



בתי המשפט

עש"א 17-04-24677

**בבית המשפט המחוזי  
בירושלים**

**בפני: כב' השופט אלכסנדר רון      תאריך: ט"ז חשוון תשע"ט, 25 אוקטובר 2018**

**בעניין: Eli Lilly and Company**

**המערערת**

על ידי ב"כ עוה"ד לוצאטו ושות' / ד"ר כפיר לוצאטו

**נגד**

**טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ**

על ידי ב"כ עו"ד ש. הרביץ ושות' / עוה"ד טל בנד ונועם

בלוי

**המשיבה**

1

## **פסק דין**

2

3 1. פסק דין בערעור על החלטת רשם הפטנטים מיום 28.2.17, לפיה דחה את בקשת המערערת  
4 לרישום פטנט שפרטיו יפורטו, תוך שקיבל את התנגדות המשיבה.

5

6 2. במוקד הבקשה תרופה לאוסטאופורוזיס. כאמור בסעיף 26 להחלטת כב' הרשם, נועדה הבקשה

7 למתן "הגנה על השימוש בהורמון פאראתיירואיד המורכב מרצף חומצות אמינו 1-34 של

8 הורמון פאראתיירואיד אנושי לשם ייצור תרופות להעלאת חוזק עצם ברמה תת-מיקרוסקופית

9 והפחתת סיכון לשבר בעצמות חולייתיות ושאינן חולייתיות, אצל אדם החולה או מצוי בסיכון

10 לחלות באוסטאופורוזיס, כאשר תרופה זו מיועדת למתן באמצעות זריקה תת-עורית לאדם

11 האמור, ללא מתן בו-זמני של חומר הנוגד פירוק עצם "...". אין חולקין, שהטיפול המקובל

12 מצריך, לצד התרופה הניתנת כיום, מתן תרופה נלווית (ויטמין D או סידן), וזאת כחומרים נוגדי

13 פירוק של חומר העצם, ובמילים פשוטות כדי לצמצם את הסיכון לשברים. על פי הבקשה, מתן

14 התרופה נשוא ההליך באמצעות זריקה תת-עורית במינון שצוין, מיתר את הצורך באותן

15 תרופות נלוות הניתנות כדי להקטין את החשש לשברים.

16



בתי המשפט

**עש"א 17-04-24677**

**בבית המשפט המחוזי  
בירושלים**

**בפני: כב' השופט אלכסנדר רון      תאריך: ט"ז חשוון תשע"ט, 25 אוקטובר 2018**

3. קודם שאשוב לנימוקי הערעור נמצא להזכיר את פסיקת בית המשפט העליון לפיה מסקנותיו המדעיות של רשם הפטנטים הינן בבחינת ממצאים עובדיים. מכאן, שלמעט בנסיבות קיצוניות, אל לו לבית משפט זה להתערב בממצאים אלה כלאחר יד :

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 המצאתית' הינן קביעות נורמטיביות-משפטיות, אין לשכוח כי הן קשורות הדוקות להכרעות העובדתיות והתרשמותו של הטריבונאל המקצועי... שאלת קיומם של חידוש והתקדמות המצאתית עשויה להיגזר מהקביעות העובדתיות שעמדו בבסיס ההכרעה. התרשמותו הבלתי אמצעית של רשם הפטנטים, לצד מומחיותו בנושאים כגון דא, היא התומכת בהנחה כי על ההתערבות הערעור להיות מצומצמת". [רעא 6837/12, Merck Sharp & Dohme Corp נ' אוניפארם בע"מ (28.4.2013)] וראה גם: עמיר פרידמן, עו"ד, פטנטים, דין, פסיקה ומשפט משווה, הוצאת פרלשטיין גינוסר בע"מ, 511.

4. ואולם, פשיטא, שגם ממצאים עובדיים טעונים הנמקה, וכהערה שיש בה כדי להקדים במעט את מסקנותיו של בית משפט זה, נדרש להדגיש כי, ככל ששמור מירב מרחב שיקול הדעת המקצועי לרשם הפטנטים, כך נדרש הוא להקפיד במתן הנמקה נרחבת ומפורטת למסקנותיו:—

כידוע ההנמקה היא חלק מהותי ובלתי נפרד מפסק הדין, אשר נועדה לסייע לשופט לבחון את טענות הצדדים ולגבש את החלטתו, לאפשר לצדדים להבין את היסודות עליהם עומד פסק הדין וכן לאפשר לבית המשפט שלערעור לבקר את פסק הדין, במידת הצורך.. יתר על כן, במקרה בו הוציאה הערכאה הדיונית תחת ידיה פסק דין שאינו מנומק דיו, יש בכך כדי להוות שיקול למתן רשות ערעור" [רעא 10141/07 חברת עובד לוי תיעוש האבן והבנייה בע"מ נ' עו"ד אמיר שושני, מפרק של חברת י.זקן מפעלי בניה בע"מ (2.6.08)].



בתי המשפט

**עש"א 17-04-24677**

**בבית המשפט המחוזי  
בירושלים**

**בפני: כב' השופט אלכסנדר רון      תאריך: ט"ז חשוון תשע"ט, 25 אוקטובר 2018**

5. הערעור ממוקד במסקנת כב' הרשם שאין בבקשה כדי ללמד על התקדמות המצאתית ובטענה  
נלווית במישור ההוצאות שנפסקו לחובת המבקשת, ללא ספק, חריגות בהיקפן.
- ואכן, עיון מוקד בהחלטת כב' הרשם הותיר בלב בית המשפט תחושה ניכרת של אי נוחות בכל  
הקשור להנמקתה. הגם שאין בדעתי לדון בכל פיסקה ופיסקה בשאלה מדוע, ביחס להנמקות  
הנכללות בה, אין בדברים כדי לספק, דומני שנדרשת במסגרת החלטה זו התייחסות לטעמים  
העיקריים למסקנותיי בדבר החסר בהנמקה מספקת. ניתן אף להדגים זאת ביחס לסוגיות שונות  
שנדונו.
6. מוקד הבקשה היה בטענה להתקדמות המצאתית, השונה מהותית מחידוש. ככלל, ראוי  
להחלטות בתחום זה, שיבטאו בהירות ביחס להבדל התפיסתי, בין התפתחות המצאתית לבין  
חידוש. ברם, עיון בבקשה מעלה את השאלה, האם מבחינת הרשם בבואו להכריע בפרשתנו,  
עשה הוא את האבחנה בחדות המתחייבת. מסעיף 35 להחלטתו, דן כב' הרשם בשאלה, אם יש  
בבקשה משום חידוש, כהגדרתו בסעיף 4 לחוק. זאת, למרות ששאלת החידוש, לא נכללת כלל  
במוקדי המחלוקת. חיתום הדיון בנושא זה מגולם בסעיף 41 להחלטה, ואביא את הדברים  
כלשונם: **"מכאן שאיני מוצא שישנו פרסום יחיד המגלה את ההמצאה כפי שנתבעת בבקשה  
ואין בידי לקבוע כי אינה חדשה. לא בכדי עיקר טענותיה של המתנגדת נסבות על סוגית העדר  
התקדמות המצאתית הנדונה להלן"**. על מסקנות כב' הרשם במישור זה, כמובן, לא נסב  
הערעור, ועם זאת בתוך כך יוער, שהניסוח הנגטיבי, לפסיקה שיפוטית, אינו מוצלח. ואולם,  
במקביל אף נכון להזכיר את דברי ב"כ המשיבה, שהתשתית העובדתית לדיון בשאלה אם יש  
בבקשה משום חידוש חופפת לתשתית העובדתית לדיון בשאלת ההתקדמות ההמצאתית (עמ' 5  
שורה 14 לפרוטוקול הדיון). קביעה זו, לדידי, אינה נקיה מספקות ואינה חד משמעית, אך לצורך  
החלטה זו, אניח לכך. אך שלא במפתיע, אף סבור ב"כ המשיבה שמסקנה זו של כב' הרשם,  
כשלעצמה שגויה (עמ' 3 שורה 24 לפרוטוקול הדיון; עם זאת, לאור מסקנתו הסופית של כב'



בתי המשפט

**עש"א 17-04-24677**

**בבית המשפט המחוזי  
בירושלים**

**בפני: כב' השופט אלכסנדר רון      תאריך: ט"ז חשוון תשע"ט, 25 אוקטובר 2018**

1 הרשם, נמנעה, כמובן, המשיבה, מערעור על החלטה זו). אגב כך יוער, שאף לדעתי יש אחיזה  
2 להערת המשיבה. בנסיבות אלה, המינימום הוא שההחלטה לפיה אין התקדמות המצאתית,  
3 תנומק כדבעי.

4  
5 7. בדרך לשאלה האם ניתן להצביע על התקדמות המצאתית, מצביעות הספרות והפסיקה הן על  
6 הצורך בדיון כולל בשאלה, וגם לכך אתייחס, והן על הצורך להסתייע, במקרים המתאימים, גם  
7 במבחני עזר ואף לאלה יש ביטוי בפסיקה [ע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' **מדינת ישראל ואח'**, פ"ד מד (4) 45, 110]. אפתח בהערה ביחס לתמונה הכללית עובר למועד  
8 הקובע, העומדת נגד עיני בעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, כלשון סעיף 5  
9 לחוק. מצפה היה בית המשפט, לפסקה מובנית וסדורה שתתבסס על המחקר התקף עובר למועד  
10 הקובע ביחס לתמונה כללית זו. במעט מתייחס לכך הרשם בסעיף 48 להחלטתו, אך מחזיקים  
11 דבריו פחות משלוש שורות, וכדוגמא מיטבית לחסר בהנמקה אף אביא את הדברים בלשון  
12 הרשם: **"המבקשת הפנתה למספר הנחות שהניחו לטענתה בעלי מקצוע בידע קודם ושהיה**  
13 **בהם כדי להרחיקם מלפתח את ההמצאה. אציין כבר עתה כי אינני סבור שאכן היה בהיבטים**  
14 **אלו בכדי להניא את בעל המקצוע מללכת לכיוון אליו פנתה המבקשת"**. אכן, בהמשך, מתייחס  
15 הרשם מעט יותר לתמונת המצב שעמדה נגד עיני בעל המקצוע במועד הקובע, אך על פני הדברים,  
16 אין בהנמקותיו כדי לספק אף ברמת המינימום הנדרשת: דיון פרטני בשאלה, אילו הנחות בדיוק  
17 הונחו, כיצד הניאו הן את בעלי המקצוע, וכל זאת על רקע דיון בתמונה הכוללת, אין בהחלטת  
18 כב' הרשם.

19  
20  
21 8. כאמור בסעיף 65 להחלטת הרשם, מבחן העזר העיקרי עליו נסמכת המבקשת הינה מבחן החסך  
22 המתמשך. מבחן זה, כידוע, נמנה עם מבחני העזר והוא אחד העיקריים שבהם. בהמשך לכך,  
23 מסעיף 67 נזכר גם מבחן ההצלחה המסחרית. ראשית אציין, כי, בכל ההערכה, מרבית סעיפי  
24 הדיון מתארים את טיבו של מבחן החסך המתמשך, את טענות הצדדים, מעט על הפסיקה





בתי המשפט

**עש"א 17-04-24677**

**בבית המשפט המחוזי  
בירושלים**

**בפני: כב' השופט אלכסנדר רון      תאריך: ט"ז חשוון תשע"ט, 25 אוקטובר 2018**

- 1 והספרות בעניינינו, ושאר מושכלות יסוד ביחס למבחן זה. ברם, הדיון בנסיבותיה הקונקרטיות  
2 של בקשה זו, מן הצד האחד, וההתנגדות לבקשה, מן הצד שמנגד, זעום, לוקה בחסר, ואינו  
3 מספק (השווה בקריאה ביקורתית מסעיף 65 עד סעיף 66 להחלטת הרשם). ואם אין די בכך,  
4 משתמע מהדיון שסבור בכלל כב' הרשם שנוטים מבחני עזר אלה דווקא לתמוך במערערת:  
5 "מהאמור לעיל, בעניינינו, אף אם היה בהפעלת המבחנים להעיד על תרומה מסוימת של  
6 ההמצאה להצלחה מסחרית או על היותה מענה על חסך מתמשך, הרי שמשקלה של ההמצאה  
7 במכלול לא הודגם להיות הגורם המכריע בלעדיו אין עד כדי להעיד על קיומה של התקדמות  
8 המצאתית ולא כל שכן אינו יכול לעמוד לבדו" (סעיף 69 להחלטה). והדברים מעט תמוהים, ואם  
9 לא תמוהים – בוודאי ובוודאי שאינם מנומקים. וכי מדוע אין בכך כדי להעיד על התקדמות  
10 המצאתית?! לרשם פתרונים. בפרט, משקבע כבר, שאין בידו לקבוע, שאין חידוש בבקשה.  
11
- 12 9. הנמקת חסר משתקפת גם מהדיון בסוגית הגניבה הקורטיקלית. בתמצית הדברים משקף מושג  
13 זה תהליך בו, בעקבות השימוש בתרופות המקובלות נגד אוסטאופורוזיס, חל מעבר לא רצוי של  
14 סידן בין הרקמות. הרשם בעצמו, בסעיף 53, נוטה בתחילה לאמץ מומחים המכירים בכך: "כפי  
15 שעולה מדברי המומחים, החשש לתופעה זו עלה במסגרת הניסוי שנערך על ידי המלומד  
16 Reeve עם החומר טריפראטיד...". ואם בכך לא סגי, סעיף 54 עוד מלמדנו, כי: "אין ספק כי  
17 הקהילה המדעית הביעה חשש מפני מעבר סידן בין סוגי הרקמות עובר למועד הקובע". עם  
18 כל זאת, בהמשך דבריו, מציין הרשם במפורש שטרם הגשת הבקשה הופרך חשש זה על ידי  
19 המלומדים, כמפורט באותה פסקה. אלא שהדרך בה נוקט הרשם, אינה סלולה כל צרכה. מצופה  
20 היה מהרשם לקביעה מנומקת ומסכמת ביחס לדעתו, האם עובר למועד הקובע עדיין מכיר  
21 המדע בבעיה שמקובל לכנות כגניבה קורטיקלית, או שבפועל נתקבלה על ידי הקהילה המדעית  
22 תובנה חדשה, הסותרת חשש שהיה בעבר. לא יתכן לציין כי, מן הצד האחד, סמוך למועד הקובע,  
23 מומחים לא מעטים מכירים בבעיה קונקרטית שפורטה, במקביל לציין שמלומדים אחרים



בתי המשפט

**עש"א 17-04-24677**

**בבית המשפט המחוזי  
בירושלים**

**בפני: כב' השופט אלכסנדר רון      תאריך: ט"ז חשוון תשע"ט, 25 אוקטובר 2018**

- 1 מפריכים בעיה זאת, אך לבסוף, להימנע במסגרת ההחלטה ממסקנה מנומקת בשאלה
- 2 משמעותית זו שעשויה להשליך על הדיון כולו.
- 3
- 4 10. סיכום הדיון מחזירנו לשאלה הראשונית שהוצבה בפני רשם הפטנטים. בהינתן שהתרופות
- 5 הקיימות נגד אוסטאופורוזיס גורמות לדלדול רקמת העצם תוך הגדלת הסיכון לשברים,
- 6 ומצריך הדבר, טיפול תרופתי נלווה, האם יש בדרך עליה מצביעה המבקשת, כדי לייתר את
- 7 הטיפול הנלווה, ואם כן, מדוע אין בכך התקדמות המצאתית. זו שאלת הליבה של הליך זה.
- 8 תהיה התשובה המקצועית לשאלה זו אשר תהיה, ובין אם תתבסס התשובה על התמונה הכללית
- 9 או על מבחני העזר, או כל מבחני הפסיקה ביחד, תשובה מנומקת מבוססת, חדה וברורה, חיונית
- 10 ומגיע לשני הצדדים לקבלה. אין כזו בפני הצדדים ובפני בית המשפט.
- 11
- 12 11. כללו של דיון במסקנותי, שגם אם ייתכן, שבסופה נכונה מסקנת כב' הרשם, ואינני יודע, לוקה
- 13 היא בהעדר הנמקה ברורה וממצה. על החלטה מסוג זה, להציג מסקנות ברורות מגובשות
- 14 ומנומקות, בשאלות הנובעות מתמונת המצב 'הראשונית', זו שהיתה על כנה, עובר למועד
- 15 הקובע, ובשאלות הנוגעות לתרומת המערער, ככל שיש תרומה כזו. לחלופין, ניתן לקבוע שאין
- 16 בפי המערער דבר, וזאת, בהתבסס על תמונת המצב המחקרית והיישומית, עובר למועד הקובע.
- 17 אלה הן אותן קביעות עובדתיות הנדרשות מרשם הפטנטים, ולעניין זה, נפסק, שככלל, אין הן
- 18 מהוות נושא להתערבות בית משפט זה. אך כל זאת, בהינתן, שאת תמונת המצב לפני הבקשה,
- 19 ולאחריה, ינמק הרשם, נמק היטב, תוך התייחסות במקביל, הן לתמונה הכוללת והן למסקנות
- 20 המתבקשות ממבחני העזר השונים, אחד לאחד.
- 21
- 22 12. כאמור, מתייחס הערעור גם לסכום ההוצאות. אכן, ממעט בית המשפט להתערב במישור זה,
- 23 ועם זאת על הפרק פסיקה חריגה בהיקפה. כאמור בסעיף 83 להחלטת הרשם, חויבה המערער
- 24 בשכר טרחת עורכי דין ועורכי הפטנטים של המשיבה בשיעור של 1,500,000 ש"ח, וזאת בנוסף



בתי המשפט

**עש"א 17-04-24677**

**בבית המשפט המחוזי  
בירושלים**

**בפני: כב' השופט אלכסנדר רון      תאריך: ט"ז חשוון תשע"ט, 25 אוקטובר 2018**

1 להוצאות משפט בסך של 312,265 ש"ח. גם אם יש הצדקה להוצאות, ולא נעלמו מעיני נימוקי  
2 הרשם בסעיפים 80 ו-81 להחלטתו בעניין, על פני הדברים המדובר בפסיקה חריגה בהיקפה.  
3 בנקודה זו אסתפק בהגדרת השאלה, האם אין מקום לסבור, שאם בכלל, יש מקום לפסיקה  
4 שכזו רק בהינתן שהשתכנע הרשם שעל הפרק עמדה בקשה מופרכת לחלוטין, שהוגשה בחוסר  
5 תום לב קיצוני, ושגרמה למתנגדת להוצאות חריגות. אינני בטוח שמשתקפות מסקנות אלה  
6 מנימוקי ההחלטה במישור ההוצאות. באשר דומני, שבשל כך, שממילא לא יהיה מנוס בפניי  
7 אלא להורות על החזרת ההחלטה לרשם, אמנע מקביעת מסמרות בשאלת ההוצאות. אותיר  
8 זאת לרשם למען ישקול בנושא בשנית, בשים לב להחלטה החדשה שיוציא תחת ידו.  
9

10 13. על יסוד משקלו המצטבר של כל האמור לעיל, מתבטלת בזה החלטת הרשם נשוא ערעור זה.  
11 הרשם ישקול בשנית את פסיקתו, תוך שניתנת לו האפשרות הן להוציא תחת ידיו החלטה חדשה  
12 שתנמק כדבעי את מסקנותיו המקוריות, והן החלטה מנומקת אחרת, ככל שיראה לנכון. ער אני  
13 לכך שיתכן ומאז ניתנה החלטה, סיים הרשם הנכבד החתום על ההחלטה את תפקידו, ויידרש  
14 לנושא, מי שהחליפו. אכן, יתכן שיהיה בכך כדי להכביד במעט. ואולם אין הדעת נותנת שבשל  
15 כך אמנע מהחזרת הנושא לשולחנו, מקום בו, לתפיסתי, ומהטעמים שפורטו, נכון הדבר.

14. סוף דבר, יוחזר הנושא לרשם הפטנטים, וכמפורט לעיל.

15. בנסיבות אלה לא יינתן צו להוצאות; מוסמך הרשם לשקול גם בהוצאותיו של הליך זה, ככל  
שיראה זאת לנכון, במסגרת פסיקתו.

**ניתן היום, ט"ז חשוון תשע"ט, 25 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.**



בתי המשפט

עש"א 24677-04-17

**בבית המשפט המחוזי  
בירושלים**

תאריך: ט"ז חשוון תשע"ט, 25 אוקטובר 2018

בפני: כב' השופט אלכסנדר רון

א. /  
אלכסנדר רון, שופט

1

2

