



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' סגן רשם הפטנטים נח שלו שלומוביץ

התנגדות לבקשת פטנט

מס' 130226

מבקשת הפטנט:

אורבוטק בע"מ

ע"י ב"כ ראובן בורקובסקי ושות'

המתנגדת:

קמטק בע"מ

ע"י ב"כ עדי לויט, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפני התנגדות לבקשת פטנט מס' 130226. האמצאה נשוא הבקשה היא "שיטה למיגון מתקן לבדיקה אופטית". בראשיתה הוגשה הבקשה בגין "מתקן בדיקה אופטית" ובמהלך תיקון פירוט שונה שמה לשם האמור. כמו כן שונו על דרך הצמצום תביעות הבקשה.
2. טענתה העיקרית של המתנגדת היא כי אין אמצאה בבקשה. בטענה זו גלומות עילות היעדר חידוש, היעדר התקדמות המצאתית, חמדנות התביעות ועוד.
3. טענה עיקרית זו, מבוססת בעיקרה על לשון תביעה 1, היא התביעה המגדירה את היקף המונופולין אותו דורשת המבקשת. לפיכך טרם אחל לדון בטענות הצדדים, ולהכריע בהם, אקבע מהי האמצאה הנתבעת בבקשה, בהתאם לתביעות המגדירות אותה.
4. ארבע הן התביעות שבבקשה. תביעה מס' 1 שהיא בלתי תלויה, ושלוש תביעות נוספות התלויות בה. וזו לשון תביעה מספר 1, כפי שתוקנה:

A method for providing environmental protection against acid vapors to apparatus for automatic optical inspection of electronic components including a reflective optical element, comprising: vaporizing a polymer, pyrolyzing the polymer following vaporizing thereof exposing at least one surface of the reflective optical element to the polymer after pyrolyzing thereof, thereby to coat said at least one surface and incorporating the reflective optical element in apparatus for automatic optical inspection of electric components.

ובתרגום חופשי לעברית:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

שיטה המעניקה הגנה סביבתית כנגד אדי חומצה למתקן בדיקה אופטית אוטומטית של רכיבים אלקטרוניים הכולל רכיב אופטי רפלקטיבי, הכוללת: אידוי פולימר, פירוליזה שלו לאחר האידוי, חשיפת משטח אחד לפחות של הרכיב האופטי הרפלקטיבי לפולימר לאחר הפירוליזה האמורה, באופן שיצפה את אותו משטח, ושילוב הרכיב האופטי הרפלקטיבי במתקן לבדיקה אופטית אוטומטית של רכיבים אלקטרוניים.

5. התביעה השנייה בבקשה תלויה בתביעה מס' 1 ותובעת את אותה השיטה כאשר הפולימר האמור הוא מסוג פריילן. שתי תביעות נוספות הן תביעות אומניבוס התלויות בתביעה מס' 1 אף הן. נוסח זה הוא נוסח התביעות לאחר התיקון, שהשמיט את תביעות ההתקן, ושצמצם את תביעות השיטה להגנה כנגד אדי חומצה בלבד. נוסח זה הוא העומד לדיון בפני.
6. הטענה הראשונה בפי המתנגדת כנגד ניסוח התביעה היא שהשיטה אינה מוגבלת לרכיב האופטי הרפלקטיבי, אלא שהיא משתרעת על כל רכיבי ההתקן. היא אף מפנה לפרוטוקול בטענה לפיה כך גם הבין החתום מטה את התביעה. איני מוצא ממש בטענה זו, ועיון בהפניה לפרוטוקול, מעיד כי גם בעת הדיון כך קבעתי. השיטה המתוארת טוענת להגנה על מתקן בדיקה אוטומטי הכולל מראה אופטית באמצעות ציפוי המראה האופטית שבו, ולא מתיחסת לציפוי חלקים אחרים.
7. בטרם אמשיך בניתוח תביעה זו, אפנה לתיאור קצר של סביבת האמצאה. אמצאה זו עניינה במתקנים לבדיקה אופטית אוטומטית של רכיבים אלקטרוניים (automatic optical inspection או AOI). מתקנים אלה נועדו לבדוק בין השאר מעגלים מודפסים. הבדיקה נעשית על ידי הטלת אור על הרכיב הנבדק, ובאמצעות החזר של האור וקליטתו על ידי חיישן, השוואת התמונה המתקבלת עם תמונת הרכיב כפי שהוא צריך להתקבל.
8. לצורך זה מותקנת במכשיר מראה, או רכיב רפלקטיבי כפי שהיא מכונה בענייננו. מראה זו צריכה לעמוד בדרישות אופטיות של דיוק הנוגעות הן לתכונות שבירת האור שלה, והן למידת החזר האור (90%, על פי העדויות שבפני). דרישות מחמירות אלה, מתבטאות לטענת המבקשת במינוח רכיב **אופטי** רפלקטיבי, המבדיל מראה כאמור ממראה רגילה שהיא סתם רכיב רפלקטיבי.
9. על פי טענת המבקשת, ככל שעלו הדברים בעדות הממציא מטעמה ובסיכומיה, הרי שהדרך הנכונה לפרש את תביעה מספר 1 היא כתביעת שימוש. אין מחלוקת בין הצדדים, כי ציפוי פולימרי מכל סוג ובמיוחד מסוג פריילן, למשטחים (סובסטרטים) ידוע היה זמן רב טרם הגשת הבקשה. גם אמצעי היישום שלו כמפורט היטב בתביעה, ידוע היה. ומה אם כן תובעת המבקשת את השימוש באותו ידע קודם לשם הגנה סביבתית על מראות אופטיות, שהן חלק מ-AOI, מפני אדי חומצה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

10. בהקשר זה, טוענת המבקשת, כי הפרסומים הקודמים אותם ציטטה המתנגדת אינם מתייחסים לשני רכיבים משמעותיים וחיוניים אלה המהווים עיקר המצאתה דהיינו, רכיב המראה האופטית ורכיב אדי החומצה. על פי טענה זו, הרי שתביעה מספר 1 לא רק שאינה חמדנית היא אף מצמצמת את המונופול הנתבע, אף יותר מזה שלכאורה זכאית הייתה לדרוש. כל כך למה? על שום שאם השימוש בפריילן או בפולימר בכלל לשם הגנה על רכיבים אופטיים רפלקטיבים מפני אדי חומצה לא היה ידוע, הרי שמה לי אם מותקן הרכיב במתקן AOI או בכל מתקן אחר תהא זו מערכת להנחיית טילים, או כל מקום אחר בו נחשפת מראה אופטית לסכנה סביבתית של אדי חומצה.
11. חלק ניכר מסיכומיה הקדישה המבקשת להבהיר שתי נקודות אלה, הבהרה המעלה לטענתה, מספר קשיים בטענות המתנגדת.
12. בעוד שהמתנגדת מנופפת בעוז בפרסומים הקודמים המציניים את השימוש בציפוי כדבר ידוע, את השימוש בפריילן ואופן יישומו כדבר ידוע, ובעובדה כי ציפוי כאמצעי הגנה סביבתי אף הוא מושכלת יסוד ידועה, טוענת המבקשת כי כל הידע הקודם אינו מתייחס לדרישת השקיפות המיוחדת שברכיב אופטי רפלקטיבי, וכי נזקי חומצה שונים הם מנוקים סביבתיים אחרים.
13. בעדות הממציא מטעם המבקשת, ניתן ביטוי לתהליך ההמצאה, כפי שבוצע על ידו. ראשית דבר, נתקלה המבקשת בעודף של מראות שניזוקו בתהליך העבודה. בירור שעשתה גילה לה כי הסיבה נעוצה בשינוי רמות החומצה אליהן נחשפו המראות, ומכאן היא פנתה, לטענתה, למציאת פתרון לנזקי אדי חומצה אלה.
14. על פי תאור המבקשת ניסה הממציא פתרונות שונים על מנת לפתור את הבעיה בדרך של המצאה חדשה, חלק מן הציפויים נכשל בבחינת עמידותו לחומצה וחלק אחר בבחינת תכונותיו האופטיות. אחד הפתרונות, שגם היה הראשון שצלת, הוא ציפוי פולימרי מסוג פריילן, המיושם בדרך האמורה בפירוט ובתביעות.
15. מעדות הממציא עולה כי תיאור זה אינו מדויק. אכן המבקשת ניסתה ציפויים שונים בטרם פנתה אל פולימר הפריילן, אולם כל הציפויים אותם ניסתה היו ציפויים סטנדרטיים, המצויים כמוצרי מדף אצל ספקיות המראות שלה. לפי העדות, כל החומרים שנוסו כשלו במבחן החשיפה לחומצה, ומשכך לא נבדקה מידת השקיפות שלהם, כמשמרת התכונות האופטיות הנדרשות. בשלב זה, עלה במוחו של הממציא הרעיון לנסות לצפות את המראות בפריילן. את הוא הרעיון הוא שאב לטענתו מניסיונו בעבודה עם "מעגלים שעוברים תהליכים קשים, למערכות צבאיות" לגביהם ידע שניתן לצפותם בפריילן.
16. אומר כבר עתה, כי שני היסודות עליהן מושתתת האמצאה לטענת המבקשת, דהיינו דרישת התכונות האופטיות לצד תכונת העמידות לחומצה, אינן מוצגות ככאלה למקרא הבקשה כולה. אכן התביעות צומצמו באופן שהן עוסקות בציפוי מראות בלבד ובהגנה עליהן מפני אדי חומצה בלבד, אולם בתיאור החסר של הידע הקודם, כפי שהוא מופיע



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפרק הרקע לאמצאה, מוצגות הבעיות באופן שהוא שונה במעט. מוצג בו הידע הקודם אודות פריילן ושימוש במערכות אלקטרוניות; ובתיאור הידע הקודם בציפוי מראות אופטיות, מופיעה הבעיה של רווחים זעירים (pinhole sized gaps) המונעים הגנה בפני סביבה אגרסיבית.

17. אמנם לאורך הפירוט מוזכרים לעיתים אדי חומצה, אלא שבשום מקום שהוא לא מוזכר הבדל ביניהם ובין כל סביבה אגרסיבית אחרת. באשר לשימושים בפריילן, כאמור לא מוזכר כלל השימוש בו לציפוי גופים רפלקטיביים, ודאי שלא מוזכר ההבדל בין רפלקטיביות גרידא לרפלקטיביות אופטית.

18. חוסרים אלה נובעים מן הסתם מהעובדה שהבקשה תוקנה, ושבתחילה נתבע בה היקף הגנה רחב בהרבה. בדברים אלה כשלעצמם אין פסול, אלא שמשליכים הם ישירות על נטל ההוכחה בתיק, כמו גם על דרך ניתוח האמצאה והתביעות והקשר ביניהן המחוייב על פי הוראות החוק.

19. כאשר הטענות בדבר ייחוד האמצאה נשענות על שני הבדלים משמעותיים בין הצרכים אותם היא פותרת ובין הידע הקיים, והבדלים אלה נטענים במלוא עוצמתם רק כטענת הגנה בהתנגדות, הרי שמאליו יובן, כי נטל ההוכחה לא עובר במקרה זה מכתפי המבקשת אל כתפי בעלת דינה המתנגדת.

20. בענייננו, המתנגדת הוכיחה כי שימושים בפריילן על מראות קיימים היו וכי חיפוש חומר הפותר את בעיית הרווחים הזעירים (pinhole free coating) היה מעלה בחכתו את הפריילן ככזה. מכאן טוענת המבקשת את שהיה ראוי שיופיע בבקשת הפטנט עצמה, דהיינו שפריילן ידוע היה לציפוי מראות אולם לא מראות אופטיות, ושפריילן ידוע היה כציפוי ללא רווחים העמיד בסביבה אגרסיבית, אלא שלא הרי סביבה אגרסיבית סתם כסביבה שהיא תולדה של אדי חומצה.

21. במצב דברים זה, הרי שאין משמעות לשאלות הרווחות דרך קבע בהתנגדויות למתן פטנט בעניין ההבדל שבין נטל הבאת הראיה המונח על כתפי המתנגדת לבין נטל השכנוע הרובץ על המבקשת. מבקשת הטוענת כטענת הגנה להבדל שבין חומצה ובין סביבה אגרסיבית אחרת, היא זו הצריכה להוכיח הבדל זה. עליה להוכיח לא רק כי ההבדל קיים, אלא שהוא כל כך מובן מאליו עד שלא היה צריך לתארו בפרוטרוט בפירוט הבקשה.

22. באופן דומה, צריכה המבקשת ליתן הסבר כיצד זה לא הוזכר כי פריילן ידוע היה גם בציפויים של משטחים רפלקטיביים, ושההבדל בין ציפוי זה לציפוי מראות אופטיות הוא כל כך משמעותי עד כי לא היה מובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע.

23. בשלב זה אעיר הערה נוספת החשובה לעניינו. אכן, משתוקן הפירוט שוב הנוסח הקובע, הן לתביעות הפרה עתידיות והן לצורכי הליך התנגדות זה, הוא הנוסח המתוקן, אלא שהכלים הפרשניים העומדים לפירושו של נוסח זה, כוללים את כל המצוי בתיק הבקשה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

והבחינה. ועל כן אין להתעלם מכך שהתביעה מס' 1 תבעה בראשיתה הגנה מפני כל סביבה אגרסיבית והיא צומצמת לסביבה הנובעת מקיום אדי חומצה.

24. הערות אלה חשובות בעיקר לשם ההבנה כי צירופו של מסמך הידע הקודם בדמות פטנט אמריקאי 4225647 (להלן גם: **פטנט 647**), נעשה כדין וכמענה לטענות ההגנה של המבקשת.

25. בטרם אפנה להכריע בשאלה מה הצליחו הצדדים להוכיח, ובמה כשלו, אומר כבר עתה כי תביעה מס' 1 כפי שהיא מנוסחת ועל פי החומר שעלה במהלך הדיון, אינה יכולה להשאר כפי שהיא, משום שהיא תובעת הגנה שהיא רחבה יותר מזו המתוארת באמצאה.

26. במה דברים אמורים? בעובדה שהתביעה תובעת הגנה על ציפוי פולימרי מכל סוג שהוא, המיושם על מראה אופטית של AOI בדרך האמורה של אידוי ופירוליוז.

27. בעדותו בפני העיד העד מטעם המבקשת כי חלק מן הפתרונות שהוצעו לו כמוצרי מדף על ידי יצרניות המראות הקבועות של המבקשת כללו גם פולימרים. כמו כן הוא העיד כי לא ידוע לו דרך יישומם של פולימרים אלה אולם הוא אינו מוציא מכלל אפשרות כי הם יושמו בדרך של אידוי ופירוליוז, דרך שהיא מוכרת ומקובלת ביישום פולימרים על משטחים. משמעות הדבר היא כי לפחות חלק מהפתרונות הכלולים בתביעה מספר 1, המשתרעת למעשה על כל פולימר באשר הוא, ידועים היו והיו בשימוש בפתרונות מדף אצל יצרניות המראות. מכל מקום, גם אלה שאינם מצויים בפתרונות מדף, ודאי שנופלים הם לגדר המובן מאליו. הטענה לפיה החומרים שנוסו לא צלחו את מבחן החומצה, גם היא לא תועיל כנגד העובדה שתביעה מס' 1 חמדנית היא, משום שהם מוכיחים לפחות לגבי אותם פולימרים שנוסו כי התביעה במלוא היקפה גם אינה יעילה.

28. לאחר שקבעתי זאת, הרי שדי היה בטענה כי התביעה חמדנית ואינה נובעת באופן סביר מן הפירוט כדי לקבל את ההתנגדות. אולם מכיוון שסמכותו של הרשם היא לקבל התנגדות כולה או מקצתה, ומכיוון שעיקר האמצאה נסוב סביב השימוש בפריקן, הרי שאבדוק את האמצאה כאילו הוגבלה בהגבלה שבתביעה התלויה 2, ואם ימצא כי אכן ראויה היא לפטנט בעניין זה, שוב ניתן יהיה לשקול לבטל את תביעה מס' 1 בלבד.

29. מכאן אבדוק האם הוכחו בפני שני העניינים המייחדים את הפריקן באמצאה זו, כעניינים שאינם מובנים מאליהם לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידע הקיים עובר להגשת הבקשה. דהיינו, האם לא היה זה מובן מאליו להשתמש בפריקן לציפוי מראות אופטיות לשימוש AOI; והאם לא היה זה מובן מאליו כי ציפוי כאמור יהא יעיל גם בתנאים של אדי חומצה.

30. טענה בפני המבקשת כי הידע הקודם בעניין פריקן, היה מרחיק (teaching away) את בעל המקצוע מהמחשבה כי הוא בעל תכונות שקיפות המתאימה לרכיבים אופטיים. איני מקבל טענה זו. פטנט 647 האמור, אמנם מתייחס לאפשרות להשתמש בפריקן כחומר בולע אור, אולם הוא מציין מפורשות כי כדי להשיג תוצאה זו, יש להשתמש בעשייתו בחומרים



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

נוספים (עמודה 8 לפטנט מול שורות 1-3). משמעות הדברים היא כי הפריקן כשלעצמו הוא שקוף.

31. יתר על כן, עצם הכללת הפריקן בתביעתה הראשונה כאחד מני פולימרים רבים, מלמד כי אין שום סיבה להפריד בין פולימרים שונים בשאלת מידת שקיפותם. בעניין זה, לא למותר לציין כי כפי האמור לעיל, יצרני המראות משתמשים דרך קבע בציפויי פולימרים שונים. אמנם על פי עדות הממציא לא הגיעו הניסיונות בפולימרים אלה לשלב הניסוי האופטי, אולם בעדותו ציין העד מפורשות כי אותם יצרנים אינם יצרני ציפויים כי אם יצרנים המתמחים בייצור ציוד אופטי, כגון מראות ועדשות. חזקה עליהם כי בצפותם רכיבים מודעים הם היטב לדרישת השקיפות של הציפוי.
32. לעניין זה הגם שיכול אני לקבל את הטענה לפיה ציפוי מראות אופטיות שונה הוא מציפוי שעונים או מראות סולריות, הרי שלא מצאתי כל סיבה להניח כי משידוע שפולימרים מסוימים עומדים בדרישת השקיפות המתאימה לרכיבים אופטיים, שתהא סיבה כלשהי להניח שפריקן, אשר תכונת שקיפותו ידועה, יהא שונה מפולימרים שקופים אחרים לעניין זה. ודאי שאיני סבור כי בעל מקצוע ממוצע ירתע מהשימוש בו או לפחות מניסוי כמתאים לציפוי מראות אופטיות, ובכלל זה לשם שימוש ב-AOI.
33. לא מצאתי בעדויות ובחומר שבפני כל סיבה שהיא שבגינה היה נמנע בעל מקצוע ממוצע, היודע כי ניתן להשתמש בפולימרים בשיטת יישום של אידוי ופירוליזה לצורך אופטי, מלהשתמש בפריקן באותו האופן.
34. משכך, שוב נותר לבדוק האם יכול היה אותו בעל מקצוע ממוצע להבין כי ציפוי כאמור מתאים גם לסביבת עבודה של אדי חומצה.
35. אפתח ואומר כי על המבקשת היה מוטל הנטל להוכיח כי אדי חומצה שונים הם מכל סביבה אגרסיבית אחרת. יתר על כן, מכיוון שבקשת הפטנט אינה מדגישה הבדל זה, הרי שעל מנת שתביעותיה יעמדו בתנאי לפיו הן נובעות באופן סביר מפירוט הבקשה, היה עליה להוכיח כי הדבר מובן מאליו. אולם המבקשת כשלה בהוכחת נקודה זו. לא רק שהיא לא הוכיחה הבדל זה, הרי שהיא טענה מפורשות כי לצורך הבנת סביבתה הייחודית של חומצה נדרשת מומחיות נפרדת. כך תקפה היא את המומחה מטעם המתנגדת בחקירתו הנגדית ובסיכומים, והוכיחה כי אין הוא מודע לא להגדרות חומצה ובעיותיה ולא למשמעות השונה שיש לסביבות חומצה שונות.
36. אם המומחה לא ידע, הרי שבעל מקצוע ממוצע גם הוא לא ידע, ומשכך צריכה הייתה הבקשה, ללמד אותו מהן ההשלכות של סביבה חומצית ובמה היא נבדלת מסביבה אגרסיבית גרידא.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

37. אולם גם מעבר לכך, איני סבור כי בעל מקצוע ממוצע המודע להבדל שבין סביבה אגרסיבית ובין סביבת אדי חומצה, לא יכול היה למצוא שפירלן, חומר הידוע ביכולתו לעמוד בסביבה אגרסיבית יעמוד גם בתנאים הנובעים מאדי חומצה.
38. שילובה של מסקנה זו, במסקנה לפיה ניתן היה לדעת שפירלן מתאים לשימוש במראות אופטיות מוביל להכרעה כי האמצאה בנוסח הנוכחי מובנת היא מאליה, ולמעשה בכך די כדי לקבוע כי אין היא כשירת פטנט.
39. מעבר לדרוש אוסיף כי אפילו לא יכול היה בעל מקצוע ממוצע לדעת שפירלן יעמוד גם בתנאים של סביבת אדי חומצה, הרי שהאמצאה נעדרת התקדמות המצאתית. וזאת מהטעם אותו אפרט להלן.
40. כאמור, בעל מקצוע ממוצע יכול היה לדעת שפירלן מתאים לציפוי מראות אופטיות בסביבת עבודה רגילה או אפילו אגרסיבית גרידא. כפי שטענה המבקשת וגם העיד העד מטעמה, סביבת העבודה הרגילה של AOI אינה כזו הרוויה אדי חומצה. בעיית אדי החומצה התגלתה בשלב מאוחר אצל חלק מלקוחותיה בשל שינוי בדפוסי עבודתם.
41. נמצאו למדים אם כן, כי במצב הידע שקיים היה עובר לבקשה, יכול היה בעל מקצוע הנדרש לציפוי מראות לשם עבודה בסביבה אגרסיבית נטולת אדי חומצה להגיע לפתרון המוצע של ציפוי מראות בפירלן. על פי התביעה שבפני, גילתה המבקשת תכונה נוספת של הציפוי לפיה הציפוי טוב גם בסביבת עבודה חומצית. גילוי של יתרון נוסף בשיטה שהיא מובנת מאליה גם ללא ידיעת אותו יתרון, אינה הופכת אמצאה לכשירת פטנט.
42. בתי המשפט באנגליה פסקו בשורה ארוכה של פסקי דין, כי אם אלמנט בתביעה הוא מובן מאליו (obvious) למטרה אחת, הרי הוא מובן מאליו לכל המטרות ללא כל חשיבות לשאלה האם יש מטרה כלשהי לגביה הוא אינו מובן מאליו. בולט במיוחד עניין זה, פסק הדין בעניין *Hallen Co. v. Brabanita Ltd (UK) [1989] RPC 307*. אותו עניין עסק במקרה דומה לזה שבפנינו. הפטנט שנדון שם עסק בציפוי פקקי שעם בחומר מסוים (PTFE). לא היתה מחלוקת כי טרם הגשת הבקשה לפטנט היה ידוע לכל בעל מקצוע כי ציפוי הפקק באותו חומר, מקל על החדרת הפקק לבקבוק. ידע זה לא היווה תמריץ להשתמש בציפוי והציפוי לא הצליח מסחרית.
43. התובעים, בעלי הפטנט, טענו כי הם אלה שגילו כי ציפוי הפקק באותו חומר מקל לא רק על החדרת הפקק כי אם גם על חליצת הפקק. כנהוג ניסו הם להוכיח את ההתקדמות ההמצאתית על ידי המבחן העקיף של הצלחה מסחרית. ואכן הצליחו להוכיח כי הציפוי לא הצליח מהבחינה המסחרית טרם להגשת בקשת הפטנט, אולם התגלית שלהם היא שהפכה את האמצאה שלהם להצלחה מסחרית, ותבעו פטנט על פקק הנחלץ באופן אוטומטי הודות לתכונה זו.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

44. ביהמ"ש של הערכאה הנמוכה (Patent Court) קבע (השופט Aldous), כי מרגע שידוע העיקרון של ציפוי הפקק בחומר PTFE אין התקדמות המצאתית באמצאה של התובעים אפילו אם גילו כי יש לאותו ציפוי יתרון בלתי צפוי ולא ידוע. ובלשונו של ביהמ"ש:

"In the present case there was no problem in applying PTFE to a helix nor, in my view, in realising that if it was applied it would assist penetration. What the plaintiffs did was to realise that not only would it help penetration but would assist extraction. thus making a corkscrew which had little commercial attraction to a manufacturer into a product which has sold in substantial quantities and been widely copied. However, if it was obvious to coat the helix for good penetration, then the added advantage of good extraction cannot make it any less obvious to coat helixes of corkscrews with PTFE for better penetration".

ובהמשך:

"If it was obvious to coat helixes of corkscrews with PTFE, such as the self-puller, as I believe it was, there cannot be invention even though nobody would do so as they would not perceive that it would sell in competition with other corkscrew on the market. Once Sanbri became part of the state of the art, it was obvious to any manufacturer of corkscrews that penetration of corkscrews would be improved by coating them with PTFE. It did not involve any invention to coat the helix of a well known type of corkscrew, namely, the self-puller of the type claimed and illustrated in Chinnock and Baumgarten".

45. פסק דין זה אושר גם בערכאת ערעור, כפי שמובא בספר Terrel On The Law Of Patents (Sixteenth Edition) בעמ' 264:

"If something falling within a claim is obvious for one particular purpose, it is obvious for all purposes (subject of course to the precise way in which the claim is drafted), regardless of whether there are other purposes for which it is not obvious. In Hallen v Brabantia, Slade L.J. said at page 216, lines 11-25:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"True it is that, as the Judge found, it was not obvious that coating a self-puller with PTFE would have the dramatic effect that it did in extracting the cork, and indeed that probably without the intervention of the patent in suit such a corkscrew would not have been marketed for many years. However, as he rightly appreciated, these were in law irrelevant considerations. The dramatic improvement in extraction was for the Plaintiffs a golden bonus; but it is common ground that an added benefit, however great, will not found a valid patent if the claimed invention is obvious for another purpose...

Thus evidence of unforeseeable advantage cannot displace a finding of obviousness proceeds upon the suggestion that the invention is obvious for reasons which have nothing to do with the unforeseeable advantages which are said to be obtained".

46. לאור דברים אלה יובן, כי גם אילו לא היה זה מובן מאליו שציפוי הפריקן נושא בחובו גם את יתרון העמידות באדי חומצה, עצם העובדה כי יישומו בדרך המתוארת בתביעה על מראות אופטיות בשימוש ל AOI הייתה מובנת מאליה טרם התעוררות בעיית החומצה, הרי שתגלית זו אינה הופכת את השיטה הידועה לאמצאה כשירת פטנט.
47. לאור דברים אלה אני קובע כי האמצאה שבבקשה נעדרת התקדמות המצאתית ומקבל את ההתנגדות.
48. המבקשת תשלם למתנגדת הוצאות בקשה זו ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 65,000 ש"ח, בצירוף מע"מ.

נח שלו שרומוביץ,
פוסק קצין ויועץ
סגן רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום 27 מרץ, 2011

כ"א אדר ב, תשע"א