

**בעניין:**

**תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ**

**מס' 570000745**

ע"י ב"כ עו"ד ממושרד גילת, ברקת ושות', עורכי דין  
רחוב הברזל 26א, בית ריינהולד כהן  
תל אביב, 6971037  
ת.ד. 13136, תל אביב, 6113101  
טל': 03-5672000; פקס: 03-5672030

**המבקשת**

**נ ג ד**

**שטראוס בריאות בע"מ ח.פ. 512351479**

ע"י ב"כ עו"ד ממושרד ג"י. אי. ארליך (1995) בע"מ,  
דרך מנחם בגין 11, רמת גן 5268104  
טל': 073-7919199; פקס: 073-7919100  
וע"י ב"כ עו"ד ממושרד לוטי ושות', עו"ד  
בית אמריקה, שדרות שאול המלך 35,  
ת.ד. 33113, תל אביב 6492702  
טל': 03-6952268; פקס: 03-6951120

**המשיבה**

**היועץ המשפטי לממשלה**

ע"י פרקליטות המדינה  
רחוב קרית המדע 5, בניין B3 קומה 5  
הר חוצבים, ירושלים, 9777605  
טל': 02-6362021/02; פקס: 02-6462878

**מתייצב להליך**

**עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה**

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד (כב' השופט ע' פוגלמן) מיום 31.5.2018, ולהארכות המועד, מתכבד היועץ המשפטי לממשלה להגיש את עמדתו בסוגיות הדיוניות שמתעוררות בבקשת רשות הערעור שבכותרת.

- העתק הודעה על התייצבות היועץ המשפטי לממשלה להליך, מצ"ב **כנספת א'**.

## **פתח דבר**

מדובר בבקשת רשות ערעור שהגישה המבקשת, חברת תנובה, לאחר שבקשה לתיקון פטנט שהגישה, התקבלה באופן חלקי בהחלטת כב' סגנית רשם הפטנטים (גב' ז'קלין ברכה) מיום 13.8.2017 (בהתנגדות לבקשת פטנט 231713 (התנגדות לתיקון פירוט)). בקשת רשות ערעור שהוגשה על החלטה זו, נדחתה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בעש"א (מחוזי י-ם) 20521-10-17 (כב' השופט יעקובי) מיום 9.1.2018 (להלן: **"פסק הדין"**).

כבר עם הגשת הערעור/בקשת רשות הערעור שהגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי – עלתה השאלה – האם יש לסווג את ההליך כערעור בזכות או כבקשת רשות ערעור. בנקודה זו קבע בית משפט קמא בפסק דינו, כי ערעור על החלטת רשם הפטנטים לדחיית בקשה לתיקון פירוט פטנט, שניתנה במהלך בירור התנגדות לבקשת הפטנט, הוא בבחינת 'החלטה אחרת' ומשכך מצריך בקשת רשות ערעור.

- העתק פסק דינו של בית המשפט המחוזי והעתק החלטות סגנית רשם הפטנטים צורפו לבקשת רשות הערעור.

על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, הגישה המבקשת את בקשת רשות הערעור שבכותרת. בהחלטה מיום 31.05.2018, התבקש היועץ המשפטי לממשלה להביע עמדתו, לעניין השאלות הדיוניות המתעוררות בבקשה.

כאמור בנספח א', החליט היועץ המשפטי לממשלה להתייבץ להליך דן ולהגיש עמדה מטעמו. היועץ המשפטי לממשלה יביע את עמדתו בסוגיה הדיונית המתעוררת בהליך דן. זאת, מבלי להביע עמדה בנוגע למחלוקות העובדתיות או המחלוקות המשפטיות, שהועלו בנוגע לבקשה למתן פטנט או לבקשה לתיקון פירוט, לגופן.

**ייאמר כבר כעת בתמצית, כי היועץ המשפטי לממשלה סבור כי החלטת רשם הפטנטים בעניין בקשה לתיקון פירוט פטנט, שניתנה בתוך הליך התנגדות לבקשת הפטנט – כאשר הצדדים לשני ההליכים זהים – היא בבחינת 'החלטה אחרת', אשר אינה מסיימת את הדיון ועל כן הערעור עליה הוא ברשות בלבד, בהתאם לקבוע בסעיף 174(ב) לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הפטנטים").**

בנקודה זו יבהיר היועץ המשפטי לממשלה, כי אין בכך כדי לנקוט עמדה, האם בנסיבות המקרה דן, היה מקום ליתן רשות ערעור על החלטות סגנית רשם הפטנטים, אם לאו.

### **העובדות הצריכות לעניין והשתלשלות ההליכים**

1. מעיון בהחלטות שניתנו בהליך דן ובכתבי הטענות שהגישו הצדדים, עולה כדלקמן.
2. ביום 23.6.2014 הוגשה בקשת פטנט מספר 231713 (להלן: **"בקשת הפטנט"**), בשם חברת תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ (לעיל ולהלן: **"המבקשת"** ו/או **"תנובה"**).

3. שם האמצאה שנתבעה במסגרת בקשת הפטנט הינו: "שיטה להכנת מוצר עתיר שוקולד ומוצר עתיר שוקולד כזה" (להלן: "האמצאה"). אחד המאפיינים של האמצאה הוא פרופיל המרקם של המוצר הסופי. מאפיין זה בא לידי ביטוי במסגרת בקשת הפטנט באמצעות ההתייחסות לשני משתנים: חוזק ג'ל וציין דביקות.
4. בהתאם לקבוע בסעיפים 17 ו-26 לחוק הפטנטים, ביום 29.1.2015, פורסם דבר קיבול הבקשה לרישום באתר האינטרנט של רשות הפטנטים. לאחר פרסום הבקשה, רשאי כל אדם להתנגד למתן הפטנט, וזאת בתוך 3 חודשים מיום פרסום הקיבול, בהתאם לסעיף 30 לחוק הפטנטים.
5. ביום 29.4.2015, הגישה חברת שטראוס בריאות בע"מ (להלן: "המשיבה" ו/או "המתנגדת") התנגדות למתן פטנט.
6. ביום 9.5.2016 המבקשת הגישה בקשה לתיקון פירוט בקשת הפטנט (להלן: "בקשת התיקון"), מכוח סעיף 29 לחוק הפטנטים. בבקשתה עתרה מבקשת הפטנט לתיקון תביעות הפטנט וכן לתיקון התיאור.
7. לפי **תקנה 102 לתקנות הפטנטים** (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח – 1968 (להלן: "תקנות הפטנטים"), כאשר מוגשת בקשה לתיקון פירוט, בעוד הליכי ההתנגדות תלויים ועומדים – קיימת למתנגד להליך ההתנגדות מעין "זכות סירוב ראשונה" להגיש התנגדות גם לבקשה לתיקון פירוט בטרם יתפרסם דבר התיקון על פי תקנה 97 לתקנות הפטנטים.
8. בהתאם, ביום 7.10.2016 המתנגדת הגישה התנגדות לבקשת תיקון הפירוט, וזאת במהלך הליך ההתנגדות לבקשת הפטנט.
9. במצב זה, בו המתנגדת הגישה גם התנגדות לתיקון פירוט, בהתאם לקבוע בתקנה 102(ג) לתקנות הפטנטים, הרשם ידון בהתנגדות למתן הרשות לתקן במעמד בעלי הדין בהתנגדות למתן הפטנט.
10. בהחלטת כב' סגנית רשם הפטנטים מיום 11.5.2017, נדחתה בקשה שהגישה המבקשת בה היא מתנגדת להגשת תצהירים של מר סגל ופרופ' שמעוני, שניהם עובדים במתנגדת. במקביל הותר בהחלטה זו, למבקשת הפטנט, להגיש ראיות בתשובה לתצהיריהם של פרופ' שמעוני ומר סגל.
11. ביום 5.7.2017 התקיים דיון בהתנגדות לתיקון פירוט הפטנט לפני כב' סגנית הרשם, בו הצדדים השמיעו את טענותיהם. הצדדים ויתרו על חקירת העדים, וסיכמו את טענותיהם על ידי באי כוחם.
12. ביום 13.8.2017 ניתנה החלטת כב' סגנית רשם הפטנטים (גב' ז'קלין ברכה), בהתנגדות לתיקון פירוט, אשר נתקבלה ברובה.
13. ביום 15.10.2017 הגישה המבקשת ערעור לבית המשפט המחוזי נגד שתי החלטות כב' סגנית הרשם. בתגובה לכך, ביום 31.10.2017 המשיבה הגישה לבית המשפט המחוזי בקשה להורות שהחלטותיה של סגנית רשם הפטנטים הן בבחינת 'החלטה אחרת' המצריכה בקשת רשות ערעור.

14. ביום 9.1.2018 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט הנכבד (כב' השופט רפאל יעקובי). בפסק הדין נקבע כי שגתה המבקשת בעמדתה כי מדובר בערעור בזכות והובהר כי היה עליה לבקש רשות ערעור. עוד נקבע, שאין מקום לתתה בנסיבות המקרה דנן. לאור האמור, הובהר כי ככל שתשארנה למבקשת השגות רלוונטיות יהיה עליה להעלותן לאחר תום הליך ההתנגדות למתן הפטנט.

15. כב' השופט יעקובי ביסס את הכרעתו במקרה דנן, על ההכרעה ונימוקי פסק דין שניתן בעבר בבית המשפט המחוזי, בבר"ע (מחוזי י-ם) 3389/07 שרין טכנולוגיות בע"מ נ' Lazare Kaplan International, Inc (פורסם בנבו, 08.01.2008) (להלן: "עניין שרין"). בעניין שרין, נדון מקרה של השגה ערעורית על החלטה בעניין התנגדות לתיקון בקשת פטנט, ונקבע כי שלב הערעור המתאים לגבי בקשות כאלו הוא לאחר שיסתיים הליך ההתנגדות לרישום פטנט.

16. בפסק הדין קמא, כב' השופט יעקובי דחה את טענת המבקשת, כי ההחלטה שניתנה בעניין שרין אינה רלוונטית לענייננו, וקבע, כי ההיגיון שבסיס אותה החלטה והנימוקים שניתנו במסגרתה רלוונטיים גם לענייננו.

17. יצוין, כי בנימוקי ההכרעה שניתנה בעניין שרין, נקבע בין היתר, שהחלטת הרשם בעניין התנגדות לתיקון פירוט אינה סוף הדרך שכן היא אינה מכריעה לעניין השאלה האם יינתן הפטנט, אם לאו. עוד נקבע, כי אף אם אושר התיקון רשאי הרשם במסגרת ההחלטה העיקרית לשוב ולבחון את לשון התביעות לאחר התיקון ולהורות על ביצוע תיקונים נוספים בהן. כך בין היתר נקבע בעניין שרין:

"יישומם של עקרונות אלה על המקרה שבפנינו מעלה כי אין בו נתון מיוחד המצדיק סטייה ומתן רשות ערעור על החלטת ביניים המתירה את תיקון הפירוט. החלטה זו אינה המילה האחרונה בהליך בקשת רישום הפטנט שהגישה המשיבה. שהרי עדיין פתוחים סיכוייה של המבקשת לשכנע את הרשם, במסגרת התנגדותה התלויה ועומדת, שלא לרשום את הפטנט בשל האופן העמום או הרחב בו האמצאה הוגדרה על ידי המשיבה. כמו כן שמורה למבקשת זכות ערעור בפני בית המשפט על החלטת הרשם בהתנגדות ככל שיוחלט בה לרשום את הפטנט. הן הרשם, והן בית המשפט בערעור על הרשם, מוסמכים בדיון בהתנגדות לרישום פטנט, להורות בין היתר על תיקון הפירוט (סעיף 32(א) לחוק; פרידמן בספרו הנ"ל, עמ' 436-437; ע"ש (תל אביב – יפו) 1016/06 Merck & Co . Inc נ' אוניפארם בע"מ; השוו: רע"א 11194/04 פוליביד מוצרי פוליסטירן מוקצף נ' גבעתי). נמצא כי התרת תיקון הפירוט הנלווה לבקשת הפטנט, בדרך של הוספת המילה "output" בתביעה מס' 1, אינה מחייבת הותרת תיקון זה על כנו בסוף הדרך, עת תוכרע שאלת רישום הפטנט..."

18. עוד קבע כב' השופט יעקובי בפסק הדין קמא, שני טעמים נוספים לדחיית בקשת רשות הערעור. ראשית, צוין משמדובר בבקשת רשות ערעור יש לדחות את בקשת רשות ערעור על ההחלטה מיום 11.5.2017, לאור חלוף המועד להגשתה. שנית, צוין כי:

**"חיזוק שני לכך שאין לקטוע את רצף הליך ההתנגדות נעוץ בכך שמתן אפשרות ערעורית לתנובה צפוי לגרור אחריו עיכוב ממושך במיוחד, לנוכח בקשת שטראוס לתת לה ארכה לצורך ערעור שכנגד (כנ"ל בסעיף 4)".**

19. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, הגישה המבקשת את בקשת רשות הערעור דנן.

### **המסגרת הנורמטיבית**

20. סעיף 174 לחוק הפטנטים שכותרתו "זכות ערעור", קובע את ההסדר להגשת ערעור או בקשת רשות ערעור על החלטות רשם הפטנטים, כדלקמן:

**"174 (א) מי שרואה עצמו נפגע על ידי החלטה של הרשם אשר סיימה את הדיון בהליך שנערך בפניו לפי חוק זה, לרבות החלטה שלא לשמעו לפי סעיף 159, רשאי לערער עליה בפני בית המשפט תוך המועד שנקבע.**

**(ב) מי שרואה עצמו נפגע על ידי החלטה אחרת של הרשם לפי חוק זה, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט, לאחר שניתנה לו רשות לכך מאת בית המשפט או מאת הרשם.**  
**לעניין סעיף זה, "החלטה אחרת" – כל החלטה אחרת שאין בה כדי לסיים את הדיון בהליך שנערך בפני הרשם".**

21. למעשה, האפשרות להגיש בקשת רשות ערעור על החלטות רשם, נוספה לסעיף 174 לחוק הפטנטים, בתיקון מספר 2 בשנת תשנ"ה-1995. בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי אפשרות זו הוספה לחוק **"כדי שלא לגרום עיכובים בהליכים לפני הרשם, מוצע לאפשר ערעור על החלטות ביניים שלו רק ברשות"** (ראה: דברי ההסבר להצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1993, הצ"ח 2215, 27.10.1993, 74, 87).

22. להשלמת התמונה יצוין, כי טרם תיקון החוק כאמור, נקבע ביחס לנוסח סעיף 174 בנוסחו הקודם, ברע"א **Eli Lilly and Company 886/93 נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ**, (פורסם בנבו, מיום 18.4.1993), שכל החלטה של הרשם לפי החוק ניתנת לערעור בזכות. יחד עם קביעה זו נאמר, שנראה שזכות ערעור בלתי מסוייגת זו היא רחבה מידי, וראוי שהמחוקק ישקול האם אין מקום לסווג את החלטות הרשם על מנת לכלול בהן מגוון של החלטות שאינן ניתנות לערעור אלא ברשות בלבד, וכפי שראינו יישם המחוקק המלצה זו בתיקון מספר 2 לחוק הפטנטים.

23. עם חקיקתו של התיקון לסעיף 174 כאמור, השתנה המצב המשפטי, לחלוקה בין מקרים של ערעור בזכות לבין מקרים של בקשת רשות ערעור, כאשר "קו פרשת המים" בין המקרים הוא האם יש בהחלטה כדי לסיים את הדיון בהליך שנערך לפני הרשם.
24. היועץ המשפטי לממשלה יציין, כי רשם הפטנטים, בשבתו כמותב בית הדין, הוא בבחינת טריבונאל מקצועי מעין שיפוטי ייחודי, הנחשב לצורך ערעור על החלטותיו כבית משפט השלום (ראה: תקנה 192 לתקנות הפטנטים). מכאן גם, שיש למלא תוכן למונח "החלטה אחרת", מתוך השוואה להחלטות הניתנות על ידי בית משפט השלום הנחשבות כ"החלטה אחרת". (ראה: **פטנטים – דין, פסיקה ומשפט משווה**, עמיר פרידמן, ע"ד, תשס"א-2001 בעמ' 505 (להלן: **"דיני פטנטים"**)).
25. כידוע, תעודת פטנט מקנה לבעל הפטנט זכות בלעדית ביחס לאמצאה נושא בקשת הפטנט, שעיקרה הוא הזכות למנוע מגורמים אחרים לנצל את האמצאה, כגון לייצר את המוצר המוגן בפטנט או לבצע את התהליך המתואר בתביעות הפטנט (ראה סעיף 49 לחוק הפטנטים).
26. במסגרת הליך בחינת הפטנט, לשם קיבול בקשת הפטנט ורישומה בפנקס הפטנטים, על הבקשה לעמוד בדרישות המפורטות בסעיף 17 לחוק הפטנטים.
27. יצוין, כי הליך בחינת פטנט על ידי רשות הפטנטים הינו הליך ממושך, הכולל תכתובות חוזרות ונשנות בין בוחן הפטנט מטעם רשות הפטנטים לבין מבקש הפטנט, על מנת להבין ולחדד את בקשת הפטנט ובכדי לבחון אם הבקשה כשירה לפטנט. במהלך התקופה הקודמת לקיבול הפטנט, ניתנות למבקש הזדמנויות רבות לשנות ולתקן את בקשת הפטנט שהגיש, ובכלל זאת גם את הפירוט המופיע בבקשת הפטנט, בהתאם לסעיף 22 לחוק הפטנטים.
28. ככל שבוחן הפטנט מחליט על קיבול הבקשה לפטנט בהתאם לסעיף 17 לחוק הפטנטים, הליך בחינת הפטנט עובר לשלב הבא ודבר קיבולה מתפרסם באתר האינטרנט של רשות הפטנטים בהתאם לסעיף 26 לחוק הפטנטים. במשך שלושת החודשים לאחר פרסום הבקשה, רשאי כל אדם להתנגד למתן הפטנט, בהתאם לסעיף 30 לחוק הפטנטים.
29. כבר עתה יובהר, כי במקרה הנדון הוגשה במהלך שלושת החודשים שלאחר הפרסום על ידי המשיבה התנגדות למתן פטנט מכוח סעיף 30 לחוק הפטנטים, ונפתח הליך בירור לפני הרשם. רק לאחר מכן, הגישה מבקשת הפטנט בקשה לתיקון פירוט הפטנט, מכוח סעיף 29 לחוק הפטנטים. תקנה 102 לתקנות הפטנטים מסדירה את אופן הדיון במקרה כזה, והכול כפי שיפורט להלן.
30. סעיף 29 לחוק הפטנטים קובע, שבין קיבול הבקשה לפטנט לבין מתן הפטנט, יתאפשר תיקון פירוט פטנט בהתאם לאותם תנאים לתיקון פטנט שקובל וניתן.

31. תיקון פירוט פטנט משמע תיקון התביעות, תיקון התיאור, או שניהם. בסעיפים 65 ו-66 לחוק הפטנטים נקבעו התנאים לתיקון פירוט הפטנט: **לשם הבהרה, סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו**. בעל בקשה לפטנט או בעל פטנט אינו יכול לתקן את בקשתו באופן אוטומטי, אלא עליו להגיש בקשה לרשם הפטנטים, להתיר את התיקון. הבקשה לתיקון פירוט נבחנת בהתאם לקריטריונים לתיקון פירוט הקבועים בסעיף 65 לחוק הפטנטים. נוסף על כך, על רשם הפטנטים לוודא, כי אין בתיקון שהתבקש כדי להרחיב את התביעות שבפירוט הפטנט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם, בהתאם לסעיף 66 לחוק הפטנטים.

32. לאחר מכן וככל שמתקבלים התיקונים, ממשיכה בחינת בקשת הפטנט כמכלול, כאילו היא הוגשה מלכתחילה באופן המתוקן (ראה: דיני פטנטים, בעמוד 301).

33. אם אושר תיקון הפירוט בידי הרשם, דבר התיקון מתפרסם להתנגדויות הציבור. תיקון הפירוט לפי סעיף 71 לחוק הפטנטים יירשם בפנקס, אם לא הוגשה התנגדות לתיקון לפי סעיף 67 לחוק הפטנטים או אם הוגשה התנגדות, נדונה, ונדחתה על ידי הרשם.

34. אין חולק שעל החלטה בהליך התנגדות לתיקון פירוט פטנט העומד בפני עצמו ואינו נדון במקביל להתנגדות למתן פטנט, קיימת לצדדים זכות ערעור, שהרי ההחלטה בעניין ההתנגדות לתיקון הפירוט סיימה את הדיון **באותו ההליך** לפני הרשם (ראה סעיפים 65-71 לחוק הפטנטים ותקנות 95-100 לתקנות הפטנטים).

35. **תקנה 102 לתקנות הפטנטים** מסדירה את סדר הדין במקרה שבו מתנהל הליך בירור התנגדות למתן פטנט, כאשר בטרם הוכרעה ההתנגדות, מגישה מבקשת הפטנט בקשה לתיקון פירוט הפטנט:

#### **"102 תיקון הפירוט בהליכי התנגדות"**

(א) הוגשה בקשה למתן רשות לתקן לאחר קיבול הבקשה אך לפני מתן הפטנט והוגשה לאחר מכן התנגדות למתן הפטנט, או שהוגשה בקשה כאמור בעוד הליכי התנגדות תלויים ועומדים, ימסור המבקש את העתק בקשתו למתנגד תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו הודעת ההתנגדות.

(ב) הסכים המתנגד לתיקון המבוקש, יעבד הרשם את המשך הליכי ההתנגדות למתן הפטנט עד שיתוקן הפירוט בדרך הקבועה בפרק זה.

(ג) המתנגד רשאי, תוך חודשיים מיום שנמסר לו העתק הבקשה כאמור בתקנת משנה (א) או תוך המועד שבו עליו להגיש ראיות כאמור בתקנה 60 אם עדיין לא הגיש ראיות, לפי המועד המאוחר יותר, להודיע על התנגדות למתן הרשות לתקן את הפירוט, ויצרף להודעתו את כתב טענותיו ואת ראיותיו לענין זה; הרשם ידון בהתנגדות למתן הרשות לתקן במעמד בעלי הדין בהתנגדות למתן הפטנט.

(ד) קיבל הרשם את הבקשה לתקן, יעכב את המשך הליכי ההתנגדות למתן הפטנט עד גמר הליכי התיקון ולפי תקנות 95 עד 97, ויראו את ההתנגדות כאילו הוגשה לגבי הפירוט כפי שתוקן.

(ה) הוגשה התנגדות למתן רשות לתקן בעוד הליכי ההתנגדות למתן פטנט תלויים ועומדים, ידון הרשם בהתנגדויות כולן כאחת זולת אם ביקשו בעלי הדין כי ינהג בדרך אחרת והרשם נוכח כי סביר לעשות כן.

(ו) תקנה זו לא תחול אם הסכימו הצדדים כי הבקשה לתקן תידון לאחר ההחלטה בהתנגדות והרשם ראה כי לכאורה יש להתיר את התיקון, ואם הוסכם כך –

(1) ידון הרשם בהתנגדות כאילו נתקבל התיקון;

(2) יפרסם הרשם באתר האינטרנט את דבר הבקשה לתקן לאחר ההחלטה בהתנגדות.

36. מכאן, שבהתאם לתקנה 102 לתקנות הפטנטים, ככל שבמסגרת בירור הליך התנגדות למתן פטנט לפני הרשם, הגישה מבקשת הפטנט בקשה לתיקון פירוט – יהיה סדר הדיון כך שהדיון בהליך העיקרי (הליך התנגדות למתן פטנט) יעוכב עד למתן הכרעה בבקשה לתיקון פירוט. ככל שהתקבלה הבקשה לתיקון פירוט – ממשיך הדיון בהתנגדות למתן פטנט בהתאם לנוסח המתוקן, וככל שהבקשה לתיקון פירוט נדחת – הוא ממשיך בהתאם לנוסח המקורי (ראה לדוגמא: סעיף 22 להחלטת רשם הפטנטים ב"התנגדות לבקשת פטנט מספר 120558 בקשה לעיון חוזר" בהליך **LABORATOIRE THERAMEX נ' BIO-TECHNOLOGY**, (פורסם בנבו מיום 30.3.2005) (להלן: "**עניין BIO**"); סעיף 10 להחלטת רשם הפטנטים ב"הליך התנגדות לבקשת פטנט 153229 (התנגדות לתיקון פירוט ובקשה לסילוק על הסף של בקשת התיקון"), **חברת טבע תעשיות נ' NOVARTIS PHARMA** (פורסם בנבו, מיום 10.9.2014)). להשלמת התמונה יצוין, כי על פי תקנה 102(ו) בידי הצדדים להסכים כי ההתנגדות לא תעוכב, ובלבד שיתקיימו תנאי תקנת משנה (ו), ויחול סדר הדיון כאמור בה.

37. ככל שהתקבלה הבקשה לתיקון (בין אם התיקון נעשה בהסכמת הצדדים, כאמור בתקנה 102(ב) ובין אם לאחר ניהול התנגדות לתיקון, כאמור בתקנות 102(ג) ו-102(ד)), מתפרסם דבר התיקון להתנגדויות הציבור בהתאם לסעיפים 66-67 לחוק הפטנטים ותקנה 98 לתקנות הפטנטים, כך שייתכן שבשלב זה תוגש התנגדות לתיקון בידי צד שלישי שאינו צד להליך ההתנגדות העיקרי לפטנט, ויחולו הוראות תקנה 102(ה) כך שההתנגדויות (לתיקון הפירוט ולמתן הפטנט) יידונו יחד.



## עמדת היועץ המשפטי לממשלה

38. לבקשת בית המשפט הנכבד, ייתן היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו בסוגיות הדיוניות המתעוררות בהליך שבכותרת.

39. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, החלטה בהתנגדות לתיקון פטנט המוגשת במהלך ההתנגדות למתן הפטנט, כאשר מדובר באותם הצדדים להליך – היא 'החלטה אחרת', שאינה מסיימת את הדיון בהליך העיקרי – ומשכך מצריכה בקשת רשות ערעור בהתאם לקבוע בסעיף 174(ב) לחוק הפטנטים.

40. לפיכך, צדק בית המשפט המחוזי בקביעותיו בשאלה זו, ואין מקום להתערב בהן. יודגש כי באמור אין משום נקיטת עמדה בנוגע לשאלה האם היה מקום להיעתר לבקשת רשות הערעור של מבקשת הפטנט בנסיבות המקרה דנן, או האם לאו.

41. ביתר פירוט: כאמור לעיל, תקיפת החלטת רשם הפטנטים נעשית בהתאם לסעיף 174 לחוק הפטנטים וכפופה להבחנה האם החלטת הרשם מסיימת את ההליך – ועל כן קיימת זכות ערעור עליה – או שמדובר ב'החלטה אחרת', שהיא שלב ביניים בהליך והערעור עליה הוא ברשות בלבד. סעיף חוק זה זהה במהותו לסעיפים 41 ו-52 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (ראה בהקשר לחוק הפטנטים גם את תקנה 192 לתקנות הפטנטים).

42. בפסיקתו של בית משפט זה הוסבר, הרציונאל בהגבלת יכולת הערעור של בעל הדין במקרים מסוימים, כך שיידרש ממנו לבקש רשות לשם הגשת הערעור. נקבע כי: "גישה זאת מונעת פיצול בלתי סביר של ההליך הדיוני, חוסכת סירבול, מונעת תמריץ לניצול הליכי משפט שלא בתום לב, ומפחיתה מן העומס המוטל על ערכאות הערעור" (רע"א 2552/16 יהודה זינגר נ' חברת יהב חמיאס טכנולוגיות (1990) בע"מ (פורסם בנבו, 10.05.2016), וכן ראה: "סוגיות בסדר הדין האזרחי", אורי גורן (מהדורה 12, 2015), עמ' 1061-1059) (להלן: "סוגיות בסדר הדין האזרחי").

43. כידוע, הבחינה האם החלטה היא "פסק-דין" או "החלטה אחרת" נעשית בהתאם למהותה, ולא בהכרח לפי כותרת ההחלטה. השאלה בהקשר זה היא, האם "נסגר התיק" או שמא נותר לשופט עניין נוסף לדון בו בגדר ההליך, כך שטרם ניתנה הכרעה סופית בעניין נשוא המחלוקת (ראה לדוגמא: רע"א 3233/14 אביבה בראודה נ' גדי פרבר (פורסם בנבו, מיום 30.10.2014); סוגיות בסדר הדין האזרחי בעמוד 1085; הערעור האזרחי, חמי בן נון וטל חבקין (מהדורה 2012-2013), בעמוד 103).

44. על רקע הדין הכללי, יבקש היועץ המשפטי לממשלה להתמקד בהוראות חוק הפטנטים ותקנותיו. היועץ המשפטי לממשלה ישוב ויזכיר, כי בשנת 1995 נערך תיקון לסעיף 174 לחוק הפטנטים, שמטרתו כאמור בהצעת החוק שצוטטה לעיל – כדי שלא לגרום עיכובים בהליכים לפני הרשם. כמפורט, סעיף 174 לחוק

הפטנטים, מבדיל בין מקרה של הגשת ערעור בזכות על החלטה המסיימת את ההליך, לבין הגשת בקשת רשות ערעור על "החלטה אחרת" (ראה לדוגמא: סעיף 16 לעש"א 8071-07-17 **אורבוטק בע"מ נ' רשם הפטנטים** (פורסם בנבו, מיום 30.1.2018)).

45. גם תקנה 102 לתקנות, נסמכת על עקרון דומה, לייעל את הליכי ההתנגדות לפטנט, ועל מנת לקדם את הוודאות. מטרתה היא להסדיר את ההליכים לפני הרשם במקרה בו מונחות לפניו התנגדות למתן פטנט ובקשה לתיקון פירוט.

46. בנסיבות המקרה דנן, בו התחיל להתברר הליך התנגדות למתן פטנט, ובשלב מסוים מבקשת הפטנט עתרה לשינוי פירוט הפטנט, ניתנת אפשרות למתנגד למתן פטנט להגיש התנגדות גם לבקשה לתיקון פירוט. ככל שמוגשת התנגדות כזו, בהתאם לתקנה 102(ג) לתקנות הפטנטים, יקדים ויכריע הרשם בבקשה לתיקון פירוט, ורק לאחר שתינתן החלטה בבקשה ולפי תוצאותיה, ישוב הרשם לדון ולהכריע בהליך העיקרי, ההתנגדות למתן פטנט. נזכיר כי מדובר בצדדים זהים בהליך העיקרי, ובהליך הביניים.

47. ניתן ללמוד על כך גם מכותרת ההליך במסגרת ההחלטה של כב' סגנית רשם הפטנטים מיום 13.8.2017 בהתנגדות לתיקון פירוט – בה נכתב: **"התנגדות לבקשת פטנט 231713 (התנגדות לתיקון פירוט)"**, כמקובל בהחלטות מסוג זה.

48. יציין היועץ המשפטי לממשלה, כי שאלת סיווג ההחלטה כהחלטה המסיימת את ההליך או כהחלטה אחרת, אינה מתעוררת במקרה בו דן הרשם בהתנגדויות (לתיקון פירוט ולמתן פטנט) כאחת, משום שבמקרה זה, החלטת הרשם תסיים בהחלטה אחת את כל ההליכים בתיק (ראה תקנה 102(ה) לתקנות).

49. כפי שפורט לעיל, תקנה 102 לתקנות הפטנטים קובעת את סדרי הדין במקרה בו מוגשת בקשה לתיקון פירוט לאחר קיבול הפטנט, ולפניה או לאחריה (בתוך 3 חודשים ממועד פרסום הקיבול) הוגשה התנגדות למתן פטנט. התקנה אינה קובעת מדרג בין ההליכים, אלא מפרטת כיצד יתנהל ההליך במקרה כזה.

50. על כן, בניגוד לנטען על ידי המבקשת, משמעות עמדת היועץ המשפטי לממשלה אינה כי תקנת המשנה היא זו ש"גוברת" לכאורה על החקיקה הראשית, בשאלת הזכות לערעור, אלא מהות ההחלטה והקביעה האם ההחלטה מסיימת את ההליך או לא, נבחנת על פי ההוראות המהותיות בחקיקה הראשית כקבוע בסעיף 174 לחוק הפטנטים, ובהתאם למבחנים שפורטו לעיל.

51. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, ככלל, יישום מבחנים אלה על בקשה לתיקון פירוט יביא למסקנה כי מדובר בהחלטת ביניים: ההכרעה בבקשה לתיקון פירוט מהווה החלטה בפלוגתא מסוימת בין הצדדים – האם תיקון הפירוט עומד בתנאי חוק הפטנטים – ועל בסיס הכרעה זו תידון בהמשך בירור התיק, השאלה העיקרית, האם בקשת הפטנט (המתוקנת) עומדת בתנאי הכשירות הקבועים בחוק וזאת במסגרת ההתנגדות למתן הפטנט.

52. נוסף על כך, בקשה לתיקון פירוט, המוגשת לפי סעיף 29 לחוק הפטנטים (לאחר קיבול הבקשה לפטנט), אפשרית לשם הבהרה, סילוק שגיאה או צמצום התביעות. על הרשם לבחון שאין בתיקון כדי להרחיב את היקף התביעות, או כדי להוסיף דברים שלא נזכרו בפטנט מלכתחילה. הדעה נותנת, שמבקש שקיבל הודעת קיבול על פטנט בעל תביעות רחבות יותר (כלומר פטנט המגן על תחום יותר רחב), לא יבקש לצמצם את היקף ההגנה (שביקש מלכתחילה ואף אושר בידי הבוחן), מיוזמתו. אלא למשל, על מנת להתמודד עם טענות שהועלו בהתנגדות לבקשת הפטנט, בין אם משום שהוא סבור שיש ממש בטענות אלה ובין אם הוא מעוניין "לקנות סיכון" ולהגדיל את סיכוייו בהליך ההתנגדות למתן פטנט שהוא ההליך העיקרי.

53. יובהר, שגם אם המתנגד מחליט משיקולים שונים לחזור בו מן ההתנגדות לאחר מתן ההחלטה בתיקון הפירוט, על הרשם ליתן החלטה נוספת, עיקרית, המסיימת את הליך ההתנגדות ומורה על מתן הפטנט.

54. מעבר לדברים שצוינו לעיל, מצב שבו תינתן זכות ערעור על החלטות בבקשות לתיקון פירוט במסגרת התנגדות, עלול להוביל לעיכוב הליכי ההתנגדות למתן פטנט, שהם הליכים מורכבים וממושכים כשלעצמם, ולהימשכותם יתר על המידה – בין אם זכות הערעור תהיה בידי מבקשת התיקון במקרה שבו נדחתה הבקשה ובין אם הזכות היא של המתנגדת במקרה שבו התקבלה הבקשה לתיקון (ולכך יש להוסיף את האפשרות להגשת ערעורים שכנגד בשני המקרים).

55. עוד יבקש היועץ המשפטי לממשלה לחזור ולהפנות לבר"ע (מחוזי – ים) 3389/07 **שרין טכנולוגיות נ'** **Lazare Kaplan International, Inc.** (פורסם בנבו, מיום 8.1.2008), במסגרתה נדון כאמור מקרה דומה לענייננו, ונדחתה בקשה למתן רשות ערעור שהוגשה על בקשה לתיקון פירוט במסגרת בקשה למתן פטנט. זאת, תוך בחינת סעיף 174 לחוק הפטנטים, ויישומו בהתאם להוראות הדין (ראה גם: "עניין BIO").

56. נזכיר, כי במקרים המתאימים אפשר שתינתן רשות ערעור על החלטה לתיקון פירוט הנדונה בתוך הליך ההתנגדות למתן פטנט, שהיא כאמור "החלטה אחרת", בהתאם למבחנים שנקבעו בסעיפים 41(ב) ו-52(ב) לחוק בתי המשפט וההלכה הפסוקה.

57. כמו כן, מבקש בקשה לתיקון פירוט שבקשתו נדחתה או התקבלה חלקית, ב"החלטה אחרת" של רשם הפטנטים כאמור – יהיה רשאי להגיש ערעור בזכות, בסיום הליך ההתנגדות למתן פטנט, שהינו ההליך העיקרי, כאשר תינתן החלטה סופית בהליך, והכול בהתאם לקבוע בסעיף 174(א) לחוק הפטנטים ולהוראות הדין – ובמסגרת זו לערער גם על ההחלטה בבקשה לתיקון הפירוט. זאת, אף אם ההתנגדות נדחתה והפטנט ניתן, שכן הפטנט שניתן לו אינו הפטנט לו עתר.

58. לסיכום, עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא, כי החלטה בבקשה לתיקון פירוט הנדונה בעת שתלוי ועומד בין הצדדים הליך התנגדות לבקשת הפטנט שתיקונה נתבקש – היא החלטת ביניים במהותה – החלטה אחרת, שהערעור עליה הוא ברשות לפי סעיף 174(ב) לחוק הפטנטים.



חגית שפיצור, עו"ד

סגנית בכירה א' (בפועל)

במחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה

היום טז' בחשוון, תשע"ט (25.10.2018)