



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לפטנט מספר 190125  
(השגה על החלטת בוחן)

DIGITAL LAYERS INC.

המבקשת:

ע"י ב"כ ג'י.אי. ארליך (1995) בע"מ

### ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה בהתאם לתקנה 46 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות") להשיג על החלטת בוחנת הפטנטים לסרב לקיבולה של בקשה לפטנט 190125.
2. הבקשה לפטנט מספר 190125 לגבי "שיטה, מערכת, ומכשיר להעברת שכבות מדיה" (באנגלית: "A Method, a System and an Apparatus for Delivering Media Layers") הוגשה ביום 9.8.2006 כבקשת פטנט בינלאומית PCT/IL/2006/000921 ונכנסה לשלב הלאומי בישראל ביום 12.3.2008 (להלן: "הבקשה"). הבקשה תובעת דין קדימה מבקשה לפטנט שהוגשה בארה"ב שמספרה 60/716952 מיום 15.9.2005, בגינה נרשם פטנט US 8,199,935 ביום 12.6.2012.
3. לאחר החלפת מספר התכתבויות בין המבקשת ובין הבוחנים אשר החלה ביום 11.5.2008, השיבה המבקשת ביום 7.8.2012 על מכתב הליקויים האחרון בו ביקשה לבחון את בקשתה התלויה ועומדת על פי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק") בהתבסס על פטנט ארה"ב מקביל מס' US 8,199,935 המוזכר. באותו מועד, יחד עם פירוט ציטוטים שהועלו במהלך הבחינה במדינות זרות, צירפה המבקשת גרסא שלישית של תביעות ובה 23 תביעות לשם התאמה לתביעות שניתנו בארה"ב.
4. משנתבקש שחרור הבוחן על פי הוראת סעיף 17(ג) לחוק מביצוע בחינה מלאה, ולאור חילופי הדברים שנערכו עד אותו מועד, עולה השאלה האם קיים טעם מיוחד לסטות מהוראת הסעיף או שמצוי בפני הבוחן ידע קודם ממנו אין באפשרותו להתעלם (ר' סעיף 17(ד) לחוק וכן בקשה



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לפטנט מספר 171773 (השגה על החלטת בוחן) **מרדכי טייכר** (פורסם באתר רשות הפטנטים, 10.12.2012) (להלן: "עניין טייכר") ובקשה לפטנט מספר 179203 (השגה על החלטת בוחן) **RAYTHEON COMPANY** (פורסם באתר רשות הפטנטים, 21.5.2013) (להלן: "עניין Raytheon").

5. במהלך הבחינה העלו הבוחנים ליקויים של העדר חידוש והעדר התקדמות המצאתית לאור הוראות סעיפים 4 ו-5 לחוק. ליקויים אלה התייחסו לגרסאות הקודמות של מערכת התביעות. בגרסא 1 פורטו 72 תביעות ובגרסא 2 פורטו 53 תביעות. בהשוואת 23 התביעות בגרסא 3 הנוכחית, עולים הבדלים רבים לעומת הגרסאות הקודמות.

כך למשל, תביעה 1 הנוכחית פותחת בלשון דומה לתביעה 1 בגרסא 2 אך בהמשכה נוסף רכיב מודול הערוב שבנישומון המנוי (כפי שמונחים אלה נדונים בהמשך החלטה זו). בדומה, תביעה 23 בגרסא 3 אמנם דומה לתביעה 1 שגם היא באותה גרסא אך בבחינת לשונה עולה שבגרסאות קודמות לא נתבעה ככזו. כן הורחב היקף תביעות 16 ו-19 הנוכחיות לעומת היקף תביעות 46 ו-40 (בהתאמה) הדומות להן בגרסא 2.

6. לאור היקף השינויים במערכת התביעות ומשהופעלו הוראות סעיף 17(ג) לחוק איני מוצא שבפנינו טעם מיוחד המצדיק סטייה או שהיה בפני הבוחן ידע קודם ממנו לא ניתן להתעלם. דהיינו, לאור שחרור הבוחן מבחינת ההיבטים האחרים המנויים בסעיף 3, ומשלא העלתה הבוחנת ליקויים באשר להיות האמצאה מועילה או ניתנת לשימוש תעשייתי, נותרת השאלה האם בפנינו אמצאה בכל תחום טכנולוגי כפי שמונח זה מופיע בסעיף 3 לחוק אשר לשונו –

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

7. בעניין טייכר פורטו מספר קריטריונים העשויים לסייע בבחינת היותה של האמצאה בתחום טכנולוגי והם: יש לבחון את האמצאה בכללותה ללא הפרדת רכיביה ומבלי להתמקד בקבוצת רכיבים אחת או ברכיב אחד; תרומתה של האמצאה בכללותה תיבחן לעומת הידע הקודם כפי שזה זוהה על ידי המבקש בבקשת הפטנט (יש להבחין בין בחינה זו של הידע הקודם לבין בחינתו לצרכי שאלת ההתקדמות ההמצאתית); יש לבחון האם מביאה האמצאה לתרומה שיש לה ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי (מדובר באופי הטכנולוגי המוחשי של האמצאה כפי שגדון בעניין ע"ש 23/94 (מחוזי י-ם) **United Technologies Corporation נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר** (פורסם בנבו, 25.10.1994) (להלן: "עניין United Technologies").



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

Technologies"). ראו לעניין זה גם: בקשה לפטנט מספר 168734 (השגה על החלטת בוחן) **אנה וראובן ברמן** (פורסם באתר רשות הפטנטים, 11.12.2012), וכן עניין Raytheon).

8. תהליך טכנולוגי מוחשי יזוהה מקום בו ישנו ביטוי של תכונות פיסיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצע, וכפי שעמדנו על כך בעניין טייכר לאור הדברים שנקבעו בעניין United Technologies:

**"תהליך טכנולוגי מוחשי כפי שנקבע בעניין UTI משמעו ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצעים בהיותם תוצר המעיד על הטכנולוגיה." (בפסקא 74 להחלטה)**

9. במערכת התביעות הנוכחית (גרסא 3) ארבע תביעות בלתי תלויות – תביעות 1, 16, 19 ו-23.

10. האמצאה הנתבעת בתביעה 1 מתייחסת למערכת המאפשרת גישה לריבוי פריטי שמע שכבתיים (multiple audio layer items), כאשר הגישה אליהם היא על גבי רשת תקשורת (communication network). המערכת כוללת מאגר נתונים נגיש המחובר לרשת תקשורת המאחסנת קבצי שמע שכבתיים (media database) בו מתאפשרת גישה לשכבות בדידות של פריטי שמע מתוך פריטי שמע שכבתיים. כן כוללת המערכת יישומון מנוי (subscriber application) שנועד לאפשר קלט בחירת המשתמש (user selection) של לפחות חלק מפריטי האודיו השכבתיים באמצעות קישור למאגר הנתונים המוזכר. בנוסף, אפליקציית המשתמש כוללת מודול ערבוב (mixing module) באמצעותו ניתן לבצע סינכרון וערבול דיגיטלי של חלק בלתי מסוים משכבות פריטי השמע לערבול (remix) המייצג אות שמע דיגיטלי מעורב (mixed digital audio signal). ובלשון התביעה:

**"1. A system for facilitating access to multiple audio layer items over a communication network comprising:**

**A network accessible media database, connected to a communication network, which stores multiple audio layer items each having a plurality of separate and different audio layers which are independently accessible; and**



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

**at least on subscriber application for receiving a user selection of at least some of said multiple audio layer items, connecting to said media database, and receiving at least some of said plurality of audio layers;**

**wherein said at least one subscriber application having a mixing module which digitally synchronizes and mixes said at least some audio layers to create an audio remix representing a mixed digital audio signal".**

11. בתביעה 3 לבקשה, התלויה בתביעה 1, מוגדר כי יישומון המנוי מצוי על גבי מחשב אישי או מחשב מסוג PDA (Personal Digital Assistant) או טלפון סלולרי. כן נתבעים בתביעות התלויות בתביעה 1 מאגר נתונים בו נשמרים פרטי המשתמשים והעדפותיהם הכוללות את זכות הגישה וזכות השימוש של המשתמשים בשכבות המדיה הבדידות של כל קובץ אודיו שכבתי (תביעות 4 ו-5), כשמאגר רישום הזכויות בקבצים מותאם לחיבור ליחידת Digital Rights Management (DRM) (תביעות 4 ו-5), כשמאגר רישום הזכויות בקבצים מותאם לחיבור ליחידת Digital Rights Management Unit (Rights Management Unit) המאפשרת אכיפת זכויות לגבי הגישה לקבצים המוזכרים. כן נתבע בתביעה 9 התלויה בתביעה 1 באמצעות תלות בתביעה 7, כי יישומון המנוי כולל מסך תצוגה דיגיטלי בו תצוגה גרפית וממשק גרפי בעל יכולת לשלוט על מודול הערבוב. בנוסף נתבע, כי יישומון המנוי מאפשר העלאת קבצי המדיה שעברו ערבול למאגר נתונים בו נשמרים קבצים אלה (תביעה 11).

12. תביעה בלתי תלויה מספר 16 מתייחסת ליישומון מנוי באמצעותו מתאפשרת גישה לפריטי השמע השכבתיים, דרך רשת תקשורת. יישומון המנוי מורכב מאמצעי עיגון (port) לתקשורת עם מאגר הנתונים באמצעות רשת תקשורת, וממשק (interface) בתצורה המאפשרת למשתמש לבחור פריט שמע שכבתי מתוך מבחר של פריטים, כשלכל אחד מהם שכבות שמע נפרדות ושונות אשר לפחות חלקן ניתנות לגישה. בנוסף, נתבע בתביעה מודול ערבוב המשמש לסינכרון דיגיטלי וערבוב של לפחות חלק מתוך אותן שכבות השמע באופן בו ניתן ליצור מקומית, בזיכרון יחידת מחשב, ערבול אות המייצג אות שמע דיגיטלי מעורב. ובלשון התביעה:

**"16. A subscriber application for facilitating access to multiple audio layer items via a communication network, comprising:**



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

**a port for communication with a media database via a communication network; and an interface configured to allow a user to select a multiple audio layer item from a plurality of multiple audio layer items each having a plurality of separate and different audio layers and to address separately at least some of said plurality of separate and different audio layers of said selected multiple audio layer item; and**

**a mixing module configured for digitally synchronizing and mixing at least some of said plurality of audio layers to create locally, in the memory of a computing unit, a remix representing a mixed digital audio signal".**

13. תביעות 17 ו-18 התלויות בתביעה 16 מתייחסות, בהתאמה, לתצוגה מותאמת גרפית להצגת שכבות השמע והתאמת כל אחת מהן בנפרד וכן פלט של הערבול שנוצר באמצעות מודול הערבוב.

14. תביעה בלתי תלויה מספר 19 מתייחסת לשיטה לערבול באופן מקומי ביישומון המנוי על ידי הנגשה לפריטי שמע רב-שכבתיים למנויים באמצעות רשת תקשורת. השיטה כוללת: מאגר נתונים המכיל ריבוי של פריטי שמע רב-שכבתיים כאשר לכל פריט ריבוי של שכבות נפרדות ושונות כך שכל שכבה נפרדת ניתנת לגישה עצמאית כערוך שמע נפרד; לפחות יישומון מנוי אחד המסוגל לתקשר עם מאגר הנתונים האמור; קישור בין לפחות אחד מפריטי השמע השכבתיים האמורים עם לפחות אחד מיישומוני המנוי בהתאם לקלט המתאים מהמנוי; קליטה של בחירה המזהה לפחות חלק מפריטי השמע השכבתיים מנקודת קצה של לקוח; מתן גישה ושימוש עצמאיים לפחות לחלק מפריטי השמע הרב-שכבתיים הנפרדים והשונים על מנת ליצור ערבול המייצג אות דיגיטלי מעורבב באמצעות ערבול וסינכרון דיגיטלי של לפחות חלק מפריטי השמע השכבתיים הנפרדים והשונים. ובלשון התביעה:

**"19. A method of creating a remix locally at a subscriber application by facilitating access to multiple audio layer items for subscribers via communication network, comprising:**



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

**providing a media database comprising a plurality of multiple audio layer items each having a plurality of separate and different audio layers such that each said audio layer is independently accessible as a separate audio channel; providing at least one subscriber application capable of communicating with said media database; associating at least one of said multiple audio layer items with at least one of said subscriber applications, according to respective subscriber inputs; receiving a selection indicative of said at least some separate and different audio layers of at least one of said multiple audio layer items from a client terminal; and providing independent access and usage to said at least some separate and different audio layers to create a remix representing a mixed digital media signal by digitally mixing and synchronizing said at least some separate and different audio layers".**

15. תביעה 20 התלויה בתביעה 19 מוסיפה לישומון המנוי יכולת קלט למאגר הנתונים של ערוץ של פריטי שמע רב-שכבתיים, שידור של ערוץ כאמור, או קישור לערוץ כאמור. תביעה 21 התלויה בתביעה 19 מוסיפה ערבוב הערוצים באמצעי ערבוב דיגיטאלי. תביעה 22 התלויה בתביעה 19 מוסיפה יכולת לפחות לאחד מישומוני המנוי להוריד באופן עצמאי ממאגר המידע הניתן לגישה ברשת את שכבות השמע הניתנות לגישה עצמאית לזיכרון של המחשב המארח המתאים.

16. תביעה 23 אף היא תביעה בלתי תלויה. לשונה של תביעה זו דומה ללשון תביעה בלתי תלויה 1 אך תביעה 23 מתייחסת לריבוי של פריטי שמע שכבתיים, ולשונה:

**"23. A system for facilitating access to multiple audio layer items over a communication network comprising:**

**a network accessible media database, connected to a communication network, which stores a plurality of**



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

multiple audio layer items such that each layer of each said audio layer item is independently accessible; and at least one subscriber application for receiving a user selection of at least one of said multiple audio layer items, connecting to said media database, and receiving said first multiple audio layer item, said at least one subscriber application having a mixing module configured for digitally synchronizing and mixing at least one selected audio layer of said selected multiple audio layer item to create locally an audio remix representing a mixed digital audio signal."

17. במכתב הסירוב מיום 20.2.2013 ציינה הבוחנת כי גם לאחר תיקון התביעות –

"מתמצה [האמצאה – א.ק.] כל-כולה בתחום התוכן ... כך שהיא אינה אלא יישום מופשט של תהליך מחשבתי טהור ו/או שיטה עסקית..."

הבוחנת הוסיפה ופירטה סברתה כי הוספת התכונה של 'מודול ערבוב' (mixing module) תוך צמצום תביעה 1, אינה משנה מהניתוח הקודם שנעשה על ידה בדבר מהות האמצאה ותרומתה:

"...הוספת התכונה של מודולת ערבול הכלולה ביישומון המנוי ליצירת אות שמע "מבושל" מן השכבות הנפרדות, אין בו כדי לגרוע או לשנות מן הניתוח הקודם [לעניין סעיף 3 לחוק – א.ק.] בדבר מהות ותרומת האמצאה דנן בכללותה וממסקנותיו האמורות, דהיינו – כי זו מתמצה כל כולה בתחום התוכן, קרי תכולת נתונים של רצועות שמע בקבצים נפרדים תחת קובץ שמע אחד יחיד, כך שהיא אינה אלא יישום מופשט של תהליך מחשבתי טהור ו/או שיטה עסקית, כאשר כל הרכיבים המשמשים באמצאה הינם סטנדרטים, בלא יצירת כל קשרי גומלין חדשים ביניהם שלא היו קיימים קודם לכן ובלא שינוי פעולתם הטכנולוגית הסטנדרטית." (הדגשה במקור – א.ק.)



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

18. הבוחנת סמכה עמדתה על כך שיישומי מחשב לערבוב וסינכרון ספרתי של ערוצי שמע (digital audio mixing) היו בנחלת הכלל. לצורך זה הסתמכה הבוחנת, בין היתר על תיאור מצב הידיעות בתחום בפרק המבוא שבפירוט הבקשה עצמה (עמוד 1 שורה 25 – עמוד 2 שורה 7):

**"In the 1980's computerization began to appear in professional recording studios. The first efforts were patchwork devices for automating manual console functions, and even today many automated consoles are analog audio consoles with digital equipment adapted to existing devices.**

**During the 1990's, the computer industry continuously introduced multi-media computers and mixing software, which started to replace the existing, manual, consoles, many of which have audio signal input/output capability together with animated image display capability. Such a multi-media computer generally employs a multi-window display system to display different information simultaneously and independently on different windows resulting from splitting a display screen, and plural icons are usually displayed so that an operator can activate any one of them using a mouse."**

19. לאחר סירוב זה הגישה המבקשת ביום 20.3.2013 בקשה להשמעת טענותיה בפני על מנת להשיג על החלטת הבוחנת. המבקשת הגישה עיקרי טיעון ביום 26.6.2013 והתייצבה להשמעת טענותיה ביום 10.7.2013.

20. כדברי המבקשת בעל המקצוע אליו ממוענת הבקשה אינו בהכרח טכנאי קול מקצועי אשר היה עושה שימוש במערכות הידע הקודם אלא בעל מקצוע המרכיב את המערכת על פי הבקשה שהוא כדברי המבקשת בסיכומיה (עמוד 4 – 5 לסיכומים מיום 26.6.2013) בעל מקצוע העוסק בתחום תקשורת מחשבים ובשרתים ובערבול קבצי מדיה. יחד עם זאת, אין די במיעון הבקשה לבעל מקצוע זה או אחר על מנת לקבוע על פני הדברים שמדובר בתחום טכנולוגי, למרות שיש ליתן לכך משקל מסויים בהצטברות הדברים הנדונים להלן.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

21. מהתביעות הבלתי תלויות לעיל עולה שבבחינת האמצאה בכללותה, בפנינו תהליך של יצירה מקומית של קובץ המאחד שכבות מדיה שהורדו בנפרד מבסיס נתונים ייעודי יחד עם מערכת פיסית המאפשרת גישה מרחוק לחלק מרבדי קבצי השמע. תוצאת השימוש באמצאה היא יצירה, תוך שימוש במודול ערבוב וסנכרון, של קובץ שמע חדש המורכב מלפחות חלק מרבדי קובץ השמע המקורי באמצעות מערכות המאפשרות גישה ועבודה מרחוק.

התוצאה האמורה מושגת באמצעות רכיבי המערכת העיקריים הבאים: בסיס נתונים לאחסון מדיה אליו יש גישה דרך רשת תקשורת מחשבים, יישום מחשב (בעל ממשק גרפי) דרכו ניתן להתחבר לבסיס הנתונים (באמצעות רשת תקשורת מחשבים) וכן מודול ערבוב הנכלל ביישומון באמצעותו ניתן לערבב את שכבות המדיה הבדיות באופן מקומי.

22. כפי שקבענו בעניין טייכר, נבחן את האמצאה בכללותה ללא הפרדת רכיביה ומבלי להתמקד בקבוצת רכיבים אחת או ברכיב אחד. לצורך בחינת תרומת האמצאה בכללותה ניתן לפנות למצב הידיעות כפי שהוא מתואר על ידי המבקש בבקשת הפטנט.

23. לטענת המבקשת, יצירת מערכת כמו זו הנתבעת לעיל שתהא פיסית ובת יישום אינו דבר של מה בכך. כן ציינה כי לא ידוע לה שקיימים מאגרי מידע המאפשרים באמצעות רשת תקשורת גישה בדידה לשכבות מדיה של פריטים שכבתיים והעברתם בערוצי מדיה נפרדים. המבקשת אף מסבירה (עמוד 15 לפירוט הבקשה) שערבול של שכבות מדיה בדידות (שבדודו מתוך קובץ רב-שכבתי) יעיל יותר מערבול של שכבות המצורפות יחדיו בקובץ אחד. מכאן, שלדברי המבקשת תרומת האמצאה בכללותה כפי שעולה מבקשת הפטנט הינה הנגשתן של שכבות המדיה הבדידות והאפשרות לעריכתן, באמצעות רשת תקשורת, באופן יעיל יותר משהיה ידוע קודם.

24. מתיאור הבקשה (עמוד 3) עולה שטרם הבקשה, כאשר יצירת המוסיקה המעורבלת הסופית כללה קבצי שמע בעלי ערוץ אחד של מוסיקה (Mono) או שני ערוצים (Stereo), המשתמש לא יכול היה לגשת אל כל ערוץ בנפרד או לערוך אותו. המשתמש יכול היה רק לערוך את פריט המוסיקה כמכלול ולא יכול היה לשלוט על ערוצי אודיו נפרדים (בדידים) המרכיבים למעשה, את היצירה המוסיקלית. הנחת היסוד היתה, כך לדברי המבקשת, כי משתמש הקצה לא מעוניין לשנות או לערבב שכבות בדידות של פריטים בנפרד אחת מהשנייה. בנוסף פרטה המבקשת (בעמוד 14, שורות 17 - 19 לפירוט הבקשה):

**"The present embodiments, unlike previous distribution systems and tools, allow mass distribution of layers or access to layers in separate from media items they have been designated to be comprised in."**



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מכאן, שבענייננו, לפי תמונת הידע הקודם שבתיאור הבקשה, השימוש הרגיל ברכיבים הפיסיים האמורים לא איפשר גישה לריבוי של פריטי שמע בדידים ולא איפשר עריכתם או ערבובם לפי בחירת המשתמש.

25. בנוסף על כך, בעמוד 6 לעיקרי הטיעון מיום 26.6.2013 הסבירה המבקשת כי לצורך אחסון פריטים רב-שכבתיים נדרש נפח אחסון גדול. כמו כן, לצורך העברת שכבות מדיה של פריטים רב-שכבתיים במספר ערוצים בדידים עשוי להידרש נפח תקשורת גדול. לכן, לדברי המבקשת, המערכת הנתבעת פועלת בצורה חדשה ביחס למערכות לשמירת פריטים שכבתיים גם לפי המאפיינים הללו. כך למשל, שימוש במטריצה הייעודית לעריכת הקבצים עשוי להפחית את תפוסת הזיכרון של כל ערבול שיוצר המשתמש (ר' עמוד 18, שורה 22 לפירוט הבקשה). כמו כן, מאגר הנתונים של פריטי המדיה יכול לשמש לשמירת וקטור היסטוריה של עריכת פריטי המדיה, באופן שמאפשר למשתמש לעקוב אחר השינויים שביצע בכל ערוץ מדיה בנפרד וכן להבחין בין הערוצים שטרם נערכו לבין אלה שכבר עברו עריכה בקובץ הוראות ( instruction file) שיוצרת המערכת עבור המשתמש. באופן זה, יכול המשתמש להוריד את קובץ ההוראות המוזכר גם במצב בו מתאפשרת רק גישה ברוחב פס מוגבל (עמוד 18, שורה 33 - עמוד 19, שורה 1 לפירוט).

26. כלומר, מוצגת בבקשה תרומה לייעול תהליך בחירת הקבצים בצורתם הבדידה ומתן אפשרות לערבולם. נדונה הנגשת אפשרויות אלה למשתמש ממוצע, הן איש מקצוע והן חובבן (בין אם על ידי הפיכת הפעולה לפשוטה משהיתה ובין אם על ידי הנגשת הפעולה באמצעים טכנולוגיים קיימים) תוך שיפור השימוש בזיכרון מחשב ואיפשר הקטנת רוחב הפס הנדרש ברשת תקשורת בין מחשבים דרכה מועברים קבצי האודיו.

27. כפי שעמדה על כך ערכאת הערעור המורחבת של משרד הפטנטים האירופי בהחלטתה בעניין G003/08 מיום 12.5.2010 כאשר אישרה את קביעת ערכאת הערעור בעניין T1173/97, לא תוחרג באירופה אמצאה אשר ניתן לראות בה כגורמת לאפקט טכני נוסף כאשר היא מורצת על מחשב, מעבר לתוצאות פיסיות רגילות (זרמים חשמליים או אינטראקציה רגילה בין חומרה לתוכנה) (ר' גם עניין טייכר, פסקא 91). אותו אפקט טכני נוסף גם נדון לאחרונה ב- *HTC Europe Co Ltd v. Apple Inc* [2013] EWCA Civ 451 (להלן: "עניין Apple") שם נעשתה התייחסות לקריטריונים שנקבעו על ידי הלורד לואיסון בעניין *AT & T Knowledge Ventures v. Comptroller General* [2009] EWHC 343 (Pat) [2009] FSR 19, ובהם: האם לאפקט הטכני הנתען יש השפעה על תהליך המתרחש מחוץ למחשב; האם האפקט הטכני מופק ללא קשר למידע המעובד (במחשב) או לאפליקציות בהם נעשה שימוש; האם תוצאתו של האפקט הטכני הנתען היא פעולת המחשב בדרך חדשה; האם יש שיפור במהירות המחשב או ביכולת להסתמך עליו; והאם האמצאה הנתבעת התגברה על



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בעיה קיימת ולא רק עקפה אותה. בנוסף על הקריטריונים הללו אשר בית המשפט מצא כתמרורים שימושיים, בדעת הרוב בעניין Apple הם בוטאו למעשה באמצעות שאלה כללית (בפסקא 51 לפסק הדין):

**"...whether a program makes a computer a better computer in the sense of running more efficiently and effectively as a computer. Indeed, this is to my mind, another illustration of the still broader question whether the invention solves a technical problem within the computer."**

28. בנוסף, בעניין Apple בחן בית המשפט את התרומה הטכנית הכוללת של האמצאה שנדונה וקבע שתרומה כזו קיימת בפטנט הנדון (ובכך דחה את עמדת השופט בערכאה הנמוכה) בקובעו, כי אמצאה לא תיחשב בלתי כשירת פטנט רק בשל כך שנעשה שימוש בתוכנת מחשב על מנת ליישמה (פסקא 57 לפסק הדין):

**"...It causes the device to operate in a new and improved way and it presents an improved interface to application software writers. Now it is fair to say that this solution is embodied in software but, as I have explained, an invention which is patentable in accordance with conventional patentable criteria does not become unpatentable because a computer program is used to implement it..."**

29. בענייננו, לאור המגבלות אשר פורטו בידע הקודם ואשר עמדו בפני המשתמש שבידו עמדו אותם רכיבים (רי' למשל, עמוד 3 שורות 8 – 13 לפירוט הבקשה) עולה שהמבקשת מציעה בבקשה יצירת קשרי גומלין אשר לטעמה יש בהם לתרום ליעילות השימוש ברכיבי מערכת קיימים בין היתר באמצעות יישומון הערבו המוצע על ידה. מכאן שהדברים האמורים באירופה לגבי שילוב תכנה ומחשב יפים גם לענייננו. לאור תמונת הידע הקודם כפי שהיא מוצגת על ידי המבקשת וגם לאור אופן ניתוח הדברים על ידי הבוחנת, איני רואה ביצירה מקומית של קובץ על בסיס שכבות מידע שנשמרו בבסיס נתונים מרוחק כאפקט טכני רגיל המתקבל מהרצה רגילה של תוכנת מחשב (היישומון בענייננו) על גבי מחשב. על פניו, לאור תיאור הידע הקודם כפי שהוא עולה מהבקשה, ניתן לומר שהשגת התוצאה האמורה היא



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

באמצעות יצירת קשרי גומלין חדשים בין רכיבי המערכת הפיסיים – קשרי גומלין שכללה ייחשבו ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי.

30. במסגרת הדיון בפני עלתה גם שאלת אפשרות ביצוע האמצאה באמצעות טכנאי בן אנוש – האם מדובר למעשה באוטומציה של תהליך שבוצע בעבר כתהליך ידני? בחינת האופי הטכנולוגי המוחשי של האמצאה בהקשר זה תתבטא באם יזוהה פתרון טכני לחסר שהיה קיים באופן הפעולה בגרסתה הידנית שבוצעה בצורה אנאלוגית ולא דיגיטלית (ר' לעניין זה **SYMBIAN LIMITED v. COMPTROLLER GENERAL OF PATENTS** [2008] EWCA Civ 1066, בעמוד 11 לפסק הדין).

31. המבקשת מסבירה בבקשה כי דורות קודמים של טכנולוגיה בתחום היו אך בגדר אוטומציה של תהליכים ידניים (עמוד 1 שורה 25 – עמוד 2 שורה 7). לעומתם, בהמשך הבקשה התייחסות לאפשרות של טיפול בריבוי של שכבות ושל קבצי שמע (בעמוד 14, שורות 17 - 19 לפירוט הבקשה) אשר אף יכול להתבצע הן על ידי מקצוען והן על ידי חובבן – היבטים הניתנים לביצוע רק הודות לאמצעים הטכנולוגיים הנתבעים בבקשה. לפיכך ניכר כי יש באמצאה נשוא הבקשה תרומה מעבר לאוטומציה גרידא של תהליך וכן כי יש בה כדי להוציא את האדם מן החוג (השוו עניין טייכר, פסקאות 90-91).

32. לפיכך, אין המדובר באמצאה שהיא יישום מופשט של תהליך מחשבתי טהור או שיטה עסקית כפי שסברה הבוחנת. האמצאה כוללת קשרי גומלין בין רכיבים טכנולוגיים וחלוקת פעולות המגדירה את פעולותיו של כל רכיב. יש בבקשה גם חריגה מעבר לאוטומציה גרידא והיא ממוענת לבעל מקצוע טכנולוגי. בהצטבר כלל הדברים הללו עולה שהאמצאה שבבקשה דן בעלת אופי טכנולוגי מוחשי ולכן באה בגדר תחום טכנולוגי.

33. סוף דבר, הריני לקבל את בקשה לפטנט 190125.

**אסא קלינג**

**רשם הפטנטים, המדגמים**

**וסימני המסחר**

י"ז אדר א', תשע"ד  
17 פברואר, 2014

ניתן בירושלים ביום

951-99-2013-006050

סימוכין: