הליכי הפרת פטנט בארה"ב עלו מדרגה

רפורמה בחוק הפטנטים, לצד התערבות מאסיבית של בית המשפט העליון, שינו דרמטית את הליכי הפרת פטנט בארה"ב. בניגוד להליכים המורכבים והיקרים בעבר, נתבעים יכולים כיום ליהנות מהליכים פשוטים יחסית, שיכולים להביא לביטול פטנטים נשואי התביעה. סקירה של החקיקה החדשה והשפעתה על חברות ישראליות

| עו"ד ריצ'רד לוטי, עו"ד הדס גלסמן

עו"ד ריצ'רד לוטי

עו"ד הדס גלסמן

בשנים האחרונות חל גידול ניכר בהגשת תביעות הפרת פטנט כנגד חברות ענק בארה"ב, בין היתר בעקבות כמה פסקי דין בהם נפסקו לבעלי פטנטים פיצויי עתק. ברבים מהמקרים מוגשות התביעות על-ידי חברות המכונות "טרול פטנטים" (Patent Trolls) או Non-Practicing Entities (NPEs), אשר רוכשות פטנטים על מנת להשתמש בהם ככלי ניגוח בתביעות, ללא כל כוונה לנצל אותם בעצמן.

המצב הפך למורכב יותר בעקבות חוק חדש שהעביר הקונגרס בספטמבר 2011 (ה-America Invents Act - AIA), בין היתר במטרה למתן את הכוח שרוכז בידי בעלי הפטנטים בכלל ואותם NPEs בפרט. שינויי החקיקה הפכו את כיוון המטוטלת אולי קצת יותר מדי, שכן הם איפשרו לחברות הענק האמריקאיות לנצל את כוחן העדיף כדי להדוף גם תביעות הפרת פטנט מוצדקות המוגשות על-ידי גופים קטנים יותר. גם בית המשפט העליון בארה"ב לא טמן ידו בצלחת ובשנים האחרונות הפגין נטייה נלהבת להתערב בדיני הפטנטים והוציא תחת ידו סדרה של פסקי דין אשר צמצמו בצורה ניכרת את היקף ההגנה הפטנטית (לעתים בצורה לא ממש נהירה או ברורה), מה שהיקשה - ועדיין מקשה - על ניבוי תוצאות ההליכים המשפטיים לגבי תובעים ונתבעים כאחד.

עלויות עצומות, הליכים מורכבים

לתוך הקלחת הרותחת הזאת נקלעו גם חברות ישראליות הפועלות בארה"ב. הן מצאו עצמן נאלצות להתמודד יותר ויותר עם תיקי הפרת פטנט, בין כתובעות ובין כנתבעות. אלא שעבורן המצב סבוך שבעתיים. העלויות הכרוכות בניהול תיק הפרת פטנט בארה"ב הן עצומות (ישנם תיקים שעלותם יכולה להסתכם בעשרה מיליון דולרים ואף יותר), החשיפה כנתבע היא עצומה וההליכים עצמם מורכבים ורוויים לרוב החברות מישראל.

כך, למשל, לפני כשבועיים קבע חבר מושבעים בבית המשפט הפדראלי בקליפורניה כי חברת אפל (Apple) לא הפרה פטנט אמריקאי לגבי טכנולוגית סטרימינג של שידורי וידיאו שפותחה על-ידי חברת אמבלייז הישראלית, ודחה את תביעתה של אמבלייז לפיצויים בסך של 500 מיליון דולרים. עורכי הדין של אפל האשימו את אמבלייז, כי לאחר שהטכנולוגיה שלה נכשלה היא הפכה לטרול פטנטים וניסתה את מזלה בהגשת תביעת הפרה בלתי מוצדקת נגד אפל. עם זאת, תביעה נוספת שהגישה אמבלייז על הפרת אותו פטנט כנגד חברת מיקרוסופט עדיין תלויה ועומדת בקליפורניה, ואמבלייז מקווה, כמובן, שהתוצאה שם תהיה שונה. אמבלייז היא לחלוטין לא היחידה. לאחרונה מסתמנת מגמה של חברות תובעות, המתמודדות בבתי המשפט בארה"ב - ומ-פסידות - כתוצאה מגישה חשדנית יותר של בתי המשפט כלפי בעלי הפטנטים.

מנגד, חברת פלאש נטוורקס הישראלית מהרצליה מצאה עצמה נאלצת לגונן על לקוחותיה, חברות סלולר ענקיות בארה"ב, מפני הטענה כי טכנולוגיה אשר סיפקה להן מפרה פטנטים אמריקאים לגבי טכנולוגיית דחיסת מידע. התובעת באותו עניין - NPE, שמחזיק בבעלות בפטנטים, אך אינו מייצר או מפתח שום טכנולוגיה משל עצמו - תבעה פיצויים של מאות מיליוני דולרים בבית משפט פדראלי בטקסס - אחד מבתי המשפט החביבים על תובעים בגלל הפרוצדורה המהירה ונטיית חברי המושבעים שם לטובת בעלי פטנטים, תוך פסיקת סכומי פיצויים גדולים כנגד נתבעים שנמצאו מפרים. פלאש נאלצה להוציא סכומי עתק כדי להתגונן בתביעה, לרבות החלפת הייצוג המשפטי ערב המשפט, אך למזלה, ובניגוד למגמה הפרו-פטנטית בטקסס, התביעה נדחתה על-ידי חבר המושבעים. בדומה לכך, חברות ישראליות רבות נוספות הפועלות בארה"ב (בין באופן ישיר ובין באמצעות שיווק מוצריהן) מוצאות עצמן במצב שבו הן נאלצות להתמודד עם תביעות עתק המסכנות את קיומן. לא תמיד החברות מביעות את חומרת הסיטואציה אליה נקלעו, והדבר בא לידי ביטוי באופן שבו הן מכלכלות את הגנתן.

הליכים קצרים לנתבעים

עד לאחרונה, חברה שרצתה לאכוף את זכויותיה בפטנטים בארה"ב, או נדרשה להתגונן בתביעה על הפרת פטנט, נאלצה להתמודד עם הליכים משפטיים ארוכים, מורכבים ועתירי עלות. ניהול ההליכים בארה"ב דורש התמודדות עם פרוצדורות ואפילו עם חוקי פטנטים ייחודיים שאינם ברורים מאליהם למי שאינו מנוסה בניהול תיקי פטנטים בארה"ב, כמו למשל העובדה שרבים ממשפטי הפטנטים בארה"ב הם משפטי מושבעים (Jury Trials); הצורך להתמודד עם פרוצדורות שאין כמותן בישראל (כדוגמת הליך חיקור דין וגילוי מסמכים נרחב), אשר מטילות נטל כבד במיוחד על הצדדים; האופן שבו בתי המשפט האמריקאים מתייחסים לפרשנות ותוקף הפטנטים, שגם הוא ייחודי במידה ניכרת ועוד.

מצד דברים זה היה קשה במיוחד עבור הנתבע. לא זו בלבד שהוא מצא את עצמו נאלץ להתגונן בתביעה מורכבת ויקרה, אלא שגם דרכי ההתגוננות שעמדו לרשותו היו מוגבלות יחסית, במיוחד אם ביקש לטעון טענות כנגד תוקף הפטנט. הסטטיסטיקה מלמדת שמרבית המושבעים דוחים טענות כנגד תוקפם של פטנטים, וגם אופציה נוספת שעמדה לרשותו - הגשת בקשה לבחינה מחדש של הפטנט (re-examination) למשרד הפטנטים האמריקאי הינה מוגבלת, לא מאפשרת לו להיות מעורב בהליך, לעתים אינה מביאה לתוצאה הרצויה (אלא להיפך, גורמת לחיזוק הפטנט), וברוב המקרים גם לא מעכבת את הליך ההפרה שננקט נגדו בבית המשפט.

תיקוני החקיקה שנעשו בארה"ב, ה-AIA, שינו את פני התמונה בצורה דרמטית. אחד התיקונים המשמעותיים ביותר שהביא עימו החוק (שרובם נכנס לתוקף לפני פחות משנתיים), היה מתן "סט כלים" חדש המאפשר לנתבעים בהפרת פטנטים בארה"ב לתקוף ולהביא לביטולם של הפטנטים הללו בהליכים קצרים ופשוטים יחסית בפני פאנל שופטים מנהליים מיוחדים במשרד הפטנטים האמריקאי, אשר מתנהלים כמו "משפט זוטא" עם ראיות וטיעונים מטעם הצדדים. בין הכלים הללו ניתן למנות:

- הליך של Inter Partes Review (IPR) - הליך מעין משפטי של בחינה מחדש של הפטנט, המתקיים בין שני הצדדים; מי שנתבע בהפרת פטנט (או גוף הקשור אליו) יכול להגיש בקשה ל-IPR בתוך שנה מיום הגשת התביעה.
- הליך של Post Grant Review (PGR) - הליך של בחינה מחדש של הפטנט, הרלוונטי בעיקר לפטנטים שנרשמו לאחר כניסת החוק החדש לתוקף.
- הליך של Covered Business Method Review (CBM) - הליך הדומה במהותו ל-IPR המיועד ספ-ציפית לבחינתם מחדש של פטנטים המתיימרים לתבוע שיטות עסקיות, להבדיל מאמצאות טכנ-לוגיות (פטנטים שהפכו להיות נפוצים יותר בשנים האחרונות). את הבקשה יכול להגיש רק מי שנתבע בהפרת פטנט (או גוף הקשור אליו), אולם בהליך זה אין מגבלת זמנים להגשת הבקשה.

כלי נשק יעיל במיוחד

עם כניסת החוק לתוקף הוגשו מאות בקשות בחינה מחדש של פטנטים למשרד הפטנטים האמ-ריקאי (ופעמים רבות, אף יותר מבקשה אחת על-ידי כל מבקש), ודי מהר התברר כי מדובר בכלי נשק יעיל במיוחד. משרד הפטנטים האמריקאי החליט לדון בלמעלה מ-80% מהבקשות שהוגשו, על אף שהוא אינו מחויב לכך. ברובן המוחלט של ההחלטות הסופיות שנתן המשרד בהליכים הללו עד היום, הוא החליט לבטל את הפטנט באופן מלא או חלקי, אם כי בזמן האחרון הועלתה ביקורת נוקבת כנגד הכלי הזה, ונטען כי הוא בעצם מהווה "בית קברות לפטנטים".

במקביל, ניתן להצביע גם על שינוי מגמה בבתי המשפט. בתי המשפט מודעים למתרחש במשרד הפטנטים, ונראה שכיום (בניגוד לעבר) הסיכויים שבית המשפט יעכב תביעת הפרת פטנט לגביו הוגשה בקשה לבחינה מחדש על-ידי הנתבע, גבוהים הרבה יותר.

השינויים הללו טרפו את הקלפים, מבחינה מסויימת, הן עבור תובעים והן עבור נתבעים פר-טנציאליים והעמידו בפניהם מערך שלם חדש של שיקולים והחלטות אסטרטגיות שעליהם להביא בחשבון לרבות לגבי אופי ניהול ההליך שהשתנה. עתה צריך התובע לצפות להתמודדות לא רק עם הליך הפרה מורכב בבית המשפט, אלא גם עם בקשה (אחת או יותר) לביטול הפטנט במשרד הפטנטים - מה שיעכב את ניהול המשפט. קצרה היריעה מלפרט את מגוון השיקולים וההחלטות הללו, והדברים כמובן תלויים בכל מקרה לגופו, אולם אנו נשתדל להציג, בקליפת אגוז, חלק קטן מהם.

מטבע הדברים, השיקולים המנחים חברה תובעת וחברה נתבעת הם שונים. לחברה נתבעת אין שיקול דעת - היא חייבת להתגונן. ההחלטה כיצד לפעול דורשת חשיבה אסטרטגית והיערכות מיוחדת שתחי-לתה לא רק בבחירת ייצוג משפטי הולם, אלא בניהול אקטיבי של ההגנה, הלוקחת בחשבון את ייחודה ומר-כזותה של מערכת המשפט האמריקאית. לחברות ישראליות אין את המיומנות הזו ולכן הן נוטות לתת "יד חופשית" לעורכי-דין אמריקאים ובמקרים רבים שלא בצדק. קל מאד לפירמה אמריקאית להיגרר לביזיונותיה של ההליך המשפטי ללא כל חשיבה מקורית בייצוג ובכך לסכן את התיק מבלי שהחברה הישראלית תהיה בכלל מודעת לכך.

אותה חברה, בניסיון להוזיל עלויות ולהפחית מורכבות, עשויה למצוא את הכלים שהעניק לה החוק החדש כשימושיים למדי. כאמור, השינויים הללו בחוק נכנסו לתוקף בארה"ב לפני קצת פחות משנתיים, אולם כעת כבר ניתן להיווכח כי הם הגיעו כדי להישאר וכי מרבית מסתיימים בביטולו של הפטנט נשוא התביעה (או לפחות חלקו), באופן שמונע מהתובע לאוכפו כנגד החברה בבית המשפט ולתבוע ממנה פיצויים.

ההליכים בפני משרד הפטנטים האמריקאי, מעבר להיותם פשוטים ומהירים יחסית להליך בבית המש-פט, גם מתנהלים מול פאנל של אנשי מקצוע, הבקיא בתחום הטכנולוגי הרלוונטי לפטנט. זאת, בניגוד להליך בבית המשפט המתנהל לרוב בפני חבר מושבעים שברוב המקרים מורכב מאזרחים שלוקחו מן הגורן ומן היקב, אשר אין להם לא את הידע ולא את המומחיות להכריע בסוגיות טכנולוגיות. מאפיין זה של ההליכים בפני משרד הפטנטים רלוונטי במיוחד כאשר מדובר בפטנט חלש, שייקל יותר על אנשי מקצוע מנוסים להורות על ביטולו.

יתרון נוסף מבחינת הנתבע הוא העובדה שפתי-חתו של הליך בבחינה מחדש של הפטנט מאפשרת לו לבקש מבית המשפט לעכב את ההליכים נגדו, עד לבירור תוקף הפטנט נשוא התביעה בהליך מול משרד הפטנטים האמריקאי (וכפי שציינו לעיל, נראה כי נטייתם של בתי המשפט כיום היא אכן להורות על עיכוב ההליכים). עיכוב ההליכים בבית המש-פט מאפשר לנתבע אורך נשימה מסויים, במיוחד בהיבט החיסכון בעלויות הכרוכות בניהול התיק בבית המשפט.

עם זאת, תובע שעולה בידו להתמודד בהצלחה עם הליכי בחינה מחדש במשרד הפטנטים "זוכה" בפטנט בעל חוזקה מיוחדת, שחבר מושבעים יכבד - וגם ייטה להעניק פסיקה חיובית מבחינתו. בנסיבות הללו, עצם תקיפת תוקף הפטנט יוצר את הרושם כי הנתבע מפר את הפטנט וחושש ממנו.

ניהול תיק על בסיס הצלחה

מנגד, שינויי החקיקה כמו גם החשדנות של בתי המשפט כלפי טרולים, הפכה את התביעה לקשה יותר ומרובת מכשולים. לחברה ישראלית המבקשת לאכוף את זכויותיה בפטנטים בארה"ב יש, כמובן, שיקול דעת נרחב יותר להחליט לגבי הכדאיות הכ-לכלית של הגשת תביעה, כמו גם לגבי השלכותיה האפשריות על עסקיה וניהולה. חברה מסחרית פעילה עלולה למצוא עצמה חשופה לתביעה נגדית על-ידי הגוף אותו היא תוקפת (כפי שארע במשפט של אפל נגד סמסונג, למשל), ולכן חשוב מאד, לפני יציאה למערכה, לבדוק היטב את ארסנל הכלים של החברה היריבה, בפרט אם המדובר בחברה רב-לאומית גדולה המחזיקה בפטנטים רבים.

כאשר מדובר בפטנט חזק ובהפרה וודאית יחסית מצד גוף גדול, ניתן להוזיל את העלויות באמצעות ייצוג על-ידי פירמה גדולה שתהיה מוכנה לקחת על עצמה את ניהול התיק על בסיס אחוזים (ויש לכך בסיס - פירמות עורכי דין בארה"ב פיתחו מומחיות בניהול תביעות על בסיס הצלחה והפכו בשנים האחרונות לפירמות העשירות ביותר בתחום) או באמצעות סיוע של גוף העוסק במימון תביעות. אולם, יש לקחת בחשבון כי הוצאות המשפט, מעבר לעלות שכר הטרחה של עורכי הדין, עשויות לחרוג ממיליון דולר, והחברה תידרש למצוא פתרון למימון מרכיב זה של ניהול התיק (עורכי הדין המייצגים אינם ששים להשתתף בהוצאות). עם זאת, גם כאשר עולה בידי החברה למצוא עורך-דין מייצג שעובד "על אחוזים", לא כדאי לה לשקוט על השמרים ולסבור כי די בהתקשרות הזאת כדי להבטיח את הצלחתה בתביעה. גם כאן נדרשת מעורבות גדולה מצד הלקוח המופר הינו פטנט חזק, שמצליח לשרוד הליכי תקי-פה בפני משרד הפטנטים, הדבר מגביר את סיכוי התביעה.

מאידך, נתבע אינו יכול בדרך כלל למצוא עורכי דין שיעבדו בשכר טרחה המבוסס על הצלחה. לכן, מימון ההגנה, במיוחד עבור חברות ישראליות קטנות ובינוניות, עלול להיות בעייתי ולעתים אף להוביל להחלטות שגויות בניסיון לחסוך בעלויות.

גם מספקיה קצרה ובלתי ממצה זו ניתן להבין, כי הליכי הפרת פטנט בארה"ב, שהם הליכים מורכבים ממילא, "עלו מדרגה" עם כניסתה לתוקף של רפר-מת ה-AIA והתערבות מסיבית של בית המשפט העליון בארה"ב. חברות ישראליות השוקלות הגשת תביעת הפרת פטנט בארה"ב, או, להבדיל, נאלצות להתמודד עם איום בהגשת תביעת הפרה מצד גורם בארה"ב, יטיבו לעשות אם יקדימו תרופה למכה באמצעות קבלת ייעוץ אסטרטגי מתאים, אשר עשוי ליצור את כל ההבדל בין "פגיעה ישירה" לבין הצ-טיידות מוקדמת בכיפת ברזל.

> מעבר להיותם פשוטים ומהירים, ההליכים בפני משרד הפטנטים האמריקאי מתנהלים מול פאנל של אנשי מקצוע, הבקיא בתחום הטכנולוגי הרלוונטי לפטנט. זאת, בניגוד להליך בבית המשפט המתנהל לרוב בפני חבר מושבעים שברוב המקרים אין להם לא את הידע ולא את המומחיות להכריע

עו"ד ריצ'רד לוטי הוא שותף בכיר ומייסד ועו"ד הדס גלסמן היא שותפה במשרד לוטי ושות'. לוטי ושות' הוא משרד בוטיק העוסק בתביעות בתחום הקניין הרוחני, בעיקר בתחום הפטנטים והטכנולוגיה. המשרד מייצג חברות רב-לאומיות כמו גם חברות ישראליות ובין היתר מלווה, מסייע ומייעץ להן בעניינים הקשורים לליטיגציה בתחום הפטנטים גם מחוץ לישראל. לפרטים: mail@luthi.co.il