



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

בקשות לרישום פטנטים
מס' 268605, 268604

המבקש:

ד"ר סטפן ל. ת'אלר
על ידי ד"ר ראובן כ. מועלם

ה ח ל ט ה

רקע

1. ד"ר ת'אלר הוא המבקש בשתי בקשות פטנט. בקשה מספר 268604 שכותרתה "מכשירים ושיטות ליישום תשומת לב מוגברת" ובקשה מספר 268605 שכותרתה "מיכל מזון" (להלן בקשות הפטנט). הבקשות הוגשו ביום 8 לאוגוסט 2019.

2. בכל אחד משני טופסי הבקשות מופיעים הפרטים כדלקמן:

"שם המבקש": "סטיפן ל. ת'אלר",

"שמות הממציאים": "DABUS – Invention was autonomously generated by an artificial intelligence" (להלן המכונה או DABUS).

"בעל אמצאה מכח": assignment

3. לבקשה צורף נספח שכותרתו "STATEMENT ON INVENTORSHIP" ובו הבהיר המבקש כי הממציא "DABUS" הוא מכונה המבוססת על בינה מלאכותית (Artificial Intelligence - "AI"). בנספח הוסבר כי תהליך האמצאה של המכונה כולל שני שלבים: (א) יצירת רעיונות חדשים על ידי רשת נוירונים מלאכותית שאומנה באמצעות מידע כללי מעולמות ידע מגוונים (ב) בחירת רעיונות שהם מספיק ביחס לידע קודם מתוך אלו שחוללה המכונה בשלב א' וזאת בעזרת רשת נוירונים מלאכותית שנייה. כמו כן, כללה ההצהרה הסבר ובו נטען שהחוק בישראל אינו אוסר במפורש מתן הגנה לאמצאות שנעשו על ידי מכונות בצורה אוטונומית.

4. ביום 15 בדצמבר 2020 נשלחו למבקש שתי הודעות לפני סירוב לבקשות הפטנט על פי תקנה 45 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח – 1968 (להלן התקנות). בהודעות צוין כי המבקש אינו בעל האמצאות כנדרש על פי החוק. כלומר, הוא אינו



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

הממציא ואף לא קיבל את הבעלות באחת הדרכים המנויות בחוק. לפיכך, האמצאות אינן כשירות לפטנטים בהתאם לסעיף 2 לחוק הפטנטים, תשכ"ז – 1967 (לעיל ולהלן החוק או חוק הפטנטים).

5. ביום 21 ביוני 2021 התקיים ראיון של בוחן הפטנטים (להלן הבוחן) עם בא כוחו של המבקש. בראיון טען בא כוח המבקש כי הכרה בכשירות אמצאות שנוצרו בידי מכונה תמריץ את פיתוחן של מכונות כאלו, ולפיכך יש לקרוא את הוראות החוק באופן שיאפשר הגנה לאמצאות שהומצאו בידי בינה מלאכותית.

6. לעניין זכותו באמצאה נטען כי אין כלל צורך בהעברת בעלות בין המכונה למבקש. על פי דוקטרינת המשפט המקובל ה־Accession and first possession קמה למבקש זכות הבעלות על האמצאה מתוך בעלותו על המכונה אשר יצרה את האמצאות (להלן דוקטרינת ה־Accession או Doctrine of Accession). על כן, יש לראות במבקש כמי שבא מכוחו של הממציא (המכונה) והוא זכאי לאמצאות מכוח דין בהתאם לסעיפים 1 ו־2 לחוק הפטנטים.

7. ביום 27 בדצמבר 2021 נשלחו למבקש שתי הודעות סירוב לבקשות הפטנטים על פי תקנה 45 לתקנות. בהודעה הציב הבוחן שלוש שאלות:

א. האם מכונה יכולה להיחשב כממציא לפי החוק?

לשאלה זו השיב הבוחן בחיוב.

ב. האם בעלים של מכונה יהיה זכאי לאמצאותיה?

לשאלה זו השיב הבוחן כי לבעלי המכונה זכויות מכוח הדין באמצאות הנעשות על ידי המכונה.

ג. האם די בזכאות לאמצאה על מנת להיות זכאי לבקש פטנט על האמצאה?

לשאלה זו השיב כי זכויות אלה אינן כוללות את הזכות להגיש בקשה לפטנט, זאת משום שלפי לשון החוק הזכות לבקש בעלות באמצאה קמה לממציא או לבאים מכוחו. הבוחן פירש את המילים הבאים מכוחו כ־"legal power". למכונה אין legal power ולכן לא ניתן "לבוא מכוחה".

8. משעמד הבוחן בסירובו לרישום בקשות הפטנט הגיש המבקש בקשה להשמעת טענותיו לפניו. לטענתו, בשונה מהדין הזר, לשון החוק הישראלי אינה מחייבת כי הממציא יהיה בהכרח אדם. ב"כ המבקש חזר על טענתו כי המבקש הוא בעל האמצאה מכוח ה־Doctrine Of Accession והוסיף כי אף ניתן למצוא תימוכין במשפט העברי לדוקטרינה זו.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

9. עוד סקר בא הכוח את הדין הזר כפי שעלה מתוך הליכים משפטיים בהם הגיש המבקש בקשות פטנטים דומות בפני ערכאות באנגליה, בארה"ב, באוסטרליה ובמקומות נוספים בעולם. (עיקרי טיעון לקראת הדיון מיום 20 ביולי 2022, EXHIBIT C, סעיפים 36-41).

10. כל ההדגשות בהחלטה הוספו אלא אם צוין אחרת.

דיון והכרעה

הערה מקדמית

11. בענייננו, ת'אלר עמד על כך שהוא אינו הממציא של האמצאות מושא בקשות הפטנט וכי התהליך האמצאתי נעשה על ידי DABUS ללא מעורבות אנושית כלשהי. טענה עובדתית זו היא נקודת המוצא של החלטתי, שכן הרשם אינו בוחן את נכונותן של הצהרות שנעשו על ידי מבקשים במענה לדרישות הקבועות בחוק לגבי ממציאות או בעלות במסגרת הבחינה הפורמלית, ובלבד שאלה מספקות מענה אפשרי לדרישות הקבועות בחוק.

החובה לציין בטופס הבקשה את מקור זכותו של מבקש הפטנט

12. בשונה מהדין במקומות אחרים בעולם, בישראל אין חובה לציין את שמות הממציאים בטופס הבקשה או לאחר שהוגשה.

13. סעיף 11(ב) לחוק הפטנטים, המצוי בסימן א' לפרק ג' לחוק שכותרתו "הליכים למתן פטנט" קובע כי על המבקש להראות בבקשה את מקור זכותו לבקש את הפטנט:

"(ב) היה המבקש אדם שאיננו הממציא, יודיע בבקשה כיצד היה לבעל האמצאה."

14. המונח "בעל אמצאה" מוגדר בסעיף 1 לחוק הפטנטים:

"בעל אמצאה" – הממציא עצמו או הבאים מכוחו והם מי שזכאי לאמצאה מכוח הדין או על פי העברה או על פי הסכם;

15. המענה לדרישה זו נעשה באמצעות מילוי השדה: "בעל אמצאה מכח" בטופס הבקשה. מקובל לציין בשדה זה האם מקור זכותו של המבקש באמצאה הוא מכוח הדין (למשל ירושה או דיני אמצאת שירות), הסכם או העברה. תכליתה של דרישה זו הוסברה בישיבת מליאת הכנסת בה אושר חוק הפטנטים בקריאה שניה ושלישית מיום ב' אב תשכ"ז (8 אוגוסט 1967):

"הגנה נוספת על זכות הממציא שהוכנסה בסעיף 11 דורשת ממגיש בקשה לקבלת פטנט, כשהוא אינו הממציא, להודיע בבקשתו כיצד היה לבעל האמצאה. בדרך זו יכול הרשם לעמוד על דרך גילגולה של האמצאה מידי הממציא אל מבקש הפטנט, ועל ידי כך לשמור על זכויותיו של הממציא במידה שנתקפחו."



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

(פרוטוקול ישיבה 206 של הכנסת ה-6, 2909 (8.8.1967))

16. סעיף 20 לחוק קובע כי :

20. ראו הרשם או בוחן כי אמצאה אינה כשירה לפטנט או **שהבקשה אינה ממלאה אחר ההוראות שבסימן א' לפרק זה** (א.א. פרק ג'), יודיעו למבקש על העילה לאי-כשירות האמצאה או על הליקויים שבבקשה.

17. סעיף 11(ב) לחוק הוא אחת מהדרישות הקבועות בסימן א' לפרק ג'. לפי סעיף 20, אם המבקש אינו ממלא אחר דרישה זו על הבוחן להודיע למבקש על ליקוי בבקשה. לא יתוקן הליקוי, יוביל הדבר, בסופו של יום, לדחיית הבקשה כפי שקובעות הוראות תקנה 45 לתקנות.

18. ויודגש : בכדי למלא אחר דרישה זו אין די בכך שהממציא יציין מקור כלשהו בטופס, אלא על המקור שציין הממציא להיות אחד מן המקורות המנויים בהגדרת "בעל אמצאה" בחוק הפטנטים - מכוח העברה, הסכם או מכוח הדין.

פרשנות המונחים "ממציא" ו-"בעל אמצאה" בחוק הפטנטים

19. במספר סעיפים בחוק הפטנטים נעשה שימוש במונח "ממציא", אולם מונח זה אינו מוגדר בחוק. בפרט, לא מפורש האם הממציא חייב להיות בן-אנוש.

20. נקודת המוצא לפרשנות דבר חקיקה היא לשון החוק, ובפרט **המשמעות הטבעית** של לשון החוק (אהרון ברק, **פרשנות במשפט** כרך שני - פרשנות החקיקה (1993) עמודים 81 – 82) :

"המחוקק השתמש בלשון המקובלת על הציבור, ושהציבור נזקק לה. על כן יש להעניק לחקיקה את המשמעות המקובלת והרגילה".

21. הבוחן סבר כי אין מניעה כי מכונה תיכלל גם היא בהגדרת "ממציא" בחוק הפטנטים. בקביעה זו הבוחן הסתמך על הגדרת המילה "ממציא" במילון האינטרנטי אבניאון : "יוצר, המגלה דבר חדש : המצאה נרשמת על שם ממציאה", ובעיקר על העובדה כי אין סתירה בין פרשנות מרחיבה זו לבין מטרות חוק הפטנטים.

22. איני מקבל את עמדת הבוחן כי ההגדרה ממילון אבניאון מלמדת כי משמעותה הטבעית של המילה ממציא כוללת מכונה. העובדה כי בהגדרת ממציא במילון אבניאון לא נזכר **במפורש** כי ממציא הוא בן-אנוש אינה, כשלעצמה, מלמדת כי **מובנה הרגיל** של המילה "ממציא" כולל גם מכונה.

23. אני סבור כי ההגדרה במילון הניחה שתמיד ממציא הוא בן-אנוש שכן עד לאחרונה כלל לא הייתה אפשרות אחרת.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

24. למעשה, עיון בדוגמה שהובאה בהגדרה המילונית - "המצאה נרשמת על שם ממציאה" - מלמד כי כך הוא הדבר. באופן פשוט, הכוונה היא שהאמצאה נרשמת על שם האדם שהמציא אותה – עד לאחרונה ממש כלל לא עלתה האפשרות לרשום המצאה על שם מכונה. איני סבור שאדם מן הציבור הקורא הגדרה זו יפרש שהאמצאה נרשמת על שם המכונה שהמציאה אותה.

25. בדומה, גם הגדרת המילה רופא במילון אבניאון היא "מרפא, משיב בריאות לחולה" / "מומחה ברפואה" אינה מציינת במפורש כי מדובר באדם, ואולם אין ספק שמובנה הרגיל של המילה מתייחס לאדם.

26. מסקנה זו מקבלת חיזוק גם מהגדרות המילה "Inventor" באנגלית. כך במילון Oxford¹ מוגדר "Inventor" כ:

"a person who has invented something or whose job is inventing things"

27. אין בסיס לחשוב כי פירוש המילה "ממציא" בעברית כולל גם מכונה וגם בראנוש בעוד פירוש המילה באנגלית מתייחס לבן-אנוש בלבד.

28. גם במקומות המעטים בהם מוזכרת המילה "ממציא" בחוק הפטנטים ההתייחסות היא לבן-אנוש שהמציא. כך למשל סעיפים 40 ו-42 לחוק:

"40. דרשו ממציא או שאיריו את ציון שם הממציא – שעה שאין הבעלות באמצאה או בפטנט בידם – יתן הרשם הודעה על כך לבעל האמצאה או לבעל הפטנט..."

"42. התנאה שלפיה מוותר הממציא על הזכות לדרוש ציון שמו אין לה תוקף."

29. סעיפים 40 ו-42 לחוק עוסקים בזכותו המוסרית של הממציא. זכות זו כלל אינה שייכת לממציאים שאינם אנושיים. בסעיפים אלו החוק מייחס לממציא פעולות כגון "דורש" או "מוותר" אשר השימוש בהם נעשה בדרך כלל, כשהכוונה היא לבני אדם. גם פירושו של המונח "שאיריו" של "ממציא" בסעיף 40 לעיל הוא "בן משפחה שנשאר בחיים אחרי מות קרובו ויש לו זקאות בחלוקת הירושה".

30. מכל האמור לעיל עולה כי המונח "ממציא" בחוק הפטנטים מתייחס במובנו הרגיל: ל- "בן-אנוש". המבקש טען כי הדין בישראל, בניגוד לדין במקומות אחרים בעולם, כלל אינו דורש שהמבקש יפרט מיהו הממציא. טענה זו נכונה, ואולם אין בה כדי לשנות את העובדה שהפרשנות הפשוטה של המילה "ממציא" בחוק היא בן-אנוש.

¹ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/inventor?q=inventor>



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

31. ומכאן למונח "בעל אמצאה". סעיף 1 לחוק מגדיר את המונח בעל אמצאה:

"בעל אמצאה" – הממציא עצמו או הבאים מכוחו והם מי שזכאי לאמצאה מכוח הדין או על פי העברה או על פי הסכם;

32. סעיף 2 קובע כי הזכות לבקש פטנט על אמצאה נתונה ל"בעל אמצאה".

"בעל אמצאה כשירת פטנט זכאי לבקש, לפי הוראות חוק זה, שיינתן לו פטנט עליה"

33. כפי שעולה מההגדרה בסעיף 1 לחוק, המילים "מי שזכאי לאמצאה מכוח הדין או על פי העברה או על פי הסכם" הן פירוט של מי שבא מכוחו של הממציא.

34. ההגדרה ל"בעל אמצאה" שהוצעה בהצעת חוק הפטנטים התשכ"ה – 1965 לא כללה את המילים "הבאים מכוחו" (הצעת חוק הפטנטים, תשכ"ה-1965, ה"ח הממשלה 637):

"בעל אמצאה" – הממציא, או מי שזכאי לאמצאה מכוח הדין או על פי העברה או על פי הסכם;

35. בישיבת מליאת הכנסת בה אושר חוק הפטנטים ב-1967 בקריאה שנייה ושלישית הוסברה תוספת המילים "הבאים מכוחו":

"עם זאת לא הסתפקה הוועדה בהגדרת "בעל אמצאה" שבהצעת החוק שהוגשה על ידי הממשלה, וביקשה להדגיש את ייחודו של הממציא. לכן הוסיפה אחרי המלה "הממציא" את המלים "עצמו או הבאים מכוחו". וזאת כדי להדגיש ולהבליט שעיקר ההגנה היא לממציא."

ובהמשך:

"הגנה נוספת על זכות הממציא שהוכנסה בסעיף 11 דורשת ממגיש בקשה לקבלת פטנט, כשהוא אינו הממציא, להודיע בבקשתו כיצד היה לבעל האמצאה. בדרך זו יכול הרשם לעמוד על דרך גילגולה של האמצאה מידי הממציא אל מבקש הפטנט, ועל ידי כך לשמור על זכויותיו של הממציא במידה שנתקפחו."

(פרוטוקול ישיבה 206 של הכנסת ה-6, 2908-2909, 8.8.1967)

36. דברים אלה מדגישים את העובדה כי נקודת המוצא של החוק הייתה כי זכותו של בעל האמצאה לבקש פטנט התגלגלה לידי **מהממציא** בדרכים שפורטו בסעיף. המבקש עצמו אינו חולק על כך שהמילים "הבאים מכוחו" מלמדות על יחס בין בעל האמצאה לממציא, אלא שלשיתו ממציא אינו בהכרח בן-אנוש. כאמור לעיל, איני מקבל זאת.

37. על פי החוק כל אמצאה מתחילה בממציא, שהוא כאמור "בן-אנוש", וממנו מתגלגלת הזכות לבעל האמצאה.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

פרשנות תכליתית

38. המבקש טוען כי פירוש החוק באופן שיאפשר הגנה על אמצאות שנעשו על ידי בינה מלאכותית אפשרי על פי הלשון, ועולה בקנה אחד עם תכלית החקיקה, שהיא עידוד חדשנות ועידוד ממציאים לגלות לציבור את אמצאתם בתמורה למונופולין מוגבל בזמן. לשיטתו, אין הבדל האם האמצאה נוצרה על ידי מכונה או בראנוש, ואילו לא תינתן הגנה לאמצאות כאלה, התמריץ לפיתוח מכונות כאלה יקטן, התמריץ של בעלי המכונות לשמור את תוצריהן כסוד מסחרי יגדל ופיתוח תוצרים אשר לא ניתן לשמור כסוד לא יימשך כי לא ניתן להגן עליהם. הבוחן קיבל עמדה זו, ואולם סירב לרישום הבקשות מטעם אחר.

39. טענותיו של המבקש כבדות משקל. עם זאת, ההרחבה של ההגנה הקבועה בחוק מעוררת שאלות מדיניות שונות שיש להותירן להכרעת המחוקק.

40. בנקודת הזמן בה אנו עומדים כעת ההנחה כי הגנה באמצעות דיני הפטנטים לאמצאות שנעשו על ידי מכונה תגשים את תכליות דיני הפטנטים אינה מוסכמת על הכל והיא מעוררת שאלות רבות בהקשרים שונים.

41. פירוט של חלק משאלות אלה מצוי במסמך של ארגון הקניין הרוחני הבינלאומי מיום 21 במאי 2020² הסוקר שאלות המתעוררות בעולם הקניין הרוחני בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית של תחום הבינה המלאכותית. המסמך מעלה בין היתר את השאלות הבאות:

1. האם לאור קצב ההתפתחות הגבוה של טכנולוגית הבינה המלאכותית והקושי לצפות את ההשפעות השונות של מדיניות כזו או אחרת שתינקט, ראוי להכריע בשאלות אלו במועד זה או שמא יש להמתין עד להבנה טובה יותר של הטכנולוגיה והשפעותיה?

בהקשר זה אציין כי לא קיימת תמימות דעים לגבי יכולתן של מכונות להמציא באופן עצמאי ללא מעורבות אנושית כיום או בעתיד הקרוב, וכי רבים³ סבורים כי בעתיד הנראה לעין, תוכנות בינה מלאכותית ישמשו ככלי עזר בלבד להמצאת אמצאות על ידי ממציאים אנושיים, כפי שנעשה כבר כיום.

² WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 REV., WIPO CONVERSATION ON INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_2_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1_rev.pdf)

³ לדוגמה הערות משרד הפטנטים האירופי בתשובה לקול קורא של משרד הפטנטים האמריקאי, עמוד 2. העמדה זמינה בכתובת:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/European-Patent-Office_RFC-84-FR-44889.pdf

וכן:

<https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-intellectual-property-call-for-views/government-response-to-call-for-views-on-artificial-intelligence-and-intellectual-property#ai-as-an-inventor>



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

2. האם מערכת התמריצים המעוגנת בדיני הפטנטים היא המתאימה לעידוד יצירה של אמצאות שנעשו על ידי בינה מלאכותית ללא מעורבות אנושית או שמא יש ליצור זכות מיוחדת (sui generis) להגנה על אמצאות כאלה?

3. האם, במקרה שההגנה על אמצאות בינה מלאכותית תיעשה באמצעות דיני הפטנטים הנוהגים היום, על החוק לאפשר או לדרוש רישום הבינה המלאכותית כממציאה בבקשה או האם יש לדרוש רישום גורם אנושי? ואם כן, מיהו הגורם האנושי המתאים? והאם יש צורך לשנות את הקריטריונים הקבועים בחוק לרישום פטנט?

42. אפילו אילו היה בידי המענה לכל השאלות הללו, לא ניתן היה לקבוע כי קבלת עמדת המבקש תוביל להגשמת תכליות דיני הקניין הרוחני שעניינן הפצת ידע ועידוד חדשנות, שכן לא ניתן לדבר על השגת תכליות אלה מבלי להתייחס להיבט הבין-לאומי של דיני הקניין הרוחני.

43. דיני הפטנטים בישראל מיישמים את העקרונות המחייבים שנקבעו במסגרות בין לאומיות המסדירות היבטים שונים של דיני הקניין הרוחני בכלל ודיני הפטנטים בפרט, ופעמים רבות הם נשענים על הסדרים דומים במשפט המשווה. כאשר חוק הפטנטים ב-1967 נעשה מאמץ להתאים את החוק לעקרונות אלה. בדברי ההסבר להצעת חוק הפטנטים תשכ"ה – 1965 נאמר:

"בשנים האחרונות חלו בארצות המערב תמורות חשובות בתורת הפטנטים, ונעשה הכרח, במסגרת ארגונים בין-לאומיים ועל פי אמנות בין-לאומיות, להביא לאיחוד דיני הפטנטים, לפישוט ההליכים הפורמליים בקבלתם ולהבהרת היקפן ותכנן של זכויות ממציאים ובעלי אמצאות. במיוחד ראוי להזכיר כאן את התיקונים שחלו בשנת 1958 באמנת פאריס בדבר הגנת הקניין התעשייתי (אמנת פאריס). מדינת ישראל חברה בארגון שהוקם על פי אמנה זו, ומן הראוי להתאים את החוק הקיים לאמנה בנוסחה האחרון (פורסמה בכתבי אמנה 312, כרך 10, עמ' 405) כדי לאפשר לממשלה לאשר את האמנה. מטרת החוק המוצע היא לתת ביטוי לכל אלה"

(דברי הסבר להצעת חוק הפטנטים, תשכ"ה-1965, ה"ח הממשלה 637, 119)

44. להיבט הבין-לאומי בתחום הפטנטים התייחס גם שר המשפטים דוב יוסף ז"ל כאשר הציג את החוק ב-1965 בפני הכנסת:

"ממד חשוב אחר בענין זה מצוי בצד הבין לאומי. כבר בסוף המאה התשע עשרה הגיעו למסקנה כי אין הגיון רב בהגבלת הזכות לפטנט לתחומיה של מדינה אחת, כי אין הידע מכיר בגבולות והעברתו לא היתה אף פעם כרוכה בקשיים, ושיתוף הפעולה הבין לאומי בשטח זה קיים כבר מאז.

...דבר נוסף. בהתחשב בכך שאדם בדרך כלל מבקש פטנט ביותר מארץ אחת, רצוי הוא שהיקף ההגנה הניתן לו בכל הארצות יהיה זהה וכן תהיה זהות בנהלים הכרוכים בהשגת הפטנט.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

...עם כל זאת לא הזניחו גם את החלום להגיע לפטנט עולמי, ועתה מוכנות שתי אמנות אשר לפיהן יוכר פטנט אזורי, אמנה אחת של ארצות השוק המשותף ואחת של ארצות סקנדינביה. עדיין לא ידוע אם אמנות אלו תהיינה פתוחות להצטרפותן של מדינות אחרות, אולם על כל פנים כיום נראה שלא יהיה הגיון רב בהצטרפותה של ישראל לאמנות אלו מאחר שמשמעות הדבר תהיה לתת כל שנה תוקף בערך לארבעים אלף פטנטים בישראל תמורת הכרה בשלוש מאות עד ארבע מאות פטנטים ישראלים מקוריים בארצות האמנה האחרות. עם כל זאת אנו נותנים דעתנו על הבעיה ונוקטים בצעדים הדרושים על מנת להבטיח שאזרח ישראל יוכל על ידי בקשה אחת להשיג פטנט בכל ארצות האמנות המתוכננות ולא יצטרך להוציא כסף ומאמצים כדי להשיג בנפרד פטנט בכל אחת מארצות האמנה, ואנו מקווים כי מאמץ זה יוכתר בהצלחה"

(פרוטוקול ישיבה 478 של הכנסת ה-5, 2015-2016 (1.6.1965))

45. כיום לא קיימים כללים מקובלים להגנה על אמצאות שנעשו על ידי בינה מלאכותית ללא ממצא אנושי, ומרבית המדינות בהן נדון העניין סירבו לרישום פטנט על אמצאה שנעשתה ללא מעורבות אנושית כלשהי, כפי שאסקור בהמשך.

46. אף אם צודק המבקש שהגנה על תוצריהן של מכונות היוצרות אמצאות באמצעות דיני הפטנטים היא כלי המדיניות הנכון לתמרוץ יצירת מכונות אלו וגילוי של תוצריהן לציבור, ספק אם הגנה על אמצאות כאלה על ידי מספר קטן של מדינות תגשים את תכלית דיני הקניין הרוחני כפי שטוען המבקש. לפיכך בהיעדר הסכמה בין-לאומית לגבי ההסדר הרצוי בעניין זה, לא יהיה זה נכון לעגן זאת בדין הישראלי על דרך של פרשנות החוק.

47. עיגון כזה אף ייצור אי-סמיטריה בין מדינת ישראל למדינות אחרות, ויביא לכך שבעוד האמצאות מושא בקשות הפטנט מצויות בנחלת הכלל במרבית מדינות העולם, הן יהיו כפופות לזכויות הבלעדיות שמעניקה הגנת הפטנט בישראל בלבד.

48. לסיכום, הכרה בבינה מלאכותית כממציאה בבקשה פטנט או רישום פטנט על אמצאה שנעשתה ללא מעורבות אנושית כלשהי צריכה להימסר למחוקק שיכריע בשאלות המדיניות שהוצבו לעיל ובהתייחס לדין המשווה ולסטנדרטים הבין-לאומיים, וזאת לאור אופיו הגלובלי של תחום הקניין הרוחני מחד ומאפייני הכלכלה והתעשייה בישראל מאידך.

Doctrine of Accession

49. כאמור, המבקש טען כי המקור לזכותו באמצאה הוא ה-Doctrine of Accession. מקורה של דוקטרינה זו בדין האנגלי, והיא קובעת כי בעל העץ זכאי לפירותיו. בשל היותה של שאלת התחולה של דוקטרינת ה-Accession על נכסים בלתי מוחשיים שאלה תקדימית, פנה הבוחן למחלקה למשפט עברי במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים לקבלת חוות דעתה. לפי



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

חוות הדעת⁴ דוקטרינת ה־Accession חלה, לפי הדין העברי, גם ביחס לתוצרים בלתי מוחשיים של עצם מוחשי הנמצא בבעלותו של אדם.

50. מהאמור לעיל עולה כי אין צורך להכריע בשאלת תחולת דוקטרינת ה־Accession בענייננו. גם אם הדוקטרינה חלה בענייננו, היא אינה דין המקנה למבקש זכות להגיש בקשה לפטנט שכן בעל אמצאה לפי חוק הפטנטים הינו אדם שרכש את זכותו באמצאה מממציא אנושי.

הדין הזר

51. כאמור, בקשות פטנט מקבילות הוגשו לרישום על ידי המבקש ד"ר ת'אלר במספר משרדי פטנטים ברחבי העולם. זאת, במסגרתו של פרויקט לבחינת הגנתן של אמצאות אשר נוצרו באמצעות בינה מלאכותית (Artificial Inventor Project - AIP) (עיקרי טיעון לקראת הדיון מיום 20 ביולי 2022, EXHIBIT C, סעיף 23).

52. אסקור בקצרה את עיקרי הנימוקים של ההחלטות אשר ניתנו במדינות השונות. אציין כי במרבית המקרים נדחו הבקשות בנימוק לפיו לשון החוק מחייבת ממציא בן-אנוש או שהמבקש אינו בעל הזכות להגיש בקשה לפטנט.

ארה"ב

53. ה־Federal Circuit, בית המשפט לערעורים בארה"ב, דחה⁵ את ערעורו של ד"ר ת'אלר על החלטת בית המשפט בוירג'יניה⁶ לדחות את ערעורו של ת'אלר על החלטת משרד הפטנטים לסרב לרישום בקשות הפטנט שהגיש.

54. ה־35 USC § 111 (חוק הפטנטים האמריקאי) קובע:

(a) IN GENERAL.

(1) WRITTEN APPLICATION.-An application for patent shall be made, or authorized to be made, **by the inventor**, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director.

55. סעיף 100(f) לחוק האמריקאי מגדיר "ממציא":

⁴ חוות הדעת זמינה בתיק בקשת הפטנט באתר רשות הפטנטים בכתובת:

<https://israelpatents.justice.gov.il/en/patent-file/details/268604>

⁵ **Thaler v. Vidal**, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)

⁶ **Thaler v. Hirshfeld**, 558 F. Supp. 3d 238 (E.D. Va. 2021)



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

(f) The term “inventor” means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention

56. בית המשפט קבע כי למרות שחוק הפטנטים אינו כולל פירוש של הביטוי “יחיד” (“individual”), הרי שאופן השימוש היום יומי בביטוי מלמד על הכוונה לאדם אנושי בלבד, ואין לקבל לרישום אמצאות שנעשו על ידי מכונה.

57. בית המשפט דחה את טענותיו של ת'אלר כי שיקולי מדיניות מחייבים הכרה בבינה מלאכותית כממציאה וברישום פטנטים שנעשו על ידי בינה מלאכותית ללא סיוע אנושי. בית המשפט סבר ששיקולי המדיניות שהציג ת'אלר הם “ספקולטיביים” ומכל מקום משעה שלשון החוק ברורה אין מקום שבית המשפט יסטה ממנה.

אנגליה

58. בית המשפט לערעורים קבע⁷ כי הגדרת הביטוי “ממציא” בחוק הפטנטים האנגלי UK Patents Act 1977 (להלן החוק האנגלי), כוללת בראשית בלבד ואינה יכולה לכלול מכונה.

59. דעת הרוב, השופטים Laing ו-Arnold סברו שהחוק האנגלי (סעיפים 7 ו-13) מחייבים את המבקש לציין בראשית שהוא ממציא, וכן לציין את מקור זכותו באמצאה. המבקש ציין “מכונה” כממציא, ולא הצביע על מקור חוקי לזכותו באמצאה, ולכן צדק משרד הפטנטים האנגלי בסרבו את האמצאה.

60. השופט Birss סבר, בדעת מיעוט, שאמנם ממציא על פי החוק האנגלי הוא בראשית. ואולם תכלית מסירת המידע לרשם היא שיקוף המידע לציבור על ידי הרשם. אין זה תפקיד הרשם לוודא את נכונות ההצהרות שהצהיר המבקש בעת הגשת בקשת הפטנט. לפיכך אף שהגדרת ממציא לפי החוק האנגלי אינה כוללת בינה מלאכותית, יש לקבוע כי ת'אלר עמד בכל הדרישות הפורמליות בהגשת הבקשות, ולהחזיר את הבקשות למשרד הפטנטים לבחינה מהותית.

61. בית המשפט באנגליה הוסיף ודן בשאלת תחולתה של ה-Doctrine of Accession בענייננו. השופט Arnold סבר כי דוקטרינת ה-Accession אינה חלה ביחס לקניין בלתי מוחשי כגון אמצאות, משום שבקניין בלתי מוחשי (intangible) אין החזקה בלעדית (exclusive possession) שהיא הבסיס לדוקטרינת ה-Accession. כלומר, על אף שהמבקש ד"ר ת'אלר הוא המחזיק הבלעדי של העצם המוחשי, המחשב עליו פועלת המכונה DABUS, אין להסיק מכך שהוא הבעלים של הפירות הבלתי מוחשיים של המכונה, קרי האמצאות:

⁷ [2021] EWCA Civ 1374



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

"133. In any event, the reasoning outlined in paragraph 131 above does not translate to the situation where an intangible - or at least an intangible of the kinds which are the subject-matter of intellectual property law - is produced by tangible property, because such intangibles are non-rivalrous goods (meaning that consumption by one does not preclude simultaneous consumption by others). Thus the new intangible is not susceptible of exclusive possession, nor does exclusive possession of the intangible follow from exclusive possession of the tangible property that produced it. (This might be regarded as an instance of the more general proposition that intellectual property fits much more readily within Hohfeld's conception of property than it does within Blackstone's.)"

62. השופט Arnold המשיך וקבע:

"Professor Abbott argued that, even if there was no general rule that information produced by a machine was the property of the owner of the machine, nevertheless the owner of the machine owned an invention created by the machine. This is really an argument about what the law should be, rather than about the present state of the law. As matters stand, it seems to me that the argument faces two obstacles. The first is that it pre-supposes that a machine can be an inventor for the purposes of the 1977 Act. The second is that I cannot see any basis in current law for a person to have a legal right to stand in the place of a machine with respect to the right to apply for a patent, because that pre-supposes that the machine would otherwise have that right, but as noted above machines do not have rights. **A point which underlies both these obstacles is that modern patent law is almost entirely a creature of statute.**

63. השופט Birss ביכר שלא להכריע בשאלת תחולתה של ה Doctrin of Accession (סעיף 89 לפסק הדין). למען שלמות התמונה אציין כי רשות ערעור על ההחלטה ניתנה על ידי בית המשפט העליון הבריטי, שטרם הכריע בערעור.

משרד הפטנטים האירופי

64. באוקטובר 2018 הגיש ד"ר ת'אלר במשרד הפטנטים האירופי (EPO) שתי בקשות פטנט בהן ציין את DABUS כממציא. ת'אלר טען לזכויות בשתי האמצאות מתוקף היותו הבעלים של מכונת ה-AI או successor של הממציא.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

65. משרד הפטנטים האירופי דחה את שתי בקשות הפטנט מאחר והביטוי "ממציא" ("inventor") במשמעו ב-European Patent Convention (ה"EPC") מתייחס לבראנוש בלבד. עוד הובהר כי מכונה אינה ישות משפטית היכולה להעביר למבקש זכויות כלשהן. לפיכך נקבע כי המבקש לא מילא אחר חובותיו לציין מי הממציא בבקשת הפטנט ולהצביע על זכותו להגיש את הבקשה.

66. ערעור המבקש על ההחלטה בפני ה-Board of Appeal נדחה⁸. ה Board of Appeal קבע (סעיף 4.3.1) כי משמעותו הרגילה של הביטוי "ממציא" היא בראנוש בעל כשירות משפטיות וכך יש לפרש גם את ה European Patent Convention :

"Under the EPC the designated inventor has to be a person with legal capacity. This is not merely an assumption on which the EPC was drafted. It is the ordinary meaning of the term inventor (see, for instance, Oxford Dictionary of English: "a person who invented a particular process or device or who invents things as an occupation"; Collins Dictionary of the English language: "a person who invents, esp. as a profession")

67. באשר למקור זכותו של המבקש באמצאות, ה Board of Appeal ציין בסעיף 4.4.2 :

"According to the statement accompanying the auxiliary request, the appellant has derived the right to the European patent as owner and creator of the machine. This statement does not bring the appellant within the scope of Article 60(1) EPC. **Indeed, it does not refer to a legal situation or transaction which would have made him successor in title of an inventor within the meaning of the EPC**"

68. נימוק זה דומה לסיבה בגינה המבקש אינו עומד בהגדרת "בעל אמצאה" לפי החוק בישראל – הוא לא רכש את זכותו מממציא אנושי.

69. ה Board of Appeal הוסיף וציין כי על ה EPO לבחון את המידע שמסר המבקש במענה לדרישה לציין את שמות הממציא בבקשה או את מקור הזכות להגיש את הבקשה ועל מידע זה להיות על פניו, תואם את דרישות ה EPC. כלומר, אם ה EPC דורש ציון ממציא אנושי – אין לקבל הצהרה לפיה הממציא אינו אנושי, ואם לפי ה EPC על המבקש לרכוש את זכותו מממציא אנושי, על המבקש לספק מידע העונה על דרישה זו, אחרת ייחשב כמי שלא עמד בה.

⁸ J0008/20 Designation of inventor/DABUS ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

70. בהתייחס לטענות המבקש כי סירוב לרשום פטנטים עבור אמצאות שנעשו על ידי AI מהווה אפליה כנגד אמצאות מסוג מסוים קבע ה Board of Appeal :

"4.6.6

The Board is not aware of any case law which would prevent the user or the owner of a device involved in an inventive activity to designate himself as inventor under European patent law."

71. בהמשך הסעיף הוסיף ה Board of Appeal :

"Secondly, it is the task of the lawmakers to amend the EPC and to assess whether a real problem exists. Different solutions may be conceivable to the issue raised by the appellant. It is not for the Board to select one of the possible approaches. Finally, the Board is not aware of any other proceedings which concern an unrelated application and where these issues have become relevant."

הכרעה שיפוטית במדינות נוספות

72. משרד הפטנטים האוסטרלי סירב לרישום בקשות הפטנט שהגיש ת'אלר בשל כך שת'אלר לא ציין ממציא אנושי כנדרש על פי הדין. ערכאת הערעור על החלטת הרשם קיבלה⁹ את ערעורו של ת'אלר והורתה על רישום הבקשות על שמו. בית המשפט הפדרלי קיבל¹⁰ את ערעור רשם הפטנטים על החלטת זו וקבע כי על פי הדין האוסטרלי הממציא צריך להיות ממציא אנושי. בקשת הפטנט בגרמניה המשיכה לבחינה לאחר שהמבקש הוסיף את עצמו כממציא בבקשה¹¹.

סיכום

73. פרשנותה הטבעית של המילה "ממציא" בחוק היא בראנוש. אין להרחיב פרשנות זו כדי לכלול גם מכונות.

74. המבקש לא הצביע על מקור להיותו "בעל האמצאה" במובנו של חוק הפטנטים. המקור "מכוח העברה" עליו הצביע המבקש בטופס הבקשה אינו יכול להיות נכון שכן DABUS אינו בעל כשרות לבצע פעולה משפטית של העברת זכויות בבקשה, ולכך גם המבקש מסכים.

⁹ Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879

¹⁰ Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62

¹¹ Federal Patent Court, Case 11 W (pat) 5/21, decision of 11 November 2021, ECLI:DE:BPatG:2021:111121B11Wpat5.21.0



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

75. גם המקור עליו הצביע המבקש לזכותו באמצאה לאחר הגשת הבקשה - "מכוח הדין" - כאשר הדין הוא Doctrine of Accession, אינו יכול לענות על דרישת החוק שכן המבקש לא רכש את זכותו מממציא אנושי כנדרש בחוק.

76. צדק הבוחן שקבע כי על פי הנתונים שמסר המבקש עצמו לא ניתן לקבל את האמצאה לרישום.

77. ההשגה נדחת. בקשות פטנט מספר 268604 ומספר 268605 יסורבו לרישום.

78. אבהיר כי החלטה זו איננה עוסקת בשאלה איזו מעורבות אנושית נדרשת על מנת שאדם ייחשב כממציא באמצאה שנעשתה בסיוע של מכונה. שאלה זו תיוותר למקרה המתאים.

אופיר אלון

רשם הפטנטים, העיצובים
וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום כ"ב אדר, תשפ"ג
15 מרץ, 2023

951-99-2022-006962

סימוכין: