



# צעד המצאתי

ספטמבר 2010

## כלי רב עוצמה לתיקון פטנטים פרוצים

במסגרת מתקפה כנגד תעשיית מערכות הניווט הלווייניות (GPS), תעשייה המגלגלת מיליארדי דולרים, תבעה חברת אינציקלופדיה בריטניקה בע"מ את החברות Alpine, Magellan, TomTom, Garmin, Honda, Toyota ושתי חברות נוספות, על הפרת פטנט הקשור לחיפוש מולטימדיה במכשירי GPS.

התקוות, שהיו לחברת אינציקלופדיה בריטניקה בע"מ להרוויח מיליוני דולרים בעקבות גרימת נזק, נגוזו כאשר בית המשפט קבע כי הפטנט של חברת אינציקלופדיה בריטניקה חסר תוקף בשל התעלמות מדרישה הכרחית בהליך הבקשה לרישום הפטנט.

שלא כמו ברוב העולם, מערכת המשפט בארה"ב מציעה כלי חשוב ועוצמתי, המהווה פתרון לתיקון פטנטים פרוצים. זהו כלי שכל בכיר צריך להכיר, משום שכלי זה יכול להציל את ערך החברה, כאשר הבקשה לרישום פטנט אינה כתובה כשורה. אולם, שימוש שגוי בכלי זה, כפי שלמדה חברת אינציקלופדיה בריטניקה בדרך הקשה, יכול להוביל לתוצאה בה בעל פטנט נותר בידיים ריקות.

[קרא עוד](#)

### חדשות

#### סדרת ההרצאות של פניגן בישראל עוררה עניין רב

כאשר אוניברסיטת חיפה הודיעה על קיום סדרת הרצאות בת חמישה מפגשים, בשיתוף עם פירמת עורכי הדין המובילה פניגן, הציפיות היו כי הסדרה תמשוך בין 80 ל-100 נרשמים. אולם, ביום בו הוכרז על סדרת ההרצאות, נרשמו באופן מיידי 160 בכירים מעולם העסקים ומומחים מתחום הפטנטים. הרשמה בהיקף זה, אילצה את המארחים לאתר אולם הרצאות גדול יותר. תוך שבועיים נרשמו למעלה מ-400 איש, לפחות לחלק מהסדרה בת חמש ההרצאות, שכותרתה "המדריך לאסטרטגיית הפטנטים לבכירים". הסדרה התקיימה יום אחד בשבוע, במהלך חמישה שבועות, ובכל שבוע הגיעו לשמוע את ההרצאות כ-200 איש בממוצע. מידי שבוע, הרצה עורך דין אחר מפירמת פניגן המומחה לקניין רוחני.

בין הנושאים שנידונו:

- 18 דרכים לתקוף פטנט אמריקאי ואיך להגן על הפטנטים שלך מפני התקפה – עו"ד גרשון פניטש
  - לא כל הפטנטים נוצרים באופן שווה: איך להבחין בין פטנט רב-ערך לפטנט בעל ערך נמוך – עו"ד אנטוני טרידיקו
  - היזהר: טעויות בסימון פטנטים עלולות לעלות לחברה שלך מיליוני דולרים – עו"ד סטיבן או'קונור
  - אסטרטגיות לרישום פטנטים עבור תוכנות ושיטות עסקיות בתנאי סביבה עוינים – עו"ד ג'פרי ברקוביץ'
  - מתכוננים למלחמה: דברים שהחברה שלך יכולה לעשות כעת בכדי להגדיל סיכויי הצלחה בליטיציה עתידית בארה"ב – עו"ד לאורה מאזורבסקי
- בין המשתתפים בסדרת ההרצאות נמנו מנכ"לים, סמנכ"לי כספים ומנהלי קניין רוחני מחברות מובילות בסקטור הציבורי והפרטי בישראל.

סדרת הרצאות זו שהתקיימה על בסיס שבועי, התבררה גם כמקום מפגש פופולארי לימי פגרת הקיץ, עבור מומחים ישראלים מתחום הקניין הרוחני, שנהנו מההזדמנות להיפגש עם קולגות שלהם "על כוס קפה" וכריכים.

התגובות של רבים מהמשתתפים שהגיעו לבית חיל האוויר מידי שבוע על מנת לשמוע את סדרת ההרצאות היו, שההרצאות שילבו מידע מעמיק ביחד עם סגנון הגשה כזה שהיה מובן לכל. סדרת ההרצאות התאפשרה הודות לשיתוף פעולה בין פירמת פניגן ובית הספר למשפטים של אוניברסיטת חיפה. שיתוף פעולה זה עם האוניברסיטה בחיפה, הוליד קורס לסטודנטים לתואר מוסמך במשפטים עם התמחות בעריכת פטנטים, בו הרצו עורכי הדין הבכירים ממשרד פניגן, פעמיים בשבוע, במהלך הקיץ.

## חברים בצוות פניגן ישראל, רושמים ניצחון גדול לזכות חברת אלי לילי

ב-1 בספטמבר, בית משפט לערעורים בווישינגטון הבירה צידד בענקית הפרמצבטיקה אלי לילי, בעניין אישור תוקף הפטנט על תרופת ה-Evista שלה, לטיפול במחלת האוסטאופרוזיס (הידללות העצם). לדבריה של עו"ד לאורה מאזורובסקי מפירמת פניגן, שהגנה על ענקית התרופות, פסק הדין הוא רב משמעות משום שהוא מגן על הפטנט לתרופה "שוברת הקופות" באופן בלעדי עד שנת 2014.

חבר נוסף בצוות הישראלי, עו"ד מארק פלדשטיין, שייצג אף הוא את אלי לילי, הסביר כי השופט הראשי ראדר, ביחד עם צוות השופטים, היו תמימי דעים כי לא קימת ראייה "היכולה ללמד, לעודד או לספק סיבה הגיונית" לאדם להגיע אל ההמצאה של אלי לילי. בית המשפט לערעורים קבע עוד, כי ייזום ניסויים קליניים בבני אדם, מבסס באופן סביר את מהימנות הטיעונים לתועלתיות.

בקיץ האחרון, לימדו לאורה ומארק סטודנטים לתואר מוסמך במשפטים, באוניברסיטת חיפה, קורס באסטרטגיה בקניין רוחני. שניהם מייצגים חברות ישראליות בענייני קניין רוחני וסימני מסחר.

newsgeek, חדשות מעולם הגיקים

4.8.2010

אזכור באמצעי התקשורת

בתחילת חודש אוגוסט, התקיימה בהרצליה ההרצאה החמישית והאחרונה בסדרת כנסים שכותרתה "The Executive's Guide to Patent Strategy". הסדנא ניתנה ללא עלות, כשירות של **אוניברסיטת חיפה** ופירמת עורכי הדין **פניגן** (Finnegan), הפירמה הגדולה בעולם בתחום הקניין הרוחני. השתיים חברו לאחרונה להקמת **מסלול ללימודי התחום** מן הצדדים האקדמיים והמעשיים. את הסדנא הוביל בחן רב **גרשון פניטש** (Gerson Panitch), עורך דין אמריקאי חביב וחובש כיפה, מן הפירמה. ההרצאות דנו אך ורק בפטנטים אמריקניים, והקיפו אותם מאספקטים שונים. הדבר המרתק ביותר שעלה מן ההרצאות הוא, ששום דבר אינו מוחלט. גם אם עבדת קשה, הוכחת את כל הנדרש, והשגת פטנט רשום – ישנן דרכים רבות לפסול אותו. כל דיון בתחום הפטנטים עשוי לארוך זמן רב, לעבור דרך ערכאות שונות, ולהניב תוצאות שאינן תמיד צפויות מראש. הסדנא דנה בתחומים רבים וחשובים, חלקם אקוטיים, וראוי מאוד להודות למארגניה.

ישנם שלושה עקרונות חשובים ביותר שניתן לסכם:

1. לעולם אין להזכיר מוצר מתחרה או פטנט מתחרה, אלא בהליך של ייעוץ משפטי מסודר.
2. כל רעיון חדש – חשוב לתעד במדויק, כולל תאריך ופירוט מלא ומדויק של בעלי הרעיון וחתימת עדים.
3. חשוב לנהל את כל תחום ה-IP מול גורמים משפטיים מנוסים – הן בהליכי כתיבת פטנט והן בהתנהלות ביחס לקניין הרוחני.

לצפייה בכתבה המלאה, נא ללחוץ **כאן**.

Over the past few weeks, Finnegan has been beta testing a Hebrew language web site with preliminary, sample content. Today, we are pleased to formally launch the site at [www.finnegan.co.il](http://www.finnegan.co.il). The site contains useful information for our Israeli clients and friends, and links to past editions of this newsletter.

!We welcome your comments and suggestions

## ניוזטרים 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

**Twenty-Two Finnegan Lawyers Named "The Best Lawyers in America" for 2011**

## 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, [geron.panitch@finnegan.com](mailto:geron.panitch@finnegan.com)

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

[www.finnegan.com](http://www.finnegan.com)

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



[Back to Main](#)

ספטמבר 2010

## כלי רב עוצמה לתיקון פטנטים פרוצים

### המשך המאמר

פטנט עשוי להכיל פרצות העלולות לחשוף אותו להתקפה אולם, פרצות אלו לא תמיד ברורות באופן מיידי. הפרצות נחשפות לרוב בעת ביצוע ניתוח אסטרטגי של תיק פטנטים הנועד לקבוע האם הפטנטים והבקשות לרישום פטנטים עומדים איתנים בפני מתחרים פוטנציאליים. כאשר נחשפות פרצות בפטנט, ניתנת לבעלי הפטנטים האפשרות להגיש "בקשות המשך" המהוות כלי חשוב לתיקון.

פרצות בהגנת פטנט עלולות להיווצר מכמה סיבות: לעיתים, בתחילת פיתוח ההמצאה, עדין לא מכירים בחשיבותם של היבטים חשובים של ההמצאה. לפעמים, בעת הגשת הבקשה לרישום הפטנט, לא ידוע לממציאים ולעורכי דינם על הידע הקודם בתחום, ולעיתים מופיעות פרצות, משום שלחברות בתחילת דרכן אין עדיין את המשאבים הכלכליים הדרושים על מנת להשיג יעוץ משפטי ראוי.

בארה"ב, אם מגלים את פרצות הללו בטרם הענקת הפטנט, ניתן להגיש בקשה נוספת לרישום הפטנט, על מנת 'לסתום את החור' שנוצר. בקשה זו נקראת "בקשת המשך", בעזרתה ניתנת לחברה האפשרות להרחיב את תביעותיה, או אפילו להוסיף גילוי חדש שנשמט בבקשה הראשונית לרישום, או שנתגלה מאוחר יותר בשלב המחקר והפיתוח.

בעוד ההחלטות בדבר שימוש מיטבי ב"בקשת המשך" טומנות בחובן שיקולים אסטרטגיים, ישנם שלושה כללים פרוצדוראליים בסיסיים שיש לפעול על פיהם:

- 1) ישנה חובה שלשתי הבקשות לרישום פטנט תהייה לפחות ממציא אחד משותף;
- 2) ישנה חובה שיהיה לפחות יום אחד בו שתי הבקשות לרישום הפטנט תלויות ועומדות - מכונה הדרישה ל-copendency;
- 3) הבקשה המאוחרת חייבת להכיל משפט המצהיר על כך שהבקשה הנוכחית הינה המשכה של הבקשה המקורית לרישום הפטנט.

חברת אינציקלופדיה בריטניקה עשתה נכון כאשר הגישה "בקשת המשך", אשר חפפה למועד הבקשה המקורית וכללה, כנדרש, ממציא משותף שהיה רשום גם בבקשה המקורית. עם זאת, חברת אינציקלופדיה בריטניקה לא כללה הצהרה המזהה את הבקשה האחרונה כבקשת המשך לרישום פטנט. התוצאה – חברת אינציקלופדיה בריטניקה השיגה את הפטנט המיוחל, למרות שלא הבינה כי הפטנט היה פגום.

כעבור שנים, כאשר תבעה חברת אינציקלופדיה בריטניקה את החברות על הפרת הפטנט שלה, החברות הנתבעות טענו כי היעדר המשפט המזהה את הבקשה הנוספת כבקשת המשך, משמעו כי הבקשה המאוחרת איבדה את מעמדה כבקשת המשך, דבר המוביל לכך שהבקשה המקורית הינה "דע קודם בתחום" המשמש כנגד הבקשה המאוחרת. בית המשפט הסכים עם טענות החברות הנתבעות. במילים אחרות, הבקשה המקורית לרישום פטנט שהגישה חברת אינציקלופדיה בריטניקה, 'חיסלה' את הפטנט המאוחר, והכל בגלל משפט אחד שהיה חסר בבקשה המאוחרת לרישום הפטנט.

כאשר עושים בכך שימוש נכון, בקשת המשך לפטנט בארה"ב יכולה להיות כלי רב ערך ובעל עוצמה. במקרה זה, חברת אינציקלופדיה בריטניקה למדה בדרך הקשה: בתי המשפט לא יתירו שימוש בכלי זה, אם לא ממלאים אחר כל אחת מן הדרישות המשפטיות.

Encyclopaedia Britannica, Inc. v. Alpine Electronics of America, Inc., 609 F.3d 1345 (Fed. Cir. June 18, 2010)

# פניגן – FINNEGAN

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

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

[www.finnegan.com](http://www.finnegan.com)

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