

צעד המצאתי

יוני / יולי 2013

הסכמי שיתוף פעולה יכולים למנוע מכם לרשום פטנטים, מאת ד"ר סטיבן פ. או'קונור

הסכמים לשיתוף פעולה בתחום המחקר והפיתוח מהווים לעתים קרובות מרכיב חיוני בדרך להכנסת מוצרים חדשים לשוק ולהשגת אישורים רגולטוריים. אולם בעקבות הסכמים מסוג זה עולה בקביעות השאלה הבלתי-נמנעת: "למי שייכים הפטנטים הנובעים משיתוף הפעולה?" ישנן סכמות רבות הקובעות כיצד לחלק את זכויות הפטנט. אולם בהיעדר תכנון קפדני וסעיפים הנותנים מענה להתנגדויות ייחודיות שניתן לצפות מראש, משרד הפטנטים וסימני המסחר של ארה"ב (USPTO) עלול למנוע בעדכם מלרשום פטנטים על המצאותיכם, אפילו במקרים בהם הסכמי שיתוף הפעולה מבהירים שאתם הם בעלי הזכויות. זה מה שקרה לאחרונה לפרופסור באוניברסיטה, והתיק הזה טומן בחובו לקחים חשובים עבור חברות ישראליות.



כדי לברר פרטים נוספים וללמוד כיצד באפשרותכם להגן על החברה שלכם, [לחצו כאן](#).

אירועי Finnegan

סיפור של אהבה, תשוקה והפרת פטנט

3 ו-4 ביולי, 17:30-20:00, בהרצליה, ישראל.

רמי גולני הוא מרגל ישראלי ידוע שצבר הון רב בהקמת החברה שלו, ספייטק. היה לו הכל. חיים נהדרים, חברה רווחית ביותר ואשת חלומותיו כבת זוג... עד שיריב מימיו של רמי בצבא שב ונכנס לחייו, לקח ממנו את בת-זוגו, גזל ממנו את החברה העסקית שלו, וגנב ממנו את חייו! סיפור המעשה הזה, שנגלל באולם בית המשפט בארה"ב, עוסק באופן שבו ניצל רמי תביעה בגין הפרת פטנט בארצות הברית כדי להחזיר מלחמה שעה. את סיפור העלילה מציגים שחקנים ישראלים מפורסמים, העובדים יחד עם עורכי דין מובילים בתחום של תביעות פטנטים ממשרד פניגן, [גרשון פניטש](#), [לאורה מסורובסקי](#) ו-[ג'פרי ברקוביץ](#), ומטרתו היא לספק ערך בידורי ולימודי למנהלים בחברות היי-טק ולאנשי מקצוע בתחום הקניין הרוחני. אתם חבר המושבעים. וכמו בכל המחלוקות המשפטיות הדומות המתנהלות בארצות הברית, אתם תמלאו תפקיד בעלילה ותכריעו את עתידו של רמי. לקבלת מידע נוסף, [הקישו כאן](#).



הרצאת ההדרכה - למנהלים השנתית הרביעית בנושא אסטרטגיית פטנטים: כיצד למנוע ממתחרים להעתיק את אלגוריתמי השליטה הקריטית, את האפליקציות לטלפונים ניידים ואת התוכנה שלכם

23 ביולי, 17:30-19:30, בהרצליה, ישראל.

תוכנה נמצאת בכל מקום. בין אם החברה שלכם מפתחת רכיבים אלקטרוניים, מכשירים רפואיים, ציוד עיבוד תעשייתי, טכנולוגיה אלחוטית או תוכנה מסורתית, קרוב לוודאי שתוכנה נמצאת בלב ליבו של מה שמבדיל בין החברה שלכם לבין המתחרים. תוכנה היא המנוע שמאחורי מרחב האפליקציות לטלפונים ניידים, המגלגל מיליארדים רבים של דולרים. תוכנה שוכנת בתוך אמצעי הבקרה של כמעט כל מכשיר חשמלי, והיא שמאפשרת את קיומו של התחום המתרחב במהירות של מחשוב וניהול נתונים מבוססי-ענן. כתוצאה מכך, ההגנה על המצאות תוכנה היא בעלת חשיבות עליונה עבור רוב החברות, יהא תחום עיסוקן הטכנולוגי אשר יהא. במסגרת סמינר זה, המיועד למנהלי תאגידים, נבחן דרכים ייחודיות להגנה על המצאות מבוססות-תוכנה, ונספק למנכ"לים, לסמנכ"לים לענייני טכנולוגיה ולמנהלי תחום הקניין הרוחני רעיונות חדשים לבניית ערך עבור החברה. למידע נוסף, [הקישו כאן](#).



ועידת משרדי עורכי הדין הזרים – הדרך לישראל

27 ביוני, 08:30-17:00, תל אביב, ישראל.

ביום 27 ביוני 2013, עו"ד שותף ב-Finnegan, יצטרף לדיוני פאנל בנוגע לכניסה ולפעילות של משרדי עורכי דין זרים בישראל. הועידה תתקיים במלון קרלטון בתל אביב. לפרטים נוספים, [לחצו כאן](#).



תכנון פטנטים אסטרטגי ליזמים

28 ביולי 17:00-19:00, תל אביב, ישראל.
במסגרת תוכנית משותפת זו של חממת גוגל ותוכנית Zell ליזמות של המרכז הבינתחומי, נבחן את מושגי היסוד בתחום הפטנטים, את ההבדל שבין פטנטים לבין זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, וכיצד יכולים יזמים להשתמש בפטנטים ככלי-עזר רבי עוצמה לבניית ערך בעסקיהם.

מקום: חממת גוגל - בניין אלקטרה, תל אביב
מרצה: עו"ד [גרשון פאניטש](#), שותף במשרד Finnegan
לקבלת מידע נוסף [נא להקיש כאן](#).



חדשות פניגן

[3.6.2013 פעם נוספת דורג משרד פניגן ברשימת The Legal 500 U.S. כנמנה על השורה הראשונה של משרדי עורכי הדין בתחום הקניין הרוחני](#)

[30.5.2013 כתב העת Intellectual Asset Management Magazine הכתיר את משרד פניגן ו-25 שותפים במשרד כבעלי מקצוע מובילים בתחום הפטנטים.](#)

[24.5.2013 מדריך Chambers USA שב ומדרג את משרד פניגן כנמנה על השכבה העליונה של משרדי עורכי הדין בתחום הקניין הרוחני](#)

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, 03-7219629

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

www.finnegan.com

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

[Back to Main](#)

הסכמי שיתוף פעולה יכולים למנוע מכם לרשום פטנטים, מאת ד"ר סטיבן פ. או'קונור

המשך המאמר

הסכמי שיתוף פעולה הם לעתים קרובות הדלק שמניע צמיחה. הם מאפשרים לחברה לשפר את הטכנולוגיה שברשותה. הם מסייעים לחברות למצוא שימושים חדשים עבור פיתוחים קנייניים, הם מסייעים לקדם את התהליכים הרגולטוריים, ולעתים קרובות הם פותחים ערוצי שיווק ומכירות חדשים. חברות שמשתפות פעולה מסכימות לעתים קרובות על אופן חלוקת זכויות הבעלות ביניהן. אולם, התפתחות חדשה שחלה בחוק של ארה"ב גורמת לחברות לחשוב-מחדש על האופן שבו הן בונות את העסקאות האלה, וזאת לאחר שפרופסור באוניברסיטה איבד את יכולתו לרשום פטנט שהגיע לו בדיון.

כדי להבין מה השתבש, עליכם להבין תחילה ניואנס שקיים בחוק של ארה"ב. כאשר ממצאים מגישים בקשה לרישום סדרה של פטנטים המתייחסים לאותה טכנולוגיה, ה-USPTO מוציא לעתים מסמך שנקרא "דחיית בקשה לרישום כפול של פטנטים בגין היעדר התקדמות המצאתית" (דחייה מסוג OTDP), שבו ה-USPTO קובע שאחד הפטנטים של הממציא עצמו הוא גרסה מובנת-מאליה של אחד הפטנטים האחרים של אותו ממציא. במקרה כזה, ה-USPTO מסייג מלהעניק את הפטנט השני. החוק נועד לתת מענה לחשש ששני הפטנטים ייפלו לידיים שונות, וכתוצאה מכך שני בעלי פטנטים שונים עלולים לתבוע אותה חברה בגין הפרה.

ללא תלות בשאלה אם ה-USPTO רואה בפטנט השני גרסה מובנת-מאליה, הפטנט השני עשוי להיות בעל ערך עצום אם נעשים שינויים קלים אך חשובים בניסוח של תביעות הפטנט. לפיכך, השגת פטנט שני יכולה להיות בעלת חשיבות עליונה לשמירה על שוויה של חברה.

הדרך הקלה ביותר לעקוף דחייה מסוג OTDP היא להבטיח ל-USPTO שהבעלות על שני הפטנטים תישאר תמיד בידי אותו גוף. ניתן לעשות זאת באמצעות הגשת "כתב ויתור סופי". ברגע שמוגש כתב ויתור סופי, ה-USPTO בדרך כלל מושך את הדחייה מסוג OTDP, והוצאת הפטנט השני מותרת.

כאן עשויות להתעורר בעיות במקרים של שיתוף פעולה. אם שני צדדים שונים הם הבעלים של בקשות קשורות לרישום פטנטים שכפופות לדחייה מסוג OTDP, אף אחד מהצדדים אינו יכול להצהיר שהבקשות תהיינה תמיד בבעלות משותפת. כתוצאה מכך, ה-USPTO לא ימשוך את הדחייה מסוג OTDP ולא יתיר את הוצאת הפטנט השני, ללא תלות בחשיבותו עבור מבקש הפטנט.

זה מה שקרה בתיק שכותרתו (Fed. Cir. 2013) 1140 F.3d In re Hubbell, 709. אותם שני ממצאים התחילו בעבודתם במכון הטכנולוגי של קליפורניה, המחזיק בזכויות בעלות בבקשה ראשונה לרישום פטנט. לאחר מכן הממצאים המשיכו בעבודתם בחברת Eidgenössische Technische Hochschule Zurich. ה-USPTO הוציא הודעת דחייה מסוג OTDP, ולממצאים לא הייתה כל דרך להתגבר על כך. הם ביקשו מה-USPTO הקלה מיוחדת, אולם ה-USPTO השיב: "לא!"

כך אירע שבסופו של דבר הממצאים נתקעו ולא יכלו לרשום את הפטנט השני שלהם. ההשלכות בכל הנוגע להסכמי שיתוף פעולה הן ברורות. יש לבנות את ההסכמים כך שהבעלות על כל ההמצאות הקשורות תהיה בידי גוף יחיד. אם קיים חשש בין הגופים שאחד מהם יידחק החוצה, יש לבנות את ההסכם כך שגוף אחד יחזיק בבעלות על הזכויות, ואילו הגוף השני יקבל רישיון לעשות שימוש מלא בטכנולוגיה. ייתכן גם שכדאי לבנות את ההסכם כך שיכלול סעיף המקנה את הזכויות לצד אחד במקרה שאי-פעם תוצא דחייה מסוג OTDP. אלמלא כן, אתם עלולים למצוא את עצמכם במצבם של הממצאים בתיק Hubble, עם המצאה שלדעתם הייתה רבת-ערך, אך ללא דרך לרשום עליה פטנט.

פנינגן – FINNEGAN

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

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

www.finnegan.com

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