



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לפטנט מספר 171773
(השגה על החלטת בוחן)

המבקש:

מרדכי טייכר

ה ח ל ט ה

1. בקשת פטנט מספר 171773 לגבי אמצאה בשם "מכשיר ושיטה לניהול משחקי חברה" ובאנגלית "Apparatus and Method for Managing Social Games" הוגשה בישראל מטעמו של המבקש ב-3.11.2005 (להלן: "הבקשה").
2. הבקשה תובעת דין קדימה משלוש בקשות אשר הוגשו בארה"ב, כדלקמן: בקשה 60/479,007 מתאריך 15.6.2003, בקשה 60/496,242 מתאריך 15.8.2003 ובקשה 10/841,268 מתאריך 7.5.2004. הבקשה האחרונה הבשילה לכלל פטנט בארה"ב US 7,305,398.
3. הבקשה אף הוגשה בעקבות בקשת פטנט בינלאומית PCT/IL04/00485 מתאריך ב-9.6.2004. לגבי הבקשה הבינלאומית האמורה התקבל דוח חיפוש חיובי (בו לא נמצאו פרסומים השוללים חידוש או התקדמות אמצאתית) מתאריך 29.9.2005 אשר הוגש על ידי המבקש בתשובתו לדרישת הבוחן לפי סעיף 18 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק" או "חוק הפטנטים").
4. לאחר בחינה ראשונה של הבקשה מצאה הבוחנת במכתבה מ-31.12.2009 שאין האמצאה המתוארת בבקשה כשירת פטנט לאור דרישות סעיף 3 לחוק. הבוחנת מצאה שעניינה של האמצאה תהליכים מחשבתיים ועיבוד על ידי מחשב אשר לשעצמם אינם טכנולוגיים. כמו כן, מצאה הבוחנת שכל המרכיבים לדרכי ביצוע האמצאה המתוארים והנתבעים כ- "a database, a processor, an input port" אינם חדשים אלא כלליים וידועים. כמו כן, מצאה הבוחנת שהבקשה מכילה מספר רב מידי של תביעות לשיטה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

5. למכתב הליקויים שמצאה הבוחנת השיב המבקש במכתבו מ-30.8.2010 בו תיקן את התביעות בבקשה על מנת שבחלקן יתאימו לפטנט 398' האמור ושתביעות אחרות יתאימו לשתי בקשות פטנט אחרות בארה"ב (אשר אחת הבשילה באותו זמן לפטנט US 7,769,699 והשניה US 11/925,979 תביעותיה אושרו על ידי הבוחן בארה"ב, להלן: "הבקשות האחרות"). יודגש כי מהבקשות האחרות לא נתבע דין קדימה אך נטען על ידי המבקש כי הן נסמכות על תיאור דומה לזה שנעשה בבקשה דנן.
6. בין לבין התכתב המבקש עם הבוחנת לגבי אפשרות בחינת בקשתו לפי סעיף 17(ג) לחוק ונענה על כך במכתבה מ-2.3.2011 כי לא ניתן לקבל את הבקשה לפי הסעיף האמור מאחר ש"משחקי חברה להקלת שדכנות בין פנויים ופנויות אינם בגדר בעיה טכנולוגית הדורשת פיתרון ולכן אינם בתחום טכנולוגי כדרישת סעיף 3 לחוק". הבוחנת חזרה על עמדתה כי הבקשה נעדרת חידוש. לבסוף העמידה הבוחנת את המבקש על הקושי הטכני שבקבלת בקשתו לפי סעיף 17(ג) לחוק על סמך מספר פטנטים מקבילים מכיוון שעקב ריבוי מספר הפטנטים לא ניתן ללא בדיקה נוספת לראות כאילו התקיימו לגבי הבקשה הנבחנת הוראות סעיף 8 לחוק ("פטנט יינתן על אמצאה אחת בלבד").
7. לבקשת המבקש, ב-6.6.2011 התקיים ראיון בינו ובין הבוחנת במשרדי רשות הפטנטים. בעקבותיו הודיעה הבוחנת במכתבה מ-8.8.2011 שלא שוכנעה להסיר את הליקויים עליהם עמדה ושלא ניתן לקבל את הבקשה, לא לפי סעיף 17(ג) לחוק ואף לא לפי סעיף 17(א) לחוק הפטנטים.
8. בעקבות דברים אלה ביקש המבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם בהתאם לתקנה 46 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות"). דיון כאמור התקיים בפני ב-10.1.2012 ולאחריו ניתנה למבקש אפשרות להגיש סיכומים משלימים אשר הוגשו ה-19.2.2012.
9. נקדים ונאמר שאין מקום לדון במקרה זה בשאלת אפשרות הבחינה של הבקשה לפי סעיף 17(ג) לחוק. הבקשות האחרות עליהן המבקש נסמך בנוסף על זו אשר הבשילה לכלל פטנט 398' אינן בגדר "בקשה מקבילה" היכולה לעמוד בדרישות סעיפים קטנים 17(ג)(1), (א), (ב) או (ג) לחוק. ממילא, כפי שעמדה על כך הבוחנת, על פי הוראות העבודה לבחינת בקשות פטנט לא ניתן להסתמך על שלוש בקשות דומות אחרות יחדיו לצרכי סעיף 17(ג) לחוק. סעיף חוק זה מתייחס לבחינתה של אמצאה אחת בלבד אשר ספק אם יכולה להיות מתוארת בשלוש בקשות מקבילות אחרות במדינה אחת.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

10. בשעת הדיון ביקש המבקש לצמצם בקשתו ולמחוק מגרסת התביעות האחרונה שהוגשה (גרסא 3) את תביעות 27 – 37 לבקשה על מנת לצמצם הסתמכותו על לא יותר משתי בקשות מקבילות. במסגרת סיכומיו ציין כי מחיקה זו מותנית בקיבול הבקשה לפי סעיף 17(ג) לחוק. כן ציין המבקש ש"שומר לעצמו האפשרות" להמשיך ולהחליף את תביעות 17 – 26.

11. עקרונית אין מניעה שמבקש יציע בשעת טיעונים בפני הרשם תיקונים בהתאם לאפשרות העומדת בפניו לעשות כן בהתאם לתקנה 49 לתקנות. זאת ממילא לאור זכותו לתקן את הפירוט בכל עת בטרם קיבול הבקשה בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק. עם זאת, הוראות אלה אינן מאפשרות הצעה מותנה כפי שהציע המבקש. יש להדגיש שאין הליכים בפני הרשות, ולא כל שכן בשלב דיוני מתקדם זה בפני הרשם, בגדר משא ומתן והצעות מותנות בתוצאות. אין בהליכי בחינת פטנטים ברשות הפטנטים אפשרות להגשת מערכות תביעות חלופיות כפי שייתכן ואפשרית במשרדי פטנטים אחרים (השוו למשל, Legal Advice from the European Patent Office No. 15/98, OJ EPO 3/1998, 113). זאת, כמובן מבלי לגרוע משיקול דעתו של הרשם לפי תקנה 50 לתקנות להורות על תיקונים בבקשה או בפירוט לאחר ששמע טענות. דהיינו, משביקש המבקש לצמצם תביעותיו הרי שזו מערכת התביעות שבפניו. מובן שאין באפשרותי להתייחס לאפשרויות נוספות אחרות של החלפת תביעות אותן הזכיר ולא פירש המבקש בשעת הדיון.

12. לפיכך, לצורך החלטתי זו אתייחס לגרסא השלישית והאחרונה של התביעות כפי שתוקנה בפני. למען הסר ספק ומעבר לצורך, אתייחס בקצרה בסוף הדברים גם לתביעות 27 – 32 (בגרסא 2), אשר נמחקו מהבקשה.

הבקשה

13. במערכת התביעות שבפני 26 תביעות מתוכן תביעות 1, 11 ו-17 הן תביעות עצמאיות. עניינה של תביעה 1 הוא התקן למימוש האמצאה, תביעה 11 תובעת מערכת, בעוד שתביעה 17 היא תביעה לשיטה.

14. לשון תביעה 1 היא כדלקמן:

1. An apparatus for generating social assignments for a plurality of subscribers, comprising:
a first database containing a plurality of assignments, each assignment specifying an interpersonal activity to be performed by a subscriber;



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

a second database containing a personal record for each subscriber of the plurality of subscribers, said personal record comprises a personal wish list of said each subscriber, said personal wish list includes individual scores that quantify said each subscriber's relative level of interest in each of a plurality of other subscribers that said subscriber has previously met, from the plurality of subscribers; a processor operative to:

pick at least two subscribers from the plurality of subscribers in response to said individual scores included in the personal wish lists of the plurality of subscribers, and

assign to each of said at least two subscribers a selected assignment from said first database;

an output interface operative to send, to a user terminal of each subscriber of said at least two subscribers, the selected assignment assigned to said each subscriber; and

an input interface operative to selectably receive, subsequent to said pick operation and said assign operation, from a user terminal of each of said at least two subscribers, an update for the individual scores included in said personal wish list of each of said at least two subscribers.

15. דהיינו, תביעה 1 תובעת התקן ליצירת מטלות חברתיות עבור ריבוי של משתתפים. המערך מורכב ממאגר מידע (database) המכיל את המטלות כאשר כל מטלה כוללת פרטי מידע של פעילות חברתית לביצוע על ידי משתתף; מאגר מידע נוסף המכיל את פרטי המשתתף, כאשר פרטים אלה כוללים רשימת משאלות (wish list) של אותו משתתף תוך דירוג מידת העניין של אותו משתתף במשתתפים האחרים אותם פגש; מעבד נתונים (processor) לו יכולת לברור לפחות שני משתתפים מריבוי של משתתפים בהתאם לדירוג האמור שברשימת המשאלות של המשתתפים וכן להתאים לפחות שני משתתפים אלה מטלה מתוך מאגר המידע הראשון לעיל; ממשק פלט לו יכולת לשלוח לתחנת קצה (user terminal) של כל אחד מלפחות שני המשתתפים שנבררו את המטלה שהותאמה להם; וממשק קלט לקליטה בררנית (selectively receive), בעקבות פעולות הברירה וההתאמה האמורות, מאותן תחנות קצה של לפחות



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

אותם שני משתתפים, עדכון עבור הדירוג האינדיבידואלי שלהם ברשימת המשאלות האמורה של כל אחד מהמשתתפים האמורים.

16. תביעות 2 ו-4 התלויות בתביעה 1 ובתביעה 3 בהתאמה, מוסיפות למעבד מחולל מספרים אקראיים אשר יובאו בחשבון פעולת המעבד. תביעה 10 התלויה בתביעה 1 מוסיפה להתקן מצלמת טלוויזיה ומערכת שידור לצרכי תכנית מציאות (reality show). יתר התביעות 3, 5, 6, 7, 8 ו-9 התלויות בתביעה 1 עוסקות באופן השימוש בנתונים הנאספים באמצעות ההתקן.

17. לשון תביעה 11 היא כדלקמן:

- 11. A system for generating assignments for a plurality of subscribers, the system comprising:**
- an apparatus including:**
 - a first database containing a plurality of assignments, each assignment specifying an interpersonal activity to be performed by a subscriber;**
 - a second database containing a personal record for each subscriber of the plurality of subscribers, said personal record comprises a personal wish list of said each subscriber, said personal wish list includes individual scores that quantify said each subscriber's relative level of interest in each of a plurality of other subscribers that said subscriber has previously met, from the plurality of subscribers;**
 - a processor operative to:**
 - pick at least two subscribers from the plurality of subscribers in response to said individual scores included in the personal wish lists of the plurality of subscribers, and**
 - assign to each of said at least two subscribers a selected assignment from said first database;**
 - an output interface operative to send, to a user terminal of each subscriber of said at least two subscribers, the selected assignment assigned to said each subscriber; and**



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

an input interface operative to selectably receive, subsequent to said pick operation and said assign operation, from a user terminal of each of said at least two subscribers, an update for the individual scores included in said personal wish list of each of said at least two subscribers; and at least one user terminal, each user terminal allocated to a subscriber of the plurality of subscribers for selectably communicating with said input interface of said apparatus for sending thereto said subscriber's scores.

18. תביעה 11 תובעת מערכת ליצירת מטלות חברתיות עבור ריבוי של משתתפים אשר עיקרה ההתקן הנתבע בתביעה 1 בשינוי אחד לפיו לפחות לאחד מהמשתתפים תהיה תחנת קצה (terminal) כאשר כל תחנת קצה משוייכת למשתתף אחד מני כלל המשתתפים לשם תקשורת בררנית (selectably communicating) עם ממשק הקלט של ההתקן האמור, לשם העברה אליו של הדירוג של המשתתף.

19. תביעות 12 ו-13 התלויות בתביעה 11, מוסיפות למעבד מחולל מספרים אקראיים אשר יובאו בחשבון פעולת המעבד. תביעה 16 התלויה בתביעה 11 מוסיפה למערכת מצלמת טלוויזיה ומערכת שידור לצרכי תכנית מציאות (reality show). תביעות 14 ו-15 התלויות בתביעה 11 עוסקות באופן השימוש בנתונים הנאספים באמצעות ההתקן.

20. לשון תביעה 17 היא כדלקמן:

17. A method implemented by a game generator computer for generating a game of a game series for a participant from a forum of subscribers, the method comprising:

receiving a personal wish list from a user terminal of each of the subscribers, said personal wish list includes a scoring of said each subscriber's level of interest in other subscribers;

picking another subscriber as a partner for the participant in accordance with:

**the scoring of the participant's level of interest in said partner,
and**

the scoring of said partner's level of interest in the participant;



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

assigning matched game assignments to the participant and said partner;
 sending to a user terminal of the participant the game assignment assigned to the participant, and sending to a user terminal of said partner the game assignment assigned to said partner; and
 subsequent to said assigning, receiving from a user terminal of the participant an update for the participant's personal wish list, and receiving from a user terminal of said partner an update for said partner's personal wish list, to selectably affect said picking toward a next game in the game series.

21. דהיינו, תביעה 17 תובעת שיטה הממומשת באמצעות מחשב מחולל משחקים ליצירת משחק מתוך סדרת משחקים עבור משתתף החבר בפורום של משתתפים. השיטה כוללת: קליטת רשימת משאלות מתחנת קצה של כל אחד מהמשתתפים, כאשר רשימת המשאלות האמורה כוללת דירוג מידת העניין של אותו משתתף במשתתפים אחרים; בחירת משתתף אחר כשותף למשתתף בהתאם לדירוג עניינו של המשתתף בשותף האמור ובהתאם לדירוגו של השותף האמור את המשתתף; שיוך מטלות משחק מתאימות (matched game assignments) עבור המשתתף והשותף האמורים; משלוח לתחנת הקצה של המשתתף את מטלת המשחק אשר שויכה לאותו משתתף ומשלוח לתחנת הקצה של השותף את מטלת המשחק אשר שויכה לאותו שותף; ובעקבות השיוך האמור, קליטה מתחנת הקצה של המשתתף עדכון עבור רשימת המשאלות של אותו משתתף וקליטה מתחנת הקצה של אותו שותף עדכון עבור רשימת המשאלות של אותו שותף על מנת להשפיע באופן בררני (selectably affect) על הברירה שתבוצע במשחק הבא במסגרת סדרת המשחקים.

22. תביעות 18 ו-22 התלויות בתביעה 17, מוסיפות לשיטה בחירת מספרים אקראיים אשר יובאו בחשבון פעולת השיטה. תביעות 19, 20, 21, 23, 24, 25 ו-26 התלויות בתביעה 17 עוסקות באופן השימוש בנתונים הנאספים במסגרת השיטה.

טענות המבקש

23. בדיון בפני הביא המבקשת טענותיו לשם עמידה בהודעת הרשם מ-30.12.2010 בדבר עיקרי מדיניות הבחינה של אמצאות בתחום התכנה והחומרה. סיכומי הוגשו לאחר פרסום נספח ב' להוראות העבודה ברשות הפטנטים לגבי בחינת בקשות לפטנט אשר פורסם ב-15.3.2012 ומתייחס לסעיף 3 לחוק בנוגע לאמצאה כשירת פטנט (להלן: "ספט ב"). עם פרסומו של



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

נספח ב' בוטלה הודעת הרשם האמורה מ-30.12.2012. לפיכך, הדגיש המבקש בסיכומיו את טענותיו מדוע לטעמו עומדת הבקשה במבחנים שפורטו בנספח ב'.

24. בסיכומיו המבקש תמצת את האמצאה המתוארת בבקשה במלים הללו :

"האמצאה הנלמדת מן הפירוט והשרטוטים, משתמשת בטכנולוגיית המידע כדי ליזום ולנהל תהליך היכרות והתקרבות בין זרים, במסגרת סדרת מפגשים בתוך קבוצה :
"א. שרת מרכזי מקבל מן המנויים העדפות :

- i. את מי מחברי הקבוצה הם מעדיפים לפגוש יותר, ואת מי פחות
- ii. מה הם מעדיפים לעשות במפגש, ומה הם רוצים פחות לעשות.
- ב. על בסיס העדפות המנויים, מייצר המחשב מפגשים: המחשב קובע מי ייפגש עם מי, ומה כל אחד מהמשתתפים יעשה במפגש.
- ג. אחרי המפגש, מקבל המחשב ממסופי המשתתפים עדכונים לגבי העדפותיהם בעקבות חוויית המפגש, כדי לעדכן את הציוותים והמשימות לקראת סבב המפגשים הבא (תהליך איטרטיבי)." (סעיף 12 לסיכומים)

25. אקדים ואומר שדי בתיאור תמציתי זה של האמצאה להראות כי עניינה של האמצאה בשיטה להפגשת משתתפים זרים וכי טיבם של האמצעים הטכנולוגיים אשר ישיגו מטרה זו משני אם בכלל רלבנטי.

26. לשיטתו של המבקש תביעה 11 היא לשיטתו "תביעה מייצגת" ופירט וזיהה מהם לטעמו הרכיבים והתהליכים המוחשיים שבה, כדלקמן: "A system for generating assignments", "an apparatus", "a first database", "a second database", "at least one user", "an update for ... scores", "an input interface", "processor communicating with said input interface of said apparatus for sending", "terminal thereto said subscriber's individual scores".

27. המבקש מסביר שלטעמו המונחים האמורים המצוינים במפורש בתביעה 11 מעידים על כך שמדובר באמצאה בתחום טכנולוגיית המידע. לטעמו, לשם יצירת אופי טכנולוגי מוחשי כפי שנדרש בנספח ב', די בכך שנעשה שימוש בתביעה 11 במונחים כגון מערכת (system), ייצור משימות (generation of assignments), התקן (apparatus), מסופים (terminal) המקיימים תקשורת עם המכשיר, בסיסי נתונים ראשון ושני, רישום העדפות אישיות ודירוגן, ומעבד (processor) המצוות שותפים למפגש ומקצה למנויים משימות מתוך בסיס נתונים.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

28. המבקש מוסיף ומוצא שיש באמצאה הנתבעת בתביעה 11 ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי "כיוון שהיא מלמדת את טכנולוגיית המידע לעשות דבר שטכנולוגיית המידע לא עשתה בעבר, דהיינו ליזום ולנווט אינטראקציה בין-אישית בין משתתפים, כאשר הן ציוות המשתתפים והן המשימה שכל משתתף יבצע עם אלה שצוותו אתו נקבעים ע"י מחשב כמענה להעדפות כלל המנויים מתוכם נבחרים משתתפי המפגש." (פסקא 15 לסיכומי המבקש). די בעיון בדברים אלה להראות שהמבקש מתמקד בתוצאה הסופית אשר ייתכן ומושגת בעת ביצוע אמצאותו. כבר עתה נאמר שספק אם טכנולוגיית המידע היא ש"עושה" את התוצאה.

29. המבקש ממשיך וטוען "כיוון שתוצר ההמצאה הוא אינטראקציה מוחשית שנקבעת ע"י ההמצאה, בין משתתפים שנבחרים ע"י ההמצאה, הרי נוכל לראות בבירור לנגד עינינו שני משתתפים או יותר מבצעים באופן אינטראקטיבי משימות מוחשיות". במוחשיות זו מוצא המבקש שהאמצאה בתחום טכנולוגי. ודוק, המשימות בהן דנה האמצאה הן משחקים אינטראקטיביים בין משתתפים שונים. הבקשה אינה תובעת משחק כלשהו אלא את אופן יצירת התנאים אשר יביאו לעריכתו. המבקש מתמקד בתוצאה סופית נרחבת.

30. הניסיון להשיג בלעדיות על התוצאה הרחבה דלעיל מקבל אישוש מעיון בפירוט הבקשה בה מודגש כי טיבם של רכיבי האמצאה הוא לוגי ואינו מוגבל למערך פיסי כלשהו:

"This emphasizes the nature of the components of the present invention as logical entities that are not limited by a specific physical arrangement." (עמוד 32, שורות 24 – 25 בבקשה)

אם אין האמצאה אלא צירוף של רכיבים לוגיים שאינם מוגבלים למערך פיסי כלשהו – קשה לראות כיצד ניתן לטעון שהמדובר באמצאה בה אופי טכנולוגי מוחשי.

31. נראה שקבלת הבקשה כלשונה תעניק למבקש שליטה על כלל הפתרונות האפשריים לתפישה כללית ומופשטת של ניהול יחסים בין משתתפים ובכך תינתן לו בלעדיות רחבה אותה בא סעיף 3 לחוק לצמצם, בין היתר, באמצעות הדרישה שאמצאה תהיה "בכל תחום טכנולוגי" כפי שהדברים מפורטים להלן.

סעיף 3 לחוק – "בכל תחום טכנולוגי"

32. סעיף 3 לחוק הקובע את התנאים לכשירות אמצאה לפטנט:

"אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט."



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנוסח הנוכחי של סעיף 3 התקבל לאחר תיקונו של החוק בשנת 1999 במסגרת התאמת חוק הפטנטים לאמנת הטריפס באופן שבמקום צמצום האמצאות לתחומי התעשייה והחקלאות כלשון החוק בטרם תיקונו, הורחבו תחומי אמצאות כשירות פטנט ל"כל תחום טכנולוגי".

33. קודם לתיקון האמור ניתנו מספר החלטות באשר לנושאה של אמצאה כשירת פטנט. עיקר הדיון נסב על טכנולוגיות מידע ואמצאות משולבות מחשב:

34. בהחלטת הרשם מאיר גבאי (כתוארו אז) בעניין בקשת פטנט מס' 37746, **Honeywell**, פורסמה במבחר החלטות רשם 1971-1974, כך א' עמ' 1, נדונה בקשת פטנט העוסקת במחשב המורכב במטוס ומציג לטייס מידע בדבר מסלולי הטיילים שהיו משוגרים על ידו אל מטוס האויב בהתאם למיקומו של אותו טייס במרחב. האמצאה מחשבת למעשה את מסלולי הטיילים ומפרטת את שלבי החישוב אשר תוצאתם מוצגת על גבי המסך שבמטוס. לאחר שסקר את הפסיקה בבריטניה, ארה"ב, אוסטרליה ומדינות נוספות בעניין תוכנות מחשב, קבע כבוד הרשם כי מכיוון שהחישובים הנעשים על ידי מחשב כמתואר באמצאה, נעשים במהירות גבוהה וביצוע אותם חישובים בנייר ועפרון היה גוזל זמן רב, הרי שניתן להשיג את המטרה של האמצאה רק באמצעות חישובים הנעשים במחשב ולא ניתן להשיגה באופן ידני (שכן בינתיים המטוס משנה את מיקומו). לפיכך הכריע הרשם **"לטובת המבקשת מחמת הספק, ומבלי כאמור לקבוע הלכה לענין כשירות לפטנט של תכנות מחשבים"**.

35. ב-ע"ש (ת"א) 501/80 **שוניה רוזנטל נ' רשם הפטנטים**, פ"מ תשמ"ד(3) 441, נדון ערעור על החלטת הרשם יואל צור (כתוארו אז) בעניין בקשה לרישום פטנט מס' 53198, **שוניה רוזנטל**, (לא פורסמה). האמצאה הנתבעת שם הייתה שיטה ומערכת אלקטרונית לקיזוז שינויים במידות הכלים של מכונות NC, שעניינה, על פי הפירוש שניתן לה בשתי הערכאות, ביצוע חישובים והוראות הניתנות למחשבים בשלבים מחשבתיים. הרשם קבע כי התהליך הנתבע אינו תהליך כדרישת סעיף 3 לחוק וזאת מכיוון שאינו מתאר טיפול קונקרטי בחומר מסויים כדי לשנות את צורתו או את מצבו, אלא **"סתם חישובים"**. בית המשפט המחוזי קבע כי **"אמצאה מסוג זה שעיקרה חישובים או תכנות לא תאושר לפטנט"**.

36. ב-ע"ש (י-ם) 23/94 **United Technologies נ' רשם הפטנטים**, דינים מחוזי, כך כו(8) 729 (להלן: "עניין United Technologies"), נדונה אמצאה העוסקת במערכת לויסות אספקת הדלק למנוע של מסוק במטרה להביא לידי צריכה מינימאלית של הדלק אותו צורך המסוק תוך כדי מעופו. התביעה הוגדרה כתביעה להתקן (היינו מערכת אחת המורכבת מכמה מרכיבי משנה). המערכת קולטת נתונים באמצעות חיישנים, מעבדת אותם באמצעות יחידת שליטה ממוחשבת ומפיקה תוצאה באמצעות היחידה הממוחשבת הגורמת לתיקונים בקצב זרימת הדלק למנוע. באותו עניין לא הייתה מחלוקת כי עיקר החידוש מתבטא בתוכנת המחשב המתקנת את צריכת הדלק. רשם הפטנטים מצא, בין היתר, שבהיות התכנה הרכיב המרכזי



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

של החידוש שנטען באמצאה, אין היא כשירה לפטנט. בערעור אשר נסוב בעיקר על הממצא האמור, דחה בית המשפט את ההתמקדות בתכנה וקבע כי יש לבחון את המערכת בכללותה, שכן ההגנה מוענקת בגין שילובם של הרכיבים כולם:

"כדי לברר אם מתקיימים שילוב הראוי להגנה, יש לבדוק, ראשית, אם שילוב המרכיבים מביא למטרה אחידה וחדשה, שלא היתה קיימת כשאותם מרכיבים פעלו לחוד. בשלב השני יש לבדוק, אם מטרה אחידה וחדשה זו ("חדשה" פה במובן שהוא מחדש ביחס לכל רכיב בנפרד, ולא במובן של "חידוש" על פי הגדרת החוק) יש משום חידוש והתקדמות המצאתית, כמובנם בדיני הפטנטים" (ע"א 47/87, הנ"ל, שם). בדומה לפטנט הקומבינציה אשר יכול שירשם כפטנט גם כאשר כל הרכיבים המרכיבים את המערכת כבר היו ידועים, כך גם בעניננו. תוכנת המחשב מהווה מרכיב אחד בלבד (אם כי חשוב ביותר) ממרכיבי המערכת הנתבעת ולא היה מקום לבדוק כשירותה להרשם כפטנט בנפרד. המבחן הראוי, לדעתי, הוא בדיקה האם המערכת בכללותה, ממלאת אחר דרישות הדין. הפטנט התבקש לגבי הצירוף החדש של התוכנה עם המרכיבים הפיזיים ולא על תוכנת המחשב כשהיא לעצמה. בין התוכנה לחומרה קיימת אינטראקציה, שהרי התוכנה בלעדי החומרה והחומרה ללא תוכנת המחשב אינן משנות דבר לענין החסכון בדלק. שילובן מאפשר את החסכון הניכר בצריכת הדלק של המסוק (ועל כך אין חולק)." (פסקה 8(ב) לעניין United Technologies)

בית המשפט שם קבע שתהליכים מחשבתיים, כגון חישובים גרידא אשר נדונו בעניין רוזנטל, לא ייחשבו כשירים לפטנט לעניין סעיף 3:

"ואכן, הכל מסכימים, כי "תהליכים מחשבתיים" או "שלבים מחשבתיים" ואפילו תכנת מחשב מלאה (כשלעצמה) אינם כשירים לרישום כפטנט. מאידך, בעניננו, מדובר במערכת, שרק אחד ממרכיביה הוא תכנת מחשב והיא איננה משקפת רק תהליך מחשבתי – או שיטות חישובים – ותו לאו." (פסקה 8(ה) לעניין United Technologies)

37. בסופו של דבר קבע בית המשפט בעניין United Technologies כי על מנת שהתהליך יהיה כשיר לפטנט **"צריך שיביא בסופו של דבר לתוצאה מסוימת שיהא בה משום חידוש והתקדמות מבחינה טכנולוגית"** (פסקה 8(ו) לעניין United Technologies). בניגוד לאמצאה שנדונה בפרשת רוזנטל, הרי שכאן מצא בית המשפט ש**"מתרחשים תהליכים טכנולוגיים מוחשיים, המתבטאים בשינויים של מצב וזמן בפעילות שסתום הדלק שבמערכת הזנת המנוע של המסוק."** (פסקה 8(ה) לעניין United Technologies).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

38. ההחלטה בעניין United Technologies אמנם ניתנה על פי המצב המשפטי בטרם תיקון חוק הפטנטים ב-1999, אך כמפורט לעיל היא עוסקת במבחני קיומה של טכנולוגיה שהיא השאלה העומדת כיום ביסוד בחינת היות האמצאה "בכל תחום טכנולוגי". בכל מקרה, איני סבור שניתן להתעלם מכך שהחלטה זו בעניין United Technologies היא למעשה ההחלטה האחרונה שניתנה עד כה בנושא זה על ידי ערכאת הערעור על החלטות רשם הפטנטים.

39. לאחר דברים אלה ניתנו עוד מספר החלטות מפי רשם הפטנטים וסגנו באשר לנושאה של אמצאה כשירת פטנט:

40. בהחלטת סגן הרשם נח שלו-שלומוביץ (כתוארו אז) בבקשה לביטול פטנט מס' 142049, Girafa.com, Inc. נ' עוזד מלינק ואח', פורסם בנבו (2005) (להלן: "עניין Girafa"), נדונה אמצאה המתייחסת לחיפוש ברשת האינטרנט ולשיטה להצגת אתרי האינטרנט שעלו מהחיפוש. בין יתר הטענות שהועלו כנגד הפטנט נטען כנגד כשירותה האינהרנטית של האמצאה. באותו מקרה הדיון נסב על העדר כשירותה של האמצאה גם לאור הוראות סעיף 12(א) לחוק באשר לדיות תיאור דרכי ביצוע האמצאה על פי יוכל בעל המקצוע לבצע – שאלה אשר לטעמו של סגן הרשם כרוכה בשאלת היות האמצאה בתחום טכנולוגי לצרכי סעיף 3 לחוק. לטעמו, דרישת תיאור דרכי הביצוע בפירוט נוגעת להבדל שבין בעיה לפתרון אשר עליו יינתן פטנט. בהעדר פירוט פיתרון נהיר לבעל מקצוע בתחום, אין המדובר באמצאה בתחום טכנולוגי. לאור תכלית חוק הפטנטים מוצא סגן הרשם שבכך שתביעות הפטנט תובעות תוצאה – פלט מחשב כפי שהוא מוצג על מסך או באמצעי פלט אחר (פסקא 71 להחלטה) – אין הן מוצר או תהליך טכנולוגי כפי שנדון הדבר בעניין United Technologies (פסקא 77 להחלטה). יוער שבמקרה זה אין עוסק סגן הרשם בשאלה מהו החלק באמצאה המיוחד לפעולת מחשב למרות שמציין שניתן לחלק את "כלל האמצאות קשורות התכנה לקבוצות רבות ושונות" (פסקא 61 להחלטה).

41. בהחלטת הרשם ד"ר מאיר נועם (כתוארו אז) בעניין בקשת פטנט 131733, אלי תמיר, פורסם בנבו (2006) (להלן: "עניין תמיר"), נדונה אמצאה לקידום מכירות באמצעות מחשב של מוצרים ו/או שירותים שעניינה הנפקת קופונים, מכירתם בערכם הנקוב או פחות ללקוחות, והענקת החזר ללקוחות כנגד קיזוז ערך הקופון עד פקיעת הקופון. באותו עניין קבע הרשם כי "במערכות הממוחשבות או בשיטות הנ"ל, יוענק פטנט בישראל, כאשר רכיב התוכנה הוא רכיב אינטגרלי והכרחי בתוך המערכת הפיזית בכללותה". במקרים בהם מדובר במערכת הכוללת תוכנה וחומרה שעניינה שיטה עסקית, ניתן יהיה להעניק רק כאשר "לב האמצאה הוא המערכת הפיסית ולא בשיטה העסקית".



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

42. את קו הדברים האמור המשיך הרשם ד"ר מאיר נועם (כתוארו אז) בהחלטה בבקשה לביטול פטנט מס' 118898, **קומפרלס בע"מ נ' מובידום בע"מ**, פורסם בנבו (2008) (להלן: "עניין קומפרלס"), בה ביטל פטנט שניתן לגבי שיטה לחיוב רכבים בגין חניה. בהחלטה זו כמו בעניין תמיר לשם סיווג האמצאה כטכנולוגית נותן הרשם (כתוארו אז) משקל למבחן היות האמצאה "אמצאה היברידית" לצרכי זיהוי לב האמצאה:

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

43. בהחלטת סגן הרשם נח שלו-שלומוביץ (כתוארו אז) בהתנגדויות לבקשות פטנט מס' 126864, 125755, **אלביט מערכות בע"מ נ' Biosense Inc.**, פורסם בנבו (2009) (להלן: "עניין Biosense") נדונו אמצאות לגבי מודל כיול גנרטור ומודל לכיול קתטר, בהן שולבו תהליכי חישוב ממוחשבים. באותו עניין קבע סגן הרשם, כי עצם הרעיון לבצע פעולה ידועה באמצעות מחשב לא מהווה אמצאה, מכיוון שהפעולות המתוארות בבקשות שנדונו בפניו נעשו קודם לכן אף ללא שילוב מחשב. סגן הרשם עומד על כך שלא די בגרימה לשינוי טכנולוגי:

"שינוי פעולה או תהליך שהם בעלי משמעות חומרית, צריכים אף הם להבחן לגופם. מאליו יובן כי שינוי לא חייב לקרות במחשב עצמו, אולם גם שינוי טכנולוגי אינו מספיק. אדם שכתב ספר חדש, יגרום לשינוי טכנולוגי בפיזור הדיו על הנייר שיוצא מהמדפסת המחוברת למחשב. אין בכך שום הבדל מהותי מהתוצאה אליה מגיעים לעיתים מזומנות, כאשר נלקחים עזרי בקרה ושליטה מוכרים, ומחוברים ישירות לפלט מחשב המפעיל אותם. בכך לא די כדי להכשיר את התוכנה העומדת בבסיסם. דעה מעין זו השולטת לעיתים במשרד הפטנטים האירופי גוררת כל תביעה להיות מנוסחת כשיטה והתקן. השימוש בהתקן, כך מקווים יכשיר את השיטה, הלא היא התוכנה. אלא שעיון פעמים רבות בהתקן המיוחד מגלה שאינו אלא מחשב, אמנם יעודי, אמנם בעל רכיבים חסרים או עודפים, אולם בבסיסו אין הוא אלא מחשב רגיל." (פסקה 78 להחלטה בעניין Biosense)



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

סגן הרשם המשיך את תחילתו של הקו אשר ציין בעניין Girafa לגבי ההתייחסות למקומה של התכנה באמצאה, ומצא כי "הדרך לקבוע פטנטביליות נגזרת מניטרול רכיב המחשב מהשיטה. דהיינו, האם לו בוצעה פעולה זו ידנית על ידי אדם ולא באמצעות מחשב האם אז הייתה היא כשירת פטנט?". יש להדגיש כי דברים אלה נאמרו אגב אורחא שכן הטענה כי האמצאות אינן עומדות בדרישת סעיף 3 לחוק לא הועלתה בהתנגדויות הללו ולמעשה לא נעשתה לגביהן כל הכרעה באותה החלטה.

44. במצב דברים זה, מצד אחד עומדות ההחלטות בעניין תמיר ובעניין קומפרלס הגורסות לאנליזה "היברידית" של בקשת הפטנט לבחינת משקלה של התכנה או המחשוב במכלול האמצאה ומצד שני העמדה שהובעה בעניין Biosense לניטרול מלא של רכיב התכנה מהאמצאה לשם בחינת היותה כשירה לפטנט. זאת בעוד ששתי ההחלטות נסמכות, לפחות בחלקן, על קביעותיו של בית המשפט המחוזי בעניין United Technologies.

45. סגן הרשם (כתוארו אז) מסייג את קביעתו בעניין Biosense באשר ל"ניטרול רכיב המחשב" לכך שהיא נכונה למועד בו נעשתה ההחלטה ואינה בהכרח נכונה למועד המצאת האמצאות – 13 שנים קודם לכן (ר' פסקה 79 בעניין Biosense). מכאן שמבחנו של סגן הרשם רלבנטי, אם בכלל, למציאות טכנולוגית במועד קבוע כלשהו. סגן הרשם מציין כי ייתכן ובמועד דין הקדימה של האמצאות המבחן שהיה קובע היה אחר ולא כל שכן, לא ניתן לשלול שישתנה בעתיד.

46. בהחלטותיו בעניין תמיר ובעניין קומפרלס הציע הרשם (כתוארו אז) אנליזה המתייחסת לרכיבי האמצאה לשם סיווג היותם בתחום טכנולוגי אם לאו. לשם כך, כאמור, עשה שימוש במונח היברידיות האמצאה – מידת היות רכיביה בתחום טכנולוגי. כפי שעמד על כך סגן הרשם, שאלת היות רכיב כזה אחר בתחום טכנולוגי היא שאלה אשר התשובה עליה סביר להניח שתשתנה עם שינוי פני התחום (שינוי ה-State of the Art). לאמירה זו יפים דברי בית השפט בעניין United Technologies:

"הגנת הפטנט היא אחת מההגנות שתפקידה, בין השאר, ללוות את ההתפתחות הטכנולוגית – לעודדה ולא להציב בפניה מכשולים. למרות אופיו וכוחו המיוחד של הפטנט, כמקנה מעין מונופולין בשוק, מהווה הגנתו את – "האיזון האופטימאלי... בין שני האינטרסים המתנגשים" (ע"א 427/86 פ"ד מ"ג (3) עמ' 323 בעמ' 336): מחד גיסא, אלה שנועדו לעודד ממציאים לתרום מיצירתם למאגר הידע הכללי, ומאידך גיסא, אלה שנועדו להבטיח פעילות כלכלית חופשית לציבור הרחב..." (ע"א 793/86 פ"ד מ"ד (4) עמ' 578 בעמ' 589). (פסקה 8(ז) לעניין United Technologies)



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

47. שינויים שכאלה חוותה שיטת הפטנטים בארה"ב במהלך העשורים האחרונים. בהחלטת בית המשפט העליון בארה"ב בעניין **Gottschalk v. Benson** 409 US 63 (1972) (להלן: "עניין Benson") נדחתה תביעה לאלגוריתם להמרת ספרות עשרוניות לקידוד בינארי מלא. הטעם לכך הושתת בעיקרו על הקו שנקבע כבר בעניין **O'Rielly v. Morse**, 56 US 112 (1854) בו אכן הוענקה הגנת פטנט לגבי חלק מתביעות ההתקן והשיטה לאמצאה המפורסמת לשימוש בשדות אלקטרומגנטיים לטלגרפיה אך נדחתה התביעה להגנת פטנט על –

"the use of the motive power of the electric or galvanic current, which I call electro-magnetism, however developed for marking or printing intelligible characters, signs, or letters, at any distances. "

הטעם לדחיה זו היה שאין לתת הגנה על תוצאה לכשעצמה של שיטה שכן יהיה בכך למנוע מאחרים להגיע לאותה תוצאה בדרכים אחרות. בעניין **Benson** התמקד בית המשפט העליון בארה"ב בסוגיית הפקעת התוצאה מהציבור בהקשרה של תכנת מחשב:

"It is argued that a process patent must either be tied to a particular machine or apparatus or must operate to change articles or materials to a "different state or thing." We do not hold that no process patent could ever qualify if it did not meet the requirements of our prior precedents. It is said that the decision precludes a patent for any program servicing a computer. We do not so hold. It is said that we have before us a program for a digital computer but extend our holding to programs for analog computers. We have, however, made clear from the start that we deal with a program only for digital computers. It is said we freeze process patents to old technologies, leaving no room for the revelations of the new, onrushing technology. Such is not our purpose. What we come down to, in a nutshell, is the following.

It is conceded that one may not patent an idea. But, in practical effect, that would be the result if the formula for converting



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

BCD numerals to pure binary numerals were patented in this case. The mathematical formula involved here has no substantial practical application except in connection with a digital computer, which means that, if the judgment below is affirmed, the patent would wholly preempt the mathematical formula and, in practical effect, would be a patent of the algorithm itself.

It may be that the patent laws should be extended to cover these programs, a policy matter to which we are not competent to speak." (409 U.S. 72 – 73)

48. לאחר דברים אלה ב- *Diamond v. Diehr* 450 US 175 (1981) (להלן: "עניין Diehr") למעשה נפתח הפתח למתן הגנה על תכנת מחשב בהתייחס לאמצאה בכללותה תוך דרישת ביצועו של שינוי – Transformation :

"even if a mathematical formula embedded within a process is unpatentable, the overall process – taken as a whole and resulting in physical and chemical transformation – falls within the scope of patentable subject matter"

מגמה זו עוגנה בפסק הדין, *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial group, Inc.* 149 F.3d 1368 (1998) (להלן: "החלטת State Street Bank"). בפסק דין זה אף הכיר בית המשפט בארה"ב בכשירות השיטה העסקית המיושמת באמצעות תכנת מחשב (אלגוריתם מתמטי). כפי שעמד על כך הרשם (כתוארו אז) בעניין תמיר בהתייחס להחלטת *State Street Bank* "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... פסק דין זה היה הזרז שהביא לרישום פטנטים בארה"ב בגין שיטות עסקיות והיווה שינוי לעומת הגישות הקודמות אשר התייחסו לשיטות עסקיות כרעיונות אבסטרקטיים."



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

49. כ-20 שנים מאוחר יותר ובין היתר לאור השיטפון בבקשות לרישום פטנטים בגין שיטות עסקיות במשרד הפטנטים בארה"ב, שב בית המשפט העליון בארה"ב לדון בנושא מחדש בעניין **Bilski v. Kappos**, 130 S. Ct. 3218 (2010) (להלן: "עניין Bilski") שם נדונה תביעה העוסקת בשיטה עסקית לניהול סיכון הנובע משינויי המחיר של מוצר. בית המשפט עסק בפרשנות סעיף 101 לחוק הפטנטים של ארה"ב הקובע את סוגי העניינים הכשירים לפטנט לפי ארבע קטגוריות עצמאיות לאמצאות-תהליכים, מכונות, שיטות ייצור ומוצרים או תרכובות. בית בית המשפט מצא שבאופן זה גילה המחוקק את דעתו כי יש לפרש את חוק הפטנטים פרשנות מרחיבה. לפיכך, קבע בית המשפט, כי שיטות עסקיות אינן בהכרח מחוץ לטווח ההגנה של דיני הפטנטים, שכן הן מהוות סוג אחד של שיטה שבנסיבות מסוימות יהיה כשיר לפטנט לפי סעיף 101:

"But what § 273 does is clarify the understanding that a business method is simply one kind of "method" that is, at least in some circumstances, eligible for patenting under § 101."(130 S. Ct. 3228)

50. לעניין פרשנות סעיף 101 לחוק קבע בית המשפט בעניין **Bilsky** כי ישנם שלושה חריגים ספציפיים שאינם כשירים לפטנט ואלה הם חוקי טבע, רעיונות אבסטרקטיים ותופעות פיזיקליות אותן לא ניתן להפקיע מרשות הציבור (נימוק אשר עמד למעשה ביסוד הקביעה המאוחרת יותר בעניין **Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.**, 132 S. Ct. 1289 (2012), (להלן: "עניין Prometheus") הנוגעת לשיטות דיאגנוסטיות כ-patentable subject matter). בעוד שבהתייחס למבחן ה-Machine or Transformation Test עליו נסמך בית המשפט בעניין **Diehr** מוצא בית המשפט שאינו אלא אחד מהמבחנים בהם ניתן להשתמש, שאינו אלא רמז להיות האמצאה עומדת בדרישות סעיף 101 לחוק ארה"ב:

"the Machine-or-Transformation test...[while a] useful and important clue ... for determining whether some claimed inventions are processes under §101 [is] not the sole test for deciding whether an invention is a patent eligible process. " (130 S. Ct. 3227)



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

51. בית המשפט העליון בארה"ב לא פירט מהם אותם רמזים נוספים בהם ניתן היה להשתמש אך הוסיף וציין כי בעוד יישום של חוקי טבע או נוסחאות מתמטיות עשוי להיות כשיר פטנט, לא כל תיאור של רכיב פיזי סמלי הופך את האמצאה לכשירה. יתר על כן, עצם העובדה שהצעדים המתוארים בתביעה יכולים להתרחש ב"עולם האמיתי" לא בהכרח מעבירים אותה את סף סעיף 101. בסופו של דבר, קבע בית המשפט העליון שם כי האמצאה המתוארת בעניין Bilsky הינה רעיון מופשט ועל כן אינה כשירה לפטנט. בהחלטה בעניין Bilsky הסיט בית המשפט העליון בארה"ב את מרכז הכובד של הדיון בכשירות אמצאה לפטנט ועמידתה בדרישות סעיף 101 לחוק ארה"ב, מעיסוק במבחן ה-Machine-or-Transformation (ר' עניין 130 S. Bilsky Ct. 3223, 3259). יחד עם זאת, בד בבד עם כך שבית המשפט שם מצא שמבחן זה נותן רמז חשוב ומועיל ומהווה כלי מחקר חשוב אך אינו המבחן היחיד לכשירות לפטנט של תהליך, בית המשפט לא הציע מבחן אחר או נוסף שיכול לשמש לקביעת הכשירות לפי סעיף 101 לחוק. יתרה מזאת, בית המשפט שם חיווה דעתו שייתכן ומבחן זה אינו מתאים לסוגי האמצאות עליהן הופעל. דעת הרוב בעניין Bilsky מציינת כי ייתכן שמבחן ה-Machine-or-Transformation התאים לעידן התעשייתי אך ספק בעיניו אם יש בו כדי להתאים לעידן המידע:

"The machine-or-transformation test may well provide a sufficient basis for evaluating processes similar to those in the Industrial Age—for example, inventions grounded in a physical or other tangible form. But there are reasons to doubt whether the test should be the sole criterion for determining the patentability of inventions in the Information Age. ... the machine-or-transformation test would create uncertainty as to the patentability of software, advanced diagnostic medicine techniques, and inventions based on linear programming, data compression, and the manipulation of digital signals." (130 S. Ct. 3227) (ההדגשה אינה במקור – א.ק.)

52. מכאן שבית המשפט העליון בארה"ב עצמו מוצא שהמבחן העיקרי שנדון בפסיקה בארה"ב עד אותו מועד אינו בהכרח המבחן העיקרי והקובע לבחינת כשירות לפטנט (בהתאם, ערכאת הערעור הפדראלית הפעילה לאחרונה את מבחני העמידה בדרישות סעיף 101 לחוק ארה"ב בקשר עם אמצאות בתחום התכנה תוך התמקדות בשאלה האם הן מייצגות תהליך אבסטרקטי אם לאו – ר' למשל, Cybersource Corporation v. Retail Decision Inc.,



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

53. בנוסף על השינויים האמורים בשדה הפסיקה, בזמנים אלה מערכת הדינים בארה"ב עוברת ולרבות עניין Bilsky ר' P. S. Menell, *Forty Years of Wondering in the Wilderness and No Closer to the Promised Land: Bilsky's Superficial Textualism and the Missed Opportunity to Return Patent Law to Its Technology Mooring*, 63 Stan. L. (Rev. 1289 (2011)).

54. החלק ב-AIA המתייחס לנושאים אלה נכנס לתוקף רק לאחרונה ב-16.9.2012 ולכן מוקדם להתייחס כיצד הוא ייושם. עם זאת, מעניין לציין שלשם הפעלת הוראות החוק פרסם משרד הפטנטים של ארה"ב הנחיות באשר לפרשנות המונחים שבסעיף 18, ובהם גם פרשנות למונח "אמצאה טכנולוגית" (Docket No. PTO-P-2011-0087, FR Doc. 2012-17904 Filed 08/13/2012).
53. בנוסף על השינויים האמורים בשדה הפסיקה, בזמנים אלה מערכת הדינים בארה"ב עוברת שינויים רבים. ב-16.9.2012 נחקק בארה"ב חוק לתיקון דיני הפטנטים לשם ייעול שיטת הפטנטים, שיפור איכות הפטנטים והגבלת ליטיגציה מיותרת ויקרה. חוק זה ידוע כ-Leahy-Smith America Invents Act (Pub. L. 112-29, 125 Stat. 284 (2011)). וכונה AIA. כך למשל, סעיף 14 ל-AIA קובע שתכנוני מס לכשעצמם לא ייחשבו כחדשים על פני ידע קודם – סעיף זה מתייחס אמנם להיבטי חידוש והתקדמות אמצאתית ומסייג עצמו במפורש מנושאי סעיף 101, אך בפועל הוא מחריג קבוצה של שיטות עסקיות לצמצום תשלומי מס ממכלול השיטות העסקיות עליהן ניתן לקבל פטנט. בין הנושאים השונים המטופלים בו ישנה גם התייחסות מיוחדת בסעיף 18 ל-AIA לאפשרות עתירה כנגד תקפו של פטנט אשר ניתן על שיטה עסקית לאחר נתינתו של הפטנט (Section 18. Transitional program for covered business method patents). בסעיף ההגדרות לאותו סעיף 18:

"18(d)(1) ... For purposes of this section, the term "covered business method patent" means a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions."

(ההדגשה אינה במקור – א.ק.)

54. החלק ב-AIA המתייחס לנושאים אלה נכנס לתוקף רק לאחרונה ב-16.9.2012 ולכן מוקדם להתייחס כיצד הוא ייושם. עם זאת, מעניין לציין שלשם הפעלת הוראות החוק פרסם משרד הפטנטים של ארה"ב הנחיות באשר לפרשנות המונחים שבסעיף 18, ובהם גם פרשנות למונח "אמצאה טכנולוגית" (Docket No. PTO-P-2011-0087, FR Doc. 2012-17904 Filed 08/13/2012).

"(b) Technological invention. In determining whether a patent is for a technological invention solely for purposes of the



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

Transitional Program for Covered Business Methods (section 42.301(a)), the following will be considered on a case-by-case basis: whether the claimed subject matter as a whole recites a technological feature that is novel and unobvious over the prior art; and solves a technical problem using a technical solution."

[FR Doc. 2012-17904 Filed 08/13/2012]

55. ההגדרה האמורה ייחודית לצרכי הליך הבדיקה מחדש של פטנטים שניתנו על שיטות עסקיות בפני טריבונאל של משרד הפטנטים של ארה"ב ולאור הוראות סעיף 18(e) ל-AIA אין בה להשפיע על שיקולי פרשנות סעיף 101 לחוק ארה"ב. בנוסף, טרם נעשו קביעות לאורה. אולם ספק אם ניתן להתעלם מהוראותיה כאמד להמשך מגמת השינויים ביחס לאמצאות על שיטות עסקיות בארה"ב בפרט ולגבי מהו נושא אמצאה כשיר להגנת פטנט.

56. בתורנו אחר מקורות משפט משווה נפנה לסקור את המצב באירופה. סעיף 52 לאמנת הפטנטים האירופית (Article 52 of the European Patent Convention) מחרג, בין היתר, באופן מפורש תהליכים מחשבתיים, משחקים, שיטות לעשיית עסקים, ותוכנות מחשב לכשעצמם:

"(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(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.

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such." (– במקור –)

א.ק.)



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

57. החלטת ה-EBA (Enlarged Board of Appeal) בעניין G0003/08 מיום 12.5.2010 היא החלטת ערכאת הערעור המורחבת של בית הדין האירופי שהוא הפורום השיפוטי העליון על פי אמנת הפטנטים האירופית (EPC – European Patent Convention) המתכנס לעיתים רחוקות ודן בסוגיות עקרוניות המהוות הנחיה והכוונה לפורום השיפוטי הנמוך יותר (TBA – Technical Board of Appeal) ולמשרד הפטנטים האירופי (EPO). ה-EBA התכנס בעקבות פניה של נשיאת ה-EPO אשר הציגה לפורום ארבע סוגיות המצביעות לדעתה על סתירות וחוסר עקביות בהחלטות שונות של ה-TBA הנוגעות לאמצאות משולבות מחשב (CII – Computer Implemented Inventions). לאחר שהפורום סקר את ההתפתחויות שחלו בפסיקה האירופאית בכל הנוגע לפרשנות סעיף 52 ל-EPC בקשר עם אמצאות משולבות מחשב, מצא הפורום שאין מקום להידרש לשאלות שהציגה בפניו הנשיאה שכן אין ההחלטות השונות שניתנו אלא התפתחות טבעית וקוהרנטית של הפסיקה בתחום שהוא אינהרנטית דינמי ומתפתח. הפורום לא מצא סתירות בין ההחלטות השונות שנדרש להן.

58. בהחלטה בעניין G0003/08 ה-EBA מציין בהסכמה את החלטת ה-TBA בעניין *Hitachi* (T 258/03). באותו עניין דובר בשיטה אוטומטית לניהול מכרזים על גבי מחשב הכוללת משלוח הודעות למציעים, קבלת הצעות, שמירת המידע על המחשב, קביעת מחיר התחלתי, ובדיקה האם יש מציע שהציע אותו המחיר או גבוה ממנו וחוזר חלילה. עוד נתבעו בבקשת הפטנט התקן המבצע את הצעדים לעיל ברשת וכן תוכנת מחשב המבצעת את השיטה דלעיל. ערכאת הערעור קבעה כי לשם הקביעה האם ישנה אמצאה שאינה מוחרגת על ידי סעיף 52 ל-EPC אין לבחון עוד את תרומת האמצאה לידע הקודם אלא את הימצאותן של תכונות טכניות באמצאה, גם אם ישנן תכונות שאינן טכניות (בכך המשך של ההלכות הראשונות לעניין זה אשר נקבעו ב-T 208/84 VICOM ולאחר מכן ב-T 1173/97 IBM). התכונות הטכניות יכולות להתבטא בתכונות הפיזיות של דבר כלשהו או באופי הפעולה אותה הוא מבצע. לאחר שהאמצאה עונה על דרישה זו עליה להיות חדשה ולהציג פתרון טכני שאינו מובן מאליו לבעיה טכנית ולהיות בעלת ישימות תעשייתית. לנוכח האמור קבעה ערכאת הערעור כי האמצאה הנדונה עוברת את המשוכה הקבועה בסעיף 52 ל-EPC:

"3.5 Therefore, taking into account both that a mix of technical and non-technical features may be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC and that prior art should not be considered when deciding whether claimed subject-matter is such an invention, a compelling reason for not refusing under Article 52(2) EPC subject-matter consisting of



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

technical and non-technical features is simply that the technical features may in themselves turn out to fulfill all requirements of Article 52(1) EPC.

3.6 Moreover, it is often difficult to separate a claim into technical and non-technical features, and an invention may have technical aspects which are hidden in a largely non-technical context... Such technical aspects may be easier to identify within the framework of the examination as to inventive step...

5.8 ... if a step of a method has been designed in such a way as to be particularly suitable for being performed on a computer, it has arguably a technical character."

59. כמו כן, בהחלטה בעניין G0003/08 ה-EBA מצוין בהסכמה את החלטת ה-TBA בעניין *Microsoft* (T 424/03) בו נדונה תביעה לשיטה המיושמת במערכת מחשב להעברת מידע באמצעות לוח גזירות או לוח עריכה (clipboard). נקבע שם כי מערכת מחשב הכוללת זיכרון הינה אמצעי טכני ולפיכך לשיטה הנתבע יש אופי טכני וכי רצף הצעדים הנתבע בשיטה אינו מהווה תוכנת מחשב. יתר על כן, הצעדים בשיטה תורמים לאופי הטכני של האמצאה בכך שהם פותרים בעיה טכנולוגית באמצעי טכנולוגי. הצעדים הנתבעים בשיטה מספקים למחשב הרגיל פונקציונליות נוספת – המחשב מסייע למשתמש להפוך מידע שאינו קובץ, לקובץ. יתר על כן, התביעה התובעת תוכנה על גבי אמצעי הניתן לקריאה על ידי המחשב גם היא בעלת אופי טכני שכן היא מתייחסת למוצר טכנולוגי (אותו אמצעי הניתן לקריאה על ידי המחשב).

60. ההחלטה בעניין G 0003/08 אמנם אינה נוגעת ישירות לשיטות עסקיות. עם זאת, הקביעות האמורות באשר לצורך בהיבטים טכניים יפים גם לתחומי אמצאות אחרים (כגון שיטות לניהול פנסיה אשר נדונו ב-T 931/95 Pension Benefit Systems Partnership או ב-T 769/92 Sohei).

61. הנחיות הבחינה של משרד הפטנטים האירופאי לעניין אמצאות משולבות מחשב (Guidelines for Examination in the European Patent Office: Part G Patentability -) Chapter II – Inventions - 3. List of exclusions - 3.6 Programs for computers) עודכנו ב-1.4.2012 לאור ההחלטה של EBA בעניין G 0003/08, ועיקרן:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- השיקולים בבחינת אמצאות בתחום התוכנה אינם שונים מתחומים שונים. בעוד שתוכנות מחשב כלולות בחריג לפטנטביליות הקבוע בסעיף 52(2) לאמנה, הרי שבשעה שלאמצאה הנתבעת יש אופי טכני (technical character) היא אינה נכנסת לחריג זה.

- עם זאת, בהתאם להחלטה בעניין T 1173/97 אין די ברכיבים הפיזיים הרגילים של התוכנה כדי להקנות לתוכנה אופי טכני. עם זאת, אם התוכנה גורמת לאפקט טכני נוסף (a further technical effect) כאשר היא מורצת על מחשב, מעבר לאותן תוצאות פיזיות רגילות (normal physical effects) (זרמים חשמליים או אינטרקציה רגילה בין חומרה לתוכנה), הרי שהיא אינה מוחרגת מפטנטביליות במסגרת סעיף 52(2).

- אותו אפקט טכני יכול שיהיה ידוע לנוכח הפרסומים הקודמים.
- אפקט טכני יכול להיות שליטה בתהליך תעשייתי כלשהו או בעיבוד מידע המייצג ישויות פיזיות או אף השפעה על הפונקציה הפנימית של המחשב, כגון ניהול משאבי המחשב. כדי לספק את דרישת האפקט הטכני די בכך שהאמצאה מגדירה או משתמשת באמצעים טכניים.

62. מכאן שהאופי הטכני של אמצאה ייקבע באירופה על פי קיומו של אפקט טכני בביצוע השיטה. קיומו של האפקט הטכני ייקבע באירופה מבלי להתייחס לשאלת תרומת האמצאה לאור הידע הקודם.

63. לעיל התייחסנו למצב בארה"ב ובאירופה. ישנן גישות נוספות שונות במדינות נוספות, אך נראה כי הסקירה דלעיל מציגה תמונה עדכנית של הסוגיות הנוגעות גם ברוב מדינות העולם לשאלת כשירותה של אמצאה בכלל, ובפרט לגבי אמצאות הנוגעות לטכנולוגיות מידע, כגון שיטות עסקיות ואמצאות בתחום התכנה.

64. אין אנו רואים עצמנו מחויבים להחלטות שהתקבלו בערכאות זרות בשאלה הנדונה. כפי שהטיב לומר השופט ברק "המשפט ההשוואתי הוא כחבר בעל ניסיון. רצוי לשמוע בעצתו הטובה, אך זו אינה צריכה להחליף הכרעה עצמית" (בג"ץ 4128/02 אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' ראש ממשלת ישראל, פ"ד נח(3) 503, 516). בל נשכח, כי גם בעולם שנוי הנושא הנדון במחלוקת בין הערכאות השונות ונמצא בהתפתחות מתמדת. המוקד לפרשנות סעיף 3 לחוק טמון בחקיקה ובפסיקה בישראל. עם זאת, יכול המשפט המשווה ללמדנו רבות על האינטרסים המעורבים בהכרעה הדרושה ולהציע חלופות לפתרון, אותן ניתן לבחון. חלופות אלה נבחנו על ידינו ונסקרו לעיל.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

65. עד לאחרונה, נהוג היה בארה"ב שעל בוחן הפטנטים לעבור את משוכות חוק הפטנטים שם לפי סדר הופעתן בחוק – 101 – Patentable Subject Matter; 102 – Novelty; 103 – non-obviousness (ר' למשל, *In re Comiskey*, 499 F.3d 1365, 1371 (Fed. Cir. 2007)). אולם, לאחר ההחלטה בעניין *Bilsky*, בהחלטה בעניין *CLS Bank International v. Alice Corporation*, 2011-1301, 9 July, 2012 נקבע שאין הכרח שלא לתת עדיפות ליתר הקריטריונים שבשאר סעיפי חוק ארה"ב אף קודם לבחינת סוגיות לפי סעיף 101 לחוק ארה"ב.

66. מכאן שככלל, ייתכן שבדומה לממצאיו של בית המשפט הפדראלי בארה"ב, ישנו יתרון לעסוק בשאלות האחרות הנוגעות לכשירות של אמצאה לפטנט על פני העיסוק המוגבר בשאלות מקדמיות כגון כלל היותה בתחום טכנולוגי. אולם, חזקה שהמחוקק אינו משחית מילותיו לריק, שכן המדובר בקריטריון העומד בקנה אחד עם יתר הקריטריונים המנויים בסעיף 3 לחוק להיותה של אמצאה כשירת פטנט.

67. אין הכרח לתת משקל יתר למבחן זה מקום בו קריטריונים אחרים של העדר חידוש או התקדמות אמצאתית יכריעו. אולם, על הבוחן להידרש לסוגיה זו מקום בו היא עולה בפניו ולא כל שכן בעניין הנדון בהחלטה זו בו כלל הדיון נסב על שאלה זו.

68. על פי רוב, לא יהיה קושי לסווג את התחום הטכנולוגי המתאים לתביעה שהיא למוצר לכשעצמו (שאינו נתבע כתהליך). עם זאת, כאשר ישנו קושי בזיהוי היותה של האמצאה בתחום טכנולוגי יש צורך להידרש לפרשנותו המלאה של סעיף 3 לחוק לרבות שאלת היות האמצאה בתחום טכנולוגי.

69. מהדיון שלעיל שומה עלינו ששילובם של רעיונות אבסטרקטיים או תהליכים נעדרים אופי טכני יחד עם רכיבים נוספים ייתכן ויגבש אופי טכנולוגי הדומה לזה שנדרש בדין האירופי ועתה כפי הנראה יידון גם בדין ארה"ב (ר' לעיל דיון באשר למונח Technological Invention בסעיף 18 ל-AIA).

70. ההלכות האירופיות תרות אחר אופי טכנולוגי אותו הן מזהות בהימצא אפקט (תוצא) טכנולוגי. בהינתן שבזיהוי קיומה של תוצאה טכנולוגית, נמצא אופי טכנולוגי לאמצאה. עיסוק מוגבר זה במונח מביא להידרש למהותה של "טכנולוגיה":

"מושג זה [טכנולוגיה], כמו גם המושג הכמעט-נרדף לו "טכניקה", מסמן באופן מקובל אמצעי, מכשיר או דרך להשגת מטרה כלשהי. במחשבה היוונית ציין המושג ט'כ'נ'ה את סוג הידע הטכני של האומן, והבחינו ממושגים אחרים שסימנו סוגי ידע אחרים, כגון ידע מעשי וידע תיאורטי.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הידע הטכני לעשיית דבר-מה – אותו ט.כ.נ.ה" – ניתן לניסוח באמצעות כללים מדויקים ועקרונות כלליים, להבדיל, למשל, מידע מעשי, מ"ט. יס" (metis) שלא ניתן לנסחו באמצעות כללי פעולה מדויקים. מה שמייחד את הידע הטכני המגולם במושגים "טכניקה" ו"טכנולוגיה" הוא כי מחד גיסא, הוא מתאר תחום של עשייה הכרוכה בפעולה-לפי-כללים לשם השגת מטרות (ולכאורה, לא בעשייה או חשיבה מופשטת או יצירתית), ומאידך גיסא, כי ידע "טכני" זה דווקא מבטא היכרות עמוקה עם המציאות ועם האפשרויות והאמצעים שהיא מציעה לנו. במלים אחרות, הידע הטכני – הבא לידי ביטוי ב"טכנולוגיה" וב"טכניקה" – לא רק הופך את הטבע ל"שימושי" בעבורנו במובן הפשוט של המלה, אלא גם חושף היבטים של המציאות שהיו נסתרים מעינינו. מכוח עובדה זו יש לטכנולוגיה פוטנציאל טרנספורמטיבי מבחינת האנושות: היא מסוגלת להפוך את עולמנו המוכר לטוב ולרע. השימוש המקובל כיום במושג "טכנולוגיה" מבטא לפיכך, על-פי רוב, מכשיריות צרופה, אמצעים להשגת מטרות, מכניות אוטומטיות. אך יחד עם זאת, טכנולוגיה – ובמיוחד אמצעים טכנולוגיים חדשים – נתפסת גם כמגלה פנים נסתרות במציאות, והיא אף בעלת פוטנציאל לשינויה של המציאות."

נ' בלנק, טכנולוגיה וגבולות האנושי: גבולות מקומיים וטכנולוגיה, פורסם בטכנולוגיות של צדק: משפט, מדע וחברה, הוצאת רמות – אוניברסיטת תל אביב, תשס"ג-2003, בעמוד 125)

71. הדברים דלעיל שאמנם לא נאמרו בקשר עם פרשנותו של חוק הפטנטים, יש בהם להזכיר לנו שעיסוק זה ב"טכנולוגיה" אינו עומד בחלל הריק ובדרישה לה. יות אמצאה בתחום טכנולוגי יש להידרש לשאלת משמעותה של האמצאה בעולם המציאות ובשינוי אשר ביכולתה להביא. באספקלריה של דיני הפטנטים עניינו בשינוי אשר יהיה בו כדי לקדם את מטרת דיני הפטנטים שהיא "מתן תמריץ לפיתוחן של אמצאות, אשר יהפכו לנחלת הכלל עם תום תקופת הפטנט" (ע"א August Storck KG 11487/03 נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פ"ד סב(4) 1, בפסקא 13 לפסק הדין). מתן אותו תמריץ יש לעשות תוך איזון מתאים של היתרונות והחסרונות של הקניית בלעדיות על טכנולוגיה כלשהי. ישנן עמדות לפיהן בתחומי טכנולוגיה שונים במתן הבלעדיות לא רק שיהיה כדי לגרוע דבר מה מהכלל אלא אף לא יהיה בכך כדי להביא לתמריץ המיוחל:

"Different technologies make different kinds of human action and interaction easier or harder to perform. ... Neither deterministic nor wholly malleable, technology sets some



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

parameters of individual and social action. It can make some actions, relationships, organizations and institutions easier to pursue, and others harder. In a challenging environment – be the challenges natural or human – it can make some behaviors obsolete by increasing the efficacy of directly competitive strategies. However, within the realm of the feasible – uses not rendered impossible by the adoption or rejection of a technology – different patterns of adoption and use can result in very different social relations that emerge around a technology." (Y. Benkler, *The Wealth of Networks*, Yale University Press, 2006, pp. 17 – 18)

72. על כן, בבואנו לפרש את המלים "בכל תחום טכנולוגי" שבסעיף 3 לחוק, יש להביא בחשבון את מכלול האינטרסים ואת תמונת המצב הטכנולוגית לפיה תחומי התוכנה, טכנולוגיות המידע והתקשורת נוטלים כיום חלק משמעותי במרבית התחומים הטכנולוגיים ודורשים התייחסות עדכנית (עדכניות לה נדרש בית המשפט העליון בארה"ב בעניין Bilsky, ר' פסקא 0 לעיל). כך למשל, יש הטוענים כי יש לנקוט משנה זהירות בהענקת בלעדיות בתחומי טכנולוגיית המידע:

"Independently, in the context of an information- and innovation-centric economy, the basic components of human development also depend on how we produce information and innovation, and how we disseminate its implementations. The emergence of a substantial role for nonproprietary production offers discrete strategies to improve human development around the globe. Productivity in the information economy can be sustained without the kinds of exclusivity that have made it difficult for knowledge, information, and their beneficial implementations to diffuse beyond circles of the wealthiest nations and social groups." (Y. Benkler, *The Wealth of Networks*, Yale University Press, 2006, pp. 464)



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

73. בצד זהירות זו, ספק אם ניתן לקבוע קריטריונים שונים לזיהוי טכנולוגיות שונות. אם אמצאה עונה על דרישות סעיף 3 לחוק הפטנטים, הרי שלא ניתן לשלול ממנה את הגנת הפטנט אלא מכוח חקיקה אחרת, כגון סעיף 7 לחוק הפטנטים, הקובע חריגים למתן פטנטים בגין אמצאות בתחומים המפורטים שם. יפים לכך הדברים שקבע סגן הרשם בעניין Girafa:

“השאלה הצריכה להישאל איפוא אינה האם תוכנת מחשב או תכנית מחשב כשירות פטנט הן, אלא שכל אמצאה צריכה להיבדק לגופה – האם עומדת היא בתנאי סעיף 3 לחוק הפטנטים, במובן זה שהיא מוצר או תהליך טכנולוגי, ובמובן זה שהיא חדשה ואינה מובנת מאליה.” (פסקא 62 להחלטה)

מכאן שלא כשיטת סעיף 52 ל-EPC לא ניתן על פי הדין בישראל לקבוע קטגוריות קבועות לגבי מה ייחשב בתחום טכנולוגי לצרכי סעיף 3 לחוק ומה לא.

74. לאור כל זאת, בשקילת מכלול האינטרסים ובהתחשבות במשפט ההשוואתי, לבחינת כשירותה של אמצאה לפטנט בהתאם לסעיף 3 לחוק הפטנטים בהיבט היותה של אמצאה בתחום טכנולוגי יפה רוח הדברים בעניין UTI, אף שנאמרו בטרם לשונו הנוכחית של החוק. לפיהם, על מנת שאמצאה תיחשב כשירה לפטנט בביצוע האמצאה, בין אם היא נתבעת כמוצר ובין אם היא נתבעת כתהליך, יתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי. תהליך טכנולוגי מוחשי כפי שנקבע בעניין UTI משמעו ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצעים בהיותם תוצא המעיד על הטכנולוגיה.

75. השינוי, או הפוטנציאל לשינוי, הגלום בטכנולוגיה נשוא האמצאה, יהיה כאמור תוצא שהוא תוצאה של ביצוע מכלול רכיביה של האמצאה. בתורינו אחר נוכחותה של טכנולוגיה והפוטנציאל שבה להביא לשינוי הידע, ההתייחסות לרכיב או חלק מרכיבי האמצאה תהיה מלאכותית ועלולה להוציא דברים מהקשרם. לפיכך, לשם בחינת היות אמצאה מוצר או תהליך בתחום טכנולוגי, יש לבחון את האמצאה בכללותה מבלי להפריד את רכיביה ומבלי להתמקד ברכיב אחד או קבוצת רכיבים אחת.

76. השינוי האמור אינו בחלל ריק ואינו בא אלא לשנות דבר מה על רקע הידע הטכנולוגי הקודם – הוא אותו מצב הידיעות בשטח המקצועי שבו נעשתה האמצאה אותו מחוייב מבקש הפטנט לפרט (ר' תקנה 20(א)(1) לתקנות הפטנטים). מכאן ששינוי יכול להיות מזוהה כתרומה של האמצאה בכללותה לעומת הידע הקודם כפי שזה מזוהה באופן סובייקטיבי על ידי המבקש בבקשת הפטנט. זאת, להבדיל ממחקר הידע הקודם לצרכי שאלת ההתקדמות האמצאית שהוא מבחן אובייקטיבי (ר' Hughes Aircraft Company 345/87 נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 108, 110; וגם ע"א 4867/92 יעקב סניטובסקי נ' תעמס בע"מ, פ"ד (2) 509). בכך עדיפות בשלב זיהוי התחום הטכנולוגי לשאלה עובדתית הנמצאת בפני הבוחן על פני עירוב עם



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

סוגיית ההתקדמות האמצאתית המערבת גם שאלות משפטיות (בדומה לקביעות של ה-EBA בעניין G 0003/08 (פסקא 10.8.4, עמ' 36 להחלטה) אשר הצדיק את ההחלטה בעניין T 1173/97, IBM שלא לערב שאלות של התקדמות אמצאתית לכשעצמה בשאלות העובדתיות של זיהוי תחום האמצאה).

77. לפיכך, לשם בחינת היותה של אמצאה בתחום טכנולוגי כשלהו, יש לבחון האם היא מביאה בכללותה לתרומה שיש לה ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי – הוא האופי הטכנולוגי המוחשי שנדון בעניין UTI. תרומת האמצאה בכללותה תיבחן ביחס לידע הקודם הרלבנטי כפי שזה עולה בעיקרו מהפירוט (זאת, מבלי לגרוע או למצות את הצורך שבבחינת ההתקדמות האמצאתית). כפי שדברים אלה אף עוגנו בנספח ב' להוראות העבודה ברשות הפטנטים.

אופי טכנולוגי מוחשי באמצאה המתוארת בבקשה דנו

78. עיון בבקשה ובדברי המבקש עצמו מעלים את השאלה האם הבקשה ממוענת אל בעל מקצוע בתחום טכנולוגי כלשהו. עיקר העיסוק בפירוט הבקשה הוא בלוגיקה של ברירת משחקים ובהגיון הטמון בשיטה וביעילותה ליצור אינטראקציה בין משתתפים אשר אחרת לא היו באים בדברים. אופן כתיבת הבקשה מייחס חשיבות לשילובם של רכיבי מחשב באמצאה.

79. כאמור, אותם רכיבי מחשב אינן אלא מסמלים, גם לשיטת המבקש, רכיבים לוגיים בעיקרם (עמוד 32, שורות 24 – 25 בבקשה). מכאן שתיאור האמצאה מופנה לבעל מקצוע העוסק בלוגיקה ובדינמיקת היחסים בין משתתפים במשחק. מכאן שנראה שלכתחילה אין הבקשה ממוענת אל בעל מקצוע בתחום טכנולוגי קונקרטי.

80. ייתכן ודי היה בכך לסייג היותה של האמצאה בתחום טכנולוגי. אולם, לאור השילוב של רכיבי מחשב בתביעות ובפירוט הבקשה, למען הסר ספק נמשיך ונידרש למבחנים הנוספים המאפשרים זיהוי היותה של אמצאה בתחום טכנולוגי.

81. כאמור, המבקש מוצא שבאמצאה רכיבים המקנים לה אופי טכנולוגי מוחשי, כגון: המעבד, מאגר המידע, אמצעי התקשורת והקלט ותחנות הקצה. לטעמו, כל אלה מעידים שעניינה של האמצאה בטכנולוגיית המידע.

82. עיון בבקשה עצמה אינו מעיד על כל ביטוי או שינוי בתכונות הפעולה המוחשית של הרכיבים האמורים. המדובר בשימוש ברכיבים סטנדרטיים ביותר אשר גם המבקש עצמו מפרט בבקשה שהם חסרי כל ייחוד טכנולוגי בהקשרה של האמצאה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

83. מתוך 19 הציורים שתומכים בפירוט הבקשה, עיקר הפעולה הטכנולוגית שבאמצאה מתואר בציורים 1 ו-2. מרבית יתר הציורים באים להמחיש את אופן הפעולה והשימוש בנתונים. בציור 1 שלוש רכיבי בלוקים Personal Terminal, Game Generator, Manager Terminal, Public Terminal. בציור 2 מפורטים רכיביו של אותו Game Generator – Subscriber, Input Port, Call Router, Processor, Rand, Guides, Assignment Database, Database, Game Rules, Control Port, Output Port, Game Program. בנוסף, על פי הבקשה, רכיבים אלה ניתנים למימוש על ידי מגוון רחב ביותר של מערכות מידע מסוגים מגוונים ושונים:

"...[FIGS. 1-2] can be implemented using a variety of suitable hardware, operating systems and database software known to persons skilled in the art. Moreover, they can be hosted on computer networks, ... Also a system can be compacted, even to the extreme case of an all-in-one configuration, wherein a single personal computer is used to implement the functionalities of game generator 110, manager terminal 130, and user terminals 120 materialized as a public terminal 125."

(עמוד 13, שורות 2 – 10 בבקשה)

84. אין בהמצאה כל הסבר או אינדיקציה לשימוש חדשני במגוון הרכיבים הסטנדרטיים הללו. אין כל טענה או הסבר לייחוד הקישור ביניהם אשר מעיד בצורך בקשרי גומלין חדשים שלא היו קיימים קודם לכן. אין באמצאה שימוש אשר יש בו לשנות את הפעולה הטכנולוגית הסטנדרטית של הרכיבים האמורים.

85. כאמור, יש לבחון את האמצאה בכללותה מבלי להפריד את רכיביה והיבטיה ומבלי להתמקד ברכיב או היבט אחד או קבוצת רכיבים או היבטים אחת. כלומר, אין מקום להתמקד דווקא ברכיבים הסטנדרטיים האמורים על מנת לענות לשאלת היותה בתחום טכנולוגי.

86. יתרה מזאת. כאמור, ציורים 1 ו-2 הם למעשה הציורים היחידים בבקשה המתייחסים לרכיבים אשר ניתן היה לקשרם לתחום טכנולוגיית המידע לה טוען המבקש. אולם, למעשה גם לגבי הרכיבים המתוארים בציורים הללו נאמר בבקשה שאינם אלא רכיבים לוגיים:

"It will be appreciated that the blocks described in FIGS. 1-2 are logical rather than physical entities..."

(עמוד 13, שורות 1 – 2 בבקשה)



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

87. בכך לחזק את הדבר שהיישום של הרכיבים הסטנדרטיים האמורים אינו אלא יישום מופשט של תהליך מחשבתי. אין בביצוע האמצאה כדי לשנות את אופן פעולתו של רכיב סטנדרטי כלשהו המתואר לשימוש בה. אין לראות במתן פיתרון לבעיה הכללית שעל פניה אינה אלא תהליך מחשבתי, כהענקת פונקציה שונה או שימוש שונה של הרכיבים הסטנדרטיים האמורים.

88. אם בכלל הרי שהשינוי שהאמצאה גורמת הוא ברמת האינטראקציה בין המשתתפים. אין זה שינוי של דבר מה טכנולוגי. מערכות יחסים והתנהגות אנושית אינם לכשעצמם ניתנים להגנת פטנט. אין זה אלא תהליך מחשבתי אבסטרקטי ואין המדובר בביטוי תכונות פיזיות בדבר אשר לכשעצמו יכול להיות נושא לאמצאה. זאת, בדומה לקביעות בדין ארה"ב (ר' לאחרונה ההחלטה בעניין Prometheus), להוראות סעיף 52 ל-EPC, וכפי שהותווה כבר ב-ע"ש (ת"א) 501/80 **רוזנטל נ' רשם הפטנטים**, פ"מ תשמ"ד (3), 441 (1984) ובעניין UTI, תגלית, תיאוריה מדעית, נוסחה מתמטית, הוראות משחק, ותהליך מחשבתי לכשעצמם, ייחשבו רעיונות אבסטרקטיים או תהליכים נעדרי אופי טכני, בין אם יבוצעו באמצעים "ידניים" ובין אם יבוצעו באמצעות מחשב.

89. גם בבחינת תרומת האמצאה ביחס לידע הקודם לא ניתן להשתכנע שיש בה תרומה בעלת אופי טכנולוגי מוחשי.

90. בשעת הדיון הועלתה בפני המבקש השאלה מדוע חיוני השימוש במערכת מידע ומחשב באמצאה. מדוע לא ניתן לבצע את האמצאה באמצעי שידוך מסורתיים כגון כרטסות נייר ועיפרון? תשובתו היתה ששימוש בנייר ועיפרון הינו פתרון נחות אפילו לגבי קבוצת מנויים קטנה, כיון שהוא מצריך לערב מנחה שעלותו גבוהה יחסית ושכל המנויים סומכים על הדיסקרטיות שלו ועל היעדר משוא פנים. הוסיף המבקש והדגיש שברגע שקבוצת המנויים גדלה לעשרות, מאות ואף יותר, הרי הצלבת הנתונים ויישוב הסתירות בין העדפות אישיות הופך את היישום הידני לבלתי מעשי.

91. כאן המקום להדגיש שאין באמצאה כדי להוציא את האדם מן החוג. כפי שמתואר ביישומים השונים של האמצאה נדרשת מעורבותו של מנהל או מארגן של הפורום (forum organizer) באמצעות רכיב ה-Manager Terminal שהוא רכיב 130 המצוי בציור 1. מעורבותו חיונית בכל המימושים של האמצאה (ר' למשל בבקשה בעמוד 21, שורה 25 ואילך או בעמוד 24 שורה 8 ואילך). דהיינו, גם בהיבט זה אין באמצאה להביא לתרומה בדמות יתרון טכנולוגי לעומת מודל הידע הקודם של השדכן המסורתי.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

92. בדומה, אין ביתרון אשר המבקש מוצא בדיסקרטיות להוות יתרון הנובע מאופיה הטכנולוגי של האמצאה. הדיסקרטיות נובעת אם בכלל מההסכם הלא כתוב שבין המשתתפים שלא חודרים למאגר הנתונים – בין אם הוא מאגר מידע אלקטרוני ובין אם הוא כרטסת נייר המצויה אצל שדכן מסורתי. גם בהיבט זה אין באמצאה תרומה שיש לה ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי ביחס לידע הקודם.

93. באשר לטענתו הנוספת של המבקש בדבר "יתרון הגודל" הרי שלא ניתן להתייחס לדברים לאור אופי התביעות המתייחסות לקבוצות החל משני משתתפים ואילך. משלא סייג עצמו המבקש בתביעות להיבטים אלה הרי שהעיד על עצמו שאינו רואה ב"יתרון הגודל" לשנות את אפיה הטכנולוגי של האמצאה. ודוק, אין כל טענה שביצוע האמצאה אינו אפשרי באופן ידני במערכות גדולות.

94. עיון בלשון תביעת ההתקן הנתבע בתביעה 1, המערכת הנתבעת בתביעה 11 או בלשון השיטה הנתבעת בתביעה 17 מעיד שאין בכינויים "התקן", "מערכת" או "שיטה" כדי לשנות מאופיה של האמצאה הנתבעת אשר לאור האמור לעיל עולה שנעדרת אופי טכנולוגי מוחשי.

95. הדברים האמורים יפים גם לגבי התביעות התלויות בתביעות העצמאיות. כמתואר לעיל עיקר התביעות התלויות עוסקות באופן השימוש בנתונים הנאספים באמצעות ההתקן ואין בהן לשנות דבר באשר להיבטים הטכנולוגיים של האמצאה. אמנם, מקצת התביעות התלויות מוסיפות רכיבים סטנדרטיים כגון מחולל מספרים אקראיים או מצלמת טלוויזיה ומערכת שידור. אך אין בהוספת רכיבים סטנדרטיים אלה לשנות באשר להעדרו של אופי טכנולוגי מוחשי.

96. בנוסף יוער, כי תביעה 10 מתייחסת להוספת מצלמת טלוויזיה ומערכת שידור לצרכי תכנית מציאות (reality show):

10. The apparatus of claim 1, further comprising at least one TV camera and a broadcast system for providing a reality show.

בפירוט התייחסות נרחבת לאפשרות הפקת תכנית טלוויזיה לתיעוד המשחקים והאינטראקציות שבין המשתתפים (עמוד 33 לבקשה). כאמור, אין בהוספת המצלמות כדי להעיד על תחום טכנולוגי של האמצאה בכללותה. יוער, כי ספק אף אם לכתחילה יש מקום לתבוע הגנת פטנט על עריכת תכניות מציאות בטלוויזיה שאינה אלא אופן ביטוי של רעיון. כפי הנראה, עניינו של פורמט טלוויזיוני בהגנה על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 (ר' ט' גרינמן, זכויות יוצרים, כך א', (מהדורה שניה), בעמוד 186 - 189).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

97. בסופם של דברים, כמובטח ומעבר לצורך, אתייחס בקצרה לתביעות 27 – 32 אשר נמחקו מהבקשה והיו בגרסתה הקודמת (גרסה 2). עניינה של תביעה 27 שיטה המיושמת באמצעות מחשב ליצירת משחק מתוך סדרת משחקים עבור משתתף מתוך פורום של מינויים, כדלקמן:

27. A method implemented by a computer for generating a game of a game series for a participant from a forum of subscribers, the method comprising;
receiving a personal wish list from each of the subscribers, said personal wish list includes a scoring of said each subscriber's level of interest in other subscribers;
picking another subscriber as a partner for the participant in accordance with:
the scoring of the participant's level of interest in said partner;
and
the scoring of said partner's level of interest in participant;
assigning matched game assignments to the participant and said partner; and
subsequent to said assigning, receiving from the participant an update for the participant's personal wish list, and receiving from said partner an update for said partner's personal wish list, to selectably affect said picking toward a next game in the game series.

98. תביעות 28 ו-32 התלויות בתביעה 27, מוסיפות לשיטה בחירת מספרים אקראיים אשר יובאו בחשבון פעולת השיטה. תביעות 29, 30, 31, 33, 34, 35 ו-36 התלויות בתביעה 27 עוסקות באופן השימוש בנתונים הנאספים במסגרת השיטה.

99. הדברים האמורים לעיל לגבי תביעות 1, 11 ו-17 יפים אף ביתר שאת לגבי תביעה 27 והתביעות התלויות בה. אין בנמצא כל שימוש ייחודי באמצעים הטכנולוגיים אשר ייתכן וניתן היה לבצע בעזרתם את השיטה הנתבעת. ממילא לא בא זכרם של רכיבים טכנולוגיים אלה בתביעה מעבר לאזכור הסתמי של המונח "computer".



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

100. יתרה מזאת, תביעה 27 אינה אלא שלבים לביצוע משחק. המדובר בכללי מסגרת למשחק ואינטראקציה בין-אישית. ככלל משחקים ויחסים בינאישיים אינם יכולים להוות נושא לפטנט בהיותם תהליך מחשבתי אבסטרקטי בעיקרו. אין המדובר באמצאה בתחום טכנולוגי ולא כל שכן אין היא יכולה להוות נושא לשימוש תעשייתי.
101. לאור כל האמור לעיל איני מקבל את השגת המבקש והבקשה נדחת.

אסא קלינג

**רשם הפטנטים, המדגמים
וסימני המסחר**

ניתן בירושלים ביום
כ"ו כסלו תשע"ג
10 דצמבר, 2012

סימוכין: 951-99-2012-006936