



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסקת לקניין רוחני

יערה שושני כספי

התנגדות לבקשות פטנט
143607, 143611, 143612,
143613, 143619, 171063
(בקשה לפסיקת הוצאות)

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
ע"י ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות', עו"ד

המבקשת
(המתנגדת לפטנט):

AVENTIS INC., U.S.A.
ע"י ב"כ ש. הרוביץ ושות' עו"ד

המשיבה
(מבקשת הפטנט):

ה ח ל ט ה

1. ביום 22.6.94 הוגשו חמש בקשות פטנטים על ידי המשיבה בבקשות חלוקה של פטנט מס' 110086. מספריהן הם: 143611, 143607, 143612, 143613, 143619. בקשת פטנט מס' 171036 הוגשה ביום 17.6.99 (סה"כ שש בקשות פטנט).
2. מטעם המבקשת הוגשו שש הודעות התנגדות לבקשות הנ"ל, לאחריהן הוגשו כתבי טענות המבקשת כפי שיפורט מטה: ביום 24.2.2008 הוגש כתבי טענותיה באשר לבקשות מס' 143607, 143611, 143612, 143613, 143619 וביום 5.5.2008 הגישה המבקשת את כתב טענותיה באשר לבקשה 171063.
3. המשיבה נמנעה מהגשת כתבי טענות שכנגד מטעמה, וביום 23.11.08 הגישה בקשה לתיקון פירוט ביחס לכלל הבקשות שנמנו לעיל. לאור אישור בקשת המשיבה לתיקון הפירוט, הודיעה המבקשת ביום 5.8.10 על הסרת התנגדותה לכלל שש בקשות הפטנט הנ"ל.
4. לפני בקשה לפסיקת הוצאות אשר הוגשה מטעם המבקשת ביום 14.10.10. טענתה העיקרית של המבקשת היא כי בעקבות תיקוני פירוט שביצעה המשיבה בבקשות הפטנט הנ"ל, צומצם היקף המונופולין הנתבע במסגרתן באופן משמעותי ואי לכך הוסרה ההתנגדות. לדידה, בקשות המשיבה לתיקון הפירוט כמוהן כביטול וזניחה של חלק מהותי מן המונופולין הנתבע בנוסחן



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המקורי של בקשות הפטנט. על כן, כך נטען, על המשיבה לשאת בהוצאות המבקשת בסך 310,288.62 ₪.

5. ביום 17.11.10 הגישה המשיבה את תשובתה לבקשה לפסיקת הוצאות וכן בקשה מטעמה לפסיקת הוצאות כנגד המבקשת. ראשית, טוענת המשיבה כי נוכח חוזר רשם מ.נ. 80 מיום 2.2.2010 אחרת המבקשת בהגשת בקשתה לפסיקת הוצאות. כמו כן ולגופם של דברים, טוענת המשיבה כי בקשותיה לתיקון הפירוט נבעו מרצונה לסלק מכשולים טכניים מיותרים, לצמצם ולפשט הליכים על מנת להימנע מהליכי התנגדות ממושכים. לשיטתה, אין בתיקונים שנערכו בכדי לפגוע במונופולין המהותי בגינו הוגשו בקשות הפטנט הנ"ל וכי תיקוני הפירוט התייחסו לרכיבים שממילא אין להם כל משמעות מסחרית ואינם מעניינים את הצדדים.

6. עוד טוענת המשיבה כי ההתנגדויות מטעם המבקשת הוגשו על רקע תביעות שהוגשו כנגדה בגין הפרת פטנטים בבעלות המשיבה הנוגעים לחומר fexofenadine, שהינו החומר נשוא בקשות הפטנטים דנן. לטענתה, המבקשת הגישה התנגדויות סרק אשר נתמכו בטענות מלאכותיות ומאולצות ואשר הגשתן הנה אך ניסיון נוסף לעכב את רישום בקשות הפטנטים מטעם המשיבה. לאור האמור, טוענת המשיבה כי יש להשית את הוצאותיה בגין ההליך דווקא על המבקשת.

7. ביום 25.11.10 הגישה המבקשת בקשה לדחייה על הסף של בקשת המשיבה לפסיקת הוצאות וזאת לנוכח האיחור שבהגשתה.

דיון והכרעה

8. בהתאם לחוזר רשם מ.נ. 80 על בקשה לפסיקת הוצאות להיות מוגשת בתוך חודשיים ימים מיום סיום ההליך. הצדדים העלו בבקשותיהם מועדים שונים אותם ניתן לראות כמועד הקובע בו נסתיים ההליך. יהא התאריך הקובע אשר יהא, נראה כי אין הדבר רלבנטי לענייננו שכן אין לדעתי למהר ולדחות על הסף בקשה לפסיקת הוצאות רק משום שזו הוגשה בחלוף המועד. יש ליתן משקל לטענות הצדדים לגופו של עניין ולהימנע ככל שניתן מסילוק על הסף של כתבי טענות, ביחוד כשאין המדובר באיחור ניכר.

9. בנסיבות העניין הנני סבורה כי יש להשית את הוצאות המבקשת על המשיבה. הלכה למעשה, היו אלו הבקשות לתיקון הפירוט אשר הגישה המשיבה בעטיין התייתרו הליכי ההתנגדות, כפי שיובהר להלן.

10. ראשית יצוין כי לא די בכך שבקשה לתיקון פירוט מטעם מבקש הפטנט תתייחס לאותם **מספרי התביעות** בבקשת הפטנט אשר ביחס אליהן הוגשה הודעת התנגדות על ידי מאן דהוא. בענייננו, יש לבחון את מהות הקשר בין ההתנגדויות לפטנט שהוגשו מטעם המבקשת לבין בקשות המשיבה לתיקון התביעות בבקשות הפטנט. מעיון מעמיק בחומר שלפני עולה כי המבקשת



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדה לאותם הרכיבים בבקשות הפטנט אשר את תיקונם ביקשה המשיבה לאחר מכן. די בכך כדי לקבוע כי אלמלא הגשת ההתנגדויות מטעם המבקשת לא הייתה המשיבה מבצעת את התיקונים בפירוט בבקשות הפטנט מטעמה. נראה כי אף המשיבה עצמה אינה חולקת על מסקנתי זו שכן אף לטענתה תיקוני הפירוט עצמם מנעו את קיומם של הליכי התנגדות ארוכים ושמטו את הקרקע מתחת לטענות המבקשת.

11. לא אוכל לקבל את טענת המשיבה, לפיה המדובר למעשה בהתנגדויות סרק אשר נועדו לנח את המשיבה על רקע הליכים משפטיים נוספים המתנהלים בין הצדדים. טענה זו לא הוכחה במסגרת כתבי טענות המשיבה בהליך שלפני. אף איני מקבלת את טענת המשיבה כי תיקוני הפירוט שבוצעו בבקשות הפטנט הינם קוסמטיים בלבד והתייחסו לרכיבים שממילא אין להם כל משמעות מסחרית. אילו הייתי מקבלת טענה זו, שאז הייתה מתעוררת השאלה מדוע מלכתחילה תבעה המשיבה מונופולין בגין רכיבים מיותרים אלו? בנוסף, לא התרשמתי כי המונופולין המצומצם אשר נתבע על ידי המשיבה לאחר תיקוני הפירוט שבוצעו, הינו המונופולין אשר אותו ביקשה המבקשת לתקוף במסגרת התנגדויותיה.

12. אין במסקנותיי דלעיל כדי להסכים עם טענת המבקשת לפיה המונופולין הנתבע בבקשות הפטנט צומצם באופן משמעותי עד כי ניתן לראותו כזניחת חלק מהבקשות עצמן. כמו כן, לא אוכל לקבוע כי תיקון פירוט הבקשות על ידי המשיבה כמוהו כקבלת כלל טענות המבקשת. כל שניתן לקבוע הוא כי בנסיבות העניין, תוקן הפירוט בשש הבקשות כתוצאה מהתנגדות המבקשת וכי בעקבות התיקונים הללו, לא היה עוד מקום להמשיך ולנהל את הליכי ההתנגדות. משום כך, הריני לקבוע כי על המשיבה לשאת בהוצאות המבקשת.

13. בבג"צ 891/05 **תנובה נ' משרד התעשייה והמסחר**, תק-על 2005 (2) מיום 30.6.05, (להלן: "פס"ד תנובה") נקבע כי על בעל דין הטוען להוצאות בפועל, להוכיח את שיעורן. או-אז, תבחנה סבירותן, נחיצותן ומדתיותן בנסיבות העניין. הכפפת סכום ההוצאות המבוקש למבחן הסבירות, נדרש אף לאור סעיף 162(ב) לחוק הפטנטים התשכ"ז 1967. יודגש כי ככל שגבוה יותר וחריג סכום ההוצאות המבוקש, כך יעלה רף הפירוט וההסבר הנדרש מן העותר להן. ראו: **החלטה בעניין אוניפארם נ' Merk Sharp & Dohme Corp.** (מיום 29.3.2011) פורסמה באתר הרשות); החלטת כב' סגן הרשם (כתוארו אז) בהתנגדות לפטנט מס' 113433 בעניין **SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION (SKB) נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ** (מיום 30.5.05, פורסמה באתר הרשות).

14. לשם הוכחת שיעור הוצאותיה בפועל, הגישה המבקשת תצהיר ד"ר דקלה אנגיל, עובדת מחלקת פטנטים בטבע, אליו צורפו חשבוניות לתשלום בגין הסכום ששילמה המבקשת בגין ההליך. המשיבה אינה טוענת נגד תקפות ראיות המבקשת לעניין הוצאותיה בפועל. עם זאת, המשיבה טוענת והצדק עמה, כי אין הבקשה שלפני עומדת בדרישות פירוט ההוצאות אשר נקבעו



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

זה מכבר בהחלטות רשות הפטנטים. ראה למשל: התנגדות לבקשת פטנט מס' 141561 **רפא"ל נ' אלטא**, התנגדות לרישום סימני מסחר 195806, 195805 ועוד. העדר הפירוט בולט דווקא לאור הסכום הגבוה (בהתחשב בשלב המוקדם אליו הגיע ההליך) לו עותרת המבקשת. אי לכך, לא אוכל להתחשב בסכום שנדרש על ידי המבקשת כנקודת המוצא לפסיקת הוצאותיה.

15. בנסיבות העניין אף קיים קושי לקבוע כי כלל ההוצאות להן נדרשה המבקשת עומדות במבחן הסבירות, הנחיצות והמידתיות כקבוע בפס"ד תנובה לעיל. מקובלות עלי בחלקן טענות המשיבה. סבורני כי אין לחייב את המשיבה בגין הוצאות להן נדרשה המבקשת לקראת הליך משפטי כזה או אחר, אשר בסופו של יום בחרה המשיבה שלא לנהלו. כמו כן, עלי להסכים עמה כי אין להשית על המשיבה הוצאות בגין פעולות כאלו ואחרות אשר נבעו מרצון המבקשת למהר ולהכין עצמה לשלבים מתקדמים יותר בהליכי ההתנגדות דנן, אשר לא מוצו לבסוף. עוד שוכנעתי בטענת המשיבה כי קיים חוסר בהירות באשר לנחיצות מספר השותפים הרב בניהול הליכי ההתנגדות ובאשר להיקף העבודה שבוצע על ידי אחדים מהם. אי לכך, יפסקו הוצאות המבקשת על פי המקובל בדין.

16. כאמור לעיל, המדובר בשש התנגדויות לבקשות לרישום פטנטים. בקשות אלו קשורות האחת לרעותה ומתייחסות לתהליכים וחומרי ביניים להכנת החומר Fexofenadine, החומר הפעיל בתרופה שהינה פרי פיתוח המשיבה. דבר ידוע הוא כי ההתמצאות והמומחיות בתחום הפרמצבטיקה אינם דבר של מה בכך. בתחום זה, להחלטת הרשם בעניין הבקשות לפטנט הנ"ל המונחת בפניו, השפעה מסחרית בלתי מבוטלת על המבקשת. על רקע הדברים הללו יש לבחון את ההוצאות להן נדרשה המבקשת. אכן נכון, נמצא כי קיימת חפיפה מסוימת בתוכן ההתנגדויות השונות שהוגשו על ידי המבקשת כנגד בקשות הפטנט, ואף נעשה שימוש חוזר בפרסומים קודמים שנמצאו על ידי המבקשת. עם זאת, מן החומר שלפני עולה כי במסגרת לימוד וניתוח תחום האמצאה וכן בהכנת כתבי טענותיה הושקעה עבודה לא מעטה וכי המבקשת נדרשה לניתוח סוגיות משפטיות ועובדתיות כאלו ואחרות.

17. אף יש לתת את הדעת לכך שבהליך התנגדות לפטנט, בשל אופיו ודרישות החוק, על המתנגד להניח תשתית ראויה וממצה להתנגדותו ולפיקך נדרש לרוב רובן של ההוצאות כבר בשלב הגשת כתב הטענות מטעמו. ראה: התנגדות לרישום פטנט מס' 133957 (בקשה לפסיקת הוצאות) **Pfizer Products Inc. Inc. נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ** (פורסם באתר הרשות).

18. לא אוכל לקבל את טענות המשיבה כי אין להשית עליה את הוצאות המבקשת בגין תשלומי האגרות ששולמו לרשות הפטנטים. אף דיווחים ללקוח יוכרו כהוצאות בעל דין שזכה בדינו, בכפוף למבחני הסבירות.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

19. במסגרת החלטה זו אין לדון בטענות המבקשת או המשיבה אשר היה עליהן להתברר בהליך העיקרי. אף לא מצאתי פגם בהתנהלות הצדדים זה מול זה או מול הרשות. משכך, אין באלו כדי להשפיע כך או אחרת על פסיקת הוצאות המבקשת.

20. לאור השיקולים שנמנו לעיל וכלל הפרמטרים לחישוב הוצאות בעל דין, ותוך התייחסות לשיקולים הייחודיים והנוספים שעל רשם הפטנטים להתחשב בהם בבואו לפסוק הוצאותיו של בעל דין, הריני מחייבת את המשיבה לשלם למבקשת את הוצאותיה ושכ"ט עורכי דינה בסך 120,000₪. סכום ההוצאות יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

יערה שושני כספי

פוסקת קניין רוחני

ניתן בירושלים ביום י"ט באייר תשע"א
23 מאי 2011