

שיעור בפטנטים מהאנשים שמייצגים 200



פנינג, אחת הפירמות הגדולות בעולם בתחום הקניין הרוחני, עם 800 עובדים ב-11 מדינות, חוגגת 200 לקוחות ישראלים. לרגל המאורע, שניים משותפי החברה משתפים את קוראי כלכליסט בתובנות על הגישה הישראלית לרישום פטנטים, ומספרים על שרשרת ניצחונות משפטיים של חברות ישראליות מול המתחרים | אניבית משמרי

הפטנט, וכללים שקשורים לאכיפה. אם חברות לא עוקבות אחר שני הסטים של הכללים בעת תהליך רישום הפטנט, כמו שקורה בדרך כלל, הן עלולות לקבל פטנטים שיהיה קשה לאכוף במקרה של תביעה משפטית מול מתחרים. זו אחת החוזקות של פנינג. שנינו מומחי ליטיגציה שחיים ונושמים אכיפת פטנטים בבית המשפט, ואנחנו נעזרים בניסיון שלנו בתביעות משפטיות כדי לצפות את ההתקפות שעלולות להגיע בבית המשפט, ועל סמך זאת להוסיף הגנות פטנט ככל שניתן."

ברקוביץ: "דרך אחת להקנות ערך לפטנטים היא לצפות לזרם הכנסות עתידי, שאולי לא יופיע בשנים הקרובות. הפוקוס של חברה מסוימת כרגע יכול להיות על שוק ורטיקלי או ערוץ עסקי מסוים. במקרים כאלה, הפטנטים יתמקדו באופן מסורתי בשוק הורטיקלי הזה. אבל אסטרטג פטנטים שעובד עם הנהלת החברה, ינסה לצפות שווקים ורטיקליים עתידיים ולחפש כיסוי פטנטי נרחב יותר. לדוגמה, אם חברה מפתחת צג חדש למטוס קרב, ניתן להטמיע בהמשך את טכנולוגיית התצוגה הזו בכלי רכב פריטיים. לכן, הרעיון הוא לא להתמקד על דור המוצרים הנוכחי (צגים למטוסי קרב), אלא לפתח קניין רוחני שבהמשך ניתן יהיה ליצור הסכמי רישוי שלו ולייצר הכנסה נוספת (צגים למכוניות)".

תוכנה מהווה חלק גדול מהטכנולוגיה הישראלית. איך יכולות חברות תוכנה להגן על הפיתוחים שלהן? פניטש: "מישהו הפיץ שמועה שהגנת הפטנט בישראל בתחום התוכנה היא קשה להשגה ואינה נושאת ערך. שני הדברים לא נכונים. הנה, למשל, דוגמה שמוכיחה את ההפך: אחת מחברות ה-SaaS שהיא לקוחה של פנינג - monady.com - שבשנה וחצי האחרונות רשמנו

בהרצליה - תוכנית שרצה במשך שש שנים. במהלך השנים הללו, כ-5,000 מנהלים ישראלים נכחו בהרצאות שלנו, שכללו גם מרצים אורחים ושותפים נוספים בפנינג שהגיעו מחו"ל. בפעם הראשונה, מנהלים ישראלים רבים למדו על הניואנסים של פטנטים, ואיך מה שנראה כפטנט חזק יכול להיות לגמרי חסר ערך.

"חמושים בידע הזה, מנהלים ישראלים החלו להבין שפטנטים הם לא רק מוצרים בעלי ערך אחיד; אלא צריך לפתח פטנטים באופן אסטרטגי, מההיבט העסקי ומהיבט האכיפה, כדי שיהיה להם ערך אמיתי. ההבנה הכפולה הזו, שהושגה באמצעות העבודה שלנו עם אוניברסיטת חיפה, סייעה להתניע את הצמיחה שלנו בישראל. אומנם הקורסים שלנו כבר לא פעילים, אבל גרשון מעביר קורס דומה למנהלים באוניברסיטת תל אביב, שבו עוברים מדי שנה כ-100 סטודנטים ל-MBA."

פטנטים שעושים קסמים

מה בעצם הופך פטנט לבעל ערך מסחרי?

פניטש: "יש מספר היבטים לפיתוח של פטנטים עוצמתיים. ראשית, כמו שהזכרנו קודם, הגנת פטנטים קונספטואלית בדרך כלל מניבה את הערך הרב ביותר. פטנט טכני עשוי לחסום מתחרים משימוש בפתרון ספציפי, אבל עדיין משאיר מקום לפתרונות טכניים דומים אחרים, ובכך מוביל לאובדן ערך של הפטנט. לעומת זאת, פטנט קונספטואלי מכליל לגבי המצאה בדרך שתכסה פתרונות טכניים רבים. בצורה האפקטיבית ביותר של פטנט כזה, הוא לא מותיר שום מקום למתחרים.

"כמו כן, כדאי לפתח פטנטים ולקחת בחשבון את ההיבט האכיפתי. ישנם שני סטים של כללים לפטנטים - כללים של משרד הפטנטים שמאפשרים להשיג את רישום

איך קרה שפנינג, חברת קניין רוחני שמרכזה בארה"ב, הגיעה ל-200 לקוחות בישראל? **ג'פרי ברקוביץ,** ראש תחום טכנולוגיות האלקטרוניקה והמחשבים במשרד: "תודה על ההזדמנות לראיון הזה. לפני 14 שנה, עוד לפני שישראל זכתה בכינוי "סטארט-אפ ניישן", פנינג זיהתה את ישראל כמרכז טכנולוגי עולה. ראינו את ה'בום' הזה ממש בתחילתו. כבר היו לנו אז כמה לקוחות ישראלים, בעיקר דרך המטה שלנו בווינגטון די.סי, והבנו משיחות איתם שישראל זקוקה לגישה מתוחכמת יותר להגנת פטנטים עולמית ולאכיפה שלה. פנינג, שהיתה אז חברה עם מומחיות מצטברת של 50 שנה, קפצה על ההזדמנות.

"כשהתחלנו לבדוק את תיקי הפטנטים של חברות ישראליות באותה תקופה, שמנו לב לטרנד: יותר מדי מהפטנטים האלה היו מכוונים למאפיינים טכנולוגיים מאוד, עם פרטים טכניים שמתחרים פוטנציאליים היו יכולים לעקוף בקלות בעזרת אלטרנטיבות טכניות, ולהגיע לאותם ביצועים. במילים אחרות, רוב הפטנטים שנתקלנו בהם היו חסרי ערך. התובנה הזו גרמה לנו להתמקד בהבאת "רישום פטנטים אסטרטגי" לישראל.

נראה שפנינג עובדת עם חברות ישראליות רבות, הפועלות במגוון רחב של תחומי טכנולוגיה. האם יש סיבה אחת לכך שהן בוחרות לעבוד אתכם?

גרשון פניטש, ראש הדסק הישראלי של פנינג: "נכון שרשימת הלקוחות הישראלים של פנינג היא מגוונת, וכוללת את השמות המובילים בתחומים כמו ראייה ממוחשבת, סייבר, תוכנה, SaaS, חומרה, מטאוורס, מיכשור רפואי, מובייל, מיחשוב קוואנטי, פרמצבטיקה ועוד. היו תקופות שבהן חברות ישראליות השתמשו רק בפירמות מקומיות לרישום הפטנטים שלהם. אבל ככל שישראל הפכה למובילה עולמית בהיי-טק, חברות ישראליות מתוחכמות הבינו שכדי להגן בצורה הטובה ביותר על עצמן ולהבטיח צמיחת ערך, חיוני להיעזר בפירמת פטנטים בינלאומית שמתמחה בפיתוח וחיזוק של פטנטים ברחבי העולם.

עורכי פטנטים בדרך כלל לא אומרים זאת בגלוי, אבל די קל להשיג פטנט, כמעט על כל דבר. מה שקשה יותר הוא לרשום פטנט שיהיה חזק מספיק כדי להתרועע מתחרים ולמשוך משקיעים מובילים. אם חברה מגישה בקשת פטנט על פתרון טכנולוגי מתקדם, סביר שהבקשה תאושר והחברה תקבל פטנט. אבל מה הערך של פטנט כזה אם ניתן להשתמש בפתרון טכנולוגי עוקף בתור תחליף? חברות ישראליות רבות לא הבינו בזמנו את החולשה שבפטנטים שלהן; הן לא ידעו שיש להן בעיה, ואלו שידעו, לא ידעו איך לפתור אותה."

איך הצליחו חברות ישראליות להבין שיש כאן בעיה? ברקוביץ: "המפתח היה חינוך השוק. מעט אחרי שהתחלנו בפעילות שלנו בישראל, פנו אלינו מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, שבזמנו הציעה תואר מתקדם ברישום פטנטים, וביקשו מקבוצה של שותפים בפנינג להעביר קורס שיעמוד בליבת תוכנית הלימוד. גרשון ואני, יחד עם דארן ג'רון ולאורה מזרחובסקי מפנינג, בנינו קורס בן 70 שעות. האוניברסיטה ראתה ערך בשיתוף השיעורים הכלליים יותר עם מנהלים ישראלים, ויחד פיתחנו סמינר בן חודש על אסטרטגיית פטנטים, שנערך

חברות ישראליות מובילות

את האחריות, או להיראות טוב בעיני חבר המושבעים והציבור, ו'אפילו המצגת הכי משכנעת של הראיות שבידי אמזון לא תגרום לחבר המושבעים לשנות את דעתו כהוא זה'. בהמשך, אמזון הפעילה לחץ כבד להגיע לפשרה בתיק. המאבק הבלתי מתפשר של פניגן עבור מגלולה איפשר להשיג הסכם כספי נאה מאוד. הניצחון של מגלולה היה תקדימי לא רק עבור מגלולה אלא גם עבור חברות אחרות שנתקלות בבעיה הענקית של אמזון, בכל הנוגע למכירת זיכיונים וחוקי ימים של מוצרים ממותגים ולגיטימיים".

מה יכולה חברה ישראלית לעשות אם היא מואשמת בהפרת פטנט רשום בארה"ב?

פניטש: "יש הרבה קווי הגנה על תביעות הפרת פטנט. העובדה שתובעים אותך לא אומרת שתלביעה יש בסיס. אנחנו מפריכים לא מעט תביעות הפרת פטנטים שמוגשות נגד לקוחות שלנו. לדוגמה, בשנה שעברה, פניגן ייצגה את חברת Playtika בהגנה מול תביעה שטענה שהחברה הפרה חמישה פטנטים בארה"ב. בדרך כלל עולה 5-8 מיליון דולר להגן על מקרה כזה. אבל עם הניסיון שלנו בארה"ב, הצלחנו לשכנע את השופט בבית המשפט בלאס וגאס לפסוק שכל חמשת הפטנטים לא תקפים ולהסיר את התביעה, חודשים ספורים אחרי שהוגשה, ובעלות נמוכה מאוד. הצד השני ערער, ואריקה ארנר, שהיום שותפה בהנהלת פניגן, הובילה את הייצוג בערעור כל הדרך עד לניצחון בבית המשפט. צוות מומחי הפטנטים האמריקאי שלנו גבר משפטית על הצד השני.

"לפניגן יש מאפיין ייחודי שקיים במעט מאוד חברות. כמעט כל מקצועני הפטנטים שלנו הם בוגרי תארים במדעים ו/או הנדסה, בנוסף להיותם עורכי דין בארה"ב. ומפני שאנחנו מתמקדים בבלעדיות בקניין רוחני ונחשבים למובילים בתחום, אנחנו יכולים למשוך את מיטב הכישרונות של התעשייה. סטודנטים מצטיינים למשפטים בדרך כלל עובדים אצל שופטים למשך שנה או שנתיים לאחר סיום הלימודים. לאחר מכן, רבים מהם מכירים את המוניטין המעולה של פניגן ומגיעים לעבוד אצלנו, מה שמסייע עוד יותר לחיזוק המוניטין שלנו".

מה העצה שלכם לחברות שרוצות למצב את עצמן באופן האופטימלי בכל מה שנוגע לפטנטים? פניטש: "בדיוק כמו שלכל סטארט-אפ יש תוכנית עסקית שמתייחסת למו"פ, רגולציה, משאבי אנוש, הקצאת משאבים ותקציב פיסקלי, כך צריך שלחברה תהיה גם תוכנית פטנטים אסטרטגית. תוכנית כזו צריכה לכלול ראייה של הדורות הבאים של המוצרים, ומיקום הפטנטים בהקשר הזה עוד לפני שמשיגים את היעדים העסקיים".

מה החזון של פניגן ל-200 הלקוחות הישראלים הבאים?

פניטש: "חברות ישראליות מציעות היום חלק לא קטן מהמוצרים החדשניים ביותר בעולם, ולממציאים הישראלים יש זכות לקבל בלעדיות על הפיתוחים שלהם. היעד שלנו הוא להיות המגינים של כמה שיותר חברות ישראליות מובילות, כדי לסייע להם לפתח, לרשום פטנטים, להעניק רישיונות ולאכוף שמירה על הקניין הרוחני שלהם, היכן שנדרש כדי למקסם חויות".

הסיבה שהעסקים שלנו בישראל צומחים יפה כל כך".
איזה תפקיד משחקים המשקיעים בתהליך רישום הפטנטים?

ברקוביץ: "לפעמים הלחץ לבנות תיק פטנטים מוצק מגיע ממשקיעי ההון סיכון של החברה. בישראל ובשאר העולם, אף אחד לא רוצה להיות 'פראיר'. הדאגה הגדולה ביותר של המשקיעים היא שהם ישקיעו בחברה ומישהו אחר יגיע ויוכל לקטוף את הטכנולוגיה בלי לשלם על זה. מסיבה זו, יש משקיעים שמעורבים באופן מסיבי בשוק הישראלי, ובחרים להפנות את כל חברות הפורטפוליו שלהם אלינו".

האם לא קשה לחברות קטנות להגן על עצמן ממתחרים גדולים?

ברקוביץ: "לפטנטים יכול להיות ערך, גם כשהם לא נאכפים. מספיק שיהיו לך פטנטים חוסמים חזקים כדי שתוכל להבריח את המתחרים. ואם הפטנטים חזקים

עבורה לא פחות מ-40 פטנטים אסטרטגיים. יש לנו עוד לקוחה ישראלית מובילה בתחומה שלא היו לה כלל פטנטים לפני שהתחלנו לעבוד יחד, מפני שבחברה חשבו שפטנטים על תוכנה הם דבר 'טיפשי'. ואז החברה נתבעה בארה"ב על הפרת פטנט. היו לה פיתוחים נהדרים שגם אחרים השתמשו בהם, כולל הגורם שתבע אותם, אבל החברה הישראלית עדיין לא רשמה פטנטים, כי לא ראתה בהם ערך. בפעם השנייה שתבעו אותם, הם התעוררו והבינו שבלי פטנטים משל עצמם, אין להם יכולת מינוף להגיע להסכמים סבירים.

"צוות רישום פטנטים של פניגן הוזעק לארץ, זיהינו כמה פטנטים מצוינים לרכישה בשוק, ובהדרכה צמודה שלנו, הלקוחה הישראלית שלנו רכשה אותם ומשתמשת בהם כעת כמינוף. אנחנו ממש הטינו את הכף מבחינתם. מאז, הלקוחה הזו מאמינה בפטנטים ואנשיה רשמים חלק גדול מהפיתוחים שלהם. הם נפטרו מהנקודה העיוורת השכיחה כל כך לגבי פטנטים".

מדוע בעצם יש לחברות רבות נקודה עיוורת לגבי קניין רוחני?

ברקוביץ: "הנקודה העיוורת המשמעותית ביותר אצל סטארט-אפים היא חוסר ההערכה לתרומה האסטרטגית של קניין רוחני לשווי החברה. היום, נכסים לא מוחשיים כמו פטנטים מהווים יותר מ-85% מהשווי של חברת טכנולוגיה. ועדיין, כך נראה, 95%-97% מהפטנטים הם חסרי ערך - לא מפני שפטנטים הם חסרי ערך, אלא מפני שחברות נותנות את האחריות לפיתוח הפטנטים לאנשי הטכנולוגיה והתוצאה היא פטנטים טכניים מאוד, המכסים את מה שאנשי הטכנולוגיה רואים כ'קול', אבל חסרה בהם ראייה עסקית. השיעור שצריך להילמד כאן הוא שאנשי טכנולוגיה אומנם צריכים להיות מעורבים בהליך רישום הפטנט, אבל את התהליך עצמו צריכים להנהיג אנשי הפיתוח העסקי, יחד עם אסטרטג פטנטים. כשכל שלושת הגורמים עובדים בשילוב ידדים - מתחולל קסם".

איך באמת יכולה חברה לחולל קסמים באמצעות הפטנטים שלה?

פניטש: "פיתחנו תהליך אסטרטגיית פטנט שעובד ביעילות גבוהה אצל סטארט-אפים, ואנחנו משתמשים בו גם בחברות בשלות מובילות. במהלך מפגש עם פניגן, האסטרטגים שלנו יושבים בשולחן עם מנהלי התאגיד ועם אנשי הצוות הטכני. אנחנו לומדים מהם את היעדים העסקיים של החברה, מה התחרות הקיימת והצפויה, ואיפה נקודות הלחץ. ואז אנחנו מגבשים אסטרטגיה יחד ובודקים את התיאוריות שלנו בתהליך ייחודי שפיתחנו. לקוחות חדשים מתחילים לפעמים את התהליך מתוך עמדה ספקנית, אבל כאשר הם רואים מה התוצאות, הם הופכים לממליצים הטובים ביותר שלנו, ומספרים עלינו לקולגות ולחברות אחרות. זו



גרשון פניטש

ג'פרי ברקוביץ

מספיק, יש המון פירמות עורכי דין שעוסקות בתביעות הפרת פטנטים על בסיס תשלום פר הצלחה, לחברות שאחרת לא היו יכולות להרשות לעצמן לנהל משפט. מידת ההפרה גם היא גורם חשוב לא פחות מאשר חוזק הפטנט. דוד עדיין יכול להביס את גולית, כמו שקרה כשפניגן תבעה את אמזון בשם חברת Maglula הישראלית.

"מגלולה, חברה שמפתחת ומשווקת בבלעדיות בישראל רכיבים להטענה ולפריקה של מחסניות נשק, גילתה שהמוצרים שלה הועתקו באופן לא חוקי בידי יצרנים סיניים ונמכרו באמזון ובאמצעותה. לאחר שהפניות של מגלולה לאמזון לא הסתייעו, תבענו את ענקית המסחר האינטרנטית.

"אמזון ניסתה לשכנע את השופט מספר פעמים שלתביעה אין בסיס, וצוות של עורכי דין מפניגן בהובלתו טען את ההיפך. השופט דחה את הטענות של אמזון ממספר סיבות, ובכך שלח להם את המסר שהם כנראה עומדים להפסיד בתביעה אם ימשיכו להיאבק. במילותיו של השופט: 'זה לא מקרה שבו אמזון יכולה להסיר מעליה

מוזמנים לאירועים הקרובים בהשתתפות פניגן

כנס ג'רני של EY: הכנס הגדול ביותר בתחום החדשנות והטכנולוגיה | 20.09.22 | הילטון, תל אביב
כנס אינוטק: כנס בתחום סייבר, חדשנות, והמשרד לביטחון פנים | 2-3.11.22 | גני תערוכה, ביתן 2, תל אביב

לפרטים נוספים:

Finnegan.com / Finnegan.co.il
Israelinfo@finnegan.com