

צעד המצאתי

אפריל/מאי 2015

פטנטים בתוכנה: ניתנים להשגה, אכיפים וחשובים מתמיד בארה"ב

אל תלך שולל אחר הכותרת: "פטנטים בתוכנה הם נחלת העבר!". גם לאחר החלטת בית המשפט מ-2014 בעניין Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, המצאות תוכנה רבות עדיין יכולות להירשם כפטנטים.

לאחר פסק דין Alice, הייתה טעות רווחת על פיה פטנטים בתוכנה אינם ניתנים להשגה ואינם אכיפים בארצות הברית. טעות זו עשויה לגרום לחברות מסוימות לוותר על פטנטים באמצעות תוכנה. תהיה טעות לנהוג כך. על מנת לגלות מדוע - [לחץ כאן](#).

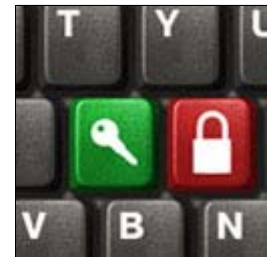


אירועי Finnegan

הפטנטים לתוכנה בריאים ושלמים:

חמש עצות מועילות להבטחת הגנה רבת-ערך לחידושי תוכנה.

למידע נוסף, נא לפנות אל Michal.Minitzer-Cohen@finnegan.com.



שבעה חטאים קטלניים בתחום הפטנטים

על מנת להשיג פטנטים חזקים ויקרי-ערך, ממוצבים היטב כדי לעמוד בפני האתגרים של התדיינות משפטית ועניין מצד מתחרים, חובה על יזמים להכיר שבע מלכודות שיכולות להפוך פטנט לחסר-ערך. [דארן ג'ורן](#), שותף במשרד פניגן, יצטרף למומחים אחרים בתחום במסגרת פאנל דיון שייבחן את דרכי הפעולה הטובות ביותר לפיתוח תיק הקניין הרוחני של חברה. מושב זה יספק תובנות וכללים מנחים, הנובעים מניסיון מעשי, על מנת לסייע לכם להחליט כמה מזמנכם ומכספכם עליכם להשקיע כדי לבנות את תיק הפטנטים הטוב ביותר עבור החברה שלכם. מתי התיק נחשב למספיק טוב? איך משתווה ההשקעה שלכם בקניין רוחני לזו של שחקנים אחרים בתחום הנמצאים בשלב פיתוח דומה לזה שלכם? מה מצפים לראות המשקיעים? הסמינר יתקיים ברעננה, ישראל.



למידע נוסף, נא לפנות אל Michal.Minitzer-Cohen@finnegan.com.

אל תחמיצו את ביתן יובל ה-50 של פניגן בכנס ביומד!



חדשות פניגן

[06.03.15 משרדי עורכי דין זכאים להתגאות בהישגיהם בתחום חדש של התדיינות משפטית בנושא פטנטים](#)

[05.03.15 מגזין Managing Intellectual Property מעניק ציונים גבוהים לעוסקים בתחום סימני המסחר במשרד פניגן](#)

[10.02.15 יועצים משפטיים נוקבים בשמות עורכי הדין המועדפים בתחום הקניין הרוחני](#)

[05.02.15 מגזין Managing Intellectual Property מכתיר שוב את משרד פניגן כמשרד עו"ד מוביל בדירוג הפטנטים](#)

מקורות משרד פניגן

משרד פניגן מפרסם ניוזלטר, בלוגים ועדכוני קניין רוחני, המספקים חדשות, נתונים סטטיסטיים וניתוחים של החלטות עדכניות של בית המשפט. [הניוזלטר והבלוגים](#) שלנו מתמקדים [בהחלטות בתי המשפט הפדרליים](#), [בהחלטות ערכאת הדיון והערעור בענייני פטנטים \(PTAB\)](#), [בדיני סימני המסחר](#) וזכויות היוצרים, [בתביעות וייעוץ בעניין פטנטים](#), [וברישוי קניין רוחני](#). על מנת להירשם לקבלת ניוזלטר, פרסומי בלוגים או עדכוני קניין רוחני, [לחץ כאן](#).

אודות משרד פניגן

משרד פניגן הוא אחד ממשרדי הקניין הרוחני הגדולים בעולם, והנו בר סמכא עבור חברות ישראליות. אנו מייצגים יותר מ-80 חברות מהמובילות והמתוחכמות ביותר בישראל, ומסייעים לפתור מחלוקות בתחום הקניין הרוחני ותביעות הפרת פטנטים, מספקים ייעוץ בנוגע להגנה אסטרטגית על טכנולוגיה על מנת למקסם שווי, מנהלים תיקי פטנטים ומפתחים ערוצי הכנסות באמצעות רישום פטנטים ורישוי יצירתיים. כדברי ה-Chambers USA, "עבודתם של משרד פניגן הנה לא פחות מיוצאת מגדר הרגיל".

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 © 2015 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.

[Back to Main](#)

פטנטים בתוכנה: ניתנים להשגה, אכיפים וחשובים מתמיד בארה"ב

המשך המאמר

ראשית, בלי פטנטים לא תהיה כל דרך לעצור מתחרה מלנתח את מוצרי התוכנה של החברה, להעתיק מוצרים אלו ולאחר מכן לשווק ולמכור אותם ללקוחות (לשעבר) של החברה. ללא פטנטים, העתקה כאמור אינה רק חוקית – היא גם עסק משתלם. אי רישום פטנטים על מנת להגן על אמצאות החברה שקול להשאר דלת הכספת פתוחה למתחרים, דבר שעשוי להיות פטאלי לחברה.

שנית, פסק דין Alice אינו חל באופן זהה על כל אמצאות התוכנה. למעשה, קיבוץ כל אמצאות התוכנה יחד בבדיקת זכאות אחת לפטנט הנו טעות. תוכנה, בהיותה בסך הכל מערך הוראות הגורם להפעלת מחשב, הנה נפוצה במוצרים בימינו. טלפונים חכמים, רובוטים, מכונות, מכשירים רפואיים, שרתי אינטרנט, מערכות פיננסיות וכמעט כל מוצר ומערכת אחרים הנהנים כולם ממאפייני תוכנה.

אפיון רחב של פטנטים בשל מאפיינים אלו כ-"פטנטים בתוכנה", וטענה שפסק דין Alice איים על הקיימות של הסוג הכללי של "פטנטים בתוכנה", אינם נכונים. אחרי פסק דין Alice, סוגי הפטנטים הנמצאים תחת הביקורת המחמירה ביותר הנם לרוב בגדר תחום השיטה העסקית ומהווים רק חלק קטן מהטכנולוגיות מבוססות התוכנה. לדוגמה, תביעות הפטנטים הנדונות בפסק דין Alice כוונו לשיטה לצמצום סיכויי יישובי תביעות, אשר עברו תהליך אוטומציה באמצעות מחשבים לשימוש כללי. בית המשפט קבע כי בנוגע לתביעות הנוגעות לרעיון מופשט – בייחוד פעולות עסקיות מסורתיות – אוטומציה גרידא של הרעיון המופשט תוך שימוש במחשבים לשימוש כללי אינה מספקת לצורך זכאות לפטנט. על מנת לקבל זכאות לפטנט, יש צורך ברעיון אמצאתי על מנת להפוך אוטומציה גרידא של הרעיון המופשט, על מנת להפוך את התביעה למשהו משמעותי יותר מתביעה לרעיון המופשט גופא.

על אף שתביעות העוסקות בתוכנה, בתחום השיטה העסקית, עשויות לעבור בדיקה קפדנית יותר לאחר פסק דין Alice, פטנטים בתוכנה נשארים בני קיימא במספר רב של תחומים טכניים. לדוגמה, בתחומים הנוגעים לתוכנה, כגון ראייה ממוחשבת, מכשירים לבישים, מערכות הידראוליות, רובוטים, יישומי אינטרנט ועוד, פתרונות טכניים לבעיות טכנולוגיות עשויות להציג באופן בולט ולשמש כבסיס לסוגים של רעיונות המצאתיים שאותם חיפש בית המשפט בפסק דין Alice. כמו כן, אף בתחום השיטה העסקית, בית המשפט ציין שפטנטים עדיין קיימים. על בעלי הפטנטים פשוט לנהוג משנה זהירות ולוודא שהם כוללים בתביעותיהם יותר מאשר אוטומציה גרידא של רעיון מופשט.

פטנטים בתוכנה רחוקים מלהיות נחלת העבר, הם ניתנים להשגה ונחוצים עבור חברות היי טק. למעשה, ככל שהטכנולוגיות מבוססות התוכנה ממשיכות להתרחב, כך מתרחבות גם האפשרויות להשגת פטנטים אכיפים בתוכנה. אל תשאיר את דלת הכספת של החברה פתוחה בגלל דעות שגויות בנוגע לזכאות לפטנטים על אמצאות מבוססות תוכנה.

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 © 2015 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.