



צעד המצאתי

אוקטובר 2010

הפסד של מיליוני דולרים בגלל ניסוח של מספר מלים בפטנט

לאחר ששתי חברות הודיעו על שיתוף פעולה ביניהן לצורך מכירת תוכנה עבור מערכת השמה וחיוב רפואית, הוגשה בטקסס תביעה משפטית על ידי חברת GHDS (Golden Hour Data Systems), שבה נטען כי שתי החברות הפרו בצוותא פטנט של GHDS. התביעה נדונה בבית המשפט, וחבר מושבעים קבע כי אכן הייתה הפרה ופסק לחברת GHDS פיצוי בסך 3.5 מיליון דולר. אולם, בגלל חוסר תשומת לב בסיסית בנוגע לאופן שבו נכתב הפטנט, הפך השופט את החלטת חבר המושבעים ושלח את חברת GHDS הביתה בידיים ריקות.

תוצאה משפטית זו הייתה עשויה להימנע אם חברת GHDS הייתה משקיעה מעט יותר זמן בחשיבה אסטרטגית לפני שהגישה את בקשתה לרישום פטנט. אילו חברת GHDS הייתה פועלת כך, היא הייתה יכולה לצפות מראש את הבעיה, לשנות את אסטרטגיית רישום הפטנט שלה, וקרוב לוודאי להכניס 3.5 מיליון דולר נוספים לקופתה ולהתמודד עם פחות תחרות בשוק.

מה יכלה חברת GHDS לעשות באופן שונה כדי לחזק את הפטנט שלה?

[קרא עוד](#)

אירועים

מתן חסות והרצאות מתוכננות: כנס Nanolsrael 2010

משרד עורכי הדין פניגן נמנה על רשימת הזהב של נותני החסות לכנס השנתי השני, שיעסוק בחידושים המחקריים ובהזדמנויות המסחריות בתחומי הננו-חומרים, ננו-אלקטרוניקה, ננו-פוטוניקה, ננו-ביו וננו-רפואה. כותרת ההרצאה של עורכי הדין השותפים ממשרד פניגן, **גרשון פניטש ואנתוני טרידיקו**, היא "שימוש באסטרטגיות רישום פטנטים כדי להפוך את החברה שלכם לאטרקטיבית יותר עבור משקיעים". הכנס יתקיים במלון דן פנורמה בתל אביב, ישראל. למידע נוסף, או לצורך הרשמה, נא לעיין [באתר האינטרנט של כנס Nanolsrael](#).

הרצאות מתוכננות: שימוש בהתנגדות ובחינה-מחדש כדי להשיג באופן יעיל על פטנטים מחוץ לבית המשפט

עורכי הדין השותפים ממשרד פניגן, **מרטין היידן, גרשון פניטש ואנתוני טרידיקו**, יעבירו קורס שמתמקד בפיתוח וביישום אסטרטגיה של התנגדות/בחינה-מחדש באירופה ובארה"ב כחלופה זולה יותר להתדיינות בבתי המשפט בנושא פטנטים. את הקורס מארחת חברת IPResources והוא יתקיים בפורום עתידים בתל אביב, ישראל. למידע נוסף, או לצורך הרשמה, נא לעיין [באתר האינטרנט של IPResources](#).

ניוזלטרים 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

משרד עורכי הדין פניגן זכה להכרה כמשרד מהשורה ה-1 בתחום הקניין הרוחני על ידי U.S. News Media Group ועל ידי

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

צמד המצאה

[Back to Main](#)

אוקטובר 2010

מה יכלה חברת GHDS לעשות באופן שונה כדי לחזק את הפטנט שלה?

המשך המאמר

המבחן הראשון לחוזקו של פטנט הוא "תביעות הפטנט", שמגדירות את גבולות ההמצאה. על מנת שתתקיים הפרה של פטנט, המתחרה חייב לייצר, להשתמש או למכור מוצר שתואם במדויק לפחות אחת מתביעות הפטנט. זוהי הנקודה שבה חברת GHDS לא עמדה במשימה. היא הגדירה את ההמצאה שלה כשילוב בין מודול השמה ומודול חיוב, ובכך הציבה דרישה מפורשת לקיומם של שני המודולים בתביעת פטנט יחידה. לפיכך, על מנת שתתקיים הפרה, גורם מפר יחיד חייב לספק הן את תוכנת ההשמה והן את תוכנת החיוב. אחת החברות שנתבעו בגין הפרת הפטנט, חברת EMSCharts, סיפקה את תוכנת ההשמה בתצורה המתאימה לשילוב עם תוכנת חיוב. אולם חברת EMSCharts עצמה לא מכרה את תוכנת החיוב. החברה השנייה שנתבעה בגין הפרת הפטנט, חברת SoftTech, סיפקה את תוכנת החיוב בתצורה המתאימה לשילוב עם תוכנת השמה. אולם חברת SoftTech עצמה לא מכרה תוכנת השמה. לפיכך, כל אחת מהחברות, EMSCharts ו-SoftTech, יכלה לטעון בצדק שאינה אחראית להפרה של תביעות הפטנט, שכן אף אחת מהן לא פעלה בניגוד לתביעת פטנט יחידה.

חברת GHDS טענה שמכיוון שהחברות EMSCharts ו-SoftTech פעלו יחד בשותפות כדי למכור כל אחת את התוכנה שלה כחלק מחבילה, על שתיהן לשאת באחריות בגין "הפרה משותפת". אולם בית המשפט לא קיבל את הטענה. בארה"ב, על מנת שתתקיים הפרה משותפת, חובה להוכיח כי לפחות אחד מהצדדים הפעיל "ניהול או שליטה" על הצד האחר. במקרה שלפנינו, מכיוון שלא הייתה כל הוכחה שמי מהצדדים היה בשליטתו או בניהולו של הצד האחר, לא יכלה להתקיים הפרה משותפת.

ממצב מצער זה אילו לפני הגשת הבקשה לרישום פטנט הייתה חברת GHDS בוחנת את הדרכים השונות שבאמצעותן עשויות חברות מתחרות להתחמק מהפטנט. אילו חשיבה אסטרטגית צופה פני עתיד הייתה חוזה שחברות נפרדות עשויות למכור רכיבים נפרדים, ניתן היה לנסח את תביעות הפטנט המקיפות ביותר כך שייכתב "מודול חיוב שתצורתו הוגדרה לשילוב עם מודול השמה", ולהיפך. שימוש בלשון זו היה יכול להביא לידי התוצאה הרצויה, מכיוון שכל אחת מהחברות המפרות מכרה, למעשה, את התוכנה מתוצרתה "בתצורה שמוגדרת לשילוב" עם התוכנה של החברה האחרת.

1 לחברת GHDS הייתה גם בעיה נוספת. השופט קבע גם כי לא ניתן לאכוף את הפטנט מכיוון שעורכי הדין של GHDS נמנעו מלהציג לבוחן הפטנטים של ארה"ב פרסומים קודמים באותו תחום של ההמצאה (prior art) תוך כדי הליך הבקשה לרישום הפטנט. לאחר הגשת ערעור, העניין הוחזר לערכאה הראשונה לדין נוסף.

עבור הדיוטות, הבדלי ניסוח עדינים אלה עשויים להיראות חסרי משמעות. אולם עורכי דין בתחום הפטנטים שמנהלים באופן שגרתי בבתי המשפט בארה"ב קרבות משפטיים על הפרות של פטנטים, מבינים היטב שבפרטים העדינים האלה עשוי להיות טמון ההבדל שבין חוזקה לבין חולשה, ובין מיליוני דולרים לבין הישגות בידיים ריקות.

Golden Hour Data v. emsCharts, 2009-1306 -1396, Fed. Cir. August 9, 2010

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

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