

29/7/93

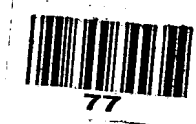
ישלם / טלפונים
- 1 -

IF

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

16

בענין בקשה לפטנט
מס' 85330



MELIKA INDUSTRIAL CO., LTD
AND
RONG-CHAO CHUANG

המבקשים:

באמצעות ה"ה ד"ר ריינהולד כהן ושות', עו"פ
על ידי ד"ר מיכאל כהן, עו"פ ועו"ד טל בנד

ה ח ל ט ה

I. הרקע העובדתית והטענות שהועלו בפני והערותי עליהן

(1). ביום 5 בפברואר 1988 הוגשה בקשה לפטנט מס' 85330 (להלן - הבקשה)
על ידי Melika Industrial Co., Ltd and Rong-Chao Chuang (להלן
- המבקשים).

(2) נושא הבקשה הוא "התקן שסתום בטחון אוטומטי לקווי צנרת גז".

2. (1) הודעה לפי סעיף 18 (א) (2) לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967
(להלן - החוק) ולפי תקנה 36 לתקנות הפטנטים (נוהלי
הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח-1968 (להלן
התקנות) נשלחה לב"כ המבקשים ביום 3 בספטמבר 1990.

(2). התשובה להודעה הנ"ל הוגשה על ידי ב"כ המבקשים ביום
329 באפריל 1991 וזאת לאחר מתן ארכה בת ארבעה חודשים.

3. (1) תיק הבקשה הועבר לבחינה בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק
הפטנטים ולפי תקנה 34 לתקנות.

(2). ביום 15 ביולי 1991 שלחה הבוחנת הודעה לב"כ המבקשים

לפי סעיף 20 לחוק ולפי תקנה 41 לתקנות, בה נאמר כדלקמן:

א. התביעה מס' 1 המגדירה את האמצאה, כתובה בצורה פונקציונלית (תפקודית).

ב. אין התקדמות המצאתית לאור המתואר בפטנטים הישראליים, מס' 38733 ו-38666, הפטנטים הגרמניים מס' 2023097, 2052360, 2439495, ו-2812484 והפטנט האמריקאי 2,970,806.

4. ביום 23 ביולי 1991 השיבו על ההודעה הנ"ל כדלהלן:

(1). השגת הבוחנת כלפי התביעה מס' 1 מן העילה שהיא פונקציונלית אינה מקובלת, שכן להשקפת המבקשים אין כל פסול בתביעות פונקציונליות לאור הדברים המפורשים שנאמרו בפסק הדין של בית המשפט העליון (ע.א. מס' Hughes Aircraft 345/87 נ. 1. מדינת ישראל. 2. Kaiser Aerospace & Electronics Company פ.ד. מ"ד (IV) 45 (להלן - פסק הדין Hughes)).

(2) באשר להשגת הבוחנת בענין הצעד האמצאתי, הרי שהדרך שבה היא מועלית אינה עונה על הוראות התקנה 41(4) לפיהן, אם העילה להודעה על ליקויים היא העדר התקדמות המצאתית כאמור בסעיף 5 לחוק, חייבת ההודעה לכלול "הפניה לדבר שיש בו כדי ללמד שאין באמצאה משום התקדמות אמצאתית, ודרך הלימוד על כך.

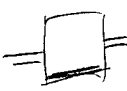
5. ביום 9 באוגוסט 1991 שלח הממונה על בוחני פטנטים, מר משה לסרי (להלן - הממונה), מכתב לב"כ המבקשים שבו נאמר כדלהלן:

(1). הבוחנת צודקת בהשגתה של חוסר התקדמות המצאתית אם כי לא בדיוק על סמך כל הפרסומים שהיא ציטטה. העקרון של שסתום שנסגר לאחר תקופת זמן מסויימת או לאחר שעברה כמות מסויימת של ניגר או בשל ירידה בלחץ הניגר, ידוע היטב לאור הפטנט הצרפתי מס' 2495270 המצוטט עתה ולאור הפטנט הגרמני מס' 2023097 שצוטט קודם. גם ענין הויסות

של גז דווקא ידוע מהפטנט הישראלי מס' 38666 שכבר צוטט, ולכן בעל מקצוע ממוצע היה מגיע באופן שגרתי לאמצאה.

(2). התביעה מס' 1 הינה פונקציונלית בנקודת החידוש ואין מקום לשנות את עמדת הלשכה לפיה תביעה כזו אינה כשירת פטנט - דבר שנקבע פעמים ע"י הרשמים הקודמים. לא ניתן לקבל את הפירוש של ב"כ המבקשים בדבר פסק הדין Hughes.

6. להלן תביעה מס' 1 לבקשה:



"A forward direction closing safety valve device having a body, an inlet thereto, an outlet therefrom, and a pressure transforming chamber at the lower portion of said body for receiving and transforming the pressure of gas leaving the outlet, a first forward direction closing valve provided in between the outlet and the pressure transforming chamber for shutting off the flow of gas to the outlet and with timing device associated with the first forward direction closing valve and settable to close said first forward direction closing valve after a set period, said valve being normally controlled by said timing device and being automatically closable under a predetermined pressure differential across the valve when pressure at outlet side of the valve falls or when pressure reducing failure and said valve will no longer to be controlled by said timing device"

7. (1). המבקשים, באמצעות באי כוחם, ביקשו להשמיע את טענותיהם וזאת בהתאם להוראות תקנה 46(א) לתקנות בה נקבע כדלקמן:

"סירב הרשם לבקשה כאמור בתקנה 45, רשאי המבקש לדרוש תוך חודש מיום מתן ההודעה להשמיע את טענותיו בפני הרשם".

(2). להלן עיקרי הטענות מטעם המבקשים שהוגשו בכתב ביום 22 באוגוסט 1991 בהתאם להוראות תקנה 47(א) לתקנות:

שאלת הסמכות

א. הוראות החוק הנוגעות לסמכויות הרשם, סגן הרשם והבוחנים, לרבות בוחן ראשי וממונה על הבוחנים, מצויות, בהתאמה, בסעיפים 158,157 ו-17 לחוק. טענה זו נכונה כמובן.

ב. פסק הדין Hughes ניתן ביום 2 ביולי 1990. בתחילה היה פסק הדין חסוי, אך כעבור זמן נתן בית המשפט העליון רשות לפרסמו, בכפוף למחיקת קטעים ספורים ממנו.

ג. פסק הדין Hughes הגיע לידיעת ב"כ המבקשים בסוף חודש אוקטובר 1990, ובימים 31 באוקטובר ו-1 בנובמבר 1990 נשלחו לרשם שני מכתבים מטעם ב"כ המבקשים בעניין זה, כאשר לשני מהם צורף עותק של פסק הדין Hughes (שבאותה עת טרם פורסם) תוך הפנייה לקטעים רלוונטיים העוסקים בסוגיית התביעות הפונקציונליות. בהתאם לנוהלי הממשל בישראל מקובל שפסקי דין של בתי המשפט בכלל ושל בית המשפט העליון בפרט, הנוגעים לעניינים שרשות פלונית, מנהלית או מעין שיפוטית, מופקדת עליהם ואשר יש בהם כדי חידוש הלכה, מובאים לידיעת אותה רשות על מנת שנוהליה יותאמו להלכה החדשה.

ד. בלשכת הפטנטים הסמכות לקבוע נוהלים על סמך הלכות שנפסקו בפסקי דין שמורה לרשם הפטנטים ולסגנו. טענה זו מקובלת עלי.

ה. לממונה אין כל סמכות טבועה לפרש בצורה מחייבת פסקי דין של בית המשפט העליון או אחרים ולקבוע נוהלים על פיהם. גם טענה זו מקובלת עלי. עם זאת, אין מניעה, מבחינת החוק או התקנות, להוצאת חוות דעת בעניינים מסוג זה.

ו. עצם העובדה שהרשם נעדר מהלשכה אינה מסמיכה את הממונה, בין אם מכללה ובין אם במשתמע, לבצע פעולות כלשהן השמורות לרשם או לסגן הרשם, והוא יכול לעשות זאת רק אם הוסמך לכך במפורש. טענה זו נכונה.

ז. ההנחיות אותן העביר הממונה לכלל הבוחנים, בהסתמך על פרושו הוא של פסק הדין Hughes ומשלוח חוזר באותו עניין לציבור

עורכי הפטנטים הם בחזקת פעולות שנעשו ללא סמכות ויש לראותן כבטלות ומבוטלות.
לנושא זה אחזור בהמשך.

ח. מן הדין היה שעל סמך ההלכה שנפסקה בפסק הדין Hughes ינחה הרשם את הבוחנים ששוב אין לפסול תביעות שהן פונקציונליות בנקודת החידוש.
לטענה הנ"ל אחזור בהמשך.

ב. ההלכה שנפסקה בפסק הדין Hughes.

(א). פסק הדין Hughes קובע חד משמעית שתביעות פונקציונליות בכלל, ותביעות שהן פונקציונליות בנקודת החידוש בפרט, כשירות על פי הדין בישראל. באשר לטענה זו הופנתה תשומת לבי למובאות הבאות בפסק הדין Hughes:

(א) עמ' 79 מול האותיות ג' עד ז' - הכשר עקרוני לתביעות פונקציונליות, תוך ציטוט מובאה מספרו של Blanco White.

(ב) עמוד 80 מול האות ז' - הכשר לתביעות שהן פונקציונליות בנקודת החידוש, תוך ציון שבמקרה שכזה מן הדין לאפשר תביעה רחבה, להבדיל ממקרה שבו ההגדרה הפונקציונלית מתייחסת לדברים ידועים.

(ג) עמוד 81 מול האות ב' - מובאה מספרו של Blanco White - הכשר לתביעות פונקציונליות על פי הדין הבריטי.

(ד) עמוד 86 שלוש השורות האחרונות ועמוד 87 מול האות א' - הדיון בפסקי דין אנגליים שבהם הותקפו תביעות פונקציונליות לא נסב על עצם הכשירות של תביעות שכאלה, אלא על שאלת דיות התאור.

(ה) עמוד 88 בין האותיות א' ו-ב' - סיכום ההלכה בישראל:

"בפטנט המוגבל בתוצאה מהווה זו האחרונה רכיב מרכיבי האמצאה, ולפיכך על הממציא לתבוע הגנה עליה במסגרת התביעות. אין נפקא מינה לענין זה, אם התוצאה המבוקשת הינה עיקר החידוש באמצאה, או שהיא רכיב ידוע במכלול הרכיבים של אמצאת קומבינציה".

ב. לנוכח דברים ברורים אלה טעה הממונה כאשר הוא גרס שתביעה שהיא פונקציונלית אינה כשירת פטנט. ההסתמכות לענין זה על החלטות של רשמי הפטנטים בעבר שוב אינה רלוונטית לאור קביעת ההלכה הברורה של בית המשפט העליון. לטענות הנ"ל אחזור בהמשך.

ג. במכתב הלוואי של ב"כ המבקשים, אליו צורפו עיקרי הטענות של המבקשים, נאמר (בין היתר) כי הבירור בפני "יתמקד אך ורק בהשגה אותה העלה הממונה בסעיף ב' של מכתבו מיום 9 באוגוסט 1991, לאמור שהתביעות אינן קבילות בשל היותן פונקציונליות בנקודת החידוש.

8. להלן עיקרי הטענות מטעם הממונה שנשלחו לב"כ המבקשים ביום 23 באוגוסט 1991:

(1). לא ברור מהו הבסיס החוקי לקביעה שללמונה על הבוחנים אין כל סמכות לפרש פסקי דין. לדעתי, הממונה רשאי לפרש פסקי דין אך אינו רשאי להנחות הנחיות משפטיות המבוססות עליהם.

(2). מאחר והממונה לא הסכים לפירוש ב"כ המבקשים באשר לפסק הדין Hughes, הוא ביקש מהרשם הנחיות בנדון וציין שיהיה צורך לקיים בירור בע"פ בפני הרשם כדי להכריע בסוגיית התביעה הפונקציונלית בנקודת החידוש.

(3). פסק הדין Hughes לא שינה את ההלכה שתביעה פונקציונלית בנקודת החידוש אינה כשירת פטנט, וזאת מאחר ופסק הדין הזה דן בשאלת הפרת הפטנט והתייחס לענין תביעות פונקציונליות רק לצורך ההכרעה בשאלת ההפרה.

(4). במהלך הדיון בכוונת הממונה להסתמך בעיקר ובנוסף על פסק הדין Hughes וגם על החלטת הרשם בענין בקשות לפטנט 33746 ו-65119 שבהן דן הרשם הקודם לעומק בסוגיה של תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש.
לטענות הנ"ל אחזור בהמשך.

עד כאן השתלשלות העניינים עד למועד הבירור.

9. (1) ביום 2 בספטמבר 1991 התקיים בפני בירור בעל-פה אשר במהלכו השמיעו ב"כ המבקשים והממונה את טיעוניהם.

(ב). להלן הטיעונים העיקריים מטעם ב"כ המבקשים כפי שהם נוגעים לדברים הטכניים הנוגעים לענין שבפנינו:

ד"ר מיכאל כהן, עו"פ

א. התפקיד של האמצאה הוא למנוע "backfire", זאת אומרת, שכאשר יש מפל לחץ במעלה הלהבה, שהלהבה לא תפרוץ אחורנית ותגרום להתפוצצות.

ב. אלה דברי ההסבר הבאים להסביר, לפרט ולהבהיר את התביעה מס' 1 לבקשת הפטנט:

א. מבוא הפירוט (שורות 2-22 בעמוד 5) -

"In view of the defects of the prior art, the principal object of this invention is to provide a forward direction closing safety valve which serves as a means for automatically shutting the gas pipeline passage off during pressure reducing failure, capable of preventing the disasters caused by gas leakage wherein the said forward direction closing safety switching valve is installed at the outlet inside the transforming chamber where high

pressure can be transformed into low pressure so that the pipeline, under normal low pressure conditions, can be switched at a preset time under the control of a timing device; while in the presence of any accidents, mechanical breakdown, pressure reducing failures, and or any unusual occurrence of gas flow in the low pressure pipeline, the main supply valve can be automatically shut off by means of the functioning of the pressure in the forward direction provided by the high pressure to release the valve from being controlled by the timing device and, at the same time, to have the valve automatically shut off so as to ensure the perfect safety in utilizing gas".

(ההדגשה שלי: מ.א.).

התיאור הנ"ל בכלל ותוכן השורות שהודגשו בפרט, מציגים בעיה פונקציונלית. מטרת המבקשים היא לפתור תיפקוד (פונקציה) מסויימת וזאת מאחר ולא הצליחו עדיין לפתור פונקציה כזו (ראה עמוד 7 לפרוטוקול).

ב. השרטוטים שנלוו לפירוט בקשת הפטנט

1. ציורים מס' A1, B1, A2, B2, B3 ו-A8 המופיעים בגליונות מס' 1, 2, 3, 4 ו-9 של השרטוטים, מתארים מתקן שאפשר לקרוא לו בלועזית: "Valve Assembly A", אשר בנקודה מס' 13 בציור מס' A1 הגז פרופן נכנס לכירה. ציור מס' A8 מראה מיכל גז שיגרתי (P) עם ברז (S), הכירה (B), הקו (L) והמתקן נשוא בקשת הפטנט (A).

2. כפי שנאמר לעיל ציור מס' A1 מראה שהגז נכנס בנקודה 13. הגז יוצא בנקודה 14. באותו ציור יש לראות חדר בנקודה 12 ומתקן

בנקודה 15 הכולל מתקן שבירת לחץ בנקודה 151. שובר הלחץ האמור מוריד את הלחץ מלחץ הכניסה שהוא גבוה ללחץ היציאה שהוא הרבה יותר נמוך, אך עדיין יותר גבוה מהלחץ האטמוספרי. לאחר שהלחץ נשבר אז יש נחיר בנקודה 121, שמוביל דרך חלל ביניים (נקודה 16) אל נחיר המוצא (נקודה 14), שהוא מחובר לקו הגז, כאשר זרימת הגז בין הנחיר (נקודה 121) לבין הנחיר המוצא (נקודה 14) מבוקר על ידי שסתום (נקודה 171).

3. לעומת ציור מס' A1 שרואים אותו סגור בפני מעבר גז, ציור מס' A2 מראה מצב פתוח כאשר יש מעבר גז. בציור מס' A2 השסתום נמצא פתוח כך שהגז יכול לעבור.

4. בציורים B1 ו-B2 יש שעון שלא רואים אותו, אשר עליו צמודה ארכובה (CAM) בנקודה 112 היושבת על ציר (נקודה 111) והיא מסתובבת. לארכובה יש מפרץ (Cut-out) (נקודה 113). כאשר הזיז (נקודה 116) תפוס בתוך המפרץ או השסתום סגור אז הציור (נקודה A17 - ראה ציור מס' A2) יכול, כתוצאה מהקפיץ שלו, לזוז קדימה והשסתום סגור (ראה ציור A1). ואילו כאשר הזיז יושב על היקף הארכובה (ראה ציור מס' B2), אז כל המכלול של השסתום (נקודה 171) והציר הנ"ל, שעליו הוא יושב, נדחף אחורנית. במצב כזה מצויים במצב הפתיחה כפי המצויין על ידי ציור מס' A2. במצב הרגיל כאשר הארכובה מסתובבת כתוצאה מהפעלה על ידי השעון שלו, אז בזמן נתון המפרץ בא מול הזיז אשר מכוח הקפיץ שלו נתפס פנימה והשסתום נסגר.

ב. חשוב לדעת שהזרוע (נקודה 115), שהיא תופסת את הפה, שמעבירה את הכוח מהזיז אל הציר של השסתום, היא כפיפה. במקרה שנוצר לחץ גבוה מדי, מעל לרצוי כך שבצד של ההזנה פורץ יותר מידי גז בעוצמה רבה מדי ונוצר לחץ גבוה מדי, מצב כזה יכול לגרום ליצירת תערובת דליקה. כתוצאה מזה הלהבה יכולה לפרוץ אחורנית. כדי להתגבר על בעיה כזו קיימת האפשרות לסגירת הברז אוטומטית וזאת למרות העובדה שהזיז עדיין נמצא על ההיקף של הארכובה. כאשר הלחץ הוא גבוה מדי אז באופן אוטומטי הלחץ גובר על הקפיציות של הזרוע ודוחף את השסתום קדימה אף על פי שבהתאם לסדר הדברים הוא לא היה צריך להיסגר עדיין.

עד כאן הדרך הראשונה כדי לפתור את הבעיה המתוארת עליל.

6. הדרך השניה על מנת להתגבר על הבעיות מתואר בציורים המופיעים בגליונות מס' 1 (ציור מס' A4), 5 (ציורים מס' B4 ו-B5) ו-3 (ציור מס' A5). מה שקובע פה זו הפונקציה המצביעה על כך שיש כניסה, יציאה ותא לשבירת לחץ כאשר הלחץ בתא (נקודה 12) עולה מעל לסף מסויים, אז (ורק אז) השסתום (נקודה 171), או כל שסתום אחר שבמקומו, ייסגר באופן אוטומטי. זוהי הפונקציה.

ג. התביעה מס' 1

1. מהות תביעה מס' 1 המוסברת בפירוט מצביעה על שסתום שנסגר, לא נגד אלא בכיוון זרימת הגז. במקרים רבים של מערכות אחרות השסתום דווקא פועל הפוך. באמצאה הנוכחית ישנה זרימת גז הנסגרת מהצד השני וזאת בעצם משמעות המילים "a forward direction" (שורות 11,10,7,1 ו-12) אשר בתביעה מס' 1 המצויינות בהתקן שסתום הבטחון.

2. עפ"י הגדרת המבנה שפורטה לעיל יש כניסה, יציאה, שסתום ותא או חדר לשבירת הלחץ ולפריצת הגז החוצה. זרימת הגז החוצה מבוקרת על ידי ה-"first forward direction closing valve". הפונקציה מתבטאת על ידי השסתום, לא כיצד הוא בנוי אלא איפוא הוא ממוקם, מה תפקידו ואיך הוא צריך לפעול.

3. בשלב זה בא נקודת החידוש הפונקציונלית:
"said valve being normally controlled by said timing device"
(שורות 13-14) כלומר, הארכובה והזיז בציורים B1 ו-B2:

"...timing device and being automatically closable under a predetermined pressure differential across the valve when pressure at outlet side of the valve falls or when pressure reducing failure and said valve will no longer be controlled by said timing device (שורות 14-18)

דהיינו, אם מפל הלחץ בין החדר (נקודה 12) לצד החיצון הוא מעל הרצוי או למותר, כי אז יש סגירה אוטומטית.

4. במקרה שמפל הלחץ בין החדר (נקודה 12) למוצא (נקודה 14) לבין הצד החיצוני של הנחיר (נקודה 14) עולה מעל לרצוי או למותר, השתתם ייסגר אוטומטית וזה בעצם מוגדר בנקודת החידוש בצורה פונקציונלית ("said valve being normally controlled" שורה 13).

עד כאן דברי ההסבר באשר לתביעה מס' 1.

בהזדמנות זו ברצוני להודות לד"ר מיכאל כהן על דברי ההסבר שלו של הצד הטכני ועל הבהרותיו שאיפשרו לי להבין את מהות האמצאה בכלל וכיצד ובאיזו מידה התביעה מס' 1, נשוא הליכים אלה, מהווה תביעה פונקציונלית. אם כי לא קיימת כאן פלוגתא שבעובדה, חשוב מאוד בכל ענין מסוג זה שהרשם יבין את הצד הטכני של האמצאה. הסבריו הברורים הוסיפו לא מעט להבנה זו.

מכאן יש לעבור עתה לצד המשפטי.

ג. להלן האסמכתאות שהובאו בפני על ידי ד"ר כהן:

(א). החלטת הרשם מיום 12 בינואר 1961 בענין בקשה לפטנט מס' 12869 (מבקש - מר יוס טוב לוי) שפורסמה בעמוד 13 ב"מבחר החלטות של רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בתקופה שבין יולי 1959 ומרס 1966".

1. האמצאה נשואת בקשת הפטנט הנ"ל תוארה בתביעה הראשית כדלהלן:

"Hydraulic brake of the type referred to characterised in that it is provided with means which connect the two break-shoes and prevent the piston from moving out of the cylinder but do not interfere with the orderly functioning of the brakes".

2. נאמר על ידי הרשם - בסעיף 3, עמוד 13 כי -

"הוי אומר נתבע כאן מונופולין על אמצאה המתייחסת לאמצעים שמטרתם

לחבר את גשישי המעצור במגמה
למנוע את יציאתם של הבוכנות
ממקומן בצילינדר" (הדגשה במקור).

ובסעיף 7 בעמוד 15:

"באשר ליתר התיקונים הנדרשים:

(א) נראה לי כי אם תושמט התביעה
הראשונה וההצהרה הגורפת שבתוך
הפירוט המתייחסת אליה, ויובהרו
במידה מסויימת האמצעים המדוייקים
המשמשים למטרה לה תשמש האמצאה
יבוא הבוחן על סיפוקו".

(ב). החלטת הרשם מיום 25 בדצמבר 1977 בענין התנגדות למתן פטנט עפ"י
בקשה מס' 33746 (חיים ארזי נ. Aluminium Company of America)
שפורסמה בעמוד 108 ב"מבחר החלטות של רשם הפטנטים, המדגמים
וסימני המסחר מינואר 1975 עד יוני 1978" כרך א'. שם הוחלט (בין
היתר) כי -

1. אין להגדיר את ההבדל בין הידע הקודם לבין האמצאה ע"י תכונה
פונקציונלית.
2. לא כל תביעה פונקציונלית פסולה אלא רק תביעה שבנקודת
החידוש שבה משתמשים בהגדרה פונקציונלית.
3. בסעיף 9 (א) אשר בעמוד 118-119 להחלטה הנ"ל נאמר כדלהלן:

"בנוסף לכך, מנסה המבקשת בסעיף 9
לכתב טענותיה הנ"ל להבנות
מהפסיקה האמריקאית. הרשם (קודמי)
הסתמך בענין זה בסעיף 28 להחלטתו
הנדונה, על ההחלטה בענין
General Electric Company v.
Wabash Appliance Corporation
(1983) (37 USPQ 466) (להלן -
Wabash) בה דחה בהחלטיות בית

המשפט העליון של ארה"ב תביעה פונקציונלית שכל החידוש שבה היה בתוצאה (כמו במקרה שלפנינו).

המבקשת מסתמכת על הפירוש שניתן להחלטה זו בהחלטה בענין Swinehart and Sfiligoj (169 USPQ 226) (השופט Lane פירש את ההחלטה בענין Wabash (בעמוד 230) כד:

"The court thus held under the patent law then in effect that certain kinds of functional expressions were impermissible at the point of novelty, those wherein the recited function is merely the solution of a problem in the art".

והוא ממשיך וקובע שהוא מתנגד לקביעה זו במקרה זה. כאן צריך להביא בחשבון שההחלטה בענין Wabash ניתנה בשנת 1938, הרבה זמן לפני ששונה חוק הפטנטים האמריקאי בשנת 1952, כמו שהוסבר בהחלטה בענין Kockum Industries Inc. v. Salem Equipment, Inc (175 USPQ 81)

המפרשת גם היא את ההחלטה בענין Wabash (בעמוד 82, 83) ואלה דבריו:

"The claims accordingly do not meet the requirements of Gen. Electric Co. v. Wabash Co. Since that decision 35 U.S.C. s.112, dealing with the specification contained in a

patent application, has been amended to allow language in the specifications to limit and accordingly cure a claim stated in functional terms. It provides:

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof'.

החלטה זו, וגם התייחסות ההחלטה בענין Swinehart ל-"Patent Law then in effect" מסבירה באופן ברור שרק הודות לתיקון החוק הנ"ל מאשרים כיום תביעות פונקציונליות בארה"ב, ושהמבחנים שנקבעו בענין Wabash נשארים בכל תוקפם ביחס לחוק לפני התיקון. בענין זה, הסעיפים 12 ו-13 של חוק הפטנטים הישראלי דומים לסעיף הרלבנטי האמריקאי לפני התיקון, ולכן הסתמכות הרשם בהחלטתו על Wabash היתה בהחלט במקומה.

נראה לכך כי גם נסיונה של המבקשת להסתמך על ענין Swinehart כדי לפרש את הלכה Wabash בניגוד לפירוש רשם הפטנטים (קודמי)

נכשל".

בסעיפים 9(ב)-(ג) אשר בעמוד 119-120 להחלטה הנ"ל נאמר כדלקמן:

"סיבה נוספת לאי-קבלת פירושה של המבקשת נעוץ בכך שאותו ביהמ"ש Swinehart (.C.C.P.A) שדן בענין Swinehart דן לאחר מכן באותה הסוגיה של תביעה פונקציונלית וקבע כי הפסקה השלישית של הסעיף 112 של חוק הפטנטים האמריקאי (אשר תוקן ב-1952) מתירה אישור תביעה פונקציונלית (ראה 313 USPQ 176). סיבה נוספת לדחית פירוש המבקשת Lane קבע בהחלטתו בענין Swinehart המונח transparent שהשתמשו בו בתביעה מהווה תכונה פיסיקלית ולא תכונה פונקציונלית, ולכן דחה את ההסתמכות על הלכת Wabash הנ"ל, ואלה דבריו בעמוד 230 להחלטתו:

"The kind of function recited in the product claim before us - transparent to infrared rays - is a physical characteristic of the composition of matter claimed". (הדגש במקור)

ג. החלטת הרשם מיום 7 במרץ 1985 בענין בקשה לפטנט מס' 65119 (מבקשת - ארדע - פלסט בע"מ) שפורסמה ב"החלטות רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בעניני פטנטים" אפריל 1984 - דצמבר 1986 עמוד 262.

1. בענין הנ"ל, שהתייחס למגשי אריזה, הבוחן דחה את התביעה מס' 1 בנימוק שזוהי תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש.
("...and so as not to interfere with the ventilating openings in the box")

3. צויין שמוטל על הרשם להכריע בשתי שאלות עיקריות:

א. האם ההלכה שנקבעה בישראל בענין בקשת הפטנט מס' 33746 שהוזכרה לעיל, על פיה תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש פסולה, תקפה עדיין?
יש לציין כי הסיבה העיקרית לפסילת הבקשה האמורה היתה שאין לתבוע את התוצאה במקום האמצעים המכניים המאפשרים לפתור את הבעיה הטכנית הניצבת בפני הממציא.

ב. אם ההלכה הנ"ל עדיין תקפה, האם התביעה מס' 1 היא תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש?

באותה החלטה בעמוד 265-266 נאמר כי:

"...הלכה זו הקובעת שתביעה פונקציונלית בנקודת החידוש פסולה, נשארה יציבה זה 24 שנה ולא שונתה על ידי בית המשפט בישראל. סבורני, שדרושות סיבות משכנעות ביותר כדי לשנות הלכה כה יציבה, שהוכיחה את עצמה במשך השנים שחלפו".

אומר מיד שעקרונית אני מסכים עם אמירתו של קודמי המלומד שמוטל על הרשם להיזהר לפני שהוא משנה את ההלכות שנקבעו על ידי קודמיו. עם זאת, מקובלת עלי טענת ב"כ המבקשים ש"מותר גם לשנות הלכות אפילו אחרי שלוש שנה. עושים את זה בכל העולם כל הזמן" (ראה עמוד 13 לפרוטוקול). יש להוסיף, שלא יהיה זה מן הרצוי להטיל "קדושת זמן" על הלכה שנקבעה על ידי רשמי פטנטים, במיוחד אם תתקיימנה סיבות סבירות לשנות אותה.

בהחלטה הנ"ל נאמר בעמוד 268:

"...אם יוכח שאין אפשרות להגדיר את האמצאה התביעה אלא בצורה פונקציונלית, יהיה מקום להתיר

זאת, בתנאי שהתביעה ברורה ונובעת
באופן סביר מהמתואר בפירוט".

מהאמירה הנ"ל ניתן ללמוד שבניגוד לקודמיו, הרשם קבע שרק תביעות
פונקציונליות בנקודת החידוש הן הפסולות. אולם תביעה
פונקציונלית אחרת יכולה להיות כשירה בכפוף לתנאי שהוזכר לעיל.

ב. על בסיס הנאמר לעיל, ההיתר הוא גבולי וכפוף לתנאי מסויים. ניתן
לראות שבכל זאת במידה מסויימת אפילו קודמי היה מוכן להכיר
בכשירות תביעה פונקציונלית.

תשומת לבי הופנתה (ראה עמוד 13-14 לפרוטוקול) לחוות דעתו בצורת
תזכיר של קודמי המלומד ויו"ר הועד לרוויזית חוק הפטנטים, מר
מאיר גבאי, אשר בה הובעה הצעה שרצוי לתקן את חוק הפטנטים על-ידי
הכרה בתביעה פונקציונלית כתביעה כשירה. אני מסכים עם ד"ר כהן
שמבחינת חברי הועדה הנ"ל התזכיר המוזכר לעיל מהווה דין או חוק
רצוי (legi feranda). עם זאת, אינני סבור שניתנת לרשם הסמכות
לבסס החלטה משפטית על הדין הרצוי ואפילו לא על הצעת חוק. החוק
ורק החוק הוא המכשיר המנחה את הרשם.

(ד) בפסק הדין Hughes נאמר על ידי הנשיא, כב' השופט מאיר שמגר, שאין בחוק
הפטנטים כדי לפסול את שאלת הפונקציונליות.

אחזור בהמשך לכל הקשור לפסק הדין Hughes.

עו"ד טל בנד

(א). החוק עצמו איננו פוסל תביעה שנוסחה בלשון פונקציונלית. סבורני, כי
טענה זו נכונה אך לא מדוייקת, שכן החוק אינו פוסל במפורש תביעה
שנוסחה בלשון פונקציונלית. לכן, יש לפרש את הענין על בסיס ההוראות
שכן קיימת בחוק - דבר שבעצם נעשה על ידי קודמי המלומדים. אולם עצם
העובדה שהחוק אינו אוסר במפורש דבר זה או אחר אינו בא להוכיח כשלעצמו
שהחוק מתיר אותו.

(ב). חוק הפטנטים מזכה בעל אמצאה כשירת פטנט לבקש פטנט על אמצאתו מצד אחד
והוא קובע רשימת אי-כשירויות שבשלהן לא יינתן פטנט, מאידך.
בכפוף לנאמר לעיל טענה זו מקובלת עלי. עם זאת, יש לציין כי במקרים
מסויימים המחוקק השאיר את פרשנות החוק לבתי המשפט ולרשם.

(ג). הדרישות התחיקתיות הנוגעות לענין שבפנינו נובעות מסעיפים 12 ו-13 לחוק הקובעים כדלהלן:

"הפירוט יכלול... את תיאורה (של האמצאה) ... וכן תיאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה".

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

טענה זו נכונה.

ד. מקור כלל הפסילה בישראל באשר לכשירות תביעות פונקציונליות שאומץ בעבר בלשכת הפטנטים איננו בחוק הפטנטים אלא בהלכות שנקבעו על ידי הרשמים הקודמים.

טענה זו אינה מדוייקת. יש לזכור כי במקרים לא מעטים המחוקק השאיר את פרשנות החוק לבתי המשפט ולרשם. אם כי אין אישור תחיקתי במפורש ההלכות שקודמי קבעו התבססו (בין היתר) על הפירוש שהם נתנו להוראות החוק.

ה. על תביעות פונקציונליות חלים כל הכללים והעקרונות הרגילים אשר בחוק כפי שהם נוגעים לתביעות אחרות שאינן פונקציונליות.

הטענה הנ"ל אינה מקובלת עלי כטענה מושלמת. יש לומר שכל הכללים והעקרונות התחיקתיים הרגילים חלים על תביעות פונקציונליות אך ורק כאשר התביעות הללו הינן כשירות כשלעצמן. יסוד ההלכות שנקבעו בעבר על ידי קודמי היה שתביעות מסוג זה הינן פסולות מלכתחילה ולכן לא היה מקום להחיל עליהן את הכללים והעקרונות הרגילים.

ו. סוגי תביעות פונקציונליות:

(א). כאשר הפונקציה או התוצאה מהווה עיקר האמצאה. במקרה כזה התוצאה אינה דרך התביעה של היקף המונופולין אלא נושא האמצאה. יכולה להתעורר שאלה בעת בחינת הבקשה אם על ידי תביעה כזו המבקש דורש הגנה פטנטית על אמצאה שאינה כשירת פטנט, למשל רעיון. התשובה

לשאלה זו אינה מצויה בכללים טכניים של פונקציונליות הקובעים: כיוון שמדובר פה בתוצאה יש לבדוק האם היא אמנם חדשה במובן שהיא לא היתה אפילו רצויה ("desired") ואם זה אכן המצב אז ניתנת האפשרות לתבוע את כל האמצעים ("means"). אם האמצאה עומדת בדרישות התחיקתיות, אז אין סיבה לטרב מלתת הגנה פטנטית על האמצאה כנדרש.

ב. אם היקף האמצאה מכסה תחום מונופולין רחב מאוד המבקש רשאי לתבוע את כל אותו תחום מונופולין - לא משום שהתביעה אינה פונקציונלית אלא משום שהאמצאה מצדיקה זאת. במקרה שאין הצדקה כאמור, התביעה של כל האמצעים המגיעים לאותה תוצאה תיפול. שום דינים מיוחדים חלים ואולי אפילו לא צריכים לחול על תביעות פונקציונליות.

ב. כאשר התוצאה אינה מהווה נושא (subject-matter) האמצאה אלא יש שימוש בלשון הפונקציונליות במסגרת התביעה באשר לאמצעים פלוס תפקוד (means plus function). גם כן יש לשאול את השאלה: האם, כאשר נתבעת התביעה של אמצעים כלשהם (any means) נובעת התוצאה באופן סביר מהמתואר בפירוט אם לאו.

אין בעובדה שמשמשים במילה "אמצעים" ("means") או ש"תפקוד" מוזכר בפירוט, כדי לשנות את הכללים המשפטיים החלים על הבקשה.

(ג). כאשר הפונקציה איננה נושא האמצאה ואינה מופיעה באיזה מן תביעה רחבה של means plus function, אלא שהביטוי של רכיב מסויים באמצאה לא נעשה בצורה כמותית או בצורה שמגדירה את הפרמטרים הפיסקליים המדוייקים שלו.

ב. במקרה שבתביעה מסויימת נעשה שימוש בביטוי כנ"ל, יכולות להתעורר שאלות מתחום הקטגוריות הרגילות המוכרות, הקבועות בחוק באשר לקבלת או לפסילת תביעות, למשל בהירות מספקת. אם כי הניתוח הנ"ל נראה לי, חייב אני לציין אפילו בשלב מוקדם זה, שהשאלה המרכזית המוטלת עלי לדון בה היא האם יש להכיר בתביעה תפקודית כלשהי כתביעה כשירת פטנט, וזאת (בין היתר) על אף ההלכות שנקבעו בעבר על ידי קודמי.

אסמכתאות שהובאו בפני על ידי עו"ד טל בנד: . 2

(א). החלטת הרשם בענין בקשת הפטנט מס' 12869 (שהוזכר קודם). החלטה זו מתייחסת לתביעה מס' 1 של הפירוט שבו נעשה שימוש בלשון כללית מאוד:

"...means which connect the two break-shoes and prevent the pistons from moving out of the cylinder but do not interfere with the orderly function of the breaks".

1. נטען כי עיקר ההחלטה הנ"ל אינו מבוסס על השאלה האם בתביעה מס' 1 נעשה שימוש בלשון שצריך להגדיר אותה כפונקציונלית. הרשם לקח את הלשון של התביעה ושאל האם היא עונה על הדרישות הנקבעות בחוק הפטנטים אם לאו. לאחר שהרשם דן בשאלה זו הוא הסיק את המסקנה שמפני שהאמצאה הנדונה מתייחסת לאמצעים כדי למנוע שחרור של הבוכנות מהצילינדר, התביעה מס' 1 תבעה אמנם את כל האמצעים למניעת שחרור של בוכנה מהצילינדר.

2. לפיכך, כך נטען, אין כל חשיבות בכך אם בתביעה מס' 1 נעשה שימוש בלשון פונקציונלית אם לאו. התביעה הזאת לא הצטמצמה לאמצעים מיוחדים שתוארו בפירוט אלא התייחסה באופן כללי לאמצעים שמטרתם לחבר את גשישי המעצורים במגמה כדי למנוע את יציאתם של הבוכנות מקומן בצילינדר. מבקש הפטנט לא תאר אלא אמצעי אחד שמטרתו לחבר (אך זאת רק לדוגמא אחת) כך וכך. התביעה מס' 1 פורשה כתביעה לכל האמצעים של בוכנה מצילינדר למניעת שחרור. לכן, הוחלט שהתביעה הוצגה באופן רחב מדי מהאמצאה כפי שהיא תוארה ונקבעה בפירוט.

3. נטען כי, הרשם לא התכוון לומר שצריך לתאר את כל הדוגמאות ושרק הדוגמאות שתוארו נמצאות בהיקף המונופולין. מה שהוא כן התכוון לומר היה שהאמצאה כפי שהיא פורשה התייחסה לאמצעים מסויימים למניעת שחרור הבוכנות ובכך נתבעו בעצם כל האמצעים.

4. נטען שנכון הוא שהרשם הוסיף כמה דברים שלאחר מכן אומצו כהלכה לפסילת

תביעה פונקציונלית. אולם מה שהוסף על ידו נאמר על ידי אימרת אגב.
נאמר על ידי הרשם בסעיף 5 בעמוד 15:

"ואם תמצאי לומר שהתביעה בפנינו אינה רחבה, כיוון ויש בה תיאור פונקציונלי של האמצאה, הרי כלל הוא כי הרשם רשאי לקבל תביעה להתקן שתואר ע"י ציון בשימוש בו או במטרה שלשמה משתמשים בו רק כל אימת שהאמצאה גופא אינה ניתנת להגדרה מדויקת... וזה כלל אחד שהרשם קובע". והוא ממשיך: "ורק במידה שהיקף האמצאה ברור מתוך התיאור. האמצאה שבפני ניתנת לתיאור מדויק (כפי שיסתבר מהתביעה השניה) ואילו התיאור הפונקציונלי, במידה שהכוונה לתת תיאור כזה, אינו שלם".

5. נטען כי לא בהחלטה עצמה ולא אפילו באמירה הנ"ל נמצא כל חידוש באשר לפונקציונליות. במקרה אחר אפילו אם תביעה כלשהי אינה פונקציונלית, היקף האמצאה חייב להיות ברור מתוך התיאור אשר בפירוט. לאחר עיון רב בהחלטה זו נראה לי שהפרשנות והניתוח שנעשו על ידי עו"ד בנד הם נכונים.

6. בעמוד 15 להחלטה הנ"ל הרשם התייחס לפסק דינו של בית המשפט לערעורים הבריטי בענין

231 R.P.C 52 (1935) No-Fume Ld. v. Frank Pitchford & Co., Ld
שם נפסק שניתן להגדיר את המונופולין על-ידי התייחסות לתוצאה. יסוד המשפט הנ"ל הוא הגדרה כאשר מתארים אמצאה וכאשר תובעים תביעות על מבקש הפטנט להשתמש בלשון הברורה ביותר שניתן לעשות.

ב. בפסק הדין הנ"ל נאמר על ידי כב' השופט בעמוד 250 על ידי Maugham.
:L.J

"...But in my opinion, the decision of the House of Lords in that case (the "Half-Watt

Lamp" Case (1922) 39 R.P.C 49), following as it did the decision of the House of Lords in the case of Watson, Laidlaw & Co. Ltd. v. Pott, Cassels & Williamson, 1911 28 R.P.C. 565, has established that there is not necessarily any objection to defining your patent by reference to the result of its operation in a suitable case...I think it emerges from the Watson, Laidlaw Case and the Half-Watt Lamp Case, that a specification is not bad because, after explaining the nature of the invention and the necessary main conditions, for example, dimensions, temperatures, quantities or materials involved, being things which necessarily vary with different applications of the invention, to be determined by actual trial and error".

7. נטען כי, במקרים רבים, יישומה של האמצאה משתנה מהתקן א' להתקן ב'. לפיכך, אין טעם במקרים כאלה שהמבקש מביא פרמטרים מוגדרים אלא על דרך הפונקציה בתנאי שההגדרה על-ידי פונקציה לא תסטה מהכללים התחיקתיים הרגילים, רוחב התביעות ובהירות, באשר לביצוע של המתואר בפירוט.

8. מכל הסיבות שפורטו לעיל ההחלטה הנ"ל אינה מניחה בסיס לכלל מיוחד בענין פונקציונליות. היא קמה ונפלה על השאלה האם התביעות שנתבעו שם היו רחבות מן האמצאה וכן על חוסר חידוש.

אומר מיד, כי עקרונית הטענות הנ"ל מקובלות עלי. סבורני, שאין בהחלטה הנ"ל כדי ללמד הלכה קבועה, ברורה וחד משמעית לגבי פסילות של תביעה

פונקציונלית. עם זאת, עלי להביא בחשבון שהרשם, מר מאיר גבאי, כן ביסס את החלטתו בנושא (חלקית לפחות) על קביעתו של קודמו. יש גם להביא בחשבון שנוהלי הלשכה באשר לפסילת תביעות פונקציונליות נוסדו בעקבות ההחלטה הנ"ל ושההלכה שנבעה מהקביעה הזאת קובלה על ידי הציבור המקצועי והציבור הרחב גם יחד.

בהחלטת הרשם בענין התנגדות לפטנט עפ"י הבקשה מס' 33746 (שהוזכר קודם) ששם נאמר בסעיף 10(ג) עמוד 121:

"לאור הנחיות אלה נראה שאפילו המבקשת היתה מצליחה להוכיח שהתקדימים האנגליים והאמריקאים תומכים בדעתה, היה עדיין מוסמך הרשם להתעלם מכך; קל וחומר כאשר המצב הפוך... וכאשר לכך מתווסף משקלו המכריע של התקדים הישראלי של הרשם מר זאב שר בענין הבקשה לפטנט מס' 12869".

(א). נטען כי בהחלטה הנ"ל נאמר על ידי הרשם שלא כל תביעה פונקציונלית פסולה, אלא רק תביעה שבנקודת החידוש בה משתמשים בהגדרה פונקציונלית. עפ"י טענת עו"ד טל בנד אין בסיס להבחנה הזאת. באותה מידה שהרשם רשאי, על בסיס פרשנות החוק, לקבוע פסילות תביעה פונקציונלית הוא מוסמך גם לקבוע הבחנה כאמור.

אינני מסכים.

(ב). עפ"י טענת עו"ד בנד הרשם סמך את החלטתו על החלטת קודמו בענין בקשת הפטנט מס' 12869 (שהוזכר קודם). כעקרון וכפי שנאמר קודם טענה זו נכונה.

(ג). נטען גם כי בהחלטה הנ"ל הוזכר גם פסק הדין האמריקאי בענין General Electric Company v. Wabash Appliance Corporation et. al., 37 USPQ 466

שהוזכר קודם. גם בפסק הדין הזה הדברים עומדים על שאלה של פירוש התביעה.

(ד). נטען כי, הקטע שעליו סמך הרשם באותו ענין (אשר בו הוא מבקר את השימוש בלשון הפונקציונלית) ושנמצא בסעיף 9(ד) עמוד 120, אומר:

"...the vice of a functional claim exists not only when a claim is "wholly" functional, if that is ever true, but also where the inventor is painstaking when he recites what has already been seen, and then uses conveniently functional language at the exact point of novelty".

(ה). נקודת החידוש הנ"ל, כך נטען, היתה נכונה בפירוש ובנסיבות של המקרה המיוחד הנ"ל. אולם, לא ניתן להפוך את נקודת החידוש במובן המצומצם האמור לכלל רחב המשמש כהבחנה בין פונקציונליות בנקודת החידוש לבין פונקציונליות באופן כללי. מהנימוקים שנומקו קודם טענה זו אינה מקובלת עלי. בהמשך לציטוט הנ"ל נאמר (בעמוד 469 במקור):

"A limited use of terms of effect or result, which accurately define the essential qualities of a product to one skilled in the art, may in some instances be permissible and even desirable, but a characteristic essential to novelty may not be distinguished from the old art solely by its tendency to remedy the problems in the art met by the patent".

(הדגשה שלי: מ.א.).

(ו) עו"ד בנד מפרש את תוכן הקטע הנ"ל: שכאשר אין שום תיאור על מה הפתרון אלא התשובה לשאלה במה האמצאה שונה מהידע הקודם, מוצגת בעצם תביעה ללא הסבר. אם כי הדבר אינו מכריע בענין שבפנינו, הפרשנות הזו מקובלת עלי.

ה. נאמר בהמשך לציטוט הנ"ל:

"And we may doubt whether the language used in claim 25 taken

by itself conveyed a definite meaning to those skilled in the art of incandescent lighting".

זאת אומרת האמצאה בענין זה לא לימדה את בעל המקצוע כיצד לבצע אותה לפי התביעה 25.

(ז). נטען כי, הבעיה בהגדרתה הנכונה שהתעוררה הן בפסק הדין הנ"ל והן בארץ בהחלטה הנדונה לא היתה בשימוש בלשון הפונקציונלי אלא חוסר תיאור בפירוט. התביעה מס' 25 בבקשה לפטנט נשוא ההליכים בפסק הדין הנ"ל לא לימדה one skilled in the art והתביעה נכשלה בגלל זה אך לא מפני שהיתה בה יסוד של פונקציונליות. חלקית טענה זו נכונה אם כי היא מתעלמת מסוגיית הפונקציונליות אליה התייחס הרשם.

(ח). נטען כי ההלכה הישראלית הנ"ל (בענין בקשת פטנט מס' 12869) עליה סמך הרשם בענין בקשת הפטנט מס' 33746 אינה מהווה הלכה בתחום הפונקציונליות. אפילו גישתו של הרשם, כפי שהיא מסתמכת על פסק הדין האמריקאי הנ"ל, מבוססת על גישה פרשנית כיצד מפרשים תביעות.

טענה זו מקובלת עלי. עם זאת יש לזכור ולציין כי הוחלט (בין היתר) על ידי הרשם (מר מאיר גבאי) בענין הנדון (1) כי אין להגדיר את ההבדל בין הידע הקודם לבין האמצאה ע"י תכונה פונקציונלית ו-(2) שתביעה שבנקודת החידוש שבה משתמשים בהגדרה פונקציונלית היא פסולה. סבורני כי הנקודות הנ"ל מהוות את ההלכה שנקבעה על-ידי קודמי המלומד.

ג. בהחלטת הרשם בענין בקשת הפטנט מס' 65119 (שהוזכר קודם), נאמר על ידו שההלכה באשר לפסילת תביעה פונקציונלית, שלא שונתה על ידי בתי המשפט הישראליים במשך 24 שנה, דורש סיבות טובות כדי לשנות אותה. למעשה, ההלכה לא שונתה על ידי בתי המשפט מאחר ולא היתה הזדמנות לעשות זאת.

(א). בעמוד 267 הוסבר מה הבסיס לפסילה של תביעה פונקציונלית בנקודת חידוש. שם נאמר בסעיף קטן ב' כדלקמן:

"העיקרון שעליו מבוססת הפסילה של

תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש ברור בתכלית: התביעה איננה נובעת באופן סביר מהפירוט, כנדרש בסעיף 13 לחוק, כאשר היא מגדירה את התוצאה בלבד, מבלי לתבוע את האמצעים המאפשרים לפתור את הבעיה הטכנית שהציב לעצמו הממציא. העניין דומה לתביעה על רעיון סתם...".

(ב). נטען כי, סעיף 13 לחוק חל על כל תביעה ולא דווקא רק על תביעות פונקציונליות. עם זאת אין צורך, ואין מקום אפילו, לקבוע שכל מקום שיש בו שימוש בתביעה פונקציונלית בנקודת החידוש, סעיף 13 ו/או סעיף 12 לחוק הפטנטים יבוא לפסול את התביעה באופן אוטומטי וזאת מן הסיבה היחידה שהיא פונקציונלית. הדרך הנכונה כדי לטפל בתביעה פונקציונלית היא קודם כל לפרש אותה ולפי הפירוש הנכון להחיל עליה את הוראות החוק, כולל הסעיפים 12 ו-13.

11. טענות מטעם עו"ד בנד באשר לפסק הדין Hughes

(1) פסק הדין Hughes, שניתן על ידי בית המשפט העליון, התעסק בתביעה של הפרת פטנט. תביעת הפונקציונליות עלתה לא משום שנכלל דבר בתחום זה בפירוט הפטנט או בתביעותיו אלא דווקא משום שהנושא לא נכלל.

(2) על אף האמור לעיל ההלכות שקבע בית המשפט העליון בעניין הן לא פחות חשובות או יש להן פחות משקל משום שהן התייחסו לשאלת הפרה ולא לשאלת תוקף הפטנט. לטענת הנ"ל אחזור בהמשך.

(3) נאמר על ידי כב' הנשיא מ. שמגר (להלן - הנשיא) שכאשר באים לפרש את השאלה בדבר "relatively close" (מונח שכן מופיע בתביעות הפטנט וטעון פירוש), לא משנה שהמונח הנ"ל אינו מוגדר לפי ה-"dimensions". כתשובה לזה נטען כי יש צורך לעיין בפירוט עצמו וללמוד מה כתוב בו. כב' הנשיא ציטט במלואו את הרקע לאמצאה מתוך פירוט הפטנט (ר' עמוד 62 לפסק הדין Hughes).

(4) אשר לסעיף 2 תחת הכותרת "Background of the Invention"

"Description of the Prior Art") שצוטט על ידי כב' הנשיא כאמור, מתעוררת שם השאלה האם (אף על פי שזה כתוב כ- Description of the Prior Art) ההתייחסות היא לחידוש כאשר האמצאה היא לקומבינציה. אינני סבור שהנושא הזה נוגע לענין המיוחד שבפני - דבר שהודה גם על ידי עו"ד בנד (ראה עמוד 41 לפרוטוקול הדיון).

(5) נשאלת השאלה מהי הפונקציה שניתן ללמוד מה- Description or the Prior Art שם נאמר כדלהלן:

"2. Description of the Prior Art.

The holographic lens is constructed with coherent sources located close to or at the desired entrance and exit pupil locations of the holographic lens, so that the bragg condition is met for the chief rays, thus providing a high reconstruction efficiency across a large field of view..."

נטען כי חלק מהנקודה בחידוש הוא בהשגת יעילות אופטית גבוהה בשדה ראייה רחב באותו מבנה שמדובר בו בפטנט. אולם, המילים "thus" ו- "so that" המוזכרות לעיל יחד עם התוצאה, לא נכללו בתביעה בפטנט. לפיכך בית המשפט העליון, לאורך כל הדיון שנערך בפניו, פנה לשאלת התביעה הפונקציונלית והתייחס אליה.

טענה זו מקובלת עלי.

(6) על הרשם להביא בחשבון את האמירות הבאות מטעם כב' הנשיא מתוך פסק

הדין Huges:

א. עמוד 77 מול האות ג'.

שם נאמר -

"השימוש בהגדרה פונקציונאלית מקובל ולעיתים אף הכרחי בדיני הפטנטים. על כך שהפטנט דנן נוקט הגדרה פונקציונאלית יש ללמוד מהדברים הבאים..."

לטענת עו"ד בנד כב' הנשיא מסכם את טיעונה של המערערת אבל בהמשך הוא לא דוחה אותו.

טענה זו נראית לי.

בהמשך נטען על ידי עו"ד בנד כי בעקבות ההחלטת הרשם שניתנה בשנת 1961 בענין בקשת הפטנט מס' 12869 (שכבר הוזכרה לעיל) היה מקום לחשוב שתביעה פונקציונלית תיפסל בישראל per se (כשלעצמה) כתביעה פונקציונלית. אולם בשנת 1977 ניתנה (ע"י מר מאיר גבאי) החלטת הרשם בענין בקשת הפטנט מס' 33746, (שהוזכרה לעיל), שרק תביעה שהיא פונקציונלית בנקודת החידוש היא פסולה.

טענה זו נכונה.

ב. עמוד 79 בין האותיות ב' ו-ג' עד לסוף העמוד:

שם נאמר -

"השימוש בהגדרה פונקציונאלית ובמונחים יחסיים מוכר בדיני הפטנטים, והוא מופיע בסוגיה המכונה "תביעה המוגבלת בתוצאה". על פטנטים מסוג זה כותב Blanco White supra, at 145-146

"It is permissible to limit the claims of a patent o that which gives a particular useful result if, and only if those engaged in the art concerned can determine whether or not they have attained that result either by employing a proper criterion set out in the specification or by conducting simple experiments.

It follows from the rule that claims must be as clear as the subject admits of that particular care must be taken when claims of this sort are adopted to give in the specification all possible assistance in determining what does and what does not give the useful result concerned: clarity of claim and sufficiency of description go together here. Thus a claim limited by result has been held bad for ambiguity where the instructions for attaining the result were meaningless to those in the art. In addition, it must not be forgotten that there is no authority for putting upon the reader of the specification the burden of making any but simple experiments. Just what the word simple means in this context is not clear: all that is certain is that invention must not be required in order to determine whether a claim is infringed or not".

כלומר, תביעה בפטנט יכול שתהיה

מוגדרת על פי השגתה של תוצאה

מסויימת אולם החשש מרוחב יתן

ומעמיתותו של הפטנט מחייב, במקרה

כזה, הגדרה ברורה של התוצאה

המוגנת בתביעות וגילוי מידע

מספיק בפירוט הפטנט באופן

~~שיאפשרו לאיש המקצוע לדעת אם הוא~~
~~למצא בתחמו של הפטנט, מבלי~~
~~שיגדרש לינתר מניסויים פשוטים,~~
~~שאיין בהם צעד אמצאתי". (הדגשה~~
 שלי: מ.א.מ.)

ההתייחסות הנ"ל ל-Blanco White "היא T.A. Blanco White Patents for Inventions^{Prs}" (London, 5th ed., 1983)

(א) נטען על ידי עו"ד בנד ש-Blanco White מתייחס לשאלת השימוש בתוצאה ושהוא מתייחס לשאלת הפונקציונליות כאשר ה-function (תפקוד) מהווה את ה-subject-matter (נושא) של האמצאה. לאחר מכן, דן Blanco White בשאלה האם מותר בכלל לקבל פטנט על פונקציה כזאת אם לאו. לדעת עו"ד בנד זה מהווה נושא אחד של הדיון. עם זאת, צויין על ידי עו"ד בנד כי נושא אחר של הדיון מופיע במקום אחר בספרו של Blanco White תחת הפרק "Ambiguity" ששם הפונקציה איננה מהווה את האמצאה אלא האופן של תיאור התביעה אשר בפטנט.

הטענות הנ"ל נראות לי.

(ב) נטען גם שמה שבית המשפט העליון העיר לבעלת הפטנט היה שלא הוכנס בתביעה של התוצאה. נאמר על ידי בית המשפט שיכול להיות שהתביעה תהיה מוגדרת על פי השגתה של תוצאה. במסגרת זו ברור שסעיפים 12 ו-13 לחוק חלים על המקרה ובאותה מידה חלים גם על תביעה פונקציונלית.

~~אני מסכים עם עו"ד בנד שבמידה ותביעה פונקציונלית הינה~~
~~כשירה, הסעיפים הנ"ל של החוק אכן חלים עליה כפי שהם חלים~~
~~על כל פירוט פטנט ותביעה הנובעת ממנו.~~

(ג) עמוד 81 בין האותיות ג' ו-ד'

שם נאמר -

"24. עיקר ההתמודדות של בתי המשפט בסוגיית הפטנט המוגבל בתוצאה הייתה, כפי שנראה להלן, במישור דרישות הדיות והבהירות החלות על בעל הפטנט. אולם המחלוקת שלפנינו מתחדדת סביב שתי שאלות שונות במהותן, שהן, כאמור: ראשית - האם בפטנט מסוג זה חייבת התוצאה המוגנת להופיע בתביעות עצמן,

כדעת המשיבות, או שדי לתוצאה כי תפורט בתיאור, כדעת המערערות. שנית - האם בפטנט לקומבינציה יכול שאחד מרכיבי האמצאה הידועים - במקרה זה רכיב תוצאתי - יופיע רק בתיאור, כסברתה של המערערות, או שגם בפטנט כזה על התוצאה להיכלל בתביעות, כפי שסוברות המשיבות".
נטען כי האמירה הנ"ל מצביעה על הדרישות החלות על כל הפטנט.

גם טענה זו מקובלת עלי.

ד. עמוד 82 בין האותיות ו' ו-ז':

שם נאמר -

"כך גם במקרה דנן, אין לדרוש מן הממציא כי יפרט בתביעה את מידותיו הפיסיקאליות של הביטוי "קרוב יחסית", אם ניתן ללמוד על כך מהנאמר בתיאור ומהידע הכללי בתחום זה. אולם, אם הממציא מבקש לקשור את שם התואר אל תוצאה מסוימת, קרי - יעילות אופטית, עליו לתבוע את התוצאה בגוף התביעה".
(הדגשה במקור).

לטענת עו"ד בנד ההנחיה הנ"ל ברורה לחלוטין. אני מסכים עימו.

ה. עמוד 86-87 מול האות ז' (טעיף) (26):

שם נאמר -

"26. עינינו הרואות, בכל המקרים שהובאו לעיל מופיעה התוצאה המבוקשת בתביעה עצמה ומוסברת גם בפירוט. בכל המקרים מהווה התוצאה המוגנת משום עיקר חידושה ומקוריותה של האמצאה המוגנת בפטנט. אמנם, בענין Thompson-Houston British (36) לא הוזכרה התוצאה במפורש בתביעות, אך היא נלמדה כפועל יוצא מהתוצאה שכן נזכרה בהן. יש להדגיש, כי בכל המקרים לא הסתפק הממציא רק באיזכורה של התוצאה, אלא הקדיש לה הסברים והדגמות. השאלות שהתעוררו באותם מקרים לא נגעו לעצם היותם פטנטים המוגבלים בתוצאה - על כך לא היה ויכוח - אלא למידת הדיות של התיאור והמידע שמוסר הממציא לציבור".

נטען על ידי עו"ד בנד כי, לגירסת הנשיא, את התיאור והמידע שמוסר הממציא לציבור יש לחפש בפירוט. הלכה זו, כפי שצויין

על ידי עו"ד בנד, אינו נושא שעומד לדיון בענין שבפניי. עם זאת, יש לומר כי ההלכה היא חשובה במישור של התיאור ומה צריך לכלול בו.

אם כי הטענה הנ"ל אינה נוגעת לענין שבפניי, היא נכונה.

ו. עמוד 88 בין האותיות א' ו-ב':
שם נאמר -

"28. סיכומם של דברים: בפטנט המוגבל בתוצאה מהוזה זון האחרונה רכיב מרכיבי האמצאה, ולפיכך על הממציא לתבוע הגנה עליה במסגרת התביעות. אין נפקא מינה לענין זה, אם התוצאה המבוקשת הינה עיקר החידוש באמצאה, או שהיא רכיב ידוע ממכלול הרכיבים של אמצאת קומבינציה".

נטען כי על ידי האמירה הנ"ל מבוטלת ההבחנה בין פונקציונליות בנקודת החידוש לבין פונקציונליות אחרת.

טענה זו נראית לי.

ז. עמוד 65 מול האות ו':
שם נאמר -

"אכן, פרשנותו של פטנט איננה שונה בעיקרה מפרשנותו של כל מסמך אחר, ולכן יחולו עליו כללי הפרשנות הרגילים, החלים לגבי מסמכים..."

ובעמוד 67 בין האותיות ב' ו-ג':
שם נאמר -

"נוכח האמור לעיל, אינני סבור כי יש לקבל את גישתו הפרשנית של בית המשפט קמא (פסק דינו של כב' השופט וינוגרד), כי יש לפרש את התביעות ככל האפשר מתוך עצמן, ורק במקרה שבו מתגלה אי-בהירות על פניה מותר לפנות לתיאור. גישה זו איפיינה אמנם את פסיקתם של בתי המשפט בעבר..."

נטען על ידי עו"ד בנד כי הגישה הנ"ל נדחתה על ידי כב' השופט וינוגרד ושל בית המשפט בארה"ב בענין

General Electric Company v. Wabash Appliance Corporation
שהוזכר לעיל, וזאת גם היתה הגישה שהביאה לתוצאה של החלטות
הרשמים הקודמים.

עלי לציין כי בהחלטתו של הרשם משנת 1961 בענין בקשה לפטנט
מס' 12869 נאמר כדלקמן:

(א) בסעיף 3 עמוד 14:

"...אולם, העובדה שהמבקש המציא התקן מסויים אינה
מאפשרת לו לבקש מונופולין על אמצעים בדרך כלל שמטרתם
כזו..." (הדגשה במקור).

(ב) בסעיף 4 עמוד 14:

"בסעיף 6(1) לפקודה נקבע כי הפירוט צריך לתאר
בפרוטרוט את טיב האמצאה ואופן ביצועה וצריך לסיים
בהודעה ברורה בדבר האמצאה שדורשים זכויות בעבורה.
הכלל הוא, כפי שבוטא ע"י בית הלורדים... כי אסור לתבוע
בתביעה מונופולין על דברים שלא תוארו כאמצאה
בפירוט... אני סבור... כי הלכה זו חלה גם בארצנו.
נראה לי גם, שעל אף הדבר לא פורש בחוק, שגם הרשם
מוסמך לפסול תביעה, המתיימרת לתבוע מונופולין רחב
יותר מן האמצאה שתוארה בפירוט..." (הדגשה במקור:
מ.א.).

(ג) בסעיף 5 עמוד 14:

"אין ספק בלבי כי עיקר תמציתה של האמצאה היא דוקא
האמצעים הספציפיים המתוארים בפירוט והמיועדים למטרה

אותה מבקש הממציא להשיג... " (הדגשה במקור: מ.א.).

(ד) בסעיף 5 עמוד 15:

"התביעה הראשונה אינה מצטמצמת לאמצעים... שתוארו בפירוט... ואני רואה את המילה אמצעים כהתייחסות לאמצעים דרך כלל, ומשום כך רואה את התביעה כרחבה יתר על המידה... ואם... לומר שהתביעה בפנינו אינה רחבה, כיוון ויש בו תיאור פונקציונלי של האמצאה, הרי כלל הוא כי הרשם ראוי לקבל תביעה להתקן שתואר ע"י ציון השמוש בו או המטרה שלשמה משתמשים בו רק כל אימה שהאמצאה גופא אינה ניתנת להגדרה מדוייקת... ורק במידה שהיקף האמצאה ברור מתוך התיאור. האמצאה שבפני ניתנת לתאור מדוייק... ואילו התיאור הפונקציונלי, במידה שהכוונה לתת תיאור כזה, אינו שלם.

לאור האמור יסתבר כי הנני בדעה שהתביעה הראשונה הינה פסולה, הואיל והיא מתפרשת באופן רחב מן האמצאה כפי שתחומיה נקבעו בהתחשב במתואר בפירוט

אני חייב לומר כי מכל הציטוטים המוזכרים לעיל נובע באופן חד-משמעי שהגישה שיישם הרשם בהחלטתו הנ"ל היתה בדיוק אותה גישה שנקבעה על ידי כב' הנשיא. ברור אפוא שהמסקנה שהסיק הרשם לא התבססה כביכול על גישתו של כב' השופט וינוגרד, כפי שנטען על ידי עו"ד בנד. לפיכך, טענת עו"ד בנד כפי שהוא מתייחס לנושא המיוחד הזה אינה מדוייקת.

בדומה לנאמר לעיל אינני יכול להסכים עם עו"ד בנד כי גישתו של כב' השופט וינוגרד כיוונה את קודמי (מר גבאי וכב' השופט צור) והובילה אותם לתוצאות שנקבעו על ידם בהחלטותיהם שהוזכרו קודם.

ח. עמוד 68 בין האותיות ג' ו-ד':

שם נאמר -

"הגישה הפרשנית הראויה היא, אם כן, פרשנותם של הביטויים והמונחים המופיעים בתביעות בשים לב ליתר חלקי הפירוט, בגמה להעניק לאותם ביטויים ומונחים את המשמעות שבחר ליתן להן הממציא. המשמעות יכולה להיות רחבת היקף ויכול שתהיה מצומצמת, בתנאי שתהיה מעוגנת בפטנט ומובנת לבעל המקצוע בזמן הפטנט".

נטען כי הקטע הנ"ל מצביע על כך שבעצם בפסק הדין Hughes בית המשפט העליון לקח את ההלכות שהוא הולך ומפתח בשנים האחרונות בתחום של פרשנות בכלל וזה פרשנות חוזים, פרשנות חקיקה ופרשנות חקיקת משנה ואמר כביכול "אין בפטנטים ובתביעות פטנטים משהו מיוחד. גם פירוט פטנט וגם כל מסמך אחר דורשים אותם כללי הפירוש שנועדים להתחקות אחרי כוונת המחבר. אין כלל טכני בדבר הזה ועל בסיס ההלכה הזאת הגיע בית המשפט העליון לתוצאותיו לענין הפונקציונליות. לכאורה טענה זו נכונה. עם זאת, לא נראה לי שניתן ללמוד מהאמירה הנ"ל שבית המשפט התכוון להגביל את עצמו או את הרשם מלפרש את החוק במידת הצורך.

12. טענות נוספות שנטענו על ידי ד"ר כהן:

(1) נטען כי בעבר נעשה נסיון להבחין בין תביעה בנקודת החידוש לבין תביעות אחרות. הדבר הזה אינו נובע מהחוק לפיו תביעה חייבת להיות מכלול. אין בחוק כל הוראה המחייבת את הממציא לנסח את התביעות בשני חלקים, בניגוד לאירופה שבה יש "two-part claims" (תביעה בשני חלקים): מבוא ואחר כך חלק החידוש שנקרא "characterized by" ("מאופיין על ידי..."). נובע מזה כי הבחנה כזו, המבוססת על הוראה תחיקתית הקרויה "נקודת החידוש", אינה קיימת. בהתאם להוראות החוק התביעה מגדירה אמצאה ואמצאה זו מהווה המכלול של כל התביעה. כתוצאה מזה, כך נטען, אין כל הגיון בהבחנה שעשה הרשם בהחלטתו בענין בקשת הפטנט 65119 שהוזכרה לעיל.

אני מסכים עם ד"ר כהן באשר לטענותיו כפי שהן מתייחסות לחוק. יכול להיות שאין הגיון בהבחנה שנעשתה על ידי הרשם בהחלטה הנ"ל. עם זאת, ההבחנה הנ"ל התבססה על שיקוליו של הרשם שעליהם, לפי מיטב ידיעתי, לא הוגש ערעור. בכל מקרה, בית המשפט העליון בפסק

הדין Hughes לא הבחין בין תביעה בנקודת החידוש לבין תביעות פונקציונליות אחרות. לפיכך, אם יש בפסק הדין Hughes דבר כלשהו המחייב אותי, יוטל עלי להתייחס להחלטות קודמי בהתאם לפסק הדין הנ"ל.

(2) בעקבות פסק הדין Hughes מוטל על הרשם לקבוע כי אין פסול בתביעות פונקציונליות, גם כשהן פונקציונליות באותה נקודה שפה נוהגים לכנותה נקודת החידוש. על בסיס הקביעה הזאת יש להסיר את השגת הבוחן שהועלתה נגד תביעה מס' 1 אשר בבקשת הפטנט ואיך לכך, יש להחזיר את תיק הבקשה לבוחן על מנת לאפשר לו לטפל בחומר שנשאר טעון טיפול.

לטענה זו אחזור בהמשך.

13. בתשובה לשאלתי באשר למשמעות דברי כב' הנשיא בעמוד 94 מול האות א' בפסק הדין Hughes השיבו עו"ד בנד ועו"פ ד"ר כהן כדלקמן:

עו"ד בנד

(1) הובאו בפני בית המשפט העליון אסמכתאות כדי לשכנע אותו שדבר פונקציונלי מותר במסגרת דיני פטנטים.

(2) כב' הנשיא קבע (לאחר ניתוח כל העניין המתייחס לפונקציונליות) כי מאחר ונתבעה אמצאת קומבינציה אין כל אפשרות הפתוחה בפני בעלת הפטנט ליהנות מתביעה פונקציונלית. אם, לדברי כב' הנשיא, התוצאה מהווה חלק מהאמצאה (כפי שנתבע על ידי המערערת) מדוע הדבר אינו מופיע בתביעות. אי אפשר, כך נקבע, לקרוא את התוצאה מתוך הפירוט כדי להשלים את התביעה.

טענה זו מקובלת עלי.

(3) אם הפונקציה היתה נכללת בתביעות, כב' הנשיא היה מקבל שהמונח relatively close צריך להתפרש לפי הפונקציה.

גם טענה זו מקובלת עלי.

(4) קביעתו של כב' הנשיא לא התבססה על כללים משפטיים החלים על תביעות פונקציונליות אלא על הכלל שאם בעל פטנט תובע תוצאה הוא

חייב לעשות כן במפורש בתביעה עצמה ולא להסתמך במה שכתוב בפירוט.

טענה זו נכונה ומקובלת עלי אפוא.

(5) האמור לעיל מהווה את הנימוק היחיד שהוביל את כב' הנשיא לדחות את הפירוש הפונקציונלי שבעלת הפטנט ביקשה לתת לרכיב relatively close. אם כי מוטל עלי בהחלטתי זו לבדוק בעיקר את משמעות ההתייחסות לתביעות פונקציונליות שנעשתה על ידי בית המשפט העליון, הטענה הנ"ל מקובלת עלי.

ד"ר כהן

(1) כב' הנשיא בעצם ביקר את העובדה שתביעה פונקציונלית לא נתבעה בזמנו על ידי המערערת.

(2) מה שכב' הנשיא קבע לגבי הענין שעמד בפניו היה שלא ניתן להרחיב את התביעות על ידי פרשנות מתוך הפירוט.

שתי הטענות הנ"ל נכונות כמובן.

14. להלן הטענות העיקריות שנטענו על ידי מר משה לסרי, הממונה על בוחני הפטנטים (להלן - הממונה).

(1) סמכותו של הממונה על בוחני הפטנטים להנחות הנחיות

א. הממונה על בוחני הפטנטים רשאי להנחות הנחיות כלליות לצוות העובדים שעליהם הוא ממונה ולידע את אנשי מקצוע ואת הקהל הרחב בקשר לנוהלים אלה. זה, לטענת הממונה, מה שנעשה בענין זה.

טענה זו נכונה ומקובלת עלי אפוא.

ב. לא הוצא כל חוזר לעורכי הפטנטים ומעולם לא נטען כי לממונה על בוחני הפטנטים ניתנת הסמכות להוציא חוזרים.

טענה עובדתית זו נכונה.

ג. כלל ידוע הוא שכל חוזר מטעם הרשם או סגנו וכל נוהל שקיים

בלשכה נשאר בתוקף כל עוד שהוא לא בוטל במפורש. ניתן לבטל הלכה מסויימת שנקבעה בעבר רק על ידי החלטה מפורשת מטעם הרשם או סגנו.

עלי לציין כי במידה מסויימת, אני מסכים הן עם ד"ר כהן והן עם מר לטרי. ד"ר כהן טען שהסמכות לקבוע נוהלים על סמך הלכות שנפסקו בפסקי דין, שמורה לרשם ולסגנו. הוא טען גם כי לממונה על בוחני הפטנטים אין כל סמכות טבועה לפרש בצורה מחייבת פסקי דין של בית המשפט העליון או אחרים ולקבוע נוהלים על פיהם. הטענות האלה מקובלות עלי וגם הממונה אינו חולק עליו.

הטענות מטעם הממונה אף הן מקובלות עלי, ואני סבור שמה שנעשה על ידו היה בתחום סמכותו. מה שהוא אמר היה בעצם, שלא ניתן לשנות את הנוהל הקיים עד "שהסוגיה כולה (באשר לתביעות פונקציונליות) תובא לדיון בפני הרשם". לדעתי, עמדתו של הממונה בענין זה היתה במקום.

למעשה, הוא היה עובר על סמכויותיו אם, לאור הפניות אליו ולבוחנים, הוא היה קובע שעל בסיס פסק הדין Hughes מוטל על הלשכה להכיר בכשירותה של תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש. כמו כן, כל שינוי בנוהל שנקבע בעבר צריך להיעשות על ידי הרשם באמצעות חוזר.

הטענות הנ"ל נראות לי.

ד. עד למתן החלטה או עד לשינוי בנוהל מסויים בדרך אחרת, על ידי הרשם או סגנו, אין בפניות חוץ לבוחנים, ואפילו לממונה על בוחני הפטנטים עצמו, כדי לבטל הלכה שנקבעה או לשנות נוהל קיים, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בפנייה המתבססת על קביעה שניתנה על ידי בית המשפט.

גם טענה זו מקובלת עלי.

ה. בהנחיה שניתנה על ידי הממונה, מה שבעצם נאמר היה שהנוהל באשר לתביעות פונקציונליות יישאר בתוקף עד שיתקיים בירור בפני הרשם. בזה הממונה עשה את חובתו ולא חרג מסמכותו.

אני מקבל את הטענה הזאת.

אם כי לא התבקשתי לדון בענין הנ"ל ראיתי לנכון בכל זאת

לעשות כן כדי להבהיר את הנושא שלדעתי נבע מתוך אי-הבנה בין הפרקליטים לבין הלשכה.

פסק הדין Hughes (2)

א. נטען כי פסק הדין Hughes אינו משנה את ההלכה שנקבעה בדבר תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש. בית המשפט העליון לא דן למעשה בשאלה האם תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש היא כשירת פטנט.

טענה זו מקובלת עלי וגם ב"כ המבקשת אינם חולקים עליה. עם זאת, יש לציין כי מעולם לא נאמר על ידי עו"ד בנד שבית המשפט העליון הורה שהחלטות בנושא שניתנו על ידי הרשמים הקודמים לא היו נכונות, ויש להפוך אותן על פניהן תוך איזכורן בשמן.

מה שכן נטען על ידי עו"ד בנד היה שההלכות שנהגו בלשכה בהתאם להחלטות הנ"ל, אינן יכולות לעמוד כיום לאור הדברים העולים מפסק הדין Hughes.

ב. נטען כי השאלה שעמדה בפני בית המשפט העליון היתה שאלה שנבעה מטיעון מסויים מטעם המערערת לפיו יש לפרש את המושג "קרוב יחסית" ("relatively close") כמושג שמתייחס לתוצאה כפי שהיא מתוארת בפירוט, כאשר התוצאה שם היתה תוצאה כדי להגיע ליעילות אופטית מקסימלית ("Bragg conditions"). לגבי המוצר של המשיבה היה מדובר במרחק מסויים שיש בין מקורות הלייזר לבין, מה שנקרא "מפתחים". המרחק הזה במוצר של המשיבה היה צריך להיות, לטענתה, בסביבות 77 מ"מ ואפילו עד 100 מ"מ (ה' עמ' 60 לפסק הדין Hughes). על סמך טענה זו אמרה המשיבה שזה אינו "relatively close" ולכן לא הפרה המשיבה את הפטנט של המערערת.

הטענה הנ"ל נראית לי.

ג. נטען כי לנוכח הקושי שהיה בפני המערערת בפסק הדין Hughes, נטען על ידה שהמושג "קרוב יחסית" הוא פונקציונלי, ולכן אין לפרש אותו במימדים מדוייקים פיסיקליים, אלא על סמך הכתוב בפירוט הפטנט. זאת אומרת, כל דבר המביא לתוצאה של יעילות

אופטית מקסימלית, בא להוכיח קיום הפרה.

טענה זו נכונה.

ד. בהסתמך על הנאמר לעיל טוען הממונה שיש מרחק רב בין השאלה האמיתית שעמדה בפני בית המשפט העליון לבין העניין שדנים בו בעניין שבפנינו כיום. השאלה המיוחדת הנמצאת בפני הרשם היא האם תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש כשירת פטנט לפי הוראות החוק.

הטענה הנ"ל אינה מקובלת עלי ואתייחס אליה שוב בהמשך. זאת ועוד, ועל אף האמור בהחלטת הרשם (כב' השופט צור), לא הייתי מגביל את השאלה הנמצאת בפני לתביעה פונקציונלית בנקודת החידוש בלבד. נראה לי כי בנוסף מוטל עלי להכריע בשאלה הנ"ל לגבי כל סוג של תביעה פונקציונלית, אם היא בנקודת חידוש אם לאו. אחזור בהמשך לשאלה כיצד מתיישבת טענת הממונה עם יחסי הגומלין בין קטעים שונים בפסק הדין Hughes ומהו, לדעתי, המעמד המשפטי של האמור בקטעים האלה.

ה. נטען כי בפסק הדין Hughes לא ערערו על כשירות התביעה בהתסמך על הפונקציונליות. אין טענה כזו שנטענה במהלך הדיון שהתקיים בפני בית המשפט העליון. המקום הנכון שטענה כזו היתה צריכה להופיע היה בטענות שהועלו בקשר לתקפות הפטנט, שאלה מתייחס החוק, דהיינו סעיף 4 (חידוש), סעיף 5 (התקדמות המצאתית) וסעיף 12 (תיאור מספיק) (ר' עמ' 102 והלאה לפסק הדין Hughes). אין כל זכר לטענה לגבי תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש וכבר על סמך זה אפשר להגיד שפסק הדין Hughes אינו נוגע לסוגיה שאנחנו דנים בה היום. כטענה עובדתית מה שנאמר על ידי הממונה נכון כמובן וגם המבקשת בענינו אינה חולקת עליה. עם זאת, עלי לציין כי במקרים לא מעטים יש בפסקי דין שניתנים על ידי בתי המשפט כדי להשפיע ואפילו לחייב ערכאה נמוכה יותר, וזאת אפילו אם לגבי נושא זה או אחרי שבית המשפט התייחס אליו בפסק דינו, לא נטענו טענות (מחמת סיבות שונות) על ידי צד מן הצדדים. לפיכך, אין בידי לקבוע כי, על בסיס חוסר טיעונים מפורשים בבית המשפט העליון בדבר כשירותם של תביעות פונקציונליות, יש להתעלם מהתייחסותו של בית המשפט העליון לנושא זה ולראות אותו כנושא שאינו נוגע לעניין שבפני. לסוגיה זו אחזור גם בהמשך.

1. נטען כי אין בפסק הדין Hughes כדי לשנות הלכה ידועה מבלי להזכיר בכלל את ההלכה הזאת. לדברי הממונה פסק הדין Hughes, כדי לשנות את ההלכה הקבועה בענין תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש, היה צריך להתייחס להלכה הזאת באופן כלשהו. בכל הכבוד לממונה אינני מסכים עם טענותיו הנ"ל. ראשית, (וזה מוסכם גם על ידי המבקשת) פסק הדין Hughes לא בא כדי לשנות במפורש את ההלכה הקבועה הקיימת. השאלה שמוטל עלי להכריע בה היא האם לאור פסק הדין Hughes והדברים שעלו בו ונבעו ממנו, ההלכות שנהגו בלשכה בהתאם להחלטות קודמי המלומדים, יכולות לעמוד כיום.

לסוגיה זו אחזור בהמשך.

2. נשאלת השאלה מדוע המערערת והמשיבה (אל הביאו לתשומת ליבו של בית המשפט העליון את כל אותן ההחלטות של קודמי הקובעים את ההלכה בדבר אי-כשירותה של תביעה פונקציונלית בנקודת חידוש. לכאורה, למשיבה היה ענין גדול לעשות זאת שכן בדרך זו היא היתה יכולה לנגח את המערערת על ידי טענה שהתביעה, נושא הליכי ההפרה, איננה כשרה לפטנט ועל בסיס זה להזמין את בית המשפט העליון לפסול את הפטנט. לטענת הממונה, הדבר לא נעשה בגלל העובדה שלא עלה לדעת המשיבה שנושא הדיון הוא תביעה פונקציונלית בנקודת חידוש. ברצוני לציין שאי-אפשר לדעת כיום מדוע הענין האמור לא הובא בפני בית המשפט העליון על ידי המשיבה וגם לא ידוע אם אי-עשיית הדבר נבעה במישרין משיקולים מסויימים שנסקלו על ידי המשיבה או מסיבה אחרת. לפיכך לא בידי לבסס את החלטתי על מה שנעשה או שלא נעשה על ידי המשיבה במהלך הדיון שהתקיים בבית המשפט העליון.

3. נטען כי כל הענין של המערערת בהעלאת הטענה של תביעה פונקציונלית בפני בית המשפט העליון היה רק בהתייחס לטענותיה לגבי הפרת הפטנט שלה, אך לא בנוגע לכשירות התביעה המבוססת על פונקציונליות בנקודת החידוש.

טענה זו נכונה. עם זאת, אינני חושב שהיה מוטל על המערערת להעיר את הנושא של כשירות, כל עוד שהדבר לא הועלה על ידי המשיבה.

סעיף 24 עמוד 81 מול האות ד' לפסק הדין Hughes .ט

נאמר על ידי כב' הנשיא: "אולם המחלוקת שלפנינו מתחדדת סביב שתי שאלות שונות במהותן, שהן, כאמור: ראשית - האם בפטנט מסוג זה חייבת התוצאה המוגנת להופיע בתביעות עצמן... או שדי לתוצאה כי תפורט בתיאור... שנית - האם בפטנט לקומבינציה יכול שאחד מרכיבי האמצאה הידועים - במקרה זה רכיב תוצאתי - יופיע רק בתיאור... או שגם בפטנט כזה על התוצאה להיכלל בתביעות...". לדעת הממונה האמירה הנ"ל מצביעה בדיוק על הסוגיה שבה בית המשפט העליון דן. לדברי הממונה, ואני מצטט אותו (ר' הפסקה השניה בעמוד 57 לפרוטוקול הדיון שהתקיים בפני):

"השאלה הראשונה שבה עוסק בית המשפט היא: האם כאשר יש תביעה פונקציונלית, האם התוצאה אן הפונקציה מוכרחה להופיע בתביעה עצמה" ובהמשך בנוגע לטענה שנטענה על ידי המשיבה: "אי אפשר לפרש אותה כתביעה פונקציונלית בגלל שלא מופיעה שום תוצאה שם. כתוב שם רק קרוב יחסית, שהביטוי הזה איננו ביטוי פונקציונלי..."

ובאותו עמוד, פסקה שלישית: "לעומת זאת, המערערת טענה שלמרות שלא כתובה בתביעה התוצאה... בכל זאת יש לפרש את התביעה כתביעה פונקציונלית...". ובהמשך (עמוד 57-58 לפרוטוקול הדיון): "זאת אומרת, יש פה שתי שאלות. יש שאלה אחת כללית מאוד שהוא: האם בתביעה פונקציונלית כלשהי, שזה יכול היה להיות קומבינציה או לא קומבינציה, כל תביעה פונקציונלית, האם חייבת התוצאה - הפונקציה להופיע בתביעה. זאת השאלה הראשונה שבה דן פסק הדין. והשאלה השניה היא שאלה ספציפית ולמעשה במסגרת השאלה הכללית והיא: במקרה שהתביעה הפונקציונלית הזאת היא תביעה של קומבינציה, האם גם במקרה כזה חייבת התוצאה להופיע בתביעה. אלה הן השאלות האמיתיות שבהן דן בית המשפט. הוא אומר את זה באופן מפורש, ולא בכלל בענין של תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש. זו בכלל לא

השאלה". (הדגשה שלי: מ.א.).

הטענה העובדתית הנ"ל נכונה וגם המבקשת אינה חולקת על נכונותה. עם זאת, עלי לציין כבר בשלב זה, שלצורך החלטתי בענין זה חייב אני לקבוע מהי משמעותו המשפטית של התייחסותו של בית המשפט העליון לפונקציונליות וכיצד, אם בכלל, ההתייחסות הזאת מחייבת את הרשם לפעול בדרך זו או אחרת.

י. סעיף 26 בעמוד 86-87 לפסק הדין Hughes

(א) שם נאמר (מול האות ז') על ידי כב' הנשיא: "עינינו הרואות, בכל המקרים שהובאו לעיל מופיעה התוצאה המבוקשת בתביעה עצמה ומוסברת גם בפירוט". לדעת הממונה לא ניתן לפרש את הקטע הנ"ל כהיתר באשר לכשירותן של תביעות פונקציונליות בנקודת החידוש. גם הקטע המצוטט לעיל מצביע על כך שבית המשפט העליון התעסק בשאלה האם בתביעה פונקציונלית התוצאה חייבת להופיע בתביעה עצמה.

(ב) נאמר בהמשך (מול האות א' בעמוד 87): "השאלות שהתעוררו באותם מקרים לא נגעו לעצם היותם פטנטים המוגבלים בתוצאה...אלא למידת הדיות של התיאור והמידע שמוסר הממציא לציבור".

לדעת הממונה (ואני מסכים עמו) הקטע הנ"ל מתייחס להוראות סעיף 12 לחוק אך לא להוראות סעיף 13 או לשאלה האם תביעה פונקציונלית היא כשירת פטנט אם לאו.

(ג) לפי טענת הממונה, גם הקטע בין האותיות א' ו-ג' בעמוד 87 אינו מדבר בכלל על תביעה פונקציונלית. לגבי הטענות הנ"ל אין לי מה להוסיף מעבר להערותי המקדמיות שהערת בסעיף המשנה הקודם.

יא. סעיף 27 עמוד 87 לפסק הדין Hughes

שם נאמר (מול האותיות ב' ו-ג'): "טענתה הנוספת של המערערת היתה, כי מאחר שלפנינו פטנט לקומבינציה, אין הממציא חייב לפרט בתביעות את הרכיבים הידועים של אמצאתו, וכי ניתן ללמוד על אלה מן הנאמר בתיאור. גם טענה זו אינה מקובלת עלי".

לטענת הממונה, הקטע הנ"ל מהווה שאלה שלישית: כאשר מדובר בתביעה לקומבינציה האם יש צורך לכלול את כל הרכיבים בתביעה? התשובה שניתנה על ידי בית המשפט היתה חיובית.

לדברי הממונה אין כל קשר בין השאלה הנ"ל לבין הענין שבפנינו על מנת לקבוע שיש בפסק הדין Hughes כדי לשנות את הנוהל הקיים. אם כי אצטרך לחזור בהמשך ל"קשר" המוזכר לעיל הטענה העובדתית הנ"ל מקובלת עלי.

יב. נטען כי נכון הוא שבכל מקרה יש לבדוק האם תביעה זו או אחרת עונה על הדרישות הקבועות בסעיף 13 לחוק. אולם מאחר וסעיף 13 לחוק פתוח לפירושים שונים, בתי המשפט והרשמים קבעו מבחנים מקובלים גם לגבי סוגיות אחרות. אין ענין כאן, כפי שנטען על ידי ב"כ המבקשת, המאפשר חזרה לשאלה הבסיסית הנובעת מסעיף 13 לחוק.

טענה זו מקובלת עלי.

יג. בהחלטת הרשם בענין בקשת הפטנט מס' 33746 ובהחלטת הרשם בענין בקשת הפטנט מס' 65119 הרשמים הסתמכו על סעיף 13 לחוק. שתי ההחלטות האלה מראות כיצד הרשמים הבינו ופרשו את הוראות סעיף 13 לחוק כאשר הנושא שהיה בפניהם התייחס לתביעה פונקציונלית בנקודת החידוש.

כדבר עובדתי הטענה הנ"ל מקובלת עלי. עם זאת, יש לציין כי החלטתי זו אינה מתבססת על קביעת קודמי בדבר אי-כשירותן של תביעות פונקציונליות בנקודת החידוש והיא גם כן אינה מבוססת על פרשנות קודמי.

יד. הממונה מודה שלא כתוב באף מקום בחוק שתביעה פונקציונלית או תביעה פונקציונלית בנקודת חידוש אינה כשירת פטנט. עם זאת, נטען על ידו שהחוק תמיד נותן עקרון אחד ומשאיר את פירושו לבתי המשפט ולרשם בהתאם לכללים הידועים - כללים הנובעים מפסקי דין ומהחלטות הרשם. לא ניתן לגבי כל ענין חדש, ואפילו לא ראוי הוא, להתעלם

מההנחיות המשפטיות שהונחו על ידי רשמים קודמים ולפרש מחדש שאלה שהם כבר דנו בה. אם כי, מבחינת הוודאות וקו מנחה לצורך העבודה בלשכה, רצוי מאוד שקביעה משפטית על ידי הרשם, המבוססת על פרוש החוק, לא ייבדק מחדש כל פעם שאותה שאלה תתעורר, עלי לציין כי החלטות הרשמים אינם מהווים תקדימים המחייבים את עצמם או הרשמים שיבואו אחריהם. לכל רשם ניתנת הסמכות לשנות, לתקן ולהפוך על פניה קביעה משפטית כאמור אם, לדעתו, הפירוש עליו התבססה הקביעה המשפטית, אינו נכון. דוגמה אחת של מצב כזה עלתה לגבי החלטתו של הרשם (מר מאיר גבאי) על פיה נקבע כי נטל השכנוע בענין התנגדות למתן פטנט מוטל על מבקש הפטנט. הרשם שבא אחריו (כב' השופט צור) החליט שנטל השכנוע אינו מוטל על מבקש הפטנט אלא על המתנגד - קביעה שגם יושמה על ידי.

טו. נטען שבניגוד לפסק הדין Hughes שבו לא נפסקה הלכה בדבר תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש, ואפילו לא דנו בו בענין זה, החלטות הרשמים בענין בקשות לפטנט מס' 33746 ו-65119 כן עסקו בעיקר ובעומק בנושא זה וקבעו הלכה ברורה וחד משמעית. מאחר ובפסק הדין Hughes דנו בענין אחר לגמרי, אי אפשר ללמוד משם מהי ההלכה בדבר תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש.

טענה זו אינה מקובלת עלי ואחזור אליה בהמשך.

טז. החלטת הרשם בענין התנגדות למתן פטנט עפ"י בקשה מס' 33746

(א) שם הוחלט שתביעה המובחנת מהידע הקודם ע"י תכונה פונקציונלית אינה תואמת את דרישות סעיף 13 לחוק ואינה קבילה.

(ב) בהחלטה הנ"ל נאמר (בין היתר) בעמוד 99-100 כדלקמן:

"28. שאלת התביעה הפונקציונלית

(א) התביעה 1 של הבקשה מובחנת מהידע הקודם רק ע"י התכונה הפונקציונלית שבסיפא המגדירה את פתיחת הסגמנטים החוצה מבלי להגדיר את המבנה המאפשר תוצאה כזו. השאלה היא אם תביעה פונקציונלית כזו תואמת את דרישת הסעיף 13 לחוק הקובע כי "הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות

את האמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט".

(ב) המבחן בשאלה זו כבר נקבע ע"י קודמי בהחלטתו בענין הבקשה לפטנט מס' 12869 מיום 12.1.61 שפורסמה במבחר החלטות הרשם בתקופה שבין יולי 1959 ומרס 1966. היה מדובר שם בתביעה מובחנת מהידע הקודם רק ע"י תכונה פונקציונלית. קודמי דחה תביעה זו והסתמך בין היתר על החלטה הבריטית בענין;

R.W. Crabtree & Sons, v. R. Hoe & Co., Ltd. (1936)
53 R.P.C. 443

שם נקבע בעמוד 450:

"If, on the other hand the claim is so broad as to include all means of preventing premature contact, it amounts to no more than the statement of a problem...A patentee is not entitled in this way to obtain a monopoly of all possible means of remedying a known defect".

בלנקו-וייט בספרו Patent for Inventions (מהדורה רביעית), עמ' 75, כותב באותו ענין:

"...it is legitimate to claim the attainment of a particular result by the adjustment or selection of particular characteristic or features, but not to claim the attainment of a result by any means whatever".

וטל בספרו 91 p. On the Law of Patents (מהדורה 12) קובע:

"A claim for a combination of integers even though some or all are old, is permissible if a novel result is achieved by the combination. But the claim must include (and, therefore by limited by) all the necessary integers".

בפסיקה האמריקאית דוחים גם כן בהחלטיות תביעות

פונקציונליות כאלה. בהחלטתו בענין: General Electric Company v. Wabash Appliance Corporation (37 USPQ 466) דחה בית המשפט העליון של ארה"ב תביעה פונקציונלית שכל החידוש בה היה בתוצאה".

י.ז. החלטת הרשם בענין בקשה לפטנט מס' 65119

(א) שם הוחלט כדלהלן:

1. ההלכה הקיימת היא שתביעה פונקציונלית בנקודת החידוש פסולה, והסיבה לפסילתה היא שאין לתבוע את התוצאה במקום האמצעים המכניים המאפשרים לפתור את הבעיה הטכנית הניצבת בפני הממציא. הלכה זו נשארה יציבה זה 24 שנה והוכיחה עצמה במשך השנים שחלפו.

2. הפסילה של תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש מבוססת על כך שתביעה כזאת אינה נובעת באופן סביר מהפירוט כנדרש בסעיף 13 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967.

3. ייתכנו מקרי גבול, כגון בכימיה או בהנדסה גנטית, בהם, אם יוכח שאין אפשרות להגדיר את האמצאה בתביעה, אלא בצורה פונקציונלית יהיה מקום לפתור זאת בתנאי שהתביעה ברורה ונובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט".

(ב) מהסיבה שאסביר ואפרט בהמשך, אינני רואה כל צורך, לשם החלטתי זו, לבדוק כאן את הנימוקים שנומקו על ידי קודמי המלומד עליהם הוא ביסס את החלטתו הנ"ל.

יח. הממונה הזכיר את העובדה שבהחלטת הרשם בענין בקשת הפטנט מס' 33746 וההתנגדות עליה, התחשבו בהיתר שניתן בארה"ב לגבי תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש. נאמר על ידי הממונה, ובצדק, שהדבר התאפשר רק הודות לתיקון חוק הפטנטים האמריקאי בשנת 1952. סעיף 112 לחוק האמריקאי המתוקן שונה מהותית מסעיף 13 לחוק הישראלי. לכן, כך נטען, על בסיס סעיף 112 הנ"ל יכלו להתיר בארה"ב תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש החל משנת 1952. לפני זה, סעיף 13 לחוק הישראלי היה דומה לחוק האמריקאי בטרם תיקונו ובתקופה הזאת, גם בארצות הברית לא קובלה תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש. לטענת הממונה, לא ניתן ללמוד התפתחות כלשהי בנושא כלפי ישראל,

וזאת מאחר ובניגוד לחוק הפטנטים האמריקאי, סעיף 13 לחוק הפטנטים הישראלי (עליו התבססו החלטות הנ"ל של קודמי המלומדים) לא תוקן על מנת לאפשר כשירות פטנטית של תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש.

טענה זו נכונה ומקובלת עלי אפוא.

י.ט. חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 נכנס לתוקף אחרי שתוקן סעיף 112 הנ"ל לחוק הפטנטים האמריקאי המתיר קבלת תביעה פונקציונלית בארה"ב. מזה מבקש הממונה ללמוד שאם כוונת המחוקק הישראלי היתה שתביעה פונקציונלית בנקודת החידוש תהיה כשירת פטנט, הוא היה מכניס לחוק משנת 1967 הוראה מפורשת בדומה לתיקון שנעשה בשנת 1952 לסעיף 112 לחוק הפטנטים האמריקאי. לטענת הממונה, העובדה שהמחוקק הישראלי לא עשה זאת באה להוכיח שהמחוקק הישראלי לא התכוון להתיר בישראל תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש.

טענה זו אינה מקובלת עלי. כבר נאמר לעיל שהמחוקק הישראלי השאיר דברים מסויימים לפרשנותם של בתי המשפט ושל הרשם. לא נכון הוא לומר ששתיקת המחוקק הישראלי בענין (למרות שיש להניח שהתיקון לחוק האמריקאי היה ידוע לא היה הוכחה, שלדעת המחוקק, "לא צריך לתת פטנט על תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש" (ראה עמוד 67 לפרוטוקול הדיון)). באותה מידה ניתן גם לבסס את "העקרון" שכל דבר שהמחוקק אינו אוסר במפורש, מותר הוא. אולם גם "עיקרון" כזה אינו נכון בכל מקרה ומקרה - דבר שמשתקף בהחלטות קודמי. ככלל, שתיקת המחוקק, בהעדר אסמכתא נוספת, אינה מוכיחה דבר - לכאן או לכאן. זאת ועוד, לא ניתן לדעת כיום: 1. שהמחוקק הישראלי אמנם התאים את סעיף 13 לחוק הפטנטים משנת 1967 לסעיף 112 לחוק הפטנטים האמריקאי בטרם תיקונו בשנת 1952 או 2. אפילו במקרה שהיתה כוונה כזאת האם המחוקק הישראלי התכוון להטיל איסור מוחלט לגבי תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש ו-3. אם אכן היתה כוונה כאמור מדוע תביעות כאלה לא נאסרו במפורש. ברור הוא שעל בסיס שלושה "סימני השאלה" הנ"ל לא ניתן בסוגיה זו לבנות קו מנחה לכאן או לכאן.

כ. באשר לטענת עו"ד בנד שהחלטות הרשמים שהוזכרו לעיל מצביעות על (מה שנקרא על ידו) "הסוג השלישי של תביעות פונקציונליות", דהיינו סוג של תביעות שבהן התוצאה לא היתה חדשה.

(א) הממונה התייחס לעמוד 87 להחלטת הרשם בענין התנגדות למתן פטנט עפ"י הבקשה מס' 33746 והקריא את הסיפא לסעיף 2 כדלהלן:

"...with said locking band adapted to be turned under the shoulder on the container for locking therewith, said band having several spaced vertical lines of weakening formed therein which rupture or spread on removal of said closure to divide the locking band into segments between the ruptured vertical lines, which segments bend on the line of the bridges and are flared outwardly by the camming action of the locking shoulder of the container on removal of the entire closure".

(ב) לדברי הממונה הקטע מהווה את התוצאה ולכן החלק הפונקציונלי של התביעה. התוצאה האת היתה חדשה - דבר שניתן ללמוד מסעיף 28(א) עמוד 99 של ההחלטה בו נאמר כי -

28". שאלת התביעה הפונקציונלית

(א) התביעה 1 של הבקשה מובחנת מהידע הקודם רק ע"י התכונה הפונקציונלית שבסיפא המגדירה את פתיחת הסגמנטים החוצה מבלי להגדיר את המבנה המאפשר תוצאה כזו. השאלה היא אם תביעה פונקציונלית כזו תואמת את דרישת הסעיף 13 לחוק הקובע כי 'הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט". (הדגשה הוספה על ידי: מ.א.).

ברור שהפירוש שהממונה נותן לקטע הנ"ל הוא נכון. הרשם (מר גבאי) אמר למעשה שהחידוש שצויין בתביעה מס' 1 אופיין רק על

ידי התכונה הפונקציונלית. המסקנה שניתן להסיק מזה היא שמלבד התכונה הפונקציונלית לא היה חידוש. עם זאת, התכונה הפונקציונלית עצמה כן היתה חדשה במובן סעיף 4 לחוק. הטענה שנטענה על ידי הממונה מקובלת עלי, אפוא.

כא. אשר להחלטת הרשם בענין בקשת הפטנט מס' 65119 כפי שהיא נוגעת לטענות עו"ד בנד

(א) נטען על ידי הממונה שלגבי החידוש, המצב דומה להחלטת הרשם בענין הקודם.

(ב) הממונה הקריא קטע מההחלטה הנ"ל (המזכיר את תביעה מס' 1) המופיע בעמוד 1 של ההחלטה, בו נאמר:

"...so designed as to maintain the dimensions of said main body such that the main body and handle means can fit into the box in the same manner as without the handle means and so as not to interfere with the ventilating openings in the box". (ההדגשה במקור)

(ג) לפי טענת הממונה (טענה שגם מקובלת עלי) החלק של התביעה הנ"ל שהודגש, מהווה את האלמנט הפונקציונלי.

(ד) מתחת לאיזכור הנ"ל מופיעות המילים הבאות:
"הבוחר דחה את התביעה 1 בנימוק שזוהי תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש (בשתי השורות האחרונות שתחתיהן נמתח קו)..."

(ה) בעמוד 7 להחלטה (סעיף 5) נאמר:

"הפתרון המוצע בפירוט לסתימת פתחי האיוורור בתיבה הוא בשימוש בידיעות בצורה טרפז (עמוד 7, פסקה 4), דא עקא שמבנה זה של הידיעות לא הוגדר כלל תביעה 1 הנ"ל

ובמקומו באה הגדרה פונקציונלית
 גרידא, בסיפא של התביעה: So as
 not to interfere with the
 ventilating openings in the box
 כאמור, זהו הדבר היחיד המבדיל
 בין המגש שנתבע למגשים הידועים,
 ולכן ברור שהתביעה 1 היא תביעה
 פונקציונלית בנקודת החידוש, ולכן
 פסולה".

(ו) לטענת הממונה, הקטע הנ"ל מצביע על כך שהחידוש הוא תוצאה,
 ולא כפי שנטען על ידי עו"ד בנד.

גם טענה זו מקובלת עלי.

15. להלן הטענות בתשובה העיקריות שהועלו על ידי עו"ד בנד:

(1) אשר לפסק הדין Hughes

א. נטען שלא ניתן לבדד פירוש אשר להפרת פטנט ולהבדיל בין זה
 לבין ענין של תקפות הפטנט. פירוש התביעה מהווה חלק
 אינטגרלי של הבקשה כולה אשר בפסק הדין Hughes. יש יחסי
 גומלין לבין הפרה לבין תקפות הפטנט. הפירוש של התביעה הוא
 אחד לענין הפרה ולענין תקפות.

לטענה זו אתייחס בהמשך.

ב. אשר להחלטת הרשם בענין התנגדות למתן פטנט עפ"י בקשה מס'

33746

(א) נטען כי האמצאה בענין הנ"ל היתה לידיעות שהן קטומות
 בקצוות שלהם, בצורה של טרפז. התביעה היתה לאריזות
 לתבניות שמניחים אותם בקופסה באופן שלא יפריע לתנועת
 האויר.

(ב) אין כאן שאלה של פונקציונליות.

אם כי הדבר אינו מכריע לצורך החלטתי זו אני חייב לומר

כי בניגוד לטענת עו"ד בנד ענין הפונקציונליות היה חלק מהותי בהחלטה הנ"ל.

(ג) האמצאה עליה נדרשה פטנט נפלה בגלל חוסר חידוש או מחמת נוסח התביעה שהיתה רחבה מהאמצאה.

טענה זו אינה מדוייקת מכיוון שהרשם סמך, בין היתר, על אי-כשירות של התביעות כפונקציונליות בנקודת החידוש.

(ד) אפילו אם הרשם לא היה סומך על פונקציונליות הוא היה מגיע לאותה תוצאה - דבר שנכון גם לגבי החלטת הרשם בענין בקשת הפטנט מס' 65119. לא ניתן לדעת היום האם הרשם היה מגיע לאותה תוצאה מבלי להסתמך על אי-כשירותן של תביעות פונקציונליות בנקודת החידוש.

ג. אשר לסעיף 13 לחוק וסעיף 112 לחוק הפטנטים האמריקאי

נטען כי אפילו אם ניתן להניח שסעיף 13 לחוק הישראלי דומה לסעיף 112 לחוק האמריקאי כבר בטרם תיקונו בשנת 1952, אין כל חובה המוטלת על בתי המשפט או על הרשם לפרש את סעיף 13 כמו שפירשו את הסעיף 112 בארה"ב.

טענה זו מקובלת עלי. סעיף 157(ג) לחוק קובע כי "במילוי תפקידיו השיפוטיים לפי חוק זה לא יהא הרשם נתון לכל מרות זולת מרות החוק". זוהי החובה המוטלת על הרשם. עם זאת, הרשם תמיד רשאי להביא בחשבון את המצב התחיקתי והפסיקתי בארצות חוץ. אולם, אין באסמכתא כזו כדי לחייב את הרשם. ברור שהרשם רשאי להתעלם מאסמכתא כאמור אם נראה לו נכון לעשות כן.

ד. נטען, כי לו היה קיים היום דיון מחדש בהחלטות הרשמים הקודמים (וזאת אפילו בהעדר פסק הדין Hughes) היה מקום להגיע לתוצאה שונה מזו שנבעה מהחלטות קודמי. לדעת עו"ד בנד, אין בסיס בחוק הפטנטים ואין סיבה הגיונית המצדיקים את ההלכה שנקבעה על ידי הרשמים הקודמים. טענה זו, בכל הכבוד, מהווה ספקולציה. ראשית, דיון מחדש בנושא אינו תלוי ועומד. שנית, לא ניתן לדעת את התוצאה אפילו אם דיון כזה היה מתקיים.

(2) נטען כי כתוצאה מפסק הדין Hughes תביעות פונקציונליות, בין

בכלל ובין בנקודת החידוש, בין אם הן עיקר האמצאה ובין אם לא עיקר האמצאה, בין אם מדובר בהמצאת קומבינציה ובין אם מדובר באמצאה אחרת, כשירות פטנט.

אחזור לטענה זו בהמשך.

16. להלן הטענות בתשובה העיקריות מטעם הממונה:

(1) אשר לפסק הדין Hughes

א. נטען כי בית המשפט העליון בחן את כשירות התביעה במסגרת הסעיפים 5,4 ו-12 לחוק, אך לא בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק. ברור אפוא שהסעיף הזה לא היתה עילה לתקפות הפטנט.

לטענה זו אחזור בהמשך.

ב. נטען גם כי באופן ספציפי העניין של תביעה פונקציונלית לא היתה העילה לעיסוק בתקפות הפטנט. בנוסף לכך, כל הדיון בבית המשפט העליון עסק בשאלה אחרת בלבד, דהיינו כאשר שיש תביעה פונקציונלית האם מוטל על בעל האמצאה להכניס בה את התוצאה על מנת להגיע לפירוש הנכון של התביעה וזאת כדי להגיע להכרעה בעניין הפרה.

נכון הוא שבית המשפט העליון לא דן במפורש בסעיף 13 לחוק כעילה לתקפות הפטנט ונכון גם שכשירות תביעה פונקציונלית לא היתה עילה שעמדה בפני בית המשפט. גם ב"כ המבקשת אינם חולקים על זה. עם זאת, אצטרך בהמשך לבדוק את המשמעות המשפטית שלדעתי נובעת מהתייחסותו של בית המשפט העליון לתביעה פונקציונלית וכל שנוגע לעניין זה.

ג. אשר לעמוד 62 לפסק הדין Hughes

(א) מול האות ג': "Description of the Prior Art"

בפירוט הפטנט -

שם נאמר כדלקמן:

"2. Description of the Prior Art.

The holographic lens is constructed with coherent sources located close to or at the desired entrance and exit pupil locations of the holographic lens. so the bragg condition is met for the chief rays, thus providing a high reconstruction efficiency across a large field of vies".

(ההדגשה שלי: מ.א.)

(ב) נטען כי הענין הפונקציונלי (שהוגש בקטע הנ"ל) הינו רחב יותר מהתביעה נשוא הדין. יכול להיות שטענה זו נכונה. אולם אין בה כדי להשפיע על התוצאה של החלטתי זו.

(ג) נטען כי הענין שפורט בקטע הנ"ל מהווה דבר ידוע אשר בו אין כל חידוש. על הענין הזה סובבת כל הסוגיה לפיה ניתן ללמוד (לטענת ב"כ המבקשת) שתביעה פונקציונלית בנקודת החידוש כשירת פטנט. אולם, לדברי הממונה אין פה שום חידוש.

אין מה להוסיף להערותי הנ"ל.

(2) אשר לסעיף 13 לחוק

א. הפירוש הנכון של סעיף 13 לחוק הוא שתביעה צריכה לנבוע באופן סביר מן הפירוט.

ב. נטען שכאשר מדובר בתביעה פונקציונלית בנקודת החידוש, הדבר אינו נובע באופן סביר מהתיאור בפירוט וזאת מאחר ובצורה כזאת נתבעים כל האמצעים האפשריים ולא רק מה שהומצא. הגנה כזו, לדברי הממונה, אינה מגיעה לממציא.

טענה זו אינה מקובלת עלי.

ג. נטען שכפי שנקבע בהחלטות שונות, כולל החלטות בריטיות, לא ניתן לקבל פטנט על רעיון מבלי לתבוע האמצעים הנדרשים כדי להגיע לתוצאה המבוקשת. בנוגע לזה, נטען על ידי ב"כ המבקשת

שיש ללמוד ממה שנאמר בפסק הדין Hughes, לגבי תביעות שצריכות לכלול תוצאה, שתביעות כאלה מכשירות תביעות פונקציונליות. לדעת הממונה זו לא היתה כוונת פסק הדין Hughes כי זאת לא היתה השאלה, כל הדברים האלה נאמרו בהקשר לשאלה לגבי מה צריך לכלול תביעה פונקציונלית כאשר באים לפרש אותה לצורך הפרה. אולם לא מדובר בכשרותה של התביעה - דבר שלא נדון בכלל ואף לא עלה בדעתו של בית המשפט העליון.

לטענה זו אחזור בהמשך.

ד. אם בית המשפט העליון היה מקבל את טענת המערערת לפיה צריך לפרש את הביטוי "relatively close" כביטוי פונקציונלי, אז היה ברור (לטענת ב"כ המבקשת) שתביעה פונקציונלית בנקודת החידוש היא מיותרת. לדברי הממונה זה סתם הרהור.

טענה זו מקובלת עלי.

17. חוות דעת מיום 27 באוגוסט 1991 שהוגש על ידי עו"ד טל בנד

(1) החלטת הרשם בענין בקשת הפטנט מס' 12869

א. נטען כי בהחלטה זו לא היתה כל התייחסות לנושא תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש.

טענה זו אינה מקובלת עלי.

ב. נטען גם כי בקשת הפטנט נפסלה משום שלפי פרשנות הרשם, התביעה מס' 1 היתה רחבה יותר מן התיאור שבפירוט הבקשה. כעקרון, טענה זו מקובלת עלי.

(2) החלטת הרשם בענין התנגדות למתן פטנט עפ"י הבקשה מס' 33746

א. נטען כי, ככלל, השימוש בהגדרה "פונקציונלית" בניסוח תביעות מוכר בישראל כדבר לגיטימי. עם זאת, הכלל הזה צומצם בהחלטה הנ"ל, לפיה השימוש בהגדרה פונקציונלית בנקודת החידוש פסול. בהחלטה זו נאמר בסעיף 5 כדלקמן:

"הבעיה היא שבמקום להגדיר הבדל

מבני זה בתביעה 1, הסתפקה המבקשת בהגדרת התוצאה בלבד ובשל כך דחה ^{רשם הפטנטים (קודמי)} את התביעה בנימוק שאין להגדיר את ההבדל בין המוגדר בתביעה מס' 1 של בקשת הפטנט הנדונה לבין הידע הקודם בצורה פונקציונלית. יצויין כי לא כל תביעה פונקציונלית פסולה, אלא רק תביעה שבנקודת החידוש שבה משתמשים בהגדרה פונקציונלית, כמו במקרה שלפנינו".
(ההדגשה במקור: מ.א.).

- ב. נטען כי ההחלטה הנ"ל ניתנה בהסתמך על החלטת הרשם בענין בקשת הפטנט מס' 12869
- ג. לפי טענת עו"ד בנד, התיאור המבני באשר לנושא האמצאה לא הובא בתביעה מס' 1 שהגדירה אך ורק את התוצאה. הרשם דחה את הטענה שכאשר עיקר האמצאה הוא ברעיון אין צורך לפרט את האמצעים לביצועו.
- ד. נטען כי הטענה הנ"ל התייחסה לתביעה פונקציונלית כאשר נתבעת תוצאה חדשה או עקרון חדש לפתרון בעיה קיימת. בתביעה כזו, אשר לגביה התוצאה החדשה היא עיקר האמצאה, עשויים להיכלל כל ההתקנים העשויים שימוש בעקרון האמור, ואת כל הדרכים להוצאתו לפועל.
- ה. בהחלטה זו, כך נטען, לא ניתן היה לאמור שהתוצאה היתה חדשה.
- ו. נטען גם כי הרשם דחה את הטענה, לפיה די בפירוט התוצאה לגבי תביעה פונקציונלית.
- ז. הרשם, בענין הנ"ל, ראה את החלטת הרשם לגבי בקשת הפטנט מס' 12869 כאסמכתא לדחיית "תביעה המובחנת מהידע הקודם רק על ידי תביעה פונקציונלית". נטען שההחלטה הנ"ל לא הושתתה על ענין זה אלא על היות התביעה רחבה יותר מן הפירוט.
- ח. לשם חיזוק הקביעה, לפיה אין לקבל תביעה פונקציונלית בנקודת

החידוש, מצא הרשם תימוכין בפסק הדין האמריקאי בענין
 General Electric Company v. Wabash Appliance
 Corporation, 37 USPQ 466, שם נקבע כי מאחר והאמצאה תוארה
 באמצעות תוצאתה בלבד, ומכיוון שאין לפרשה ככוללת את הדרך
 בפירוט, התביעה היתה רחבה מדי.

ט. הרשם דחה נסיונות מטעם המבקשת להסתמך על פסיקה אמריקאית
 מאוחרת יותר מן הנימוק שההלכה שנבעה מהפסיקה הזאת משקפת את
 התיקון התחיקתי משנת 1952. לדעת הרשם, צריך לבסס את הדין
 בישראל על הלכתה Wabash הנ"ל שנקבעה בטרם תיקון החוק
 האמריקאי.

י. על הרקע הנ"ל נדחתה בקשת הפטנט האמורה, אך זאת על תנאי שאם
 תתוקן התביעה הראשונה כך שהתוצאה תנבע מתיאור מבני שיפורט
 התביעה, תתקבל הבקשה.

כל הטענות וההערות הנ"ל נראות לי והן מקובלות עלי אפוא.

(3) החלטת הרשם בענין בקשת הפטנט מס' 65119

א. נטען כי מפירוט הבקשה עלה כי האמצאה הצביעה על פתרון שהושג
 באמצעות שימוש בידיעות בצורת טרפז.

ב. עפ"י טענת עו"ד בנד הרשם קבע כי מדובר "בתביעה פונקציונלית
 בנקודת החידוש", והוסיף כי אין כל מניעה לנסח את התביעה
 בצורה מבנית.

ג. נטען כי ההלכה שנקבעה בענין בקשת הפטנט מס' 33746 אושרה על
 ידי הרשם והוסבר מטעמו כי ההחלטה היא מבוססת על העקרון
 "שאינ לתבוע את התוצאה במקום האמצעים המבניים המאפשרים
 לפתור את הבעיה הטכנית הניצבת בפני הממציא". כתוצאה מזה
 נדחתה הבקשה בנוסח האמור.

הטענות הנ"ל מקובלות עלי.

(4) נטען ע"י עו"ד בנד כי ככל שניתן להבין מהחלטות הרשמים שהוזכרו
 לעיל, לא דובר בהן בתביעה פונקציונלית אשר לגביה נתבעה תוצאה
 חדשה או עקרון חדש לפתרון ראייה קיימת. ההחלטות הנ"ל לא התייחסו

לתוצאה חדשה כעיקר האמצאה והן לא דנו בתביעה העשויה לכלול את כל ההתקנים העושים שימוש בעקרון זה, ואת כל הדרכים להוצאתו לפועל. בשלושת המקרים האמורים התוצאה שהוגדרה היתה "ידועה".

טענה זו נראית לי.

(5) בהחלטות הרשמים שהוזכרו לעיל היה מדובר בתביעה פונקציונלית כאשר בפירוט הבקשה לפטנט תוארה דרך מסוימת לפתרון בעיה. התביעה העיקרית, שנוסחה בלשון פונקציונלית, תבעה (לכאורה לפחות) לא רק את הדרך שפורטה בפירוט, אלא את כל הדרכים אשר מובילות לפתרון הבעיה. השאלה שהתעוררה באותם מקרים היתה שאלה פרשנית, דהיינו, האם בתביעה העיקרית נתבעו כל הדרכים להשגת התוצאות המושגות באמצעות הדרך שתוארה בפירוט, או שמא נתבעה רק הדרך שתוארה בפירוט, תוך הגדרתה בלשון פונקציונלית. נטען כי קודמי טרבו לפרש את תחום המונופולין בתביעה לאור הפירוט, וקבעו כי מאחר ודובר בתביעת כל הדרכים, התביעה היתה רחבה מדי ודינה להיפסל. אם כי הטענות הנ"ל מקובלות עלי אני חייב לציין כי, לפי מיטב ידיעתי, לא הוגש כל ערעור על ההחלטות הנ"ל של קודמי שנקבעו בהתאם כפי שהם מתייחסות לתביעות פונקציונליות או לגבי הנוהל בנקודת החידוש.

(6) נטען גם כי התביעות הנ"ל לא היו תביעות פונקציונליות שבהן נכלל תאור מבני שהוגבל בתוצאה, אלא תיאור התוצאה בלבד. עם זאת, מן המובאות שבספרות המשפטית שהובאו בהחלטות קודמי ניתן, לכאורה, להסיק את המסקנה שלדעת הרשם גם תביעות אלו אינן כשרות, כאשר הלשון הפונקציונלית ננקטת "בנקודת החידוש".

הטענות הנ"ל מקובלות עלי.

.II ה ח ל ט ה

18 (1) כהקדמה, ברצוני לציין כי בבואי לדון בענין זה ולהוציא את החלטתי בהסתמך על הטיעונים והאסמכתאות שהובאו בפני, אני צריך להביא בחשבון את שני הדברים העיקריים הבאים: א. החלטות של קודמי המלומדים המוזכרים לעיל ו-ב. פסק הדין Hughes.

(2) ברור שהדיון שהתקיים בפני אינו יכול להוות ערעור על החלטות קודמי בדבר אי-כשירות פטנטית של תביעות פונקציונליות, בנקודת החידוש או אחרת. הרשם אינו מוסמך, כמובן, לשמוע ערעור על החלטות קודמיו אשר לגביהן מועד הערעור תם לפני שנים רבות ואשר בעקבות ההלכות שנקבעו בהחלטות האלה, הוקמו נוהלים בלשכת הפטנטים שקיימים ומקובלים במשך תקופה ארוכה. כיצד, אפוא, ניתן להתייחס לטיעונים שהועלו? לדעתי, הטענות שהועלו בהחלטות האמורות הן חשובות בנוגע להחלטות הנ"ל וזאת מאחר והן נותנות את הרקע העובדתי והמשפטי עליהם התבססו הלכות קודמי. אני סבור כי מבלי להבין את משמעות ההחלטות האלה לא יינתן על ידי לבדוק ולהחליט אם, לאור פסק הדין Hughes, חייב אני עתה להפוך את ההחלטות על פניהן ובעקבות קביעתי זו, לשנות את הנוהל הקיים באשר לכשירותן לפטנטים של תביעות פונקציונליות. לכן, ראיתי לנכון לכלול את הטיעונים בנוגע להחלטות קודמי ולהתייחס אליהן לעומק. עם זאת, יש להדגיש שאין בקביעתי כדי להצביע על קיבול או דחייה של ערעור על החלטות קודמי - דבר, כפי שהסברתי, לא ניתן לרשם לעשות בענין כזה. הדבר היחידי שהרשם כן מוסמך לעשות במקרה המיוחד הזה, להחליט הוא אם, באופן משפטי, יש בפסק הדין Hughes כדי לבטל את ההלכות הקיימות כפי שהן נוגעות לתביעות פונקציונליות.

(3) נכון הוא שהרשם מוסמך (בכפוף, כמובן, לפסקי דין ישראליים המחייבים אותו) להפוך על פניהן קביעות משפטיות שנקבעו על ידי קודמיו אם על סמך טיעונים ואסמכתאות חדשים, שלא הועלו קודם לכן, הוא רואה לנכון לעשות כן ביחס לענין מיוחד הנמצא בפניו. אולם קביעה כזו אינה מהווה ערעור על החלטות קודמות שניתנו על יסוד הנתונים, הטענות שנטענו והקביעה המשפטית שהרשם קבע בגינם, אלא על הנתונים, האסמכתאות והטענות החדשים שהובאו בפניו.

(4) בדומה לקודמי המלומד, גם אני בדעה שנדרשות סיבות משכנעות ביותר כדי לשנות הלכה יציבה שהוכיחה את עצמה במשך שנים רבות ושקובלה

על ידי מבקשי פטנט. אם כי ניתן אולי לומר שעל סמך הטענות שנטענו על ידי עו"ד בנד, ההחלטות בענין בקשות הפטנט מס' 12869 ו-33746 מעוררות ספקות בדבר ההלכה שנבעה מהן, ההחלטה בגין בקשת הפטנט מס' 65119, למרות הטיעונים שהובאו בפני, אינה משאירה ספק כלשהו לגבי ההלכה שנקבעה בעקבותיה בגין פסילת תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש.

(5) לאור האמור לעיל החלטתי זו מבוססת כולה על הפרשנות, שבהסתמך הן על הטיעונים שהובאו בפני והן על הבנת המשפטית, שאני מוצא לנכון לתת לפסק הדין Hughes.

19. פסק הדין Hughes

(1) הפטנט נשוא פסק הדין Hughes עסק במערכת תצוגה אופטיות המשתמשות בעדושות הולוגרפיות.

(2) התביעה מס' 1 בפטנט הנ"ל כללה, לטענת המערער, תאור פונקציונלי שהתבטא בכך שצויין בה המקורות של קרני לייזר בהן נעשה שימוש באמצאה שהוצבו "בקרבה יחסית" ("relatively close") ושכוננו "מפתח כניסה" ו-"מפתח יציאה". לדברי עו"ד בנד המערער טענה כי הקירבה לא היתה קירבה של מרחק פיסי אלא "קירבה פונקציונלית", במובן שדובר בקירבה המאפשרת את השגת התוצאה של יעילות אופטית.

טענה זו מקובלת עלי.

(3) בית המשפט העליון סירב לקבל את פרשנות המערער לפיה דובר היה בקירבה פונקציונלית, וקבע כי הקירבה היתה קירבה של מרחק פיסי. הטעם לכך (וזיה נקודה חשובה) היה כי התוצאה של יעילות לא נזכרה במפורש בתביעה מס' 1, אלא רק בתיאור שניתן בפירוט הפטנט.

(4) נטען על ידי ב"כ המבקשת כי לאור האמור, לא נדונה בפסק הדין Hughes הטענה כי תאור פונקציונלי בתביעה פוגם בכשירות הפטנט.

יכול להיות שב"כ המבקשת צודק בטענה זו אך לדעתי וכפי שנאמר קודם, אי אפשר לומר בוודאות מוחלטת כי קביעתו הנ"ל מטעם בית המשפט העליון הביא לידי המשיבה לא לטעון טענות באשר לכשירותן של תביעות פונקציונליות.

(5) בפסק דינו בית המשפט לא הבחין בין תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש לבין תביעה פונקציונלית אחרת. עם זאת, כפי שנטען מטעם ב"כ המבקשת, בית המשפט העליון התייחס לתביעות פונקציונליות כאל דבר מובן מאליו, ולא ראה כל פגם בהגדרת תביעה פטנטית על פי השגת תוצאה מסויימת. נטען גם כי האמירות הכלליות שבפסק הדין Hughes בשאלת השימוש בהגדרה פונקציונליות בתביעת פטנט ניתן לבחון, בין היתר, בהתחשב "בסוג" הפונקציונליות של התביעה, ובשאלת החידוש שבתביעה.

לטענה זו אחזור בהמשך.

(6) נטען כי מההתייחסות בית המשפט העליון לטענות הצדדים מסתבר כי לו היתה מתקבלת הטענה כי המדובר הוא בקירבה פונקציונלית, לא היה בית המשפט מוצא בתביעה כל פגם עקב ניסוח פונקציונלי זה. (האסמכתא לטענה זו כבר הוזכרה על ידי).

עם כי הדבר לא ניתן להביאו להוכחה מעבר כל צל של ספק, אני סבור כי לאור התייחסותו וגישתו של בית המשפט העליון לנושא האמור (ראה עמוד 79 סעיף 23 לפסק הדין Hughes), הטענה הנ"ל של ב"כ המבקשת היא במקום ונראית לי אפוא כטענה שאסור לי להתעלם ממנה.

הרקע המשפטי והערותי בגינו

20. היבטים משפטיים הנוגעים לפסקי דין

(1) Ratio Decidendi (הסיבה להחלטה)

א. ב-"Halsbury's Laws of England" (מהדורה הרביעית, כרך 26 סעיף 573, עמ' 292-293) נאמר כדלהלן:

"573. Ratio Decidendi. The use of precedent is an indispensable foundation upon which to decide what is the law and its application to individual cases; it provides at least some degree of certainty upon which individuals can rely in the conduct of their affairs, as well as a basis for orderly development of legal rules. The enunciation of the reason or principle upon which a question before a court has been decided is alone

binding as a precedent. This underlying principle is called the ratio decidendi, namely the general reasons given for the decision of the general grounds upon which it is based, detached or abstracted from the specific peculiarities of the particular case which gives rise to the decision. What constitutes binding precedent is the ratio decidendi...

The concrete decision alone is binding between the parties to it, but it is the abstract ratio decidendi, as ascertained on a consideration of the judgment in relation to the subject matter of the decision, which alone has the force of law and which, when it is clear what it was, is binding;...and it is always dangerous to take one or two observations out of a long judgment and treat them as if they gave the ratio decidendi of the case...." (הודגשה הוספה על ידי: מ.א.)

אומר מיד שלדעת, ההתייחסות בפסק הדין Hughes לתביעות פונקציונליות אינה מהווה רק "one or two observations".

ב. בספרו של פרופ' P.J. Fitzgerald, M.A עו"ד, "Salmond on Jurisprudence" המחדורה השתיים-עשרה, London (Sweet & Maxwell, 1966) בסעיף 29, עמוד 176-177 נאמר כדלהלן:

"A against persons not parties to the suit, the only part of a case which is conclusive (with the exception of cases relating to status) is the general rule of law for which it is authority. This rule or proposition, the ratio decidendi, may be described roughly as the rule of law applied by and acted on by the

court, or the rule which the court regarded as governing the case.

One of the essential features of the doctrine of precedent in the common law is that rules of law are developed in the very process of application. This means that they are created by judges and not by teachers and other academic lawyers, however learned they may be..."

ובע"מ 178-179:

"The ratio decidendi, as opposed to obiter dicta, is the rule acted on by the court in the case. For the sake of clarity it is preferable to retain the term ratio for the rule acted on by the court while remembering that though this will never change, the law itself and the rule for which the case is authority may. If we think of the rule of law as a line on a graph, then the case itself is like a point through which that line is drawn".

(החדגשה הוספה: מ.א.)

ובע"מ 180:

"Various methods of determining the ratio have been advanced. The "reversal" test of Professor Wambaugh suggested

that we should take the proposition of law put forward by the judge, reverse or negate it, and then see if its reversal would have altered the actual decision (h). If so, then the proposition is the ratio or part of it; if the reversal would have made no difference, it is not. In other words the ratio is a general rule without which the case would have been decided otherwise..."

Pretoria City Council v. Levison 1949 (3) SA 405 .a

"As I understand the ordinary usage in this connection, where a single judgment is in question, the reasons given in the judgment, properly interpreted, do constitute the ratio decidendi, originating or following a legal rule, provided (a) that they do not appear from the judgment itself to have been merely subsidiary reasons for following the main principle or principles, (b) that they were not merely a course of reasoning on the facts and (c) this may cover (a) that they were necessary for the decision, not in the sense that it could not have been reached along other lines, but in the sense that along the

lines actually followed in the judgment the result would have been different but for the reasons".

Judicial Notice ("ידיעה משפטית", "מן המפורסמות": עובדה שאין צורך להביא עדות ע"י קיומה) (2)

א. המונח המשפטי הנ"ל מוגדר ב- "Black's Law Dictionary" מאת Henery Campbell Black, M.A (המהדורה החמישית West Publishing, St. Paul, Minn., 1979 עמוד 761 כדלקמן:

"The act by which a court, in conducting a trial, or framing its decision, will, of its own motion and without the production of evidence, recognize the existence and truth of certain facts, having a bearing on the controversy at bar..."

(ההדגשה שלי: מ.א.)

ב. בספרו של פרופ' Michael H. Graham "West's Handbook Series - Handbook of Federal Evidence" (המהדורה השלישית West Publishing Co) St. Paul, Minn. (1991 נאמר בעמ' 77-78 כדלהלן:

"Thus federal courts are permitted to determine domestic or foreign law on the basis of any relevant material or source, whether or not submitted by a party and whether or not admissable under the Federal Rules of Evidence. Where domestic law is involved,

the court may and in some instances must judicially notice such law even though neither party offers evidence..."

(הודגשה הוטפה: מ.א.)

Dicta (אמרת אגב) (3)

א. ב-"Halsbury's Laws of England" לעיל, נאמר בסעיף 574 עמ' 294 כדלהלן:

"574. Dicta. Statements which are not necessary to the decision, which go beyond the occasion and lay down a rule that it is unnecessary for the purpose in hand are generally termed "dicta". They have no binding authority on another court, although they may have some persuasive efficacy. Mere passing remarks of a judge are known as "obiter dicta", whilst considered enunciations of the judge's opinion on a point not arising for decision, and so not part of the ratio decidendi, have been termed "judicial dicta". A third type of dictum may consist in a statement by a judge as to what has been done in other cases which have not been reported".

ב. ב-"Salmond on Jurisprudence" לעיל נאמר בסעיף 29 עמוד 177 כדלקמן:

"In the course of his judgment, however, a judge may let fall various observations not precisely relevant to the issue before him. He may for instance illustrate his general reasoning by reference to hypothetical situation and the law which he considers to apply to them. Here of course, since the issue is not one that arises between the parties, full argument by counsel will be lacking, so that it would be unwise to accord the observation equal weight with that given to his actual decision. Or again, having decided the case on one point, the judge may feel it unnecessary to pronounce on the other points raised by the parties, but he may nevertheless want to indicate how he would have decided these points if necessary. Here again we are not given the judge's final decision on a live issue, so that once more it would be unwise to endow it with as much authority as the actual decision. These observations by the way, obiter dicta, are without binding authority, but are nonetheless important: not only do they help to rationalise the law but they

serve to suggest solutions to problems not yet decided by the courts. Indeed dicta of the House of Lords or of judges who were masters of their fields, like Lord Blackburn, may often in practice enjoy greater prestige than the rationes of lesser judges".

(הדגשה הוספה: מ.א.)

ג. ב- "Corpus Juris Secundum" כרך 21 בסעיף 142, עמוד 167 ו-169 נאמר כדלהלן:

"Dicta

a. In General

Dictum is an expression or statement by the court on a matter not necessarily involved in the case nor necessary to a decision thereof. It is entitled to consideration as being persuasive, but, as a general rule, is not binding as authority or precedent...

...it has been held that in the absence of any clear authority to the contrary, a district court is obliged to follow dicta in the United States Supreme Court opinions...

...it has been held that the reasoning of the court which furnishes the entire basis for the conclusion reached cannot be regarded as obiter dictum.

ד. בספרם של Cross and Harris (Clarendon Press, Oxford) "Precedent in English Law" (1991) נאמר כדלקמן בעמוד 93:

"The different kinds of dicta

It would be possible to distinguish between

different kinds of dictum in a great variety of ways. In the first place, there is an obvious contrast between dicta which are irrelevant to the case in which they occur, and those which relate to some collateral issue in that case although they do not form part of the ratio decidendi. The term obiter dicta is appropriate to the former which often consist of statements made in the course of the argument of a case, while dicta relevant to collateral issues are said to be 'judicial dicta'...

such judicial dicta, standing in authority somewhere between a ratio decidendi and an obiter dictum, seem to me to have a weight nearer to the former than the latter". (ההדגשה שלי: מ.א.)

21 (1) אומר מיד כי, לדעתי, בפסק הדין Hughes התייחסות של בית המשפט העליון לתביעות פונקציונליות אינו מהווה הערות אגב (Obiter Dicta).

(2) בפסק הדין Hughes יש התייחסות לתביעות פונקציונליות בסעיפים ובעמודים הבאים:

סעיף 21, עמוד 76-78
 סעיף 22, עמוד 78-79
 סעיף 23, עמוד 79-81
 סעיף 24, עמוד 81
 סעיף 25, עמוד 81-86
 סעיף 26, עמוד 86-87
 סעיף 27, עמוד 87-88
 סעיף 28, עמוד 88

(3) אינני יכול לראות את הקטעים הנ"ל כהערות אגב. אולם, אם בכל זאת קביעתי המשפטית הזו אינה נכונה יש לציין שאפילו להערות אגב יש "persuasive efficacy" (ר' Halsbury ו-Salmond לעיל).
 ברור מהנאמר לעיל שכלפי ערכאות נמוכות יותר יש משקל כבד אפילו בהערות אגב שהובעו על ידי בית המשפט העליון.

22. (1) אם כן הדבר נשאלת השאלה: מה המעמד המשפטי של ההתייחסויות לתביעות פונקציונליות על ידי כב' הנשיא?

(2) כדי להשיב על השאלה הזו אני צריך להתייחס שוב לסוגיה של ידיעה משפטית. Black לעיל הגדיר את המונח "ידיעה משפטית" כ"פעולה לפיה בית המשפט, בניהול משפט או בהרכבת פסק דינו, יכיר בקיום האמיתות של נתונים מסויימים הנוגעים למשפט שבפניו, וזאת בהתאם ליוזמתו ומבלי הגשת ראיות". Graham לעיל הוסיף כי "כאשר הדבר נוגע לחוק המקומי, בית המשפט רשאי, ובמקרים מסויימים חייב, ליישם ידיעה משפטית לגבי חוק כזה אף על פי שצד מן הצדדים אינו מביא ראיות בנושא".

(3) לאחר עיון עמוק בכל קטע בפסק הדין Hughes אשר בו מופיעה התייחסות לתביעה פונקציונלית אני חייב לראות אותן כדוגמה קלסית של ידיעה משפטית, ואלה נימוקי:

א. מהותן ומשמעותן של התייחסויות הנ"ל לתביעות פונקציונליות מטעם בית המשפט העליון בפסק הדין Hughes ובמיוחד -

(א) סעיף 21 עמוד 77 מול האות ג'.

(ב) סעיף 23 עמוד 79 מול האות ג' עד לסוף העמוד.

(ג) סעיף 28, עמוד 88.

ב. אם כי נכונה טענת הממונה שהענין בדבר כשירות תביעה פונקציונלית לא הובא בפני בית המשפט העליון, הדבר שמחזק את דעותי ועמדתי לגבי קביעתי על ידיעה משפטית הוא דווקא העובדה, שלפי מיטב הידיעות נושא כשירותה של תביעה פונקציונלית לא היה שאלה שהועלתה על ידי כב' השופטים במהלך הדיון שנערך בפניהם. יש להניח שבדיון הנ"ל שהתקיים בבית המשפט העליון, חוק הפטנטים הישראלי היה מונח בפני כב' השופטים. על כן, אם היה אפילו שמץ של ספק בעיני כב' השופטים לגבי כשירותה של תביעה פונקציונלית, הייתי מצפה שבשעה שבה ב"כ המערערת העלה את הסוגיה הקשורה לתביעות פונקציונליות, בית המשפט היה מפסיק את טיעוניהם ולבקש ממנו ומב"כ המשיבה לטעון קודם כל את טענותיהם בענין כשירות תביעה פונקציונלית. אני סבור שהעובדה שכב' השופטים, לכל הנראה, לא ראו לנכון או לא ראו כל צורך להעלות את הנושא

מצביעה באופן חד משמעי על כך, שבעיניהם לא היה ספק כלשהו לגבי כשירותה של תביעה פונקציונלית.

ג. מאחר ובית המשפט העליון לא פסק (ולא התבקש לעשות כן) על כשירותה של תביעה פונקציונלית, יש לפרש את התייחסויות הנ"ל לנושא כמין המפורסמות או ידיעה משפטית.

ד. יש להוסיף רק שברור מעבר כל ספק שידיעה משפטית שנקבעה על ידי בית המשפט העליון מחייבת את הרשם, לא מתקבל על הדעת שידיעה משפטית מטעם ערכאה גבוהה יותר, ובמינחד מטעם בית המשפט העליון, מהווה דבר שהרשם מנסמך להתעלם ממנו.

ה. הממונה צדק, כמובן, בטענותיו (א) שהחלטות קודמי לא הובאו לידי בית המשפט העליון; (ב) שלא התקיים דיון בבית המשפט העליון בדבר כשירותה של תביעה פונקציונלית; (ג) שבית המשפט העליון לא הפך במפורש את החלטות קודמי על פניהן; ו-(ד) שבית המשפט העליון לא ביטל במפורש את ההלכות שנבעו מהחלטות הנ"ל. לעומת זאת, סבורני כי בית משפט ראשי להפוך פסק דין או החלטה של ערכאה נמוכה יותר על פניהם באחת משלוש הדרכים העיקריות הבאות: (א) במסגרת ערעור על ידי איזכור מפורש לפסק דין או החלטה מסויימים; (ב) בעקיפין על ידי פעולה כנ"ל אך ללא התייחסות מפורשת לכל פסק דין ופסק דין ולכל החלטה והחלטה אשר בעקבות הערעור נהפכו גם הם על פניהם; או (ג) בעקיפין על ידי קביעה, לדוגמה, קביעה לגבי דבר שהינו ידיעה משפטית או מן המפורסמות.

ו. נכונה גם טענת הממונה שבית המשפט העליון לא הבחין בין תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש לבין תביעה פונקציונלית אחרת. לדעתי, לא ניתן ללמוד מזה שפסק הדין Hughes מתייחס אך ורק לתביעה פונקציונלית מסוג הכללי ומשאיר את קיומה של פסילת תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש, עצם העובדה שבית המשפט העליון התייחס לתביעה פונקציונלית ללא כל הבחנה כאמור (ולמרות שהבחנה כזו לא הועלתה במהלך הדיון) דווקא מלמד אותי שההתייחסות לתביעות פונקציונליות על ידי בית המשפט העליון היתה לכל סוג וסוג של תביעות במסגרת זו.

ז. כולם מודים כי השאלה העיקרית שעמדה בפני בית המשפט העליון בפסק הדין Hughes נגעה להפרת פטנט ושהתייחסותו לתביעה

פונקציונלית היתה ביחס לשאלה העיקרית הנ"ל. אשר לנושא זה יש לציין שיש תקדימים רבים המצביעים על סמכותו של בית משפט לבטל הלכות משפטיות קיימות כדבר משני ושולי לעיקר פסק הדין ואפילו בעקיפין. לפיכך, מקובלת עלי הטענה מטעם ב"כ המבקשת שההלכה שקבע בית המשפט העליון כאמור בנוגע לתביעה פונקציונלית, היא לא פחות חשובה או שאין בה פחות משקל משום שהיא התייחסה לשאלת הפרה ולא במישרין לשאלת תקפות הפטנט. לכן, לא ניתן לקבל את טענת הממונה שיש "מרחק רב" בין השאלה העיקרית שעמדה בפני בית המשפט העליון לבין הענין אשר בפני. אני מסכים עם ב"כ המבקשת שבאופן משפטי אין אפשרות הגיונית לבדד פירוש לגבי הפרת פטנט ולהבדיל בין זה לבין תקפות הפטנט. פירוש התביעה מהווה חלק אינטגרלי של ההקשר כולו אשר בפסק הדין Hughes. לכן, פירוש כזה הוא אחד לענין הפרה ולענין תקפות.

23. (1) כבר נקבע על ידי כי ההתייחסויות לתביעה פונקציונלית אשר בפסק הדין Hughes מהוות ידיעה משפטית המחייבת את הרשם. לדעתי, קביעה זו מספיקה כדי להחליט על ביטול ההלכה שנקבעה על ידי קודמיה המלומדים באשר לאי-כשרות של תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש. עם זאת, יש פן נוסף שלדעתי משלים את התמונה ומסיר כל ספק בנושא.
- (2) אני מתייחס שוב להגדרת ה-Ratio Decidendi שהזכרתי לעיל אשר לגביה נאמר כי -

"...the ratio decidendi may be described roughly as the rule of law applied by and acted on by the court, or the rule which the court regarded as governing the case..." (לעיל Fitzgerald)

אני סבור כי, בענין שהיה בפני בית המשפט העליון, "the rule of law" (הכלל המשפטי) היה כי תביעה פונקציונלית מכל סוג שהוא הינה כשירת פטנט. אין לי ספק שבית המשפט העליון יישם והפעיל את הכלל המשפטי הנ"ל.

- (3) לאור האמור יש לראות את קטעי פסק הדין Hughes מהעמודים 76-78 ועל אחת כמה וכמה את הסעיפים ה' (1)-(5) ו-ו' (3)-(4), כפי שהם

מתנגדים לתביעות פונקציונליות, כחלק אינטגרלי, מהותי ומשמעותי של ה-ratio עצמו - דבר שבנדאי מחייב את הרשם.

(4) כפי שכבר נאמר לעיל לא ניתנת לרשם הסמכות להגביל את מהות התייחסותו של בית המשפט העליון לתביעות פונקציונליות שאינן בנקודת החידוש. לפיכך, קביעה כיום מטעם הרשם של מכות פסק דינו של בית המשפט העליון, תביעה פונקציונלית בנקודת החידוש נשאת פטולה, היתה מגרידה מפסק הדין הנ"ל חלק מהותי של ה-ratio, דבר שמובן מאליו שאין לעשותו.

24. אשר על כן, ועל סמך כל השיקולים והנימוקים המשפטיים שפורטו לעיל, אין לראות אלא להחליט כי לאור פסק הדין Hughes יש לראות את החלטה בנוגע לתביעות פונקציונליות מכל סוג, בנקודת החידוש ואחרת, שנקבעה בעקבות החלטות קודמי ושהוזכרו לעיל, כבטלה ומפוטלת. מזה נובע כי בעקרון יש לראות את תביעה פונקציונלית, בין אם היא בנקודת החידוש ובין אם היא אחרת, בין אם היא המצאת קומבינציה ובין אם היא לא המצאת קומבינציה, כתביעה כשירת פטנט.

25. על אף שהנושא העומד בפני אינו מחייב התייחסות למגבלות שיש להטיל על אישור של תביעות פונקציונליות, יש לזכור כי בפסק הדין Hughes קבע בית המשפט העליון קביעות גם בנושא זה. וודאי שעלי לקבל גם קביעות אלה ואדון בהן במסגרות מתאימות יותר, דהיינו, חוזר או חוזרים לציבור והנחיות לבוחני הפטנטים. תשומת לבו של הקורא המעוניין מוסבת בזאת לפסק הדין Hughes ובמיוחד לסעיף ה' המופיע בעמוד 47.

ניתן בירושלים היום, יא' באב התשנ"ג
29 ביולי 1993



מיכאל אופיר

רשם הפטנטים, המדגמים

וסימני המסחר