

צעד המצאתי

נובמבר-דצמבר 2012

כל מה שתאמר במשרד רישום הפטנטים עלול לשמש נגדך בבית המשפט

חברת Xicor חששה שהפטנט שלה בנושא התקני זיכרון אלקטרוניים אינו רחב דיו ומאפשר למתחרים לתכנן מוצרים שעוקפים את הפטנט. לכן, החליטה החברה לנצל את ההליך להוצאה-מחדש של פטנט במשרד לרישום פטנטים בארה"ב, שמתיר לבעלי פטנטים "להוציא-מחדש" את הפטנטים שלהם עם תביעות רחבות יותר, וזאת בתוך שנתיים ממועד אישור הפטנט. חברת Xicor אכן עשתה שימוש בהליך זה וחשבה שהצליחה במהלך כשקיבלה אישור על הוצאה-מחדש של פטנט רחב יותר. אולם לחברת Xicor חיכתה הפתעה: בית המשפט ביטל במועד מאוחר יותר את תוקפו של הפטנט שהוצא-מחדש, בהסתמך על שגיאה שנעשתה שנים קודם לכן בפטנט המקורי.



כדי לברר היכן שגתה חברת Xicor וכיצד תוכלו להימנע מבעיה דומה, [הקישו כאן](#)

רקובר ואינגל: שני ישראלים מצטרפים למשרד פניגן

בעת שרשימת הלקוחות של משרד פניגן בישראל גדלה ומונה קרוב ל-60 לקוחות, שמתוכם 15 הן חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה לניירות ערך, משרד פניגן שמח להודיע שבחודש שעבר הצטרפו לשירותיו [אריאל רקובר](#) ו**בן אינגל** - שני ישראלים המוצבים במשרד פניגן בארה"ב.



[הקישו כאן](#) לקריאת הודעה המלאה.

אירועים

חמישה לקחים קריטיים להגנת המצאות בענף המובייל

13 בדצמבר 2012 - כנס 4G השנתי בישראל של איגוד המובייל והתקשורת הישראלי כשהוא שואב מניסיונו כעורך דין המופיע בבתי המשפט במסגרת מלחמות הפטנטים המתנהלות בנושא הטלפון החכם, [עו"ד דארן ג'ירון](#), שותף במשרד עוה"ד פניגן, ידון בחמישה צעדים מוטעים בעלי חשיבות קריטית בתחום הפטנטים, שמהם על כל חברה הפועלת במרחב המובייל התחרותי והמתקדם-במהירות להימנע.

למידע נוסף, [הקישו כאן](#)



עורכי דין זרים בישראל

8 בינואר 2013 - דיון פנל במשרדיה הראשיים של לשכת עורכי הדין בישראל [עו"ד גרשון פניטש](#), העומד בראש משרד פניגן בישראל, ידון באופן שבו משרד עורכי הדין הגדול בעולם בתחום הקניין הרוחני, מתעל את ניסיונם של בוחני פטנטים לשעבר בארה"ב, עוזרים משפטיים פדראליים לשעבר ועורכי דין שנמנו בעבר על הסגל של הוועדה האמריקאית לסחר בינלאומי כדי לסייע לחברות ישראליות להשיג יתרון תחרותי בארה"ב.



בדיקת נאותות בתחום הקניין הרוחני

9 בינואר 2013 - סמינר למנהלים בחסות שייזים במהלך סמינר זה יבחן [עו"ד גרשון פניטש](#), העומד בראש משרד פניגן בישראל, את הסוגיות הבאות: כיצד לברר האם נכסי הקניין הרוחני שאותם קונים או מוכרים אכן חזקים; מזעור הסיכון שהחברה שלכם מפרה את זכויות הקניין הרוחני של אחרים; כיצד לבחון אם לגורמים אחרים עשויות להיות זכויות בעלות בקניין הרוחני שלכם; ומה על כל מנהל לדעת בנוגע לעריכת חקירות בדיקת נאותות בתחום הקניין הרוחני.



למידע נוסף, [הקישו כאן](#)

קביעת אסטרטגיית קניין רוחני של חברה

16 בינואר 2013 - סמינר למנהלים בחסות שייזים

עו"ד גרשון פניטש, העומד בראש משרד פניגן בישראל, יציג עצות מעשיות ואסטרטגיות בנושאים הבאים: החשיבות של התאמת הפטנטים שלכם ליעדים העסקיים שלכם; מדוע לא כל הפטנטים שווים בערכם; כיצד לוודא שנכסי קניין רוחני חשובים לא יאבדו; מנגנונים לחיזוק נכסי קניין רוחני קיימים; וכן מבנים לתוכניות קניין רוחני ברחבי החברה.



למידע נוסף, [הקישו כאן](#)

חדשות פניגן

[הוועדה האמריקאית לסחר בינלאומי הוציאה פסיקה סופית לטובת הלקוחה של משרד פניגן, חברת SKC](#)

[מחוז דלוואר פסק לטובת הלקוחה של משרד פניגן, חברת Galderma Laboratories](#)

[משרד פניגן מגיש עתירה ראשונה לבחינה-מחדש לאחר הענקת פטנט לשיטה עסקית, על פי חוק ההמצאות של אמריקה](#)

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, 03-7219629

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

www.finnegan.com

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

[Back to Main](#)

כל מה שתאמר במשרד רישום הפטנטים עלול לשמש נגדך בבית המשפט

המשך המאמר

לעתים קרובות קורה שלאחר הוצאת פטנט מסתבר לבעלים שהפטנט צר מידי, באופן שמונע מהבעלים להשתמש בפטנט לעצירת מתחרים. למרות שפטנט עשוי לתאר המצאה באופן כללי ביותר, הרי שברמת הסף היקף ההגנה שמעניק הפטנט מוגדר על ידי תביעות הפטנט, ולא על ידי התיאור הטכני. בפנל שנערך במסגרת כנס Ernst & Young Journey שהתקיים בתל אביב בחודש שעבר, ציין יואב כפיר, מנכ"ל חברת VAR Management בישראל, שלאחר שסקר את הפטנטים של למעלה מ-3,000 חברות התברר לו שבכ-95% מהמקרים הפטנטים כתובים באופן שמקנה להם ערך נמוך. אם בעיה זו מתגלה בתוך שנתיים ממועד הוצאת הפטנט, ניתן לנקוט הליך של הוצאה-מחדש מרחיבה במשרד לרישום פטנטים וסימני מסחר בארה"ב. על מנת להרחיב את תביעות הפטנט, כל שעל בעל הפטנט להוכיח הוא שתבע פחות ממה שהיה זכאי לתבוע במסגרת הפטנט המקורי. אולם ישנה מגבלה חשובה אחת: בעל פטנט אינו רשאי "ללכוד-מחדש" נושא שעליו ויתר במסגרת ההליך המקורי. ברגע שוויתרת על דבר-מה, אינך יכול להשתמש בהליך הוצאה-מחדש כדי לקבל אותו בחזרה. זו הייתה הבעיה של חברת Xicor.

הפטנט של חברת Xicor התייחס למעגלי זיכרון קריאה בלבד הניתן לתכנות ולמחיקה אלקטרונית (EEPROM). בעת שחברת Xicor הגישה את הבקשה המקורית לרישום פטנט, היא ניסתה להגן באופן רחב על הרעיון של שכבת מנהור. אולם בוחן הפטנטים דחה את תביעת הפטנט כמובנת מאליה. במקום לערער על קביעת הבוחן, כפי שהתברר לה בדיעבד שהייתה צריכה לעשות, חברת Xicor תיקנה את תביעות הפטנט והוסיפה הגבלה על אופן יצירתה של שכבת המנהור בתהליך של רבוץ אדים כימי בלחץ נמוך תוך שימוש בטטראתיל אורתוסיליקט (TEOS). במסגרת התהליך, חברת Xicor הסבירה שתהליך רבוץ אדי ה-TEOS הופך את ההמצאה שלה ראויה להגנה על ידי פטנט. לאחר תיקון תביעות הפטנט והצגת הנימוק הזה, חברת Xicor קיבלה את הפטנט שלה. חברת Xicor הבינה בדיעבד שרבוץ אדי TEOS הייתה הגבלה צרה מידי, שאפשרה למתחרים לתכנן מוצרים תוך כדי עקיפת הפטנט. לכן, לפני שחלפו שנתיים ממועד קבלת הפטנט המקורי, הגישה חברת Xicor בקשה להוצאה-מחדש, תוך הוספת תביעות חדשות ורחבות יותר שהשמיטו את הגבלת ה-TEOS. משרד הפטנטים של ארה"ב הוציא-מחדש את הפטנט עם התביעות הרחבות יותר, וחברת Xicor הסתמכה על הפטנט שהוצא-מחדש כדי לתבוע את המתחרה שלה, חברת Greenliant Systems, Inc.

חברת Greenliant תקפה את הפטנט שהוצא-מחדש בנימוק שחברת Xicor הפרה את כלל הליכידה-מחדש. לטענתה של חברת Greenliant, חברת Xicor ניסתה במקור להשיג את ההיקף הרחב יותר של הגנת-פטנט, שנים קודם לכן, ונדחתה. עמדתה של Greenliant הייתה שבכך שחברת Xicor תיקנה לאחר מכן את תביעות הפטנט וטענה שהתביעות הצרות יותר ראויות לרישום פטנט יש משום שימוש בלתי-ראוי מצדה של חברת Xicor בהליך ההוצאה-מחדש, כדי ללכוד-מחדש את מה שוויתרה עליו קודם לכן. בית המשפט בחן את הנימוקים ואת התיקונים שנעשו על ידי עורך הדין לענייני פטנטים של חברת Xicor במסגרת הבקשה המקורית וגילה שעורך הדין הוסיף לתביעות הפטנט את תהליך הרבוץ באדי TEOS, בטענה שתכונה זו עצמה היא שמקנה לחברת Xicor את הזכות לרישום פטנט. מאחר שזוהי העמדה שנגקטה קודם לכן, בית המשפט קיבל את טענתה של חברת Greenliant וקבע שניסיונה של חברת Xicor לחזור בה במסגרת הליך ההוצאה-מחדש אכן מהווה הפרה של כלל הליכידה-מחדש, ולפיכך ההוצאה-מחדש של הפטנט אינה תקפה.

מה הייתה השגיאה של חברת Xicor? בדומה לחברות רבות, יש להניח שבעת שהגישה את הבקשה המקורית לרישום פטנט, הדבר לא נעשה מתוך חשיבה אסטרטגית על היקף ההגנה שלה היא זקוקה על מנת להפיק כוח חסימה רב-ערוך מהפטנט שלה. ללא ראיית הנולד אסטרטגית, עורך הדין לענייני פטנטים עלול להיגרר לתיקון עיוור של תביעות הפטנט ולהעלות נימוקים שמקטינים באופן משמעותי את היקף ההגנה. עד שחברת Xicor הבינה את הבעיה שלה, הנזק כבר נגרם. שכן מרגע שנימוקים מועלים על הכתב באופן רשמי במשרד הפטנטים, לא ניתן למחוק אותם.

הכל מתלהבים כשמתקבל אישור לפטנט. אולם השגת פטנט, לכשעצמה, אינה צריכה להיות המטרה. המטרה האמיתית צריכה להיות להשיג הגנת פטנט שכמעט ולא מותירה למתחרים מקום לתחרות. אם הגנת הפטנט המוקנית לחברה מותירה למתחרים מסלול בר-קיימא שבו הם יכולים להתקדם, החברה עלולה לגלות שהפטנט שלה אינו שווה את הנייר עליו הוא כתוב.

פניגן – 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 • Brussels • Shanghai • Taipei • Tokyo

www.finnegan.com

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

צעד המצאתי

נובמבר-דצמבר 2012

[Back to Main](#)

רקובר ואינגל: שני ישראלים מצטרפים למשרד פניגן

ההודעה המלאה

עורך הדין [אריאל רקובר](#) הצטרף למשרד פניגן לאחר שהשלים את לימודיו לתואר LLM (מוסמך במשפטים) באוניברסיטת דיוק ועבר את הבחינה של לשכת עורכי הדין של וירג'יניה. קודם לכן, אריאל עבד כעורך דין לענייני קניין רוחני במשרד עורכי הדין גילת, ברקת ושות' (חלק מקבוצת ריינהולד כהן), שם ייצג לקוחות ישראלים ובינלאומיים בתיקים של הפרת זכויות בקניין רוחני בפני בתי משפט שונים בישראל, טיפל בהליכי הגשת התנגדויות במשרד הפטנטים וסימני המסחר בישראל, עסק בחקירות של בדיקת נאותות, וכן ניסח חוזי קניין רוחני וניהל משאים ומתנים בעניינם. לפני שהוסמך כעורך דין, אריאל שימש בתפקיד מהנדס ראשי וסגן מפקד של ספינת טילים בחיל הים הישראלי, ואז פנה ללימודים אקדמיים והשלים תואר בוגר במשפטים, בהצטיינות, ותואר בוגר במנהל ועסקים, בהצטיינות, במרכז הבינתחומי בהרצליה.

ההיסטוריה המשותפת של משרד פניגן עם [בן אינגל](#) החלה לפני למעלה משלוש שנים, בעת שכן למד במסגרת התוכנית ללימודים מתקדמים היחידה המוצעת בישראל בתחום הקניין הרוחני, הניתנת בבית הספר למשפטים באוניברסיטת חיפה על ידי צוות של עורכי דין ממשרד פניגן. "בן היה אחד הסטודנטים המצטיינים שלנו", מספר גרשון פניטש, שעומד בראש משרד פניגן בישראל. "כשאשתו של בן קיבלה משרה של שליחה באזור צפון וירג'יניה, שמחנו מאוד לצרף לשורותינו את הכישרונות של בן", הוסיף פניטש.

בן שירת בצה"ל בתפקיד מש"ק בחיל התותחנים, ולאחר שירותו הצבאי פנה ללימודים אקדמיים וקיבל תואר בוגר בפיזיקה מהאוניברסיטה העברית, ותואר מוסמך בדיני קניין רוחני ועסקים מאוניברסיטת חיפה. לפני הצטרפותו למשרד פניגן, בן עבד כעורך דין לענייני פטנטים בישראל. אנא הצטרפו אלינו בברכת ברוכים הבאים לאריאל ולבן!

פניגן – FINNEGAN

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

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

www.finnegan.com

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