

צעד המצאתי

ינואר-פברואר 2012

חברה נקנסה ב-4.7 מיליון דולר בגין מתיחה בלתי הולמת של פטנט צר

במהלך העשור האחרון, גופים זכו והפסידו מאות מיליוני דולרים במאבקי פטנטים שנסבו סביב סטנטים כליליים – תומכים צינוריים זעירים לתמיכת כלי דם פתוחים. בתחילה, סטנטים יוצרו ממתכת חשופה. אולם ככל שהטכנולוגיה התפתחה, יצרני מכשור רפואי הבינו כי ניתן לצפות את הסטנטים בתרופות בעלות אפקט תרפויטי. ד"ר פטר בונטי, המייסד של חברת מחקר בבעלותו, שממה MarcTec, הוא מנתח אורתופדי וממציא פטנטים לציפוי שתלים רפואיים בחומרים תרפויטיים. כאשר ראה כי ג'ונסון אנד ג'ונסון וקורדיס השיקו סטנטים מצופים בתרופות אשר סבר כי הנם דומים מאוד לפטנטים שרשם, חברתו של בונטי, MarcTec, הגישה תביעה בגין הפרת פטנט. אולם הדברים לא התפתחו כפי שציפה בונטי. במקום לזכות במיליוני דולרים, תביעתו נדחתה ו-MarcTec צוותה לשלם 4.7 מיליון דולר בגין מתיחת הפטנטים שלה מעבר לתחולתם. על מנת להבין את טעויותיה של MarcTec ולהימנע מהן, [לחץ כאן](#)

חדשות

American Lawyer מדרג את פניגן כמשרד המוביל בקניין רוחני

מוקדם יותר החודש, The American Lawyer, מכתבי העת המשפטיים היוקרתיים ביותר בארצות הברית הכתיר את פניגן כמחלקת הליטיגציה הטובה ביותר של השנה לקניין רוחני. במסגרת הענקת הפרס, צוטטו תיקים עיקריים בהם זכו פניגן, לרבות זכייה עבור i4i נגד מיקרוסופט; תיק Bilski שבו זכו בשמירה על פטנטים לשיטות עסקיות; זכיות עבור Eli Lilly בהגנה על התרופה נוגדת הדכאון Cymbalta ועל התרופה הנמכרת נגד אוסטופורוזיס, Evista, בערך של 3.3 מיליארד דולר ארה"ב; וזכייה עבור Rambus בתביעתה נגד nVidia לגבי כרטיסים גרפיים High End The American Lawyer ציין כי "על רקע ההיעלמות של משרדי עורכי דין אחרים המתמחים בקניין רוחני, פניגן ממשיכה לשגשג, צוברת זכיות – עבור לקוחות גדולים וקטנים." בנוסף, פניגן "ניצחו סופית בתחרות עם זכיות רבות בכל פורום ליטיגציה חשוב, ובכך ריצו את לקוחותיהם ועיצבו את דיני הפטנטים העתידיים." ד"ר סטיבן פ. אוקונור, שותף בפניגן, אמר על הפרס "אף על פי שאנו גאים מאוד על כך שעמיתנו מכירים בתרומתנו לדיני הקניין הרוחני, הדבר המתגמל ביותר עבורי הוא הנסיון שאנו צוברים לאורך הדרך, ויכולתנו להשתמש בנסיון זה על מנת לסייע לחברות בישראל וברחבי העולם לבנות תיקי פטנטים ולהגיב לאתגרים בתחום הפטנטים."



אירועים

מהו היקף הבדיקות שיש לבצע בעסקאות קניין רוחני

כאשר חברות רוכשות פטנטים וזכויות קניין רוחני אחרות באמצעות רשיונות או רכישות, תמיד עולה השאלה "עד כמה מעמיקה צריכה להיות הבדיקה?"



כלל, יש שלושה סוגים של בדיקות שיש לבצע: (1) האם יש בעיה כלשהי בבעלות בקניין הרוחני?; (2) האם הפטנטים חזקים דיים על מנת להשיג את היעדים העסקיים הרצויים, כגון למנוע מאחרים להציע מוצר מתחרה?; ו- (3) האם העסקה תגרום להטלת חביונות על החברה, כגון תביעות בגין הפרת פטנטים במקרה של השקת קווי מוצרים חדשים?

ב-21 בפברואר 2012, [גרשון ס. פאניץ'](#) יישא דברים באסיפה של ארגון היועצים המשפטיים (ACC) בתל אביב וישוחח על עניינים אלו ואחרים. האירוע פתוח בפני חברי ה-ACC בלבד. על החברים המעוניינים להירשם לאירוע לפנות אל ה-[ACC](#).

ניוזלטרם של פניגן

למידע נוסף בעניין תביעות פטנטים בארה"ב, קרא נא את הניוזלטר של פניגן [Full Disclosure](#).

למידע נוסף בעניין חוקי קניין רוחני בארה"ב, קרא נא את הניוזלטר של פניגן [Last Month at the Federal Circuit](#).

למידע נוסף בעניין חוקי סימון מסחרי, קרא נא את הניוזלטר של פניגן [Incontestable](#).

רישום לקבלת הניוזלטר [לחץ כאן](#).

אודות פניגן

משרד עורכי הדין הגדול בעולם בתחום הקניין הרוחני עם למעלה מ-375 עורכי דין. קבוצת פניגן עוסקת בכל תחומי הקניין הרוחני לרבות: פטנטים, סימני מסחר, סימן רשום, סודות מסחריים, הכוללים מתן ייעוץ, טיפול בתביעות, רישום וליטיגציה. המשרד מייצג לקוחות בתחומי הקניין הרוחני בנושאים הקשורים למסחר בינלאומי, ניהול תיקים, אינטרנט, מסחר אלקטרוני, חוזים ממשלתיים, הגבלים עסקיים, ותחרות לא הוגנת.

פניגן – FINNEGAN

למידע נוסף, צור קשר עם האחראי על הלקוחות הישראליים, עו"ד גרשון פניטש – gerson.panitch@finnegan.com, 03-7219629

Washington, DC • Atlanta, GA • Cambridge, MA • Palo Alto, CA • Reston, VA • Brussels • Shanghai • Taipei • Tokyo

www.finnegan.com

Copyright © 2012 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.

צעד המצאתי

ינואר-פברואר 2012

[Back to Main](#)

חברה נקנסה ב-4.7 מיליון דולר בגין מתיחה בלתי הולמת של פטנט צר

המשך המאמר

פעמים רבות חברות מתגאות בכך שמוצריהם "זוכות לפטנט". מה המשמעות של כך? פעמים רבות מנהלים עסקיים מעיינים בתרשימים ובתיאור הטכני בפטנט ומניחים כי כל המתואר בו זוכה להגנה. אולם, יש לעשות הרבה מעבר לכך על מנת לקבוע את היקפו וערכו האמיתי של פטנט. בארצות הברית, במקרים רבים, שנים לאחר שמוענק פטנט, בית המשפט מחיל כללים משפטיים מורכבים על מנת לקבוע את היקפו האמיתי של הפטנט, וכתוצאה מכך את ערכו של הפטנט.

כאשר MarcTec תבעה את ג'ונסון אנד ג'ונסון ואת קורדיס, היא התמקדה בפטנט באופן כללי. עם זאת, ההסתכלות של בית המשפט הייתה מעמיקה יותר. לדוגמה, תביעות הפטנט של MarcTec דרשו כי הציפוי "יהיה ניתן לחיבור באמצעות חימום." משום שמאפיין החיבור באמצעות חימום היה חלק מתביעות הפטנט של MarcTec, והן הציפויים של קורדיס והן הציפויים של ג'ונסון אנד ג'ונסון לא היו מחוברים באמצעות חימום, בית המשפט קבע כי הפטנטים של MarcTec לא הופרו, על אף מאפיינים דומים בין התיאור הכללי של הפטנט ובין המוצרים שהאשמו בהפרת הפטנט. אולם בית המשפט לא עצר כאן. בית המשפט היה מוטרד במיוחד מהעובדה ש-MarcTec התעלמה מפרטים אלו אך למרות זאת הגישה את תביעתה. זה היה גורם אחד שהביא את בית המשפט למסקנה כי MarcTec נהגה בחוסר תום לב, באופן המצדיק קנס בגובה 4.7 מיליון דולר ארה"ב.

גורם נוסף שבית המשפט הביא בחשבון במסגרת ענישת MarcTec הנו כי עמדותיה של MarcTec בבית המשפט לא עלו בקנה אחד עם טענותיה במהלך הליך רישום הפטנט. במהלך הליך רישום הפטנט, כאשר MarcTec נתקלה בפטנט קודם על סטנט, שצוטט על ידי בוחן הפטנטים, MarcTec טענה כי אמצאתה לא הייתה בנוגע לסטנטים עצמם. משום טענתה זו של MarcTec, בית המשפט קבע כי MarcTec לא הייתה צריכה להגיש תביעה נגד יצרני סטנטים.

MarcTec מלמדת אותנו שני שיעורים חשובים. ראשית, ערך הפטנט תלוי בפרטים משפטיים, אשר פעמים רבות לא ניתן להבחין בהם בעין לא מקצועית. ערכו של פטנט אמריקני לא נקבע באופן שטחי, אלא נקבע על סמך פרטים משפטיים שייבחנו בבית משפט אמריקני, לעתים רבות שנים לאחר עריכת הפטנט. לפיכך, על מנת להשיג ערך לפטנט, יש לערוך את הפטנט מנקודת מבטו של בית משפט. פרטים קטנים לכאורה עושים הבדל גדול. שנית, לא רק אופן עריכת הפטנט עושה את ההבדל. כאשר פטנט נאכף, כל התכתובת עם בוחן הפטנטים תיבדק בזכוכית מגדלת ותשמש לצורך פרשנות הפטנט. לפיכך, יש לנקוט במשנה זהירות בניסוח טיעונים למשרד הפטנטים, משום שיתכן שכל הצהרה תיבדק בקפידה בבית המשפט שנים לאחר מכן.

לו MarcTec הייתה נוקטת באופן זה, ייתכן שהייתה זוכה במיליוני דולרים. תחת זאת, היא שילמה מיליוני דולרים.

MarcTec, LLC v. Johnson & Johnson and Cordis Corp., הוכרע ביום 3 בינואר 2012 בבית המשפט הפדרלי לערעורים של ארצות הברית

למידע נוסף, צור קשר עם האחראי על הלקוחות הישראליים, עו"ד גרשון פניטש – gerσον.panitch@finnegan.com, 03-7219629

Washington, DC • Atlanta, GA • Cambridge, MA • Palo Alto, CA • Reston, VA • Brussels • Shanghai • Taipei • Tokyo

www.finnegan.com

Copyright © 2012 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.