

23.58x12.98	1	עמוד 46	מגזין IT - גלובס	05/01/2017	56662506-6
פניגן - עריכת פטנטי - 112286					

# פטנטים: ממה להיזהר

## אליוט קוק

**Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP.**

למה עבור חברות מסוימות פטנטים נחשבים לנכס היקר ביותר שלהם, בעוד לחברות אחרות הם פשוט בזבז כסף?

לרוב ההבדל נקבע על ידי שתי פעולות ברורות: ההחלטה על מה לרשום פטנט והשגת פטנט עבורו. חברות שניגשות לשתי הפעולות בצורה אסטרטגית, מסוגלות לנצל את היתרונות התחרותיים העוצמתיים שפטנטים מציעים. חברות שאינן חושבות באופן אסטרטגי לגבי אחת או שתי הפעולות, מוצאות עצמן לעיתים קרובים משקיעות משאבים ללא החזר. הנה מה שעליכם לדעת על פטנטים כדי לייצר ערך לחברה שלכם.

## להחליט מה לרשום

חברות צריכות להבין את הפונקציה של פטנטים, שהיא למנוע או לחסום מתחרים מלעשות את מה שנתבע בפטנט. בעלות על פטנט אינה מאפשרת לחברה לעשות שום דבר. היא רק יכולה להגביל את הפעילות של חברות אחרות.

על איזה טכנולוגיות כדאי לרשום פטנט? כלל אצבע טוב הוא שאם צרכן או מתחרה ישימו לב לזה, תשקול להגיש על זה בקשת פטנט. מאפיינים שצדים את עיני הצרכן הם בדרך כלל אלה שדוחפים מכירות.

המאפיינים שמדאיגים מתחרים הם בדרך כלל אלה עם משמעות תחרותית. על שניהם שווה לרשום פטנט.

לעומת זאת, בדרך כלל לא משתלם להגיש פטנטים על מאפיינים שאף אחד לא רואה. דוגמאות כוללות חלקים ספציפיים של קוד מקור, פרטים באלגוריתם, תהליכים סודיים ונוסחאות סודיות. גם אם תקבלו עליהם פטנט, איך תדעו שהמתחרה מפר את הפטנט?

## השגת הגנה פטנטית

התביעות הן החלק שבאמת חשוב. פטנט הוא זכות קניינית והתביעות שלו מגדירות את גבולות אותו קניין. אם טכנולוגיה מתוארת בפטנט אך אין עליה תביעה, הפטנט אינו חוסם מתחרים משימוש בטכנולוגיה. לכן כשמנסחים תביעות פטנט, יש לכלול את מה שרוצים למנוע מהמתחרים לעשות.

אולם צריך להיות זהירים עם היקף התביעה. למרות שתביעות רחבות מכסות יותר ולכן חוסמות יותר, הן גם רגישות יותר להתקפות של חוסר תקפות משפטית על בסיס "ידע קודם" (Prior art). בגדול, הידע הקודם הוא הטכנולוגיה שהייתה קיימת לפני הגשת בקשת הפטנט. לא ניתן לרשום פטנט על הידע הקודם או וריאציות ברורות של הידע הקודם. לכן, כדאי לנסח



את התביעות בצורה מספיק נרחבת כדי לחסום מתחרים, אך לא רחבה מדי כך שנוזמן טענות של חוסר תקפות משפטית.

בגלל החשיבות של תביעות, הן נבדקות בצורה קפדנית ביותר. במקרה של תביעות עמומות, מבלבלות או מופשטות עלולות להימצא לא תקפות. הימנע מתביעות שמנוסחות בצורה רחבה מדי, לא מוחשית או קשה להבנה, עד כדי כך שיהיה קשה לפרש או לאכוף אותן.

למרות שתביעות הן הכי חשובות, תיאור הפטנט גם חשוב. אם משהו נתבע אך אינו מתואר בצורה מספקת בפטנט, עדיין ייתכן שהתביעות יהיו לא תקפות. בניסוח בקשת הפטנט, נסו לתאר את הטכנולוגיה הנתבעת עם מספר אפשרויות ליישום. אם תביעה מזכירה "כלי רכב", המפרט צריך לתאר מכונית, רכבת, ספינה ואולי גם מטוס קרב.

## סיכום

לעיתים קרובות מדי, חברות מגישות פטנטים בלי אסטרטגיה בכלל. ברב המקרים מובטחת להן השקעה אבודה. חברות מתוחכמות מתייחסות לפטנטים עם אותה תובנה עסקית שהן מיישמות בהיבטים חיוניים אחרים בתפקוד שלהן. הם שוקלים את הגורמים הנ"ל ומשקיעים בתובנה.

**כתובת אינטרנט: [www.finnegan.com](http://www.finnegan.com)**