

## מסחר בזכויות פטנטים

ניוזלטר ■ נובמבר 2010



Intellectual  
Property  
Attorneys

**מתפקידם המסורתי ככלי בבניית ערך וביצירת חסמי כניסה למתחרים, פטנטים הופכים במהירות להיות נכסים שעומדים בזכות עצמם. זכויות פטנטים ניתנות למסחר במגוון רב של עסקות כולל רישוי, מכירה וסוגי עסקות רבים אחרים והופכים בדרך זו להיות מקור הכנסה עצמאי. בהתאם, שטח הפטנטים מצוי במגמת שינוי מהירה תוך הפיכתו לשוק מתוחכם בו נדרשת מידה רבה של ידע וניסיון כדי לממש את מגוון האופציות שמזומנות לבעלי פטנטים.**

לחברת Qualcomm היא דוגמא מובהקת של חברות כאלה<sup>2</sup>. כך, פטנטים הופכים במהירות לסוג חדש של נכסים עסקיים שעומדים בזכות עצמם ונוצר שוק לוקראטיבי חדש של מסחר בזכויות פטנטים בדרך של מכירה, רישוי, השאלה, מימון או דרך מבנים עסקיים יצירתיים שונים, ונוצר עקב כך שוק חדש ולוקראטיבי.

תאגידי רבים, אשר השתמשו באופן שגרתי בפטנטים כמגן או כחרב, משתמשים כעת בפטנטים במגוון דרכים מתוחכמות, כמקור עצמאי להפקת רווחים, לעתים אף ללא כל קשר לפעילות הראשית של החברה במכירת מוצרים או מתן שירותים<sup>3</sup>. כפי שנוכחו לדעת רבים, תיק פטנטים שנערך וטופל בהקפדה יכול להביא לרווחים אף במקרה בו המחקר והפיתוח לא מביאים למוצר שמשווק. זאת ועוד, גם לתאגיד מצליח יש לעיתים פרויקטים שלא מיושמים ושלמרות זאת הניבו פטנטים בעלי ערך, אשר שיכולים על כן להוות מקור הכנסה נוסף לתאגיד. כך למשל חברת CadTrack, אשר קמה בתחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת, גרפה סכום מצטבר של כ-50 מיליון דולרים במסגרת 300 הסכמי רישוי על פטנט אחד בלבד<sup>4</sup>. לאחר שנכשלה בפיתוח מוצר, וכן חברת Honeywell, אשר תבעה את יצרנית המצלמות Minolta על הפרת פטנטים שהיו קשורים לפרויקט שנסגר, ונפסקו לה פיצויים של 120 מיליון דולרים וגרפה סכום עצום נוסף של כ-700 מיליון דולרים (!) בהסדרים עם שאר יצרני המצלמות<sup>5</sup>.

במהלך שני העשורים האחרונים הייתה עליה דרמטית במספר התביעות המשפטיות העוסקות בפטנטים וכן, בשיעור הפיצויים המוענקים לבעלי פטנטים בתביעות על הפרת פטנטים. כפועל יוצא, ישנה מודעות הולכת וגדלה לחשיבות העצומה שיש לפטנטים בשמירה על יתרון תחרותי מצד אחד ולסיכון הפוטנציאלי בפטנטים שבבעלות אחרים, מהצד השני. מודעות גדלה זו וההכרה בתפקיד החיוני שישנו לפטנטים בכלכלה המודרנית, הוביל לעליה משמעותית בנפח הסחר בזכויות פטנטים בדרך של רכישת פטנטים או הענקת רישיונות בהם. מזכות משפטית בשולי העשייה העסקית אשר כל מטרתה לתמוך בעשייה זו, פטנטים עברו להיות שחקן מרכזי בעולם העסקים המודרני. כנגד הרקע זה, לא מפתיעה הצהרתו של מנכ"ל חברת קודאק, מיום ה-25 במאי, 2010, על כוונתו להפוך את רישוי הפטנטים של החברה למקור הכנסות מרכזי, עם הכנסות שנתיות של יותר מרבע מיליון דולרים<sup>1</sup> לשנה. ואכן, הכרה של מנהלים בחשיבותם של פטנטים והטמעה של מהלכים עסקיים מבוססי פטנטים כאחד מעמודי התווך של התוכנית העסקית, הפכה להיות עניין שגרתי בנוף העסקי המודרני.

לגופים הגדולים ולחברות הרב-לאומיות כגון Philips, IBM, Infineon ורבים אחרים, המשקיעים סכומי עתק בבניית תיק פטנטים ובמסחרו, נוספו בשנים האחרונות גופים רבים נוספים, עם מגוון של מודלים עסקיים, המתמחים ברכישת פטנטים למטרה של הענקת רישיונות בהם או אכיפת זכויות הנובעות מהם, גופים אשר מכונים לעיתים כ-"patent trolls". במקביל, מפתחי קניין רוחני וחברות הזנק מבוססות טכנולוגיה, הגיעו אף הם להכרה כי פטנטים, בנוסף לתפקידם המסורתי בבניית ערך וחסמת מתחרים, יכולים להוות מקור הכנסה בלתי תלוי, הכרה שבמקרים לא מעטים הביאה חברות לשנות לחלוטין את המודל העסקי שלהם.

הערות השוליים מובאות בעמוד 3

הכרת שוק, הבנה משפטית מעמיקה וכן גם הבנה וניסיון בעסקות כאלה היא תנאי הכרחי למימוד מוצלח של האופציות הקיימות. שלא כמו המסחר בקניין גשמי כגון רכב או נדל"ן אשר לגביו קיימים מדדים אובייקטיביים לקביעת ערך, עולם הסחר בפטנטים הוא עדיין אינו שוק משוכלל ונדרשות מיומנויות מורכבות ומגוונות לבנייה של תיק פטנט ערכי ולמימוש הערך שבו.

#### מחברים:

ד"ר אילן כהן<sup>9</sup>, שותף בכיר, קבוצת ריינהולד כהן  
אנדרו ריימר, מנכ"ל, Marqera  
אהוד האוזמן, שותף בכיר, קבוצת ריינהולד כהן

לסחר בפטנטים נפח שנתי שעומד על מליארדי דולרים רבים, נפח שמצוי בגידול מתמיד. קיימת גם מגמה חדשה (אשר מרשל פלפס<sup>6</sup>, שהיה מנהל הקניין הרוחני בחברת IBM ומאוחר יותר מנהל הקניין הרוחני בחברת מיקרוסופט, הינו אחד ממוביליה) להשתמש בפטנטים כאמצעי לעודד שיתוף פעולה והעברה מבוקרת של מידע (למשל דרך הסכמי רישוי רגילים והסכמי רישוי צולבים).

ההכרה, כי פטנטים הפכו לסוג חדש של נכס הופכת יותר ויותר מקובלת גם בישראל. כמה עסקאות מבוססות פטנטים דווחו לציבור<sup>7</sup>, אם כי מרביתן נותרות נסתרות מעיני הציבור. חברות ישראליות וגם חברות הון סיכון מסוימות הגיעו אף הן להכרה בחשיבות של עסקאות כאלה למימון פעילות וקבלת הכנסות<sup>8</sup>.

יש מגוון אפשרויות למבנה של עסקות כאלה. הן כוללות, בין היתר, מכירה או העברה של הזכויות, רישיון ייחודי או לא ייחודי, רישיון ייחודי לשטח מסוים, מכירה עם שמירת רישיון, זכות לאכיפת הזכויות עם תשלום מראש או בלי תשלום כזה, רכישת אופציה לרכישה, ועוד רבים אחרים. זהו שוק דינמי שללא ספק ימשיך להתפתח בתחכום בשנים הבאות. הבנה מעמיקה של המבנה של עסקות כאלה ומשמעויותיהם, של ההתפתחויות בשוק וכן הכרה של השחקנים הרלוונטיים, היא במקרים רבים קריטית להצלחת העסקה ולמימוש הערך שבה.

באמצעות יצירת אופציות למימוש כספי של פטנטים, מקורות חדשים למימון נפתחים בפני יזמים וממציאים, בפרט (אם כי לא רק) באותם מקרים בהם מאמצי המחקר והפיתוח לא הניבו את הפירות המקווים. נכון יעשו בעלי פטנטים אם ידאגו לקבלת הייעוץ המתאים על אופציות אלה.



Marqera היא בנק השקעות אמריקאי/ישראלי עם מומחיות ראשונה במעלה בעולם במסחר בזכויות פטנטים

ריינהולד כהן ושותפיו  
הברזל 26 א', רמת החי"ל, תל-אביב 69710  
ת.ד. 13239, תל-אביב 61131  
טל. 7109333 03 פקס. 5606405 03  
info@rcip.co.il, www.rcip.co.il

אין במידע הכלול במידעון זה כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

- 1 חברת קודאק עוסקת במרץ באכיפת הפטנטים שלה. בשנת 2009 היא הצליחה לגרוף מחברת סמסונג וחברת LG סכומי עתק של כ- 550 מיליון דולרים ו- 400 מיליון דולרים, בהתאמה, במסגרת הסדרי פשרה של תביעות להפרות פטנטים שהגישה כנגד חברות אלו. מוקדם יותר השנה חברת קודאק אף הגישה תביעה להפרת פטנטים כנגד חברת RIM (חברה שעומדת מאחורי ה- Blackberry) וחברת Apple.
- 2 חברה זו, אשר בראשיתה הייתה ייצרן בלבד של חומרה לתחום התקשורת הסלולארית, הפכה בשנת 2000 לעסק מבוסס קניין רוחני כאשר רישוי ואכיפה של זכויות פטנטים הפכו לעמוד התווך של פעילותה העסקית של החברה, לה מעל 13,000 פטנטים בארה"ב. ר' גם מאמרו של Elliot Spagat ב- The Washington Post מה- 26 בינואר, 2007 - "Qualcomm's Business Model Attacked" - <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/26/AR2007012600826.html>
- 3 IBM, לדוגמא, פתחה אסטרטגיית רישוי של קניין רוחני, אשר הביאה בשיאה להכנסות שנתיות מתמלוגים של כ- 2 מיליארד דולרים.
- 4 חברת CadTrack, אשר קמה בתחילת שנות ה- 80 פתחה תחנות גרפיות. לאחר שהפיתוח לא הניב את התוצאה המקווה התברר לחברה שצגי המחשב הצבעוניים החדשים דאש של חברת IBM ושל כל החברות האחרות מפרים למעשה את הפטנט היחיד שהיה לה. במהלך חיי הפטנט עלה בידי החברה לכרות כ- 300 הסכמי רישוי ולגרוף במסגרתם סכום של כ- 50 מיליון דולרים.
- 5 חברת Honeywell פתחה מערכת אופטית למדידת טווח. הפיתוח יועד למטרות צבאיות ובשלב מסוים הופסק. בשנות ה- 80 חברת Minolta השיקה את המצלמה הראשונה שעשתה שימוש בעיקרון אופטי למטרת מיקוד אוטומטי שהתברר כנופל בתחום הפטנטים של Honeywell. לאחר זמן כל חברות המצלמות השיקו מצלמות שכללן עיקרון מיקוד זה. לאחר שנכשלה בניסיונה להביא את חברת Minolta ואחרות לחתום הסכמי רישוי תחת אותם פטנטים Honeywell תבעה אותה על הפרת פטנטים ובית המשפט פסק לה פיצויים של כ- 120 מיליון דולרים. לאחר מכן היא הגיע להסדרי רישוי, מחוץ לכותלי בית המשפט, עם חברות המצלמות האחרות, אשר הביאו לה סכום כולל של יותר מ- 700 מיליון דולרים!
- 6 מרשל פלפס היה מנהל הקניין הרוחני של IBM בשנות ה- 90 והיה ההוגה והמוציא לפועל של איסטרטגיית הקניין הרוחני של החברה, שמישמת גם היום. מרכזה של איסטרטגיה זו הינה ניצול של תיק הפטנטים וזכויות קניין רוחני אחר של החברה ליצירה של מרכז רווח של 2 מיליארד דולרים בשנה דרך מתן רישיונות לאחרים על הקניין רוחני זה. בשנת 2002 הוא מונה לאחראי על הקניין הרוחני בחברת מייקרוסופט ושינה לחלוטין שינה את האופן בו מייקרוסופט משתמשת בפטנטים בעסקיה, כך שרישיונות בפטנטים ושיטות פטנטים הפכו להיות מרכיב מרכזי בפרקטיקה העסקית של מייקרוסופט.
- 7 דוגמאות מן העת האחרונה כוללות: חברת ווקלטק מכרה את תיק הפטנטים שלה בעסקה מדווחת עבור סכום של כ 17 מיליון דולר והחברה הישראלית "סרקונט" מכרה את תיק הפטנטים שלה בסכום אשר לא דווח וכן, תמלוגים עתידיים לחברה הקנדית MOSAID.
- 8 ר' [http://www.infinity-equity.com/press\\_portfolio\\_item.asp?ID=22](http://www.infinity-equity.com/press_portfolio_item.asp?ID=22) במקרה זה קרן השקעות ישראלית/סינית שבסיסה בישראל מכרה נכסי קניין רוחני לחברה אמריקאית, תוך העברה של זכויות ייצור המוצרים לישות סינית חדשה שהוקמה לשם כך.
- 9 ד"ר אילן כהן ומר אהוד האוזמן, בנוסף לתפקידיהם בקבוצת ריינהולד כהן, גם מובילים את תחום המסחר בפטנטים במשרד.