

# צעד המצאתי

ינואר-פברואר 2013

## פטנטים על שיטות אינם חזקים כפי שאתה חושב!

לפעמים אנו אומרים לילדינו כי "מה שחשוב הוא לא תוכן הדברים, אלא הצורה שבה הדברים נאמרים". זהו שיעור חשוב גם כאשר מדובר בפטנטים. ניתן להביע אמצאה כסדרה של צעדים – כפי שעורכי דין לענייני פטנטים מכנים זאת- תביעת שיטה. עד היום, הכלל היה שעל מנת לתפוס מישהו בגין הפרת תביעת שיטה, על המפר היה לבצע כל שלב ושלב של השיטה. אף אם שלב אחד בשיטה בוצע על ידי אדם אחר, לא ניתן היה להטיל את האחריות להפרה על אף אחד, אלא אם הביצוע נעשה בהוראת או בשליטת האדם השני. במקרים שהיו לכאורה מקרים ברורים של הפרה, המפר יכול היה לחמוק מבלי שתוטל עליו אחריות, וזאת באמצעות מתן הוראה ללקוח, לדוגמה, כי יבצע את אחד השלבים בשיטה.



לאחרונה, בית המשפט לערעורים על פטנטים ריכך כלל זה. אולם, לפני שתשמחו יתר על המידה, המשיכו לקרוא - מכיוון שהכלל החדש הנו חמקמק ומלמד שיעור חשוב כל חברה הרושמת פטנטים על שיטות. [\[לחץ כאן לפרטים נוספים\]](#).

## אירועים

### אסטרטגיה בתחום הקניין הרוחני

20 בפברואר 2013 - סמינר למנהלים בחסות שייזים והטכניון, ראש העין, ישראל במהלך סמינר זה יבחן [גרשון פניטש](#), שמוביל את פעילות משרד פניגן בישראל, את הנושאים הבאים: מה שכל מנהל צריך לדעת אודות פטנטים, בדיקת נאותות - כיצד לבדוק את חוזק הפטנטים של החברה שלכם, תכנון אסטרטגי בתחום הקניין הרוחני, וכן הוצאה לפועל של תוכנית הקניין הרוחני של חברה.

למידע נוסף, [הקישו כאן](#)



### פרסים ודירוגים של פניגן

[חברת הקניין הרוחני של השנה: פניגן](#)

[פניגן הוכרזה כחברת עורכי דין מהדרגה הראשונה בתחום הקניין הרוחני על ידי U.S. Media Group ועורכי הדין הטובים ביותר בשנת 2013](#)

### חדשות פניגן

[פניגן ממלאת תפקיד מרכזי ברכישת טכנולוגיה בסכום של 2.35 מיליארד דולר ארה"ב](#)

[בית המשפט הפדרלי מזכה לקוח של פניגן, Lawson Software, והופך החלטה בדבר הפרת פטנט](#)

[חבר מושבעים מגיע להחלטה כי הפטנטים של LG הנם תקפים וכי הופרו](#)

### 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. 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](mailto:gerson.panitch@finnegan.com), 03-7219629

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

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

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

[Back to Main](#)

## פטנטים על שיטות אינם חזקים כפי שאתה חושב!

### המשך המאמר

כאשר Akami תבעה את Limelight Networks בגין הפרת פטנט על שיטה להעברה יעילה של תוכן מקוון, Limelight התעקשה כי לא ביצעה הפרה, משום ששלב אחד או יותר בשיטה נשוא הפטנט בוצעו על ידי לקוח של Limelight, ולא על ידי Limelight עצמה. על פי החוק באותה עת, היה צורך שכל שלבי השיטה יבוצעו על ידי גוף אחד. במידה ששני גופים נפרדים ביצעו שלבים שונים בתביעת שיטה, אזי אף גוף לא היה אחראי בגין הפרה, אלא אם צד אחד נתן הוראות לצד השני או שלט בו. לפיכך, הדרך הפשוטה לחמוק מאחריות בגין הפרת תביעות שיטה הייתה להשאיר את ביצוע אחד השלבים לאדם אחר. אף אלו שעודדו אחרים לבצע את השלב הנוסף לא היו אחראים, מכיוון שהחוק לא הכיר בעילת תביעה של שידול או עידוד גורמים אחרים להפר פטנט על שיטה במצב שכזה. אם אדם היה מוסר אקדח לאדם אחר על מנת לעודד את האדם השני לבצע פשע, החוק היה מטיל אחריות על מוסר האקדח במסגרת אחריות על פי תיאוריה של "שידול". אולם כאשר הדבר נוגע לפטנטים על שיטות, החוק לא הכיר בתיאוריות שידול כאלו. מצב זה השתנה מוקדם יותר השנה, כאשר פנינג ייצגה את Akami בתביעתה נגד Limelight. עורכי הדין של פנינג שכנעו את בית המשפט לערעורים על פטנטים כי לא צריך להיות הבדל בחוק בנוגע לשידול בין תביעות התקן לבין תביעות שיטה. על פי החוק החדש, אם הגוף הראשון מבצע חלק משלבי שיטה, אך לא את כולם, והשלב או השלבים הנותרים מבוצעים על ידי גוף שני, הגוף הראשון יהיה אחראי על פי תיאוריית שידול. אולם, כפי שציין בית המשפט לענייני פטנטים, שידול מצריך הוכחות נוספות, והוכחות אלו עשויות להיות חמקמקות. על מנת לזכות בתיק של הפרת פטנטים באמצעות שידול, על בעל הפטנט להוכיח כי: (1) הנתבע ידע אודות הפטנט, (2) הנתבע ביצע את כל השלבים בתביעת השיטה, למעט שלב אחד, (3) הנתבע שידל צד שלישי לבצע את השלב הסופי בתביעת שיטה, ו-(4) הצד השלישי ביצע שלב זה. בעוד שהחוק השתנה, בפועל, ההוכחה הנחוצה על מנת לזכות עשויה להיות סבוכה. לדוגמה, חשבו כמה קשה יהיה להוכיח כי המפר ידע אודות הפטנט שלכם. וגם כאשר אתם מסוגלים להוכיח כי הייתה ידיעה, כיצד תוכיחו שהמפר שידל לבצע את שלבי התביעה אשר הוא עצמו לא ביצע? נדיר שאנשים פרטיים יודו כי שידולו לביצוע הפרה, ולרוב קשה להוכיח שידול כאמור באופן נסיבתי. יש לציין כי הוכחת שידול עולה על הפרק אך ורק כאשר הוכחת הפרה מצריכה פעולה של מספר גורמים. במידה שגורם אחד מבצע את כל שלבי השיטה, השידול אינו רלוונטי. אם כן, ההשלכות הן משמעותיות: במידה שאתם כותבים את תביעות הפטנט שלכם מנקודת מבט של שחקן יחיד שיבצע הפרה, השחקן היחיד עשוי להיות אחראי בגין הפרה, בין אם ידע אודות הפטנט שלכם ובין אם לאו. עם זאת, אם תביעות הפטנט שלכם נכתבות באופן המכסה פעולה של שני שחקים שונים, אזי תידרשו להוכיח קיומם של ידע ושל שידול על מנת לזכות. לפיכך, אם אמצאת שיטה כוללת פעילות צד לקוח וצד שרת, בחרו צד אחד, וכתבו את התביעות מנקודת מבט זו בלבד. משום שאם תכתבו תביעה הכוללת את פעולות שני הצדדים, ייתכן שיהיה לכם קשה להוכיח את קיום הידע והשידול הדרושים על מנת לזכות.

*Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. - McKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Corp.*, הוכרע ביום 31 באוגוסט 2012 בבית המשפט הפדרלי לערעורים של ארצות הברית.

## פנינג - FINNEGAN

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

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

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

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