

צעד המצאתי

אוקטובר 2013

בית המשפט הפך פסק-דין שקבע פיצויים בסך של 593 מיליון דולר על סמך אמירות של בעל הפטנט

בעלי פטנטים – היזהרו: בתי המשפט עשויים להשתמש באמירות שלכם עצמכם, בין אם נאמרו במסגרת חובת הגילוי בעת רישום פטנט ובין אם במהלך דין ודברים עם המשרד לרישום פטנטים, כדי לצמצם את היקף תביעות הפטנט שלכם ולאפשר למי שהואשמו בהפרה להתחמק מאחריות משפטית. בהחלטה להפוך פסק דין שקבע תשלום פיצויים בסכום עצום של 593 מיליון דולר בגין הפרת פטנט, קבע לאחרונה בית משפט לערעורים בארה"ב שאמירות קודמות שנאמרו על ידי בעל פטנט מצדיקות מתן פירוש צר יותר לתביעות הפטנט מכפי שהוחל על ידי בית המשפט בערכאה הנמוכה יותר. [לחצו כאן](#).



אירועי Finnegan

כנס Journey 2013

משרד פניגן הוא בין מעניקי חסות "זהב" לכנס Journey 2013 של חברת Ernst & Young. הכנס סטיבן אוקונור, שותף במשרד פניגן, ייקח חלק במושב שכתרתו "מגמות במדעי החיים". הכנס ייערך בישראל, במלון הילטון בתל אביב. למידע נוסף, או כדי להירשם לכנס, נא לבקר [באתר האינטרנט של Ernst & Young](#).



חדשות פניגן

[19.9.13 איך הם זכו במשפט. משרד פניגן מביא לדחיית תביעה על סך של 260 מיליון דולר נגד ABBYY](#)

[17.9.13 כתב העת Working Mother כלל את משרד פניגן ברשימת 100 החברות הטובות ביותר לשנת 2013](#)

[11.9.13 בארה"ב הוענק ללקוחה של משרד פניגן, חברת Pluristem, פטנט מרכזי חשוב בתחום הטיפול במחלת עורקים היקפיים.](#)

ניוזלטרים של פניגן

למידע נוסף בעניין תביעות פטנטים בארה"ב, קרא נא 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 [לחצו כאן](#).

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

www.finnegan.com

Copyright © 2013 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.

[Back to Main](#)

בית המשפט הפך פסק-דין שקבע פיצויים בסך של 593 מיליון דולר על סמך אמירות של בעל הפטנט

המשך המאמר

הפטנט של ספרן – שדה הקרב

התיק המשפטי נובע מפטנט רשום בארה"ב מס' 5,653,760 של ד"ר ברוס ספרן, העוסק בהתקן לטיפול ברקמות פגועות בגוף. על פי תיאור הפטנט, ההתקן כולל שכבה של חומר גמיש שמספק תכונה של מחסום בעל חדירות בררנית. כאשר מציבים את ההתקן בצמוד לרקמה פגועה בגוף, שכבת מחסום זו פועלת כך שדברים מסוימים שמסייעים בהחלמה, כגון מקטעי רקמה, מאקרו-מולקולות המסייעות בהחלמה של כלי דם, וכן חלבונים מעודדי צמיחה, נותרים מצדו האחד של המחסום, ובה בעת היא מאפשרת למולקולות אחרות, כגון מים, לעבור דרכה ללא הפרעה.

ההתקן המתואר בפטנט יכול גם לספק תרופה או חומר רפואי אחר ישירות לאתר המטופל. באמצעות הצמדה לשכבת המחסום של חומר טיפול הכולל מולקולות גדולות מכדי לעבור מבעד לנקבוביות המחסום, ניתן לשחרר ולרכז את חומר הטיפול באתר הרקמה הפצועה.

תיאור הפטנט של ד"ר ספרן כולל מספר יישומים פוטנציאליים עבור התקן טיפול זה. על פי אחד היישומים, ההתקן עשוי לשמש לטיפול בשברים חמורים בעצמות, במקרים שבהם העצם התנפצה לשברים רבים. הצבת התקן הטיפול הרשום כפטנט על גבי העצם הפגועה גורמת להכלת שברי העצם באתר הפציעה יחד עם חלבונים מעודדי צמיחת עצם, הליך שלדברי ד"ר ספרן מוביל להחלמה טובה יותר ומהירה יותר של העצם.

הפטנט מתאר גם כיצד ניתן לשלב את הטכנולוגיה הרשומה כפטנט בתומכנים (סטנטים) המשמשים לטיפול בפציעות בדפנות של כלי דם. על פי הפטנט, כאשר כלי דם מנסה להחלים בעקבות קרעים מיקרוסקופיים הנגרמים מיתר לחץ דם או ממערבולות בדם, תאים בדופן כלי הדם פולטים מאקרו-מולקולות שתפקידן הוא להטליא את הפגם. אם המאקרו-מולקולות לא תישארנה במקומן, הן תיסחפנה עם זרם הדם. דבר זה גורם לעיכוב בתיקון, שעל פי תיאור הפטנט עלול להוביל להיווצרות מסוכנת של רובד (פלאק) בכלי הדם. ככל שתיקון הפציעה יהיה מהיר יותר, כמות הרובד המצטברת כתוצאה מכך תהיה קטנה יותר. לדברי ד"ר ספרן, ההתקן הרשום כפטנט, בתצורה של תומכן (סטנט), עוצר את המאקרו-מולקולות ואת התרופות המסופקות על ידי ההתקן באתר הפציעה של כלי הדם, וכך מזרז את ההחלמה.

פרק תביעות הפטנט מפרט את היקף ההמצאה המוגנת, והתביעות של פטנט 760 של ד"ר ספרן מונות מספר רכיבים יסודיים, וביניהם: (1) "התקן קיבוע גמיש המיועד להשתלה ברקמה אנושית או ברקמת בעל חיים"; (2) "שכבה של חומר גמיש בעל נקבובי במידה מזערית למאקרו-מולקולות"; וכן (3) "אמצעי לשחרור חומרים המשמש לשחרור של לפחות חומר טיפול אחד בצורה מכוונת".

הניצחון המשפטי של ספרן

חברת Cordis, יחידה של אחת מהמשווקות הגדולות בעולם של מוצרי טיפול בריאותי, מייצרת תומכנים (סטנטים), התקנים צינוריים העשויים מרשת ומיועדים לתמוך בדפנות של עורקים כליליים שהוצרו בעקבות מחלת לב ולשמור אותם פתוחים. התומכנים שלחברת Cordis עוצבו בצורת צינוריות רשת גמישות, עם שכבה של ציפוי פולימרי על פני השטח של כל סריג ברשת. בציפוי הפולימרי הייתה מהולה תרופה הנקראת סירולימוס (sirolimus) שפעפה אל מחוץ לציפוי הפולימרי באופן מביקר לאחר ההשתלה.

ד"ר ספרן תבע את חברת Cordis, בטענה שהתומכנים של חברת Cordis מפרים את התביעות של פטנט 760. התביעה נדונה בבית המשפט, ובחודש ינואר 2011 פסק חבר המושבעים לטובתו של ד"ר ספרן. המושבעים קבעו שהתומכנים של חברת Cordis אכן הפרו את התביעות של פטנט 760, שחברת Cordis לא הצליחה להוכיח שתביעות אלו חסרות-תוקף, וכי חברת Cordis הפרה במזיד את פטנט 760 באמצעות ייצור, שימוש ומכירה של מוצרי התומכנים שלה, נשוא התביעה. על סמך החלטה זו, פסק בית המשפט פיצוי בסך של 593 מיליון דולר, הכולל פיצויי נזיקין וריבית, סכום פיצויים שנכון לאותו מועד בשנת 2011 היה סכום הפיצויים בגין הפרת פטנט התשיעי בגודלו בהיסטוריית הפסיקה של ארה"ב.

חברת Cordis ערערה על פסק הדין, ובחודש אפריל שנה זו קבע בית המשפט לערעורים של ארה"ב בסבב הפדראלי שהערכאה הראשונה פירשה את פרק תביעות הפטנט של הפטנט בצורה שגויה. בניגוד לפרשנות התביעות שנקט בית המשפט בערכאה הראשונה, בית המשפט של הסבב הפדראלי קבע שהמונח "התקן" המופיע בתביעות הפטנט חייב לכלול "יריעה רציפה" וכי בהכרח הוא אינו כולל תומכנים העשויים מרשת פתוחה. מכיוון שהתומכנים של חברת Cordis היו תומכנים מסוג רשת פתוחה ללא משטח רציף של חומר, הפך בית המשפט בסבב הפדראלי את החלטת ההפדה, ומחק את פסיקת פיצויי הנזיקין בכללותה.

אבל, כיצד ייתכן הדבר? תביעות הפטנט אינן מזכירות כלל תומכנים מסוג "יריעה רציפה" או מסוג רשת פתוחה. לעומת זאת, התביעות מתארות את ההמצאה בתור "התקן" כללי הכולל "שכבה של חומר גמיש" וכן "אמצעי לשחרור"; כל אלה דברים שלכאורה כלולים בתומכנים של חברת Cordis, הלא-כן?

כאן טמון המכשול. כאשר בעל פטנט כולל במפרט אמירות שמאפיינות את ההמצאה, בית משפט עשוי להסתמך על אמירות אלה כדי להגביל את היקף תביעות הפטנט. דבר זה קורה, למשל, כאשר בעל הפטנט מתאר את ההמצאה כבעלת מאפיינים מסוימים או יכולות מסוימות, או מתאר אותה כמפגינה שיפורים מסוימים על פני טכנולוגיה מוכרת.

בית המשפט בסבב הפדראלי קבע שאמירות משני הסוגים מופיעות במפרט הפטנט של ד"ר ספרן. בית המשפט ציין שלכל אורכו של המפרט של פטנט '760 התייחס ד"ר ספרן באופן עקבי אל ההתקן בתור "יריעה", וכן השתמש במונחים "התקן" ו"יריעה" לסירוגין. בית המשפט קבע שד"ר ספרן תיאר גם פונקציה מרכזית של ההתקן שלו – כלומר, הגבלת תנועתם של חלקיקים וחומרי טיפול מסוימים – כתלויה בקיומה של יריעה רצופה של חומר בעל נקבוביות מזערית. זאת ועוד, במסגרת המפרט נאמר על ידי ד"ר ספרן שההתקן שלו מספק שיפורים לעומת תומכנים מסורתיים העשויים מרשת פתוחה, שכוללים חורים כה גדולים עד ש"הן תאים והן מאקרו-מולקולות גדולות יכולים לעבור דרכם בחופשיות".

בתי משפט עשויים גם לצמצם את היקף תביעות הפטנט בהסתמך על טיעונים שהוצגו למשרד לרישום פטנטים של ארה"ב כדי להשיג את רישום הפטנט. במקרה שלפנינו, בית המשפט בסבב הפדראלי קבע כי בנוסף על האמירות הכלולות במפרט, ד"ר ספרן ביקש גם ליצור הבחנה בין ההמצאה שלו לבין התקנים המבוססים על ידע קודם בעת שקידם את בקשתו לרישום פטנט. ד"ר ספרן טען שוב ושוב בפני בוחן הפטנטים של ארה"ב כי "ההתקן שבו נעשה שימוש הוא יריעה לעומת תא מעוצב-מראש".

בהסתמך על האמירות של ד"ר ספרן, הן אלו שנכללו במפרט והן אלו שנאמרו במהלך המשא ומתן עם המשרד לרישום פטנטים, הסיק בית המשפט בסבב הפדראלי שיש לפרש את ה"התקן" הנטען בתור "יריעה רציפה וכזה שאינו כולל תומכנים עם חורי רשת פתוחה". לאור פרשנות זו, ובהתייחסו שוב לעניין ההפדה, בית המשפט קבע כי התומכנים של חברת Cordis הם תומכנים מסוג רשת פתוחה שאינם כוללים יריעה רציפה של חומר. בעוד שהם אמנם כוללים חומר טיפול שמושקע על גבי סריגי הרשת, חומר זה הוא כמו צבע על גבי גדר רשת ואינו סוגר את החורים שברשת. בית המשפט קבע שלא בוצעה הפרה על ידי התומכנים של חברת Cordis, ובעקבות קביעה זו התאדה כלא היה סכום הפיצויים בסך 593 מיליון דולר שנפסק לד"ר ספרן.

מהם הלקחים שניתן ללמוד מכך?

ראשית, על בעלי פטנט לנקוט זהירות בבואם לתאר את המצאותיהם במסגרת מפרט. בעוד שתיאור שיפורים על פני ידע קודם עשוי להיראות כדרך טבעית ושימושית להסביר תכונות מסוימות שקשורות להמצאה, גישה זו עלולה להתגלות כמסוכנת. שנית, על המגישים בקשה לרישום פטנט להיזהר מאוד בעת שהם מאפיינים ידע קודם במהלך המשא ומתן עם משרדי רישום הפטנטים. כפי שניתן לראות מהמקרה שלפנינו, בתי המשפט עשויים להשתמש בשני סוגי האמירות כדי להגביל את היקף תביעות הפטנט.

פנינגן – FINNEGAN

למידע נוסף, צור קשר עם האחראי על הלקוחות הישראליים, עו"ד גרשון פניטש – 03-7219629, geron.panitch@finnegan.com

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

www.finnegan.com

Copyright © 2013 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.