



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשת פטנט מספר 201892  
(השגה על החלטת בוחן)

המבקש:

יגאל עטיה

ע"י ב"כ ראובן ברמון, עו"פ וחיים ברנדשטטר, עו"ד ועו"פ

### ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה להשיג על החלטת בוחן לסרב לבקשה לפטנט שמספרה 201892 אשר הוגשה לגבי אמצאה שכותרתה "מערכת דואר אלקטרוני"; "An email system" (להלן: "בקשת הפטנט") על ידי מר יגאל עטיה (להלן: "המבקש") ביום 3.11.2009.
2. האמצאה הוגדרה בתביעה בלתי תלויה מספר 1, כך:

**"1. An email system comprising:**

**an ensuring module, for ensuring that the username of an email address of said email system comprises the international telephone number of the user thereof."**

3. תביעות מספר 2 ו-3 התלויות בתביעה מספר 1 תובעות פירוט מספר הטלפון הבינלאומי הכולל את מספר הטלפון המקומי של בעל כתובת הדואר האלקטרוני (להלן: "דוא"ל") עם או ללא קידומת אפסים וקידומת בינלאומית של מקומו של המשתמש.
4. תביעה מספר 4 התלויה בתביעה מספר 1 תובעת מודול אימות הכולל:
  - שרת לניהול בסיס נתונים של משתמשים ומספרי הטלפון הבינלאומיים המקושרים עמם;
  - מודול להעברת מסרונים ("short messaging messages") אל מספר טלפון סולרי;
  - אתר רשת המכיל דף רישום רשתי;
  - התאמות לרישום משתמש בשלבים: הסכמת המשתמש הגולש בדף הרישום הרשתי לתנאי השירות ומסירת מספר הטלפון שלו; במידה ומספר הטלפון אינו רשום בבסיס



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנתונים ישלח מסרון בו קוד אל מספר הטלפון שנמסר; במתן הקוד על ידי המשתמש דרך דף הרשת לשרת, רישומו של המשתמש לשירות.

5. תביעה מספר 5 תלויה בתביעה 4 ותובעת מסרון מקבוצה המוגדרת כ: SMS או MMS.
6. תביעה מספר 6 תלויה בתביעה מספר 1 ותובעת מערכת המודיעה למשתמש עם קבלת הודעת דוא"ל באמצעות שליחת מסרון אל מספר הטלפון האמור.
7. תביעות מספר 7 ו-8 תלויות בתביעה מספר 6 ותובעות מסרון המכיל את כל ההודעה או הודעה הכוללת את נושא וזהות השולח.
8. תביעות מספר 9 ו-10 תלויות בתביעה מספר 1 ותובעות מודול לשינוי פורמט הודעת הדוא"ל לפורמט מסרון, ולהיפך.
9. תביעות מספר 11 ו-12 תלויות בתביעה מספר 1 ותובעות מודול המאפשר משלוח הודעת דוא"ל למספר טלפון סלולרי באמצעות מסרון, ולהיפך.
10. ביום 20.12.2009 הוגשה מטעם המבקש בקשה לבחון את בקשת הפטנט על אתר וביום 29.12.2009 נעתרה לכך מחלקת הפטנטים.
11. לאחר חלופת מכתבים עם בוחנת (מכתב ליקויים מיום 26.1.2010 שנענה ביום 26.4.2010; מכתב ליקויים מיום 16.5.2010 שנענה ביום 1.9.2010) ועם בוחן בכיר (מכתב ליקויים מיום 3.11.2010 שנענה ביום 27.1.2011) עמם אף נערך ראיון (סיכום מיום 2.3.2011 לגבי ראיון שהתקיים ביום 28.2.2012) אשר על סיכומו השיב המבקש במכתבו מיום 8.1.2012, החליט הבוחן הבכיר בהודעתו מיום 13.5.2012 על סירוב הבקשה במסגרת הוראות תקנה 45 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: "תקנות הפטנטים"). עיקר הליקויים עליהם עמדו הבוחנים הם העדר חידוש והתקדמות אמצאתית לאור הוראות סעיפים 4 ו-5 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הפטנטים"), כמו גם אי עמידה בהוראות סעיף 13(א) לחוק הפטנטים ובהוראות תקנה 20 לתקנות הפטנטים.
12. בהתאם להוראות תקנה 46(א) לתקנות הפטנטים ביקש המבקש להשמיע טענותיו ודיון נערך בפני ביום 13.11.2012. לקראת הדיון הגיש המבקש שני מסמכי סיכום טענותיו מיום 9.10.2012 והשלמת סיכומי טענותיו מיום 10.10.2012. לאחר הדיון, בהתאם לאפשרות שניתנה בידו, הוסיף והגיש המבקש סיכומי טענות נוספים ביום 30.12.2012. לקראת הדיון לא הגיש המבקש כל תצהיר אך ביום הדיון התייצב יחד עם באי כוחו ונטל חלק בדיון.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

13. לאורך הבחינה הוצגו בפני המבקש 4 פרסומים ככאלה שיש בהם לשלול את כשירות האמצאה המתוארת בבקשה לפטנט:

פרסום משנת 2007 – מועד עליו לא חלק המבקש – המצוי בכתובת האינטרנט -  
[http://networking.ringofsaturn.com/Telecommunications/mobile-phone-](http://networking.ringofsaturn.com/Telecommunications/mobile-phone-emails.php)  
[emails.php](http://networking.ringofsaturn.com/Telecommunications/mobile-phone-emails.php) (להלן: "פרסום ring-of-saturn");

בקשת פטנט ארה"ב US2006/0153346 (להלן: "בקשת פטנט 346") אשר פורסמה ביום  
13.7.2006;

Min Wu, Simson Garfinkel and Rob Miller, "Secure Web Authentication with Mobile Phones", MIT Project Oxygen: Student Oxygen Workshop 2003 Proceedings, 2003. (להלן: "Min Wu");

E. Wedlund and H. Schulzrinne, "Mobility Support Using SIP," Proc. 2<sup>nd</sup> ACM Int'l. Wksp. Wireless Mobile Multimedia, S.k. Das and K. Basu, Eds., Aug. 1999, pp. 76-82. (להלן: "Wedlund").

14. בפי המבקש טענות מטענות שונות באשר לסדר ועיתוי הבאת הפרסומים על ידי הבוחנים. משהבקשה הובאה לדיון בפני אין לי אלא להתייחס למכלול הידע אשר גולה במהלך הבחינה לאור שלל דברי המבקש לגביהם.

15. לשיטת המבקש עניינה של האמצאה הוא מערכת דואר אלקטרוני המאפשרת שימוש במספר טלפון בינלאומי גם כשם משתמש של תיבת הדוא"ל של לקוח מסוים (לשם הנוחות נבחר שההתייחסות למבנה כתובת דוא"ל הינה לפורמט: username@host). המערכת הנתבעת מכילה מודול אימות אשר יבטיח כי כתובת הדוא"ל בה שם המשתמש מיוצג על ידי מספר טלפון בינלאומי תסופק רק למשתמש אשר בבעלותו אותו מספר טלפון. מכאן, שניתן לזהות שני רכיבים של האמצאה הנתבעת: האחד, שם המשתמש במבנה שם תיבת דוא"ל מוצג על ידי מספר טלפון בינלאומי; והשני, מודול אימות כלשהו.

16. פרסום ring-of-saturn מכיל טבלה ובה רשימת ספקי שירותים סלולריים ופורמט שם תיבת הדוא"ל אותו הם מספקים למנוייהם. ספקים מסוימים מחייבים את המשתמש להירשם לשירות על מנת לקבל הודעות בדואר אלקטרוני. ברשימה זו פירוט שמות תיבות דוא"ל בהם שם המשתמש מורכב ממספר טלפון או מספר מזהה אחר כגון PIN (Personal Identification Number). בראש הרשימה מצויין:



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

**"The table below contains the mobile providers and their email format for their subscribers. Please look for your provider to find your email. Some providers require you to subscribe for the service to receive messages through email. If so, please check with your provider."**

מתחת להוראות אלה מופיעה ההערה –

**"note: replace the "number" with your phone or pin number"**

17. ברשימה של פרסום ring-of-saturn 23 ספקי שירותים אשר מבנה שם התיבה שלהם מחייב שימוש במספר טלפון. כגון [phonenumber@sms.3river.net](mailto:phonenumber@sms.3river.net) המופעל על ידי חברת 3 River Wireless או [phonenumber@wireless.bellsouth.com](mailto:phonenumber@wireless.bellsouth.com) המופעל על ידי חברת Bell South.

בנוסף, ברשימה 24 ספקי שירותים אשר מבנה שם התיבה מחייב שימוש במספר טלפון בן 10 ספרות, כגון [10digitphonenumber@nextel.com.br](mailto:10digitphonenumber@nextel.com.br) המופעל על ידי חברת Nextel או [10digitphonenumber@voicestream.net](mailto:10digitphonenumber@voicestream.net) המופעל על ידי חברת T-Mobile.

יתר הפריטים ברשימה מורכבים מסוגים שונים של מזהים מספריים כשם המשתמש במבנה שם תיבת הדוא"ל.

18. פרסום ring-of-saturn מגלה את כל רכיבי האמצאה הנתבעת.

כבר ב-2007 היו ספקים אשר עשו שימוש במבנה תיבת דוא"ל המכיל את מספר הטלפון כשם משתמש.

כאמור, היו בין הספקים שברשימה כאלה שחייבו את המשתמש להירשם לשירות על מנת לקבל הודעות בדוא"ל. בפרסום ציון כי יש להחליף את המלה number עם מספר טלפון או עם PIN. בכך שהפרסום השווה בין מספר הטלפון של המשתמש ובין צירופי ספרות זיהוי אישיות אחרות הידועות בכינוי PIN, ראייה לכך שאותם ספקים התייחסו למספר הטלפון כאמצעי זיהוי אישי ייחודי. אופן פעולה זה מעיד על כך שהיה באפשרותם של אותם ספקים לבצע את האימות הדרוש על מנת לזהות את המשתמש.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

19. דברים אלה אינם נסתרים מעיני המבקש. תשובתו לקושי העולה מפרסום ring-of-saturn היתה שאין בפירוט "10digitphonenumber" להוות מענה לדרישה שבתביעה לשם משתמש המכיל מספר טלפון בינלאומי (להבדיל ממקומי). המבקש טוען שעשר ספרות מייצגות באופן טיפוסי מספרי טלפון בארה"ב ללא קידומות בינלאומיות ומדגים שחיוג מספר בינלאומי מחו"ל אל ישראל דורש שימוש במספר בן 11 ספרות.

איני מוצא שהשוואה זו ממצה את כל צירופי המספרים הבינלאומיים ברחבי העולם. המבקש לא שכנע שאין בנמצא במדינות שונות צירופי ספרות שונים וקידומות שונות אשר חיוג בינלאומי אליהם עשוי להסתפק ב-10 ספרות אם לא פחות. המבקש לא הראה כל תקינה בינלאומית בנושא, חזקה שבמידה והיתה כזו היה מביאה. אין בפני אלא השערות והנחות.

למעשה לא התמודד המבקש עם המקרים הפשוטים יותר שברשימה שבפרסום ring-of-saturn : די בדרישה ל-"phonenumber" כלשהו באופן המאפשר לספק לעשות באותו מספר שימוש לזיהוי ייחודי, ללא צמצומו למספר מקומי או בינלאומי, כדי להוות ידע קודם השולל חידוש מבקשת הפטנט.

20. בנוסף, צירופיהם של הפרסומים הנוספים המוזכרים לעיל ונדונים להלן מגלים גם הם את האמצאה הנתבעת בתביעה 1.

21. בקשת פטנט 346' מתייחסת למערכת מקוונת לאישור הרשמה ( On-Line Authentication Registration System). בפרסום זה התייחסות לשימוש במספר הטלפון של הנרשם כאמצעי לזיהוי ולמשלוח מסרונים :

**"In yet another form of this embodiment, the registrant is sent an electronic message, such as a Short Message Service (SMS message), using the registrant telephone number. Preferably, the registrant is informed via the website that the electronic message is being sent to the registrant via the telephone number."** (בקשה 346', עמוד 1 פסקא 9)

22. פרסום Min Wu עניינו גישה מאובטחת לאינטרנט באמצעות טלפון סלולרי. המודול המוצע בו מציג שרת (Proxy) המתווך בין המחשב בו נעשה שימוש (השימוש יכול להיעשות גם ב"קיוסק אינטרנט" - מחשב המחובר לרשת האינטרנט המוצב במקומות ציבוריים) לבין אתר אינטרנט המציע שירות מרחוק. אתר שירותי דוא"ל הוא בין סוגי השירותים המצויינים בפרסום. אימות זהות המשתמש בפרסום זה נעשית בשלבים הבאים: הזנת שם משתמש וסיסמא על ידי המשתמש בכניסתו לרשת האינטרנט; נתונים אלה מופנים לשרת התיווך



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ממנו תישלח לטלפון הסלולרי של המשתמש הודעת SMS המכילה קישור לשרת התיווך; ובאמצעות הודעה זו יוכל המשתמש לאשר או לדחות את הבקשה להתחברות. שירות זה נועד למנוע חיבור לשירותים המוצעים ברשת על ידי מי שאינו המשתמש האמיתי. יצוין כי בדומה לבקשת הפטנט שבפנינו, שירות זה מסופק עבור מי שנרשם בו כמנוי, ומספר הטלפון הסלולרי שלו ידוע מראש לספק השירות.

23. פרסום Wedlund נוגע לניהול ניידות בין כתובות IP שונות באופן שקוף המשתמש למעשה בכתובת IP עיקרית אחת – דבר המאפשר שימור תקשורת במהלך תנועה כגון בעת שימוש במכשיר טלפון סלולרי המאפשרת 'ניידות אישית' המוגדרת בפרסום:

**"Personal mobility is the ability of end users to originate and receive calls and access subscribed telecommunication services on any terminal in any location, and the ability of the network to identify end users as they move. Personal mobility is based on unique personal identity (i.e. 'personal number')."**

(הערת שוליים 1 בפרסום Wedlund)

24. בין האמצעים המוצעים בפרסום Wedlund לביצוע אותו זיהוי ייחודי הוא באמצעות שימוש בכתובת דמויית דוא"ל בה שם המשתמש הוא מספר הטלפון של המשתמש:

**"The Session Initiation Protocol (SIP) [4] is an application-layer protocol used for establishing and tearing down multimedia sessions, both unicast and multicast. ... Entities in SIP are user agents, proxy servers and redirect servers. A user is addressed using an email-like address "user@host", where "user" is a user name or phone number and "host" is a domain name or numerical address. ... Each new SIP transaction has a unique call identifier, which identifies the session. If the session needs to be modified, e.g. for adding another media, the same call identifier is used in the initial request, in order to indicate that this is a modification of an existing session. "**

(פסקא ראשונה בפרק 3.1 בפרסום Wedlund)



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

25. צירוף בקשת פטנט 346' יחד עם כל אחד מהפרסומים Min Wu או Wedlund, ולא כל שכן צירופם יחד עם פרסום ring-of-saturn, מגלה את האמצאה. שני רכיבי האמצאה מגולים בכל שילוב כאמור.

26. איני מוצא רבותא בטענתו של המבקש כי ישנה חשיבות להגדרת המספר המזהה כמספר טלפון בינלאומי כטעם להצביע על התקדמות אמצאתית, אפילו קטנה. משבפרסומים נעשה שימוש במספר טלפון כלשהו כאמצעי לזיהוי ייחודי הרי שגלומה בכלל זה גם האפשרות שיעשה שימוש במספר טלפון בינלאומי.

27. למבקש השגות באשר למוטיבציה לבצע צירופים אלה של הפרסומים מאחר שהמדובר בתחומים שונים ובעלי מקצוע שונים. לשיטתו, בקשת פטנט 346' ממוענת לבעל מקצוע בתחום הטלפוניה בעוד שפרסום Min Wu או פרסום Wedlund ממוענים לבעל מקצוע בתחום תקשורת האינטרנט והדוא"ל.

28. איני מקבל אבחנה זו. עיון בכלל הפרסומים הללו מעיד שהם עוסקים בתחום התקשורת במובנה הרחב. בכולם התייחסות לרישום ווידוא זיהוי משתמש לשם גישה לשירותים באמצעות רשת האינטרנט תוך התייחסות לתיבות דוא"ל וכן התייחסות לתקשורת באמצעות טלפוניה (בין אם סלולרית ובין אם אחרת). לא מצאתי שהמבקש הצליח להתמודד עם קושי זה למרות ההזדמנויות הרבות שניתנו לו.

29. בחינתה של ההתקדמות האמצאתית לאור הוראות סעיף 5 לחוק הפטנטים, תיעשה על סמך הידע המקצועי הקיים בתחום בו היא עוסקת. כפי שנקבע בע"א 345/87 **Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל**, פ"ד מד(4) 45:

**"כלל בסיסי בשאלת ההתקדמות ההמצאתית הוא, כי יש לבחון את הידע המקצועי הכולל בתחום הרלוואנטי, ולצורך כך מותר לצרף פירסומים קודמים יחדיו לתמונה כוללת... אולם, יש לזכור תמיד, כי גם על פעולת הצירוף האמורה להיות מובנת מאליה לבעל המקצוע במועד הרלוואנטי; שאם נדרש צעד המצאתי לצורך כך - במיוחד מקום בו מדובר בליקוטם של פירווי מידע ממקורות שונים - אין התמונה הכוללת מובנת מאליה, ולא ניתן לומר, כי אין באמצאה שבפטנט משום התקדמות המצאתית."** (בפסקא 49 לפסק הדין)

30. המבקש סמך טענותיו על סברתו שהפרסומים ממוענים לבעלי מקצוע שונים. משאין המצב כך הרי שאין בפני טענה שפעולת הצירוף של המסמכים דלעיל אינה מובנת מאליה בהיותם באותו התחום.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

31. יתרה מזאת, כמתואר לעיל עיון בפרסומים מעיד על שימוש בטרמינולוגיה דומה ועל עיסוק בסוגיות דומות וקרובות. מכאן שגם לגופם של הפרסומים איני רואה שהיתה מניעה מבעל מקצוע בתחום לצרף את זוגות הפרסומים המוצעים לעיל יחדיו. לא כל שכן, לא פירט המבקש כל טעם ממנו ניתן היה ללמוד כי יש בפרסומים דבר מה שהיה מניע את בעל המקצוע בתחום שלא לצרף את הפרסומים. כך למשל, אין פער ממשי בין פרסום Min Wu ובין האמצאה המתוארת: בשניהם עיסוק באישור רישום מקוון ושימוש במספר טלפון סלולרי כאמצעי זיהוי ייחודי. צירופה של בקשת פטנט 346' לפרסום Min Wu משלים את החסר.

32. מאחר שגם צירופי הפרסומים דנן מגלים את האמצאה הנתבעת בתביעה 1 הרי שאין בה התקדמות אמצאתית כדרישת סעיף 5 לחוק הפטנטים.

33. יוער כי המבקש הציע בשעת הדיון כמו גם לאורך ההתכתבות העניפה מטעמו שימושים שונים ומרובים למערכת האמורה להם ייתכן וישנם יתרונות מסויימים. אך, כפי שצויין בפניו בשעת הדיון, יהיו שימושים אלה מעניינים ככל שיהיו, אין אלה נתבעים ואף לא מתוארים בבקשה. אין לי אלא להתייחס לבקשה כפי שהוגשה. בשלבים שונים הציע המבקש שפה שונה כזו או אחרת לתיקון תביעה 1. גם לשיטתו אין בשינויים שהציע כדי לשנות מהותית את תביעה 1. לכן איני מוצא להידרש להצעות אלה.

34. גם עיון בתביעות התלויות 2 – 8 אינו מגלה דבר מה אשר יש בו לסייע למבקש.

תביעות 2 ו-3 מתייחסות להרכב מספר הטלפון על מנת לוודא שהמערכת אכן תקלוט מספר אשר טיבו בינלאומי (עם קידומות בינלאומיות וללא קידומות מקומיות).

תביעה 4 תובעת מנגנון אימות העושה שימוש במסרונים הנשלחים אל מספר טלפון סלולרי ובאתר אישום רשתי לשם ביצוע שלבי אימות זיהוי. רכיבים אלה ושלבי האימות מגולים כולם הן בבקשת פטנט 346' והן בפרסום Min Wu ולא כל שכן בצירופם יחדיו.

תביעות 5 – 8 עניינן שימוש במסרונים. שימושים שכאלה מתוארים בפרסומים הנדונים לעיל והשימוש בהם במסגרת האמצאה המתוארת מובן מאליו.

35. תביעות 9 – 12 עניינן מודול לשינויי פורמט ההודעות המועברות באמצעות המערכת הנתבעת בתביעה 1 ממסרון לדוא"ל ולהיפך. מודול זה מתואר בפירוט הבקשה כעושה שימוש ב"regular mail server, with some adaptations". משעיד המבקש עצמו בבקשתו על כך שאין כל ייחוד במודול רגיל זה התלוי בתביעה 1, הרי שאין כאן כל התקדמות אמצאתית.

36. בשולי הדברים אציין שתיאור דרכי ביצוע האמצאה המתוארים בבקשה, לרבות החלופות השונות אשר לכאורה נתבעות בתביעות התלויות, כה כלליים עד כדי כך שמתבקשת המסקנה





## **רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר**

שאף לשיטת המבקש, הנם מובנים מאליהם לבעל המקצוע לו אין צורך לספק הסברים רבים מידי או שלחלופין לוקים הם ואינם עומדים בדרישות הפירוט שבסעיף 12(א) לחוק הפטנטים ותקנה 20(א)2 לתקנות הפטנטים.

37. הבקשה נדחת.

**אסא קלינג**

**רשם הפטנטים, המדגמים  
וסימני המסחר**

י"ז תמוז, תשע"ג  
25 יוני, 2013

ניתן בירושלים ביום

951-99-2013-000909

סימוכין: