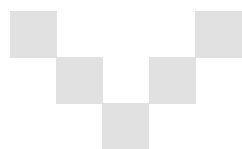




# אסטרטגיה להגנת קניין רוחני בהיי-טק - להגן על הטכנולוגיה או על ההמצאה?



**למרות שבדרך כלל רצוי להשיג פטנט במהירות, לא תמיד ניתן בשלב המקדמי של הגשת בקשה לפטנט, בעיקר בתחום ההיי-טק, להעריך מראש איזה היבט של ההמצאה יהיה רלוונטי מבחינה כלכלית ועסקית בעתיד. לא אחת משיגות החברות, בעיקר בתחומי הטלקומוניקציה, פטנט באופן מהיר ובהמשך מתברר כי הן זכו בקרב אבל הפסידו במלחמה. יעקב שץ, עורך פטנטים בכיר ממשרד "פקטור עורכי פטנטים", מציע לחברות וליזמים בתחומי התקשורת, לנסות ולקנות זמן עד שתתבהר התמונה**

... אלון שפירא

המודל הפשוט של תהליך לקבלת פטנט מצטייר בערך כך: הממציא חושב על רעיון. לאחר חיפוש ראשוני נראה שמדובר ברעיון חדש ושימושי. עורך פטנטים מגוייס כדי לנסח בקשה לפטנט בה הוא מתאר את הרעיון ויישומו. אם עורך הפטנטים מבצע את עבודתו כראוי ואין הפתעות בדרך, מתקבל אישור ממשלתי שההמצאה אכן ראויה לפטנט ושייכת לממציא. המשמעות היא שאסור לאחרים לייצר, לייבא ולמכור מוצרים ולהשתמש בתהליכים הממוגנים בפטנט באזורים בהם הוא תקף.

בחלק מהמקרים מודל זה אכן משקף את הנידוש לממציא, אומר יעקב שץ, עורך פטנטים מ"פקטור עורכי פטנטים". כתיבת הפטנט במקרים אלה הינה תהליך יחסית פשוט, הגם שגם בו נדרשת מקצועיות של עורך הפטנטים כדי לתאר את ההמצאה באופן מספק. אולם במקרים רבים, בעיקר בתחום ההיי-טק, מודל זה פשוט מדי ואינו מספק את הצרכים של החברה המפתחת טכנולוגיה חדשה בתחומים דינמיים.

לדברי שץ, ייתכן שחברה מציעה פתרון חדש בתחומה, פתרון שאינו קיים בשוק וצפוי להיות פריצת דרך. בין שמדובר בשיטה חדשה לטיפול בהעברת נתונים, ארכיטקטורת חומרה חדשה, או ציוד רפואי מהפכני! אם עורך הפטנטים יכתוב בקשה לפטנט המונה את כל האלמנטים של הפתרון החדש הוא אולי ישיג פטנט בקלות יחסית, וגם זה לעיתים מוטל בספק, אולם המתחרים יוכלו לעקוף אותו ללא מאמצים רבים. יש, על כן, צורך לשים דגש על העיקר, כלומר על אותו פתרון שהוא גם חדשני, גם אינו מובן מאליהו וגם בעל משמעות עסקית, ולהגן עליו.

כל זה נשמע אולי פשוט, אך בפועל מדובר במשימה לא קלה, כלל ועיקר. הבעיה מורכבת, במיוחד לאור קצב הפיתוח וההיקף העצום של פרסומים, בעיקר פטנטים, בתחומים הטכנולוגיים השונים שבהם עוסקות חברות ישראליות. במקרים רבים, לאחר השוואה לפטנטים קודמים שנמצאו בחיפוש, מתברר

שהחדשנות היא דווקא בפרטים הקטנים ולא ברעיון הכולל. אולם בעוד שעל הרעיון הכולל ניתן להגן בעזרת פטנט אחד, מספר הפרטים הקטנים החדשניים יכול להגיע לעשרה ואף יותר מכך. ברוב המקרים, הגשת בקשה נפרדת לפטנט על כל אחת ואחת מהנקודות החדשניות היא מעבר ליכולת התקציבית של החברה. אך גם הבחירה באיזה מהפרטים להתמקד היא קשה בגלל היעדר מידע מספק על שיקולים שיתבררו רק בעתיד.

## לקנות זמן

מה שנדרש על כן, הוא לקנות זמן, מדגיש שץ. הזמן נדרש מכמה וכמה סיבות, כל אחת חשובה בפני עצמה. הסיבה הראשונה היא טכנולוגית. לעיתים קרובות, נדרשים עורכי הפטנטים לכתוב את הבקשה לפטנט בשלב מוקדם מאוד בפיתוח הטכנולוגיה, כדי להקדים את המתחרים וכדי למנוע זליגת מידע עם התפתחות העבודה על המוצר. אך בשלב כה ראשוני, קשה לדעת אילו מהאפשרויות היישומיות השונות תהיינה בעלות חיות טכנולוגית. רק בעוד שנה או שנתיים ניתן יהיה לדעת איזו אופציה פוטנציאלית ישימה טכנולוגית ועמידה בשימוש מעשי שלא בתנאי מעבדה.

הסיבה השנייה, מצייין שץ, היא עסקית. מתוך מכלול הרעיונות והאפשרויות למימוש שהועלו, עדיין קשה לדעת אילו מהן תהיינה

מוצלחות מבחינה עסקית. ייתכן שבתוך הנקודות ההמצאתיות שנמצאו, חלקן מתאימות רק ל-GSM וחלקן מתאימות רק ל-UMTS. או אחת מתאימה יותר ל-IP והשנייה מתאימה יותר ל-ATM. על איזה מהן עלינו לבקש פטנט? היכן להשקיע את המאמץ? הרי רק בעוד כמה שנים נדע לאן הולך השוק. לא מעט בקשות לפטנטים בתחומי ההיי-טק מאבדות את הרלוונטיות שלהן עוד לפני קבלתן עקב התפתחויות בשוק, כולל המצאות של אחרים, יישום תקנים חדשים וכיוצא ב.

## אין מספיק מידע

הסיבה השלישית, לדבריו, נוגעת להיעדר מידע מספיק אודות פיתוחים חלופיים שכבר פותחו. בעת הכנת בקשה לפטנט רצוי לבצע חיפוש במאגרי מידע לפטנטים ולפעמים גם בספרות מקצועית. אולם גם החיפוש הטוב ביותר מוגבל תקציבית ועצם העובדה שלא נמצא מסמך רלוונטי אינה הוכחה שהוא לא קיים. זאת ועוד, בדרך כלל בקשות לפטנט אינן מתפרסמות אלא 18 חודשים לאחר הגשתן, כך שבהחלט ייתכן שההמצאה אותה נבחר לכלול בבקשה לפטנט כבר הוגשה על ידי מתחרה חצי שנה קודם לכן. רק בעת הבחינה, ואולי רק בבית המשפט לאחר שכבר אושר הפטנט, נגלה שחלק מהפרטים שחשבנו שהם המצאתיים אינם כאלה בפועל. בחירה מוקדמת מדי של כיוון אחד ופסילת כיוונים אחרים עלולה להותיר

מהותית מההמצאה. על כן חשוב בזמן כתיבת הבקשה, להכין תחמושת להתמודד עם טענות הבוחן, ואפילו עם טענות הצד שכנגד בבית המשפט. הכנת התחמושת אינה פשוטה מכיוון שהיא מיועדת למערכה שאיננו יודעים עליה דבר. באופן כללי, את התחמושת ניתן להכין בשני רבדים: א. דיון מעמיק בהבדלים בין ההמצאה לבין מה שידוע לנו שקיים, ויותר מכך - בין ההמצאה ובין מה שאנו משערים שיתכן שקיים. ב. דיון בכל פרט בהמצאה והסבר על החלופות השונות למימוש. יש להדגיש, כי לא מדובר כאן על ניפוח של הפירוט במטרה להגיע לבקשה כבדת משקל, שכן אין צורך בכפילות.

לסיכום, על הממציא לבחון היטב, בהתאם לצרכים שלו, האם עדיף להשיג פטנט מהר, או אולי דווקא להתקדם באיטיות אל היעד. במקרים מסויימים חשוב להשיג פטנט מהר, שכן עד הענקת פטנט אי אפשר למנוע את הפרתו. בוודאי שפטנט שהתקבל הינו נכס שווה יותר וסחיר יותר מבקשה תלויה ועומדת. מצד שני, יש שיקולים כבדי משקל בעד התקדמות איטית וכוונת הפטנט בדרך אל היעד. הרבה תלוי ברעיון, בפלח השוק העסקי, בתקציב ובאסטרטגיה השייווקית. סך כל מאזן השיקולים צריך להוליך את הממציא, ביחד עם עורך הפטנטים, לבחון לאיזה צורך מוגשת הבקשה לפטנט ובהתאם לכך לבחור איזה סוג פטנט נדרש.

לבחינה. לכל מדינה יש את הכללים שלה לגבי לוח הזמנים לטיפול בפטנט וחשוב להתייעץ עם עורך הפטנטים לגבי האפשרויות העומדות לרשות הממציא.

אפילו בארה"ב - מבהיר שך - בה נעשו לאחרונה מאמצים על ידי משרד הפטנטים להגביל את היכולת החוקית של מגישי פטנטים למשוך את ההליכים, ישנם דרכים להתגבר על מגבלות אלו, אפילו אם הכללים החדשים יאושרו על ידי בית המשפט. חשוב, עם זאת, לציין שמסוכן מאוד להשתמש בשיטות שהיה אשר אינן מיועדות לכך, למשל התעסקות מכוונת בעניינים טכניים שלא לצורך. בית משפט עלול אף לפסול את הפטנט אם ימצא שהיה ניסיון מכוון להשהות את הטיפול בפטנט באופן פסול.

### להכין תחמושת מבעוד מועד

קניית הזמן מאפשרת ליזם או לממציא לדחות למועד מאוחר יותר את הנוסח הסופי של התביעות המגדירות את ההמצאה, אולם ברוב המקרים לא ניתן לתבוע מונופול על פרטים אשר לא הוזכרו בבקשת הפטנט המקורית שהוגשה. לעיתים, השאלה האם הממציא יצליח לקבל פטנט תלויה בשאלה האם בבקשה המקורית שהוגשה הוזכרו הפרטים הנדרשים כדי להבדיל בין ההמצאה למערכת המתוארת בפרסום שהבוחן מצא, למרות שהפרסום מתאר מערכת שהיא שונה

אותנו ללא הגנה כלל.

סיבה רביעית, לדברי שך, היא קונספטואלית. ישנם מקרים בהם נדרש זמן רב עד שניתן להבין לעומק את מלוא המשמעות ואת ההיקף של ההמצאה. ייתכן בהחלט שהממציא יחשוב שהוא פיתח דרך אלגנטית לבצע פעולת דחיסת נתונים, בעוד שבהמשך הוא יגלה שהוא המציא בכלל קונספט חדש של דחיסה. גם ההיפך יכול להיות נכון. יתירה מזאת, רעיון שנראה בעל חשיבות גבולית בעת כתיבת הפטנט עשוי להימצא כבעל משמעות כלכלית עצומה לאחר מספר שנים, לעתים כתוצאה מאוסף מקרים שאינם תלויים בממציא. לא מעט חברות "פספסו" את ההמצאה הגדולה ברדיפה מהירה אחר פטנט. "אמסיסטמס", למשל, פספסה את הדיסק און קי. אם נחתום את ההליכים במהירות, אנו עלולים לגלות שיש לנו פטנט בעל היקף הגנה קטן, אך שחררנו לעולם, מבלי משים, רעיונות בעלי שווי כלכלי עצום שלא השכלנו להגן עליהם.

לאור כל זאת, ממליץ שך לדחות לשלבים מאוחרים יותר את ההחלטה הסופית לגבי היקף הפטנט. דבר זה ניתן להיעשות, למשל, על ידי הגשת הפטנט בישראל, או כבקשה זמנית בארה"ב, לפני הגשתו במדינות החשובות ליזם. אפשרות נוספת היא הגשת הבקשה כבקשה בינלאומית (PCT) ורק אחר כך, בתום 30 או 31 חודשים, להגיש בקשות במדינות השונות וכן לדחות כניסה לתור

### מחידון התנ"ך לנוער לעריכת פטנטים

בעל ניסיון רב בכתיבת בקשות לפטנט ובייצוג לקוחות לפני משרדי פטנטים בארץ ובעולם.

פקטור אף הקים בשנה האחרונה בלוג אינטרנטי (<http://blog.ipfactor.co.il>) בנושא קניין רוחני ופטנטים שזוכה להצלחה עצומה ומתבלט כאחד המקוריים בתחום. פקטור דולה ידיעות חדשותיות מהנעשה בתחום ככל העולם ומביא אותו לידיעת הגולשים.

הוא עוקב אחר כל התפתחות רגולטורית ומשפטית ומעדכן את הקוראים.

פקטור אף מרחיב בימים אלה את פעילותו הבין-לאומית, בין היתר לסיין, שם הוא מפתח קשרי עבודה עם מספר עורכי פטנטים ואף מתכנן סמינר מקיף בנושא הגנת הקניין הרוחני בסין בקרב ייצואנים ישראלים. פקטור סבור כי סין משפרת לאחרונה את ההגנה על הקניין הרוחני לאור הביקורת החריפה שנמתחה עליה בשנים האחרונות. בנוסף, הוא נמצא בקשרי עבודה שוטפים עם מספר פירמות מובילות בארה"ב ובבריטניה.

שך, שעובד לצידו של פקטור, הוא יליד ארה"ב. הוא בעל תואר שני בהנדסת חשמל ותואר ראשון בהנדסת מחשבים מהטכניון בחיפה. שך עוסק בעריכת פטנטים, במיוחד בתקשורת ומחשבים, משנת 1996. לשך מגלה מעורבות עמוקה בתחום החינוך ובין היתר מכהן בהתנדבות כיו"ר הנהלת עמותת של בית ספר יסודי ניסיוני בעלת חזון לחנך את התלמידים ללקיחת אחריות על הלמידה שלהם.

פרט פיקנטי: בשנת 1985 זכה יעקב שך בחידון התנ"ך לנוער. לאחר מכן בעת שירותו בחיל השריון זכה בתואר חתן התנ"ך של צה"ל.

יעקב שך, שהוא עורך פטנטים מוסמך בישראל ובארצות הברית, נמנה על הצוות הבכיר של "פקטור עורכי פטנטים", שהוקם לפני מספר שנים על-ידי ד"ר מיכאל פקטור, עורך פטנטים מוסמך. פקטור הוא דמות יוצאת דופן בנוף עורכי הפטנטים בישראל. אישיותו הסגונית עטורת הזקן, מבטאו הבריטי, השכלתו הרחבה (הוא מהנדס ופיזיקאי בנוסף להיותו משפטן), מעורבותו הפוליטית ופעילותו הציבורית בתחומי המדע והטכנולוגיה עושים אותו לאישיות מיוחדת במינה. פקטור, שעלה לארץ מאנגליה ב-1994, לאחר פעילות ציונית נמרצת (בין היתר, שימש כציר לקונגרסים הציוניים עולמיים ויו"ר האירופאי של "יבנה עולמי", אגודה סטודנטית יהודית), הקים כאן משרד לעריכת פטנטים שמתבלט ביצירתיות ובמציאות.

"פקטור - עורכי פטנטים" מעניקה ללקוחותיה מיגון השירותים בתחום הקניין הרוחני: יעוץ, חיפושים במאגרי מידע, עריכת פטנטים, הגשה וייצוג בנושאי פטנטים, סימני מסחר ומדגמים, וכן ייצוג בנושא זכויות יוצרים, סודות מסחריים, חוזים ותביעות הפרה. החברה מסייעת ללקוחותיה הישראליים לפתח ולהגן על קניינם הרוחני, ובמיוחד פטנטים, בישראל ובעולם. היא גם מייצגת לקוחות מחו"ל לפני משרד הפטנטים וסימני המסחר הישראלי. על לקוחות החברה נמנות חברות ישראליות מובילות, חברות היי-טק, חברות הזנק (סטרט-אפ), קרנות הון סיכון, אוניברסיטאות, משקיעים וחברות מחו"ל המבקשים להגן על קניינם הרוחני בישראל וכן ממציאים פרטיים.

ד"ר מיכאל פקטור עצמו חבר בארגונים בין-לאומיים זוגמת AEA, IPA ו-AIPPI. הוא