

ערעור אזרחי מס' 4867/92

יעקב סניטובסקי

נגד

1. תעמס בע"מ

2. פ.ג.י. (פירשט) בע"מ

3. פנחס פירשט

בבית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

[22.4.96]

לפני השופטים ת' אור, צ' א' טל, ד' דורנר

[חוק הפטנטים](#), תשכ"ז-1967, ס"ח 148, [סעיפים 3, 4, 182](#), [49](#), [5](#)

מיני-רציו:

* פטנטים – הפרת פטנט – אופן בחינתה

בית המשפט המחוזי דחה את התביעה שהגיש המערער נגד המשיבים בעילה של הפרת פטנט. מכאן הערעור, שנסב על השאלות אם קיימת זהות בין היסודות המהותיים בפטנט של המערערים לבין היסודות המהותיים במוצר של המשיבים; אם קיימת זהות בין היסודות המהותיים בפטנט של המערערים לבין היסודות המהותיים בפירסום קודם; ואם יש בפטנט של המערערים התקדמות המצאתית מעבר למה שפורסם. בית המשפט העליון פסק:

א. (1) הגדרת עיקר האמצאה היא עניין משפטי, ועל בית המשפט להכריע בכך על סמך התביעות. אולם הוא רשאי להיעזר גם בחוות-דעתם של מומחים (514 ז-515 א).

(2) דיני הפטנטים משקפים את האיזון הראוי בין שני אינטרסים ציבוריים מתנגשים: עידוד התפתחות טכנולוגיות מזה, והבטחת פעילות כלכלית חופשית מזה. במסגרת איזון זה מוענק מונופולין לממציא לתקופה קצובה, אך המונופולין מותנה בתרומה ממשית של האמצאה להתפתחות הטכנולוגית (515 ה-1).

(3) ההגנה ניתנת לאמצאה המקיימת שני תנאים מהותיים עיקריים: ראשית, שבאמצאה יש חידוש. שנית, שהחידוש שבאמצאה אינו פיתוח שבעל מקצוע ממוצע היה מסוגל להגיע אליו, על סמך ידיעות קיימות, אלא יש בו התקדמות המצאתית (515 ו-2).

(4) כלל שבדיני ראיות מורה כי מוכח חוסר חידוש משנרשם פטנט ומבקשים לערער עליו, על-ידי פירסום קודם של עיקר האמצאה בשלמותו במסמך אחד, בעוד שהיעדר התקדמות המצאתית מוכח על סמך פסיפס כל הידיעות שפורסמו לפני רישום הפטנט (515 ז-516 א).

(5) השאלה אם הייתה התקדמות המצאתית אינה שאלה שבעובדה בלבד, אלא על בית המשפט להכריע בה על יסוד מבחן אובייקטיבי - ובעניין זה אין הוא חייב להסתמך על עדויות מומחים - כאשר קנה המידה הוא בעל המקצוע הממוצע בתחום שאליו מתייחסת האמצאה (516 א).

(6) גבולות ההגנה מתוחמים על-ידי תביעות הפטנט, שאותן מפרשים על סמך הסרטוטים המצורפים. ואולם, רכיבים המצויים במוצר שיוצר על-פי הפטנט, שאינם כלולים בתביעות, אינם מוגנים (516 ב).

(7) לצורך הכרעה אם הפטנט הופר או אם היה פירסום קודם, אין פונים למוצר שיוצר על-פי הפטנט אלא לתביעות, ומשווים את האמור בהן למוצר המפר או לפירסום הקודם, הכול לפי העניין (516 ב-ג).

(8) על-פי אותו עיקרון, גם התוצאה שתביעות הפטנט נועדו להשיג אינה מוגנת, אם לא הוזכרה בהן במפורש (516 ג).

(9) מחד גיסא, ההגנה על הפטנט פרוסה לא רק על הפטנט כפי שתואר בתביעות, אלא על הגרעין האמצאתי שבו, המכונה [בחוק הפטנטים](#), תשכ"ז, 1967-עיקר האמצאה". מאידך גיסא, הטענה של חוסר חידוש שניתן להעלות כנגד הפרת פטנט חלה לא רק על פירסום קודם הכולל את כל רכיבי האמצאה, אלא גם על פירסום קודם של עיקר האמצאה (516 ג-ד).

(10) עיקר האמצאה הוא אותו חלק בפטנט שהוא מהותי והכרחי לפעולת האמצאה, להבדילו מרכיבים שניתן להחליפם או לוותר עליהם כליל. הגרעין המהותי יישאר מוגן גם אם רכיב הכרחי לפעולת האמצאה הוחלף ברכיב שפעולתו זהה לפעולת הרכיב ההכרחי. עיקרון זה ידוע כדוקטרינת האקוויבאלנטים (517 ב-ג).

(11) במקרה דנן הפרו המשיבים את הפטנט של המערער, אך הפטנט אינו תקף, משום אין בו התקדמות המצאתית, ואין בו חידוש לעומת פטנטים זרים (518 ו-2, 519 ב).

ב. (דעת מיעוט - השופט צ' א' טל): (1) המבקש לבטל פטנט בטענה שאין בו חידוש, עליו הראיה (519 ז).

(2) לצורך הכרעה בשאלה אם יש בהמצאה התקדמות המצאתית, ניתן להיעזר במבחני עזר. מבחנים אלה כוללים את מבחן "החסר המתמשך" ואת מבחן "ההצלחה המסחרית". מבחנים אלה הם כלכליים בעיקרם, וגם אינם קונקלוסיביים, אבל יש בהם אינדיקאציות, תוך יישומם הזהיר בנסיבותיו של כל מקרה, בדבר ההתקדמות ההמצאתית (521 א-ב).
(3) במקרה דנן יש בפטנט התקדמות המצאתית ויש בו חידוש (519 ה).

פסקי-דין של בית המשפט העליון שאוזכרו:

- [1] [ע"א 345/87 hughes aircraft company נ' מדינת ישראל ואח' וערעור שכנגד, פ"ד מד \(4\) 45](#).
[2] [ע"א 793/86 מ' פורת ואח' נ' צ. מ. ל. ציוד מודרני לרפואה בע"מ ואח', פ"ד מד \(4\) 578](#).

- [3] ע"א 513/89 S/interlego a lines bros. S.a- exin נ' ואח' ורעור שכנגד, פ"ד מח (4) 133.
- [4] ע"א 314/77 ל' מ' ליפסקי בע"מ ואח' נ' מנור ואח', פ"ד לב (1) 205.
- [5] ע"א 528/61 גרינבלד נ' "סי-בי" בע"מ, פ"ד טז 2.490.
- [6] ע"א 433/82 בחרי ואח' נ' פדלון ואח', פ"ד לט (3) 533.
- [7] ע"א 75/55 "דונג-אור" בע"מ נ', fornander& aktiebolaget sievert פ"ד י 1.990.

פסקי-דין אמריקניים שאוזכרו:

- [8]. F . 827Lewmar marine, inc. V. Bariant, inc 744D2 (1987).
- [9]632D . 3F . 12Kohler co. V.moen inc (1993).
- [10]. F . 48Sun hill insdustries, inc. V. Ester unlimited, inc 1193D3 (1995).
- [11]. 605U. S . 339Graver mfg. Co. V. Linde co (1950).
- [12]ashland oil, inc. V. Delta resins 776refractories& 281D . 2F (1985).
- [13] . 501D . 2F . 285Reiner v. Leon co(1960).
- [14]. F . 713Stratoflex, inc. V. Aeroquip corp 1530D2 (1983).

הערות:

- לאופן בחינתה של הפרת פטנט ראה ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ ואח', פ"ד מח (5) 661.
- ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת (השופט א' אמינוף) בת"א 1516/87 מיום 3.9.92. הערעור נדחה ברוב דעות נגד דעתו החולקת של השופט צ' א' טל.

א' גבריאלי - בשם המערער;

מ' אסטרייכר - בשם המשיבים.

פסק-דין

השופטת ד' דורנר: 1. המערער הוא בעליו של פטנט ל"שכלול בלוקים לתקרות". הפטנט, כפי שתואר בשלוש התביעות שעל פיהן נרשם, מכיל: (1) "בלוק תיקרה הכולל (בחלקו התחתון) חלק אחד יצוק בטון, או חומר בנייה אחר, שיש בו שקע אחד המשתרע על פני חלק ניכר של הבלוק וחלק משלים העשוי מפלסטיק מוקצף שיש לו לפחות רגל (בליטה) אינטגרלית המותאמת לחדור אל חלק מן השקע"; (2) "בלוק תקרה (כאמור לעיל

ד' ד') שבו לחלק התחתון לפחות שני שקעים ולחלק העליון העשוי מפלסטיק מוקצף

זוגות אינטגרליים של רגליים (או בליטות), שלפחות רגל (או בליטה) אחת של כל זוג מותאמת להנעץ בשקע; בלוק תקרה (כאמור בתביעה 1 שעל-פיה נרשם) שבו החלק המשלים (מפוליסטרן - ד' ד') עשוי מכפולות של חלק זה, כלומר, החלק העליון מתאים לכיסוי מספר בלוקים של בטון.

המערער מייצר ומפיץ על-פי פטנט זה - תחת השם המסחרי: סניקל - יחידות בנייה למילוי תקרת צלעות (להלן - סניקל). יחידת סניקל מורכבת מבלוק או בלוקים של בטון סטנדרטיים שיש בהם חללים וארגו העשוי מפוליסטרן מוקצף, שבתחתיתו רגליות המותאמות לחללים בבלוק הבטון. ארגו הפוליסטרן מיוצר בכל גובה רצוי ובגדלים שונים, כך שיכול הוא להתחבר לפי הצורך לבלוק אחד או למספר בלוקים.

סניקל, המצטיין בקלותו, בא להתמודד עם החיסרון שבתקרה שכולה מבטון, שבשל כובדה היא נזקקת לתמיכה על-ידי קורות. תמיכה כזו מסבכת את הבנייה ומייקרת אותה.

2. אף המשיבים מייצרים ומפיצים - תחת השם המסחרי: אנייה - יחידת בנייה המורכבת מבלוק בטון ופוליסטרן מוקצף (להלן - אנייה). בלוק הבטון הכלול באנייה אינו סטנדרטי. הוא טוח, אין בו חללים, דפנותיו משופעות ובשתי קצותיו לרוחבו בליטות אנכיות. אף החלק העשוי מפוליסטרן הוא מלא, ויש בו רק שתי מגרעות המתאימות לבליטות בבלוק הבטון. הוא מיוצר בגבהים שונים לפי הנדרש, אך בגודלו הוא מותאם לכיסוי בלוק בטון אחד.

3. המערער תבע את המשיבים בבית המשפט המחוזי בנצרת על הפרת פטנט, ועתר למתן צו-מניעה, למתן חשבונות ולתשלום פיצויים בגין ההפרה בעבר. המשיבים התגוננו בטענה כי לנוכח השינוי בצורת החיבור בין שתי יחידות הבנייה לא הוכחה הפרת הפטנט, וכי, על כל פנים, קמות להם הגנות של חוסר חידוש והיעדר התקדמות המצאתית. להוכחת טענותיהם הגישו המשיבים מסמכי פטנטים שפורסמו בצרפת ובגרמניה. העדים המומחים של שני הצדדים, מר משה יבין מטעם המערער ומר מרדכי זוזובסקי מטעם המשיבים, הסבירו פטנטים אלה.

4. בית המשפט המחוזי (השופט א' אמינוף) דחה את דעת המומחה יבין כי יש לראות בשטח שבין שתי הבליטות בבלוק הבטון באנייה את ה"שקע המשתרע על מרבית בלוק הבטון" בתביעה 1 שעל פיה נרשם סניקל, וקבע על סמך מראה עיניו ותביעות הפטנט כי צורת חיבור החומרים באנייה שונה מצורת החיבור בסניקל המתוארת בתביעות. כן קבעה הערכאה הראשונה כי הפטנטים הצרפתיים 8/ת-9 והפטנט הגרמני ת/10 שפורסמו שנים רבות לפני רישום הפטנט הנדון כוללים את כל יסודותיו כפי שהגדירם מומחה המערער יבין. בעניין זה העיד יבין כי לב הפטנט הוא שילוב שני חומרים הנותן

אפקט של משקל תקרה קל. בית המשפט מצא, על יסוד מסמכי הפטנטים הזרים והסברי המומחים יבין וזוובסקי, כי הגדרה זו תואמת את שלושת הפטנטים הזרים.

הפטנט 8/ת מורכב מבלוק העשוי טרה קוטה וארגו העשוי בטון רטוט או כל חומר קל אחר, ובכלל זה פוליסטרן מוקצף. ניתן להשתמש בו למילוי תקרת צלעות, ולהתאימו לכל גובה רצוי.

הפטנט 9/ת מורכב מתקרת בטון יצוקה, אליה מתחברת באמצעות זיזים יחידה העשויה בצד אחד חומר ספוגי קשיח, כגון פוליסטרן מוקצף, ובצד שני מגבס יצוק. את יחידת החומר הספוגי ניתן לייצר במידות ובצורות מגוונות.

הפטנט 10/ת הוא גוף תקרה חלול המורכב מבסיס בצורת תיבה ריבועית, מכסה הנתון להנחה או לשקיעה בתוכו ומסגרת הגבהה. הוא יכול להיות מיוצר מבטון נקבובי או מחומר פלאסטי. ניתן להשתמש בו לתקרת צלעות, ולהתאימו לכל גובה רצוי.

מסקנתו של בית המשפט הייתה כי לא הוכחה הפרת פטנט, וכי, על כל פנים, הוכחו ההגנות של חוסר חידוש והיעדר התדמות המצאתית. וכך, בין השאר, נכתב בפסק הדין:

"אין צורך להיות מומחה גדול כדי לקבוע שבשקע חשמלי יש רק שקעים ובתקע חשמלי רק בליטות וכך הוא הדבר בבלוק הבטון ובקלקר של 'אניה'. בבלוק הבטון יש רק בליטות ואין בו שום שקעים, ואילו בקלקר של 'אניה' יש רק שקעים ואין בו שום בליטות. התרשמתי שעדותו של המומחה יבין היתה מגמתית מאוד ולשם כך הוא היה מוכן להפוך את היוצרות בעדותו ולקרוא לשקע בליטה ולבליטה שקע אף אדם סביר לא יאמר שבבלוק הבטון של 'אניה' יש שקע כלשהו ובחלק העליון המשלים - בליטה כלשהי. נראה לי שבחלק התחתון של בלוק הבטון של 'אניה' יש רק בליטות ובחלק המשלים העליון יש רק שקעים. לאור כל האמור לעיל, אני קובע שאין הפרה מילולית של הפטנט ע"י הנחבצים [מ] הפטנטים הזרים (8/ת, 9/ת, 10/ת) עולה שיש בתביעות פטנטים אלו את כל היסודות המהווים את בלוק 'סניקל' והיסודות האמורים בתביעות הפטנט של התובע 8/ת מדובר על אמצאה הבנויה משני חלקים, קל וכבד הנתנת לשנוי צורה (גובה) והמשמשת לבניית תקרות ויש בה גם אלמנט של מילוי ובידוד לקור וחום 9/ת מתוארת האמצאה שהיא מתאפיינת בכך שהאלמנט מורכב מצד אחד בחומר ספוגי קשיח ומבודד כגון: קצף או פוליסטרן מוקצף ומצד שני מגבס יצוק זוובסקי העיד שאם יקחו את בלוק 'סניקל' ויביאו אותו לאתר הבניה זה יהיה בדיוק אותו הדבר כמו הפטנט הצרפתי

השני (9/ת) 9/ת מדבר על אותם יסודות המצויים בפטנט של התובע .. גם פטנט ת/10 מורכב משני חלקים ודומה מאוד מבחינת חיבור שני החלקים לבלוק 'אניה' בעקבות פרסום הפטנטים הזרים, המכילים את כל יסודות הפטנט של התובע, אין בפטנט של התובע כל חידוש, או התקדמות אמצאתית."

התביעה נדחתה אפוא. על פסק הדין הוגש ערעור.

5. המערער תקף, בראש ובראשונה, את מימצאיו של בית המשפט המחוזי בדבר צורת החיבור השונה, הגדרת עיקר האמצאה ויסודות הפטנטים הזרים. בעניין צורת החיבור נטען, כי שגה בית המשפט בקובעו מימצא על-פי מראה עיניו ובדחתו את הסבריו של יבין. לפי הטענה, היה על בית המשפט לקבל את חוות-דעתו של יבין, בהתחשב בעובדה שמונחים בתביעות פטנט אינם מתפרשים על-פי משמעותם המילונית אלא על-פי המשמעות שנתן להם הממציא.

לעניין עיקר האמצאה נטען כי היה על בית-המשפט להגדירו על-סמך התביעות, שמהן עולה כי עיקר האמצאה שבפטנט הוא בלוק העשוי מחלק בטון ומחק פלסטי, המתחברים ביניהם על-ידי שקע בחלק האחד ובליטה המצויה בחלק האחר. לעניין הזהות בין הפטנטים הזרים לבין הפטנט נושא התביעה טען המערער כי בית המשפט המחוזי שגה בהסתמכו על הסברי זוזובסקי ויבין, שאינם שולטים בשפות שבהן נוסחו תביעות הפטנט - אנגלית וצרפתית. מנגד, ממסמכי הפטנטים הזרים עולה כי הם אינם דומים לפטנט הישראלי. ב-ת/8 החומר הקשיח אינו בטון אלא טרה קוטה, ת/9 אינו כולל חלק מבטון, ואילו ת/10 מיוצר מחומר אחד בלבד. לסניקל גם יתרון על הפטנטים האחרים בכך שניתן להרכיב את יחידותיה באתר הבנייה ותוך כדי בנייה להתאימן לגובה הרצוי.

על בסיס טענות עובדתיות אלה טען המערער כי הוכח שהמשיבים הפרו את הפטנט, וכי הם לא הוכיחו טענות הגנה של חוסר חידוש וחוסר התקדמות המצאתית. בתשובה לערעור טענו המשיבים כי אין להתערב במימצאים עובדיים שנקבעו על-יסוד עדויות מומחים. לגוף העניין נטען כי אנייה אינה מיוצרת על-פי תביעות הפטנט, ולחלופין כי הוכח שאין בפטנט חידוש או התקדמות המצאתית.

6. לא מצאתי יסוד להתערב בעיקרי המימצאים שנקבעו על-ידי הערכאה הראשונה. הפירוש המלאכותי והדחוק שנתן יבין לשקע ולבליטה, הסותר את אשר נראה לעין, את דות המערער עצמו שהוא הממציא, ואף את האמור בתביעות הפטנט, לרבות הסרטוטים, נדחה בדין על-ידי בית המשפט. להגדרתו של בית המשפט את עיקר האמצאה בסיס איתן בעדותו של יבין - המומחה מטעם המערער. אכן, הגדרת עיקר האמצאה היא עניין משפטי, ועל בית המשפט להכריע בכך על סמך התביעות. אולם הוא רשאי להיעזר גם

בחוות-דעתם של מומחים. עמד על כך הנשיא שמגר בע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל ואח' [1], בעמ': 71

"הבחינה של דבר השפעתם של השינויים על פעולת האמצאה נעשית תוך עמידה על האמור בפטנט ולאור הידע המקצועי בתחום הרלוואנטי, כפי שהיה במועד פירסום הבקשה לפטנט. השאלה היא, בכל מקרה, האם המומחים הקוראים את הפטנט היו מבינים, כי הממציא התכוון, שהשימוש ברכיב מרכיבי האמצאה בדיוק כמתואר בפטנט יהיה דרישה מהותית והכרחית להגנה, או שמא גם שינויים לגבי רכיב כאמור, שאינם משפיעים מהותית על פעולת האמצאה, ייפלו בגדרו של הפטנט".

מימצאיו של בית המשפט לגבי הדמיון בין יסודות הפטנטים הצרפתיים לבין הפטנט הנדון, מעוגנים במסמכי הפטנטים כפי שהוסברו על-ידי יבין וזוובסקי. עיינתי במסמכים אלה בשפות המקוריות שבהן נכתבו, ונחה דעתי כי הסברי המומחים יסוד איתן במסמכים. מנגד, בפטנט הגרמני חסר יסוד אחד שהוזכר בהגדרת יבין, והוא שילוב של שני חומרים. שכן פטנט זה, שעניינו גוף חלול המורכב ממספר חלקים, עשוי מחומר אחד. ככפיפות לשינוי זה, יש לבחון את הערעור על בסיס הממצאים שנקבעו בבית המשפט המחוזי.

המסגרת הנורמטיבית

7. דיני הפטנטים משקפים את האיזון הראוי בין שני אינטרסים ציבוריים מתנגשים: עידוד התפתחות טכנולוגית מזה, והבטחת פעילות כלכלית חופשית מזה.

ראו, למשל: [ע"א 793/86 מ' פורת ואח' נ' צ. מ. ל. ציוד מוצרי לרפואה בע"מ ואח' \[2\]](#), בעמ' 589; [ע"א 513/89 lines bros. S. A-נ S/ interlego a](#) [exin](#) ' וערעור שכנגד [3] בעמ' 160. במסגרת איזון זה מוענק מונופולין לממציא לתקופה קצובה, אך המונופולין

מותנה בתרומה ממשית של האמצאה להתפתחות הטכנולוגית.

8. ההגנה ניתנת לאמצאה המקיימת שני תנאים מהותיים עיקריים: ראשית, שבאמצאה יש חידוש. שנית, שהחידוש שבאמצאה אינו פיתוח שבעל מקצוע ממוצע היה מסוגל להגיע אליו, על סמך ידיעות קיימות, אלא יש בו התקדמות המצאתית ([סעיפים 3, 4](#)).

ו-5 [לחוק הפטנטים](#), תשכ"ז-1967 (להלן - החוק). כלל שבדיני ראיות מורה כי מוכח חוסר חידוש שנרשם פטנט ומבקשים לערער עליו, על-ידי פירסום קודם של עיקר האמצאה בשלמותו במסמך אחד, בעוד שהיעדר התקדמות המצאתית מוכח על סמך

פסיפס כל הידיעות שפורסמו לפני רישום הפטנט. ראו [ע"א 314/77](#) ל' מ' ליפסקי בע"מ ואח' נ' מנור ואח' [4], בע"מ 209. יחד עם זאת, השאלה אם הייתה התקדמות המצאתית אינה שאלה שבועבודה בלבד, אלא על בית המשפט להכריע בה על יסוד מבחן אובייקטיבי - ובעניין זה אין הוא חייב להסתמך על עדויות מומחים - כאשר קנה המידה הוא בעל המקצוע הממוצע בתחום שאליו מתייחסת האמצאה. ראו: [ע"א 528/61](#) גרינבלד נ' "סי-בי" בע"מ [5], בעמ' 2493; [ע"א 433/82](#) בחרי נ' פדלון ואח' [6], בעמ' 538.

9. גבולות ההגנה מתוחמים על-ידי תביעות הפטנט, שאותן מפרשים על סמך הסרטוטים המצורפים. ואולם, רכיבים המצויים במוצר שיוצר על-פי הפטנט שאינם כלולים בתביעות, אינם מוגנים. כדברי הנשיא שמגר בע"א [345/87](#) [1], בעמ' 68: "מה שלא נכלל בתביעות אינו כלול בתחום המונופולין". מן האמור לעיל מתבקש כי לצורך הכרעה אם הפטנט הופר או אם היה פירסום קודם, אין פונים למוצר שיוצר על-פי הפטנט אלא לתביעות, ומשווים את האמור בהן למוצר המפר או לפירסום הקודם, הכול לפי הניין. על-פי אותו עיקרון, גם התוצאה שתביעות הפטנט נועדו להשיג אינה מוגנת אם לא הוזכרה בהן במפורש (שם, בעמ' 87).

10. מחד גיסא, ההגנה על הפטנט פרוסה לא רק על הפטנט כפי שתואר בתביעות, אלא על הגרעין ההמצאתי שבו, המכונה בחוק "עיקר האמצאה" (סעיף 49). מאידך גיסא, הטענה של חוסר חידוש שניתן להעלות כנגד הפרת פטנט (סעיף 4 לחוק) חלה לא רק על פירסום קודם הכולל את כל רכיבי האמצאה, אלא גם על פירסום קודם של עיקר האמצאה. כלומר, על-מנת להשיג איזון בין האינטרסים המתנגשים כפי שתוארו לעיל, קיימת זהות בין יסודות ההגנה על פטנט לבין היסודות שהוכחת אי-קיומם תביא לשלילת ההגנה (דהיינו, חוסר חידוש או היעדר התקדמות המצאתית). עמד על כך פרופ' בלנקו ווייט (blanco white):

T. A. Blanco white, patents for inventions the test for lack of novelty is essentially (the same as the test for infringement. (the same as the test for ... Infringement. 53) (1983, th ed 5, london) אותו רעיון הביע השופט ניס (nies) בפסק הדין האמריקני *Lewmar marine, inc. v. Barient*, (1987) [8]. 747, at .

The inquiry as to is symmetrical with ' - ד' - ...the inquiry as to anticipation (novelty) kohler co. V. Moen inc 1198, (1993) [9]sun hill; 638, at :nfringement of a patent .insdustries, inc. V. Ester unlimited, inc (1995) [10]at

עקרון הזהות בין יסודות ההגנה על הפטנט לבין היסודות שהוכחת אי-קיומם תביא לשלילת ההגנה מן הטעמים של חוסר חידוש או היעדר התקדמות המצאתית התקבל בפסיקה בישראל. [בע"א 75/55](#) "דונג-אור" בע"מ נ' & fornander [7]aktiebolaget sievert, בעמ' 1993, הסביר השופט ברנזון כי פירסום הכולל את עיקר האמצאה מספיק לבסס טענה של חוסר חידוש. וכך כתב:

"פרסום (קודם - ד' ד') עלול לשמש עילה לפסילת הפטנט מחמת חוסר חידוש, אם אמנם הפתרון מכיל את כל העיקר שהיה דרוש לביצוע האמצאה (של בעל הפטנט - ד' ד')."

11. עיקר האמצאה הוא אותו חלק בפטנט שהוא מהותי והכרחי לפעולת האמצאה, להבדילו מרכיבים שניתן להחליפם או לוותר עליהם כליל. הגרעין המהותי יישאר מוגן גם אם רכיב הכרחי לפעולת האמצאה הוחלף ברכיב שפעולתו זהה לפעולת הרכיב ההכרחי. עיקרון אחרון זה ידוע כדוקטרינת האקוויבאלנטים שפותחה בארצות-הברית. ראו סיכום ההלכה בפסק הדין האמריקני [345/87 א"א](#) [1], בעמ' 73: *graver mfg. Co. V. Linde* (1950) co.

... "החלפתו של רכיב מרכיבי האמצאה לא תמנע מסקנה של הפרה, אם המוצר המתחרה פועל פעולה הזוהה במהותה לזו של האמצאה, המושגת בדרכים הזהות במהותן לאלה שנתבעו בפטנט".

מן הכלל אל הפרט

12. מן המסגרת הנורמטיבית האמורה נגזרות במקרה שלפנינו שלוש שאלות:

ראשית, האם קיימת זהות בין היסודות המהותיים בפטנט סניקל (עיקר האמצאה) לבין היסודות המהותיים באנייה; שנית, האם קיימת זהות בין היסודות המהותיים בפטנט כאמור לעיל לבין היסודות המהותיים בפירסום קודם; ושלישית, האם יש בפטנט התקדמות המצאתית מעבר למה שפורסם. אדון בשאלות אלה בסדרן.

היסודות המהותיים בסניקל ובאנייה

13. תביעות הפטנט של סניקל - התוחמות כאמור את גבולות המונופולין -

מדברות על שילוב פוליסטרן מוקצף ובטון יצוק או כל חומר בנייה אחר. חומר הבנייה הנוסף לפוליסטרן לא הוגדר אפוא, והבטון איננו רכיב הכרחי לפעולת המיתקן.

המומחה יבין אף הרחיק לכת בכך שגם בפוליסטרן לא ראה רכיב הכרחי. כאמור, לשיטתו עיקר האמצאה הוא בשילוב שני חומרים שבזכות תכונותיהם ניתן לייצר יחידת בנייה לתקרה במשקל קל. לדידו, צורת החיבור בין שני החומרי אינה נמנית עם הרכיבים המהותיים של האמצאה.

מובן הוא כי מיקום השקעים והבליטות, גודלם וצורתם אינם חלק מהותי של האמצאה, וניתן להפיק את כל היתרונות הגלומים ברעיון גם בטכניקת חיבור אחרת. המרב שניתן לראות בו מרכיב מהותי הוא בחיבור על-ידי שקיעות ובליטות, שהוא נוח וזול, להבדילו מחיבור באמצעים חיצוניים לחומרים שאותם מבקשים לחבר.

בהשוותי על-פי האמור לעיל את אנייה לתביעות הפטנט של סניקל, אין לי כל ספק כי אנייה כוללת את היסודות המהותיים של הפטנט. היא מורכבת משני חומרים - שהם, מעל הדרוש, גם זהים לחומרים שמהם מורכבת סניקל - ואף צורת החיבור בין החומרים מבוססת על שקיעות ובליטות.

מסקנתי היא אפוא כי המשיבים הפרו את הפטנט.

תהיסודות המהותיים בסניקל ובפירסומים קודמים

14. היסודות המהותיים המתוארים לעיל בפטנט של סניקל מצויים בפטנטים הצרפתיים ת/8 ו-ת/9. עניינם של שני הפטנטים ביחידת בנייה המורכבת משילוב שני חומרים שאחד מהם הוא חומר קל, ובכלל זה, פוליסטרן מוקצף. מטרת הפטנטים הזרים היא בניית תקרה בעלת משקל קל. בפטנטים הזרים ניתן להשתמש למילוי תקרת צלעות. על פיהם אפשר לייצר את יחידות הבנייה במידות שונות ולהתאימן לכל גובה צורת החיבור בין החומרים בפטנטים הזרים שונה אמנם מצורת החיבור על-פי הפטנט הישראלי, אולם בשני הפטנטים החיבור נעשה על-ידי הכנסת חומר לחומר ללא שימוש באמצעים חיצוניים. נמצא כי הפטנטים הזרים כוללים את הרכיבים המהותיים של הפטנט הישראלי, והם משמשים לאותה מטרה.

התקדמות המצאתית

15. הפטנט הישראלי נבדל מן הפטנטים הזרים בכך שאת חלקיו ניתן להרכיב באתר הבנייה, ועל-ידי כך להתאימם לגובה התקרה הרצוי באתר עצמו. אלא שבהבדל זה איני רואה ניצוץ המצאתי המצדיק מונופולין. ראשית, היתרון הנטען לא נכלל בתביעות הפטנט. בדברי ההסבר צוין אמנם כי ההרכבה היא פשוטה וניתן לבצעה באתר הבנייה, אך הטענה כי בכך ניתנת אפשרות גם

לקבוע באתר עצמו את גובה התקרה לא הוזכרה. כאמור, תוצאה שלא נכללה בתביעות הפטנט אינה מוגנת. גם באפשרות לקבוע את גובה התקרה באתר הבנייה אינו רואה יתרון מעשי. הלוא הדעת נותנת שגובה התקרה נקבע בתכנית הבניין. זאת ועוד: שינוי הגובה מחייב שימוש בארגזי פוליסטרן בגובה המתאים לגובה הרצוי, ואין זה סביר כי הצרכן יזמין ארגזים בכל הגבהים כדי לשמור לעצמו את האופציה להחליט על הגובה בעת בניית התקרה. כאמור, כך או אחרת, תוצאה זו שלא נכללה בתביעות, אינה מוגנת.

מסקנתי היא אפוא כי בפטנט של סניקל אין חידוש, במובן זה שיסודותיו המהותיים זהים ליסודות מהותיים של הפטנטים הזרים. בהבדל בינו לבינם, שאינו מהותי לפעולתו - בניית תקרה במשקל קל - אין התקדמות תעשייתית.

על יסוד האמור לעיל אני מציעה לדחות את הערעור. כן אני מציעה לחייב את המערער לשלם למשיבים הוצאות משפט בשתי הערכאות בסך 15,000 ש"ח.

השופט ת' אור: אני מסכים.

השופט צ' א' טל: לפנינו ערעור על פסק-דין של בית המשפט המחוזי בנצרת, שבו נדחתה תביעה שהגיש המערער על הפרת פטנט. חברתי, השופטת דורנר, סבורה שאמנם הפרו המשיבים את הפטנט של המערער, אך הפטנט של המערער איננו תקף, משום שאין בו התקדמות המצאתית, ואין בו חידוש לעומת פטנטים זרים. מסכים אני כי המשיבים הפרו את הפטנט, אך לדעתי יש בפטנט התקדמות המצאתית ויש בו חידוש. אבאר את דבריי. בסעיף 3 לחוק נאמר:

"אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך, שהיא חדשה ... ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט."

ובסעיף 5:

"התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו לפני תאריך הבקשה....".

המבקש לבטל פטנט בטענה שאין בו חידוש, עליו הראיה. כך עולה מסעיף 182 לחוק וכך גם נקבע בע"א 345/87 [1], בעמ' 102 מול אות השוליים ד :

"בעוד שבשאלת ההפרה נטל ההוכחה רובץ על התובע (בעל הפטנט), הרי שבכל האמור לתקופתו של הפטנט, לאחר שנרשם, רובץ נטל זה על הנתבע".

לצורך הרמת הנטל, הציגו המשיבים בבית המשפט קמא פטנט גרמני ופטנטים צרפתיים, אשר לדעתם כוללים את כל היסודות הכלולים באמצאה של הפטנט נושא הערעור. המערער, בסיכומיו בבית המשפט קמא וכן לפניו, מדגיש את הפער ואת המרחק בין הפטנט שלו לבין הפטנטים הזרים.

אפרט בקצרה. לגבי הפטנט הצרפתי ת/8, טוען המערער כי אין בו שילוב של בטון עם פלסטיק, אלא שילוב של בטון עם טרה קוטה (חרס שרוף). החיבור איננו באמצעות תקע-שקע, אלא הוא נעשה במכונות מיוחדות ואינו מיועד לבלוק בנייה קונוונציונאלי, אלא לתקרה דקוראטיבית.

לגבי הפטנט הצרפתי ת/9 טוען המערער שאין בו חלק בטון כלל, אלא מדובר בגבס עם יציקה של פוליסטרן. מדובר ביחידה שלמה המיוצרת בבית החרושת, ולא בחיבור שאפשר לעשותו באתר הבנייה, כמו בהמצאתו של המערער.

לגבי הפטנט הגרמני ת/10, טוען המערער כי מדובר בתיבה מלבנית עם מכסה, כאשר יניהם מכניסים מסגרת הניתנת להגבהה. אין בו כלל שילוב של שני חומרים, אלא הוא מיועד לאפשר תמרון בקביעת הגובה של תקרה חלולה.

בא-כוח המשיבים בסיכומיו איננו מתייחס לגופו של עניין, אלא הוא משליך את יהבו על קביעותיו של בית המשפט קמא, ולדעתו מדובר בקביעה עובדתית אשר אין לערער עליה. ייאמר מיד, כי בית המשפט קמא עצמו לא נקט את גישתו של בא-כוח המשיבים ולא ראה את קביעותיו כקביעות שבעובדה, אלא ציטט את האמור בע"א 433/82 [6], בעמ' 537, כי:

"הקביעה, כי התקדמות פלונית נראית או אינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע, אינה קביעה עובדתית גרידא, אלא היא מסקנה, שבית המשפט מסיק מחומר הראיות שלפניו ...".

כך נוהגות גם ערכאות ערעור בארצות-הברית (ראה *Jashland oil, inc. V. Delta 281*, [12] (1985): Court of appeals reviews ultimate conclusion of obviousness as (refractories& resins : "in which it must exercise independent judgement one of law

אשר-על-כן אין כל מניעה מהתערבות ערכאת ערעור במסקנה שכזו.

לגופו של עניין, בית המשפט קמא סבר, שהואיל ובפטנטים הזרים יש שילוב של שני חומרים, אין בפטנט נושא הערעור התקדמות המצאתית. לצורך ההכרעה בשאלה אם יש בהמצאה התקדמות המצאתית, ניתן להיעזר במבחני עזר, כמוכא בדברי הנשיא שמגר בע"א 345/87 [1] הנ"ל. מבחנים אלה כוללים את מבחן "החסר המתמשך" ואת מבחן ההצלחה המסחרית (ראה שם, בעמ' 110-111). המבחנים האלה הם כלכליים בעיקרם, וגם אינם קונקלוסיביים, אבל יש בהם אינדיקציות, תוך "יישומם הזהיר בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה", בדבר ההתקדמות המצאתית. מבחן "החסר המתמשך" (need long felt) בודק אם האמצאה הציגה פתרון לבעיה שלא נמצא לה מענה זמן רב; שאם כן משמע שלפנינו התקדמות המצאתית. מבחן ההצלחה המסחרית בודק כיצד התקבלה האמצאה בשוק, בהתחשב ביתרונות האמצאה גופה (להבדיל מקווינקטורה של השוק בכלל).

המערער הביא ראיות על עמידה במבחנים אלה, אך בית המשפט קמא לא ראה לנכון להיזקק להן, הואיל והעדויות באו מאנשים המקורבים למערער. עוד קבע השופט, בהסתמך על ע"א 345/87 [1] הנ"ל, כי מבחנים אלה אינם קונקלוסיביים, ולפיכך אין צורך להיזקק להם, לאחר שקבע באופן מוחלט כי, לאור פירסום הפטנטים הזרים, אין בפטנט של המערער כל חידוש.

כדי להכריע בשאלה עלינו להבין את מטרתו של סעיף 5 הנ"ל לחוק. עוד יש לשאול, אם בית-משפט, בהיעדר כישורים טכניים, מסוגל לקבוע מה היה נראה לבעל מקצוע מובן מאליו, בלי להיעזר ב"חכמה שלאחר מעשה".

המצב המשפטי בארצות-הברית

הוראת החוק בארצות-הברית המקבילה לסעיף 5 הנ"ל, מצויה ב- 103 U. S. C 35 (1952): "A patent matter sought to be may not be obtained ... If the differences between the subject Made to a person having ordinary patented and the prior art are such that the subject skill in the art to which said subect matter as a whole would have been obvious at the time the invention was .matter pertains matter". reiner v. Leon cobdnah, 503, at 504-503, [13] (1960).

The test laid down is indeed misty enough. It directs us to surmise what

And we do not see how was the range of ingenuity of a person having ordinary skill in an art; such a standard can be applied at all except by recourse to with which we are totally unfamiliar. The means available at the time. To judge on our the earlier work in the art, and to the general history of , obvious is to substitute our ignorance for the acquaintance own that this or that new assemblage of old factors was, or was not. with the subject of those who were familiar with it. יכול שופט להחליט שמבחני העזר מלמדים על חידוש או שאינם מלמדים על חידוש. אבל חבל ששופט ישמיט מידי את כלי העזר המעטים האלה. וכמו שאמרו : Thus evidence rising on any issue in it is jurisprudentially inappropriate to disregard any relevant evidence. Called secondary considerations must- always when any case, patent cases included. stratoflex inc. (1983) present be considered en route to a determination out of the so. Of obviousness(V. Aeroquip corp 1538, at) [14] מכל מקום, פשיטא שאין זה מקרה פשוט שניתן לסווג את ההמצאה כ"מובנת מאליה". טעה השופט קמא אפוא, כאשר חרץ את גורלו של הפטנט ללא בדיקה על-פי מבחני העזר.

במקרה שלפנינו יש הבדלים משמעותיים בין ההמצאה נושא הערעור לבין הפטנטים

הזרים. ביחס ל-10/ת, ברור כי יצאה שגגה מלפני בית המשפט קמא, שכן אין בו כלל העיקרון של שילוב שני חומרים כפי שגם חברתי, השופט דורנר, קבעה. גורלו של הערעור ייחרץ אפוא על-פי שאלת הדמיון בין ההמצאה של המערער לבין ההמצאות 8/ת ו-9/ת. אמנם גם ב-8/ת וב-9/ת יש חיבור של שני חומרים, אך לא רק החומרים שונים אלא גם צורת החיבור של החומרים היא שונה. יתרה מזו, הפטנט הישראלי נבדל מן הפטנטים הזרים בכך שאת חלקיו ניתן להרכיב באתר הבנייה, ועל-ידי כך להתאימם לגובה התקרה הרצוי באתר עצמו. השופט דורנר אינה רואה בזה ניצוץ המצאתי המצדיק מונופולין. יתרון זה, לדעתה, גם לא נטען בתביעות הפטנט. לדעתי, יתרון כאמור הוא חידוש של ממש. ומפני שיתרון זה אינו מגדיר את הפטנט אלא רק נובע מן השימוש בו, ייתכן שאין צורך לכלול אותו בתביעות המתארות ומגדירות את הפטנט. יש לזכור את דבריו של הנשיא שמגר בע"א 345/87 [1] הנ"ל, בעמ' 109, כי:

"ההתקדמות הנדרשת, על-מנת שתהא בלתי מובנת מאליה, אינה צריכה להיות גדולה: צעד אמצאתי אכן נדרש, אך די שיהיה צנוע וקטן: פשטות האמצאה אינה צריכה לשמש מכשול לתקפות הפטנט."

לדעתי, יש בפטנט הישראלי משום צעד המצאתי ולכן היה ראוי להירשם. ואילו המשיבים לא הרימו את הנטל שהיה מוטל עליהם, כאשר באו לקעקע את תקפותו של הפטנט. לאור דברים אלה הייתי מציע לקבל את הערעור, לאסור על המשיבים להוסיף ולמכור את בלוק אנייה ולהחזיר את העניין לבית המשפט המחוזי כדי לקבוע את שיעור הפיצויים המגיעים למערער מן המשיבים. הוחלט, ברוב דעות, כאמור בפסק-דינה של השופטת דורנר כנגד דעתו החולקת של השופט טל.

ניתן היום, ג' באייר תשנ"ו (22.4.96).

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](#)