



אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה למשפטים

קורס בדיני פטנטים/דוד גילת, עו"ד, עו"פ

סמסטר ב' תשס"ט

מועד ב'

# מבחן

המבחן יתקיים בספרים פתוחים

משך המבחן: שעתיים וחצי

## שאלה מס' 1 (40 נקודות)

מר וו, חוקר במכון הבוטני, עוסק בחקר של צמח המרווה (שם מדעי: *Salvia*). המרווה היא אחד מסוגי הצמחים במשפחת השפתניים ובו כ-700 מינים, מהם כ-24 מינים מיוצגים בצמחיית ארץ ישראל. קיימת ספרות מדעית ענפה לגבי צמח המרווה, ממנה עולה כי המרווה היא אחד מצמחי המרפא וצמחי התבלין העתיקים והנפוצים ביותר בארץ ישראל ובאזורי צמחייה ים תיכוניים. כמו כן היה ידוע כי ניתן להפיק מזרעי המרווה שמן שהוא עשיר בשומנים צמחיים בלתי רוויים, כגון אומגה-3, שמסייע לטיפול בחולי לב. יחד עם זאת, עלה מהספרות כי המרווה (כולל זרעי המרווה) עשירה בחומרי רעל (רעלנים), ואינו מתאים למאכל אדם או בעלי חיים. עד כה נמנעו המדענים לנסות להפיק תרופות או תוספי מזון ממרווה.

מר וו גילה כי במין מיוחד של מרווה, הידוע בכינויו מרוות ירושלים (*Salvia hierosolymitana*), כמות הרעלנים נמוכה בהרבה מכמות הרעלנים הנמדדת בצמחי מרווה באופן רגיל. מר וו התרגש מאוד מהממצא, היות שהבין את הפוטנציאל העסקי הטמון בו. מר וו החל לעבוד בקדחתנות.

מיד הגיש לגורמים שונים בקשות למימון המחקר (grants), תוך שהוא מסביר את עיקרי תגליתו ואת הפוטנציאל העסקי הענק של ממצאיו.

עד מהרה התקבל המימון, והוא החל בעריכת ניסויים. הניסויים העלו כי ניתן לגדל את מרוות ירושלים ולהפיק ממנה שמן בקנה מידה תעשייתי. עוד הסתבר שבניגוד לשמני אומגה 3 אחרים המופקים מהצומח, לשמן מרוות ירושלים אין טעמי לוואי כמעט, והוא ערב לחיכם של רב האנשים. הניסויים נערכו במשקים סגורים וכל מי שעסק בניסויים חתם על התחייבות לסודיות.

לאחר השלמת הניסויים ניגש מר וו לעורך הפטנטים של המכון הבוטני, וביחד ניסחו בקשת פטנט עם תביעות כדלקמן:

1. תהליך להפקת שמן מאכל מזרעי מרוות ירושלים הכולל (א) כתישת הזרעים ואיסוף הנוזלים שבהם (ב) הפרדת השמן מהמוהל (שאר הנוזלים).
2. אומגה – 3 המופק מזרעי מרווה
3. טיפול בחולי לב באמצעות אומגה-3 שהופק ממרוות ירושלים
4. שימוש באומגה – 3 שהופק ממרווה להכנת תרופות לטיפול בחולי לב

לאחר ש/הוגשה בקשת הפטנט האמצאה של מר וו נתפרסמה, ועד מהרה הפך מר וו לידוען בזכות אמצאתו. הוא הוזמן להתראיין בכל הערוצים, וקיבל הצעות רבות לשיתופי פעולה לצורך מסחור האמצאה, כולל הצעות מחברות תרופות רב-לאומיות.

דון דוני בסיכוי של כל אחת מהתביעות להתקבל, כולל הנמקות תוך הפנייה לחוק ולפסיקה.

תביעה מס' 1: התהליך כשלעצמו אינו חדש, אולם עצם הפקת שמן מאכל ממרווה הוא חדש. לכן, התהליך חדש. התביעה תתקבל – עומדת בכל תנאי סעיף 3 לחוק.

תביעה מס' 2: האם התביעה עולה באופן סביר מהפירוט. לכאורה המציא מרוות ירושלים בלבד, אבל היה מחסום כללי בתחום להפקת שמן מאכל ממרווה [הידע הקודם הרחיק בעל מקצוע מלעשות שימוש במרווה בכלל]. היקף תביעות משקף ההתקדמות ההמצאתית.

תביעה מס' 3: זהו טיפול רפואי בבני אדם - מנוגד לסעיף 17(1) לחוק והתביעה לא תתקבל.

תביעה מס' 4: בכפוף לאמור לגבי תביעה 2, התביעה הזאת היא שתתקבל. היא תביעה המיועדת לתהליך ייצור תרופות ולא תיחשב תביעה לטיפול רפואי בבני אדם.

### שאלה מס' 2 (20 נקודות)

מר טבעון צפה בטלויזיה בראיון עם מר וו, והחליט להקים עסק ולייצר בעצמו לצורך מכירה שמן מרווה מזרעי מרוות ירושלים. מר טבעון הבין שהפטנט של מר וו עומד בדרכו להקמת עסקו החדש, והוא פונה אלייך על מנת שתייעץ/תייעצי לו מה לעשות כדי למנוע תביעת הפרת פטנט נגדו ביום מן הימים, לאחר שיוקם עסקו.

2.1 אילו דרכי פעולה ניתן למר טבעון לנקוט על מנת לממש את מטרתו? (10 נקודות)

מר טבעון יכול: (א) לבקש רישיון; (ב) להגיש בקשה לביטול (או התנגדות אם הפטנט לא ניתן); (ג) רשום - רישיון כפייה בתנאי שמר וו לא מנצל המצאתו, רק אחרי 3 שנים ממועד הרישום.

2.2 על סמך נתוני המקרה כאמור בעמוד הקודם, ובלי להתייחס לידע הכללי בתחום עובר לאמצאה, איזו טענה היית ממליץ/ ממליצה למר טבעון לנסות לטעון, ומה לדעתך סיכויי ההצלחה שלה. דון/ דוני בסעיפי החוק ובפסיקה הרלבנטיים. (10 נקודות)

מר וו פירסם את המחקר שלו בבקשות למענקי מחקר, שלא תחת סודיות. מר טבעון יוכל לטעון שכך פורסמה האמצאה, וזאת בתנאי שיוכיח שבעל מקצוע ממוצע היה יכול לבצע את האמצאה כתוצאה מהפרסום. לכאורה נראה שכן (פס"ד מרק-אוניפארם). לגבי הניסויים, אין בעיה שכן כל המעורבים חתמו על סודיות (פס"ד אפטוביץ).

### שאלה מס' 3 (35 נקודות)

לפני כשנה פורסם בעיתון גלובס כי חברת הסטארט-אפ "נימו" הפסיקה כל פעילות, לאחר שתרופה חדשנית שפותחה על ידה נכשלה בשלבים מוקדמים של ניסויים קליניים בשל רעילות. ד"ר גיי, שעקב אחר החברה, התאכזב מאוד מן החדשות. הוא הוריד מהאינטרנט את הפטנט של "נימו" אשר בו נתבע החומר הפעיל של התרופה של נימו, הידועה בשם "נימוצין". ד"ר גיי קרא בעיון את הפטנט, וביצע במעבדה את תהליך הייצור של "נימוצין" המתואר בפטנט. בשל צירוף מקרים מוזר (המנקה הכניסה את המבחנה למקרר בלילה) הוא גילה שתהליך הייצור שתואר בבקשת הפטנט מוביל לייצור של שתי צורות גבישיות של נימוצין (להלן- גביש א' וגביש ב'). ד"ר גיי התקשר לחבר שפוטר מחברת "נימו", והחבר גילה לו שמדעני "נימו" גילו גם הם את התופעה שלנימוצין קיימות שתי צורות גבישיות, ובחרו להתמקד באחד משני הגבישים (גביש א') ושמרה בסוד את דבר קיומו של גביש ב', וכי גביש א' הוא זה ששימש בחומר הפעיל של התרופה שנכשלה.

ד"ר גיי מיהר וגייס כסף ממשקיעים, ולאחר בדיקות במעבדה שהראו כי גביש ב' משיג תוצאות טובות בטיפול במחלה, ובדיקות נוספות שהראו כי הסיכון לתופעת הרעילות קטן ביותר. ד"ר גיי מיהר והגיש בקשת פטנט התובעת את גביש ב', והחל לעסוק בישראל בייצור גביש ב' של נימוצין לצרכים מסחריים, לצורך שיווקו בישראל וגם במדינות בהן אין לנימו פטנט. חברת נימו החליטה לתבוע את ד"ר גיי בגין הפרת פטנט.

3.1 האם בקשת הפטנט של ד"ר גיי תתקבל? (10 נקודות)

ד"ר גיי הגיש בקשת פטנט לגבי המצאה חדשה שהיא צורה גבישית חדשה של נימוצין. הצורה הגבישית לא היתה ידועה קודם ויש בה יתרון ברור. העובדה שחברת נימו הכירה את הגבישים לפניו ולא הגישה בקשה לפטנט לא פוגעת לפי הכלל הקובע שכל הקודם להגיש – זוכה (first to file) – סעיף 9 לחוק. בשונה מפס"ד סינתון שם התברר שיש רק צורה גבישית אחת לחומר הפעיל (פרוקסטין).

יש לשאול האם הגביש החדש מפורסם בפטנט הראשון באופן אינהרנטי --- ד"ר גיי ביצע את מה שבתיק הפטנט. לכאורה התשובה לא – רק בגלל ההתערבות של המנקה התקבל המוצר החדש. אין מדובר בטעות כמו בעניין סינתון שכל בעל מקצוע היה מבין אותה. הפרסום של פטנט נמו אינו מציב את הדגל בנ.צ. של האמצאה של ד"ר גיי. ע"א 345/87-

HUGHES AIRCRAFT COMPANY

General Tyre & Rubber Co. V. Firestone Tyre & Rubber co. Ltd

3.2 האם חברת נימו תצליח בתביעתה? (25 נקודות)

נימו קיבלה פטנט על החומר נימוצין. לכאורה הצורה הגבישית החדשה של נימוצין עדיין נופלת במסגרת הפטנט, כי היא "נימוצין". העובדה שניתן פטנט לד"ר גיי אינה מלמדת שביצוע האמצאה לפיו אינו מפר פטנט אחר (הפטנט זכות שלילית). יש כאן הפרה מילולית של הפטנט של נימו.

יחד עם זאת ניתן לטעון לחוסר תקפות הפטנט, שכן ככל שהוא מתייחס לצורה הגבישית א' של נימוצין, ניתן לטעון שזהו חומר פעיל חסר תועלת, ולכאורה ניתן לטעון שהפטנט אינו מלמד על אמצאה יעילה ולפיכך אינו תקף (איבחון מפס"ד סאנופי). או לחלופין, ככל שהוא מתייחס לצורה הגבישית ב' של נימוצין, הרי אין בפטנט תיאור של האמצאה באופן שבעל מקצוע יוכל לבצע אותה (סעיף 12).

## שאלה מס' 4 (5 נקודות)

**ממציא א'** הגיש בקשה לפטנט בצרפת ביום 23.2.2002. ממציא ב' הגיש בישראל בקשת פטנט לגבי אמצאה זהה לחלוטין, ביום 23.1.2002. הנח/הניחי כי כל אחד מהם הגיע להמצאה באופן בלתי תלוי. דבר ההגשה של ממציא ב' נודע ל**ממציא א'**, ביום 20.2.2003, ולמחרת הוא הגיש בישראל בקשת פטנט לגבי אמצאתו (לא כשלב לאומי של בקשת PCT).

לצורך מתן התשובה על השאלה, הנח/הניחי כי דיני הפטנטים בצרפת זהים לאלו שבישראל. אין להניח הנחות נוספות שלא פורטו בשאלה או בתשובות המוצעות.

סמך/סמני את התשובה הנכונה :

1. ממציא ב' תהיה זכות בלעדית הן בצרפת והן בישראל;
2. ממציא א' תהיה זכות בלעדית הן בצרפת והן בישראל;
3. ממציא א' תהיה זכות בלעדית בצרפת ותהיה לו זכות בלעדית בישראל רק אם הוא דרש דין קדימה מן הבקשה שהגיש בצרפת;
4. ממציא ב' תהיה זכות בלעדית בישראל, ולממציא א' תהיה זכות בלעדית בצרפת.

**תשובה 4 היא הנכונה**