

בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
בפני השופט י' גולדברג

ע"ש (ת"א) 501/80

המערער: רוזנטל שוניה

נגד

המשיב: רשם הפטנטים

פטנטים - ערעור על החלטת רשם הפטנטים - מידת התערבותו של בית משפט שלערעור - בחינת האמצאה על-ידי הבוחן - דחיית הבקשה לפטנט - נושא שאינו כשיר למתן פטנט לפי ס' 3 לחוק הפטנטים [9] - השמעת טענות בפני הרשם - תקנה 42 לתקנות הפטנטים [10] - אמצאה כשירת פטנט - התקשמות המצאתית וחידוש - חובת פירוט דרכי הביצוע - תפקידו של יועץ מדעי לבית-המשפט.

ראיות - קבילות ראיות בפני בית-משפט שלערעור על החלטת רשם הפטנטים.

רשם הפטנטים דחה את בקשתו של המערער לפטנט מארבעה טעמים:

האמצאה איננה כשירת פטנט במובן ס' 3 לחוק [9]; אין התקדמות המצאתית כנדרש בסעיף 5 לחוק [9]; פירוט הבקשה לוקה בחוסר תאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל-פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה, ס' 12 לחוק [9]; לחלק מהתביעות אין סמוכין בפירוט כנדרש בסעיף 13 לחוק [9] מכאן הערעור.

בית-המשפט דחה את הערעור ופסק:

ראיות בבית-משפט שלערעור:

1. א. על-פי סעיף 177 לחוק, רשאי בית-המשפט הדין בערעור על החלטת רשם הפטנטים לגבות ראיות, בין ראיות שכבר נגבו על-ידי הרשם ובין אחרות והוא רשאי לדרוש שראיות אלה יובאו בתצהיר או בדרך אחרת שיראה לנכון.

ב. בכך הרחיב המחוקק את סמכות גביית הראיות לעומת

ערעור רגיל (תקנה 415 לתקנות סדר הדין האזרחי) האוסר בדרך כלל הבאת ראיות בערעור.

ג. סעיף 177 אינו מגביל את בית-המשפט לגבי הראיות

שלא היו ידועות לצד המבקש או שאי אפשר היה להשיגן, אך יחד עם זאת אין להניח שהכוונה היתה להביא לתוצאה שהדיון יורחב על-מנת להתיר הבאת עובדות חדשות שלא היו בפני הרשם, שאם כן אין זה ערעור אלא דיון מחדש.

2. א. גם תקנות הדיון בפני רשם הפטנטים מגבילות את הצדדים לטעונם המקורי ולראיות שהמציאו בשלב הראשון והוכחות נוספות לא יובאו אלא ברשות הרשם ובתנאי שתינתן על כך הודעה לפחות עשרה ימים מראש והמבקש צרף להודעתו פרטים אודות החומר האמור (ראה תקנה 66 (א) לתקנות [10]).

ב. על כן יש לומר, שסעיף 177 לחוק מתיר אמנם הגשת ראיות נוספות אך בתנאי שאינן מתיחסות לסדרת עובדות חדשות שלא נדונו בפני הרשם. אמצאה כשירת פטנט:

3. א. אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת

לשימוש בה בתעשייה, או בחקלאות ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט [ס' 3 לחוק הפטנטים] [9].

ב. קביעת מהות הפטנט היא שאלת חוק במסירה לשופט

בלבד.

ג. מהות הפטנט נקבעת על-פי האמור בתביעות הבקשה

ויתר חלקיה המשמשים לבאור התביעות.

ד. פירושן של התביעות ועיקר האמצאה המוגדר בתביעות,

אלה שאלות של חוק שהכרעתן, כאמור, בידי ביתהמשפט.

ה. לשם פירוש התביעות יש תחילה לראות את הכתוב בהן

עצמן, אך מותר בעת עשיית מלאכת הפירוש להיעזר באמור בחלקיו האחרים של הפירוט.

התקדמות המצאתית וחידוש - שאלות שבחוק ושאלות שבעובדה:

4.א. התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין

המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4[ס' 5 לחוק] [9].

ב. "אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה, על ידי תאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התאור" [ס' 14 לחוק] [9].

ג. שאלת ההתקדמות ההמצאתית היא שאלה משפטית והשאלה

אם היה בפטנט מסויים משום צעד המצאתי כלשהו איננה שאלה של עובדה גרידא אלא מסקנה עובדתית המתבססת על כל חומר הראיות שהיה בפני בית-המשפט.

ד. לעומת זאת השאלה אם באמצאה מסויימת יש חידוש, זו שאלה שבעובדה.

ה. השאלה אם כאשר אפילו קיים משהו מן החידוש, האם החידוש מגיע לדרגת צעד המצאתי (התקדמות המצאתית לפי לשון החוק דהיום) ובלעדיו אין הפטנט פטנט זו שוב שאלה משפטית.

ו. עוד נאמר כאן כי השאלה אם פירסום קודם זהה

להמצאה נשוא הבקשה לפטנט גם היא שאלה עובדתית. ז. עקרון בדיני הפטנטים קובע, כי אין בין יעילות לתועלת מסחרית ולא כלום.

ח. אין אומרים שיש התקדמות המצאתית אפילו היתה

למוצר או לתהליך הצלחה מסחרית.

התערבות בית-משפט שלערעור:

5.א. בדרך כלל יהסס בית-המשפט להתערב בקביעות רשם הפטנטים, כשיש לזה האחרון אמצעים יותר טובים לבדיקת השאלות המקצועיות, אך נראה כי במקרה הנוכחי יש מקום להתערב בקביעה זו.

ב. ביחוד יהסס בית-המשפט הדין בערעור ל החלטת רשם הפטנטים להתערב בהחלטתו המקצועית כאשר בית-המשפט יושב לדין ללא יועץ מדעי.

ג. מכלל לאו אתה שומע הן, שאם יושב בית-המשפט לדין ולצדו יועץ מדעי, יהסס הוא פחות להתערב בהחלטת הרשם.

הרעיון והדרך לביצוע:

6. א. הפירוט יכלול שם שיש בו כדי לזהות את האמצאה, את תיאורה עם שרטוטים לפי הצורך וכן תאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצע [ס' 12 לחוק] [9].

ב. הבקשה לפטנט צריכה להיות מוגשת באופן שתחילה באים התאור והשרטוטים ואחר כך התביעות הנסמכות עליהם והנובעות מהן. לא יתכן לומר שיש להפריד את התביעות מכל האמור קודם לכן, כאילו נולדו מן האויר.

ג. כל תביעה צריכה לנבוע מהפטנט.

ד. אין לרשום פטנט על רעיון שאדם הגה בלי להציע דרך לביצועו.

ה. חובת פירוט דרכי הביצוע הוא תנאי הכרחי לרישום פטנט.

תפקידו של יועץ מדעי:

תפקידו של יועץ מדעי:

7. א. בהליכים לפי חוק זה רשאי בית המשפט למנות לו יועץ מדעי אשר יסייע לו בגביית הראיות וייעץ לו, אך לא יטול חלק במתן פסק הדין [סעיף 189א] לחוק [9].

ב. בית-המשפט הוא הממנה לעצמו יועץ מדעי והיועץ המדעי מסייע ומייעץ לבית-המשפט, לו ולא לזולתו.

ג. עם זאת אין היועץ נוטל חלק במתן פסק-הדין. משמע, אין ליועץ המדעי יד בשום קביעה משפטית.

אזכורים:

פסקי-דין של בית-המשפט העליון:

[1] ע"א 528/61 גרינבלד נ' סי-בי בע"מ, פ"ד טז 2490, 2493.

[2] ע"א 75/55 צינג-אור בע"מ נ' aktiebolaget sievert v. Fornander, פ"ד י 1990, 1993.

[3] ע"א 259/71 רוטשילד נ' מישליבורסקי, פ"ד כו (2) 317, 321.

פסקי-דין של בית-המשפט המחוזי:

[4] ע"ש (ת"א) 4/70 ברזילי נ' בנגל, פ"מ עא 281.

[5] ע"ש (ת"א) 36/72 גרינוולד נ' "דפור", פ"מ עט 136, 144.

[6] ע"א (ת"א) 162/66 אנטיביוטיקום נ' אמריקן ציאנמיד, פ"מ ס 180, 185.

[7] ע"ש (ת"א) 193/66 norwich הבר ואח', פ"מ סג 266, 268.

[8] ת"א (ת"א) 2051/69 אינטקו אסטבלישמנט נ' קרול ספשה, פ"מ עט 240, 247.

חקיקה ישראלית:

[9] חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, ס' 3, 5, 12, 13, 177, 189 (א).

[10] תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968, ת' 42, 66 (א).

ספרות משפטית:

white, patents for inventions-blanc (rd ed3). P. 48[11]
terrel, law of patents (th ed12) . 137,70- . 69P[12]
טענו:

למעצמו: בעצמו

למשיב: עו"ד דויטש מפרקליטות מחוז ת"א

פסק-דין

זהו ערעור על החלטת כב' רשם הפטנטים (מר יואל צור, להלן: "הרשם") מיום 14.9.80 לדחות את הבקשה לפטנט מס' 53198. הבקשה לפטנט מס' 53198 שהוגשה לרשם ביום 23.10.77 שמה: "שיטה ומערכת אלקטרונית לקידוד שינויים במידות הכלים של מכונות nc (numerical control)".

Method and electronic system of tool compensation"

" for n.c. machine tools

הבקשה כוללת שש תביעות ואולם האמצאה גופה הוגדרה על ידי המערער בתביעה מס' 1 בזו הלשון:
internal interpolation, Method of tool compensation for n.c machine tool with
characterized by calculation in External data processing some data, which help local
Usually these data are coefficients of mathematical machine control compute
sizes Dependence between changes of addresses and (addresses according real tool's
changes

ram and final calculation of the)-, introduction of these data into part prog
correction by simple tool of tool sizes ."compensation circuit of local machine control
: The aim of the proposal is the simplification of circuits of
in systems of electronic control of "tool compensation"

"....nc machine tools with internal interpolation

ואלה יתרונות ההצעה:

The method can be used for simplification of design of" new nc systems and also
for making simple devices of

Tool compensation for now exploited nc machine tools"which need such addition only a minor change of Of"product-by" these data can be easily received as" ועוד: usual computers programs is usual manual programing and in computer programing : ..Division of labour between מכנה על ידי מה שהוא מונה : ...The correction of the external and internal data" "processing addresses when the tool's sizes" change is performed wholly by the local machine control

-. And therefore the circuits of tool compensation are complicated and expensive ...By calculation in the external data : קושי זה: בהמשך הרצאת הפירוט מציע המערער להתגבר על קושי זה: only addresses but also some additional data which help . Local processing not" machine control easily compute new addreses"when the tool sizes change חיווק לשיטתו בכך שבכך המקרים:

...the change of addresses in usually in direct pro" "...portion to the change of tool into the program : If we insert the coefficients of the direct proportion" diameter ולפיכך the calculation of addresses becomes . "very simple , פשוט אומר המערער, לסיכום: "such calculation can be done by a very simple device" . אך לא נודע מהו אותו "התקן פשוט" כי הדברים לא פורטו.

נראה לי, כי למערער הוצע או שנדרש בשלב של בחינת האמצאה על ידי הבוחן, לתקן את פירוט בקשתו, אך המערער הודיע לרשם הפטנטים כי אינו מתכוון לעשות כן (ראה מכתבי מיום 23.7.79).

הבוחר דחה סופית את בקשת הפטנט משום שסבר כי זו "כולה בתחום של תכנות מחשבים", נושא שאינו כשיר למתן פטנט לפי סעיף 3 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק") [9].

המערער נזקק איפוא לתקנה 42(סיפא) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות") [10] כדי להשמיע את טענותיו בפני הרשם עצמו.

בפני הרשם העלה המערער את הטענות הבאות (ראה מכתבו לרשם מיום 20.2.80): א. סעיף 3 לחוק הפטנטים אינו פוסל תכנות מחשבים כפטנט.

ב. האמצאה מתיחסת "למערכות הכוללות מחשבים (cnc), אבל גם למערכות בלי מחשב (nc)".
אם כך ואם כך, טוען המערער, כי לא נמצא בחוק "שעבודות חשוב הם לא תהליכים תעשייתיים".

בהמשך הדברים כתב המערער לרשם הפטנטים במילים אלה:

"נכון שהצעתי בעיקר מקצרת תהליכי חשוב."

ועוד מוסיף ואמר המערער:

"אבל תהליכי חשוב הם עבודה יום-יומית של אנשי תעשייה. הצעתי יכולה לחסוך שעות רבות של עשרות אלפים מתכנתי nc".

אשר למכונות cnc (computerized numerical control) אמר המערער באותה הרצאת טענות בפני הרשם, כי:

"במקרה cnc הוא מביא לשימוש חסכוני של מתקני חשוב (הגדלת

מהירותם, יעילותם והוזלתם)".

המערער מעיד על עצמו, כי בנוסף לקיצור תהליכי החשוב שהוא עיקר הצעתו, נועדה הצעתו לשנות תהליכים אחרים (כתיבת נתונים על סרט על-ידי מחשב) כן טוען המערער בפני הרשם, כי סעיף 12 לחוק אינו מחייב אותו לגלות מהו המבנה של ההתקן הפשוט (simple device) ולכן אין לקוי בבקשה במובן סעיף 12 הנ"ל.

רשם הפטנטים דחה את בקשת הפטנט מארבעה טעמים:

א. האמצאה אינה כשירה פטנט במובן סעיף 3 לחוק [9].

ב. אין התקדמות המצאתית כנדרש בסעיף 5 לחוק [9].

ג. פירוט הבקשה לוקה בחוסר תאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה (ס' 12 לחוק).

ד. לתביעות 4-6, אין סימוכין בפרוט כנדרש בסעיף 13 לחוק [9].

טענות המערער בערעור זה הן כלהלן (ראה כתב הערעור):

1. לענין סעיף 3 לחוק:

האמצאה נועדה לשימוש במערכות שאינן כוללות מחשב ולכן אי אפשר להציג את האמצאה כתכנות מחשבים, כפי שעשה הרשם.

2. לענין סעיפים: 5, 12, 13 מומחים חוו דעתם כי ההצעה היא מקורית וחדשה ואיש מהם לא טען כי אינו מבין את ההצעה או אינו רואה אמצעים לבצועה.

המערער ביקש מבית-משפט זה להתיר לו השמעת עדים בשלב הערעור ומבוקשו ניתן לו. גם בקשה לתקונים מסוימים בפרטיכל שהגיש המערער נענתה במלואה, לאחר שדברי המערער נבדקו בשקידה.

כמו כן נתקבלה בקשת המערער להגיש בשלב הערעור "חוות דעתם" של מומחים להנדסת מכונות בטכניון בחיפה, פרופ' א' לנץ וד"ר י' קורן, של פרופ' רובינשטיין וכן של פרופ' בריל מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב. ב"כ המשיב, עו"ד דויטש, לא התנגד להגשת מסמכים אלה. יצויין, כי חוות דעת אלה נתנו בתשובה לפניית "מיטר" מכון ישראלי לטיפול ברעיונות, שביקש התיחסות המומחים להצעת המערער לשיטה חדשה לקיוז התבלות כלים במכונות nc. בשלב הערעור היו אפוא בפני בית-המשפט המסמכים האמורים וכן עדויותיהם של מתי כהן, מהנדס מכונות ומנהל מכון "מיטר" ושל שלמה צורי שעבר בלשכת המדען הראשי בת.מ.ת. וכן דברי המערער עצמו, בנוסף לחומר שהיה בפני הרשם.

כמו כן השתמש בית-המשפט בסמכותו לפי סעיף 189(א) לחוק [9] ומינה לעצמו יועץ מדעי ועל כך עוד בהמשך הדברים.

כידוע, על-פי סעיף 177 לחוק, רשאי בית-המשפט הדן בערעור על החלטת רשם הפטנטים לגבות ראיות, בין ראיות שכבר נגבו על-ידי הרשם ובין אחרות והוא רשאי לדרוש ראיות אלה יובאו בתצהיר או בדרך אחרת שיראה לנכון. בכך הרחיב המחוקק את סמכות גבית הראיות לעומת ערעור רגיל (תקנה 415 לתקנות סדר הדין האזרחי) האוסר בדרך כלל הבאת ראיות בערעור. סעיף 177 אינו מגביל את בית-המשפט לגבי הראיות שלא היו ידועות לצד המבקש או שאי אפשר היה להשיגן, אך יחד עם זאת אין להניח שהכוונה היתה להביא לתוצאה שהדיון יורחב על-מנת להתיר הבאת עובדות חדשות שלא היו בפני הרשם, שאם כן אין זה ערעור אלא דיון מחדש.

מצינו, שגם תקנות הדיון בפני רשם הפטנטים מגבילות את הצדדים

לטעונם המקורי ולראיות שהמציאו בשלב הראשון והוכחות נוספות לא יובאו אלא ברשות הרשם ובתנאי שתנתן על כך הודעה לפחות עשרה ימים מראש והמבקש צרף להודעתו פרטים אודות החומר האמור (ראה תקנה 66(א) לתקנות [10]).

על כן יש לומר, שסעיף 177 לחוק מתיר אמנם הגשת ראיות נוספות אך בתנאי שאינן מתייחסות לסדרת עובדות חדשות שלא נדונו בפני הרשם. (לענין זה ראה החלטת כב' השופטת אבנור (כתוארה דאז) ב-ע"ש (ת"א) 4/70 ברזילי נ' בנגל [4]).

הראיות שהוצגו במהלך ערעור זה (עדויות ומסמכים) הוגשו בהסכמת ב"כ המשיב כי בעיקרן עוסקות הן באותו חומר עובדתי שדן בו הרשם ולא בעובדות חדשות או בנקודות דיון חדשות.

אמרתי "בעיקרן", שכן למערער הותר בסיום הדיון בערעור, בהחלטה שנתנה, להגיש לבית-המשפט "רשימת הגדרות - רשומי טרמינולוגיה", זאת לאחר שהמערער קבל

Will be trespassers. Their primary object is to limit and know the exact boundaries of Of the monopoly. What is not claimed is the area within which they Not to extend the entire document and not as a separate document... Disclaimed. The claims must The claims clearly and distinctly what is claimed to have the undoubtedly be read as part patentee is under a statutory obligation to state in . "been invented and therefore patented מס' 1 שלפנינו אימץ הרשם את קביעת הבוחן כי האמצאה כוללת שלושה שלבים שכל אחד מהם מהווה שלב של חשוב או מתן הוראות למחשב, ואלה הם: Calculation in external data ,. processing some data1" . "which help local machine control compute addresses Introduction of these data into part2 .program-.

".. Final calculation of the correction3

(הדגשות במקור).

הרשם הגיע למסקנה כי האמצאה מתבטאת בחשובים ובהוראות הניתנות למחשבים בשלבים מחשבתיים. שלבים אלה, כך אמר הרשם, אינם רק שלבים המתבצעים במחשבתו של האדם, אלא גם שלבים שניתן לבצעם בנייר ועפרון, דבר שאינו מצדיק מתן פטנט. עיון מדוקדק בפירוט הבקשה ובתביעות מגלה כי עיקרה של האמצאה מבוסס על שיטות חישובים, היינו הפרדה בין חשובים פנימיים למערכת הבקרה הסיפרתית ובין חישובים חיצוניים. דבר זה עולה מתיאור הבקשה.

יצוין, כי זו גם דעת היועץ המדעי של בית-המשפט פרופ' וייל. אך מה לנו יותר מן המערער עצמו, אשר, כזכור, הציג בפני רשם הפטנטים, במכתבו מיום 20.2.80, את הצעתו כמי שבעיקר מקצרת תהליכי חשוב ונועדה לחסוך שעות רבות ממתכנתי NC? ! כל אשר אמרנו עד כה לענין טיב אמצאתו של המערער, לא נאמר אלא כדי להדגיש את הקושי שבפניו ניצב המערער, שכן אמצאה מסוג זה שעיקרה חישובים או תכנות, לא תאושר לפטנט.

סימוכין להלכה זו מצא הרשם בהחלטה שנתן רשם הפטנטים בבקשה מס'

37746 בענין honeywell inc (ראה מבחר החלטות רשם הפטנטים בשנים 1974-

1971 כרך א' עמ' 1).

נאמר שם וגם מצינו בדברי ההסבר להצעת [חוק הפטנטים](#) משנת תשכ"ה עמ' 119, כי בענין סעיף 3 הולך החוק הישראלי בעקבות השיטות הנהוגות בארה"ב ומרבית ארצות אירופה, להוציא השיטה הנהוגה באנגליה, למרות שגם באנגליה לא נתן עד היום בית הלורדים את דעתו בנושא זה.

לפי השיטה הנהוגה בארצות-הברית ומרבית ארצות אירופה, שאנו, כאמור, נוהגים לפיהן Calculation : instructions are not made patentable by" claiming patent protection for a calculating machine . Which is programed according to instructions described" in the patent claim (ראה החלטת Honeywell incn ה"ל).

בפני הרשם בערעור זה טען המערער כי לדעתו, מתייחסת הבקשה לשינוי הקוד לכתיבת התכנית למחשב כך שבשלב מסוים יכתוב המחשב את הנתונים על הסרט ולפי זה מדובר בשינוי תהליך ולא בחישובים. היפוכו של דבר אמצאותו תמנע חישובים מיותרים על-ידי כתיבת המקדם בסרט, כדי לתקן ולקזז את השינוי בקוטר הכלים במכונת הכלים. כתיבת נתונים על סרט, הוסיף וטען המערער, אינה בבחינת שלב מחשבתי (mental step) אלא דבר מוחשי. טענה זו לא רק שאין לה ביסוס בפירוט ובביצוע של בקשת הפטנט וזהו העיקר ומשום כך בלבד אין לטענה זו כל סיכוי שתתקבל, אלא שגם לגופה אינני מוצא להרהר אחרי קביעתו המקצועית של הרשם (ס' 3'ט) (להחלטה). יצוין עוד, כי פרופ' לנץ (מ/ע/3) לא טען, כפי שאמר המערער, שתוכן ההצעה הוא שינוי קוד NC. מה שאמר פרופ' לנץ הוא זה:

1. "הרכבתו דורשת שינויים בחוות בקרת NC-המקורית, והמפעלים המשתמשים בNC -לא יסכימו להכנסת שינויים אלה.

2. יישום הרעיון דורש הכנסת שינויים בקוד של סרט ה-NC-הסטנדרטי לפי התקן האמריקאי של beia במערכת בקרה העובדות עם תכנית aptפירוש הדבר כתיבת תכנית post processorחדשה רעיון שלמעשה יידחה על-ידי המשתמשים. אי לזאת בדין קבע הרשם שאין האמצאה כשירת פטנט."

להחלטת הרשם בענין סעיף 5 לחוק [9]:

סעיף 5 לחוק קובע:

"התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4". סעיף 4 לחוק [9] קובע כי:

"אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה- ,

1. על ידי תאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התאור."

שאלת ההתקדמות ההמצאתית היא שאלה משפטית. אומר המלומד terrel

בעמ' 137 לספרו [12]:

"the invention is or is not An ad hoc expert, however, may not give evidence that" obvious, that being a matter "for the court itself to decide" גרינבלד נ' סי-בי בע"מ, בעמ' 2493[1], אומר כב' השופט ברנזון:

"השאלה אם היה בפטנט מסויים משום צעד המצאתי כלשהו איננה שאלה של עובדה גרידא אלא מסקנה עובדתית המתבססת על כל חומר הראיות שהיתה בפני בית-המשפט."

לעומת זאת השאלה אם באמצאה מסויימת יש חידוש, זו שאלה שבעובדה (ע"א 75/55 צונג-אור בע"מ aktiebolaget sievert v. Fornander, בעמ' 1993[2]).

השאלה אם כאשר אפילו קיים משהו מן החידוש, האם החידוש מגיע לדרגת צעד המצאתי (התקדמות המצאתית לפי לשון החוק דהיום) ובלעדיו אין הפטנט פטנט - זו שאלה משפטית.

עוד נאמר כאן כי השאלה אם פירסום קודם זהה להמצאה נשוא הבקשה לפטנט גם היא שאלה עובדתית. בענין התנגדות למתן לפטנט עפ"י בקשה מס' 32887 בענין ferna international נפתלי מור, פורסם במבחר החלטות רשם הפטנטים לשנים 1975-1978 בעמ' 71, נאמר:

"הלכה פסוקה היא שהשאלה אם פרסום קודם זהה לאמצאה נשוא הבקשה היא שאלה עובדתית ופרסום קודם אין בו אלא מה שכתוב בו...." הרשם הסיק על-פי קביעת הבוחן, כי לאור הידע הקודם כנזכר בפירוט (עמ' 1 פסקאות 2-3) ובתביעה מס' 1, עיקר האמצאה היא ברעיון לעשות את החישובים במחשב חיצוני במקום לעשותם במחשב המקומי. הבוחן היפנה א הרשם למאמר משנת 1972 הידוע בשם: production systems "monitoring survey" וילדברי הרשם, דן המאמר הזה "בדיוק במטרה של הבקשה". המערער תקף בעקשנות רבה את הקביעה הזו.

עיינתי חזור ועיין במאמר הנזכר וגם היועץ המדעי של בית-המשפט, פרופ' וייל, בחן מאמר זה בעיניו המקצועיות ובעקבות חוות דעתו, כי אין המאמר הזה דן במטרה של הבקשה שלפנינו, הגעתי למסקנה כי בנקודה זו צדק המערער.

בעשתי כן ער אני לעובדה כי בדרך כלל יהסס בית-המשפט להתערב בקביעות רשם הפטנטים, כשיש לזה האחרון אמצעים יותר טובים לבדיקת השאלות המקצועיות, אך נראה כי במקרה הנוכחי יש מקום להתערב בקביעה זו. (ראה ע"ש(ת) 36/72, בעמ' 144[5]; ע"א(ת) 162/66, בעמ' 185[6]).

ביחוד יהסס בית-המשפט הדן בערעור על החלטת רשם הפטנטים להתערב בהחלטתו המקצועית כאשר בית-המשפט יושב לדין ללא יועץ מדעי (ע"ש(ת) 193/66, בעמ' 268[7]).

מכלל לאו אתה שומע הן, שאם יושב בית-המשפט לדין ולצדו יועץ מדעי, יהסס הוא פחות להתערב בהחלטת הרשם.

בענייננו, קבע היועץ המדעי פרופ' וייל, כי הרעיון לגבי השימוש במחשב חיצוני איננו ידוע ממאמר זה, שכן המאמר מתאר טכנולוגיה של דיאגנוסטיקה בלי קשר עם הבעיה של הפטנט שנוגעת בקיזוז מסלול הכלי במקרה של שינוי קוטר הכלי.

אומר פרופ' וייל:

"המציא מציע בצדק להכניס למערכת בקרת המכונה את פרמטרים המסלול ולבצע את קיזוז המסלול באמצעות משוואה פשוטה לינארית ($kx + 0 = 2X$) הפרמטרים k , מחושבים פעם אחת במחשב חיצוני והקיזוז מבוצע עם מחשב מקומי פשוט בתוך הבקרה".

ולמסקנה בענין קדימות רעיון האמצאה אומר פרופ' וייל:

"הרעיון הזה שמהווה התקדמות ביחס לקיזוז המקובל הדורש מחשב מקומי יותר מורכב כבר מתואר בספרים המקצועיים למשל: o.s. puckle and j.r. arrowsmith Chapman and hall (An introduction to "Numerical control of machine tools" . 192, 170, 52, pp. 1964ltd) כן אומר פרופ' וייל, כי ניתן למצוא תיאורים לגבי אותה מחשבה בפירסומים הבאים:

263, P 1971, zengmaschinen). 1)w. Simon -de numerishe steuerung von werk" : herold masberg stute 2, 1971, hauser verlag, munchen Die numerishe steuerung in" : der fertigungstechnik vdi. Verlag dusseldorf . 57P) . בכל הכבוד, נראית בעיני חוות דעתו של פרופ' וייל על פני דעות המומחים פרופ' לנץ וד"ר קורן (מוצג מע/3), הגם שסבורים הם כי הרעיון של המערער לפתרון בעיות קיזוז הכלים במכונת NC הוא מקורי והצעתו להכנת מקדמי היחס לסרט נתונים, הינה חדשה. עם זאת יש לציין כי מומחים אלה ראו את הצעת המערער כבלתי ישימה משום הצורך בשינויים בחוט בקרת ה-NC המקורית והכנסת שינויים בקוד של סרט NC, דבר שהמפעילים המשתמשים ב-NC לא יסכימו לו.

לא התעלמתי מדעתו של פרופ' רובינשטיין שהמליץ על פתוח הצעת

המערער (מע/8) ומאידך גיסא מדעתו של פרופ' בריל שדעתו שלילית בנקודה זו. פרופ' בריל אמר עוד ב-11.1.79 (מע/9) כי לשיטה שמציע המערער יכול להיות רק שימוש מצומצם ביותר לאחר שכבר אז (!) כללו יצרני בקרת NC בארה"ב במכונות החדשות שלהם את ה-tool compensation programming ספק בעיני אם בנסיבות כאלה אפשר לדבר על אמצאה "מועילה" (סעיף 3 לחוק בפסק-הדין; fox v. Kensington and Lighting co. Ltd r.p.c kinghtsbridge electric-lane 417. אומר השופט לנדליי:

-the utility of the alleged invention depends...on whet"

Professed to produce could be produced and on practical her by such directions the
utility of those effects."utility of those effects which the patentee .
: Utility in the patent law sense is in no way כולם מסחרית ולא כלום
"to the commercial success related". (ראה ספרו של terrell סעיף [12]253).

וגם כאן היפוכו של דבר:

אין אומרים שיש התקדמות המצאתית אפילו היתה למוצר או לתהליך
הצלחה מסחרית (ראה: ע"א 259/71 רוטשילד נ' מישליבורסקי, בעמ' 321

[3]).

לאור האמור לעיל אין לדעתי התקדמות המצאתית בבקשה.

להחלטת הרשם בענין סעיף 12 לחוק [9]:

סעיף 12 לחוק קובע לאמור:

"הפירוט יכול שם שיש בו כדי לזהות את האמצאה, את תיאורה עם שרטוטים לפי הצורך וכן
תאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה".

הבקשה לפטנט צריכה להיות מוגשת באופן ש"תחילה באים התאור

והשרטוטים ואחר כך התביעות הנסמכות עליהם והנובעות מהן. לא יתכן לומר שיש להפריד את התביעות
מכל האמור קודם לכן, כאילו נולדו מן האויר."

(ת"א (ת"א) 2051/69 אינטקו אסטבלישמנט נ' קרול ספשה, בעמ' [8]247). וכבר אמרנו כי כל תביעה
צריכה לנבוע מהפטנט (currie brooks v. Steel & Co. הנ"ל). כמו כן נפסק, כי אין לרשום פטנט על רעיון
שאדם הגה בלי להציע דרך לביצועו.

llictom's patent syndicate v. Patents and machine

No doubt you cannot improvement co. Ltd(1909). R.p.c 26 339
patent an idea, which you have" "...simply conceyved and have suggested no way of
carrying out פירוט דרכי הביצוע הוא תנאי הכרחי לפי סעיף 12 לחוק.

בע"א 75/55 הנ"ל, בעמ' [2]1995 אומר כב' השופט ברנזון כי:

"הפטנט בשלמותו יבאר ויתאר די הצורך את טיב האמצאה והן את האופן שבו תבוצע והכל מסכימים כי
דרישה זו היא תנאי לרשום פטנט....." (הדגשה שלי - ג').

בהמשך הדברים מצטט כב' השופט ברנזון בהסכמה את דבריו של המחבר

patents fr inventions:וייט בספרו:

To be proper and sufficient, the complete specification"

the)must in the first place as a whole (That is read together with the claims, and in light of the drawings, if any The specification is addressed to produce something with contain such instruction as will enable all those to whom

- cation, without any new inventions or additions of their in each claim by following the directions of the specifi

-. Own and without prolonged study of matter which pre"sented some initial In electric co. V. Holland(1889)., R.p.c 6 edison v. Swan במשפט describing in what manner the invention is to be" performed the patentee does all that is necessary if he Patent, what they are to do in order to perform his such things as have to be done in order to work the makes it plain to persons having reasonable skill Has never be done before, he must tell them how to do invention. If they are in doing to do something the like of which

-it, if a reasonable competent workman would not him

"...self see how to do it on reading the specification

וכן ראה החלטת הרשם בהתנגדות למתן פטנט עפ"י בקשה מס' 34520
ציזנר נ' כימיקלים לישראל בע"מ, מבחר החלטות רשם הפטנטים לשנים 1978-

1975, כרך א' 122 בעמ' 151.

במקרה דא עסקינן אין שום תאור של התקן בבקשה והמערער רק מסתפק באמירה שהחשוב יכול להעשות על ידי התקן פשוט. הא ותו לא. המערער טען גם בנקודה זו במרץ רב, אך עם כל הכבוד למערער, אין הדבר עונה על דרישות סעיף 12 לחוק ובכך יש פגם.

כבר אמרתי, כי בשלב מסויים הוזמן המערער לתקן את הפירוט והוא הודיע מפורשות כי איננו מתכוון לעשות זאת (ראה מכתבי לרשם מיום 23.7.79) אין לו, איפוא, למערער להלין אלא על עצמו.

צדק איפוא, לדעתי, הרשם בקבעו כי יש לדחות את הבקשה גם מן הטעם שאין בה תיאור דברי הביצוע של האמצאה שעל-פיו יוכל בעל מקצוע לבצעה.

להחלטת הרשם בענין סעיף 13 לחוק [9]:

סעיף 13 לחוק קובע כי:

"הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט."

כבר אמרנו, כי תנאי הוא שהתביעות תהיינה נסמכות על התיאור והשרטוטים ונובעות מהם (ת"א (ת"א) 2051/69, בעמ' 247[8]) ורשם הפטנטים קבע כי התביעות 2, 4, 6-15 אינן עונות לדרישה זו. אין בתאור ולא כלום על הדרישה שבתביעה מס' 2 התובעת הכללתם של כל הנתונים הדרושים לביצוע החשוב "בפקודה אחת" (one command). אין בתאור ולא כלום על מבנה התקן והמערכת או הגדרתם כפי שתובעות התביעות מס' 6-12 וכבר אמרנו כי באמירה הסתמית "התקן פשוט" לא סגי. לא שפר גם חלקה של התביעה מס' 5 אשר גם לה אין ביסוס בפירוט.

בדין נדחו איפוא גם התביעות 2, 4, 6-15.

אוסף לסיום הערות שהוצרכו במשפט זה לענין תפקידו של בית-המשפט, של עדים מומחים ויועץ מדעי של בית-המשפט.

על עדות מומחים אומר המלומד terrell בספרו, סעיף 927 עמ' 362[12]: Such evidence is admissible as to intelligibility and "sufficiency of the specification to a competent State of common technician as to the novelty and utility of the invention, as to the knowledge in the art at material dates" and as to meaning of technical terms לבית-המשפט:

"...the principles as to the degree intelligibility, sufficiency, novelty and utility Experts cannot be asked to give their opinions directly Their evidence upon the questions which are before the court of its; decision, whether they be of law or fact . Must be confined to the facts upon which such decision" may be based The judge may and indeed, generally must be assisted" The practical working of machinery... And to point out by expert evidence to explain technical terms, to show what is old and what is new in the specification 315: ...An independent scientific advisor may be appointed" to Question of fact or opinion not assist the court or to inquire and report upon any involving questions of

