



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לפטנט מספר 168734
(השגה על החלטת בוחן)

אנה וראובן ברמן

מבקשי הפטנט:

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה להשיג על החלטת הבוחן לדחות את הבקשה לפטנט דן. עניינה של ההחלטה היקף שיקול הדעת הנתון לבוחן בעת בחינת בקשה למתן פטנט על פי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הפטנטים") לאור סעיף 3 לחוק ואופן הפעלתו של סעיף זה.

רקע

2. בקשה לפטנט מספר 168,734 הוגשה על ידי המבקשים ביום 23.5.2005 (להלן בהתאמה: "הבקשה" ו"מועד דין הקדימה"). עניינה של הבקשה המצאה אשר שמה בעברית "שיטה ומערכת לחיוב רכב בגין חניה" ובאנגלית "A method and system for charging a vehicle for parking".

3. ביום 5.6.2007, בטרם תחילת הבחינה, הגישו המבקשים הודעה על תיקונים בתביעות הבקשה. הוסבר על ידי המבקשים כי מטרת התיקונים היא "להגדיר את האמצאה הנתבעת בצורה יותר טובה". ביום 11.5.2008 הגישו המבקשים הודעה במענה לדרישה לפי סעיף 18 לחוק הפטנטים, לגבי פרסומים שצוטטו כנגד בקשה מקבילה בארה"ב.

4. הבקשה המקבילה בארה"ב סומנה כבקשה מספר US 11\381,358 (להלן: "הבקשה המקבילה") וב-16.12.2008 ניתן עליה פטנט ארה"ב מספר US 7,466,242.

5. בין לבין, ב-12.5.2008 ביקשו המבקשות פעם נוספת לתקן את הבקשה. הפעם לתיקון מונחים בגוף הבקשה וכן לשנות ולהוסיף על התביעות הקיימות.

6. ביום 18.12.2008, לאחר מתן פטנט בארה"ב על הבקשה המקבילה, הגישו המבקשים בקשה נוספת לתיקון התביעות בבקשה בישראל על מנת שיהיו זהות לתביעות הפטנט שניתן



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- בארה"ב על הבקשה המקבילה. באותו מועד, לאור התאמת תביעות הבקשה בישראל לתביעות הבקשה המקבילה, וכן לאור היות הבקשה המקבילה תובעת דין קדימה מהבקשה בישראל בהתאם להוראות סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, הגישו המבקשים גם בקשה למתן פטנט על פי הוראות סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים.
7. רשימת מסמכים שצוטטו בארה"ב כנגד הבקשה המקבילה הוגשה לבוחן ביום 21.12.2008.
8. ביום 1.6.2009 שלח הבוחן הודעה על ליקויים בבקשה (להלן: "הודעה על ליקויים") בה סירב לתת פטנט על הבקשה. הבוחן רשם לפניו את בקשת המבקשים לקבל פטנט בהתאם להוראות סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים. יחד עם זאת, מצא הבוחן שהשיטה והמערכת המוגדרות בתביעות אינן כשירות פטנט לאור הוראות סעיף 3 לחוק הפטנטים ולכן, לשיטתו, לא ניתן לקבל את הבקשה לפי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים.
9. הבוחן מצא כי השיטה המוגדרת בתביעה עצמאית 1 ובתביעות התלויות בה 2 – 8 אינה מתארת פתרון טכני המיועד לשימוש תעשייתי אלא שיטה עסקית לחיוב רכב בגין חניה. שלבי השיטה, לטעמו של הבוחן, בעלי אופי ניהולי, ארגוני ופיננסי ואינם יכולים להיחשב טכנולוגיים. הבוחן סמך קביעתו על החלטת הרשם (כתוארו אז) ד"ר מאיר נועם בעניין בקשה לרישום פטנט 131,733 על שם **אלי תמיר**, (21.9.2006), פורסם באתר רשות הפטנטים (להלן: "עניין תמיר"), בה נקבע, בין היתר, ששיטה עסקית אינה כשירת פטנט.
10. באשר לתביעה בלתי תלויה 9 והתביעות התלויות בה 10 – 16 מצא הבוחן שהמערכת כוללת מרכיבים סטנדרטיים ושגרתיים הידועים היטב לבעל המקצוע הממוצע. לעניין זה הבוחן ציטט שלושה פרסומים אשר לטעמו מתארים וכוללים את כל המרכיבים המבניים שיש במערכת הנתבעת בתביעה 9: US 6,081,206, US 2004/0039632 ו-US 6,816,085.
11. בעקבות הודעת הליקויים החלה חלופת מכתבים בין המבקשים והבוחן. הבוחן עמד על סירובו. בהודעת הממונה על הבוחנים מ-29.8.2010 נקבע כי לאור סירוב הבוחן לא ניתן להמשיך ולהשיב לתשובות המבקשים וכי פתוחה בפניהם הדרך להשיג על סירובו של הבוחן ולהשמיע טענות בפני רשם הפטנטים.
12. לאור בקשת המבקשים מ-23.1.2011 נקבע על ידי הפוסקת בקניין רוחני בהחלטתה מ-26.1.2011 כי הכרעה בתיק תינתן ללא דיון ועל פי כלל החומר שבתיק כפי שנתקבל. לפיכך, החלטה זו נסמכת על טענות המבקשים כפי שפורטו במכתביהם הנושאים את התאריכים: 7.6.2009, 15.1.2010, 29.8.2010, 26.9.2010, 23.1.2011 וכן מכתב נוסף אחרון מ-8.7.2012 אשר מצאו המבקשים להוסיף לאור פרסום נספח ב' להוראות העבודה ברשות הפטנטים לגבי בחינת בקשות לפטנט אשר פורסם ב-15.3.2012 ומתייחס לסעיף 3 לחוק בנוגע לאמצאה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

כשירת פטנט (להלן: "פטנט ב"). כל זאת, גם לאור הודעות הליקויים מאת הבוחן מ-
1.6.2009 ומ-3.1.2010.

עיקר טענות המבקשים

13. המבקשים סבורים כי משנתבקש מתן פטנט על פי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים אין לרשם שיקול דעת אם לבחון את הבקשה לאור סעיפים 4, 5, 8, 12 ו-15 לחוק, אלא עליו לקבל ללא עוררין לעניין הסעיפים האמורים את קביעותיו של הבוחן של הבקשה המקבילה – במקרה זה הבוחן בארה"ב. לשיטתם, סעיף 17(ג) הוא בגדר הוראה ולא המלצה לבוחן. המבקשים סבורים שגם הוראות סעיף 17(ד) המאפשרות לרשם, הממונה על הבוחנים או סגנו שלא לקבל את הבקשה אין בהן לאפשר אי קבלת קביעות הבוחן הזר של הבקשה המקבילה לעניין סעיפי החוק האמורים. המבקשים סוברים שהבקשה עומדת בכל התנאים הדרושים בסעיף 17(ג) לחוק ומוסיפים שלא התקיים כל "טעם מיוחד" הנדון בסעיף 17(ד) לחוק. מכאן, לשיטת המבקשים, לא היה בסמכותו של הבוחן, וכעת לשיטתם אף אין באפשרותו של הרשם, להעלות ליקויים בשאלות של חידוש (סעיף 4 לחוק) או התקדמות אמצאתית (סעיף 5 לחוק), כפי שעשה הבוחן.

14. לעומת הדברים הללו המבקשים סוברים שבבקשה למתן פטנט לפי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, יש גם יש באפשרותו של הבוחן להעלות ליקוי על פי סעיף 3 לחוק לעניין שאלת היות האמצאה המתוארת בבקשה בתחום טכנולוגי. המבקשים טוענים שעצם העלאת השאלה על ידי הבוחן לגיטימית, אך סוברים שגם לעניין שאלה זו היה על הבוחן הישראלי לקבל את קביעותיו של הבוחן הזר. לשיטת המבקשים הבוחן הזר לא מצא כי האמצאה המתוארת בבקשה המקבילה היא שיטה עסקית. המבקשים סוברים כי משנכללה ארה"ב בגדר המדינות לגביהן ניתן להחיל את סעיף 17(ג) לחוק הרי שהחוק סמך ידיו על שיקול דעתו של הבוחן בארה"ב גם לעניינים אלה.

15. לשיטת המבקשים, משהבוחן בארה"ב מצא שהבקשה הנוכחית אינה שיטה לעשיית עסקים הרי שגם בישראל אין האמצאה המתוארת בה יכולה להיחשב כזו. המבקשים מפנים לכך שהבוחן בארה"ב סיווג את האמצאה המתוארת בבקשה (הן מבחינת סיווג בינלאומי והן מבחינת סיווג ארה"ב) בנושאים טכניים (Signalling; traffic control systems; vehicle parking indicators; radio...). המבקשים סוברים כי משלא ראה הבוחן בארה"ב קשר בין האמצאה הנוכחית לשיטה לעשיית עסקים, מן הראוי היה לכבד את דעתו המקצועית. המבקשים עומדים על כך שהבוחן בישראל לא הצביע על כל כשל בשיקול דעתו של הבוחן בארה"ב.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

16. לגופם של דברים הוסיפו המבקשים והדגישו שאין די בשימוש במלה "charging" (מלה אשר מתורגמת על ידם כ"תשלום") כדי לקטלג את האמצאה כולה כשיטה לעשיית עסקים. המבקשים מסבירים כי תשלום יכול להשתלב באמצאה שכולה בתחום טכנולוגי. דוגמא לכך, לשיטתם, היא הקופה הרושמת אשר מטרתה לאפשר ביצוע תשלום בעמדת המכירה אך אין בכך לגרוע מהיותה של הקופה מוצר טכנולוגי – הנמקה אותה מבססים המבקשים גם על דברי הרשם בעניין תמיר. לשיטת המבקשים השיטה נשוא האמצאה הנוכחית מתבצעת באמצעות מרכיבים טכנולוגיים.
17. המבקשים מדגישים שאת כל צעדי תביעה 1 ניתן לבצע באמצעות מה שקרוי על ידם "מכשור אוטומטי, ללא מגע יד אדם".
18. המבקשים לא התייחסו בתשובותיהם לפרסומים הקודמים אליהם הפנה הבוחן באשר להעדר חידוש והתקדמות אמצאתית.
19. המבקשים הציגו בפני הבוחן כי הבעיה המרכזית עמה מתמודדת האמצאה שבבקשה דנן היא כיצד לא לחייב רכב חונה פעמיים בגין אותה חניה. בהקשר זה מאבחנים המבקשים בין בקשתם ובין בקשה בארה"ב אשר צוטטה שם כנגד הבקשה המקבילה – US 2005/0168352 (להלן: "בקשה 352") אשר מציגה גם היא פתרון לאותה בעיה. לשיטת המבקשים לאמצאה שבבקשה יתרונות על פני בקשה 352.
20. לאור פרסום הוראות נספח ב', הוסיפו והדגישו המבקשים שלאמצאה גם אופי טכנולוגי. לשיטתם "...למרות שחייב בגין חניה הינה בעיקרון פעולה עסקי, אופן החיוב הינו ברוב המקרים בעל אופי טכנולוגי. למשל, כרטיס הגירוד הוא אלמנט טכנולוגי ולא עסקי, מדחן הינו מכשיר ולא שיטה עסקית, מדחן אישי (EasyPark) הינו גם כן מכשיר ולא שיטה עסקית, וכן גם הסימון הכחול-לבן על מדרכה, שמטרתו להודיע לנהג שחניה בקטע זה כרוכה בתשלום, גם הוא מרכיב טכנולוגי." (סעיף 5 למכתב המבקשים הנושא תאריך 8.7.2012).
21. בהקשרו של נספח ב' מדגישים המבקשים שלטעמם האמצאה המתוארת בבקשה מעניקה גם יתרון טכנולוגי על פני כל הפתרונות שהיו קיימים במועד דין הקדימה. שכן, האמצאה משחררת את בעל הרכב החונה מהצורך לעשות פעולה מקדימה כלשהי לעניין החניה (כלומר מייתרת את הצורך לרכוש תו חניה או לצלצל למוקד על מנת להזמין חניה וכו').



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לפי סעיף 17(ג) לחוק

22. תחילה אדון בטענות הסף שהעלו המבקשים באשר להיקף ומידת שיקול הדעת של הבוחן והרשם כאשר בוחר המבקש שתופעל הסמכות על פי סעיף 17(ג) לחוק.

23. סימן ב' לחוק הפטנטים מחייב את רשות הפטנטים בבחינת בקשה לפטנט. סעיף 17(א) לחוק קובע –

”17(א) הבוחן יבחן אם הבקשה עונה על כל אלה:

(1) האמצאה שבה כשירה לפטנט לפי פרק ב’;

(2) קויימו הוראות סימן (א) של פרק זה;

(3) ...”

דהיינו, חובה על הבוחן לבחון האם הבקשה עומדת בכל דרישות החוק.

חריג לכלל הקבוע בסעיף 17(א) נקבע בהוראות סעיף 17(ג) לחוק אשר לשונו –

”ג) בקשה שנתקיימו לגביה התנאים המפורטים להלן, רואים אותה כאילו

נתקיימו לגביה הוראות סעיף 4, 5, 8, 12 ו-13...”

24. כידוע, הליך הבחינה ארוך ודורש משאבים רבים. סעיף 17(ג) לחוק בלשונו הנוכחית אשר חוקק במסגרת תיקון מס’ 2 לחוק הפטנטים, תשכ”ז-1967, בא להתמודד עם העיכובים שבבחינת בקשות לפטנט תוך הסתמכות, לגבי אלמנטים מסויימים של עבודת הבחינה, על עבודתם של משרדי פטנטים זרים:

”לתיקון המוצע בסעיף 5(2) של החוק המוצע נועדה חשיבות לענין החשת

ההליכים של בחינת הבקשה למתן הפטנט. התיקון משחרר את לשכת

הפטנטים, בתנאים המפורטים בתיקון, מחובת הבחינה של קיום תנאים

מוקדמים מסויימים אם כבר ניתן על אותה אמצאה פטנט בחוץ לארץ.” (ה”ח

2215, י”ב חשון תשנ”ד, 27.10.1993, עמוד 76) (ההדגשות אינן במקור – א.ק.)

כלומר, בהתקיים תנאים מיוחדים יכול הבוחן להשתחרר מהיבטים מסויימים של חובת הבחינה. בתנאים האמורים באפשרותו של הבוחן להפעיל שיקול דעתו האם יש צורך לבחון את כל דרישות החוק או שניתן אכן להשתחרר מבחינתם של היבטים מסויימים שהחוק מאפשר. אין בהוראות סעיף 17(ג) לחוק להפקיע את שיקול דעתו של הבוחן האם יש מקום להעמיק ולבחון בקשה מסויימת אם לאו.

25. ודוק, הבחינה לפי סעיף 17(ג) לחוק נעשתה לאחר מענה המבקשים לדרישות לרשימות אסמכתאות ופרסומים לפי סעיף 18 לחוק. בהינתן מידע נוסף רלבנטי המצוי בפני הבוחן בעת



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

היזקקותו לשאלת בחינת הבקשה הרי שעליו להביאו בחשבון, בין אם מדובר בבחינה מזוהרת ובין אם לאו.

26. לא זו אף זו. אמנם, תכלית חקיקתו של סעיף 17(ג) לחוק היא זירוז הבחינה. אולם, סעיף 17(ד) לחוק מאפשר לרשם, לממונה על הבוחנים או לסגנו, שלא לקבל את הבקשה לזירוז הבחינה לפי סעיף 17(ג) לחוק לאור "חומר העומד לרשותם או שהומצא להם במהלך הליכי הבחינה" "או כי קיים טעם מיוחד אחר" (ר' התנגדות לבקשת 136482 (בקשת סף) הבחינה" "או כי קיים טעם מיוחד אחר" (ר' התנגדות לבקשת 136482 (בקשת סף) **Albermarle Corporation נ' תרכובת ברום בע"מ**, (20.8.2007) פורסם באתר רשות הפטנטים, פסקא 42 להחלטה).

27. בכך הדגים המחוקק שאין הזירוז חזות הכל. רשם הפטנטים אמון על "טוהר הפנקס" – הצורך הציבורי בוודאות כי לא מצויים בפנקס פטנטים משוללי תוקף (ר' בקשה לביטול פטנט 168574 (בקשה לסילוק על הסף של כתב טענות ובקשה להארכת המועד להגשת תצהיר ראיות) **מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני נ' ד"ר תמי בר** (פורסם באתר רשות הפטנטים, 29.11.2009) (פסקה 12); וגם התנגדות לבקשת פטנט מס' 121052 – (בקשה לדחייה או למחיקה על הסף של סעיפים בכתב טענות המתנגדת, מתן פרטים נוספים, גילוי מסמכים והצגת שאלון) **RAYTHEON COMPANY נ' אל-אופ תעשיות אלקטרו-אופטיקה בע"מ** (פורסם באתר רשות הפטנטים, 6.2.2002) (פסקה 5).

28. הוא הדבר גם בחומרים המגיעים לידיעתו של הבוחן במסגרת בחינתו את הבקשה במסגרת העניינים בהם אינו משוחרר מחובת הבחינה – עניינים כגון שאלת כשירות האמצאה לפטנט בהתאם להוראות סעיף 3 לחוק אשר אינו כלול ברישת סעיף 17(ג) לחוק. מכאן, שאיני מוצא פגם בהתייחסותו של הבוחן לפרסומים הנוספים שציטט בהודעות הליקויים, פרסומים אשר כפי הנראה עלו בפניו לאור בדיקתו באשר לעמידת הבקשה במלוא דרישות סעיף 3 לחוק. הדברים גם הוסדרו בהנחייתה של הממונה על הבוחנים לרשותה הועמדו החומרים באמצעות הבוחן ונתאפשר לה להפעיל סמכותה בהתאם לסעיף 17(ד) לחוק ולאשר את פעולת הבוחן לחרוג מהפעלת סעיף 17(ג) ככתבו וכלשונו גם לגבי היבטים.

29. כך גם איני מקבל את עמדת המבקשים כי היה על הבוחן לקבל את קביעתו של הבוחן בארה"ב לכך שאין המדובר באמצאה שהיא שיטה עסקית. בעניין תמיר נקבע, כי מוקד הבעיה בכשירותה של שיטה עסקית להירשם כפטנט הינה הדרישה הקבועה בסעיף 3 לחוק כי האמצאה תהיה "בתחום טכנולוגי":



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"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 אינה במקור – א.ק.).

דרישה זו של סעיף 3 לחוק הישראלי שונה מהוראות סעיף 101 לחוק המתאים בארה"ב [35 USC §101] המגדיר מהי אמצאה כשירה לפטנט, כדלקמן:

"Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title."

עינינו רואות שאין בחוק בארה"ב מקבילה ישירה לדרישה להיות האמצאה בתחום טכנולוגי – נושא אשר אף נדון בפסיקה עניפה בארה"ב. בכך אך רמז לשיקולים השונים העומדים לנגד עיני הבוחן הזר בבואו לקבוע האם נושא אמצאה מסוימת יהא כשיר לפטנט על פי דיני מדינתו.

30. מבלי לקבוע בשלב זה האם אכן בפנינו אמצאה שהיא שיטה עסקית על פי הדין בישראל, די בהבדלים שבין סעיף 101 לדין ארה"ב ובין סעיף 3 האמור כדי להצביע על פניו על כך שלא ניתן לקבל את קביעתו של הבוחן בארה"ב באשר לשאלת היותה של אמצאה בתחום טכנולוגי על פי הדין בישראל.

31. הוראות סעיף 17(ג) לחוק ברורות באשר להיקף העניינים בהם יכול הבוחן להשתחרר מחובתו לבחון. הוראות סעיף 3 לחוק אינן באות במניין עניינים אלה. סברת המבקשים כי משנכללה ארה"ב בגדר המדינות לגביהן ניתן להחיל את סעיף 17(ג) לחוק הרי שהחוק סמך ידיו על שיקול דעתו של הבוחן בארה"ב גם לענייני היותה של האמצאה בתחום טכנולוגי, הינה בסתירה לעצם אי הכללת סעיף 3 לחוק בגדר סעיפי חוק הפטנטים המנויים ברישת סעיף 17(ג) לגביהם משוחרר הבוחן מלבחון. עמדת המבקשים כי יש לקבל את קביעת הבוחן בארה"ב לעניין הסיווג משמעה ייתור הבחינה על פי סעיף 3 לחוק. לא ניתן לקבל פרשנות שכזו.

32. לאור האמור, יש להתייחס לממצאי הליקויים עליהם עמד הבוחן ולהתייחסותם העניינית, ככל שהייתה, של המבקשים. תחילה אתייחס לקביעתו של הבוחן שאין המדובר באמצאה בתחום טכנולוגי אלא בשיטה עסקית ולאחר מכן לדבריו באשר להעדף חידוש והתקדמות אמצאתית לתביעה 9 והתביעות התלויות בה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

עמידה בדרישות סעיף 3 לחוק – "בכל תחום טכנולוגי"

33. קביעתו של הבוחן שהאמצאה המתוארת בבקשה אינה אלא שיטה עסקית נסמכת על ההחלטה בעניין תמיר אשר נסבה על סעיף 3 לחוק אשר נוסחו הובא לעיל ובו, בין היתר, תנאי לכשירותה של אמצאה כי תהיה "בכל תחום טכנולוגי".

34. בהחלטה אשר ניתנה לאחרונה בעניין בקשת פטנט 171773 (השגה על החלטת בוחן), **מרדכי טייכר**, פורסם באתר רשות הפטנטים (10.12.2012) (להלן: "עניין טייכר"), נסקרה ההתייחסות שנעשתה בפסיקה בישראל למונח זה שבסעיף 3 לחוק. כך גם נעשתה סקירה של מצב הדברים בארה"ב ובאירופה. בעניין טייכר צויין, כי על פרשנותו של סעיף 3 לחוק להיעשות באופן המותאם לשינויים הטכנולוגיים עליהם חוק הפטנטים בא לתת מענה. כן, כי בשקילת מכלול האינטרסים ובהתחשב במשפט השוואתי, בבחינת כשירותה של אמצאה לפטנט בהתאם לסעיף 3 לחוק הפטנטים שאלת היותה של אמצאה בתחום טכנולוגי תיקבע על פי הקריטריונים אשר נקבעו בעניין ע"ש (מחוזי י-ם) **United Technologies נ' רשם הפטנטים**, דינים מחוזי, כרך כו(8) 729 (להלן: "עניין UTI") לפיהם בביצוע האמצאה, בין אם היא נתבעת כמוצר ובין אם היא נתבעת כתהליך, יתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי. כפי שנקבע בעניין UTI תהליך טכנולוגי מוחשי משמעו ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך הנתבע, מבצעים.

35. בעניין טייכר פורטו מספר קריטריונים אשר מטרתם לסייע בזיהוי היות האמצאה בתחום טכנולוגי: יש לבחון את האמצאה בכללותה מבלי להפריד את רכיביה ומבלי להתמקד ברכיב אחד או קבוצת רכיבים אחת; זיהוי תרומתה של אמצאה בכללותה ייעשה לעומת הידע הקודם כפי שזה מזוהה על ידי המבקש בבקשת הפטנט (זאת להבדיל ממחקר הידע הקודם לצרכי שאלת ההתקדמות האמצאתית). כמו כן נקבע בעניין טייכר כי לשם זיהוי היות האמצאה בתחום טכנולוגי בבחינת האמצאה בכללותה יש לבחון האם היא מביאה לתרומה שיש לה ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי – הוא האופי הטכנולוגי המוחשי שנדון בעניין UTI. כל זאת, כפי שהדברים אף עוגנו בנספח ב' להוראות העבודה ברשות הפטנטים לגבי בחינת בקשות לפטנט אשר פורסם ב-15.3.2012 ומתייחס לסעיף 3 לחוק בנוגע לאמצאה כשירת פטנט (להלן: "נספח ב"). במסגרת נספח ב' אך הוצעו מבחני עזר להדגמת הפעלת הכללים לגבי תחום האמצאות המשלבות תכנת מחשב, בהיותו תחום בו תדיר עולות שאלות מסוג זה.

36. להלן נפעיל מבחנים אלה לגבי הבקשה שבפנינו.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הבקשה ואופי טכנולוגי מוחשי

37. בבקשה שתי תביעות עצמאיות. תביעה 1 היא לשיטה ותביעה 9 היא למערכת המכילה אותם רכבים המפורטים בתביעה 1.

38. תביעה עצמאית מספר 1 כפי שתוקנה מגדירה את האמצאה הנתבעת בבקשה, כדלקמן:

**"1. A method for charging vehicles for utilizing parking rights in a parking zone, the method comprising the steps of:
during a time period, intermittently collecting information of utilizing parking rights by vehicles parking in said parking zone, said collecting is carried out by an input apparatus;
identifying vehicles from the collected information by an identification apparatus;
for each vehicle of the identified vehicles, at the end of said time period calculating a toll for said utilizing parking rights by said vehicle; and
charging said vehicle by said toll."** (ההדגשה אינה במקור)

39. בתביעה 1 נתבעת שיטה לחיוב כלי רכב על שימוש בזכות חניה באיזור חניון, הכוללת את השלבים הבאים: איסוף עתי למשך פרק זמן מסוים של אינפורמציה לגבי חניית רכבים באיזור החניון האמור, האיסוף האמור מבוצע על ידי התקן קלט; זיהוי באמצעות התקן זיהוי את הרכבים החונים על פי האינפורמציה שנאספה; לגבי כל רכב מתוך הרכבים המזוהים כאמור בתום פרק הזמן האמור מחושב מחיר בגין שימוש בזכות לחניה על ידי אותו רכב; ולבסוף מבוצע חיוב הרכב האמור בהתאם לחישוב האמור.

40. כלומר, נעשה איסוף עתי של נתונים, זיהוי הרכב, חישוב מחיר ולבסוף ביצוע חיוב. אין בתביעה 1 פירוט באשר למהותם של הרכיבים המאפשרים את השיטה: input apparatus ו- identification apparatus. לא כל שכן, אין כל פירוט באשר לאמצעים הדרושים לביצוע יתר השלבים כגון החישוב והחיוב. עיון בפירוט הבקשה מגלה שהמדובר באמצעים סטנדרטיים.

41. תביעות 2, 5 ו-6 עוסקות באופן השימוש בנתונים הנאספים בתביעה 1. תביעה 3 תובעת שיטה על פי תביעה 1 ומוסיפה לה שלבי צילום הרכב וזיהוי באמצעות יכולות זיהוי טקסט (OCR – Optical Character Recognition) וכן אפשרות כללית להוספת נתונים כלשהם באשר



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לשימוש בזכות החניה. תביעה 4 עוסקת בשיטה על פי תביעה 1 ומוסיפה לה שלב שידור המידע (ככל שניתן להבין לשון התביעה שאינו ברור) וכן אפשרות כללית להוספת נתונים כלשהם באשר לשימוש בזכות החניה.

42. תביעה 7 התלויה בתביעה 1 מתייחסת לאופן חישוב המחיר על פי הסדר חניה (parking arrangement). מונח זה האחרון אינו מובא בפירוט הבקשה ולמעשה ניתן להבינו רק על פי לשונה של תביעה 8 התלויה בתביעה 1 המפרטת תעריפים שונים שניתן לגבות באמצעות השיטה (לפי שעות, מנויים, וכו').

43. תביעה 9 היא תביעה עצמאית למערכת אשר לשונה, כדלקמן:

"9. A system for charging vehicles for utilizing parking rights in a parking zone, the system comprising:

An input apparatus, for intermittently gathering information associated with the vehicle parking in a parking zone during a time period;

Means for identifying said vehicle from said information;

A charge calculator, for calculating a toll from said information at the end of said time period; and

A clearance mechanism, for charging said vehicle by said toll.

44. בתביעה 9 נתבעת מערכת לחיוב כלי רכב על שימוש בזכות חניה באיזור חניון, הכוללת את הרכיבים הבאים: התקן קלט לאיסוף עתי למשך פרק זמן מסוים של אינפורמציה לגבי חניית רכבים באיזור החניון האמור; אמצעי לזיהוי הרכבים החונים על פי האינפורמציה שנאספה; מחשב לחישוב מחיר על פי האינפורמציה שנאספה כאמור בתום פרק הזמן האמור; מנגנון סליקה לגביית המחיר המחושב בגין הרכב האמור.

45. תביעה 10 היא למערכת על פי תביעה 9 בה התקן הקלט יכול להיות מצלמה דיגיטלית, מצלמת וידאו או מקלט המתקשר עם משדר זיהוי המצוי ברכב. תביעה 11 היא למערכת על פי תביעה 10 בה התקן הקלט אמצעי הכנסת נתונים על ידי פקח חניה. תביעה 12 היא למערכת על פי תביעה 9 בה הנתונים נשמרים בזיכרון עד אשר המחיר מחושב כשהזיכרון יכול להיות מאגר מידע, קובץ או התקן זיכרון. תביעה 13 היא למערכת על פי תביעה 11 בה המידע הנאסף כולל נתונים לגבי מיקום השימוש בזכות החניה. תביעה 14 היא למערכת על פי תביעה 9 בה מחשב המחיר מותאם לבצע חישוב על פי הסדר חניה שנקבע מראש. תביעה 15 היא



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

למערכת על פי תביעה 9 בה מנגנון הסליקה מכיל מאגר מידע לגבי רכבים ובעליהם. תביעה 16 היא למערכת על פי תביעה 9 בה התקן הקלט מותאם להיות נייד.

46. שתי התביעות 1 ו-9 הן להיבטים שונים של אותה אמצאה. כאשר בעיקרו נעשה שימוש באותם מונחים אשר דרושים לביצוע האמצאה. בתביעה 9 נעשה שימוש במונחים קמעה שונים מאלה בהם נעשה שימוש בתביעה 1. בהיותה תביעה למערכת רכיביה מתוארים כאמצעים לביצוע על ידי המונחים: *charge ,means for identifying ,input apparatus* ו-*calculator* ו-*clearance mechanism*. יוער כי שני המונחים האחרונים *calculator* ו-*clearance mechanism*, אשר אינם מוזכרים בתביעה 1 אף אינם מופיעים בפירוט הבקשה.

47. אין בפי המבקשים טענה כלשהי כי רכיב מהרכיבים המתוארים בבקשה או הנתבעים בתביעות (העצמאיות והתלויות) אינו רכיב סטנדרטי וידוע. אך, כאמור, אין טענה לחידוש באשר לרכיבים אלה.

48. בנוסף, עיון באפשרויות השונות לביצוע האמצאה כפי שהן מתוארות בבקשה מגלה שהמדובר בשימוש סטנדרטי של רכיבים ידועים. כך למשל, עיון בציוור 9 שבפירוט, האמור לתאר יישום של המערכת הנתבעת (כפי שהדבר מצויין בראש עמוד 6 לבקשה), אינו מגלה אלא צירוף סטנדרטי של צירוף מצלמה, אמצעי אחסון מידע, מחשב ואמצעי פלט. אין המדובר בכל שינוי בתכונות הרכיבים הסטנדרטיים הללו, בפעולתם או בקשרי הגומלין ביניהם. הוא הדבר גם בתרשימי הזרימה הפשטניים שבציוורים 1 ו-2 בהם אמורה להיות מתוארת השיטה הנתבעת. המדובר בתהליכים פשטניים שבהיותם אבסטרקטיים, אין בהם להדגים כל ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי.

49. מכאן שעל פניו אין בבקשה ובתביעות כדי להעיד על כי מדובר באמצאה, בין אם בהיבט השיטה ובין אם בהיבט המערכת שלה, לה ישנו ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי.

50. יתרה מזאת. בטענותיהם המבקשים מדגישים שאת כל צעדי תביעה 1 ניתן לבצע באמצעות מה שקרוי על ידם "מכשור אוטומטי, ללא מגע יד אדם". מאידך, בפירוט הבקשה המבקשים מגלים דעתם ששלב איסוף הנתונים יכול להתבצע על ידי אדם כמעט לבדו:

"The input mechanism may further comprise input means, for inputting information by a parking inspector." (שורות 16 -)

עמוד 4, שורות 16 -)

"At block 100, which takes place intermittently (e.g. whenever a parking inspector passes near the parking vehicle) the details of



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

utilizing parking rights by the vehicle are registered by the inspector." (עמוד 7, שורות 27 - 29)

"At block 200, which takes place once in a while during the day a parking inspector registers the vehicle's parking details ... According to a preferred embodiment of the invention the registration is carried out by automatic means..." (עמוד 8, שורות 9 - 12)

בנוסף, תביעה 11 תובעת אמצעי קלט להכנסת נתונים על ידי פקח חניה.

המונח Parking Inspector אינו מוגדר בבקשה אך כפי שעולה מהציטוטים לעיל, ניתן להחליפו באמצעי אוטומטי ולכן לא ניתן לפסול כי רכיב זה של האמצאה יכול להתבצע באמצעות פעולה "ידנית" של אדם הממלא תפקיד פקח חניה. מכאן, שגם במימוש האמצאה ללא אדם בחוג אין תרומה בביצוע האמצאה מעבר לייעול המתבקש והברור של מחשוב תהליך האוטומציה.

51. תרומתה של האמצאה בכללותה, לשיטת המבקשים, מצויינת בבקשה בעמוד 7, שורות 16 – 22, כדקלמן:

"According to the prior art, in order to obtain parking rights in a certain parking zone, a user thereof must pay a fee in advance or during the parking time, which usually causes inconvenience. Contrary to the prior art, according to the present invention the user does not have to undertake any operation in order to obtain parking rights, but merely parks his vehicle." (ההדגשה אינה במקור) (א.א.ק.)

52. מכאן, שלשיטת המבקשים 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.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

53. אין חולק, כטענת המבקשים, כי תשלום יכול להשתלב באמצאה שעניינה תחום טכנולוגי. יתרה מזאת, אין חולק שאמצאות המאפשרות התערבות אדם בחוג יכולות להיחשב בתחום טכנולוגי. דוגמא לכך, כטענת המבקשים, היא הקופה הרושמת אשר מטרתה אמנם לאפשר ביצוע תשלום בעמדת המכירה אך אין בכך לגרוע מהיותה של הקופה מוצר טכנולוגי המופעל על ידי אדם. בבקשה הנוכחית את תפקיד ה"קופה הרושמת" מבצע פקח החניה עצמו ואין המבקשים מצביעים באופן קונקרטי על כל רכיב או רכיבים מוחשיים ייחודיים אחרים סביבם נסבה האמצאה.

54. ודוק, ניהול גביה בגין חניית רכבים אינו תחום טכנולוגי לכשעצמו. כפי שהמבקשים עמדו על כך, אכן ישנם אמצעים טכנולוגיים מובהקים בהם ניתן לעשות שימוש לשם ניהול גביה בגין חניה, כגון, "כרטיס הגירוד, מדחן, מדחן אישי (EasyPark) או אפילו הסימון הכחול-לבן על מדרכה, שמטרתו להודיע לנהג שחניה בקטע זה כרוכה בתשלום" (ר' סעיף 5 למכתב המבקשים מ-8.7.2011). אולם אין באמצאה דגן זיהוי של כל אלמנט בעל אופי טכנולוגי מובהק כגון האמצעים אותם פירטו המבקשים בטענותיהם ולהם ביקשו לשוות עצמם.

55. בשולי הדברים אציין שמאחר שלא התמודדו המבקשים עם הפרסומים שציטט הבוחן לגבי תביעה 9 הרי שאין צורך להידרש לטענותיהם באשר לקביעותיו להעדר חידוש והעדר התקדמות אמצאתית. ככל שנעשתה התמודדות מצד המבקשים לסוגיות אלה הרי שהיתה במסגרת הטענות שנעשו בפני באשר לבקשה 352 אשר צוטטה כנגד בקשתם המקבילה בארה"ב. המבקשים מסבירים שבעוד בקשה 352 עוסקת בדגימת רכבים חונים באמצעות רכב דוגם, הרי שבאמצאה שלהם נפתרת אותה בעיה באופן שונה: דוגמים לסירוגין במשך תקופה מסויימת את הרכבים החונים ובסוף התקופה מוזנים הנתונים שנדגמו למערכת מחשב שמעבדת אותם וקובעת כמה שעות חנה כל רכב. להבדיל מבקשה 352 הרכב הדוגם לא חייב לעבור אותו מסלול בפרקי זמן קבועים והוא אף יכול לעבור את אותו מסלול גם כמה פעמים באותו פרק זמן. לטענת המבקשים בשיטה של הידע הקודם (בקשה 352), מימושה לעיתים קרובות אינו מעשי שכן הוא מלווה במספר לא מבוטל של כשלים עקב הקושי לתכנן מסלול של שעה אחת בתנאי עומס שונים: הזמן שלוקח לרכב הדוגם לעבור מסלול מסויים יהיה גדול יותר בתנאי עומס "כבדים" וקטן יותר בתנאי עומס "קלים" ולכן מעשית קשה להתאים את נסיעת הרכב הדוגם כך שיעבור באותו מסלול כל פעם. לשיטת המבקשים האמצאה שבבקשה מתגברת על קושי זה. אופן ביצוע זה של האמצאה ולא כל שכן פירוט היתרון האמור אינם מופיעים בבקשה ואיני סבור שבעל מקצוע בתחום היה יכול להבינם מהפירוט. מכל מקום, ההסבר האמור של המבקשים אינו אלא מאשש את המסקנה דלעיל שאין המדובר באמצאה בתחום טכנולוגי - היתרון האמור ניתן להשגה על סמך סדר פעולות ואינו מושתת על מימוש טכנולוגי.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

56. לפיכך, איני מוצא שהאמצאה המתוארת בתביעות הבקשה היא אמצאה בתחום טכנולוגי כלשהו או שיש בה התקדמות אמצאתית.

57. לאור כל האמור לעיל איני מקבל את השגת המבקשים ובקשת הפטנט נדחית.

אסא קלינג

רשם הפטנטים, המדגמים

וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום
כ"ז כסלו, תשע"ג
11 דצמבר, 2012