

תעודת כשירות בהשגחת רשם הפטנטים

כשירות פטנט נושאית היא אחד התחומים השנויים במחלוקת ביותר בדיני הפטנטים. לאחר תקופה ארוכה מאוד של חוסר ודאות בתחום, ניתנו לאחרונה שתי החלטות על ידי רשות הפטנטים שיכולות להוסיף ודאות מבורכת

ערן ליס



עו"ד ערן ליס, שותף במשרד עו"ד עדין-ליס העוסק בדיני קניין רוחני וטכנולוגיות מידע; מחבר משותף של הספר Intellectual Property Law and Practice in Israel

שהאמצאה תהיה ב"תחום טכנולוגי". דרישה זו עולה ביתר שאת בפסיקת בתי המשפט ורשם הפטנטים בקשר לאמצאות בתחום המחשבים והתוכנה ולאמצאות בקשר ל"שיטות עסקיות". לאחר תקופה ששררה בה אי בהירות מסוימת אשר לעמדת רשות הפטנטים בתחום, בכמה החלטות של רשם הפטנטים לאחרונה הובהרה עמדת רשם הפטנטים בישראל בתחום חשוב זה. במאמר זה נסקור את ההתפתחויות בתחום.

אמצאות מבוססות מחשב עומדות בלב התפתחות הטכנולוגיה בעשרות השנים האחרונות. נשאלת השאלה מתי אמצאות אלה עונות על הדרישה "בתחום טכנולוגי".

באילו תחומים זכאיות אמצאות ליהנות מהגנת פטנט? כשירות פטנט נושאית (subject matter eligibility) היא אחד הנושאים החשובים והמרתקים בדיני הפטנטים. סעיף 3 לחוק הפטנטים בישראל ראל מגדיר אמצאה כשירת פטנט כדלקמן: "אמצאה,

בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט" (ההדגשה לא במקור).

כאשר נבחנת כשירות לפטנט של אמצאה, בדרך כלל מתמקדים בשאלות אם היא חדשה ואם יש בה התקדמות המצאתית. אולם דרישת סף נוספת בסעיף 3 לחוק היא

כשנבחנת כשירות לפטנט של אמצאה, בדרך כלל מתמקדים בשאלות אם היא חדשה ואם יש בה התקדמות המצאתית. אולם דרישת סף נוספת בסעיף 3 לחוק היא שהאמצאה תהיה ב"תחום טכנולוגי"

של רשם הפטנטים:

בעניין מלינק (החלטה בבקשה לביטול פטנט מס' 142049, **Girafa.com, Inc.** נ' **עודד מלינק** ואח'; פורסם בנבו, 28.12.05) קיבל סגן רשם הפטנטים בקשה לביטול פטנט בקשר לשיטה להצגת תמונות מוקטנות (thumbnails) בתוצאות חיפוש באינטרנט, בקבעו כי האמצאה נוגעת אך ורק לרעיון אבסטרקטי לאופן הצגת נתונים שאין בו אמצאה טכנולוגית מוחשית.

בעניין אלי תמיר (החלטה בעניין בקשת פטנט 131733 בעניין **אלי תמיר**; פורסם בנבו, 21.9.06) דחה רשם הפטנטים בקשת פטנט בקשר לשיטה עסקית (business method) לקידום מכירות של מוצרים ושל שירותים. הרשם קבע כי שיטה עסקית אינה אמצאה בתחום טכנולוגי, ועל כן אינה כשירת פטנט על פי סעיף 3 לחוק.

באותו עניין ניסה המבקש לעקוף את הבעיה באמצעות תיקון בבקשת הפטנט שהכניס רכיבים ממוחשבים לאמצאה. הרשם דחה ניסיון זה וקבע כי החדשנות שבאמצאה היא בשיטה העסקית שבה ולא ברכיבים טכנולוגיים. הרשם קבע כי יש לבחון אמצאות היברידיות מעין אלה בזהירות רבה, והוסיף כי על פי הלכת **United Technologies**, כשהתוכנה

היא חלק אינטגרלי מאמצאה פיזית יש באמצאה כשירות פטנט, אולם כשמדובר בשיטה עסקית שמנסים להציגה לשווא כאמצאה ממוחשבת על ידי הוספת אלמנטים ממוחשבים סטנדרטיים, האמצאה אינה עונה על דרישות סעיף 3 לחוק ואינה כשירת פטנט.

קביעות ברוח זו עמדו גם בבסיס החלטת רשם הפטנטים בעניין קומפרלס (החלטה בבקשה לביטול פטנט מס' 118898, **קומפרלס בע"מ** נ' **מובידום בע"מ**; פורסם בנבו, 19.8.08). באותו עניין דובר על שיטה לשליטה בחניות רכבים שהיו בה רכיבי טל-קומוניקציה ומאגר מידע ממוחשב. הרשם קבע כי לב האמצאה הוא השיטה העסקית, ורכיבי הטלקו-

קשה להאמין, אך כשירות הפטנט הנושאת של אמצאות אלה נדונה בפסיקת בית המשפט המחוזי (בשבתו כערכאת ערעור על החלטות רשם הפטנטים) רק פעמיים. בפעם הראשונה – בפסק הדין בעניין רזנטל שניתן בשנת 1980 (ע"ש (ת"א) 501/80 **רזנטל שוניה נ' רשם הפטנטים**, פ"מ תשמ"ד(3) 441) – דחה בית המשפט המחוזי ערעור על החלטת רשם הפטנטים לדחות בקשת פטנט שעניינה שיטות חישוב. בית המשפט אישר את עמדת רשם הפטנטים כי מדר בר באמצאה אבסטרקטית לתהליכים מחשבתיים (mental steps) בלבד, שאינה בגדר תחום האמצאות הזכאיות לחסות תחת דיני הפטנטים. פסיקת בית המשפט התבססה בין השאר על פסק הדין הנודע של בית המשפט העליון בארצות הברית בעניין **Benson** (409 US 63 **Gottschalk v. Benson** (1972)) שבו

נדחתה בקשת פטנט בקשר לאמצאה בתחום האלגורית-מים המתמטיים.

בפסק הדין בעניין **United Technologies** שניתן בשנת 1994 (ע"ש (י"ם) 23/94 **United Technologies Corporation** נ' **רשם הפטנטים**) קיבל בית המשפט המחוזי ערעור על החלטת רשם הפטנטים, וקבע כי אמצאה בקשר למערכת לוויסות צריכת דלק של מסוק, שהיו בה סנסורים ומ-

ערכת ממוחשבת לשליטה על צריכת הדלק של המסוק, היא כשירת פטנט. בין השאר דחה בית המשפט את עמדת רשם הפטנטים באותו עניין כי החדשנות שבאמצאה מתמקדת באלמנט הממוחשב שבה. בית המשפט קבע כי יש לבחון את האמצאה כמכלול ולבחון את האינטראקציה בין רכיביה. בדומה לפסיקת בית המשפט העליון האמריקאי בעניין **Diehr** (450 US 175 (1981) **Diamond v. Diehr**) קבע בית המשפט כי האינטראקציה בין רכיבי האמצאה גורמת לתוצאה פיזית מוחשית (הפחתה בצריכת הדלק), ולכן האמצאה כשירת פטנט.

מאז פסק דין זה בשנת 1994 לא הגיע נושא זה לפתחו של בית המשפט, אבל עלה בכמה החלטות

ההחלטה בעניין ברמן, המשקפת עמדה נוקשה למדי, ממחישה היטב את מדיניות הרשם כי התרומה של האמצאה צריכה להיות בעלת ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי. מבקשי פטנט בתחום זה נדרשים להביא אותה בחשבון



פנטט לולא הייתה ממוחשבת. החלטה זו יצרה חוסר ודאות הן מכיוון שהמבחן שנקבע בה אינו ברור והן מכיוון שלא עלתה בקנה אחד עם המבחנים שיושמו בפסיקה הקודמת של רשם הפטנטים (למשל בעניין אלי תמיר) ושל בתי המשפט (עניין United Technologies).

הנחיות רשם הפטנטים וההחלטות האחרונות בעניין טייכר וברמן

נוכח חוסר הוודאות והחשיבות הרבה של יישום סעיף 3 לחוק הפטנטים, בשנת 2009 פרסמה רשות הפטנטים קול קורא לקבלת עמדת הציבור בנושא כשירות פטנט נושאת של אמצאות מבוססות מחשב (המצוי בלב השאלה אם מדובר באמצאה טכנולוגית המתאימה לדרישות סעיף 3). לאחר קבלת ניירות עמדה שונים פרסמה רשות הפטנטים הנחיות שיושמו בסופו של דבר בפרק ב בהנחיות רשם הפטנטים לבוחנים בקשר ליישום סעיף 3 לחוק

מוניקציה והמחשב הם רכיבים סטנדרטיים משניים שאינם משנים את המסקנה כי המכלול הוא אמצאה שאינה בתחום טכנולוגי.

בשנת 2009 ניתנה החלטת סגן רשם הפטנטים בעניין אלביט (החלטה בהתנגדויות לבקשות פטנט מס' 126864, 125755, אלביט מערכות בע"מ נ' Biosense Inc.; פורסם בנוב, 16.4.09) שטרפה את הקלפים ויצרה אי ודאות רבה בתחום; במסגרת דיון בהתנגדות לבקשת פטנט בקשר למודל לכיול גנרי-טור, סגן הרשם העלה מיוזמתו – מבלי שהצדדים עשו זאת – את שאלת כשירות הפטנט הנושאת של האמצאה. סגן הרשם קבע כי גם אם הרכיבים הממוחשבים גורמים לשינוי פיזי כלשהו באמצאה, לא די בכך להכשיר את האמצאה ולקבוע כי היא בתחום טכנולוגי. סגן הרשם אף דחה במפורש את המבחן שנקבע בעניין United Technologies וקבע מבחן אחר שלפיו יש להתעלם מהאלמנטים הממוחשבים באמצאה ולבחון אם הייתה כשירת



תחום כשירות הפטנט הוא תחום משמעותי לא רק לאמצאות מבוססות מחשב ולשיטות עסקיות אלא גם לפטנטים על תהליכים בכלל, לרבות יישומים בתחום הרפואה כגון שיטות דיאגנוסטיות וביואינפורמטיקה

המובאות מעמוד 25 להחלטה מתמצות את גישת הרשם:

"על מנת שאמצאה תיחשב כשירה לפטנט בביצוע האמצאה, בין אם היא נתבעת כמוצר ובין אם היא נתבעת כתהליך, יתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי. תהליך טכנולוגי מוחשי כפי שנקבע בעניין UTI [פסק הדין בעניין United Technologies] משמעו ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצעים בהיותם תוצא המעיד על הטכנולוגיה. "השינוי, או הפוטנציאל לשינוי, הגלום בטכנולוגיה נשוא האמצאה, יהיה כאמור תוצא שהוא תוצאה של ביצוע מכלול רכיביה של האמצאה. בתורינו אחר נוכחותה של טכנולוגיה והפוטנציאל שבה להביא לשינוי הידע, ההתייחסות לרכיב או חלק מרכיבי האמצאה תהיה מלאכותית ועלולה להוציא דברים מהקשרם. לפיכך, לשם בחינת היות אמצאה מוצר או תהליך בתחום טכנולוגי, יש לבחון את האמצאה

הפטנטים, המפורסמות באתר רשות הפטנטים עיקר ההנחיות הוא כי "זיהוי היותה של אמצאה בתחום טכנולוגי ייקבע על פי הדרישה שבביצוע האמצאה, בין אם היא נתבעת כמוצר ובין אם היא נתבעת כתהליך, יתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי (כפי שזה נדון בע"ש (מחוזי י-ם) 23/94 **United Technologies נ' רשם הפטנטים**, דינים מחוזי, כרך כו(8) 729). תהליך טכנולוגי מוחשי משמעו ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצעים".

בדצמבר 2012 ניתנה החלטה מקיפה של רשם הפטנטים בעניין טייכר (החלטה בעניין בקשה לפטנט מספר 171773, **מיכאל טייכר**; פורסם בנבו, 10.12.12), ובה רשם הפטנטים שטח בהרחבה את משנתו הסדורה בקשר לשאלה מתי מדובר באמצאה בתחום טכנולוגי. האמצאה באותו עניין עסקה ב"מכשיר ושיטה לניהול משחקי חברה". הפסקאות

סיכום

כשירות פטנט נושאית היא אחד התחומים השניים במחלוקת ביותר בדיני הפטנטים, והיא זוכה לתשומת לב רבה של בתי המשפט ברחבי העולם, המיישמים מערכות דינים מעט שונות בעניין זה. התחום לא נוגע רק לאמצאות מבוססות מחשב ולשיטות עסקיות אלא גם לפטנטים על תהליכים בכלל, לרבות יישומים בתחום הרפואה כגון שיטות דיאגנוסטיות וביואינפורמטיקה.

לאחר תקופה ארוכה מאוד של חוסר ודאות אשר למדיניות רשות הפטנטים בישראל בתחום זה, ההחלטות בעניין טייכר ובעניין ברמן מקנות סוף סוף ודאות מבורכת. ההחלטה בעניין ברמן, המשקפת עמדה נוקשה למדי, ממחישה היטב את מדיניות הרשם כי התרומה של האמצאה צריכה להיות בעלת ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי. מבקשי פטנט נדרשים להביא אותה בחשבון בניסוח בקשות פטנט המוגשות בישראל בתחום זה.

בכללותה מבלי להפריד את רכיביה ומבלי להתמקד ברכיב אחד או קבוצת רכיבים אחת.

“השינוי האמור אינו בחלל ריק ואינו בא אלא לשנות דבר מה על רקע הידע הטכנולוגי הקודם – הוא אותו מצב הידיעות בשטח המקצועי שבו נעשה תה האמצאה אותו מחויב מבקש הפטנט לפרט (ראו תקנה 20(א)(1) לתקנות הפטנטים). מכאן ששינוי יכול להיות מזוהה כתרומה של האמצאה בכללותה לעומת הידע הקודם כפי שזה מזוהה באופן סרבייקטיבי על ידי המבקש בבקשת הפטנט”.

בהחלטה סקר הרשם את התפתחות הפסיקה בעניינים אלה בארצות הברית ובאירופה, אולם הבהיר כי יש ליישם את הדין בישראל על פי נוסח סעיף 3 לחוק, השונה מנוסח החוק היבש בארצות הברית ובאירופה (לסקירת המצב המשפטי בארצות הברית ובאירופה ראו סעיפים 47-63 להחלטה, וכן Eran Liss & Dan Adin (2012). Intellectual Property Law and Practice in Israel. Oxford: Oxford University Press, pp. 520-531).

כמה שבועות לאחר ההחלטה בעניין טייכר נתן רשם הפטנטים החלטה נוספת בתחום זה, בעניין ברמן (החלטה בבקשה לפטנט מספר 168734 **אנה וראובן ברמן**; פורסם בנוב, 11.12.12). בקשת הפטנט נגעה ל”שיטה ומערכת לחיוב רכב בגין חניה” שהיו בה רכיבים אלקטרוניים ועיבוד ממוחשב של נתונים. למרות זאת קבע רשם הפטנטים (בהסתמך על ההלכה בעניין טייכר) כי האמצאה אינה בתחום טכנולוגי. בין השאר קבע הרשם כי מדובר ב”שימוש סטנדרטי של רכיבים ידועים... תהליכים פשטניים שבהיותם אבסטרקטיים, אין בהם להדגים כל ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי... תרומת האמצאה ביחס לידע הקודם המתואר בבקשה היא ההקלה על בעל הרכב מביצוע פעולת רכישה מקדימה. אופן ביצוע ההקלה האמורה יכול להתבצע באחת מני דרכים רבות המתוארות בפירוט האמצאה. אף אחת מהדרכים השונות הללו, בהן גם הביצוע באמצעות פקח החניה האנושי, אין בה להעיד על ביטוי מוחשי בתחום טכנולוגי אותו ניתן היה לאפיין כתרומת האמצאה בכללותה ביחס לידע הקודם המתואר בבקשה”. הבקשה לפטנט נדחתה מכיוון שהאמצאה אינה עומדת בדרישה להיות “בתחום טכנולוגי”.



בעידן הנוכחי, שבו
הטכנולוגיה מקדימה את
עולם המשפט, מתעורר לא
פעם צורך בהתאמה של
הדינים הקיימים למציאות
המתפתחת

השופטת ביניש,

ע"א 6407/01 ערוצי זהב נ' Teleevent