

פיניגן

Finnegan.7: כמה חזק הקניין הרוחני שלכם, שואל עו"ד בן אינגל



7

כמה חזק הקניין הרוחני שלכם?

חאת בן אינגל, עו"ד משרד פינגן

Finnegan, Henderson, Farabow,
Garrett & Dunner, LLPאתר: www.finnegan.com

בן אינגל, עו"ד משרד פינגן

שאינן בהן התקדמות המצאתית.

שנית, הפטנט יכול לתאר ולתבוע פתרון נהדר לבעיה שהייתה למוצר או לאופן בו הוא מיוצר, אבל אותו פטנט עצמו יהיה חסר ערך אם במשך הזמן שחלף, מצאה החברה המתחרה פתרון אחר לאותה בעיה.

אז מה כן ניתן לעשות? הדרך הנכונה ביותר ליצירת IP בעל ערך היא באמצעות תיק פטנטים שפותח באופן אסטרגי. עם ההבנה שפטנטים הם כלים משפטיים שנועדו להשיג מטרות עיסוקיות, החברה צריכה לפעול לפי תוכנית ברורה

"קניין רוחני" (בקיזור IP) כולל מספר כלים משפטיים שנועדו להגן על נכסים לא-מוחשיים. עבור חברות טכנולוגיות פטנט נחשב למשמעותי ביותר מבין אותם כלים משפטיים. פטנטים יכולים להגן על הפונקציונליות של מוצר או שירות בכך שהם מאפשרים לבעליהם לתבוע חברות מתחרות המציעות מוצר או שירות בעל הפונקציונליות המוגנת. פטנטים מאפשרים לחברות לשפר את יתרונם התחרותי, לייצר הכנסות ממתן רישיונות שימוש, להשיג יכולת מינוף בעסקאות ולסיכום - להגדיל את ערך החברה עבור בעלי המניות. החשיבות העסקית של פטנטים הולכת וגדלה בין היתר משום שהיכולת של חברות מתחרות לשחזר את הפיתוחים הטכנולוגיים של אחרים הולכת וגדלה.

לאור החשיבות הגדולה שיש ל-IP, אין זה מפתיע שכולם רוצים לדעת מהו חוזקו האמיתי של ה-IP של החברה. למשקיעים נושא זה חשוב, כי הם מאד מודעים לקלות שבה ניתן להעתיק רעיון מדהים ככל שיהיה. לעיתים תיק פטנטים איכותי הוא הכלי היחיד שיכול להגן עבורם על ההשקעה. גם לחברה עצמה זה מהווה נושא חשוב כי הוא מאפשר לה לזהות תחומים שבהם יש לה יתרון יחסי על המתחרים שלה. כמו ששחקן פוקר יעדיף לראות את הקלפים שלו לפני שהוא יהמר, כך גם החברה רוצה להבין כמה חזק ה-IP שלה על מנת שתוכל לקבל החלטות עסקיות מושכלות לגבי פעילותה.

אבל כידוע, המציאות מורכבת יותר ממשחק פוקר. השאלה עד כמה חזק ה-IP של החברה היא שאלה שקשה לענות עליה. כאשר מתייחסים לתיק פטנטים של חברה יש לזכור שהוא מחולק לשניים: בקשות פטנטים תלויות (pending) שבחינתן טרם נסתיימה ופטנטים רשומים (issued). לפני שפטנט נרשם הוא עובר תהליך בחינה כדי לוודא שהמוצר/שירות הנתבע בבקשת הפטנט הוא אכן חדש ויש בו התקדמות המצאתית ביחס לידע הקודם ("prior art"). היקף ההמצאה כפי שהוא בא לידי ביטוי בתביעות הפטנט נקבע באופן סופי במהלך הבחינה. הניסוח של תביעות פטנט הוא קריטי, די בכך שבנוסח הסופי של תביעת הפטנט יש אלמנט אחד שמתחרים לא חייבים לבצע, והפטנט שיתקבל לא יוכל למנוע מהמתחרים להעתיק את המוצר או לתת את השירות, שמהווים את נשוא ההמצאה. לכן, עד שתהליך הבחינה לא יסתיים אין דרך אמיתית להעריך את חוזקן של בקשות הפטנטים התלויות.

לאחר רישום הפטנט, עורך דין מנוסה יוכל לנתח את תביעות הפטנט ולהעניק לכם חוות דעת לגבי השאלה האם מוצרים של חברות מתחרות מפריים את הפטנט שלכם. עם זאת, גם פטנט רשום ובו תביעות מנוסחות היטב, אינו ערובה לחוזק ה-IP של החברה.

ראשית, קיימים הליכים משפטיים המבטלים את תקפותם של פטנטים. לדוגמה, החברה המתחרה שמכירה את התחום הטכנולוגי אליו מתייחס הפטנט טוב יותר מאשר בוחן הבקשה, יכולה למצוא פרסום קודם שבוחן הפטנטים לא מצא בזמן הבחינה הראשונית, ולטעון שלנוכח קיומו של אותו פרסום מסוים, הפטנט לא היה צריך להינתן מלכתחילה, הואיל ואין בתביעות הפטנט כל חידוש או

כיצד לבנות את הקניין הרוחני שלה. בנייה אסטרטגית של תיק פטנטים משמעה, למשל, להגיש בקשות פטנטים רק לאחר זיהוי התחומים בהם היא יכולה לבסס את היתרון התחרותי שלה - ולא להגיש פטנטים רק כדי לצאת ידי חובה. יש להקדיש זמן במהלך כתיבת בקשת הפטנט כדי לדון באלטרנטיבות שונות - ולא רק לתאר ולתבוע פתרון אחד עליו חשב הממציא. יש להגיש בקשות המשך שמאפשרות להתאים את הגנת הפטנט לניסיונות המתחרים לעקוף את הפטנט - ולא לנוח על זרי הדפנה ולחשוב שהמתחרים שלך ישבו בשקט ולא ינסו למצוא דרך לעקוף את ההגנה המתקבלת מהפטנט. רצוי גם להגיש מספר בקשות פטנטים שיש בהן חפיפה חלקית בהיקף ההגנה - ולא לרכז את כל החדשנות בבקשה אחת לפטנט. למרות שנקיטה בכל הפעולות הללו לא תעניק וודאות לגבי חוזקו של תיק הפטנטים, הן תגדלנה משמעותית את הסיכויים שה-IP של החברה יהיה אכן חזק, לסיכום, האמת הכואבת היא שעד שלא תעמיד את הפטנטים שלך במבחן התוצאה לא תדע עד כמה הם חזקים. אם תפעל חכם, תיעזר באנשים הנכונים, תיזום ולא תגיב, תוכל "לישון בשקט" בידיעה שעשית כל מה שאפשר כדי שה-IP של החברה יהיה חזק ובעל ערך. השאר כבר לא בידיים שלך.

מוזמנים לפגוש את השותפים מחברת פינגן ולשמעו מהם על אסטרטגיית פטנטים ושיטות מומלצות בניהול תיק IP חזק ובעל ערך לחברה שלכם - בין ה-23 במלון MIXiii BIOMED ISRAEL 2017 בכנס 25/5/2017 זיווד אינטרקונטיננטל בתל אביב

