



צעד המצאתי

ספטמבר 2011

כשמדובר בפטנטים למכשירים רפואיים, הבעיה הגדולה ביותר שלכם היא מה שאתם לא יודעים

הסיפור הבא הוא סיפור אמיתי, שהתרחש לאחרונה. חברה ישראלית למכשור רפואי שעלתה על רעיון נהדר חדש עמדה לבצע השקעה רחבת-היקף בפיתוח. אנשי החברה חשו בטוחים שהמוצר יפעל בצורה מעולה, וההתרגשות הייתה רבה מכיוון שאף חברה אחרת לא הציעה עדיין מוצר דומה. הנהלת החברה פעלה במרץ רב. ממש עם תחילת הפרויקט, נתקל אחד המהנדסים בפרסום של בקשה לרישום פטנט בארה"ב, שכללה תביעות שעלולות להתגלות כמדאיגות. הבקשה לרישום פטנט הוגשה בשמה של חברה בלתי-מוכרת עד לאותה שעה. "זוהי רק בקשה לרישום פטנט", חשב המהנדס. "לא מדובר בפטנט רשום שניתן לאכיפה, ותביעות הפטנט נראות הרבה יותר מידי כלליות מכדי שניתן יהיה להגן עליהן באמצעות פטנט. האם באמת יש לנו סיבה לדאגה?" הנהלת החברה סברה אחרת, ומתוך ראיית הנולד שכרה את שירותיו של פרקליט המתמחה בתביעות פטנטים כדי לבחון את הסיכון, על אף שהוא נראה מזערי.

להמשך המאמר [הקישו כאן](#)

אירועים

דרכים חדשות להגנה על הטכנולוגיה שלכם ולחסום את המתחרים: מדריך למנהלים בנושא השינויים הצפויים במערכת רישום הפטנטים בארה"ב

מושב מיוחד של המדריך למנהלים בנושא אסטרטגיית פטנטים

25 באוקטובר 2011

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

השנה עומדים להיות מיושמים שינויים משמעותיים במערכת רישום הפטנטים בארה"ב, ושינויים 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, הפתוח למנהלי חברות, נקנה לכם את הידע הנחוץ על מנת לקבל החלטות חשובות בדרג הניהולי בסביבה המשתנה הזו. תוכנית זו פתוחה ללא תשלום למנהלי חברות.

כדי להירשם, נא להקיש [כאן](#).

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

סמינר בן חצי-יום

25 באוקטובר 2011

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

השנה התקבלו בשני בתי הקונגרס שינויים גורפים בחוק הפטנטים של ארה"ב. החקיקה החדשה, שתהפוך ככל הנראה לחוק בהמשך השנה, כוללת את הרפורמות המשמעותיות ביותר בתחום הפטנטים מהמאה האחרונה, 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 פינג, בשיתוף פעולה עם אנשי פורום הקניין הרוחני הפנימי של IPR, יסבירו את ההשלכות המעשיות של כל אחד מהשינויים על עיסוקכם המקצועי היומיומי. אירוע זה, כולל הפסקות קפה ומזנון עם כיבוד קל עם סיום התוכנית, מוצע ללא תשלום למנהלי קניין רוחני ולאנשי סגל בחברות שאחראים לקניין רוחני.

כדי להירשם, נא להקיש [כאן](#).

פאנל M&A: מדוע חברות טכנולוגיה מובילות מבצעות עסקאות קטנות?

כנס Journey 2011, מלון הילטון, תל אביב

2 בנובמבר 2011

משרד עורכי הדין פינג נמנה על נותני החסות לוועידת Journey השנתית ה-15 של Ernst & Young שתיערך בתל אביב, ישראל ב-2 בנובמבר 2011. עו"ד גרשון פניטש, שותף במשרד עורכי הדין פינג, ייקח חלק בפאנל שידון בנושא של מיזוגים ורכישות בענף הטכנולוגיה. גרשון יצטרף למרצים מארק לאבל מ-PayPal, ג'ף הרבסט מ-Nvidia, שלמה מרקל מ-Broadcom והראל בית-און מ-Viola PE לדין שידון בכוחות המניעים את חברות הטכנולוגיה הגדולות לשתף פעולה או לרכוש חברות קטנות יותר. גרשון יסביר כיצד תיקי פרוטפוליו IP שמפותחים בצורה אסטרטגית יכולים לסגור עסקה, וכיצד חברות יכולות להשתמש באסטרטגיית הפטנטים כדי למצב את עצמם 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 התפרסמו ידיעות על "הילולות" של קניית פטנטים על ידי חברות גדולות, ששילמו מיליארדי דולרים תמורת תיקי פטנטים רחבי היקף. למרבה ההפתעה, מספר אנליסטים עמדו על כך שעיקר הערך הטמון בתיקי פטנטים גדולים אלה מקורו בקבוצה קטנה יחסית של פטנטים. בינתיים, תעשיות שלמות נמצאות במלחמה ותובענות אחת את השנייה על קומץ הפטנטים החזק 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 שותפי פינג, ג'פרי ברקוביץ' וגרשון פניטש, יסבירו כיצד יש להבדיל בין פטנטים חזקים וחלשים, ואיך, בעזרת תכנון אסטרטגי, ניתן להטות את תיק הפטנטים לכיוון פטנטים שימשכו את תשומת לבם של משקיעים ושל מתחרים.

שימו לב! סמינר ארוחת הבוקר מיועד למנכ"לים ומנהלים. הכניסה באמצעות הזמנה בלבד. לבקשת הזמנה לסדנת ארוחת הבוקר, נא להקיש [כאן](#).

דגנת HVC 2011 – פטנטים והנדסת תוכנה

דגנת HVC 2011 תתקדם בנושא של קניין רוחני לאנשי מקצוע בתחום מדעי המחשב/טכנולוגיה. עו"ד גרשון פניטש, שותף במשרד עורכי הדין פינג, יגיש הרצאה במסגרת הסדנה בתאריך 4 בדצמבר 2011. בהרצאה גרשון יסביר כיצד ניתן להשתמש בפטנטים כדי להגן על חידושי תוכנה ויכוון כיצד לזהות מתי אותם פטנטים יכולים להיות בעלי ערך רב.

הסדנה פתוחה למשתתפים ללא תשלום, כחלק מ-HVC 2011, אולם נדרשת הרשמה מראש ומספר המקומות מוגבל. כדי להירשם, נא להקיש [כאן](#).

ניוזלטרם 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 [לחץ כאן](#).

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, הכללים 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 – geron.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.



ספטמבר 2011

[Back to Main](#)

כשמדובר בפטנטים למכשירים רפואיים, הבעיה הגדולה ביותר שלכם היא מה שאתם לא יודעים

המשך המאמר

לאחר שהציג שאלות אחדות, התברר לפרקליט שהחברה לא ביצעה ניתוח של 'חופש הפעולה'. כאשר נבדק חופש הפעולה מספר שבועות לאחר מכן, התברר שהבעלים של הבקשה לרישום פטנט הם גם הבעלים של למעלה מתריסר פטנטים קשורים, ושל למעלה מ-40 בקשות לרישום פטנטים, כולם באותו תחום. אמנם אף מוצר מתחרה לא הופיע עדיין בשוק, אולם הבעלים חשבו על רעיון דומה כבר לפני יותר מחמש שנים, הגישו בקשות מוקדמות לרישום פטנטים, ולאחרונה נרכשו על ידי אחת מחברות-הענק הגלובליות בתחום המכשור הרפואי. החברה הישראלית עומדת עתה על סף של שדה מוקשים זרוע פטנטים וצריכה למצוא נתיב שיאפשר לה לחצות אותו, או לזנוח את הפרויקט.

זה עשוי להישמע כסוף עצוב לסיפור, אולם הוא מצער הרבה פחות מהסיפור שהשמייע במהלך הקיץ האחרון מנכ"ל של חברה ישראלית למכשור רפואי, במסגרת סדרת הרצאות בהרצליה מטעמה של אוניברסיטת חיפה, תחת הכותרת 'המדריך למנהל בנושא אסטרטגיית פטנטים'. המנכ"ל סיפר שהחברה הקודמת שבה עבד השקיעה כבר מיליוני דולרים בפרויקט פיתוח בעת שהתקבל אצלה בהפתעה מכתב אזהרה מפני הפרת פטנט. המכתב הניע את החברה לערוך לראשונה בדיקת 'חופש פעולה', שבעקבותיה התגלה שדה מוקשים של פטנטים שעל קיומו לא היה ידוע לה קודם לכן. החברה הצליחה למצוא נתיב שאפשר לה לחצות אותו, אולם רק לאחר שהשקיעה למעלה מ-6 מיליון דולר בתכנון-מחדש של המוצר.

הרבה יותר זול להימנע מפטנטים מלכתחילה מאשר להתייחס לעניין לאחר שהמכשיר כבר נמצא בשלבי פיתוח. לפיכך, גישה טובה יותר היא להקפיד על תכנון אסטרטגי בנושא פטנטים בתחילתו של כל פרויקט פיתוח חדש. תכנון כזה מסייע לא רק לזהות סיכונים בשלב מוקדם, אלא גם, אם הוא נעשה כהלכה על ידי פרקליטי פטנטים מיומנים, יכול לשמש ליצירת פטנטים שיפרסו בפני המתחרים את אותו שדה מוקשים עצמו שממנו החברה שלכם חותרת להימנע.

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

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.