהם עוסק תיק זה, שניהם צורות של PH, האחד נשוא בקשה זו הוא ה-אנהידראט (להלן גם: "PHA"), והשני הוא ההמיהידראט (להלן גם: "PHH").
4. ה-PHA מאופיין בעיקר בכך שלאחר ייצורו לא נותרות בו מולקולות מים הקשורות לחומר, מה שאין כן ב-PHH.
5. פעמים מתגלים הבדלי תכונות בין פולימורפים שונים של אותו החומר. הבדלים אלה נוגעים בין השאר ליציבותו של החומר בסביבות שונות. בין המחלוקות שניטשו בתיק זה,



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

עלתה גם השאלה מיהו הפולימורף היעיל יותר לצורך ייצור התרופה, אולם שאלה זו אינה מעיקרי ההתנגדות ואיני נדרש להכריע בה.

6. בבקשת הפטנט דנן נתבע החומר PHA עצמו, וכן נתבעת שיטה לייצורו.
7. טענתה העיקרית של המתנגדת כנגד מתן פטנט לאמצאה נסובה אודות פטנט בריטי 26407 (להלן: "407"). ב-407 אשר הוגש על ידי המבקשת עצמה, נתבע PHA ואף מופיעה שיטה לייצורו. אלא שהמבקשת טוענת כי בסמוך לפני הגשת 407, נעלם ה-PHA וחזרה על השיטה שייצרה אותו עד אז, שוב לא הניבה אותו אלא PHH. ואלה הדברים בלשון המבקשת כפי שהופיעו בסיכומיה:

"בשנת 1985 גילתה המבקשת לתדהמתה כי תהליך הייצור בו השתמשה במפעל הניסוי לייצור פרוקסיטי והידרוכלוריד אנהידראט חדל מלייצר את האנהידראט ובמקום זאת נוצר פולימורף חדש ההמיהידראט. המאמצים הרבים שעשתה המבקשת לחזור ולייצר את אנהידראט נכשלו, ובשל כך היא נאלצה בלית ברירה להחליף, בעיצומם של הניסויים הקליניים, את הפולימורף בו השתמשה. רק כעבור כעשור שנים, לאחר מאמצי פיתוח גדולים וניסיונות כושלים נוספים, הצליחו מדעני המבקשת לייצר שוב את החומר וזאת באמצעות תהליך חדשני ומפתיע אותו המציאו של סילוק באמצעות מים של הממס הקשור לחומר, וזאת לגבי חומר שהוא דווקא רגיש למים".

8. תופעה זו לפיה שיטת ייצור של חומר מניבה פולימורף מסוים, וכעבור זמן מתגלה כי היא מייצרת פולימורף אחר, כונתה בהליך שבפני תופעת "הפולימורף הנעלם". תיאוריה זו מופיעה במאמר בעל שם דומה.

9. טוענת המבקשת כי השקיעה מאמצים רבים, אשר נפרשו על פני זמן רב, ואשר היו מעורבים בהם מיטב המומחים שעמדו לרשותה כדי לשוב ולייצר את ה-PHA כשלבסוף מצאה את הדרך לעשות זאת, היה זה באמצעות שטיפת הממס במים. לעומתה טוענת המתנגדת כי אין בשיטה זו כל התקדמות המצאתית והיא הייתה ידועה זה מכבר.

העובדה כי על מנת לקבל תוצר שהוא נקי מכל מולקולת מים (כמשתמע משמו אנהידראט) לא יעלה על דעת בעל המקצוע הממוצע לשטוף את התמיסה במים, נראית הגיונית לאדם הפשוט.

אולם בכך אין די. כבוד הנשיא (כתוארו אז) שמגר קבע בע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד (4) 45:

"אשר לנמען אליו מופנית שאלת ההתקדמות, הרי זהו, כאמור בחוק, "בעל המקצוע הממוצע", היינו, אדם (או צוות אנשים, מקום בו נדרש כזה: ע"א 665/84 הנ"ל, [109] בעמ' 747-750) הבקי ברזי התחום המדעי הרלבנטי, אולם אינו מפעיל כושר מחשבה אמצאתי.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

**דמות פיקטיבית (או "סבירה") זו עשויה להתמלא תוכן שונה בענף
מקצועי או בתחום מדעי אלה או אחרים"**

10. פעמים, ובמיוחד בתחום הכימיה, פעולה שאינה נראית מובנת מאליה להדיוט, היא אכן כזו כשמדובר באיש מקצוע. לפיכך התעמקתי היטב בשלל העדויות שהובאו בפני, ובסיכומי הצדדים, והשתכנעתי כי גם בעל המקצוע הממוצע, היה נזהר מלשטוף ממש במים שעה שהוא מבקש לקבל תצורת חומר שהיא אנהידראט, ובמקרה שלנו PHA. השתכנעתי גם כי המבקשת אכן ביקשה דרך לשוב ולייצר PHA, וניסתה דרכים שונות במשך זמן רב עד שהגיעה לדרך המאפשרת זאת, והמגולמת בתהליך נשוא הבקשה דן.
11. משכך, ומבלי להאריך שלא לצורך אני קובע כי התהליך נשוא הבקשה דן, הוא תהליך חדש המגלה התקדמות המצאתית.
12. אלא שבכך לא סגי. בבקשה שבפני עותרת המבקשת לפטנט על החומר עצמו PHA. בטענה כי החומר עצמו צריך שיחשב כחדש וזאת על שום העובדה שעובר להגשת הבקשה, לא ניתן היה לייצר אותו באמצעות הידע הקודם. אקדים ואומר בשלב זה כי מודע אני לפסיקתו של בית המשפט המחוזי לפיה החומר שבבקשה זו אינו זהה לחלוטין לחומר שב-407 בפרק ג' לפסק הדין:

**"אולם, בין אם נבעה "היעלמות" האנהידראט מזריעה שאפשר וניתן
היה להתגבר עליה ובין אם לאו, נראה כי אין חפיפה בין האמצאה
הנתבעת בבקשה לפטנט ישראלי לבין האמצאה שנתבעה בבקשות
קודמות לפטנט שהגישה ביצ'ם, וקיים לכאורה חידוש בבקשה
לפטנט ישראלי הן בהיבט של תהליך הייצור והן בהיבט של החומר
הנוצר".**

13. בכל הכבוד אין בידי להצטרף לקביעה זו. הן מדברי המבקשת בסיכומיה, והן מחומר הראיות שהובא בפני, ברור כי החומר שבבקשה זו, זהה לחומר שבבקשה 407, והוא החומר אותו הצליחה המבקשת להפיק עד לשנת 1985 באמצעות התהליך המופיע ב-407. חומר זה אותו הפיקה המבקשת מצוי היה במשך שלבים שונים במחסניה של המבקשת. כאמור כך הודתה המבקשת וכך התייחסו לדבר עדיה ועדי המתנגדת. ומכאן אני קובע כי החומר עליו מבקשת המבקשת הגנת פטנט הוא אותו החומר המופיע ב-407, אליו הגיעה המבקשת על ידי ביצוע התהליך האמור ב-407 ואשר כמויות כאלה או אחרות הימנו, מצויות היו בחצרית של המבקשת שעה שהוגשה בקשה זו לפטנט.
14. ככלל אומר, כי עצם הימצאותו של חומר במקום מסוים, שעה שהידע כיצד לייצר את אותו החומר אינו מצוי בנחלת הכלל, יצדיק התייחסות לחומר כאל חדש והענקת פטנט בגינו (ר' לעניין זה דברי השופט Hoffman כפי שהובאו בסיכומי המבקשת סעיף 2.2.16). יתר על כן, לו יצויר מצב לפיו הידע לייצור חומר מסוים אבד, או שתנאים השתנו, באופן בו בעל מקצוע ממוצע אשר יבצע פעולות, שבעבר הביאו ליצירת החומר ועתה אין בידו



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

באמצעות פעולות אלה ליצר שוב את אותו החומר, יתכן ויצדיקו אף הם מתן פטנט על החומר עצמו כחומר חדש. יפים אף יותר לעניין זה הדברים שהביאה המבקשת בסיכומיה מהספר The Modern Law of Patents (סעיף 2.2.16 לסיכומים) ובו התייחסות למקרה שבפני לגופו:

"A difficulty may arise where the disclosure may have been anticipatory at the time that it was written but by the time of the priority date of the later patent it has ceased to be enabling. This was the case in BASF AG v. Smithkline Beecham plc where, possibly through seeding occurring, it was no longer possible, at the priority date of the patent under attack, to make the relevant polymorph of a pharmaceutical product following the method disclosed in the prior art. It was clear that the polymorph had been obtained by the prior art process because the earlier specification contained identifying data unique to the polymorph in question. It was possible to modify the process to produce the correct polymorph, but this was held not to be the inevitable result of following the process. Thus although the prior art identified the correct material and told you to make it by process which could be modified to produce the material, there was no anticipation".

15. אם כן השאלה שבפני נחלקת לשתיים. האחת- האם ניתן לומר כי התהליך המתואר ב-407 לייצור PHA חדל מלהיות נכון ולא ניתן לפעול על פיו לשם ייצור הפולימורף. השנייה- האם חדלותו של תהליך לייצר חומר ידוע, גורמת לכך שמציאת תהליך חדש תאפשר לקבל מונופול על ייצור החומר כחדש, תהא שיטת הייצור אשר תהא.

16. בטרם אדון בשאלה זו, אקדים אך מעט לעניין הפולימורף הנעלם. מאליו יובן כי הדעת אינה נוחה עם המצב המתואר לפיו ביום מסוים חדל תהליך מסוים לייצר חומר אחד, והחל להפיק חומר אחר תחתיו. הלוגיקה בה אנו מורגלים, כמו גם יסודות המדע הם כאלה לפיהם ביצוע תהליך מסוים המביא בעקביות לתוצאה מסוימת ימשיך ויביא לאותה התוצאה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

17. עיון במאמר העוסק בנושא כמו גם ההתרשמות מדברי העדים שהופיעו בפני מלמדים כי תופעת פולימורף הנעלם אינה כשל בלוגיקה האנושית ואף לא שינוי מסדרי בראשית. קיימים מספר גורמים, חלקם ניתנים לצפייה מראש וחלקם לא, אולם רובם המכריע אינו ניתן למדידה וקביעה מדויקת המשפיעים על סוג הפולימורף שיופק בתהליך מסוים מחומר מסוים. בין הגורמים שהופיעו עלה גם הגורם שכונה "זיהום" או "זריעה" (seeding). גורם זה אינו אלא הימצאותם של חלקיקים בעלי אופי מסוים שהוא יציב יותר בסביבת העבודה (לעניינו PHH) הגורמים לכלל החומר שהתקבל להתגבש בצורה דומה. תופעה זו היא ידועה ופעמים רבות משתמשים בה במכוון על מנת לייצר פולימורף מסוג מסוים. האם גורם זה הוא הגורם בגינו חדל התהליך שב-407 להפיק PHA? אם התשובה לכך חיובית, הרי שניסיון ליצר PHA במקום אחר, חדש, שבו אין סכנת זיהום יצלח, ויניב את ה-PHA המבוקש.

18. המומחים שהעידו בפני, הן מטעם המתנגדת והן מטעם המבקשת הסכימו כי לא ניתן לקבוע בוודאות מהו הגורם בעטיו נעלם ה-PHA. כך גם הסיק בית המשפט המחוזי (כמובא לעיל). עם זאת לא ניתן להתעלם מהעובדה כי גורם זה הוא הסביר ביותר להעלמות ה-PHA. לעניין קביעת ממצאי עובדה הנוגעות לחידוש והתקדמות המצאתית, קבע כב' השופט ברק (כתוארו אז) בע"א 433/82, (מובא בפרשת Hughes):

"הקביעה, כי התקדמות פלונית נראית או אינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע, אינה קביעה עובדתית גרידא, אלא היא מסקנה, שבית המשפט מסיק מחומר הראיות שלפניו... את הראיות יש להגיש לפני בית המשפט בדרך המקובלת, אך את המסקנה מסיק בית המשפט עצמו. אין היא עניין למומחים - אם כי אלה עשויים לעתים לסייע... אלא עניין היא לבית המשפט עצמו... נמצא, כי אין חובה על בית המשפט לשמוע עדים מומחים בשאלה, אם בעל מקצוע ממוצע היה רואה את ההמצאה כמובנת מאליה".

19. לעניינו, מסיק אני מקיבוץ כל החומר שבפני כי זריעה היא כנראה הסיבה להיעלמותו של הפולימורף נשוא הבקשה. טענו בפני שני הצדדים לעניין זה, טענות הנוגעות לנטל השכנוע ולנטל הראיה. המבקשת הלינה על המתנגדת שלא טרחה לנסות ולייצר את החומר המבוקש באמצעות חזרה על התהליך שב-407. ואילו המתנגדת טענה כי המבקשת העלימה נתונים שיכלו ללמד על כך שהחומר אכן מופק באמצעות התהליך כאשר זה בוצע במקומות חדשים.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

20. המבקשת מצידה הכחישה טענות- האשמות אלה וציינה את הקושי הידוע להוכיח עובדה שלילית. דהיינו להוכיח שביצוע התהליך הידוע לא יפיק PHA בשום תנאים שהם ובשום מקום שהוא.

21. איני נכנס לשאלות עקרוניות בדבר נטל ההוכחה בהליכי התנגדות, משום שהעובדות שבפני אינן כאלה המובילות לאיזון הסתברותי כפי שאסביר להלן.

22. אין חולק כי במשך תקופה ארוכה הניב התהליך הידוע PHA. כך היה עד לשנת 1980 בניסויים של חברת Ferrosan ממנה רכשה המבקשת את המולקולה, וכך היה מאז 1980 ועד לפחות שלהי 1984. וזאת במעבדות שונות ובתנאים שונים, ובלשון המבקשת (סעיף 4.1.4 לסיכומיה:

"עד שנת 1984, הפרוקסיטין הידרוכלוריד שיוצר על ידי המבקשת במפעל הניסוי בהרלו, כמו גם אצוות ניסיוניות רבות שיוצרו בתהליכי הייצור השונים במעבדות שונות של המבקשת באותה התקופה, היה באותה צורה גבישית בה יוצר החומר ע"י Ferrosan. הצורה הגבישית היתה אנהידראט, היינו כצורה שאין לה מולקולות מים קשורות."

23. זאת ועוד, היעלמותו של הפולימורף האמור לא ארעה כפי שניתן להבין בו זמנית בכל אתרי הייצור. מר קרזונס, מדען המבקשת גילה כי בידו PHH בראשית שנת 1985, עת ערך ניסויים במעבדתו שב- Worthing, ולאחר שבדק גילה שמוזה זמן מסוים (דצמבר 1984) גם האצוות המיוצרות באתר המבקשת ב- Harlow הכילו למעשה PHH. (סיכומי המבקשת סעיף 4.2.1-4.2.2).

24. כאשר נדרש אני להכריע בשאלה האם התהליך המתואר 407 אינו יוצר כדבר שבשגרה את PHA, ועצם ייצורו בעבר היה פרי השפעת גורמים שונים, או שמא התהליך אכן מפיק את החומר והיעלמותו של החומר היא תולדה של השפעות שונות, הכף נוטה בבירור לטובת האפשרות השניה. לא סביר כי במקומות שונים גורמים שונים מבצעים תהליך זהה ומקבלים תוצאה זהה הלא היא האנהידראט, אלא אם התהליך הוא אכן הדרך לייצורו.

25. דברים אלה נכונים שבעתיים שעה שכל הידוע לי על היעלמותו של האנהידראט היא שבשני אתרים בהם הוא הופק קודם לכן, הוא חדל מלהופיע ותחתיו החלה להופיע הצורה היציבה יותר PHH, הלא היא ההמיידראט. שקילה של ההסתברויות כפי שהשתקפו היא כזו ששני האתרים המדוברים הם כאלה בהם 'זוהמה' סביבת העבודה ונזרעה באופן המשפיע על היעלמות הפולימורף.

26. לאור האמור אני קובע כי מאזן ההסתברויות שבפני הוא כזה לפיו נוטה הכף בצורה ברורה לכך שחזרה על התהליך המפורט ב-407 יביא להפקת PHA.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

27. גם בית המשפט המחוזי התרשם מהעדויות שבפניו כי אין לשלול לחלוטין את האפשרות שחזרה על התהליך הידוע תפיק אנהידראט, וכך השתקף הדבר בפסק דינו:

"בחקירתו הנגדית של דוניץ, התברר כי התופעה של היעלמות פולימורפים הינה אכן זמנית ומקומית, וכי ניתן לשוב ולייצר פולימורפים שנעלמו:

"Adv. Gavrieli: In your opinion still the term disappearance is accurate?"

Prof. Dunitz: No, it's not. It's only accurate for the period and place in which it disappeared ..."

(עמ' 309 לפרוטוקול מול הש' 22-24)

"Adv. Gavrieli: Once a particular polymorph has been obtained, it is always possible to obtain it again. It is only a matter of finding the right experimental conditions.

Prof. Dunitz: Yes. Well, I would say it is theoretically correct and I am aware of a number of cases where disappearing polymorphs, after years of unsuccessful and ingenious methods to prepare them have been obtained by someone thinking of a more ingenious and more clever way to do it, so I believe that there is nothing intrinsically impossible about the re-production of a once disappearing polymorph, although I cannot possibly give a recipe for how in each individual case this is to be achieved."

(עמ' 322 מול הש' 4-16; וראו גם עדותו של דוניץ בעמ' 309 מול הש' 11-18; בעמ' 310 מול הש' 19-24, ובחקירתו החוזרת בעמ' 354 מול הש' 17-23)

משנשאל דוניץ אם היה מבוצע התהליך המתואר בדוגמא 1 לבקשה לפטנט בריטי במקום אחר, האם ניתן היה לקבל אנהידראט על-פיו, ענה כי הדבר ייתכן:

"Adv. Gavrieli: But my question was whether a man skilled in the art would take there directions to another place, to Budapest, or to I don't know to South America and would do what is written here. Would he be able to obtain the anhydrate?"

Prof. Dunitz: possibly."

(עמ' 326 מול הש' 8-12).

28. לאחר שהכרעתי בשאלה זו, שוב מתייתר הצורך להכריע בשאלה העקרונית, האם תהליך שהפסיק להפיק חומר מסוים יכול לגרור מתן מונופולין על החומר עצמו. משום, שכאמור לא הוכח בפני כי התהליך לא יפיק לעולם את החומר האמור. נהפוך הוא, אני משוכנע כי בסביבת עבודה חדשה מירב הסיכויים הם שהחומר יופק.

29. במצב דברים זה, גם אם לא הייתי משתכנע שמירב הסיכויים הם כי החומר יופק, הרי שדי כי קיימת אפשרות מסוימת ואפילו קלושה כי התהליך יפיק את החומר על מנת שלא לאפשר מתן פטנט על החומר עצמו.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

30. ארחיב גם בנקודה זו. כאשר ניתן פטנט על חומר חדש ועל שיטה לייצורו, אין חולק כי גם מי שימציא שיטה חדשה להפקת אותו החומר יימצא מפר את הפטנט. כאשר חומר ושיטה לייצורו ידועים יכול מבקש לקבל פטנט על שיטה חדשה לייצור החומר, ובלבד שיעמוד בתנאי הדין.
31. מתן פטנט על החומר עצמו לממציא התהליך החדש, שעה שהחומר עצמו ידוע וידועה שיטה שלא די שהפיקה בעבר את החומר אלא שקיים סיכוי ולו כלשהו שהיא תפיק שוב את החומר, מהווה מתן מונופולין שאינו ראוי. שהלא, אם יקום אדם וייצר את החומר PHA בהתאם לתהליך המופיע ב-407 הוא יימצא מפר את הפטנט אותו תובעת המבקשת בעצם ייצורו של החומר, וזאת על אף שהשתמש בידע שהיה בנחלת הכלל ויצר באמצעותו חומר שהיה בנחלת הכלל, ולא השתמש כלל באמצאה עליה התקבל הפטנט, ביתרונותיה ודאי שלא בהתקדמות ההמצאתית שבה. תוצאה זו היא בלתי נסבלת ואינה עולה בקנה אחד עם עקרונות שיטת הפטנטים.
32. משכך, הרי שאני מוצא את האמצאה דנן, כפי שנתבעה, דהיינו גם למתן מונופולין בחומר וגם בתהליך ייצורו, אינה כשירת פטנט.
33. במאמר מוסגר אציין, על אף כי אין הדבר מחייב משנה או משפיע על החלטתי זו, כי גם בתי המשפט באנגליה הגיעו למסקנה דומה. אלא שבניגוד לנעשה שם, אין אני רואה לנכון להפריד את השיטה מהחומר ולאשר למבקשת פטנט על חלק מהתביעות לבד.
34. אמנם בסיכומיה פרטה המבקשת את הדין החל באשר להפרדה בין תביעות הראויות להגנת פטנט ולכאלה שאינן. ואכן פעמים ניתן, בתביעת הפרה או אף בבקשת ביטול לפטנט להפריד חלק מן התביעות ולקבוע כי כשירות הן לפטנט בעוד אחרות אינן כשירות פטנט. ולעניין זה אין מניעה אף לבטל תביעה בלתי תלויה ולהותיר על כנן תביעות התלויות בה. (לעניין זה מוצא אני לנכון להעיר כי שני הצדדים התייחסו לפסיקתי בעניין בקשה לביטול פטנט מס' 142049 ע"ש מלינק, שם נאמר כי ביטול תביעות שאינן תלויות גרור מאליו ביטולן של התביעות התלויות בהן. הדברים שנאמרו שם אינם אלא טעות קולמוס שנפלה תחת ידי. באותו המקרה אכן היו התביעות התלויות דוגמאות פרטיות של הכלל המובע בתביעה הראשית, וככאלה בטלו עם ביטולה, במקרים אחרים ייתכן כי תביעות תלויות יוסיפו על הרכיבים שבתביעה הראשית באופן בו ביטולה לא ישפיע על כשרותן.
35. אולם לעניין זה לא דין תביעת הפרה או בקשת ביטול, בהן יש לה למבקשת פטנט והצד שכנגד עותר לביטולו, כדין התנגדות לבקשת פטנט, אז נבחנת הבקשה ככזו, ונשקלת השאלה מהי האמצאה ומהם השינויים שניתן לעשות בה.
36. גם מדיניות ראויה היא שמבקש הרואה כי בקשתו רחבה מדי, יזדרז וכבר בעת התגבשותה של חזית המחלוקת בהתנגדות יבקש לתקן את בקשתו, באופן שיאפשר לצד שכנגד להביע דעתו על התיקון המבוקש ועל פרטיו.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

37. ואכן רק לעיתים נדירות יבצע הרשם מיוזמתו תיקון פירוט, שעה שהמבקשת עצמה לא טרחה לעשות כן, בענייננו אינני רואה כי התקיימו התנאים לעשות כן. המבקשת אמנם הזכירה וטענה לאפשרות כזו, אולם לא עתרה לסעד זה כסעד חליפי, ודאי לא באופן מפורט שיאפשר דיון רציני וענייני בו. זאת ועוד מוצא אני שינוי כזה בפטנט כשינוי משמעותי ומהותי מעבר לזה שניתן לבצעו בבקשה ולהותירה על כנה, ואין לה למבקשת אלא לשאת בתוצאת חמדנות בקשתה.
38. בדברים האמורים די כדי לקבל את ההתנגדות, אולם לא אוכל שלא להעיר מספר הערות באשר לטענת תום הלב וחובת הגילוי.
39. טענה המתנגדת לפני כי המבקשת לא עמדה בחובות הגילוי המוטלות עליה בדין.
40. קובעת תקנה 20 (א) (1) כי הפירוט צריך לכלול **"מבוא המסביר את ייעוד האמצאה ותיאור תמציתי של מצב הידיעות בשטח המקצועי שבו נעשתה האמצאה..."**. בנוסף קובע סעיף 18 לחוק כי הבוחן רשאי לדרוש מן המבקש בין השאר רשימות של אסמכתאות עליהן הסתמכו רשויות פטנטים זרות, כמו גם **"רשימה של פרסומים שפורסמו לפני תאריך הבקשה, הידועים למבקש והנוגעים במישרין לבקשה"**. סעיף 18 לחוק קובע כי במקרה בו המבקש לא עדכן ביודעין את הלשכה רשאי הרשם בעת התנגדות שלא ליתן פטנט על הבקשה.
41. לענייננו המבקשת לא כלל בפירוט את דבר קיומו של פטנט 407, ולא הביא את דבר קיומו לידיעת הבוחן בכל שלב שהוא במהלך הבחינה.
42. טוענת המבקשת לעניין זה כי ראשית, ציינה היא בבקשתה את דבר קיומו של פטנט אירופאי המבקש דין קדימה מ-407, ועל גביו מצוין דבר קיומו של 407. דברים אלה במקרה הטוב אינם אלא היתממות. מסיפור המעשה כפי שהופיע בסיכומי המבקשת עולה כי הבקשה שצוינה ושהובאה לידיעת הבוחן היא בקשה שאמנם נסמכת על 407 כעל מסמך בכורה, אולם עקב היעלמות הפולימורף הושמטו ממנה הן ה-PHA כחומר והן התהליך שהביא בשעתו ליצירתו.
43. מבקשת שעותרת לקבל פטנט על חומר כחומר חדש, שעה שחומר זה היה קיים בעת הבקשה ודרך ליצירתו הייתה קיימת, אלא שהוא נעלם, חייבת לציין בפירוט בקשתה כי החומר שנתבע כחדש קיים היה, ושדרך ליצירתו הייתה, אלא שדרך זו אינה יעילה עוד. ודאי שחייבת הייתה להביא לידיעת הבוחן את דבר קיומו של מסמך 407 ולציין בפניו את השוני המהותי והרלבנטי כל כך לענייננו, שבינו ובין הפטנט שגולה ללשכה ושנסמך עליו.
44. בע"א (נצ'י) 14/92 פלסאון מפעלי מעגן מיכאל בע"מ נ' פרדי פריינט, דינים מחוזי, כרך לב (1), 843, דן בית המשפט המחוזי בטענת חוסר גילוי, ומונה אותה בין הטענות שניתן לטעון כנגד תקפותו של פטנט (פסקה 21 לפסק הדין):



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"הטענות הכלליות כנגד תקפותם של הפטנטים זהות לגבי כולם: חוסר חידוש (סעיף 4 לחוק), העדר התקדמות אמצאתית (סעיף 5 לחוק), תיאור לקוי וחוסר תימוכין נאות של התביעות בפירוט הפטנט (סעיפים 12 ו-13 לחוק), חוסר תועלת וחוסר גילוי מלא מצד הממציא של המידע שהיה בידינו במועדים הרלבנטיים, לבוחנים בלשכת הפטנטים. אני מוכן, עם זאת, לדון גם בעילה האחרונה, על סמך ההנחה שאין חוק הפטנטים כולל רשימה סגורה של עילות הגנה... לחילופין נראה לי, שניתן לפרש את סעיף 18 לחוק הפטנטים כך שהעלמת מידע מהרשם הינה בגדר עילת התנגדות המצדיקה דחיית בקשה למתן פטנט."

עוד ציין בית המשפט (פסקה 23 לפסק הדין) כי:

"בארצות הברית קמה חובה של גילוי מלא ומקיף של מבקש פטנט כלפי לשכת הפטנטים מצד אחד, והפרת חובה זו כעילה לביטול פטנט שניתן מצד שני, בדרך של חקיקה שיפוטית. בתי המשפט אמרו כי על מבקש פטנט מוטלת חובה של תום לב וגילוי מוחלט ביחסיו עם לשכת הפטנטים. הסנקציה כנגד בעל הפטנט שהפר חובת הגילוי הנאות ותום הלב כלפי לשכת הפטנטים עומדת בעינה גם אם בדיעבד מתברר שהחומר שלא גולה כאמור לא היה בו כדי להשפיע על מתן הפטנט..."

"חובת תום הלב מוטלת גם אצלנו על בעל דין, מכוח הכלל שעיקרון תום הלב משתרע גם על פעילויות משפטיות שאינן חוזה וגם על חיובים שאינם נובעים מחוזה..."

"בוודאי שיש להחיל החובה הנדונה מקום שנדון עניינו של בעל דין המבקש לקבל מונופולין בתחום מוגדר, בתמורה לאמצאה לה הוא טוען בבקשת הפטנט."

45. לא למותר להזכיר כי דברים אלו של בית המשפט נאמרו עוד בטרם חוקק סעיף 18 לחוק, המסדיר את הסנקציה בגין העדר גילוי, וכך קובע בית המשפט (פסקה 27 לפסק הדין):

"אני ער לכך שסעיף 18 לחוק הפטנטים, אינו כולל סנקציה להפרת החובה המוטלת לפיו, הסנקציה ברורה, לדעתי, מקיומה של חובת תום הלב המוטלת על מבקש פטנט בשלב הגשת בקשתו לפטנט ללשכת הפטנטים, ועל בעלים של פטנט בשלב דיון בהליכי הפרה בית המשפט. לא יכול להיות ספק בכך שמבקש מונופולין חייב בגילוי מלא של המידע שבידו בעיקר בשים לב לכך שההליך, באותו שלב, הוא הליך חד צדדי. הזכות המוענקת בתום בחינת הפטנט היא זכות קניינית, שבתנאים מסוימים עשויה להקנות כוח רב עצמה לבעליה. מן הראוי, לכן להקפיד עם מי שמבקש זכות זו."



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לסיכום דבריו קבע בית המשפט כי באותו המקרה אכן הופרה החובה לפי סעיף 18 והוא ביטל את הפטנט.

46. בנסיבות העניין דן אני קובע כי עצם אי גילוי של מסמך 407 בפירוט ובמיוחד בהליכי הבחינה, מהווים נורמה שאינה ראויה ומצדיקים אף הם שלילתו של פטנט מאת המבקשת. גם מסיבה זו, אני מקבל את ההתנגדות.

47. סוף דבר אני מקבל את ההתנגדות. המבקשת תשלם למתנגדת הוצאות בקשה זו בסך 55,000 ש"ח.

נח שלו שלומוביץ,
פוסק קניין רוחני
סגן רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום 16 אפריל, 2009
כ"ב ניסן, תשס"ט