



הירשמי

פניגן – FINNEGAN

תביעות פטנט לפני שצוברים עלויות ניכרות. למרות שכל מקרה שונה ואין ערובה לסילוק מוקדם, ישנן אסטרטגיות מסוימות שמציעות לנתבע את הסיכויים הטובים ביותר לסיים את התביעה כבר בשלביה המוקדמים.

[לחקור בעלות](#)

חוזים המעבירים בעלות על פטנטים – הנקראים המחאות – מהווים מלכודות למי שאינו זהיר. אם לא שמים לב איזה ישויות מעבירות אילו זכויות, ניתן לקבוע כי ההמחאה פגומה. כדוגמא אחת, אלא אם המחאה מעבירה מפורשות את הזכות לתבוע על הפרות קודמות (להבדיל מהפרות עתידיות), בדרך כלל זכות זו לא מועברת. היות והמחאות פטנטים רבות מתוכננות על ידי אנשים שאינם בקיאים בחוקי פטנטים, לעיתים קרובות מגלים פגמים בבעלות פטנטים.

[לפתח עמדות חזקות לגבי אי-הפרות](#)

רק בגלל שפטנט מתאר טכנולוגיה שנשמעת כמו מוצר של חברה, זה לא אומר שהמוצר מפר. הבדיקה להפרה קפדנית. כל מילה בתביעת פטנט – הקטע בסוף הפטנט המגדיר את היקף הפטנט – צריכה להתקיים על מנת שתהיה הפרה. בתביעות פטנט, לעיתים קרובות התובע צריך לנחש איך מוצר עובד בגלל שמאפיינים מסוימים מוסתרים בדרך כלל מהציבור (למשל פעולות של תכנה). ייתכן והנתבע יוכל לטעון כי המוצרים שלו אינם מפרים פטנטים, היות והתובע לא

היה יכול לדעת טרם הגשת התביעה. כאשר זה קורה והנתבע יכול להמחיש לתובע בצורה כנה את העדר ההפרה, על התובע לסלק מרצונו את התביעה או להתמודד עם סנקציות אפשריות של בית המשפט. לכן, אסטרטגיה זו יכולה ליצור מינוף משמעותי עבור נתבע.

### לפתח עמדות חזקות לגבי חוסר תקפות

למצוא ידע קודם – כגון פטנטים קודמים, מאמרים או חומרים ציבוריים אחרים – המכוונים בצורה ישירה וברורה לפטנט של התובע, עשויים להיות חשובים במיוחד. אם התיק יגיע לבית משפט, ניתן יהיה להשתמש בידע קודם על מנת לקבוע כי הפטנט אינו תקף. אולם, כבר לפני משפט לידע קודם יש הרבה שימושים בעלי ערך, הם יכולים לשמש כדי להגיש ערעור על פטנט למשרד הפטנטים (למשל סקירה בין צדדים או בחינה מחדש). בנוסף ניתן להשתמש בידע קודם גם כדי להגביל את התובע לפרשנות מצומצמת של הפטנט שלו: אם מפרשים את הפטנט בצורה רחבה, הידע הקודם מבטל את תוקפו של הפטנט ואם מפרשים את הפטנט בצורה מצומצמת על מנת להימנע מידע קודם, אין הפרה של הפטנט. הודות חלקית לשימושים אלו בידע קודם, ניתן להשתמש בו גם בדיוני הסדר עם התובע.

### לשקול בקשה על פי סעיף 101

בשנים האחרונות בתי המשפט ביטלו תקפות של פטנטים שנראו להם "מופשטים" ולא טכניים. לדוגמה, שיטות עסקיות גרידא נחשבות לרב כ"מופשטות" גם אם מיישמים אותם בתוכנה. כמו כן, פונקציונליות שגרתית שניתן לבצע עם כל מחשב, גם נחשבת לעיתים קרובות ל"מופשטת" – לדוגמה פונקציות כגון קבלת נתונים, עיבוד נתונים ופליטת נתונים. מה שחשוב לנתבעים, היא העובדה שבתי משפט הסכימו לבקשות מוקדמות לסלק תביעות פטנט כאשר הודגם כי הפטנטים הנטענים מופשטים.

### לשקול אופציות של התקפת נגד

אם לנתבע יש פטנטים משלו והתובע הינו חברת תפעול שמפרה אותם, אזי לטעון אותם פטנטים יכולה לשמש התקפת נגד יעילה מאוד. כמובן שהאפשרות הזו דורשת שהנתבע יחזיק בפטנטים חזקים, מוכנים למשפט. פטנטים מצומצמים במיוחד או אלה עם טעויות בתביעות, לא יעילו כאן. אולם, אם הנתבע הפעיל מחשבה ומאמצים אסטרטגיים בפיתוח תיק הפטנטים שלו, טענות נגד עם הפטנטים שלו יכולות בקלות לנטרל תביעת פטנט. בנוסף, אם נתבע מחזיק בפטנטים חזקים, הוא יכול להפחית את הסבירות שמתחרה יתבע אותו מלכתחילה.

### מסקנה

כל תביעת פטנט הינה ייחודית ודורשת חקירה ספציפית על מנת למצוא הגנות פוטנציאליות ופגמים בתביעה של התובע. כאשר מתמודדים עם תביעת פטנט, על הנתבעים לעמוד בפיתוי של לנסות ולצמצם עלויות בשלב מוקדם בכך שלא יבחנו את הנושאים הללו. במקרים רבים נתבעים יחסכו עלויות הרבה יותר משמעותיות בטווח הארוך אם יעבדו בצורה נמרצת על פיתוח עמדות חזקות כבר בשלבים מוקדמים.

אליוט קוק וג'ף ברקוביץ הם שותפים בכירים בחברת פניגן. פניגן הינה אחד ממשרדי עורכי הדין הכי גדולים בעולם אשר מתמחים בקניין רוחני ומהווה אבן שואבת לחברות ישראליות. פניגן מייצגת יותר מ-140 חברות ישראליות מובילות בתחומן העוסקות בפיתוח טכנולוגיה חכמה וחדשנית. פניגן מספקת ללקוחותיה ייעוץ משפטי בנושאים הבאים: תיקי קניין

רוחני והפרט פטנט, פיתוח אסטרטגיית פטנט חזקה לצורך הגנה על הטכנולוגיה ומיקסום הרווחים וניהול תיקי פטנט ותזרימי מזומנים תוך כדי פיתוח המוצר ורישום הפטנט.

## מקצוענים קשורים

ג'פרי א. ברקוביץ'



שותף  
רסטון וירג'יניה  
+1 571 203 2710  
Email

אליוט סי. קוק



שותף  
רסטון וירג'יניה  
+1 571 203 2738  
Email

פרטיות מדיניות החברה חזרה למעלה [in](#) [twitter](#) [facebook](#)

© 2017 פניגן, הנדרסון, פאראבואו, גארט & דנאר LLP