



If you prefer to receive future editions of *Inventive Step* in English, click [here](#)

דצמבר/ינואר 2011

הפטנטים שלכם אולי אינם כה רחבים כפי שנדמה לכם

"תביעות הפטנט של החברה שלי רחבות במידה מספקת להרחיק את המתחרים" – זוהי התחושה שאליה חותרים מנהלי תאגידים. אך כפי שהתברר לאחרונה לחברת St. Clair Intellectual Property, אין די בתביעות פטנט רחבות כדי להפוך את הפטנטים לבעלי ערך.

בבעלותה של חברת St. Clair היו ארבעה פטנטים רחבים לכאורה בתחום של מצלמות דיגיטליות, שמאפשרות למשתמש לבחור את הפורמט שבו מאוחסנות התמונות. מאפיין דומה קיים במצלמות מודרניות רבות, וחברת St. Clair תבעה את חברת Fujifilm בגין הפרת פטנט. נראה היה שהסיכויים נטים לצדה של חברת St. Clair: היו בבעלותה ארבעה פטנטים עבי-היקף עם מפרט מפורט, תרשימים רבים וגרסאות רבות של תביעות פטנט רחבות. אולם בסופו של דבר St. Clair הפסידה במשפט, מכיוון שהפטנטים שלה נכתבו מבלי שהושקעה בהם די חשיבה אסטרטגית.

[הקישו כאן](#) כדי ללמוד כיצד להימנע מהטעות של חברת St. Clair.

חדשות

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

בתחילת החודש הכתיר Law360, העלון החדשות המקוון המוביל לעורכי דין בתחום העסקים, את משרד עורכי הדין פניגן בתואר 'קבוצת המשפטית של השנה בתחום הקניין הרוחני'. בהחלטה על הענקת התואר צוין שמשרד פניגן טיפל בהצלחה בשני המאבקים המשפטיים הבולטים ביותר בשנת 2010 בתחום הקניין הרוחני – תיק Bilski בבית המשפט העליון של ארה"ב, ותיק i4i, שבו נפסק בבית המשפט הפדרלי סכום של 290 מיליון דולר בתביעה של משרד פניגן נגד Microsoft. תיק i4i קבוע לשמיעה בבית המשפט העליון של ארה"ב במועד מאוחר יותר השנה. ראויים לציון היו גם הניצחונות המשפטיים שהשיג משרד פניגן עבור החברות - AstraZeneca Pharmaceuticals LP, IPR Pharmaceuticals Inc, Eli Lilly and Company, Shionogi & Co, Rambus Inc ו-Mitsubishi Heavy Industries Ltd וכן HTC. משרד פניגן גם מייצג היום את חברת Apple. במאבקה המשפטי נגד חברת Apple.

אירועים

אוניברסיטת תל אביב בשילוב עם רמות מציעה את הקורס של פניגן בנושא אסטרטגיית פטנטים

ב-21 בפברואר תקיים אוניברסיטת תל אביב, בשיתוף עם רמות, קורס מרוכז בנושא אסטרטגיית פטנטים שכותרתו 'לא כל הפטנטים נוצרו שווים: 12 עצות מועילות להשגת הגנה בעלת-ערך להמצאותיכם'. הסמינר, שיועבר על ידי השותפים במשרד פניגן **ג'פרי ברקוביץ'**, **ד"ר סטיבן או'קונור** ו**גרשון פאניץ'**, יעסוק בנושאים כגון כיצד להבטיח שהפטנטים שלכם יספקו לכם ערך; כיצד לאמוד וליישב תביעות בעלות ותביעות זכות ממצאים בשלב מוקדם, כדי להימנע מבעיות בשלב מאוחר יותר; עצות לגבי העמידה בדרישות של חובת הגילוי; כיצד לבחור את הארצות שבהן כדאי להגיש בקשות לרישום פטנטים; ונושאים אסטרטגיים נוספים המיועדים לסייע לחברות להגדיל את הערך שהן מפיקות מתיקי הפטנטים שלהן. למידע נוסף, נא לפנות אל שרה בכתובת conference@ramot.org.

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 אקהאז, 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, gerσον.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

צעד המצאתי

[Back to Main](#)

דצמבר/ינואר 2011

הפטנטים שלכם אולי אינם כה רחבים כפי שנדמה לכם

המשך המאמר

ישנו גל חדש שסוחף את דיני הפטנטים בארה"ב. שופטים נוטים להגביל את היקפם של פטנטים שנכתבו עם תביעות רחבות, אך ללא תיאורים טכניים רחבים באותה מידה.

זה מה שקרה במקרה של St. Clair. תביעות הפטנט של החברה התייחסו ל-"פורמטים של נתונים עבור סוגים שונים של מערכות מחשב" לפי בחירת המשתמש. המצלמות של Fujifilm מאפשרות למשתמש לבחור מבין פורמטים של קבצים, כגון JPEG, GIF, TIFF, PICT ו-BMP. על סמך המאפיין הזה של בחירת המשתמש טענה חברת St. Clair שחברת Fujifilm הפרה את הפטנט.

אולם בית המשפט לערעורים על פטנטים דחה את טענותיה של St. Clair. בית המשפט הסביר שהתיאור הכלול בפטנטים של St. Clair מגדיר את המונח "פורמטים" לא במונחי פורמטים של קבצים, אלא במונחי ארכיטקטורות של מחשב. במלים אחרות, לפי הבנת בית המשפט את הפטנטים של St. Clair, צריכה להינתן למשתמש אפשרות בחירה בין פורמטים המיועדים לארכיטקטורות של מחשבים, כגון "Apple Computer" ו-"IBM PC". בניגוד לכך, מצלמות Fujifilm סיפקו למשתמש אפשרות בחירה בין פורמטים של קבצים. לפיכך, מכיוון שמצלמות Fujifilm סיפקו למשתמש אפשרות לבחור פורמט של קובץ ולא פורמט של ארכיטקטורת מחשבים, חברת Fujifilm אינה מפירה את הפטנט.

חברת St. Clair אכן פעלה היטב בכך שכתבה תיאורים טכניים מפורטים. אולם פטנטים הם הרבה יותר מאשר מסמכים טכניים. ניסוח פטנטים מחייב חשיבה אסטרטגית – לדוגמה, יש לשקול בעיון כיצד להגדיר כל מונח במפרט – שתגרום למתן פירוש מרחיב לתביעת הפטנט, במקרה שיש להגן עליה בבית המשפט. כותבי הפטנט של St. Clair הסתמכו על מונחים רחבים בניסוח תביעות הפטנט, וככל הנראה לא העריכו שבית המשפט עשוי להגביל את היקף מונחי התביעה ולהתבסס על תיאור צר יותר שכלול בתיאור הפטנט.

אם חברת St. Clair רצתה שהמונח "פורמטים של נתונים" יתייחס לפורמטים של קבצים, כגון JPEG ו-GIF, היה עליה להקפיד לכלול בתיאור הטכני הכתוב של הפטנטים הגדרה שמתבססת על סוג פורמט, ולא על סוג ארכיטקטורת מחשבים. במקום זאת, התיאור הטכני של הפטנט היה מעורפל, לכל היותר. וכאשר מונחי הפטנט מוגדרים באופן מעורפל, הנטייה העכשווית של שופטים היא להגביל את היקף הפטנטים.

ההחלטה בתביעה של St. Clair היא בעלת השלכות עבור כל חברה שמבקשת להשתמש בפטנטים ככלי לתחרות עסקית. כדי לזכות בהגנה רחבה, על מנסח הפטנט לשים לב היטב לפרטים הן של תביעות הפטנט והן של המפרט. על כל מונח המופיע בתביעות הפטנט להיות מוגדר באופן תכליתי במפרט, כדי להקנות היקף רחב לתביעות.

אלמלא כן, אתם עשויים למצוא עצמכם במצבה של חברת St. Clair: עם פטנטים עבי-היקף בעלי ערך מועט.

St. Clair Intellectual Property Consultants, Inc. v. FujiFilm et. al., 2009-1052, 2010-1137,-1140 (Fed. Cir. January 10, 2011)

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.