



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' סגן רשם הפטנטים נח שלו שלומוביץ

בקשה לפטנט מס' 147642

Lilly Icos LLC

המבקשת:

ע"י ב"כ רינהולד כהן ושות', עו"פ

וגילת ברקת ושות', עו"ד

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

המתנגדת:

ע"י ב"כ ש. הורביץ ושות' עו"ד

### ה ח ל ט ה

1. כנגד בקשה זו לפטנט הוגשה התנגדות והוסרה בהסכמת הצדדים, ובהתאם להוראות סעיף 34 לחוק הפטנטים הועבר התיק לבחינה.
2. מכיוון שבתיק זה הוגשה כמות גדולה של ראיות, והתקיימו בפני מספר ימי דיונים הכוללים חומר רב, הרי שהבחינה נעשתה על ידי הח"מ.
3. על פי התרשמותי מכלל חומר הראיות שהוגשו, כמו גם מהחקירות הנגדיות שנהלו בתיק באריכות רבה, אני סבור כי לא היה מקום לקבל את בקשת הפטנט מלכתחילה ובכוונתי לעשות שימוש בסמכותי על פי סעיף 34 ולא להעניק פטנט.
4. אמנם, ראוי לה להחלטה מפורטת בעניין שתינתן לאחר תגובת המבקשת, אם תחפוץ זו בכך, אולם משמחייבות התקנות לנמק הודעה מעין זו, אנמק ולו בקצירת האומר.
5. עיקרה של האמצאה נסוב סביב חומר המכונה טדלפיל, המשמש כחומר הפעיל לתרופה לטיפול באין אונות גברית. האמצאה מהווה פתרון לבעיית המסיסות של הטדלפיל, ולמעשה מושתתת על הבאת חלקיקיו לגודל קטן מאד, דבר שישפר את קצב המסיסות שלו, ויזכה את התרופה בתכונה המכונה "Rapid onset" תכונה לפיה הגעת שיעור התרופה בדם לרמה אפקטיבית מתרחשת בקצב המהיר והרצוי.
6. כלל החומר שהוצג בפני מלמד כי שימוש בדרך של הקטנת חלקיקים לשם הגברת קצב מסיסות, לא רק שאינו חדש, אלא שהוא מובן מאליו ולמעשה יהיה הפעולה הראשונה אותה יבצע בעל מקצוע ממוצע לשם השגת התוצאה האמורה. גם לפי העד המומחה מטעם המבקשת, פעולה זו תהיה לפחות אחת הפעולות הראשונות שיש לנסות, דברים שאינם מתיישבים עם טענת המבקשת לתוצאה 'מפתיעה' הגלומה בשימוש באמצאה.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

7. יתר על כן, גם במסמכי הידע הקודם שלטענת המבקשת היו אמורים להרחיק בעל מקצוע ממוצע מן האמצאה, ראיתי כי פעולת הקטנת החלקיקים הייתה הראשונה שנקטה על ידי המבקשים, אלא שמסיבות שונות שאינן מתקיימות בענייננו, ננקטו בהן אמצעים נוספים, לשם הגברת המסיסות או החשתה (הגברת קצב).
8. לא למותר להזכיר לעניין זה את העובדה כי המבקשת עצמה באין ספור בקשות פטנט, מצגיגה את עניין הקטנת החלקיקים כחלק סטנדרטי ואינטגרלי מתהליך ייצורו של תוצר רוקחי.
9. למרות שעמדת המבקשת כלפי החומר שהוגש ונשמע מצויה כבר בפני, הן בדמות כתבי טענותיה, הן בראיות שהוגשו מצדה ובחקירות שב"כ חקרו את עדי המתנגדת, והן בדברי הפתיחה שלה לדיון שהתנהל, אני סבור, ולו מחמת הספק, כי בהתאם להוראות תקנה 74 לתקנות, הרי שאם היא תחפוץ בכך יש מקום לאפשר לה להשלים את טיעוניה בדרך של הגשת השלמות טיעונים/סיכומים, או בדרך של טענות בעל פה. הזמן הקצוב לצורך כך בתקנות הוא 30 יום.
10. מכיוון שבסוף חודש אפריל, מסיים הח"מ את תפקידו, ויהא זה בלתי יעיל להעביר את הדיון בתיק, לפוסק אחר שטרם למד את התיק ושלא נכח בדיונים ולא התרשם אישית מן העדים ומהחומר שהועלה בהם, הרי שאני סבור כי יהיה זה מן היעילות כי השלמת טיעונים/סיכומים יהיו מוגבלים בזמן, הפחות מהזמן הקבוע בתקנות.
11. לאור האמור תודיע המבקשת בהקדם האם היא חפצה להגיש השלמת טיעוניה בכתב עד ליום 16 באפריל, או לקיים דיון במועד כלשהו עד לתאריך זה.
12. בהתאם להוראות סעיף 159 לחוק ניתנת בזה הודעה גם למתנגדת, באופן שאם היא סבורה כי היא עלולה להיפגע מהשימוש בסמכות כאמור, רשאית היא לטעון טענותיה בהתאם לתנאים ולמועד שנקבעו למבקשת.
13. אם תעמוד המבקשת על זכותה לפי תקנה 74 הנ"ל לפיה רשאית היא להשיב להודעה זו בתוך שלושים יום, הרי שדרישתה תענה בחיוב, אולם מוצא אני לנכון להבהיר כי במקרה זה תפגע יעילות הדיון, ויתכן כי מתן ההחלטה בתיק יתעכב מעבר לצפוי.

נח שלו שלומוביץ,  
פוסק קניין רוחני  
סגן רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום 30 מרץ, 2011  
כ"ד אדר ב, תשע"א