

15.2.2010

א' באדר, התש"ע

לכבוד

רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

**הנדון: תגובה לקול קורא להצגת ניירות עמדה בנושא אמצאות טכנולוגיות בשטח התוכנה
עמדת הקליניקה לקניין רוחני, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה**

מצ"ב תגובה לקול הקורא שבנדון. התגובה נכתבה במסגרת הקליניקה לקניין רוחני, המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה. חוות הדעת הוכנה בעזרת הסטודנטים: עדי אסרף, באסל ביאעה, עידו צ'רנוברודה וניצן רווה.

בברכה,

דלית קן-דרור, עו"ד
מנחה משפטית של הקליניקה לקניין רוחני
המרכז למשפט וטכנולוגיה
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

תגובה לקול קורא להצגת ניירות עמדה בנושא אמצאות טכנולוגיות בשטח התוכנה
עמדת הקליניקה לקניין רוחני, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה*

כללי

1. בחוות הדעת שלהלן נתייחס לשאלה, האם לעניות דעתנו, ראוי להגן על תוכנה לכשעצמה (על "תוכנה טהורה") בהגנת הפטנט ואם כן – מהו לדעתנו היקף ההגנה שראוי לתת. תחילה נבחן בקצרה ובדיון שאינו ממצה, מפאת קוצר היריעה, את המגמות הקיימות כיום בארה"ב ובאירופה בתחום ולאחר מכן נעבור לדין הישראלי ולהמלצתנו.

פטנטים בתוכנות בארה"ב

2. לפני שנת 1981 משרד רשם הפטנטים וסימני המסחר בארה"ב דחה בקשות לפטנט על תוכנות מחשב.¹ בשנת 1981 קבע בית המשפט בפסק הדין בעניין *Diamond v. Diehr*² כי אם התוכנה הינה חלק מתהליך יישומי, האמצאה הכוללת כשירת פטנט וכי אין לפסול אוטומטית אמצאות שעה שבאמצאה משולבת תוכנה.
3. בשנת 1996 פורסמו לראשונה על ידי הרשם כללים מנחים לאמצאות שמכילות תוכנת מחשב ומתי אלה יוכרו כבנות הגנה בפטנט (*Examination Guidelines for Computer Implemented Inventions (1996)*).³
4. בשנת 1998 עם מתן פסק הדין בעניין ***State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.***⁴ השתנו פני הדברים בארה"ב. בפסק דין זה ניתנה, למעשה, הגושפנקא למתן הגנת פטנט לתוכנה המבטאת שיטת עסקים. נקבע שם כי כל עוד קיימת רדוקציה (יישום) לתוצאה מועילה, קונקרטי, ברורה, ומוחשית – ניתן להעניק הגנת פטנט.
5. עם זאת, לאחרונה ישנן רוחות שינוי אף בארה"ב. בפסק הדין שניתן אך לאחרונה בעניין *In Re Bilski*,⁵ בית המשפט הפדרלי לערעורים צמצם את הלכת *State Street* וקבע כי תהליך (Process) יהיה כשיר לרישום כפטנט אם הוא קשור למכונה ספציפית (*Tied to a particular machine*) או מבצע טרנפורמציה של מצב מסוים (*Transform a particular article*). ככל הידוע לנו, ערעור על ההחלטה עודו תלוי ועומד בנושא בפני בית המשפט העליון.⁶

* חוות הדעת הוכנה בעזרת הסטודנטים עדי אסרף, באסל ביאעה, עידו צ'רנוברודה וניצן רווה, בהנחיית עו"ד דלית קן-דרור במסגרת הקליניקה לקניין רוחני, המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.

¹ RALPH C. NASH, JR. & LEONARD RAWICZ, *INTELLECTUAL PROPERTY IN GOVERNMENT CONTRACTS v.3 – COMPUTER SOFTWARE, INFORMATION, AND CONTRACT REMEDIES 2* (4th ed., 1999).

כמו כן, נאמר שם, כי בפסק הדין *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980), פורש סעיף 101 U.S.C § 35 באופן נרחב, כך שיכלול, למעשה, כל דבר תחת השמש שהינו מעשה ידי האדם. הלכה זו צומצה מעט בפסק הדין *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 185 (1981), שם נקבע כי שלוש קטגוריות אינן יכולות לזכות בהגנת הפטנט – חוקי הטבע, תופעות טבעיות ורעיונות מופשטים.

450 U.S. 175 (1981).

² *Examination Guidelines for Computer Related Inventions*, 61 Federal Regulations 7478 (1996).

³ 149 F.3d 1368, (Fed. Cir. 1998), cert. Denied, 119 S. Ct. 851 (1999).

⁴ *In re Bilski*, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008).

⁵ לתיעוד הדיון שנערך ב-9.11.2009 בפני בית המשפט העליון ראו:

⁶ www.supremecourtus.gov/oral_arguments/argument_transcripts/08-964.pdf

פטנטים בתוכנות באירופה

6. באירופה המצב שונה מהמצב בארה"ב. בסעי' 52(2)(c) לאמנת ה־EPC (European Patent Convention)⁷ נקבע במפורש כי בין שאר הדברים שאינם יכולים להיחשב כאמצאה נכללים: "schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers"⁸.
7. בעקבות האמנה, חלק מהמדינות באירופה, כמו גרמניה, בריטניה ומדינות נוספות, הגם שאימצו עקרון זה לתוך החקיקה הפנימית,⁹ החלו להעניק הגנת פטנט לאמצאות משולבות תוכנה. כך, למשל, בגרמניה נכון לשנת 2003 משרד הפטנטים הגרמני העניק פטנט ליותר מ-20,000 אמצאות שכאלה, וכך גם בית המשפט העליון בגרמניה היה נכון להכיר באמצאה משולבת תוכנה כבת הגנה בפטנט, כל עוד ישנם אלמנטים טכניים או אפקטים טכניים לאמצאה.¹⁰
8. לדברי עו"ד נעמי אסיא בספרה, מהפסיקה האירופאית ומהחלטות של וועדת הערעורים של ה־EPO ניתן לגזור שני מאפיינים שמקיימים את דרישת "התרומה הטכנית":
- א. כאשר התוכנה מגלמת תהליך הגורם לביצוע פעולה בעולם הפיזיקלי מחוץ למחשב עצמו. ...
- ב. כאשר התוכנה פותרת בעיה טכנית במערכת אשר המחשב מהווה חלק ממנה. כאן לא ברור האם פתרון ושיפור בעיות תוכנה פנימית לכשעצמו יחשב כתרומה טכנית כנדרש.¹¹

פטנטים בתוכנות בארץ – המצב הקיים

9. בעבר, סרבו בארץ להעניק הגנה של פטנט לתוכנה בשל היותה אלגוריתם או תהליך מחשבתי, שאינם בני הגנה בפטנט, שכן הם חסרי יישום פונקציונלי.¹² בשנות ה-90 בפרשת United Technologies¹³, נקבע, כי הגם שאין בתוכנה לבדה משום פטנט, הרי שאם התהליך בו משולבת התוכנה "יביא בסופו של דבר לתוצאה מסויימת שיהא בה משום חידוש והתקדמות מבחינה טכנולוגית", ניתן להעניק פטנט על המכלול – הכולל גם את התוכנה.¹⁴
10. בשנים האחרונות במספר החלטות של רשם הפטנטים דנו בשאלה האם ניתן להעניק הגנה של פטנט לתוכנה כאשר זו משולבת במכלול גדול יותר או כשזו מיישמת שיטת עסקים. כך, בהחלטה בעניין אלי תמיר – בקשת פטנט מס' 131733 מיום 21.9.06 – המבחן שנקבע היה – האם תכנת המחשב שאינה כשירה לרישום לכשעצמה – היא חלק אינטגרלי וחיוני במערכת הפיסית הכוללת. אם האמצאה היא אמצאה היברידית – יש לבחון האם לב האמצאה – "התוך והלשד" של האמצאה הוא החלק שניתן להגן עליו בפטנט. בתוך כך, בהערת אגב, צויין כי שיטות עסקים המבוססות על תוכנה בלבד לא תזכנה להגנה כפטנט.¹⁵

⁷ www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/contents.html

⁸ www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ar52.html

⁹ נעמי אסיא, דיני מחשבים הלכה למעשה כרך ראשון (מהדורה שלישית, 2002).

¹⁰ KLAUS LODIGKEIT, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN COMPUTER PROGRAMS IN THE USA AND GERMANY 102,105-106 (2006).

¹¹ נעמי אסיא, ה"ש 9 לעיל.

¹² ע"ש (תל-אביב) 501/80 רוזנטל נ' רשם הפטנטים, פס"מ מד(ג) 441.

¹³ ע"ש (י-ם) United Technologies 23/94 נ' רשם הפטנטים דינים-מחוזי כו(8) 729.

¹⁴ בפסק הדין הנ"ל נאמר גם בהערת אגב "...ואכן, הכל מסכימים, כי "תהליכים מחשבתיים" או "שילבים מחשבתיים" ואפילו תכנת מחשב מלאה (כשלעצמה) אינם כשירים לרישום כפטנט". פסק דין זה ניתן באוקטובר 1994. היום קביעה זו אינה ברורה כלל ועיקר.

¹⁵ בהחלטה בעניין קומפרלס בע"מ – בקשה לביטול פטנט מס' 118898 מיום 19.8.2008 – דן הרשם בשיטה לדיווח חנייה. שם חזר הרשם על המבחנים שנקבעו בפרשת אלי תמיר.

11. כך גם, בהחלטה בעניין Biosense Inc. – התנגדות לבקשת פטנט מס' 12864 ו- 125755 מיום 16.4.09 – ציין ס' הרשם כי תוכנה לבדה אינה כשירת פטנט והסביר כי ההגנה הראויה לתוכנה היא במסגרת הגנת זכות היוצרים.

הדין הראוי להגנת פטנט לתוכנה, במגבלות הדין הקיים – שמירה על הסטטוס קוו

12. במסגרת הדין הקיים כיום, ומבלי להתייחס לדין הראוי לדעתנו באופן כללי להגנה על תוכנה, המלצתנו היא לשמר את

הסטטוס קוו, קרי מתן פטנטים לאמצאה משולבת תוכנה, רק בשעה שמתקיים מבחן ה"תוך והלשד".

13. אנו מודעים לכך שהתומכים בהענקת הגנת פטנט לתוכנה יטענו כי הגנת הפטנט מעניקה וודאות רבה יותר בשוק בכל הנוגע לגבולות המותר והאסור – יותר מאשר הגנת זכות היוצרים, ואף מתמרצת את השוק ליצור ולפתח תוכנות חדשות. עם זאת, מנגד, יש לשקול אף את הפגיעה בתחרות ואת חסימת שוק התוכנה מהתפתחות אופטימלית.

14. להלן טענותינו כנגד הענקת הגנת פטנט לתוכנה לכשעצמה ("לתוכנה טהורה"):

א. אנו תומכים בעמדת סגן הרשם בעניין Biosense¹⁶ שתוכנה היא בעיקרה מתחום התוכן. זאת משום שבבסיסה היא רצף של אלגוריתמים ותרשימי זרימה, ובמובן זה דומה להליך מחשבתי שאינו בר הגנה בפטנט.¹⁷

ב. הגנת פטנט בתוכנה תחסום שימוש במידע רב, מכיוון שאין כל חובה כיום לחשוף את קוד המקור של התוכנה. דרך הכתיבה של הפטנטים אינה ברורה למתכנת הסביר שלא יידע לבחון האם הוא מפר פטנט אם לאו. בכך ניתן מנופול על מידע מבלי שניתן יהיה לראותו הלכה למעשה, בניגוד לעקרון הבסיסי בדיני הפטנטים, בו דורשים חשיפה מלאה וברורה של נשוא הפטנט.¹⁸

ג. תוכנה מתפתחת בצורה דינמית ובמהירות. 20 שנים, זמן הגנת הפטנט, שקולות לנצח בעולם התוכנה. על כן, הגנת הפטנט הינה ארוכה מדי לתחום התוכנה.

ד. מתן פטנטים על תוכנה יפגע קשות בתחרות בשוק. כיוון שתוכנה בנויה פעמים רבות כסידור מחודש של אלגוריתמים קיימים או כאלגוריתמים חדשים המבוססים על אלגוריתמים ישנים מהם, יכול להיווצר מצב בו פטנט שניתן על תוכנה יחסום שימוש באלגוריתמים בסיסיים המשמשים לבניית תוכנות רבות. הדבר ירתיע חברות חדשות מלהיכנס לשוק ויפריע לחברות קיימות לתפקד בשוק, כיוון שככל שיעבור הזמן על מנת לתכנת תוכנה בודדת יהיה צורך בשימוש רב יותר באלגוריתמים שיזכו כבר להגנת הפטנט. כך, יהיה צורך לעבור דרך רשת סבוכה של פטנטים צולבים ומקבילים.¹⁹

עלויות העסקה שיווצרו עקב כך, מלבד העובדה שהן תגולגלנה אל צרכני התוכנה, יצרו אפקט מצנן וירתיעו יזמים חדשים מכניסה לשוק. כך, תיפגע יכולת הפיתוח של תעשיית התוכנה²⁰ אשר מאופיין בעלותו הנמוכה יחסית

¹⁶ התנגדות לבקשת פטנט 126864 והתנגדות לבקשת פטנט 125755 מיום 16.4.2009.

¹⁷ נעמי אסיא, ה"ש 9 לעיל, בעמ' 210.

¹⁸ Sylvain Pechaud, *Software Patents and Innovation*, 2003(1) JILT ניתן להורדה ולצפייה באתר: www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/2003_1/perchaud/perchaud.rtf

¹⁹ Federal Trade Commission (FTC), To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy 6 (2003), ניתן לצפייה באתר: www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrptsummary.pdf (להלן: "מסמך ה-FTC").

²⁰ ADAM B. JAFFE & JOSH LERNER, INNOVATION AND ITS DISCONTENTS: HOW OUR BROKEN PATENT SYSTEM IS ENDANGERING INNOVATION AND PROGRESS, AND WHAT TO DO ABOUT IT 13 (2004), ה"ש 19 לעיל, בעמ' 7.

לתעשיות אחרות. עלות נמוכה זו היא שאפשרה את התפתחות תעשיית התוכנה משנות ה-80 ועד היום.²¹ מצב זה יעניק יתרון גדול לחברות תוכנה גדולות בעלות משאבים להתמודד עם עלויות העסקה, לעומת רובו של שוק התוכנה המורכב מחברות קטנות שנעדרות משאבים אלו. החברות הגדולות מבצעות לפי הניסיון האמריקאי רישוי צולב בינן לבין עצמן ותובעות תביעות אסטרטגיות שנועדו להרתיע מתחרים חדשים ואשר הופכות את עלויות השגת הפטנט לגבוהות מדי לחברות קטנות.²²

ה. נזק נוסף שמצב זה יוצר לפי הניסיון האמריקאי הוא שחברות גדולות מתמקדות פעמים רבות ביצירת פטנטים ובעיסוק המשפטי סביבם ופחות במחקר ופיתוח.²³ נזק זה הינו תוצאה של "מירוץ חימוש" או מירוץ לתחתית בו כל חברה מנסה לשים ידה על כמה שיותר פטנטים. מירוץ כזה ייצור טרגדיית אנטי-קומנס בשוק התוכנה – כל שחקן, אך בעיקר השחקנים החזקים, ינסו להשתלט על משאבים וכך יגדלו עלויות העסקה. כאמור לעיל, הדבר יגרום לחיזוקם של ענקי התוכנה, שהם אחוז קטן מהשוק ושלרוב אינם חלק מהתעשייה המקומית.²⁴

15. לעניות דעתנו, הגנת הפטנט כיום אינה הולמת את תחום התוכנה. עם זאת, אנו ממליצים לשמור על הסטטוס קוו ולהעניק פטנט על תוכנה כאשר היא חלק ממכלול, בעל קיום פיזי במציאות, שכן במצב זה התוכנה אינה מהווה את עיקר האמצאה, אלא היא חלק בתוך מערכת כוללת. משכך, הבעיות עליהן עמדנו לעיל מוחלשות.

16. יתר על כן, זו אף המגמה הנוהגת כיום באירופה כפי שראינו לעיל וייתכן כי מגמה זו אף תאומץ בקרוב בארה"ב, לאור פסק הדין בעניין Bilski. כך, תישמר אחידות עם השוק האירופאי ואף ככל הנראה עם השוק האמריקאי. יש לזכור כי בישראל קיימות חברות עתירות ידע רבות, לעיתים כסניפים מקומיים של חברות גדולות, ברובן אמריקאיות, לכן, שמירה על המגמה העולמית חשובה אף היא. לאור זאת, ייתכן שכדאי להמתין ולראות את התפתחות הפסיקה בארה"ב לאור פרשת Bilski בטרם תתקבל החלטה סופית בארץ.

17. בנוסף, ייתכן וישנו מקום לקבוע גבולות ברורים יותר מה ייענה על המבחן הקיים כיום, על מנת ליצור וודאות גדולה יותר בתחום התוכנה.

סיכום

18. כפי שראינו לעיל, הן לאור המגמות העולמיות כיום והן לאור החסרונות הרבים של הענקת פטנט לתוכנה לכשעצמה ("תוכנה טהורה"), הרי שלדעתנו יש לשמור על הסטטוס קוו הקיים, כפי שפירטנו לעיל, תוך קביעת קווים מנחים ברורים.

²¹ Sylvain Pechaud, ה"ש 18 לעיל.

²² על כך מסכימים כותבים רבים. ראו, בין היתר ERIC VON HIPPEL, DEMOCRATIZING INNOVATION 84 (2005) ניתן לצפייה חופשית באינטרנט תחת רישיון קריאטיב קומנס: web.mit.edu/evhippel/www/democ1.htm; Andreas Grosche, Software Patents - ADAM B. JAFFE & JOSH, ה"ש 18 לעיל, Sylvain Pechaud; Boon or Bane for Europe? *Int. J. L. Info Tech.* 257 (2006).

LERNER, ה"ש 20 לעיל, בעמ' 14.

²³ מסמך ה-FTC, ה"ש 19 לעיל, בעמ' 6; Andreas Grosche, ה"ש 22 לעיל.

²⁴ Sylvain Pechaud, ה"ש 18 לעיל.