

צמד המצאתי

מאי 2010

פסק דין של 65 מיליון דולר בוטל בגין פטנט שנרשם בצורה שגויה

בחוודש שעבר, שלח בית המשפט לערעורים בארה"ב מסר חד וברור לבעלי פטנטים: לא מספיק לרשום פטנטים עם תביעות רחבות, אלא מן ההכרח לכתוב פטנט עם תיאור המצאה מפורט שעונה לקריטריונים הקבועים בחוק והתואמים את החוק בארה"ב. חברת אריאד פרמצבטיקה למדה את לקח זה בדרך הקשה. החברה הצליחה, במשפט קודם, לזקוף לזכותה זכיה על סך 65 מיליון דולר, בהתבסס על מכירות התרופה המובילה לאוסטיאופורוזיס (בריחת סידן) של חברת התרופות אלי לילי, תרופה האויסטה Evista®. החלטה זו של בית המשפט התמוססה כאשר הוחלט שהפטנט נמצא לא תקף ואינו ממלא את הדרישות לתיאור מפרט מלא, עפ"י חוק. מקרה זה מהווה לקח חשוב לאלו המתעניינים ברישום פטנטים בארה"ב.

[קרא עוד](#)

[אירועים](#)

[U.S. Patent Litigation - A Guide for Israeli In-House Counsel](#)

June 23-24, 2010

Tel Aviv

hosted by IPR and Finnegan

ניוזלטרים של פניגן

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

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

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

רישום לקבלת הניוזלטר [לחץ כאן](#).

דירוגים של פניגן

[Managing Intellectual Property Names Finnegan Full Service IP Firm of the Year 2010](#)

Managing Intellectual Property's World IP Surveys 2010–2002

[Chambers Global Ranks Finnegan as a Top Tier Intellectual Property Firm for 2010](#)

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, הכלולים 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 על נציגות פניגן בישראל, צור קשר עם גרשון פניטש – gerson.panitch@finnegan.com, 03-7219629

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

פסק דין של 65 מיליון דולר בוטל בגין פטנט שנרשם בצורה שגויה

המשך המאמר

בתיק אריאד נגד אלי לילי, תבעה חברת אריאד פרמצבטיקה את חברת אלי לילי על מפרט פטנט שהיה מספק בהיקף תיאורו כדי לכסות כל שיטה אפשרית של פעילות מעכב חלבון מסוים (המכונה "NF-KB"), אשר משחק תפקיד בויסות גנים. בעוד הפטנט של אריאד טען כי שלוש קטגוריות של מולקולות מספיקות על מנת לתמוך בהמצאה, תוארו מולקולות אלו ברמת תפקוד החלבון ללא ליווי דוגמאות ספציפיות כי אכן מולקולות אלו יכולות לעכב את החלבון NF-KB. למרות שבית המשפט בתחילה פסק אחרת, בערעור הצליחה חברת עורכי הדין פניגן לשכנע את בית המשפט כי תיאור הפטנט של אריאד לא עמד בקרטיונים של החוק בארה"ב, משום שלא הוכח כי אריאד המציאה את התוכן הנתבע. בית המשפט הסביר: "חברת אריאד בחרה לטעון תביעות רחבות, הרבה מעבר להיקף המכוסה בתיאור ההמצאה, המתואר במפרט הפטנט מספר 516". האמירה: "הזהר במה אתה מבקש" מאד רלוונטי בעולם רישום הפטנטים.

אז איך יכול עורך פטנטים לדעת מהי מידת המפרט המספקת? למרות שבית המשפט אינו מתווה כללים ברורים בעניין, הוא מדגיש כי הדרישות לתיאור מפרט יהיו תלויות באופי וטווח הטענות, המורכבות ויכולת החיזוי של הטכנולוגיה הרלוונטית. תביעות רחבות היקף בתחום מכני (הנחשב בדרך כלל כתחום הניתן לחיזוי), בעלות מרחב תמרון רחב יותר מאשר תביעה רחבת היקף בתחום פחות צפוי, כגון עולם התרופות והביוטכנולוגיה. בסופו של דבר, זו שאלה עובדתית שתבחן כל מקרה לגופו. ככלל, ממצאים ועורכי פטנטים יעשו טוב באם ישאלו עצמם השאלה הבאה לפני הגשת בקשה לפטנט: על סמך קריאה של הפטנט, האם אדם בעל מיומנות בתחום, יכול להבין כי הממצא באמת המציא את מלוא טווח טענותיו שבתביעה?