

פּטוּטִים

דניאל פריימן

עורך־דין LL.B., עורך־פּטוּטִים,
מוסמך למדעים בהנדסה B.Sc. (Eng.)

קיום פטנט כטענת הגנה בפני הפרת פטנט

(ת"א (נצ') 765/80 דובינשטיין נ' רוזנברג, ואח'¹)

(ת"א (ת"א) 1727/78 בלאס, ואח' נ' ברירם בע"מ²)

מאת: דניאל פריימן

בענין לגו מ. למלשטרייך בע"מ נ' ברירם בע"מ³, לראשונה בתולדות הפסיקה בארץ, ניסה הנתבע בגין הפרת פטנט לשלוף מאמתחתו פטנט רשום אחר, שתאריכו מאוחר יותר מן הפטנט שעל-פיו הוגשה התביעה, ולהתריס כלפי התובע: "הכיצד תמנע ממני לייצר, והרי אני (או אדם אחר) בעלים כדת וכדין של הפטנט המאוחר הגזור בדיוק על-פי מידותיו של המוצר הזה עצמו?" על כך השיבה כב' הנ"ת חנה אבנור:

"מסכימה אני עם בא כח המבקשת כי בטענתה זו נתפסה המשיבה לטעות תמורה שבחוק: אין בעובדה כי אדם המייצר מוצר על-פי פטנט תקף המצוי בבעלותו, כדי לשמש לו, לאותו אדם הגנה כתביעת הפרה, המבוססת על פטנט קודם... כלל זה מצא לו ביטוי אף בפסיקה ובחקיקה שלנו... מן העובדה כי אין הפטנט מעניק לבעליו זכות חיובית נובע, שאין בעל פטנט יכול לנפנף בפטנט שניתן לו כהגנה בפני תביעת הפרה של פטנט קודם. החוק הכיר במצב המשפטי הזה בקבעו בסעיף 121 (א)..."

בענין רובינשטיין הזכיר השופט אברמוביץ את סעיף 121 הנ"ל לחוק הפטנטים תשכ"ז — 1967⁵ בהקשר לטענת בא-כוח התובעת כי —

"...יש לראות בכך הפרת פטנט "עין טל", הואיל ומתו "רון גד" כולל בחובו את פטנט "עין טל" וזאת רק בתוספת כלשהי, והינו מסתמך על סעיף 121(א) לחוק הקובע כי "מקום שלא ניתן לנצל אמצאה שבפטנט (להלן אמצאה מאוחרת) בלי להפר פטנט על אמצאה שתאריך בקשת הפטנט עליה מוקדם יותר (להלן אמצאה מוקדמת)", אזי רשאי רשם הפטנטים לתת רשיון לבעל הפטנט המאוחר ובלבד שהאמצאה המאוחרת תשמש למטרה תעשייתית אחרת משל המוקדמת, או שיש בה התקדמות ניכרת לעומת המוקדמת"⁶.

ובענין בלאס נאמר כך —

"עקרון זה חשוב לענייננו משום טענה שהושמעה על-ידי פרקליטי הנתבעת בסיכומיה מ, ואשר עיקרה הוא הסתמכות על פטנט אחר כהגנה בפני טענת הפרה המושמעת נגדה. המוצר המפר, כך טוענת הנתבעת — שייך לקטגוריה של "טפטפות מבוך" ואלה מופיעות לראשונה בפטנט אחר, מאוחר יותר, הוא "פטנט רינקביץ". לענין זה ההלכה היא, כי העובדה שאדם מייצר מוצר על-פי פטנט תקף הנמצא בידו — אין בה, כשלעצמה, כדי להגן עליו נגד תביעת הפרה המבוססת על פטנט קודם"⁷. ראויה סוגיה זו בדבר "שני כתבי-פטנט המכחישים זה את זה" להארה נוספת, בהיותה נוגעת למושכלות ראשונים של תורת הפטנטים. כידוע, הציר שעליו סובב כל דיון בפטנט — מעת היוולדו כזכות קנויה על-ידי בחינתו ורישומו בלשכת הפטנטים (סעיף 17 לחוק הפטנטים) ועד עמידתו בפועל באש הצולבת של הצדדים במשפט הפרה (סעיף 182 לחוק הפטנטים) — הן "תביעות" הפטנט (claims), ובייתר דיוק — התביעה מספר 1 שבו (ראה סעיף 13 לחוק

1. פ"מ תשמ"ב (1) 133, כב' השופט י' אברמוביץ (להלן: ענין רובינשטיין).

2. פ"מ תשמ"ב (1) 152, כב' השופט י' מלץ (להלן: ענין בלאס).

3. המ' 8496/78 (ת"א (ת"א) 1495/78) (לא פורסם).

4. שאלה שלא נידונה היא, שמא קיומו של פטנט כזה, והאפשרויות שהוא פותח בפני הנתבע (ראה להלן), אינם גורם בר-משקל בשיקולי מתן סעד זמני.

5. ס"ח 510 (להלן: חוק הפטנטים).

6. ענין רובינשטיין, בע' 151.

7. בע' 162. וכאן באה הפניה להחלטה המוזכרת לעיל בהערה 3.

הפטנטים ותקנה 20(3) לתקנות הפטנטים (נהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968).⁸

הבה נבאר את המשך הדברים באמצעות דוגמה⁹: ראובן המציא את האופניים וניסח את תביעתו הראשית כך:

"1. כלי רכב בעל שני גלגלים ואמצעים להנעתו של אחד מהם".

או —

"1. כלי רכב הכולל לפחות שני גלגלים ואמצעים להנעתו של אחד מהם".

אחריו בחכמה ובמנין העיתים בא שמעון, ופיתח את התלת-אופן, ובקשת הפטנט שלו — שאושרה ללא עוררין מסיבות שלא כאן המקום לפרטן — כללה את התביעה הראשית הבאה:

"1. כלי רכב בעל שלשה גלגלים ואמצעים להנעתו של אחד מהם".

על מצב דברים כזה ייאמר כי הפטנט של ראובן "שולט" (dominates) על פנט שמעון, ה"נשלט" (subservient), אלא שכאן יש להבחין בין שני הנוסחים החילופיים של תביעות ראובן: הנוסח הראשון ("בעל שני גלגלים") אינו כולל בחובו כלי רכב בעל גלגל אחד, שלושה או יותר גלגלים; ואילו הנוסח השני — שלעולם עדיף לנקוט בו בניסוח תביעות — דורש קיומם של לפחות שני גלגלים ועל כן, בהכרח, כולל את אמצאתו של שמעון. אראו קמה וניצבת מלוא קומתה תכונת ה"שלייה" של בעל זכות הפטנט — "למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את ההמצאה שניתן עליה הפטנט" כאמור בסעיף 49 לחוק הפטנטים; שמעון לא יוכל לייצר תלת-אופן, פרי אמצאתו, בלעדי רשיון מאת ראובן, וכמובן שלראובן, כלכל אדם אחר, נחוץ רשיון כדי לנצל את אמצאתו של שמעון.

והיה והרשם יקבע, על-פי בקשת שמעון לרשיון כפיה על-פי פרק ז לחוק הפטנטים, כי בתלת-אופן שלו מתגלמת התקדמות אמצאתית "ניכרת" לעומת האופניים — כי אז יחוייב ראובן ליתן לשמעון רשיון בתנאים שיקבעו באותו הליך, על-פי החלופה הראשונה שבסעיף 121, ובהנחה ששני כלי הרכב נועדו למטרות תעשייתיות שונות (נאמר, האופניים לנסיעה ותלת-האר — למשאות); או שיתנה הרשם את מתן הרשיון מראובן לשמעון ברשיון דומה משמעון לראובן — אם יראה בשני כלי הרכב כאילו נועדו "לאותה מטרה תעשייתית" (נאמר, כלי-תחבורה).¹⁰

לסיכום ייאמר כי בשני המקרים לא היה כלל מקום לטענה הנדונה, והתשובות שניתנו לסתימתה לא היו ממצות: בענין רובינשטיין הועלתה הטענה דווקא מצד התובעת, בעלת הפטנט השולט כביכול, וכפיוע לטענת קיום הפרתו, בעוד שהפטנט הנשלט (מתז "רון גד") עדיין לא בא לעולם... ובענין בלאס, אפילו נגיה כי "פטנט רינקביץ" נשלט היה על-ידי פטנט בלאס, מה תועלת היתה צומחת לנתבעת מכך כל עוד לא ניסתה למצות את כוחה לדרוש רשיון כפיה על-פי הנוהלים שנקבעו לכך בחוק?

ואחרון, והוא עיקר: סוגיית ההפרה מכאן, וסוגיית הכשירות למתן פטנט וקיומם של פטנטים חופפים בחלקם — משם, ואין לערב בין התחומין.

8. ק"ת 1104.

9. הדוגמה מבוססת, בפישוט רב, על העובדות והכרעות הדין בענין Marconi Wireless Telegraph Co. of America v. De Forest Radio Telephone & Telegraph Co. et al. 236 Fed. 942 (S.D.N.Y.

1916), aff'd 243 Fed. 560

10. סעיף קטן ב לסעיף 121.