



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

בקשה לביטול פטנט

מס' 142049

עודד מלינק

ע"י ב"כ סורוקר אגמון, עו"ד ועו"פ

בעל הפטנט:

Girafa.com, Inc.

ע"י ב"כ סנפורד ט. קולב, עו"ד ועו"פ

מבקשת הביטול:

1. וואלה! תקשורת בע"מ

ע"י ב"כ איתן פרל כהן צדק עו"ד ועו"פ

משיבים פורמליים:

2. נטוויז'ן בע"מ

ע"י ב"כ רביה ושות'

ה ח ל ט ה

א. רקע כללי

1. בעל הפטנט, עודד מלינק, הגיש את הבקשה לפטנט מס' 142049, "שיטה ותצוגה הכוללת רשימת אתרי אינטרנט", ביום 16 במרץ 2001, ודרש דין קדימה מבקשת פטנט אמריקאית US 09/548958 מיום 13 באפריל 2000 (להלן: "התאריך הקובע"). בקשת הפטנט קובלה ובהיעדר התנגדויות, ניתן בגינה פטנט ביום 15 בדצמבר 2002 (להלן: "הפטנט").
2. חברת Girafa.com, Inc. הינה תאגיד אמריקאי העוסק בפיתוח טכנולוגיות ובמתן שירותים ופתרונות בתחום ויזואליזציה מידע באמצעות רשת האינטרנט החל משנת 1999.
3. ביום 24 בפברואר 2004 הגישה חברת Girafa.com, Inc. בקשה לביטול הפטנט בהתבסס על טענה כי האמצאה נשוא הפטנט נעדרת חידוש, יעילות והתקדמות המצאתית, וזאת



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בניגוד לדרישות חוק הפטנטים תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק").

4. ביום 23 במרץ 2004 הגיש בעל הפטנט הודעה ללשכה בהתאם לסעיף 74 לחוק ולתקנה 104 לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות"), לפיה עוד קודם להגשת הבקשה לביטול הפטנט דנן, ביום 1 בפברואר 2004, הגיש בעל הפטנט בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעת הפרה של הפטנט. הנתבעות הן לקוחות של מבקשת הביטול בבקשה דנן. על פי החלטה שניתנה בבית המשפט ביום 5 ביולי 2004 יושהו ההליכים בבית המשפט עד לסיום הליך הביטול אשר לפניי, בהתאם לסעיף 74 לחוק.

5. כתב טענות מטעם מבקשת הביטול הוגש ביום 24 בפברואר 2004, וראיותיה צורפו ביום 29 בפברואר 2004. כתב טענות וראיות שכנגד מטעם בעל הפטנט הוגשו ביום 27 באוקטובר 2004. ביום 13 במרץ 2005 התקיים בפני הדיון בתיק זה. סיכומים מטעם מבקשת הביטול הוגשו ביום 22 ביוני 2005, סיכומים שכנגד מטעם בעל הפטנט הוגשו ביום 21 ביולי 2005 וסיכומים בתשובה מטעם מבקשת הביטול הוגשו ללשכת הפטנטים ביום 31 ביולי 2005.

6. הצדדים הגישו ראיותיהם בצורת חוות דעת של מומחים. מטעם מבקשת הביטול הוגשו שתי חוות דעת של שני מומחים מטעמה, מר יובל ירום ומר דורון גיל. מטעם בעל הפטנט הוגשה חוות דעת מומחה של ד"ר משה רן. שלושת המומחים התייחסו בפירוט בתצהיריהם לטענות שהועלו במסגרת הבקשה לביטול, תוך התייחסות לידע שהיה קיים קודם לתאריך הקובע, העולה מהפרסומים הקודמים שצרפה מבקשת הביטול לבקשתה.

ב. האמצאה הנתבעת בפטנט

7. האמצאה נשוא הפטנט מתייחסת לחיפוש ברשת האינטרנט ולשיטה להצגת אתרי האינטרנט שעלו מהחיפוש.

8. הפטנט כולל 19 תביעות, אשר שתיים מהן, תביעות מספר 1 ו-15, הן עצמאיות, ויתר התביעות הן תביעות התלויות בהן.

9. לשון תביעה מספר 1 היא כדלקמן:

"A method for displaying a list of Internet sites, each having a home page, the method comprising:

providing a picture of a selected page of each Internet site in the list; and

displaying a name of each said Internet site together with said picture of selected page of said site."



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ובתרגום חופשי :

"שיטה להצגת רשימת אתרי אינטרנט [להלן: "רשימת האתרים"], אשר לכל אחד ואחד מהאתרים קיים דף בית. השיטה כוללת: הצגה של תמונת דף הבית של כל אתר מהרשימה, בצירוף שם האתר".

10. תביעה מספר 2 תלויה בתביעה מספר 1 ומוסיפה, כי דף האינטרנט הנבחר הוא דף הבית של האתר; תביעה מספר 3 תלויה בתביעה 2 ותובעת, כי 'הקלקה' (clicking) על מקום מסוים בתמונה שנבחרה גורמת להצגה מוגדלת של הדף הנבחר; תביעה מספר 4 תלויה בתביעה מספר 3 ומוסיפה, כי לחיצה במקום מסוים על התמונה המוגדלת מציגה את דף הבית בעיצובו המקורי; תביעה מספר 5 תלויה בתביעות הקודמות לה ותובעת, כי הקלקה על התמונה עצמה, מביאה לכניסה לאתר האינטרנט; על פי תביעה מספר 6, תצוגת האתר בכל אחת מהתביעות הקודמות אפשרית לאחר תהליך 'לכידה' (capture) של דף הבית הנבחר כתמונה, והדבקה של התמונה ברשימת האתרים; תביעה מספר 7 תלויה בתביעות הקודמות לה ותביעה מספר 8 תלויה בתביעה מספר 2, ועל פי התביעות, ניתן להתאים את רשימת האתרים להעדפות המשתמש ולעדכנה בהתאם; תביעה מספר 9 תלויה בתביעות מספר 2 ו-8 ולפיה, ניתן לרענן (refresh) באופן מחזורי את דף הבית; תביעה מספר 10 תלויה בתביעה מספר 9 ונתבע בה, כי הרענון יעשה בעקבות קבלה של התראה על שינוי בדף הבית; תביעה מספר 11 תלויה בתביעות מספר 9 ו-10 והיא מוסיפה, שרענון דפי הבית יעשה בכל רענון של רשימת האתרים; תביעה מספר 12 תלויה בתביעות מספר 9-11 ולפיה ניתן לקבוע מספר כניסות קבוע לאתר האינטרנט, שלאחריהן ירוענן דף הבית; תביעה מספר 13 תלויה בתביעות מספר 9-11 והיא תובעת, כי תבוצע השוואה בין התמונה הקיימת של האתר ברשימת האתרים, לבין הדף הנוכחי העדכני של האתר, ותעדכן את הרשימה, רק אם יש הבדל בין התמונה לדף הבית העדכני; על פי תביעה מספר 14, תמונת דף הבית ברשימת האתרים תוצג לצד שם האתר.

11. תביעה מספר 15 לפטנט, כמו גם תביעה מספר 1 לפטנט, היא תביעה בלתי תלויה, ולשונה כדלהלן :

"A display including a list of Internet sites, each site having a home page, the display comprising:

the name of at least each said Internet site; and

a picture of a selected page of that Internet site displayed adjacent said name of the site."

ובתרגום חופשי :

"תצוגה של רשימת אתרי אינטרנט, אשר לכל אחד ואחד מהאתרים קיים דף בית.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התצוגה כוללת :

את שם האתר הנבחר ברשימה ותמונה של הדף הנבחר של אתר האינטרנט המוצג בצמוד לשם האתר".

12. תביעה מספר 16 תלויה בתביעה מספר 15, כאשר הדף הנבחר הוא דף הבית; תביעה מספר 17 תלויה בתביעות מספר 15 ו-16 ולפיה תצוגת אתרי האינטרנט כוללת תצוגה של חיפוש באתרי אינטרנט; תביעה מספר 18 תלויה בתביעות מספר 15-17 והיא תובעת, כי התצוגה תהיה של תמונות האתרים השמורות לצד שמותיהם; תביעה מספר 19 תלויה בתביעות 15-18 ולפיה התצוגה של התמונות של הדפים הנבחרים הם לינקים לאתרי האינטרנט.

ג. תמצית טענות מבקשת הביטול

13. מבקשת הביטול טענה כי האמצאה אינה עונה על דרישת היעילות והשימוש התעשייתי, כנדרש על פי סעיף 3 לחוק.

14. עוד הוסיפה מבקשת הביטול כי האמצאה נעדרת חידוש, כמוגדר בסעיף 4 לחוק, וכן אין באמצאה הנתבעת בפטנט התקדמות המצאתית כמפורט בסעיף 5 לחוק. כל תביעות הפטנט, הן התלויות והן הבלתי תלויות, פורסמו קודם לתאריך הקובע, עם השקת תוכנת מערכת ההפעלה WINDOWS 2000, הכוללת את תוכנת Internet Explorer 5.0 (להלן: "Internet Explorer") ביום 31 במרץ 2000, אשר גרסאות בטה שלה פורסמו עוד קודם לכן במהלך שנת 1999 (להלן: "WINDOWS 2000"). יתר על כן, כל האלמנטים של תביעות הפטנט מתוארים במספר מאמרים עיקריים, אשר בדומה ל-WINDOWS 2000, גם הם פורסמו קודם לתאריך הקובע (להלן: "הפרסומים הקודמים"), ואלו הם:

a. Cockburn A. and Greenberg S. (1999), **"Issues of Page Representation and Organisation in Web Browser's Revisitation Tools"**, Proceedings of the OZCHI'99 Australian Conference on Human Computer Interaction, November 28-30, Wagga Wagga Australia

(להלן: "Cockburn");

b. Czerwinski M. et al. **"Visualizing implicit queries for information management and retrieval"**, CHI 99 560-567 (MAY 1999)

(להלן: "Czerwinski");

c. Sullivan D., **"Infoseek gets new look"**, The Search Engine Report (August 20th, 1997)



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

(להלן: "Sullivan 1");

- d. Sullivan D., "The Search Engine Report no. 10", The Search Engine Report (September 3rd, 1997)

(להלן: "Sullivan 2");

- e. HTTP Version 1.1, The Internet Society (June 1999)

פרוטוקול דפי אינטרנט (להלן: "HTTP").

15. עוד טענה מבקשת הביטול, כי תביעות מספר 15-19 לפטנט תובעות תצוגה כלשהי, ואין עונות על דרישת החוק לפיה ניתן פטנט על מוצר או על תהליך. כמו כן, אין האמצאה ניתנת לשימוש תעשייתי, והתביעות האמורות אינן מתייחסות לרכיבים הדרושים למטרת התצוגה, והכל כאמור בסעיף 3 לחוק.

16. לחילופין, טענה מבקשת הביטול, כי תביעות הפטנט חמדניות, ואין נובעות באופן סביר מהפירוט, בניגוד לאמור בסעיף 13 לחוק. תביעות הפטנט אינן מתייחסות לתוצאות חיפוש שנעשה באתרי אינטרנט, כפי שהוצג על ידי בעל הפטנט וחוות דעת המומחה מטעמו, אלא לשיטה ותצוגה של אתרי אינטרנט באופן כללי.

ד. תמצית טענות בעל הפטנט

17. בעל הפטנט טען כי האמצאה נשוא הפטנט יעילה ובעלת שימוש תעשייתי כנדרש על פי החוק. טיב השיטה הוא בהצגת התוצאות בצורה יעילה למשתמש, אשר מוצף במידע ברשת האינטרנט. השימוש התעשייתי של האמצאה ברור גם למבקשת הביטול, אשר מספקת למספר לקוחות שירותים המבוססים על השיטה, שתוצאותיה, היינו הצגת תוצאות חיפוש ככתובות האתרים ודפי אינטרנט, זהות למוגן בפטנט.

18. כן טען בעל הפטנט כי אין לבחון את המסמכים הקודמים רק על סמך הטרמינולוגיה המופיעה בהם וזהות המונחים בין הפרסומים הקודמים לאמצאה, אלא יש לבחון את מהותם, ולפיכך האמצאה חדשה, הואיל ולא קיים מסמך יחיד אשר כולל את האמצאה בשלמותה ובמהותה.

19. זאת ועוד, האמצאה עונה גם על דרישות החוק בנוגע להתקדמות המצאתית, שכן גם אם היה מצורף כל הידע העולה מהפרסומים הקודמים, עדיין לא יכל בעל מקצוע ממוצע, קודם לתאריך הקובע, להסיק כדבר מובן מאליו את רכיבי האמצאה.

20. בנוסף לכך מבקשת הביטול לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח, כי לא היה מקום להעניק את הפטנט מלכתחילה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

21. לבסוף טען בעל הפטנט כי הבקשה לביטול נגועה בחוסר תום לב הן משום שהוגשה לאחר שמבקשת הביטול הפרה את הפטנט באופן ישיר וגרמה להפרתו על ידי לקוחותיה, והן משום שמבקשת הביטול הגישה בעצמה בקשת פטנט שעיקרה דומה לפטנט דנן, ותאריך הגשת הבקשה לפטנט מאוחר מהתאריך הקובע.

דיון והכרעה

ה. קיומו של חידוש

22. טענתה הראשונה של מבקשת הביטול היא העדר חידוש באמצאה, כנדרש על פי סעיף 3 לחוק וכמוגדר בסעיף 4 לחוק. לטענתה, האמצאה תוארה במלואה בפרסומים הקודמים, שכאמור, פורסמו קודם לתאריך הקובע, באופן שבעל מקצוע סביר יכול להבין מהם וליישם את האמצאה שבבסיס הפטנט.

23. סעיף 4 לחוק מגדיר את דרישת החידוש בלשון זו:

“אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה -
(1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;
(2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו.”

24. אמצאה תיחשב לחדשה, אם לא פורסמה קודם לתאריך הגשת הבקשה לרישום פטנט, ובענייניו, התאריך הקובע, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע את האמצאה על פי הפרסום הקודם.

25. לעניין שאלת החידוש, להבדיל משאלת ההתקדמות ההמצאתית, אשר תידון בהמשך, לא ניתן לחבר מספר פרסומים, בבחינת “פסיפס” פרסומים, על מנת לבדוק האם האמצאה נכללה בכולם יחד, אלא נדרש, כי האמצאה תתואר בשלמותה בפרסום יחיד עצמאי. להלכת בית המשפט העליון בעניין זה ראה דבריו של נשיא בית המשפט העליון מ’ שמגר (כתוארו אז) בע”א 345/87 Hughes Aircraft Company נ’ מדינת ישראל ואח’, פ”ד מד(4), 45 (להלן: “עניין Hughes”), עמ’ 102-103:

“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 המלוטטות



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מתוך מסמכים שונים ונפרדים, לגיבושה של תמונה כוללת אחת (ע"א 314/77 הנ"ל, בעמ' 209; ע"א 75/55, "דונג אור" נ. זיברט ואח', פד"י י', 1992-1993, 1990). הגיונו של הכלל הוא בכך שצירופם של דברים ידועים למכלול אחד יוצר דבר חדש.

ובהמשך דבריו בעמ' 107-108, מתייחס הוא לאפשרות לבצע "פסיפס" פרסומים, כאשר נבחנת טענת ההתקדמות ההמצאתית:

"כלל בסיסי בשאלת ההתקדמות ההמצאתית הוא, כי יש לבחון את הידע המקצועי הכולל בתחום הרלבנטי, ולצורך כך מותר לצרף פירסומים קודמים יחדיו לתמונה כוללת (ע"א 314/77 הנ"ל, בעמ' 209). אולם, יש לזכור תמיד כי גם על פעולת הצירוף האמורה להיות מובנת מאליה לבעל המקצוע במועד הרלבנטי; שאם נדרש צעד המצאתי לצורך כך - במיוחד מקום בו מדובר בליקוטם של פירווי מידע ממקורות שונים - אין התמונה הכוללת מובנת מאליה ולא ניתן לומר כי אין באמצאה שבפטנט משום התקדמות המצאתית..."

עוד לעניין זה ראה ע"א 4867/92 סניטובסקי נ. תעמס בע"מ ואח', פ"ד נ (2), 509, 516-515; ע"א 793/86 מיכאל פורת נ' צ.מ.ל. ציוד מודרני לרפואה, פ"ד מד(4), 578, 583-584; ע"א 314/77 ליפסקי נ' מנור, פ"ד לב(1), 205, 209; ROHM AND HASS COMPANY נ' NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA; SANKYO AGRO COMPANY, LIMITED, התנגדות לבקשת פטנט מס' 100643, החלטה מיום 7 אוגוסט 2005 בעמ' 9 להחלטה; אוניפארם בע"מ נ' The Wellcome Foundation Ltd., התנגדות לבקשת פטנט מספר 106693, החלטה מיום 31 ביולי 2005, בעמ' 11 להחלטה; אוניפארם בע"מ נ' Merck & Co., Inc., התנגדות לבקשת פטנט מס' 107741, החלטה מיום 10 נובמבר 2005 וכן אוניפארם בע"מ נ' Glaxo Group Ltd, התנגדות לבקשת פטנט מס' 101162, החלטה מיום 14 ספטמבר 2005 (להלן: "עניין Glaxo").

26. לבחינת טענתה זו של מבקשת הביטול, אשווה את תביעות הפטנט לעולה מהפרסומים הקודמים, אחד באחד. כאשר בבחינת שאלת הפרסום, "ניתן להתחשב גם בידע המקצועי שהיה קיים באותה העת בנחלת הכלל ואולם, אין להוסיף על סמך הידע הקיים פרטים שלא היו מצויים בפרסום הקודם" (עניין Glaxo בעמ' 9 להחלטה, ההדגשה אינה במקור, נ.ש.).

27. בתביעה מספר 1 לפטנט נתבעים ארבעה אלמנטים:

שיטה להצגת רשימת פריטים; הרשימה היא רשימת אתרי אינטרנט; לכל אתר קיים דף הבית; הרשימה מוצגת בפורמט שבו כנגד כל אחת מהרשומות ברשימה מוצגת תמונת דף הבית של אתר האינטרנט הנבחר בצירוף שם האתר.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

28. לעניינינו, הידע המקצועי שהיה קיים קודם לתאריך הקובע הוא, בין היתר, ההנחה, כי לרוב אתרי האינטרנט קיים דף בית, אשר בדרך כלל מייצג את האתר ואליו ניגשים לראשונה (הן המשתמש, והן השרת עצמו שפונה אליו כברירת מחדל), אלא אם מצוין מפורשות דף פנימי אחר. מלבד זאת, יש להדגיש, כי דף הבית הוא דף אינטרנט ככל דף אחר, וייחודו הוא בתוכנו ולא במבנה הטכני שלו. לפיכך, גם לציון המפורש לדף הבית בתביעות הפטנט, יש להתייחס כידע שהיה מצוי אצל בעל המקצוע הסביר קודם להגשת בקשת הפטנט, או כדף אינטרנט רגיל, ועל כן, בעת בחינת הפרסומים, לא תידרש התייחסות לדף הבית של האתר הנבחר מפורשות, אלא נדרשת התייחסות כללית לדפי אינטרנט.

29. מבקשת הביטול טענה, כי התכונות הבאות קיימות במערכת WINDOWS 2000, וכי ניתן לבצע בהן את הבאות:

- א. ניתן לצפות בתצוגה של מסמכים;
- ב. במקרה שהמסמכים הם אתרי אינטרנט, התצוגה תהיה בפורמט של תמונות ממוזערות (thumbnails) של האתרים;
- ג. תוכנת הדפדפן של מיקרוסופט (להלן: Internet Explorer) מאפשרת למשתמש לנהל רשימה של אתרים מועדפים (favorites);
- ד. Internet Explorer מאפשר לבצע חיפוש ברשימת האתרים המועדפים;
- ה. כתלות בהגדרות המשתמש, תכונת החיפוש יכולה לכלול את התמונות הממוזערות של האתרים.

30. במהלך הדיון, הציג מר גיל, מומחה מטעם מבקשת הביטול, את התכונות הנ"ל במחשב, אשר עליו הותקנה מערכת ההפעלה WINDOWS 2000, כפי שהייתה ביום השקתה, ולאחר מספר פעולות שפרט והדגים, הראה כיצד ניתן ליצור את רשימת האתרים המועדפים וכיצד ניתן לבצע חיפוש ברשימה. עם זאת, פרסום WINDOWS 2000 מתייחס רק לתצוגת רשומות של מסמכים הכוללת רק תמונות ממוזערות, ולא תמונות בשילוב עם טקסט, כלומר, שמות האתר. הואיל ופרסום WINDOWS 2000 אינו כולל את כל מרכיבי תביעה מספר 1 לפטנט בפרוטרוט, אזי אני קובע, כי בהתייחס לפרסום WINDOWS 2000, הפטנט דגן עומד בדרישת החידוש.

31. הפרסום השני אותו הציגה מבקשת הביטול הוא פרסום Cockburn, המתאר מספר ייצוגים של דפי אינטרנט למטרות שונות. בפרק 3 נכתב כדלהלן:

“The ideal page representation in a graphical display would allow immediate and unique identification of the page while consuming only minimal screen real estate.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

Four categories of techniques for page identification are presented: the pages themselves, textual labels representing the page, thumbnail images of the rendered page, and visual cues showing abstract properties of the page. Many of the techniques discussed can be combined to reinforce page identification."

כלומר, המאמר מציין, כי שימוש בתצוגה גרפית של אתרים עוזרת לזיהוי מידי שלהם. מספר קטגוריות להצגת אתרי אינטרנט מוצגות, ביניהן תוויות טקסטואליות המייצגות את הדף, תמונות ממוזערות ועוד. לבסוף, צוין במאמר, כי ניתן לשלב בין הטכניקות השונות.

32. בהמשך, הפרסום מתייחס למאפיינים הבאים :

- א. ארגון תצוגת דפי אינטרנט ;
- ב. תמונות ממוזערות של דפי אינטרנט שונים ;
- ג. שימוש בתוויות טקסטואליות בהצגת דף אינטרנט, לרבות שימוש בשמות מתחם וכותרות בדפים ;

33. עולה מכל האמור, כי כל האלמנטים המפורטים בתביעה מספר 1 לפטנט מצויים בפרסום Cockburn.

34. המסקנה זהה גם לגבי פרסום Czerwinski. בהקדמה פירט המחבר את הבעיה הקיימת עם המידע הרב המצוי ברשת האינטרנט, ובהמשך הסביר, כי בשל הבעיה הנ"ל נעשה שימוש בפורמטים גרפיים המבחינים בין האתרים, אשר מנוצלים לטובת המשתמשים בתצוגת האתרים :

"The digital revolution has brought with it the problem of information overload. Even the simplest user query for information is accompanied by a results list that can be overwhelming. [...]"

Usually query results are presented textually, as lists of e-mail, Internet documents or news reports. However, today nearly all web pages include some form of distinguishable graphics (e.g., a company logo) that users might associate in memory with that page. To take advantage of this, we present a visualization that allows users to manually create a spatial layout of the thumbnails of their documents in a 3D environment"

35. פרסום Czerwinski מתייחס לפקטורים הבאים :

- א. תוצאות של שאילתות מוצגות טקסטואלית, כגון רשימת אתרי אינטרנט ;



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- ב. Data Mountain [שיטה לניהול קבצים המשתמשת בתצוגת הקבצים בשלושה מימדים, כלומר, שימוש בתמונות] יכולה לשמש כתחליף לפונקציית 'מועדפים' בדפדפן האינטרנט;
- ג. לשם זיהוי האתר, נעשה שימוש בהודעות קופצות (pop up labels) בכדי להציג את כותרות דפי האינטרנט;
36. לפיכך, גם פרסום Czerwinski כולל את כל האלמנטים המופיעים בתביעה מספר 1 לפטנט.
37. הואיל ותביעות מספר 2-14 הן תביעות התלויות בתביעה מספר 1, הרי משזו האחרונה פורסמה במלואה בכל אחד מהפרסומים הנ"ל אשר צוינו, אין אני נדרש לבחון את פרסום שאר התביעות התלויות (2-14), שהלא אם תביעה מספר 1 אינה חדשה, כמוה גם כל התביעות התלויות בה. עם זאת, אתייחס למוטיבים העיקריים העולים מתביעות אלו בקצרה, ואלו הם:
- א. ניתן להגדיל את התמונה על ידי הקלקה במקומות מסוימים בה;
- ב. ניתן להגיע לדף האינטרנט מהתצוגה הכוללת את תמונות האתרים ושמותיהם;
- ג. התצוגה נבנית עם "לכידה" של דף הבית הנבחר והדבקת התמונה כרשומה;
- ד. ניתן לעדכן את הרשימות, לרענן אותן, ולערוך בהתאם להעדפות המשתמש.
38. פרסומים Czerwinski ו-Cockburn מתייחסים גם לאלמנטים אלו בפרסומים. פרסום Czerwinski מתאר אפשרות להגדיל את התמונה, ופרסום Cockburn מציין מפורשות אפשרות לגשת לאתר האינטרנט על ידי 'הקלקה' על התמונה בחלקיה השונים. כמו כן, פרסום Cockburn מתייחס ללכידת תמונות אתרים ושמירתם ברשימה. לפיכך, אני מקבל את טענתה של מבקשת הביטול לפיה התייחסות המחברים בפרסומים Cockburn ו-Czerwinski לשאילתות, מעידה על אפשרות לעדכון ושינוי הרשימה באופנים ועל פי קריטריונים שונים.
39. תביעה בלתי תלויה מספר 15 שבמערכת התביעות תובעת את הפרמטרים הבאים:
- א. תצוגת רשימת מסמכים;
- ב. הרשימה היא של אתרי אינטרנט;
- ג. לכל אתר קיים דף הבית;
- ד. רשומות התצוגה מורכבות כך, שכל אחת מהרשומות ברשימה מורכבת מתמונת דף הבית של אתר האינטרנט הנבחר, בצירוף שם האתר.
40. תביעה זו דומה בנוסחה לתביעה מספר 1, ואולם עיקרה הוא בתביעת התצוגה עצמה ולא בשיטה לתצוגה. בחינת הידע הקיים, כפי שהוא עולה מהפרסומים Cockburn ו-



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

Czerwinski בנוגע לתביעה מספר 1 לפטנט לעיל, מראה כי גם תביעה בלתי תלויה זו פורסמה בעבר קודם לתאריך הקובע. כל אחד מהפרסומים כולל באופן עצמאי את כל הגורמים הכלולים בתביעה מספר 15, כפי שפורטו לעיל, ביניהם: תצוגת רשימת מסמכים, כדוגמת אתרי אינטרנט, כאשר כל רשומה ברשימה, כלומר, כל אתר, מוצג על ידי שם האתר, לצד תמונה ממוזערת של אחד מדפי האינטרנט שלו, וכאמור, כברירת מחדל, דף הבית.

41. כנקבע בהתאם לתביעות התלויות בתביעה מספר 1, גם תביעות מספר 16-19, אלו התביעות התלויות בתביעה בלתי תלויה מספר 15, דינן כדין התביעה הבלתי תלויה בה הן נתלות. גם במקרה זה, אין אני נדרש לפרסומן הישיר, ואולם אך אציין, כי הפרסומים Czerwinski ו-Cockburn מתייחסים גם לנתבע בתביעות אלו.

42. אציין כעת, כי לא בכדי ניתוח הפרסומים הקודמים ביחס לתביעה מספר 1 ותביעה מספר 15 נעשה במקביל ובהתאמה. זאת משום, שבעל הפטנט תבעשיטה מסוימת בתביעה מספר 1, ואת התוצר לאותה השיטה, תבעה היא בתביעה מספר 15. אלא, שבחינה דקדוקית של תביעה מספר 1, כפי שיבואר בהמשך, אינה מעלה כל תיאור של השיטה עצמה או הדרך להשגת התוצר, אשר נתבע בתביעה מספר 15.

43. לאור האמור לעיל, אני קובע, כי הפטנט דנן פורסם במלואו בשני פרסומים קודמים, Czerwinski ו-Cockburn.

44. די בכך כי אחת מדרישות סעיף 3 לחוק לא תתקיים באמצאה דנן בכדי שתתקבל הבקשה ויבוטל הפטנט, ואכן משקבעתי כי דרישת החידוש אינה מתקיימת, די בכך בכדי להורות על ביטול הפטנט. אף על פי כן, אוסיף ואדון בשאר טענותיה של מבקשת הביטול.

ו. קיום התקדמות ההמצאתית

45. טענתה השניה של מבקשת הביטול כנגד הפטנט היא העדר התקדמות המצאתית. התקדמות המצאתית מוגדרת בסעיף 5 לחוק:

”התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4.”

46. התקדמות המצאתית באמצאה הינה התקדמות, שלאור הידע שהיה קיים קודם להגשת הבקשה, ולעניינינו, התאריך הקובע, לא הייתה מובנת לבעל המקצוע הסביר בתחום. כלומר, אין די להראות שהמצאה עומדת בדרישת החוק לחידוש ושלא נתפרסמה קודם



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לכן, אלא "יש להראות תרומה ממשית לתחום, אשר מצדיקה הענקת מונופולין לבעל האמצאה" (עניין Hughes בעמ' 108).

47. להוכחת טענתה זו של מבקשת הביטול, התייחסה היא גם לפרסומים קודמים נוספים, אלו הם Sullivan 1, Sullivan 2 ו-HTTP לעיל. כמצוין קודם לכן, בעת בחינת שאלת העדר ההתקדמות ההמצאתית, ניתן לבצע "פסיפס" פרסומים ולשלבם, על מנת לראות האם כל הנתבע בפטנט הופיע בעבר בפרסומים קודמים, תוך הדגשה, כי גם "פעולת הצירוף האמורה להיות מובנת מאליה לבעל המקצוע במועד הרלבנטי; שאם נדרש צעד המצאתי לצורך כך - במיוחד מקום בו מדובר בליקוטם של פירווי מידע ממקורות שונים - אין התמונה הכוללת מובנת מאליה ולא ניתן לומר כי אין באמצאה שבפטנט משום התקדמות המצאתית" (עניין Hughes בעמ' 108).

48. לפיכך, תיבחן כעת שאלת ההתקדמות ההמצאתית בפטנט על רקע כלל הידע המצורף מכל הפרסומים גם יחד, כפי שהיה עובר לתאריך הקובע.

49. מהפרסומים הקודמים עולים האלמנטים הבאים:

- א. ניתן לצפות בתצוגה של מסמכים (Cockburn, Czerwinski, WINDOWS 2000);
- ב. במקרה שהמסמכים הם אתרי אינטרנט, התצוגה תהיה בפורמט של תמונות ממוזערות (thumbnails) של האתרים (Cockburn, Czerwinski, WINDOWS 2000);
- ג. Internet Explorer מאפשר למשתמש לנהל רשימה של אתרים מועדפים (favorites) (Cockburn, Czerwinski, WINDOWS 2000);
- ד. Internet Explorer מאפשר לבצע חיפוש ברשימת האתרים המועדפים (Cockburn, Czerwinski, WINDOWS 2000);
- ה. כתלות בהגדרות המשתמש, תכונת החיפוש יכולה לכלול את התמונות הממוזערות של האתרים (Cockburn, Czerwinski, WINDOWS 2000);
- ו. ניתן לשלב בתצוגת רשימת אתרי אינטרנט ייצוג גרפי של האתר (תמונות) יחד עם טקסט (שמות מתחם של האתרים, כותרות באתר, לוגו) (Cockburn, Czerwinski);
- ז. ניתן לבצע שאילתות על רשימת האתרים, לרבות, חיפוש בתוצאות (Cockburn, Czerwinski, WINDOWS 2000);
- ח. קיימות שיטות לניהול קבצים, אשר משתמשות בתצוגה גרפית תלת מימד, בשילוב עם טקסט (Czerwinski);
- ט. ניתן להגדיל את התמונה על ידי הקלקה במקומות מסוימים בה (Czerwinski);
- י. ניתן לגשת לאתר האינטרנט על ידי הקלקה על התמונה עצמה (Cockburn);
- יא. התצוגה נבנית עם "לכידה" של דף הבית הנבחר והדבקת התמונה כרשומה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

; (Cockburn)

יב. ניתן לעדכן את הרשימה, לרעננה ולהתאימה להעדפות המשתמש, באופן עצמאי או על פי התראה כלשהי (WINDOWS 2000, Cockburn, Czerwinski, Sullivan 2, HTTP);

50. תיאור מרכיבים אלו כולל את כל תביעות האמצאה הנתבעת בפטנט, הן את התביעות הבלתי תלויות והן את התלויות. לכן, גם אילולא קיבלתי את טענותיה של מבקשת הביטול, לפיהן הפטנט נעדר חידוש, הרי ודאי שלאור הידע הקיים העולה מהפרסומים הקודמים, בעל מקצוע סביר יכל לבצע את האמצאה נשוא הפטנט, קודם לתאריך הקובע, ולא נדרש ממנו כושר אמצאה בשילוב הפרסומים השונים או בביצוע האמצאה נשוא הפטנט.

51. כנגד הפרסומים הקודמים וטענותיה של מבקשת הביטול בדבר העדר חידוש והעדר התקדמות המצאתית, טען בעל הפטנט את הטענות הבאות:

א. הפרסומים מתייחסים אך לאתרים שבהם ביקר המשתמש ולא לאתרי אינטרנט כלליים;

ב. הפרסומים מתייחסים רק למידע שהורד מרשת האינטרנט ולא למידע חדש שמוצג למשתמש;

ג. הפרסומים מתייחסים לחלופה בין תמונות אינטרנט לבין הטקסט המייצג אותם ברשימה, ולא בשילוב ביניהם, או שהם מציגים תמונה אחת של אתר יחיד שנבחר;

ד. הפרסומים הקודמים מתייחסים לארגון המידע על גבי המחשב שעל המשתמש ולא באמצעות מנוע חיפוש.

52. טענותיו אלו של בעל הפטנט חלקן כבר נדחו, והאחרות דינן להידחות. כאשר קבעתי, כי עולה בבירור מהפרסומים הקודמים התייחסותם לרשימת אתרי אינטרנט, ולא לאתר יחיד, וכן שניתן לשלב בין תמונות האתרים לטקסטים אשר מיצגם. כמו כן, בעל הפטנט חוזר ומדגיש את העבודה הידנית הרבה הנדרשת עבור כל אתר ואתר וביגיעה הכרוכה בהורדת מידע מאתרים למחשב האישי, להבדיל מסידור המידע היורד מרשת האינטרנט.

53. פרט לכך, העובדה, כי האמצאה היא למעשה תהליך המורכב משרשרת פעולות זהות, כלומר, חזרה על פעולה יחידה פעמים רבות, שנעשתה עד כה באופן ידני על ידי המשתמש, והייתה ידועה ואפשרית לביצוע קודם לתאריך הקובע, אין בה בכדי להכשיר את האמצאה להיות חדשה או בעלת התקדמות המצאתית. ראה T. A. Blanco White, **Patents for Inventions**, 4th ed., Stevens & Sons, London, 1974 p. 20 (להלן: “Blanco White”);



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

“Just as there is no “invention” if the subject-matter of the claim cannot possibly be inventive, so also if the claim cannot possibly fail to be too wide. The classic example of this type of invalidity is a claim to any method of performing a known manufacturing operation automatically;”

54. ראה גם TERRELL, *On The Law of Patents*, 15th ed. Sweet & Maxwell, London 2000, p.182 (להלן: “TERRELL”):

“There cannot be invention in the mere idea of doing automatically anything that was previously done manually [British United Shoe Machinery Co. Ltd v. Simon Collier Ltd (1909) 26 R.P.C. 21 at 48-50; Submarine Signal Co. Ltd v. Henry Hughes & Son Ltd (1932) 49 R.P.C. 149 at 175; Parks- Cramer Co. v. Thornton & Sons Ltd[1969] R.P.C. 112 at 128]. A claim which “is in effect a claim for the principle of automaticity... is not a claim that any patentee can make. [Romer L.J. in Submarine Signal Co. Ltd v. Henry Hughes & Son Ltd (1932) 49 R.P.C. 149 at 175].

However, as was pointed out by Whitford J. in SpA Virginio Rimoldi & Co.’s Patent[[1971] R.P.C. 44 at 53]:

“one has to be careful about making,... too broad a pronouncement on questions such as ‘there is nothing patentable in automation,’ because whether here is or not must I think depend upon the circumstances of each case...”

55. ועניינינו ככלל. הפעולה היחידה מוכרת, ידועה ומובנת לבעל מקצוע ממוצע, ומשכך, אין בביצועה בשיטתיות בכדי להוות התקדמות המצאתית כלשהי.

56. כמו כן, איני מוצא כל הבדל, בין מחשב אישי לבין שרת המאחסן או המקושר למידע ברשת, ככל שהדברים אמורים בהורדת מידע וסידורו. בשני המקרים מדובר במחשב, בקבצים הנמצאים על מחשב, שאופן סידורם הוא זהה, ואין במיקום הפיסי של המחשב ובמסרתו, בכדי לשנות (ולחדש) מאומה מבחינה זו. ודוק, עוסקים אנו בשאלת יכולתו של בעל מקצוע סביר בתחום האינטרנט להשתמש ביישום ידוע לגבי מחשב אישי.

57. לבסוף, בין אם המידע, בו נעשה חיפוש, הוא חדש ובין אם נקרא בעבר על ידי המשתמש, מנוע החיפוש פועל באופן דומה. יתכן, כי כאשר המידע אינו חדש, נשמרים נתונים כלשהם על האתר, ואולם אין זה משנה מהותית לאופן פעולת מנוע החיפוש, ולכן גם בכך אין בכדי



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לתמוך בטענות בעל הפטנט.

58. משמעות הדברים היא כי גם אילו הייתה האמצאה חדשה, הרי שהתקדמות המצאתית לא הייתה בה, וגם מסיבה זו יש לבטל את הפטנט.

ז. כשירותה האינהרנטית של האמצאה

59. די באמור לעיל כדי להורות על ביטול הפטנט. אולם ראויים הדברים להתייחסות נוספת. וכל כך למה? משום שעיון באמצאה זו, על פירוטה ותביעות הפטנט המרכיבות אותה, מלמד כי גם אילו צוטטו הציטוטים האמורים כנגדה ואף אילו נבחנה לאורם ונמצאה חסרת חידוש ונעדרת התקדמות אמצאתית, גם אז לא הייתה היא אמצאה כשירת פטנט. ובכך צודקת מבקשת הביטול בטענותיה לפיהן אין האמצאה עומדת בדרישות סעיפים 3 ו-12 לחוק הפטנטים.

60. רבה המחלוקת בעולם הקניין הרוחני בדבר כשירותה של תוכנת מחשב לקבל פטנט. בארה"ב, לאחר לבטים ותהפוכות, קביעת הלכות והפיכתן, מכירים בכשירות כאמור. (לסקירת התפתחות ההלכה, ולקביעת הפטנטביליות ר' **U.S. Diamond V. Diehr** 450 (1981), 175, 101 S.Ct. 1048, 67 L.Ed 2d. (1981) בארצות האיחוד האירופי, מאידך, מוגבלת האפשרות לקבל פטנט על אמצאה קשורת מחשב (computer related), והיא נדרשת להיות בעלת אפקט טכנולוגי.

61. לטעמי, פטורים אנו מלהשיב לשאלה עקרונית זו, ולו משום שרבה בה הסמנטיקה על המהות. מהי תוכנת מחשב, ומה חדל מלהיות תוכנת מחשב? מהו החלק באמצאה המיוחד לפעולת מחשב, ומהם החלקים האחרים המרכיבים את האמצאה? כל אלה ואחרות הן שאלות מורכבות, אשר התשובות עליהן מחלקות את כלל האמצאות קשורות התוכנה לקבוצות רבות ושונות.

62. השאלה הצריכה להישאל איפוא אינה האם תוכנת מחשב או תכנית מחשב כשירות פטנט הן, אלא שכל אמצאה צריכה להבדק לגופה - האם עומדת היא בתנאי סעיף 3 לחוק הפטנטים, במובן זה שהיא מוצר או תהליך טכנולוגי, ובמובן זה שהיא חדשה ואינה מובנת מאליה. בשאלה זו יש גם לכרוך את שאלת העמידה בסעיפים 12 ו-13 לחוק שעל אף שנחזים הם כעוסקים בפורמלי, פעמים העמידה בהם או הכשלון לעשות כן מלמדים על כשירות או על פגם מהותי, כפי שנראה להלן גם בענייננו אנו.

63. עם זאת, בפרשנו את ההוראות האמורות בחוק הפטנטים, שומה עלינו לפרשן באופן תכליתי ולהגשים תכלית זו, ולצורך כך חשוב להבהיר מהם מושגי היסוד השונים ומהן התכליות שבסיס חקיקת הקניין הרוחני.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

64. ככלל, מחולק עולמם של דיני הקניין הרוחני למספר מחלקות. מחלקות אלה שונות הן זו מזו ועל אף שחוסות הן תחת אותו הגג מקיימות הן בתוכן עקרונות שונים. עולם זכויות היוצרים, או בשמו המקורי זכות העתקה, עוסק הוא בתכנים. תכנים מוגדרים לא פעם כדברים שבמחשבה או בחישה, ומכל מקום ניכרים הם בכך שנפרדים הם מהחומר שבו הם מגולמים, או בימינו מהאמצעי הטכנולוגי שבו הם מגולמים. כך למשל סיפור או תמונה, המוצגים לנו על גבי נייר או על גבי מסך מחשב. עולם הפטנטים עניינו באמצאות טכנולוגיות. הנכסים המגולמים בו הם הידע והעקרונות כיצד ליצור מוצרים ותהליכים שבחומר, הלא הוא האמצעי הטכנולוגי. עולם המדגמים, עניינו בעיצוב המוצרים, דהיינו כל אותם אלמנטים המצויים בחומר אולם אינם נוטלים חלק בתפקודו הפונקציונלי. עולם סימני המסחר עניינו בכל אותם מאפיינים בהם מגולמים ומובדלים המוניטין של אדם או של עסק.

65. המחוקק ייחד לתוכנת מחשב מקום במסגרת ההגנה על זכויות היוצרים, וקבע בסעיף 2א לפקודת זכות יוצרים:

"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."

66. קביעה זו, אמירה לצידה. מלבד זהויה של תוכנת מחשב כשייכת לעולם התכנים, מסדירה היא היטב את אופיה של התנהלות השוק. הכלל הוא, כי זכות יוצרים מוענקת ליוצר על מנת שיחלוק את יצירותיו עם הציבור ויעמידן לשימוש. מהותה של הזכות היא, כי היוצר אינו צריך לחשוש מהעתקה. יכול הוא למכור את יצירתו, להשכירה או לחלק ממנה העתקים בכל דרך אחרת, ועל פי חוק אסור לכל אדם זולתו להעתיק את פרי יצירתו. הזכות מוענקת לפרק זמן ארוך, מעבר לשנות חיי המחבר, ומבטיחה ליוצר את התמורה הגלומה בפירות יצירתו. זכות היוצרים מהווה מגן מפני העתקה, אולם אין בה מונופול מוחלט. אדם אחר כי יעמול וייצור יצירה זהה או דומה, ייהנה אף הוא מבלעדיות ביצירתו והעתקתה תיאסר אף היא.

67. לא זו אף זו, המחוקק רצה לעודד יצירות זהות או דומות שאין בהן משום העתקה, ועל כן קבע כי לא תינתן זכות יוצרים לרעיון אלא לביטוי בלבד (סעי' 7ב'1) לפקודת זכות יוצרים).

68. המנגנון המסדיר את דיני הפטנטים שונה הוא בתכלית. שם אין הממציא מתבקש להעמיד את אמצאתו לרשות הציבור על מנת שישתמש בה בלבד. הממציא נדרש להעמיד את אמצאתו לרשות מתחריו על מנת שיוכלו אף הם לייצר את פרי אמצאתו או לנצלו בכל דרך אחרת. תמורת העמדה זו מקבל הממציא מונופול מוחלט, לפיו לא רק העתקת אמצאתו אסורה, אלא גם ניצול שלה בדרך הכתובה בתביעות או בדרך דומה לכך אסורה, אפילו לא היה הניצול תולדת העתקה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

69. התכלית אותה רצה להגשים המחוקק בהעניקו הגנת זכות יוצרים לתוכנת מחשב, לא נעוצה רק באופיה המשייך אותה לתחום התכנים, אלא שהיא מגשימה בתוכה הגנה מלאה מפני העתקה, לתקופת זמן, שברוב המקרים חורגת אל מעבר לתקופת חייה המסחריים של תוכנת מחשב, ובד בבד עם כך מגינה היא על הביטוי בלבד, באופן שיאפשר ואף יעודד את מתחריה של היוצר לבטא את אותו הרעיון בביטויים מקוריים משלהם, ולהפרות את השוק במגוון תוכנות מחשב מתחרות.

70. כשעוסקים אנו בבדיקת כשירותה לפטנט של אמצאה שהיא תוכנת מחשב או הקשורה לתוכנת מחשב, הרי שפרשנות תכליתית של דיני הקניין הרוחני תהיה כזו, שלא תאפשר לסכל את כוונת המחוקק באופן בו יקבל אדם הגנת זכות יוצרים על תוכנה שכתב, ובמקביל לה ירשום פטנט על הרעיון שגלום בה. תכלית זו אינה מחליפה את הוראות חוק הפטנטים, ואינה גורעת מהם. לפיכך, אם אכן יימצא רעיון שהוא גם מוצר או תהליך, גם טכנולוגי וגם ראוי לפטנט מבחינות אחרות, שתפורטנה להלן, או אז יוענק פטנט בגינו, ועובדת היותו קשור תוכנה לא תגרע ממנו.

71. ומן הכלל לעניינו. כפי שראינו לעיל, התביעות הבלתי תלויות בפטנט זה, הן תביעות 1 ו-15. שתי תביעות אלה מתארות תוצאה, או אם לדייק מתארות הן פלט מחשב כפי שהוא מוצג על מסך או באמצעי פלט אחר. תביעה אחת תובעת את התצוגה עצמה ואילו השניה תובעת שיטה להצגת אותה תצוגה. כפי שעמדנו על כך לעיל, שאר התביעות תלויות הן בתביעות אלה.

72. אכן, כפי שעמדנו על כך זה עתה, אין התביעות האלה משמשות מושא לזכות יוצרים. אם קיימת ברשות בעל הפטנט תוכנה המסוגלת לבצע תביעות אלה, אזי קוד המקור שלה, קוד היעד ואף החוזי המנשק ועוד אי אלו פרטים יכלו להיות מוגנים בזכות יוצרים. קוד המקור וקוד היעד כיצירה ספרותית, ואילו החוזי והמנשק כיצירות ויזואליות. קבע בית המשפט האמריקאי ב *Computer Associates Intl' Inc. v. Altai, Inc.*, 982 F.2d (2nd Cir. 1992), 693, (להלן: "פרשת Computer Associates")

"Such as certain types of screen displays. These items represent products of computer programs, rather than the programs themselves, and fall under the copyright rubric of audiovisual works."

73. ואכן האמצאה נשואה פטנט זה אינה תוכנת מחשב, אלא תוצאת או יציר תוכנת מחשב. אולם באמצאה דנן, התוצאה – הפלט – הנתבעת בתביעות אינה מופיעה אלא כרעיון, ולא כשביטוי גראפי או אחר לצידה. מתייחסת היא אל כל תצוגה הכוללת תמונת עמוד אינטרנט ושם העמוד או האתר לו או שייך, לצידו. הרעיון אינו מוגן בזכות יוצרים. יבוא אדם ויכתוב תוכנה משלו המייצרת את אותה התוצאה, מבלי שהועתקה הרי שאין בה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הפרה של אותה זכות, לא של זכות היוצרים הספרותית בתוכנה ולא של זו האומנותית בפלט. וכל כך למה, על מנת ליצור את האיזון בין שמירה על עמלו ופרי רוחו של המחבר מחד, ומתן האפשרות ליוצרים אחרים להתחרות בו מאידך.

74. מוסיף בית המשפט בפרשת **Computer Associates** ומטעים :

“(explaining that an audiovisual works copyright, rather than a copyright on the underlying program, extended greater protection to the sights and sounds generated by a computer video game because the same audiovisual display could be generated by different programs). Of course, the copyright protection that these displays enjoy extends only so far as their expression is protectable.”

[ההדגשה אינה במקור נ.ש.]

75. חיזוק לכך שתוצר תוכן של תוכנת מחשב כשלעצמו, אינו אלא רעיון ניתן למצוא בדברי

בית המשפט האמריקאי ב- **Data East USA, Inc. v. Epyx, Inc.**, 862 F.2d 204, 9th Cir. 1988 (להלן: 'פרשת Data East')

שם נידון הדמיון בין שני משחקי מחשב :

“In applying the extrinsic test, the district court found that the idea expressed in plaintiff's game and in defendant's game is identical. The idea of the games was described by the court as follows:

“... a martial arts karate combat game conducted between two combatants, and presided over by a referee, all of which are represented by visual images, and providing a method of scoring accomplished by full and half point scores for each player, and utilizing dots to depict full point scores and half point scores.”

76. כפי שצוין, בכך שעל פי דיני זכויות היוצרים דינו של הרעיון שהוא נחלת הכלל, אין כדי

לפסול אמצאה מלהיות כשירת פטנט, אולם ראוי היה להאריך בדברים, לאבחן ולהגדיר את אופיה של ה'אמצאה' דן, משום שכפי שנראה, הרעיון לתוצר או לפלט תוכנה שכל כולו בתחום התוכן, אינו עומד בדרישות חוק הפטנטים ועל כן אינו יכול להיות אמצאה כשירת פטנט. קבע לעניין זה בית המשפט המחוזי בע"ש 23/94 (י-ם) **UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר**,

דינים מחוזי, דרך כו(8), 729:

“ראשית, קיים שוני עובדתי, עקרוני, בין עובדות פרשת



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

רוזנטל לעובדות המקרה נשוא הערעור שבפניי. בפרשת רוזנטל אישר בית המשפט את החלטת רשם הפטנטים שלא להתיר לרישום כפטנט אמצאה שעיקרה היה שיטת חישובים (או תוכנות) שהוגדרה בבקשה כ- "שיטה ומערכת אלקטרונית לקיזוז שינויים במידות הכלים של מכונות CNC". הרשם סבר שם, כי:

"האמצאה מתבטאת בחישובים ובהוראות הניתנות למחשבים בשלבים מחשבתיים" (ע"ש (ת"א) 501/80, רוזנטל נ. רשם הפטנטים, פס"מ תשמ"ד (ג) 441, בעמ' 449) - ועל כן אינה כשירת רישום כפטנט..."

ואם כך בחישובים ובהוראות הניתנות למחשבים בשלבים מחשבתיים, על אחת כמה וכמה כשעוסקים אנו בתוצר ולא בהוראות עצמן דהיינו בדרך הצגת התכנים. ממשיך פסק הדין (עמ' 736):

"ואכן, הכל מסכימים, כי 'תהליכים מחשבתיים' או 'שלבים מחשבתיים' ואפילו תכנת מחשב מלאה (כשלעצמה) אינם כשירים לרישום כפטנט. מאידך, בעניינו, מדובר במערכת, שרק אחד ממרכיביה הוא תכנת מחשב והיא איננה משקפת רק תהליך מחשבתי - או שיטות חישובים - ותו לא. שנית, בענין רוזנטל אין כל יסוד טכנולוגי (וראה: בע"מ 450, שם, לצד האותיות ב' - ג') ואילו במערכת שהמציאה המערערת מתרחשים תהליכים טכנולוגיים מוחשיים, המתבטאים בשינויים של מצב וזמן בפעילות שסתום הדלק שבמערכת הזנת המנוע של המסוק."

77. העולה מן המקובץ הוא, כי האמצאה נשוא פטנט זה, לא רק שאינה מוצר או תהליך טכנולוגי, במובן הרגיל לפיו תוכנת מחשב העוסקת בחישובים ובהוראות מחשבתיות אינה כזו, ריחוקה מן הטכנולוגיה גדול הוא אף יותר וכל כולה רעיון לדרך הצגת תכנים. גם במובן זה, שאין בפנינו מוצר או תהליך טכנולוגי, ראוי לבטל את הפטנט.

78. מסקנתי זו, נתמכת היא במאפיין נוסף של פירוט האמצאה ותביעותיה, כפי שהוזכר האמצאה היא ברעיון לפלט של תוכנת מחשב. אין היא מפרטת או מלמדת כלל כיצד מגיעים לאותו פלט, או לשון אחר, כיצד יש לבצע את האמצאה. בע"ש (ת"א) 598/93 שוניה רוזנטל נ' רשם הפטנטים תק-מח 96(3), 3682 (להלן: "פרשת רוזנטל"), נאמר בעמוד 3683:

"לתביעות נלווה ציור סכימטי וכוללני, המתאר מחשב בירור, המקושר לקווי-נתונים (קלט ופלט), לקווי-חיוג ולקווי-מעקב. לשכת הפטנטים שלחה למערער שלוש הודעות על ליקויים בבקשה (ביום 19.2.90, 30.5.89, 26.4.88). הליקויים שצוינו התייחסו הן לעניינים שבצורה והן לעניינים שבמהות. בין היתר, הובהר למערער (בהודעה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הראשונה), שהפירוט שבפטנט מתאר אמנם את הרצוי, אך אינו מגלה כיצד יש לבצע וליישם את המטרות הרצויות. היעדר התיאור הסביר של החומרה או התוכנה אינו מאפשר לבעל-מקצוע לבצע את ההמצאה לפי התיאור. בהקשר זה צויין בהודעה במפורש, שהבקשה אינה עונה על דרישת סעיף 12 לחוק הפטנטים, תשכ"ז - 1967 (להלן - החוק).

[ההדגשה אינה במקור נ.ש.]

79. סעיף 12 לחוק דורש שהפירוט יכלול "תיאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יכול בעל מקצוע לבצעה" ר' לעניין זה Terrell בעמוד 188 :

"How extensive must the disclosure be for a patent to be sufficient? In [...] thus, he held that an invention was sufficiently disclosed if at least one way was described which enabled the skilled man to carry out the invention".

אמנם, בפירוט האמצאה (עמ' 5 שורה 5), מופיע הסבר לפעולה המבוצעת ידנית במערכת ההפעלה, והמסוגלת ללכוד (Capture) את קווי הדמות של עמוד אינטרנט כפי שהוא מוצג על המסך ולשומרו כקובץ תמונה, אולם הדבר מובא כדוגמא, על מנת לסבר את האוזן, ואין הוא מלמד לבצע אלא חלק קטן מהנתבע בתביעות. ההתייחסות הכללית בפירוט ובתביעות היא לתוצאה וליתרונותיה (כמו גם לאופן בו יש להשתמש באמצאה לאחר שבוצעה), ומגולמת בה ההנחה, כי בעל מקצוע ממוצע יידע לבצע את האמצאה רק על פי תיאור תוצאתה ומבלי שיאמר לו דבר אודות דרך הביצוע. קריאה מעמיקה של פירוט האמצאה דן, מביא למסקנה, כי הפירוט מניח שדי בתיאור התוצאה הנתבעת בתביעות לבעל מקצוע ממוצע, על מנת שהלה יוכל לשוב ולבצע את האמצאה. דברים דומים ניתן להסיק גם מדבריו של העד המומחה מטעם בעל הפטנט ד"ר משה רן (ר' למשל, עמ' 183 לפרוטוקול הדיון מיום 13 מרץ, 2005, שורה 18).

80. כתב לעניין רמת הפירוט Blanco White, בעמוד 194 :

"In particular, a specification is addressed in the first instance to persons who are not familiar with the invention there described, and a specification that assumes previous knowledge of the invention can hardly escape invalidity: for either the invention must be obvious or the description insufficient."

ואכן הדעת נותנת כי בידע שהיה קיים בתאריך הקובע, יכול היה כל בעל מקצוע לבצע את האמצאה רק למקרא תיאורה כפי שהוא בפירוט, גם מבלי שיוור לו את הפעולות המקצועיות הנדרשות לשם כך. לעניין זה קבע בית המשפט המחוזי בפרשת רוזנטל (עמוד



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

: (3692)

"ויש להעיר עוד. יש בטענתו של המערער משום חרב פיפיות: שהרי אם כל בעל-מקצוע יכול, לסברתו, להרכיב את המערכת בקלות רבה, ויכול להבין מיד מה יש בהמצאה, כלום לא יכול אותו בעל-מקצוע להסיק את ההמצאה מתוך מכלול הידע הקיים, לו היה נפרש לפניו? במילים אחרות, טענתו של המערער בקשר לסעיף 12 מחלישה עוד יותר את טענתו בשאלת ההתקדמות ההמצאתית שנדונה קודם לכן."

81. כאן המקום להבהיר. אמצאה כדרך כלל, ניתן להגדיר כפתרון לבעיה. פטנטים מוענקים על אמצאות, דהיינו לפתרונות ואין הם מוענקים לבעיות. דרישת תיאור דרכי הביצוע בפירוט, נוגעת היא במישרין בהבדל זה שבין בעיה לבין פתרונה. במה דברים אמורים? פעמים מנסח אדם תביעותיו בדרך שלפתרון כשאינו בהן אלא הבעיה לבדה. כך למשל, אם יתבע אדם פטנט על "תרופה למחלה X" ברי, כי אם לא יתאר מהי התרופה וכיצד לייצרה, אין בתביעתו אמצאה כלשהי, שהלא את הבעיה הוא מתאר ולא את פתרונה. תביעה זו לא רק שהיא חמדנית וכוללת היא את כל הפתרונות האפשריים לבעיה המוצגת, אלא שכאמור אין היא אמצאה כלל ומשכך אינה כשירת פטנט.

82. בעניין זה קבע בית המשפט האמריקאי **Gunther Wilke And Werner Pfohl** 50 : C.C.P.A. 964; 314 F.2d 558; 1963

"35 U.S.C. 112 requires that the specification shall contain not only a written description of "the invention" but also "of the manner and process of making and using it." This requires appellants, because their invention relates to both process and product,...That is to say, where "the invention" claimed is a process, the requirements of 35 U.S.C. 112 may be met by a written description of the manner of using the claimed process. However, such a description of the manner of using the process may not be a sufficient compliance with 35 U.S.C. 112 where "the invention" claimed is a product."

באמצאה דגן, נתבע מוצר. אמנם חלק התביעות מדבר על "שיטה" אולם כפי שעמדנו על כך, האמצאה אינה מתארת תהליך כלשהו, והמילה שיטה אינה אלא הרחבה של הרעיון העומד בבסיס המוצר.

83. צירופן של שתי העובדות, האחת- שאין הפירוט כולל הסבר כיצד לבצע את האמצאה, והשניה- שלמרות זאת כל בעל מקצוע יכול היה לבצע אותה בתאריך הקובע, לו רק נתבקש לעשות כן. מלבד שיכול הוא להעיד על העדרה של התקדמות אמצאתית (ר' לעיל מסקנת



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בית המשפט בפרשת רוזנטל, מעיד הוא על השילוב שבהצגת בעיה בדרך של רעיון לפתרון. או במילים אחרות על כך שאין אמצאה בפנינו. גם בשל כך יש לבטל את הפטנט.

ז. טענת חוסר תום הלב

84. בשולי החלטה זו אין אני רואה עצמי פטור מלהתייחס לטענת בעל הפטנט לפיה נגועה הבקשה בחוסר תום לב. כל זאת בשל העובדה שבקשתה הוגשה לאחר שנתבעה על הפרת הפטנט.

85. הגשת בקשה לביטול פטנט, כמו גם עתירה לבטלותו בכתב הגנה, הן מהדרכים המקובלות והראויות להתמודד עם תביעת הפרה. צד המנצל זכויותיו הדיוניות אינו יכול להחשב לחסר תום לב בשל כך, וראוי היה שטענה זו לא תועלה כלל.

86. באשר לטענה הנוספת לפיה חוסר תום ליבה של מבקשת הביטול נעוץ בעובדה שהיא הגישה בקשה דומה לפטנט, הרי שמלבד העובדה שטענה זו לא הוכחה בפני, איני רואה פגם בהגשת בקשות פטנט מחד ובקשה לביטול פטנטים אחרים מאידך. כשלעצמן אלו פעולות משפטיות ראויות ומבורכות. ועל כן דוחה אני את טענת חוסר תום הלב.

ח. סיכום של דברים

87. כפי שעמדנו על כך לעיל, האמצאה שבגינה ניתן פטנט זה, לא הייתה חדשה ולא הייתה בה התקדמות אמצאתית, וזאת על שום שכפי שהיא מתוארת בתביעות היא וכמוה וממילא האלמנטים המרכיבים היו ידועים בתאריך הקובע. כאן המקום לציין כי משהוכח, כי שתי התביעות הבלתי תלויות אינן חדשות ואין בהן התקדמות אמצאתית, ממילא דין הוא כי שאר התביעות התלויות בהן אינן כשירות פטנט ואף דינן להתבטל (ר' למשל ת"א 317/96 **מגל מערכות ביטחון בע"מ נ' דיפנס מערכות גידור אלקטרוני בע"מ ואח'**, דינים מחוזי, לב(4) 917 וכן ת"א (נצרת) 14/92 **פלסאון מפעלי מעגן נ' פרדי פריאנטי**, דינים מחוזי לב(1) 843, 865).

88. בנוסף, עניין לנו באמצאה שהיא בתחום התוכן, ודוק, לא בתוכנת מחשב אותה השווה המחוקק ליצירה ספרותית, אלא בתוכן מובהק הלא הוא רעיון לתצורת פלט מחשב. ככזו אין האמצאה מהווה מוצר או תהליך טכנולוגיים ואינה כשירת פטנט.

89. ידוע שתהליכים מחשבתיים ותהליכי עיבוד הנעשים על ידי מחשב, אינם מוצר טכנולוגי, ומשכך על אחת כמה וכמה שמוצר שהוא מתחום התוכן לא ייחשב לטכנולוגי רק בשל כך שניתן להציגו באמצעות מחשב.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

90. על כל אלה ניתן להוסיף שלושה גורמים שכל אחד מהם לבדו, די בו כדי לבטל את הפטנט אולם יחדיו אינם אלא שלושה פנים של עובדה אחת, ומלמדים הם, כי אין לנו כלל עניין באמצאה כשירת פטנט. האחד- הרעיון הנתבע ניתן היה לביצוע על ידי כל בעל מקצוע סביר גם ללא הוראות, ואכן בפירוט האמצאה אין הוראות ביצוע. השני – הרעיון הוא רחב וחמדני וכולל הוא למעשה את כל הפתרונות והדרכים לביצועו. השלישי – האמצאה מתארת בעיה ולא פתרון ומשכך אין היא מהווה אמצאה.

91. לאור כל האמור אני מורה על ביטולו של פטנט מס' 142049.

92. בעל הפטנט ישלם למבקשת הביטול את הוצאות ההליך ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 45,000 ש"ח וכן הוצאות הליך ביניים שנפסקו ביום 18 בנובמבר 2004 בסך 500 ש"ח, על סכומים אלה יוסף מע"מ כדין.

נח שלו שלומוביץ,
פוסק קניין רוחני

ניתן בירושלים ביום
28 דצמבר, 2005
כ"ז כסלו, תשס"ו