



ט"ז סיון, תשע"ו
22 יוני, 2016
סימוכין: 871-99-2016-002752

עיקרי מפגש מחלקת מדגמים עם עורכי פטנטים ועו"ד העוסקים בתחום

ביום 16.5.2016 התקיים מפגש בין עובדי מחלקת מדגמים ועורכי פטנטים בתחום המדגמים. בדיון השתתפו עורכי דין ועורכי פטנטים העוסקים בתחום ממשרדים שונים כמו גם מעצבים. המפגש היה פתוח לציבור עורכי הפטנטים ועורכי הדין העוסקים בתחום. בדיון השתתפו ראש הרשות אסא קלינג, סגניתו ז'קלין ברכה, מנהלת מחלקת מדגמים אליס מחליס-אברמוביץ, מנהלת מחלקת סימני מסחר ענת לוי-נאמן, מנמ"ר רשות הפטנטים דרור בן יהודה, ראש תחום איכות ברשות הפטנטים משה כהן ועובדי מחלקת מדגמים. נציג אגודת עורכי הפטנטים עו"ד סער אלון ריכז את הערות עורכי הפטנטים בתחום והציגם בדיון.

להלן עיקרי הדברים שהועלו במפגש:

1. תחזית להגשה אלקטרונית של מסמכים שונים המוגשים למחלקת מדגמים

עמדת הרשות: בהמשך לפניית שעלו מהציבור לגבי מתן האפשרות להתכתבות אלקטרונית עם הבוחנים ועם צוות המחלקה, נאמר כי בסוף שנת 2016 יופעלו שירותי עבודה מקוונת מלאה (הגשה התכתבויות אל המחלקה וממנה) בתחום המדגמים, בדומה לשירותים המקוונים הקיימים במחלקות הפטנטים וסימני המסחר.

הצעה לתיקון תקנות המדגמים אשר יאפשרו את העבודה המקוונת תפורסם להערות הציבור באתר האינטרנט של רשות הפטנטים. הציבור יוזמן להעיר את הערותיו ובהמשך הדברים תפורסמנה הוראות עבודה בהתאם.

עד שיופעלו שירותי העבודה המקוונת כאמור, התכתבויות עם הבוחנים יתבצעו באמצעות הדואר או במסירה ידנית. הציבור מתבקש לשלוח פניות באמצעות מזכירות המחלקה ולא ישירות לבוחנים.

בנוסף ועל מנת לסייע בייעול עבודת המחלקה נבקש כי פניות והודעות תישלחנה פעם אחת בלבד ולא מספר פעמים בערוצים שונים לגורמים שונים במחלקה.

כידוע, ניתן לקבל התכתבויות מהרשות באמצעות הדוא"ל. שירות זה מותנה בהרשמה מתאימה. הרשות ממליצה לציבור המבקשים להירשם לשירות קבלת דברי דואר בדוא"ל.

2. קבילותם של מסמכי בכורה שמקורם בקובץ ממוחשב מאומת אלקטרונית

כיום ישנה דרישה להגיש את מסמכי הבכורה לרשות בנייר. בשנים האחרונות החלו משרדים שונים ברחבי העולם לספק מסמכי בכורה מאומתים באופן אלקטרוני. מסמכי הבכורה הללו כוללים חתימה מוסדית אלקטרונית ואישור אלקטרוני של המשרד הזר לאמיתות המסמכים). עלה מהציבור כי בפועל, חלק ממסמכי הבכורה המוגשים לרשות הם מסמכים שסופקו באופן אלקטרוני והודפסו לעותק קשיח. יצוין כי ישנם מסמכי בכורה הכוללים כמה מאות עמודים. בשל כך עלתה בקשה מהציבור לאפשר את הגשת מסמכי הבכורה האלקטרוניים, בייחוד כשמדובר בקובץ שהוא נאמן למקור או מקור בעצמו. כן צוין כי מסמכי הבכורה ממילא מוזנים למערכות הממוחשבות של הרשות בפורמט אלקטרוני.

עמדת הרשות: הנושא ייבדק ובמידת הצורך יפורסם סיכום נפרד בנושא.

בעת זו ולמען הסדר, כל עוד קיימת חתימה מוסדית של המשרד שהנפיק את התעודה ואותו משרד לא סיפק למבקש מסמך בכורה בנייר, תינתן למבקשים האפשרות להגיש את הדף הראשון של מסמך הבכורה בעותק קשיח ולציין כי הוגש במקביל בדוא"ל.

3. תביעת דין קדימה מבקשות מדגם שהוגשו באמצעות הסכם האג

במשך שנים רבות ניתן היה לתבוע דין קדימה מבקשות בינלאומיות שהוגשו באמצעות WIPO. מתחילת 2012 יצאה הנחייה להפסיק לקבל מסמכי בכורה מ-WIPO כדרישות דין קדימה כיוון שהוראת סעיף 52 לפקודת הפטנטים והמדגמים מתייחסת אך ורק למסמכי בכורה ממדינה חברה באמנת פריס. לצורך הוכחת הזכאות לדין קדימה הרשות מאפשרת להגיש העתק מאושר של הבקשה הכוללת את התיאור החזותי של המדגם מאחת ממדינות הייעוד בהתאם להסדר האג. במפגש עלה כי ישנן אך ורק שתי מדינות (שוויץ ורומניה) שמסכימות לספק אישורים העונים לדרישות שצוינו לעיל.

מאחר שישנן בקשות בינלאומיות שייעדו רק מדינות שאינן מוכנות לספק אישור כאמור, הציבור מבקש שהרשות תקבל מסמכי בכורה מ-WIPO.

עמדת הרשות: מדיניות הרשות מתבססת על החקיקה הקיימת וכן על חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. בהצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015 מוצעות אפשרויות אחרות. במקביל נעשים צעדים להצטרפות להסכם האג. עם זאת, בשל חוות הדעת האמורה בתקופת הביניים לא תתאפשר הסתמכות על דין קדימה של הגשות משרד הבינלאומי.

4. פרק הזמן בין דיווח על קיבול מטעם הבוחן לבין הנפקת תעודת מדגם

בהודעות על קיבול בקשת המדגם שנשלחות למבקשים מצוין כי תעודת המדגם תישלח בתוך כחודש מיום הקיבול.

חלק מהמבקשים טענו כי פרק הזמן שחולף ממועד שליחת הודעת הקיבול ועד שליחת תעודת המדגם קצר לעיתים יתר על המידה וביקשו לעכב בחודש את שליחת התעודות. לדבריהם, הארכת התקופה תסייע למבקשים במקרים שבהם המבקשים אינם מישראל ומעוניינים לתקן את בקשותיהם לפני רישום המדגם או לזנוח את הבקשה. המבקשים הצביעו על כך שלעתים ישנן טעויות בפרט מפרטי הבקשה.

יצוין כי בקרב עורכי דין המייצגים מבקשים ישראלים הובעה שביעות רצון מכך שהליך הרישום מהיר יחסית ומכך שאינם נדרשים להמתנה ארוכה עד לקבלת תעודת המדגם. בהקשר זה עלה כי זמן התגובה של לקוח שהוא מבקש ישראלי מהיר יותר מזמן תגובה של מבקש שאינו ישראלי. **עמדת הרשות:** בעת זו נבחנת האפשרות לוותר על משלוח הודעת קיבול טרם הנפקת תעודת מדגם בתום הבחינה ושליחתה למבקש. משלוח הודעת הקיבול הייתה רלוונטית בעבר מאחר שכללה דרישה לתשלום אגרת פרסום רישום המדגם – אגרה שאינה רלוונטית כיום. עמדת הרשות היא כי ויתור על שליחת הודעת קיבול תפחית נטל אדמיניסטרטיבי הן מהרשות והן מהציבור ותסייע בצמצום זמן ההמתנה של המבקשים לרישום המדגם.

לעניין טעויות במדגמים שנרשמו צוינה האפשרות לעשות שימוש בסמכות הרשם לתיקון טעויות סופר, בהתבסס על סעיף 42 לפקודת הפטנטים והמדגמים, 1924. בעולם מקוון, השאיפה היא שהציבור יוכל לעקוב אחרי שלבי הבחינה השונים ולדעת באיזה שלב עומדת הבקשה, דבר שיספק פתרון לצמצום ההתכתבויות בהקשר זה. כן צוין כי על פי סעיף 33 להצעת חוק העיצובים על הרשות לשלוח למבקש הודעה על כוונה לרשום את העיצוב ולאפשר לו לתקן את בקשתו או לחזור בו מהבקשה בתוך חודש. מוצע כי ככל שהציבור סבור כי אין עוד צורך בהוראה זו יתבטא בנושא זה בדיוני ועדת הכלכלה.

5. עניינים שונים הנוגעים לתקינותם של שרטוטים/תמונות:

ככל שהמדגם גדול יותר או מורכב יותר, קשה להציג אותו בכלים הקיימים כיום. לכן עלתה בקשה מהציבור לבחון אפשרויות נוספות לתיאור חזותי של החפץ מושא הבקשה. בנושא זה עלה כי לאחרונה משרדי פטנטים רבים באירופה אימצו כללי שרטוט מומלצים שפורסמו על ידי European Trade Mark and Design Network. קיימת בעולם מגמה של גלובליזציה בנושא זה כדי להקל על מבקשים שמגישים לרישום את עיצוביהם במספר מדינות. עלתה מהציבור בקשה לנסות ולאמץ חלק מהכללים. אימוצם יתרום גם להתאמה בין בקשות דין הקדימה ובקשות המדגם המקבילות להן בישראל.

א. שימוש בסימון מוסכם לצורך ציון אורך לא מוגדר

במקומות רבים בעולם מקובל לסמן אורך לא מוגדר בסימני שרטוט מוסכמים, במטרה להרחיב את היקף ההגנה של המדגם (צוין כי בהקשר זה יש רלוונטיות לפרופילים). עלתה בקשה לאפשר הגשה של שרטוטים הכוללים סימון מוסכם לציון אורך לא מוגדר.

בנושא זה נערך דיון בעניין חשיבות ציון אורך לא מוגדר והשפעתו על החוזי הכללי של המוצר. בדיון הושמעו דעות שונות מקרב נציגי הציבור ועלתה מחלוקת לגבי היקף ההגנה שנתבע בעיצוב, וכיצד שינוי בפרופורציות משפיע על המדגם שנתבע, במקרה בו מגנים על אותו מוצר באורכים שונים. כך למשל, הצגת אורכים שונים למקטע מסוים של המוצר נשוא המדגם, תשנה את פרופורציות המוצר. כן צוין כי על פי רוב, הפרופורציה משפיעה על העיצוב ועל היקף ההגנה. מנגד עלו טענות כי שימוש בסימון מוסכם לציון אורך לא מוגדר תשפיע רק על היקף ההגנה.

עמדת הרשות: ההצעה לקבל שרטוטים העושים שימוש בסימון מוסכם לציון אורך לא מוגדר תישקל בחיוב באותם מקרים בהם אורך החפץ אינו משליך על המדגם. יובהר כי לעת עתה ועד לקבלת החלטה ופרסום הנחיות בעניין זה נהלי העבודה נשארים כפי שהיו עד כה.

ב. שימוש בתמונות תקריב

בקשה נוספת שעלתה היא לאפשר שימוש בתמונות תקריב. הוסבר כי כאשר מדובר בחפץ גדול, לעיתים יש קושי להציגו בדף בגודל A4. הקושי הוא בהצגת כל האלמנטים העיצוביים של המוצר הנתבע. הפתרון שהוצע הוא הצגתם של חלקים מסוימים מהמוצר בהגדלה על פי כללים ברורים שייקבעו מראש של ידי הרשות בדומה לקיים בארה"ב או בקנדה. חשוב להקפיד שהיקף ההגנה יהיה ברור וכי השרטוט יבהיר האם ההגנה המתבקשת היא על החלקים המתוארים בתקריב או על כל החפץ המוצג בשרטוטים.

עמדת הרשות:

ההצעה לקבל שרטוטים העושים שימוש בתמונות תקריב תישקל בחיוב. יובהר כי לעת עתה ועד לקבלת החלטה ופרסום הנחיות בעניין זה נהלי העבודה נשארים כפי שהיו עד כה.

ג. שימוש בשרטוטי חתך

עלתה בקשה לשקול את האפשרות לקבל שימוש בשרטוט חתך. צוין כי שרטוטי חתך הנם הצגה בהתאם לכללי השרטוט המקובלים ויש בהם לסייע להבין איך בנוי המוצר.

עמדת הרשות: מבדיקה שנערכה עולה שישנן פרקטיקות שונות במשרדים שונים בעולם. ישנם משרדים שאינם מקבלים חתך כדי להציג עיצוב וזאת לאור העמדה המקובלת גם בישראל כי עניינו של העיצוב הוא בחפץ כפי שהוא נראה לעין בסחורה המוגמרת.

ד. תיאור חזותי במקרים בהם המוצר כולל מצבים משתנים (חוזר רשם מ.ג. 4) ושימוש במבט מפוצץ (Exploded View)

כיום ניתן לקבל מדגם בשני מצבים בלבד, פתוח וסגור. במקרים בהם לחפץ בגינו מתבקשת הגנת מדגם יש כמה מצבים משתנים, על המבקש לבחור רק שניים מהם. עלתה טענה כי ישנם מקרים בהם תיאור חזותי של המוצר בשני מצבים אינו מציג את כל הפרטים העיצוביים ושממילא ההיבט הפונקציונלי לא מקבל הגנה במסגרת רישום מדגם (חוזר רשם מ.ג. 4 מתייחס למניעת הגנה על ההיבט הפונקציונלי של המוצר). במפגש נדונו כמה דוגמאות שהועלו בהקשר זה, ביניהם רובוט צעצוע ההופך לרכב ולחללית (3 מצבים סופיים).

עמדת הרשות: במקרים בהם מדובר בכמה מצבים משתנים, ניתן להגן על החפץ בכמה בקשות נפרדות, שכן מדובר במספר עיצובים שונים של אותו החפץ. כאשר כל רכיבי המוצר משפיעים על חווי המוצר במצביו השונים ישנם מקרים בהם שרטוטים של "מבט מפוצץ" יכולים להוות פתרון לבעיה שעלתה. ברשות כיום לא מקבלים שרטוטים מסוג זה אך אפשרות השימוש בהם תישקל בחיוב. יובהר כי לעת עתה ועד לקבלת החלטה ופרסום הנחיות בעניין זה נהלי העבודה נשארים כפי שהיו עד כה.

ה. הסתלקות מחלקים שלא נתבעו במדגם

במקרים שבהם התיאור החזותי של החפץ שרישומו התבקש הוא באמצעות צילומים ולא באמצעות שרטוטים הוצע תחליף לשימוש בקווים מקווקוים, על מנת להציג את חלקי החפץ מהם רוצים להסתלק והוא הצגת החלקים הללו במטושטש. הצעה נוספת שהועלתה היא הסתלקות באמצעות צבע מסויים שנקבע לעניין זה עם צירוף של הבהרה מילולית בטופס הבקשה הנוגעת להסתלקות.

עמדת הרשות: ניתן להסתלק מחלקי חפץ באמצעות קווים מקווקוים גם על גבי צילום כל עוד התיאור החזותי ברור. המטרה היא לקבוע אופן הסתלקות אחיד וזאת כדי למנוע בלבול. ההגנה על מדגם הינה באמצעות שרטוט והמטרה היא להמעיט במילים.

6. הודעות הרשות שנשלחות לרשימת התפוצה

בהקשר זה הועלתה בקשה שההודעות שנשלחות לרשימת התפוצה תהיינה ממוקדות לתחום ספציפי הרלוונטי למכותבים ספציפיים.

עמדת הרשות: ההודעות נשלחות לכלל המכותבים ונראה שיש ערך שציבור המתעניינים בשירותי הרשות ייחשף למלוא תחומי עשייתה. תשומת לב הציבור גם הופנתה להשקות בין תחומי הקניין הרוחני התעשייתי השונים.

7. הרחבת אפשרויות החיפוש ביומני המדגמים

בשל מגבלת החיסיון למשך שנתיים מכוח סעיף 35(1) לפקודה הקיימת כיום לעיון בתיקי מדגמים רשומים, אתר חיפוש המדגמים המקוון כולל רק מדגמים רשומים לגביהם עברו שנתיים ממועד הגשתם לרישום. עם זאת, חלק מהפרטים הביבליוגרפיים מפורסמים ביומן המדגמים עם רישומו של המדגם. בהקשר זה עלתה בקשה לכלול בתוצאות החיפוש של אתר החיפוש המקוון את המידע שפורסם ביומן המדגמים.

עמדת הרשות: הופנתה תשומת לב הפורום לחוזר רשם מס' 48 לפיו באפשרות המבקשים להגיש בקשה ספציפית לעיון בתיקים חסויים לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, 1924. תיבחן האפשרות של מערכות המחשוב לאפשר הוספת עיון מקוון במידע הביבליוגרפי שפורסם ביומני המדגמים לגבי רישומים שתקופת החיסיון שלהם טרם חלפה. בהצעת חוק העיצובים החדש לא תוחל מגבלת העיון, ובמקומה הוצעה האפשרות לבקשה לדחיית פרסום בחצי שנה.

נושאים נוספים שעלו במפגש על ידי נציגי הציבור ועל ידי בוחני המחלקה:

- **אפשרות לתוספת של מידע בטופס הגשת בקשה למדגם:** שדה המתייחס למועד תחילת פרסום המדגם או שווקו.
- **עמדת הרשות:** הטופס הוא חלק מתקנות המדגמים ולכן שינויו יישקל עם שינוי התקנות הקרוב. לעת עתה ניתן להוסיף את המידע הדרוש במכתב נלווה.
- **שיפור זמני תגובה וקבלת תעודת רישום:** צוין כי באירופה מתקבלת תעודת רישום תוך 48 שעות. בישראל הזמנים אמנם השתפרו הרבה אבל עדיין לא כמו בחו"ל.
- **עמדת הרשות:** הרשות היא רשות הבוחנת את הבקשות בחינה מהותית הלוקחת זמן. זמן ההמתנה לבחינה קוצר משמעותית וכן משך הבחינה, מבלי לפגוע באיכות הבחינה. יש להניח ששירותי העבודה המקוונת המלאה יצמצמו את הזמנים אף יותר. למעשה, נקודת הייחוס בעולם צריכה להיות משרדים בהם מתקיימת בחינה מהותית. באירופה אין בחינה מהותית ולכן מטבע הדברים הזמן לקבלת התעודה הוא קצר ביותר. יש ערך לבחינה ויש בה כדי לתרום לוודאות המשפטית לגבי הזכות שנרשמת.

- **הרחבת רשימת הסיווגים הקיימת כיום כך שתכלול גם את רשימת הסחורות הכלולות בכל תת-סוג.** עלה כי הרשימה בסיסית בהשוואה לסיווג לוקארנו ואינה כוללת את רשימת החפצים השייכים לכל תת-סוג.
- **עמדת הרשות:** גם הבוחנים נעזרים ברשימת הפריטים של סיווג לוקארנו וגם הציבור יכול להיעזר בה אף שאינה מעוגנת בתקנות המדגמים. ייתכן ויש מקום לפעול לתרגום הרשימה. ניתן לבחון את הנושא לאחר השלמת הליך החקיקה של הצעת חוק העיצובים במידה וישראל תצטרף לאמנת לוקארנו.
- **אפשרות לדיגיטציה של תעודות הרישום.**
- **עמדת הרשות:** בהתאם לתקנות, תעודות הרישום תישלחנה בנייר כפי שנעשה בפטנטים ובסימני מסחר.
- **Utility model:** בחינת האפשרות להסדרת הגנה זו, שלא קיימת בישראל, במקרים בהם המבקש אינו יכול לזכות בהגנה של פטנט מסיבות תקציביות.
- **עמדת הרשות:** הנושא עלה במסגרת הדיונים לקראת פרסום תזכיר חוק העיצובים. הבענו עמדה שזו הגנה שעשויה לסייע למבקשים הישראליים ואולם עמדה זו לא נכנסה להצעת החוק. ככל שהציבור מעוניין לקדם הגנה כזו, עליו לפנות לגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים.
- **ההנחות הניתנות על בסיס מחזור עסקים:** נשאל אם יש צורך להגיש כל שנה אישור רו"ח או תצהיר והאם ניתן להקל על דרישה זו. במידה וכבר קיים אישור במערכת.
- **עמדת הרשות:** יש צורך להגיש את אישור רו"ח או תצהיר כל שנה מחדש, אולם לגבי תיקים של אותו מבקש המוגשים באותה שנה אין צורך להגיש בכל תיק בנפרד אלא מספיק להפנות לתיק שבו התצהיר הוגש.
- **תיאור חלקי המוצר באמצעות קו מקווקו:** לעיתים מוגשים שרטוטים המסתמכים על דין קדימה, בהם מצוינים קוים שלא תואמים את הדין בישראל. תיאור חלקי חפץ שמתוארים באמצעות קוים מקווקוים מטרתם להסתלק מפרטים בעיצוב. אין לתאר כל קו אחר, כגון קווי ייצור או קווי נסתרים באמצעות קו מקווקו, דבר שיוצר חוסר בהירות לגבי היקף ההגנה או המראה הכללי של החפץ. המטרה היא שהתיאור החזותי יהיה כמה שיותר ברור וציבור המבקשים מתבקש להקפיד על כך.
- **מענה על דוחות ליקויים במהלך בחינה:** הוסבה תשומת לב הציבור לכך שעל הבחינה המהותית להסתיים לאחר 12 חודשים. לאור זאת משלוח תשובות לדוחות ליקויים לקראת תום התקופה יוצר למחלקה קושי לבחון את התשובה ולגבש החלטה מושכלת במועד. המטרה היא לתת מענה איכותי להשגות המבקשים ולטענותיהם. לפיכך, הודגשה החשיבות של העמידה במועדים למתן מענה למכתבי המחלקה.
- **שם המדגם:** לשם המדגם יש חשיבות בעת ביצוע חיפוש ועל כן קיימת חשיבות בשמירה על אחדות בטרמינולוגיה. מטרתו לייצג את ייעוד המדגם ולאפשר את איתורו. לפיכך, הוסבה



תשומת לבך הציבור לכך שאין לקרוא למדגם בשמו המסחרי של המוצר אלא בשם המייצג את ייעודו של החפץ. ציבור המבקשים מתבקש להקפיד על דיוק בשמות.

- **הארכות מועד:** הרשות ממליצה לציבור כי בקשות להארכת מועד תוגשנה בטרם חלף המועד, זאת על מנת להימנע מסגירת תיק הבקשה.

בסיכום הדברים צוינה חשיבות קיומם של מפגשים עם הציבור, בייחוד בתחום המדגמים לגביו הדבר לא נעשה בצורה תדירה. צוין שמפגשים נוספים ייערכו בהמשך.