

בבית המשפט העליון

רע"א 6837/12

לפני: כבוד השופט נ' הנדל

Merck Sharp & Dohme Corp. [Merck & Co.Inc]

המבקשת:

נ ג ד

1. אוניפארם בע"מ
2. טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

המשיבות:

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
ירושלים בתיק [עשא 035096-09-10](#) [פורסם בגבו]

עו"ד ריצ'ארד לוטי; עו"ד רתם כהן; עו"ד חמוטל נירן

בשם המבקשת:

עו"ד עדי לויט

בשם משיבה 1:

חקיקה שאוזכרה:

[חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967](#): סע' 162, [7\(1\)](#), [5](#), [4](#), [189\(ב\)](#), [177](#), [\(א\)](#)

מיני-רציו:

* נדחתה בר"ע על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בירושלים, בגדרו נדחה ערעור המבקשת על החלטת רשם הפטנטים שקיבל את התנגדות המשיבות לבקשת פטנט שהגישה המבקשת לנוכח קביעת הרשם בדבר אי עמידת המבקשת בשניים מתנאי הסף לצורך קבלת בקשת פטנט – היות האמצאה חדשנית ובעלת התקדמות אמצאתית וכן נדחה ערעור המבקשת על החלטת הפוסקת בקניין רוחני שהורתה כי על המבקשת לשאת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 550,000 ₪.

* דיון אזרחי – ערעור – בענייני פטנטים

* בתי-משפט – רשות ערעור – מתי תינתן

* פטנטים – התקדמות המצאתית – אופן בחינתה

* פטנטים – התקדמות המצאתית – היעדרה

בר"ע על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בירושלים, בגדרו נדחה ערעור המבקשת על החלטת רשם הפטנטים שקיבל את התנגדות המשיבות לבקשת פטנט שהגישה המבקשת לנוכח קביעת הרשם בדבר אי עמידת המבקשת בשניים מתנאי הסף לצורך קבלת בקשת פטנט – היות האמצאה חדשנית ובעלת התקדמות אמצאתית וכן נדחה ערעור המבקשת על החלטת הפוסקת בקניין רוחני שהורתה כי על

המבקשת לשאת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 550,000 ₪. רישום הפטנט התבקש לגבי תרכיב שפיתחה המבקשת, שמטרתו לסייע במניעת תופעות לוואי, הנגרמות מנטילת אלדורנט (תכשיר יומי שפיתחה המבקשת לטיפול במחלת האוסטאופורוזיס). הייחוד באמצאה הוא משטר המינונים החדש שהוצג על ידי המבקשת, ושעל בסיסו נתבקש רישום הפטנט.

ביהמ"ש העליון (מפי השופט נ' הנדל) דחה את הבקשה מהטעמים הבאים:

המבחנים שנקבעו בהלכת חניון חיפה למתן רשות ערעור בגלגול שלישי, חלים אף בערעור בגלגול שלישי על החלטת רשם הפטנטים. ויודגש, אין בעובדה כי ביהמ"ש המחוזי, בשבתו כערכאת ערעור ראשונה, הוא "בימ"ש" ראשון היושב בהליכים, כדי לעקר את היות הדיון בבקשה כדיון בגלגול שלישי.

טענתה המרכזית של המבקשת היא כי בהכרעת ביהמ"ש המחוזי נקבע כלל משפטי שגוי, לפיו ככלל אין מקום להתערב בקביעות העובדתיות-מקצועיות של רשם הפטנטים בשל מומחיותו. אם לחדד את טענת המבקשת, הרי שיש להבחין בין קביעות עובדתיות גרידא שנקבעות על ידי רשם הפטנטים – למשל, קיומו של חומר מסוים בתרכיב, או מידת ההצלחה של הפטנט בשדה המציאות – לבין קביעות משפטיות כגון קיומו של חידוש או התקדמות אמצאתית. לגישתה, הכלל שקבע ביהמ"ש המחוזי קובע היעדר התערבות גורף, הן על קביעות עובדתיות גרידא, והן על קביעות משפטיות הנסמכות על העובדות. טענה זו, אף אם יש בה מן הצדק – באופן חלקי – אינה מעלה או מורידה בנסיבות תיק זה. שכן, בניגוד לנטען, ביהמ"ש המחוזי לא קבע כלל התערבות חדש, אלא צעד, בוודאי בנסיבות תיק זה, בתלם המותווה על ידי הפסיקה.

כלל נקוט הוא בפסיקת בימ"ש זה כי קביעת קיומו של חידוש או התקדמות המצאתית, הינן שאלות שבעובדה הנסמכות על התרשמותו של רשם הפטנטים. אף אם נאמר ש"חידוש" ו"התקדמות אמצאתית" הינן קביעות נורמטיביות-משפטיות, אין לשכוח כי הן קשורות הדוקות להכרעות העובדתיות והתרשמותו של הטריבונאל המקצועי. התרשמותו הבלתי האמצעית של רשם הפטנטים, מהעדים והראיות, לצד מומחיותו בנושאים כגון דא, קרי, יכולתו המקצועית המיוחדת להסיק מסקנות על בסיסן, היא התומכת בהנחה כי על ההתערבות הערעורית להיות מצומצמת. במובן זה, לא קבע ביהמ"ש המחוזי כלל התערבות חדש, אלא צעד, בוודאי בנסיבות תיק זה, בתלם המותווה על ידי הפסיקה. ודוק, הכרעות העובדתיות של רשם הפטנטים אינן חסינות מביקורת שיפוטית. כפי שציין גם ביהמ"ש המחוזי: "עדיין יש פתח להתערבות בימ"ש שלערעור, כשימצא טעות ברורה בקביעותיו של הרשם".

אמנם נכון הוא כי חרף ההיבט העובדתי המובהק במונחים "חידוש" ו"התקדמות המצאתית" **בחוק הפטנטים**, אין לשלול מצב בו הדגש יושם על עניין שהוא לבר-עובדתי. או אז, לטענות המבקשת מקום. לאמור – בחינה רחבה יותר של המסקנה וביקורת ערעורית בהתאם. ברם, כמובן לא די בכך כי צד טוען שעסקינן בביקורת ערעורית משפטית ולא עובדתית. כך בכלל, כך גם בתחום מושא הדיון. בענייננו, לא נמצא כי הכרעת רשם הפטנטים נשענת על קביעות משפטיות.

אף לגופן של טענות המבקשת, לא נמצא כי יש בהן כדי לשנות מהכרעות ערכאות קמא, או להצדיק רשות ערעור בשאלה משפטית רחבת היקף, ככל שזו קיימת. כך לא נמצאו כטענת המבקשת קביעות סותרות בהחלטת הרשם, ולא נמצא כי הרשם התעלם משורת ראיות מפתח, אשר היה בהן כדי לשנות ממסקנתו בשאלת ההתקדמות האמצאתית. יצוין כי לצורך בחינת טענה זו חזר ביהמ"ש על הכללים המנחים בסוגיית בחינת ההתקדמות ההמצאתית ולא מצא להתערב בממצאי הרשם בעניין. עוד צוין, כי משנקבע לעיל כי אין להתערב בממצאי הרשם בשאלת החידוש, וכאשר קיומו של חידוש הינו תנאי

למתן אישור פטנט, משקלה של הטענה העצמאית בשאלת ההתקדמות האמצעית ממילא מוקהה; באשר לטענת המבקשת לפיה בניתוח סוגיית החידוש וההתקדמות ההמצאתית השתמש הרשם בחכמה שלאחר מעשה, וקרא את אמצאת המבקשת לתוך הפרסום הקודם – נדמה כי הטיעון האמור אינו מצוי בליבת בקשת רשות הערעור. בכל מקרה, טענה זו נשמעה ונדחתה בפני ביהמ"ש המחוזי.

באשר לבקשת רשות הערעור בנושא ההוצאות. נקודת המוצא בסוגיית ההוצאות היא זו הקבועה בסעיף 162(ב) לחוק הפטנטים, ולפיה: "הרשם רשאי לצוות על תשלום הוצאות סבירות ולהורות מי מבעלי הדין ישלם את ההוצאות וכיצד ישולמו". הדגש בסעיף עניינו בסבירותן של ההוצאות. ניתן אף לומר שהרשם נעדר סמכות לצוות על תשלום הוצאות שאינן סבירות. עיון בהחלטת הפוסקת בענייננו מגלה כי עומדת היא בהתאם לקבוע בחוק הפטנטים (סעיף 162(ב)), תוך מתן משקל לאופיו המיוחד של הליך ההתנגדות למתן פטנט, גם בראייה הכלכלית, ולהלכה הכללית בדבר השיעור הראוי של הוצאות משפט, שנקבעה על ידי רשם בימ"ש זה, כב' השופט י' מרזל בבג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא – משרד התעשייה והמסחר (30.6.2005). כך או אחרת, לא נמצא בסוגיה כדי לסטות מההלכה לפיה לא ננקל תתערב ערכאת הערעור בפסיקת הוצאות, אלא רק במקרים בהם נפלה טעות משפטית מובהקת או נתגלה פגם ברור בשיקול דעתו של הגורם הפוסק. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שעסקינן בבקשת רשות ערעור בגלגול שלישי.

החלטה

1. מונחת לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בעש"א 35096-09-10; ו"ע 41681-05-11; ע"ו 38663-06-11 (כב' השופטת מ' מזרחי), אשר דחה את ערעור המבקשת על החלטת כב' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר – ד"ר מאיר נועם (להלן: "הרשם") שקיבל את התנגדות המשיבות לבקשת פטנט שהגישה המבקשת. עוד נדחה ערעור המבקשת על החלטת כב' הפוסקת בקניין רוחני – הגב' יערה שושנה כספי – שהורתה כי על המבקשת לשאת בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד לטובת משיבה 1, בסך 550,000 ש"ח.

2. המבקשת, Merck, Sharp & Dohme Corp. (להלן: "מרק") פיתחה את טבליית האלדורנט – תכשיר יומי לטיפול במחלת האוסטאופורוזיס. בשל העובדה שטיפול זה נשא בצידו תופעות לוואי, כגון כאבי בטן, שהקשו על המטופלים, פיתחה מרק תרכיב שיסייע במניעת התופעות האמורות. על בסיס התרכיב האמור, הגישה מרק בקשה לרישום פטנט. למעשה, התרכיב החדש הגדיל את מינוני התרופה, ואיפשר לקבוע פרקי המתנה ארוכים יותר בין טיפול לטיפול, חלף נטילה יום-יומית. בתרכיב החדש נקבעו שתי שיטות נטילה. האחת – נטילה של 70 מ"ג פעם בשבוע. השניה – נטילה של 140 מ"ג פעם בשבועיים. על פי הנטען, התרכיב הקטין את תופעות הלוואי בצורה ניכרת.

כפי שתואר בהחלטת הרשם, הייחוד באמצאה של מרק הוא משטר המינונים החדש שהוצג על ידה, ושעל בסיסו נתבקש רישום הפטנט.

המשיבות הגישו התנגדותן לבקשת רישום הפטנט. ההתנגדות נשענה על שלושה אדנים: (1) סייג למתן פטנט נוכח היות האמצאה "שיטה לטיפול רפואי בגוף האדם"; (2) היעדר חידוש לפי [סעיף 4 לחוק הפטנטים](#), תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הפטנטים"); (3) היעדר התקדמות המצאתית לפי [סעיף 5 לחוק האמור](#).

הכרעת רשם הפטנטים

3. בראשית הכרעתו קבע כב' הרשם כי אין לקבל את טענת המשיבות לפי עניינה של האמצאה בשיטה לטיפול רפואי, אשר אינה כשירת פטנט לפי [סעיף 7\(1\) לחוק הפטנטים](#). בקצרה יוער כי סייג זה מטרתו לאפשר חופש פעולה לרופאים ולמטפלים לפעול כפי ראות עיניהם, מבלי שיהיו מוגבלים באמצעות מונופולין המגדר תהליך טיפולי מסויים. לאחר שסקר את המשפט המשווה באירופה ובאוסטרליה בסוגיה הנדונה, קבע הרשם כי האמצאה מתייחסת למוצר במינון הספציפי, כאשר לרופאים המטפלים ישאר מרחב תמרון ביחס למשטר הנטילה. לאמור – "לא תהיה שום פגיעה בשיקול דעת הרופאים, אלא הגבלה על היצרנים בלבד". במובן זה, קבע הרשם, אין המדובר ב"שיטה לטיפול רפואי", אשר אינה נהנית מהגנת הפטנט. בשלב זה ניגש כב' הרשם לבחון את שני תנאי הסף הנוספים לצורך קבלת בקשת פטנט – היות האמצאה חדשנית, ובעלת התקדמות אמצאתית.

באשר לשאלת החידוש נטען לפני הרשם כי עוד טרם הגשת בקשת הפטנט, היו בנמצא פרסומים קודמים המתארים את האמצאה במלואה, ובכך שוללים את החידוש ממנה. פרסומים אלה פורסמו במגזין רפואה בשם "Lunar News" ויכונו להלן "לונאר 1" ו"לונאר 2". באשר לפרסום "לונאר 1", קבע הרשם כי הוא רק מעלה רעיון לכיוון פתרון לבעיה שהייתה קיימת עד אותה עת, ואין הוא מגלה פתרון שלם. הודגש שהמינון המדויק אינו מופיע בפרסום, ועל כן מחייב הוא ביצוע ניסויים שונים שיוכלו לבחון את הצלחתו.

שונים היו הדברים באשר למסמך "לונאר 2". במסמך זה מוצגים שלושה קשיים במתן האלדורנט – תופעות לוואי, קשיים במינון ועלויותיו הגבוהות. הפתרון המוצע במסמך הינו מתן אלדורנט במינונים של 40 מ"ג או 80 מ"ג. על פי קביעת הרשם, יש

בפרסום זה כדי לשלול את החידוש של חלק התביעה העוסק במינון של 70 מ"ג. אמנם, ב"לונאר 2" צוין כי מינון זה עונה רק על שני הקשיים האחרונים, ולא נמצאה בו כל התייחסות לסוגיית תופעות הלוואי. ביחס לכך ציין הרשם כי "גם אם סברה המבקשת שמשטר המינון המוצע לא יפתור את בעיית תופעות הלוואי, אך יפתור את יתר בעיות הנטילה, ולבסוף שבה לפתרון זה בכל זאת, אין היא זכאית לפטנט בשל העדר חידוש". עוד יצוין, על אף שהדבר לא עלה כסוגייה עקרונית בפני, כי כב' רשם הפטנטים קבע בהחלטתו כי פרסום לונאר 2 אינו שולל את החידוש של נטילת 140 מ"ג בתדירות של פעם בשבועיים.

ביחס לסוגיית ההתקדמות ההמצאתית, הדגיש הרשם כי ניתן לפנות למקורות שונים שפורסמו בתקופה הרלוונטית, ולבחון אם ניתן היה להסיק מהם, בזמן אמת, את הפתרון שהוצע בבקשת הפטנט. לאחר שנסקרו שלל פרסומים שונים, קבע הרשם כי יש בהם כדי לשלול את ההתקדמות ההמצאתית בבקשת הפטנט. נקבע כי "אין פער ממשי בין כלל הידע הקודם כפי שתואר לעיל, שהיה בידי הציבור לפני התאריך הקובע, לבין האמצאה המתוארת בבקשה... מקובלת עליו עמדת המתנגדות כי ניסויים אלה שנדרשה המבקשת לעשות אינם ניסויים שהובילו אותה להגיית האמצאה אלא הוכיחו לה כי אכן האמצאה עובדת וכי היא בטוחה לשימוש בני אדם" עוד קבע הרשם כי אין בפרסומים אחרים שהוצגו לפניו כדי להרחיק, בזמן אמת, את בעל המקצוע הממוצע מהדרך בה נוקטת האמצאה.

חשוב לציין, כי במסגרת החלטת רשם הפטנטים, נקבע כי שאלת ההוצאות תיקבע בהליך נפרד. הליך כאמור נדון בפני כב' הפוסקת בקניין רוחני יערה שושני-כספי. לאחר שבחנה את טענות המשיבה בדבר הוצאותיה בהליך ההתנגדות, נקבע סכום ההוצאות על סך של 150,000 ₪, ושכר הטרחה הועמד על סך של 400,000 ₪. נקבע על ידי הפוסקת כי "סכום זה לדעתי משקף את נקודת האיזון הראויה בין סכום ההוצאות שהוצא בפועל, לבין שיקולי סבירות נחיצות ומידתיות, והכל בהתחשב בנסיבות העניין ובמדיניות הראויה בהליכים בפני רשם הפטנטים".

הערעור והכרעת בית המשפט המחוזי

4. על החלטותיהם של כב' הרשם וכב' הפוסקת הגישה המבקשת ערעור לבית המשפט המחוזי. על פי הנטען, שגה הרשם עת קבע כי לא היה חידוש בבקשה, שכן פירסומי לונאר השונים לא כללו תיאור שמספיק לבעל המקצוע הממוצע כדי ללמוד

ממנו על האמצאה, וכן האמור בהם אינו מתיימר לפתור את הבעיה אותה פתרה האמצאה הנדונה. כן נטען כי לא היה מקום לקבוע שאמצאת המבקשת נעדרת התקדמות המצאתית. הוסף שתופעות הלוואי שנתגלו בפרסומים השונים, היו דווקא מרחיקות את בעל המקצוע מהפתרון של העלאת מינון החומר הפעיל. עוד הודגש שבחינת ההתקדמות ההמצאתית נעשה במעין חכמה שלאחר מעשה, ולא כפי שאמורה הייתה להיות, "בזמן אמת", כמצוות הדין. מרק אף טענה כי בנסיבות העניין, שגתה הפוסקת את פסקה סכום הוצאות גבוה מן הדרוש כנגד מרק. אף המשיבה ערערה על החלטת הפוסקת בשאלת ההוצאות, תוך סברה כי נפסקו על הצד הנמוך.

באשר לשאלת החידוש ציין בית המשפט המחוזי כי על בסיס האמור בפרסומי לונאר, כמו גם דברי המומחים, קבע הרשם מפורשות שאין חידוש בבקשה, ביחס למינון של 70 מ"ג. בית המשפט המחוזי הדגיש כי "עיון בהחלטת הרשם ובראיות שהוגשו מטעם הצדדים מעלה, כי החלטת הרשם בוססה על בחינת הראיות בתיק – המאמרים, הפרסומים והעדויות מטעם הצדדים. הרשם בחן את הפרסומים הקודמים באופן יסודי, על כל היבטיהם". הוסף כי קביעותיו של הרשם הן עניין שבמומחיות, ודרך כלל יש להעדיפן.

אף ביחס לשלילת ההתקדמות ההמצאתית, קבע בית המשפט המחוזי כי הרשם ניתח את הראיות וחומר הידיעות שהונח לפתחו, ופירט אותם כדבעי בהחלטתו. נקבע כי גם במקרה זה "יש לייחס חשיבות רבה למומחיותו של הרשם בקביעותיו". במישור האמור אף צוין כי המדובר בקביעות עובדתיות שאין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בהן.

בנושא פסיקת ההוצאות, קבע בית המשפט המחוזי כי הפוסקת שקלה את מכלול השיקולים הנדרשים לצורך פסיקת ההוצאות – לאמור, סבירות ההוצאות הקשורות לניהול התביעה במישורין, אופן ניהול ההליך, האינטרס הציבורי בפסיקת ההוצאות וסבירותן. הודגש כי אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בהוצאות שנקבעו על ידי הערכאה המבררת, וכי לא נפל פגם או טעות בהחלטת הפוסקת המצדיקים התערבות. מכאן הבקשה שלפני.

טענות הצדדים

5. טענתה המרכזית של המבקשת בבקשה שלפני היא כי בהכרעת בית המשפט המחוזי נקבע כלל משפטי שגוי, לפיו ככלל אין מקום להתערב בקביעותיו העובדתיות-מקצועיות של רשם הפטנטים בשל מומחיותו. נטען כי דווקא הכלל הנגדי הוא אשר צריך לחול, וכראייה מפנה המבקשת לסעיפים בהוראות [חוק הפטנטים](#), המקנים לבית המשפט סמכויות רחבות, ואף מאפשרים לו למנות יועץ מדעי גם בשלב הערעור. נטען כי למעשה, כלל ההתערבות המצומצם האמור הופך את הביקורת הערעורית לביקורת מינהלית. לגופו של עניין מעלה המבקשת שלוש טענות אשר לגישתה לא זכו להתייחסות בהכרעות קמא, ושיש בהן כדי לשנות מההכרעה בתיק דנא. ראשית נטען כי בשאלת החידוש הסיק הרשם מסקנות סותרות המאיינות האחת את רעותה, באופן שמצריך קביעה כי קיים חידוש באמצאה. טענה נוספת שמעלה המבקשת היא כי הרשם התעלם משורת ראיות מפתח, אשר לשיטתה היה בהן כדי לשנות את מסקנתו בהליך. עוד נטען כי הרשם עשה שימוש אסור בחכמה שבדיעבד, ובנתחו את הידע הקודם בסוגיה, לא ניתק עצמו מהאלמנטים שנודעו רק לאחר פרסום אמצאת המבקשת. באשר לסוגיית ההוצאות טוענת המבקשת כי המדובר בסכום הוצאות חריג. צוין כי סכומי ההוצאות הנפסקים בעת האחרונה בערכאות קמא בהליכי התנגדות, הפכו את הליך ההתנגדות לכלי יקר, המרתיע הן מרישום פטנטים והן מניהול ההתנגדות. צוין כי יש לקבוע, כעניין של מדיניות, שסכומי ההוצאות בהליך התנגדות לרישום פטנט יהיו נמוכים באופן משמעותי מהסכום שנפסק בתיק דנא.

לגישת המשיבה, דין הבקשה להידחות. נטען כי לא ניתן לקבל את טענת המבקשת בדבר כלל משפטי חדש שנקבע בבית המשפט המחוזי, וכי המדובר היה ביישום של עקרונות משפטיים נהוגים. נקבע שהוכח בראיות ובעדים שאין כל חידוש והתקדמות המצאתית בתכשיר שפיתחה המבקשת, וכי המדובר היה בסוגיה שהייתה ידועה טרם פרסום אותה "אמצאה" כביכול. במובן זה, הודגש, הליכים שניהלה המבקשת במספר מדינות ברחבי העולם נדחו, תוך קביעה כי אין מקום להעניק הגנת פטנט לתכשיר האמור. צוין כי הבקשה דנא נסובה כל כולה על ממצאים עובדתיים וקביעות מהימנות, ואין מקום להתערב בהם בגלגול שלישי. אף בסוגיית ההוצאות, סבורה המשיב כי אין מקום להתערב בסכום שנקבע, כמו גם בהכרעת בית המשפט המחוזי בנדון. נטען כי פסיקת הוצאות ריאליות אין בה כדי להרתיע מבקשי פטנטים, אלא חיונית היא לצורך שמירה על הצדק, יעילות והגינות.

דיון והכרעה

6. בקשת רשות ערעור כשמה כן היא. אין היא מהווה ערעור בזכות. על המבקש להראות כי קיימת עילה משפטית המצדיקה מתן רשות ערעור, מקום שהדין אינו מחייב זאת. המשוכה גבוהה יותר עת עסקינן בגלגול שלישי. הלכה היא כי רשות ערעור בגלגול שלישי תינתן במקרים המעוררים סוגיה משפטית בעלת חשיבות כללית או ציבורית, החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו (3) 123 (1982)). כלל זה כוחו יפה אף בערעור בגלגול שלישי על החלטת רשם הפטנטים. ויודגש, אין בעובדה כי בית המשפט המחוזי, בשבתו כערכאת ערעור ראשונה, הוא "בית משפט" ראשון היושב בהליכים, כדי לעקר את היות הדיון בבקשה כדיון בגלגול שלישי (וראו רע"א 7337/12 אמיר כהן נ' John Deere Water Ltd [פורסם בנבו] (12.3.2013) (להלן: "עניין ג'ון דיר").

בענייננו, טוענת המבקשת כי קיימת סוגיה משפטית ראשונה במעלה, שיש בה להשפיע על התדיינויות בתיקי פטנטים לכל רוחב הגזרה. לשיטתה, בהכרעת בית המשפט המחוזי נקבע כלל עקרוני שגוי לפיו "בשבתו של בית המשפט המחוזי כערכאת ערעור על רשם הפטנטים, עליו להימנע, ככלל, מלהתערב בהחלטות רשם הפטנטים – הן בקביעותיו העובדתיות והן בקביעותיו המשפטיות, וזאת בנימוק שהרשם הוא הגורם המקצועי ובעל המומחיות לבחינת כשירות אמצאות לרישום". לאחר שעיינתי בטענות המבקשת לעניין זה ובכללותן, באסמכתאות שצורפו להן, ובהכרעת בית המשפט המחוזי, אינני סבור כי בנסיבות העניין יש לקבל את הבקשה.

אכן, בחוק הפטנטים קבע המחוקק הליכי השגה רחבים יותר מאלה הנהוגים דרך כלל בערעור האזרחי. כך למשל, נקבע בסעיף 177 לחוק, כי בית המשפט הדן בערעור "רשאי לגבות ראיות, בין ראיות שכבר נגבו על ידי הרשם ובין אחרות". זו אף סעיף 189(א) לחוק מקנה לבית המשפט סמכות למנות לעצמו יועץ מדעי שייסע לו בגביית הראיות: "בהליכים לפי חוק זה רשאי בית המשפט למנות לו יועץ מדעי אשר יסייע לו בגביית הראיות וייעץ לו, אך לא יטול חלק במתן פסק הדין". כפי שציין הנשיא א' גרוניס ברע"א 4943/05 קמטק בע"מ נ' אורבוטק בע"מ [פורסם בנבו] (30.5.2005):

"היועץ המדעי אמור גם לייעץ לבית המשפט. מכך שהדיבור "ייעץ לו" אינו מוגבל, לפי לשון הסעיף, לתחום גביית הראיות, ניתן להסיק כי הייעוץ יכול לעסוק גם בשאלות המהותיות העומדות על הפרק. פרשנות זו עולה בקנה אחד עם תכליתו של סעיף 189,

לספק לשופט כלי עזר בעת ההכרעה בנושאים מקצועיים מורכבים המתעוררים בגדר התובענה, אשר נדרשת מומחיות מיוחדת לשם הבנתם וליבונם (ראו, ע' פרידמן פטנטים: דין, פסיקה ומשפט משווה (תשס"א) 812-807). סיפת הסעיף כוללת, אמנם, איסור בדבר השתתפות ישירה של היועץ בתהליך קבלת ההחלטה השיפוטית, על מנת להדגיש כי סמכות זו מסורה בידי בית המשפט בלבד. ברם, סייג זה נוגע למצב דברים מתוחם ומוגדר, ואין משמעו כי בית המשפט מנוע מלסמוך את החלטתו על חוות דעת היועץ".

בענייננו, המבקשת לא עתרה להוספתן של ראיות חדשות, או למינויו של יועץ מומחה לבית המשפט המחוזי. טענותיה נסמכו על קביעותיו העובדתיות של רשם הפטנטים, ולסתירות והמשגים שלטענתה נפלו בהן. אם לחדד את טענת המבקשת, הרי שיש להבחין בין קביעות עובדתיות גרידא שנקבעות על ידי רשם הפטנטים – למשל, קיומו של חומר מסויים בתרכיב, או מידת ההצלחה של הפטנט בשדה המציאות – לבין קביעות משפטיות כגון קיומו של חידוש או התקדמות אמצאתית. לגישה, הכלל שקבע בית המשפט המחוזי קובע היעדר התערבות גורף, הן על קביעות עובדתיות גרידא, והן על קביעות משפטיות הנסמכות על העובדות. טענה זו, אף אם יש בה מן הצדק – באופן חלקי – אינה מעלה או מורידה בנסיבות תיק זה.

כלל נקוט הוא בפסיקת בית משפט זה כי קביעת קיומו של חידוש או התקדמות המצאתית, הינן שאלות שבעובדה הנסמכות על התרשמותו של רשם הפטנטים. אף אם נאמר ש"חידוש" ו"התקדמות אמצאתית" הינן קביעות נורמטיביות-משפטיות, אין לשכוח כי הן קשורות הדוקות להכרעות העובדתיות והתרשמותו של הטריבונאל המקצועי. יפה להביא מדברי ראשונים:

"ההליכים כפי שהם מתוארים בתביעה המתוקנת, ניתנים לזיהוי ולחיקוי ללא צורך בפיתוח כשרונות המצאתיים נוספים. זהו מימצא עובדתי מובהק, המבוסס על ראיות אשר באו לפני בית-המשפט המחוזי ועל המהימנות אשר השופט המלומד ייחס להן; ובית-משפט לערעורים לא יתערב במימצא שכזה" (דברי השופט כהן בע"א 25/65 לפטיט ט.פ.א מילנו נ' אמריקן סיאנמיד קומפני, פ"מ כ(1) 495).

לאחרונה, נזדמן לי להביע דעתי בשאלת ההתקדמות האמצאתית, וההתייחסות אליה בשלב הערעור:

"רשם הפטנטים הוא הגורם המקצועי המוסמך והמתמצא מבחינה עובדתית בסוגיות מעין אלה. בשל כך, ייטו ערכאות הערעור שלא להתערב בקביעות עובדתיות מובהקות. כך בערכאה זו, לא רק מכח הלכת הגלגול השלישי וחניון חיפה, אלא נוכח מקצועיותו וייחודו של תפקיד רשם הפטנטים. אין זה אומר כי החלטותיו של האחרון חסינות מביקורת, אולם על בית המשפט לשכלל בביקורת השיפוטית-ערעורית את המימד האמור" (וראו עניין ג'ון דיר).

צא וראה, שאלת קיומם של חידוש והתקדמות המצאתית עשויה להיגזר מהקביעות העובדתיות שעמדו בבסיס ההכרעה. התרשמותו הבלתי האמצעית של רשם הפטנטים, לצד מומחיותו בנושאים כגון דא, היא התומכת בהנחה כי על להתערבות הערעורית להיות מצומצמת. במובן זה, לא קבע בית המשפט המחוזי כלל התערבות חדש, אלא צעד, בוודאי בנסיבות תיק זה, בתלם המותווה על ידי הפסיקה. ודוק, כפי שצוין בראשית, הכרעותיו העובדתיות של רשם הפטנטים אינן חסינות מביקורת שיפוטית. כפי שציין גם בית המשפט המחוזי: "עדיין יש פתח להתערבות בית משפט שלערעור, כשימצא טעות ברורה בקביעותיו של הרשם". ודוק, גישה זו מתחזקת נוכח מומחיותו המקצועית של הרשם. לאמור – לא רק התרשמותו הבלתי אמצעית מהעדים והראיות, כי אם גם יכולתו המקצועית המיוחדת להסיק מסקנות על בסיסן. אמנם נכון הוא כי חרף ההיבט העובדתי המובהק במונחים "חידוש" ו"התקדמות המצאתית" [בחוק הפטנטים](#), אין לשלול מצב בו הדגש יושם על עניין שהוא לבר-עובדתי. או אז, לטענות המבקשת מקום. לאמור – בחינה רחבה יותר של המסקנה וביקורת ערעורית בהתאם. ברם, כמובן לא די בכך כי צד טוען שעסקינן בביקורת ערעורית משפטית ולא עובדתית. כך בכלל, כך גם בתחום מושא הדיון. בענייננו, לא השתכנעתי כי הכרעת רשם הפטנטים נשענת על קביעות משפטיות.

לסיכום נקודה זו – לא היה בהכרעת בית המשפט המחוזי כדי לקבוע כלל אי התערבות חדש בממצאים עובדתיים, והחלטתו עמדה במבחנים המקובלים שנקבעו בפסיקה.

7. אף לא מצאתי לנכון להיעתר ליתר טענות המבקשת גופן. באשר לקביעות הסותרות אותן ייחסה המבקשת לרשם, עיינתי בקביעות המדוברות, ואינני סבור כי הן מגלות סתירה. הרשם ציין במפורש כי בזמן שלונאר 1 אינו קובע מינון מדויק של חומר פעיל, לונאר 2 מציע מינונים מפורשים המקבילים, מבחינה מהותית לאמצאה המתוארת. טענת המבקשת לפיה הרשם לא היה משנה מקביעתו אף אם היה מצוין

מינון מדויק בלונאר 1 אין לה על מה שתסמוך. כב' הרשם התייחס לטענה היפותטית שהוצגה על ידי המתנגדות בהליך, שעיקר עניינה בסברתו של בעל המקצוע הממוצע. הדבר שונה מקביעה "שחור על גבי לבן" של מחבר מסמך לונאר 2.

המבקשת, כאמור, אף טענה כי הרשם התעלם משורת ראיות מפתח, אשר היה בהן כדי לשנות ממסקנתו בשאלת ההתקדמות האמצעית. כך למשל, לטענת המבקשת, על אף שפרסומי לונאר 1 ולונאר 2 עשויים להציג את הפתרון שהוצע באמצאה, הרי שבחיבורים מאוחרים יותר – לונאר 3 ולונאר 4 "מציע המחבר הצעות פומיות חלופיות שלכולן מכנה משותף אחד – הקטנת המינון" (סעיף 4.3.4 לסיכומי המבקשת בבית המשפט המחוזי). עוד הפנתה המבקשת למסמכים נוספים, אשר לגישתה הרחיקו את בעל המקצוע הממוצע מהפיתרון של הגדלת המינון תוך הפחתת תדירות הנטילה, וזאת בשל החשש להתגברות תופעות הלוואי בבחירה בדרך זו. צוין כי לא ניתנה התייחסות הרשם למסמכים שבנדון, ומשכך היה מקום להתערב בהחלטתו.

לצורך בחינת הטענה, יש לחזור לכללים המנחים בסוגיית בחינת ההתקדמות ההמצאתית. [סעיף 5 לחוק הפטנטים](#) מגדיר כי התקדמות המצאתית הינה "התקדמות שאינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה...". כפי שקבע נשיא בית משפט זה מ' שמגר בעניין [Hughes Aircraft Company 345/87 נ' מדינת ישראל, פ"ד מד\(4\)](#)

:45

"כלל בסיסי בשאלת ההתקדמות ההמצאתית הוא, כי יש לבחון את הידע המקצועי הכולל בתחום הרלוואנטי, ולצורך כך מותר לצרף פירסומים קודמים יחדיו לתמונה כוללת... אולם, יש לזכור תמיד, כי גם על פעולת הצירוף האמורה להיות מובנת מאליה לבעל המקצוע במועד הרלוואנטי; שאם נדרש צעד המצאתי לצורך כך - במיוחד מקום בו מדובר בליקוטם של פירווי מידע ממקורות שונים - אין התמונה הכוללת מובנת מאליה, ולא ניתן לומר, כי אין באמצאה שבפטנט משום התקדמות המצאתית".

במובן הזה, יש לשאול האם פרסומים מאוחרים לפרסומי לונאר 1 ולונאר 2, היה בהם כדי להסיט את בעל המקצוע הממוצע מהפתרון שהוצע בהם, עד כי הפתרון חדל מלהיות מובן מאליו. אם זוהי השאלה, נדמה כי הרשם הכריע בה כהלכה:

"לאור כל האמור לעיל, לטעמי היה זה מובן מאליו לנסות (Obvious to try) על ידי איש במקצוע את ההצעות המפורטות בפרסומי Lunar, גם אם פרסומים אלה לא היו חד-משמעיים באשר להשלכת משטר המינון על תופעות הלוואי".

בחינת קביעות הרשם בסוגיית ההתקדמות ההמצאתית, מגלה כי ניתנה תשומת לב ממשית לפרסומים קודמים, אשר היה בהם להקים חשש בדבר תופעות לוואי העלולות להיגרם עקב הגדלת משטר המינון. כפי שציין הרשם:

"הפרסומים הספציפיים שהובאו לעיל והידע הכללי שנפרס בפניי בתחום שוללים, לטעמי, את ההתקדמות ההמצאתית שבבקשה שבפניי. אין פער ממשי בין כלל הידע הקודם כפי שתואר לעיל, שהיה בידי הציבור לפני התאריך הקובע, לבין האמצאה המתוארת בבקשה... משתארה האמצאה הן ב-Lunar I והן ב-Lunar II, כל איש במקצוע היה יכול להגיע לאמצאה כדבר מובן מאליו... מקובלת עליי עמדת המתנגדות, כי ניסויים אלה שנדרשה המבקשת לעשות אינם ניסויים שהובילו אותה להגיית האמצאה אלא הוכיחו לה כי אכן האמצאה עובדת וכי היא בטוחה לשימוש בני אדם".

הרשם ציין כי במחקר המקיף ביותר שנערך, לא נמצא קשר בין הגדלת המינון לבין תופעות לוואי, ושהסתמכות עליו לא הייתה מרחיקה את בעל המקצוע הממוצע מהפתרון של הגדלת המינון. בכל מקרה, ובכך עיקר התשובה לטענת המבקשת, בהחלטתו הסכים הרשם להניח כי פרסומי לונאר 1 ו-2 לא היו חד-משמעיים, ולמרות זאת נקבע כי בעל המקצוע הממוצע היה בוחן את הפתרון שהוצע בפרסומי לונאר, אשר יש בהם לשלול התקדמות המצאתית. לאמור, הרשם צעד דווקא בכיוון המבקשת, הניח כי פרסומים מאוחרים עשויים להטות את נקודת המבט, ועדיין הגיע לכלל מסקנה שפרסומי לונאר 1 ו-2 חזקים דיים, כדי להוביל את בעל המקצוע הממוצע לבחון את הפתרון המוצע בהם. נוכח האמור, אין בידי לקבל את טענת המבקשת, ובמיוחד כשעסקין בגלגול שלישי. בהקשר זה, אפנה לאשר נפסק בעניין ג'ון דיר:

"לטענת המבקש, שגו ערכאות קמא שעה ש"התעלמו מראיות חשובות ביותר, אשר התייחסות אליהן היתה מובילה בהכרח למסקנה כי מדובר באמצאה שהינה בעלת התקדמות אמצאתית"... במובן זה, עצם ניסוח הטענה מוצא מקומו בגדריהן של מחלוקות עובדתיות ובקשה לבחינה נוספת של ראיות".

באשר למבחן המשפטי של התקדמות המצאתית, נקבע שם:

"בתור אמת מידה, בעל המקצוע הממוצע הוא המוקד
בתנאי זה. בשונה מן האדם הסביר או האדם מן היישוב,
שהם מונחים נורמטיביים, בעל המקצוע הממוצע הינו
מעין הגדרה עובדתית".

עוד יצוין, משנקבע לעיל כי אין להתערב בממצאי הרשם בשאלת החידוש,
וכאשר קיומו של חידוש הינו תנאי למתן אישור פטנט, משקלה של הטענה העצמאית
בשאלת ההתקדמות האמצאתית ממילא מוקהה.

באשר לטענת המבקשת לפיה בניתוח סוגיית החידוש וההתקדמות ההמצאתית
השתמש הרשם בחכמה שלאחר מעשה, וקרא את אמצאת המבקשת לתוך הפרסום
הקודם, הרי שטענה זו נשמעה ונדחתה בפני בית המשפט המחוזי, ובהתאם לאמור
בסעיף 3.3.9 בבקשה שלפני, נדמה כי הטיעון האמור אינו מצוי בליבת בקשת רשות
הערעור. בכל מקרה, בית המשפט המחוזי נתן דעתו לעניין, וקבע כי:

"אין בידי גם לקבל את הטענה כי הרשם ניתח את הידע
הקודם תוך שימוש בחוכמה שלאחר מעשה. עיון בשורת
הפרסומים המתייחסים לתופעות הלוואי של האלנדרונט
בוושט, מניח את הדעת שמסקנתו מבוססת. ובכלל זה
המסקנה, כי לא היה בממצאי המחקרים כדי להרחיק את
מרק מן האמצאה או לגרום לה לוותר על הפתרון
שאומץ בה".

הנה כי כן, אף לגופן של טענות המבקשת, לא מצאתי כי יש בהן כדי לשנות
מהכרעות ערכאות קמא, או להצדיק רשות ערעור בשאלה משפטית רחבת היקף, ככל
שזו קיימת.

8. באשר לבקשת רשות הערעור בנושא ההוצאות. נקודת המוצא בסוגיית ההוצאות
היא זו הקבועה [בסעיף 162\(ב\) לחוק הפטנטים](#), ולפיה: "הרשם רשאי לצוות על תשלום
הוצאות סבירות ולהורות מי מבעלי הדין ישלם את ההוצאות וכיצד ישולמו". הדגש
בסעיף עניינו בסבירותן של ההוצאות. ניתן אף לומר שהרשם נעדר סמכות לצוות על
תשלום הוצאות שאינן סבירות.

בענייננו, עתרה בתחילה המשיבה לפסיקת הוצאות ריאליות בסכום של
1,402,854 ₪. יודגש, כי המבקשת לא חלקה על ראיות המשיבה לעניין גובה

ההוצאות. ואולם, אף במצב זה, העבירה כב' הפוסקת בקניין רוחני את עניין ההוצאות תחת שבט ביקורתה וקבעה כי חלק מהוצאותיה של המשיבה לא הוכחו כנדרש (ראו סעיף 17-18 להחלטת כב' הפוסקת). עוד נקבע כי טענותיה של המשיבה בדבר חוסר תום לב בניהול הליך בקשת הפטנט מטעם מרק לא הוכחו, וכי כב' הרשם אף בחר לציין לשבח את הדרך בה ניהלו הצדדים את ההליך. יודגש, כי כב' הפוסקת אף נתנה דעתה לסוגיה ברובד הכללי עת ציינה כי: "יש לתת את הדעת לשיקולים הייחודיים והנוספים שעל רשם הפטנטים להתחשב בהם בבואו לפסוק הוצאותיו של בעל דין. למשל, נקודת האיזון הרצויה והראויה בין הרצון לעודד ממצאים להגיש בקשה לרישום פטנט בגין אמצאתם, לבין השאיפה לעודד את הציבור להגיש התנגדויות לבקשות פטנט, כפילטר נוסף לבחינת כשירות האמצאה". כאמור, בסופו של דיון, הוחלט להעמיד את סכום הוצאותיה של המשיבה על סך של 150,000 ₪, וכן נפסק לטובתה שכר טרחת עורכי דין בסך של 400,000 ₪.

עיון בהחלטת הפוסקת מגלה כי עומדת היא בהתאם לקבוע בחוק הפטנטים (סעיף 162(ב)), תוך מתן משקל לאופיו המיוחד של הליך ההתנגדות למתן פטנט, גם בראייה הכלכלית, ולהלכה הכללית בדבר השיעור הראוי של הוצאות משפט, שנקבעה על ידי רשם בית משפט זה, כב' השופט י' מרזל בבג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסמכת למתן רשיונות יבוא – משרד התעשייה והמסחר [פורסם בבנן] (30.6.2005). כך או אחרת, לא מצאתי בסוגיה כדי לסטות מההלכה לפיה לא בנקל תתערב ערכאת הערעור בפסיקת הוצאות, אלא רק במקרים בהם נפלה טעות משפטית מובהקת או נתגלה פגם ברור בשיקול דעתו של הגורם הפוסק. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שעסקינן בבקשת רשות ערעור בגלגול שלישי.

סוף דבר

9. הבקשה נדחת. המבקשת תישא בהוצאות המשיבה ושכר טרחת עורכי דין בהליך זה בסך של 35,000 ₪.

ניתנה היום, י"ח באייר התשע"ג (28.4.2013).

נ' הנדל 54678313-6837/12

ש ו פ ט

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 12068370_Z04.doc עק
מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

[בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן](#)