

The key to powerful patents for cyber (and all) companies

By Gerson S. Panitch



Gerson Panitch is a partner at Finnegan, one of the world's largest IP firms, and leader of the firm's Strategic IP Planning Group and its Israel practice. Gerson has worked with over 160 of Israel's leading companies to help them grow valuation through strategic patenting, and to assert and defend patent infringement claims in U.S. courts. Gerson is on the faculty of the Business School at Tel Aviv University, where, for the last three years, he received the school's Outstanding Lecturer Award for his MBA course on patent strategy.

For more information: Gerson.Panitch@Finnegan.com | Finnegan.com



Why do some companies have reputations for developing powerful patents, while others don't? Why can some companies command millions of dollars in royalties from their patents, while for other companies, patents are merely an expense line on their balance sheet? And why is it that the patents of some companies scare competitors away, while patents of other companies do not even make competitors flinch?

The answer is that all patents are not created equal. To understand why, and to understand how you, as a corporate executive, can turn your patent program into a valuation builder, let's consider a hypothetical cybertech company named Cyber-sode. Cyber-sode solves the problem of viruses and worms entering through unapproved ports. Avishai, the CTO, is brilliant, and came up with an elegant solution to this problem: maintain an approved list of ports, and determine the presence of suspicious activity by examining dataflow through ports not on the approved list. Knowing that sophisticated investors always ask about patents, Guy, the CEO, told Avishai to meet with Moti, the company's patent attorney. So Avishai obliged and spoke to Moti, a very bright patent attorney who was able to stand toe-to-toe with Avishai. Moti wrote a fantastically detailed patent. Just as Avishai described, Moti defined the invention in terms of a series of switches, routers, hubs and bridges. Two years later, the patent issued, and the company threw a party celebrating Avishai's achievement. But no one recognized that the patent is horrible. Why? Because there are many ways to get to the same solution without the arrangement of switches, routers, hubs and bridges required by the patent. A competitor who likes Cyber-sode's solution, will say, "Great idea! I can get to the same result with another arrangement of components. And when I do, I will not have to worry about Cyber-sode's patent."

What did Cyber-sode do wrong? It pursued a technical patent rather than a conceptual patent. By focusing on Avishai's particular technical solution, Moti left open the possibility that a competitor could get to the same result without using that particular technical solution. It's really not Moti's fault. He did what Avishai told him to do. The problem is that Avishai thinks like an engineer, and therefore he guided Moti to prepare a technical patent that ended up protecting one narrow technical solution.

What should Cyber-sode have done differently? It should have engaged in strategic patent planning to figure out how to block competitors from stealing a revenue stream as opposed to blocking competitors from stealing a particular technical solution. Guy, the CEO, or someone else with a strong business head should have been involved, along with a representative of Marketing. Had Cyber-sode adopted a business, rather than technical approach to its patenting, it would have realized that instead of patenting an arrangement of switches, routers, hubs and bridges, it should have more generally patented a system that uses an approved port list to check for suspicious activity on unapproved ports. Such a patent would have blocked everyone from using the conceptual solution, regardless of the technical arrangement of components.

If you are thinking to yourself, "that's silly," no one can get a patent that broad, think again. That's just the patent Hewlett Packard received. Check it out: U.S. Patent No. 9,521,154.

Unfortunately, according to many analysts, Cyber-sode's mistake is repeated more than 90% of the time across all companies, regardless of technology. Business strategy run by business people, goes in one direction; and patenting, led by techies, goes in another. Then, when it comes time to use the patents to stope competitors, the patents don't work. To be successful with patents, companies must adopt a business approach to patenting. Before beginning to write patents, companies should first identify the business goals that the patents need to accomplish. Then, the strategy for each prospective patent should be tested to determine the likelihood that such a patent will block competitors. Business people need to be involved in this process together with a patent strategist. If a strategy is likely to achieve the business goal, the patent should be pursued. If it is not likely to achieve the goal—no matter how clever the invention—the patent should not be pursued. With global patent costs in the neighborhood of \$200,000 per patent family over the family's life, companies need to be more cautious in their approach to patenting. Otherwise, as we often see, companies have huge patent expenses with not much to show for it. As one Israeli CEO recently said, "it's taken me a long time to come to this realization, but when it comes to patents, either do it right, or don't do it at all."

המפתח לפטנטים חזקים עבור חברות בכלל וחברות סייבר בפרט

גרשון פניטש



ע"ד גרשון פניטש

פטנט טכני במקום פטנט עקרוני. ידי התמקחות בפתרון הטכני הספציפי של אבישי, השאיר מוטי פתח לאפשרות שמתחרה יגיע לאותה תוצאה מבלי להשתמש בפתרון טכני ספציפי זה. זו בהחלט לא אשמתו של מוטי. הוא פעל על פי הנחיותיו של אבישי. שורש הבעיה הוא שאבישי, שחושב כמהנדס, הנחה את מוטי לערוך פטנט טכני המגן בסופו של דבר על פתרון טכני צר.

כיצד במקום זאת, הייתה צריכה לפעול סייבר-סוד? במקרה זה, היה עליה לפתח פטנט אסטרטגי שבבסיסו עומד רצון לחסום בפני מתחרים את האפשרות

של גניבת זרם ההכנסות, במקום למנוע מהם גניבה של פתרון טכני ספציפי. לשם כך, ראוי היה לערב שני אנשי מקצוע: גיא המנכ"ל, או איש מקצוע אחר בעל גישה

מדוע לחברות מסוימות יש מוניטין של מפתחות פטנטים חזקים, בעוד שלאחרות לא? מדוע חברות מסוימות דורשות תמלוגים בסך מיליוני דולרים בגין הפטנטים שלהן, בעוד שבקרב חברות אחרות, להבדיל, הפטנטים מהווים חלק משורת ההוצאות בדוח המאזן שלהן, ותו לא? ומדוע פטנטים של חברות מסוימות מברייחים מתחרים, כשמנגד פטנטים של חברות אחרות לא גורמים להם להניד עפעף?

התשובה היא שלא כל הפטנטים נולדו שווים. כדי להבין מדוע כך הם פני הדברים, וכיצד אתם, בתור מנהלי תאגיד, יכולים להזניק את ערכה של החברה באמצעות מערך הפטנטים החברה, הבה ניקח לדוגמה חברת הייטק היפותטית בתחום הסייבר בשם סייבר-סוד. סייבר-סוד פותרת את הבעיה של ירוססים ותולעי מחשב החוודרים דרך פורטים שאינם מאושרים. אבישי, מנהל הטכנולוגיות הראשי, הוא אדם מבריק שהגה פתרון אלגנטי לבעיה

זו: לערוך רשימה של פורטים מאושרים, תוך קביעת קיומה של פעילות חשודה על ידי בדיקת זרם המידע העובר דרך פורטים שאינם מופיעים ברשימת הפורטים המאושרים. גיא המנכ"ל, המודע לכך שמסקיעים מתוחכמים תמיד שואלים על פטנטים, ביקש מאבישי להיפגש עם מוטי, עורך הפטנטים של החברה. אבישי נעתר לכך ושוחח עם מוטי, עורך פטנטים מבריק שהפגין יכולת מקצועית לדון בעניין עם

אבישי. מוטי ניסח פטנט מפורט להפליא. בדיוק כפי שאבישי תיאר זאת בפניו, מוטי הגדיר את ההמצאה כסדרת של מתגים, נתבים, רכזות וגשרים. כעבור שנתיים, הפטנט התקבל, והחברה ערכה מסיבה לכבוד הישגו של אבישי. אלא שאיש לא הבין שהפטנט הוא גרוע. מדוע? משום שישנן שלל דרכים להגיע לאותו פתרון מבלי לארגן את המתגים, הנתבים, הרכזות והגשרים באופן שנדרש במסגרת הפטנט. מתחרה שיאהב את הפתרון של סייבר-סוד יאמר לבטח: "רעיון מצויין! אני יכול להגיע לאותה תוצאה על ידי סידור אחר של המרכיבים. וכשאעשה זאת, לא אצטרך לחשוש מהפטנט של סייבר-סוד". היכן טעתה חברת סייבר-סוד? ובכן, החברה פיתחה



עסקית מובהקת, כשלצדו איש שיווק. אילו סייבר-סוד הייתה מאמצת גישה עסקית לפטנט שלה, במקום גישה טכנית גרידא, היא הייתה מבינה שבמקום למקד את הפטנט בארגון המתגים, הנתבים, הרכזות והגשרים, מוטב לרשום פטנט כללי יותר על מערכת המבוססת על רשימת פורטים מאושרים לצורך בדיקת פעילות חשודה בפורטים שאינם מאושרים. פטנט מסוג זה היה מונע מכל אחד אחר להשתמש בפתרון על בסיס אותו עקרון, ללא קשר לארגון הטכני של המרכיבים. אם למקרא הסבר זה, תגובתכם היא: "שטויות, לא ניתן לרשום פטנט כללי כזה", חשבו שוב. זה בדיוק הפטנט שחברת Hewlett Packard רשמה. אתם מוזמנים לבדוק:

פטנט אמריקאי מספר 9,521,154. למרבה הצער, להערכת מומחים רבים, הטעות של סייבר-סוד חוזרת על עצמה בלמעלה מ-90% מהמקרים בכלל החברות, תהא אשר תהא הטכנולוגיה שבשימוש. אסטרטגיה עסקית המנהלת על ידי אנשי העסקים חותרת לכיוון מוסים; ורישום פטנט, בהובלתם של אנשים טכניים, פונה לכיוון אחר. בבוא הזמן, כשמגיעה העת להשתמש בפטנטים כדי לחסום מתחרים, הפטנטים אינם יעילים. תנאי הכרחי לפטנט מוצלח הוא אפוא אימוץ גישה עסקית על ידי החברה

לפני ובמהלך הרישום. משמע, על התאגידים לזהות מבעוד מועד, עוד בטרם הגשת הפטנט, את המטרות העסקיות האמורות להיות מושגות באמצעות הפטנט. בשלב הבא, יש לבדוק את האסטרטגיה של כל פטנט פוטנציאלי כך שיהיה ניתן להעריך עד כמה פטנט זה עשוי לחסום מתחרים. חיוני לשתף בתהליך זה אנשי עסקים ואסטרטג פטנטים. אסטרטגיה שהיא בעלת סיכויים להשיג את המטרה העסקית מהווה "אור ירוק" לרישום הפטנט. מנגד, אם לא צפוי שתושג המטרה, ראוי לזנוח את הפטנט, מחוכם ככל שיהיה. בהתחשב בעובדה שהעלויות הגלובליות של משפחת פטנטים עומדות בקירוב על 200,000 דולר לאורך קיומה, על החברות להיות זהירות יותר בגישתן לרישום הפטנט. אחרת, וכפי שאנו נתקלים בכך לא אחת, החברות תתמודדנה עם הוצאות עתק על פטנטים, ללא יכולת לקבל דבר מה בתמורה. אמר לאחרונה מנכ"ל ישראלי:

"נדרש לי זמן רב כדי להגיע לתובנה זו, אולם בכל הקשור לפטנטים, או לעשות את זה כמו שצריך, או לא לעשות זאת בכלל".

לפרטים נוספים:

IsraellInfo@Finnegan.com
Finnegan.co.il / Finnegan.com



סרקו את הקוד כדי לצפות בסרטון על גיבוש אסטרטגיית פטנטים



סרקו את הקוד כדי לצפות בסרטון מתוך סייברטק על הגנה על פטנטים

גרשון פניטש הוא שותף פיינגן, אחד המשרדים המובילים בעולם בתחום הקניין החונוי, ומנהל את קבוצת תכנון הפטנטים האסטרטגי של המשרד ואת הפרקטיקה שלו בישראל. גרשון עבד עם למעלה מ-160 מהחברות המובילות בישראל וסייע להן להגדיל את הערכת השווי שלהן באמצעות תכנון פטנטים אסטרטגי, ולטעון טענות ולהתגונן במסגרת תביעות להפרת פטנטים בבתי משפט בארה"ב. גרשון מרצה בפקולטה לבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, שם הוא זכה בשלוש השנים האחרונות בפרס המרצה המצטיין של בית הספר, על קורס באסטרטגיית פטנטים שהוא מלמד במסגרת לימודי תואר שני במנהל עסקים (MBA).