

צעד המצאתי

אוקטובר 2015

מנעים מהמגפה של פטנטים חסרי ערך

בכנס בינלאומי בנושא קניין רוחני שנערך בתל אביב השנה, הסיכמו מומחי קניין רוחני מכל העולם על תובנה אחת משותפת: מרבית הפטנטים הם חסרי ערך. אחד מסוכני הפטנטים הבינלאומיים סיכם את הדברים כך: "למצוא פטנט אחד טוב בתיק הפטנטים של רוב החברות דומה לחיפוש מחט בערמת שחת". תובנה זאת אינה חדשה. חיפוש הביטוי "פטנטים חסרי ערך" באינטרנט מגלה כי מדובר בבעיה מוכרת מאוד, וחלק מהאנליסטים קובעים כי לא פחות מ-95% מהפטנטים הם נטולי ערך לחלוטין.



על מנת לגלות מדוע - [לחץ כאן](#).

Don't spin your wheels with your company's patent strategy.



Spin our patent wheel of fortune at Journey to learn more about patent strategy. And join Team Finnegan as we spin 492 km from the Golan to Jerusalem in support of ALYN Rehabilitative Hospital.

2015 JOURNEY
It all begins and ends in one place
15 October 2015



25-29 October 2015

FINNEGAN
FOCUSSED SOLELY ON INTELLECTUAL PROPERTY LAW

WWW.FINNEGAN.CO.IL

פניגן בחדשות

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

חברת Asetek, לקוחה של פניגן, קיבלה צו מניעה קבוע ותוספת של פיצויים מוגדלים מ-CMI USA (המפיצה של Cooler Master בארה"ב) בגין הפרה מכוונת במכירות, לאחר הכרעת חבר מושבעים לטובת Asetek. חברת Asetek, המחזיקה שני פטנטים הנוגעים לקירור נוזלי של מרכזי מחשבים/נתונים, תבעה את CMI USA על הפרת שני הפטנטים שלה. בסיום המשפט שארך תשעה ימים בבית משפט של המחוז הצפוני בקליפורניה, חבר המושבעים – לאחר דיון של יום אחד: (1) מצא כי הייתה

הפרה בכל אחד מהמוצרים של CMI USA שנכללו בתביעה; (2) פסק ל-Asetek תמלוגים ופיצויים בשיעור 145%; (3) דחה את הטענה של CMI USA לשלילת תוקף בשל ציפייה לכאורה (alleged anticipation); וכן (4) מצא שכל שיקול משני של התקדמות המצאתית (non-obviousness) שפורט בטופס פסק-הדין אכן התקיים (לטובת עמדתה של Asetek לגבי התקדמות המצאתית). בהחלטתו לגבי הבקשות שהוגשו אחרי המשפט, העניק השופט את צו המניעה הקבוע שהתבקש על ידי Asetek; קבע שהמכירות של CMI לאחר פסק-הדין נעשו בצורה מכוונת ופסק ל-Asetek תגמולים מוגדלים של 25.375% על אותן מכירות; ודחה את בקשתה של CMI למשפט חדש ופסק-דין חדש על בסיס פרשנות החוק (JMOL).

[PTAB 02.09.15 פוסקת לטובת הלקוחה של פניגן ביוג'ן, ודוחה את בקשתה של קרן גידור ל-IPR](#)

קבוצה של קרנות גידור בניהול קייל באס (Kyle Bass) הגישה עתירה לסקירה במעמד הצדדים (IPR) לערעור על פטנט המוחזק על ידי לקוחה של פניגן, ביוג'ן אמ.איי (Biogen MA), המכסה תרופה לטרשת נפוצה בשם Tecfidera®. פניגן הגישה תגובה מקדמית בשם ביוג'ן, בטענה שהעתירה כשלה להוכיח כי השיטות הנטענות לטיפול בנבדקים הזקוקים לטיפול בטרשת נפוצה נובעות מידע קודם (prior art). שלושה שבועות בלבד לאחר הגשת התגובה המקדמית, השיגה פניגן החלטת אי-הקמה (non-institution). הוועדה לשמיעת תביעות וערעורים בנושא פטנטים (PTAB) קבעה כי אין יסוד להקמת העתירה על פי אף אחת מהעילות שהתבקשו, והחליטה שהבקשה כשלה להוכיח את הסבירות שאיזו מהטענות שעליהן ערערה אינה ראויה להירשם כפטנט.

[08.07.15 אושר מינויה של עורכת דין מפניגן, קארה פרננדז סטול, לשופטת בבית המשפט הפדרלי לערעורים](#)

ב-7 ביולי 2015, אישר הסנאט האמריקאי פה אחד כי קארה פרננדז סטול, שותפה בחברת עו"ד פניגן, הנדרסון, פרבאו, גארט ודאנר, תכהן כשופטת בית המשפט הפדרלי לערעורים. גב' סטול מונתה לשופטת פדרלית בנובמבר 2014 על ידי הנשיא ברק אובמה.

מקורות משרד פניגן

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

אודות משרד פניגן

משרד פניגן הוא אחד ממשרדי הקניין הרוחני הגדולים בעולם, והנו בר סמך 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

03-7219629, gerson.panitch@finnegan.com

Atlanta • Boston • London • Palo Alto • Reston • Seoul • Shanghai • Taipei • Tokyo • Washington, DC

www.finnegan.com

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

[Back to Main](#)

נמנעים מהמגפה של פטנטים חסרי ערך

המאמר המלא

בכנס בינלאומי בנושא קניין רוחני שנערך בתל אביב השנה, הסכימו מומחי קניין רוחני מכל העולם על תובנה אחת משותפת: מרבית הפטנטים הם חסרי ערך. אחד מסוכני הפטנטים הבינלאומיים סיכם את הדברים כך: "למצוא פטנט אחד טוב בתיק הפטנטים של רוב החברות דומה לחיפוש מחט בערמת שחת". תובנה זאת אינה חדשה. חיפוש הביטוי "פטנטים חסרי ערך" באינטרנט מגלה כי מדובר בבעיה מוכרת מאוד, וחלק מהאנליסטים קובעים כי לא פחות מ-95% מהפטנטים הם נטולי ערך לחלוטין.

כיצד זה ייתכן? פטנטים, מעצם טיבם, מעניקים לבעליהם בלעדיות לתקופה של 20 שנה ממועד הגשת הבקשה לפטנט. אז מדוע רוב הפטנטים אינם בעלי ערך? ואם הם אינם בעלי ערך, האם נכון להסיק שמוטב לחברות להימנע מהטרחה של רישום פטנטים כלל?

התשובה היא, כמובן, שפטנטים שמפתחים באופן אסטרטגי, מנקודת מבט עסקית, יכולים לשמש מנוע כביר להגדלת שווי החברה. ב-2010, נסט (Nest) הייתה חברה של 13 אנשים שפעלה מתוך חנייה מקורה. כעבור פחות מחמש שנים, נסט נרכשה על ידי גוגל תמורת 3.2 מיליארד דולר. בכתבה שהתפרסמה ב-USA Today תחת הכותרת "הסיבה האחרת שגוגל קנתה את נסט: פטנטים", נטען שהפטנטים של נסט הם שהיו אחראים למכירה, וצוטט אנליסט של התעשייה שאמר כי "גוגל לא הייתה רוכשת את החברה לולא היה ברשותה קניין רוחני משמעותי ורב-ערך". במועד הרכישה, היו לנסט 40 פטנטים ועוד רבים אחרים בהמתנה לאישור.

אולם מספר גבוה של פטנטים לא שקול בהכרח לערך גבוה. חברות רבות מחזיקות תיקי פטנטים ענקיים וחסרי ערך, ואילו חברות אחרות הצליחו להעלות את שוויין במידה עצומה באמצעות מספר פטנטים קטן בהרבה. בעולם הפטנטים, האיכות חשובה מהכמות. וכאשר חברות מפתחות תיק של פטנטים איכותיים, הגידול הפוטנציאלי בשווי החברה יכול להיות אדיר.

כדי להבין איך להימנע מהמגפה של פטנטים חסרי ערך צריך להבין שלוש תפיסות בסיסיות. ראשית, את משרדי פטנטים ממשלתיים לא מעניין אם הפטנטים שהם מעניקים מקנים ערך כלשהו. מעניין אותם רק שהפטנטים יעמדו בדרישות מסוימות של החוק. מסיבה זו, אין זה קשה כפי שרבים סבורים לקבל פטנט. אך קשה הרבה יותר לקבל פטנט שיש לו ערך.

שנית, עצם העובדה שהפטנט מפורט ותיאורו הטכני נכתב בצורה מרהיבה, אין משמעה שהפטנט בעל ערך. מה שהופך את הפטנט לבעל ערך הוא היכולת של תביעות הפטנט (הפסקאות הממוספרות בסוף תיאור הפטנט) לחסום את השבילים הקריטיים שיידרשו למתחרים כדי להתחרות. תביעות פטנט הן עניין עדין. מילה אחת מיותרת, מילה אחת שגויה, יכולות לעשות את ההבדל בין זהב לזהב של שוטים.

כדי לסבך את המצב עוד יותר, בתי המשפט בארה"ב קבעו עשרות "כללים" מיוחדים לגבי הפרשנות של פטנטים, וכללים אלה משתנים באופן תדיר. גם כאשר משרד הפטנטים והסימנים המסחריים של ארה"ב מעניק פטנטים שנראים על פניהם בעלי ערך, אם הפטנטים אינם עומדים ב"כללים" של בתי המשפט הם עלולים להיות להתרוקן מתוכנם לחלוטין. מסיבה זו, חברות רבות שמתייחסות ברצינות לפטנטים מפתחות וכותבות את הפטנטים שלהן בעזרת עורכי-דין אמריקאים עם ניסיון בהתדיינות בתביעות פטנט בבתי המשפט. אלה שמכירים לפני ולפנים את העולם הזה ויודעים איך תוקפים פטנטים ואיך מגינים עליהם בבית המשפט, הם המתאימים ביותר כדי להכין פטנטים מלכתחילה.

שלישית, מרבית החברות רואות בפטנטים מכשירים טכניים או משפטיים גרידא ומפקידות את פיתוחם בידי מהנדסים ועורכי פטנטים. אולם לפטנט יהיה ערך רק אם הוא יקדם את מטרותיה העסקיות של החברה. מהנדסים נוטים להתמקד בניואנסים טכניים, שעליהם גאוותם. התמקדות זו לרוב שונה מאוד מנקודת המבט העסקית הנדרשת כדי להגיע לפטנט בעל ערך אמיתי. מסיבה זו, רבים אומרים שלחברות אף פעם אסור להשאיר את אסטרטגיית הפטנטים שלהם בידיהם של הצוות הטכני ועורכי-פטנטים.

למדתי שיעור זה על בשרי לפני 25 שנה כאשר נשכרתי על ידי יצרנית גדולה של מוצרי ספורט שהתקשתה להשיג פטנט על מנגנון מהפכני חדש של מחברי סקי (לחיבור הנעליים למגלשיים). כאות תודה על ששכנעתי את בוחן הפטנטים האמריקאי להעניק את הפטנט, שלחה לי החברה זוג מחברים. כאשר פתחתי את המתנה ובדקתי את המחברים, לבי צנח. בין הזמן שבו עורך הפטנטים של החברה כתב את הפטנט לזמן שבו שכרו את שירותי, החברה שינתה את העיצוב. הפטנט ששכנעתי את הבוחן לאשר לא כיסה אפילו את המוצר של החברה עצמה! אף ששינויי העיצוב היו זניחים, הפטנט נכתב בצורה צרה מכדי

לכלול כל דבר שחורג מהתצורה המקורית. עורך הפטנטים של החברה לא ראה את התמונה העסקית הגדולה, ולא הבין כיצד עשוי השוק לנסות לעצב מוצרים דומים סביב הפטנט. הוא כתב פטנט שכל אחד, כולל הלקוח שלו, יכול לעקוף אותו. להגנת עורך הפטנטים ייאמר שהוא קיבל תיאור טכני ואמר לו לכתוב פטנט. הוא עשה את מה שהתבקש.

למרבה הצער, זהו המודל שעל פיו פועלות רוב החברות, ואחת הסיבות החשובות למשבר באיכות הפטנטים. יותר מדי קורה שהאסטרטגיה העסקית של חברה נעה בכיוון אחד, ואילו הפטנטים שלה בכיוון אחר. ואז, כאשר צריך את הפטנטים כדי להרתיע את המתחרים, הפטנטים לא עושים את עבודתם. וביתיים, החברה מוציאה הון תועפות על אישור והחזקה של פטנטים חסרי משמעות.

החברות שעושות זאת נכון נוקטות בגישה טקטית יותר. הן מגשרות על הפער בין הטכני לעסקי בעזרת עורך פטנטים שהוא גם אסטרטג פטנטים מנוסה. לפני שמבזבזים כסף על פטנטים, הן בוחנות את המטרות העסקיות של החברה, מבינות כיצד עשוי השוק להגיב לטכנולוגיה החדשה, ומפתחות תכנית פטנטים שלא רק מגינה על מוצרי החברה, אלא גם חוסמת את האפשרות שחברות אחרות יציעו מוצרים מתחרים. כל אסטרטגיית פטנט נבדקת לפני שמתקבלת ההחלטה להגיש בקשת פטנט. אם יש סבירות גבוהה שהאסטרטגיה תיצור מחסום משמעותי למתחרים, מתקדמים להגשת הפטנט. אם לא – ואין זה משנה כמה ההמצאה גאונית – צריך שתהיה לחברה את המשמעת העצמית להפנות את משאביה למקומות אחרים. ולפני שמגישים בקשת פטנט, האסטרטגיה נבדקת גם מנקודת מבטו של עורך-דין בעל ניסיון בבית משפט, כדי לדאוג לכך שהפטנט יוכל למלא את התפקיד שנועד לו. כאשר בוחרים את האנשים הנכונים, העלות של תהליך שנעשה בצורה נכונה לא שונה בהרבה מהעלות של קיצורי דרך למיניהם.

נוכח העובדה שהעלויות הגלובליות של פטנטים עומדות על כ-200,000 דולר למשפחת פטנטים לאורך חייה, יש מקום לנקוט גישה אסטרטגית יותר לפטנטים. כפי שאמר לאחרונה מנכ"ל של חברה ישראלית, "לקח לי הרבה זמן להבין את זה, אבל כשמדובר בפטנטים, או שתעשה את זה כמו שצריך או שלא תעשה את זה כלל".

פניגן – FINNEGAN

gerson.panitch@finnegan.com 03-7219629

Atlanta • Boston • London • Palo Alto • Reston • Seoul • Shanghai • Taipei • Tokyo • Washington, DC

www.finnegan.com

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