



בבית המשפט העליון

רע"א 1092/18

לפני:

כבוד השופט ע' פוגלמן
כבוד השופט י' עמית
כבוד השופט ד' מינץ

המבקשת:

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית
בישראל בע"מ

נ ג ד

המשיבה:

שטראוס בריאות בע"מ

המתייצב בהליך:

היועץ המשפטי לממשלה

בקשת רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי
בירושלים (כב' השופט ר' יעקובי) בעש"א 20521-10-17
מיום 9.1.2018

בשם המבקשת:

עו"ד דוד גילת; עו"ד ליאור גלסמן; עו"ד אילה
הרצוג

בשם המשיבה:

עו"ד ריצ'רד לוטי; עו"ד רתם כהן; עו"ד ועו"פ
מיכל הירש בירנבאום

בשם היועץ המשפטי
לממשלה:

עו"ד חגית שפיצר

פסק-דין

השופט ע' פוגלמן:

חברה ביקשה לרשום פטנט על אמצאות. חברה אחרת התנגדה, והתנהל הליך בעניין לפני רשם הפטנטים. במהלך ההליך ביקשה החברה המבקשת לתקן את בקשת הפטנט. הרשם דחה את בקשת התיקון והליך ההתנגדות המשיך להתנהל. החברה המבקשת מעוניינת להשיג כבר עתה על דחיית בקשת התיקון. סעיף 174 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן: החוק או חוק הפטנטים), קובע שיש זכות ערעור על

"החלטה של הרשם אשר סיימה את הדיון בהליך שנערך בפניו", אולם נדרשת רשות כדי לערער על "החלטה אחרת שאין בה כדי לסיים את הדיון בהליך". מה הסיווג של ההחלטה בבקשת התיקון? זו השאלה שמתעוררת בבקשה שלפניי.

הקדמה: הליכים לפני רשם הפטנטים

1. אתאר תחילה את מהות ההליכים נושא הבקשה. פטנט מעניק לבעליו מונופול לתקופה מוגבלת על האמצאה נושא הפטנט ועל השימוש בה (סעיפים 49(א) ו-52 לחוק; רע"א 2826/04 רשם הפטנטים נ' Recordati Ireland Limited, פ"ד נט(2) 85, 94 (2004)). ב"תמורה" למונופול בעלי הפטנט מגלים לציבור את האמצאה ומעבירים אותה לנחלת הכלל בתום תקופת המונופול (ע"א 217/86 שכטר נ' אבמץ בע"מ, פ"ד מד(2) 846, 852–854 (1990) (להלן: עניין שכטר); Warner-Lambert Co. v. Generics (UK) Ltd. [2018] UKSC 56, [17]). פרק ג' לחוק מסדיר את ההליכים עד לקבלת פטנט, ואלה העיקריים בהם: בעל אמצאה (הממציא או מי שבא מכוחו) מגיש בקשה לפטנט; רשם הפטנטים בוחן את הבקשה ומחליט אם לקבל אותה; אם היא קיבול, הרשם דן בהליכי התנגדות למתן הפטנט (אם הוגשו); אם לא היו התנגדויות או אם הבקשה צלחה את ההתנגדויות, הרשם נותן את הפטנט לבעל האמצאה. בעל האמצאה מגלה את האמצאה לציבור עם הגשת הבקשה לפטנט, במסמכי הבקשה לנתינתו. כדי להגדיר את האמצאה משתמשים במסמכי הבקשה, ובעיקר בכתב הפירוט (תיאור האמצאה ודרכי הביצוע שלה) ובכתב התביעות (הגדרת האמצאה), שבא בסוף כתב הפירוט. את היקף המונופול תוחם כתב התביעות. רוחב ההגנה על הפטנט מושפע ממידת ההתקדמות ההמצאתית בו ומהתרומה שלה לתחום המקצועי (סעיפים 11, 12(א), 13, 49(א) ו-3 לחוק; ע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45, 64, 66–67, 68–69 (1990); ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקויריטי בע"מ, פ"ד מח(5) 661, 678–679 (1994)). את בקשת הפטנט בוחנים תחילה על בסיס מסמכי הבקשה (סעיף 17(א) לחוק). דיני הפטנטים לא נועדו להעניק הגנה מונופוליסטית לאמצאה שאינה כשירת פטנט. אחד הכלים להבטיח זאת הוא היכולת של כל אדם להתנגד לבקשה למתן פטנט (סעיפים 30–31 לחוק; עניין שכטר, עמ' 854, 852). מי שמבקשת להתנגד למתן הפטנט, יכולה להסתמך על הבקשה (לצורך עילות ההתנגדות בסעיף 31(1), (2) לחוק). מכל אלה ברורים החשיבות של בקשת הפטנט והצורך לדייק במסמכיה.

2. בשל החשיבות של מסמכי הפטנט החוק קובע הוראות בדבר תיקונם. מבקש הפטנט רשאי – בלי צורך ברשות – לתקן את כתב הפירוט (בפסקה זו: לרבות כתב

התביעות) בכל שלב עד קיבול הבקשה (סעיף 22 לחוק). לאחר קיבול הבקשה הוא יכול לבקש מהרשם רשות לתקן את כתב הפירוט (סעיף 29 לחוק). לאחר שהפטנט ניתן, בעל הפטנט יכול לבקש מהרשם רשות לתקן את כתב הפירוט (סעיף 65 לחוק). אם מתנהל בבית משפט הליך לפי החוק, בעל הפטנט יכול לבקש שבית המשפט יורה לתקן את כתב הפירוט (סעיף 190 לחוק). את התיקונים שדורשים רשות: לאחר קיבול הבקשה, לאחר שהפטנט ניתן ובהליך בבית משפט – אפשר לבקש בשתי עילות. העילה הראשונה עניינה תיקון טעות סופר. הרשם או בית המשפט ירשה תיקון כזה אם שוכנע שמדובר בטעות סופר בלבד. הרשם אף מוסמך לתקן מיוזמתו (ובהסכמת המבקש או הבעלים) טעות סופר בכתב הפירוט (סעיף 69 לחוק). העילה השנייה היא תיקון קל: הבהרה או סילוק שגיאה, או תיקון שמצמצם את התביעות (סעיף 65 לחוק). הרשם או בית המשפט ירשה את התיקון אם הוא אינו מרחיב את התביעות ואינו מוסיף דברים שלא נזכרו בעיקרם מלכתחילה (סעיף 66 לחוק). כל אדם רשאי להתנגד לתיקון על פי העילה השנייה (סעיף 67 לחוק). מיום שתקון נרשם, רואים את כתב הפירוט המתוקן כאילו התקבל כך מלכתחילה (סעיף 71 לחוק).

3. כל אדם רשאי להגיש התנגדות למתן פטנט, תוך שלושה חודשים מפרסום בקשה שקובלה (סעיף 30 לחוק). יש שלוש עילות להתנגדות: הרשם היה מוסמך לסרב לקבל את בקשת הפטנט; האמצאה אינה כשירה להירשם בתור פטנט; בעל האמצאה הוא המתנגד, ולא מבקש הפטנט (סעיף 31 לחוק). הרשם ידון בהתנגדות וכריע בה (סעיפים 32–34 לחוק).

4. רשם הפטנטים מוסמך לדון בבקשות השונות שנזכרו. סמכות זו נתונה גם לסגנו (הגדרת "רשם" בסעיף 1 לחוק; סעיף 158(ג) לחוק) ולפוסק בקניין רוחני (סעיף 172א לחוק). אף שהרשם הוא בעל תפקיד ברשות המבצעת, הדיון בבקשות אלו הוא – לענייננו – מעין שיפוטי (להשוואה ראו Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC, 138 S. Ct. 1365 (2018) במובן זה שיש ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטות בהן. הערעור הוא בזכות או ברשות, בהתאם לשאלה אם הסתיים ההליך לפני הרשם (סעיף 174 לחוק). לפי תקנה 192 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח-1968 (להלן: התקנות), סדרי הדין בערעור זה הם כמו אלה שבערעור על פסק דין של בית משפט השלום.

5. בקשת פטנט קובלה. לעיתים מוגשות לאחר מכן הן התנגדות למתן פטנט, הן בקשה לתקן את בקשת הפטנט. הרשם ידון בכל אחת מהן. תקנה 102 לתקנות מסדירה

את ניהול הדיון. בתמצית, היא קובעת דרכים לוודא שהצדדים יהיו מודעים לקיום שתייהן ושהדיון בהן יהיה במשותף, ויש בה העדפה להקדים את ההכרעה בבקשה לתקן את בקשת הפטנט להכרעה בהתנגדות למתן הפטנט. יש כמה תרחישים שבהם מוגשים התנגדות למתן פטנט ובקשה לתקן את בקשת הפטנט: הבקשה לתקן את בקשת הפטנט הוגשה ראשונה, ואחריה (בקשר אליה או בהתעלם ממנה) הוגשה התנגדות למתן פטנט; ההתנגדות למתן פטנט הוגשה ראשונה, ובהתעלם ממנה הוגשה בקשה לתקן את בקשת הפטנט; ההתנגדות למתן פטנט הוגשה ראשונה, ובעקבותיה הוגשה בקשה לתקן את בקשת הפטנט. ענייננו הוא מקרה מהסוג האחרון, ולכן אעסוק בו. עשויים להיות הבדלים בינו למקרים מסוגים אחרים, כפי שאבהיר בהמשך.

תמצית העובדות וההליכים הקודמים

6. המבקשת ביקשה ביום 26.3.2014 לרשום פטנט על תהליך לייצור מעדן עתיר שוקולד ועל מעדן עתיר שוקולד (מעדן "YOLO"). בקשת פטנט מס' 231713. להלן: (בקשת הפטנט). בקשת הפטנט קובלה והתפרסמה ביום 29.1.2015 (יומן הפטנטים 302, 1/2015). המשיבה הגישה ביום 29.4.2015 התנגדות לתת למבקשת פטנט וביום 29.7.2015 נימקה את ההתנגדות. לטענתה, בקשת הפטנט כללה הטעיות באשר לציטוטים בה וחסר בה ידע קודם; הפירוט בבקשת הפטנט לקוי וחסר; התביעות בבקשת הפטנט אינן חדשות ואין בהן התקדמות אמצאתית. המבקשת השיבה לטענות אלו ביום 29.2.2016.

7. ביום 9.5.2016 הגישה המבקשת בקשת רשות לתקן את הפירוט בבקשת הפטנט (להלן: בקשת התיקון), לפי סעיפים 29 ו-65 לחוק ולפי תקנה 102 לתקנות. היא ביקשה לערוך כמה תיקונים: תיקון שמהותו הבהרה, ושנועד לענות לטענה של המשיבה בדבר ניסוח "חסר כל משמעות"; מחיקת מאפיין באחת התביעות בבקשת הפטנט, ומהותה מענה לטענה של המשיבה בדבר ניסוח "חסר משמעות" – ובהמשך לכך מחיקת תביעות שתלויות במאפיין שיימחק ותיקון הפניות למספרי תביעות; צמצום היקף של אחת התביעות בבקשת הפטנט; שני תיקונים שמהותם תיקון שגיאות בפירוט. התנגדה ביום 10.7.2016 לבקשת התיקון, למעט תיקון אחת השגיאות בפירוט. המבקשת השיבה להתנגדות ביום 9.10.2016. במהלך הדיון בבקשת התיקון הגישה המשיבה שני תצהירים מטעמה ביום 30.3.2017. המבקשת ביקשה ביום 9.4.2017 למחוק את התצהירים (להלן: בקשת המחיקה). סגנית רשם הפטנטים ז' ברכה דחתה ביום 11.5.2017 את בקשת המחיקה, אולם התירה למשיבה להגיש ראיות בתשובה לתצהירים (להלן: ההחלטה בבקשת המחיקה). ביום 13.8.2017 התירה סגנית רשם

הפטנטים לתקן את התיקונים שמהותם תיקון שגיאות בפירוט ודחתה את שאר החלקים בבקשת התיקון (להלן: ההחלטה בבקשת התיקון).

8. המבקשת ערערה ביום 15.10.2017 לבית המשפט המחוזי על ההחלטה בבקשת המחיקה ועל ההחלטה בבקשת התיקון. בהודעת הערעור טענה המבקשת כי על ההחלטה בבקשת התיקון נתונה לה זכות ערעור, ובערעור עליה אפשר לערער גם על ההחלטה בבקשת המחיקה משום שהיא החלטת ביניים בדיון בהתנגדות לבקשת התיקון. לחלופין היא ביקשה לתת לה רשות לערער על שתי ההחלטות. המשיבה ביקשה ביום 30.10.2017 להורות כי שתי ההחלטות הן החלטות אחרות, והערעור עליהן טעון רשות. המבקשת הגיבה לבקשת המשיבה ביום 14.12.2017, והמשיבה השיבה לתגובה ביום 4.1.2018. ביום 9.1.2018 מחק בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט ר' יעקובי) את הערעור וקבע כי אין מקום לתת למבקשת רשות ערעור, וכי בתום ההליך היא תוכל להעלות השגות שיישארו לה. נקבע כי אם במהלך הליך התנגדות לרישום פטנט ניתנה החלטה בעניין התנגדות לתיקון בקשת הפטנט, אפשר להשיג על החלטה זו ברשות. מדובר, כך נקבע, בהחלטה שניתנה במהלך הליך שעמד להימשך. עוד ציין בית המשפט כי יש לנהל את הליך ההתנגדות לרישום פטנט בלי לעכבו, לקוטעו או לסרבולו בערעורים על החלטות ביניים. בית המשפט הוסיף שיש קושי לתת רשות ערעור על ההחלטה בבקשת המחיקה, ושהשגה בשלב זה תביא לעיכוב רב בהליך מפני שהמשיבה ביקשה ארכה להגשת ערעור שכנגד.

טענות הצדדים

9. מכאן הבקשה שלפניי. המבקשת טוענת כי הליך לתיקון פטנט הוא לעולם הליך עצמאי, ולכן הערעור על החלטה בו הוא ערעור בזכות. היא תומכת את טענתה בכך שההליך לתיקון פטנט מוסדר בסימן ג' לפרק ד' לחוק, ואילו הליך ההתנגדות למתן פטנט מוסדר בסימן ג' לפרק ג' לחוק. המבקשת מוסיפה כי אילו הייתה מגישה את בקשת התיקון בהליך נפרד, הייתה זכות ערעור על ההחלטה בה, ואין לקבוע דין שונה רק משום שההחלטה בענייננו ניתנה במהלך התנגדות למתן פטנט. עוד נטען כי הכלל בסעיף 174 לחוק, כפי שהיה בנוסחו המקורי, הוא ערעור בזכות, והדרישה לקבל רשות לערער על החלטה אחרת היא החריג. המבקשת טוענת כי תקנה 102 לתקנות נועדה רק לסנכרן את הליך ההתנגדות למתן פטנט ואת הליך ההתנגדות לתיקון פטנט, והיא אינה יכולה לסתור את הוראות החוק. עוד נטען כי אפשר לראות בהחלטה בבקשה לתיקון פטנט משום "פסק דין חלקי" שיש זכות לערער עליו. המבקשת מדגישה את חשיבות זכות הערעור. לחלופין, אם ייקבע שנדרשת רשות כדי לערער על ההחלטה

בבקשת התיקון, המבקשת טוענת כי היה מקום לתת לה רשות לערער, וכי בית המשפט המחוזי התעלם מנימוקיה. היא מוסיפה טיעונים לגוף העניין נגד ההחלטה בבקשת התיקון ונגד ההחלטה בבקשת המחיקה. עוד טוענת המבקשת כי אם לא תתוקן בקשת הפטנט, היא עלולה למצוא את עצמה בלי בקשת פטנט או בלי בקשת פטנט שמגינה הגנה אמיתית על האמצאה שלה – וייגרם לה נזק בלתי הפיך.

10. המשיבה טוענת בתשובתה כי נדרשת רשות כדי להשיג על ההחלטה בבקשת התיקון. לטעמה, תולדותיו של סעיף 174 לחוק מלמדות כי רשות לערער אינה חריג, אלא חל כאן הכלל הרגיל במשפט האזרחי בדבר השגה על פסק דין ועל החלטה אחרת. נטען כי התנגדות לתיקון בקשת פטנט שמוגשת בהליך התנגדות לרישום היא חלק בלתי נפרד ממנו, והחלטה בה אינה מסיימת את הדיון – ואינה נתונה לערעור בזכות. המשיבה מוסיפה כי כך פסקו הערכאות השונות שדנו בסוגיה זו. רק בתום הליך ההתנגדות לרישום, נטען, תהיה למבקשת זכות לערער על כל החלטות הביניים בו, ובינתיים היא נדרשת לרשות לערער על ההחלטה בבקשת התיקון. המשיבה מוסיפה כי אין לפנינו "פסק דין חלקי" שיש זכות לערער עליו. היא סבורה עוד שבית המשפט המחוזי נימק את פסק דינו באופן מספק, שבצדק לא נתן בית המשפט המחוזי למבקשת רשות לערער, ושממילא אין להתערב בהחלטות של סגנית הרשם. המשיבה טוענת, בהנחה שההחלטה בבקשת התיקון דורשת רשות ערעור, שהמועד להשיג על ההחלטה בבקשת המחיקה חלף, ולכן יש לסלק על הסף את ההשגה בעניינה.

11. ביום 31.5.2018 התרתי למבקשת להשיב. היא טוענת כי החלטה בבקשה לתיקון בקשת פטנט מסיימת את הדיון באותו הליך, ולכן יש זכות לערער עליה לפי סעיף 174(א) לחוק. היא מחדדת את טענותיה בעניין מבנה החוק, שלילת זכות הערעור, תקנה 102 לתקנות וההשוואה לפסק דין חלקי. המבקשת טוענת עוד שיש לתת לה רשות לערער ושאפשר להסתמך על הראיות נושא בקשת המחיקה.

12. ביום 31.5.2018 התבקשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה (להלן: היועץ) בשאלות הדיוניות שהבקשה מעוררת. היועץ הודיע ביום 23.10.2018 על התייצבותו בהליך. הוא הגיש את עמדתו ודן בה רק בשאלת הדרך להשיג על ההחלטה בבקשת התיקון. היועץ טוען כי רשם הפטנטים בשבתו כמותב בית דין הוא טריבונל מעין שיפוטי, ולצורך ערעור הוא נחשב כבית משפט השלום. על כן, נטען, יש להגדיר "החלטה אחרת" שלו כפי שמגדירים אותה לעניין בית משפט השלום. היועץ מוסיף כי החלטה בבקשה לתיקון בקשת פטנט שניתנת במהלך דיון בהתנגדות למתן פטנט בין אותם צדדים, אינה מסיימת את הדיון בהליך העיקרי, ועל כן היא "החלטה אחרת"

שנדרשת רשות כדי לערער עליה. את עמדתו תומך היועץ בדין הכללי בדבר הבחנה בין פסק דין להחלטה אחרת ובתכלית של סעיף 174 לחוק ושל תקנה 102 לתקנות – יעילות ההליך.

13. ביום 22.11.2018 הגישה המבקשת תשובה לעמדת היועץ, בהתאם לרשות שניתנה. המבקשת שבה על טענותיה כי בקשה לתיקון בקשת פטנט היא "הליך" נפרד לעניין סעיף 174 לחוק. היא מוסיפה כי החלטה בבקשה זו חורצת את גורל ההתנגדות למתן פטנט, ולכן – אם נדרשת רשות לערער עליה – היה מקום לתת רשות כזו תמיד. המבקשת טוענת עוד כי תקנה 102 לתקנות מאחדת הליכים עצמאיים ואינה הופכת אחד מהם למשני לאחר, וממילא היא מוקדמת לנוסח הנוכחי של סעיף 174 לחוק, ולכן אינה מסייעת בסיווג החלטות לפסק דין ולהחלטה אחרת.

דיון והכרעה

14. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובנספחיהם, הגעתי למסקנה שיש לדון בבקשת הרשות לערער בשאלת הדרך להשיג על ההחלטה בבקשת התיקון, כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור לפי הרשות שניתנה. כידוע, רשות לערער ב"גלגול שלישי" לבית משפט זה ניתנת במשורה, במקרים חריגים שעולה בהם סוגיה עקרונית החורגת מעניינם הצר של הצדדים לסכסוך (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123, 128 (1982) (להלן: הלכת חניון חיפה)). כך גם בעניינן של בקשות רשות לערער ב"גלגול שלישי" על החלטת רשם הפטנטים, בשים לב למאפייניו ולמומחיותו המקצועית (רע"א 1867/17 Novartis AG נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פסקה 7 (8.11.2017)). השאלה בדבר אופן ההשגה על החלטה בבקשה לתיקון בקשת פטנט שנדונה במהלך התנגדות למתן פטנט, טרם נדונה בבית משפט זה, ועשויה להיות לה השפעה במקרים נוספים. לכן החלטתי לדון בה לגופה, כאמור.

1. סעיף 174 לחוק: הלשון

15. סעיף 174 לחוק קובע על אילו החלטות של רשם הפטנטים יש זכות לערער, ועל אילו נדרשת רשות לכך:

- "(א) מי שרואה את 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 לפני בית המשפט תוך המועד שנקבע.
- (ב) מי שרואה את 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.
 לענין סעיף זה, 'החלטה אחרת' – כל החלטה
 אחרת שאין בה כדי לסיים את הדיון בהליך שנערך
 בפני הרשם".

הכרעה בבקשה לתיקון בקשת פטנט מסיימת את הדיון בבקשה זו. מה הדין אם
 ההכרעה בבקשה לתיקון בקשת פטנט היא במהלך דיון בהתנגדות למתן פטנט? כדי
 להכריע בכך יש לפרש את המילה "[הליך]" בסעיף 174 לחוק. המשיבה והיועץ טענו
 שהפרשנות הנכונה היא ש"הליך" לענייננו הוא כל הליך ההתנגדות למתן פטנט.
 המבקשת טענה שהבקשה לתיקון בקשת הפטנט היא "הליך" בין משום ש"הליך" כולל
 לפחות יחידה דיונית חשובה בהליך ההתנגדות למתן פטנט, בין משום שהבקשה היא
 הליך עצמאי אף אם הוגשה במהלך הליך ההתנגדות. אני סבור שהמשמעות הלשונית
 של המילה עשויה לשאת את הפרשנויות השונות שהצדדים טוענים להן. יש לעבור
 לתכלית ההוראה.

2. סעיף 174 לחוק: התכלית הסובייקטיבית וההיסטוריה החקיקתית

16. התכלית הסובייקטיבית של ההבחנה בין ערעור בזכות לערעור ברשות על
 החלטות של רשם הפטנטים נלמדת מתולדות סעיף 174. בעבר נקבעה בסעיף זכות
 ערעור על כל החלטה של הרשם:

"מי שרואה את עצמו נפגע על ידי החלטה של הרשם
 לפי חוק זה, לרבות החלטה שלא לשמרו לפי סעיף 159,
 רשאי לערער עליה לפני בית המשפט תוך המועד
 שנקבע" (סעיף 174 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967,
 ס"ח 148, 170).

בית משפט זה העיר ברע"א 886/93 Eli Lilly and Company נ' טבע תעשיות
 פרמצבטיות בע"מ, פ"ד מז(2) 105, 110 (1993), "שזכות ערעור בלתי מסויגת כזו היא
 רחבה מדי... ראוי הוא, שהמחוקק ישקול אם אין מקום לסווג את החלטות הרשם על-
 מנת לכלול בהן מיגוון של החלטות שאינן ניתנות לערעור אלא ברשות בלבד". בהמשך
 לכך תוקן הסעיף (סעיף 39 לחוק הפטנטים (תיקון מס' 2), התשנ"ה-1995, ס"ח 402,
 412) לנוסחו הנוכחי. לפי מציעי התיקון, "כדי לא לגרום עיכובים בהליכים לפני
 הרשם, מוצע לאפשר ערעור על החלטת ביניים שלו רק ברשות" (דברי ההסבר לסעיף
 32 להצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1993, ה"ח 74, 87). בדיון בהצעת
 החוק בקריאה ראשונה עמד שר המשפטים אז, דוד ליבאי, על הצורך בתיקון. התברר
 "שתהליך מתן הפטנט נתארך הארכה משמעותית, והוא מעמיד בספק את התועלת ואת

היעילות בעצם מתן הפטנט, אחרי שעבר זמן כה רב מיום גיבוש האמצאה ועד יום מתן הפטנט ותחילת תוקפו" (ד"כ התשנ"ד 768). ח"כ שאול יהלום הדגים את הקושי במצב הקודם: אדם בעל אמצעים שמתנגד לפטנט "יוכל בעזרת כספו לדאוג ל[הליכי ערעור], לפני ההחלטה הסופית, שיעכבו לשנים ארוכות ורבות את רישום הפטנט" (ד"כ התשנ"ד 774). מכל אלה יוצא שהדרישה לקבל רשות לערער על החלטות מסוימות של רשם הפטנטים נועדה לקצר את הדיונים לפני הרשם ולמנוע עיכוב שלהם באמצעות ערעורים רבים לבית המשפט המחוזי.

17. יוצא שהתכלית הסובייקטיבית של סעיף 174 לחוק היא קיצור פרק הזמן של הליכים לפני הרשם בדרך של הפחתת האפשרויות לערער בזכות על החלטות ביניים עם הינתנן. אם רואים בכל אחת מהחלטות הרשם, זו בהתנגדות למתן פטנט וזו בבקשה לתיקון בקשת הפטנט, "הליך" נפרד שיש עליו זכות ערעור, התוצאה היא ערעור נוסף – על ההחלטה בבקשת התיקון – במהלך הדיון בפטנט והארכה של הדיונים לפני הרשם. לעומת זאת, פרשנות שרואה בבקשת התיקון "הליך ביניים" ב"הליך העיקרי" של התנגדות למתן פטנט, חוסכת ערעור בזכות ועשויה לקצר את הדיון הכולל בבקשת הפטנט. התכלית הסובייקטיבית של סעיף 174 לחוק תומכת אפוא בפרשנות שמציעים המשיבה והיועץ.

18. המבקשת טענה כי דווקא הפרשנות שהיא תומכת בה, תקצר את זמן הדיון. לגישה, אם יתברר רק בסוף הדיון שהחלטת הרשם בבקשת התיקון הייתה שגויה, יהיה צורך לדון מחדש בסוגיה זו ובהתנגדות למתן פטנט (בהתאם לנוסח המתקן של הבקשה). "גילוי מוקדם" יחסוך, כך נטען, את הדיון הכפול. איני מקבל טענה זו. ראשית, היא עשויה להיות נכונה לכל החלטת ביניים במשפט אזרחי, ובכל זאת הכלל הרגיל הוא שערעור על החלטת ביניים יידחה לתום ההליך העיקרי (עניין כהן, פסקה 8. עוד על כך – בהמשך). שנית, יש פתרון פשוט לבעיה הנטענת. אף אם אין זכות לערער על ההחלטה בבקשת התיקון, אפשר לבקש מייד רשות לערער עליה. אם ערכאת הערעור תמצא שיש קושי בהחלטה זו, היא תוכל לתת רשות ערעור, והדיון יימשך בהתאם להחלטתה. יש להבהיר כי לא בכל מקרה תתעורר בעיה. פעמים רבות החלטת הרשם נכונה (ולפחות אינה שגויה במידה שמשפיעה על המשך הדיון). פעמים אחרות ההחלטה בבקשת התיקון לא תשפיע על התוצאה הסופית, למשל אם בסוף ההליך יתברר שיש בבקשת הפטנט פגם שמונע לתת פטנט בלי קשר לתיקון הבקשה – ולעיתים פגם זה ברור כבר בשלב הדיון בבקשת התיקון. על כן אין בידי לקבל אף את טענת המבקשת שתמיד תידרש רשות ערעור על ההחלטה בבקשת התיקון (ולכן מוטב, לשיטה זו, לקבוע זכות לערער עליה).

19. אשוב לתולדות סעיף 174 לחוק, והפעם במבט רחב יותר עליהן. פקודת הפטנטים והמדגמים הסדירה בעבר את דיני הפטנטים בישראל (מיום תחילתו של החוק הוא מסדיר אותם, אולם הפקודה חלה על פטנטים שניתנו לפני כן, ואין לה תחולה בענייננו). בסעיף 51(2) לפקודה זו הוקנתה זכות ערעור על סוגים מסוימים של החלטות, בהן "החלטה בניהול התנגדות למתן פטנט" ו"צוויים בנוגע לתקונו של פירוט או לתקונם של פטנטים" (סעיפים קטנים (ד) ו-(ו), בהתאמה). בחוק הפטנטים בחר המחוקק בדרך אחרת. בשלב הראשון הוא העניק זכות ערעור על כל החלטה. לאחר מכן – שעה שפקודת הפטנטים והמדגמים עודנה בתוקף (בקשר למדגמים) ואפשר להשוות להסדריה – הוא הבחין בין החלטות לפי מבחן "סיום הדיון בהליך". מכאן שהמחוקק בחר שלא לקבוע זכות ערעור על החלטות הרשם לפי סוגן. אף מטעם זה אין לקבל את הטענה כי על החלטה בעניין תיקון בקשת פטנט מוקנית תמיד זכות ערעור. יש לבחון את ההחלטה לפי חלקה בהליך.

20. תולדות סעיף 174 לחוק מגלות את התכלית הסובייקטיבית של הסעיף. הן תומכות בפרשנות שלפיה החלטה בבקשה לתיקון בקשת פטנט שניתנה במהלך דיון בהתנגדות למתן פטנט, אינה מסיימת את הדיון ב"הליך" ואין עליה זכות ערעור. אעבור לתכלית האובייקטיבית של הסעיף. היא מתגלה לאחר בחינת השתלבות סעיף 174 במערך החקיקה הכללי.

3. סעיף 174 לחוק: התכלית האובייקטיבית

21. אפתח בחוקים בנושאים קרובים. חוקים נוספים בתחום הקניין הרוחני מסדירים את הערעור על החלטות הרשם שפועל מכוחם. הסדרים אלה דומים בעיקרם לזה שקבוע בסעיף 174 לחוק. סעיף 63 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, קובע: "החלטה אחרת של הרשם, לפי חוק זה, ניתנת לערעור לפני בית המשפט, אם ניתנה רשות לכך מאת בית המשפט; לעניין זה, 'החלטה אחרת' – החלטה שאין בה כדי לסיים את הדיון בהליך שנערך בפניו". סעיף זה נוסף בשנת 2010 (סעיף 15 לחוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 7), התש"ע-2010, ס"ח 562, 564). בשני סעיפים חדשים יותר יש הוראות דומות, ולצידן תוספת. סעיף 106 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017, מבחין אף הוא בין "[החלטה של הרשם שסיימה את הדיון בהליך שנערך לפניו]", שיש עליה זכות ערעור, ל"[החלטה אחרת של הרשם]" – שהיא "כל החלטה שאין בה כדי לסיים את הדיון בהליך שנערך לפני הרשם" – ונדרשת רשות כדי לערער עליה. על מתן הרשות חלות "הוראות הסיפה של סעיף 41(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח

משולב], התשמ"ד-1984, לעניין שיקול הדעת של בית המשפט במתן רשות ערעור, וכן הוראות לפי סעיף 41(ג)(1) ו-(ד) של החוק האמור. החלת הסעיפים מחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט), באה "משום שהחלטות אחרות מסוגים אלה אינן ניתנות לערעור בנפרד מההחלטה הסופית גם בהליכים לפני בתי המשפט" (דברי ההסבר לסעיפים 103 עד 106 להצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015, ה"ח הממשלה 696, 734–735). בדומה, סעיף 30 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, תשכ"ה-1965, מתנה את זכות הערעור על החלטה של הרשם בסיום הדיון בהליך ומחיל על מתן רשות לערער אותן הוראות מחוק בתי המשפט. סעיף זה נוסף בשנת 2017 (סעיף 10 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים (תיקון מס' 6), התשע"ח-2017, ס"ח 26, 27). מערך החקיקה האמור מראה כי המחוקק מעדיף בתחום זה את מבחן "סיום הדיון בהליך", וכי הוא מבקש לצמצם את הערעורים המידיים על החלטות מסוימות של הרשמים השונים.

22. תכלית זו דומה למגמה הכללית בסדר הדין האזרחי. בשנים האחרונות צמצם המחוקק את האפשרות לבקש רשות לערער על החלטות ביניים בהליך אזרחי עם הינתנו. הוא נקט שני צעדים לשם כך. ראשית, הוא קבע כי תינתן רשות לערער על החלטות אלו עם הינתנו, ולא בערעור על פסק הדין, רק אם דחיית מועד הערעור עשויה להשפיע השפעה ממשית על זכויות הצדדים, לגרום נזק של ממש לצד להליך, או להביא לניהול הליך מיותר או בדרך שגויה (סעיפים 41(ב) ו-52(ב) לחוק בתי המשפט, שתוקנו בסעיפים 3 ו-4 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 52), התשס"ח-2008, ס"ח 668, 669). שנית, הוא קבע סוגי החלטות ביניים שאי אפשר לבקש רשות לערער עליהן, וההשגה עליהן תהיה רק בערעור על פסק הדין (צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס"ט-2009 (להלן: צו בתי המשפט)); צו בית הדין לעבודה (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשע"ח-2017, ולחלופין ציין החלטות ביניים שרק עליהן אפשר לבקש רשות לערער (סעיף 12 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000). לריכוז ההשגות בתום ההליך כמה טעמים:

"קיים יתרון משמעותי לדיון בהשגה על החלטות אחרות' בשלב הערעור על פסק הדין, ולא במסגרת בקשות רשות ערעור המוגשות בטרם הסתיים ההליך, הן משום הטעמים ... של עיכוב ההליכים והאפשרות שעם מתן פסק הדין ייחסך הדיון בנושאי בקשת רשות הערעור, או בחלקם, והן משום שבמסגרת הערעור ניתן יהיה לבחון את ההחלטה באופן טוב ומקיף יותר על רקע מכלול החומר, הקביעות השונות ותוצאתו האופרטיבית של ההליך" (רע"א 2856/12 כהן נ' מע"צ – החברה

הלאומית לדרכים בע"מ, פסקה 11 (20.5.2012) (להלן: עניין כהן)).

ראו גם רע"א 368/13 הרשות הפלסטינית נ' ליטבק נורדז'יק, פסקה 8 (23.4.2013); רע"א 6801/15 ברנשטיין נ' נכסים ח.ו.מ.ג בע"מ, פסקה 12 לחוות הדעת של השופט נ' סולברג (24.7.2016); ועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילים בישראל דין וחשבון פסקאות 97–98 (1997); גיא שני "רשות לערער על בקשת הרשות לערער (ב'גלגול שני)" עיוני משפט ל 71, 79–81 (2006) (להלן: שני)). כאמור, טעמים אלה דומים לנימוקים שביסוד התיקון לסעיף 174 לחוק.

23. התכלית האובייקטיבית של סעיף 174 לחוק דומה אפוא לתכלית הסובייקטיבית שלו: צמצום הערעורים על החלטות ביניים של הרשם כדי לקצר את ההליכים לפניו ולייעל אותם.

4. מהי "החלטה אשר סיימה את הדיון בהליך" לפני הרשם?

24. סעיף 174 לחוק מבחין בין החלטות של הרשם לפי השפעתן על ה"הליך", אם סיימו אותו אם לאו. כפי שאראה מיד, הבחנה זו דומה לאמת המידה הרגילה בסדר הדין האזרחי להבחנה בין "פסק דין" ל"החלטה אחרת". תכליות סעיף 174 לחוק תואמות את המגמה הכללית בסדר הדין האזרחי בעניין השגה על החלטות ביניים בהליך. חוקים חדשים בתחום הקניין הרוחני מפנים במפורש לסעיפים בחוק בתי המשפט שקבעו את ההבחנה הזו. מטעמים של הרמוניה חקיקתית אני סבור שיש להחיל בענייננו את אמת המידה האמורה מסדר הדין האזרחי.

25. בסדר הדין האזרחי מבחינים בין "פסק דין", שיש עליו ערעור בזכות, ל"החלטה אחרת", שנדרשת רשות כדי לערער עליה עם הינתנה. לשם כך בודקים אם תם הדיון בתביעה ובית המשפט סיים את מלאכתו (ע"א 39/60 אבשלום נ' קופת הפנסיה למורי מערכת החינוך בישראל בע"מ (בפירוק מרצון), פ"ד יד 795, 797–799 (1960)). כדי לסווג החלטות שניתנו לפני שהדיון בתיק כולו הסתיים, מחילים את מבחן הסעד. לפי מבחן זה, "פסק דין" (או "פסק דין חלקי") הוא החלטה שבה "קיבל התובע את הסעד הסופי שביקש או חלק ממנו או שהוא נשלל ממנו" (ע"א 6058/93 מנדלבלית נ' מנדלבלית, פ"ד נא(4) 354, 363 (1997) (להלן: עניין מנדלבלית)), והחלטה שאין בה הכרעה בדבר הסעד הסופי היא "החלטה אחרת". ההחלה של מבחן הסעד היא מהותית: "[אין נפקא מינה, מה שם ומה תואר ניתנו להחלטה על-ידי בית המשפט שנתן אותה. לא השם גורם, כי אם טיבה של ההחלטה מבחינת סיום מלאכת השיפוט בתיק" (ב"ש

1096/83 גמזו נ' גולוב, פ"ד לח(1) 29, 31 (1984)). את ההחלטה יש לבחון בקשר לתיק הנדון ולסעד שמבוקש בו.

26. אבחן אפוא את ההליך נושא הערעור בחינה מהותית. המבקשת ביקשה פטנט. המשיבה פתחה בהליך לפני הרשם: התנגדות למתן פטנט. במהלך הליך ההתנגדות ובשל פתיחתו הגישה המבקשת בקשה לתיקון בקשת הפטנט. המבקשת נימקה את בקשתה בכך שבעקבות עיון בהתנגדות התגלה צורך לתקן עניינים מסוימים בבקשת הפטנט. הזיקה בין בקשת התיקון להתנגדות ברורה. התיקון לא התבקש לעצמו בתור סעד נפרד, אלא כדי לסייע למבקשת בהליך ההתנגדות. לפנינו הליך עיקרי (התנגדות למתן פטנט) שנפתח בו הליך ביניים (בקשה לתיקון בקשת פטנט). כדי להחיל את מבחן הסעד יש לבחון את הסעד שהתבקש בהליך העיקרי. בהחלטה בבקשת התיקון אין הכרעה בדבר מתן הפטנט – לתת את כולו, לתת את חלקו או לסרב לתת אותו – והדיון בשאלה זו נמשך. על כן ההחלטה בבקשת התיקון היא החלטה אחרת (ולא פסק דין או פסק דין חלקי), ונדרשת רשות כדי לערער עליה.

27. הבחינה המהותית האמורה נכונה בכל מקרה שבו הבקשה לתיקון בקשת הפטנט באה בעקבות התנגדות למתן פטנט. סיווג מהותי של ההליך מוביל לכך שבקשת התיקון אינה עצמאית ואינה "הליך" לעניין סעיף 174 לחוק. כפי שכתבתי בפסקה 5, אפשר שההתנגדות ובקשות הפטנט מוגשות בתרחישים אחרים. יכול להיות שבחינה מהותית של ההליכים באותם מקרים תביא לסיווג אחר של ההחלטה בכל אחד מהם. אין לי צורך להכריע בכך בבקשה זו. עוד אין לי צורך לקבוע מסמרות בשאלה מתי בקשה לתיקון בקשת פטנט הוגשה "בעקבות" התנגדות למתן פטנט. דומה שלא פעם זו שאלה עובדתית, וההכרעה בה תהיה לפי נסיבות המקרה.

28. מכל האמור עולה כי החלטת סגנית הרשם בבקשת התיקון לא סיימה את ההליך לפנייה. כדי להשיג על החלטה זו עם נתינתה היה על המבקשת לקבל רשות. למבקשת תעמוד הזכות לערער על החלטה זו בתום הדיון בהתנגדות למתן הפטנט. אבחן כעת טענות שונות שהעלתה המבקשת נגד מסקנה זו.

5. תשובות לטענות נגד

29. המבקשת טענה כי בענייננו יש להתחשב בזכות הערעור. נזכיר כי "אף אם רואים בזכות הערעור זכות חוקתית, הרי שככל הזכויות האחרות, אף היא זכות מסויגת ולא מוחלטת, והיא נשקלת אל מול עקרונות מערכתיים של יציבות וסופיות" (בג"ץ

2442/11 שטנגר נ' יושב ראש הכנסת, פ"ד סו(2) 668, 640 (2013)). מכל מקום, סיווג ההחלטה אינו שולל מהמבקשת את זכות הערעור עליה. הוא אך דוחה את מימוש הזכות לסוף ההליך, ולכל היותר הוא מתנה את המימוש המידי של הזכות בקבלת רשות (שני, עמ' 80).

30. טענות אחרות של המבקשת נועדו למצוא בהחלטה בבקשה לתיקון בקשת פטנט מאפיין מיוחד שיש בו כדי להצדיק זכות לערער עליה תמיד, בלי תלות במבחן הסעד. טענה אחת של המשיבה היא כי מאחר שבבקשה נפרדת לתיקון בקשת פטנט יש זכות ערעור, יש להעניק אותה אף אם הבקשה היא חלק מהליך התנגדות למתן פטנט. טענה זו יש לדחות. כאמור, במבחן הסעד בוחנים את התיק הנדון ואת הסעד שמבוקש בו, ואפשר שהכרעה תיחשב ל"פסק דין" בהליך אחד ול"החלטה אחרת" בהליך אחר (עניין מנדלבלויט, עמ' 395). בדומה, יש לדחות את טענת המבקשת בדבר הסדרת ההתנגדות לתיקון פטנט והבקשה לתיקון בקשת פטנט בפרקים שונים בחוק הפטנטים. התחולה של סעיף 174 לחוק אינה מוגבלת להליכים לפי סעיף מסוים או פרק מסוים. יש לבחון את מהות ההליך ולא את כותרתו או את מקורו.

31. המבקשת טענה כי ההחלטה בבקשת התיקון חורצת את גורל בקשת הפטנט, ועל כן יש להעניק זכות לערער עליה. היא הוסיפה כי אם סגנית הרשם תדחה את ההתנגדות למתן הפטנט, המבקשת תקבל פטנט שאינה מעוניינת בו או שהוא פגום – ולא תוכל לערער על כך משום שלכאורה היא קיבלה את מבוקשה. לא מצאתי ממש בטענה זו. ראשית, לפי מבחן הסעד גם החלטה חשובה ש"חורצת את גורל התיק" עשויה להיחשב להחלטה אחרת והערעור עליה יהיה ברשות. כך לדוגמה אם הוגשה תביעה בסדר דין מקוצר, הנתבע ביקש רשות להתגונן ובקשתו נדחתה. למעשה תם הדיון המהותי בתביעה משום שככלל השלב הבא הוא פסק דין שמקבל את התביעה. בכל זאת מסווגים החלטה זו כהחלטה אחרת (ע"א 26/88 שמאי נ' טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ, פ"ד מב(2) 837, 839 (1988); ע"א 9392/10 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' רסולי, פסקה 9 (4.7.2013)). ראו היום סעיף 1(9) לצו בתי המשפט). רק בהינתן פסק הדין – ולצידו סעד לתובע – אפשר לערער בזכות על פסק הדין כולו ועל החלטת הביניים לסרב לתת רשות להתגונן (חמי בן-נון וטל חבקין הערעור האזורי 116–117 (מהדורה שלישית, 2012)). שנית, גם אם סגנית הרשם תדחה את ההתנגדות למתן פטנט, תהיה למבקשת זכות לערער על ההחלטה בהליך ועל החלטות ביניים בו, בהן ההחלטה בבקשת התיקון. לצורכי ערעור "נבלעות" בפסק הדין החלטות הביניים שקדמו לו. בערעור (בזכות) על פסק הדין אפשר להשיג עליהן (תקנה 411 לתקנות סדר

הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; רע"א 8629/08 עטר נ' אשל, פ"ד סה(1) 709, 717 (2011)). בעל דין שנפגע מהחלטה אחרת רשאי להשיג עליה אז בזכות. לדוגמה, במהלך הליך אזרחי חייב בית המשפט את התובע בהוצאות בשל בקשת ביניים (רע"א 519/08 ח'ורי נ' עוואד, פ"ד סד(1) 479, 497 (2010)). זו החלטת ביניים (רע"א 5526/18 יפה נ' דיאמנט (13.12.2018)). בתום ההליך קיבל בית המשפט את התביעה ופסק לתובע את כל הסעד שביקש. התובע עדיין זכאי לערער ולהשיג על ההחלטה לחייב אותו בהוצאות. בדומה, גם אם סגנית הרשם תדחה את ההתנגדות של המשיבה למתן הפטנט למבקשת, המבקשת תוכל להשיג על ההחלטה בבקשת התיקון.

6. השאלות הנוספות שהמבקשת העלתה בבקשת הרשות לערער

32. לא ראיתי לתת רשות לערער בסוגיות הנוספות שהמבקשת ביקשה לדון בהן: דחיית בקשת הרשות לערער לבית המשפט המחוזי; ההחלטה בבקשת התיקון; ההחלטה בבקשת המחיקה. בחנתי את טענות המבקשת על פי אמת המידה שנקבעה בהלכת חניון חיפה. בשים לב לכך שהמבקשת תוכל להשיג בתום ההליך על ההחלטה בבקשת התיקון, ולכך שאין מדובר במצב בלתי הפיך, כאמור לעיל – לא מצאתי שעולה כאן שאלה משפטית חשובה שחורגת מעניינם של הצדדים ושמצדיקה רשות ערעור. אף לא מצאתי שההנמקה התמציתית של בית המשפט המחוזי מגלה עילה לתת רשות לערער בנסיבות המקרה (רע"א 290/15 ברנד פור יו בע"מ נ' רמי לוי שיווק השקמה בע"מ, פסקה 11 (8.12.2015); ע"א 668/89 פאר נ' חברת בית פרישמן 38 בע"מ (בפירוק מרצון), פ"ד מד(4) 693, 696–697 (1990)).

סוף דבר

33. אם בעקבות התנגדות למתן פטנט מוגשת בקשה לתיקון בקשת הפטנט, ורשם הפטנטים מכריע בבקשת התיקון תחילה, הכרעה זו היא החלטה אחרת שאין בה כדי לסיים את הדיון בהליך שנערך לפני הרשם. כדי להשיג עליה עם הינתנה נדרשת רשות. לחלופין, אפשר להשיג עליה בזכות בתום הדיון בהליך ההתנגדות למתן פטנט.

34. הערעור נדחה אפוא. המבקשת תשלם את הוצאות המשיבה בסך 20,000 ש"ח.

ניתן היום, י"ז בטבת התשע"ט (25.12.2018).

