



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, ד"ר מאיר נועם

בקשת פטנט מס' 131733

(הליך חד צדדי לפי תקנה

46(א))

המבקש:

אלי תמיר

ע"י ב"כ דניאל פריימן עו"ד ועו"פ

ה ח ל ט ה

רקע עובדתי

1. ביום 5 בספטמבר 1990 הוגשה לרישום בקשת פטנט מספר 131733 (להלן: "הבקשה") על שם מר אלי תמיר (להלן: "המבקש") מכח היותו הממציא. כותרת הבקשה כפי שהוגשה במקור היתה כדלקמן:

"שיטה לקידום מכירות של מוצרים ו/או שירותים".

ובאנגלית,

"Method of Promoting the Sales of Goods and/or Services".

2. הבקשה נבחנה וביום 5 במרץ 2002 קבע בוחן הפטנטים כי האמצאה שבבקשה אינה כשירת פטנט, שכן השיטה שהוגדרה בתביעה "לא נמצאת בכל תחום טכנולוגי ולא ניתנת לשימוש תעשייתי ולפיכך השיטה הזאת אינה אמצאה כשירת פטנט". [ההדגשה אינה במקור מ.נ.]

3. לאור החלטת הבוחן, החלה תכתובת בין המבקש והבוחן כדלקמן:

א. בתאריך 24 באוגוסט 2003 השיב המבקש לבוחן באמצעות בא כוחו, וביקש לשקול שנית את החלטתו.

ב. הבוחן השיב למבקש ביום 15 בינואר 2004 כי אין בתגובתו האמורה של המבקש כל נימוק מדוע השיטה המתוארת בבקשה היא כשירת פטנט.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- ג. בתאריך 22 לאפריל 2004 השיב המבקש לבוחן וטען כי אין בישראל כל החלטה שיפוטית כי שיטה לניהול עסקי אינה כשירה לפטנט בישראל לאור הוראות סעיף 3 לחוק הפטנטים התשכ"ז-1967 (להלן: "החוק" או "חוק הפטנטים"). המבקש הפנה את הבוחן לדין האמריקאי שם שיטה לניהול עסקי כשירה לרישום כפטנט.
- ד. ביום 4 באוגוסט 2004 הודיע הבוחן למבקש כי לאחר שהתייעץ עם הממונה על הבוחנים, הוא לא השתכנע כי האמצאה כשירת פטנט לפי סעיף 3 לחוק הפטנטים. הבוחן הוסיף כי הדרישה בסעיף 3 לחוק שהאמצאה תהיה בתחום טכנולוגי, שונה מהדרישה שבסעיף 101 לחוק הפטנטים האמריקאי, לפיכך העובדה כי בארה"ב מוענקים פטנטים על שיטות עסקיות, אינה רלוונטית. הבוחן אף ציין כי כל השלבים בשיטה המוגדרת בתביעות שבבקשה "הינם בעלי אופי ניהולי או פיננסי ולא טכנולוגי כנדרש בסעיף 3 לחוק".
- ה. בתאריך 24 באוקטובר 2004 השיב המבקש לבוחן כי בטרם ימצה זכותו להשיג על קביעת הבוחן הוא מציע שינוי בפירוט ובתביעות וצירף למכתבו נוסח עם השינויים המוצעים. השינויים שביצע המבקש היו בעיקרם שינויים מילוליים בהגדרת הפירוט והתביעות, המונח "שיטה לקידום מכירות" שונה ל- "מערכת עסקית" לניהול השיטה באמצעות מחשב.
- ו. על כך השיב הבוחן למבקש בתאריך 9 בנובמבר 2004 כי השינוי שנעשה הוא שינוי סמנטי ולא מהותי וכי "המערכת הממוחשבת לפי התיקון מבצעת את תפקידה הרגיל של כל מערכת ממוחשבת ואין בה כל אפקט טכני מעבר לאינטראקציה בין התכנה למחשב". הבוחן הוסיף כי מבחינתו מוצו ההליכים.
4. לאור הנ"ל, ביום 29 בנובמבר 2004 הגיש המבקש בקשה לרשם הפטנטים להשמיע טענותיו בפניו וזאת בהתאם לתקנה 46(א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה סדרי דין, מסמכים ואגרות) תשכ"ח – 1968.
5. ביום 15 בפברואר 2005 התקיים בפני דיון בנוכחות המבקש ובא כוחו בעניין כשרות הבקשה לרישום הבקשה כפטנט. בדיון זה פרס לפניי בא כוח המבקש את טענותיו בזכות כשרות האמצאה לרישום כפטנט וכנגד החלטת הבוחן.
- בטרם אפרט את טענות המבקש מן הראוי לדון תחילה במהות האמצאה נשוא הבקשה שלפנינו.
- ב. **מהות האמצאה**
6. כאמור, שם האמצאה בנוסח המקורי היה "שיטה לקידום מכירות של מוצרים ו/או שירותים". האמצאה עוסקת במפורש בנושא של שיטות עסקיות והמבקש אף מודה בכך במפורש בעמוד 1 לפירוט של הבקשה, בפסקה הראשונה, כדלקמן:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"The Present invention relates to business methods, particularly for promoting sales of goods and services"

[ההדגשה אינה במקור - מ.נ.]

7. האמצאה הוגדרה בתביעה הראשית בבקשה, תביעה מס' 1 (בנוסח המקורי) כדלקמן:

***"A method of promoting the sales of goods and/or services, comprising
(a) issuing by a managing organization credit notes bearing a nominal value;
(b) vending the notes by the organization to interested good/services providers at a price less then or equal to the nominal value;
(c) vending the notes by said providers to their customers at a price less than or equal to the nominal value;
(d) granting the holders of the notes by the said providers a refund amounting to preset percentage of their purchase price, the refund being offset against a portion of the nominal value; and
(e) recording the granted refund(s) on the respective note(s) in a noticeable manner, until the accumulation of the refunds total the nominal value of the note whereby the note become exhausted."***

ובתרגום חופשי לעברית-

שיטה לקידום מכירות של מוצרים ו/או שירותים המורכבת מ-

- א. הנפקת קופונים על ידי גוף מנהל הנושאים ערך נקוב;
- ב. מכירת הקופונים על ידי הגוף המנהל לספקי מוצרים ו/או שירותים במחיר זהה או פחות מערכם הנקוב;
- ג. מכירת הקופונים על ידי אותם ספקים ללקוחותיהם במחיר זהה או פחות מערכם הנקוב;
- ד. הענקת החזר ללקוחות מהספקים ששכמו אחוזים ממחיר הקניה שלהם, ההחזר מקוזז כנגד חלק מהערך הנקוב בקופון;



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ה. קליטת החוזרים שהוענקו על גבי הקופון בדרך הניתנת להבחנה, עד אשר הצטברות החוזרים הכוללת (בקיזווי הנגד) מגיעה לערך הנקוב בקופון, ואז הקופון מסיים תפקידו.

8. כל יתר התביעות בנוסח המקורי (סה"כ בבקשה 11 תביעות), מתייחסות גם כן לשיטה לקידום מכירות מוצרים ו/או שירותים וכולן ספציפיות יותר ותלויות בתביעה מספר 1 שפורטה לעיל. מאידך, כל 11 התביעות בנוסח השני ("המתוקן") המוצע מגדירות את האמצאה כמערכת. התביעה הראשית מספר 1 בנוסח השני מוגדרת כך:

"A composite transactional system, useful in the promotion of sales of goods and/or services, comprising-

(a) means for issuing credit notes by a managing organization bearing a nominal value;

(b) means for transacting the notes by the organization to interested goods/services providers at a price less than or the equal to the nominal value;

(c) means for transacting the notes by said providers to their customers at a price less than or equal to the nominal value;

(d) means for computing an allowance amount to which the customers are entitled as a function of their purchase price, the refund being offset against a portion of the nominal value;

(e) means for recording the allowance amount actually applied to the note(s), until the accumulation of the allowance amount total the nominal value of the note whereby the note becomes exhausted; and

(f) means for computing and reporting the customers about the current values of their credit notes, and of the benefits they are entitled to.

9. אציין כבר עתה כי הנוסח השני (המתוקן) של הבקשה, כל מטרתו "לברוח" מההגדרה של שיטה עסקית שאינה כשירת רישום בישראל, אך הוא בבחינת 'אותה הגברת בשינוי אדרת', דהיינו- אותה אמצאה בשינוי סמנטי. אין הבדל אמיתי, מהותי באמצאה, בין הנוסח הראשון והנוסח השני. לפנינו אמצאה העוסקת במהותה בשיטה עסקית, שיטה לקידום מכירות מוצרים ושירותים, כפי שפורטה לעיל.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

גם ב"כ המבקש הודה בכך במפורש בעת הדיון שהיה בפניי (פרוטוקול הדיון, עמ' 13 שורה 5):

**"אבל בצדק הייתי אומר אמו מר לסרי שזה
שינוי סמנטי וזה דברים שהם לא משנים את
המהות של הנושא, שזו באמת שיטה עסקית".**
[ההדגשה אינה במקור – מ.נ.]

10. עיון בבקשה, בפרוטוקול הדיון ובחומר הראיות שהוגש, מעלה כי הבסיס של השיטה העסקית שבפנינו הוא קידום מכירות. בשיטה זו הקהל קונה קופונים בתמורה, בכסף והוא הולך עם הקופון שקנה לספק שבחר ממאגר ספקים מוגדר מראש. עבור כל רכישה של קופונים שאדם עושה, הוא מקבל הפחתה במחיר בשיעור מוסכם מראש ואז ערך הקופון של יורד באופן יחסי לסכום ההפחתה הנ"ל. המערכת המארגנת, אשר מקבלת כסף עבור הקופונים, משתמשת בו לקידום העסקים שמשתתפים בתכנית זו על ידי פרסומת באמצעי התקשורת השונים.

11. בסיס האמצאה תואר ע"י בא כוח המבקשת כדלקמן:

**"אני חושבת שמה שצריך להדגיש בעצם יש פה,
כמו שמר תמיר מעדיף לקרוא, אמצעי תשלום.
אתה בעצם רוכש אמצעי תשלום עתידי שאחר כך
ישמשו אותך בנוסחה מסוימת לקבל הנחות
עתידיות".**
(פרוטוקול, ע"מ 16 שורות 5-8)

12. מן הראוי להדגיש, אמצאת השיטה העסקית המתוארת והנתבעת בבקשה, אינה משולבת בכל מערכת פיזית טכנולוגית כגון מערכת מחשב.

ג. עיקרי טענות המבקש

13. לב העניין בבקשה החד צדדית שלפני ניתן לסיכום במשפט אחד – הלכה למעשה מבוקשת על ידי המבקש החלטה, כי אמצאה בנושא שיטה עסקית כשירה לפטנט בישראל. אין בפני כל טענות וצורך בהכרעות בעניינים עובדתיים.

14. בנדון זה, תמצית טענות המבקש הן כדלקמן:

א. ראשית דבר, לטענת המבקש מדובר יותר בנושא של המדיניות שעל הרשם לקבוע לגבי פטנטים בנושא הנדון, ופחות בבעיה פרטנית אם ראוי להעניק פטנט זה אם לאו.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ב. המבקש ממשיך וטוען כי המחוקק אינו מגדיר בחוק הפטנטים מהי אמצאה (invention) וכי לאורך השנים חלו התפתחויות בהגדרת המושג "אמצאה", הגדרה זו הולכת ומתרחבת עם חלוף העיתים.

כדוגמא, המשפט האנגלי הכיר בעבר בדוקטרינת Vendible Product. דהיינו, רק מוצר פיסי מוצר שניתן למכור אותו, היה כשיר לרישום כפטנט. בהמשך ניתנו פטנטים גם על "מוצרים" שאינם בני מכירה כגון שיטה למדידה סייסמית לבדיקה האם יש נפט באדמה, או שיטה לריכוך בשר בקר לפני שחיטה ודוקטרינת ה-Vendible product דעכה.

בהמשך טענותיו העלה המבקש גם את ההתפתחות הנוספת של כניסת תחום התכנה לתוך עולם הפטנטים, סכר שהולך ונפרץ בשנים האחרונות בעיקר בארה"ב. סעיף 3 לחוק המגדיר מהי אמצאה כשירת פטנט תוקן בשנת 1999 על מנת להתאימו להסכם טריפס (TRIPS - Trade-Related aspects of Intellectual Property rightS). בעקבות אימוץ הסכם הטריפס ותיקון דיני הקניין הרוחני בישראל בהתאם להוראות הסכם הטריפס, הורחבה הגדרת האמצאה הכשירה לרישום כפטנט בסעיף 3 לחוק הפטנטים, מתעשייה וחקלאות בלבד ל- "בכל תחום טכנולוגי". דהיינו, המגמה המסתמנת היא הרחבת המושג "אמצאה כשירת פטנט".

עתה, מבקש המבקש כי נביט נכוחה על גל השינוי הנוסף המתקרב אלינו מארה"ב בנוגע להרחבת הגדרת האמצאה והוא שיטות עסקיות, שכן עבור שיטות עסקיות ניתן כיום לקבל פטנטים בארה"ב.

לטענת המבקש, כפי שבעבר הורחב תחום הגדרת האמצאה בנושאים נוספים, אין מניעה ואין מחסום חוקי בפני הרשם להרחבה נוספת ולהכנסת שיטות עסקיות להגדרת המושג אמצאה כשירת פטנט.

ג. לטענת המבקש אין איסור מפורש בנדון בחוק. לטענתו, כשהחוק רוצה לאסור הוא אומר זאת במפורש. כך לדוגמא, יש איסור מפורש בחוק בנוגע לשיטות לטיפול רפואי בגוף האדם המקובעות בסעיף 7 לחוק אך אין כל הוראה בחוק הפטנטים הקובעת שאסור להעניק פטנט עבור שיטות עסקיות.

לטענת המבקש, החוק בעניינינו אינרטי וניתן לפרשנות בדרך זו או אחרת. לפיכך לטענתו השאלה שבפנינו היא קודם כל שאלה של מדיניות שיפוטית.

ד. טענה נוספת שמעלה המבקש היא טענת אפליה לרעה באשר לטענתו, רשם הפטנטים מעניקה כבר כיום (בלי משים) פטנטים על שיטות עסקיות. הדבר עולה מדברי בא כוח המבקש בעמ' 11 שורה 6 לפרוטוקול הדיון כדלקמן:

עו"ד פריימן: "...אני ניסיתי להראות להם שלשכת הפטנטים בלי משים נותנת פטנטים על שיטות עסקיות ואני לא רוצה להיות מופלה לרעה..."



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המבקש מוסיף וטוען כי סעיף 27 להסכם הטריפס אוסר באופן מפורש על אפליה ברישום פטנטים.
בנדון זה הפנה אותי המבקש כדוגמא לבקשות פטנט ישראליות מס' 118898, 126382, 146081.

ד. דין והכרעה

15. מוסכם ואין חולק, כי בבקשת הפטנט שלפנינו נתבעת ומתוארת (הן בנוסח המקורי והן בנוסח המתוקן) אמצאה בנושא שיטה עסקית. כמו כן הנני מסכים עם ב"כ המבקש כי מוקד השאלה הניצבת בפני היא שאלה משפטית האם שיטה עסקית נופלת בגדר סעיף 3 לחוק הפטנטים הקובע מהי אמצאה כשירת פטנט. אין בסוגיה שבפני כל מחלוקת עובדתית וכל צורך בהכרעות עובדתיות.

16. לצורך קבלת החלטה בנדון יש צורך לדון בסוגיות הבאות:

- א. מהי אמצאה ומהי אמצאה כשירת פטנט. כנגזר מכך, לדון האם שיטה עסקית, כגון זו המתבקשת בפנינו, נופלת בגידרה של המצאה כשירת פטנט על פי הדין בישראל. בעניין זה יש לבדוק את ההתפתחות בחקיקה בשאלה מהי אמצאה כשירת פטנט (סעיף 3 לחוק), את לשון החוק והן את רוח החוק.
- ב. להשוות את מצב החקיקה והפסיקה בנושא שיטות עסקיות למצב במדינות אחרות.
- ג. במידה ושיטה עסקית אינה נופלת בגדרי הגדרת "אמצאה כשירת פטנט" נדון, נבחן ונבדוק האם ניתן להכניס לעיתים בנסיבות מסוימות שיטות עסקיות בדרך עקיפין לתוך עולם הפטנטים (בתוך "סוס טרויאני" כגון מערכות מחשוב) כפי שנעשה לעיתים בתחום תכנות המחשב (מה שקורא המבקש "מדיניות רשם").
- ד. האם הלכה למעשה, כטענת המבקש, הרשם מעניק כבר כיום פטנטים עבור שיטות עסקיות והחלטה נוגדת במקרה שבפנינו תהיה בבחינת אפליה לרעה.

ד. 1. מהי המצאה כשירת פטנט בישראל

17. נקודת המוצא לבדיקתנו מהי אמצאה כשירת פטנט היא סעיף 2 של פקודת הפטנטים והמדגמים 1926 (להלן: "הפקודה"), אשר כירושה מנדטורית היתה בתוקף בישראל בכל הנוגע לפטנטים עד ליום 1 באפריל 1968, עת הוחלפה בחוק הפטנטים. סעיף 2 לפקודה הגדיר את המונח "אמצאה" כדלקמן-

"אמצאה פירושה תוצרת חדשה, סחורה חדשה או אופן חדש של שימוש באמצעי שהתגלה או



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

נדע או שומש מכבר, לכל צורך חרושת או תעשייה.

קשה, ואולי אף לא ניתן לתת הגדרה מדויקת למילה "אמצאה". הגדרה זו של המונח הכללי "אמצאה" כפי שמופיעה בפקודה, הלכה למעשה היתה הגדרה של המונח המצומצם יותר- "אמצאה כשירת פטנט", מונח שמופיע לאחר מכן בחוק. הגדרת המונח אמצאה התייחסה בפקודה ל"חרושת או תעשייה" (בפועל – תעשייה) והשאירה מחוץ לתחום, אמצאות רבות כגון אמצאות בתחום החקלאות (כגון שיטות לטיוב אדמה) וכן השאירה מחוץ לתחום תהליכים ושיטות (כגון שיטה לגילוי מרבצי נפט) שכן אלה הן אינן בבחינת "תוצרת" או "סחורה" כמוגדר בפקודה. ה"תוצרת" וה"סחורה" דנן, צריכות היו על פי הפקודה להיות חדשות ולצורך תעשייתי. יתר על כן, הפקודה (בניגוד לחוק שבא בעקבותיה) לא דרשה מפורשות "התקדמות המצאתית" או מה שקרוי, צעד המצאתי, (inventive step) אם כי הפסיקה דרשה זאת. דהיינו- עד לשנת 1968 "אמצאה" (כשירת פטנט) התייחסה ל-

1. תוצרת או סחורה בלבד (מוצר, דבר הניתן למישוש).
2. דרישת חידוש בלבד (חידוש בישראל בלבד על פי סעיף 11(1)ד לפקודה).
3. לצורך "חרושת" או תעשייה בלבד (למעשה צורך תעשייתי).

18. בשנת 1968 הורחב לראשונה היקף תחום הכשירות של אמצאות הראויות להרשם כפטנט. ביום 1 באפריל 1968 נכנס לתוקף חוק הפטנטים אשר החליף את הפקודה בכל הקשור לפטנטים. בחוק בניגוד לפקודה, המחוקק נמנע (ובצדק לטעמי), מלהגדיר את המונח "אמצאה" שקשה ביותר, אם ניתן בכלל, לתת לו הגדרה מדויקת. מאידך המחוקק הגדיר בסעיף 3 דאז את המושג "אמצאה כשירת פטנט" כדלקמן:

**"אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך
שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי
בה בתעשייה או בחקלאות ויש בה התקדמות
המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט".**

דהיינו, המושג אמצאה הכשירה להירשם כפטנט הורחב משמעותית על ידי המחוקק בשנת 1968 כדלקמן:

1. למוצר וגם לתהליך;
2. נדרש (על פי סעיף 4 לחוק) חידוש עולמי ולא רק מקומי בישראל.
3. אוזכרה מפורשות דרישה נוספת של התקדמות המצאתית; (כאמור לעיל בפקודה "התקדמות המצאתית" לא אוזכרה אם כי נדרשה על פי הפסיקה).
4. לשימוש בתעשייה וגם בחקלאות; (ולא רק בתעשייה (ובחרושת)).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הרחבה זו, הן לתהליכים והן לחקלאות נעשתה תוך התאמה לנוסחה העדכני של אמנת פריז בדבר הגנת הקניין התעשייתי (Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883) אשר הגדירה באופן מרחיב יותר את התחומים שיש לאפשר להם להנות מהגנת הפטנט:

"Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, mineral waters, beer, flowers and flour".

19. המושג "אמצאה כשירת פטנט" עבר הרחבה נוספת עם חלוף העיתים, בחוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), תש"ס-1999, נוסח מחדש סעיף 3 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."
(ההגדשה אינה במקור)

בתיקון זה, הגדרת המונח "אמצאה כשירת פטנט" הורחבה מ-"בתעשייה או בחקלאות" בלבד (בנוסחו המקורי של החוק) ל-"כל תחום טכנולוגי". שינוי זה נעשה כאמור, בעקבות הסכם טריפס עליו חתמה מדינת ישראל בשנת 1995 שדרש מתן פטנטים לממציאים הן בנוגע לתוצרים או תהליכים בכל תחום טכנולוגי כדלקמן:

"27. [...] patents shall be available for any inventors, whether products or processes in all fields of technology..."

20. עיננו הרואות, על מנת שאמצאה תהא כשירת פטנט, נכון לחוק הפטנטים בנוסחו הנוכחי, האמצאה חייבת להיות:

- א. בכל תחום טכנולוגי; כך לדוגמא, שיטה חדשה ללימוד מהיר של השפה האנגלית, כשלעצמה אינה בבחינת אמצאה כשירת פטנט שכן אינה בתחום טכנולוגי).
- ב. מוצר או תהליך;
- ג. חדשה בכל העולם; (אסור שיהיה פרסום פומבי קודם של האמצאה באיזה שהוא מקום בעולם לפני התאריך הקובע).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- ד. בעלת התקדמות המצאתית; (דהיינו, האמצאה אינה מובנת מאליה לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שנתפרסמו לפני התאריך הקובע).
- ה. מועילה וניתנת לשימוש תעשייתי; (לדוגמא, פיתחתי חומר חדש ואיני יודע מה התועלת ומה השימוש שניתן לעשות בו, לא אקבל פטנט).

21. לפנינו שלושה סוגי "אמצאות":

- א. אמצאה כשירת פטנט, (שבגינה רשאי הרשם להעניק פטנט).
- ב. אמצאה שאינה כשירת פטנט.
- ג. אמצאה היברידית- גורלה עשוי להשתנות ממקרה למקרה.

נדגיש שנקודת המוצא היא עצם קיומה של "אמצאה", האמצאה כשירת הפטנט, גבולותיה אמורים להיות ברורים, חדים, מוגדרים ומסודרים בחקיקה. גבולותיה הם סעיף 3 לחוק למעט מה שהוגדר על ידי המחוקק במפורש שלא יינתן בגינו פטנט ותחומים שהוסדרו במפורש בחקיקה אחרת (כגון תכנת מחשב בחוק זכות יוצרים, 1911 וזנים חדשים של צמחים בחוק זכות מטפחים, התשל"ג - 1973). אמצאה מהסוג השני שאינה כשירת פטנט, גבולותיה רחבים ביותר ולעיתים עמומים, והיא למעשה כל אמצאה למעט אמצאה כשירת פטנט. אמצאות מסוג נוסף הינן אמצאות היברידיות הנמצאות בחלקן במרחב האמצאות הכשירות לפטנט ובחלקן במרחב האמצאות הבלתי כשירות לפטנט (לגביהן אדון ביתר פירוט בהמשך בכל הנוגע לכשירות לפטנט של שיטות עסקיות). השאלה המרכזית המונחת לפתחי, לאיזה משלושת הסוגים דנן משתייכת אמצאת השיטה העסקית בבקשה שבפניי. נבדוק זאת בראש ובראשונה ביחס לסעיף 3 לחוק, אך טרם נעשה זאת, נבדוק ראשית מה קורה בסוגיה זו בזירה הבינלאומית.

ד. 2. המערכת הבינלאומית – חקיקה ופסיקה בחו"ל

22. לטעמי, אין להחליט ולהכריע בתחום הפטנטים בשאלות עקרוניות מבלי ללמוד את המערכת הבינלאומית ולבדוק את השינויים והנטיות הרווחות היום בעולם, לפחות במדינות המובילות.

23. פטנט מעצם טבעו הינו בעל פן בינלאומי. בעלי פטנטים רבים ביותר רושמים את הפטנט שהוענק להם במדינות רבות. כראיה, בישראל קרוב ל-80% ממגישי בקשות הפטנט הם מבקשים לא ישראלים שהגישו את בקשת הפטנט שלהם במקור בחו"ל. אשר על כן, הנטייה כיום בכל ארצות העולם וכן בדיונים בוועדות שונות בארגון האו"ם לקניין רוחני (WIPO- World Intellectual Property Organization) היא לאחד ככל הניתן את חוקי



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הפטנטים במדינות השונות הן מבחינה פרוצדוראלית והן מבחינה מהותית. מובן כי לכל מדינה הפרייולגיה לחוקק חוקים משלה כל עוד אלה אינם סותרים את הבסיס המותנה באמנות השונות. ואכן, בשנים האחרונות פותחה פרוצדורה של "בקשת פטנט בינלאומית" (PCT) עם מרכזי חיפוש ומרכזי בחינה בינלאומיים וכן הותאמו חוקי פטנטים של מדינות רבות ובעיקר באירופה, שם כבר קיים פטנט אירופי.

24. לאורך השנים הייתה ארה"ב בבחינת "בן חורג" בגישה זו של ניסיון לאחידות הדינים. להלן מספר דוגמאות: במרבית מדינות העולם מעוגן בחוק העיקרון של First to file, דהיינו – כשמוגשות שתי בקשות זהות, מי שהגיש ראשון את בקשתו לפטנט, הוא הזכאי לקבל את הזכות. בארה"ב לעומת זאת, קיימת הגישה של First to invent, דהיינו, כשמוגשות שתי בקשות זהות, מי שהמציא ראשון יקבל את הזכות. באופן דומה, בארה"ב ישנה "תקופת חסד" (Grace Period) של שנה למי שפרסם את אמצאתו לפני ההגשה. במרבית מדינות העולם אין תקופת שכזו. דוגמה נוספת, בארה"ב עד לפני מספר שנים לא רב, תוקף פטנט היה 17 שנים מתאריך הענקתו בניגוד למרבית מדינות העולם, שם תוקף פטנט הוא 20 שנים מתאריך הגשת הבקשה. עד לפני מספר שנים לא רב, בארה"ב הפטנט לא התפרסם עד הענקתו. יתר על כן, עד היום לא קיים בארה"ב הליך התנגדות לפטנט וזאת בניגוד למרבית מדינות העולם. בארה"ב מוענקים פטנטים על שיטות לטיפול רפואי בגוף האדם וזאת בניגוד למרבית מדינות העולם האוסרות זאת.

25. כפי שכבר ציינתי לעיל, בארה"ב קיימת גם גישה ליבראלית ביותר להענקת הגנה פטנטית על לתכנת מחשב וזאת בניגוד למקובל בעולם, כמו כן בארה"ב בניגוד למקובל במדינות אחרות, ניתן לקבל פטנט בגין שיטה עסקית, שזה מוקד הדיון שבפנינו.

26. למרות הני"ל, בשנים האחרונות יש תהליך מתמשך שבו ארה"ב מתחילה "ליישר קו" עם "שאר העולם" והדבר ניכר במספר אופנים. ראשית, תוקף הפטנט האמריקאי אינו 17 שנים מיום הענקתו אלא הותאם באמצע שנות ה-90 למצב המקובל בעולם ל-20 שנים מתאריך הגשת הבקשה. הפטנט האמריקאי אינו יותר בבחינת "פטנט צוללת" (כזה החסוי עד יום הקיבול) אלא מתפרסם במלואו 18 חודשים מתאריך הבכורה וזאת כמקובל באירופה ובמרבית מדינות העולם.

27. במסגרת "יישור קו" זה מבוצעות עתה רפורמות נוספות בחוק הפטנטים בארה"ב על מנת להתאימו ל"שאר העולם". הצעת החוק החדשה Patent Reform Act 2006 פורסמה על ידי הסנאט ביום 4 באוגוסט ש.ז ועיקריה:

א. מעבר לשיטת ה- First to file המקובלת בכל העולם לאור המורכבות הרבה

שיוצרת שיטת ה-First to invent.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ב. קיום הליך התנגדות כמקובל בכל העולם. אגב, הליך ההתנגדות יהיה Post

Grant (12 חודשים בגרסת הסנאט או 9 חודשים בגרסת הקונגרס).

28. בישראל אין כל דבר חקיקה ספציפי המסדיר רישום אמצאות בנושא שיטות עסקיות בדומה לזה הקיים למשל באמצאות הקשורות לזנים חדשים של צמחים (חוק זכות מטפחים, התש"ל"ג - 1973). מאידך אין בחוק הוראה ספציפית מפורשת האוסרת רישום אמצאה בנושא שיטות עסקיות כפי שהדבר קיים בנוגע לתהליך לטיפול רפואי בגוף האדם או לגבי זנים חדשים של צמחים ובעלי חיים (סעיף 7 לחוק הפטנטים). ככלל, המחוקק הישראלי ממעט במתן הוראות ספציפיות האוסרות הענקת פטנט בנושא מסוים וזאת בניגוד לנוהג הקיים בארצות אירופה.

לדוגמה, סעיף 2(א) לחוק הפטנטים האנגלי Patent Act 1977 קובע ומפרט כדלקמן:

"It is hereby declared that the following (among other things) are not inventions for the purposes of this Act, that is to say, anything which consists of -

(a) a discovery scientific theory or mathematical method;

(b) a literary, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation whatsoever;

(c) a scheme, rule or method for performing a mental act, playing a game or doing business, or a program for a computer;

(d) the presentation of information;

But the foregoing provision shall prevent anything from being treated as an invention for the purposes of this Act only to the extent that a patent or application for a patent relates to that thing as such."

[ההדגשה אינה במקור - מ.ג.]

עיננו הרואות, המחוקק האנגלי נותן רשימה ארוכה (בלתי סגורה) של עניינים היוצאים מהגדרת אמצאה כשירת פטנט כגון גילוי מדעי, תיאוריה או שיטה מתמטית, עבודת ספרות ומוזיקה, פעולה מחשבתית ותכנת מחשב, כמו-כן, הוא מוציא באופן מפורש מכלל הגדרת אמצאה כשירת פטנט, שיטות לעשיית עסקים.

גם אמנת הפטנטים האירופית מוציאה בצורה מפורשת בדרך דומה, בסעיף 2(c) שיטות עסקיות מתחום הגדרת אמצאת כשירת לפטנט.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

(EPC) European Patent Convention

סעיפים 1 ו-2 ל-European Patent Convention קובעים כדלקמן:

"(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information."

[ההדגשות אינה במקור מ.ג.]

ההוצאה המפורשת באירופה של שיטות עסקיות מתחום האמצאות הכשירות לפטנט באה על מנת למנוע כל ספק שהגדרת ה-"industrial application" בסעיף 1 לעיל אכן אינה כוללת שיטות עסקיות.

ואולם, סעיף 3)52 ל-EPC קובע כי סוגי האמצאות המצוינות בסעיף 2)52 פסולות מרישום כפטנט (כשהן מבוקשות לכשעצמן):

"The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such."

בהתאם, משרד הפטנטים האירופאי אינו מעניק פטנטים עבור אמצאות לגבי שיטות עסקיות כשלעצמן, אך מעניק פטנטים לאמצאות הפותרות בעיה טכנית באמצעים טכניים, אף אם הבעיה הטכנית נוגעת אך ורק לשיטה עסקית. ראה למשל, את ההחלטה בעניין Pettersson T-1002/92 לגבי מארג מכשירים לניתוב תור פונים למספר אשנבי שירות ואת ההחלטה בעניין Sohei T-0769/92 בנוגע למערכת לניהול מידע עסקי. דרישות החידוש, ההתקדמות ההמצאתית והיישום התעשייתי מופנות כלפי האמצעים הטכניים ולא כלפי השיטה העסקית, כפי שניתן ללמוד מההחלטה בעניין R. v. PBS. Partnership T-0931/95. לעומת כל זאת, פטנט לא יוענק כאשר הרכיב בעל האופי



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הטכני באמצאה מגדיר למעשה את השיטה העסקית. כך, בעניין IBM T-854/90 התבקש פטנט לגבי מכונה לשימוש עצמי (כגון כספומט) המזהה את המשתמש באמצעות כל כרטיס הקריא על ידי מכונה (ולא רק על ידי כרטיס ייעודי לה). ערכאת הערעור של ה-EPO דחתה את בקשת הפטנט וקבעה כי פעולת המכונה אינה אלא הגדרה של שיטה עסקית לגבי זיהוי צד לעסקה לפי כרטיס שהונפק לו על ידי צד שלישי חיצוני לעסקה. אם כן, ככלל, ה-EPO מעניק פטנטים לאמצאות מתאימות בעלות אופי טכני המשמשות בשיטה עסקית, אף כשימוש יחידי, אך לא לכאלה שמהותן היא השיטה העסקית עצמה.

מנגד, על פי החקיקה האמריקאית אין לכאורה מניעה לרשום פטנט בנוגע לשיטות עסקיות. סעיף 100(a) לחוק הפטנטים האמריקאי אינו מגדיר במפורש את המונח אמצאה ורק קובע שבשימוש במונח הכללי "אמצאה" הכוונה לאמצאה או גילוי כדלקמן:

"The term "invention" means invention or discovery."

המונח "Process" (שיטה, תהליך), מוגדר בסעיף 100(b) לחוק הפטנטים האמריקאי כדלקמן:

"The term "process" means process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material."

סעיף 101 לחוק האמריקאי מגדיר 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 therefore, subject to the conditions and requirements of this title [35 USCS §§1 et seq]."

ובתרגום חופשי

"כל מי שממציא או מגלה כל תהליך, מכונה ייצור או שילוב חמרים, או שכלול שלהם שהוא חדש ומועיל יכול לקבל עבורו פטנט בהתאם לדרישות החוק."



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

שילוב של סעיף 101 עם סעיפי ההגדרות שלעיל אינו שולל בארה"ב אמצאה בנושא שיטה עסקית כאמצאה כשירת פטנט והפסיקה בארה"ב אף נתנה לכך גושפנקא בשנים האחרונות.

פסק דין של בית המשפט הפדראלי לערעורים שהיווה מהפיכה בנושא הנדון בפנינו הוא פסק הדין משנת 1998 **State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial group, Inc** 149 F.3d 1368 (להלן: "החלטת State Street Bank"). בפסק דין זה הכיר בית המשפט בכשירות השיטה העסקית המיושמת באמצעות תכנת מחשב (אלגוריתם מתמטי). ניתן לומר שפסק דין זה "המית" את מונופול הדרישה ה"פיסית" לקבלת פטנטים בארה"ב שכן בית המשפט דרש כתנאי להענקת הפטנט אך ורק תוצאה שימושית קונקרטית ומוחשית (useful, concrete and tangible result) של האמצאה תוך זניחת כל דרישה לאופי טכני של אופן השגת התוצאה (כפי שהובהר גם בפרשת **AT&T Corp v. Excel Communications Inc.**, 172 F.3d 1352). פסק דין זה היה הזרז שהביא לרישום פטנטים בארה"ב בגין שיטות עסקיות.

משרד הפטנטים האמריקאי קיבע שינוי זה ונתן סיווג (קלסיפיקציה) לסוג זה של פטנטים המתייחסים לשיטות עסקיות, סיווג 705. למשל סוג פטנטים 705(1) מתייחס לפטנטים מסוג "automated electrical financial or business practice or management arrangement".

29. בעקבות החלטת **State Street Bank** הוציא משרד הפטנטים האמריקאי (USPTO) רשימה של קווים מנחים זמניים לבוחני פטנטים על מנת לבחון האם בקשות לרישום פטנטים עומדות בדרישות החוק (Interim Guidelines for Examination of Patent Subject Matter Eligibility). על פי קווים מנחים אלו, תהליך, ובכלל זה תהליך לעשיית עסקים חייב ליצור תוצאה מוחשית ושימושית על מנת שירשם בגינה פטנט. (פורסם באתר האינטרנט של משרד הפטנטים האמריקאי) כך נקבע שם:

"These decisions explained that, to be eligible for patent protection, the claimed invention as a whole must accomplish a practical application. That is, it must produce a "useful, concrete and tangible result."

"The tangible requirement does not necessarily mean that a claim must either be tied to a particular machine or



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

apparatus or must operate to change articles or materials to a different state or thing. However, the tangible requirement does require that the claim must recite more than a § 101 judicial exception, in that the process claim must set forth a practical application of that § 101 judicial exception to produce a real-world result".

פרשה ידועה בארה"ב הקשורה להגנה על שיטות עסקיות באמצעות פטנט, ידועה כפרשת "אמזון" כדלהלן **Amazon.Com.Inc v. Barns and Noble Com Inc** 73.F. Supp.2d.1228

בתאריך 28 בספטמבר 1999 הוענק הפטנט האמריקאי מספר 5960411 לחברת Amazon.Com.Inc (להלן: "אמצאת אמזון"). פטנט זה הידוע בשם "קליק אחד" התייחס לשיטה עסקית להזמנת מוצרים שונים באמצעות רשת האינטרנט. הלקוח, לאחר שהכניס פעם אחת את פרטיו האישיים כולל מספר כרטיס אשראי, היה יכול לבצע רכישות אוטומטיות באינטרנט על ידי סימון במסך את המוצרים הנבחרים בלחיצה בודדת על העכבר (קליק אחד). לפנינו שיטה לעשיית עסקים במרחב המקוון, מה שקרוי e-commerce. בדצמבר 1999 הוציא בית המשפט המחוזי בסיאטל צו מניעה כנגד חברת "בארנס אנד נובל" (חברה מתחרה לאמזון) ואסר עליה לעשות כל שימוש בטכנולוגיית הקליק האחד לשם הזמנת מוצרים. (בהמשך בוטל הצו דן על ידי בית משפט לערעורים).

עם סיום סקירה זו נשוב לישראל. לאור העובדה שאין כל דבר חקיקה בישראל המסדיר אמצאות בשיטות עסקיות ולאור העובדה שאין סעיף בחוק הפטנטים המתייחס לשיטה עסקית באופן מפורש וספציפי, עלינו לחקור ולבדוק ראשית דבר האם שיטה עסקית נכנסת בגדרו של סעיף 3 לחוק (תיקון תש"ס) הקובע מהי אמצאה כשירת פטנט.

ד. 3. שיטה עסקית וסעיף 3 לחוק הפטנטים

30. סעיף 3 לחוק שכותרתו היא "אמצאה כשירת פטנט- מהי?" מהווה סעיף מפתח בחוק הפטנטים. נבדוק ונתקדם שלב שלב לאור האמור בסעיף 3 לחוק (ראה פסקה 19 לעיל), כך נבחן האם שיטה עסקית, כגון זו הניצבת בפנינו, היא אמצאה כשירת פטנט.

31. המונח "אמצאה"- הוא נקודת המוצא של סעיף 3, היינו, כדי להיכנס בגדרי סעיף 3 חייבת מונחת לפנינו "אמצאה". כאמור לעיל, המחוקק נמנע מלנסות להגדיר מהי אמצאה שכן מונח זה שגבולותיו אינם ברורים, לא ניתן להגדרה מדויקת (אלא בדרך



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

השלילה – מה לא נחשב אמצאה). כללית ניתן לומר כי אמצאה (invention) הינה צירוף של רעיון פרי מחשבה, חדשני, מפתיע ברמה זו או אחרת, בר תועלת, הניתן לקיבוע, ליישום ולחזרה (reproducible), זאת להבדיל מתגלית (discovery), מנוסחה מתמטית או להבדיל מרעיון ערטילאי שלא מקובע בדרך של יישום. אין כל ספק, יש בשיטה העסקית המתוארת והנתבעת בבקשת הפטנט שבפנינו לכאורה מה שנתפס בגדר "אמצאה" (טרם נבדקו החידוש וההתקדמות ההמצאתית שבה), שכן מדובר ברעיון עסקי בר תועלת הניתן ליישום וביצוע. עתה הננו ממשיכים "לתור" אחר יתר דרישות סעיף 3 לחוק ובודקים באם האמצאה שבפנינו שייכת לתחום ולמרחב הכשיר לפטנט.

32. סעיף 3 ממשיך וקובע לגבי האמצאה "בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך". אין ספק, האמצאה המתוארת בבקשת הפטנט שלפנינו מתארת תהליך, שיטה. הנוסח המקורי הגדיר במפורש את האמצאה כשיטה. תביעה מס' 1 המקורית מגדירה האמצאה כ- "A method of promoting..."

בעניין זה ראה דברי המלומדים ד"ר י. קרניאל ו"י סיוון במאמרם "הגנת דיני הפטנטים על שיטות עסקים במרחב המקוון", רשימות בנתיב קנייני הרוח, הוצאת פרלשטיין גינוסר, תשס"ד-2004, 345, 351.

"העדר המוחשיות בשיטת עסקים מורה כי יש להגדירם כתהליך בלבד ולא כמוצר"

33. מיד בהמשך סעיף 3 נאמר "בכל תחום טכנולוגי". נראה שכאן מוקד הבעיה והמוקש המרכזי שבפנינו אנו ניצבים. האם ניתן להגדיר שיטה עסקית כ"תחום טכנולוגי"? התשובה לשאלה זו היא שלילית באופן חד משמעי. שיטה של מכירת קופונים נושאי ערך, על ידי גורם מארגן, אינה "בתחום טכנולוגי". זה דורות משרדי הפטנטים ברחבי העולם מאשרים פטנטים אך ורק בתחומים טכנולוגיים (פרט לאחרונה בארה"ב גם בשיטות עסקיות). אין ניתנים פטנטים עבור אמצאות בתחומים לבר-טכנולוגים כגון תחומי האמנות החינוך הסוציולוגיה והפסיכולוגיה. חלק מתחומים אלה מוגן בזכויות יוצרים (כגון יצירות מקוריות בתחומי הספרות והאמנות) וחלקן נטול כל הגנה משפטית.

34. כפי שהראיתי לעיל, לאורך השנים חל תהליך הרחבה הדרגתי של גבולות האמצאה כשירת הפטנט. ניתן לשאול, האם לא הגיע הזמן להמשיך להרחיב ההגנה הפטנטית ולהגן באמצעות פטנט גם על אמצאות שאינן טכנולוגיות ואין להן כל הגנה בחקיקה אחרת.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

שאלה זו היא שאלה כבדה שתישאר ודאי פתוחה בישראל וברחבי תבל עוד זמן רב לדיונים אקדמיים. רק אעיר כרשם הפטנטים, כי יהא זה קשה ביותר מבחינה מעשית לבצע בשלב הבחינה חיפוש במאגרי מידע בכל הנוגע לידע קודם בענייני דרישת ה"חידוש" וה"התקדמות ההמצאתית" הקבועים בחוק בנושאים בתחומים שאינם טכנולוגיים. לעומת זאת, בדיקה לגבי חומר כימי חדש קלה יחסית לחיפוש במאגרי מידע, וכן הדבר בעניינים טכנולוגיים אחרים כגון מכניקה וחשמל. בנוסף, כל החלטה בסוגיה זו בעתיד, מן הראוי שתתחשב במערכת האמנות והחקיקה הבינלאומיים הקיימת באותה עת (ראה פסקאות 28 ו-29 לעיל).

35. שיטה עסקית קשורה מטבעה לחיי המסחר והכלכלה. רואי החשבון, הכלכלנים והסוחרים הם אלה שיכולים ללמוד אותה, לפתח אותה, לחקור אותה ולעסוק בה ולא אנשי טכנולוגיה מובהקים כגון מומחים בכימיה פיסיקה והנדסה. כראיה, כל בוחני הפטנטים בישראל ובעולם הם אנשי טכנולוגיה (במובן הרחב ביותר של המושג "טכנולוגיה", ככול שניתן למתוח את המושג), והם במקצועם ביולוגיים (עבור פטנטים בהנדסה גנטית), כימאים ורוקחים (עבור חמרים ותהליכים כימיים ותרופות), מהנדסי חשמל, מהנדסי מכונות ואנשי מחשבים. אין בנמצא בוחן פטנטים כלכלן או מומחה בשיווק וניהול, שכן אמצאות בנושאים כלכליים מסחריים כגון שיטות עסקיות, אין בבחינת "תחום טכנולוגי" כאמור במפורש בסעיף 3 לחוק ואינן כשירות לפטנט.

36. העובדה שהמחוקק אינו רואה את אנשי הכלכלה והשיטות העסקיות כחלק ממערכת הפטנטים עולה בין היתר מסעיף 142 לחוק הפטנטים שקובע כשירות לרישום בפנקס עורכי הפטנטים.

"א. זכאי להירשם בפנקס עורכי הפטנטים ולקבל רישיון עורך-פטנטים מי שנתמלאו בו אלה

(1) הוא תושב ישראל

(2) מתקיים בו אחד מאלה:

(א) הוא רשום כמהנדס בפנקס

המהנדסים והאדריכלים

התש"ח – 1958;

(ב) הוא סיים מוסד להשכלה

גבוהה כמשמעותו בחוק

המועצה להשכלה גבוהה

התש"ח 1988 באחד

המקצועות

בתוספת";

[ההדגשות אינן במקור- מ.ג.]

המקצועות הרשומים בתוספת לפי תיקון החוק משנת תש"ן הם:

1. הנדסה

2. כימיה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

3. פסיקה

4. ביולוגיה

5. רוקחות

6. מדעי המחשב

אין חולק, כל התחומים הללו קשורים בצורה זו או אחרת לטכנולוגיה, והם מדגישים את כוונת המחוקק בכל הנוגע לתחום האמצאות כשירות הפטנט. אין בתוספת דגן כל קישור של מקצוע "עורך הפטנטים" לכלכלה, עסקים או ראיית חשבון. במקור, חוק הפטנטים (לפני הוספת הפירוט בתוספת) שנחקק לפני קרוב לארבעים שנה התייחס בסעיף 142 רק למהנדסים כימאים ופיסיקאים כרשאים להיות עורכי פטנטים. עם התפתחות הטכנולוגיה בתחומי ההנדסה הגנטית ותחום המחשוב והתרופות הוספו גם אנשי הביולוגיה, הרוקחות ומדעי המחשב כזכאים לקבל רישיון עורך פטנטים. כל התוספות דגן היו לגבי תחומים השייכים ל"טכנולוגיה" אנשי הכלכלה והפיננסים נמצאים כל העת מחוץ לתחום, שכן תחום עיסוקם אינו נחשב תחום טכנולוגי. גם במוסדות להשכלה גבוהה, כלכלה ועסקים בד"כ אינם נלמדים במסגרת הפקולטות הטכנולוגיות (הנדסה ומדעי הטבע), אלא במסגרת הפקולטה למדעי החברה. לסיכום עניין זה- אנו עוסקים באמצאה הנוגעת בליבה בשיטה עסקית, שגם אם אכן היא חדישה שבחדישות אינה שייכת לתחום הטכנולוגי. המחוקק כאמור אמר דברו בעניין גם בנוגע למקצועות האנשים שיוענק להם רישיון, לערוך פטנטים ("עורכי פטנטים").

37. מול "עורכי הפטנטים", מצידו השני של השולחן, יושבים "בוחני הפטנטים" בלשכת הפטנטים וגם הם כולם אנשי "תחום טכנולוגי" (כמצוות סעיף 3 לחוק) ואין ביניהם אנשי מסחר, פיננסים וכלכלה.

38. מכיוון שהאמצאה נשואת הבקשה נמצאת בתחום השיטה העסקית, הרי שזו לא חצתה את "שער הכשירות" המקדמי שמעמיד סעיף 3 לחוק בכל הנוגע לתחום האמצאה, שכן אנו עוסקים בתחום שאינו טכנולוגי, הרי אין כל טעם להתקדם, להמשיך ולבדוק אמות מידה נוספות לכשירותה ולהתייחס ספציפית לשאלה האם יש באמצאה כשלעצמה חידוש והתקדמות המצאתית, עניין שהבוחר טורח ובודק אותו רק לאחר שנחצה סף הכשירות הראשוני בנוגע לתחום.

לאור כל האמור לעיל, הנני מקבל את עמדת בוחן הפטנטים וקובע בזאת כי האמצאה נשוא הבקשה שלפני אינה מקיימת את דרישות סעיף 3 לחוק בנוגע לתחום האמצאה, ועל כן על פי דרישות הסעיף האמצאה אינה כשירת פטנט. לפיכך, הבקשה שלפני הן במהותה והן כפי שנוסחה לפחות בנוסח המקורי, כולה נמצאת מחוץ לתחום הכשירות, אף לא בחלקה ואינה אף היברידית.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן היה לסיים את ההחלטה כבר כאן, אך על מנת להשיב לטענות נוספות שהעלה המבקש בקשר לשיטות עסקיות ולתחום המחשוב, ועקב הגשת הבקשה בנוסחה המתוקן כמערכת עסקית המנוהלת על ידי מחשב, ומכיוון שמן הראוי לכסות נושא זה שמתעורר מדי פעם בבקשות אחרות בתחום, אפרט מעט יותר בעניין.

ד. 4. על מחשבים, שיטות עסקיות ופטנטים היברידיים

39. מאחר ששיטות עסקיות אינן נכנסות לגדרו של סעיף 3 לחוק הפטנטים ואינן כשירות פטנט, עלינו לבדוק בכובד ראש את טענת המבקש כי מן הראוי להכניס לתחום הפטנטים שיטות עסקיות בדרך עקיפין כפי שהדבר נעשה בנסיבות מאוד מסוימות בישראל בתחום תכנת המחשב.

40. בעניין זה נבדוק ראשית דבר מהי "אמצאה היברידית". לאחר מכן נדון בשתי הנקודות הבאות:

א. מדיניות רשם הפטנטים כיום בנושא תכנת מחשב.

ב. האם ראוי להחיל גזירה שווה למדיניות דלעיל, גם בנושא שיטות עסקיות.

41. אמצאה היברידית הינה אמצאה שחלקה מצוי במרחב אמצאות כשירות הפטנט וחלקה במרחב האמצאות שאינן כשירות פטנט. בעניין זה ראה את פסק הדין הבריטי של ה-Patent Court שדן בשיטות עסקיות CFPH LLC'S Application [2005] EWHC 5 R.P.C. [2006] Pat; 1589 בעמוד 265 נאמר:

"Often, the law is easy to apply. It is clear that you can patent a new non-obvious medicine or mousetrap. But it is just clear that you cannot patent a new and non-obvious tax-efficiency scheme. That is excluded subject matter. The problem arises when someone wants to patent an idea that is a hybrid, or mixture of the two: excluded and non-excluded subject-matter."

[ההדגשה אינה במקור- מ.נ.]

ובעמוד 268 תחת הכותרת "Hybrids" נאמר:

"A more difficult problem is that an idea may consist partly of "technology" and



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

partly of an "exclusion". A mixture, or dual thing. Now the problem is this. When deciding if such an idea counts as an invention, what do you do? Do you ignore the part of the idea that is an exclusion-censor it out of your mind? I do not believe that can be correct, or not so in all cases, anyway."

באמצאות היברידיות יש בפנינו בעיה, שכן חלק מהאמצאה אינו כשיר לפטנט. אמצאות היברידיות ניתן למצוא כיום בשני תחומים עיקריים:

א. במערכות ממוחשבות, בהן החומרה (hardware) כשירה לפטנט ואילו התכנה (software) נמצאת מחוץ לתחום הכשירות.

ב. בתחום השיטות העסקיות המבוססות על מערכות מחשוב, בהן השיטה העסקית כשלעצמה אינה כשירה לפטנט אך מערכת המחשוב בכללותה המשמשת לביצוע השיטה העסקית היא כשירה לפטנט.

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.

אקדים ואומר, תנאי יסודי והכרחי שאמצאה היברידית תחצה את סף הכשירות לפטנט היא ששני החלקים שבה, הכשיר והבלתי כשיר, יהיו בבחינת קומבינציה ולא אגרגציה. בחיבור מרכיבים יש צורך בקומבינציה, דהיינו שהשילוב נותן תוצאה חדשה, עם ערך מוסף, שונה מזו של כל מרכיב בנפרד (וזאת בניגוד לאגרגציה שאינה כשירת פטנט) לעניין קומבינציה ואגריגציה ראה ע"א 345/87 **Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל ואח'** פ"ד מ"ד (4) 45 בעמוד 87.

42. בישראל, כמקובל במרבית מדינות העולם, תכנת מחשב כשלעצמה שלא במסגרת מערכת, אינה כשירת פטנט והיא מוגנת בסעיף 2(א) לפקודת זכות יוצרים כיצירה ספרותית, כדלקמן:

"לענין זכות יוצרים, דין תוכנה של מחשב כדין יצירה ספרותית כמשמעותה בחוק זכות יוצרים, 1911. בפקודה זו, "תוכנה של מחשב" — בין שהיא תכנית מקור ובין שהיא קוד יעד".



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ההתייחסות לתוכנה היא כעל "חומר כתוב" כשהשפה היא שפת מחשב וכולה בבחינת הליך מחשבתי (mental process) שאינו בר רישום כפטנט. לעניין זה ראה גם פסק הדין ע"ש (ת"א) 501/80 רזנטל שוניה נ' רשם הפטנטים פ"מ תשמ"ד(3) 441, בו נקבע כי אין הגנה לתכנת מחשב כפטנט. שם נקבע בעמוד 449 :

"...שכן אמצאה מסוג זה שעיקרה חישובים או תוכנות לא תאושר לפטנט".

וכן בעמוד 454 :

"דא עסקינן אין שום תיאור של התקן בבקשה והמערער רק מסתפק באמירה שהחישוב יכול להיעשות על ידי התקן פשוט".

בעניין זה ראה גם דברי המלומדת עו"ד נעמי אסיא (נ. אסיא דיני מחשבים - הלכה למעשה כרך ראשון מהדורה שלישית הוצאת נ.ד.י.ר מחשבים בע"מ בעמוד 210) :

"עקב דמיונה של תוכנת המחשב ותרשימי הזרימה שביסודה לתהליכים מחשבתיים של אדם, בניגוד לאופי הטכני-מכאני של תהליך מוגן פטנט, ואופייה התעשייתי כלכלי של הגנת הפטנט, מקובל בעולם כי תוכנות מחשב אינן כשירות לקבלת פטנט וכי ההגנה המתאימה ביותר עבורן במסגרות הקניין הרוחני הקיימות היא בתור 'יצירה ספרותית' במסגרת דיני זכויות היוצרים".

43. אמנם, המחוקק מגדיר תכנת מחשב כיצירה ספרותית, אך אין חולק כי נושא התכנה קשור בטבורו לתחום הטכנולוגי והעוסקים בו הם אנשי טכנולוגיה במובן הרחב של המילה. לפנינו הליך מחשבתי (mental process) שאינו בר פטנט, כך הוכר הדבר מפורשות גם בחקיקה האירופית והאנגלית (ראה פסקה 28 דלעיל). בארצות הברית לעומת זאת, הגישה בנושא תכנת מחשב ליברלית ביותר והוענקו פטנטים המגיינים הן על תכנת מחשב כשלעצמה והן על תכנת מחשב בקשר לשיטות עסקיות. בעניין שינוי הגישה בארה"ב לאפשרות רישום תכנה במסגרת פטנט, ראה את פסק הדין **Diamond V. Diehr** 450 U.S. 175 בו נקבע כי ניתן להעניק פטנט בגין אמצאות הקשורות לתכנה (אלגוריתם מתמטי) כחלק מתהליך יישומי. וכן ראה פסק הדין **Paine, Webber, Jackson & Curtis V. Merrill, Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc.** 564 F. Supp. 1358 (1983). בנוסף יש לציין את פסק הדין התקדימי **State Street Bank**, שציינו לעיל הקשור לתכנה ושיטות עסקיות.

44. באירופה נעשה ניסיון (שכשל) בדחיפה של חברות ההיי-טק לשנות את החקיקה הקיימת ולאשר פטנטים על תכנה. הפרלמנט האירופי דחה לפני כשנה ברוב של 648 נגד מיעוט



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

קטן את הצעת הדירקטיבה לפטנטים בנוגע לתכנת מחשב. טרם ידוע כיום על תכנית לגירסה חדשה של הצעת חוק זו שנכשלה. כללית, הגישה באירופה דומה לזו שבישראל.

45. אצלנו בישראל, אמנם תכנת מחשב כשלעצמה אינה ברת פטנט, אך על מערכות ממוחשבות (computed systems) פיסיות, הכוללות ומשלבות בתוכן רכיבי חומרה ותכנה, או על שיטות (methods) העושות שימוש טכנולוגי בתכנה חדשה על מנת לתת תוצאה יישומית חדשה ובעלת התקדמות המצאתית, יוענק פטנט בתנאים מסוימים.

46. במערכות הממוחשבות או בשיטות הנ"ל, יוענק פטנט בישראל, כאשר רכיב התכנה הוא רכיב אינטגרלי והכרחי בתוך המערכת הפיסית בכללותה (שהיא ניתנת "לשימוש" ו-"מועילה" כנדרש בסעיף 3 לחוק). הפטנט ההיברידי הנ"ל כולל בתוכו גם את תכנת המחשב (מדובר בשילוב של תכנה ורכיבים פיסיים). לעניין זה ראה ע"ש 23/94 (י-ם) **United Technologies Corporation נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר** דינים מחוזי, כרך כו (8), 729, שם נאמר בפסקה 8:

"(ב) תביעת המערערת היא, למעשה, תביעה על התקן – מערכת הכוללת מספר רכיבים. לפיכך מקובלת עלי טענת המערערת לפיה נדרשת בחינת המערכת בכללותה – הרכיבים הפיזיים הידועים, בצירופם עם תוכנת המחשב, אשר תפקידה – הנעת המערכת".

בהמשך אף נאמר:

"לשיטתי, התהליך צריך שיביא בסופו של דבר לתוצאה מסוימת שיהא בה משום חידוש והתקדמות מבחינה טכנולוגית. אין מקום לדיוש שתוכנת מחשב תשנה את מבנה המחשב אלא די בכך שתוכנת המחשב תשנה את צריכת הדלק = שהיא התוצאה הסופית. כאשר התוכנה מחוברת לרכיבים פיזיים, מקבלת מהם, מעבדת ופולטת מידע והוראות, וכתוצאה מכך נגרמים שינויים אופטימליים בצריכת הדלק כמו במערכת נשוא הערעור, ניתן בהחלט לומר ולקבוע, כי שינויים אלה הם תוצאה של "תהליך" כהגדרתו בסעיף 3 לחוק הפטנטים".

[ההדגשות אינן במקור מ.ג.]

47. כאמור לעיל, דרך הגדרת הגנת המונופולין במערכת התביעות שבבקשת הפטנט "כמערכת" או "כשיטה" היא הדרך העיקרית שבה הן בישראל והן באירופה מוכנסות תוכנות מחשב לתוך גדר הפטנט. בכדי להבין כראוי עניין זה אין טוב מדוגמא



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

קונקרטי. ניטול כדוגמא את הפטנט הישראלי מספר 140457 שכותרתו "מערכת טומוגרפיה ממוחשבת נפחית עבור הדמית לב", העוסק בשיטה ובמערכת ממוחשבת.

בתביעה מספר 1 בפטנט זה (ובתביעות התלויות בה) נתבעת הגנה על שיטה כדלקמן:

"A method for generating an image of an object using a computed tomography (CT) imaging system (1016), the imaging system (1016) including at least one x-ray detector array (22) and at least one rotating x-ray source (16) projecting an x-ray beam (20), the method comprising the steps of: identifying a physiological cycle of the object (28), the cycle comprising a plurality of phases; selecting at least one phase of the object (28); collecting at least one segment of projection data for each selected phase of the object (28) during each rotation of each x-ray source (16); generating a projection data set by combining the projection data segments generating a cross-sectional image of the entire object from the projection data set; and communicating the image or data associated with the image to a remote facility (1022) the remote facility (1022) providing remote services over a network (1080) "

[ההדגשה אינה במקור- מ.ג.]

בתביעה מספר 16 (ובתביעות התלויות בה) נתבעת הגנה על המערכת הממוחשבת כדלקמן:

"A computed tomography (CT) imaging system (1016) for generating an image of an object (28), the imaging system (1016) including at least one x-ray detector array (22) and at least one rotating x-ray source (16) projecting an x-ray beam (20), the imaging system (1016) configured to: identify a physiological cycle of the object (28), the cycle comprising a plurality of phases; allow an operator to select at least one phase of the object (28); collect at least one segment of projection data for each selected phase of the object (28)



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

during each rotation of each the x-ray source (16); generate a projection data set by combining the projection data segments; generate a cross-sectional image of the entire object (28) from the projection data set; and communicate the image or data associated with the image to a remote facility (1022), the remote facility (1022) providing remote services over a network (1080) "

[ההדגשה אינה במקור- מ.נ.]

בדוגמא זו לא מדובר בקבלת מונופולין על תכנת מחשב באמצעות הכנסתה לפטנט על ידי משחקי מילים גרידא. אמנם, תכנת המחשב דלעיל כשלעצמה, אינה כשירת פטנט, אך בפטנט דגן היא חלק אינטגרלי וחיוני במערכת הפיסית הכוללת. המערכת הפיסית כשלעצמה אמנם היא כשירת פטנט אך אינה מסוגלת לבצע את הפעולה ולהגיע אל היישום והתוצאה המיוחלת ללא התכנה ומאידך התכנה כשלעצמה אינה מסוגלת לבצע את הפעולה ללא המערכת. יש כאן מכלול, קומבינציה (להבדיל מאגרציה) שבו התכנה היא חלק חשוב במערכת אך לא יחידי בו. התוצאה המתקבלת היא ייחודית שרק השילוב דגן מאפשר את היווצרותה.

48. חשוב לציין כי במערכת ממוחשבת המורכבת מחומרה ותכנה, גם אם רכיב החומרה כשלעצמו ידוע ו/או אינו רשום כפטנט, לרכיב התוכנה עומדת הגנת זכויות יוצרים. כדוגמא לכך ניתן לראות את פסק הדין ע"א 9248/05 מתן י. **מערכות תקשורת ואיתור בע"מ נ' מילטל תקשורת בע"מ** תק-על 2006(3), 2739. בפסק דין זה הוכרו זכויות היוצרים לגבי המעגל החשמלי והתכנה של כרטיס אלקטרוני המשמש מערכות אלחוטיות לקריאת מדי מים מרחוק.

49. במקרה שבפני, אין אפשרות לגזור גזירה שווה באופן מלא בין שיטה עסקית לבין תכנת מחשב, כיוון שבשעה שכל נושא המחשבים (הן החומרה והן התכנה) הוא באופן מלא ומובהק שייך לתחום הטכנולוגי, (ולפיכך ניתן לקבל פטנט בתנאים שפורטו לעיל ואף ניתן להקל בו במקרים גבוליים), הרי שכל נושא השיטה העסקית כשלעצמו וכפי שמנוסח בבקשה שלפנינו אינו בתחום הטכנולוגי, ונמצא כולו בתחום הכלכלי, השיווקי/מסחרי. אשר על כן, הוא אינו מקיים את הוראות סעיף 3 לחוק ואינו שייך למרחב האמצאות כשירות הפטנט.

50. מאידך, ניתן להעניק פטנט עבור אמצאה היברידית שעיקרה מערכת טכנולוגית (פיסית) חדשה הקשורה לשיטה עסקית, זאת כאשר "התנד והלשד" של האמצאה, לב האמצאה,



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הוא במערכת הפיסית ולא בשיטה העסקית. למשל, מערכת (פיסית) חדשה להנפקת קופוני קניה, זו אמצאה כשירת פטנט, אמצאה טכנולוגית, כיוון שמדובר במכשיר, במוצר חדש, שהוא כשיר למתן פטנט והוא לב האמצאה. אבל אם המכשיר והתכנה המפעילה אותו (במידה וקיימת) אין בו חידוש או התקדמות המצאתית ולב האמצאה על פי התיאור והתביעות הוא השיטה העסקית באמצעות הקופונים, אזי המכשיר הוא רק אמתלה לכשירות כביכול ולא יוענק פטנט. אין לאפשר הענקת פטנט על מכשיר (פיסי) ידוע על מנת שישמש כנשא, כסוס טרויאני, להכניס בצורה מלאכותית שיטה עסקית חדשה ככל שתהיה, למרחב כשירות הפטנטים.

במקרה הנדון שלפנינו, לב האמצאה הוא השיטה העסקית ובגירסה הראשונה, כפי שהוגשה לרישום, אין כל אמצאה היברידית ונתבעה השיטה בצורה "נקיה" ולא כ"מערכת". הניסיון המלאכותי בגירסה המאוחרת להציגה (על ידי שינוי נוסח גרידא) כ"מערכת" (שיטה עסקית משולבת במחשב), אינו משנה את האמצאה שנותרת במהותה שיטה עסקית.

51. אמצאות הנוגעות לשיטה עסקית, במידה ואינן מבוססות על עבודת מחשב ומתוארת בהן רק השיטה העסקית כבעניין שבבקשת הפטנט הנדונה לפנינו, אין להעניק בגינת פטנט, שכן האמצאה אינה עומדת בדרישות סעיף 3 לחוק. באמצאות היברידיות הנוגעות לשיטה עסקית המבוססות על עבודת מערכת מחשב (חומרה ותכנה), יש לבדוק כל בקשה לגופה. עלינו לבחון ב-"שבע עיניים" בראייה כוללת של האמצאה, מהו לב האמצאה ולהיכן הכף נוטה, האם לכיוון השיטה העסקית כשלעצמה או לכיוון החידוש שבעבודת המערכת הטכנולוגית דהיינו, המערכת הממוחשבת הפיסית. אגב, המערכת ההיברידית שיש לבחון כאן היא כפולה, הן במישור מערכת ממוחשבת-שיטה עסקית והן במישור עצם המערכת הממוחשבת שבאמצאה זו (חומרה-תכנה). אדגיש שוב, בבחינת כל מערכת היברידית יש לבדוק בראש ובראשונה שלפנינו קומבינציה ולא אגריגציה.

52. 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.

53. דוגמאות קלאסיות למערכות פיסיות כשירות פטנט הקשורות ל"שיטות עסקיות" הן מכשירי ההגרלה וההימורים של מפעל הפיס. ברור שהכללים על פיהם עובדות מכוונות אלה הם כללים סטטיסטיים ועסקיים של עשיית רווח כספי, אבל לב האמצאה הוא



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

במכשיר הפיסי עצמו (במידה ויש בו חידוש והתקדמות המצאתית) ולא בשיטה העסקית אותה המכשיר אמור לייצג.

54. דוגמא נוספת לפטנט כשיר שהוענק כדין בתחום הנדון היא פטנט ישראלי מספר 137591 אשר מתייחס לשיטה עסקית המשולבת במערכת פיסית וברת רישום. כותרתו של הפטנט היא "מערכת והליך לתשלומים ועסקאות מרחוק בזמן אמיתי על ידי טלפון נייד". דוגמא נוספת לשיטה עסקית, פטנט ישראלי מספר 137288 הדן במערכת העברה (Transaction System) שעיקרו אישור עסקאות בכרטיסים מקודדים (כגון כרטיסי אשראי). בדוגמאות הנ"ל לב האמצאה הוא במערכת הטכנולוגית.

55. מן הראוי לציין שלא יוענק פטנט בישראל עבור שיטות עסקיות שבו החלק הטכנולוגי התומך את השיטה הוא תכנה גרידא (כמו באמצאת amazon). שכן באמצאות כאלה, על פי הדין בישראל, שני חלקי האמצאה הם מחוץ למרחב האמצאות כשירות הפטנט (הן התכנה והן השיטה העסקית) וכאן אין מדובר כלל באמצאה היברידיית אמיתית שבה חלק אחד נמצא במרחב האמצאות כשירות הפטנט וחלק אחד מחוצה לו. השיטות האינטרנטיות לעשיית עסקים (e-commerce) המבוססות על תכנה בלבד לא יזכו בישראל להגנת פטנט הן אינן מקיימות את הוראת סעיף 3 לחוק הפטנטים. בנושא זה אין לפנינו עניין של "מדיניות רשם" או פרשנות, אלא עניין של הוראות חוק ברורות שאינן מאפשרות הענקת פטנט. במקרה דנן ייתכן וניתן יהיה לקבל עבור התכנה הגנת זכויות יוצרים.

ד. 5. אפליה לרעה במתן פטנט

56. טענת אפליה מועלית מפעם לפעם, לעיתים בצדק ולעיתים שלא בצדק, בכל תחומי הקניין הרוחני התעשייתי. אך כפי שנקבע בעבר, אחזור ואומר שוב: על רשם הפטנטים לפסוק על פי הדין בלבד ובהתאם לתקדימים המחייבים ולמבחנים שנקבעו בבית המשפט העליון. היטיב לבטא זאת כבוד נשיא ביהמ"ש העליון אהרן ברק, בספרו **שיקול דעת שיפוטי**, (הוצאת פפירוס – 1993), עמ' 392. בהתייחסו להיצמדותו של בית המשפט העליון לתקדים קודם, ניתן ללמוד לענייננו:

" בית המשפט פוסק בהווה כפי שפסק בעבר, לא משום שהתקדים מחייב אותו. הוא פוסק כפי שפסק משום שפסק הדין כפי שנפסק בעבר הוא חוקי, והוא חייב לפסוק לפי הדין. הוא אינו מחוייב על ידי התקדים הקודם"
[ההדגשה אינה במקור- מ.נ.]



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

57. טענת אפליה אינה יכולה להחליף בחינת כשירות פטנט על פי המבחנים הקבועים בדין. הדבר נכון לעניין סימן מסחר ובודאי שנכון לעניין פטנט, כאשר מדובר בעניין מורכב שבו כל הבדל ולו הקטן ביותר ביחס לפטנטים אחרים שניתנו בעבר, משנה לחלוטין את התוצאה הסופית. ראה התייחסותי לטענת אפליה בהחלטה בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מספר 151581, "Canadian Athletic" (מעוצב) מיום 17 בנובמבר 2003 (פורסם באתר האינטרנט של רשות הפטנטים).

"התייחסותי בהחלטה זו, לטענת האפליה בצורה רחבה באה בעקבות טענות דומות על "אפליה" כביכול שמועלית במקרים אחרים כ-"טענת מפלט" בנוגע לסימנים שאינם כשרים לרישום על פי דין, וברצוני להתייחס לטענות אלו. אחזור ואציין, כי כל מקרה נבחן לגופו, במיוחד בסביבה המשפטית בה אנו עוסקים, בה יש לפרמטרים רבים כגון חוזי הסימן, ההתנהלות המסחרית של המבקש או המתנגד, המשקל הפונטי המילולי והאסוציאטיבי של הסימן, משמעות רבה אשר נבחנת הלכה למעשה על פי הקבוע בדין. לפיכך קיימים מקרים רבים בהם האחד יזכה במה שיחסך מהאחר. ולכן טענות "מפלט" אלו ואחרות של אפליה כביכול, אין זהו מקומן, במיוחד לא בהליכים בפני רשם סימני המסחר. זאת ועוד, טענה זו ודומותיה הינן בעיקרן מעין "מעקף" למסלול הבדיקה הענייני האם סימן זה או אחר כשיר לרישום על פי דין, לפיכך טענה זו משקלה מועט, שכן כאמור עיקר הבדיקה היא הבדיקה העניינית".

58. הדברים דלעיל עומדים בתוקפם גם בענייננו בנוגע לשיטות עסקיות.

ה. סוף דבר

59. הנני דוחה את הבקשה. הנני מקבל את עמדת בוחן הפטנטים כי הבקשה עוסקת בשיטה עסקית גרידא ואינה קשורה לכל תחום טכנולוגי ולפיכך אינה כשירת פטנט על פי סעיף 3 לחוק הפטנטים.

ד"ר מאיר נועם,

ניתנה בירושלים ביום 21 בספטמבר 2006

כ"ח אלול תשס"ו

רשם הפטנטים, המדגמים

וסימני המסחר