

If an OEM Wants to Steal Your Company's Innovations, What Can You Do?

By Gerson S. Panitch

This is a true story contrasting two Israeli mobility companies. There is a happy ending for one. But for the other, due to poor IP planning, dark clouds may be approaching.

The story begins a number of years ago, when the co-founders of a seed-round mobility startup met me in a north Tel Aviv coffee shop on a bright spring day to share an idea way ahead of its time. For reasons you will understand when you read on, I am not sharing the name of the startup. But if you know the Israel mobility space, you know the company. During that meeting, the founders shared a paradigm-shift technology vision. Having spent years representing automotive companies, I had the immediate sense that the founders' vision, while fascinating, was somewhat naïve in that it could put the company in a head-on collision with powerful market forces. These forces would not hesitate for a second to investigate the startup's technology and take its innovations without paying a shekel. After all, the mobility space is fierce. The OEM automobile manufacturers are powerful and get what they want. And the Tier 1's who supply the OEMs often use cut-throat tactics to satisfy the OEMs' demands.

The startup had one major potential advantage to ensure its survival. If the startup could develop a blocking patent portfolio, future competitors and potential partners would not be able to steal the startups' innovations. Developing a blocking patent portfolio is easier said than done. Patents are like roadblocks. When done right, they restrict access. But ensuring that the roadblocks are properly located on the right roads takes significant planning and skill. Due to a lack of up-front strategic planning, most patents end up off to the sides of the road or only block one lane, leaving room for competitors to bypass.

In that sunny spring meeting in the Tel Aviv café, I envisioned a series of patents that if properly executed would have been extremely powerful roadblocks. But the startup did not appreciate the value, and that was the last I heard from them until we met last week, a few years later, when the company shared a problem.

In the intervening years since we met, the startup pursued and obtained a few patents. But those patents were not strategically developed, and barely blocked even one lane of traffic, leaving significant room for competitors to take what they choose. The startup did a very good job of publicizing its technology to the point that one of the large OEM automobile manufacturers reached out to become a strategic partner. Ordinarily, that would be a startup's dream. But because this



Gerson S. Panitch

startup lacked the patents to keep the OEM from taking the technology for itself, cutting-out the Israeli startup, the startup felt it had no choice but to reject the offer. It was a dream that was hard to pass up, but the Israeli company felt that it could not take the risk of the more powerful OEM moving forward on its own after receiving the startup's know-how.

A strategic patent portfolio would have leveled the playing field. Had the startup invested in a thoughtful strategic patent portfolio, the startup could have confidently partnered with the OEM, knowing that the strategic patents would minimize the risk of an underhanded play by the OEM. Ironically, the startup's unwillingness to partner may only have bought a short window of peace, because even without a partnering arrangement, the OEM, who employs hundreds of engineers, has the resources to copy the Israeli company's technology freely and legally. Since the Israeli company's technology is already published and the product could be purchased and reverse engineered, it may be just a matter of time until the startup faces a competitor with far more market power than the startup will need to effectively compete.

Under these circumstances, investors may think twice before investing in the startup's next round. When I met with management of the startup last week, one of the executives candidly conceded, "we understand technology inside and out, but there is a big black hole that we do not understand: it's how patents work." Time will tell if its lack of IP understanding will cost the Israeli startup its life.

Not long after meeting that Israeli company, I received a call from the Chairman of another Israeli mobility startup, EVR Motors—the

developer of electric motors with a new architecture that provides superior power and performance and is less than half the size and weight of existing motors. The Chairman and the CEO are both patent-savvy. They understand that they are leading their company into a highly competitive space and that without a strategic patent portfolio carefully designed

to block competitors, the technology will be copied. The Chairman and CEO also understand that developing strong patents is not just about protecting the company's current products, but is also about envisioning how competitors will try to find their way around the patents, and block those alternative paths as well.

When competitors assess a patent portfolio to decide if they are free to use the technology, they do so from a litigation perspective. In other words, a competitor's lawyers ask themselves, will the patents hold up in court if our client is sued for infringement? For this reason, EVR Motors chose to work with a strategic patenting team that included a seasoned U.S. courtroom litigator. A U.S. litigation perspective maximizes the chances a competitor's lawyers will understand that the patents were built to withstand attack.

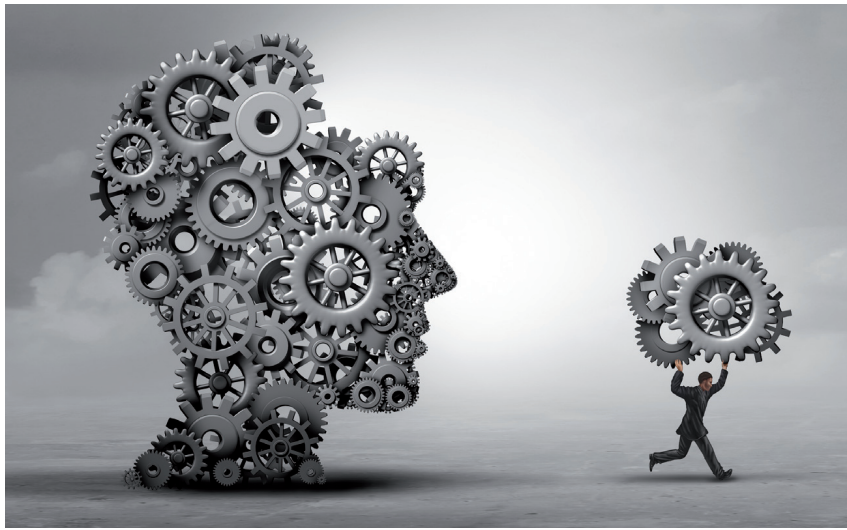
EVR Motors undertook a disciplined patent strategy program to carefully aim their patents at would-be competitors. Then, over the course of 18 months, the company obtained 10 strategic U.S. patents, with more in the pipeline. Unlike the first Israeli startup who could not close a partnering deal for fear the partner would run away with the technology, EVR Motors' strategic patent portfolio gave it the confidence to close six partnering relationships since 2022, and to be recognized as one of Israel's top 10 Israeli startups electrifying transportation.

Having considered the risk and reward of two very different approaches to patents, consider this question: Does your company have a strategic patent portfolio to prevent competitors from offering a competing product that will impact your expected revenue streams?

Gerson Panitch is a partner at Finnegan, one of the world's largest IP firms, and leads the firm's Strategic IP Planning Group and its Israel practice. Gerson has worked with about 200 of Israel's top companies to help them grow valuation through strategic patenting, and to assert and defend patent infringement claims in U.S. courts. Gerson is on the faculty of the Business School at Tel Aviv University, where for five years he received the *Outstanding Lecturer Award* for his MBA course titled, *The Development and Use of Patents as a Strategic Business Tool*. Gerson is based in Israel and can be reached at gerson.panitch@finnegan.com.

מה תוכלו לעשות אם יצרני ה-OEM רוצים לגזול את היצירות החדשניות של החברה שלכם?

גרשון פניטש



בפטנטים יעלה לסטארטאפ הישראלי בחייו.

זמן לא רב לאחר שפגשתי את הסטארטאפ הזה, קיבלתי טלפון מיו"ר חברת הסטארטאפ הישראלית EVR Motors, המפתחת מנועים חשמליים עם ארכיטקטורה חדשה, שמספקת כוח וביצועים מעולים ובפחות ממחצית הגודל והמשקל של מנועים קיימים. היו"ר והמנכ"ל מתמצאים בפטנטים. הם מבינים שהם מובילים את החברה שלהם לתוך מרחב תחרותי מאוד וכי ללא תיק פטנטים אסטרטגי

שתוכנן בקפידה כדי לחסום את המתחרים, הטכנולוגיה תועתק. היו"ר והמנכ"ל גם מבינים שפיתוח פטנטים חזקים לא עוסק רק בהגנה על המוצרים הנוכחיים של החברה, אלא גם בלחצות כיצד המתחרים ימצאו את דרכם סביב הפטנטים, ולחסום נתיבים חלופיים אלה. כאשר מתחרים מעריכים תיק פטנטים, הם עושים זאת מנקודת מבט משפטית. במילים אחרות, עורכי הדין של חברה מתחרה שואלים את עצמם, האם הפטנטים יחזיקו מעמד בבית המשפט במידה והלקוח שלנו יתבע אותנו על הפרה? מסיבה זו, EVR Motors בחרה לעבוד עם צוות אסטרטגי פטנטים שכלל עורך פטנטים אמריקאי בעל ניסיון רב בהתדינות בבתי משפט, שבנה חסינות מפני התקפות לתוך הפטנטים.

EVR Motors התחייבה לתוכנית פטנטים אסטרטגית וממושמת כדי להתאים בזירות את הפטנטים שלהם כלפי מתחרים עתידיים. לאחר מכן, במהלך 18 חודשים, החברה השיגה 10 פטנטים אסטרטגיים בארה"ב, עם עוד כמה בקנה. שלא כמו הסטארטאפ הישראלי הראשון שלא יכול היה להיות שותף מחשש שהשותף האחר יברח עם הטכנולוגיה, תיק הפטנטים האסטרטגי של חברת EVR Motors העניק לה את הביטחון לסגור שש שותפויות מאז 2022, ולהיות מוכרת כאחת מעשרת חברות הסטארטאפים המובילות בישראל בתחום התחבורה החשמלית.

לאחר בחינת הסיכון והתגמול עבור שתי גישות שונות מאוד לפטנטים, יש לשאול שאלה זו: האם לחברה שלכם יש תיק פטנטים אסטרטגי שיכול למנוע ממתחרים להציע מוצר מתחרה שישפיע על תזרמי ההכנסות הצפויים שלכם?

■ הכתבה מטעם פניגן

בשנים שחלפו מאז נפגשנו, הסטארטאפ הצליח להשיג כמה פטנטים. אבל הפטנטים האלה לא פותחו אסטרטגית, ובקושי חסמו אפילו נתיב אחד של תנועה, והותירו מקום משמעותי למתחרים אחרים לבחור לקחת את מה שהם רוצים. הסטארטאפ עשה עבודה נהדרת בפרסום הטכנולוגיה שלו, ותפס את תשומת הלב של יצרנית רכב OEM גדולה שביקשה להפוך לשותפה אסטרטגית. בדרך כלל, זהו חלומנו של כל סטארטאפ. אבל בגלל שלסטארטאפ הזה לא היו פטנטים בכדי

למנוע מ-OEM לקח את הטכנולוגיה לעצמו ולעקוף את הסטארטאפ הישראלי, הסטארטאפ הבין כי אין לו ברירה אלא לדחות את ההצעה.

תיק פטנטים אסטרטגי היה מאזן את מגרש המשחקים. אם הסטארטאפ היה משקיע מחשבה בפטנטים אסטרטגיים, הוא היה יכול לשתף פעולה בביטחון מלא עם ה-OEM, בידיעה שהפטנטים האסטרטגיים יצמצמו את הסיכון של ה-OEM לשחק משחק ערמומי. למרבה האירוניה, מכיוון שהטכנולוגיה של החברה הישראלית כבר פורסמה וניתן לרכוש את המוצר ולהנדס אותו לאחור, חוסר הרצון של הסטארטאפ בשותפות אולי קנה לו רק חלון הזדמנויות קצר לשקט. ל-OEM, המעסיק מאות מהנדסים, יש את המשאבים להעתיק את הטכנולוגיה של החברה הישראלית באופן חופשי וחוקי.

בנסיבות אלה, המשקיעים עשויים לחשוב פעמיים לפני השקעה בסבב הבא של הסטארטאפ. כשנפגשתי עם הנהלת הסטארטאפ בשבוע שעבר, אחד המנהלים הודה בכנות, "אנחנו מבינים טכנולוגיה מבפנים ומבחוץ, אבל יש חור שחור מסיבי שאנחנו לא מצליחים להבין: איך פטנטים עובדים?". ימים יגידו אם חוסר ההבנה

הו סיפור אמיתי על שתי חברות ישראליות מתחרות, המספקות שירותים בתחום הניידות. אך רק לאחת מהן יש סוף טוב, עבור האחרת, ענני סערה עשויים להגיע בשל תכנון IP לקוי.

הסיפור מתחיל לפני מספר שנים, כאשר מייסדים של חברת סטארטאפ בתחום הניידות, שהצליחו לגייס כסף, פגשו אותי בבית קפה בצפון תל אביב ביום אביבי בהיר, כדי לחלוק עימי רעיון שהקדים את זמנו. אני לא משתף את שם הסטארטאפ בשל סיבות שאותן תבינו בהמשך, אבל אם אתם מכירים טוב את תחום הניידות בישראל, אתם לבטח מכירים את החברה.

במהלך הפגישה, המייסדים חלקו איתי חזון טכנולוגי של שינוי פרדיגמה. לאחר שביליתי שנים בייצוג חברות רכב, הייתה לי תחושה מיידית שחזון המייסדים, למרות היותו מרתק, היה נאיבי במידת מה בכך שהוא עלול



גרשון פניטש

לגרום לחברה להתנגשות חזיתית עם כוחות שוק חזקים. כוחות אלה לא יהסו לבלוש אחר אותה טכנולוגיה של חברת הסטארטאפ ולגזול את הרעיונות החדשניים שלה מבלי לשלם תמורתם אף לא שקל. אחרי הכל, עולם הניידות הוא מרחב קשוח. יצרני רכב OEM הם בעלי כוח השפעה עצום וביכולתם להשיג ככל העולה על רוחם. ואותם יצרנים גדולים המספקים ל-OEM לעתים קרובות משתמשים בטקטיקות חסרות רחמים כדי לעמוד בדרישות ה-OEM.

לחברת הסטארטאפ היה יתרון פוטנציאלי עצום אחד כדי להבטיח את הישרדותה. אם הסטארטאפ יוכל לפתח פורטפוליו של "פטנטים חוסמים", המתחרים העתידיים והשותפים הפוטנציאליים לא יוכלו לגזול את החידושים של הסטארטאפ. לפתח פורטפוליו של פטנטים חוסמים זה קל יותר לומר מאשר לעשות. פטנטים הם כמו מחסומי דרך. כשעושים את זה נכון, הם מצליחים למנוע גישה. אבל להבטיח שאותם מחסומים יהיו ממוקמים כראוי על הכבישים הנכונים, דורש תכנון משמעותי ומיומנות רבה. בשל היעדר תכנון אסטרטגי מראש, רוב הפטנטים בסופו של דבר מוצאים עצמם בצדי הדרך או רק מצליחים לחסום נתיב אחד, כך שנותר מספיק מקום למתחרים אחרים לבצע עקיפה.

באותה פגישה אביבית שטופת שמש בבית הקפה בתל אביב, חזיתי סדרה של פטנטים, שאם היו מבוצעים כראוי היו יכולים להוות מחסומים חזקים מאוד. אבל הסטארטאפ לא השכיל להבין את הערך בכך, וזו הייתה הפעם האחרונה ששמעתי מהם עד שנפגשנו בשבוע שעבר, כמה שנים מאוחר יותר, כשהחברה שיתפה עימי את הבעיה שנוצרה.

בואו לפגוש אותנו: 5.7 | FUTURE OF AI

כנס AI הגדול בישראל. בהרצאתו של שותף החברה גרשון פניטש
ביתן 10 | אקספו תל אביב

לפרטים נוספים: www.finnegan.com
www.finnegan.co.il | Israelinfo@Finnegan.com

גרשון פניטש הוא שותף בפירמת עורכי הדין פניגן, אחת מפירמות הקניין הרוחני הגדולות בעולם, ומוביל את קבוצת תכנון הקניין הרוחני האסטרטגי של החברה ואת הפרקטיקה הישראלית שלה. גרשון עבד עם כ-200 מהחברות המובילות בישראל כדי לסייע להן להגדיל את הערכת השווי באמצעות פטנטים אסטרטגיים, וכדי לייצג ולהגן בתביעות בגין הפרת פטנטים בבתי משפט בארה"ב. גרשון הוא חבר סגל בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, שם זכה במשך חמש שנים רצופות בפרס המרצה המצטיין על קורס ה-MBA שלו, שכותרתו "פיתוח ושימוש בפטנטים ככלי עסקי אסטרטגי". גרשון ממוקם בישראל וניתן להשיגו בכתובת geron.panitch@finnegan.com.