

חשיבות מדיניות קניין רוחני למיזם צעיר

חננאל קוטינסקי

שעומדת במבחנים שנקבעו בחוק (חידוש, לא מובן מאליו, מועיל). קיימים במדינות שונות כלים בעלי חוזק מופחת ודרישות מופחתות (מדגם, מדגם שימושי). הפטנט מוענק על ידי המדינה בה הוא נרשם לתקופה מוגבלת לאחר תהליך של רישום (ששונה ממדינה למדינה). **זכויות יוצרים** – מוענק "אוטומטית" על יצירת אומנות/ יצירה ספרותית, לתקופה מוגבלת אם כי ארוכה (מספר עשרות שנים). לעניינו חשובה העובדה שהוא חל גם על תכנה (הקוד הכתוב) וכן במקרים מסוימים על user interface. בדרך כלל אין צורך ברישום על מנת להנות מזכויות יוצרים אולם במדינות מסוימות, יש צורך ברישום לצורך אכיפת הזכויות.

סימן מסחר – זהו הכלי הקרוב יותר לעולם השיווק. הוא מאפשר להגן על שם החברה/מוצר/שירות או לוגו שנועד לאפיין או לבדל אותו. סימן מסחר מוענק על ידי המדינה בה הוא נרשם לאחר תהליך של רישום. בכפוף לתשלום אגרות ותנאים תפעוליים נוספים, סימן מסחר יכול לשרוד לעד.

סוד מסחרי – כשמו כן הוא. אינו מחייב רישום או הליך פורמלי אחר. האכיפה שלו, מאידך, קשה יותר ("לך תוכיח"). סוד מסחרי (הנוסחה של קוקה קולה למשל...) יהיה לעד, בתנאי שהוא לא מתגלה או מפותח על ידי צד שלישי (וזהו הצד החלש שלו).

מדוע חברות מטפחות ורושמות קניין רוחני?

באופן כללי ניתן לומר שזו אחת הדרכים של החברות לשמור על זכויותיהן בהשקעות שעשו בפיתוח העסק שלהן ו/או המוצרים שלהן. לשמירה נאותה על קניין רוחני יש ביטוי היום גם בהערכת השווי של החברות השונות.

במאמר שהתפרסם ב-The marker ב-25 פברואר, 2012 נאמר "לפחות 80% מהערך המצרפי של חברות ציבוריות בעולם המערבי מבוססים על קניין רוחני – כלומר נכס שאינו מוחשי, בין אם זה סמל מסחרי, מוניטין, נאמנות צרכנים, ידע, מחקר או פטנטים רשומים"

<http://it.themarker.com/tmit/article/18688>.

כיצד משתמשות חברות בקניין הרוחני שלהם (הסדר אינו מעיד

על חשיבות)

- יצירת תדמית לחברה ולמוצר (ריבוי פטנטים מעיד על חדשנות בחברה).
- "הגנה" על טכנולוגיה או מוצר של החברה.
- חסימת הדרך ממתחרים להיכנס לשוק של החברה (בד"כ יחייב

באוגוסט 2011 קנתה חברת Google את Motorola Mobility תמורת 12.5 מיליארד דולר. השמועות אמרו שזה נעשה בעיקר בשל תיק פטנטים בן מעל 14,500 פטנטים.

חברות סמסונג ואפל תובעות זו את זו על הפרת פטנטים כחלק מן המאבק על הבכורה בשוק הטלפונים החכמים (ipad נגד Galaxy. כבר אמרנו?)

בשנת 1990 נאלצה חברת קודאק לשלם לחברת פולארואיד מעל 900 מיליון דולר בגין הפרת פטנטים הקשורים למצלמות "instant" (לפני הופעת הצילום הדיגיטלי)

<http://www.nytimes.com/1990/10/13/business/kodak-told-it-must-pay-909-million.html>

בינואר השנה, הגישה חברת קודאק תביעה כנגד חברת אפל בטענה שהיא מפרה פטנטים של קודאק העוסקים בהדמיה דיגיטלית. לטענת קודאק – נעשה שימוש בפטנטים אלו במוצרי אפל כמו ה-i-phone; i-pad ואחרים. בתביעה ציינה קודאק, בין השאר, שהיא מהחברות המחדשות ביותר בתחום של הצילום וההדמיה הדיגיטליות. תביעה זו נעשתה, בין השאר, על רקע מצבה העסקי הקשה של חברת קודאק וכנראה מתוך מטרה לשפר את תזרים המזומנים של החברה.

<http://www.imaging-resource.com/press-releases/2012/01/16/kodak-alleges-patent-infringement-against-apple-htc>

ידועות כאלו ודומות מגיעות לכותרות העיתונים (מודפסים או אלקטרוניים) אולם נראות לא רלוונטיות למיזם הצעיר.

האמנם?

לבד מהאמירה הבנאלית שמי שרוצה להצליח בגדול צריך לחשוב בגדול – יש אולי סיבות נוספות להתייחס לנושא הקניין הרוחני כבר בימים הראשונים של המיזם וכמובן גם עם התפתחותו ועיצובו. במאמר זה אנסה לשרטט את מקום הקניין הרוחני ומדיניות הקניין הרוחני בחיים של מיזם צעיר. אין במאמר זה להקיף את כל האפשרויות הקיימות או לטפל בכל התרחישים האפשריים. אם אצליח במאמר זה להציב שאלות שיש לתת להם תשובה, או להציג דרך נוספת לזו שמוכרת לקורא, כדי שיוכל להתלבט ולבחור, מטרתנו הושגה.

ראשית – מהו קניין רוחני?

קניין רוחני הוא הזכות שיש למפתח או רוכש טכנולוגיה חדשה או יצירה חדשה על הבעלות והשימוש ביצירה כפיו. החברה (והמחוקק) יצרו מספר דרכים בהן היוצר יכול להגן על פרי יצירתו **פטנט** – כלי טכנו-משפטי טריטוריאלי. מוענק על "אמצאה"

פעילות משפטית וממון רב).

- מטבע עובר לסוחר (אתן לך רישיון בטכנולוגיה שלי למוצר מסוים שלך, ואתה תמכור לי מוצר אחר שלך במחיר מופחת).
- הקמת עסק חדש סביב קניין רוחני שנוצר (למשל, לא בכיוון המרכזי של החברה).
- "עושה טוב" למשקיעים (בין אם אלו משקיעים שיוצעים לנצל את הערך של פטנטים בחברה לאורך זמן, או משקיעים שמתייחסים לפטנטים מוגשים/מתקבלים כ"תוצר ביניים" של ההשקעה שהשקיעו).
- יצירת הכנסות מרישוי הטכנולוגיה (לא ממכירת מוצרים המכילים את הטכנולוגיה).

במה נראה שהמיזם הצעיר שונה מהחברה הבוגרת יותר בהיבט של קניין רוחני?

ראשית – לא תמיד קיים המקור התקציבי להשקעה בקניין רוחני, וגם אם הוא קיים, יש לאותו המקור גם יעדים נוספים שהם או דחופים יותר או נראים חשובים יותר. שנית, בפרט בשלבים בהם עדיין לא ברור מהו שוק היעד של המיזם, קשה יותר להגדיר אסטרטגית קניין רוחני שיש סיכוי שאכן תביא תועלת (או שהמאמץ שנדרש לצורך הכנת תכנית כזו, מרתיע את היזמים מלטפל בכך). זמן פנוי הוא גם גורם חשוב. הטיפול בקניין רוחני גוזל זמן, בדרך כלל, של איש מפתח במיזם הצעיר, זמן שעדיף שיושקע, לדעת היזמים בקידום הטכנולוגיה או פיתוח השוק. בנוסף, בפרט יזמים שחסרי ניסיון בעולם הקניין הרוחני (ביניהם גם כאלו שהמציאו לא מעט) עולם הקניין הרוחני נראה להם כעולם לא ברור, בו מדברים בשפה שרק עורכי הדין/ הפטנטים מבינים אותה (ועולה הרבה) ובשכופו של יום – רק נותני השירותים מרוויחים.

אז מה עושים?

ההמלצה של כותב שורות אלו היא לשלב את מדיניות הקניין הרוחני בהגדרת האסטרטגיה הכללית של החברה.

נתחיל בהגדרת מטרות:

- מטרות היזם: האם המטרה היא להגיע לחברה יצרנית (קטנה? בינונית? גדולה?), האם המטרה להגיע ל"אקזיט" מהיר? האם המטרה היא להתפרנס מהתהליך?
- שווקי היעד של החברה: מי הלקוחות? טריטוריות צפופות?
- תחרות: היכן הטכנולוגיות המתחרות? מיהם המתחרים (האם נרצה שאחד מהם יקנה אותנו)?
- כמו שכבר נראה, אנו מתקרבים מאד לאותם נושאים המבוצעים כאשר החברה מכינה תכנית עסקית. ואכן – מטרת הקניין הרוחני היא לספק למיזם כלים, לסייע לו בתכנית העסקית שלו.

לכן:

- בנושא הטכנולוגי – נסו להגדיר טכנולוגיות מפתח או טכנולוגיות שבלעדיהן לא ניתן יהיה להיכנס לשוק בו אתם מתעתדים להיות

או טכנולוגיות שייתנו יתרון שיווקי למוצר המפותח.

- הגדירו מהו שוק היעד העיקרי – גם טריטוריאלי וגם מבחינת סוג הלקוחות (השוק הקמעונאי שונה מהשוק של תשתית מפעלית) להגדרה זו השפעה גדולה על ההוצאה שנדרשת כדי "לכסות" את השוק המיועד. לדוגמא – אם אתם מפתחים מוצר רפואי שיכול להימכר בכל מקום בעולם, אולם אתם תראו הצלחה מכירות טובות בארה"ב – שימו דגש על הגנת קניין רוחני בארה"ב. אולם, אם מטרתכם שהמיזם יימכר לחברת מכשירים רב לאומית – יהיה צורך להרחיב את הטריטוריות המוגנות על מנת שהמיזם שלכם יהיה אטרקטיבי יותר לרכישה (כדאי, במקרה כזה, לבדוק היכן רושמות אותן חברות יעד פטנטים ולנסות ולסמן את הטריטוריות החשובות יותר). לעומת זאת, אם שוק היעד העיקרי שלכם הוא השוק היפני, לא ברור אם יש צורך בהגנת קניין רוחני באירופה או ארה"ב (אולם אולי בקוריאה או סין).

התוצר של ניתוח כזה הוא תכנית פעולה, למשל, להגשת בקשות פטנט (תוך הגדרת התחום, אם האמצאה עדיין לא ברורה) כאשר לוח הזמנים מקושר הן לתכנית הפיתוח והן לתכנית של שיווק המוצר. לא תמיד כדאי להגיש בקשת פטנט "מיידי" כשהרעיון עולה. מכיוון שלכלי הקניין הרוחני אורך חיים מוגבל – הפעל את שעון החול במועד הנכון ולא מוקדם מדי. ארצה להעיר בעניין זה שהדעה המקובלת שבעולם ה-ii-טק פטנטים מתיישנים בלאו הכי תוך מספר שנים (כך שעשרים שנה של חיי פטנט זה נצח) – שהעובדות מדברות כנגד זה. אם תעקבו אחרי משפטי פטנטים מפורסמים בעולם התקשורת, תראו שרוב הפטנטים המככבים שם – הם בני 10 שנים ומעלה. אחת הסיבות לכך היא שבמקרים רבים, האמצאה (והפטנט שבא בעקבותיה) מקדימים את השוק ולכן יש להם יכולת להשפיע גם שנים רבות לאחר שהאמצאה נהגתה.

תכנית הפעולה צריכה גם להגדיר מסגרת תקציבית שיש לשמור עליה ולא לנגוס בה.

עניין נוסף שתכנית כזו צריכה להתייחס אליו הוא כמובן סוג ההגנה אותה מחפשים. האם לשמור משהו כסוד מסחרי? האם לפתח מותג (ולהשקיע ברישום סמני מסחר, פעילות לא זולה בכלל?) על מה לרשום פטנט ועל מה 'חבל על הכסף'? בדומה לתכנית עסקית, עצם הכנת התכנית אינה סוף פסוק. מעת לעת יש לעקוב ולראות עד כמה היא עדיין עונה לצרכים ולעדכן אותה. מטבע הדברים, מיזמים צעירים משנים את הכיוון שלהם תוך כדי פעילותם (יש הטוענים שהמיזמים המצליחים הם אלו ששינו לחלוטין את המטרות שלהם במהלך הפעילות). במקרה כזה נדרשת פעולה בשני כיוונים:

- האחד – הכיוון הברור של בניית תכנית עדכנית לכיוון החדש.
- השני – להחליט מה לעשות עם הקניין הרוחני שנבנה עד כה:
- לזנוח אותו ולחסוך משאבים?
- לשמר אותו? עניין בעייתי בעיקר במידה וחסרים מקורות תקציביים?
- למכור את הקניין למתעניינים. האם לעשות זאת לבד (דורש

של החברה (לאילו שבונים כזו) יגדיל את הסיכוי שהקניין הרוחני אכן יהווה כלי מועיל למיזם בדרכו העסקית.



חננאל קוטינסקי

חננאל קוטינסקי עוסק מעל 20 שנה בפיתוח, ניהול ומסחר של קניין רוחני, הן במסגרת חברות תעשייתיות (היום כדירקטור הקניין הרוחני של אורבוסק בע"מ ולפניה בקומברס בע"מ), הן בניהול תיק הפטנטים והפיתוח העסקי של טכנולוגיות מבית היוצר האקדמי (חברת רמות של אוניברסיטת תל אביב) והן ביעוץ, בעיקר לחברות הזנק בפיתוח וניהול תיק הקניין הרוחני שלהן. חננאל משמש היום גם כנשיא של LES ישראל – הסניף הישראלי של האיגוד המקצועי הגדול ביותר שעוסק ברישוי וקניין רוחני www.lesi.org לחננאל B.Sc ו-M.Sc בהנדסה ותואר שני במנהל עסקים, כולם מאוניברסיטת תל אביב. חננאל הוא גם עורך פטנטים בעל רשיון.

השקעת זמן ומשאבים)? האם לפנות למתווכים או למכירות פומביות? האם בכלל כדאי להשקיע מאמץ בכך? שאלה נוספת שעולה בכל נושא הטיפול בקניין הרוחני הוא "מי יטפל" - האם מישהו בתוך החברה שזהו עיקר תפקידו? האם להטיל זאת על מישהו מהאנשים (בד"כ אחד מאנשי המפתח העסוקים?) האם להסתייע ביועצים חיצוניים או במשרדי עורכי הפטנטים או עורכי הדין המתמחים בקניין רוחני? לדעת כותב שורות אלו - הפתרון תלוי באנשים במיזם עצמו. מידת ה"התחברות" שלהם לעולם הקניין הרוחני צריכה להשפיע על מידת המעורבות שלהם בפעילות השוטפת בטיפול בקניין רוחני. כמובן שככל שהיקף הפעילות בתחום זה גדול יותר, יש יתרון כלכלי (אם כי לא תמיד מקצועי) לבצע את הפעילות "בבית" באמצעות אנשים שזו התמחותם. היכולת התקציבית היא כמובן עניין חשוב, אם כי יועץ טוב ומנוסה, יכול לחסוך לחברה משאבים רבים ולא רק למיזמים שחסרי ניסיון בתחום.

השורה התחתונה

השורה התחתונה, לדעת כותב שורות אלו היא שלמיזם צעיר חשוב לשלב בניית אסטרטגיה לקניין רוחני כבר בשלבים המוקדמים של המיזם. שילוב בניית האסטרטגיה עם בניית התכנית העסקית