

צעד המצאתי

מרץ-אפריל 2013

האם לפטנט החזק שלך יש ערך נמוך?

כאשר ArcelorMittal תבעה את AK Steel בגין הפרת פטנט, ArcelorMittal סברה שעומד בפניה מקרה פשוט של הפרה. הפטנט של ArcelorMittal חל על פח בורון, עם ציפוי מבוסס אלומיניום עם התנגדות מכנית "גבוהה מאוד". זה בדיוק מה שחשבה ArcelorMittal ש-AK Steel מוכרת. אולם, בשל האופן שבו ArcelorMittal ניסחה את התביעות שלה, בית המשפט פירש את המלים "גבוהה מאוד" באופן שגרם לערך הפטנט של ArcelorMittal להיות נמוך מאוד.

ArcelorMittal עשתה טעות יסודית בניסוח הפטנט שלה. על מנת לגלות היכן טעתה ArcelorMittal ועל מנת ללמוד כיצד תוכלו להימנע מטעות נפוצה זו, [לחצו כאן](#).



חמישה מתוך שמונה שופטי פטנטים חדשים הם יוצאי Finnegan



ביום 9 בנובמבר 2012, טקס צירוף שופטים נערך במשרד הפטנטים וסימני המסחר של ארצות הברית (USPTO), לקבל את פניהם של שמונה שופטים מנהליים חדשים לוועדת בדיקת וערעורי פטנטים (PTAB). חמישה מתוך שופטים חדשים אלו הנם יוצאי Finnegan, לרבות כריסטופר קראמבלי, ג'יל היל, לין פטיגרו, ניל פאוול וג'יימס טרטל. למשרד יש היסטוריה ארוכת שנים של העסקת אנשי מקצוע בעלי ניסיון מה-USPTO ושורותינו כוללים כיום מעל 65 מאלו, לרבות בוחני פטנטים, עורכי דין ופקידים משפטיים. המשרד גאה בהישגיהם של חמשת יוצאי Finnegan אלו, ומאחל להם הצלחה בתפקידיהם החדשים.

אירועי Finnegan

כל הדברים שעל כל מהנדס ומנהל בכיר לדעת בנוגע לפטנטים

ביום 24 באפריל 2013, [דארן ג'ירון](#), שותף ב-Finnegan, ישוחח אודות השאלות למה וכיצד ערך תאגידי קשור באופן צמוד לפטנטים של חברה, הבנה של תביעות פטנטים וכיצד להשתמש בהן לטובתך, על מה ניתן לרשום פטנט ועל מה צריך לרשום פטנט, וכלים אחרים להגנה על הטכנולוגיה שלך. סמינר זה יתקיים [במועדון הבוגרים "שילובים"](#) בתל אביב, ישראל.

למידע נוסף, [הקישו כאן](#)



איך ליצור פטנטים בעלי ערך

ביום 5 ביוני 2013, [דארן ג'ירון](#), שותף ב-Finnegan, ידון בנושא תכנון פטנטים אסטרטגי וכיצד לזהות ולהימנע ממלכודות פטנטים נפוצות בסמינר "כיצד ליצור פטנטים בעלי ערך". הסמינר יתקיים [במועדון הבוגרים "שילובים"](#) בתל אביב, ישראל.

למידע נוסף, [הקישו כאן](#)



ועידת משרדי עורכי הדין הזרים – הדרך לישראל

ביום 27 ביוני 2013, עו"ד שותף ב-Finnegan, יצטרף לדיוני פאנל בנוגע לכניסה ולפעילות של משרדי עורכי דין זרים בישראל. הועידה תתקיים במלון קרלטון בתל אביב, ישראל.

למידע נוסף, [הקישו כאן](#)



פרסים ודירוגים של פניגן

[Managing Intellectual Property - 1.3.2013](#) מדרג את Finnegan כמשרד עו"ד מהשורה הראשונה בתחום הסמלים המסחריים

[Managing Intellectual Property - 1.2.2013](#) מדרג את Finnegan כמשרד עו"ד מהשורה הראשונה בתחום הפטנטים

חדשות פניגן

[1.3.2013 - משרד עו"ד Finnegan השיג החלטת מושבעים לטובת פיליפס בתביעת פטנט התקליטור](#)

ניוזלטרים של פניגן

למידע נוסף בעניין תביעות פטנטים בארה"ב, קרא נא את הניוזלטר של פניגן [Full Disclosure](#).

למידע נוסף בעניין חוקי קניין רוחני בארה"ב, קרא נא את הניוזלטר של פניגן [Last Month at the Federal Circuit](#).

למידע נוסף בעניין חוקי סימון מסחרי, קרא נא את הניוזלטר של פניגן [Incontestable](#).

רישום לקבלת הניוזלטר [לחץ כאן](#).

אודות פניגן

משרד עורכי הדין הגדול בעולם בתחום הקניין הרוחני עם למעלה מ-375 עורכי דין. קבוצת פניגן עוסקת בכל תחומי הקניין הרוחני לרבות: פטנטים, סימני מסחר, סימן רשום, סודות מסחריים, הכוללים מתן ייעוץ, טיפול בתביעות, רישום וליטיגציה. המשרד מייצג לקוחות בתחומי הקניין הרוחני בנושאים הקשורים למסחר בינלאומי, ניהול תיקים, אינטרנט, מסחר אלקטרוני, חוזים ממשלתיים, הגבלים עסקיים, ותחרות לא הוגנת.

פניגן – FINNEGAN

למידע נוסף, צור קשר עם האחראי על הלקוחות הישראליים, עו"ד גרשון פניטש – gerson.panitch@finnegan.com, 03-7219629

Washington, DC • Atlanta, GA • Boston, MA • Palo Alto, CA • Reston, VA • Brussels • Shanghai • Taipei • Tokyo

www.finnegan.com

Copyright © 2013 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.

[Back to Main](#)

האם לפטנט החזק שלך יש ערך נמוך?

המשך המאמר

במהלך התדיינות על הפרת פטנט, כל מלה בתביעות הפטנט נבחנת בקפידה. מפר המואשם בהפרה יבדוק בקפידה כל מונח ויטען שהמוצר המואשם שלו אינו תואם בדיוק למלים שבתביעות. במקרה זה, אף על פי ש-AK Steel יצרה ומכרה פחי בורון מצופים אלומיניום שנראו בדיוק כמו הפטנט החל, AK Steel טענה שהפחים שלה, בחוזק של 1,000 MPa במאמץ מתיחה, לא היו בעלי התנגדות מכנית "גבוהה מאוד", כפי שנדרש על פי תביעות הפטנט של ArcelorMittal. ArcelorMittal חלקה על כך נחרצות, וציינה כי הפטנט עצמו הזכיר מדד של 1,000 MPa. לרוע מזלה של ArcelorMittal, השופט חלק עליה, והגיע למסקנה שהמונח "גבוהה מאוד" משמעו 1,500 MPa ומעלה. על פי פרשות זו, ArcelorMittal הפסידה בערכאה הדיונית ועתרה לבית המשפט הפדרלי בווישינגטון הבירה, שבו נדונים כל ערעורי הפטנטים ברחבי ארצות הברית.

במסגרת הערעור, שופטי בית המשפט הפדרלי בדקו את ההגדרה למונח "גבוהה מאוד" בגילויים הטכניים של הפטנט, אולם המונח לא הופיע כלל. לתפישתה של ArcelorMittal, משום שהמפרט ציין שהאמצאה "מאפשרת להשיג התנגדות מכנית מעל 1,000 MPa, המונח "גבוהה מאוד" משמעה התנגדות מכנית של לפחות 1,000 MPa. אולם בית המשפט לערעורים לא קיבל טיעון זה, משום שהתיאור הטכני שבפטנט לא התייחס ל-1,000 MPa כאל "גבוה" לא כל שכן "גבוה מאוד". אליבא דבית המשפט לערעורים, השתמע מהפטנט שרמה של 1,500 MPa הייתה דרושה בנוגע להתנגדות מכנית "גבוהה". לפיכך, בית המשפט קבע כי אם 1,500 MPa הנה רמת התנגדות "גבוהה", אזי התנגדות "גבוהה מאוד" צריכה להיות לפחות 1,500 MPa.

אף על פי שפעמים רבות בתי המשפט אינם ששים לחפש פרשנות לבר הפטנט על מנת לפרש את הפטנט, במקרה זה בית המשפט לערעורים הביא בחשבון את הספרות בנושא, וציין כי המונח "גבוהה מאוד" אינו מונח ספציפי בתחום, ואין לו משמעות מקובלת. לאחר מכן, בית המשפט ציין כי לפני הגשת הבקשה לפטנט, אחד המשקיעים היה שותף בכתיבת מאמר על פלדת בורון העוברת טיפול בחום. אף על פי שהבנת מונחי פטנט על פי דעתו הסובייקטיבית של ממציא אינה רלבנטית בדרך כלל לצורך פרשנות תביעה, בית המשפט קבע שבמקרה זה, הבנתו של המשקיע שהובעה לפני הגשת הבקשה, עשויה לשמש כראיה לאופן שבו יש להבין את המונח שבתביעה. מאמרו של הממציא הגדיר התנגדות מכנית "גבוהה" כגבוהה יותר מ-1,500 MPa. לפיכך, אליבא דבית המשפט לערעורים, יש להבין את המונח התנגדות מכנית "גבוהה מאוד" כלפחות 1,500 MPa. כתוצאה מכל הראיות האלו, ArcelorMittal הפסידה בתביעתה.

מה השתבש? ראשית, ArcelorMittal השתמשה במונחי דרגה בתביעותיה. שימוש במונחי דרגה עלול להיות מסוכן, משום שבדרך כלל יש להם משמעויות שונות עבור קוראים שונים והם עשויים להשאיר דרכי תקיפה פתוחות שלא לצורך. משמעות המונח "גבוהה מאוד" עבור חברה כמו ArcelorMittal אינה בהכרח המשמעות של מונח זה עבור AK Steel או עבור מומחה אחר בתחום, שופט או חבר מושבעים.

שנית, לרוב בתי המשפט מעיינים בתיאור הטכני של הפטנט על מנת להבין את שפת התביעה. במקרה זה, ArcelorMittal לא הצליחה לכלול הגדרה של מונח תביעה מרכזי. היה עליה לקרוא בעיון את בקשת הפטנט מראש על מנת לוודא כי כללה הגדרות של כל מונחי התביעה המרכזיים. לולא היה ניתן להימנע מלהשתמש במונחי דרגה בתביעה, לכל הפחות ArcelorMittal הייתה צריכה לכלול הגדרה רחבה של מונח זה.

לבסוף, במהלך תהליך רישום הפטנט, נראה כי ArcelorMittal לא בחנה את תביעותיה באמצעות עיניו של עורך דין המתמחה בליטיגציה בענייני פטנטים. ישנן עשרות דרכים שבהן ניתן לתקוף פטנט. רוב החולשות האינהרנטיות אינן עולות במהלך תהליך רישום הפטנט. בוחן פטנטים אינו מתמקד בשאלה האם הפטנט יהיה פטנט חזק בעתיד בבית משפט. אולם, עורך דין המתמחה בליטיגציה בענייני פטנטים, אשר היה מעורב בסכסוכי פטנטים בבתי משפט הופך לרגיש לקיום חולשות שלרוב לא מבחינים בהן. זו הסיבה לכך שחברות מתוחכמות רבות מערבות עורכי דין המתמחים בליטיגציה בענייני פטנטים בתהליך רישום הפטנט. משום שאם לעורכי הדין המעורבים בתהליך רישום הפטנט לא יהיו כישורי הליטיגציה הדרושים על מנת לחזות ולתקן חולשות אינהרנטיות, פטנטים אשר לכאורה הנם פטנטים חזקים מאוד, עשויים להיות בעלי ערך נמוך מאוד.

פניגן – FINNEGAN

למידע נוסף, צור קשר עם האחראי על הלקוחות הישראליים, עו"ד גרשון פניטש – 03-7219629, gerson.panitch@finnegan.com

Washington, DC • Atlanta, GA • Boston, MA • Palo Alto, CA • Reston, VA • Brussels • Shanghai • Taipei • Tokyo

www.finnegan.com

Copyright © 2013 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.