

הגנה על תחרות פרמצבטית באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט

מאת

אורי יוסף הכהן*

בעיית האברגרינינג נחשבת לאחד מאתגרי המדיניות הציבורית הקשים ביותר בתוך שבין דיני התחרות והקניין הרוחני. בפרשת סאנופי נ' אוניפארם, בית המשפט העליון הישראלי הציע לאמץ מנגנון חדשני להתמודדות עם בעיית האברגרינינג באמצעות גיוסם של דיני עשיית העושר ולא במשפט. כך אפשר בית המשפט לחברת התרופות הגנרית אוניפארם לתבוע רווחים שהפיקה חברת התרופות האתית סאנופי מכך שהטעתה את רשם הפטנטים במסגרת הליך לבחינת פטנט ויצרה עקב כך חוסר וודאות לעניין הזכות להתחרות בשוק תרופת המרשם "פלויקס". לפסק הדין בעניין סאנופי השפעה מכרעת על עולם הפרמצבטיקה בפרט ובאופן כללי יותר על המתח ההיסטורי בין דיני הפטנטים (המבקשים להגביל תחרות שוקית לשם עידוד המצאה) לבין דיני התחרות (המבקשים לקדם תחרות שוקית למען הנגשת פירות ההמצאה לצרכנים). למעלה מכך, ליריעת השיקולים הרחבה שפרס בית המשפט ולהכרעות הדוקטרינריות שאימץ רלוונטיות ופוטנציאל להשפיע על התפתחות ענפים אחרים של דיני התחרות הישראליים.

על אף חשיבותו, פסק הדין בעניין סאנופי הותיר שאלות דוקטרינריות רבות ללא מענה: מהם אותם כללי התחרות אשר הפרתם תצמיח חובת השבה? מהי הסיביות הנדרשת בין הפרת הכללים על ידי הנתבע לבין חסרון כיסו של התובע? מהו משטר האחרייות הדרוש לביסוס תביעת ההשבה בגין הפרת כללי התחרות? כמה על הנתבע להשיב וכיצד לראוי לחלק את פירות הסעד בין תובעים פוטנציאליים שונים? שאלות אלו ואחרות הותיר בית המשפט "להתברר בעתיד, בשלביה הבאים של התפתחות דוקטרינה זו."

מאמר זה מתחיל במלאכת הברור וההתפתחות. בתחילה מתאר המאמר באופן מקיף את פתולוגיית האברגרינינג על השלכותיה החברתיות הקשות ואת אולת ידם של מנגנוני האסדרה הקיימים לבעיה בדין הישראלי והזר. בהמשך מפתח המאמר מסגרת תיאורטית ודוקטרינרית לשם גיוסם של דיני עשיית העושר ולא במשפט כמנגנון אסדרה משלים להתמודדות עם בעיית האברגרינינג. לבסוף, מציג המאמר ניתוח ביקורתי של הכרעות בית המשפט בפרשת סאנופי, ממפה את הסוגיות שהותיר בית המשפט פתוחות ומציע מספר הצעות לפיתוח הדוקטרינה באופן זהיר במטרה לאזן בין הצורך לתמרץ חדשנות פרמצבטית מן הצד האחד ולהרתיע שימוש לרעה בזכויות פטנט מהצד האחר.

* דוקטור למשפטים, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב. ברצוני להודות לפרופסור ניבה אלקין-קורן, פרופסור מיכאל בירנהק, פרופסור אמיר חורי, דוקטור יובל פרוקצ'יה, פרופסור ישי בלנק, פרופסור חנוך דגן, פרופסור מרים מרקוביץ-ביטון, עילאי כהן ולכל משתתפי הכנס: קניין רוחני במרחב הרפואי—מיפוי הרצוי למען ריפוי המצוי, שאורגן על ידי מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג באוניברסיטת תל-אביב. ההערות במאמר זה מבוססות על ההרצאה שניתנה בכנס, הדעות של הכותב בלבד. ההרצאה זמינה ב: <https://tinyurl.com/2nezeewh>. תודה לגיא כהן וחגי יעקובי, ולחברי מערכת כתב העת משפטים, על עריכה יסודית והערות מצוינות.

מבוא. א. הבעיה. 1. "אברגרינינג": מאמצי חברות הפרמצבטיקה האתיות להאריך באופן מלאכותי את שליטתן בשוק תרופות. 2. אזלת היד של מנגנוני האסדרה הקיימים בדין. **ב. הפתרון.** 1. מסגרת תיאורטית: הגנה על כללי התחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט. 2. מסגרת דוקטרינרית: פסק הדין סאנופי נ' אוניפארם. **ג. סיכום.**

מבוא

אחד מאתגרי המדיניות הקשים ביותר של דיני התחרות ההוגנת והקניין הרוחני נוגע לניסיונותיהן של חברות הפרמצבטיקה האתיות (חברות העוסקות במחקר ופיתוח של תרופות) לנצל לרעה את שיטת הפטנטים בכוונה להאריך באופן מלאכותי את שליטתן האקסקלוסיבית בשוק התרופות.¹ ניסיונות אלו זכו בספרות האקדמית לכינוי המפוקפק "אברגרינינג" (Evergreening) באנלוגיה לצמחים רב-שנתיים המשמרים את עלוותם ירוקה משנה לשנה.² שלל מאמרים אקדמיים,³ מחקרים אמפיריים,⁴ מסמכי מדיניות,⁵ הצעות חקיקה⁶ ואפילו נאומי "state of the union" מטעם בית הנשיאות האמריקאית⁷ הוקדשו לבעיית האברגרינינג שנותרה עד כה ללא פתרון מספק.

1 Uri Y. Hacothen, Evergreening at-Risk, 33 HARV. J.L. & TECH. 480, 515-519 (2020) (להלן: **Evergreening at-Risk**). ראו בנוסף, Tahir Amin, *High drug prices caused by US patent system, not "foreign freeloaders"* (Jul. 27, 2018),

2 ראו הכהן **Evergreening at-Risk**, לעיל ה"ש 1, בעמ' 484.

3 ראו הכהן **Evergreening at-Risk**, לעיל ה"ש 1; Mark A. Lemley & Kimberly A. Moore, C. Scott Hemphill; *Ending Abuse of Patent Continuations*, 84 B.U. L. REV 63, 82 (2004) & Mark A. Lemley, *Earning Exclusivity: Generic Drug, Incentives, and the Hatch-Michael A. Carrier, A Real-World; Waxman Act*, 77 ANTITRUST L.J 948, 959 (2011) *Analysis of Pharmaceutical Settlements: The Missing Dimension of Product-Hopping*, 62 FLORIDA L. REV. 1009, 1016 (2010).

4 ראו למשל, Robin Feldman, *May Your Drug Price Be Evergreen*, 5 J.L. & BIOSCIENCES, Lisa L. Ouellette, *How Many Patents Does It Take to Make a Drug: Follow-up on Pharmaceutical Patents and University Licensing*, 17 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 299 (2010).

5 ראו למשל, Markus H Meier, Bradley S Albert & Kara Monahan, *Overview of Actions in Pharmaceutical Products and Distribution*, Health Care Division, REPORT BY THE EUROPEAN BUREAU OF COMPETITION (Sep. (2021) <https://tinyurl.com/yckpz4eb>); COMM'N DIRECTORATE-GENERAL FOR COMPETITION, PHARMACEUTICAL SECTOR INQUIRY: FINAL REPORT, (Jul. 8, 2009) <https://tinyurl.com/4kec7tec>.

6 ראו למשל, Steve Brachmann, *Congress Adds TERM Act and No Combination Drug Patents Act to List of Drug Patent Bills Being Considered*, IPWATCHDOG (Jun. 20, 2019), <https://tinyurl.com/5n7j68wuu>.

7 דונלד טראמפ מיקם את נושא מחירי התרופות בראש סדר היום בשניים מנאומי ה-State-Union שלו בשנים 2018 ו-2019, ראו, State of the Union Fact Check, N.Y. TIMES (Jan. 30, 2018), <https://tinyurl.com/2p8abm3s>. גם הנשיא ג'ו ביידן התייחס לנושא ב-2021. Kevin Dunleavy, *Biden's call to action on drug pricing draws applause, but don't expect reform from a deadlocked Congress*, FIERCEPHARMA (Apr. 29, 2021) <https://tinyurl.com/3pbvx4sr>.

אחת לכמה שנים, שיטת משפט פלונית מולידות פתרון יצירתי - חקיקתי או הלכתי - המנסה להתמודד עם בעיית האברגרינינג. רבים מפתרונות אלו נותרים ספונים בספרות האקדמית בעוד שמעטים זכו להכרה מצד בתי המשפט ובעקבותיה גם לדיון ביקורתי נוקב במדינה בה פותחו או אפילו בזירה הבינלאומית.⁸ פתרון יצירתי מהסוג האחרון הנץ לא מזמן בשיטת המשפט הישראלית במסגרת פסק הדין בעניין סאנופי נ' אוניפארם.⁹ בפרשה זו הכיר בית המשפט העליון לראשונה בכוחם ובחשיבותם של דיני עשיית העושר ולא במשפט לשמש כאמצעי לוחמה בתופעת האברגרינינג ולשם הגנה על כללי התחרות ההוגנת בשוק התרופות.¹⁰ במסגרת פסק הדין, התיר בית המשפט לחברת הפרמצבטיקה הגינרית אוניפארם לתבוע (לכאורה "בשם" ציבור הצרכנים), את רווחי המונופולין שהפיקה חברת התרופות האתית סאנופי מניצולה שלא כדין את שיטת הפטנטים הישראלית.¹¹ בית המשפט הכיר בסעד "ההשבה ההרתעתית" אשר הוצע על ידי אוניפארם, על אף שלא היה עיגון סטטוטורי או תקדים משפטי לסעד המוצע בהקשר בו עסקינן, לא בדיני הפטנטים והתחרות הישראלים ולא בדין הבינלאומי.¹²

באספקלריה של המשפט הפרטי הכללי, פסק הדין בעניין סאנופי מחזק את הגישה המרחיבה לדיני ההשבה ועשיית העושר ולא במשפט שפותחה בספרות האקדמית על ידי דניאל פרידמן ועופר גרוסקופף¹³ וזכתה לעדנה במספר פסקי דין מכוננים כגון אדרס נ'

⁸ למשל סעיף 3(d) לחוק הפטנטים ההודי מטיל על משרד הפטנטים חובת בחינה מדוקדקת יותר של פטנטים משניים בתחום הפרמצבטיקה ונועד במיוחד להתמודד עם בעיית האברגרינינג. ראו, Roger Collier, *Drug, Patents: the evergreening problem*, 185 CMAJ E385-E386 (2013). הסעיף זכה להתייחסות בעיתונות הבינלאומית ואף עודד מדינות אחרות כולל ארה"ב לשקול הצעות חקיקה דומות. ראו, Patralekha Chatterjee, *Five Years After The Indian Supreme Court's Novartis Verdict*, INTELLECTUAL PROPERTY WATCH (Feb. 20, 2018), <https://tinyurl.com/sn8e7tym>. דוגמה נוספת הייתה דוקטרינת "הבטחת התועלת", שנוצרה (ומאו בוטלה) בדין הקנדי. לדיון ראו, Uri Y. Hacoheh, *Autumn Is Coming: A Novel Liability Theory That May Kill Pharmaceutical Evergreening*, 40 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 1, 2 (fn 7) (Forthcoming 2022) <https://tinyurl.com/3admsafw> (להלן: **תאוריית חדשה**).

⁹ ת"א (מחוזי מ"ר) 33666-07-11 **אוניפארם בע"מ נ' Sanofi**, פס' 17 (נבו 08.10.2015). (להלן: **עניין אוניפארם (מחוזי)**); ע"א 2167/16 **Sanofi נ' אוניפארם בע"מ** (נבו 12.07.2021). (להלן: **עניין סאנופי**).

¹⁰ בעוד שבית המשפט הישראלי הכיר בעבר בסעד של "השבה הרתעתית", פסק הדין בעניין **סאנופי** היה הראשון שבו קבע בית המשפט העליון מסמרות בדבר אימוצה המפורש של פרדיגמת ההגנה על ככלי התחרות במסגרת דיני עשיית העושר ולא במשפט. להרחבת הדיון ולהשלכות ראו פרקים 0.ג. ו-0.ג.

¹¹ ראו, Ran Vogel, Dovev Apel, et al., *The Game Changer in the Pharmaceutical Industry*, LEXOLOGY (Jul. 14, 2021), <https://tinyurl.com/36mvca5b>; ראו גם, הכהן, **תיאוריית חדשה**, ליעל' ה"ש 8, בעמ' 4.

¹² לדיון בהחלטות קרובות בגזרה הבינלאומית ראו הכהן **Evergreening at-Risk**, לעיל ה"ש 1, בפרק 2.B.

¹³ ראו למשל, Daniel Friedmann, *Restitution of Benefits Obtained Through the Appropriation of Property or the Commission of a Wrong*, 80 COLUM. L. REV. 504, Ofer Grosskopf, *Protection of Competition Rules via the Law of Restitution*, 79 (1980); TEX. L. REV. 1981, 2000 (2001) עופר גרוסקופף **הגנה על כללי התחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט** (2002) (להלן: **הגנה על כללי התחרות**).

הרלו,¹⁴ פלאימפורט נ' ציבה-גיגי¹⁵ וא.ש.י.ר נ' פורום אביזרים.¹⁶ באספקלריה של דיני הקניין הרוחני, פסק הדין בעניין סאנופי מהווה אבן דרך חשובה בפיתוח דיני "השימוש לרעה בזכויות."¹⁷ דינים ששורשיהם המוקדמים נטועים בכתיבתו הסמינלית של יהושע ויסמן¹⁸ וענפיהם טופחו בעבודתם המאוחרת של גיא פסח,¹⁹ מיכל שור-עופרי,²⁰ אורית פישמן-אפורי,²¹ גרעון פרחומובסקי ואלכס שטיין.²²

על אף חשיבותו הרטורית, פסק הדין בעניין סאנופי הותיר שאלות נורמטיביות ודוקטרינריות רבות ללא מענה: האם קיימת כלל הצדקה לסעד ההשבה שאימץ בית המשפט בהינתן מערכות הדין והאכיפה הקיימות? האם ובאילו נסיבות על בית המשפט להפעיל את סעד ההשבה המוצע? אילו דרישות דוקטרינריות כגון מטריאליות וקשר סיבתי צריכות להתקיים כתנאי להחלת סעד ההשבה וכיצד ראוי לחלק את פירות ההשבה בין תובעים פוטנציאליים שונים? שאלות אלו ואחרות הותיר בית המשפט "להתברר בעתיד, בשלביה הבאים של התפתחות דוקטרינה זו."²³ מאמר זה מתחיל במלאכת הבירור וההתפתחות תוך ליבונה ועיגונה של הדוקטרינה המוצעת ביסודות נורמטיביים מוצקים.

פרק 0' יפתח בלהסביר את פתולוגיה האברגרינינג בכללותה ויתאר את אזלת ידם של מנגנוני האסדרה הקיימים לשם התמודדות עם הבעיה בדין הישראלי ובדין הזר. פרק 0' יבנה על קודמו ויפתח את המסגרת התיאורטית והדוקטרינרית הנדרשת לשם גיוסם של דיני עשיית העושר ולא במשפט כאמצעי אסדרה משלים. הפרק יפתח בהצגת התיאוריה וימשיך עם ניתוח דוקטרינרי של מנגנון ההשבה שאומץ בפסק הדין בעניין סאנופי נ' אוניפארם. הדין ינתח באופן ביקורתי את הכרעות בית המשפט בפרשת סאנופי ויציע הצעות קונקרטיות לשם המשך פיתוחה של הדוקטרינה המוצעת. פרק 0' יסכם.

א. הבעיה

¹⁴ ד"ר 20/82 אדרס חמרי בנין בע"מ נ' הרלו אנד גוניס ג.מ.ב.ה., פ"ד מב(1) 221, פס' 13–9 לפסק הדין של השופט ש' לוי (1988) (להלן: אדרס) (דן בזכות להשבה לצד הנפגע מהפרה של חוזה מסחרי).

¹⁵ ע"א 280-73 פלאימפורט בע"מ נ' ציבה-גיגי לטד (לשעבר ציבה לטד), פ"ד כט(1) 597 (1974) (להלן: פלאימפורט) (דן בזכות להשבה לצד הנפגע מהוצאה של צו מניעה זמני שהסתבר כדעבד כמוטעה).

¹⁶ רע"א 94/5768 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289 (1998) (דן בזכות לסעד בגין חיקוי גם בהיעדר עילה מוכרת בדיני הקניין הרוחני המסורתיים).

¹⁷ מיכל שור-עופרי, "על שימוש לרעה בקניין רוחני והתפשטות רעיונות: דברים לזכרו של פרופ' יהושע ויסמן" משפטים על אתר טז (2020).

¹⁸ שם, בעמ' 33; יהושע ויסמן "שימוש-לרעה בזכות" משפטים כז 71, 88 (1996); יהושע ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, 69 (1997).

¹⁹ גיא פסח, זכויות יוצרים וחופש העיתונות 174-175 (חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור למשפטים", האוניברסיטה העברית 2001).

²⁰ מיכל שור-עופרי פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים 300–312 (2011) Michal Shur-Ofry, *Hatch*; Waxmanizing Copyright, 18 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV 171 (2011).

²¹ אורית פישמן-אפורי "שיקול-דעת שיפוטי במתן סעד המניעה: המהפכה השקטה" יוצרים זכויות: קריאות בחוק זכות יוצרים התשס"ח-2007 529 (מיכאל בירנהק וגיא פסח עורכים 2009).

²² Gideon Parchomovsky & Alex Stein, *Intellectual Property Defenses*, 113 COLUM. L. REV. 1483 (2013).

²³ עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 171 לפסק הדין של השופט מלצר.

1. "אברגרינינג": מאמצי חברות הפרמצבטיקה האתיות להאריך באופן מלאכותי את שליטתן בשוק התרופות

תופעת האברגרינינג נולדה מקיומם של תמריצי יתר להוצאה ולאכיפה של פטנטים משניים בתחום התרופות; קרי, פטנטים המכסים "שדרוג" של תרופה אשר זכתה כבר להגנת פטנט בעבר.²⁴ במבט ראשון, החשש מקיומם של תמריצי יתר להגשת פטנטים ולאכיפתם מצטייר כאוקסימורון. הרי כל תכלית שיטת הפטנטים הינה לתמרץ חברות ופרטים להשקיע בחדשנות טכנולוגית תחת ההנחה שאלמלא כינונה של שיטת הפטנטים, ההשקעה בחדשנות טכנולוגית תהיה נמוכה מהאידיאל החברתי.²⁵ הנחה זו נעוצה בכך שאינפורמציה—המשאב המצוי בלב החדשנות הטכנולוגית והנשוא להגנת זכות הפטנט—נחשב "טובין ציבורי" כפי שמונה זה מוגדר בספרות הכלכלית. טובין ציבורי הוא משאב שאין דרך אפקטיבית למנוע מאחרים להשתמש או ליהנות ממנו ללא תשלום ("אי-הדירות" או "non-excludability") וכן שעצם השימוש או ההנאה ממנו על ידי אחד אינו מפחית מהכמות או מהאיכות הזמינה ממנו לאחר ("אי-תחרותיות" או "non-rivalry").²⁶ הספרות הכלכלית מלמדת כי בהיעדר הגנה משפטית על טובין ציבוריים כגון מתן זכות פטנט, השוק הפרטי ייצר טובין אלו בחסר, מכיוון שהמבקשים לייצרם לא יכלו להשיב לעצמם עלויות השקעתם בהליך הייצור.²⁷ יתרה מכך, ענף החדשנות הפרמצבטי נחשב לענף החדשנות הפרדיגמטי אשר בו לשיטת הפטנטים חשיבות מיוחדת לכינונם של תמריצים מספקים לחדשנות טכנולוגית.²⁸ החשיבות המיוחדת לתמריצי הפטנט לצורך עידוד חדשנות בענף הפרמצבטיקה נעוצה בפער הגדול הקיים בין העלות הגבוהה הנדרשת לפיתוח תרופה חדשה לבין העלות הזניחה יחסית הכרוכה בהעקת תרופה מרגע המצאתה, על ידי מתחרים.²⁹

להבדיל ובניגוד למקרה של הוצאת תרופה חדשה, התמריצים ששיטת הפטנטים מספקת להשקעה במחקר טכנולוגי לצורך שדרוג של תרופות קיימות עלולים להיות תמריצי יתר; קרי

²⁴ ראו הכהן *Evergreening at-Risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ' 503.

²⁵ שם; ראו בכלליות F. SCOTT KIEFF, PAULINE NEWMAN, HERBERT F. SCHWARTZ, HENRY E. SMITH, PRINCIPLES OF PATENT LAW, CASES AND MATERIALS Ch. 1, p. 66 (4th ed., 2008) (להלן: *Kieff Et Al*); Cooter & Uri Y. Hacoheh, *Progress in the Useful Arts: Foundations*; (להלן: *of Patent Law in Growth Economics*, 22 Yale J.L. & Tech. 191, 197 (2020) קדמת האומנות השימושית).

²⁶ ראו למשל, *Kieff Et Al*, לעיל ה"ש 25, בעמ' 62-63.

²⁷ ראו, PAUL A. SAMUELSON & WILLIAM D. NORDHAUS, ECONOMICS, at 48–49, 713–15 (12th ed., 1985). פטנטים אינם הכלי הרגולטורי היחיד לפתרון בעיית הטובין הציבוריים. לכך קיימים אמצעים נוספים כמו טובסידיות ופרסים.

²⁸ ראו למשל, JAMES BESSEN & MICHAEL J. MEURER, PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS, AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK 88–89 (Princeton Univ. Press 2008); ADAM B. JAFFE & JOSH LERNER, INNOVATION AND ITS DISCONTENTS: HOW OUR BROKEN PATENT SYSTEM IS ENDANGERING INNOVATION AND PROGRESS, AND WHAT TO DO ABOUT IT 40–41 (Princeton Univ. Press 2004); Jay P. Kesau, *Transferring Innovation*, 77 FORDHAM L. REV. 2169, 2195 (2009).

²⁹ אכן, ההצדקה להגנות הקניין הרוחני כאמצעי לעידוד חדשנות נעוצה ביחס בין עלויות ההמצאה לעלויות העתקה. לדיון ראו קוטר והכהן *קדמת האומנות השימושית*, לעיל ה"ש 25, בעמ' 197–199.

תמריצים אשר נחשבים לגבוהים מהאידיאל החברתי.³⁰ לכאורה, בשיטת פטנטים יעילה, הוצאה (ואכיפה) של פטנטים משניים בגין שדרוגים של תרופות קיימות שזכו כבר להגנת פטנט בעבר לא אמורה לספק לחברות הפרמצבטיקה האתיות כל יתרון תחרותי ייחודי. אכן, משפגו תוקפם של הפטנטים הראשונים שניתנו לצורך הגנה על תרופות, האינפורמציה עליה הגנו אותם הפטנטים (בדרך כלל החומר הפעיל של התרופות) חוזרת מיד למעמדה המקורי כטובין ציבורי: בלתי ניתנת להדרה וזמינה לכל דורש. בשלב זה מתחרותיה הגינריות של חברות הפרמצבטיקה האתיות יכולות לייצר גרסאות מועתקות של תרופות המקור ("גינריות") ולשווקן בתחרות עם חברות הפרמצבטיקה האתיות. תחרות זו תביא להוזלת מחירים ולהנגשת התרופה לכלל ציבור הצרכנים.³¹

בשיטת פטנטים יעילה, פטנטים משניים בגין שדרוגיים שוליים של תרופה קיימת יאפשרו לבעליהם—חברות הפרמצבטיקה האתיות—למנוע ממתחרים להעתיק רק את האינפורמציה השולית ה"חדשה" נשוא הפטנטים המשניים ולא את האינפורמציה ה"מקורית" נשוא הפטנטים הראשונים שתוקפם פג.³² במצב דברים שכזה לא יכול להיווצר מצב שבו קיימים תמריצי יתר להוצאת ולאכיפה של פטנטים משניים. הרווח שחברות הפרמצבטיקה האתיות ישיגו מהוצאה ומאכיפה של הפטנטים המשניים ישקף לא יותר ולא פחות מערכם החברתי (המשחק בשווי השוק) של אותם השדרוגים נשוא הגנת הפטנטים המשניים.³³ ככל ששווים החברתי של שדרוגים אלו גבוה יותר, כך יסכימו צרכני התרופות לשלם פרמיה גבוהה יותר בעבור רכישת התרופות המשודרגות ובהתאמה כן ידרך כוכבן של חברות הפרמצבטיקה האתיות אשר ישיאו רווחיהן מעצם ההוצאה והאכיפה של הפטנטים המשניים המכסים את אותם השדרוגים. להבדיל, אם שווים החברתי של שדרוגי התרופות נשוא הפטנטים המשניים זניח, יעדיפו הצרכנים להסתפק ברכישת התחליפים הגינריים והזולים של תרופת המקור, נטולי השדרוגים. בהתאמה, גם הרווח שחברות הפרמצבטיקה האתיות יפיקו מהוצאה ומאכיפה של אותם הפטנטים המשניים יהיה זניח.

ראו הכהן **Evergreening at-Risk**, לעיל ה"ש 1, בעמ' 484.

ראו למשל במקרה של סימבסטטין (Simvastatin), תוך מספר חודשים מכניסת התרופה הגנרית, שווייה החודשי שלהתרופה האתית ירד מ-150 דולר ל-7 דולר ושיעור המרשם עלה ביותר מ-70%. ראו גם Scott Hemphill & Mark A. Lemley, *Earning Exclusivity: Generic Drug, Incentives, and the Hatch-Waxman Act*, 77 ANTITRUST L. J 948, 952-54 (2011). (הפרש המחירים המשמעותי הזה הוא תוצאה של תחרות רב-צדדית. עם זאת, תחרות בין יצרנית אתית ליצרנית גנרית יחידה תביא רק להורדה קלה יחסית במחירים (כ-10% לערך)).

ראו למשל, JOHN R. THOMAS, CONG. RES. SERV., PATENT "EVERGREENING": ISSUES IN INNOVATION AND COMPETITION 9 (Nov. 13, 2009) <https://tinyurl.com/2xnbcs8ht> ("Industry experts further observe that patents on improvement inventions may not block competitors from marketing competing products that were covered by patents that have expired.")

מובן שאין יחס ישר בין שווי השוק של מוצרי הפרמצבטיקה המשקף פערים בכוח קנייה לבין הערך החברתי האבסולוטי. למשל הביקוש למוצר קוסמטי במדינה מפותחת ועשירה עלול להיות גבוהה בהרבה מבחינת כוח הקנייה המניע אותו מהביקוש לתרופה מצילת חיים במדינת עולם שלישי ענייה. ביקורת זו הינה ביקורת כללית על שיטת הפטנטים והדיון בה חורג מגבולותיו של מאמר זה.

30

31

32

33

באופן מצער, שיטת הפטנטים רחוקה מלתפקד כראוי.³⁴ בפועל, בשל סדרה של כשלים משפטיים, רגולטוריים ושוקיים, הוצאה ואכיפה של פטנטים משניים בתחום הפרמצבטיקה מאפשרת לחברות התרופות האתיות להדיר באופן אפקטיבי תחרות גינרית לא רק מעצם שדרוגי התרופה השוליים נשוא הפטנטים המשניים, אלא גם מתרופת המקור עצמן נושא הגנת הפטנטים הראשונים שתוקפם פג.³⁵ נוכח הערך הבלתי פרופורציוני שמקנים הפטנטים המשניים לבעליהם, האינטרס הפרטי של חברות הפרמצבטיקה האתיות להוציא ולאכוף את אותם פטנטים משניים גבוהה בהרבה מהאינטרס החברתי המיוחס להם.

מיפוי מלא של הקשיים אשר יצרו את תופעת האברגרינינג נעשה במקום אחר.³⁶ לצרכינו, ניתן להדגים את התופעה ואת חומרתה באמצעות הסתכלות על מקרה בוחן אחד: פסק הדין בעניין סאנופי נ' אוניפארם,³⁷ אשר דיון נוסף בעניינו תלוי ועומד בימים אלו בבית המשפט העליון.³⁸ סאנופי הינה חברת תרופות האתיות בינלאומית אשר מייצרת ומשווקת בישראל את התרופה פלויקס, תרופה לטיפול ולמניעת התקפי לב ושבץ בחולים הנתונים בקבוצת סיכון גבוהה. פלויקס נחשבת לתרופת הדגל של סאנופי ולאחת מהתרופות הרווחיות ביותר באירופה.³⁹ החומר הכימי שמרכיב את התרופה פלויקס מכונה "קלופידוגרל ביסולפאט" (Clopidogrel Bisulfate) והוא כולל את החומר הפעיל קלופידוגרל (Clopidogral) בשילוב עם המלח ביסולפאט (Bisulfate).⁴⁰ עד לפברואר 2008, הגנה סאנופי בישראל על פלויקס באמצעות פטנט ראשון שכיסה את החומר הפעיל של התרופה לרבות כל המלחותיו וצורותיו הגבישיות (להלן "הפטנט הראשון").⁴¹ בנובמבר 2000, הגישה סאנופי בקשה לקבלת פטנט שני בעבור צורת גיבוש חדשה של החומר הכימי קלופידוגרל ביסולפאט אשר התגלתה על ידי סאנופי באחד ממפעליה במהלך הליכי הייצור (להלן "הפטנט השני").⁴² בעוד שסאנופי טענה כי צורת ההתגבשות החדשה מצדיקה הגנת פטנט נפרדת מהגנת הפטנט הראשון, חברת התרופות אוניפארם טענה שבקשת הפטנט אינה מגלה המצאה ממשית הכשירה להגנה משפטית.⁴³ לשיטתה של אוניפארם, עצם הגשת בקשת הפטנט השני על ידי סאנופי נעשתה בחוסר תום לב ובניסיון לעכב כניסת תחרות גינרית לשוק התרופה תוך שימור מעמדה של סאנופי כמונופול.⁴⁴ לטענת אוניפארם, על אף שהגשת בקשת הפטנט השני

להרחבה ראו הכהן *Evergreening at-Risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ' 484–523.

34 ש.ם.

35 ש.ם.

36 ש.ם.

37 עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9.

38 דנ"א 5679/21 SANOFI S.A נ' אוניפארם בע"מ.

39 ההכנסות השנתיות של Plavix היו 8.6 מיליארד ב-2009. ראו Ron Winslow, *Plavix Rival Gains*, *From Studies*, WALL ST. J., (Aug. 30, 2010), <https://tinyurl.com/54322ryp>

40 עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 7 לפסק דינו של השופט מלצר.

41 ש.ם. סאנופי השיגה הגנה פטנטית דומה לזו שהשיגה בישראל גם במדינות רבות אחרות בעולם לרבות ארצות הברית ומדינות האיחוד האירופאי.

42 ש.ם, בפס' 8-10 לפסק הדין של השופט מלצר.

43 ש.ם, בפס' 13 לפסק הדין של השופט מלצר. בקשת הפטנט פורסמה להתנגדויות באוקטובר 2006 ובסמוך לפרסום הבקשה אוניפארם וטבע הגישו את התנגדויותיהם לרישום הפטנט בפברואר ומאי 2007 בהתאמה. עניין אוניפארם (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 17. ביוני 2010, אחרי שלוש שנים של דיונים בהתנגדות לבקשה, סאנופי זנחה את בקשת הפטנט השני; עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 20 לפסק הדין של השופט מלצר.

44 ש.ם, בפס' 13 לפסק הדין של השופט מלצר.

מטעם סאנופי לא מנעה מאוניפארם להעתיק את החומר הפעיל שבבסיס התרופה פלויקס בגרסתו המקורית, הגשת בקשת הפטנט השני הטילה על אוניפארם סיכון ועלויות אשר הפכו את החלטתה של אוניפארם להעתיק את החומר הכימי של פלויקס ולהתחרות בסאנופי בשוק התרופה להחלטה מסוכנת ולבלתי משתלמת כלכלית.⁴⁵

הסיבה העיקרית לכך שבקשת הפטנט השנייה שהוגשה על ידי סאנופי הטילה על אוניפארם עלויות וסיכונים טמונה בפערי היציבות התרמודינמית בין צורות ההתגבשות השונות של החומר הכימי שבבסיס התרופה פלויקס.⁴⁶ צורת ההתגבשות החדשה נשוא בקשת הפטנט השני של סאנופי הוכיחה עצמה במהרה כיציבה יותר מבחינה תרמודינמית מצורת ההתגבשות המקורית נשוא הפטנט הראשון.⁴⁷ המשמעות הכימית של מאפיין זה הינה כי מהרגע שהתגלתה צורת ההתגבשות החדשה של החומר הכימי של פלויקס, די היה בכך שכמות זעומה מהחומר הכימי המגובש בצורה החדשה יבוא במגע עם החומר הכימי המגובש בצורתו המקורית, על מנת שהאחרון יעבור "המרה ספונטנית" ויתגבש גם הוא בהתאם לצורת ההתגבשות של הראשון.⁴⁸

בהתאמה, המשמעות הכלכלית של מאפיין זה הייתה כי מרגע שנתגלתה צורת ההתגבשות החדשה של החומר הכימי, לא ניתן היה עוד לייצר חלופה גינרית לתרופה בגרסתה המקורית, קרי בצורת ההתגבשות הראשונה, מבלי לשאת בסיכון להמרה ספונטנית של החומר הכימי לצורת ההתגבשות השנייה תוך הפרת הפטנט השני של סאנופי, ככל שיתקבל. השקת תרופה גינרית תחת האימה של תביעת הפרת פטנט עתידית מוכרת בתעשיית התרופות כ"השקה בסיכון".⁴⁹ הסיכון הכרוך ב"השקה בסיכון" הינו סיכון משמעותי. כפי שהטיב להסביר זאת בית המשפט המחוזי, מכיוון שהנזק הצפוי לסאנופי מהפרת הפטנט ככל שיוכח כתקף בדיעבד (הפסד רווח מונופוליסטי) גדול לאין שיעור מהתועלת הצפויה למתחרה גנרית כגון אוניפארם בגין הכניסה המוקדמת לשוק (הכנסת רווח תחרותי), די בסיכוי מזערי שבקשת הפטנט השני אכן תתקבל על מנת להפוך את הנשיאה בסיכון הכרוך בהשקת החלופה הגנרית בסיכון לבלתי משתלמת.⁵⁰ להמחשת דינמיקה זו נתן בית המשפט המחוזי את הדוגמה המספרית הבאה:

⁴⁵ שם, בפס' 25 לפסק הדין של השופט מלצר.

⁴⁶ שם, בפס' 12–14 לפסק הדין של השופט מלצר.

⁴⁷ שם.

⁴⁸ עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 17; עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, בפס' 12 לפסק הדין של השופט מלצר.

⁴⁹ עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, בפס' 122 לפסק הדין של השופט מלצר; ראו רע"א 6025/05 **Merck & Co. Inc** נ' **טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ**, פס' 28–32. החשש להפרת הפטנט השני של סאנופי מטיל על אוניפארם סיכון כלכלי ולא מחסום משפטי כיוון שלפי הדין הישראלי אין בכוחה של סאנופי למנוע את יצירתה של החלופה הגנרית המבוססת על צורת ההתגבשות החדשה כל עוד בקשת הפטנט השני שהגישה טרם התקבלה. עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 31 (בית המשפט המחוזי תיאר את דינמיקת הסיכונים המיוחדת שקיימת בתקופת ההתנגדות לפטנט, בעקבות השופטת פרוקצ'יה, כ"להט החרב המתהפכת"). אם כן, כל שיש בכוחה של סאנופי לעשות הוא להמתין למועד קבלת הפטנט ורק אז לתבוע רטרואקטיבית כל חברה גנרית שתייצר קלופידוגרל ביסולפאט בצורת ההתגבשות השנייה בכך שהפרה את הפטנט שבבעלות סאנופי שהסתבר בדיעבד כבר-תוקף. שם.

⁵⁰ עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 38–46.

נניח שהחברה האתית מפיקה כיום רווח מיוחד [מונופוליסטי] של 100. אם תכנס החברה הגנרית לשוק, המחירים ירדו, והרווח המיוחד צפוי לצנוח ל-20. בהנחה שהחברה הגנרית תכנס לשוק היא צפויה לקטוף 50% מרווח מיוחד זה, כלומר 10. נניח שעלויות הכניסה לשוק הן 5. במקרה זה כדאי, לכאורה לחברה הגנרית להיכנס לשוק, וכך גם יקרה (לרווחת הצרכנים) אם אין סיכון לתביעה מצד החברה האתית. נניח עתה, שהחברה האתית מחזיקה בטענה להגנה פטנטית כלשהי. קל לראות כי די שההסתברות לכך שהגנה זו תתקבל בהסתברות נמוכה מאוד כדי להרתיע את החברה הגנרית מכניסה לשוק. כך, למשל בדוגמא המספרית לעיל, די בכך שההסתברות להכרה בהגנה תהיה 6% להרתיע את החברה הגנרית מכניסה לשוק.⁵¹

אוניפארם יכולה הייתה להיכנס לשוק בסיכון ולנסות ולמזער את החשש להמרה ספונטנית אם הייתה משקיעה בכינון מנגנוני ביקורת ופרוצדורה קפדניים של סטריליזציה בהליך ייצור התרופה.⁵² אולם מאמצים אלו כרוכים בעלויות משמעותיות מצידה של אוניפארם וגם אם יעשו, לא יהיה בהם די על מנת לאיין כליל את החשש להמרה ספונטנית מצורת ההתגבשות הראשונה לשנייה. כפי שהוסבר, הסיכון הכרוך בהשקעה בסיכון הוא דרמטי גם אם סיכויי התממשותו זניחים.⁵³ אפשרות נוספת שעמדה בפני אוניפארם הייתה לייצר חלופה גנרית המבוססת על המלחה שונה מההמלחה נשואת בקשת הפטנט הראשון. גם לאפשרות זו כדאיות כלכלית מוגבלת.⁵⁴ ראשית, בחלק ממדינות העולם (לרבות ארה"ב), לא ניתן כלל לקבל אישור רגולטורי לשיווק תרופה גנרית שהומלחה במלח שאינו המלח שבו הומלחה התרופה האתית ללא נקיטה בפרוצדורה ממושכת להשגת אישור רגולטורי מעודכן.⁵⁵ שנית, גם במדינות שבהן ניתן לקבל אישור לשיווק תרופה גנרית שהומלחה במלח שונה (כמו בישראל), הרי שיש להמלחה זו חסרונות כלכליים משמעותיים. חסרון אחד גלום בצורך ובעלויות הנדרשות באיתור יצרני חומרי גלם ספציפיים המתאימים לייצור ההמלחה האלטרנטיבית.⁵⁶ איתורם של יצרנים כאלה צפוי להיות מאתגר בהינתן שבסמוך למועד פתיחת השוק לתחרות, יקל לאתר בעיקר יצרני חומרי גלם המשווקים את המלח שבו הומלחה התרופה האתית.⁵⁷ חסרון כלכלי נוסף גלום בכך שהמלחה במלח שונה תאפשר לסאנופי לטעון כי החלופה הגנרית איננה באמת זהה בכל המובנים לפלויקס. על אף שלטענה זו אין נפקות במישור הרגולטורי, יש בכוחה להטות את לבם של הצרכנים והרופאים (במיוחד אם היא מלווה בקמפיין פרסומי מחושב ורחב היקף).⁵⁸

לסיכום, על אף שבקשת הפטנט השני שהגישה סאנופי לא מנעה משפטית את כניסתן של מתחרות גנריות כגון אוניפארם לשוק התרופה, בקשת הפטנט ערערה את הוודאות המשפטית והטילה סיכון אשר הפך את אפשרות הכניסה לשוק התרופה לבלתי אטרקטיבית מבחינה

51 שם, בפס' 43.

52 עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 14 לפסק הדין של השופט מלצר.

53 עניין אוניפארם (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 38-46.

54 עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 14 לפסק הדין של השופט מלצר.

55 שם; עניין אוניפארם (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 37. להרחבה ראו הכהן *Evergreening at Risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ' 519-515.

56 עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 14 לפסק הדין של השופט מלצר.

57 שם.

58 שם; עניין אוניפארם (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 25.

כלכלית. סיכון זה נותר בעינו עד ליוני 2010, המועד בו זנחה סאנופי את בקשת הפטנט השני.⁵⁹ לשיטת בית המשפט, הסיכון שהטילה סאנופי על מתחרותיה הגינריות אף השיג את מטרתו בפועל. בין פברואר 2008 (מועד תפוגת פטנט הבסיס) למאי 2009 הצליחה סאנופי לשמר את מעמדה המונופוליסטי בשוק התרופה על אף שלפחות מתחרה גנרית אחת—טבע—כבר השיגה את האישור הרגולטורי הנדרש לייצור חלופה גנרית המבוססת על החומר הפעיל בצורת התגבשותו המקורית והייתה כשירה לכן, מבחינה משפטית, לצאת לשוק.⁶⁰ בסופו של יום נכנסה טבע לשוק רק במאי 2009, כ-15 חודשים לאחר שפקע הפטנט הראשון.⁶¹ באותה העת אוניפארם בדיוק סיימה את תהליכי השגת האישור הרגולטורי הנדרש לייצור חלופה גנרית המבוססת על החומר הפעיל בצורת התגבשותו הראשונה ומיד עם השגת האישור מיהרה גם היא להיכנס לשוק.⁶² באותם החודשים בהם נמנעו חברות הפרמצבטיקה הגינריות מלהיכנס לשוק התרופה, סאנופי שימרה את מעמדה כיצרן בלעדי והמשיכה לגבות מחירי מונופול מצרכנים.

פתולוגיות האברגרינינג הן מורכבות מבחינה עובדתית ומשתנות ממקרה למקרה ומשיטת משפט אחת לאחרת.⁶³ חרף זאת, על אף השוני בין המקרים השונים, בכולם הדינאמיקה המשפטית זהה—חברות הפרמצבטיקה האתיות נעזרות בהוצאה ובאכיפה של פטנטים נוספים המכסים אלמנטים הקשורים לתרופות קיימות לשם הטלת איום בתביעת הפרת פטנט עתידית ועמה הזרקת אי וודאות משפטית אשר הופכת את הכניסה הגינרית לשוק התרופה למסוכנת ובלתי כדאית.⁶⁴ יתרה מכך, לעיתים מצליחות חברות הפרמצבטיקה האתיות לשכנע את בתי המשפט שיש ליתן צו מניעה זמני לטובתן במסגרת תביעתן להפרת הפטנטים המשניים. במקרים אלו, חוסר הכדאיות הכלכלית הכרוך בהשקת תרופה גינרית בסיכון משתכלל ממחסום כלכלי למחסום משפטי של ממש.⁶⁵

יודגש, לא כל הניסיונות מצד חברות הפרמצבטיקה האתיות להוציא ולאכוף פטנטים משניים הם בהכרח בלתי ראויים. למשל בעניין סאנופי ניתן בהחלט לדמיין תסריט ובו יקבע כי צורת ההתגבשות החדשה של החומר הכימי של פלויקס נוצר בהליך פורץ דרך הראוי ללא

⁵⁹ עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 30; עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, בפס' 21 לפסק הדין של השופט מלצר.

⁶⁰ טבע השיגה את האישור הרגולטורי הנדרש עוד ב-2007. אישור זה פתח בפניה את הפתח להיכנס לשוק התרופה "בסיכון". עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 33; עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, בפס' 22 לפסק הדין של השופט מלצר. על אף שלא הובאו ראיות ישירות לעניין, בית המשפט המחוזי השתכנע מכוח ראיות נסיבתיות כי החשש מהמרה ספונטנית הוא שהוביל את טבע לעיכוב. שם, בפס' 34; עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, בפס' 22–23 לפסק הדין של השופט מלצר.

⁶¹ שם, בפס' 22 לפסק הדין של השופט מלצר.

⁶² שם, בפס' 23 לפסק הדין של השופט מלצר. בית המשפט המחוזי הניח שנכוונתה של אוניפארם להיכנס לשוק התרופה, היא שחזיקה את ידה של טבע ושהניעה אותה להיכנס לשוק במועד בו נכנסה. עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 34; ראו דיון סביב ה"ש 168.

⁶³ עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 24; להרחבה ראו הכהן **Evergreening at-Risk**, לעיל ה"ש 1.

⁶⁴ שם, בעמ' 491.

⁶⁵ ראו הכהן **Evergreening at-Risk**, לעיל ה"ש 1 בעמ' 549; הכהן **תאוריה חדשה**, לעיל ה"ש 8, בעמ' 15. ראו בנוסף Ofer Grosskopf & Barak Medina, *Remedies for Wrongfully-Issued Preliminary Injunctions: The Case for Disgorgement of Profits*, 32 SEATTLE U. L. REV. 903 (2009).

עוררין להגנת פטנט עצמאית.⁶⁶ במצב כזה אם סאנופי תגיש את בקשת הפטנט המכסה את ההליך המדובר בתום לב ובהתאם לכל דין, הרי שסאנופי צפויה ליהנות מכל היתרונות האסטרטגיים הגלומים בפערי היציבות התרמודינמית המתוארים וללא כל טענת פסול לגיטימית מצידה של אוניפארם.⁶⁷ הפטנט השני יספק לסאנופי הן מחסום משפטי כנגד העתקת צורת ההתגבשות החדשה נשוא בקשת הפטנט השני והן (מכוח הסיכון הכרוך בהמרה ספונטנית, הפרת הפטנט השני והעלויות הנלוות) מחסום כלכלי אפקטיבי כנגד העתקת צורת ההתגבשות הראשונה נשוא הגנת הפטנט הראשון. העובדה שיתרונות האברגרינינג יכולים להתממש באמצעות הוצאה ואכיפה של פטנטים הן באופן לגיטימי והן באופן בלתי לגיטימי כאחד היא שהופכת את תופעת האברגרינינג לכל כך מאתגרת.⁶⁸

⁶⁶ במקרה של פרשת סאנופי ניתן היה רק לשער מה הייתה מידת הכשירות של בקשת הפטנט השני שהגישה סאנופי מכיוון שבקשת פטנט זו נזנחה כאמור בטרם הגיע הליך בחינתה אצל רשם הפטנטים לכדי גמר. ראו ה"ש 59. למעלה מן הנדרש, ציין בית המשפט המחוזי כי לפי הראיות שלפניו נראה שסיכויי בקשת הפטנט להתקבל היו חלשים למדי ראו עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 54. הנחה זו מתחזקת קל וחומר בשיטת פטנטים אשר מכירה בסטנדרט מחמיר יותר לבחינת פטנטים משניים בתחום הפרמצבטיקה. להרחבה ראו פרק ב.0.

⁶⁷ Steve Brachmann, *Affordable Prescriptions for Patients Act Would Allow FTC to Prosecute Pharma Patent Thickets, Product Hopping*, IPWATCHDOG (May 20, 2019) <https://tinyurl.com/34z9jb6f> ("מצטט את תום וילבר דובר ארגון יצרני התרופות האמריקאי PhRMA באומרו כי statutory requirements for patentability, they rightfully deserve patent protection.")

⁶⁸ ראו הכהן, **Evergreening at-Risk**, לעיל ה"ש 1 בעמ' 534. כדי להתמודד עם הבעיה באופן רחב ורובין פלדמן הציעה פשוט להגביל לאחד את מספר הפטנטים שניתן להוציא בעבור כל תרופה. השוו לפלדמן, ה"ש 4, בעמ' 41–640.

1. אזלת היד של מנגנוני האסדרה הקיימים בדן

בעיית האברגרינינג לא הייתה יכולה להתקיים בשיטת פטנטים יעילה, אך ייעול שיטת הפטנטים אינו מהלך פשוט כלל ועיקר. לכאורה, אחוז ניכר מבעיית האברגרינינג היה נפתר לו משרד הפטנטים היה בוחן פטנטים בצורה טובה ויעילה יותר ופוסל בקשות פטנט בלתי ראויות כבר בשלב ההגשה. הבעיה בגישה זו היא שהליך בחינת הפטנטים הינו הליך ארוך ומורכב הדורש משאבים ומיומנות מקצועית.⁶⁹ מטעמי מדיניות לא ברור כלל שיש הצדקה לשלם את העלות החברתית הכרוכה במקסום איכותו של ההליך לבחינת פטנטים, במיוחד בהינתן שלחלק ניכר מהפטנטים המוגשים—למעשה לרובם המכריע—אין כל ערך מסחרי.⁷⁰ כפי שהטיב להסביר זאת מארק למלי, ניתן לטעון שמשרד הפטנטים הוא נבער באופן רציונלי (Rationally Ignorant) מכיוון שבטיפשותו חוסך המשרד את המשאבים הנדרשים לצורך בחינה מדוקדקת של כל אותם פטנטים נטולי הערך המסחרי.⁷¹ לדעת למלי, הפטנטים החשובים מסחרית והראויים בשל כך לבחינה מדוקדקת, יזכו ממילא לבחינה שכזו בהמשך חייהם במסגרת ההתדיינות בתביעות להפרת הפטנט אשר יגישו בעלי הפטנט (בעניינינו חברות הפרמצבטיקה האתיות) לבית המשפט.⁷² למלי צודק שניתן לראות בשלב ההתדיינות המשפטית בבתי המשפט כסנן מאוחר של פטנטים חלשים. חרף זאת, הבעיה בחינה שמציע למלי הינה שהעלויות ופרקי הזמן הבלתי מבוטלים הכרוכים בבירור מעמדם של פטנטים בשלב זה הם הגורם המרכזי לתופעת האברגרינינג.⁷³

אופציה ממוקדת יותר מההצעה לשפר את הליכי בחינת הפטנט הכלליים הינה לשפר ולהקשיח את הליכי הבחינה אך רק בעבור פטנטים משניים שהוגשו בתחום הפרמצבטיקה. אופציה ברוח כזו אומצה בהודו ב-2005 ומאז נבחנה גם במדינות אחרות.⁷⁴ לאחרונה מארק

⁶⁹ חלק ניכר מתקצוב משרד הפטנטים מגיע מהמדינה. ראו משרד המשפטים רשות הפטנטים דו"ח שנתי 2017 (2018); משרד המשפטים רשות הפטנטים דו"ח שנתי 2018 (2019).

⁷⁰ Kimberly A. Moore, *Worthless Patents*, 20 BERKELEY TECH. L.J. 1521, 1526 (2005); פייגלסון, קנין רוחני למתחיל - מבוא קצר, AMERICA-ISRAEL PATENT LAW, https://www.iliplaw.com/americaisrael_patent_law/%D7%A8%D7%A6%D7%A8-%D7%A9%D7%A7%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%A9-%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%A9-%D7%A9%D7%AA%D7%A9%D7%A9%D7%A9.html (last visited Sep 23, 2022).

⁷¹ (מצייין שלרוב הפטנטים אין כל ערך מסחרי) Mark A. Lemley, *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 NW. U. L. REV. 1495, 1531 (2001).

⁷² Joseph Farrell & Robert P. Merges, *Incentives to Challenge and Defend Patents: Why Litigation Won't Reliably Fix Patent Office Errors and Why Administrative Patent Review Might Help*, 19 BERKELEY TECH. L.J. 943 (2004); Michael D. Frakes and Melissa F. Wasserman, *Irrational Ignorance at the Patent Office*, 72 VANDERBILT L. REV. 975 (2019).

⁷³ ראו הכהן *Evergreening at-Risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ' 484-502; Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Probabilistic Patents*, 19 J. ECON. PERSP. 75 (2005).

⁷⁴ ראו, The Patents (Amendment) Act, No. 15 of 2005, § 3(d), INDIA CODE (2005); ראו דיון בה"ש 8.

למלי ושיין (שון) טו אפילו הציעו להחיל מנגנון דומה בארה"ב.⁷⁵ ההצעה לבחינה מדוקדקת של פטנטים משניים בתחום הפרמצבטיקה ראויה בהחלט.⁷⁶ חרף זאת, גם אם תבוצע, אין בכוחה של גישה זו לאיין כליל את בעיית האברגרינינג.⁷⁷ למשל עדיין ייתכן כי רבים מהפטנטים שיוגשו על ידי חברות הפרמצבטיקה האתיות יהיו חזקים מספיק על מנת לשרוד את הליך הבחינה הראשוני אצל הרשם—גם תחת סטנדרט בחינה מחמיר—אך עדיין עמומים דיו על מנת למנוע ממתחרות גינריות לדעת בוודאות האם מוצריהם הגנריים יפרו או לא יפרו הפטנטים שהוצאו.⁷⁸ חוסר ודאות זה יוכל כאמור להתפוגג רק בדיעבד במסגרת התדיינות המשפטית אגב התביעות להפרת פטנט אשר יוגשו על ידי שהחברות האתיות לבית המשפט בעתיד. כפי שכבר הוסבר, ההיתלות בהתדיינות המשפטית בבית המשפט, על עיכוביה ועליותיה, היא שמזינה את בעיית האברגרינינג.

אופציה שלישית להתמודד עם בעיית האברגרינינג הינה להטיל סנקציות, במסגרת דיני הפטנטים או דיני התחרות, כנגד מבקשי ובעלי פטנטים המנסים לנצל לרעה את שיטת הפטנטים. הבעיה בגישה זו היא שקשה מאוד לייצר איזון ראוי בין הצורך להרתיע מפני שימוש לרעה בשיטת הפטנטים לבין הרצון לעודד את השימוש בשיטת הפטנטים באופן לגיטימי. הטלת סנקציות מחמירות מדי בגין הגשה או אכיפה של פטנטים "חלשים", או חובות גילוי ותום לב מרחיבות מדי עלולות להרתיע מבקשי ואוכפי פטנטים מלהזדקק מלכתחילה לשיטת הפטנטים תוך פגיעה בתמריצים לקידום ולגילוי ציבורי של חידושי טכנולוגיים.⁷⁹ מצד שני, קיומן של סנקציות אווריריות מדי עלול לעודד את מבקשי ובעלי פטנט לנצל את מערכת הפטנטים לרעה.

בעיית האברגרינינג היא עדות חיה להיעדרו של איזון ראוי בין המקלות והגזורים שדיני הפטנטים והתחרות מבקשים לייצר. כפי שהוסבר בפרק 0.0. הגזר הצפוי לחברות הפרמצבטיקה האתיות מניסיונות הגשה ואכיפה של פטנטים משניים הינו גזר משמעותי. פטנטים משניים מסייעים לחברות הפרמצבטיקה האתיות לשמר את מעמדן המונופוליסטי בשוק התרופה במלואו או בחלקו, לתקופות זמן לא מבוטלות עד אשר מתבררים הליכי הבחינה אצל רשם הפטנטים או תביעות הפרת פטנט בבית המשפט. בעבור תרופות מצליחות כגון פלויקס כל עיכוב שכזה בכניסת תחרות גינרית לשוק פירושו רווחי עתק לחברות

Shine (Sean) Tu & Mark A. Lemley, *What Litigators Can Teach the Patent Office About Pharmaceutical Patents*, WVU College of Law Research Paper No. 2021-015 (Aug. 11, 2021), at 50–58 <https://papers.ssrn.com/abstract=3903513>.

ראו הכהן *Evergreening at-Risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ' 529–531.

76

77

78

תביעות הפטנט מחויבות לרמה מסוימת של עמידות על מנת להגן על מרחב רעיוני מסוים שחורג מהאפליקציות הספציפית המתוארות בבקשת הפטנט. לדיון בצורך לשמור על גמישות בהיקף ההגנה הניתן מכוח זכות הפטנט ראו קוטר והכהן *קדמת האומנות השימושית*, לעיל ה"ש 25, בעמ' 214–200.

79

הרתעה יכולה לגרום למבקשי פטנטים שלא להשקיע בחדשנות טכנולוגית כלל או לתעדף הגנה משפטית במסגרת של סודות מסחריים באופן שימנע את חשיפת הגילויים לציבור. ראו, פס' 26 לעמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בע"א 2167/16 Sanofi נ' אוניפארם בע"מ (נבו 21.7.2021) <https://tinyurl.com/4taj48fk> (להלן: *עמדת היועץ*).

הפרמצבטיקה האתיות. בארצות הברית למשל, רווחים אלו יכולים להגיע גם לעשרות מיליוני דולרים ביום אחד.⁸⁰

למול גזר משמעותי זה מציבים דיני הפטנטים ודיני התחרות מקלות שבריריים אשר גם הסתברות הנפתם בידי סוכני אכיפה אפקטיביים, מוטלת בספק. דיני הפטנטים קובעים סדרה של סנקציות אפשריות בגין הטעיה או הסתרת פרטים מרשם הפטנטים במסגרת ההליכים לבחינת פטנט.⁸¹ בעוד שהסנקציות המנויות בסעיף 18 ג לחוק הפטנטים הוגבלו סטטוטורית למספר מוגבל של הפרות, היקף ההפרות הכפוף לסנקציות אלו הורחב משמעותית בפסיקה מכוח עיקרון תום הלב.⁸² קשת הסנקציות המנויות בסעיף 18 ג היא רחבה ביותר.⁸³ סנקציות אלו כוללת את ביטול הפטנט או החלטה שלא לתתו, מתן רישיון לניצול הפטנט לכל החפץ בו, קיצור תקופת הפטנט וכן קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, דהיינו קנס בגין עבירה קלה שעונשה לא עולה על 6 חודשי מאסר.⁸⁴

חרף עושרן, הסנקציות המנויות בחוק הפטנטים אינן מספקות אמצעי אפקטיבי להרתעת חברות אתיות מלהגיש בקשות פטנטים בחוסר תום לב.⁸⁵ בעוד שהקנס שקבע המחוקק זניח (במיוחד בהשוואה לרווחים העצומים שחברות הפרמצבטיקה האתיות צפויות להפיק מעיכוב מוצלח של תחרות גינרית בשוקי התרופה), אפקטיביות הסנקציה של שלילת או הגבלת הפטנט תלויה בחוזק בקשת הפטנט תחת החלופה של גילוי מידע.⁸⁶ הסנקציות האחרונות מביאות באופן אירוני למערך תמריצים מעוות—כשעוללתן של חברות הפרמצבטיקה האתיות חמורה (למשל מכיוון שהסתירו מידע קריטי אשר לו היה מתגלה הייתה בקשת הפטנט נדחית מיד), הרי שהסנקציה של ביטול או הגבלת הפטנט מאבדת את עוקצה; מנגד, כשעוללתן של חברות הפרמצבטיקה האתיות זניחה (למשל מכיוון שהסתירו מידע שולי אשר חשיבותו לצורך קבלת בקשת הפטנט מוטלת בספק), הסנקציה של ביטול או הגבלת הפטנט הופכת דרקונית.⁸⁷

בצד דיני הפטנטים, גם דיני התחרות הישראלים לא מספקים התרעה אפקטיבית כנגד תופעת האברגרינינג. דיני התחרות חלים בענייננו ככל שחברות הפרמצבטיקה האתיות

⁸⁰ שווי השוק של התרופה הביולוגית האנטי דלקתית Humira, למשל, שווה קרוב ל-40 מיליון דולר ליום ליצרניתה AbbVie. בשנת 2016, AbbVie, הניבה יותר מ-13.6 מיליארד דולר ממכירת תרופת Humira. ראו, Marcia Frellick, Humira Again Top-Selling Drug in U.S., WEBMD (Oct. 3, 2017), <https://tinyurl.com/cvs28z2k>; ראו הכהן **Evergreening at-Risk**, לעיל ה"ש 1, בעמ' 484.

⁸¹ ס' 18 לחוק הפטנטים התשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הפטנטים").

⁸² ראו עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 97.

⁸³ בארה"ב הסנקציה היחידה והקשיחה היא ביטול הפטנט. סנקציה זו זכתה לביקורת בספרות בשל התמריצים המעוותים שהיא יוצרת. ראו, Tun-Jen Chiang, *The Upside-Down Inequitable Conduct*, 107 NW. U. L. REV. 1243 (2013) Defense, (להלן: **The Upside-Down Inequitable Conduct** "Defense"); ראו גם, Robert P. Merges, *Rent Control in the Patent District: Observations on the Grady-Alexander Thesis*, 78 VA. L. REV. 359, 379 n.73 (1992).

⁸⁴ ס' 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. את הסנקציה מכוח דיני העונשין יכול להטיל רק בית המשפט, את האחרות הנובעות מחוק הפטנטים יכול הרשם או בית המשפט.

⁸⁵ עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 79.

⁸⁶ ראו, צ'יאנג **The Upside-Down Inequitable Conduct Defense**, לעיל ה"ש 83 בעמ' 1247–1259.

⁸⁷ שם. עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 79.

המבקשות להוציא או לאכוף פטנטים משניים נחשבות גם מונופול בשוק התרופה.⁸⁸ סעיף 29א(א) לחוק התחרות הקובע כי "בעל מונופולין לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור."⁸⁹ מכוח סעיף זה ו/או מכח הדין האזרחי הכללי, מתחרותיהן הגינריות של חברות הפרמצבטיקה האתיות יכולות לתבוע את האחרונות לפיצויים בגין הנזק שחוו מעצם הניסיון להוציא ולאכוף פטנטים משניים שלא בתום לב.⁹⁰ הסנקציה הנזיקית שבבסיס דיני התחרות או הדין האזרחי הכללי לא מספקת הרתעה אופטימלית כנגד ניסיונות האברגרינינג בעיקר בגלל בעיית פיזור הנזק בין מספר רב של גורמים.⁹¹ הרווח העודף שמפיקות חברות הפרמצבטיקה האתיות מהארכת שליטתן בשוק התרופה באמצעות הוצאה או אכיפה של פטנטים משניים מקורו הן מדחיקת רגליהן של המתחרות הגינריות אשר נרתעו מלהיכנס לשוק התרופה במועד פקיעת הפטנט הראשון והן מכיס ציבור הצרכנים אשר נדרש להמשיך ולשלם פרמיה מונופוליסטית בעבור תרופת המקור.⁹²

מכאן, גם אם תידרשנה חברת הפרמצבטיקה האתיות לפצות מתחרה גינרית פלונית על נזקה, עדיין יותרו בידי הראשונות רווחים נאים ממקורות נוספים (חברות גינריות אחרות והציבור) אשר די בהם על מנת להפוך את העוולה של הוצאה ואכיפה של פטנטים משניים בחוסר תום לב, למשתלמת.⁹³ מצבן של חברות הפרמצבטיקה האתיות טוב במיוחד בהיבט זה בישראל בהשוואה למשל לארצות הברית מכיוון שחוקי התחרות המקומיים אינם כולל סנקציה של פיצויים עונשיים בדמות הסדר ה-Treble Damages האמריקאי.⁹⁴ סעד עונשי שכזה הוצע בדין הישראלי במסגרת הצעת חוק לתיקון חוק התחרות ב-2013 אך לא זכה להתקבל.⁹⁵

⁸⁸ שם, בפס' 79 ובפס' 82. אליבא דבית משפט המחוזי, מתחרים יכולים לתבוע בגין נזקם מכוח המשפט האזרחי הכללי גם בהיעדר סטטוס של מונופול הפותח פתח לתביעה מכוח חוק התחרות. במסגרת תביעה לפי הדין האזרחי התובע יכול לדרוש פיצוי בגין נזקיו או להשבת רווחי המפר מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. גם סעד השבת הרווחים יכול להיות שקול לפיצוי הנזיקי ככל שסעד זה יוגבל לנתח הרווחים שהגיע במישורין על חשבון התובע. ראו למשל עמדת המיעוט של השופט קרא בעניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 9 לפסק דינו (טוען שיש להגביל את זכאות התובע רק לנתח ברווחי הנתבע שהגיעו מכיסו); פס' 57 לעמדת היועמ"ש (עמדה דומה); ת"א 38568-10-11 אוניפארם בעמ' נ' GlaxoSmithkline (Israel) Ltd. ו-Glaxo Smithkline p.l.c בפס' 23 (עמדה דומה); עניין פלאימפורט, לעיל ה"ש 14, בפס' 9 (עמדה דומה). להצדקת הסעד של השבה מלאה של רווחי המפר לטובת התובע ללא הגבלה הסעד רק לחלק היחסי מהרווחים המשוויך לתבוע ראו דיון בפרק 0.0.0.0.

⁸⁹ ס' 29א(א) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק התחרות").

⁹⁰ סעיף 50 לחוק התחרות (מאפשר לתבוע פיצוי נזיקי); ה"ש 88.

⁹¹ גרוסקופף, הגנה על כללי התחרות, לעיל ה"ש 13, בעמ' 142-137.

⁹² ראו עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 90 לפסק הדין של השופט מלצר; גרוסקופף, הגנה על כללי התחרות, לעיל ה"ש 13, בעמ' 220, 223, 224-228.

⁹³ ראו פרק 0.0. (דן בפערים בין הרווח המונופוליסטי של חברות הפרמצבטיקה האתיות לבין הרווח התחרותי של חברות הפרמצבטיקה הגינריות). לדיון בשיקולי ההרתעה ראו גרוסקופף הגנה על כללי התחרות, לעיל ה"ש 13, בעמ' 232-230.

⁹⁴ 15 U.S.C. § 15(a) (1990). לדיון ראו הכהן Evergreening at-Risk, לעיל ה"ש 1, בעמ' 526.

⁹⁵ ראו הצעת חוק התחרות (תיקון מס' 14) התשע"ד-2014 ה"ח 768, 761.

לכאורה, מנגנון התובענה הייצוגית יכול היה להתמודד עם היעדר ההרתעה שנובעת מבעיית פיזור הנזק.⁹⁶ הגשתן של תובענות ייצוגיות בגין הנזק שנגרם לצרכנים של התרופה אשר נדרשו לשלם פרמיה מונופוליסטית במהלך פרק הזמן בו הוארך המונופולין הפטנטים שלא כדין יכולה בהחלט לספק הרתעה משמעותית כנגד ניסיונות הוצאה ואכיפה של פטנטים משניים שלא בתום לב.⁹⁷ במיוחד כאשר תובענות אלו באות בצידן של תביעות נזיקיות מטעם המתחרות הגינריות.⁹⁸ הבעיה במנגנון התובענה הייצוגית כגורם אכיפה אפקטיבי טמונה במורכבותן הרבה של בקשת הפטנט בתחום הפרמצבטיקה ובפערי המידע הקיימים בין חברות הפרמצבטיקה לבין ציבור הצרכנים. בשל המורכבות והיעדר הסימטריה בנגישות למידע, גורמים שאינם חברות הפרמצבטיקה הגינריות (כגון ציבור הצרכנים ורשויות הפטנטים והתחרות הממשלתית), אינם כשירים למשטר באופן יעיל כנגד הוצאה ואכיפה של פטנטים משניים בחוסר תום לב.⁹⁹ רק לחברות הפרמצבטיקה הגינריות הידע, המומחיות והאינטרס המסחרי הדרושים על מנת לחשוף ניסיונות הסתרת פרטים או הטעיה של הרשם.¹⁰⁰ לא בכדי—וכך היה גם במקרה של סאנופי נ' אוניפארם—תובענות ייצוגיות מצידם של צרכנים מגיעות רק בשלב המאוחר, בעקבות ובהמשך לתביעות אזרחיות שיוזמו חברות הפרמצבטיקה הגינריות.¹⁰¹

ההכרה בכך שחברות הפרמצבטיקה הגינריות הינן סוכני האכיפה היעילים ביותר בהקשר בו עסקינן וכי בפועלן משרתות חברות אלו בצד אינטרסיהן העסקיים-פרטיים גם את האינטרס הציבורי, הובילו את המחוקק האמריקאי לייצר סדרה של מנגנונים לעידוד פעילות משטור מצד חברות אלו. מנגנון התמריץ הבולט ביותר בדין האמריקאי מצוי במסגרת ה-Hatch-Waxman Act, וכולל "פרס" סטטוטורי בדמות מתן 180 יום של אקסקלוסיביות רגולטורית (אשר כונתה גם "מיני פטנט") לטובת המתחרה הגנרית הראשונה שמגישה

⁹⁶ ראו אלון קלמנט, קווים מנחים לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו-2006, הפרקליט מט תשס"ו, עמ' Alon Klement & Keren Weinsahl-Margel, Cost-Benefit Analysis of Class ; 136–134 Actions: An Israeli Perspective, 172(1) JITE, 77–79 (2016)

⁹⁷ שם.

⁹⁸ גם פיצוי הצרכנים על נזקים לא יביא להרתעה אופטימלית ככל שהפיצוי יוגבל רק לפרמייה המונופוליסטית שגבו חברות הפרמצבטיקה האתיות מכיוון שלפיצוי כזה אין מימד עונשי. ראו הדיון בפרק 2.2(ב).0.

⁹⁹ ראו גרוסקופף הגנה על כללי התחרות, לעיל ה"ש 13, בעמ' 22–221, 32–230.

¹⁰⁰ הגורם בעל המידע הרב ביותר הן החברות האתיות עצמן. בהקשר זה עולה השאלה האם יש לאפשר לעובדי החברה לתבוע את החברות שמעסיקות אותם בגין הסתרת מידע או הטעיה ולזכות בפירות ההשבה או בחלקם. ראו ה"ש 264–265 והטקסט סביבן.

¹⁰¹ שתי תביעות שכאלו תלויות ועומדות במועד כתיבת מאמר זה. כתב תביעה ייצוגי ת"צ (מרכז) 26085-03-16 משה מנצורי נ' SANOFI (נבו 15.03.2016); בקשה לאישור תובענה ייצוגית ת"צ (מרכז) 16856-03-16 גילעד לרום נ' סאנופי - אוניפארם ישראל בע"מ (נבו 18.03.2026) (בשתי התביעות הקבוצה המיוצגת היא כל מי שרכש בישראל את התרופה "פלויקס" בתקופה שתחילתה ביום 3.2.08 ועד 6.6.10). לדיון באפשרות חלוקת הסעד בין התובעים הפוטנציאליים השונים ראו פרק 0000. ראו בנוסף, גד וייס ומיכל שור-עופרי, לקראת דיני פארמה בישראל?, בעקבות ע"א Sanofi 2167/16 נ' אוניפארם בע"מ, SSRN (ספטמבר, 8, 2022). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4209605

התנגדות לתביעת הפרת פטנט שהוגשה על ידי חברת פרמצבטיקה האתית לבית המשפט.¹⁰² מנגנון זה נועד מפורשות לתמרץ חברות פרמצבטיקה גינריות להתנגד לפטנטים משניים בתחום הפרמצבטיקה.¹⁰³ מנגנון תמריץ נוסף (עקיף אומנם) הינו ה-False Claims Act (המוכר גם כ"חוק לינקולן"), אשר מאפשר לתובעים פרטיים—בין השאר לחברות פרמצבטיקה גינריות—להגיש תביעה בשם הממשלה ולזכות בנתח מן הפיצויים ככל שהתביעה הצליחה.¹⁰⁴ מנגנון תמריץ שלישי, עקיף גם כן, שהוזכר כבר גלום בזכות לתבוע פצויים עונשיים (Treble Damages) במסגרת תביעה להפרת דיני התחרות מכוח ה-Sherman Act.¹⁰⁵ על אף שלא ייוחדו לתחום הפרמצבטיקה שני המנגנונים האחרונים מאפשרים לחברות הפרמצבטיקה הגינריות לתבוע מחברות הפרמצבטיקה האתיות סכומים הגבוהים בהרבה מנזקיהן בפועל ובכך מתמרצים את הראשונות בעצם הגשת התביעה. אומנם, אפילו בדין האמריקאי, חרף מערך התמריצים המפואר הקיים שם (ואינו קיים בדין הישראלי), תמריציהן של חברות הפרמצבטיקה הגינריות למשטר כנגד התנהגות אופרטוניסטית מצד חברות הפרמצבטיקה האתיות נותר נמוך מהאידיאל החברתי.¹⁰⁶ זאת ממספר סיבות. ראשית, כפי שציין בית המשפט המחוזי בפסק הדין *סאנופי נ' אוניפארם*, העלויות הגבוהות הכרוכות בהגשה ובניהול ההליך המשפטי הממושך והקשיים המשמעותיים להוכחת נזק, עלולים להפוך את המאבק המשפטי לבלתי כדאי עבור החברות הגינריות המתחרות.¹⁰⁷ אכן, עלויות ההתדיינות המשפטית בתחום הפרמצבטיקה ידועות לשמצה בהיקפיהן.¹⁰⁸ שנית, חוסר הכדאיות של חברות הפרמצבטיקה הגינריות להתנגד לפטנטים משניים מתחדד נוכח בעיית ה"רוכבים החופשיים" ("Free riders") שמאפינת כל תביעה לביטול פטנטים.¹⁰⁹ מכיוון שחברות הפרמצבטיקה הגינריות המתנגדות להוצאה או לאכיפה של פטנטים משניים נושאות במלוא עלויות ההליך המשפטי בעוד שבתועלות הנובעות מהצלחת אותו ההליך—ביטול או זניחת בקשת הפטנטים ופתיחת השוק לתחרות—מתחלקות החברות המתנגדות עם כל מתחרותיהן, קיים חשש ממשי שמספר ההתנגדויות שיוגשו יהיה נמוך מהאידיאל החברתי.¹¹⁰

¹⁰² לדין במנגנון ה"פרס" ובכשלו ראו הכהן, *Evergreening at-Risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ' 507; וייס ושור-עופרי, שם בעמ' 33.

¹⁰³ שם, בעמ' 524.

¹⁰⁴ *The False Claims Act*, 31 U.S.C. § 3729–3733. לדין ראו הכהן, *Evergreening at-Risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ' 546.

¹⁰⁵ 15 U.S.C. § 15(a) (2018); לדין ראו הכהן, *Evergreening at-Risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ' 526.

¹⁰⁶ שם, בעמ' 546 בעמ' 484; ראו הכהן *תאוריה חדשה*, לעיל ה"ש 8, בעמ' 4.

¹⁰⁷ עניין *אוניפארם* (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 97.

¹⁰⁸ ראו הכהן, *Evergreening at-Risk*, לעיל ה"ש 1 בעמ' 493.

¹⁰⁹ השוו ל-Joseph Scott Miller, *Building a Better Bounty: Litigation-Stage Rewards for Free riding* גם בהקשר של תביעת ההשבה ככל שתובע יידרש בדיעבד להתחלק בפירות ההשבה עם שאר המתחרים. ראו דיון בפרק 0.0.0.

¹¹⁰ טיעון זה חזק יותר בהקשר של תביעות לביטול פטנט בבית המשפט מאשר לתביעות התנגדות לפטנט אצל רשם הפטנטים שכן בראשון העלויות גבוהות בהרבה. אכן, בין השאר על מנת להפוך את תהליכי ההתנגדות לזמינים יותר למתחרים המחוקק האמריקאי אימץ מספר מנגנונים של התנגדות מול רשם הפטנטים ב-2011. ראו Pub.

שלישית, וזה העיקר, קיומם של הפערים המשמעותיים בין רווחי חברות הפרמצבטיקה האתיות הנתבעות להפסדי חברות הפרמצבטיקה הגנריות התובעות, עלול לעודד את הראשונות להגיע לכדי "הסדר" למול האחרונות אשר במסגרתו תשלמנה הראשונות לאחרונות כספים (בין אם במישרין או בעקיפין) בתמורה לכך שהאחרונות תעכבנה או תזנחנה כליל את הליך ההתנגדות.¹¹¹ הסדרים מסוג זה זכו לכינוי המפוקפק Reverse Payment Settlements והפכו נפוצים למדי בהתדיינות המשפטית האמריקאית.¹¹² מכל הסיבות הנ"ל יש היגיון רב לגייס את דיני עשיית העושר ולא במשפט להגנה על כללי התחרות ומניעת טקטיקות של אברגרינינג. היגיון זה נכון בארצות הברית, ולעניינו נכון גם בישראל. בפרק הבא אבחן את האפשרות להשתמש בדיני עשיית עושר ולא במשפט ככלי להתמודדות עם בעיית האברגרינינג הן במישור התיאורטי והן במישור הדוקטרינרי.

ב. הפתרון

1. מסגרת תיאורטית: הגנה על כללי התחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט

הפסיקה והספרות המשפטית הכירו בדיני עשיית עושר ולא במשפט כמשרתם של לפחות שתי פרדיגמות משפטיות אשר אינן חופפות זו לזו.¹¹³ הפרדיגמה הראשונה, המוכרת והמפותחת ביותר בתחום, כונתה "פרדיגמת הנטילה" בלשונו של חנוך דגן.¹¹⁴ פרדיגמה זו נועדה לטפל במצבים שבהם הנתבע הפיק רווח ממשאב כלשהו שהיה בבעלותו של התובע ועל כן התעשר "על חשבוננו" של התובע.¹¹⁵ במקרים אלו, גורסת הפרדיגמה, ייאלץ הנתבע להשיב לתובע את ממונו ובכך גם לאיין את התעשרותו. מחלוקת ניטשה בפסיקה וספרות האקדמית לגבי שאלת סוג הזכויות המשפטיות אשר יזכו להגנה תחת פרדיגמת הנטילה. העמדה הקלאסית גורסת כי זכאותו של תובע להשבת רווחיו מכוח פרדיגמת הנטילה תוגבל למקרים שבהם

¹¹¹ L. No. 112-29, § 5, 125 Stat. 284, 299 (2011) (codified at 35 U.S.C. § 311 (2018)), מנגנון ה"מיני פטנט" שהוצג לעיל נועד להתמודד עם בעיית הרוכבים החופשיים, חרף זאת הן בשל היקפו והן בשל המניפולציות שנעשו בו, יעילותו של המנגנון הוטלה בספק. ראו ראו מילר, לעיל ה"ש 109, בעמ' 722–28; הכהן, *Evergreening at-Risk*, לעיל ה"ש 1 בעמ' 26–524.

¹¹² ראו הכהן, *Evergreening at-Risk*, לעיל ה"ש 1 בעמ' 10–507. ראו Scott Hemphill, *Paying for Delay: Pharmaceutical Patent Settlement as a Regulatory Design Problem*, 81 N.Y.U. L. REV. 1553 (2006); Lemley, *Earning Exclusivity: Generic Drug, Incentives, and the Hatch-Waxman Act*, 77 ANTITRUST L.J. 948 (2011); Scott Hemphill, *An Aggregate Approach to Anti-trust: Using New Data and Rulemaking to Preserve Drug Competition*, 109 COLUM. L. REV. 629 (2009); Scott Hemphill & Bhaven N. Sampat, *Evergreening, Patent Challenges, and Effective Market Life in Pharmaceuticals*, 31 J. HEALTH ECON. 327 (2012).

¹¹³ עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 85–80 לפסק הדין של השופט מלצר (מזכיר שם גם פרדיגמה שלישית, הפרדיגמה של הפרת חובות אמן). פרדיגמה זו לא לגמרי נעדרת חשיבות לעניינו אלא שהיא מופנמת במידה רבה לתוך הפרדיגמה של כללי תחרות ולכן לא אנתח אותה כפרדיגמה נפרדת; ראו גרוסקופף, *הגנה על כללי התחרות*, לעיל ה"ש 13, בעמ' 110.

¹¹⁴ עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 76 לפסק הדין של השופט מלצר; חנוך דגן "הזכות לפירות ההפרה: אנטומיה של חקיקה שיפוטית", *עיוני משפט* כ 601, 632 (1997).

¹¹⁵ שם, בעמ' 630.

התעשרותו של הנתבע נגרמה כתוצאה מפגיעה בזכות קניין מוכרת של התובע.¹¹⁶ להבדיל, העמדה הליברלית גורסת כי ניתן יהיה לחייב מתעשר בהשבת רווחיו גם אם התעשרותו נגרמה כתוצאה מפגיעה בזכות משפטית חוזית ואפילו מזכות בלתי מוגדרת כגון אינטרס הציפיה.¹¹⁷

הפרדיגמה השנייה, אשר פותחה בספרות האקדמית על ידי עופר גרוסקופף, מבקשת לגייס את דיני עשיית העושר ולא במשפט כאמצעי הרתעתי לצורך הגנה על כללי התחרות (להלן פרדיגמת התחרות).¹¹⁸ השוני בין פרדיגמת הנטילה לפרדיגמת התחרות, הינו משמעותי. בשונה מפרדיגמת הנטילה שעוסקת בהגנה על זכויות משפטיות, פרדיגמת התחרות נועדה לטפל במצבי תחרות בהם בהגדרה אין למי המצדדים המתחרים זכאות משפטית מוגנת במשאב נשוא התחרות.¹¹⁹ בהתאם, על פי פרדיגמת התחרות, מתחרה שהפר את כללי התחרות יידרש להשיב את הרווחים שזכה להם כתוצאה מאותה ההפרה.¹²⁰ בניגוד לפרדיגמת הנטילה, זכות התובע לנכס לעצמו את רווחי הנתבע בהתאם לפרדיגמת הפרת כללי התחרות לא מעוגנת בעקרונות של הוגנות וצדק מתקן—שהרי לא הייתה לתובע זכאות משפטית במשאב אשר נלקחה הימנו—אלא בעקרונות של תמריצים להכוונת התנהגות.¹²¹ שלילת רווחי הנתבע נועדה להרתיע אותו מלהפר את כללי התחרות וללמדו כי ה"פשע" אינו משתלם.¹²²

כפי שמסביר גרוסקופף, תרופת ההשבה ("עיקרון התועלת") מוצלחת מתרופת הפיצויים ("עיקרון הנזק") בסיטואציות של הפרת כללי תחרות לפחות משתי הסיבות שהוזכרו כבר במסגרת הדיון בפרק הקודם. ראשית, בסיטואציות של תחרות ישנו קושי ממשי להתחקות אחר "נזק" שנגרם לגורם ספציפי כתוצאה מהפרת כללי התחרות מכיוון שהנזק שנגרם עקב הפרת כללי התחרות "מתפורז" בדרך כלל בין מספר רב של נפגעים.¹²³ למשל במקרה שנדון בפסק הדין *סאנופי נ' אוניפארם*, גם אם בית המשפט יקבע שאוניפארם הוכיחה כדבעי כי

¹¹⁶ עניין *סאנופי*, לעיל ה"ש 9, בפס' 78 לפסק הדין של השופט מלצר (ראו האסמכתאות המובאות שם).
¹¹⁷ שם.

¹¹⁸ גרוסקופף, *הגנה על כללי התחרות*, לעיל ה"ש 13; Ofer Grosskopf, *Protection of Competition*; *Rules via The Law of Restitution*, 79 TEX. L. REV. 1981, 2000 (2001) סוגיה זו בדרך כלל נדונה בעקיפין בפסיקה ובספרות תחת הכותרת של "השבה הרתעית" או "השבה מחמת שאין חוטא יוצא נשכר". ראו דניאל פרידמן ואלרן בר-אור *דיני עשיית עושר ולא במשפט*, כרך א' 683 (מהדורה שלישית 2015); ע"א 8728/07 *אגריפרם אינטרנשיונל בע"מ נ' מאירסון* (נבו 15.07.2010); רע"א 3456/13 *חברת חשמל לישראל בע"מ נ' יונתן שליידר* (נבו 29.08.2017). מאז פרשת סאנופי בית המשפט העליון הכיר באפשרות למתן השבה הרתעית בע"א 6266/19 *מדינת ישראל המינהל האזרחי באיו"ש נ' צבי אבנן* (נבו 25.08.2021).
¹¹⁹ שם.

¹²⁰ שם; עניין *סאנופי*, לעיל ה"ש 9, בפס' 83 לפסק הדין של השופט מלצר.
¹²¹ לכל היותר אפשר לומר כי הנתבע הפר חובה שהייתה לו (לשמור על כללי התחרות) כלפי התובע. במובן הזה יש דמיון אנליטי בין הפרדיגמה של הפרת כללי התחרות לבין הפרדיגמה של הפרת חובות אמון. ראו גרוסקופף, *הגנה על כללי תחרות*, לעיל ה"ש 13, בעמ' 45–143.

¹²² שלילת הרווחים היא תנאי בלעדיו אין להרתעה ראויה אך לעיתים אינה תנאי מספק. ודוק, במקרים בהם ההסתברות שההפרה לא תתגלה עלולה להפוך את הפשע למשתלם יהיה צורך בסנקציה חמורה מהשבה. שם, בעמ' 141–142, ה"ש 115 (וסביכתה). השו' לציאנג, *The Upside-Down Inequitable Conduct*, *Defense*, לעיל ה"ש 83; הכהן, *Evergreening at-Risk*, לעיל ה"ש 1, ראו בנוסף ה"ש 287. גרוסקופף, *הגנה על כללי תחרות*, לעיל ה"ש 13, בעמ' 51–150.
¹²³

מעשי ההטעיה המיוחסים לסאנופי אכן עיכבו את כניסתה לשוק ועקב כך גרמו לאוניפארם נזק, עדיין יהיה זה מאתגר לחשב את נזקה היחסי של אוניפארם כתוצאה מהעיכוב ולבודדו מהנזקים אחרים שחוו מתחרות גינריות אחרות אשר גם הן נרתעו מלהיכנס לשוק ומהנזק שחוו ציבור הצרכנים.¹²⁴ שנית ובהתאמה, מכיוון שהנזק בסיטואציות של הפרת כללי התחרות מפוזר על פני מספר רב של נפגעים, הענקת פיצויים רק לתובע ספציפי לא ירתיע באופן מספק את הנתבע (וגם לא יאלצו להפנים את נזקיו) מכיוון שגם לאחר שישפה את התובע הספציפי על נזקיו, עדיין יהיה מצבו של הנתבע טוב יותר משהיה מצבו לו נמנע מלכתחילה מביצוע העוולה.¹²⁵

על כן, בניגוד לפרדיגמת הנטילה, פרדיגמת הפרת כללי התחרות שמה את הדגש על התעשרות הנתבע ועל האינטרס הציבורי, ולא על הנזק לתובע ועל האינטרס הפרטי.¹²⁶ בלשונו של גרוסקופף (ולפניו השופט ורון) "ההתערבות במצבי תחרות נובעת מהרצון להגן על התחרות ולא בהכרח על המתחרה".¹²⁷ מכאן שההכרה בפרדיגמת הפרת כללי התחרות במסגרת המשפט הפרטי בכלל ובמסגרת דיני עשיית העושר ולא במשפט בפרט אינה מובנית מאליה כלל ועיקר.¹²⁸ הכרה זו "מחייבת" את העברת מרכז הכובד העיוני של המשפט הפרטי מהבטחת פיצוי צודק לתובע (הנפגע), אל עבר מתן תמריצים נאותים לנתבע (המעוול).¹²⁹ לא בכדי, בעוד שבתי המשפט הישראליים הכירו בעבר בכוחם של דיני עשיית העושר ולא במשפט לשמש ככלי הרתעת, השימוש באפשרות זו נעשה עד כה בצמצום ובהירות. כך למשל בפסק הדין *אגריפרם נ' מאירסון*, קבע השופט דניציגר כי על בית המשפט להזדקק לסעד ההשבה במסגרת דיני עשיית העושר ולא במשפט כאמצעי הרתעת רק "במשורה בנסיבות המצדיקות זאת".¹³⁰ ברוח דומה קובע דניאל פרידמן כי על השימוש בדיני עשיית העושר ולא במשפט לצורך הרתעה "להיעשות רק בנסיבות המצדיקות זאת וללא הפרזה".¹³¹

¹²⁴ עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, בפס' 90 לפסק הדין של השופט מלצר; גרוסקופף, **הגנה על כללי התחרות**, לעיל ה"ש 13, בעמ' 220, 223, 224–28. (ודוק, אותו האתגר החישובי שתרופת ההשבה מנסה לפתור יכנס מהדלת האחורית בהנחה שבית המשפט ינסה בהמשך לחלק את רווחי סאנופי בין הנפגעים השונים); ראו דיון בפרק 0.0.0.

¹²⁵ עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, בפס' 84 לפסק הדין של השופט מלצר; גרוסקופף, **הגנה על כללי תחרות**, לעיל ה"ש 13, בעמ' 42–137.

¹²⁶ עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, בפס' 85 לפסק הדין של השופט מלצר.

¹²⁷ גרוסקופף, **הגנה על כללי התחרות**, לעיל ה"ש 91, בעמ' 112; בתרגום של המשפט הנודע של C.J. Warren בפסק הדין הסמינלי בדיני ההגבלים האמריקאיים (1962) 370 U.S. 294, 344 *Brown Show Co. v. U.S.*. גרוסקופף, **הגנה על כללי התחרות**, לעיל ה"ש 13, בעמ' 110 (מסביר כי לשינוי בדרך ההסתכלות על דיני עשיית העושר מפרדיגמת הנטילה לפרדיגמת הפרת כללי התחרות נפקיות תיאורטיות ומעשיות).

¹²⁹ שם, בעמ' 145. ראו גם ע"א 8728/07 **אגריפרם אינטרנשיונל בע"מ נ' מאירסון** (נבו 15.07.2010). (תכליתו המסורתית של המשפט הפרטי היא הסדרת היחסים בין פרטים, והוא מתמקד בריפוי הנזק שנגרם לנפגע ובהחזרת המצב לקדמותו, ולא על התפיסה העונשית לפיה יש להעניש את המעוול.). להרחבה בביקורת ראו HANOCH DAGAN, *THE LAW AND ETHICS OF RESTITUTION* 1, 210 (2004).

¹³⁰ ע"א 8728-07 **אגריפרם אינטרנשיונל בע"מ נ' שמואל מאירסון**, בפס' 42 לפסק הדין של השופט דניציגר (נבו 15.07.2020).

¹³¹ ראו דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור **דיני עשיית עושר ולא במשפט** כרך א, עמ' 684 (מהדורה שלישית, 2015) (להלן: "**דיני עשיית עושר**") ברוח דומה ראו הביקורת בה"ש 104.

בהתאמה, ההכרה בפרדיגמת התחרות ותחילת גבולות גזרתה מחייבים בחינה דקדקנית של שיקולי המדיניות תוך ניתוח מוסדי משווה.¹³² אליבא דדניאל פרידמן ושפירא בר-אור בספרם, "השיקולים המרכזיים בהשבה הרתעית' הם חומרת התנהגותו של הנתבע, החשיבות שהדין מייחס לכלל שהופר על ידו, וקיומו של תובע, בדרגת קירבה מספקת, שאליו ניתן יהיה להעביר את הרווח." ¹³³ בנוסף מציינים פרידמן ובר-אור בעקבות דנציגר בפסק הדין *אגריפרם נ' מאידסון* כי "יש לבחון אם קיימים אמצעי אכיפה אלטרנטיביים שיש בהם כדי לשרת את תכלית ההרתעה וכן אם פיצה הנתבע אדם אחר או כבר השיב את הרווחים שהפיק מהמעשה הפסול."¹³⁴

כפי שעולה מהדיון בפרק 0', השיקולים שמעלים דנציגר, פרידמן ובר-אור מתקיימים ביתר שאת בענייננו. ראשית, לא ניתן להפריז בחשיבות הציבורית שיש לייחס לפתיחת שוק הפרמצבטיקה לתחרות בהיעדר הצדקה לגיטימית—בדמות הגנת פטנט ראויה ומבוססת— לשלילת תחרות זו.¹³⁵ הפער בין מחירי התרופה בתנאי מונופול לתנאי תחרות הוא עצום והפרשי העלויות נופלים במלואם על המדינה, קופות החולים ועל ציבור המטופלים.¹³⁶ לא בכדי מעצבי מדיניות מרחבי העולם מגדירים את תופעת האברגרינינג כאחד מהאתגרים הקשים והבוערים ביותר לטיפול הניצבים בימים אלו בלב האג'נדה של מקבלי ההחלטות.¹³⁷ שנית, כפי שהוסבר בפרק 0', מעמדן הייחודי של חברות הפרמצבטיקה הגינריות כסוכני אכיפה אפקטיביים, תמריץ החסר שהדין הקיים מספק לחברות אלו לקחת על עצמן את תפקיד סוכני האכיפה והיעדרם של מנגנוני אכיפה אלטרנטיביים יעילים, מצדיקים כולם את גיוסם של דיני עשיית העושר ולא במשפט ככלי הרתעתי מרכזי.¹³⁸ בהיעדר גיוסם של דיני עשיית העושר כמנגנון הרתעה משלים קיים חשש משמעותי שחברות הפרמצבטיקה האתיות יפיקו יתרון ממשי מעוללתן.¹³⁹ יתרון זה יתקיים בין אם משום שעוללותיהן של חברות הפרמצבטיקה האתיות לא יתגלו ולכן לא יזכו לטיפול ובין אם משום שעוללותיהן של חברות הפרמצבטיקה האתיות יתגלו אך יטופלו בחסר נוכח חולשתן היחסית של הסנקציות הקיימות.¹⁴⁰

אומנם, חרף ההצדקה התיאורטית החזקה לאימוץ פרדיגמת התחרות במסגרת דיני עשיית העושר ולא במשפט לשם מיגור תופעת האברגרינינג, לא ניתן להתעלם מהסיכונים הכרוכים

¹³² ראו גרוסקופף, *הגנה על כללי התחרות*, לעיל ה"ש 13, בעמ' בעמ' 145. בפרט, החלטה זו תלויה בעילותם של גורמי אכיפה ציבוריים (רשות התחרות) וגורמי אכיפה פרטיים אלטרנטיביים (למשל תביעות צרכנים ייצוגיות).

¹³³ פרידמן ובר-אור, *דיני עשיית עושר*, לעיל ה"ש 131, בעמ' 595.

¹³⁴ שם, בעמ' 691-692.

¹³⁵ עניין *אוניפארם* (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 97.

¹³⁶ שם.

¹³⁷ ראו הדיון בה"ש 1-7.

¹³⁸ עניין *אוניפארם* (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 97; הכהן, *Evergreening at-Risk*, ה"ש 1, בעמ' 524-531.

¹³⁹ עניין *אוניפארם* (מחוזי), לעיל ה"ש 48, בפס' 97; ראו פרידמן ובר-אור, *דיני עשיית עושר*, לעיל ה"ש 131, בעמ' 683 (מסבירים שהרציונאל בהשבה הרתעית הינו למנוע את התופעה שבה יוצא החוטא נשכר).

¹⁴⁰ ראו הדיון בפרק 0'; עניין *אוניפארם* (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 97; גרוסקופף, *הגנה על כללי התחרות*, לעיל ה"ש 13, בעמ' 233-24.

בחוסר הוודאות והמדרון החלקלק שהמהלך המוצע עלול לייצר.¹⁴¹ לכן, על ההכרה בפרדיגמת התחרות במסגרת דיני עשיית העושר ולא במשפט להיעשות באופן מתון ומדורג ותוך הסתייעות במערך ברור של כלים דוקטריניים. בית המשפט העליון החל במלאכה מורכבת זו במסגרת בפסק הדין בעניין סאנופי נ' אוניפארם, אך המלאכה עדיין רחוקה מסיום. הפרק הבא יתאר את מסקנות בתי המשפט בפרשת סאנופי נכון למועד כתיבת שורות אלו ואז יציע כיוונים רצויים להתפתחות הדוקטרינה מעתה והילך.

2. מסגרת דוקטרינית: פסק הדין סאנופי נ' אוניפארם

פסק הדין סאנופי נגד אוניפארם¹⁴² הינו מההלכות החשובות והיצירתיות ביותר שניתנו על ידי בית המשפט העליון הישראלי בשנים האחרונות. בפסק הדין, הכיר בית המשפט העליון לראשונה בפרדיגמת התחרות במסגרת דיני עשיית העושר ולא במשפט ככלי הרתעתי אפקטיבי לצורך מיגור תופעת האברגרינינג. יודגש, פסק הדין בעניין סאנופי אינו מהווה תקדים משפטי במובן הצר. רחוק מכך. בית המשפט העליון הכיר לא פעם בדיני עשיית עושר ולא במשפט כקולב נורמטיבי שיורי הן לצורך מתן סעד של השבת רווחים במקרים בהם סעד זה נעדר מהסדר חקיקתי קיים,¹⁴³ והן להרחבה או אפילו ליצירה של נורמות משפטיות חדשות.¹⁴⁴ יחד עם זאת, פסק הדין בעניין סאנופי הזמין לראשונה הסתכלות מדוקדקת על ההבחנה הדרמטית שהציג בית המשפט בין השימוש בסעד ההשבה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט לצורך הגנה על כללי תחרות לבין השימוש בדיני עשיית העושר לשם הגנה על זכויות שהינן בעלות אופי קנייני.¹⁴⁵ לרטרוריקה שאימץ בית המשפט, ליריעת השיקולים הרחבה שפרס, ולהכרעות הדוקטריניות שאימץ, השפעה דרמטית הן על המתח ההיסטורי בין דיני הפטנטים לדיני התחרות והן על התפתחות דיני עשיית העושר ולא במשפט הכלליים.¹⁴⁶ יתרה מכך, השימוש בדיני עשיית העושר ולא במשפט בהקשר הקונקרטי כאמצעי למיגור תופעת האברגרינינג מהווה תקדים ברמה הבינלאומית עם פוטנציאל רחב השפעה גם על מערכות משפט זרות.¹⁴⁷

על אף חשיבותו, פסק הדין בעניין סאנופי הותיר שאלות רבות ללא מענה: מהם אותם כללי התחרות אשר הפרתם תצמיח חובת השבה? מהי הסיבתיות הנדרשת בין הפרת הכללים על ידי הנתבע לבין חסרון כיסו של התובע? מהו משטר האחריות הדרוש לביסוס תביעת

¹⁴¹ על החשש ששימוש אוורירי בדיני עשיית עושר ולא במשפט יכול לייצר בדיני הקניין הרוחני בפרט ראו ניבה אלקין-קורן, "על כלל ועל נחלת הכלל": מקניין רוחני לעשיית עושר ולא במשפט, עיוני משפט כה, 64–70 (2001); ראו גם עופר גרוסקופף "הנשר והנסיכות: על היחס שבין דיני עשיית עושר ולא במשפט לבין דיני זכויות יוצרים" יוצרים זכויות: קריאות בחוק זכויות יוצרים 201, 214–216 (מיכאל בירנהק וגיא פסח, עורכים, 2009); עופר טור-סיני ומיכל שור-עופרי, א.ש.ר. חוגגת עשרים – מחקר אמפירי, במשפטים נא, תשפ"א

¹⁴² עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9.

¹⁴³ למשל עניין אדרס, לעיל ה"ש 14, בפס' 13–9 לפסק הדין של השופט ש' לוי (1988).

¹⁴⁴ למשל ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4) 314 (2004); ע"א 4437/99 א.ד.י מערכות טטריאו ואזעקות לרכב נ' אפריל טקליין, פ"ד נה(2) 232 (2000).

¹⁴⁵ עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 85–74 לפסק הדין של השופט מלצר.

¹⁴⁶ השוו לגרוסקופף כללי התחרות, לעיל ה"ש 13, פרקים 7–9 (מנתח לאור הפרדיגמה של הפרת כללי התחרות סוגיות של מתנות וירושות, תחרות שוק ויחסי שיתוף).

¹⁴⁷ ראו ה"ש 8.

ההשבה בגין הפרת כללי התחרות? כמה על הנתבע להשיב וכיצד לראוי לחלק את פירות הסעד בין תובעים פוטנציאליים שונים? שאלות אלו ואחרות הותיר בית המשפט "להתברר בעתיד, בשלביה הבאים של התפתחות דוקטרינה זו." ¹⁴⁸ פרק זה מתחיל במלאכת הבירור וההתפתחות. חלק 0 מתאר את ההכרעות המשפטיות שקבעו בתי המשפט במסגרת פסק הדין; חלק **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** דן ומפתח את הסוגיות המשפטיות שנתרו פתוחות בפסק הדין וחלק 0 מסכם ומציע כיוונים להמשך.

(א) המצב עד כה

כפי שצוין בפרק 0', המחלוקת שניטשה בפרשת סאנופי עניינה בלגיטימיות בקשת הפטנט השני שהוגשה על ידי סאנופי לרשם הפטנטים. בעוד שסאנופי סברה שבקשת הפטנט השני הייתה לגיטימית, הוגשה בתום לב וממניעים עסקיים לגיטימיים, אוניפארם סברה שבקשת הפטנט הייתה נטולת כל בסיס משפטי מינימאלי, הוגשה בחוסר תום לב ומתוך מניעים אופורטוניסטיים. בפרט, העלתה אוניפארם שתי טענות מרכזיות לחוסר ניקיון כפייה של סאנופי בעצם הגשת בקשת הפטנט השני. טענתה הראשונה של אוניפארם הייתה שבקשת הפטנט השני שהגישה סאנופי הייתה נטולת תוקף משפטי מינימלי מלכתחילה (כך שסיכויי קבלתה על ידי הרשם היו נמוכים באופן מובהק) וכי סאנופי ידעה בעת הגשת הבקשה כי עתיד הבקשה, ככל הנראה, להידחות. ¹⁴⁹ על פי החוק, על מנת לזכות בהגנה משפטית, על מגישי בקשות פטנט לעמוד במספר דרישות כשרות מקדמיות. בין השאר עליהם להראות שבקשת הפטנט מגלה המצאה, להבדיל מתגלית, ושההמצאה נשוא בקשת הפטנט אינה מובנית מאליה לבעל מקצוע סביר בתחום ההמצאה. ¹⁵⁰ לעמדת אוניפארם, בקשת הפטנט השני שהגישה סאנופי לא עמדה בשתי הדרישות הללו. ¹⁵¹

טענתה השנייה של אוניפארם הייתה כי סאנופי הטעתה והעלימה מידע משמעותי מרשם הפטנטים במועד הגשת בקשת הפטנט השני ובמהלך הדיון בהתנגדויות לבקשה. ¹⁵² בפרט, אוניפארם טענה כי סאנופי הטעתה את רשם הפטנטים בכך שכללה במסגרת בקשת הפטנט דוגמה ספציפית אשר לגביה לא הייתה מחלוקת כי אינה מהווה דוגמה נכונה ליצירת החומר הפעיל בצורת התגבשותו השנייה. ¹⁵³ בנוסף, אוניפארם טענה כי סאנופי השמיטה מבקשת הפטנט את הנסיבות שהובילו לגילוי צורת ההתגבשות השנייה, לרבות העובדה כי גילוייה הראשוני התרחש בטעות ועל דרך המקרה. השיטתה של אוניפארם מחדל זה עלה גם לכדי הסתרת מידע מהותי מרשם הפטנטים. ¹⁵⁴

לטענת אוניפארם, המוטיבציה שהובילה את סאנופי בהחלטתה להגיש את בקשת הפטנט החלשה תוך הטעיית רשם הפטנטים הייתה הרצון לחבל בתמריציהן של חברות הפרמצבטיקה הגינריות לצאת לשוק התרופה ועקב כך לשמר ולהאריך באופן מלאכותי את

¹⁴⁸ עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, בפס' 171 לפסק הדין של השופט מלצר.

¹⁴⁹ שם, בפס' 25 לפסק הדין של השופט מלצר; עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 25.

¹⁵⁰ ס' 3 לחוק הפטנטים; עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 54.

¹⁵¹ שם.

¹⁵² עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, בפס' 27 לפסק הדין של השופט מלצר.

¹⁵³ שם, בפס' 15, 28 לפסק הדין של השופט מלצר.

¹⁵⁴ שם, בפס' 28, 137–141 לפסק הדין של השופט מלצר.

מעמדה המונופוליסטי של סאנופי.¹⁵⁵ כפי שהוסבר, על אף שלא היה בכוחה של הגשת הפטנט השני של סאנופי בכדי לחסום מבחינה משפטית את כניסתה של אוניפארם (ומתחרות גינריות שכתמותה) לשוק התרופה, אוניפארם טענה שסאנופי הגישה את בקשת הפטנט השני על מנת לזרוע חוסר וודאות ולהפוך את ההחלטה לפתוח בתחרות גינרית למסוכנת ובלתי כדאית כלכלית.¹⁵⁶ לשיטת אוניפארם, מניעה הפסולים של סאנופי אף התממשו בפועל שכן בין פברואר 2008 (מועד פקיעת הפטנט הראשון של פלויקס) למאי 2009 (המועד בו טבע ואוניפארם נכנסו לבסוף לשוק עם וריאציה גינרית של פלוקס), שימרה סאנופי על מעמד מונופוליסטי בשוק התרופה.¹⁵⁷

נוכח כל זאת, סברה אוניפארם כי יש לראות בהגשת בקשת הפטנט השני מטעם סאנופי משום התעשרות בלתי מוצדקת, ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי בשוק והתנהגות שבחוסר תום לב.¹⁵⁸ לשיטת אוניפארם, בכך שחשפה את מעשיה הפסולים של סאנופי ובמטרה להרתיע חברות פרמצבטיקה האתיות מלנהוג באופן אופרטוניסטי בעתיד, זכאית היא לתבוע את הרווחים שהפיקה סאנופי כתוצאה מהתנהלותה הפסולה.¹⁵⁹ לסעד ההשבה שביקשה אוניפארם לא היו תימוכין בחוקי הפטנטים והתחרות הישראלים ואף לא היה תקדים בפסיקה המקומית או הזרה.

בית המשפט המחוזי דחה את טענתה הראשונה של אוניפארם לפיה סאנופי פעלה בחוסר ניקיון כפיים בכך שהגישה ביודעין בקשת פטנט "חלשה".¹⁶⁰ בית המשפט קבע כי אוניפארם לא עמדה בנטל להוכיח כי בקשת הפטנט שהגישה סאנופי הייתה חלשה ובוודאי שלא עמדה בנטל להראות כי סאנופי ידעה מלכתחילה שמדובר בבקשת פטנט חלשה.¹⁶¹ למעלה מן הנדרש הוסיף בית המשפט שאין זה פשוט כלל ועיקר לקבוע מהי בקשת פטנט חלשה ולכן השאיר הוא בצריך עיון את השאלה האם ובאילו הנאים הגשת בקשת פטנט חלשה במטרה לעכב תחרות גנרית תקים עילת תביעה.¹⁶²

להבדיל, בית המשפט המחוזי קיבל את טענתה השנייה של אוניפארם לפיה סאנופי העלימה פרטים מהותיים ובכך הטעתה את רשם הפטנטים והכבידה על הליך הבחינה.¹⁶³ בפרט, קבע בית המשפט כי סאנופי הטעתה את הרשם בכך שכללה בבקשת הפטנט דוגמה שגויה ביודעין ואף הסתמכה על מסמכי הקדימה שהכילו את אותה הדוגמה השגויה.¹⁶⁴ בנוסף, נקבע כי סאנופי הטעתה את רשם הפטנטים בכך שנמנעה מלגלות מידע מהותי בדבר נסיבות הגילוי של צורת ההתגבשות השנייה של החומר הכימי שבבסיס פלויקס ועל היחס בינו לבין צורת ההתגבשות המקורית של אותו החומר.¹⁶⁵ לשיטתו של בית המשפט המחוזי

¹⁵⁵ שם, בפס' 27 לפסק הדין של השופט מלצר.

¹⁵⁶ ראו דיון בפרק 0.0; עניין אוניפארם (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 34.

¹⁵⁷ ראו דיון סביב ה"ש 60–62.

¹⁵⁸ עניין אוניפארם (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 47.

¹⁵⁹ שם.

¹⁶⁰ שם, בפס' 53.

¹⁶¹ שם.

¹⁶² שם, בפס' 58. השוו למלי ושפירו ה"ש 73 בעמ' 75–98.

¹⁶³ עניין אוניפארם (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 59.

¹⁶⁴ שם, בפס' 60.

¹⁶⁵ שם.

הטעייתה האקטיבית והפאסיבית של סאנופי תרמה לסיבוך הליכי הדיון בבקשת הפטנט וההתנגדות לה ואולי אף לעיכובם.¹⁶⁶

בית המשפט המחוזי הכיר בכך שלא ניתן היה לדעת בוודאות האם תוצאת הדיון בבקשת הפטנט וההתנגדות לה הייתה שונה לו סאנופי הייתה נמנעת מלהטעות את הרשם (קרי אם היה הרשם נמנע מקיבול הבקשה או ממהר לקבל את ההתנגדות).¹⁶⁷ חרף זאת, סבר בית המשפט כי יש להטיל את עלויות חוסר הוודאות הסיבתית לעניין זה על סאנופי שבמעשיה יצרה למעשה את חוסר הוודאות.¹⁶⁸ לבסוף, קבע בית המשפט שהשתכנע מעבר לרף הראייתי הדרוש בהליך אזרחי כי סאנופי הטעתה את רשם הפטנטים ביודעין. מבחינה משפטית, הוסיף בית המשפט שהיה מוכן גם להכיר במשטר מרוכך יותר של אחריות משפטית הכוללת הטעיה עקב רשלנות.¹⁶⁹ עד לפסק הדין סטנדרט האחריות הנדרש לעניין הטעיית רשם הפטנטים היה עמום עדיין בדין הישראלי.

לעניין העוגן הנורמטיבי לסעד המבוקש, קבע בית המשפט המחוזי כי מעשי ההטעיה המיוחסים לסאנופי נוגדים את הנורמות שנקבעו הן בדיני הפטנטים,¹⁷⁰ הן בדיני ההגבלים העסקיים,¹⁷¹ והן בדיני התחרות ההוגנת הכלליים.¹⁷² בית המשפט קבע שהסדרי הסעד שבחוק בפטנטים ובחוק התחרות אינם מהווים הסדר שלילי כך שניתן לחייב את סאנופי בסעד המשלים של השבת רווחים מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.¹⁷³ יתרה מכך, בית המשפט קבע שגם בהיעדרה של נורמה קונקרטית בחוק, נכון היה הוא לייצר נורמה חדשה ולחייב בהשבת רווחים מכוח דיני עשיית העושר ולא במשפט תוך היקש מדיני התחרות הכלליים.¹⁷⁴ בבית המשפט העליון התמונה המשפטית שהצטיירה, הייתה פחות חד משמעית. עיון בפסק הדין מגלה לפחות חמש סוגיות מפתח שעוררו מחלוקת בין שופטי המותב ובינם לבין שופט בית המשפט המחוזי. **סוגיה ראשונה** נגעה לעניין בחירת הקולב הנורמטיבי המתאים לביסוס סעד ההשבה המבוקש על ידי אוניפארם. בניגוד לעמדת בית המשפט המחוזי, השופט מלצר סבר כי ניתן לראות במעשי ההטעיה המיוחסים לסאנופי הפרה של דיני הפטנטים, אך לא הפרה של דיני ההגבלים העסקיים.¹⁷⁵ בנוסף, השאיר השופט מלצר בצריך עיון את השאלה האם ניתן להידרש לדיני עשיית עושר ולא במשפט כמקור עצמאי ליצירת כלל תחרות לשם

166 שם, בפס' 63.

167 שם.

168 שם, בפס' 89. מהלך זה של בית המשפט התבצע תוך היקש מדוקטרינת ה"נוק הראייתי" שהגו הפרופסורים אריאל פורת ואלכס שטיין ואשר אומצה בפסיקה הישראלית. ראו אריאל פורת ואלכס שטיין, "דוקטרינת הנוק הראייתי: הצדקות לאימוצה ויישומה במצבים טיפוסיים של אי-וודאות בגרימת נזקים" **עיוני משפט** כ"א 191 (1998); אריאל פורת ואלכס שטיין, "דוקטרינת הנוק הראייתי: תגובה לביקורת", **משפטים** ל' 349 (2000). אביחי דורפמן הציע לאחרונה הצדקה אחרת לשינוי בנטלי השכנוע וההוכחה שמעוגנת בעקרונות של צדק מהותי ולא של "נוק ראייתי" ראו AVIHAY DORFMAN, EQUALITY AND UNCERTAINTY: ALLOCATING THE BURDEN OF PROOF IN TORT LAW, ch. 12 (forthcoming).

169 עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 76 (עילת הפטנטים), פס' 88 (עילת ההגבלים).

170 שם, בפס' 77-78.

171 שם, בפס' 90.

172 שם, בפס' 95.

173 שם, בפס' 79 (הסדרי חוק הפטנטים אינם הסדר שלילי); שם, בפס' 91 (הסדרי חוק התחרות אינם הסדר שלילי).

174 שם, בפס' 95.

175 עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, בפס' 144 לפסק הדין של השופט מלצר.

תמיכה בסעד ההשבה אף בהיעדר הפרת כלל משפטי מוכר בדין.¹⁷⁶ השופטים ברון וקרא לא התייחסו כלל לשאלת כשרות דיני התחרות ועשיית העושר כעוגנים אפשריים להשבת רווחי סאנופי ונראה שבכך אימצו במשתמע את עמדתו של השופט מלצר לעניין זה.¹⁷⁷

סוגיית המחלוקת השנייה נגעה לשאלת "המטריאליות" או הרלוונטיות של המידע שסאנופי כביכול הסתירה מרשם הפטנטים, לנזק החברתי שנגרם מהסתרתו. השופטים מלצר וברון, בהמשך לעמדת בית המשפט המחוזי, הניחו כי על שאלת המטריאליות להיבחן לאור השאלה האם הסתרת המידע על ידי סאנופי עיכבה את הליך הבחינה אצל רשם הפטנטים.¹⁷⁸ להבדיל, סבר השופט קרא בעמדת מיעוט כי על שאלת המטריאליות להיבחן לאור השאלה האם רשם הפטנטים היה נכון לקבל בקשת הפטנט לו סאנופי הייתה מגלה את כל המידע שהסתירה במסגרת הליך הבחינה.¹⁷⁹

סוגיית המחלוקת השלישית נגעה למשטר האחריות שיש לאמץ כתנאי לחיוב סאנופי בהשבת רווחיה בגין הפרת כללי התחרות. גם כאן סטה השופט מלצר מעמדת בית המשפט המחוזי. מלצר אימץ לעניין זה את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה וקבע כי יש להגביל את משטר האחריות להפרה בכוונה ממשית בלבד ולא במשטר אחריות מרוכך מבוסס רשלנות.¹⁸⁰ השופטים ברון וקרא לא הוסיפו על עמדת השופט מלצר בעניין זה.

הסוגיה הרביעית והמרכזית שעמדה למחלוקת בין עמדת הרוב (בצידוד בית המשפט המחוזי) לבין עמדת המיעוט בבית המשפט העליון, הייתה לעניין דרישת הקשר הסיבתי. השופט קרא סבר, בדעת מיעוט, כי על מנת להוכיח כי התעשרות סאנופי הייתה על חשבון אוניפארם, על האחרונה להוכיח קשר סיבתי כפול: ראשית בין ההטעיה של סאנופי לבין טעותה של אוניפארם עצמה, ושנית בין טעות זו (שצריכה להתבטא בהערכה שגויה של סיכויי קבלת בקשת הפטנט השני) לבין התעכבות בהליך הפיתוח של התרופה הגנרית או בהחלטת אוניפארם שלא לבצע השקעה בסיכון.¹⁸¹ מנגד, המשנה לנשיאה, השופטת ברון, ובית המשפט המחוזי החזיקו בעמדה לפיה יש לרכך בדרישת הקשר הסיבתי בהקשר דנן ולהסתפק בעצם הוכחת ההטעיה של רשם הפטנטים על ידי סאנופי כראיה חזקה לעיכוב תוכניתיה של אוניפארם להיכנס לשוק התרופה.¹⁸²

הסוגיה החמישית והאחרונה שהועלתה על ידי השופטים אך טרם הוכרעה נגעה לאופן חלוקת פירות ההשבה של רווחי סאנופי בין הנפגעים השונים. כל השופטים הכירו בעובדה שגם אם אוניפארם עמדה כדבעי בנטל להוכיח כי חלק מרווחי סאנופי נבעו מהפסדיה, הרי שחלקים אחרים מרווחי סאנופי מקורם במתחרים גנריים אחרים שנמנעו מלהיכנס לשוק כמו גם מציבור הצרכנים שנדרש לשלם מחיר מונופוליסטי בעבור התרופה. מכאן נובעת השאלה מי מבין הנפגעים הללו זכאי לתבוע נתח ברווחי סאנופי. השופט מלצר יחד עם השופט קרא

¹⁷⁶ שם, בפס' 108 לפסק הדין של השופט מלצר.

¹⁷⁷ שם, בפס' 12 לפסק הדין של השופט קרא (מחדד שהקולב הדוקטרינרי אינו חוק הפטנטים לבדו אלא מסתייע בעיקרון תום הלב); בפס' 3 לפסק הדין של השופטת ברון.

¹⁷⁸ שם, בפס' 143 לפסק הדין של השופט מלצר, פס' 6 לפסק הדין של השופטת ברון.

¹⁷⁹ שם, בפס' 29 לפסק הדין של השופט קרא.

¹⁸⁰ שם, בפס' 115 לפסק הדין של השופט מלצר.

¹⁸¹ שם, בפס' 20 לפסק הדין של השופט קרא.

¹⁸² שם, בפס' 155 לפסק הדין של השופט מלצר, פס' 4 לפסק הדין של השופטת ברון.

סברו למצער כי "זכות התביעה צריכה להינתן לכל אחד ואחד מן המתחרים".¹⁸³ זו גם הייתה עמדת היועץ המשפטי לממשלה.¹⁸⁴ להבדיל, מעמדתו של בית המשפט המחוזי ניתן להסיק כי אוניפארם זכאית למלוא הרווחים שסאנופי הפיקה שלא כדין ובאופן זה לחסום נפגעים אחרים מלהיפרע בגין נזקיהם.¹⁸⁵ חלק שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. להלן יידון באופן ביקורתי בחמשת הסוגיות הנ"ל.

(ב) סוגיות שנתרו פתוחות

(1) זהות כללי התחרות

בית המשפט המחוזי הכיר בשלושה מקורות דוקטרינריים אפשריים לביסוס קביעתו כי סאנופי הפרה כל כללי התחרות: סעיף 18ג לחוק הפטנטים,¹⁸⁶ סעיף 29א(א) לחוק התחרות¹⁸⁷ ודיני עשיית עושר ולא במשפט.¹⁸⁸ אליבא דבית המשפט המחוזי סאנופי הפרה את חובות הגילוי ותום הלב המשתמעות מסעיף 18ג לחוק הפטנטים ובהיותה מונופול בשוק התרופה הרלוונטי שבמועד הגשת הפטנט, הרי שלמעשה מצטרף נוסף עולתי נוסף והוא הפרת סעיף 29א(א) לחוק התחרות, האוסר על ניצול מעמדה לרעה.¹⁸⁹ לעניין סעד ההשבה המבוקש על ידי אוניפארם פסק בית המשפט המחוזי כי על אף שסעד זה נעדר מהסדרים הקונקרטיים של חוקי הפטנטים והתחרות הרי שהסדרי הסעד שנקבעו בדין אינם "שלייליים" ולכן מותר לייבא לתוכם את סעד ההשבה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.¹⁹⁰ למעלה מן הנדרש ציין בית המשפט כי גם בהיעדרו של עוגן דוקטרינרי ספציפי המוכר בדין היה ראוי בעיניו לכוון עוגן שכזה מכוח חקיקה שיפוטית.¹⁹¹

¹⁸³ שם, בפס' 101 לפסק הדין של השופט מלצר, פס' 9 לפסק הדין של השופט קרא. נוסף לכך, תלויות ועומדות גם תביעות צרכנים שגורלן טרם הוכרע.

¹⁸⁴ שם, בפס' 58 לפסק הדין של השופט מלצר.

¹⁸⁵ עניין אוניפארם (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 98; עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 9 לפסק הדין של השופט קרא (מפרש את עמדת המחוזי).

¹⁸⁶ עניין אוניפארם (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 81–76. ס' 18ג לחוק הפטנטים קובע בחלקיו הרלוונטיים כי מש"נמסר בתשובת המבקש לדרישה על פי סעיף 18 פרט מטעה, או שהמבקש לא עדכן בידועין את הרשות על כל שינוי משמעותי ברשימת האסמכתאות או הפרסומים שהוא חייב בעדכון לפי הוראות סעיף 18א, וניתן פטנט על הבקשה, או שהבקשה קובלה – (1) רשאים בית המשפט או הרשם, בהליך המתקיים בפניהם, לעשות אחד או יותר מאלה: (א) לבטל את הפטנט או לא לתת פטנט; (ב) לתת רשיון לניצול הפטנט לכל החפץ בו כאילו בית המשפט או הרשם בא במקומו של בעל הפטנט, בתנאים שייקבעו בהסכמה בין הצדדים, ובהעדר הסכמה בידי הרשם או בית המשפט, לפי הענין; (ג) להורות על קיצור תקופת הפטנט. (2) בית המשפט רשאי להטיל, על מוסר הפרט המטעה או על מי שבידועין לא עדכן את רשימת האסמכתאות או הפרסומים לפי הענין, קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

¹⁸⁷ שם, בפס' 92–82; ס' 29א(א) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 (להלן: חוק התחרות) ("בעל מונופולין לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור").

¹⁸⁸ עניין אוניפארם (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 99–93.

¹⁸⁹ שם, בפס' 92–76.

¹⁹⁰ שם, כמפורט בה"ש 173.

¹⁹¹ שם, בפס' 95.

עמדת הרוב בבית המשפט העליון קיבלה את עמדת המחוזי לעניין לסעיף 18ג לחוק הפטנטים אך דחתה את עמדת בית המשפט המחוזי לעניין סעיף 29א(א) לחוק התחרות.¹⁹² לדעת המשנה לנשיאה, סאנופי לא ניצלה לרעה את מעמדה המונופוליסטי כנדרש בסעיף 29א(א) מכיוון ש"לא מעמדה של סאנופי כמונופולין הוא שאיפשר לה להטעות את רשם הפטנטים. אותה הטעייה יכולה היתה להיעשות על-ידי סאנופי גם אלמלא המעמד המונופוליסטי שממנו נהנתה באותה עת."¹⁹³ לעניין הסעד קיבל השופט מלצר את קביעת בית המשפט המחוזי לפיה רשימת הסנקציות המופיעה בסעיף 18ג לחוק הפטנטים אינה מהווה הסדר שלילי ולכן יש בכוחה של אוניפארם לתבוע את השבת רווחי סאנופי מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.¹⁹⁴ בנוסף, לאור קביעתו כי סאנופי לא הפרה את סעיף 29א(א) לחוק התחרות, לא נדרש השופט מלצר לדון ביכולתה של אוניפארם לתבוע השבה מכוח סעיף זה.¹⁹⁵

על אף שקביעות השופט מלצר לעניין כללי התחרות אפשריות מבחינה דוקטרינרית, ניתן היה—ואולי אף ראוי היה מבחינה נורמטיבית—לקבוע דווקא הפוך.¹⁹⁶ אכן, בניגוד לעמדתו של השופט מלצר ישנן סיבות ראויות של מדיניות ציבורית לאימוץ פרשנות מרחיבה לסעיף 29א(א) לחוק התחרות. במקביל, ישנן סיבות מדיניות טובות לא פחות לאמץ דווקא פרשנות מצמצמת לסעיף 18ג לחוק הפטנטים. נדון בטיעונים משלימים אלו כסדרם.

¹⁹² בשל זמינותם של העוגנים הדוקטרינריים בדין השאיר השופט מלצר בצריך עיון את השאלה האם לבית המשפט הסמכות לכונן כללי תחרות תוך הישענות על דיני עשיית עושר ולא במשפט. עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, פס' 108 לפסק הדין של השופט מלצר.

¹⁹³ שם, בפס' 147 לפסק הדין של השופט מלצר.

¹⁹⁴ שם, בפס' 120-126 לפסק הדין של השופט מלצר.

¹⁹⁵ שם, בפס' 148 לפסק הדין של השופט מלצר.

¹⁹⁶ גם מבחינה דוקטרינרית עמדתו של השופט מלצר אינה חפה מבעיות. על מנת להכיר בסעיף 18ג' לחוק הפטנטים כקולב דוטרינרי יש לקבוע כי סאנופי אכן הפרה את חובת הגילוי כפי שזו נובעת מסעיף 18ג' ומפרשנות סעיף זה בפסיקה. כפי שנדון בהמשך, חובת הגילוי פורשה בפסיקה כחולשת רק על מידע שמוגדר כ"מטריאלי", קרי מידע שנמצא רלוונטי לצורך ההכרעה בבקשת הפטנט. ראו ה"ש 233 והטקסט סביבה. בעניינינו, נמנע השופט מלצר מלקבוע מפורשות כי המידע שהסתירה סאנופי הינו מטריאלי לצורך קבלת בקשת הפטנט מכיוון שלשיטתו דרישת מטריאליות המידע צריכה להיבחן לאור השלכות ההסתרה של מידע זה על קצב התנהלות ההליכים מול רשם הפטנטים. ראו, עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 144 לפסק הדין של השופט מלצר ("העילה שמכוחה נתבעים רווחיה של סאנופי היא העילה של עשיית עושר ולא במשפט... סעיף 18ג לחוק הפטנטים לא משמש בעניינינו כעילת התביעה כנגד סאנופי אלא רק כמקור הנורמטיבי לכלל התחרות שהתעשרותה המשל סאנופי בגין הפרתו מעמידה אותה כ'מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת'. משכך, גם אם אקבל את עמדתה של סאנופי כי עילת ההטעיה של רשם הפטנטים עצמה דורשת הוכחה לכך שהמידע המטעה לבדו גרם לאישורו של הפטנט, עילת עשיית העושר ולא במשפט היא גמישה יותר מעיקרה ומצדיקה הוכחת מטריאליות בהתאם לסעד הנתבע בגינה. בעניינינו, כאמור, נדרש להוכיח כי אלמלא המידע המטעה היה מוצג לרשם הפטנטים (ואלמלא מידע רלבנטי היה מוסתר מרשם הפטנטים), הדבר היה מקצר את הליכי הבחינה של בקשת הפטנט באופן שהיה מוביל לסיימם עד לתאריך 03.02.2008"). נימוק זה אינו משכנע. אם סאנופי לא הפרה את חובתה מכוח סעיף 18ג' כפי שסעיף זה פורש בפסיקה, לא ברור כיצד ניתן לקבוע כי סעיף זה מהווה "כמקור הנורמטיבי לכלל התחרות שהתעשרותה של סאנופי בגין הפרתו מעמידה אותה כ'מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת'".

ראשית, לעניין פרשנות סעיף 29א(א) לחוק התחרות. כפי שצוין, השופט מלצר בחר ליתן לסעיף 29א(א) לחוק התחרות פרשנות דווקנית המתמקדת בלשון הסעיף.¹⁹⁷ מן התיבה "בעל מונופולין לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור", הסיק מלצר כי הסעיף יחול אך ורק כנגד "פגיעה בתחרות שנגרמה כתוצאה משימוש במעמד מונופוליסטי".¹⁹⁸ במילים אחרות, לשיטתו של מלצר סעיף 29א(א) מחייב את קיומה של סיבתיות בין הפגיעה האנטי-תחרותית הנטענת לבין שימוש של הנתבע במעמדו המונופוליסטי. פרשנות לשונית זו אפשרית כמובן, אך היא אינה מתחייבת—לא מהאופן שבו פורש הסעיף עד כה,¹⁹⁹ לא מהאופן שבו פורש הסעיף האירופאי המקביל אשר לאורו נחקק ההסדר הישראלי²⁰⁰ ולא מתכליתו של חוק התחרות.²⁰¹ בחירתו של מלצר בפרשנות לשונית-דווקנית לסעיף 29א(א) צורמת במיוחד לאור פרשנותו התכליתית-מרחיבה של סעיף 18ג לחוק הפטנטים.²⁰² הרי גם סעיף זה, לפי מקרא לשונו, צר מלהכיל את חובת הגילוי ותום לב הכללית שהשופט מלצר מבקש לצקת לתוכו.²⁰³

מבחינה מהותית סעיף 29א(א) לחוק התחרות מצדיק פרשנות מרחיבה על מנת לאפשר למנגנוני האכיפה—הציבוריים והפרטיים—את הגמישות הנדרשת להגנה על דיני התחרות בתנאים של מציאות כלכלית וטכנולוגית משתנה.²⁰⁴ אכן, לא תמיד ימצאו גורמי האכיפה

197 שם, בפס' 144-148 לפסק הדין של השופט מלצר.

198 שם, בפס' 146 לפסק הדין של השופט מלצר.

199 השוו למשל החלטה 501688 של הממונה על התחרות "קביעה בדבר ניצול מעמד לרעה בניגוד להוראות סעיף 29א לחוק התחרות הכלכלית, תשמח-1988 ודרישת תשלום לפי הוראות סעיף 50' לחוק החברה המרכזית להפצת משקאות בע"מ" (24.12.2019), בפס' 129.

200 השוו למשל 2805-II E.C.R II-2805, 2010 Case T-321/05 AstraZeneca v. Commission, § 267 ("As far as concerns practices intended to exclude or reduce competition, in order to be classified as an abuse of a dominant position, behavior does not necessarily have to result from, or be made possible by, the economic strength of the undertaking, since no causal link is required between the dominant position and the abuse of the position.")

201 השוו ע"פ 4855/02 מדינת ישראל נ' ד"ר איתמר בורוביץ, נט' (6) 776, פס' 79 (2005) (בית המשפט מפרש בהרחבה את המילה "הסדר" בחוק ההגבלים העסקיים וקובע כי "פרשנות רחבה זו... תואמת גם את תכליתם העיקרית של דיני ההגבלים העסקיים אשר נועדו להבטיח את התחרות החופשית במשק ועל-ידי כך לקדם את האינטרס של ציבור הצרכנים..."). גם היועץ המשפטי לממשלה העלה תזה פרשנית מרחיבה לסעיף 29א(א) במסגרת בקשתו לדיון נוסף. דנ"א 5886/21 היועץ המשפטי לממשלה נ' sanofi s.a, 1 (נבו, 05.09.2021).

202 עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, פס' 112 לפסק הדין של השופט מלצר ("האם האיסור הנורמטיבי הנלמד מסעיף 18ג לחוק הפטנטים הינו בגדר כלל תחרות לעניין דיני עשיית עושר ולא במשפט? לעמדתו יש לענות על שאלה זו בחיוב. הטעם לכך נעוץ בתכליתם של דיני הפטנטים...").

203 הרי סעיף 18ג לחוק הפטנטים חל כלשונו רק כאשר תשובת המבקש לדרישת רשם הפטנטים כוללת "פרט מטעה או שהמבקש לא עדכן ביועצין את הרשות על כל שינוי משמעותי ברשימת האסמכתאות או הפרסומים." ראו ה"ש 186; השוו בנוסף לעניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 11 לפסק הדין של השופט קרא ("המשנה לנשיאה קובע כי מעשיה של סאנופי מהווים הפרה של סעיף 18ג לחוק הפטנטים (ראו פסקאות 109, 111-113, 127 ו-141 לחוות דעתו). מסקנה זו מוקשת על ידי משום שמבחינה "לשונית צרה", מעשיה של סאנופי אינם באים בגדר סעיף זה...").

204 לא בכדי ס' 29א(א) לחוק התחרות מהווה סעיף "כללי" הנועד להוסיף על רשימת המקרים הספציפיים המנויים בסעיף 29א(ב) לחוק התחרות. השוו בה"ע 801/08 בוק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' הממונה, פס' 90

עוגן דוקטרינרי חלופי כמו סעיף 18ג לחוק הפטנטים על מנת "ללכוד" פעילות אנטי-תחרותית. הכרה בפרשנות מרחיבה לסעיף 29א(א) תאפשר מן הצד האחד את גמישות האכיפה אותה ביקש בית המשפט המחוזי לכוונן בהכרתו בסמכות בית המשפט ליצר כללי תחרות מכוח חקיקה שיפוטית ומן הצד האחר, למסגר גמישות זו להקשרים של גופים מונופוליסטים בהם היא נדרשת במיוחד.²⁰⁵

הצורך בגמישות שכזו בולט במיוחד בסיטואציות של אברגרינינג. תניחו למשל שבמציאות אלטרנטיבית, בקשת הפטנט השני שהגישה סאנופי הייתה מתקבלת ללא התנגדות ובמקביל אוניפארם הייתה נכנסת לשוק בסיכון כיוון שמצאה דרך חדשה, בטוחה וזולה לייצר חלופה גנרית לפלויקס המבוססת על צורת ההתגבשות המקורית. אם בשלב זה סאנופי הייתה מגישה לבית המשפט תביעה להפרת פטנט, הגם שאינה מבוססת, כנגד אוניפארם, הרי שבמעשיה אלו הייתה סאנופי משיגה בדיוק את אותו האפקט הבלתי-תחרותי שנדון בפסק הדין — שימור מעמדה המונופוליסטי תוך עיכוב תחרות גנרית — זאת מבלי לעבור דרך סעיף 18ג.²⁰⁶ כדי להתמודד עם מעשים שכאלה ואחרים, על בית המשפט לפרש את סעיף 29א(א) בהרחבה הן לעניין תחולתו והן לעניין פתיחותו לסעד ההשבה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, כפי שהציע בית המשפט המחוזי.

להבדיל, ישנן דווקא סיבות טובות לפרש את סעיף 18ג לחוק הפטנטים כהסדר שלילי.²⁰⁷ בניגוד להסדר האמריקאי הנוקשה (אשר הקובע כי פטנט אשר הושג תוך הפרת חובת הגילוי לא ייאכף²⁰⁸), הדין הישראלי קובע סל רחב של סנקציות לרבות ביטול וקיצור חיי הפטנט,

(נבו 16.12.2009) ("בעניין זה יש לציין כי ארבע הדוגמאות המופיעות בסעיף 29א(ב) כדוגמה להתנהלות המהווה ניצול לרעה של מעמד ונוגעות כולן להתנהלות עסקית "חיצונית", אינן באות למצות את כלל ההתנהגויות שיחשבו כניצול לרעה של מעמד, כפי שניתן ללמוד מן הסיפא של תת הסעיף הקובע כי: "הוראות סעיף קטן זה באו להוסיף על הוראות סעיף קטן (א)". לפיכך אין בדוגמאות אלו כדי למצות את מגוון המקרים בהם יראו בעל מונופולין כמנצל לרעה את מעמדו בשוק...").

²⁰⁵ שם, בפס' 65 ("תכלית הסעיף היא להדריך את בעל המונופול ולחייבו לפעול בסטנדרטים גבוהים יותר ובהתאם לאחריותו המיוחדת הנובעת ממעמדו...").

²⁰⁶ במיוחד אם סאנופי הייתה מצליחה להבטיח צו מניעה זמני. ראו הכהן *Evergreening at risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ' 549; הכהן, **תאוריה חדשה**, לעיל' ה"ש 8, בעמ', בעמ' 12–20.

²⁰⁷ אציין כי תוצאה זו אינה מתחייבת. אופציה אחרת היא אכן לקבוע שסעיף 18ג לחוק הפטנטים לא מהווה הסדר שלילי כך שניתן לייבא את סעד ההשבה מדיני עשיית עושר ולא במשפט, אך למסגר את תנאי ואופן מימוש הסעד — למשל רף האחירות הנדרש או כימות נתח ההשבה — באופן מחמיר יותר מהאופן שבו ימוסגרו לצורך סעיף 29א(א) לחוק התחרות. לדוגמה, אפשרות סבירה אחת היא להגביל את סעד ההשבה במסגרת סעיף 18ג לחוק הפטנטים רק למקרים בהם הוכחה כוונת מרמה בעוד שסעד ההשבה במסגרת סעיף 29א(א) לחוק התחרות יכול להיות מורחב גם למקרים של רשלנות. השוו לעניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל' ה"ש 9, בפס' 88. אפשרות אחרת היא לאפשר סטנדרט אחירות מקל המבוסס רשלנות הן תחת סעיף 18ג לחוק הפטנטים והן תחת סעיף 29א(א) לחוק התחרות אך לחשב את סעד ההשבה באופן שאינו "עונשי" במקרה הראשון, ועונשי במקרה השני. ראו דיון בפרק ג.2.(ב).0.

²⁰⁸ ההסדר האמריקאי המכונה *Inequitable conduct* או *Fraud on the patent office* נחשב לנוקשה כיוון שדי בכך שנמצא כי מבקש הפטנט הפר את חובת הגילוי (והתקיימו דרישות הסף של כוונה ומטריאליות) ואז הפטנט כולו הופך בלתי אכיף (וייתכן שזהו אף הדין לגבי פטנטים קשורים). על התמריצים המעוותים שיצור ההסדר ראו דיון סביב ה"ש 87–85. ראוי לציין שדרישות הסף של ההסדר האמריקאי הוחמרו בעשור האחרון מאז עניין *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276, 1290 (Fed. Cir. 2011) (להלן: עניין **Therasense**).

כפיית רישיון שימוש והטלת קנסות.²⁰⁹ אומנם, כפי שצוין בפרק 0', סנקציות אלו אינן מספקות תמריץ מספק להרתעה אופטימית (הקנס שקבע המחוקק נמוך יחסית ואפקטיביות הסנקציה של שלילת או הגבלת הפטנט תלויה בחוזק בקשת הפטנט תחת החלופה של גילוי המידע²¹⁰), אולם יש לזכור כי גם לניסיונות הידוק ההרתעה יש השלכות תמריציות בעייתיות. אכן, כפי שהסביר היועץ המשפטי לממשלה בחוות דעתו שהוגשה לבית המשפט, החשש מסנקציה מרחיבה בגין הפרת חובות הגילוי עלול לתמרץ מבקשי פטנט "להציף" את רשם הפטנטים בעודף אסמכתאות באופן אשר לא יועיל ואף יקשה ויעכב את הליך הבחינה.²¹¹ הצפת הרשם במידע העולה על הנדרש אף עלולה להקשות על המתנגד לרישום פטנט למקד את טענותיו נגד כשירות האמצאה לפטנט או על בתי המשפט בבואם לבחון האם הופר פטנט. לבסוף, סנקציה מחמירה בגין הפרה של חובות הגילוי עלולה לפגוע בתמריצי מבקשי הפטנט להיחשף למידע קודם ואף בתמריצייהם להגיש בקשות פטנט מלכתחילה.²¹² במטרה לאזן בין התכליות הנוגדות של חוק הפטנטים (עידוד המצאה) ושל חוקי התחרות (שימור תחרות הוגנת) ראוי להגביל את סנקציית ההשבה המוצעת רק להטעיות החמורות ביותר—אלו הנעשות על ידי מונופוליסט.²¹³

אכן, בעיית האברגרינינג מוגבלת בהגדרה למקרים של מונופול.²¹⁴ כששוק התרופה תחרותי אין לחברות התרופה האתיות תמריץ יתר להוציא ולאכוף פטנטים משניים במטרה לשמר מעמד מונופוליסטי שאינו קיים.²¹⁵ בנוסף, כששוק התרופה תחרותי לא מוטל נטל

²⁰⁹ ראו ס' 118 ג' לחוק הפטנטים.

²¹⁰ עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 79.

²¹¹ פס' 26 **לעמדת היועץ המשפטי**, לעיל ה"ש 79. השוו לעניין **Therasense**, לעיל ה"ש 208, בעמ' 1290 ("While honesty at the PTO is essential, low standards for intent and materiality have inadvertently led to many unintended consequences, among them, increased adjudication cost and complexity, reduced likelihood of settlement, burdened courts, (strained PTO resources, increased PTO backlog and impaired patent quality.)" כמובן

שהחשש מהרתעת יתר הוא נגזרת של ממדי סנקציית ההשבה. ראו דיון בפרק ג.2.0. (ב).
²¹² השוו עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, פס' 115–19 לפסק הדין של השופט מלצר; לדיון מקיף בהשפעת סטנדרט האכיפה על תמריצים ראו Thomas F. Cotter, *An Economic Analysis of Patent Law's Inequitable Conduct Doctrine*, 53 ARIZ. L. REV. 735 (2011)

²¹³ בה"ע 801/08 **בזק החברה הישראלית להקשורת בע"מ נ' הממונה**, פס' 48 (נבו 16.12.2009) (בהסתמכות על ה"ע 96/2 **הממונה על הגבלים עסקיים נ' ידיעות אחרונות**, פ"ד השנט(2) 529, פס' 53 (2000) ("על בעל מונופולין חלים כידוע כללי התנהגות מחמירים אשר אינם חלים על מתחרים אחרים בשוק").

²¹⁴ ראו הכהן **Evergreening at risk**, לעיל ה"ש 1, בעמ' 484 (מגדיר את בעיית האברגרינינג כתמריץ להוצאה ולאכיפה של פטנטים משניים במטרה לשמר מעמד מונופוליסטי); וייס ושור-עופרי, ה"ש 101 בעמ' 3–42 (נוקטים עמדה דומה). ראו בנוסף, **I-MAK, OVERPRICED: HOW EXCESSIVE PHARMACEUTICAL PATENTING IS EXTENDING MONOPOLIES AND DRIVING UP DRUG PRICES 2** (2018), <http://www.i-mak.org/wp-content/uploads/2018/08/IMAK-Overpatented-Overpriced-Report.pdf> (מראה שדווקא התרופות הרווחיות ביותר בשוק—רווחיות שמקורה בהגנת הפטנטית הראשונה שהקנתה מעמד מונופוליסטי—זוכות לריבוי של פטנטים משניים).

²¹⁵ תמריצייהן של חברות התרופה האתיות להוציא ולאכוף פטנטים משניים בעבור תרופה פלונית משקפים את כוח השוק של אותן החברות ביחס לתרופה הפלונית. ככל ששוק התרופה תחרותי יותר, תמריצייהן של חברות התרופה האתיות להוציא ולאכוף פטנטים משניים יורד. אכן, גם תמריצייהן של חברות התרופה הגינריות להתנגד

כלכלי משמעותי—בדמות מחירים גבוהים וגישה מצומצמת—על צרכני התרופה ולכן אין מקום להתערב באיזונים הקיימים בדיני הפטנטים. מסקנה זו מתחדדת לאור ההכרה בכך שדיני הפטנטים הישראליים, בניגוד למשל לדיני הפטנטים האמריקאים, מכירים בקשת סנקציות רחבה יחסית במסגרת סעיף 18ג.²¹⁶

(2) סוגיית מטריאליות המידע

עניין נוסף בו נחלקו השופטים היה האופן בו ראוי לבחון את מידת ה"מטריאליות" של המידע שסאנופי כביכול הסתירה מרשם הפטנטים. השופט קרא בדעת מיעוט שזכתה גם לתמיכת היועץ המשפטי לממשלה, סבר כי על שאלת המטריאליות להיגזר ממידת הרלוונטיות של המידע שהוסתר לצורך קבלת בקשת הפטנט על ידי רשם הפטנטים.²¹⁷ להבדיל, השופטים מלצר וברון סברו בהמשך לעמדת בית המשפט המחוזי, כי על המידע להיחשב כמטריאלי ככל שעצם הסתרתו על ידי סאנופי תרמה לסיבוך ולהארכת הליך הבחינה.²¹⁸ בהתאם לתפיסה זו, ותוך אימוץ דוקטרינת הנזק הראייתי כעילה להעברת נטל השכנוע מכתפי אוניפארם לסאנופי, פסקו שופטי הרוב כי המידע שהוסתר אכן היה מטריאלי.²¹⁹ בנוסף, השופט מלצר מצא חיזוק לעמדתו לפיה על שאלת המטריאליות להיגזר מעיכוּב הליכי הבחינה ולא מרלוונטיות המידע לצורך קבלת בקשת הפטנט בכך שסאנופי זנחה את הליך הבחינה באיכוּב.²²⁰ לשיטת המשנה לנשיאה, מכיוון שסאנופי זנחה את הליך הבחינה בטרם הושלם, ברי שסעד ההשבה שנתבע על ידי אוניפארם מכוון לרווחים שסאנופי גרפה מעצם עיכוּב הליכי הבחינה ולא מניצולו של הפטנט השני שטרם נבחן וטרם התקבל.²²¹ עמדת הרוב לעניין סוגיית המטריאליות נוחה לביקורת. ראשית, לא ברור מדוע יש לייחס חשיבות כלשהי לכך שסאנופי זנחה את בקשת הפטנט בטרם הסתיימו הליכי הבחינה. הנזק הראייתי שסאנופי גרמה לכאורה לאוניפארם—הקושי להוכיח כי הליכי הבחינה מול רשם הפטנטים היו פשוטים יותר ומתקצרים לו המידע שהוסתר היה מתגלה—מקורו בעצם הסתרת המידע ולא בשאלה האם הליך בחינת הפטנט הגיע לסיומו או נזנח.²²² יצירת סטנדרט

לניסיונות ההוצאה והאכיפה של פטנטים משניים (ועקב כך כשירותן לשמש כסוכני אכיפה אפקטיביים) יורדים בהתאמה. אולם כאשר התמריצים נמוכים ייתכן שהסנקציות הקיימות כבר היום במסגרת דיני הפטנטים—למשל הטלת קנס או קיצור של תקופת הגנת הפטנט—יתנו הרתעה מספקת כך שאין צורך ריאלי בגיוס סוכני אכיפה נוספים. ראו דיון סביב ה"ש 210–209.

שם. ראה בנוסף מרגס ופארל, ה"ש 72, בעמ' 19 (מציעים להוסיף את הסעד של קיצור חיי הפטנט לדין האמריקאי, סעד שכבר קיים בדין הישראלי).

ראו עמדת היועמ"ש, לעיל ה"ש 79, פסקה 43; עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, פס' 29–32 לפסק הדין של השופט קרא.

שם בפס' 143 לפסק הדין של השופט מלצר, פס' 6 לפסק הדין של השופטת ברון.

שם. לדיון בסוגיית העברת נטל השכנוע ראו ה"ש 244–246 והטקסט סביבן.

שם.

שם.

לו סאנופי הייתה נמנעת מזניחת הליך הבחינה ובקשת הפטנט הייתה נבחנת ונדחית, אוניפארם עדיין הייתה מצויה באותו הקושי הראייתי להוכיח כי תחת החלופה של גילוי המידע על ידי סאנופי, הליך הבחינה היה מופשט ומתקצר כך שהפטנט היה נדחה על ידי הרשם במועד מוקדם יותר. לחילופין, לו סאנופי הייתה נמנעת

מטריאליות שונה בסיטואציה של זניחת הליך הבחינה למול הסיטואציה של התמשכות ההליך, מעבר להיותה שרירותית, עלולה להשפיע על תמריצי מבקשי פטנט לזנוח או להתמיד בהליך הבחינה באופן מלאכותי וללא הצדקה מסחרית. יתרה מכך, הארכה מלאכותית של הליכים שברגיל היו נזנחים יביאו רק לבזבוז ממשאביו המוגבלים של רשם הפטנטים ולזניחה של בקשות פטנט אחרות שחשיבותן החברתית רבה יותר.

שנית, ובניגוד לעמדת הרוב, ישנם דווקא טעמי מדיניות התומכים בתחימת יסוד המטריאליות רק למידע שהוכח כרלוונטי לצורך קבלת בקשת הפטנט על ידי רשם הפטנטים, קרי מידע הקשור לשאלת הפטנטביליות של ההמצאה נשוא בקשת הפטנט.²²³ אומנם צודק השופט מלצר בקבעו כי מבחינה אנליטית מצוי מוקד שאלת המטריאליות בעיכוב הליכי הבחינה ולא ברלוונטיות המידע לקבלת בקשת הפטנט.²²⁴ הרי גם הסתרת מידע שאינו רלוונטי לקבלת בקשת הפטנט עלול לסבך ולעכב את הליך הבחינה ועקב כך להכביד על מתחרות גינריות להיכנס לשוק התרופה ולהביא להתעשרותה הבלתי הוגנת של סאנופי.²²⁵ יתרה מכך, גם התנהגויות אופורטוניסטית אחרות מצד מבקשי הפטנט שאינן קשורות כלל לסוגיית גילוי מידע (כגון היעדרויות או בקשות ארכה) עדיין עלולות להוביל לסיבוכים ועיכובים בהליך הבחינה.²²⁶ מכאן, שאין הצדקה לכאורה לעגן את יסוד המטריאליות דווקא

מזניחת הליך הבחינה ובקשת הפטנט הייתה נבחנת ומתקבלת, הרי שאז אם היה בהסתרת המידע בכדי לעכב את הליך הבחינה הרי שעכוב זה הוא לרעת סאנופי לא לרעת אוניפארם ובמילא (מכיוון שהפטנט התקבל גם ללא המידע) לא ניתן לטעון להתעשרות בלתי הוגנת. יתרה מכך, גם לו היה מאמץ בית המשפט את סטנדרט המטריאליות שהוצע על ידי סאנופי ועמדת המיעוט לפיו המידע שהוסתר יחשב למטריאלי רק אם יש למידע רלוונטיות ממשית לצורך קבלת בקשת הפטנט, הרי שגם אז לא היה מקום לייחס חשיבות לכך שסאנופי זנחה את הליך הבחינה. תחת סטנדרט המטריאליות החלופי, לו סאנופי הייתה נמנעת מלזנוח את בקשת הפטנט וזו הייתה מתקבלת, הרי שאוניפארם הייתה מתקשה להוכיח במידה זוהי כי לו סאנופי הייתה מגלה את המידע בקשת הפטנט הייתה נדחית. לחילופין, לו סאנופי הייתה נמנעת מלזנוח את בקשת הפטנט וזו הייתה נדחית על ידי הרשם, הרי שלאור סטנדרט המטריאליות החלופי אם המידע שסאנופי הסתירה הינו מטריאלי (קרי, רלוונטי לצורך קבלת הפטנט), הרי שהסתרתו פגעה בסאנופי ולא באוניפארם ומובן שלא ניתן לטעון להתעשרות בלתי הוגנת. אם המידע שסאנופי הסתירה אינו מטריאלי (קרי, בלתי רלוונטי לצורך קבלת הפטנט), הרי שנשמטת עילת תביעתה של אוניפארם מדעיקרא.

²²³ מידע שקשור לשאלת הפטנטביליות הינו כל מידע שרלוונטי לאחת מן הדרישות הקיימות בדין לכשירות בקשת פטנט כגון דרישת החידוש או ההתקדמות ההמצאתית. ראו ס' 3 לחוק הפטנטים. בקביעת סטנדרט מטריאליות המבוסס על רלוונטיות המידע לשאלת הפטנטביליות על בית המשפט לתת את הדעת למידת הרלוונטיות הנדרשת. לעמדת סאנופי אשר נתמכה על ידי השופט קרא מידת הרלוונטיות הנדרשת תיבחן על ידי מבחן ה"אלמלא" לפיו מידע יחשב רלוונטי לשאלת הפטנטביליות ולכן מטריאלי אם אלמלא הוסתר על ידי מבקש הפטנט, רשם הפטנטים היה דוחה לאורו את הבקשה. ראו הדיון סביב ה"ש 234–235.

²²⁴ ראו עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, פס' 143 לפסק הדין של השופט מלצר, פס' 6 לפסק הדין של השופטת ברון. ²²⁵ שם. בלשונו של השופט מלצר טענת אוניפארם כי סאנופי התעשרה שלא כדין מעוגנת בכך ש"אלמלא ההטעיה (הסתרת המידע), ההליכים בפני רשם הפטנטים היו מתקצרים באופן שהיה מאפשר למתחרות הגנריות של סאנופי (אוניפארם וטבע) להתחיל לשווק את התחליפים הגנריים מתוצרתם מיד לאחר פקיעת הפטנט הראשון".

²²⁶ הניסיונות לנצל את מערכת המשפט באופן אופורטוניסטי לקידום מטרות אסטרטגיות מוכרת בדין האמריקאי והאירופאי כ *Sham litigation* או *Vexatious litigation*, בהתאמה. ראו DARYL LIM, PATENT MISUSE AND ANTITRUST LAW: EMPIRICAL, DOCTRINAL, AND POLICY PERSPECTIVES, Evergreening at risk, לעיל ה"ש 1, בעמ' 136–146 (Edward Elgar, ed.) (2013); ראו בנוסף, הכהן *Evergreening at risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ'

בשאלת רלוונטיות המידע שהוסתר מרשם הפטנטים לצורך קבלת בקשת הפטנט. עיגון שכזה יחסום את דרכן של חברות גינריות עתידיות לתבוע בגין ניסיונות פסולים מצד חברות התרופה האתיות לעכב תחרות גינרית באופן שלא מערב הסתרה של מידע רלוונטי לפטנטבליות או שלא מערב הסתרה של מידע כלל.²²⁷

חף זאת, פרשנות מרחיבה לסוגיית המטריאליות טומנת בחובה גם סיכון. פרשנות כזו תאפשר למתנגדי בקשות פטנט לטעון כי כל התנהלות וכל היעדר גילוי של מידע מצד מבקש הפטנט, עלולים להביא בנסיבות מסוימות לעיכובים ולסיכוכים בהליך הבחינה.²²⁸ בשילוב עם הכלל המתירני שאימץ בית המשפט לשם העברת נטל הראיה מן התובע לנתבע,²²⁹ קיים חשש ממשי כי קריאה מרחיבה לדרישת המטריאליות תביא לריבוי תביעות סרק ובעקבותיהן להתרעת יתר של מבקשי פטנט.²³⁰ כפי שהוסבר למעלה, הרתעת יתר שכזו עלולה להוביל, מעבר לפגיעה בתמריצי ההמצאה והחדשנות, גם לגילוי עודף של מידע בלתי נחוץ אשר בתורו יוביל (באופן פרדוקסלי) לעוד סיכוכים ולעוד עיכובים בהליכי הבחינה.²³¹ מסיבה זו, ראוי לאמץ את עמדת המיעוט לפיה רק מידע שרלוונטי לצורך קבלת בקשת הפטנט יחשב למטריאלי.²³² עמדת המיעוט המחייבת הוכחה של יסוד המטריאליות תסייע בלצמצם את גדר המקרים שבהם הטעיית רשם הפטנטים תיחשב כעוולה המזכה בהשבה ובכך תצמצם את החשש מהרתעת יתר.

לעמדת המיעוט יש גם יתרון פוזיטיבי, שכן סטנדרט המטריאליות הנוהג לעניין חובת הגילוי בדיני הפטנטים מחייב כבר עתה רלוונטיות בין המידע נשוא חובת הגילוי לבין קבלת בקשת הפטנט.²³³ יוער שקבלת עמדת המיעוט לפיה על דרישת המטריאליות להיות מעוגנת ברלוונטיות המידע לקבלת בקשת הפטנט אינה מחייבת בנוסף גם את קבלת מבחן ה"אלמלא" המחמיר שאומץ בדיון האמריקאי לפיו מידע שהוסתר מהרשם יחשב למטריאלי רק אם

526. מסיבה זו הקולב הנורמטיבי הראוי (בין אם באופן בלעדי ובין אם באופן מצטבר) לעילת התביעה בגין הפרת כללי התחרות צריך להיות הסמכות המרחיבה שבס' 29א(א) לחוק התחרות ולא רק הסמכות המצמצמת של ס' 18ג' לחוק הפטנטים. ראו דיון בפרק ג.2.(ב).0.

השוו וייס ושור-עופרי, ה"ש 101 בעמ' 40 (מחדדים כי הסתרת מידע מרשם הפטנטים הינה רק מופע יחיד של דינמיקת האברגרינג וכי יש לקרוא את הלכת סאנופי בקונטקסט שיאפשר התמודדות גם עם מופעים נוספים).

השוו **עמדת היועמ"ש**, לעיל ה"ש 79, בפס' 43.

ראו עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, פס' 158 לפסק הדין של השופט מלצר); פס' 6 לפסק הדין של השופט ברוך). אליבא דעמדת הרוב (ובית המשפט המחוזי) עצם הסתרת המידע (המעשה העולתי) הוא שמוביל לנזק הראייתי שנוצר מעצם הקושי להוכיח כיצד היה פועל רשם הפטנטים תחת החלופה של גילוי מידע מלא. המקרים שבהם הנזק הראייתי נובע ומשולב ללא הפרד במעשה העוולה גופו כונו בספרות "נזק ראייתי מובנה". ראו ה"ש 244–246 והטקסט סביבן.

ראו ה"ש 211–212.

שם.

ראו עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, פס' 29–32 לפסק הדין של השופט קרא.

בע"א 2972/95 **יוסף וולף ושות' נ' דפוס בארי**, פ"ד נג(3) 472, 479 (1999) ("מאחר שהגיע למסקנה כי לא היה בפרסומים אלה דבר שיכול היה למנוע את רישומו של הפטנט, צדק בית-המשפט שלא הטיל על דפוס בארי את הסנקציה של שלילת תוקף הפטנט."). הסטנדרט המשפטי המצוי לעניין סעיף 18ג' לחוק הפטנטים הוא גם הסטנדרט הרצוי. אולם מכוח סעיף 29א(א) לחוק התחרות ניתן להכיר בעילת תביעה רחבה יותר (אומנם בתנאי ראייה מחמירים). ראו המשך הדיון בגוף הטקסט. השוו ה"ש 226, 240. ראו בנוסף דיון בפרק 0.

אלמלא הסתרתו היה הרשם נכון לדחות לאורו את בקשת הפטנט.²³⁴ מעבר לכך שהסטנדרט האמריקאי לא מחייב במישרין את בית המשפט הישראלי, גם בדין האמריקאי סטנדרט ה"אלמלא" אומץ רק ב-2010 בפרשת Therasense אחרי שבמשך שנים הכירה הפסיקה והספרות האמריקאית בסטנדרטים מקילים הרבה יותר למטריאליות כגון סטנדרט הרלוונטיות בעיני רשם הפטנטים הסביר.²³⁵

לחילופין, ניתן ואף ראוי לאמץ את עמדת המיעוט לעניין דרישת המטריאליות לא כיסוד נדרש להוכחת עילת התביעה אלא כתנאי מקדמי לצורך העברת נטל הראיה לכתפי הנתבע.²³⁶ לפי גישה זו, מתנגד הפטנט יוכל לנסות ולהוכיח באופן רחב כי התנהגות אופורטוניסטית כלשהי מצד מבקש הפטנט גרמה לעיכוב ולסיבוך בהליכי הבחינה.²³⁷ הנטל לבסס טענה זו יוטל ברגיל על מתנגד הפטנט. ככל שיצליח מתנגד הפטנט להראות כי במסגרת התנהגותו האופורטוניסטית הסתיר מבקש הפטנט מידע שרלוונטי לצורך קבלת בקשת הפטנט (בהתאם לסטנדרט הגילוי שיקבע בית המשפט), כי אז יועבר נטל הראיה למבקש הפטנט להוכיח כי עצם הסתרת המידע לא גרמה לסיבוך ולעיכוב של הליכי הבחינה.²³⁸ אפשרות זו הועלתה בעקיפין והושארה בצריך עיון במסגרת פסק הדין. שהרי אוניפארם טענה בבית המשפט המחוזי שעצם הגשת בקשת הפטנט גם אלמלא הטעיית רשם הפטנטים היוותה התנהגות אופורטוניסטית מצד סאנופי הראויה לגינוי.²³⁹ בית המשפט דחה טענה זו ובצדק כיוון שאוניפארם לא הצליחו להרים את נטל הראיה.²⁴⁰

²³⁴ סטנדרט זה שהוצע על ידי סאנופי ואומץ על ידי השופט קרא בערעור (ראו עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, בפס' 29 לפסק דינו) אומץ על ידי בית המשפט האמריקאי לערעורים בפרשת **Therasense** ("This court holds that, as a general matter, the materiality required to establish inequitable conduct is but-for materiality. When an applicant fails to disclose prior art to the PTO, that prior art is but-for material if the PTO would not have allowed a claim had it been aware of the undisclosed prior art.")

²³⁵ ראו למשל, *Ferring B.V. v. Barr Labs., Inc.*, 437 F.3d 1181, 1191 (Fed. Cir. 2006); *Praxair, Inc. v. ATMI, Inc.*, 543 F.3d 1306, 1313–14 (Fed. Cir. 2008). ראו בנוסף, *DARYL LIM, PATENT MISUSE AND ANTITRUST LAW: EMPIRICAL, DOCTRINAL, AND POLICY PERSPECTIVES*, 130–136 (Edward Elgar, ed.) (2013); David McGowan, *Inequitable Conduct*, 43 LOY. L.A. L. REV. 945, 976 (2010)

²³⁶ אופציה זו עדיפה שכן יתכנו כאמור לא מעט מקרים שבהם חברות תרופה אנוכטיביות תוכלנה להפר את דיני התחרות גם ללא הסתרה של מידע מטריאלי. ראו דיון בפרק 0.00.0.

²³⁷ טענה כזו תוכל לבוא במסגרת סעיף 29א(א) לחוק התחרות. ראו הדיון בפרק 0.00.0.

²³⁸ ראו ה"ש 276–278 והטקסט סביבן.

²³⁹ ראו עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, בפס' 26.

²⁴⁰ נטל הראיה להוכיח שעצם הגשת בקשת פטנט "חלשה" לרשם הפטנטים או שפנייה לערכאות שיפוט מהווה מעשה אנטי-תחרותי שיש לגנותו צריך להיות נטל ראיה גבוה. במיוחד בתחום הפטנטים שבו תמריצי הגשת ואכיפת פטנט הינם ערך חברתי שיש לקדמו. בדין האמריקאי למשל המבחן להוכחת תביעת סרק הינו סטנדרט מחמיר במיוחד אשר דורש מן הטוען להוכיח כי התביעה שהוגשה הייתה חסרת שחר הן מבחינה אובייקטיבית והן מבחינה סובייקטיבית. ראו ה"ש 226; הכהן **Evergreening at risk**, לעיל ה"ש 3, בעמ' 526.

(3) שאלת הקשר סיבתי

בלב המחלוקת בין עמדת הרוב למיעוט בבית המשפט העליון, הייתה שאלת קיומו של קשר הסיבתי בין התעשרותה של סאנופי לבין חסרון הכיס של אוניפארם. דרישת הקשר הסיבתי עולה מסעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט הקובע בצד יסוד ההתעשרות שלא על פי זכות שבדין של הזוכה, כי זכויותיו של הזוכה "באו לו מאדם אחר".²⁴¹ לפיכך יש לבחון האם התעשרות הזוכה (שלא כדין) "באה" מן המזכה. השופט קרא, בעמדת מיעוט, התעקש על דרישת סיבתיות מחמירה. לשיטתו, על מנת להוכיח כי רווחי סאנופי (הזוכה) הגיעו מאוניפארם (המזכה) לא מספיק להוכיח שסאנופי הפרה את כללי התחרות בכך שהטעתה את רשם הפטנטים, אלא יש להוכיח בנוסף כי אוניפארם עצמה הוטעתה וכתוצאה מהטעייתה זו נמנעה מלהיכנס לשוק בסיכון או התעכבה בייצור התרופה.²⁴² מנגד, השופטים מלצר וברון, בדעת רוב, החזיקו בדעה שיש לרכז בדרישת הסיבתיות ולהכיר בכך שהתעשרות סאנופי מהפרת כללי התחרות (הטעיית הרשם) הגיעה לה "על חשבונה" של אוניפארם מכיוון שבמעשיה הטילה הראשונה על האחרונה חוסר וודאות "ופגעה ביכולתה של אוניפארם להעריך את סיכויי הבקשה, ולנהל את מערך הסיכונים לגבי ההחלטה אם לפתח חלופה גנרית לתרופה... ולגבי מועד הכניסה המתאים לשוק".²⁴³

מהלך זה של שופטי הרוב כולל ריכוך כפול בדרישת הסיבתיות. ראשית, שופטי הרוב הקלו עם אוניפארם בדבר הצורך להוכיח כי המידע שסאנופי הסתירה גרם להטעייתה בפועל של רשם הפטנטים. ריכוך זה נעשה תוך הישענות על דוקטרינה אשר כונתה בספרות ובפסיקה "דוקטרינת הנזק הראייתי המובנה".²⁴⁴ בניגוד לדוקטרינת הנזק הראייתי ה"נפרד" (הנוגעת לשתי פעולות נפרדות אשר הפעולה האחת גרמה לנזק העיקרי נשוא עילת התביעה והפעולה השנייה גרמה לנזק הראייתי), דוקטרינת הנזק הראייתי המובנה מתייחסת למקרים בהם המעשה העולתי (בענייננו הסתרת המידע מרשם הפטנטים) מתמזג יחד עם המעשה שגרם לנזק הראייתי לכדי מעשה אחד.²⁴⁵ השימוש בדוקטרינת הנזק הראייתי (הנפרד והמובנה) הפכו שגורות למדי בדין הישראלי על אף הביקורת הלא מעטה שנמתחה עליהן.²⁴⁶ שנית, שופטי הרוב הקלו עם אוניפארם בכך שהכירו בכך שהתעשרות אוניפארם מכוח הטעיית רשם הפטנטים הגיעה על חשבונה של אוניפארם על אף שכלל לא היה ברור שאוניפארם הורתעה ממעשיה של סאנופי באופן שגרם לה נזק.²⁴⁷

²⁴¹ ס' 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 (להלן: **חוק עשיית עושר**).

²⁴² עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, פס' 5 לפסק הדין של השופט קרא.

²⁴³ שם, בפס' 4 לפסק הדין של השופטת ברון, פס' 162 לפסק הדין של השופט מלצר.

²⁴⁴ ראו ה"ש 168. ראו בנוסף גיא שני, "הנזק הראייתי ועונשו: בשבחי המעבר מהמודל הקיים של העברת הנטל למודלים של מידתיות ואינדיקטיביות", **משפטים** מא 315 (2011); גיא שני, **חזקת רשלנות – העברת נטל ההוכחה בדיני נזיקין** 337–343 (2011).

²⁴⁵ שני, שם בעמ' 320–335 (עומד על ההבחנה).

²⁴⁶ ראו למשל ע"א 3114/12 **ששון נ' משרד הרווחה**, פס' 30 לפסק הדין של השופט עמית (נבו) 13.04.2014; ע"א 1535/10 **מדינת ישראל נ' שובר**, ס' 113 (ד) לפסק הדין של השופט עמית (נבו), 4.12.2012; ע"א 1535/10 **מדינת ישראל נ' איבי**, ס' 37, ו-47 לפסק הדין של השופט מלצר, סעיף 7–8 לפסק הדין של השופט עמית (נבו) 3.9.2015; ע"א 8684/11 **אלקיים נ' עיזבון המנוח יבור**, ס' 25 (נבו), 25.6.2014, רע"א 2063/16 **גליק נ' משטרת ישראל**, סעיף 37 לפסק הדין של השופט עמית (נבו) 19.1.2017.

²⁴⁷ עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, פס' 5 לפסק הדין של השופט קרא.

השופט מלצר נימק את המהלך האחרון של ריכוך דרישת הסיבתיות בשני נימוקים.²⁴⁸ הנימוק הראשון של השופט מלצר היה כי מבחינה פרקטית, כלל הסיבתיות המחמיר שקבע השופט קרא מביא לתוצאה קשה.²⁴⁹ כלל זה הופך למעשה את מאמצי השכנוע של אוניפארם בהליכי ההתנגדות לבקשת הפטנט—מאמצים שגם כך תמריצי אוניפארם להשקיעם נמוכים מהאידאל החברתי²⁵⁰—למנגנון של הרס עצמי.²⁵¹ אכן, תחת כלל הסיבתיות המוצע ככל שטענות אוניפארם בהליך ההתנגדות לעניין היעדר תוקפה של בקשת הפטנט משכנועות יותר, כך יקשה על אוניפארם יותר להוכיח במסגרת התביעה להפרת כללי התחרות, שהיא עצמה הוטעתה לחשוב שהפטנט תקף.²⁵² תוצאה זו היא בעייתית מבחינת המשמעויות התמריציות שהיא יוצרת. כלל שכזה ירתיע מתחרה גנרית עתידית מלהתנגד לפטנט—גם אם יודעת היא שהפטנט הוגש במרמה—על מנת שלא לסכל את סיכוייה לתבוע בדיעבד בגין הפרת כללי התחרות. מכיוון שהאינטרס הציבורי הוא בביטולם המידי של פטנטים בלתי תקפים ופתיחת השוק לתחרות גנרית במועד המוקדם ביותר, הרי שיש לעודד מתחרות גינריות להגיש בקשת התנגדות לפטנט, בוודאי שלא להרתיען מלעשות כן.²⁵³

הנימוק השני שהציף השופט מלצר היה כי משטר הסיבתיות שמציע השופט קרא לא הולם את אופייה הכללי של פרדיגמת הפרת כללי התחרות אשר מתמקדת בהשאת האינטרס החברתי ולא בעשיית צדק פרטיקולרי בין הצדדים.²⁵⁴ לדבריו:

הבסיס הניצב ביסוד ההגנה על כללי התחרות, מורכב מאינטרסים רחבים, החורגים מעניינם הפרטי של הצדדים לשוק התחרותי, ובראשם שיקולים של הכוונת התנהגות והרתעה. לשון אחר, פרדיגמת הפרת כללי התחרות: "מיועדת בראש ובראשונה להגן על התחרות, ולא בהכרח על המתחרה". המוקד הוא במעשיו של המתעשר, ופחות בהתעשרותו של המתחרה. מטרת ההכרה בעילת התביעה היא למנוע מחוטא לצאת נשכר, ורק לאחר מכן נבחנת שאלת מעמדו של התובע. . . . בכך שונה עילת התביעה והסעד במקרים מהסוג שלפנינו ממופעיהם השגרתיים של המשפט הפרטי ה"רגיל". ההגנה על כללי תחרות איננה ממוקדת, בעיקרה, בשמירה על זכויות מוקנות, בהגשמת ציפיותם של הצדדים ליחסים המשפטיים (כנהוג בדיני החוזים), או בהשבת יחסים אלה לקדמותם (כמקובל בדיני הנזיקין). למעשה, ההכרה בעילת תביעה מכוח הפרת כללי תחרות נובעת דווקא מתוך אזלת-ידם של יתר ענפי המשפט הפרטי להתמודד עם הפרות המבוצעות במסגרת דיני התחרות, ולהושיט סעד לנפגעים מהן. ההכרה בעילת התביעה

²⁴⁸ שם, בפס' 182–164 לפסק הדין של השופט מלצר.

²⁴⁹ שם, בפס' 164 ("מבחינה מעשית, עמדה זו מובילה לתוצאה קשה, בכך שכן היא מאיינת את השימוש באי-אילו כלי אכיפה שבדיני התחרות והפטנטים").

²⁵⁰ ראו מילר, לעיל ה"ש 109, בעמ' 685 (דן בכשל ה-free riding בתביעות ביטול פטנט).

²⁵¹ השוו לעניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, פס' 6 לפסק הדין של השופט קרא ("אם מעמידים לבחינה את שאלת הקשר הסיבתי כפי שהצעת, טענות אוניפארם הופכות לה לחרב פיפיות").

²⁵² שם.

²⁵³ עניין סאנופי, לעיל ה"ש 9, פס' 169 לפסק הדין של השופט מלצר ("לעמדת, העובדה כי המשיבה הציגה את התנגדותה לבקשת הפטנט, אין די בה כדי ללמד על הערכתה באשר לגורלה של בקשת הפטנט, ולנפקותה של השקה בסיכון בנסיבות אלה, ואין לזקוף לחובתה את העובדה כי עשתה כל שלא-ידה כדי למנוע מהמעוררת להוליך שולל את הרשויות").

²⁵⁴ שם, בפס' 169–165 לפסק הדין של השופט מלצר.

בגין הפרת כללי התחרות מהווה, איפוא, שינוי פרדיגמטי מהכללים המקובלים במשפט הפרטי ה"רגיל", בגדרם העילה הולכת אחר הזכות, והסעד, בתורו, נובע מן העילה. עילת התביעה, וממילא הסעד הניתן למתחרה-התובע, אינם מבוססים על זכות מוקנית שהופרה, אלא, לכל היותר, על ציפייה כללית מצדו לשמירת כללי התחרות (שאותה כינינו לעיל "מעין זכות"). . לעמדת טעמי המדיניות הניצבים בבסיס ההגנה על כללי התחרות, כמו גם התביעה לקוהרנטיות פנימית בין יסודות העילה—אינם מצריכים הצבת סטנדרט קשיח של סיבתיות.

ביקורת זו משכנעת אך אינה מרחיקה לכת מספיק. השופט מלצר מתעלם מן העובדה כי נכונות הביקורת שלו עצמו שומטת במידה רבה את ההצדקה לקיומו של יסוד הקשר הסיבתי מדעיקרא, לרבות את דרישת הקשר הסיבתי במתכונת הצרה שהוא עצמו מאמץ.²⁵⁵ אכן, לא רק דרישת הקשר הסיבתי איננה מחזקת את התכלית המוצהרת של ההגנה על כללי התחרות, אלא שעצם שימורה של דרישת הסיבתיות תחבל בהגשמת תכלית זו.²⁵⁶ תניחו למשל תסריט שבו לאוניפארם היה אישור רגולטורי לשיווק חלופה גנרית מטעמה כבר בפברואר 2008 (בדומה לטבע).²⁵⁷ כך היה ביכולתה של אוניפארם להיכנס לשוק בסיכון מיד עם פקיעת פטנט הבסיס של סאנופי ועקב כך "לרפא" במידה חלקית את פגיעת סאנופי בכללי התחרות באמצעות שבירת המונופול והזלת מחירי התרופה.²⁵⁸ בתסריט המתואר, על אף האינטרס הציבורי החזק בעידודה של אוניפארם להיכנס לשוק בסיכון מיד עם פקיעת פטנט הבסיס, ברי שכל עוד דרישת הקשר הסיבתי קיימת כתנאי לתביעה בגין הפרת כללי התחרות, אוניפארם תמנע מלעשות כן. מדוע? מכיוון שאם אוניפארם תיכנס לשוק בסיכון מיד עם פקיעת פטנט הבסיס, הרי שלא רק שלא תוכל להצביע על קיומו של קשר סיבתי בין הטעיית הרשם על ידי סאנופי לבין פגיעה בזכויותיה, אלא שהיא אף תידרש להודות כי מצבה הוטב למעשה עקב הטעייה! אכן, בהיותה של אוניפארם המתחרה הגנרית הראשונה בשוק—ובמיוחד בהינתן בקשת הפטנט התלויה והעומדת שמרתיעה מתחרות גנריות נוספות מלהיכנס לשוק—אוניפארם צפויה להרוויח הרבה מעבר למה שהייתה מרוויחה לו סאנופי לא הייתה מגישה את בקשת הפטנט המטעה ושוק התרופה היה נפתח מיד לתחרות משוכללת בין כלל המתחרים.

²⁵⁵ שהרי גם עמדת הרוב מעגנת בהחלטתה את דרישת הקשר הסיבתי. שם, בפס' 170 לפסק הדין של השופט מלצר ("בנסיבות העניין מצאתי כי תקופת ההשקה בסיכון יצרה חוסר ודאות מסוים אצל המשיבה, דבר אשר תרם, במידה כזו או אחרת לאי-השקת התרופה הגנרית מצידה. נתון זה מלמד על זיקה סיבתית בין מעשי המערערת לפעולות הגומלין מצידה של המשיבה").

²⁵⁶ השוו לשם, בפס' 40 לפסק הדין של השופט קרא ("אעיר כי לא פסלתי אפשרות לפיה שיקולי מדיניות מצדיקים לוותר על דרישת הקשר הסיבתי – אלא שביקשתי להבהיר כי הדבר שקול לטעמי לפיצוי עונשי, סוגיה שכלל לא נדונה בפסק דינו של בית משפא קמא והיא בעלת השלכות על הסעד המבוקש – הן במישור הסמכות, הן במישור גובה ההשבה. מכלול שיקולי המדיניות שמתאר חברי – ואף עולים בחוות דעתה של חברתי, השופטת ברון – עומדים בעינם, אך טענות בלב ליבו של עניין סבוך זה לא נשמעו לפנינו").

²⁵⁷ ראו ה"ש 60.

²⁵⁸ כניסה לשוק בסיכון אינה מחזירה את השוק למצב "תקין" שהרי מתחרות גנריות אחרות עדיין תורתענה מלהיכנס לשוק כך שהן סאנופי והן אוניפארם כספקיות התרופה היחידות יוכלו לגבות מחירי "דואפול" גבוהים. חרף זאת, עדיין יש בשבירת המונופול להביא לרווחה דרמטית לצרכנים (הן בדמות הורדת המחיר והן בהזמנת מתחרות נוספות להיכנס לשוק התרופה). הכהן, *Evergreening at-risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ' 534 בה"ש 303.

במילים אחרות, על מנת להוכיח את קיומו של יסוד הקשר הסיבתי ולשמר על זכותה לתבוע בגין הפרת כללי התחרות, אוניפארם בתסריט המתואר תידרש להימנע מלהיכנס לשוק בסיכון גם כאשר יש לה את היכולת והכוונה לעשות כן. התוצאה המתוארת היא כמובן בגדר אבסורד. לא רק שאין כל היגיון בלאמץ כלל משפטי המחייב את החברה הגנרית המבקשת לתבוע בגין הפרת כללי התחרות שלא להיכנס לשוק בסיכון במועד המוקדם ביותר האפשרי מבחינתה, אלא שיש היגיון בלאמץ את הכלל המשפטי ההפוך אשר יחייב את החברה הגנרית המבקשת לתבוע בגין הפרת כללי התחרות שכן להיכנס לשוק בסיכון במועד המוקדם ביותר האפשרי מבחינתה.²⁵⁹ באופן אירוני, המשמעות של קבלת כלל שכזה הינה אימוץ דרישה של "סיבתיות הפוכה," קרי הצורך להוכיח שמצב התובעת הוטב ולא הורע כתוצאה מהפרת כללי התחרות.²⁶⁰

לסיכום נקודה זו, נראה כי השופט קרא בעמדת המיעוט צדק בביקורת שהשמיע כנגד עמדת הרוב לפיה "במקרה דנן, כדי ליתן בידי אוניפארם זכות לתבוע סעד של השבת רווחים שהפיקה סאנופי, עלינו לוותר על דרישת הקשר הסיבתי, ולמעשה, להסתפק בעצם הגשת הבקשה לרשם הפטנטים בכוונה להטעות."²⁶¹ קב ונקי.

בכך מתחדדת חולשתה של גישת בית המשפט.. בעוד שיסוד הסיבתיות הקלאסי המוכר מדיני עשיית עושר ולא במשפט לא נדרש לצורך הגשמת הערך ההרתעתי שבלב פרדיגמת התחרות, ויתור מוחלט על יסוד זה חוטא לעקרונות הבסיס של המשפט הפרטי.²⁶² יתרה מכך, בהיעדר סיבתיות לא ברור כלל כיצד ניתן לתחום את קהל התובעים הפוטנציאלי שיבקשו להגיש תביעה בגין הפרת כללי התחרות.²⁶³ ניתן למשל לדמיין תסריט ובו עובד של סאנופי ולא חברת תרופות גנרית מתחרה כאוניפארם, יבקש לחשוף את ניסיונותיה הפסולים של מעסיקתו להסתיר מידע מטריאלי מרשם הפטנטים.²⁶⁴ אכן, לעובדי החברה האתית נגישות רבה למידע והם כשירים לא פחות (ואולי אף יותר) מחברות התרופה הגנריות לשמש כסוכני אכיפה אפקטיביים כנגד הפרת כללי התחרות.²⁶⁵ חרף זאת, מובן שלא ניתן לטעון כי התעשרותה של סאנופי כתוצאה מהטעיית רשם הפטנטים הגיעה לה על חשבונם של עובדיה. אם כבר ההפך הוא הנכון, התעשרותה של סאנופי יכולה בעקיפין להטיב את מצבם הכלכלי של עובדיה.

²⁵⁹ כלל כזה הוצע על ידי בית המשפט בעניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 98 ("את החשש מפני ישיבה על הגדר" ניתן להפחית באמצעות הגבלת זכות התביעה במסגרת דיני עשיית עושר ולא במשפט לאותן חברות גנריות שהקדימו להיכנס לשוק.").

²⁶⁰ השוו יובל פרוקצ'יה ואלון קלמנט "הסתמכות, קשר סיבתי ונזק בתובעות ייצוגיות בגין הטעה צרכנית" **עיוני משפט** לז' 2013, 44-47 (טוענים שיסוד ההסתמכות אינו נדרש להוכחת תביעה ייצוגית). מובן שמצב החברה הגנרית הנכנסת לשוק בסיכון "הוטב" רק ככל שהסיכון לא התממש, כלומר אם הפטנט אכן הוגש במרמה ואכן התבטל בדיעבד. במועד הכניסה לשוק בסיכון החברה הגנרית לא יכולה לדעת בוודאות שזה אכן המצב, היא כאמור לוקחת על עצמה סיכון כבד גם אם היא חושבת שסיכויי הפטנט להתבטל גבוהים. לכן, כנגד הסיכון הזה מגיע לה "לזכות" בזכות לתבוע השבה.

²⁶¹ עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, פס' 36 לפסק הדין של השופט קרא.

²⁶² MICHAEL MOORE, CAUSATION AND RESPONSIBILITY 3 (2009)

²⁶³ ראו דיון סביב ה"ש 124.

²⁶⁴ אכן, עובדיה של החברה מהווים אולי את סוכני אכיפה האולטימטיביים (בשל נגישותם למידע). השוו False Claims Act. ה"ש 104.

²⁶⁵ שם.

הכרה זו מתכתבת עם הזהרתם של פרידמן, בר-אור ודנציגר כי על בתי המשפט להכיר בדיני עשיית עושר ולא במשפט ככלי להגנה על כללי התחרות רק במשורה ובנסיבות המצדיקות זאת.²⁶⁶ כפי שהוסבר בפרק 0.0, בעיית האברגרינינג מצדיקה את השימוש במהלך ייחודי זה אך טוב יעשו בתי המשפט אם יכירו בייחודיותה של בעיה זו ויגדרו את גבולות גזרתו של המהלך. בענייננו, הכיר בית המשפט בחברות התרופה הגינריות כתובעות ראויות בין השאר בגין קרבתן לנתבעת.²⁶⁷ בנוסף, הוצע בחלק זה כי בית המשפט יגביל את קהל התובעים הפוטנציאלי אף יותר באמצעות קביעת תנאי מקדמי לפיו רק חברות גינריות שהקדימו לצאת לשוק בסיכון תוכלנה לתבוע זכאות לסעד ההשבה.²⁶⁸ באופן כללי יותר, השאלה למי צריכה לעמוד הזכות לתבוע את רווחי מפר כללי התחרות ובאילו תנאים היא שאלה של מדיניות ציבורית ובתי המשפט ידרשו להתמודד עם שאלות אלו ככל שההלכה תפתח.²⁶⁹ במאמר מוסגר ייאמר כי טוב יהיה אם המחוקק ישקול לאמץ מסגרת חקיקתית סדורה בדמות ה-False Claims Act האמריקאי, שיחזק את כוחם של תובעים פרטים להגיש תביעה בשם הממשלה או ציבור הצרכנים לצורך הגנה על כללי התחרות.²⁷⁰

בנוסף למהלך ריכוך הסיבתיות שביצעו שופטי הרוב בעצם הכרתם בזכות התביעה של אוניפארם, שופטי הרוב ביצעו כאמור מהלך נוסף של ריכוך בדרישת הסיבתיות תוך שימוש בדוקטרינת הנזק הראייתי המובנה. שופטי הרוב לא הכבירו במילים להצדקת מהלכם זה. כפי שצוין, דוקטרינת הנזק הראייתי המובנה זכתה לביקורת רבה בפסיקה ובספרות המשפטית ולא בכדי.²⁷¹ אימוצה של דוקטרינה זו עלול להוביל לזיתור בפועל על קיומו של קשר סיבתי ספציפי תוך הסתפקות בקיומו של קשר סיבתי פוטנציאלי בלבד.²⁷² אכן, מכיוון שלנתבע, כמו גם לתובע, אין אפשרות ריאלית להרים את נטל השכנוע הנוגע לתרחיש היפותטי שלא התרחש במציאות (בענייננו תסריט ובו סאנופי הייתה מגלה את מלוא המידע לרשם הפטנטים במועד הנדרש), העברת נטל הראייה לכתפי הנתבע במצבים אלו פירושה כי התובע שהצליח להוכיח את עצם תביעתו (בענייננו עצם הסתרת המידע מרשם הפטנטים) גם יזכה בתביעה.²⁷³ ברור לכן, כי על בית המשפט למסגר באופן חד וצר גם את הסיטואציות שבהן יהיה נכון

²⁶⁶ ראו ה"ש 129–134 והדיון סביבם.

²⁶⁷ השוו, פרידמן ובר-אור, **דיני עשיית עושר**, ה"ש 131 בעמ' 595.

²⁶⁸ כאמור, בשביל לעמוד בדרישת הכניסה לשוק בסיכון על תובעת גינרית לקבל אישור רגולטורי מבעוד מועד ולקחת על עצמה את הסיכון של כניסה לשוק בטרם גורל הפטנט השני הוכרע. ראו דיון הסובב את ה"ש 49–63. השוו מרק למלי וסקוט המפיל, ה"ש 3 (טוענים שעל התובעת הגינרית לפעול על מנת "להרוויח" את הפרס ולא די בעצם כך שהגישה תביעה).

²⁶⁹ עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, פס' 171 לפסק הדין של השופט מלצר ("ההכרה בעילת תביעה מעין זו מהווה רק ראשית הדרך. שאלות נוספות, הנוגעות לשאלת שיוניות עילה זו; "זכות העמידה" של התובע; האינטרסים והטעמים המצדיקים את החלתו של הכלל; עיצובו של הסעד המשפטי (לרבות האפשרות לפסוק פיצויים הסתברותיים); מהותו וסיווגו של סעד הפיצויים ושאלת חלוקתו בין יתר המתחרים וציבור הצרכנים – כל אלה עשויות להתברר בעתיד, בשלביה הבאים של התפתחות דוקטרינה זו").

²⁷⁰ ראו דיון סביב ה"ש 104.

²⁷¹ ראו ה"ש 246.

²⁷² שני, **הנזק הראייתי ועושר**, ה"ש 244, בעמ' 335.

²⁷³ ש.ש.

לוותר על רכיב הקשר הסיבתי תוך אימוץ דוקטרינת הנזק הראייתי המובנה.²⁷⁴ בהיעדר מסגור שכזה קיים חשש ממשי למדרון חלקלק אשר יוביל לאיון דרישת הסיבתיות בתביעות הפרת כללי תחרות וכתוצאה מכך למתן שיטתי של פיצויי יתר לתובעים תוך עיוות תכליות דיני הנזיקין.²⁷⁵

מסגור השימוש בדוקטרינת הנזק הראייתי המובנה, בדומה למסגור השימוש בדיני עשיית העושר ולא במשפט לצורך הגנה על דיני התחרות, תיעשה תוך הישענות על שיקולי מדיניות ציבורית—אותם השיקולים שנדונו בפרק 0.0.0²⁷⁶ שיקולים אלו כאמור מצדיקים בלהקל עם תובעים בהקשר בו עסקינן כאמצעי התמודדות עם בעיית האברגריננג. גם היקש ממשפט משווה תומך (על דרך השלילה) בצורך לאמץ את דוקטרינת הנזק הראייתי בענייננו. במשפט האמריקאי שם הנטל להוכיח ניסיונות הוצאה של פטנטים משניים תוך הטעיית רשם הפטנטים מוטל במלואו על התובע, תביעות מסוג זה הפכו זה מכבר לאות מתה וכמעט שלא נעשה בהן שימוש.²⁷⁷ חרף ההצדקות לשימוש בדוקטרינת הנזק הראייתי המובנה בענייננו, כפי שהוצע בחלק הקודם, מוטב שבית המשפט יידרש לדוקטרינה רק אם התובע הצליח להרים את הנטל המקדמי ולהראות שההטעיה על רשם הפטנטים כללה הסתרתו של מידע מטריאלי.²⁷⁸

(4) משטר האחרייות והיקף הסנקציה

בחירת משטר האחרייות כתנאי להתגבשות העולה של עשיית עושר ולא במשפט בשל הפרת כללי התחרות הייתה עוד סוגיית מפתח שהתחבטו בה בתי המשפט. כל שופטי המותב בבית המשפט העליון (וכך גם היועץ המשפטי לממשלה) היו אחידים בדעה כי יש לקבוע סטנדרט

²⁷⁴ לביקורת שנמתחה על הדוקטרינה ועל הצורך בצמצומה ראו מקורות בה"ש 246. ראו בנוסף, שני, **הנזק הראייתי ועושר**, ה"ש 244.

²⁷⁵ שני, **הנזק הראייתי ועושר**, ה"ש 244 בעמ' 335; פורת ושטיין, **דוקטרינת הנזק הראייתי**, ה"ש 168 בעמ' 254; השופט עמית בעניין **ששון**, ה"ש 246, סעיף 30; עניין **שובר**, ה"ש 246, בעמ' 86.

²⁷⁶ שני, **הנזק הראייתי ועושר**, ה"ש 244, בעמ' 383 (קובע גם כן כי ניתן להצדיק את השימוש בדוקטרינת הנזק הראייתי המובני רק כאמצעי להגשמת מדיניות ציבורית).

²⁷⁷ ראו מרגס ופארל, ה"ש 72, בעמ' 21, ה"ש 51 (מצביעים על כך שעילת הפרת ההגבלים העסקיים בגין הטעיית רשם הפטנטים הפכה לאות מתה); צ'נג, **The Upside-Down Inequitable Conduct Defense**, ה"ש 122, בעמ' 1297 (כנ"ל). יצוין, שסטנדרטים נוספים כגון דרישת הכוונה ודרישת הוכחת כוח שוק מונופוליסטי תרמו לצמצום בעילות התביעה. גם בענייננו ראוי לשמור על דרישות אלו לפחות ככל שסנקציית ההשבה הינה עונשית. ראו פרקים 0.00.0. (לעניין העדיפות לשימוש בסעיף 29א(א) כעוגן דוקטרינרי), ו-0.00.0. (לעניין היחס בין משטר האחרייות לחומרת הסנקציה).

²⁷⁸ לכל הפחות, תנאי המטריאליות ישמש בכדי לגדר את מספר המקרים בהם הטעיה על רשם הפטנטים תשתכלל לכדי עילת תביעה בגין הפרת כללי התחרות גם אם יקבע בית המשפט שאין זה ראוי להעביר את הנטל לנתבע באמצעות שימוש בדוקטרינת הנזק הראייתי המובנה. במקרה כזה הוכחת תנאי המטריאליות יעשה על ידי כלל ה"אלמלא" כמו בדיון האמריקאי הנוהג. ראו דיון בפרק 0.00. לחילופין, אם אכן יקבע בית המשפט כי יש להקל עם התובע ולהעביר את נטל ההוכחה לנתבע משהתובע הוכיח הסתרה של מידע מטריאלי, הרי שגם אז נתבעות פוטנציאליות תוכלנה לנסות ולחסן עצמן מפני תביעות שכאלה באמצעות הסגרת מידע נוסף, ככל שיתגלה, לעיונו של רשם הפטנטים גם בתום תקופת הבחינה. ראו הכהן **Evergreening at risk**, ה"ש 1, בעמ' 541–542.

אחריות מחמיר המבוסס על כוונה להטעות בידועין ובמכוון.²⁷⁹ להבדיל, בית המשפט המחוזי החזיק בדעה לפיה ראוי לרכך את הסטנדרט ובהתאמה להטיל אחריות בהשבה גם במקרים של רשלנות או למצער רשלנות רבתי.²⁸⁰

בחירת רף משטר האחריות הינה חשובה בשל החשש מהרתעת היתר שסטנדרט אחריות מקל מדי עלול לייצר.²⁸¹ חשש זה רלוונטי במיוחד במטאריה בה עסקינן שהרי הרתעת יתר עלולה לחבל בתמריצים להשקעה בחדשנות פרמצבטיה בישראל, תמריצים אשר מצויים גם כך בחסר ושדיני הפטנטים נועדו לחזק.²⁸² אומנם, מידת ההרתעה שיוצר כלל משפטי, נגזרת בצד סטנדרט האחריות הנבחר גם מאופייה של הסנקציה המוטלת ובענייננו—סעד השבת הרווחים.²⁸³ סעד ההשבה אינו סעד עונשי בהכרח וניתן לחשבו באופנים שונים אשר ישפיעו באופן שונה על התמריצים שיוצרת העוולה.²⁸⁴ למשל, בית המשפט יכול לכפות על סאנופי להעביר לאוניפארם את כל רווחיה ממכירת התרופה בחודשים שבין פברואר 2008 ליוני 2010. לחילופין, בית המשפט יכול לאפשר לסאנופי לקזז מהסכום זה את החלק ברווחים שסאנופי הייתה צפויה לקבל אלמלא הטעתה את רשם הפטנטים.²⁸⁵ בעוד שצורת החישוב הראשונה הינה "עונשית" ורתיעה את סאנופי וחברות במעמדה מלהטעות את רשם הפטנטים בעתיד,²⁸⁶ צורת החישוב השנייה תמנע את התעשרותה הבלתי הוגנת של סאנופי

²⁷⁹ שם, בפס' 119–114 לפסק הדין של השופט מלצר, פס' 38 לפסק הדין של השופט קרא, פס' 3 לפסק הדין של השופט ברון.

²⁸⁰ עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 88.

²⁸¹ ראו דיון סביב ה"ש 211–213.

²⁸² שם. עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, פס' 115 לפסק הדין של השופט מלצר ("ישנו חשש בלתי מבוטל שהדבר יגרום למגיש פטנטים להימנע מלהגיש גם בקשות שראוי היה כי יוגשו").

²⁸³ גרוסקופף, **הגנה על כללי התחרות**, לעיל ה"ש 13, בעמ' 70–75.

²⁸⁴ שם, בעמ' 146–137.

²⁸⁵ חישוב סעד ההשבה באופן כזה יהיה בעייתי אריתמטית מכיוון שהוא ידרוש מבית המשפט לנסות להעריך למפרע כיצד גילוי המידע המלא היה משפיע על השחקנים הרלוונטיים לרבות רשם הפטנטים וכלל המתחרות הגינריות הקיימות בשוק. השוו לשם בעמ' 227, ה"ש 45.

²⁸⁶ שם, בעמ' 73 ה"ש 56, ובעמ' 143 ה"ש 121. הממד העונשי בתרופת ההשבה המלאה גלום בכך שסאנופי מפסידה מעבר לפרמיה המונופוליסטית שמהווה רכיב מרווחיה גם את נתח רווחיה התחרותי שהייתה מרוויחה לו לא הייתה מטעה את רשם הפטנטים וחולקת את שוק התרופה עם מתחרותיה הגנרית כבר במועד תפוגת הפטנט הראשון. יוער כי אין ערובה כי תרופת ההשבה המלאה תוביל בהכרח להרתעה אופטימלית. למעשה תרופת ההשבה המלאה יוצרת לכאורה מערך תמריצים מעוות: ככל שהנוק החברתי הכרוך במונופוליאזיה של שוק התרופה בעקבות הטעיית רשם הפטנטים גדול יותר (כיוון שאלמלא ההטעיה השוק היה מצוי בתחרות משוכללת), המימד ההרתעתי הכרוך בכך שהחברה המעוולת מפסידה גם את חלקה היחסי ברווחי השוק התחרותי, קטן יותר (שהרי בתחרות משוכללת רווחי היצרן נמוכים עד לא קיימים). להבדיל, ככל שהנוק החברתי הכרוך במונופוליאזיה של שוק התרופה בעקבות הטעיית רשם הפטנטים קטן יותר (כיוון שאלמלא ההטעיה השוק היה נותר ריכוזי במילא), המימד ההרתעתי הכרוך בכך שהחברה המעוולת מפסידה גם את חלקה היחסי ברווחי השוק התחרותי, גדול יותר. חרף זאת, לאור מספר שיקולים כגון הפשטות האריתמטית של חישוב תרופת ההשבה המלאה, התמריץ הניכר שתרופה זו מספקת למתחרות גינריות לגונן באופן אגרסיבי על יושרם של הליכי בחינת פטנט וכן שיקולים תמריציים נוספים שעשויים לתרום לאפקט ההרתעתי של תביעת ההתעשרות הבלתי הוגנת כנגד החברה המעוולת (למשל עלויות הליטיגציה הגבוהות ונוקי המוניטין הכרוכים בהטעיה), ניתן להניח שתרופת ההשבה המלאה מייצרת הרתעה מספקת. לחילופין, בית המשפט יכול להעצים

עקב ההטעיה בהווה אך לא תרתיע את סאנופי או חברות במעמדה מלהטעות את רשם הפטנטים בעתיד.²⁸⁷

לאור החשש מהשלכות השליליות של הרתעת יתר עליהן הצביע בצדק בית המשפט, ככל שסעד ההשבה הינו בעל מימד עונשי וככל שהעוגן הנורמטיבי לעוולה הינו סעיף 18ג לחוק הפטנטים כפי שקבע בית המשפט, נראה שאכן יש אכן מקום להגביל את הטלת האחריות לסטנדרט אחריות המבוסס על הטעיה מכוונת וביודעין כפי שקבע המשנה לנשיאה.²⁸⁸ אומנם, כפי שצוין בחלק 1 לעיל, נראה שסעיף 29א(א) לחוק התחרות הוא הסעיף שראוי להוות עוגן בלבדי (או לכל הפחות עוגן מצטבר, כפי שהציע בית המשפט המחוזי) לביסוס עילת התביעה בגין הפרת כללי התחרות בהקשר בו עסקינן.²⁸⁹ בניגוד לסעיף 18ג לחוק

עוד יותר את המימד העונשי-הרתעתי אם יכיר בנוסף לתרופת ההשבה גם בתביעות המשך של צרכנים. השוו להבחן **תאוריה חדשה**, לעיל' ה"ש 8, בפרק IV.C. (מציע כאנלוגיה להסדר הפיצויים בדיני התחרות האמריקאים תרופה של השבה עונשית משולשת).

287 לפחות ככל שהסתברות האכיפה אינה 100% וככל שבית המשפט לא יכיר בתביעות המשך אשר יהפכו את סך ההשבה המצרפי לעונשי—למשל תביעות צרכנים ייצוגיות. בית המשפט ומלומדים רבים הדגישו כי תרופת ההשבה ביסודה אינה סעד עונשי ולכן מובילה בהקשרים רבים להרתעת חסר. ראו *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152, 1158 (6th Cir. 1978) (“infringer [facing Stickle v. Heublein, ; restitution] would have nothing to lose, and everything to gain”) Robert D. Cooter, *Prices and Sanctions*, 84; Inc., 716 F.2d 1550, 1563 (Fed. Cir. 1983) COLUM. L. REV. 1523, 1547 n.51 (1984) (“Deterrence [from disgorgement of profits] is imperfect because disgorging profits eliminates the actual gain, but there is still an expected gain whenever there is a positive probability that the wrongdoing will go Robert D. Cooter, *Punitive Damages, Social Norms, and Economic; undetected.*”) *Analysis*, LAW & CONTEMP. PROBS., Summer 1997, at 73, 77 (“‘Perfect disgorgement’ is a sum of money that leaves the injurer indifferent between the injury with liability for Andrew Kull, *Restitution’s Outlaws*, 78 CHL.- KENT. L. REV.; damages or no injury.”) 17, 19 (2003) “[with] disgorgement-type restitution [. . .] [t]he wrongdoer is left back Bert I. Huang, *The Equipose Effect*, 116 COLUM. L. REV. 1595, 1598; where he started”) (2016) (“Someone who expects to disgorge her net gain knows that her act will be neither gainful nor costly; it will be a wash. . . . To fully persuade her not to act, then, other costs Tun-Jen Chiang, *The Upside-Down*; beyond disgorgement itself must finish the job.”) *Inequitable Conduct Defense*, 107 NW. U. L. REV. 1243, 1288 (2013) (“Even after applying Christopher; a restitutionary remedy, there would be insufficient deterrence of fraud.”) R. Leslie, *The Anticompetitive Effects of Unenforced Invalid Patents*, 91 MINN. L. REV. 101, 173 (2006) (“If the only punishment for bank robbing were to have to give the money back when caught, bank robbing would be highly rational — and popular.”) להרחבה ראו הכהן, **Evergreening at risk**, לעיל' ה"ש 1. (שם הצעתי להטיל על חברות תרופות האתיות את חובת ההשבה המחושבת בדרך זו במקרים בהם פטנטים משניים שהוציאו חברות התרופות ושהסתברו בדיעבד כבלתי תקפים הביאו להארכה אפקטיבית של חיי המונופולין לה זכו החברות בשוק התרופה. ודוק, הפרקטיקה ה"עוללתית" שם הייתה עצם ריבויים של פטנטים (אשר התבררו בדיעבד כבלתי תקפים) עבור תרופה פרמצבטית אחת אך ללא כל כוונת מרמה או הטעייה אקטיבית מצד מגישי הפטנט.)

288 וכך גם הפוך, אם סעד ההשבה מחושב באופן שאינו עונשי הרי שניתן בכל זאת לרכך במשטר האחריות. לא בטוח שזה ראוי בענייננו בשל חוסר הוודאות שכלל זה יצור.

289 ראו פרק ג.0.

הפטנטים שם יש בהחלט מקום לזהירות יתרה בחשש לפגיעה בתמריצים להגשת פטנטים, הרי במסגרת סעיף 29א(א) יש מקום לשקול הרחבה של משטר האחריות במסגרת הצורך להתמודד עם בעיית האברגרינינג. לכן, בהינתן הגדרתם של כללים ברורים למשל לעניין מטריאליות המידע המחייב גילוי, ייתכן שיש מקום לרכך במשטר האחריות הדרוש במסגרת סעיף 29א(א) כך שיכלול גם מקרים של הטעיה ברשלנות או למצער, רשלנות רבתי.²⁹⁰

(5) החלוקה בפירות סעד ההשבה

הסוגיה האחרונה שהועלתה בפסק הדין ונותרה בעמימות לא קטנה היא שאלת הזכאות לחלוקה בפירות סעד ההשבה בין התובעים הפוטנציאליים השונים. כפי שצוין למעלה, אחד מהמאפיינים המבניים של פרדיגמת הפרת כללי התחרות הינה הריבוי בתובעים.²⁹¹ בענייננו למשל, שהתעשרותה של סאנופי באה רק בחלקה הקטן "על חשבון" אוניפארם ובחלקה האחר באה היא "על חשבון" מתחרות גינריות נוספות כדוגמת טבע "ועל חשבון" ציבור הצרכנים.²⁹² כיצד ראוי לחלק את פירות ההשבה בין הגורמים השונים?

התייחסות בית המשפט לשאלה זו הייתה לקונית ובלתי ברורה. השופט מלצר החזיק בעמדה לפיה "כאשר הפרת כללי התחרות על-ידי המתחרה המפר, השפיעה על מסחרם או על האינטרסים הכלכליים של המתחרים האחרים. . . זכות התביעה צריכה להינתן לכל אחד ואחד מן המתחרים".²⁹³ לכך הוסיף השופט קרא כי הוא איננו "רואה מניעה כי לתביעה יצורפו כמה תובעים וכפי שציין המשנה לנשיאה, 'בית המשפט יהיה רשאי לחלק את סכום ההתעשרות בין התובעים השונים. . .'"²⁹⁴ מעמדות הללו משתמע כי לכל תובע פוטנציאלי בגין הפרת כללי התחרות תעמוד זכות להשבת ללא יותר מחלקו היחסי ברווחי הנתבע אשר "באו על חשבוננו".²⁹⁵

אולם, בחלק אחר של פסק דינו, קובע השופט מלצר כי "שאלת התאמתו של סעד הפיצויים ל'נזק' שנגרם למתחרה, לא מיועדת בהכרח להשיב למתחרה את ש"אבד" לו בעקבות הפרת כללי התחרות על-ידי הנתבע, ובהחלט ייתכן כי במסגרת שיקולי ההרתעה והצדק, אותם מוסמך לשקול בית המשפט במסגרת זו, רשאי בית המשפט לנקוט בהגדרות "גמישות" לשאלת היקף ההתעשרות והסעד הניתן מכוחה".²⁹⁶ מקטע זה נראה כי בית המשפט דווקא רשאי שכן להעניק לתובע מעבר לחלקו היחסי ברווחי הנתבע. חיזוק נוסף לאפשרות זו עולה מקביעת בית המשפט המחוזי כי "מרגע שהתקבלה תביעת אוניפארם, אין

²⁹⁰ השוו לעניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 88 (בית המשפט לא ייחד דברים לשאלת מטריאליות המידע הכפוף לחובת הגילוי לרשם הפטנטים); עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, פס' 143–139 לפסק הדין של השופט מלצר. ראוי שביט המשפט יקבע סטנדרט מטריאליות ברור.

²⁹¹ ראו דיון סביב ה"ש 124.

²⁹² שם.

²⁹³ עניין **סאנופי**, לעיל ה"ש 9, פס' 101 לפסק הדין של השופט מלצר.

²⁹⁴ שם, בפס' 9 לפסק הדין של השופט קרא.

²⁹⁵ ראו שם (הביקורת של השופט קרא על עמדת בית המשפט המחוזי ממנה "ניתן להסיק לכאורה כי דרכיהן של מתחרות אחרות חסומות או כי אוניפארם זכאית למלוא הרווחים שהפיקה סאנופי "שלא כדין" – קרי, גם רווחים שלא באו "על חשבונה").

²⁹⁶ שם, בפס' 166 לפסק הדין של השופט מלצר.

אפשרות שתוגש תביעה נוספת על ידי טבע. . . הרי מרגע שמוצתה התביעה על ידי האחת אין אפשרות לתביעה על ידי האחרת".²⁹⁷

דיון מקיף בסוגיה מורכבת זו חורג מגבולות גזרתו של מאמר זה.²⁹⁸ בתמצית יאמר כי אם תכליתו של סעד ההשבה הינה תמריצית-הרתעתית ונראה שאכן זוהי עמדת הרוב בפסק הדין,²⁹⁹ הרי שיש סיבות טובות לבחור בפתרון הכי פשוט אך הכי רדיקלי: ליתן לאוניפארם את מלוא סכום ההשבה ולא לחייב אותה לחלוק את פירות הסעד עם גורמים נוספים.³⁰⁰ במבט ראשון פתרון זה נשמע בלתי צודק בעליל. שהרי שמבחינה תמריצית-הרתעתית יש אומנם חשיבות לגובה סעד ההשבה שיפסק³⁰¹ אך לא לאופן שבו יחולק הסעד בין התובעים השונים. אם כך הדבר, מדוע שלא לחלוק את פירות ההשבה בין כלל הזכאים? התשובה חוזרת דווקא אל שיקולי ההרתעה ויעילות האכיפה, אשר הלכה למעשה עשויה להיות חשיבות במסגרתם גם לשאלת אופן חלוקתו של הסעד.

שיקולי התרעה אופטימלית קשורים בטבורם לשיקולים של אכיפה יעילה. כלל משפטי אשר מבטיח את מלוא פירות ההשבה לאוכף הראשון מייצר עקב כך מרוץ לאכיפה.³⁰² כלל שכזה מגייס באופן אירוני מנגנון של תחרות, לשם ההגנה על כללי התחרות. אותה הלוגיקה היא שהובילה את המחוקק האמריקאי לכוון "פרס" סטטוטורי בדמות אקסקלוסיביות רגולטורית לחברה הגנרית הראשונה שמתנגדת לתוקפו של פטנט פרמצבטי שרשום בפנקס התרופות.³⁰³ באופן רחב יותר, המחוקק האמריקאי נשען על עיקרון תחרותי דומה בחוקוק את ה-False Claims Act עוד ב-1863.

²⁹⁷ עניין **אוניפארם** (מחוזי), לעיל ה"ש 9, בפס' 100. (למרות שכל שניתן ללמוד מעמדתו כפי שהובעה בספרו, השופט גרוסקופף סבור שאין לשלול את זכות התביעה מנפגעים פוטנציאליים לרבות צרכנים. יתרה מכך, "במקרה בו תקדים תביעת המתחרה לרווח את תביעת הקונה לנזק. . . ראוי שבית המשפט, במסגרת תביעת המתחרה לרווח יביא בחשבון את הסיכוי שתוגש תביעה נזיקית מצד הלקוח"). גרוסקופף **הגנה על כללי התחרות**, לעיל ה"ש 13, בעמ' 227 ה"ש 46.

²⁹⁸ להתעמקות ראו הכהן, **Evergreening at risk**, לעיל ה"ש 1; גרוסקופף, **הגנה על כללי התחרות**, לעיל ה"ש 13, בעמ' 154–146.

²⁹⁹ בעניין סאנופי, לעיל ה"ש 1, פס' 84 לפסק הדין של השופט מלצר עולה בכיור פרדיגמת ההגנה על כללי התחרות. ("פרדיגמת הפרת כללי התחרות [. . .] פרדיגמה זו מבוססת גם, ובעיקר, על ההנחה שלפיה דיני עשיית עושר ולא במשפט הם הדינים שבאמצעותם ראוי להגן על התחרות החופשית (בנוסף לתחומי משפט אחרים דוגמת המשפט המנהלי, או ענפים שונים של המשפט הפרטי). [. . .] התרופה שניתנת במסגרת דיני עשיית העושר, דהיינו תרופת ההשבה – היא התרופה האפקטיבית ביותר לצרכי הרתעת מתחרים מפגיעה בתחרות ההוגנת").

³⁰⁰ וכמובן שהדבר יסגור את הגולל על תביעות אחרות של מתחרות גנריות נוספות ושל צרכנים. להרחבה על פתרון זה ויתרונותיו ראו הכהן, **Evergreening at risk**, לעיל ה"ש 1.

³⁰¹ ראו דיון בפרק 2.2.(ב).0.

³⁰² האוכף הראשון שזכה בפירות ההשבה לא בהכרח יצא ידי חובתו בעצם הגשת התביעה המשפטית. אכן, ייתכן שכתנאי מקדמי לזכאות האוכף הראשון יידרש למלא תנאי כשרות נוספים. למשל, להשיג אישור רגולטורי, להגיש תביעת התנגדות לבקשת הפטנט אצל רשם הפטנטים ולצאת לשוק בסיכון. השוו סקוט המפיל ומארק למלי ה"ש 3 (טוענים שעל התובעת הגנרית לפעול על מנת "להרויח" את הפרס ולא די בעצם כך שהגיש תביעה).

³⁰³ לדיון במנגנון ה"פרס" ובכשלויו ראו הכהן, **Evergreening at Risk**, לעיל ה"ש 1, בעמ' 507.

הרעיון להעניק את מלוא הפרס ההשבה לתובע הראשון—ולא את חלקו היחסי—נועד למנוע מצב של מניפולציה על אותו מנגנון תחרות.³⁰⁴ אם אוניפארם תידרש לחלוק ברווחי ההשבה עם מתחרות גנריות אחרות עלול הדבר ליצור תמריץ לקנוניה בין התובעות הפוטנציאליות לדחיית מועד התביעה (שהרי כל דחייה תגדיל את "עוגת ההשבה" ובהתאמה גם את פרוסותיהן היחסיות).³⁰⁵ רק כלל שמבטיח את מלוא הפרס לתובע הראשון ימנע מקנוניה כזו מלהיווצר.³⁰⁶ בנוסף, כפי שהוסבר בפרק 0', אם חלקה של התובעת הינו יחסי בלבד קיים הסיכון כי הנתבעת "תשחד" את התובעת על מנת שלא תתבע כלל או שתתבע בעיכוב בתמורה לנתח גדול יותר מפירות ההשבה.³⁰⁷ כלל המבטיח את מלוא פרס ההשבה לתובעת, מקטין גם חשש אסטרטגי זה.³⁰⁸

כמובן שאם יכיר בית המשפט בסעד של השבה מלאה לטובת אוניפארם, הרי שלא יהיה מקום להזדקק לתביעות נגזרות כגון תביעות צרכנים. אינטרס הצרכנים מגולם בעצם כינונו של הכלל המשפטי המעודד את המתחרה הראשון לתבוע בגין הפרת כללי התחרות במועד המוקדם ביותר. מורדכי שורק, מרים מרקוביץ-ביטון ויותם קפלן הציעו פתרון יצירתי לפיו ראוי לחלק את פירות ההשבה בין התובעת הגנרית לבין ציבור הצרכנים.³⁰⁹ פתרון זה מציג מורכבות פרוצדורלית וחשובית לא קטנה אך הוא גם אלגנטי ובוודאי צודק יותר מבחינה חלוקתית מפתרון הפיצוי המלא שהוצע כאן. חרף זאת, פתרון התביעה המשולב לא פותר את כלל הבעיות שהועלו. בפרט, מכיוון שה"רוח החיה"—מבחינת הכישורים, המוטיבציה והמידע—במודל התביעה המשולב שמציעים שורק, מרקוביץ-ביטון וקפלן עודנה המתחרה הגנרית ולא כלל ציבור הצרכנים ומכיוון שחלקה של הראשונה בפירות ההשבה עודנו יחסי ולא מלא, הרי שהחשש למניפולציה (לרבות מתן "שחד" מטעם הנתבעת), נותר בעינו.

(ג) כיוונים להמשך

בהתאם לניתוח שלעיל, נראה כי שימוש מושכל בדיני עשיית עושר ולא במשפט במסגרת הפרדיגמה של הגנה על כללי התחרות יכול להרתיע את חברות התרופה האתיות מלנקוט בטקטיקות פסולות של אברגרינינג באמצעות הוצאה ואכיפה בחוסר תום לב של פטנטים

³⁰⁴ אם להמשיך באנלוגיה המעגלית הרי שניתן לומר כי מתן מלוא הפרס למתחרה הראשון נועד למנוע את הפרת כללי התחרות בקרב סוכני אכיפת כללי התחרות.

³⁰⁵ ראו הכהן *Evergreening at risk*, לעיל ה"ש 1.

³⁰⁶ שם; עדיין יש אינטרס לקנוניה אבל לכל תובע פוטנציאלי יש גם אינטרס "לערוק" מה שהופך את הסכם הקנוניה לבלתי יציב. השווה JEFFREY CHURCH & ROGER WARE, *INDUSTRIAL ORGANIZATION: A STRATEGIC APPROACH* 308 (McGraw-Hill Education, 2000) (מסבירים חוסר יציבות זו בהקשר של קרטלים).

³⁰⁷ ראו דיון בגוף הטקסט סביב ה"ש 112.

³⁰⁸ התמריץ עבור הנתבעת לשחד את התובעת יוותר בעינו גם תחת משטר של השבה אולם היכולת האפקטיבית להציע "שחד" אטרקטיבי בתנאים אלו מצטמצמת משמעותית. על הנתבעת יהיה להציע לתובעת סכום שיהיה גבוהה מרווחיה בעבר בקיוזו ההסתברות לזכות בתביעה. לדיון בתמריצי הקנוניה תחת משטר של השבה ראו מילר, לעיל ה"ש 109, בעמ' 718–20.

³⁰⁹ Mordechay Sorek, Miriam Marcowitz-Bitton & Yotam Kaplan, *Patent Fraud By Design*, 38 *CARDOZO ARTS & ENT. L. J.* 359 (2020)

משניים בתחום התרופות.³¹⁰ כפי שהוסבר בפרק 0.0, מנגנוני האסדרה האלטרנטיביים שהוצעו לפתרון בעיית האברגרינינג ובראשם שיפור אמצעי הסינון המקדמי של פטנטים משניים במהלך שלב הבחינה אצל רשם הפטנטים, אינם מספקים פתרון שלם לבעיה.³¹¹ סינון איכותי של פטנטים משניים בשלב הבחינה יסייע בהתמודדות עם בעיית האברגרינינג בכך שיקשה על חברות התרופה האתיות להוציא פטנטים נוספים ללא הצדקה מספקת.³¹² חרף זאת, שיפורים במנגנוני סינון הפטנטים לא ישנו את תמריץ היתר המובנה של חברות הפרמצבטיקה לנסות ולהערים על רשם הפטנטים ולצלוח את מנגנוני הסינון המקדמי.³¹³ כפי שרוברט מרגס וג'וזף פארל הראו בתחום הליטיגציה, תמריצים (ומשאבים) מייצרים בדרך כלל גם תוצאות.³¹⁴

להבדיל, תרופת ההשבה המוצעת תאיין את התמריץ, לא רק את היכולת, של חברות התרופה האתיות לנקוט בטקטיקות פסולות של אברגרינינג.³¹⁵ אם חברות התרופה האתיות תדענה שאין ביכולתן להתעשר מהוצאה ואכיפה של פטנטים משניים בתנאים מסוימים, הרי שתמריציהן להשקיע משאבים במטרה להשיג יעדים אלו, יופחתו בהתאמה.³¹⁶ רובין פלדמן ביקשה לאיין את תמריציהן של חברות התרופה האתיות לנקוט בטקטיקות של אברגרינינג כליל ולכן הציעה להטיל איסור גורף על הוצאת פטנטים משניים בתחום התרופות.³¹⁷ עמדתה של פלדמן מובנת אך גם קיצונית. פטנטים משניים בתחום התרופות יכולים לכסות שדרוגים משמעותיים ובעלי ערך חברתי ממשי; שדרוגים שדיני הפטנטים נועדו לתמרץ את יצירתם.³¹⁸ בניגוד לפלדמן, תרופת ההשבה המוצעת במאמר זה מחלישה את תמריציהן של חברות התרופה האתיות להשקיע משאבים בהוצאה ובאכיפה של פטנטים משניים בתחום התרופה

³¹⁰ ראו פרק 0.0.

³¹¹ ראו דיון בפרק 0.0. יחד עם זאת, מובן שהטבה ייעודית במנגנוני הסינון המקדמיים של פטנטים משניים בתחום הפרמצבטיקה—שאינה קיימת כיום—תקדם עד מאוד את פתרון הבעיה.

³¹² שם.

³¹³ שם.

³¹⁴ מרגס ופארל, ה"ש 72, בעמ' 17–21. מרגס ופארל הראו שפערי התמריצים והמשאבים לטובת בעלי הפטנט על חשבון מתנגדי הפטנט בעת הליטיגציה המשפטית הופכים את מנגנון הליטיגציה לכלי בלתי מספק לסינון פטנטים בלתי תקפים. כתגובה מרגס ופארל מציעים לייצר מנגנונים שיתמרוצו את מבקשי הפטנט לגלות מידע שיסייע לרשם הפטנטים כבר בתהליך הבחינה. הפתרון המוצע במאמר זה מספק כזה מנגנון.

³¹⁵ השוו בהקשר אחר ל Declaration of Carl Shapiro, *United States v Microsoft Corp*, Civil Action No 98-1232, 2, 3 (D DC filed Apr 28, 2000). (מסביר שהיתרון היחסי של תרופת ההפרדה המבנית, *divestiture*, על פני תרופות התנהגותיות הינו באיזון התמריץ ולא רק היכולת של המונופוליסט לפגוע בתחרות).

³¹⁶ לדיון מקיף בתמריצים ראו הכהן *Evergreening at risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ' 531.

³¹⁷ פלדמן, ה"ש 4, בעמ' 41–640.

³¹⁸ יתרה מכך, שלילת פטנטים שעומדים בדרישות החוק עלולה להגיע לכדי פגיעה חוקתית בזכות לקניין. השוו מהדין האמריקאי, "No patent owner . . . shall be denied relief or . . . deemed guilty of misuse . . . by reason of his having . . . sought to enforce his patent rights against infringement."; Adam Mossoff, *Patents as Constitutional Private Property: The Historical Protection of Patents Under the Takings Clause*, 87 B.U. L. REV. 689, 691 (2007). אבל ראו פלדמן, ה"ש 4, בעמ' 42–641 (טוענת שאין פגיעה חוקתית בשלילת הזכות לפטנטים משניים).

אך לא מאיינת תמריצים אלו כליל.³¹⁹ למעשה, הגישה המוצעת מטילה את עלויות חוסר הוודאות המיוחסת להחלטה השיפוטית בדבר לגיטימיות ניסיונות ההוצאה והאכיפה של הפטנטים המשניים בתחום הפרמצבטיקה על החברות האתיות עצמן.³²⁰ מעתה, חברות אלו יבצעו "אברגרינינג בסיכון", קרי יבקשו להוציא ולאכוף פטנטים משניים בתחום הפרמצבטיקה רק ככל שסיכוייהן להרוויח מפעולות אלו יצדיקו בעיניהן את העלויות. ההנחה המובלעת בגישה זו היא שחברות התרופה האתיות יודעות טוב מכולם להעריך את שווים ה"אובייקטיבי" של הפטנטים המשניים שבכוונתן להוציא ולאכוף והן אלו שצריכות לשאת בסיכונים אי הוודאות הכרוכים בבירור שווי זה.³²¹ כך מנסה השיטה המוצעת להגשים את חזונו של טהיר אמין ואהרון קסלהיים לפיו:³²²

Alternative options are needed that restrict inappropriate life-cycle management strategies ("evergreening"), while not preventing manufacturers from seeking and earning legitimate patents on worthwhile improvements to their drug products.

השטן מצוי כמובן בפרטים הדוקטרינריים כפי שפורטו בפרק הקודם.³²³ כמו הדייסה של זהבה במעשייה המוכרת על שלושת הדובים, אשר נדרשה להיות לא קרה מדי ולא חמה מדי, על בתי המשפט לתחום את גבולותיה של תרופת ההשבה במטרה לייצר הרתעה אידיאלית—לא הרתעת חסר ולא הרתעת יתר—כנגד ניסיונות הוצאה ואכיפה של פטנטים משניים. טקטיקות האברגרינינג האפשריות רבות הן ולכן לא ראוי יהיה לקבוע מראש איזון דוקטרינרי כללי שיתאים לכל מקרה ומקרה. לא בהכרח דין ניסיון הוצאת פטנט שני אצל רשם הפטנטים כדין ניסיון אכיפה של פטנט שני שכבר התקבל אצל רשם הפטנטים;³²⁴ לא בהכרח דין ניסיון

³¹⁹ לדיון מקיף בתמריצים ראו הכהן *Evergreening at risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ' 531.

³²⁰ שם.

³²¹ שם. ראו בנוסף מרגס ופארל, ה"ש 72, בעמ' 18.

³²² Tahir Amin & Aaron S. Kesselheim, *Secondary Patenting of Branded Pharmaceuticals: A Case Study of How Patents on Two HIV Drugs Could Be Extended for Decades*, 31 HEALTH AFF. 2286, 2291 (2012)

³²³ ראו פרק 00.0.

³²⁴ מצד אחד ניתן לטעון לטובת חברת התרופות האתית כי משהוצא הפטנט השני כדין לאחר בחינה מוצלחת אצל רשם הפטנטים, הרי שגם אכיפתו נעשית כדין ואין מקום להטיל במקרים אלו תרופה של השבה גם אם בסופו של יום יקבע בית המשפט לרעת חברת התרופות האתית כי הפטנט שהוצא כדין בכל זאת בלתי תקף או שאינו מפר את התרופה הגינרית הנטענת כמפרה. מן הצד האחר, ניתן לטעון את הטענה ההפוכה. אחרי שחברת התרופות האתית צלחה את שלב הבחינה הראשוני אצל רשם הפטנטים עומדת לרשותה חזקת תוקף הפטנט המאפשרת לה לדרוש מבית המשפט צו מניעה כנגד ההפרה הפוטנציאלית של חברת התרופות הגינרית. ראו דיון ברע"א 6025/05 Merck & Co. inc נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (19.05.2011) בפס' 25 של השופטת אילה פרוקצ'יה. היכולת של החברה האתית לדרוש מבית המשפט צו מניעה לטובתה מהווה מחסום משפטי מוחלט כנגד החברה הגינרית המבקשת להיכנס לשוק. במקרים כאלו יש לכאורה הצדקה חזקה יותר, לא פחות, לתבוע השבה במקרים בהם צו המניעה הזמני מסתבר בדיעבד כשגוי. לתמיכה בגישה האחרונה ראו מקורות בה"ש 65.

הוצאה או אכיפה של פטנט שני בכוונת מרמה כדין הוצאה או אכיפה של פטנט שני בשוגג,³²⁵ ולא בהכרח דין ניסיון אכיפה של פטנט תקף אך שלא הופר כדין ניסיון אכיפת פטנט שאינו תקף מדעיקרא.³²⁶

על אף שלא ראוי לקבוע את כל האיזונים הדוקטרינריים האפשריים מראש, הדיון בפרק הקודם הצביע על מספר קווים כלליים שצריכים להנחות את בתי המשפט בבואם להכריע בסוגיות של אברגרינינג. ראשית, בניגוד לעמדת בית המשפט העליון והמחוזי, ראוי להגביל את כללי התחרות נשוא סעד ההשבה המוצג במאמר זה לסעיף 29א(א) לחוק התחרות ולא לסעיף 18ג לחוק הפטנטים שכן בעיית האברגרינינג מוגבלת בהגדרה למקרים של מונופול.³²⁷ שנית, על מנת למנוע חוסר וודאות ותביעות סרק, מוטב לתחום באופן ברור את התנאים הדוקטרינריים הנדרשים להטלת אחריות ואת היקף סנקציית ההשבה.³²⁸ בעוד שחברה גנירית תמיד תוכל לטעון שניסיונות הוצאה או אכיפה של פטנטים משניים בתחום הפרמצבטיקה נעשו שלא כדין מכוח סעיף 29א(א) לחוק התחרות, נטל ההוכחה שתידרש החברה הגנירית להרים יהיה ברגיל גבוה למדי.³²⁹ בהיקש מהדין האמריקאי לעניין Sham litigation, הנטל הבסיסי שיוטל על החברה הגנירית התובעת יהיה להוכיח כי החברה האתית הנתבעת ביקשה להוציא או לאכוף פטנט שני בחוסר תום לב (רכיב סובייקטיבי) ובתנאים בהם לניסיון ההוצאה או האכיפה של הפטנט לא היה סיכוי ריאלי להצליח (רכיב אובייקטיבי).³³⁰

מכיוון שנטל זה הינו מחמיר עד כדי הפיכתו לבלתי רלוונטי, ראוי כי בתי המשפט יקלו בו ובלבד שיפעלו בקטגוריות מוכרות ותחומות היטב.³³¹ בענייננו, כאשר נחשדת חברת

³²⁵ ראה דיון בפרק 0.0.0. וכן בהמשך הטקסט המצביע על הצורך לשנות את היקף הסנקציה כחלות ביכולת להוכיח כוונת מרמה מצד חברת התרופות האתית. השוו בנוסף הכהן **Evergreening at risk**, לעיל ה"ש 1, בעמ' 531 (מעלה את האפשרות לחייב חברות אתיות בהשבה כל אימת שפטנט שני מסתבר בדיעבד כבלתי תקף ללא תלות בשאלת האשם או בעילה לאי תקפו של הפטנט).

³²⁶ לדיון בשאלה האם ראוי ליתן תרופת השבה גם כנגד חברת תרופות אתית שניסתה לאכוף פטנט תקף אבל שאינו הופר ראו הכהן **Evergreening at risk**, לעיל ה"ש 1, בעמ' 532, בה"ש 298; Joseph Scott Miller, *Building a Better Bounty: Litigation-Stage Rewards for Defeating Patents*, 19 BERKELEY TECH. L.J. 667, 728–30 (2004).

³²⁷ ראו פרק 0.0.0.

³²⁸ ראו פרק 0.0.

³²⁹ אכן, גם לפי הדין האמריקאי וגם לפי הדין האירופאי, בחינת ניצול לרעה של הליכים משפטיים (בין השאר הליכי השגה ואכיפה של פטנטים) היא מחמירה למדי וכוללת גם יסוד עובדתי (אובייקטיבי) וגם יסוד נפשי (סובייקטיבי). ראה ה"ש 226, ראה בנוסף, Ioannis Lianos, & Pierre Regibeau, *"Vexatious"/"Sham" Litigation in EU and US Antitrust Law: A Mechanism Design approach*, CLES Research Paper Series 1/2017 at 16 (August 2017) <https://awa2018.concurrences.com/IMG/pdf/cles-1-2017.pdf>

³³⁰ שם. חרף זאת לאחרונה הפסיקה בדין האמריקאי צמצמה לאחרונה בדרישת היסוד הסובייקטיבי. ראו The Sham Litigation Exception after AbbVie - Is the Subjective Element a Sham?, HAUG PARTNERS, <https://haugpartners.com/article/the-sham-litigation-exception-after-abbvie-is-the-subjective-element-a-sham/> (last visited Sep 1, 2022).

³³¹ ראו למשל Press Release, Fed. Trade Comm'n, FTC Testifies before House Subcommittee on Regulatory Reform, Commercial and Antitrust Law on Competition

תרופות האתית בהוצאת פטנט שני שלא כדין תוך הסתרת פרטים מרשם הפטנטים, ראוי כי בית המשפט יקל בהוכחת הרכיב האובייקטיבי (קיומה של הטעיה בפועל), באמצעות העברת נטל השכנוע לכתפי הנתבעת כאשר הנתבעת הוכיחה כי המידע שהוסתר היה מטריאלי.³³² מובן שעל בית המשפט להגדיר באופן נהיר את סטנדרט המטריאליות—למשל מידע שנחשב בעיני רשם פטנטים סביר כרלוונטי לצורך קבלת בקשת הפטנט.³³³ בנוסף, בית המשפט יכול להקל עם התובע גם בדרישת הרכיב הסובייקטיבי, למשל מדרישה של כוונה לדרישה של רשלנות, ובלבד שתרופת ההשבה תחושב בהתאמה באופן שאינו עונשי.³³⁴ השבה שאינה עונשית תמנע את התעשרותה הבלתי הוגנת של חברת התרופות האתית מבלי להוביל להרתעת יתר.³³⁵ במקרים אלו ההשבה תוקצה במלואה לחברת התרופות הגנירית הראשונה שחשפה את מעשה ההטעיה—ובתנאי שהקדימה להיכנס לשוק בסיכון—כפרס על מאמציה לפתיחת שוק התרופה לתחרות גינרית.³³⁶ תובעים אחרים כגון חברות גינריות נוספות או ציבור הצרכנים לא יזכו לפירות סעד ההשבה במקרה זה כדי למנוע מצב של השבה עונשית אשר תוביל להרתעת יתר.³³⁷ לחילופין, ככל שדרישת הכוונה להטעות מוכחת כדבעי, בית המשפט יכול להכיר בתרופת השבה עונשית אשר תאפשר גם לתובעים נוספים להיפרע מחברת התרופות המעוולת.³³⁸

ג. סיכום

בעיית האברגרינינג נחשבת לאחד מאתגרי המדיניות הציבורית הקשים ביותר בתווך שבין דיני התחרות והקניין הרוחני. בפרשת *סאנופי נ' אונופארם*, בית המשפט העליון הישראלי הציג לאמץ מנגנון חדשני להתמודדות עם בעיית האברגרינינג באמצעות גיוסם של דיני עשיית העושר ולא במשפט. המנגנון היצירתי שאומץ על ידי בית המשפט בפרשת סאנופי פותח במשך שנים בספרות האקדמית אך מעולם לא זכה להכרה כה מפורשת בפסיקת בית המשפט.

חרף חשיבותו הרטורית, פסק הדין בעניין סאנופי הותיר סוגיות נורמטיביות ודוקטרינריות רבות עמומות וללא מענה. הכרעה בחלק מהסוגיות הללו—למשל אופן חלוקת רווחי סאנופי בין התובעים הפוטנציאליים השונים—תידרש כבר בטווח הקצר על מנת

Enforcement Activities and Policy Priorities (Dec. 12, 2018), <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2018/12/ftc-testifies-house-Sham-litigation-subcommittee-regulatory-reform-commercial> (מציינים שתנאי דוקטרינת ה-Sham litigation כל כך מחמירים עד שהדוקטרינה הוחלה בהצלחה רק פעם אחת ב-2018 משניים וחצי עשורים מאז יצירתה ב-ROBIN FELDMAN, RETHINKING PATENT LAW 168 (2012); (1993) litigation מחמיר באופן מוגזם); הכהן *Evergreening at risk*, לעיל ה"ש 1, בעמ' 528 (כנ"ל).

ראו פרק 0.00.0.

אם מידע ייחשב כמטריאלי רק בתנאי שהוכח סיבתית שהיעדר גילוי גרם להטעיה בפועל הרי שאין במהלך הגדרת המטריאליות בכדי לרכך בהוכחת היסוד האובייקטיבי. זהו כאמור הסטנדרט האמריקאי. ראו ה"ש 234.

ראו פרק 0.00.0.

שם.

ראו פרקים 0.00.0. (לעניין דרישת הכניסה לשוק בסיכון), 0.00.01. (לעניין היעדר ההזדקקות לתביעות המשך). ראו פרק 0.00.0. עדיין קיימת אפשרות שפרס ההשבה הלא עונשית יתחלק בין התובעת הגנירית הראשונה וציבור הצרכנים כפי שהציעו מורדכי שורק, מרים מרקוביץ-ביטון ויותם קפלן. ראו ה"ש 309.

ראו פרק 0.00.0.

332

333

334

335

336

337

338

לפתור את הסכסוך הקונקרטי בין בעלי הדין. הכרעה בסוגיות מפתח אחרות חשובה אף יותר לצורך התפתחותו התקינה של הדין ושמירה על האיזון העדין שמקווים לייצר דיני הפטנטים והתחרות.

מאמר זה הציג באופן מקיף את פתולוגיית האברגרינינג על השלכותיה החברתיות הקשות ואת אזלת ידם של מנגנוני האסדרה הקיימים לבעיה בארץ ובעולם. בהמשך פיתח המאמר מסגרת תיאורטית ודוקטרינרית לשם גיוסם של דיני עשיית העושר ולא במשפט כמנגנון אסדרה משלים להתמודדות עם בעיית האברגרינינג. בתום ניתוח ביקורתי של הכרעות בית המשפט בפרשת סאנופי ומיפוי הסוגיות שנתרו פתוחות בפסק הדין, מציע המאמר מספר הצעות לפיתוח הדין באופן אשר יאזן בין הצורך לתמרץ חדשנות פרמצבטית מן הצד האחד ולמנוע שימוש לרעה בזכות משפטית מהצד האחר.