

צעד המצאתי

אוקטובר-נובמבר 2011

מלחמות הפטנטים שהתחוללו לאחרונה מספקות לקחי הישרדות חשובים

במהלך החודשים האחרונים התפרסמו בהרחבה ידיעות על "הילולת" של קניית פטנטים על ידי חברות גדולות, ששילמו מיליארדי דולרים תמורת תיקי פטנטים רחבי היקף. בעוד שרוב החברות אינן יכולות לשלם מיליארד דולר עבור פטנטים, כל חברה, ללא תלות בגודלה, יכולה להפיק לקחים רבי ערך מהמגמה המתרחבת הזו.

להמשך המאמר [הקישו כאן](#)

אירועים

שינויים משמעותיים בחוקי הפטנטים עשויים להעלות את ערך החברה שלכם: בחרו מתוך חמשת הסמינרים!

דרכים חדשות להגנה על הטכנולוגיה שלכם ולחסום את המתחרים: מה שכל מנהל צריך לדעת

מושב מיוחד למנהלי חברות בחסות אוניברסיטת חיפה

25 באוקטובר 2011

17:00 – 19:30: קבלת פנים עם כיבוד קל בשעה 17:00; תחילת הסמינר בשעה 18:00 בדיוק



השינויים הגורפים ביותר שהוכנסו במערכת רישום הפטנטים בארה"ב מזה למעלה מ-50 שנה הפכו לחוק בחודש שעבר. שינויים אלה ישפיעו על האופן שבו חברות ישראליות משיגות פטנטים ועל האופן שבו חברות ישראליות יכולות לחסום את המתחרים. לדוגמה, המערכת החדשה תאפשר לכם לעצור את המתחרים שלכם במשרד לרישום פטנטים באמצעות הליכים שעלותם נמוכה יחסית. אולם אם לא תפקחו עין על פעילויות רישום הפטנטים של מתחריכם, אתם עלולים להפסיד את ההזדמנות רבת הערך הזו. מערכת הממציא-הראשון-שמגיש-בקשה החדשה תקנה חשיבות מיוחדת להגשת בקשות ארעיות מהירות לרישום פטנטים. אולם בקשות ארעיות עלולות לגרום נזק רב אם אינן מוגשות כהלכה. במסגרת סמינר זה, עו"ד ממשרד פניגן, [אנתוני טרידיקו וגרשון פניטש](#), יקנו לכם את הידע הנוחוץ על מנת לקבל החלטות חשובות בדרג הניהולי. בסביבה המשתנה הזו.

כדי להירשם, נא להקיש [כאן](#).

מה שכל מנהל קניין רוחני צריך לדעת אודות שינויים משמעותיים בחוק הפטנטים של ארה"ב

סמינר מיוחד בן חצי-יום למנהלי קניין רוחני, בחסות IPR's InHouseIPForum

25 באוקטובר 2011

13:30 – 18:00: כולל הפסקות קפה וקבלת פנים עם כיבוד קל החל משעה 17:00



בחודש שעבר חתם הנשיא אובמה והקנה תוקף של חוק לשינויים גורפים במערכת רישום הפטנטים של ארה"ב. החקיקה החדשה כוללת את הרפורמות המשמעותיות ביותר בתחום הפטנטים בחמישים השנים האחרונות, ותעסוק בהיבטים רבים של עיסוקכם המקצועי. השינויים כוללים הסטה של העדיפות מהראשון-להמציא אל הממציא-הראשון-שמגיש-בקשה; סדרה של מנגנונים חדשים לערעור על פטנטים שנרשמו בארה"ב; מנגנונים לערעור על בקשות לרישום פטנטים שהוגשו בארה"ב; שינויים בהגדרות של ידע מוקדם (prior art); הליך חדש לבדיקת גזירה של פטנטים במשרד לרישום פטנטים וסימני מסחר (PTO); דמי רישום פטנט מופחתים לגופים הזכאים לכך; שינויים בחוק הסימונים; שינויים בהגנת הפרה מכוונת, ועוד. עורכי דין ממשרד פניגן, [אנתוני טרידיקו וגרשון פניטש](#), יסבירו את ההשלכות המעשיות של כל אחד מהשינויים על עיסוקכם המקצועי היומיומי.

כדי להירשם, נא להקיש [כאן](#).

עו"ד ושותף במשרד פניגן, [גרשון פניטש](#), יצטרף למרצים מארק לאבל מ-PayPal, ג'ף הרבסט מ-Nvidia, שלמה מרקל מ-Broadcom והראל בית-און מ-Viola PE לדיון שידון בכוחות המניעים את חברות הטכנולוגיה הגדולות לשתף פעולה או לרכוש חברות קטנות יותר. גרשון יסביר כיצד תיקי קניין רוחני שמפותחים בצורה אסטרטגית יכולים לסגור עסקה, וכיצד חברות יכולות להשתמש באסטרטגיית הפטנטים כדי למצב את עצמם בצורה הטובה ביותר לקראת רכישה.

כדי להירשם, [נא להקיש כאן](#).

מלחמות פטנטים שהתחוללו לאחרונה מספקות לקחי הישרדות חשובים לחברות ישראליות

כנס Journey 2011, מלון הילטון, תל אביב

סמינר ארוחת בוקר
2 בנובמבר 2011



במהלך החודשים האחרונים שילמו חברות גדולות מיליארדי דולרים תמורת תיקי פטנטים רחבי היקף. למרבה הפתעה, מספר אנליסטים הצביעו על כך שבכל אחד מהמקרים האלה, עיקר הערך הטמון בתיקי פטנטים גדולים אלה מקורו בקבוצה קטנה יחסית של פטנטים. בינתיים, ענפים שלמים נתונים במלחמה וחברות תובעות אחת את השנייה על קומץ הפטנטים החזקים ביותר שלהם. הלקח שנלמד מכך הוא שלא כל הפטנטים שווים בערכם. ישנם פטנטים שמייצגים שווי עצום, בעוד שפטנטים אחרים עשויים להיות חסרי ערך. במהלך סמינר ארוחת הבוקר, יסבירו השותפים במשרד פניגן, [ג'ף ברקוביץ' וגרשון פניטש](#), כיצד להבדיל בין פטנטים חזקים לחלשים, ואיך, בעזרת תכנון אסטרטגי ועסקי, ניתן להטות את תיק הפטנטים לכיוון פטנטים שימשכו את תשומת לבם של מתחרים, משקיעים ושותפים פוטנציאליים.

הסמינר מיועד למנהלי חברות. הכניסה באמצעות הזמנה בלבד. [לבקשת הזמנה](#), [נא להקיש כאן](#).

שימוש בפטנטים להגנה על חידושי תוכנה

דגנת 2011 (HVC) Haifa Verification Conference



המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל
4 בדצמבר 2011

דגנת HVC 2011 מיועדת לאנשי מקצוע בתחום מדעי המחשב/טכנולוגיה. השותפים במשרד פניגן, [דאָרן ג'ירון וגרשון פניטש](#), יסבירו בהרצאה כיצד ניתן להשתמש בפטנטים כדי להגן על חידושי תוכנה וידריכו את המשתתפים כיצד לזהות מתי פטנטים בתחום התוכנה יכולים להעניק לבעליהם את הערך הרב ביותר. הסדנה פתוחה למשתתפים ללא תשלום, כחלק מ-HCV 2011, אולם נדרשת הרשמה מראש ומספר המקומות מוגבל.

כדי להירשם, [נא להקיש כאן](#).

דירוגים של פניגן

[האיגוד הלאומי לנשים מנהלות ועורכות-דין \(NAFE\) דירג את פניגן כאחד מ-50 משרדי עורכי-הדין הטובים ביותר עבור נשים](#)

[22 עורכי-דין ממשד פניגן דורגו כ'עורכי-הדין הטובים ביותר באמריקה' לשנת 2012 במהדורת The Best Lawyers in America](#)

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

www.finnegan.com

Copyright © 2011 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.

צעד המצאתי

אוקטובר-נובמבר 2011

[Back to Main](#)

מלחמות הפטנטים שהתחוללו לאחרונה מספקות לקחי הישרדות חשובים

המשך המאמר

מחירי הפטנטים ממשיכים לעלות. בסופה של השנה שעברה, רכש קונסורציום המורכב מהחברות Apple, Oracle, EMC ו-882 Microsoft פטנטים מחברת Novell בסכום של 450 מיליון דולר. חודשים מעטים לאחר מכן, קונסורציום שכולל את החברות Apple, Microsoft, Sony, Ericsson, RIM ו-EMC הוציא סכום של 4.5 מיליארד דולר לרכישת למעלה מ-6,000 פטנטים מחברת Nortel Networks. ברכישה זו גברו חברות הקונסורציום על הצעת רכש בסך 900 מיליון דולר שהוגשה על ידי חברת Google. בחודש יולי הגיבה חברת Google על המהלך ברכישה של למעלה מ-1,000 פטנטים מחברת IBM, תמורת סכום שלא פורסם, ובהמשך, בחודש אוגוסט, השקיעה החברה סכום של 12.5 מיליארד דולר ברכישתה של חברת Motorola Mobility, במסגרת עסקה שמיוחסת בעיקר לרצונה של Google להשיג את 17,000 הפטנטים ו-7,500 הבקשות לרישום פטנטים של Motorola Mobility.

מספרים אלה מגמדים את רכישתה בחודש אוגוסט של Dashwire Inc, חברה אמריקאית המפתחת יישומי אינטרנט נייד, על ידי חברת HTC תמורת סכום של 18.5 מיליון דולר בלבד, במסגרת עסקה שלדעת אנליסטים הונעה מהרצון להשיג גישה לפטנטים. במהלך השבועות האחרונים הודיעה חברת Kodak כי היא מעמידה למכירה 1,100 פטנטים. אנליסטים מצפים שתיק הפטנטים של חברת Kodak יימכר תמורת סכום העולה על 3 מיליארד דולר. ובמהלך חודש ספטמבר מתוכנן תיק הפטנטים של חברת InterDigital, הכולל 8,800 פטנטים בתחום התקשורת האלחוטית, לעמוד למכירה פומבית. נמסר שהחברות Apple ו-Samsung "שמו עין" על תיק הפטנטים הזה, שעל פי ההערכות שוויו בין 3 מיליארד ל-10 מיליארד דולר. וברקע הדברים, כל היצרניות הגדולות בתחום התקשורת האלחוטית תובעות זו את זו במסכת סבוכה של התדייניות משפטיות בגין הפרת פטנטים.

ממגמה זו ניתן ללקט מספר לקחים, אשר תקפותם שרירה וקיימת ללא תלות בתחום הטכנולוגי שבו פועלת החברה.

פטנטים הופכים למטבע-העובר-לסוחר החדש בעסקי הטכנולוגיה

יכולים לחול מאות פטנטים על מוצר יחיד. בתחום של מכשירי טלפון אלחוטיים, לדוגמה, פטנטים שונים עשויים לחול על עיצובים של אנטנות, פרוטוקולים של העברת נתונים, מאפייני עגינה, מסכי מגע, קודקים ומאפיינים של ממשק משתמש, אם להזכיר תחומים אחדים בלבד. סבורים כי תיק הפטנטים של חברת Motorola Mobility כולל פטנט חשוב לגבי המאפיין של השבתה אוטומטית של מסך המגע כאשר המכשיר מוצמד לאוזן, על מנת שהמגע בין מסך המגע לבין הפנים של המשתמש לא יגרום לניתוק לא-מכוון של השיחה.

לבעלים של פטנט תקף מוקנית הזכות למנוע מאחרים להשתמש במאפיין המוגן בפטנט. וכל גורם אחר שמייצר ומוכר מוצרים הכוללים את המאפיין המוגן בפטנט יכול להיתבע בגין הפרה, ועלול לאבד את עסקיו. לפיכך, ישנן חברות שמעדיפות להבטיח כי עבור כל אחד מהמוצרים שהן מייצרות יהיו בבעלותן פטנטים רבים ככל שגדרש כדי להגן על אותו מוצר.

עם זאת, במקרה שאין באפשרותה של חברה כלשהי להפוך לבעלים של כל הפטנטים הנחוצים לה, החברה יכולה לעתים להשתמש בפטנטים שלה במסגרת עסקת חליפין, שתקנה לה גישה לפטנטים של חברה מתחרה. לפעמים עסקת החליפין נעשית בצורה מפורשת, כמו במקרה של עסקאות שבהן חברות מתחרות מסכימות ביניהן על רישוי צולב. אך לעתים קרובות, "עסקת החליפין" מתבצעת באופן עקיף, כאשר חברות בוחרות בחשאי להימנע מלתבוע זו את זו בגין הפרת פטנטים, מכיוון שכל אחת מהן יודעת שבידי החברה האחרת יש פטנטים בעייתיים.

חברת Google, שמגיעה לתחום מכשירי הטלפון האלחוטיים באיחור לעומת רוב השחקניות הגדולות הפועלות כיום, מבינה כי על מנת להימנע מלהיחסם על ידי הפטנטים של השחקניות שהקדימו אותה, עליה להחזיק בידיה אסטרטגיה משחק שיאפשרו לה לבצע עסקות חליפין. לאחר שהפסידה במכרז לרכישת תיק הפטנטים של חברת Nortel, מצאה את עצמה חברת Google בעמדה נחותה אף יותר, עובדה שעשויה להסביר את נכונותה לרכוש את חברת Motorola Mobility תמורת סכום שלדעת

אנליסטים אחדים מגלים פרמיה של יותר מ-60%. לחברת Google לא היה די מטבע-עובר-לסוחר בדמות פטנטים, ולא נותרה לה ברירה אלא לקנות לעצמה מרחב-פעולה בענף.

החל מחברות שנהנות מחשיפה ציבורית גבוהה, כמו Google ו-Apple, ועד לחברות קטנות יותר שרכישותיהן זוכות לאזכור רק בשולי מהדורת חדשות העסקים, חברות רבות מבינות כי היכולת לקחת חלק בתחומים תחרותיים מחייבת גישה לפטנטים שולטים.

איכות הפטנטים חשובה הרבה יותר ממספר הפטנטים

תיקי הפטנטים שנרכשים מדהימים בהיקפם. עם זאת, מספר אנליסטים הצביעו לאחרונה על כך שעיקר הערך הטמון בתיקי פטנטים גדולים אלה מקורו בקבוצה קטנה יחסית של פטנטים. על אף העובדה שחברת Google שילמה סך של 12.5 מיליארד דולר עבור אלפי פטנטים, האנליסטים ציינו לאחרונה שעיקר השווי נובע מ-18 פטנטים בלבד. אנליסטים אחרים דיווחו שהערך הטמון בשני תיקי פטנטים גדולים שנרכשו לאחרונה מוגדרים בעיקר על ידי 20 פטנטים.

לא כל הפטנטים שווים בערכם. ישנם פטנטים שמייצגים שווי עצום, בעוד שפטנטים אחרים עשויים להיות חסרי ערך. ההבדל נובע בדרך כלל ממידת תשומת הלב שהוקדשה ליצירת הפטנט. על ידי תכנון אסטרטגי קפדני שמתמקד בבידוד ובבדיקת הערך של הפטנט עוד לפני שהבקשה לרישום פטנט אפילו מועלית על הכתב, ניתן להטות את תיק הפטנטים לכיוון פטנטים שיימשכו את תשומת לבם של משקיעים ושל מתחרים.

אחת הלקוחות בישראל של מחבר מאמר זה גילתה לאחרונה שפטנטים מעטים שנוסחו בקפידה רבה יכולים לספק הגנה ששוויה מיליוני דולרים. החברה הישראלית קיבלה פנייה מחברת-ענק בינלאומית בתחום התקשורת, שטענה בתוקף של החברה הישראלית לשלם עשרות מיליוני דולרים עבור רישיון שימוש בתיק פטנטים רחב היקף. החברה הישראלית בחנה את תיק הפטנטים שלה עצמה, מצאה שלושה פטנטים חזקים מאוד שהופרו על ידי חברת-הענק, וטענה בתגובה כי במסגרת כל עסקה ביניהן, חברת-הענק חייבת להסכים לשלם כסף לחברה הישראלית. המשא ומתן היה לוחט ונמרץ, אך בסופו של דבר נסוגה חברת-הענק מדרישתה. התברר לה שהסכום שהיא מסתכנת בהפסדו בגין הפרה של פטנט אחד בלבד גבוה בהרבה מהסכום שהיא עשויה להרוויח אם תצליח להוכיח שהחברה הישראלית הפרה מספר גדול של פטנטים.

כמה מטבע-עובר-לסוחר בדמות פטנטים דרוש לחברה?

בעוד שמלחמות הפטנטים הנוכחיות מתחוללות בתחום של טכנולוגיה אלחוטית, רכישות דומות, קטנות יותר בהיקפן אך עדיין משמעותיות, מתבצעות מידי חודש בכל תחום כמעט, לנוכח העובדה שחברות מבינות שפטנטים הם המטבע-העובר-לסוחר הדרוש כדי להתחרות. כמות המטבע-העובר-לסוחר בדמות פטנטים שדרוש לחברה תלוי ביעדיה העסקיים של החברה. לכל הפחות, כל חברה צריכה לחתור לא רק לקבל פטנטים, אלא להשיג פטנטים שמתמקדים במאפיינים קריטיים שהשוק יקנה להם ערך רב. בין אם מדובר בהיי-טק, במדעי החיים, בתוכנה או בטכנולוגיה נקיה, המתחרים והמשקיעים של היום מנוסים ובעלי ידע יותר מאי-פעם. הם מעסיקים עורכי דין בעלי ניסיון בתחום של תביעות פטנטים ובדיקות נאותות של קניין רוחני, כדי להעריך את כוח החסימה האמיתי של תיק פטנטים. רוב החברות אינן יכולות להרשות לעצמן לרכוש אלפי, או אפילו מאות פטנטים. לכן, עליהן לזווד שהפטנטים שהן כן מקבלות מספיקים כדי להשיג את היעדים העסקיים של החברה. על ידי התמקדות בפטנטים איכותיים שנוצרו באמצעות תהליך של תכנון אסטרטגי שמזהה את ערך הליבה ומגן עליו, אפילו קומץ של פטנטים יכול לספק גמול עצום.

המאמר מאת [גרשון פניטש](#), עו"ד ושותף במשרד פניגן. המאמר פורסם ב- Bloomberg Law Reports

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

www.finnegan.com

Copyright © 2011 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.