



יוני-יולי 2012

## להפוך פטנטים לזהב

במהלך השנה שעברה הגיעו מספר חברות-ענק טכנולוגיות לכותרות בעקבות מכירת תיקי הפטנטים שלהן תמורת סכומי מזומן מדהימים בגודלם. בחודש יולי 2011 מכר התאגיד פושט הרגל Nortel Networks Corporation את האוסף של בערך 6,000 פטנטים ובקשות לפטנט שהיה ברשותו לקונסורציום של חברות טכנולוגיה, בתמורה לסכום של 4.5 מיליארד דולר. רק בחודש האחרון השלימה חברת Google את הרכישה של ענקית התקשורת Motorola Mobility, Inc, תמורת סך של 12.5 מיליארד דולר. הרכישה הקנתה ל-Google שליטה ב-17,000 הפטנטים של Motorola וסיפקה לחברת מנוע החיפוש ארטיילריה כבדה במסגרת הסאגה הנמשכת של שוק הטלפונים הסלולאריים.



סיפורים דומים הופכים לחיזיון כה נפרץ עד שהם כבר לא מזעזעים את מצפון הציבור או בעלי העסקים. מה שלא מדווח לעתים קרובות, עם זאת, הוא העובדה שפעמים רבות תחילתן של עסקאות אלה, שנים מראש, בתכנון אסטרטגי קפדני, המכוון להשגת ערך גבוה.

[הקישו כאן](#) להמשך המאמר.

## אירועים

### אוניברסיטת חיפה ומשרד פניגן מציעים את סדרת ההרצאות השנתית השלישית בנושא אסטרטגיה וניסוח פטנטים

החל מ-3 ביולי ועד 31 ביולי יציע משרד פניגן, בשילוב עם אוניברסיטת חיפה, את סדרת ההרצאות השנתית השלישית שלו בנושא אסטרטגיה וניסוח של פטנטים, תחת הכותרת 'המדריך למנהלים בנושא אסטרטגיית פטנטים: הפיכת קניין רוחני לכסף, רישוי ובדיקת נאותות'. סדרת הרצאות זו פתוחה למנכ"לים, למנהלי טכנולוגיה ראשיים ולמנהלי קניין רוחני בחברות שבהן פטנטים ממלאים תפקיד משמעותי באסטרטגיה הכוללת. ההרצאות מתוכננות לספק תובנות רבות-ערך למנהלים בכירים ולמנהלי קניין רוחני.



תכנית הסמינר	המדריך הפנימי ליצירת תיק פטנטים בשווי של מיליארד דולר: מקרה הבוחן של AOL/Microsoft מרצה: עו"ד <a href="#">סי. גרגורי גרמנופולוס</a> ממשרד פניגן	3 ביולי 2012
תכנית הסמינר	סודות שבהן משתמשות חברות כדי לגרום לאחרים לשלם כסף עבור קניין רוחני מרצה: עו"ד <a href="#">ג'פרי א. ברקוביץ'</a> ממשרד פניגן	10 ביולי 2012
תכנית הסמינר	בדיקת נאותות של קניין רוחני: כיצד לבדוק אם יש ערך גבוה לקניין הרוחני שאתם קונים או מוכרים מרצים: עו"ד <a href="#">גרשון ס. פניטש</a> ועו"ד <a href="#">ד"ר סטיבן אוקונור</a> ממשרד פניגן	17 ביולי 2012
תכנית הסמינר	כיצד לבנות תוכנית רישוי פטנטים מוצלחת למקסום ההכנסה מרצה: עו"ד <a href="#">וויליאם ה. פראט</a> ממשרד פניגן	24 ביולי 2012
תכנית הסמינר	שימוש יעיל מבחינה תמחירית בתביעות בגין הפרת פטנט לקידום תוכנית רישוי פטנטים מרצה: עו"ד <a href="#">לאורה פ. מסורובסקי</a> ממשרד פניגן	31 ביולי 2012

## היכן?

כל ההרצאות תתקיימנה באודיטוריום של בית חיל האוויר  
רח' ז'בוטינסקי 15  
הרצליה 46103  
ישראל

## שעה:

19:30 – 17:30

## הרשמה / עלות:

זוהי סדרת הרצאות ללא-תשלום הפתוחה למנהלי חברות. מספר המקומות מוגבל.  
כתובת להרשמה: [www.finnegan.co.il/haifalectures](http://www.finnegan.co.il/haifalectures)

לקבלת מידע נוסף אודות סדרת ההרצאות, נא לפנות אל מיכל מיניצר-כהן בטלפון 054-245-4997 או בכתובת  
[michal.minitzer@finnegan.com](mailto:michal.minitzer@finnegan.com).

## 19 ביולי - נהלים מיטביים למענה על מכתבי אזהרה לנושא קניין רוחני

הרצאתו של [גרשון פניטש](#), במסגרת ההשקה בתל אביב של הספר Intellectual Property Law and Practice in Israel (חוקי הקניין הרוחני בישראל - הלכה ומעשה)

לעתים קרובות, האופן שבו חברה מגיבה למכתבים המזהירים מפני הפרה של קניין רוחני יכול להשפיע ישירות על החשיפה ארוכת הטווח של החברה, ולהטות את העניין ממסלול של הליכים משפטיים יקרים. גרשון פניטש נמנה כבר למעלה מ-20 שנה על הצוות של פניגן, משרד עורכי הדין הגדול בעולם בתחום של קניין רוחני, שעוסק בהתדיינות משפטית בנושא הפרת פטנטים בבתי המשפט בארה"ב ומסייע ללקוחות להימנע מחיובים בגין הפרת פטנטים. ב-19 ביולי מוזמן גרשון פניטש להרצות באירוע ההשקה בתל אביב של ספרם החדש של ערן לוי ודן עדין, Intellectual Property Law and Practice in Israel. (חוקי הקניין הרוחני בישראל - הלכה ומעשה). נא להקיש [כאן](#) כדי לעיין בהזמנה. בהרצאתו, גרשון מציג תובנות לגבי האופן שבו יש להגיב על מכתבי אזהרה על מנת למזער את החשיפה להוצאות ולנשיאה באחריות.

## דירוגים של פניגן

[המגזין \*Managing Intellectual Property\* הכתיר את משרד פניגן למשרד מוביל בתחום של זכויות יוצרים](#)

[המגזין \*Managing Intellectual Property\* נוקב בשמו של משרד פניגן כמשרד השנה בתחום קניין רוחני קנייני לשנת 2012](#)

[המגזין \*Managing Intellectual Property\* מדרג את משרד פניגן בשורה הראשונה של המשרדים בתחום של תביעות וערעורים על סימני מסחר](#)

[המגזין \*Managing Intellectual Property\* מדרג את משרד פניגן בשורה הראשונה של המשרדים בתחום של תביעות פטנטים וערעורים על פטנטים, תביעות הקשורות לנציבות הסחר הבינלאומית \(ITC\), ותביעות בתחום מדעי החיים](#)

## 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 [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 • Cambridge, MA • Palo Alto, CA • Reston, VA • Brussels • Shanghai • Taipei • Tokyo

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

Copyright © 2012 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.

[Back to Main](#)

## להפוך פטנטים לזהב

### המשך המאמר

כפי שיכולות להעיד רוב החברות שעברו את התהליך, נדרש היקף גדול של תכנון וביצוע אסטרטגיים על מנת שחברות יצליחו להשיג תמורה גבוהה עבור מכירת הקניין הרוחני שלהן - אבל המאמץ כדאי.

בשנת 2008 פנתה חברת America Online (AOL) למשרד עורכי הדין האמריקאי, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP וביקשה מהמשרד לקבל על עצמו פרויקט לחיזוק תיק הפטנטים של AOL, לקידום היעדים הכספיים של החברה. חברת AOL ידעה שברשותה טכנולוגיה מעולה. אבל לעתים קרובות, הטכנולוגיה לבדה לא מתרגמת לתשואות גבוהות. בעזרת צוות ממשרד פניגן, בראשות עו"ד ס'י. גרגורי גרמנופולוס, ביצעה AOL התאמה אסטרטגית במצב הפטנטים שלה, על מנת להשיג את היעדים שאליהם שאפה. "כשלקחנו על עצמנו את הטיפול בתיק של AOL", מסביר מר גרמנופולוס, "ידענו שיש בתיק הרבה ערך לא-נעול". לאחר מיזוג משפחות הפטנטים של AOL שהיו בטיפול משרדי עו"ד אחרים, זיהה משרד פניגן את המצאות המפתח של AOL, חקר את השווקים הרלבנטיים, ניסח תביעות פטנט המכוונות להשגת אכיפה מיטבית, וקיים ראיונות עם בוחני פטנטים על מנת להשיג אישורי פטנט במהירות. עד שנת 2012 הגדיל משרד פניגן את תיק הפטנטים של AOL באופן משמעותי, לא רק מבחינת גודלו אלא גם מבחינת היקף הכיסוי של התביעות ואיכות התיק.

"לא רק המספרים קובעים", מסביר גרשון פניטש, שמוביל את פעילות משרד פניגן בישראל. "אנשים נוטים לחשוב, אני לא Google או Motorola Mobility. אין לי את המשאבים הדרושים כדי לפתח אלפי פטנטים." למעשה, אנליסטים שבדקו את התיק של Motorola Mobility לא התמקדו בהיקף שלו, אלא הצביעו על מספר מועט של פטנטים מרכזיים שמקנים ערך רב באופן בלתי יחסי.

"זה בדיוק מה שעשינו עם AOL", מדגיש מר גרמנופולוס. "לא יצאנו סתם לדרך בניסיון לפתח פטנטים, אלא, בזכות הרקע שלנו בהתדיינות משפטית בנושא פטנטים ובניהול משא ומתן בכל הקשור לרישוי, הייתה לנו הערכה מבוססת היטב לגבי מה ייחשב לבעל ערך בשוק. לכן פעלנו כדי למקסם את הסיכויים שהפטנטים ייתפסו כבעלי ערך רב בעיני קהל המטרה של מקבלי רישיון."

זה הצליח. וככל שהוצאו יותר פטנטים והתיק של AOL גדל, הצעד הבא היה לפתח אסטרטגיה שתמקסם את התשואה של AOL. משרד פניגן ערך השוואה קפדנית של תיק הפטנטים של AOL לעומת השוק על מנת לזהות את הדרך הטובה ביותר לשחרר את הנעילה של הערך המשווה לתיק של AOL. כאשר AOL אישרה את מכירת הפטנטים שלה, החברה ביקשה ממשרד פניגן לסייע בהשלמת העסקה, בצוותא עם יועצים נוספים, כגון Goldman Sachs.

כל המאמצים המדוקדקים השתלמו ל-AOL. ב-9 באפריל 2012, הסכימה AOL למכור למעלה מ-800 מהפטנטים שלה ולהעניק רישיון שימוש ביתרת הפטנטים לחברת Microsoft, תמורת סכום עצום של 1.056 מיליארד דולר, גבוה באופן משמעותי מהערכות המוקדמות של האנליסטים. בזכות תכנון וביצוע קפדניים, הצליחה חברת AOL להשיג תשלום אפקטיבי של 1.2 מיליון דולר לכל פטנט שנמכר, סכום שיא שעולה על התשלום לפטנט שהושג במכירות הן של Nortel והן של Motorola. על מנת לשמר את ההזדמנות לתשואות נוספות ומתוך אסטרטגיה הגנתית, בחרה חברת AOL להשאיר בידי חלקים חשובים מתיק הפטנטים שלה. אחרי ההכרזה על הסכם המכירה, זינק מחיר המניות של AOL בכמעט 45 אחוזים.

חברות עסקיות לוקחות לתשומת לבן את הסיפור של AOL וסיפורים שקדמו לו. חברות מתחילות להעריך שעם הכנה ויישום נכונים, מכירת הקניין הרוחני שלהן או רישוי השימוש בו יכולים להפיק ערך מנכסים שבאופן אחר היו נותרים בלתי-מניבים. קונים מוכנים לשלם מחירים גבוהים עבור פטנטים בגלל המודעות הגוברת והולכת ליכולות ההגנתיות וההתקפיות שלהם. "חברות עסקיות לומדות במהירות שלא מדובר רק בהשגת פטנטים, מדובר בהשגת פטנטים אסטרטגיים שניתן להפוך אותם לכסף או להשתמש בהם באופן אחר להשגת יעדים ספציפיים. גישה מגוונת יותר לנושא רישוי פטנטים מאפשרת לחברות לנהל טוב יותר את תיקי הקניין הרוחני שלהן ולעשות בהם שימוש אסטרטגי כדי להדוף מתחרים, לנצל סינרגיות, להפיק תועלת לבעלי המניות ולחזק את המאזנים הכספיים", הסביר מר גרמנופולוס, שבהרצאה פתוחה לקהל שישא בהרצליה ביום שלישי בערב, 3 ביולי, יציג את הסיפור של AOL ועניק לחברות עצות מועילות כיצד ביכולתן ללכת בעקבותיה של AOL.

לכן, בעוד שסיפורים כמו זה של AOL אולי מגיעים לכותרת, הלקחים שניתן ללמוד מהם צריכים להיות לנגד עיניו של כל בעל עסקים, הרבה לפני שהסיפור מגיע לידיעת העיתונות הכתובה.

לפרטים נוספים אודות ההרצאה הפתוחה לקהל של מר גרמנופולוס בהרצליה, ב-3 ביולי, ולקבלת לוח הזמנים המלא של נושאי הרצאות הקיץ למנהלי חברות, בקרו באתר האינטרנט שכתובתו [www.finnegan.co.il/haifalectures](http://www.finnegan.co.il/haifalectures).

## 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 © 2012 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.