



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר

ד"ר מאיר נועם

בקשה לביטול פטנט

מס' 118898

מבקשת הביטול:

קומפרלס בע"מ

ע"י ב"כ לוצאטו את לוצאטו עו"פ

בעלת הפטנט:

מובידום בע"מ

ע"י ב"כ הנרי סיני, עו"פ

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לביטול פטנט מס' 118898 שכותרתו "מערכת פיקוח וניהול חניה". בקשת הפטנט הוגשה על ידי מר שלמה זייטמן ביום 21.7.1996. בקשת הפטנט קובלה לפי הוראות סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, תשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק"). הבקשה פורסמה ביומן הפטנטים פורסם להתנגדויות הציבור ביום 31.8.2004 ובאין התנגדות הוענק הפטנט ביום 8.12.2004.
2. ביום 8.9.2005 הגישה חברת קומפרלס בע"מ (להלן: "מבקשת הביטול") בקשה לביטול הפטנט.
3. מן הראוי לציין כי ביום 25.01.06 הועברה הבעלות בפטנט לחברת מובידום בע"מ (להלן: "בעלת הפטנט") וזו נתנה רשיון בלעדי לשימוש בפטנט לחברת סלופארק בע"מ.
4. ראיות מבקשת הביטול הוגשו בד בבד עם כתבי טענותיה ביום 8.9.2005. טענות וראיות בעלת הפטנט הוגשו ביום 12.11.06. הראיות בתשובה מטעם מבקשת הביטול הוגשו ביום 11.2.07. הדיון בפניי התקיים ביום 24.05.07. הצדדים הגישו סיכומיהם – מבקשת הביטול ביום 19.9.2007, בעלת הפטנט ביום 8.11.2007 וסיכומי התשובה מטעם מבקשת הביטול ביום 25.11.07.
5. למען שלמות התמונה אציין, כי בעלת הפטנט הגישה שתי בקשות לתיקון הפירוט והתביעות של הפטנט דנן. בקשות התיקון דנן נידונו בהליך שהתקיים בפני סגן רשם הפטנטים אך בסופו של דבר חזרה בה בעלת הפטנט מן הבקשות.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

6. האמצאה הנתבעת בפטנט הינה שיטה לדיווח חניה לשימוש בערים הפועלת באמצעות יחידת פיקוח מרכזית. המערכת נשוא השיטה מספקת ללקוחותיה מידע על זמינות מקומות החניה במקומות שונים בעיר והתקשורת בין הלקוחות לבין המערכת מתבצעת באמצעות תקשורת זמינה לא ייעודית, כגון טלפון סלולרי.

7. בפטנט תביעה אחת בלתי תלויה ונתמקד בה:

"A method for parking reporting comprising:

Providing a plurality of parking spaces at a multiplicity of diverse parking facilities;

Parking a vehicle at a parking space chosen from one of said parking spaces; and

reporting to a central control unit, via a personal non-dedicated mobile communications device, an indication that said parking space is currently occupied."

ובתרגום לעברית:

"שיטה לדיווח חניה הכוללת: אספקת שטחי (מקומות) חניה בערים במתקני חניה שונים; החנית הרכב בשטח חניה נבחר אחד מתוך שטחים אלה; דיווח ליחידת פיקוח מרכזית, באמצעות מכשיר קשר אישי נייד בלתי ייעודי, אינדיקציה ששטח החניה האמור כרוגע תפוס."

8. כאמור לעיל, הפטנט הנדון בפנינו לא נבחן על ידי בוחן פטנטים בישראל והוא קובל על ידי הבוחן על סמך סעיף 17(ג) לחוק, היינו בהסתמך על פטנט מקביל שניתן בארה"ב. במקרה כזה, שומה עליי לבחון בהליכי ביטול הפטנט ב"שבע עיניים" כל טענה כנגד תוקף הפטנט.

טענות מבקשת הביטול

9. מבקשת הביטול טוענת כי הפטנט נעדר חידוש והן כי הוא נעדר התקדמות המצאתית זאת לנוכח שלושה פרסומים: בקשת פטנט בינלאומית WO 96/11453 (להלן: "הפרסום הראשון"), בקשת פטנט בינלאומית WO 93/20539 (להלן: "הפרסום השני") ופטנט אמריקאי US 5,432,508 (להלן: "הפרסום השלישי"), כאשר הפרסומים הראשון והשני, שוללים, לטענת מבקשת הביטול, את החידוש שבאמצאה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

10. כותרת הפרסום הראשון הינה "A System and A Method for Paying Parking Fees" ("מערכת ושיטה לתשלום אגרות חניה"). התביעה הראשית בבקשה זו הינה:

"A system for paying parking fees and for controlling the payment of parking fees, in which the parking fee system is a service of a mobile telephone system so that users of the service have access to a service unit (3;5;8) of the parking fee system by telephone for paying the parking fee by communicating a user-specific identity code and/or a car registration number (10) and a code (XYZ) of a car park (12), characterized in that a parking account is opened at the service unit of the system for each user of the service, in which account is kept of the parkings communicated thereto by the user, and that the system further comprises controlling means (4) of the parking account by which means the data on parking is controllable by telephone from the service unit (3; 5; 8) of the parking fee system."

11. כותרת הפרסום השני הינה "Parking System" (מערכת חניה) והתביעה הראשית בו הינה:

"A vehicle parking system in which each parking place (1) incorporated in the system is assigned a unique digital and/or alphabetical code; and in that in conjunction with parking a vehicle in one such parking space and in conjunction with terminating a parking period, the parking space code and vehicle code together with a unique code, assigned to the vehicle driver are sent to a database (5) for registration of the parking space, vehicle and the parking period and for determining the parking fee and the address to which the parking fee shall be debited, on the basis of the data received."

12. הפרסום השלישי הינו פטנט אמריקאי שמספרו US 5,432,508 שכותבתו "Technique for Facilitating and Monitoring Vehicle Parking" והתביעה הראשית בו הינה:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"A system for determining and indicating to operators of vehicles availability of predetermined individual spaces for parking vehicles in a vehicle parking facility, comprising:

sensing means for determining presence and absence of said vehicles in said spaces and for generating an availability signal indicative of the absence of vehicles in said spaces;

indicator means situated proximate to said spaces and operative upon receipt of an indicator signal for directing said operators to said spaces in which said sensing means has determined a vehicle to be absent; and

control means connected to the sensing means and the indicator means and operative for polling each sensing means of the facility during each of a plurality of reoccurring repetitive intervals, for receiving the availability signal of each sensing means polled during each of said intervals, for determining the availability of said spaces in response to the availability signal, for generating said indicator signal corresponding to said spaces which are available, and for periodically addressing each indicator means and supplying the indicator signal to the addressed indicator means. "

13. מבקשת הביטול טוענת כי על פי התביעות שבפטנט, השיטה הנתבעת בו מחייבת את הנוהג ברכב לדווח לגבי שימוש בחניה מסוימת. מערכת דיווח כזו כבר מתוארת בידע הקודם שהציגה מבקשת הביטול ומכאן שנשלל החידוש שבאמצאה בפטנט דנן.

14. בנוסף, טוענת מבקשת הביטול כי גם אם תתקבל טענת בעלת הפטנט כי המערכת נשוא השיטה שלה אינה עוסקת בדיווח מקומות חניה מסוימים ומוגדרים, הרי שהפרסום השני דן גם במצב זה ולפיכך הוא שולל את החידוש של האמצאה גם במקרה זה. עוד טוענת מבקשת הביטול כי אם הדיווח הינו על מקום בלתי מסוים, הרי שמדובר באמצאה טריוויאלית, חסרת התקדמות המצאתית, המתארת תהליך מסחרי רגיל.

15. טענה נוספת של מבקשת הביטול הינה כי תביעות הפטנט אינן נובעות באופן סביר מן הפירוט והן אינן מתארות את האמצאה הנטענת. המבקשת מסתמכת בטענתה זו על מכתב ב"כ בעלת הפטנט למרכז הבחינה הבינ"ל בארה"ב (להלן: "נספח 7"). במכתב זה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מבהיר ב"כ בעלת הפטנט כי בניגוד לפרסום השלישי, האמצאה המתוארת בפטנט מאפשרת למשתמש לדעת היכן מקומות חנייה פנויים בחניונים שונים ולשמור מקום בחניון נבחר, כאשר החניון הוא שמקצה את מקום החניה למשתמש. לטענת מבקשת הביטול רכיבים אלה של האמצאה נעדרים מהתביעה הראשית של הפטנט. עוד טוענת מבקשת הביטול, כי ללא מרכיבים נוספים, שלא פורטו בפטנט ולא נתבעו בו, אין האמצאה ניתנת ליישום.

16. עוד טוענת מבקשת הביטול כי למעשה, האמצאה הנטענת דנה בחניונים וכלל אינה דנה בחניה ברחוב וזאת בניגוד לטענת בעלת הפטנט כי מדובר באותו "מתקן חניה ללא שומר" המתואר בפירוט הפטנט. תימוכין לטענתה זו מוצאת מבקשת הביטול באותו נספח 7.

טענות בעלת הפטנט

17. בעלת הפטנט טוענת כי עיקר אמצאתה הינה שיטה לדיווח חניה המבוקרת באמצעות רשתות תקשורת (כגון הרשת הסלולרית) הכוללת בסיס נתונים המקבל נתונים ממקורות שונים. המערכת מאפשרת שירותי שמירת מקום חניה על פי הזמנה, מידע אודות זמינות חניה במתקן והיא ניתנת ליישום גם במקומות חניה שאינם מופעלים על ידי שומר קבוע, כגון חניה לצדי המדרכה וברחוב. כן מאפשרת השיטה ניהול חיובים בהתבסס על מידע מקוון ופעולות אכיפה.

18. בעלת הפטנט טוענת עוד כי השיטה ניתנת ליישום בכל אזור או עיר ללא צורך בהשקעה בתשתיות, וזאת בשל העובדה שהיא אינה דורשת סימון של מקומות חניה פרטניים. בכך טמון עיקר השוני בין הפרסומים הקודמים לפטנט הנדון ובכך גם הצלחתה המסחרית המסחררת המעידה אף היא על ההתקדמות ההמצאתית שבאמצאה.

19. עוד טוענת בעלת הפטנט, כי האמצאה ניתנת ליישום הן בחניה ברחוב והן בחניונים וכי היא תובעת מונופולין גם בחניית רחוב. עוד טוענת בעלת הפטנט כי טענת מבקשת הביטול לפיה הפטנט כלל אינו חל בחניה ברחוב סותרת טענות אחרות של המבקשת ואת התצהיר מטעמה.

20. לטענת בעלת הפטנט, מבקשת הביטול עצמה מודה כי חסרון משמעותי של השיטות הקיימות לניהול ופיקוח חניה הינו הצורך להשקיע בתשתיות להקמת מערכת הדיווח. לעניין זה מפנה בעלת הפטנט לבקשת פטנט של חברה הקשורה למבקשת הביטול (WO 2006/046233).

21. לטענת בעלת הפטנט, על פי הפרשנות הנכונה של הפטנט, המשתמש מעביר למערכת הדיווח אינדיקציה על הימצאותו בחניון מסוים או איזור חניה מסוים ולא על מקום פרטני, דבר שחוסך את הצורך לסמן כל מקום חניה באופן פרטני. הקצאת מקום החניה הפרטני בתוך החניון הנבחר מבין החניונים או האזורים שיש בהם מקומות פנויים נעשית,



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

אם בכלל, באמצעות החניון עצמה. זהו כאמור, לטענת בעלת הפטנט, עיקר השוני בין הפטנט לבין שלושת הפרסומים הקודמים.

22. ממשיכה וטוענת בעלת הפטנט כי העד מטעם מבקשת הביטול אינו בעל מקצוע בתחום הרלוונטי. זאת ועוד, לטענתה, למרות שנטל ההוכחה בתיק מוטל על מבקשת הביטול, זו לא הביאה עדות של מומחה אשר יעיד בשאלה כיצד היה בעל מקצוע בתחום מבין את התביעות ומיישם את האמצאה. משקלה של עדות בעל הדין הינו נמוך ועל כן מבקשת הביטול לא עמדה בנטל.

23. בעלת הפטנט טוענת עוד כי האמצאה יעילה ואף יושמה בעירית תל אביב.

ראיות הצדדים

24. מטעם המבקשת הביטול הוגשו שני תצהירים של מר אריה בן הרוש (האחד במסגרת הראיות הראשיות והשני במסגרת הראיות בתשובה), ואילו מטעם בעלת הפטנט, נתן תצהיר מר שלמה זיטמן. שני המצהירים התייצבו לדיון שהתקיים בפניי ביום 24.5.2007 ונחקרו חקירה שכנגד על תצהיריהם.

דיון

פרשנות הפטנט

25. אחת מן השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים הינה האם על פי הפטנט על הנוהג ברכב להעביר דיווח למערכת לגבי מקום חניה ספציפי בו הוא משתמש – טענת מבקשת הביטול, או שמא, המערכת בה דן הפטנט עוסקת במקומות חניה בלתי מסוימים הנמצאים במתקני חניה בעלי קיבולת ידועה – טענת בעלת הפטנט.

26. ומה נפקא מינה? שאם תתברר כי מבקשת הביטול צודקת בטענתה, הרי שנשלל החידוש שבאמצאה המתוארת בפטנט לאור הפרסום הראשון.

27. השאלה הפרשנית השנייה הינה האם הפטנט תובע הגנה גם על שיטה לדיווח וניהול חניה ברחוב, לצדי מדרכות למשל או שהוא עוסק בחניונים סגורים בלבד.

28. בעניין פרשנות פטנט קבע בית המשפט העליון בע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45 (להלן – פרשת Hughes), בעמ' 65-66:

"...פרשנותו של פטנט איננה שונה בעיקרה מפרשנותו של כל מסמך אחר, ולכן יחולו עליו כללי הפרשנות הרגילים, החלים לגבי מסמכים. עם זאת, מתחייבת זהירות פרשנית לאור אופיו וכוחו המיוחדים של הפטנט, כמקנה מעין מונופולין בשוק. כלל פרשנות בסיסי הוא, כי את הפטנט יש לקרוא כמסמך שלם, על מנת שיהיה ניתן לעמוד על כוונת הממציא, כפי שזו באה לידי ביטוי במסמך. כלשון השופט ש' אשר בת"א (ת"א) 2051/69, בעמ' 247, 'לא ייתכן לומר כי יש להפריד את התביעות מכל האמור קודם לכן, כאילו נולדו הן מהאוויר'. לכן אין לקרוא את תביעות הפטנט במנותק מהנאמר בתיאור ומן המתואר בשרטוטים. אמנם, הפטנט מכון, בראש ובראשונה, אל בעל המקצוע בתחום או בענף



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הרלוואנטיים, ולכן יש לפרשו לאור הידע המקצועי, שהיה קיים במועד המתאים. אולם, מאחר שמלאכת פרשנות הפטנט חותרת להתחקות אחר כוונת הממציא, מותרת גמישות מסוימת במתן משמעות לביטויים ולמונחים, המופיעים בתביעות, והתיאור שבפירוט יכול לשמש כמילון לביטויים ולמונחים אלה. לשון אחר: הממציא יכול, במידה מסוימת, לשמש לקסיקוגרף של אמצאתו".

29. לעניין זה הוסיף בית המשפט העליון בע"א 7614/96 צחורי ובניו תעשיות בע"מ נ' "רגבה" – מושב שיתופי חקלאי בע"מ, פ"ד נד(3) 721, 741:

"מלשון סעיפי החוק אכן עולה כי ההגנה המוענקת לבעל הפטנט היא נרחבת ובעלת עוצמה. אלא שההגנה המוענקת לבעל הפטנט אינה בלתי מוגבלת, וקביעת גבולותיה הינה נושא לפרשנות תכליתית, הכורכת גם שיקולי איזון בין ערכים מתנגשים: חופש העיסוק של כלל האנשים שהמונופולין המוענקים בפטנט עלולים להגבילו; זכותו הקניינית של בעל הפטנט לקצור את פרי עמלו והשקעתו והאינטרס הציבורי לעודד יצירה במתן תמריץ להוגי רעיונות חדשים. על חשיבותו המיוחדת של חופש העיסוק, כזכות יסוד, אין צורך להכביר מילים..."

30. הפטנט מגדיר בעמ' 3 שלושה סוגים של חניונים (בתרגום חופשי לעברית):

א. מתקני חניה שישמרו מקום חניה בהתאם להזמנות מהלקוחות;

ב. מתקני חניה שיספקו מידע לגבי זמינות מקומות החניה בהם;

ג. מקום חניה פתוח המופעל ללא שוער, אך בפיקוח מעת לעת של שומר.

31. יצוין כי אמנם הדבר לא עולה באופן ברור מן ההגדרות, אך כוונת בעלת הפטנט הינה כי במתקנים מסוגים א' וב' נמצא שומר קבוע או מערכת שמירה לא אנושית קבועה (כגון שער חשמלי). לעומת זאת, במתקנים מסוג ג', אין שומר קבוע, אך יש פיקוח של שומר מעת לעת.

32. ההגנה הנתבעת בפטנט הינה כדלקמן:

א. התביעה הראשונה בפטנט הנדון בפנינו, שצוטטה לעיל תובעת כדלקמן:

"שיטה לדיווח חניה הכוללת: אספקת מספר מקומות חניה במתקני חניה שונים מפוזרים; החנית הרכב במקום חניה נבחר אחד מתוך מקומות אלה; דיווח ליחידת פיקוח מרכזית, באמצעות מכשיר קשר אישי נייד בלתי ייעודי, שמקום החניה האמור כרגע תפוס."

ב. התביעה השנייה תלויה בתביעה הראשונה ומצמצמת את הדיווח ליחידת הפיקוח למכשיר סלולרי.

ג. התביעה השלישית תלויה בתביעה הראשונה ומצמצמת את הדיווח באמצעות המכשיר הסלולרי לשימוש בכרטיס אשראי לצורך חיוב חשבון הלקוח עבור מקום החניה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ד. התביעה הרביעית תלויה בתביעה הראשונה ומצמצמת את הדיווח באמצעות שימוש בכרטיס זיהוי כדי לזהות את הלקוח.

ה. התביעה החמישית תלויה בתביעה הראשונה ומצמצמת אותה בכך שהדיווח נעשה על ידי המשתמש ברכב.

ו. התביעה השישית תלויה בתביעה הראשונה ומוסיפה שלב נוסף לפני החניה – דיווח של בקשת הזמנה ליחידת הפיקוח לצורך שמירה של אחד ממקומות החניה. בשל חשיבות תביעה זו לדיונו נביאה כלשונה:

"The method according to claim 1 further comprising, before the step of parking, communicating a reservation request to said control unit to reserve one of said parking spaces".

33. יש לציין כי הפטנט אינו דן כלל בשאלה האם מקומות החניה הפרטניים מסומנים ואם כן באיזה אופן.

34. מהעדויות שנשמעו בפניי עלה והדברים אף ברורים, כי אם מקום חניה מסוים **ברחוב** אינו מסומן, הרי שלא ניתן להזמין מקום מראש. נציג בעלת הפטנט אף הודה בכך בחקירתו. לפיכך, לפי עמדת בעלת הפטנט, תביעה מס' 6 אינה ישימה במקומות חניה מן הסוג השלישי לפי הסיווג בפטנט.

35. שני העדים נחקרו ארוכות בשאלה מה הוא אותו דיווח שהחונה במקום חניה ברחוב מדווח למערכת. בעוד שנציג מבקשת הביטול טען כי עליו לדווח את המיקום המדויק שלו ועל כן יש לסמן את מקומות החניה ברחוב, העיד נציג בעלת הפטנט כי המשתמש אינו מדווח את המקום שלו (עמ' 87 – 88 לפרוטוקול):

" הרשם: ... איך הם יודעים שאתה חונה בתחילת אבן גבירול?

העד: הם לא יודעים.

הרשם: הם לא יודעים. מה המערכת כן יודעת?

העד: תלוי באיזה רמה. אפשר לעשות דיווח כולל, למשל, מספר

טלפון אחד לתל-אביב ואז זה לא משנה לפקח איפה אתה חונה בתל-אביב, אפשר להיעזר ב- Location של המערכת הסלולארית, כדי להתאים אתה בצפון אבן גבירול, במרכז או בדרום, אפשר להשתמש באחת השיטות האלה, האפשרויות, הידועות, כדי לתת למערכת שירות טוב יותר, בהתאם לדרישות של העירייה.

אפשר, זה טכנולוגיה שקיימת."

36. סלע המחלוקת היא המשמעות של הביטוי "said parking space" בתוך המשפט: "... reporting to a central control unit, via a personal non-dedicated mobile communications device, an indication that said parking space is currently



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

occupied. האם מדובר במקום ספציפי או במקום בלתי מוגדר. המלה "said" נועדה להחזיר את הקורא לשורות הקודמות שם נעשה שימוש בביטוי שבא אחריה "parking space". בביטוי זה נעשה שימוש גם בשלב הראשון של השיטה, בו מקומות החניה הם בלתי ספציפיים, וגם בשלב השני בו החונה בוחר לו מקום חניה אחד. לפיכך נוצרת עמימות האם הדיווח הוא לגבי חניה במקום חניה בלתי ספציפי בתוך מתקן החניה ("parking facility") או שמא הדיווח של המשתמש הוא לגבי מקום החניה בו בחר.

37. בשל עמימות זו הן פרשנות בעלת הפטנט והן פרשנות מבקשת הביטול מתיישבות עם לשון תביעה מס' 1.

38. בשל העובדה שנטל ההוכחה מונח על כתפי מבקשת הביטול והן בשל כך שאין בכך כדי לשנות את התוצאה הסופית של החלטתי, מוכן אני לקבל את פרשנות בעלת הפטנט ולקבוע כי על פי המתואר בפטנט אין המשתמש מדווח למערכת את מיקומו הגיאוגרפי הספציפי.

שיטה עסקית

39. מבקשת הביטול טענה כי אם תתקבל פרשנות בעלת הפטנט הרי שמדובר בפטנט שבפנינו ב"הליך מסחרי רגיל". אומר כבר כאן, סבורני כי האמצאה המתוארת בפטנט ובמיוחד בתביעה מס' 1, הינה ביסודה שיטה עסקית, ועל כן יש לבדוק האם היא עומדת בתנאי הסף לכשירות לפטנט, דהיינו עומדת בתנאי היסוד של סעיף 3 לחוק מבחינת תחום האמצאה כשירת הפטנט.

40. לפיכך, יש לבדוק האם האמצאה היא ב"תחום טכנולוגי" עוד בטרם "אצלול" לפרטי ולנבכי כשירות האמצאה לפטנט מבחינת חידוש והתקדמות המצאתית.

41. כפי שאמר בית המשפט האמריקאי לערעורים בעניין [In re Comiskey, 499 F.3d 1365, 1371 \(Fed. Cir. 2007\)](#) שניתן לאחרונה :

"... It is well-established that "[t]he first door which must be opened on the difficult path to patentability is § 101." State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc., 149 F.3d 1368, 1372 n.2 (Fed. Cir. 1998) (quoting In re Bergy, 596 F.2d 952, 960 (CCPA 1979)). Only if the requirements of § 101 are satisfied is the inventor "allowed to pass through to" the other requirements for patentability, such as novelty under § 102 and, of pertinence to this



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

case, non-obviousness under § 103. See id. As the Supreme Court stated in Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 98 S. Ct. 2522, 57 L. Ed. 2d 451 (1978), "[t]he obligation to determine what type of discovery is sought to be patented [so as to determine whether it is 'the kind of 'discoveries' that the statute was enacted to protect'] must precede the determination of whether that discovery is, in fact, new or obvious." Id. at 593 (emphases added)".

42. אין בפסיקה הישראלית הגדרה למונח "שיטה עסקית". בפסיקה האנגלית הוגדר המונח באופן חלקי בעניין *Citibank NA v Comptroller General of Patents* [2006] EWHC 1676 (Ch) בהסתמך על פסיקה קודמת כך:

"Again, in Pensions Benefit Business Partnership (T931/95) the Technical Board of Appeal held that the operation of a pensions scheme on a computer amounted to a method of doing business. In doing so it said that:

'All the features of this claim are steps of processing and producing information having purely administrative, actuarial and/or financial character. Processing and producing such information are typical steps of business and economic methods.'

I went on to observe that that citation from the Pensions Benefit Business case did not amount to and could not be treated as a definition but it captured the essence of business method."

43. בענייננו מדובר בשיטה לניהול חניה המורכבת ממאגר מידע ממוחשב הכולל את כל מקומות החניה שעומדים לרשות המשתמשים, נאסף מידע מהמשתמשים במערכת אודות שימוש במקומות החניה ומופקים נתונים על זמינות מקומות החניה מתוך המידע הנמסר על ידי המשתמשים. גם הזמנת מקום מראש במערכת נעשית באופן שדומה לכל הזמנת מקום אחרת המבוססת על מערכת ממוחשבת – בקולנוע, בתיאטרון או בבית המלון. ניתן לומר שלהבדיל מהקולנוע שם ניתן להזמין מקום ספציפי, השיטה המתוארת בפטנט זה הינה אף פשוטה יותר ופחות מתוחכמת באשר היא אינה מאפשרת להזמין מקום חניה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ספציפי. התביעות הנוספות שבפטנט עוסקות, כאמור, בעניינים טריוויאליים, כגון בתשלום באמצעות כרטיס אשראי, ודיווח באמצעות הטלפון הסלולרי דווקא.

44. המסקנה העולה מאלה הינה כי מדובר בעניינים בשיטה עסקית, כאשר השלבים מהם היא מורכבת הינם שלבים הנמצאים במרחב המסחרי והעסקי ולא במרחב הטכנולוגי שהוא המרחב הכשיר לפטנט.

45. בהחלטת הרשם בעניין **אלי תמיר בקשת פטנט מספר 131733** (להלן: "עניין **אלי תמיר**") נדונה השאלה האם שיטה עסקית הינה אמצאה כשירת פטנט לפי סעיף 3 לחוק. סעיף 3 לחוק קובע 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."

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס ס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 47 (ה"ח 2819)

3. אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש בתעשייה או בהקלאות תעשיית ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט.

46. לפיכך נקבע בעניין אלי תמיר כי מוקד הבעיה בכשירותה של שיטה עסקית להירשם כפטנט הינה דרישת הסף המוקדמת כי האמצאה תהיה "בתחום טכנולוגי", שכן אמצאה שעיקרה שיטה עסקית אינה בתחום טכנולוגי.

47. האמצאה שבפניי היא שיטה שעיקרה הוא לא בתחום טכנולוגי. מדובר באמצאה שניתן לטעון לגביה שיש לה פן טכנולוגי בתחום המחשבים ותקשורת הסלולר, או למצער אמצאה היברידית – שחלקה שיטה עסקית, היינו שאינה בתחום הטכנולוגי וחלקה האחר בתחום טכנולוגי הכשיר לפטנט, שכן יש בשיטה המתוארת שימוש באלמנטים טכנולוגיים, כגון טלפון סלולרי ומאגרי מידע. כפי שנקבע בהחלטה בעניין אלי תמיר, באמצאה היברידית אם לב האמצאה בתחום הטכנולוגי, האמצאה כשירת פטנט ואם לאו – אינה כשירת פטנט.

48. במקרה שבפניי הפן הטכנולוגי המתואר באמצאה הינו הפן השולי והטריוויאלי באמצאה ואין בו שום חדשנות. השימוש שנעשה בטכנולוגיות התקשורת ומאגרי המידע הינו שימוש רגיל באלמנטים טכנולוגיים ידועים ולפיכך האמצאה בכללותה אינה כשירת פטנט. גם אם הייתה מועילת הטענה כי מאגר המידע חדשני, הרי שמדובר ברכיב מבוסס תוכנה, החוסה תחת הגנת זכויות היוצרים והוא מוצא מהגדרת סעיף 3 לחוק. לפיכך יש לסווג את האמצאה הנדונה כהמצאה היברידית "מזויפת".

49. בעניין **אלי תמיר** הוגדר סוג האמצאות שהן היברידיות "מזויפות" (עמ' 20-21 להחלטה) כך:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"סוג נוסף של אמצאות, הינן אמצאות לכאורה היברידיות (היברידיות "מזויפות"), בהן אמנם יש חלק טכנולוגי וחלק בלתי טכנולוגי אך באמצאות אלה שני חלקי האמצאה נמצאים בישראל מחוץ למרחב הכשירות ולפיכך האמצאה בכללותה אינה כשירת פטנט. זאת אנו רואים בתחום השיטות העסקיות מבוססות תכנה."

50. במקרה שלפניי לב האמצאה הינו השיטה העסקית והיישום שלה הינו באמצעות שימוש בתוכנת מחשב (מאגר מידע) ושתיהן (הן השיטה העסקית והן תכנת המחשב) הינן מחוץ להגדרת האמצאה כשירת הפטנט. כן אין מחלוקת כי אין כל חידוש בתקשורת סלולארית המתוארת בפטנט. יצוין כי גם השימוש הנעשה בתקשורת הסלולרית אינו שימוש חדש או ייחודי אלא השימוש הרגיל באותה מערכת תקשורת. ראה עניין אלי תמייר, עמ' 26:

"במידה והמערכת הממוחשבת היא מערכת מחשב ידועה וסטנדרטית שרק הותאמה לפי כללים ברורים, בלתי מפתיעים וידועים לכל איש במקצוע לשיטה העסקית החדשה, הרי לב האמצאה הוא בשיטה העסקית, וככזו לא יוענק בגינה פטנט. אך במידה ולב האמצאה הוא במערכת הממוחשבת (הפיסית), ייתכן ויוענק הפטנט, לאחר שהמערכת בכללותה תיבחן כמקובל ותמצא עומדת בדרישות הכשירות של חידוש והתקדמות המצאתית."

51. בענייננו לא נטען כי לב האמצאה הינו במערכת מחשב חדשה ואף לא נטען לרכיב חומרה או תוכנה כלשהו שהוא חדש או מפתיע. אף לפי טענת בעלת הפטנט, החידוש וההתקדמות ההמצאתית (אם קיימים בכלל) שבפטנט טמונים בשיטה העסקית עצמה.

52. לנוכח האמור לעיל הנני קובע כי האמצאה הנתבעת בפטנט שבפניי עיקרה שיטה עסקית ואינה כשירה לפטנט שכן אינה בתחום טכנולוגי כדרישת סעיף 3 לחוק ועל כן דין הפטנט ביטול.

53. ניתן היה לסיים כאן את ההחלטה. אך כדי למנוע ספקות, אדון בקצרה גם בשאלות החידוש וההתקדמות ההמצאתית.

חידוש והתקדמות המצאתית

54. אך גם אם יעלה בידי מאן דהוא ספק כלשהו כי השיטה המתוארת בפטנט הנדון אינה שיטה עסקית, הרי שאין, לטעמי, בשיטה התקדמות המצאתית כנדרש בסעיפים 3 ו-5 לחוק ביחס לידע הקודם שהיה בידי הציבור לפני תאריך הגשת הבקשה. לטענת מבקשת הביטול, אף אין בה חידוש כנדרש בסעיפים 3 ו-4 לחוק, אם כי טענה זו אינה מקבלת כפי שיובהר להלן.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

55. סעיף 4 לחוק קובע מתי אמצאה נחשבת לחדשה, שעיקרו חוסר פרסום פומבי של אותה אמצאה לפני תאריך הבקשה – בין בישראל ובין מחוצה לה.

56. על מנת שהפרסום הפומבי ישלול את החידוש שבפטנט עליו להביא את האמצאה **במלואה** לידיעת הציבור באופן שבעל מקצוע יוכל לבצעה על פי התיאור שבפרסום. ראה, ע"א Hughes Aircraft Company 345/87 **נ' מדינת ישראל**, פ"ד מד(4) 45, בעמ' 104:

"כלל ראשון הוא, כי על-מנת להוכיח פירסום קודם, אשר יש בו כדי לשלול חידוש, יש להצביע על מסמך המכיל את האמצאה כולה, ואין ליצור פסיפס של ידיעות המלוקטות מתוך מסמכים שונים ונפרדים לגיבושה של תמונה כוללת אחת..."

57. השוואה בין הפרסומים הקודמים לבין הפטנט הנדון מעלה כי אין פרסום יחיד קודם הזהה לפטנט הנדון שבפנינו, שכן ישנם הבדלים בין הפטנט לבין כל פרסום ופרסום בידע הקודם שהוצג. על פי עמדת בעלת הפטנט השוני המשמעותי בין הפטנט לבין הידע הקודם שהוצג על ידי מבקשת הביטול הינו העדר הצורך בסימון מקומות החניה הפרטניים, שכן המשתמש המדווח על חניה אינו מדווח למערכת את מיקומו. למעשה, השיטה המתוארת בפטנט, מהווה הפשטה של המערכות שבידע הקודם, כאשר אחד מרכיבי המערכת הוסר. משכך אין בפרסומים הקודמים כדי לשלול את החידוש שבאמצאה. אמנם קבעתי כי יש חידוש באמצאה המתוארת, אך אני קובע במקביל כי עיון בפרסומים הקודמים מביא למסקנה חד-משמעית כי אין בפטנט כל התקדמות המצאתית.

58. במסגרת הדיון שבפניי הוסיף הנציג מטעם בעלת הפטנט והסביר בדבר זיהוי מיקום המשתמש על ידי המערכת כך (עמ' 101 לפרוטוקול):

"זיהוי מתקן החניה יכול להיות על ידי המערכת הסלולרית שיוזעת את מרחב המקום שבו אתה נמצא, זה יכול להיות שהמערכת שואלת אותך איפה אתה נמצא ואתה אומר לה שאתה ברמת גן, זה יכול להיות עם GPS, זה יכול להיות עם כל מערכת ידועה שמאפשרת איכון. מה שיפה בזה, שלא צריך את השלטים ברחוב."

59. אציין, כי אפשרויות אלה אינן מופיעות בפטנט ואינן חלק מן המונופולין שהוענק לבעלת הפטנט ועל כן לא ניתן להתייחס אליהן כחלק מן האמצאה הנתבעת.

60. הפשטה של תהליך קיים יכולה לעתים לגלם בתוכה התקדמות המצאתית (ראה Terrell "On the Law of Patents", Sweet & Maxwell 2000, p.176:

"There may be invention in what is merely simplification or in recognising that the entire industry was going in the wrong direction. But matters of ordinary skilled designing or mere



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

workshop improvements cannot be considered as requiring the exercise of invention."

61. אולם בענייננו אין מדובר בהתקדמות המצאתית אלא ב"נסיגה" המצאתית, שהפשיטה את התהליך עד כדי הפיכתו לתהליך מסחרי רגיל הדומה להזמנת כרטיס לסרט באמצעות הטלפון והאינטרנט (עם או בלי מקומות מסומנים באולם), כאשר ההרשמה נסגרת במידה והאולם מתמלא. אדגיש ואציין כי מתייחס אני למה שכתוב בפטנט עצמו ולא להסברים הנוספים שניתנו לגבי אפשרות הפעלת השיטה המתוארת בו בשילוב מערכות לוויניות, אפשרות לגביה אין אני מביע כל עמדה.

62. היתרון הגלום בשיטה המתוארת בפטנט, כפי שהוצג על ידי בעלת הפטנט, לפיו אין כל צורך בסימונים על הרחוב ובתשתיות נוספות, אינו מעניק לה, לטעמי, התקדמות המצאתית כנדרש בחוק, אלא מפשט אותה לעניין טריוויאלי עד כדי הפיכתה לתיאור של שיחת טלפון רגילה המתבצעת בטלפון רגיל (בדומה להזמנת כרטיסים באולם הופעות בשיטת מקומות לא מסומנים).

63. אוסיף כי שותף אני לספק שהביעה מבקשת הביטול אם ניתן לנצל את האמצאה כפי שהיא תוארה בפטנט עצמו, ללא התוספות הכוללות קישור למערכת GPS או שימוש ביכולות האיכון של המערכת הסלולארית. לראיה, מר זייטמן בעדותו בפניי לא הצליח לומר בצורה חד-משמעית מה הוא השימוש שנעשה באמצאה, אם בכלל.

64. נקודה זו מביאנו לטענת בעלת הפטנט בדבר ההצלחה המסחרית של האמצאה המתוארת בפטנט דנן.

65. ההצלחה המסחרית של הפטנט הינה כלי עזר נוסף בהערכה אם הייתה התקדמות המצאתית אם לאו (ראה, בין היתר, ע"א 433/82 **בחרי ואח' נ' פדלון ואח'**, לט(3) 533, בעמ' 540, Terrell בספרו לעיל, בעמ' 179).

66. בענייננו לא הוכח כי האמצאה יושמה באופן בו היא מתוארת בפטנט הנדון. מר זייטמן לא היה העד הנכון להעיד על כך באשר לא היה בידיו המידע המלא על השימוש שנעשה באמצאה, אם בכלל נעשה כזה (ראה עמ' 124 לפרוטוקול הדיון ואילך).

67. לנוכח האמור אין בידי לקבל את הטענה כי השיטה המתוארת בפטנט נחלה הצלחה מסחרית ואין בכך כל עילה להתקדמות המצאתית שבפטנט.

סוף דבר

68. לפיכך אני קובע, כי פטנט 118898 אינו עומד בדרישות סעיף 3 לחוק הקובעות אמצאה כשירת פטנט מהי, ועל כן הוא מבוטל בזאת.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

69. בעלת הפטנט תשלם למבקשת הביטול את הוצאות הליך זה ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 20,000 ₪.

ד"ר מאיר נועם,
רשם הפטנטים המדגמים,
וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום 19 אוגוסט, 2008
י"ח אב, תשס"ח