



הירשמי

פנינגן – FINNEGAN

הסוגיה שעלתה בתביעה של פינג'אן נגד ג'וניפר היא פשוטה למדי. אחד מהפטנטים של פינג'אן, אשר התמקד באבטחת מחשבי הלקוח מפני רשעה, כלל את מונח התביעה "מעבד תוכן". הואיל ותביעות פטנטים מגדירות את היקף הגנת הפטנט – בדומה לאופן שבו גדר מגדירה את גבולות הנכס – סוגיית המפתח בתיק זה היתה האם תוכנת אבטחת הסייבר של ג'וניפר כללה "מעבד תוכן". אם התוכנה של ג'וניפר השתמשה באותו מונח תביעה, פינג'אן היתה יכולה להוכיח הפרה. אם לא, לא היתה יכולה להיות הפרה. אחרי הכל, הפרה מצריכה את קיומו של כל רכיב מתביעת הפטנט לגבי המוצר החשוד בהפרה.

ביום 8 במאי 2019, שופט פדראלי בקליפורניה פסק שלא היתה שום הפרה של הפטנט של פינג'אן לרבות המונח "מעבד תוכן". שתי פרשנויות שונות של מונח תביעה זה נטענו על ידי הצדדים. הפרשנות של פינג'אן – הרחבה מבין שני

הפירושים, אשר משותפת לתובעים בהליכים משפטיים – היתה ש"מעבד תוכן" הנו פשוט "רכיב המעבד תוכן". הפרשנות של ג'וניפר – הצרה מבין שתי הפרשנויות – היתה ש"מעבד תוכן" הנו "מעבד על גבי המחשב של הלקוח/ המשתמש אשר מעבד תוכן שעבר שינוי". מוקד המחלוקת היה האם "מעבד התוכן" יכול פשוט לעבד "תוכן" (כפי שטענה פינג'אן) או חייב לעבד "תוכן שעבר שינוי" (כפי שטענה ג'וניפר). מאחר והראיות בתיק זה הצביעו על כך שהתוכנה של ג'וניפר לא עיבדה "תוכן שעבר שינוי", פינג'אן היתה צריכה לזכות לפי פרשנותה הרחבה על מנת להוכיח הפרה.

לדברי השופט, האופן שבו נכתב הפטנט של פינג'אן אישר שהמונח "מעבד תוכן" היה מוגבל לפרשנות שנטענה על ידי ג'וניפר. לא רק ששפת התביעה תומכת בפרשנות הצרה יותר של ג'וניפר, אלא שהשופט קבע שהתיאור בכתב הפטנט של פינג'אן הצביע אף הוא על הפרשנות הצרה. ליתר דיוק, הפטנט של פינג'אן אפיין את "ההמצאה הנוכחית" באופן שבית המשפט מצא כמחייב. בדיני הפטנטים, כאשר פטנט מתאר את "ההמצאה הנוכחית", בתי המשפט נוטים יותר להטיל מגבלות על היקף הפטנט, בהסתמך על האופן שבו הפטנט מתאר את "ההמצאה הנוכחית". למשל, אם הפטנט לעיפרון קובע ש"ההמצאה הנוכחית" כוללת כלי כתיבה בעל קצה כותב וכן מחק, בית משפט עשוי לדרוש ש"מחק" יהווה הגבלה של התביעה, אפילו אם לא צוין באופן מפורש בתביעה. כך גם לגבי הפטנט של פינג'אן, הפטנט קבע כי "ההמצאה הנוכחית פועלת באמצעות החלפת קריאות לפונקציה המקוריות בקריאות לפונקציה חלופית במסגרת התוכן", עליו השופט הסתמך בקביעתו כי על "מעבד התוכן" לעבד "תוכן שעבר שינוי", כפי שטענה ג'וניפר.

בהסתמך על פרשנות התביעה, בית המשפט המשיך וציין שפינג'אן לא הציגה שום ראיות לכך שהתוכנה של ג'וניפר עיבדה "תוכן שעבר שינוי" בניגוד לסתם "תוכן". לפיכך, בית המשפט ציין שהמוצרים של ג'וניפר אינם מפירים את הפטנט של פינג'אן.

חברות אבטחת סייבר בישראל ומחוצה לה, צריכות ללמוד מניסיון ההליכים המשפטיים של פינג'אן. הלקח הבסיסי הוא שפטנטים שונים מאוד ממסמכים טכניים, כגון מאמרים עיתונאיים או תזות בנושאים אקדמיים. בעוד שמסמכים טכניים נכתבים פעמים רבות באופן מאוד ספציפי ומדויק בתיאור הטכנולוגיה שלהם, כאשר פטנטים הנם ספציפיים באופן דומה, הם עשויים להתפרש באופן מצמצם. בייחוד כאשר פטנט מתאר "המצאה נוכחית" – מלים בעלות משמעות כמעט קסומה בתחום דיני הפטנטים – תיאור שסביר יותר כי יגביל את היקף התביעות. אנשי החדשנות בתחום אבטחת הסייבר בישראל צריכים להקפיד על ניסוח בקשות הפטנט שלהם על מנת לכלול שינויים ולהימנע ממגבלות שאינן נחוצות. במקום להגביל את ההמצאה שלהם לקונפיגורציה או לגילום אחד ספציפי, על אנשי החדשנות לתאר וריאציות ותמורות רבות ושונות. לשם הבהירות, נציין כי החדשנים יכולים וצריכים לכלול פרטים טכניים בבקשות הפטנט שלהם. הנקודה היא שבקשות הפטנט אינן צריכות להיות מוגבלות לפרטים כאמור.

אליוט קוק הינו שותף בכיר בפניגן. פניגן הינו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים ביותר המתמחים בתחום הקניין הרוחני עם 10 משרדים מסביב לעולם. אנו עובדים ישירות עם חברות ישראליות ומייצגים כ-160 מהחברות המובילות והמורכבות ביותר בישראל, מסייעים להם לנווט מחלוקות בנושאים של קניין רוחני ולנהל דיונים משפטיים בתחום הפרות פטנטים, מייעצים על איך להגן בצורה אסטרטגית על טכנולוגיות כדי למקסם ערך, מנהלים תיקי פטנטים ומפתחים עבורים תזרימי הכנסה באמצעות פטנטים יצירתיים ורישיונות.

מקצוענים קשורים

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