



רשם הפטנטים מוסמך לדון במתן רישיון כפייה כלפי בעל פטנט שהוא גם בעל מונופולין על פי דיני

התחרות

לקוחות נכבדים,

ביום 28.8.2019 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב (כבוד השופט גרשון גונטובניק) בעניין ת.א-16853-04-17 **שטראוס מים בע"מ נ' גל ואח'**, העוסקת ביחס בין דיני הפטנטים ובין דיני התחרות, ובסמכות העניינית של בית המשפט אל מול זו של רשם הפטנטים. החלטה זו דנה באפשרות לתחולה מקבילה של דיני הפטנטים ודיני התחרות, כמו גם לחלוקת הסמכויות בין רשם הפטנטים ובין בית המשפט באשר לסמכות ליתן רישיונות כפייה. מדובר בפסיקה תקדימית הנוגעת לממשק האמור בין הדינים ובפרט לאופן ההתנהלות מקום בו בעל פטנט רשום הוא גם בעל מונופולין על-פי דיני התחרות.

העובדות בתמצית

ההחלטה ניתנה על רקע תביעה ותביעה שכנגד בין שטראוס מים בע"מ (להלן: "**שטראוס**") ובין משווקים של מסנני מים, וביניהם חברת דובין אלקטרו - מכני בע"מ (להלן: "**דובין**"). שטראוס, בעלת פטנט רשום על מחסניות מסננים מתכלות לסינון מים (להלן: "**המסננים**"), לצד הגנות נוספות מכוח דיני הקניין הרוחני, הגישה תביעה כנגד הנתבעים, בין היתר, בטענה כי הם מפריים את הפטנט הרשום שלה. דובין, בתגובה, הגישה תביעה שכנגד בה טענה, בין היתר, ששטראוס מסרבת למכור לה את המסננים המקוריים ולכן, מאלצת את דובין לשווק מסננים חלופיים. בנוסף, דובין טענה ששטראוס היא בעלת מונופולין בשוק הרלוונטי, כהגדרת המונח בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 (להלן: "**חוק התחרות**") ושהסירוב למכור לה את המסננים הוא בגדר ניצול כוח מונופוליסטי לרעה, על-פי האיסור בחוק התחרות. בהתאם, במסגרת התביעה שכנגד, ביקשה דובין מבית המשפט שיכפה על שטראוס למכור לה את המסננים המוגנים בפטנט בתנאים סבירים ובמחיר סביר. שטראוס, בתורה, הגישה בקשה לסילוק התביעה שכנגד על הסף, בין היתר, מחמת כך שהסמכות העניינית לדון בכפייה על מכירת מוצר מונופוליסטי המוגן בפטנט, נתונה לטענתה לרשם הפטנטים, כמי שמוסמך ליתן רישיונות כפייה.

ההכרעות המרכזיות בפסק הדין

❖ דיני התחרות והפטנטים דרים בכפייה אחת וחלים במקביל

ההחלטה מדגישה ומחדדת, כי שתי מערכות הדינים - דיני הפטנטים ודיני התחרות - יכולות לחול במקביל. כך, במקרה בו בעל פטנט מגיע לעוצמה כלכלית בשווקים מסוימים, באופן שיהפוך אותו לבעל מונופולין על-פי דיני

התחרות - הוא יהיה כפוף הן לדינים אלה והן לאלה.

סעיף 49 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "**חוק הפטנטים**") מגדיר את זכויותיו של בעל הפטנט תוך הטלת סייגים לניצול הפטנט. בתוך כך, בעל הפטנט יכול למנוע מכל אדם, זולתו, לנצל את אמצאתו המוגנת פטנט. מכירה של מוצר המוגן בפטנט מהווה הפרה ולבעל הפטנט הכוח למנוע זאת, בכפוף לתנאים שבדין. כוח מניעה זה הוא המונופולין של בעל הפטנט ואינו כוח מוחלט, שכן ניתן להתערב בו ולהגביל אותו, ככל שנעשה בו שימוש לרעה. סעיף 117 לחוק הפטנטים הוא שמתווה את הדרך, בהתקיים תנאים מסוימים, להתערבות של רשם הפטנטים בגין ניצול כוח המונופולין שנוצר מהפטנט לרעה, באמצעות מתן רישיון כפייה. בית המשפט קבע, כי היותו של בעל הפטנט גם מונופול על-פי דיני התחרות, יכולה להוות אחד מהשיקולים בשאלה האם ליתן רישיון כפייה, וזאת מבלי לאמץ כלל נחרץ לפיו די בהיותו של בעל הפטנט גם מונופול על-פי דיני התחרות כדי להצדיק כשלעצמו פגיעה בזכותו הקניינית באמצעות מתן רישיון כפייה. זאת, משני טעמים: ראשית, העובדה שגוף הוא מונופול, אינה מקנה לו סטטוס של "מנצל לרעה" מכוח מעמדו בלבד. שנית, אימוץ כלל נחרץ שכזה מעלה חשש לפגיעה במערך התמריצים של גופים גדולים להשקיע בפיתוח חידושים טכנולוגיים - תמריץ המהווה את אחת מאבני היסוד המשמעותיות ביותר בדיני הפטנטים.

❖ ההסדר הספציפי בחוק הפטנטים גובר על הנורמה הכללית בדיני התחרות

ההחלטה מדגישה שבמצב שבו בעל הפטנט אינו בעל מונופולין על-פי דיני התחרות, אין חולק כי המסגרת הראויה לדיון ברישיון כפייה תהיה בפני רשם הפטנטים, אך שאלת היחס בין הדינים והסמכויות עולה בהיות בעל הפטנט גם בעל מונופולין על-פי דיני התחרות. במילים אחרות, השאלה המשפטית היא האם די בעובדה שתובע טוען כי הנתבע (בעל הפטנט) הוא בעל מונופולין על-פי דיני התחרות כדי לאפשר לו לסטות מדיני הפטנטים ולנהל התדיינות ללא המגבלות הדיוניות הקבועות בהם?

בית המשפט משיב לשאלה זו בשלילה. נוכח הרגישות והפגיעה הקניינית המגולמת במתן רישיון כפייה, וכן נוכח המגמה העולמית הגוברת לצמצם את המקרים בהם יינתנו רישיונות כפייה,¹ המחוקק התווה דרך מיוחדת לדון בבקשה של אדם לכפות על בעל פטנט את האפשרות לפגוע בזכותו הקניינית ולאפשר לאחרים לעשות בו שימוש. לכן, קבע בית המשפט, כי הסמכות הייחודית לדון ברישיון כפייה (בכפוף לחריגים) תהיה נתונה בראש ובראשונה לרשם הפטנטים.

טעם נוסף המצדיק צעידה במסלול דיני הפטנטים על-פי בית המשפט, הוא מומחיותו המוסדית והמקצועית הייחודית של הרשם הנוגעת לעניינים אלו, בעוד שמנגד, על-פי בית המשפט, ספק אם הממונה על התחרות יוכל להעריך כדבעי טיעונים הקשורים למידת ההשקעה של בעל הפטנט בפיתוח אמצאתו ומידת מורכבותה. עוד מציין בית המשפט, כי ממילא ככל שיוגש ערעור על החלטת הרשם, יועבר הדיון לבית המשפט המחוזי, כאשר האחרון יוכל להסתייע בתובנותיו המקצועיות של רשם הפטנטים. עובדה זו מחזקת את הקביעה של בית המשפט כי יש לדון בדברים תחילה בפני רשם הפטנטים.

בית המשפט מדגיש ומחדד, כי ההסדר הספציפי הקבוע בחוק הפטנטים, אינו שולל את תחולתם הכללית של דיני התחרות על בעל פטנט שהוא גם בעל מונופולין על-פי דיני התחרות. זאת ועוד, כאמור, במסגרת ההסדר הספציפי,

¹ למשל הסכם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכויות בקניין רוחני - Agreement on Trade Related aspect of

Intellectual Property Rights (TRIPS) ותיקון מס' 4 לחוק הפטנטים (תש"ס-1999) שנחקק בעקבותיו.

יוכל רשם הפטנטים לשקול את הטענה כי לפניו מונופול על-פי דיני התחרות, עובדה שיכולה להשליך על החלטתו באם ליתן רישיון כפייה, אם לאו.

❖ **בהעדר התקיימות תנאי הסף לפי דיני הפטנטים - צדדים יוכלו לפעול למניעת ניצול לרעה מכוח דיני**

התחרות

סעיף 117 לחוק הפטנטים מגדיר תנאים מקדמיים מסוימים שרק בהתקיימם ניתן לפנות לרשם הפטנטים בבקשה ליתן רישיון כפייה.² בנסיבות המקרה הנוכחי, התקיימו תנאי סעיף 117 לחוק הפטנטים, ולכן בית המשפט יכול היה לדחות את התביעה שכנגד על הסף, בידיעה שדובין, התובעת שכנגד, לא תעמוד בפני שוקת שבורה, ותוכל לפנות לרשם הפטנטים למיצוי טענותיה. ואולם, בית המשפט דן בשאלה המתבקשת, והיא מה יהיה הדין במצב שבו בעל מונופולין כלכלי המנצל כוחו לרעה, הוא בעל פטנט שבעניינו לא מתקיימים התנאים המקדמיים המאפשרים פנייה לרשם הפטנטים למתן רישיון כפייה. הפתרון שבית המשפט מציע למצבים כגון דא, הוא מניעת הניצול לרעה על ידי משתמשי הקצה - הצרכנים. אלה אינם כפופים לדרישות המקדמיות לקבלת רישיון כפייה, ולרשותם עומדים כלים חלופיים מכוח דיני התחרות כגון פניה לממונה על התחרות או לערכאות.

סיכום

סיכומו של דבר, בית המשפט מותיר, ככלל, את הסמכות ליתן רישיון כפייה לרשם הפטנטים, גם כאשר עסקינן בבעל פטנט שהוא בנוסף בעל מונופולין על-פי דיני התחרות. לבסוף, מסיים בית המשפט את פסק דינו בקריאה למחוקק לקבוע הסדר בהתנגשות דינים זו, שכן הדין הרצוי הוא שהטענות מסוג אלו שהועלו במקרה זה תיבחנה במשולב על ידי רשם הפטנטים והממונה על התחרות.

יש לציין, כי החלטת בית המשפט משאירה שאלות רבות ללא מענה, שההכרעה בהן תובא, ככל הנראה, לפתחן של ערכאות בעתיד, ואולי אף לשולחנו של המחוקק כמוצע בפסק הדין. בד בבד, ההחלטה גם מעוררת קשיים בהיבטים מסויימים שנוגעים "להתנגשות דינים" בעת מסירת הסמכות הבלעדית לרשם הפטנטים, ובכלל זה לעובדה שלהפרת חוק התחרות על-ידי בעל מונופולין עשויות להיות השלכות פליליות והשלכות מנהליות בדמות עיצומים כספיים וסמכויות אכיפה שאינן מצויות בידי רשם הפטנטים. יתר על כן, לממונה על התחרות סמכויות נרחבות יותר כלפי בעל מונופולין (לדוגמה, לחייב בעל מונופולין, בנסיבות מסוימות, למכור נכס שבבעלותו) - היבטים שאינם יכולים להיות מוסדרים על-ידי רשם הפטנטים אגב רישיון כפייה.

בברכה,

פישר בכר חן וול אוריון ושות'

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע ככל הנדרש.

03-6944111

adat@fbclawyers.com

עו"ד עמית דת

03-6944111

yriemer@fbclawyers.com

עו"ד יעל רימר

03-6944111

zschwartz@fbclawyers.com

עו"ד זיו שוורץ

הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה: news@fbclawyers.com

² למשל, סעיף 117(ב) לחוק הפטנטים קובע, כי הרשם לא יזקק לבקשה ליתן רישיון כפייה, אלא לאחר תום שלוש שנים מיום שניתן

הפטנט או ארבע שנים מיום הגשת הבקשה לפטנט, לפי המאוחר.