



צעד המצאתי

פברואר 2011

נשק רב-עוצמה לאכיפת הפטנטים שלכם

כשחברת Tessara תבעה בגין הפרת פטנט קבוצה של יצרניות בענף המוליכים-למחצה, ובכללן את החברות FreeScale ו-QualComm, היה עליה לקבל החלטה: לבחור במסלול המסורתי ולהגיש את התביעה בבית משפט פדרלי בארה"ב, או לפנות אל הוועדה לסחר בינלאומי של ארה"ב - U.S. International Trade Commission (ITC) – פורום שזוכה לפופולריות גדלה והולכת. חברת Tessara בחרה ב-ITC, והחלטה זו העניקה לה מנוף רב-עוצמה בניסיונה לחסום את כניסתם של מוצרי המתחרות שלה לארצות הברית.

גם אם אתם מנסים להתרחק ככל האפשר מתביעות בנושא פטנטים, עליכם להכיר את ה-U.S. ITC. זאת מכיוון שאם תוגש נגדכם תביעה ל-ITC, בתוך פחות משנה תהיו בעיצומו של משפט, וכניסת המוצרים שלכם לארצות הברית עלולה להיחסם לחלוטין.

שלושה דברים שעליכם לדעת אודות "הנשק" של ה-ITC - [הקישו כאן](#)

חדשות

בית משפט של הסבב הפדרלי משיב על כנו פסק דין של מושבעים בנושא הפרת פטנט לטובת לקוחה של משרד פניגן, חברת Uniloc USA

ביום 4 בינואר 2011, הפך בית משפט לערעורים של הסבב הפדרלי בארה"ב החלטה של בית משפט מחוזי בדבר אי-הפרה במסגרת בקשה לקבלת פסק דין מנחה, ובכך השיב על כנו פסק דין של מושבעים שבו נקבע כי חברת Microsoft הפרה פטנט של לקוחה של משרד פניגן, חברת Uniloc USA. בית המשפט של הסבב הפדרלי אישר גם את קביעת המושבעים שחברת Microsoft לא הצליחה להוכיח אי-תקפות של הפטנט של חברת Uniloc USA. אמנם בית המשפט של הסבב הפדרלי ביטל גם את החלטת הפיצויים כמבוססת על מתודולוגיה שלדעת בית המשפט היא לקויה, אך עתה, משאין עוד ספק בדבר עצם ההפרה מצדה של חברת Microsoft, נפתחה בפני חברת Uniloc הזדמנות נוספת לתבוע פיצויים במחברת Microsoft.

אירועים

משרד פניגן מעניק חסות לכנס IsraMedTech הראשון אי-פעם

הכנס החדש ביותר של ישראל בנושא מכשור רפואי – IsraMedTech – יערך במלון דן כרמל בחיפה בימים 1-2 במרץ 2011. יושב ראש הכנס יהיה ד"ר שמעון אקהאוז, המייסד ויושב הראש של סדרה של חברות ישראליות מצליחות בתחום הטכנולוגיה הרפואית. "הכנס הזה אינו דומה לאף כנס אחר בישראל", מסביר [גרשון פאניץ](#), שותף במשרד פניגן וחבר בוועדת ההיגוי של IsraMedTech. "הוא מתמקד בעיקר בענף המכשור הרפואי ומשמש עבור חברות פורום שבו ניתן לזהות ולהיפגש עם שותפים פוטנציאליים שבסיסם בישראל או מחוץ לישראל". בין חברי הפנלים בכנס MedTech בישראל יהיו אחדים מהיזמים והמנכ"לים הבולטים ביותר בענף המכשור הרפואי, ובכללם שלמה בן חיים, יוסי גרוס, ישראל מקוב ורבים אחרים, כמו גם מנהלים בכירים ומייסדים של חברות מכשור רפואי מרחבי העולם. משרד פניגן גאה להיות תורם פלטינום לאירוע מלהיב זה. להרשמה ולקבלת מידע נוסף, [בקרו באתר הכנס](#).

ניוזלטרם של פניגן

למידע נוסף בעניין תביעות פטנטים בארה"ב, נא קרא 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**.

דירוגים של פניגן

העלון המקוון Law360 מכתיר את פניגן 'קבוצת השנה בתחום הקניין הרוחני'

אודות פניגן

משרד עורכי הדין הגדול בעולם בתחום הקניין הרוחני עם למעלה מ- 375 עורכי דין. 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 – 03-7219629, ger_\nson_paniitch@finnegan.com

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

www.finnegan.com

.Copyright © 2010 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved



[Back to Main](#)

פברואר 2011

נשק רב-עוצמה לאכיפת הפטנטים שלכם

המשך המאמר

ניצחון ב-ITC אינו מקנה למנצח כספים כלשהם. אם כך, מדוע שמישהו יעדיף את ה-ITC על פני בית משפט פדרלי, הליך שבו ישנה אפשרות להשיג צו מניעה ופיצויים כספיים?

התשובה לשאלה טמונה במהירות, במנוף הלחץ ובהצלחה.

1. מהירות: לעתים קרובות, חברות שנתבעות בוועדה לסחר בינלאומי של ארה"ב אינן מבינות "מה נחת עליהן". משך הזמן הממוצע עד לתחילת משפט בתיק פטנטים אופייני הוא שנתיים. אולם ב-ITC, התביעות מתקדמות במהירות האור – בדרך כלל משפט מתחיל בתוך תשעה חודשים. לעתים קרובות, בעלת הפטנט משקיעה בחשאי עבודה רבה בבניית התיק, חודשים מראש, ואז מגישה את התביעה בהפתעה גמורה ודוחקת את החברה הנאשמת למערבולת בניסיון להגיב במהירות.

2. מנוף לחץ: אף כי ה-ITC אינה קובעת פיצויים כספיים, אם תפסידו בתביעה תיחסם כניסתם של המוצרים שלכם לארצות הברית. זהו סיכון שחברות רבות אינן יכולות ליטול, וכשניצב מולן האיום במשפט מידי, חברות רבות בוחרות להגיע לפשרה בשלב מוקדם תמורת תשלום דמי רישיון משמעותיים. ככל שגדל הקושי לקבל מבתי משפט מחוזיים בארה"ב צו מניעה שיאסור יבוא של מוצרים מפרי-פטנט, הופכת ה-ITC במהירות לפורום פופולארי שמספק מנוף לחץ כאמור.

3. הצלחה: מתוך סך כל תיקי הפטנטים המגיעים למשפט ב-50%, ITC מסתיימים בהוצאת צו איסור-כניסה, החוסם את הייבוא לארה"ב של טובין מפרי-פטנט. רשויות המכס של ארה"ב אוכפות את צווי איסור-הכניסה בגבול, עם הגעת הטובין המיובאים. לגבי טובין שכבר נמצאים במלאי בארה"ב, ה-ITC יכולה להטיל קנסות בגובה של עד \$100,000 ליום אם טובין אלה נמכרים.

הסכומים בהסדרי הפשרה בתיקים שנדונו ב-ITC נעים בין בינוניים ליקרים מאוד: על פי הדיווחים, חברת Apple שילמה סכום של 100 מיליון דולר לחברת Creative Labs במסגרת הסדר פשרה בנושא iPod; חברת Semiconductor Manufacturing International Corporation שילמה סכום של 175 מיליון דולר לחברת Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. במסגרת הסכם פשרה בתביעה הקשורה לסודות מסחריים בתהליך הייצור של מוליכים-למחצה; וחברת Kodak קיבלה סכום של 550 מיליון דולר מחברת Samsung ו-350 מיליון דולר מחברת LG במסגרת הסכם פשרה בתביעה הקשורה ברכיבים של מצלמות דיגיטליות. גם לחוות דעת שמשמיע שופט של ה-ITC, לפני מתן צו איסור-כניסה, יכולה להיות השפעה רבת-עוצמה. כאשר שופט של ה-ITC פרסם קביעה מקדמית על כך שהפטנטים של חברת VISIX בתחום של ניתוחי עיניים בלייזר אינם תקפים, צנח שווי המניות של VISIX בכמעט 2.5 מיליארד דולר ביום אחד.

החברות FreeScale ו-QualComm הפסידו בתביעה שלהם ב-ITC נגד חברת Tessera והגישו ערעור על ההחלטה, בטענה שאיסור על הכנסת המוצרים שלהן לארצות הברית מהווה סעד חמור מידי. במקום זאת, טענו, ה-ITC הייתה צריכה להחיל סטנדרט גבוה יותר לפני מתן צו איסור על הכנסת המוצרים שלהם לארה"ב. אולם בית המשפט לערעורים דחה את טענתם ופסק שבעוד שבבית משפט מחוזי פדרלי אכן חל סטנדרט גבוה יותר, מעמדה של ה-ITC שונה. כפי שהסביר בית המשפט לערעורים, מטרתה של ה-ITC היא להגן על התעשייה בארצות הברית, ולפיכך חסימת כניסתם לארה"ב של מוצרים מפרי-פטנט היא בדיוק מה שהיה בכוונתה של ה-ITC לעשות.

Spanson and Freescale et. al. v. ITC and Tessara, 2009-1460, -1461, -1462, -1465 (Fed. Cir., December 21, 2010).

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 • Cambridge, MA • Palo Alto, CA • Reston, VA • Brussels • Shanghai • Taipei • Tokyo

www.finnegan.com

Copyright © 2010 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.