



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט
140901
(בקשה לפסיקת הוצאות)

המתנגדת:

פלסן סאסא

ע"י ב"כ ריינהולד כהן ושות'
וגילת, ברקת שות'

מבקש הפטנט:

מיכאל כהן

ע"י ב"כ וולף, ברגמן וגולר, עורכי פטנטים
ובוסתנאי, עורכי דין

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לפסיקת הוצאות המתנגדת בהליך שבכותרת. המתנגדת עותרת לפסיקת הוצאות בסך 422,728.95 ₪.
2. בקשת הפטנט הוגשה ביום 15.1.2001, קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור ביום 29.5.2003. בעניין הבקשה הוגשו שתי התנגדויות – זו שבפני על ידי חברת פלסן-סאסא (להלן: "המתנגדת") והתנגדות נוספת על ידי התעשייה הצבאית לישראל בע"מ (להלן: "המתנגדת השנייה"). ההתנגדות הנוספת נתקבלה בהחלטת כב' סגן הרשם (כתוארו אז) מיום 12.8.2010, אשר אף פסק הוצאות לטובת המתנגדת בסך כולל של 30,000 ₪. משחלף המועד לערער על ההחלטה האמורה הודיעה המתנגדת דכאן כי הליך ההתנגדות דן מתייטר, ביקשה לבטל את הדיון שנקבע לחקירת העדים על תצהיריהם, והגישה בקשה לפסיקת הוצאותיה בהליך אותו יזמה.
3. המתנגדת פירטה את ההוצאות להן היא טוענת, גיבתה את בקשתה בתצהיר וצירפה חשבונות עסקה מפורטים. לטענתה, חזקה כי ההתנגדות הייתה מתקבלת אם היה ההליך ממשיך עד סופו ולפיכך יש לראותה כמי שזכתה בדיון ולפיכך יש לפסוק לה הוצאות ריאליות המסתכמות לסך של 411,972.42 ₪. לסכום זה מבקשת המתנגדת כי אוסיף סך של 10,000 ₪ שנפסק



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לטובתה בבקשת רשות ערעור שהגישה על החלטת כב' סגן הרשם, וכי אורה על צירוף הפרשי הצמדה וריבית לסכום זה ממועד פסיקתם על ידי בית המשפט המחוזי ועד מועד התשלום.

4. מבקש הפטנט עתר לדחיית הבקשה לפסיקת הוצאות. לטענתו לא הוכיחה המתנגדת את זכאותה לפסיקת הוצאות ודרישתה לפסיקת הוצאות בהליכים אחרים מהווה חוסר תום לב המצדיק את דחיית הבקשה כולה. עוד מצביע המבקש על הסכום שנפסק בהליך ההתנגדות המקביל שנוהל במלואו כאינדיקציה לכך שהסכום שנדרש במסגרת בקשה זו הינו מוגזם. מבקש הפטנט מצביע על כך שהליך ההתנגדות דן מבוסס על תשתית ראייתית שונה מהליך ההתנגדות השני ולפיכך ייתכן כי ההתנגדות לו הייתה נדונה, הייתה נדחית. מבקש הפטנט טען בתגובתו כי ההוצאות שנתבקשו היו במסגרת הליכים בהם כבר הוכרעה שאלת ההוצאות וכי יתר ההוצאות שנתבקשו מבטאים סכומים גבוהים, בלתי מידתיים ובלתי הכרחיים.

5. המתנגדת הגישה תשובה לתגובת מבקש הפטנט. בתשובתה טענה היא כי לא ייתכן שסדר הדיונים בפני הרשם יקבע את זכותו של צד להוצאותיו. עוד הוסיפה המתנגדת כי התנהגותו חסרת תום הלב של המבקש בהליך גרמה לה להוצאות כבדות. ואולם לאור תגובת המבקש וויתרה המתנגדת על ההוצאות הנוגעות להליכי הערעור ולפיכך העמידה את בקשתה על סך של 327,801.79 ₪.

דיון

6. כלל ידוע הוא כי הצד הזוכה בהליך זכאי כי ייפסקו לו הוצאותיו הריאליות בהליך בתנאי שהיו סבירות והכרחיות לניהולו (ראה בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא – משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה**, פורסם בנבו (30.6.2005) (להלן: "פרשת תנובה")).

7. המחלוקת בין הצדדים הינה האם יש לראות במתנגדת כמי שזכתה בדין לאחר שההתנגדות בהליך המקביל התקבלה בטרם הוכרעה התנגדותה של המתנגדת דן וטענותיה או לפחות חלקן לא הועמדו במבחן. מעיון בכתב טענות המתנגדת עולה כי נטענו בו מספר טענות לאי כשירות האמצאה הנתבעת לפטנט, ביניהן העדר חידוש, העדר התקדמות המצאתית, חוסר תועלת, העדר בהירות של התביעות וחוסר דיות התיאור וכן טענות בדבר בעלות של המתנגדת באמצאה.

8. בטענותיה בדבר העדר חידוש והתקדמות המצאתית הסתמכה המתנגדת דן על שימוש קודם שעשתה היא עצמה באמצאה הנתבעת בבקשת הפטנט ובפרסומים קודמים בכתב (בין היתר, בפרסום בינלאומי WO9109823). כמו-כן חלקים גדולים מראיות המתנגדת ומראיותיה בתשובה הוקדשו לשאלת הבעלות באמצאה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

9. טענות המתנגדת השנייה התמקדו בהעדר חידוש והתקדמות המצאתית של האמצאה לנוכח פרסומים שהובאו בכתב טענותיה ובראיותיה. אין זהות בין הפרסומים עליהם הסתמכה המתנגדת השנייה לבין אלה עליהם הסתמכה המתנגדת שבפניי. כמו-כן נטענה בכתב הטענות הטענה כי התביעות אינן נובעות באופן סביר מן הפירוט. טענה אחרונה זו לא הוכרעה בהחלטת כב' סגן הרשם מיום 12.8.2010.

10. ברור כי לאחר שנתקבלה התנגדותה של המתנגדת השנייה ונקבע כי האמצאה אינה כשירה לפטנט לא היה מקום להמשיך ולקיים את ההליך שבפניי. עם זאת, לא ניתן לראות במבקש הפטנט כמי שחזר בו מבקשת הפטנט. טוענת המתנגדת דן כי אין לתת למועדי הדיון לקבוע את זכאותו של צד להוצאות. טיעון זה מקובל עליי במידה רבה ואולם פועל הוא לשני הכיוונים. במלים אחרות, יכול מבקש הפטנט לטעון כי לו הייתה ההתנגדות שבפניי נדונה ראשונה היה מצליח להתגבר על הטענות שהועלו ואז היה זוכה הוא בפסיקת הוצאות לטובתו וכנגד המתנגדת. לפיכך יכול גם הוא לטעון כי הדיון בהתנגדות האחרת באותו מועד היא שגוורת את דינו כחייב בהוצאות גם בהתנגדות שבפניי.

11. אוסיף כי הליכי גילוי המסמכים, בגינם עותרת המתנגדת כי ייפסקו לה הוצאות בסך 185,000 ₪ (ראה סעיף 16 לתשובת המתנגדת לתגובת המבקש) עסקו בעיקרם בטענת הבעלות של המתנגדת, טענה אשר לא נדונה כלל ואין לדעת האם הייתה מתקבלת או אם לאו. ראה עמ' 3 שורות 13 – 19 לפרוטוקול הדיון המקדמי שהתקיים בפני כב' סגן הרשם ביום 25.1.2006, נספח א' לתשובת המתנגדת לתגובת המבקש לבקשה לפסיקת הוצאות:

”כב' הפוסק: ראשית, המתנגדת לא צריכה להוכיח כי המוצר פותח על ידה, היא לא טענה לכך. היא טענה לבעלות באמצאה. שנית, בהחלטתי מיום 22 באוגוסט 2005, קבעתי כי איני דוחה על הסף את הבקשה לגלם”ס והשאלון. מדובר במסמכים הדרושים לצורך הוכחת טענה עובדתית. מכיוון שאין אנו עוסקים בטענות רגילות של חידוש והתקדמות המצאתית, אני סבור כי ההליך המקדמי הוא יעיל וטוב.”

12. לעניין זה שונה מצב הדברים שבפניי ממצב בו חוזר בו מבקש הפטנט מבקשתו, שאז אין נכנסים לשאלה האם כל טענה המועלת בכתב הטענות הייתה מתקבלת אם לאו. כאן עוסקים אנו במצב ייחודי, בו מוטל על המתנגדת להראות כי טענותיה היו מתקבלות שכן ההליך לא הגיע לכלל הכרעה ולא ביוזמת מבקש הפטנט. יתרה מכך, בהעדר הנחה כי טענותיה של המתנגדת היו מתקבלות, חסרים בידינו כלים רבים לברר האם ההוצאות שהוצאו היו סבירות, הכרחיות ונחוצות לניהול ההליך.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

13. דעתי היא כי הפתרון לשאלה האם הייתה התנגדות זו מתקבלת לו הייתה נדונה טמון בקביעתו של כב' סגן הרשם בעמ' 4 להחלטתו בעניין ההתנגדות השנייה מיום 12.8.2010, כדלקמן:

“בעשותי כן, השתכנעתי מעל לכל ספק כי עוד טרם הגשת הבקשה, נפוצים היו וידועים העקרונות עליהן מושתתת אמצאה זו, ויסודותיה היו מוכרים לבעל מקצוע ממוצע בתחום באופן בו יצירת שריון תלת שכבתי בעלת קשיות מודרגת ומלופף בבד קבלר, היו מובנים מאליהם בעיניו.

...

אכן, בשום מסמך לא מצאתי התייחסות מפורשת לפעולה אותה נועדו להשיג ריבוי השכבות ודרך סידורן, אולם ברור לחלוטין כי היעדר ההנמקה אינו נובע אלא מכך שהדברים ברורים ופשוטים לכל בעל מקצוע עד כי שוב אינם דורשים הסבר כלשהו.”

14. מדברים אלה עולה כי סביר יותר כי טענות המתנגדת שבפניי בעניין העדר חידוש והתקדמות המצאתית היו מתקבלות מאשר נדחות. עם זאת, בהעדר דיון כלשהו בטענת הבעלות, אין לדעת האם מאמצי המתנגדת במישור זה היו נושאים פרי. אדגיש כי משהופסק ההליך, לא אוכל להיכנס במסגרת ההחלטה לפסיקת ההוצאות בהליך לעובי קורת הראיות שהובאו, הערכת משקלן ומהימנותן. אין בפניי אלא את החלטת כב' סגן הרשם והערכה סבירה בשים לב לראיות, שהובאו באשר לסיכויי ההתנגדות.

15. המתנגדת טוענת כי שיקול מדיניות בפסיקת ההוצאות במקרה דנן הינו הרצון שלא לרפות את ידיהם של מתנגדים פוטנציאליים. שיקול זה לא נעלם מעיני ואולם מבלי לקבוע עד כמה הוא משליך באופן ישיר על הבקשה לפסיקת הוצאות שבפניי, מתווספים אליו שיקולים נוספים, כגון הצורך לנהל את הליכי ההתנגדות ביעילות ובמהירות ועל כך יש למתנגדים השפעה רבה ביותר.

16. מן הצד השני, אין גם מקום לקבוע שיש לנהל הליכים עד תום גם ללא צורך כדי לזכות בפסיקת הוצאות, שכן יהיה בכך כדי לעודד ניהול הליכי סרק.

17. לסיכום אני קובעת כי המתנגדת זכאית להוצאות בגין טענות החידוש וההתקדמות ההמצאתית, אשר סביר כי היו מתקבלות אם היה מתנהל ההליך עד תומו.

18. עד כאן לעניין עצם החיוב בהוצאות וכעת לקביעת שיעורן. המתנגדת הגישה תצהיר וחשבונות מפורטים על כל הוצאותיה הקשורים להליך בסך כולל של 422,728.95 ₪. מהוצאות אלה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הסכימה להפחית כ-100,000 ₪ בגין הוצאותיה בשתי בקשות רשות הערעור שהגישה, בגינם כבר נפסקו לה הוצאות על ידי ערכאת הערעור. בגין הליכי הגילוי בהם נקטה המתנגדת ואשר עסקו בשאלת הבעלות באמצאה ביקשה המתנגדת כי ייפסקו לה הוצאות בסך 185,000 ₪. הוצאות אלה בגין טענה שלא נדונה ולא הוכרעה לא ניתן לפסוק, כפי שפורט לעיל.

19. מטבע הדברים, יתר ההוצאות שפורטו בחשבונות העסקה אינם מבחינים בין טענות הנוגעות לחידוש והתקדמות המצאתית לבין הטענות הנוספות של מתנגדת זו, בנוגע לבעלות באמצאה. כידוע, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות הנה ההוצאות הראליות אותן הוציא הצד הזכאי לפסיקתן, וזאת בכפוף להוכחתן בפועל. ואולם, זוהי נקודת מוצא בלבד. בקביעת שיעור ההוצאות יילקחו בחשבון שיקולים נוספים, ביניהם סבירות ונחיצות ההוצאות, התנהלות הצדדים בהליך ויתר הנסיבות (ראה: פרשת תנובה לעיל, פסי' 19-20).

20. כאשר פסק כב' סגן הרשם למתנגדת השנייה הוצאות בסך כולל של 30,000 ₪, הביע בכך עמדתו כי סכום זה סביר ביחס להוצאות ההליך שנסייתם. המתנגדת טוענת כי ההליך השני דומה במאפייניו להליך שבפניי ומבססת עליו את זכאותה להוצאות. לפיכך, מודה היא כי לנוכח הדמיון בין ההליכים ניתן לראות בסכום שנפסק בהליך השני אומדן לעניין ההוצאות הסבירות בהליך שבפניי.

21. בקביעת שיעור הוצאות המתנגדת יושם אל לב כי כבר נפסק בערכאה זו בהזדמנויות רבות כי עיקר הוצאות המתנגד בהליך מוצאות בשלב הגשת כתבי הטענות (ראה למשל: התנגדות לרישום פטנט 133957 Pfizer Products Inc. נ' **טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ**, פסי' 10 (2008)). עם זאת אין להתעלם מכך שבענייננו לא התקיים דיון ולא הוגשו סיכומי הצדדים, אשר בוודאי גוזלים מן הצדדים משאבים ניכרים.

22. בשים לב לכלל השיקולים שהובאו לעיל אני פוסקת למתנגדת הוצאותיה ושכר טרחת עורכי דינה בסכום כולל של 24,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד תשלומם בפועל.

ז'קלין ברכה

סגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום י"ח שבט תשע"ג
29 ינואר 2013

951-99-2013-000626

סימוכין: