



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

### בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

התנגדות לרישום פטנט  
מס' 133957  
(בקשה לפסיקת הוצאות)

**מבקשת הרישום:** Pfizer Products Inc.  
ע"י ב"כ לוצאטו את לוצאטו, עו"פ

**המתנגדת:** טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ  
ע"י ש. הורביץ ושות', עו"ד

## ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לפסיקת הוצאות בהליך התנגדות זה. המתנגדת הגישה הודעת התנגדותה ב- 10 ביולי 2006. כתב טענותיה של המתנגדת הוגש, לאחר מספר בקשות ארכה, ביום 10 במאי 2007. מבקשת הפטנט הודיעה על זניחת בקשתה ביום ה-5 באוגוסט 2007.
2. המתנגדת עותרת לפסיקת ההוצאות הריאליות שהיו לה ומביאה להוכחת אותן הוצאות את תצהירו של עו"פ ריצ'ארד פישר מטעמה, אליו מצורפים חשבונות עסקה מפורטים.
3. ההוצאות המבוקשות נחלקות לשניים. עלות הכנת חוות דעת מטעם משרד עוה"פ ווב ושות' בסך 34,500 ש"ח ועלות ששולמה לבאי כוחה של המתנגדת, המייצגים אותה בהליך ההתנגדות בפני הרשם, בסך כ-96,000 ש"ח.
4. טענה מרכזית של המתנגדת במסגרת בקשה זו לפסיקת הוצאות היא היותה של בקשת הפטנט בקשת סרק. לא מצאתי לנכון להיכנס לבדיקת טענה זו, משום שאין דרך להכריע בה מבלי לדון בהתנגדות לגופה. זאת אין ביכולתי לעשות ואיני רואה גם צורך לעשות כן. אולם, בהחלט יכולה להתקבל טענה כי טרם שזפו עיני המבקשת את כת הטענות של המתנגדת חשבה היא כי אמצאתה כשירת פטנט היא. אף יותר מכך, מוכן אני להניח כי הטעמים שעמדו בבסיס זניחת הבקשה, היו טעמים אחרים, שאינם נוגעים לסיכויי



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הצלחתה בהליך ההתנגדות. גם גורל האמצאה בהליכים שונים המתנהלים או שהתנהלו במשרדי פטנטים אחרים בעניין אינם מעלים ואינם מורידים לעניין זה.

5. בעניינו חשובה רק העובדה כי כלל הוא שצד החוזר בו במהלך ניהול הליך על ריב בפני הרשם, צריך לשאת בהוצאות הצד שכנגד, תהא הסיבה לזניחה אשר תהא.

6. טוענת בפני המבקשת כי סמכותו של הרשם כפי שנקבעה בסעיף 162 (ב) לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967, היא לצוות על תשלום הוצאות סבירות, ומכך היא מסיקה כי אין מקום לפסיקת הוצאות ריאליות כפי שהיו בפועל למתנגדת. אין בידי לקבל טענה זו. הפסיקה בכלל וברשות הפטנטים בפרט, מכירה בזכותו של צד מתדיין לקבל את ההוצאות שהיו לו בפועל. ראה החלטה בעניין **Sebek Limited נ' בקי שיפרוט** (התנגדות לסימן מסחר 156936 – בקשה לפסיקת הוצאות), מיום 23 במאי 2006. כבוד השופט ברנזון קבע בשנת 1964 כדלהלן, בפרשת ע"א 541/63 **רכס נ' הרצברג**, פ"ד יח(2) 127:

**"אם אמנם נכון הדבר [...] כי נוהגם של בתי-המשפט הוא לפסוק שכר עורך-דין מתחת לסכומים הנגבים כרגיל על-ידי עורכי דין בעלי עמדה, הרי שהגיע הזמן לשנותו ולפסוק לבעלי-דין הוצאות ריאליות קרובות למציאות. בפסקי-הדין הרבים של בית-משפט זה, שדנו בשאלה זו, הודגש חזר והדגש על ידי המרבים והממעייטים כאחד, כי בהיעדר סיבה מיוחדת שתצדיק אי-פסיקת הוצאות או פסיקת מופחתות לבעל-דין שזכה במשפט, מן הראוי לפסוק לו הוצאות מלאות שלא יגרמו לו חסרון כיס."**

פרשת בג"צ 891/05 **תנובה נ' משרד התעשייה והמסחר**, תק-על 2005(2) (להלן: "עניין תנובה") נסובה על השאלה האם זכאי בעל דין לשיפוי מלא בגין כל הוצאותיו, כולל שכר הטרחה ששילם בפועל לבא כוחו, או שמא להוצאות חלקיות או "סבירות" בלבד. כבוד הרשם יגאל מרזל קבע כי כלל המוצא הוא שיפוי הזוכה בדינו בהוצאותיו הריאליות, כל עוד אין הן חורגות מהוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות שנדרשו בהליך. ראה סעיף 19:

**"מהי לפיכך הגישה הראויה בעניין זה? תשובתי לשאלה היא זו: כעניין שבעקרון, וכנקודת מוצא, יש לפסוק לבעל הדין שזכה בדינו הוצאות ריאליות, כלומר ההוצאות שהוציא בפועל או שהתחייב להוציא. יחד עם זאת, זוהי נקודת מוצא בלבד. אין היא נקודת סיום, שכן על היושב בדין לבחון את שיעור ההוצאות הנטען ולבדוק אם המדובר בהוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך בהתחשב בכלל נסיבות העניין. שכר הטרחה וההוצאות שהוצאו בפועל הן אפוא נתון רלבנטי במסגרת פסיקת ההוצאות אולם לא נתון בלעדי [...] הוצאות המשפט אינן פרס או בונוס לצד הזוכה אלא החזר הוצאות נדרשות וראויות בהליך [...]. לפיכך, אין בהכרח לשפות על כל הוצאה שהוצאה בפועל אם אין היא הכרחית לניהול ההליך וכל יסודה הוא בזהירות יתר של בעל הדין [...]. ההוצאות צריכות להיות פרופורציונליות להליך עצמו ומהותו שכן בכך יש כדי למנוע הטלת**



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

**עלות יתר על המפסיד להליך כמו גם עידוד ניהול הליך ראוי על ידי הזוכה [...]. פסיקת ההוצאות ושכר הטרחה מבוססת היא אפוא על הפעלת שיקול דעת אובייקטיבי בכל מקרה על פי נסיבותיו.**

כאמות מידה לאותו רף עליון של הוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות בהליך פלוני מציע כבוד הרשם מרזל להביא בחשבון, בין היתר, את מידת המיומנות והמומחיות הנדרשת לניהול ההליך ואת חשיבותו האובייקטיבית של ההליך עבור בעלי הדין. הוצאות שמקורן ברשלנות של בעל דין או בזהירות יתר בה בחר לנקוט, אינן ראויות לשיפוי.

7. מעבר לדרוש אוסיף כי נקיטת סעיף 162(ב) לחוק הפטנטים בתיבה 'הוצאות סבירות' אין בה כדי לשלול מן הרשם את הסמכות לפסוק הוצאות ריאליות, או אף להדריכו שלא לעשות כן כנקודת מוצא. עצם השימוש בתיבה 'הוצאות' מלמדת על כך שהחוק מסמך את הרשם לפסוק הוצאות ריאליות. המונח 'הוצאות סבירות', מלמד על כך שהרשם צריך לבחון את סבירותן של ההוצאות אותן הוציא הצד שזכה בדינו בטרם ישתמש באמדתו כדי לצוות על הצד שכנגד לשלמן. אכן, אף תקנות סדר הדין האזרחי הנוגעות לפסיקת הוצאת (ראה תקנות 511-519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984) מעניקות לבית המשפט שיקול דעת נרחב בשומת ההוצאות, תוך התחשבות בסבירותן, אולם כאמור בפרשת תנובה (לעיל) נקודת המוצא היא פסיקת הוצאות ריאליות, בכפיפות להוצאות סבירות.

8. למותר לציין, פסיקת הוצאות ריאליות מותנית בהוכחתן בפועל, בבחינת המוציא מחברו – עליו הראיה. פעמים רבות לא ניתן לפסוק הוצאות ריאליות עקב חסר ראיתי שאינו מאפשר לקבוע ברמת הוודאות הנדרשת את אמדתן ההוצאות ואת העובדה כי הן הושקעו ישירות בניהול ההליך. כך נפסק בהתנגדות לרישום פטנט מספר 141703 (בקשה לפסיקת הוצאות):

**"צד החפץ כי יובאו בחשבון פסיקת הוצאותיו גם הוצאות בהן נשא בפועל, נדרש לרמה מסוימת של הוכחה ופירוט. שאם לא יעשה כן צפוי בעל דינו להכחיש הוצאותיו אלה ובידו לא תינתן הזדמנות נוספת לתקן את בקשתו".**

9. לשם קביעת שכר טרחת עורך דין ריאלי, ניתן להגיש הסכם שכר טרחה. ראה הודעתו של כבוד הנשיא אהרן ברק (בתוארו אז) מיום 6 בפברואר 1998 שפורסמה בפ"ד נא(1) 1:

**"בקביעת שיעור שכר טרחת עורך דין רשאי בית המשפט להביא בחשבון הסכם שכר טרחה בכתב שנערך בין עורך הדין ללקוחו"**



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני אמנם לא הוצג הסכם שכר טרחה אולם הוצגו חשבונות עסקה מפורטים. מעיון מעמיק בהם, אני מתרשם שהם משקפים נכוחה את ההוצאות שהוציאה המתנגדת בקשר עם ניהול הליך ההתנגדות.

10. בשלב זה ובטרם אבחן את הסכומים להם עותרת המתנגדת אדגיש כי האופי השיפוטי בו מתנהלים הליכים בפני הרשם מחייב את הצדדים בהליך על ריב לכלול את כלל טענותיהם העובדתיות והמשפטיות בכתב הטענות המוגש מטעמם. כתב טענות זה חותם את חזית המחלוקת ואין יד הרשם קלה על שינויי חזית המבוקשים לאחר שלב זה. כפועל יוצא מכך החלק הארי של ההוצאות ובכלל זה עריכת חוות דעת ואיסוף מסמכים, כמו גם לימוד התיק, צריך להיעשות בשלבים הראשוניים לניהול התיק ואף לפני כן, בטרם יוחלט האם להגיש הודעת התנגדות אם לאו.

11. לגופו של עניין טענה המתנגדת כי בטרם פנתה להכנת כתב טענותיה ניסתה לנהל משא ומתן עם המבקשת. אין בידי נתונים לגבי אותו משא ומתן, אולם מרוח הדברים אני למד כי הוא התנהל עד לחודש אפריל 2007, כפי שטענה המתנגדת. אני מניח שהמבקשת לא תקופח אם אניח שמתוך חמש החשבוניות שהונפקו על ידי באי כוחה של המתנגדת בתקופה זו ושסכומן הוא כ-29,000 ₪, כשליש משכר הטרחה עסק באותם ניסיונות פשרה. על כן אפחית סכום של 10,000 ₪ מסכום החשבוניות הכולל. שאר הפירוט שבחשבונות, נראה לי תואם את מורכבות התיק, ואת היקף החומר שהוגש (כתב טענות על מאות עמודי נספחים).

12. באשר לחוות הדעת שהוכנה על ידי עוה"פ ווב ושות'. טוענת המבקשת כי זו הוכנה לצרכי הליכים אחרים בעולם העוסקים באותה האמצאה ולא לצורך ההליך דנן.

13. איני רואה כל ראייה מהותית, נסיבתית או אחרת שתצדיק הנחה זו. תאריך החשבונית הוא דצמבר 2006, בעת ששקדו באי הכוח על הכנת כתב הטענות, ואין בפני כל ראייה לסתור את הטענה לפיה חוות הדעת הוכנה לצורך ההליך דנן. כפי שנאמר לעיל, שלב הכנת כתב הטענות בהליך השיפוטי הוא השלב בו נדרשים הצדדים לחוות הדעת על מנת שישכילו לתחום את חזית המחלוקת ביניהם. לפיכך לא מצאתי לנכון שלא להתחשב בסכום אותו שילמה בפועל המתנגדת לשם הכנת חוות הדעת.

14. לא אך זו אף זו, נפסק בעבר כי העובדה שבעל דין השתמש בהליך פלוני בחומר שהוכן עבור הליך שונה ונפרד, אינה עומדת לו לרוועץ. עמדה זו ניתן למצוא בהתנגדות לרישום כינוי מקור מספר 863 (בקשה לפסיקת הוצאות):



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

***"איני מקבל את טענת המתנגדת לפיה שימוש נוסף או קודם  
שערכה המבקשת בחומר שהוגש בתיק זה, שולל ממנה את הזכות  
לקבל הוצאותיה".***

15. עיון בתיק ההתנגדות לא מגלה התנהגות חריגה של מי מהצדדים באופן שיש בו כדי להשפיע לכאן או לכאן על פסיקת ההוצאות, ומשאיני מוכן להניח כי הבקשה היא בקשת סרק, אין לי אלא לפסוק את ההוצאות בהתחשב בהוצאות שהוצאו בפועל כפי שעמדתי עליהן לעיל.

16. לאור האמור, בהתחשב בהיקף החומר שהוגש ע"י הצדדים, ולהוצאות כפי שהוכחו בפועל, אני מחייב את המבקשת לשלם למתנגדת את הוצאותיה ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 120,000 ש"ח (הסכום כולל מע"מ) כדין ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

---

נח שלו שלומוביץ  
פוסק בקניין רוחני  
סגן רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום : 14 פברואר 2008  
ח' אדר א תשס"ח