

# How Strategic Patents Propel Valuation of Digital Health Companies?

If you do it right, patents can be your most valuable asset

A recurring question from digital health companies is, "How important are patents to achieving my business goals? After all, there is a lot of internal competition for our employees' time and our company's financial resources. Pursuing patents taxes both. So how do I decide how much to invest in patents, and if I do invest, how do I make the investment worth the expense?"

You don't need a patent strategist to tell you that patents are important for growth. Most sophisticated investors in digital health companies will tell you that a blocking patent position is a significant factor in assessing valuation and in deciding whether to invest. While this is true in many technology areas, it is even more pronounced in digital health for two reasons. First, successful healthcare solutions tend to be very profitable. Therefore, like ants to honey, once potential competitors discover the sweetness of your technology, they will try to invade your honey from all angles. Second, since digital health companies often provide new solutions for well-recognized problems, it is highly likely that before you are even aware of any competitor, there will be others already working toward a solution similar to yours. And even if you believe your solution is better, if others gain early market acceptance fueled by strong investment, or if they patent ahead of you, your valuation will plummet.

There is one powerful tool at your disposal for slowing your competitors: a strategic patent portfolio. If you have a patent portfolio that your competitors will need to infringe in order to compete, your competitors' potential investors will learn of it, and will likely be discouraged from funding your competitors. Therefore, just owning a strategic patenting portfolio is one way to inhibit your competitors from gaining traction. But most patent portfolios are not strategic. For example, a company that measures and transmits vital signs might patent a solution that includes an ECG monitor and transmitter. While that patent might stop competitors from using precisely the same ECG solution, it might not stop competitors from monitoring and transmitting PPG-derived information. This underscores a problem many companies face—

they patent their specific solutions rather than patenting a higher, more generic class of solutions. As a result, companies obtain non-strategic patents that competitors can easily avoid.

The more significant an investment round, the more intense the scrutiny will be on your patent portfolio. Investors or potential acquirers are less interested in whether you have a patent portfolio, and more interested in whether you have a *strategic* patent portfolio that prevents others from offering a similarly solution. It takes time to get good patents. So if you want to have a strategic portfolio in place to drive your valuation, you should begin developing it at least 2 ½ years before a significant funding round.

To make sure you do it right, there are two important things to keep in mind.

## Digital Health Patents Should Follow the Money

Digital health technology is often hybrid, involving hardware, software, and disposables on the patient side and interactivity and data processing on the server side. When evaluating what to patent, it is important to consider the relative revenue streams resulting from each component. A company that has sophisticated back end data processing performed on results provided via a disposable test kit might make the mistake of simply patenting the back end, while ignoring the test kit. Companies do this because the back end is often more interesting and easier to patent. However, each time a competitor sells an infringing test kit, it results in a separate instance of collectable damages. The goal of patenting isn't to patent the coolest inventions, it is to patent the most profitable ones.

## Digital Health Patents Should Align with the Marketing Message

Investor decks are often constructed to tell a story. In one form or another, that story usually goes something like this: "The market is large, and we are uniquely positioned to capture a significant portion of it because we have features A, B, and C that customers need." Invariably however, when investors examine the company's patent portfolio, A, B, and C are not protected. This confuses investors who expect to see protection focusing on what the investor deck explained as valuable. One goal of strategic patent planning is to align your patent message and your marketing message. That way, after investors understand what makes you valuable, they will be excited to see that value protected.

There are many nuances to strategic patenting, all stemming from the importance of blocking competitors from offering solutions that undermine your company's revenue streams. Strategic patenting allows you opportunity to look into a crystal ball, envision how the market will evolve, and patent your innovations in a way that provides you with exclusivity into the future. If you do it right, patents can be your most valuable asset.



Gerson Panitch is a partner at Finnegan, where he leads the firm's Strategic IP Planning Group and its Israel practice. He has over 30 years' experience in patent law and is an adjunct in the Business School at Tel Aviv University, where, for the last three years, he received the school's *Outstanding Lecturer Award* for his MBA course on the Development and Use of Patents as Strategic Business Tools. In addition to litigating

high stakes patent infringement disputes in U.S. district courts and the ITC, Gerson regularly consults with companies to help them develop a business-focused approach to patenting to improve the bottom line.

For more information: [Gerson.Panitch@Finnegan.com](mailto:Gerson.Panitch@Finnegan.com) | [Finnegan.com](http://Finnegan.com)

### Upcoming Events:

Finnegan and the Association of Engineers in Israel present a free webinar: **Building Company Value with Cybersecurity Patents – February 8, 2021**

Cybersecurity patents can be worth billions of dollars, as recent cases have demonstrated. To achieve great value like that means having to invest up front on developing strong, strategic patents. But companies often fail to appreciate the need to invest properly in a patent strategy at the earlier stage of developing new inventions.

### Free virtual conferences:

**Digital Health Show Conference: Up Your Valuation by Strategically Protecting Digital Health Inventions by Finnegan Partner, Gerson Panitch – February 24, 2021**

**Future of AI Conference: Six Secrets to Valuable AI Patents by Finnegan Partner, Gerson Panitch – March 16, 2021**

For more information: [Israelinfo@Finnegan.com](mailto:Israelinfo@Finnegan.com)

# "כיצד מעלים פטנטים אסטרטגיים את הערכת השווי של חברות בריאות דיגיטליות?"

תכנון נכון יכול להפוך את הפטנטים לנכס החשוב ביותר של החברה



צילום: Shutterstock



גרשון פניטוש | צילום: יח"צ

הכותב, גרשון פניטוש, הוא שותף בפנינג, מוביל את קבוצת תכנון הקניין הרוחני האסטרטגי ונאמד בראש שלוחת הפירמה בישראל המייצגת מעל 180 מהחברות המובילות והמורכבות ביותר בישראל לנרשון 30 שנות ניסיון בדיני פטנטים והוא מרצה אורח בבית הספר לעסקים של אוניברסיטת תל אביב, שם זכה בשלוש השנים האחרונות בפרס המרצה המצטיין עבור קורס ה-MBA שהוא מעביר בנושא פיתוח ושימוש בפטנטים ככלים עסקיים אסטרטגיים. בנוסף לייצוג חברות בבתי המשפט המחוזיים בארה"ב ו-ITC בתביעות בעלות פרופיל גבוה בתחום הפרת פטנטים, הוא גם מייצג לחברות ומסייע להן לבנות אסטרטגיית עסקית לרישום פטנטים לשיפור השורה התחתונה.

אפשר לפנות אל גרשון בכתיבת המייל: gerson.panitch@finnegan.com

גרשון פניטוש

עשויה לרשום פטנט על פתרון הכולל מכשיר ומי שרץ א.ק.ג., ואמנם פטנט זה ימנע ממתחרים להשיג תמס בתצורה דומה, הוא לא ימנע בהכרח מיריית והעברת נתונים באמצעות מכשיר PPG. זאת בעיה שאיתה מתמודדות חברות רבות - הן רושמות פטנט על הפתרונות הספציפיים שלהן במקום על להגן על הטכנולוגיה הכללית יותר וכך מאבדות את היתרון האסטרטגי כי המתחרים יכולים לעקוף את הפטנט בקלות.

ככל שסבב גיוס ההון גדול יותר, כך בחינת המשקיעים את תיק הפטנטים תהיה קפדנית יותר. קיומו של תיק פטנטים לא מרשים משקיעים או רוכשים פוטנציאליים. הם מתעניינים בשאלה האם יש בו פטנטים אסטרטגיים שימנעו מאחרים להציע פתרון דומה. בניית תיק פטנטים אסטרטגי שיגדיל את הערכת השווי לוקחת זמן ולכן כדאי להתחיל לעבוד על פיתוחו לפחות שנתיים וחצי לפני סבב גיוס הון משמעותי.

יש שני כללי אצבע שחשוב לזכור:

## פטנטים בתחום הבריאות הדיגיטלית חייבים ללכת בעקבות הכסף

טכנולוגיית בריאות דיגיטלית משלבת לרוב חרי מרה, תוכנה ומוצרים מתכלים בצד המטופל, ועיבוד נתונים בצד השרת. כשבוחנים איוזו טכנולוגיה לרי שום כפטנט, חשוב להתייחס לפוטנציאל ההכנסות של כל רכיב. חברה שפיתחה טכנולוגיית עיבוד נתונים מתקרמת של תוצאות שהתקבלו באמצעות ערכת בדיקה חר-פעמית עלולה לעשות טעות נפר צה ולרשום פטנט על טכנולוגיית עיבוד הנתונים בצד השרת ולהתעלם מערכת הבדיקה חר-פעמית. טכנולוגיית עיבוד הנתונים אולי מתחכמת יותר ואולי קל יותר לרשום אותה כפטנט, אבל בכל פעם

שאלה חוזרת של חברות בריאות דיגיטליות היא: "עד כמה חשובים פטנטים להשגת היעדים העסקיים? הרי ישנה תחרות פנימית גדולה על הדי מן של העובדים והמשאבים הכספיים של הארגון, והעיסוק בפטנטים תובעני ומכביד על שניהם. כיצד להשקיע בפטנטים באופן שיצדיק את ההשקעה?" אין צורך בעצה מאסטרטג פטנטים כדי להבין שפטנטים חשובים לצמיחה. משקיעים מתוחכמים בחברות בריאות דיגיטליות יגידו שתיק פטנטים חזק הוא גורם משמעותי בהערכת שווי החברה ובהחלטה אם להשקיע. זה בולט במיוחד בתחום הבריאות הדיגיטלית משתי סיבות: הראשונה, פתרונות בריאות מצליחים נוטים להיות רווחיים מאוד ולכן כמו נמלים ורובש ברגע שמתחרים פרי טנציאליים יבינו כמה מתוקה הטכנולוגיה שלכם, הם יעטו על הרבש מכל הכיוונים. הסיבה השנייה היא שחברות בריאות דיגיטליות מספקות בדרך כלל פתרונות חדשים לבעיות מוכרות, סביר להניח שאפילו אם אינכם מודעים למתחרים, יש כבר מי שעובד על פתרון דומה לאותה בעיה. אפילו אם אתם מאמינים שהפתרון שלכם טוב יותר - אם מתחרה ביסס את מעמדו בשוק בזכות השקעה ניכרת או רישום פטנט לפניך, הערכת השווי שלכם תצנח.

יש באמתחתך כלי עוצמתי אחד להאטת המי תחרים: תיק פטנטים אסטרטגי. אם יאלצו המתחרים להפר פטנטים רק כדי להשיג דריסת רגל בשוק, סביר להניח שהמשקיעים הפוטנציאליים שלהם יירתעו מההשקעה. עם זאת, רוב החברות לא מחזיקות בפטנטים אסטרטגיים. לדוגמה: תברה המפתחת מכשור למדידת ושירור סימנים חיוניים

## אירועים קרובים:

8 בפברואר 2021 – פנינג ואיגוד המהנדסים בישראל עורכים וובינר ללא תשלום בנושא בניית

ערך חברה באמצעות פטנטים בתחום אבטחת הסייבר כפי שראינו לאחרונה, שרניים של פטנטים בתחום אבטחת הסייבר יכול להגיע למיליארדי דולרים. על מנת להגיע לשווי כזה נדרשת השקעה יוזמה בפיתוח פטנטים בעלי תועלת אסטרטגית, אך במציאות לעיתים קרובות, חברות לא מבינות את הצורך בהשקעה בפטנטים אסטרטגיים כבר בשלב מוקדם יותר של הפיתוח.

כנסים וירטואליים ללא תשלום:

24 בפברואר 2021 – Digital Health Show Conference

העלאת הערכת השווי של החברה ע"י הגנה אסטרטגית על פיתוחים חדשניים בתחום הבריאות הדיגיטלית, גרשון פניטוש, שותף בפנינג.

16 במרץ 2021 – Future of AI

שישה סדורות לרישום פטנטים יקרי ערך בתחום הבינה המלאכותית, גרשון פניטוש, שותף בפנינג.

למידע: 9011@finnegan.com