

צעד המצאתי

דצמבר 2013 / ינואר 2014

תוך שימוש באסטרטגיית פטנטים, חברת הזנק ישראלית רשמה בארה"ב 11 פטנטים בבת אחת

ב-4 בנובמבר 2013 היה ברשותה של חברת הזנק ישראלית מכשיר רפואי מבטיח מאוד שנמצא בפיתוח, ללא פטנטים כלשהם שיגנו עליו. ואז, יום אחד לאחר מכן, העניק משרד הפטנטים וסימני המסחר של ארה"ב לחברה אישור על רישום תיק של שמונה פטנטים בארה"ב, שמקיפים את החידושים של החברה כמו חומות הגנה כפולות מתיל דוקרני. שבועיים לאחר מכן, ההגנה התרחבה ל-10 פטנטים; פטנט אחד נוסף צפוי להינתן בתוך שבועות, ופטנטים רבים נוספים נמצאים בצנרת. מה שחשוב עוד יותר מהיקפו של תיק הפטנטים היא העובדה שהוא נבנה באופן אסטרטגי כך שירחיק מתחרים ויגביר את כוח המשיכה של חברת ההזנק בעיני משקיעים ורוכשים פוטנציאליים. כדי לברר את זהותה של חברת הזנק ולהפיק לקחים חשובים שתוכלו ליישם לגבי החברה שלכם, [הקישו כאן](#).



אירועי Finnegan

מה שכל מהנדס ומנהל בכיר בתאגיד צריך לדעת אודות פטנטים

לעתים קרובות קיימים פערים משמעותיים בין הפטנטים שבידי חברה לבין מטרותיה העסקיות. בסמינר זה בוחן [דארן ג'רונ](#), שותף במשרד פניגן, מספר נושאים בעלי חשיבות קריטית, לרבות: מדוע וכיצד תלוי שווי החברה בהיקף ובחוזק של פטנטים; איך להבין את תביעות הפטנט ולנצל אותן לתועלתכם; כיצד להחליט על מה לרשום פטנט; וכן אילו צורות הגנה אחרות יכולות להיות בעלות-ערך כמו פטנטים. [הקליקו כאן לפרטים נוספים](#).



אסטרטגיית קניין רוחני

במסגרת סמינר מזורז של יום-מלא יבחן [גרשון פאניטש](#), שותף במשרד פניגן, את מה שכל מנהל צריך לדעת אודות פטנטים; בדיקת נאותות – כיצד לבחון את חוזק הפטנטים של החברה שלכם; מזעור הסיכון להפרת פטנט; חסימת מתחרים; תכנון אסטרטגי של קניין רוחני; וכן הוצאה לפועל של תוכנית הקניין הרוחני של חברה. כל זאת במסגרת הסמינר לאסטרטגיית קניין רוחני. [הקליקו כאן לפרטים נוספים](#).



חדשות פניגן

[2.12.13 משרד פניגן מוציא לאור ספר-אלקטרוני בנושא פעילויות בתחום הפטנטים בענפי הכימיה והפרמקולוגיה בארה"ב](#)

[20.11.13 פתיחת הסניף בלונדון של משרד-הענק בתחום הקניין הרוחני, פניגן](#)

[20.11.13 אסטרטגיות לניהול תיק פטנטים – המפתח ל"אקזיט" מוצלח](#)

[19.11.13 כמעט חצי עשור לאחר התמוטטותה של חברת Nortel, הפטנטים שלה ממריצים שלב חדש במלחמת הטלפונים החכמים](#)

ביוזלטריום 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, 03-7219629

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

www.finnegan.com

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

[Back to Main](#)

תוך שימוש באסטרטגיית פטנטים, חברת הזנק ישראלית רשמה בארה"ב 11 פטנטים בבת אחת

המשך המאמר

לאחר מכירתה של חברת Omrix Pharmaceuticals לחברת Johnson & Johnson בעסקה ששוויה, על פי הדיווחים, היה 438 מיליון דולר, חבר המייסד של Omrix, רוברט טאוב, לד"ר עדי משיח, שהיה בן 34 באותה עת ובעל שורה של תארים, מושא לגאווה כל אמא יהודייה: מתמטיקאי, מדען מחשבים ורופא מנתח.

כפי שעדי הסביר "היו לי שתי מטרות עם חברת Nyxoah – לפתח מכשיר רפואי ברמה עולמית שנותן פתרון לבעיה רפואית דחופה, ולוודא שהמכשיר מוגן פטנטים שיצוקים בברזל". לדבריו, "רוב המנהלים לא חושבים על זה באופן כזה, אבל ללא-תלות בטכנולוגיה שעליה מתבססת החברה, מה שמניע את השווי התאגידי שלה הוא לעתים תכופות תיק הפטנטים שלה. מה שיוצר את מרבית הערך זה הכוח למנוע מאחרים לגנוב את החידושים של החברה שלכם. לכן, כל חברת טכנולוגיה – בין אם הטכנולוגיה היא מיקרו-מעבדים, מכשירים רפואיים, ראייה ממוחשבת, תוכנה או כל דבר אחר – היא גם חברת פטנטים".

עם חברת Nyxoah, עדי הפנה את תשומת לבו למציאת פתרון לתסמונת דום נשימה חסימתית בשינה (OSA), ממנה סובלים אחד מכל ארבעה מבוגרים מעל גיל 40 ואשר יכולה להוביל ליתר לחץ דם, השמנת-יתר, מחלת לב ושכב. דום שינה חסימתית בשינה מתרחש כאשר שריר הלשון נעשה רפוי בעת השינה, מה שגורם ללשון לצנוח אחורה לתוך הגרון ולחסום את זרימת האוויר. חברת Nyxoah פיתחה שתל חדשני קטן-במיוחד שמגרה את שריר הלשון למניעת חסימה של נתיב האוויר. בהליך רפואי קצר, ללא-אשפוז, מוחדר שתל גמיש בגודל של מטבע ודק יותר ממספר גיליונות נייר מתחת לסנטר של החולה, באמצעות חתך קטן פולשני במידה מזערית. לאחר מכן, לפני השינה בכל לילה, החולה מניח סוללה חד-פעמית בדמות אגד מדבק בצדו התחתון של הסנטר, לצורך העברה אלחוטית של גירוי לעצבים שסביב הלשון במשך כל הלילה, וכך נמנעת לחלוטין חסימה של נתיב האוויר במהלך שנת הלילה.

"לשוק האמריקאי ישנה חשיבות רבה מאוד בתוכנית העסקית שלנו, והטכנולוגיה שלנו כוללת מספר גדול של נואנסים טכניים מורכבים שמחייבים הגנה. לא מדובר רק בהשגת פטנטים. ראיתי חברות רבות שברשותן פטנטים שמספקים מעט מאוד ערך רציני פטנטים שמתוכננים מבחינה אסטרטגית להרחקת מתחרים", מסביר עדי. "הבנו כבר בשלב מוקדם שהצורך להגן על החברה בצורה נאותה מחייב אותנו לעשות יותר מאשר רק לשכור עורך דין לענייני פטנטים – נזקקנו לעורך דין לענייני פטנטים שעוסק גם בתכנון אסטרטגי של פטנטים. אחרי שקיימנו ראיונות עם משרדי עו"ד בישראל וטסנו לארה"ב כדי לקיים ראיונות עם טובי המשרדים העוסקים בקניין רוחני בארה"ב, בחרנו במשרד פנינג, ועד מהרה הבנו שאכן בחרנו נכון".

גרשון פאניטש, אחד מהשותפים במשרד פנינג שפיתחו את אסטרטגיית הפטנטים של חברת Nyxoah, מסביר מדוע הגישה האסטרטגית שאומצה על ידי Nyxoah הייתה, ועודנה, כה מוצלחת. "רוב החברות יוצרות מידור בקשר לפטנטים שלהן: שהאנשים הטכניים ועורכי הדין יתעסקו בפטנטים. אנשי העסקים ידאגו לעסקים. אולם, פטנט הוא כלי עסקי, ועורכי הדין שמפתחים את הפטנטים צריכים להבין באופן מלא את מהות העסק של החברה, מהן מטרותיה, ומה צפויה להיות תגובת השוק למוצרי החברה. רק אז ניתן לפתח פטנטים שיש להם סיכוי מרבי למנוע ממתחרים להפיק תועלת מההמצאות של החברה. זה מה שעשינו עם Nyxoah. באמצעות תכנון פטנטים אסטרטגי קפדני, שכלל ניתוח עסקי, בודדנו עשרות מאפיינים קריטיים, ואז בחרנו את האסטרטגיות בעלות הסיכוי הרב ביותר לספק הגנת ערך לחברה", מסביר פאניטש. "הפטנטים מתוכננים לפעול בצוותא, ולספק רשת הגנה לחברת Nyxoah. בודדנו את המכנים המשותפים הנמוכים ביותר שיידרשו לחברות אחרות כדי להתחרות. למדנו איזה מאפיינים יקדמו את המכירות של המכשיר. בחנו את תזרימי ההכנסות הצפויים של החברה. לאחר מכן, פיתחנו וערכנו מבחנים לסדרה של אסטרטגיות הגנה. רק לאחר שהחלטנו שאסטרטגיית פטנט מסוימת צפויה להוסיף ערך מדיד, הפכנו את האסטרטגיה הזו לבקשה לרישום פטנט. בדרך זו, היטינו את תיק הפטנטים של Nyxoah לכיוון הפטנטים בעלי הסיכוי הרב ביותר להוסיף ערך".

דארן ג'רון, שנמנה אף הוא על צוות התכנון האסטרטגי של פטנטים במשרד פנינג, ממשיך ומסביר כיצד הניסיון בהתדיינות משפטית בבית המשפט סייע לחדד את אסטרטגיית הפטנטים של חברת Nyxoah. "פטנטים שעל פניהם נראים טובים עלולים להתגלות כפטנטים לא כל כך חזקים בעת שהם נבחנים תחת המיקרוסקופ של חוקי האכיפה בארה"ב. הערך של פטנטים נמדד תמיד על פי אמת המידה של ההתדיינות המשפטית. גרשון ואנוכי עסקנו במשך שנים בהתדיינות משפטית בענייני פטנטים בבתי המשפט בארה"ב. בעת שפיתחנו פטנטים עבור Nyxoah, ניצלנו את הניסיון שצברנו מהתדיינות

משפטית בבתי משפט על מנת להימנע מטעויות חמקמקות שלעתים קרובות הופכות פטנט לחסר-ערך".

דארן הסביר גם איך קרה שהפטנטים הושגו כל כך מהר. לחברת Nyxoah היה חשוב לרשום פטנטים במהירות, כדי להציג ערך גבוה עבור משקיעים ומשקיעים פוטנציאליים. באמצעות הליך מיוחד של מסלול מהיר במשרד הפטנטים של ארה"ב, הצלחנו להשיג אישור ל-11 פטנטים בתוך פחות משנה. המשרד הראשי שלנו ממוקם בסמוך למשרד הפטנטים וסימני המסחר של ארה"ב מחוץ לווישינגטון הבירה, ועובדה זו מאפשרת לנו להיפגש עם בוחני הפטנטים בכל פעם שמתעורר צורך בכך. בחלק ניכר מזמננו אנחנו נמצאים במשרד הפטנטים ומכירים אותו 'לפני ולפנים'. במקרה של Nyxoah, כמו עבור רבים מלקוחותינו הישראליים, נעזרנו בניסיון שלנו בעבודה מול משרד הפטנטים וסימני המסחר וקיימנו סדרה של פגישות פנים-אל-פנים עם בוחני הפטנטים. פגישות אלה סייעו לבוחנים להעריך את ההמצאות של חברת Nyxoah וזירזו את אישור הבקשות לרישום פטנטים.

גרשון פאניטש מסכים לדברים. "לעתים קרובות, חברות משקיעות שנים במאבק עם בוחני הפטנטים לגבי אי-הבנות חמקמקות. שיחה פנים-אל-פנים תורמת יותר מכל דבר אחר להבהרת אי-הבנות ולזירוז האישור של הפטנט. רישום של אחד עשר פטנטים בארה"ב בבת-אחת זה אולי נשמע הרבה, אבל יש עוד פטנטים רבים שיבואו בעקבותיהם", מוסיף פאניטש.

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 • London • Shanghai • Taipei • Tokyo

www.finnegan.com

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