

אתגרי הקניין הרוחני בעידן הטכנולוגי

בעוד הטכנולוגיה רצה קדימה, משרדי הפטנטים ובתי המשפט - בארה"ב, אירופה וישראל - מערימים קשיים על רישום פטנטים בתחומי התוכנה והביו-טכנולוגיה. בפירמת עורכי הפטנטים Ehrlich & Fenster, מהמשרדים המובילים בתחום הקניין הרוחני הטכנולוגי, הצליחו לאשר בקשות פטנט בתחומים אלה ולייצר תקדימים עקרוניים בתחום ברחבי העולם | אלון שפירא

כרטיס ביקור

אדליך & פנסטר עורכי פטנטים
שנת יסוד 1995 מייסדים ד"ר גל ארליך מנכ"ל ד"ר גל ארליך
תחום עיסוק/פעילות עיקרי קניין רוחני

קית, שיטה לארגון פעילות אנושית, או נוסחה מתמטית על מחשב, לא יתקבלו כפטנט. עם זאת, בית המשפט הבהיר כי העובדה שהאמצאה מבוססת תוכנה לא פוסלת כלשעצמה את האפשרות למתן פטנט וכי ינתנו פטנטים על שיפורי פעילות מערכות מחשב, פרוטוקולי תקשורת המצאתיים וכן על פתרונות טכנולוגיים המצאתיים לבעיות העולות במהלך פיתוח פתרון מבוסס מחשב.

בשנה האחרונה התקבלו מספר החלטות מרכזות אשר הבהירו כיצד ניתן לקבל פטנט בארה"ב. אם אכן מדובר באמצא

צאות שעיקרן פתרון לבעיה טכנולוגית, לדוגמה L.P. Hotels, LLC v. DDR Holdings, Inc. v., Function Fairfield LLC, Card Verification Solutions, Wireless Seismic Indus v Citigroup ואחרות. כמו כן, משרד הפטנטים האמריקאי הציג דוגמאות לתביעות פטנט שיאושרו והוראות בחינה ברורות המקלות על המבקשים.

"אם האמצאה המבוססת תוכנה כוללת רכיבים המצאתיים של חוויית משתמש, פרוטוקול תקשורת, ארכיטקטורת מערכת, שיפור פעולות מחשב, עיבוד תמונה, או נתונים, מרכיבים הסיכויים שהיא תזכה לאישור כפטנט", מסכם עו"ד רועי מלצר. "נוצר איזון חדש שמחייב את היזמים והממציאים להכיר את כללי המשחק החדשים כדי להבטיח שהאמצאות שלהם בתחום התוכנה יוכרו כפטנט, אך הדבר בהחלט אפשרי".



עו"ד רועי מלצר

מת תרומה מעבר לאוטומציה של התהליך הידני", מסביר מלצר את החלטת רשם הפטנטים.

לדבריו, החלטת רשם הפטנטים מהווה ציון דרך חשוב במאבק להגנה על פיתוחים טכנולוגיים בתחום התוכנה. היא סוללת את הדרך בפני חברות הזנק ומרכזי פיתוח בתחומי התוכנה, להגנה על פירות מחקר טכנולוגי בישראל, תחת מטרית דיני הפטנטים.

ציון דרך חשוב

מלצר מצביע על כך שגם בעולם מת-

חבטים קשות בסוגיה של הכרה בתוכנה כפטנט. בית המשפט העליון בארה"ב העלה את הרף להכרה בתוכנה ככשירת פטנט והכביד את הנטל על מבקשי פטנטים. הוא קבע שלא יינתן פטנט על רעיון מופשט, אלא רק על פתרון טכנולוגי לבעיה טכנולוגית ו/או על חדשנות שיש בה יסוד של גאונות. ההחלטות הללו הובילו לירידה ניכרת במספר הפטנטים שאושרו על אמצאות מבוססות תוכנה.

השינוי חל בפסק הדין המפורסם של חברת אליס, שהחזיקה בפטנטים על תוכנות למסחר וניהול סיכונים. לאחר שורה ארוכה של דיונים במספר ערכאות קבע בית המשפט העליון האמריקאי, כי הרצת תוכנה חדשה המיישמת רעיון, אשר בוצע בעבר ידנית, אינו בר פטנט. בית המשפט הדגיש, כי יישום חדש של רעיון אבסטרקטי כשיטה עס-

ה אם אפשר לרשום פטנט על תוכנה? שאלה זו, שנתית ראיית על פניה כפשוטה, הפכה לסלע מחלוקת רציני בשנים האחרונות בין חברות ויזמים טכנולוגיים לבין רשויות הפטנטים בעולם. בישראל, שהפכה בעשורים האחרונים למעצמת תוכנה, לסוגיה זו יש משקל עסקי רב. אחרי הכל, לפטנטים יש ערך משמעותי בשוק הטכנולוגי התחרותי והם משפיעים על שוויה של החברה, על יכולתה לזכות במכרזים מוסדיים וממשלתיים ועל זליגת הידע בשוק עבודה כה תנועתית. "התפיסה ששלטה ברשות הפטנטים עד לאחרונה הייתה, כי תוכנות מחשב כשלעצמן, שלא במסגרת מערכת חומרה, אינן כשירות פטנט וכי ההגנה הטבעית על תוכנות מצויה במסגרת דיני זכויות היוצרים ולא במסגרת דיני הפטנטים", מבהיר עו"ד רועי מלצר, ראש מחלקת תוכנה ומערכות מידע במשרד עורכי הפטנטים Ehrlich & Fenster, מהמשרדים המובילים בתחום הקניין הרוחני הטכנולוגי, שעל לקוחותיה נמנות חברות כמו יבמ, סמסונג, סייברארק וחברות הזנק רבות בתחום הסייבר.

לדבריו עו"ד מלצר, מדיניות רשות הפטנטים הייתה, כי רק תוכנה המהווה רכיב הכרחי במערכת פיזית תהיה כשירה לרישום וזאת אך ורק כחלק מן המערכת. ומה קורה במוצר שמשלב חומרה, שכשירה לפטנט, ותוכנה? הרשות קבעה, כי מוצר כזה יהיה כשיר לפטנט רק אם ליבת האמצאה מצויה בחומרה. "בוחני פטנטים תפסו כל תהליך המיושם על-ידי תוכנה מחשב בלבד, כתהליך שאינו אלא קיבוע של תהליך מחשבתי טהור, או שיטה עסקית, ומכאן שתהליכים רבים כלל לא הוכרו כאמצאות בתחום הטכנולוגי", הוא מסביר.

תרומה טכנולוגית

מה ששינה את כללי המשחק בישראל, מדגיש מלצר, הייתה החלטה של רשם הפטנטים בעניין Digital Layers. "הגשנו בקשה לפטנט עבור אמצאה שאושרה כפטנט במספר מדינות בעולם, כולל בארה"ב, אוסטרליה, ניו זילנד, סין, קוריאה ורוסיה. האמצאה מאפשרת למשתמש לבחור ערוצי שמע של פריטים רב-ערוציים השמורים במאגר מרוחק על גבי רשת תקשורת ולערבל אותם מקומית. לאחר שורה של דיונים וערעורים קבע רשם הפטנטים, בהחלטה תקדימית, כי האמצאה בתחום התוכנה הינה אמצאה כשירת פטנט ובכך נסללה הדרך להכרה בתוכנות כפטנט בשל עצמן וללא קשר לחומרה ייעודית.

"ההחלטה התבססה על כך שמדובר בתרומה טכנולוגית לעניין הפחתת נפח האחסון והקטנת רוחב הפס וכי היא תור-

הישגים תקדימיים גם במדעי הטבע

גם בתחום מדעי הטבע קיימת בעייתיות ברישום פטנטים. לדבריו עורכת פטנטים ד"ר הדסה ווטרמן, מנהלת מחלקת הביוטק במשרד Ehrlich & Fenster, שורה של פסיקות משפטיות בארה"ב הפכה את תהליך רישום הפטנטים בתחום לקשה במיוחד. עם זאת, הפירמה הצליחה באחרונה לאתר פירצה בחומת הפסיקה האמריקאית ולאשר תביעות לפטנטים בתחומי הדיאגנוסטיקה, שסוללות את הדרך לאישור פטנטים נוספים שנשקפה להם סכנת דחייה.

במקרה אחר הצליחה הפירמה להשיג הישג משמעותי, כאשר לאחרונה התקבלה החלטה בבית הדין האירופאי לערעורים בעניין Tomaisins, לפיה צמחים וזרעים, אף אם מקורם בטיפוח קלאסי, הינם בני הגנה בפטנט באירופה. "בית הדין קיבל את טענתנו, כי התהליך הביוטכנולוגי הבסיסי המתואר בהאמצאה של מכון וולקני אינו נופל בהגדרות סעיף 53 לחוק הפטנטים האירופאי (תהליך ביולוגי בסיסי לייצור צמחים) ולא משפיע לשלילה על התביעות הקשורות לצמחים או מוצרי צמחים, ועל כן האמצאה כשירה לפטנט".

