רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לביטול או לשינוי תקופת תוקף צו הארכה פטנט
160693
(סדרי הדין בבקשה)

המבקשת:	**טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ** על ידי ש. הורוביץ ושות'
בעלת הצו:	**BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED COMPANY** על ידי ליעד וטשטיין ושות'

חקיקה שאוזכרה:
חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967: סע' 64ו, 64י(3), 170, 64טז, 64טז(3), 64יא
תקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה – סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול), תשנ"ח-1998: סע' 3, 4

ה ח ל ט ה

רקע

1. צו ההארכה שבכותרת ניתן ביום 22.1.2018 וצפוי לעמוד בתוקפו עד יום 20.5.2025. ביום 20.12.2022 הודיעה בעלת הצו (חברת BMS) לרשות

הפטנטים כי פטנט הייחוס האנגלי והצו להארכתו בוטלו בידי בית המשפט באנגליה בפסק דין שניתן ביום 7.4.2022. ביום 20.7.2023 הודיעה בעלת הצו שבית המשפט באנגליה דחה את הערעור על פסק הדין והותיר את ההחלטה לבטל את פטנט הייחוס והצו מכוחו על כנה. המשיבה טענה בהודעותיה שאלה מוגשות מחמת הזהירות בלבד ושאין הן מהוות אירוע המפקיע את הצו לפי הוראות חוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967.

2. ביום 12.12.2023 הגישה טבע בקשה שכותרתה "בקשה לפרסום הודעה בדבר פקיעת צו הארכה או לביטולו". מספר ימים לאחר מכן הגישה התאחדות התעשיינים בקשה דומה. לבסוף הגישה גם אוניפארם בקשה לפרסם הודעה בדבר פקיעת הצו. המשותף לכל הבקשות הללו הוא טענת המבקשות שביטול פטנט הייחוס האנגלי הוא אירוע המפקיע את תוקף הצו בישראל מכוח סעיף 64טז(3) לחוק.

3. עם הגשת בקשתה, עתרה טבע לכך שאקבע את סדי הדיון בבקשה. בהחלטתי מיום 17 בדצמבר 2023 הוריתי למבקשת לנמק מדוע אין לראות בבקשה כבקשה לביטול צו הארכה לפי תקנה 4 לתקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה – סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול), תשנ"ח – 1998 (אשר יכונו להלן לשם הקיצור "תקנות צווי ההארכה"). טבע ובעלת הצו הגישו עמדתן בשאלה זו.

<u>עמדת טבע</u>

4. טבע סבורה שמכוח סעיף 64י(3) לחוק פקע תוקף צו ההארכה. לפיכך על הרשם לפרסם הודעה על פקיעתו לפי סעיף 64טז(3) לחוק. לאור העובדה שהרשם נמנע מלהפעיל את סמכותו האמורה הגישה טבע את הבקשה להפעיל את הסמכות ורק למען הזהירות הגישה גם בקשה לביטול צו ההארכה. לטענת טבע, על פי הדין, הצו פוקע באופן אוטומטי ללא צורך בפעולה נוספת ועל הרשם לפרסם את דבר הפקיעה. פרסום ההודעה מתיישב עם עקרון טוהר הפנקס והיא אינה תלויה בפעולתו של צד שלישי. משעה שהרשם נוכח בקרות האירוע המפקיע עליו להפעיל את הסמכות מבלי להמתין לבקשה לביטול שתוגש בידי צד שלישי. על כן סבורה טבע שיש לדון בבקשתה כבקשה לפרסום הודעה לפי סעיף 64טז(3) לחוק.

עמדת BMS

5. BMS סבורה שיש לראות בבקשת טבע אליה הצטרפה גם התאחדות התעשיינים כבקשה לקצר את תקופת תוקפו של צו ההארכה. על בקשה זו להידון לפי סדרי הדין הקבועים בתקנה 4 לתקנות צווי ההארכה. לו סבר הרשם שיש לקצר את תקופת הצו בשל אירוע מפקיע, הרי שעליו לנהל הליך חד-צדדי במעמד בעלת הצו בלבד שבסופו תינתן החלטת הרשם. אין לצד שלישי מעמד בהליך שכזה וברי שאין זה ההליך אותו יזמה טבע. לפיכך הדרך היחידה בה רשאי צד שלישי להשיג על תקופת תוקפו של צו או לבטל אותו הוא באמצעות הגשת בקשה לפי סעיף 64יא לחוק. תקנה 4 לתקנות צווי ההארכה קובעת את סדרי הדין להליך זה ולא ניתן ליצור יש מאין סדרי דין חדשים. משקיימת מחלוקת משפטית בשאלה האם ביטול פטנט הייחוס האנגלי הוא אירוע מפקיע, יש להכריע בה במסגרת ההליך הקבוע בסעיף 64יא לחוק.

דיון והכרעה

6. סעיף 64י(3) לחוק קובע לעניין **הגבלת תקופת תוקפו** של צו הארכה את ההשפעה על תקופת הצו של ביטול פטנט ייחוס, כך:

> ***"תוקפם של צו הארכה או של הודעה על כוונה לתת צו הארכה לפי סעיף 64ה(ג) או (ה)(3), יפוג לא יאוחר מן המועד הראשון שבו, באחת מהמדינות המוכרות שניתן בה היתר שיווק, פקע תוקפו של צו להארכת פטנט ייחוס או בוטל פטנט ייחוס כלשהו; לעניין זה, "פקיעה" – לרבות בעקבות קיצור, ביטול או מחיקת צו להארכת פטנט ייחוס או ביטול פטנט ייחוס, ולמעט החלפה של צו זמני בצו שאינו צו זמני."***

7. אם סבר הרשם שאירע "אירוע מפקיע" שכזה עליו לפרסם באינטרנט הודעה על כך, כאמור בסעיף 64טז, כדלקמן:

> ***"הרשם יפרסם באינטרנט הודעה בדבר –***
>
> ***...***
>
> ***(3) פקיעת צו הארכה או הודעה על כוונה ליתן צו הארכה;"***

8. בעניינו לא פירסם הרשם הודעה בדבר פקיעת הצו. טבע סבורה שהיה על הרשם לפרסם הודעה כאמור. השאלה היא מה הוא ההליך שבו עליה לנקוט כדי לשכנע את הרשם להפקיע את הצו.

9. החוק הסדיר את "זכות העמידה" של צדדים שלישיים לעניין צו הארכה בסעיפים 64ו ו-64יא לחוק. בסעיפים אלה נקבעה זכותו של צד שלישי להתנגד למתן הצו או לתקופת תוקפו לפני מתן הצו ולהגיש בקשה לביטולו או לשינוי תקופת תוקפו לאחר מתן הצו. סדרי הדין בשני הליכים הינם זהים והם נקבעו בתקנות 3 ו-4 לתקנות צווי ההארכה.

10. אין החוק קובע הליכים נוספים בהם רשאי לנקוט צד שלישי. במאמר מוסגר אציין שצד שלישי רשאי לנקוט לעתים בבקשה לתיקון רשומות ומסמכים לפי סעיף 170 לחוק ואולם רק אם לא נקבע בחוק דרך אחרת לעשיית התיקון. בעניינו לא טענה טבע שיש לנקוט בהליך לפי סעיף 170 לחוק וממילא קובע החוק בסעיף 64יא את הדרך הפתוחה בידי צד שלישי לפעול לשינוי תקופת תוקפו של צו הארכה.

11. טבע טוענת שהפעלת סמכות הרשם נדרשת על מנת לשמור על טוהר הפנקס. מקובלת עליי טענת טבע שמטרת כל ההליכים בפני הרשם הינה שמירה על טוהר הפנקס [ראו, למשל, ע"א 217/86 **מרדכי שכטר** נ' **אבמץ בע"מ**, פ"ד מד(2) 846 שצוטט לאחרונה בע"א 4052/19 **י.ש.מ לבניין בע"מ נ' תדביק בע"מ** (פורסם בנבו, 13.9.2020). כן ראו בפסיקת ערכאה זו התנגדות לבקשת פטנט 199389 (בקשה לפסיקת הוצאות) **אוניפארם בע"מ נ' PFIZER PRODUCTS INC.** (פורסמה בנבו, 21.2.2017), התנגדות לבקשת פטנט 221005 (בקשה למחיקת חלקים מראיות המתנגדת) **אדמה מכתשים בע"מ נ' FINCHIMICA S.P.A** (פורסמה בנבו, 14.2.2019)].

12. עם זאת אין בקבלת טענה זו כדי לסייע לטבע. אכן בירור טענותיה של טבע עשוי לתרום לטוהר הפנקס ככל שיתברר שיש לקבלן. ואולם אין בכך כדי לקבוע שיש לבררן בנתיב חדש שלא נקבע בחוק. לא יהיה בקיום הליך לשינוי תקופת תוקף הצו כדי לפגוע בתכלית של טוהר הפנקס. נהפוך הוא, חזקה היא שההליך יגשים מטרה זו שהרי לשם כך חוקק והותקנו סדרי הדין לפיו יש לנהלו.

13. מקובלת עליי גם טענתה הנוספת של טבע שהרשם אינו זקוק לצד שלישי כדי לקבוע שיש להפקיע צו או לקצר את תקופת תוקפו אם סבר שאירע אירוע מפקיע או מקצר לאחר מתן הצו. במקרה שכזה יפעיל את סמכותו ויתן לבעלת הצו את יומה לשטוח את טענותיה ואת ראיותיה. אך בהליך שכזה אין לצד שלישי דריסת רגל. המצב בו אנו מצויים עתה הוא שהרשם **לא סבר** שאירע אירוע כזה ולמצער **לא הפעיל** את סמכותו. הצד השלישי כבר פנה ודרש את הפעלת הסמכות. לפיכך יש לפעול לפי ההליכים הקיימים בחוק ובתקנות כדי לברר את טענות הצדדים.

14. טבע, התאחדות התעשיינים ו-BMS מסכימים לאחד את הבקשות שהגישו טבע וההתאחדות לכדי הליך אחד. לעניין בקשתה של אוניפארם טוענת BMS שזו כלל לא עתרה לסעד המתאים ועל כן להורות על מחיקת בקשתה על הסף. אוניפארם הודיעה שאינה מתנגדת לאיחוד ההליך אותו יזמה עם הליכיהן של טבע וההתאחדות.

15. לאור האמור אני קובעת כדלקמן:

א. שלוש הבקשות לקיצור תקופת תוקף הצו יידונו במאוחד. כל טענותיה של בעלת הצו בדבר פגמים בבקשתה של אוניפארם ייטענו במסגרת כתב טענותיה בתשובה.

ב. ההליך יתנהל לפי תקנות 3 ו-4 לתקנות צווי ההארכה. המבקשות לא הגישו ראיות בהליך ונראה שאין מחלוקת עובדתית. לפיכך תגיש בעלת הצו את כתב טענותיה וראיותיה תוך שלושה חודשים.

16. הוצאות בקשה זו תילקחנה בחשבון בפסיקת ההוצאות בסיום ההליך.

ז'קלין ברכה

סגנית רשם הפטנטים

ניתנה בירושלים ביום א' שבט תשפ"ד
11ינואר 2024

סימוכין: 951-99-2024-000279

ז'קלין ברכה 54678313-160693/
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה