



צעד המצאתי

יוני/יולי 2011

שימו לב!

ייתכן שערך הפטנטים המגנים על השיטות שלכם נמוך מכפי שאתם סבורים

לחוות דעת שניתנה לאחרונה על ידי בית המשפט העליון של ארה"ב ישנה השפעה משמעותית על האופן שבו חברות מכל הסוגים מגנות על הטכנולוגיה שלהן. ניתן לנסח פטנטים כדי להגן על רכיבים מבניים (לדוגמה, מכשיר או מערכת), או על שלבים של תהליך (לדוגמה, שיטה). חברות רבות מסתמכות במידה רבה על הגנה על שיטות, מכיוון שמתן הגנה לשיטה יכול לעצור מתחרים, ללא תלות במבנה שבו בוחר המתחרה להשתמש. אולם בית המשפט העליון של ארה"ב מציב עתה את האסטרטגיה הזו בפני סיכון. החל מתחום המכשירים הרפואיים, דרך היי-טק, קלינטק ועד לביו-פארמה וכימיקלים, על החברות היצרניות לקחת את העניין לתשומת לבן באופן מיידי.

למידע נוסף אודות האופן שבו תוכלו להגן על השיטות החשובות של החברה שלכם בסביבה משתנה זו [הקישו כאן](#)

אירועים

אוניברסיטת חיפה ומשרד פניגן מציעים סדרת הרצאות ברמה בינלאומית בנושא אסטרטגיית פטנטים וניסוח פטנטים.

בתאריכים 5 ביולי – 2 באוגוסט יגיש משרד פניגן, בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, סדרת הרצאות בנושא אסטרטגיית פטנטים וניסוח פטנטים, שכותרתה מדריך למנהלים בנושא אסטרטגיית פטנטים: כיצד פטנטים יכולים לבנות או להפיל את החברה שלכם. בין המרצים בסמינר יהיו השותפים ממשרד פניגן [מארק פלדסטיין](#), [מרטין היידן](#), [מייקל מורין](#), [גרשון פאניטש](#) ו**אנתוני טרידיקו**.

סדרת הרצאות זו מיועדת למנכ"לים, לסמנכ"לים לטכנולוגיה ולמנהלי קניין רוחני בחברות שבהן ממלאים פטנטים תפקיד משמעותי באסטרטגיה הכוללת. מטרת ההרצאות היא לספק תובנות רבות-ערוך למנהלים בכירים ולמנהלי קניין רוחני.

סדר היום של הסמינר

- | | |
|----------------|---|
| 5 ביולי 2011 | שימוש באסטרטגיות רישום פטנטים כדי להפוך את החברה שלכם למושכת יותר בעיני משקיעים
מרצה: עו"ד גרשון פאניטש ממשרד פניגן |
| 12 ביולי 2011 | כיצד להבחין בין פטנטים חזקים לחלשים, וכיצד להבטיח שתשיגו את הפטנטים החזקים
מרצה: עו"ד אנתוני טרידיקו ממשרד פניגן |
| 19 ביולי 2011 | שולחן עגול: תובנות מהנעשה בבתי המשפט מצד עורכי דין ומנהלים בכירים שחיהם תלויים בהשגת פטנטים חזקים
מרצים: עו"ד מייקל מורין ממשרד פניגן; ענת חכים, סגנית נשיא לתביעות קניין רוחני, Abbott Laboratories; ומנהלי חברות |
| 26 ביולי 2011 | תהליך המשא ומתן לקראת רישום פטנט: מה שתגידו לבוחן הפטנטים יכול לגרום להבדל גדול
מרצה: עו"ד מארק פלדסטיין ממשרד פניגן |
| 2 באוגוסט 2011 | לכמה פטנטים אני באמת זקוק, והיכן כדאי לי לרשום אותם
מרצה: עו"ד מרטין היידן ממשרד פניגן |

מספר המקומות מוגבל.

אנ ממליצים להקדים ולהירשם בכתובת www.finnegan.co.il/haifalectures.

מקום: כל ההרצאות יתקיימו באודיטוריום של בית חיל האוויר (קרן בית חיל האוויר), רחוב ז'בוטינסקי 15, ת.ד. 303, הרצליה 46103, ישראל

שעה: 17:30 - 19:30

למידע נוסף אודות סדרת ההרצאות, נא לפנות אל ליטה צוקרמן, מנהלת עסקים ישראל, בטלפון 054 245 4997 או בכתובת lita.zukerman@finnegan.com

ניוזלטרם של פניגן

למידע נוסף בעניין תביעות פטנטים בארה"ב, נא קרא 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](#).

דירוגים של פניגן

[משרד פניגן זכה להכרה כמשרד עורכי דין מוביל בתחום הקניין הרוחני לשנת 2011 על ידי Chambers USA](#)

[רשימת Legal 500 U.S. דירגה את משרד פניגן בין המשרדים המובילים בתחום הקניין הרוחני לשנת 2011](#)

[מגזין Managing Intellectual Property דירג את משרד פניגן כמשרד השנה בתחום שירות מלא לקניין רוחני לשנת 2011](#)

אודות פניגן

משרד עורכי הדין הגדול בעולם בתחום הקניין הרוחני עם למעלה מ- 375 עורכי דין. 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 © 2010 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved



צנע המצאתי

[Back to Main](#)

יוני/יולי 2011

שימו לב! ייתכן שערך הפטנטים המגנים על השיטות שלכם נמוך מכפי שאתם סבורים

המשך המאמר

אז מה העניין הגדול?

על מנת שייקבע שחברה הפרה פטנט, על התנהגות החברה לעמוד בהגדרה של ההמצאה המוגנת בפטנט. לפיכך, אם פטנט מגדיר המצאה כמוצר, כל מי שמייצר, משתמש או מוכר את המוצר מפר את הפטנט. זה ברור. אך מה אם ההמצאה מוגדרת כשיטה? האם יצרן שמוצר מוצר כלשהו שמבצע את השיטה מפר את הפטנט שנרשם על השיטה? התשובה, על פי בית המשפט העליון, היא שהיצרן עשוי להימצא אחראי בעקיפין "לגרימת" ההפרה, אולם אך ורק אם היצרן יודע הלכה למעשה שתיגרם הפרה כתוצאה מהמכירה של המכשיר. לפיכך, אם היצרן אינו יודע על קיום הפטנט, או אם היצרן יודע על קיום הפטנט אך מסתמך על חוות דעת משפטית מוסמכת שאין במעשיו משום הפרה, אזי ייתכן שהיצרן לא ישא באחריות כלשהי.

כיצד משפיע הדבר על העסקים שלכם?

חברות רבות מסתמכות על הגנת פטנט לשיטה. חברות שמייצרות מכשירים רפואיים מגנות לעתים קרובות על שיטות טיפול, שניתן לרשמן כפטנט בארה"ב, על מנת להעניק כיסוי רחב להמצאות, לעתים קרובות ללא תלות במבנה שבו נעשה שימוש. חברות היי-טק מגנות לעתים קרובות על השלבים של עיבוד אות כדי להימנע מהצורך להגביל את ההיקף הרחב של ההמצאה שלהם לתצורת מעגל מסוימת. והסתמכות זו על תביעות שיטה נוטה להתפשט לכל הענפים.

אם החברה שלכם שמה דגש רב מידי על תביעות שיטה, ייתכן שאתם מסתכנים בכך שמתחרה ישתמש בשיטות שלכם הרשומות כפטנט, ויטען במועד מאוחר יותר שלא ידע על קיום הפטנטים שלכם, או הסתמך על אמונה בתום לב שאין במעשיו משום הפרה.

מה באפשרותכם לעשות בעניין זה?

אם משפחת הפטנט עדיין קיימת, ייתכן שתוכלו להגיש בקשת "המשך", על מנת להשיג הגנה טובה יותר עבור המבנים עצמם. ישנה סדרה של טכניקות שמאפשרות ניסוח-מחדש של שיטות בצורת מבנה, מבלי להגביל שלא-לצורך את השיטות להיבנים מבניים. וכמובן, יש להשתמש בטכניקות אלה בכלל בקשות הפטנט העתידיות, במקרים בהם ישנה חשיבות לשיטות.

האם ישנה תקווה כלשהי לפטנטים הקיימים שלכם?

ישנה תקווה לפטנטים קיימים כאשר המתחרים מנסים "לשחק משחקים". במסגרת תביעה שנשמעה לאחרונה, קבע בית המשפט העליון כי "עיוורון מכוון" אינו מהווה הגנה. כאשר חברה מבודדת את עצמה מראיות ברורות שיש פסול בהתנהלותה, החברה אינה יכולה להתחמק מאחריות. עיוורון מכוון, על פי קביעת בית המשפט, אינו תירוץ. לכן, מתן הודעה בזיהרות למפר עשוי לספק מידה מסוימת של ערך. אולם אם המפר פונה לעורך הדין שלו ומקבל לידי בתום לב חוות דעת שאין במעשיו משום הפרה של הפטנט, צפוי לבעל הפטנט מאבק קשה.

התביעה שבה מדובר היא Global-Tech Appliances Inc. et al. v. SEB SA, תיק מספר 10-6, בבית המשפט העליון של ארה"ב.

פניגן – FINNEGAN

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

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

www.finnegan.com

Copyright © 2010 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.