

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 2626/11

לפני: כבוד המשנה לנשיא מ' נאור
כבוד השופט ס' גובראן
כבוד השופט נ' סולברג

המערערת: חסין אש תעשיות בע"מ

נגד

המשיבה: קוניאל אנטוניו (ישראל) בע"מ

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
מיום 20.2.11 בת"א 1580-04 שניתן על ידי כבוד השופט א'
בכר

תאריך הישיבה: א' באדר התשע"ג (11.2.2013)

בשם המערערת: עו"ד דניאל פריימן

בשם המשיבה: עו"ד משה ש' גולדברג; עו"ד סבינה מאייר

פסק-דין

השופט ס' גובראן:

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 20.2.2011 (כב' השופט א' בכר) אשר קבע כי חברת קוניאל אנטוניו בע"מ (להלן: המשיבה) אינה מפרה פטנט ישראלי מס' 138826 ופטנט ישראלי מס' 141765 שבבעלות חסין אש בע"מ (להלן: המערערת) ואשר עניינם בייצור רעפים.

רקע

2. המערערת היא חברה פרטית רשומה בישראל העוסקת בייצור, שיווק ומכירה של רעפים קרמיים לגגות ואביזריהם. המשיבה היא חברה פרטית הרשומה בישראל העוסקת בייבוא, ייצור ושיווק של רעפים קרמיים לגגות.

3. משרטט בית המשפט המחוזי בהרחבה את התשתית העובדתית העומדת בבסיס ההליך, אעמוד רק על תמציתה. לטענת המערערת, לאחר שנות מחקר ופיתוח ארוכות, עלה בידה לייצר רעף העומד בדרישות התקן הישראלי והמתאפיין בעמידות רבה ובתהליך ייצור הכרוך באחוזי פסולת נמוכים תוך עלויות ייצור נמוכות. זאת, באמצעות רעף המכיל תערובת של חרסיות מסוימות הנמצאות בישראל והעוברות תהליך סנטור (שריפה) בטמפרטורות נמוכות מהמקובל בענף. על אמצאה זו רשמה המערערת פטנט ישראלי מספר 138826 (להלן: פטנט 826) אשר ניתן ביום 13.5.2003. בהמשך לכך, המערערת גילתה כי בעזרת שילוב חרסיות עם חומרי גלם נוספים המצויים בישראל בתהליך סנטור העושה שימוש בטמפרטורות שריפה נמוכות, ניתן להקטין את עלויות הייצור ולשפר את איכות הרעף וצבעו. על כן, רשמה על אמצאה זו, המתייחסת לתערובת המשלבת בזלת וחרסית והנשרפת בטמפרטורה נמוכה, פטנט ישראלי מספר 141765 (להלן: פטנט 765) אשר ניתן אף הוא ביום 13.5.2003. התוצר של שתי האמצאות האמורות הוא רעף בגוון אדמדם טבעי ואחיד.

4. לטענת המערערת, המשיבה החלה לייצר רעפים קרמיים בישראל החל משנת 2001 בשיטות ייצור מקובלות דאז והפיקה רעף בצבע חום צהוב בלתי אחיד תך יצירת אחוזי פסולת גבוהים. החל ממחצית שנת 2003 גילתה המערערת כי המשיבה משווקת רעף בגוון דומה לצבע רעפיה עד כדי זהות. תוצאות בדיקת מעבדה שערכה המערערת ברעפיה של המשיבה מלמדות לטענתה, כי המשיבה חיקתה והעתיקה את רעפיה היחודיים והמוגנים בפטנטים, על ידי שימוש ברכיבים המופיעים בתביעות הפטנטים תוך שימוש באותה טמפרטורת סנטור.

5. בהקשר זה יש לציין כי בחינת הזהות בין שני הרעפים נעשית באמצעות בדיקה של המבנה הקריסטלוגרפי שלהם. לכל חומר מבנה משלו הניתן לזיהוי באמצעות קרני X. בשל כך, בדיקה באמצעות שיטת דפרקציה של אותן קרני X מאפשרת זיהוי תכונות קריסטלוגרפיות של החומר הנבדק – הרעף במקרה דנן. את מקבץ התוצאות ניתן להציג באמצעות תרשים המכונה דיפרקטוגרמה. ממקבץ זה ניתן לראות עוצמות שונות של שיאים המאפיינות חומרים שונים ומסומנות בערכי d.

6. על כן, הגישה המערערת תובענה לבית המשפט המחוזי ועתרה לסעד של מתן צו מניעה קבוע שיאסור על המשיבה להפר את הפטנטים הרשומים על שמה ולסעד של פיצויים, לרבות פיצוי עונשי ופיצוי ללא הוכחת נזק. כמו כן, עתרה בבקשה להורות

למשיבה להגיש דו"ח המפרט את כל המוצרים המפרים שיוצרו ונמכרו על ידה וכן על המצאת תיעוד מתאים למוצרים המפרים.

פסק הדין של בית המשפט המחוזי

7. בפסק דינו, בחן בית המשפט המחוזי את השאלה, האם בהנחה שהפטנטים היו ראויים לרישום, הפרה המשיבה פטנטים הרשומים על שמה של המערערת. משמצא שהתשובה היא שלילית, בחן בית המשפט רק בבחינת למעלה מן הצורך את השאלה האם הפטנטים על שם המערערת היו ראויים לרישום מלכתחילה, וככל שלא האם יש להורות על ביטול רישומם.

האם הופרו הפטנטים

8. בפסק דינו, סקר בית המשפט את חוות דעתם, כפי שהובאה בכתב ובעדות, של פרופ' יוסף גל ופרופ' פרידריך ווגנר מטעם המערערת, ואת זו של ד"ר נתן מטעם המשיבה.

9. לענין פטנט 826, טענה המערערת כי תביעות 1, 5 ו-12 מופרות. בקווים כלליים, ניתן לומר כי תביעה מספר 1 מפרטת כי הרעף מיוצר מחרסיות טבעיות ובעל מבנה קריסטלוגרפי הכולל את המרכיבים גלניט ואנורטיט. כן מציינת התביעה את עוצמת תוצאת דיפרקציית קרני ה-X המאפיינת את המבנה של המינרל גלנהיט. תביעה מספר 5 מתארת את השלבים שיש להחיל בכדי לייצר את הרעף המתואר בתביעה מספר 1 ותביעה מספר 12 מתארת ערכים שונים המייצגים את הדיפרקטוגרמה אשר תתקבל עבור הרעף שיוצר על פי תביעה מספר 1.

10. פרופ' גל מטעם המערערת ציין בחוות דעתו כי על פי עוצמת ערכי ה-d המתקבלים מדיפרקטוגרמת רעף המשיבה, בהשוואה לזו של המערערת, ניתן להסיק כי הוא כולל את כל המאפיינים המפורטים בתביעה מספר 1 ועל כן היא מופרת.

11. באשר לתביעה מספר 5, פרופ' גל קבע כי מהדיפרקטוגרמה ניתן להבחין בנתוני עוצמה מהם יש להסיק כי רעף המשיבה מכיל גלניט ואנורטיט. לטענתו, קיומו של המינרל גלנהיט ברעף המשיבה, מלמד כי הוא נשרף בטווח הטמפרטורה הייחודי המצוין בפטנט, כיוון שאילו היה נשרף הרעף בטמפרטורה גבוהה מהמצוין, היה נעלם מינרל זה. מכאן הסיק פרופ' גל כי הפטנט הופר.

12. באשר לתביעה מספר 12, לגרסתו של פרופ' גל גם תביעה זו מופרת לאור הזהות היחסית בין דיפרקטוגרמות הרעפים של המערערת והמשיבה.

13. ד"ר נתן, אשר העיד מטעם המשיבה, קבע כי המשיבה אינה מפרה את הפטנט משום שרכיבי הרעף מטעמה אינם מכילים את כל המאפיינים או לפחות את אלו העיקריים של רעף המערערת שכן רעף המערערת מכיל תערובת מסוימת של חרסיות בעוד זה של המשיבה מכיל חרסית אחת מסוימת עם בזלת. עוד נטען כי תהליך הייצור של רעף המשיבה שונה מהותית מזה של המערערת, שכן תהליך המערערת מוגבל לתערובת של חרסיות. בנוסף, סבר ד"ר נתן כי האמצאה נשוא פטנט זה נעדרת חידוש, התקדמות אמצאתית ותועלת.

14. באשר לפטנט 765, תחת ההפרה הנטענת של פטנט זה מצויות תביעות 1, 2, 5 ו-9. תביעה מספר 1 מגדירה את מאפייני הרעף באופן שבו המבנה הקריסטלוגרפי שלו מכיל אלביט-אנורטיט כרכיב בעל שיא עוצמה גבוה יחסית וגלניט ואוגיט כרכיבים בעלי שיאי עוצמה נמוכים יחסית. כן מגדירה התביעה את איפיון תוצאת קרני ה-X בדיפרקטוגרמה. לטעמו של פרופ' גל, ניתן ללמוד מנתוני העוצמה כפי שמופיעים בדיפרקטוגרמות כי המשיבה הפרה את התביעה הזו כפי שמנוסחת ברישומי הפטנט. תביעה מספר 2 מגדירה את הרכיבים מהם עשויה התערובת – בזלת פלדספטאר וחרסית מסוג ממשית. לטענת פרופ' גל, בדיקות המעבדה שבוצעו על ידו מלמדות כי רעף המשיבה מיוצר אף הוא משני סוגי חומרים אלו, ועל כן מתקיימת הפרת התביעה. באשר לתביעה מספר 5 המתייחסת לטמפרטורת הסנטור של התערובת, פרופ' גל קבע כי עיון בדיפרקטוגרמה מלמד על קיום של גלנהיט ברעף המשיבה ועל כן ניתן להסיק שהוא יוצר בטווח הטמפרטורות המוגן בפטנט. תביעה מספר 9 מתייחסת לגרסתו של פרופ' גל לתוספת אפשרית לתערובת בנוסף למרכיבים מסוג בזלת וחרסית. גם תביעה זו מופרת לגרסתו שכן היא מכילה את המרכיבים המנויים בתביעה מספר 2.

15. חוות דעתו של פרופ' ווגנר מטעם המערערת תומכת אף היא במסקנותיו של פרופ' גל. ד"ר נתן טען כי הפטנט אינו מופר משום שרעף המשיבה מיוצר מחומר גלם של חרסית בשילוב כמות קטנה של בזלת בעוד שרעף המערערת בפטנט זה מכיל שיעור גבוה משמעותית של בזלת. לטעמו, פטנט 765 מוגבל לכמויות הבזלת המפורטות בו, להבדיל מעצם השימוש המשולב בבזלת וחרסית שהינה טכניקה ידועה לייצור רעפים מזה שנים. כמו כן, ד"ר נתן חולק אף על תוקפו של פטנט זה.

16. בית המשפט קבע, בהתאם להוראת סעיף 49(א) לחוק הפטנטים לפיה ההגנה המוענקת לבעל הפטנט חלה כלפי הפרה של "עיקר ההמצאה" המוגנת, כי באשר לפטנט 826, השוני בין חומרי הגלם המשמשים בכל אחד מתהליכי הייצור מחייב את המסקנה כי הפטנט אינו מופר. זאת, שכן תביעה מספר 1 קובעת כי רעף המערערת מיוצר מתערובת של חרסיות בעוד רעף המשיבה מכיל גם בזלת. באשר לתביעה מספר 5, בית המשפט קבע כי תביעה זו מגדירה את תהליך הייצור של הרעף ובו טמפרטורת שריפה שבין 800-1000 מ"צ. בית המשפט קבע כי טענת המערערת לפיה הימצאותם של גלהניט ואנורתית ברעף המשיבה מלמד על שריפה בטמפרטורה זו אין בה לבדה כדי להביא למסקנה כי הפטנט מופר על ידה.

17. באשר לפטנט 765, בית המשפט הגדיר את עיקר האמצאה כשילובם של חומרי גלם בהרכב מסוים בתהליך סנטור בטווח טמפרטורה ייחודי. נקבע כי יש לקבל את טענת המשיבה לפיה הרעף שלה מכיל אחוזים שונים של בזלת וחרסית ביחס לרעף המערערת ומשכך לא ניתן לקבוע כי הפרה את הפטנט. במובן זה, דחה בית המשפט את טענת המערערת לפיה פטנט 765 אינו מוגבל ליחסי הכמויות המצוינות על ידי המשיבה. זאת, משום שקודם לרישום הפטנט נעשה שימוש בבזלת וחרסית ולא ניתן לומר כי תחום המונופולין של הפטנט משתרע על כל שילוב אפשרי של חומרי גלם אלו. לתימוכין בטענתו ציין בית המשפט את מכתבה של המערערת לרשם הפטנטים בו המערערת עצמה הודיעה ללשכת רשם הפטנטים בעת הרישום כי האמצאה מוגבלת ליחס מסוים של חרסית ובזלת. כן, מצא בית המשפט עיגון לכך בחוות דעתו של פרופ' גל.

18. בית המשפט קבע כי סעיף 50 לחוק הפטנטים, הנוגע לפטנט רשום על תהליך, וההופך את נטל הראיה, אינו מסייע למערערת. זאת, משום שבמקרה זה, המחלוקת אינה עוסקת בתהליך הייצור הנדרש בסעיף אלא נוגעת לשיעור היחס בין חומרי הגלם המרכיבים את הרעף.

19. על בסיס זה, עבר בית המשפט לבחון את עמידתה של המערערת בנטל ההוכחה כי המשיבה עושה שימוש באותו יחס חומרים העולה מהפטנט. בהקשר זה, בית המשפט קבע כי מעורבותו של פרופ' גל בהכנת הפטנט לרישום מפחיתה ממשקלה של חוות הדעת מטעמו שכן הוא שימש כיועץ המדעי של המערערת בין השנים 1994-2010. עוד נקבע כי מאחר שפרופ' גל העביר לעיונו של פרופ' ווגנר את מסקנותיו מנתוני בדיקת הרעפים, ולא רק את הנתונים עצמם, יש בכך כדי להשפיע על משקל

חוות הדעת של פרופ' ווגנר. על כן, בית המשפט קבע כי המערערת לא הוכיחה את היחס שבין חרסית ובזלת ברעף המשיבה והאם הוא זהה ליחס המיוצר על ידה.

20. בהמשך לכך, בית המשפט קבע כי המשיבה הצליחה להוכיח כי החומר הנכנס לתנוריה עומד על 20% בזלת ו-80% חרסית וזאת לאור עדותה ותצהירה של גב' קריסטלני, מנהלת העבודה במפעלה של המשיבה וכן לאור תצהירו של מר קוניאל, מנכ"ל המשיבה. במסגרת זאת, בית המשפט התייחס לתיעוד המפעל המפרט את התערובת המרכיבה את הרעף, כפי שהוגש לגבי השנים 2008-2010. בית המשפט קבע כי אין בכך שלא הוגש תיעוד ביחס לשנים 2004-2008 כדי לאיין את גרסת המשיבה בדבר שיעור הכמויות שנכנסו לתערובת לאור הסבריה הנוגעים בצורך המובנה שלה להשתמש בכמויות אלו לצורכי תהליכי הייצור, המכשור ועלותו של הרעף. בהקשר זה העדיף בית המשפט את ראיות המשיבה הנוגעות לתיעוד החומרים הנכנס לכל רעף על פרשנותם של פרופ' גל ופרופ' ווגנר לתוצאות הדיפרקטוגרמה. זאת, בשל חילוקי דעות בדבר הדיוק של הדיפרקטוגרמות.

תוקפו של פטנט 765

21. למעלה מן הצורך, ציין בית המשפט כי קיים קושי בקביעה לפיה מדובר בפטנט הראוי לרישום, בשל העדר חדשנות. בית המשפט ציין כי שימוש בבזלת וחרסית היה ידוע טרם רישום הפטנט וכך גם שימוש בטמפרטורה הייחודית לפטנט. מכאן, ככל שיתברר ששילוב בין שני אלו קודם לרישום הפטנט היה ידוע, לא יהיה בו למעשה כל חידוש ויהא מקום לבטלו. בית המשפט הציג פטנט יפני בו מתוארת אפשרות ליצור כלי חרס מבזלת וחרסית בתהליך של חשיפה טרמית מופחתת וקבע כי טעמו אין נפקות לעניין היות הפטנט רשום על כלי חרס ולא על רעף. אף אם יוכרע כי הטמפרטורה בפטנט היפני שונה מזו בפטנט 765 בית המשפט מצא קושי בהגדרת החידוש בפטנט האמור.

מכאן הערעור שלפנינו.

טענות הצדדים

22. באשר לפטנט 765, לטענת המערערת, הגנת הפטנט אינה מוגבלת ליחסים של 25%-35% בזלת ו-65%-75% חרסית ועל כן ישנה הפרה של תביעה מספר 1. בהקשר

לכך, המערערת סבורה כי הגנת הפטנט משתרעת על התהליך לייצור רעפי גגות קרמיים, ללא הגבלות כמותיות כלשהן באחוזי החרסית והבזלת.

23. עוד טוענת המערערת כי שגה בית המשפט המחוזי משהעניק משקל נמוך לחוות דעתם של פרופ' גל ופרופ' ווגנר וכי קביעתו מהווה למעשה ביטולן מכל וכל. לטענתה, הקביעה כי חוות דעות של פרופ' ווגנר היא ריפלקציה לזו של פרופ' גל היא קביעה שגויה, שכן פרופ' גל הינו עד עובדתי ואילו פרופ' ואגנר הינו עד מומחה ועל כן כל הסתמכותו הייתה על ממצאיו העובדתיים של פרופ' גל ולא על חוות דעתו לעניינם של דברים. לטענתה, חוות דעתו של פרופ' ווגנר קובעת מפורשת כי הופרו פטנטים 765 ו-826 ויש לתת לה משקל מלא.

24. בהמשך, טוענת המערערת כי המשיבה מסתירה ראיות על הכמות היחסית של בזלת בתערובת, החל משנת 2004. על כן, יש לראות בכך ראיות כבושות ולייחס לכך משמעות בהתאם.

25. כאמור, בית המשפט המחוזי קבע כי אין מדובר בפטנט רשום על תהליך ייצור הרעף. המערערת חולקת על קביעה זו וסבורה כי בתביעות 8-2 לפטנט 765 יש להחיל את סעיף 50(ב) לחוק ההופך את נטל הראייה אל כתפי המשיבה, כך שעליה להוכיח כי התהליך המונהג במפעלה אינו אותו תהליך המוגן בפטנט. לטענתה, כדרישת הסעיף, מדובר במוצר זהה – רעף בעל מבנה קריסטלוגרפי אחד. מכאן, על המשיבה להוכיח שוני משמעותי בתהליך הייצור, דבר אשר לא עלה בידה לעשות.

26. לבסוף, המערערת חולקת על קביעת בית המשפט לפיה פטנט 765 אינו ראוי לרישום כפטנט בשל העדר החדשנות שבו. לטענתה, הפטנט שנרשם שונה מפטנטים אחרים בעולם בכך שישנם הבדלים בין החרסיות בהן נעשה שימוש במקומות גיאוגרפיים שונים ותכולות סידן שונות.

27. מנגד, לטענת המשיבה צדק בית המשפט המחוזי כאשר קבע כי רעפיה ותהליך ייצורם אינם מפרים את פטנט 765 כיוון שיחסי החרסית-בזלת בתערובת שונים משמעותית מתערובת המערערת. לטענתה, מתחייב כי פטנט המערערת אינו משתרע על כל יחס כמויות כלשהו, וכי הדבר משתמע מעדות פרופ' ווגנר ופרופ' גל, לפיהן טרם רישום הפטנט ניתן היה לייצר רעפים מחרסיות ובזלת. כמו כן, לטענתה משתמע כי

האמצאה מוגבלת ליחסי בזלת חרסית ספציפיים גם ממצגי המערערת כלפי רשם הפטנטים לפיהם ההמצאה מוגבלת לתערובת של 65%-75% חרסית ו-25%-35% בזלת.

28. עוד טוענת המשיבה כי יחס הבזלת והחרסית ברעפיה הוכח על ידה לאחר שנת 2008, והיא סבורה שיש בכך כדי להוות ראיה באשר ליחס בין החומרים ברעפים בשנים הקודמות לכך. זאת, נוכח עדותה של גב' קריסטילני שהעידה כי המפעל מייצר מזה שנים רבות לפי מתכון קבוע המכיל 80% חרסית ו-20% בזלת. כן נמצא חיזוק לכך בטעמים המחייבים שימוש במתכון זה, כפי שהוצגו. באשר לדיפרקטגרמות שהוצגו על ידי המערערת, טוענת המשיבה כי מדובר במצג סלקטיבי ומוטה. כן טוענת כי הוכח שדיפרקטגרמות נותנות רק תוצאות איכותיות ושהסתמכות עליהן לצורך גילוי יחסים כמותיים, כפי המקרה, היא בעייתית. כמו כן, הדיפרקטגרמות שהוצגו אינן תומכות בטענת ההפרה, כפי שמתבטא בחוות דעתו של ד"ר נתן.

29. המשיבה מוסיפה וטוענת כי יש לקבל את המסקנה לפיה פטנט 765 הינו נעדר חדשנות ועל כן נעדר תוקף. לטענתה, השילוב של חרסית ובזלת אינו חדשני וכך גם טמפרטורת השריפה, וכן כי אמצאת 765 אינה מועילה שכן המבנה הקריסטלוגרפי הרשום אינו מוביל לתוצאה של רעף אדום, כפי שנטען על ידי המערערת.

30. באשר למשקל חוות הדעת של מומחי המערערת, כפי שהוענק על ידי בית המשפט המחוזי, נסמכת המשיבה על נימוקיו. לטענתה צדק בית המשפט המחוזי משקבע כי חוות דעתו של פרופ' גל אינה אובייקטיבית, בשל חלקו בפיתוח האמצאה נושא הפטנט וטוענת כי הוא מומחה מוטה. כמו כן, טוענת היא כי צדק בית המשפט המחוזי משקבע כי פרופ' גל העביר לפרופ' ווגנר את דעותיו ופרשנותו למידע, ועל כן מהווה חוות דעתו של פרופ' ווגנר רפלקציה לזו של פרופ' גל, וכי שני המומחים אינם בקיאים ברזי הפטנטים ויש להטיל דופי ברמתם המקצועית.

31. באשר לטענה בדבר התקיימותו של סעיף 50(ב) לחוק טוענת המשיבה כי לא מדובר במוצרים זהים אשר נדרשים לתחולת הסעיף.

32. בטרם דיון יצוין כי המערערת מיקדה טענותיה בערעור בהפרתו של פטנט 765 ועל כן נדרשנו לסוגיות הנוגעות לפטנט זה בלבד (ראו פרוטוקול הדיון מיום 11.2.2013 בשורה 3).

33. בראשית הדברים אציין כי כתב הערעור רצוף הערות הכתובות בשפה משתלחת שאינן נוגעות לעניין. מוטב היה לו דברים אלו לא היו נכתבים כלל, משהדבר אינו מכבד את כותבן.

נטל ההוכחה

34. סעיף 50(א) לחוק הפטנטים קובע כי אם האמצאה היא תהליך מוגן, כי אז יחול הפטנט גם על "המוצר הישיר" של התהליך. במצב כזה, סעיף 50(ב) קובע שהנטל להוכיח שלא נעשה שימוש בתהליך המוגן הוא על כתפי הטוען להעדר הפרה. איני סבור כי במקרה זה פטנט 765 הינו פטנט המגן על "תהליך", הנכנס תחת כנפי סעיף 50 לחוק הפטנטים. זאת, כיוון שהשיטה לייצור הפטנט, הכוללת שילוב של שני חומרים ושריפתם, הייתה ידועה עוד טרם רישום הפטנט (והיא הייתה בשימוש במסגרת פטנט אמריקאי US3804644 (להלן: הפטנט האמריקאי) ופטנט יפני מספר 07-330418 (להלן: הפטנט היפני)). עיקר האמצאה נמצא במרכיבי הפטנט הכוללים חרסית ובזלת באחוזים מסוימים כך שעל ידי שריפתם בטמפרטורה מסוימת נוצר רעף עמיד ובצבע הנדרש. הווה אומר: החידוש האמצאתי מצוי בתערובת החומרים המסוימת ובטמפרטורת השריפה ולא בתהליך ייצור הרעף שהינו ידוע ונמצא בשימוש בתעשייה זו וכן בתעשיות מקבילות. משכך, לא קמה החזקה שבסעיף 50(ב) לחוק כי הנטל להוכיח את ההפרה עובר אל שכמי המשיבה.

היקף ההגנה שמעניק הפטנט

35. סעיף 49(א) לחוק הפטנטים מגדיר את ההגנה הקניינית שתינתן לבעל הפטנט מפני ניצול ללא רשות של האמצאה הרשומה בפטנט, וקובע כי:

"49. זכויות בעל הפטנט וסייג לניצול הפטנט
(א) בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות, ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן – הפרה)".

בבואו של בית המשפט לפרש פטנט, ככלל, הוא יעשה כן על פי כללי הפרשנות הידועים של מסמכים, בהתייחס ללשונום ומהותם. על כן, בית המשפט יבחן

את הטקסט המגדיר את הפטנט. טקסט זה, הוא המקריין על היקף ההגנה הקניינית המוענקת לבעליו בגינו וחיבותו היא בקביעת גדר זכויותיו של בעל הפטנט כלפי כולי עלמא. עם זאת, הפטנט אינו כשאר המסמכים, ובבואו של בית המשפט לפרשו עליו להתייחס אליו כמוסד משפטי המשקף איזון בין ערכים שונים, ובמיוחד עליו להתחשב בהיבטים הקשורים למונופול העסקי המוענק בגינו – בצד הרצון לתמרץ את יצירת האמצאה יש להימנע מנקיטת עמדה פרשנית רחבה מדי בהגדרת ההגנה על הפטנט בשל אופייה המונופוליסטי (ראו: ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקויריטי בע"מ, מח (5) 661 (1994), עמוד 681 (להלן: פרשת צוק אור); ת"א (ירושלים) 613/93 "טבעול" - מוצרי מזון מן הצומח נ' שמיר תעשיות מזון בע"מ (17.10.1999) (להלן: פרשת טבעול), ע"א Hughes Aircraft Company 345/87 נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45, 65 (1990) (להלן: פרשת היוז)). על כן, ההכרעה בשאלה אם הפטנט הופר תלויה, לרוב, בקביעת היקף תחולתו, קביעה המהווה סוגיה פרשנית (ע"א 7614/96 צחורי ובניו תעשיות בע"מ נ' "רגבה" – מושב שיתופי חקלאי בע"מ, נד (3) 721 (2000)).

36. במסגרת זאת, היקף ההגנה המונופוליסטית לבעל פטנט יקבע על בסיס שלושה עקרונות. ראשית, לא יכולה תביעה בפטנט להעניק הגנה מונופוליסטית רחבה מהאמצאה עצמה. קרי, על התביעות להיות קונקרטיות, ומותאמות למוצר או לתהליך הייחודי המוגן בפטנט. עקרון זה קשור במונח "עיקר האמצאה" הקבוע בסעיף (א) 49 לחוק הפטנטים, ומעניק הגנה רק מקום שבו יש דמיון ממשי בין האמצאה לבין השימוש המפר. בהקשר זה נכתב על היקפה של תביעה כי:

"A claim will be invalid if it claims a monopoly more extensive than the invention itself" (Re Houlett's Application, (1994) R.P.C. 238, כפי המובא בספר עמיר פרידמן, פטנטים – דין, פטיקה ומשפט משווה, התשס"א-2001, עמוד 216.

37. שנית, על פי סעיף 13 לחוק הפטנטים, כאשר המחלוקת המשפטית נוגעת למונופול או להיקפו – היקף ההגנה על האמצאה ייקבע בהתאם לתביעות המגדירות אותה, כאשר כתב הפירוט כמשמעותו בסעיף 12 לחוק הפטנטים, ישמש ככלי עזר פרשני להבנת מהותן של התביעות (ראו: פרשת היוז, עמוד 68; ע"א 2972/95 וולף ושות' בע"מ נ' דפוס בארי שותפות מוגבלת, פ"ד נג(3) 472, 477 (1999)). בתוך כך, אמנם יש לקרוא את מסמכי הפטנט כמכלול לשם הבנת מהות האמצאה והיקפה (פרשת צוק אור, עמוד 685), אך ההגנה הניתנת מכוח הפטנט מוגבלת להיבטים של האמצאה המנויים בתביעות בלבד. מכאן, שכתב הפירוט אינו יכול להוסיף הגנה על פרטים שלא צוינו

בתביעות הפטנט. במילים אחרות, ההגנה המונופוליסטית לא תינתן מעבר למוגדר בתביעות עצמן. עיקרון זה משקף את האינטרס הציבורי, שכן הוא מאפשר ודאות באשר להיקף ההגנה המוענקת במסגרת הפטנט, ושימוש על ידי הציבור באותם הרכיבים באמצאה שאינם מוגנים לצורך המשך מחקר ופיתוח. ודאות זו עומדת בלב האיזון העדיף שבין האינטרס הציבורי בעידוד מחקר ופיתוח בדרך של מתן הגנה קניינית על הפיתוח, לבין האינטרס הציבורי לעידוד המחקר והפיתוח באמצעות תחרות וחילופי רעיונות.

38. העיקרון השלישי קובע כי לא תינתן הגנה מונופוליסטית לרכיבים באמצאה שאינם עומדים בתנאי הקבוע בסעיף 3 לחוק הפטנטים, קרי, שאינם חדשניים, מועילים, ניתנים לשימוש תעשייתי ושיש בהם התקדמות טכנולוגית. ויודגש כי מדובר בתנאים מצטברים. משמע, אין די בהיות האמצאה חדשה ועליה לשקף, בין היתר, התקדמות המצאתית "שאינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו לפני תאריך הבקשה..." (ראו סעיף 5 לחוק הפטנטים; רע"א 6025/05 Dohme (Israel 1996) Ltd & Co. IncMerck, Sharp & Merck טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (19.5.2011) והאסמכתאות שם).

מן הכלל אל הפרט

39. כאמור, המערערת טוענת כי הופרו תביעות 1, 2, 5 ו-9. תביעה מספר 1 עוסקת במאפיינים הקריסטלוגרפיים של הרעף ובמינרלים המרכיבים אותו. תביעה מספר 2 עניינה בחומרים מהם מיוצר הרעף. תביעה מספר 5 עניינה בהליך יצור הרעף ותביעה מספר 9 עניינה באפשרות לערוך שינויים מסויימים בהרכב החומרים המשמשים ליצור הרעף, וזו לשונן:

"1. Ceramic roof tiles, characterized by the fact that they contain Albite-Anorthite in their crystallographic structure as major components and Gehlinite and Augite as minor ones, wherein the X-ray diffraction pattern exhibits a strong reflection typical for Albite-Anorthite mineral structure at a d0 value of about 3.2 angstrom.

2. Process for the production of ceramic roof tiles of claim 1 comprising providing a mixture of Basalt Feldspar stone and soft Negev sediment Clay - Clay No. 2 (Yellow-brown stone color); and firing said mixture.

...

5. Process according to claim 2, comprising the following steps.

A – fine dry grinding and mixing the dry stone and clay components;

B – moistening them;

C – preferably, allowing the moistened mixture to sit for a time;

D – extruding the said mixture;

E – cutting the extruded mixture into plates;

F – forming the said plates into green tiles;

G – drying the green tiles under gradually rising temperature;

H – firing the dried green tiles under a rising temperature up to a maximum of from 800 to 950°C; and

I – allowing the fired tiles to cool to room temperature.

...

9. Use of mixtures of Basalt Feldspar Soft Negev sediment Clay – Clay No. 2 (Yellow-brown stone color), and optionally Dolomite-rich Mountain Clay – Clay No. 3 (Yellow-green stone color), for the manufacture of ceramic tiles, in particular roof tiles, substantially as described in the specification."

40. בהקשר זה, לא ניתן, בראיית, להפריד בין התביעות האמורות לבין תביעה מספר 4, הקובעת את כמויות הבזלת והחרסית שישמשו בהליך (המפורט בתביעה מספר 5) במדויק:

"Process according to claim 2 or 3, wherein the mixture comprises the components in the follow proportions: Basalt Feldspar 25 to 35 wt% and Clays No. 2 and 3 together, from 65 to 75 wt%".

ברי, כי אף אחת מהתביעות האמורות לא עומדת בפני עצמה – עניינה של האמצאה הוא במוצר הסופי, שהוא רעף עמיד ובצבע אדום אחיד, שבתהליך יצורו נוצרים אחוזי פסולת נמוכים. רעף זה נוצר רק במסגרת תהליך שבו משולב אחוז מסוים של חרסית עם אחוז מסוים של בזלת הנשרפים תחת הטמפרטורה המצוינת בפטנט. כפי שיוסבר להלן, כל פרשנות אחרת, שלפיה התביעות חלות על כל שימוש בתהליך המנוי בתביעה 5 (גם אם הוא נערך על חומרים אחרים) או שילוב של החומרים המנויים

בתביעות 3,2 ו-9 (גם אם ביחסים שונים מאלו המשמשים לייצור הרעף שמייצרת המערערת) עומדת בניגוד לשלושת העקרונות התוחמים את היקף ההגנה המונופוליסטית הניתנת מכוח הפטנט.

41. ראשית, קביעה זו מובילה לתוצאה שעל פיה ההגנה המונופוליסטית בגין הפטנט רחבה מהאמצאה עצמה. כך לדוגמא, אין מחלוקת כי השימוש בתהליך המנוי בתביעה 5 על תערובת של חרסית ובזלת בשיעורים אחרים באופן משמעותי תוביל לייצור של מוצר אחר (ובודאי שדבר זה נכון אם יערך התהליך ביחס לתערובת המורכבת מחומרים אחרים). לפי פרשנותה של המערערת, גם במצב דברים זה תעמוד לה זכות תביעה, וזאת אף שהמוצר שיווצר אינו דומה כלל למוצר אותו פיתחה ובגינה רשמה את הפטנט. בדומה, גם הטענה שתביעה 1 יכולה לעמוד בפני עצמה לא מחזיקה מים, וודאי שמקום בו יוצר רעף שלא באמצעות התהליך הקבוע בתביעה 5 מתערובת של חרסית ובזלת, לא תקום זכות תביעה מכוח סעיף 1.

42. שנית, ניתן ללמוד שהתביעות המנויות בפטנט מצומצמות רק לעיבוד בתהליך מסויים תערובת ביחס ידוע של חרסית ובזלת מהפטנט עצמו. כך, בפירוט המוצמד לפטנט מצויין כי:

"(The invention) ... and which will be hereinafter characterizes by their chemical and/or mineralogical compositions".

בהמשך לכך, קביעה זו עולה גם מתשובת המערערת עצמה להודעת משרד רשם הפטנטים בדבר ליקויים בפטנט. בהודעה זו מיום 13.3.2002, צוינו שני פטנטים אמריקאיים וביניהם US 380464. בתשובתה ציינה המערערת כי רעפיה נבדלים מאלו בפטנט האמריקאי משום ש"הרעפים לפי הבקשה דגן מורכבים מחימר בכמות 65-75% ובזלת בכמות 25-35%, ונשרפים בטמפרטורה 850-900°C".

43. בהקשר זה, לא ניתן לראות, בהליך הנוכחי, את פירוט החומרים כדוגמא בלבד שאינה מחייבת את בעל הפטנט (ראו: פרשת טבעול). אמנם, בתחילת כתב הפירוט מצויין כי:

"For making the roof tiles according to the invitation, the said components are **preferably** used in the following proportions by weight: Basalt 25 to 35

wt%, Clays No. 2 and 3, together, from 65 to 35 wt%; provided that the amount of Clay No. 2 is more than 20 wt% higher than that Clay No. 3".

[...]

Examples of compositions of mixtures of basalt and clays No. 2 and 3 are set forth in Table X. **Intermediate proportions can also be adopted within the scope of the invention**":

Table X
Admixing of the basalt and clays

Basalt (%)	Clay No. 2 (%)	Clay No. 3 (%)
30	70	
35	45	20
25	50	25
35	65	

(ההדגשות שלי – ס' ג').

יחד עם זאת, לא רק שדוגמאות אלו אינן תומכות בטענה כי יש להרחיב את הפטנט אל כל תערובת של חרסית ובזלת, אלא שיש בהן כדי לחזק את המסקנה המצמצמת את היקפו של הפטנט לאחוזים המצוינים בתביעה מספר 4 שהוצגה לעיל. הקביעה כי "כמויות ביניים יכולות אף הן להיכנס בגדר האמצאה" מלמדת שהמערערת תחמה את גדר אמצאתה לגבולות אחוזים אלו. שהרי היא בעצמה ציינה כי בגדרי הפטנט יכנסו כמויות ביניים, ולא ציינה, לא במפורש ולא במשתמע, כי כמויות גדולות מאלו או קטנות יחולו גם הן. מכאן, ניתן לפרש כי הפטנט יחול אך על הכמויות המצויות בטבלה והאחוזים הכלולים בהן.

44. שלישית, פרשנות המערערת, שעל פיה הגנת הפטנט משתרעת על כל תערובת של חרסית ובזלת, סותרת את סעיף מספר 3 לחוק הפטנטים. כידוע, ככל שתרומת האמצאה לרווחת הציבור היא משמעותית, וככל שהיא מהווה פריצת דרך וחידוש, כך גוברת נטיית להרחיב את היקף ההגנה הניתן ולהיפך (ראו: פרשת טבעול). במקרה

הנוכחי, האמצאה של המערערת מבוססת על שיטות קודמות שהיו נהוגות, ובמיוחד על רקע שני פטנטים קודמים, הפטנט האמריקאי והפטנט היפני, ולא ניתן לומר שלפנינו אמצאה מהפכנית. הפרשנות המרחיבה שמציעה המערערת לתביעותיה תוביל למצב בו הן יחולו גם על ייצור רעפים מחומרים ובדרך שהיו מוכרים קודם לכן (ולמעשה, לו הייתה מתקבלת פרשנות זו, הרי שהיא הייתה מעניקה למערערת זכות תביעה גם ביחס למי שהשתמש בפטנט האמריקאי והיפני). משכך, אף לו הייתה האמצאה רחבה דיה כדי להקים את התביעות כפי שמפרשת אותן המערערת, ואף לו היו התביעות מנוסחות באופן ממנו היה ניתן ללמוד על כוונה להקנות הגנה כה רחבה, הרי שלא הייתה המערערת זוכה בהגנה המונופוליסטית הרחבה האמורה נוכח העיקרון השלישי. קרי, לא הייתה ניתנת הגנה מונופוליסטית לתביעות ביחס להליכים שאינם משתמשים ביחס הספציפי של חרסית ובזלת ובתהליך הספציפי המנוי בתביעה 5 מהטעם שלא ניתן להקים זכות תביעה שכזו באמצעות דיני הפטנטים.

45. יצוין, בבחינת למעלה מן הצורך, כי בדומה לעמדת בית המשפט המחוזי, גם לדעתי יכולה להתעורר השאלה האם יש באמצאה, ולו בגרסתה המצומצמת, משום חידוש המאפשר את רישומה כפטנט. זאת, נוכח הדמיון הרב בין הפטנט האמריקאי והפטנט היפני לבין פטנט 765. מכל מקום, משמצאתי כי אף אם ישנו מקום למתן הגנה מונופוליסטית בגין האמצאה הנוכחית יש לצמצמו רק לשימוש בתערובת המפורטת בו, ומשמצאתי, כפי שיפורט להלן, שכל שימוש שכזה לא הוכח, ממילא איני נדרש לשאלה האם יש תוקף לפטנט עצמו.

האם הוכח שימוש באמצאה?

46. כידוע, נטל ההוכחה לביסוס טענה כי פטנט הופר מוטל על הטוען להפרה, הוא בעל הפטנט. משהכרעתי מהי היקף ההגנה המנויה בפטנט, אבחן האם הוכיחה המערערת הפרתו – דהיינו, האם היא הוכיחה כי המשיבה עשתה שימוש ברעפיה דהיינו, על המערערת להוכיח כי המשיבה עושה שימוש ביחס החומרים שנקבע, יחס של 25-35% בזלת ו-65-75% חרסית בטמפרטורת שריפה של 800-900 מעלות צלזיוס.

47. כאמור, בית המשפט המחוזי קבע כי המערערת לא עמדה בנטל ההוכחה הנדרש וביכר את גרסת המשיבה, שעל פיה הרכב הרעף המיוצר על ידה מכיל 80% חרסית ו-20% בזלת. באשר לשנים 2008-2010, התבסס בית המשפט על שקילות החומרים שנעשו במפעל המשיבה והמעידות על הכמויות בתערובת. באשר לשנים

2004-2005, לגביהן לא הוגש תיעוד מסודר, בית המשפט הניח כי הן דומות לשנים שלאחר מכן, זאת, עקב הסבריה של המשיבה בצורך המובנה בתערוכת זו, כפי שבאו לידי ביטוי בתצהיר ובעדות גברת קריסטליני ובתצהירו של מר קוניאל. בית המשפט העדיף את התיעוד המגובה במסמכים והמעיד על התערוכת על פני הדיפרקטוגרמה המציגה דמיון בין הרעפים. זאת, שכן מחוות הדעת שהוצגו בפני בית המשפט עלה כי הדיפרקטוגרמה אינה מדייקת בכמויות המצויות בכל סוג חומר וכי ישנה בה בעיית דיוק.

48. המערער טענה כי בית המשפט המחוזי ביטל מכל וכל את חוות הדעת של פרופ' גל ושל פרופ' ווגנר. לעניין זה יש לציין כי בית המשפט לא ביטל את עדותם של מומחים אלו אלא קבע כי יש לתת להן "משקל מופחת" (ראו פסקה 49 לפסק דינו). מן המפורסמות היא שערכאת הערעור לא תתערב בממצאים העובדתיים וממצאי המהימנות שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית (ראו: ע"א 10311/08 כבהא נ' מרכז רפואי הלל יפה (1.8.2011)). זאת, בין היתר, נוכח החשיבות שבהתרשמות האישית של השופט. כפי שיפורט להלן, לא מצאתי כי הוצגו טעמים טובים המצדיקים סטייה מהלכה זו במקרה הנוכחי.

49. במסגרת זאת, גם לגישתי יש בקשרים שבין פרופ' גל למערער ובין פרופ' ווגנר לפרופ' גל בכדי להפחית ממשקלה של חוות הדעת שהוצגה על ידי פרופ' ווגנר ומהתצהיר שניתן על ידי פרופ' גל ועדותו. קראתי בעיון את פרוטוקולי הדיונים ואת התצהיר שהוגש על ידי פרופ' גל. אני סבור, כי על אף שהוא בעל רקע ניכר ורב בתחום, לא ניתן להתעלם מקשריו האישיים עם המערער וחלקו המשמעותי בתהליך פיתוחו של הפטנט. פרופ' גל מצהיר על חלקו זה בריש גלי, החל מהשורה הראשונה בתצהירו לפיה " ... פנה אלי מנכ"ל חסין אש דאז ... ובקשני לעזור בשיפור היעילות של יצור רעפים בחסין אש" (מוצג) והמשך באומרו "לאור הצלחת הניסויים נתבקשתי לבדוק באם ניתן להגן על התהליכים שהומצאו ופותחו ע"י פטנט ... אני סייעתי באופן פעיל בניסוחים של הפטנטים". על כן, צדק בית המשפט המחוזי משנתן לעדות זו משקל מופחת.

50. בהמשך לכך, אין מקום לקבל את טענת המערער שעל פיה פרופ' גל הינו עד עובדתי בלבד, ושיש לראות בחוות דעתו של פרופ' ווגנר כחוות דעת של מומחה אובייקטיבי. לדידי, יש ביחסים בין פרופ' ווגנר לפרופ' גל כדי להשליך על משקלה של חוות דעת זו. פרופ' גל ציין בתצהירו "קראתי בעיון רב את חוות דעתו של פרופ'

פרידריך ווגנר ואף עמדנו בקשר ישיר ואינטנסיבי במהלך עריכתה" (שם, פסקה 15). את עובדה זאת אישר פרופ' ווגנר בחקירתו (פרוטוקול הדיון מיום 6.5.2010, עמוד 106). פרופ' גל הוא החוליה המקשרת בין פרופ' ווגנר למערערת, ולא ניתן להפריד את הקשר ביניהם מחוות דעתו של האחרון. לפיכך, לא מצאתי מקום להתערב בקביעתו של בית המשפט המחוזי באשר למשקלה המופחת של חוות הדעת הזו.

51. אל מול כך, מקובלת עליי מסקנתו העובדתית של בית המשפט המחוזי כי בשילוב רישומי המפעל המוסדרים, עדותה של גברת קריסטלני נמצאה אמינה ומעידה כי בשנים 2008-2010 תערוכת רעף המשיבה הכיל 20% חרסית ו-80% בזלת. תמהתי גם אני מדוע לא צורפו רישומים שכאלו על השנים שקדמו לכך ואודה כי ייחסתי משקל לעובדה זו. עם זאת, נוכח הסבריה של גברת קריסטלני בעדותה ואלו בתצהירו של מר קוניאל, שוכנעתי כי קיים צידוק עסקי לתערוכת שכזו אף בשנים שקדמו לכך ושאכן כך נעשה. לאור זאת, מצאתי כי המשיבה לא הפרה את פטנט 765.

אשר על כן, אני מציע לחבריי לדחות את הערעור. המערערת תישא בשכר טרחת עורכי דינה של המשיבה בסכום של 40,000 ש"ח.

ש ו פ ט

המשנה לנשיא מ' נאור:

אני מסכימה.

המשנה לנשיא

השופט נ' סולברג:

1. אני מסכים לפסק דינו של חברי, השופט ס' ג'ובראן. מסקנתו כי יש לדחות את הערעור נובעת בעיקר נוכח הדברים המצויינים בתביעה מס' 4, בקשר לפטנט נשוא הערעור, הקובעים במדויק את כמויות חומרי הגלם – הבזלת והחרסית – המשמשים להכנת הרעפים (פסקה 40 לחוות דעתו), ולאור הפירוט המוצמד לפטנט אשר ממנו ניתן ללמוד כי התביעות המנויות בפטנט מצומצמות אך לעיבוד ספציפי ביחס ידוע של

חרסית ובזלת) (פסקה 42); קרי – שילוב של טווחי אחוזים מסויימים של חרסית עם טווחי אחוזים מסויימים של בזלת הנשרפים בטמפרטורה המצויינת בפטנט. אעיר כי דברים אלה עולים בקנה אחד עם הפסיקה בארצות הברית אשר מצדדת בעמדה כי יש במפרט ("specification") המוצמד לפטנט כדי לסייע בכירור היקף תחולתו [ראו למשל: Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 979 Fed. Cir. 1995), (1996) 370, 387 U.S. 517, aff'd]. הדבר נכון וישים בענייננו, מקום בו הפירוט הרלבנטי הוא ברור וספציפי בהיותו תוחם את גדרי הפטנט באמצעות קביעת יחסים מפורשים של כמויות החרסית והבזלת לצורך הכנת הרעפים (טבלה 10 לפירוט בפטנט). בהקשר זה, אפנה לדברים שנקבעו בעניין Markman הנ"ל בפסק-דינו של נשיא ה-Court of Appeals for the Federal Circuit (להלן: ה-CAFC), השופט Glenn L. Archer, שאושר על-ידי בית המשפט העליון (השופט David Souter):

"Claims must be read in view of the specification, of which they are a part... the description may act as a sort of dictionary, which explains the invention and may define terms used in the claims."

הלכה דומה נקבעה בפסיקה באנגליה שם הוצע מבחן משולש לבדיקת ההיקף הנכון של תביעות פטנט, כאשר על-פי אחד המבחנים, יש לקרוא את התביעות לאור האמור בפירוט ולפרשן בצורה הוגנת (Mullard Radio Valve Co. Ltd. V. Philco Radio and Television Corp. of Great Britain Ltd. (1936) 53 R.P.C. 323).

2. באשר לשאלה האם יש באמצאה דנן, ולו בגרסתה המצומצמת, משום חידוש המאפשר את רישומה כפטנט, התייחס חברי למעלה מן הצורך בפסקה 45 לחוות דעתו, העיר את אשר העיר, אך נמנע מלקבוע האם יש תוקף לפטנט עצמו. מצדי אציין אך זאת כי על-פי הדין האנגלי, בחירה בין חלופות שונות לצורך פתרון של בעיה עשויה להוות בסיס ל"פטנט בחירה", בהנחה שהבחירה מצמיחה תועלת או מונעת חסרון (ראו למשל: In re I.G. Farbenindustrie A.G.'s Patents, (1930) 47 R.P.C. 289, 322 (Ch. Div.)). עניינו של "פטנט בחירה" איננו באמצאה שעיקרה בפיתוח חומר חדש, אלא בגילוי חדש של תכונות מיוחדות בחומר שנתגלה בעבר. כך לכאורה גם בענייננו – עיקר האמצאה נמצא במרכיבי הפטנט הכוללים חרסית ובזלת, בטווח של אחוזים מסויימים, כך שבאמצעות שריפתם בטווח טמפרטורה מסויים נוצר רעף עמיד ובצבע הנדרש. זה לא מכבר נדרש בית המשפט העליון לשאלה האם הדין הישראלי מכיר בפטנטי בחירה, אך השיב על כך בשלילה (ע"א 8802/06 אוניפארם בע"מ נ' Smith Kline Beecham PLC (18.5.2011), פסקה 30 לפסק-דינה של השופטת (בדימ) 'א' פרוקצ'יה). בנסיבות העניין דנן, כלל אין זה ברור כי פעולת הגומלין ("combination")

בטווח האחוזים שנקבע לגבי שני החומרים האמורים בטמפרטורה המתאימה, אשר תוצאותיה ידועות הן בהתאם לפטנט האמריקאי, הן בהתאם לפטנט היפני, מולידה תוצאה יעילה יותר באופן משמעותי או תוצאה חדשה הראויה כשלעצמה להגנת פטנט. על העדר חידוש והתקדמות המצאתית, ניתן להסיק לכאורה גם נוכח הרציונאל העולה מפסק-דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטת מ' מזרחי) בעש"א -35096 Corp Dohme & Merck Sharp 09-10 '1 אוניפארם בע"מ (19.6.2012) במסגרתו נקבע כי אין להעניק פטנט בגין פיתוח משטר מינוני "חדש" לתרופה ידועה לצורך טיפול באותה מחלה, קרי – הגדלת מינון החומר הפעיל המוכר והקטנת תדירות נטילתו בהתאם.

3. זאת ועוד, שיעורי טווחי האחוזים של הבזלת והחרסית במסגרת הפטנט האמריקאי, כפי שציין בית המשפט המחוזי, קרובים מאוד לשיעורי הטווחים בענייננו. בהתאם להלכה הפסוקה בארצות-הברית, העובדה כי אמצאה מעין זו, שבבסיסה נסמכת על טווחים הקרובים לטווחים המוכרים והידועים בתעשייה, תהווה ראייה לכאורה לאי-כשירות הגנת פטנט בשל היותה של האמצאה מובנת מאליה ("obviousness"), קרי – נעדרת התקדמות המצאתית [Titanium Metals Corp. of America v. Banner, 778 F.2d 775, 227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985)]. בפרשה זו, שעסקה בהכנת סגסוגת טיטניום ממגוון יסודות כימיים לצורך יצירת עמידות גבוהה בפני קורוזיה, קבע השופט Giles S. Rich כי תביעה המופנית להכנת הסגסוגת בשילוב שני יסודות בשיעורים של 0.8% ניקל ו-0.3% מוליבדן, אין בה חדשנות ("novelty") מספקת לאור הידע הקודם המצוב תעשייה (0.75% ניקל ו-0.25% מוליבדן; 0.94% ניקל ו-0.31% מוליבדן). מן הראוי להזכיר גם את שיעורי הטמפרטורות על-פי הפטנט היפני (800-1200 מעלות צלזיוס), כפי שציין בית המשפט המחוזי, אשר כוללים בתחומם את שיעורי הטמפרטורה המצוינים בתביעה מס' 5 לפטנט נשוא הערעור (800-950 מעלות צלזיוס). הפסיקה בארצות-הברית קובעת כי מקום בו שיעורי הטווחים בתביעה הספציפית חופפים או נמצאים בתחומי הטווחים המוכרים בידע הקודם המצוי בתעשייה, יהווה הדבר ראייה לכאורה להעדר התקדמות המצאתית (ראו למשל: In re Wertheim, 541 F.2d 257, 191 USPQ 90 (CCPA 1976)).

4. הערותי אלה אינן אלא בשולי הדברים; בעיקרם – אני מסכים כאמור לפסק דינו של חברי, על יסוד נימוקיו.

ש ו פ ט

לפיכך הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ס' ג'ובראן.

ניתן היום א' באייר התשע"ג (11.4.2013).

ש ו פ ט

ש ו פ ט

המשנה לנשיא

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11026260_H03.doc שצ
מרכז מידע, טל' 077-2703333; אתר אינטרנט, www.court.gov.il