

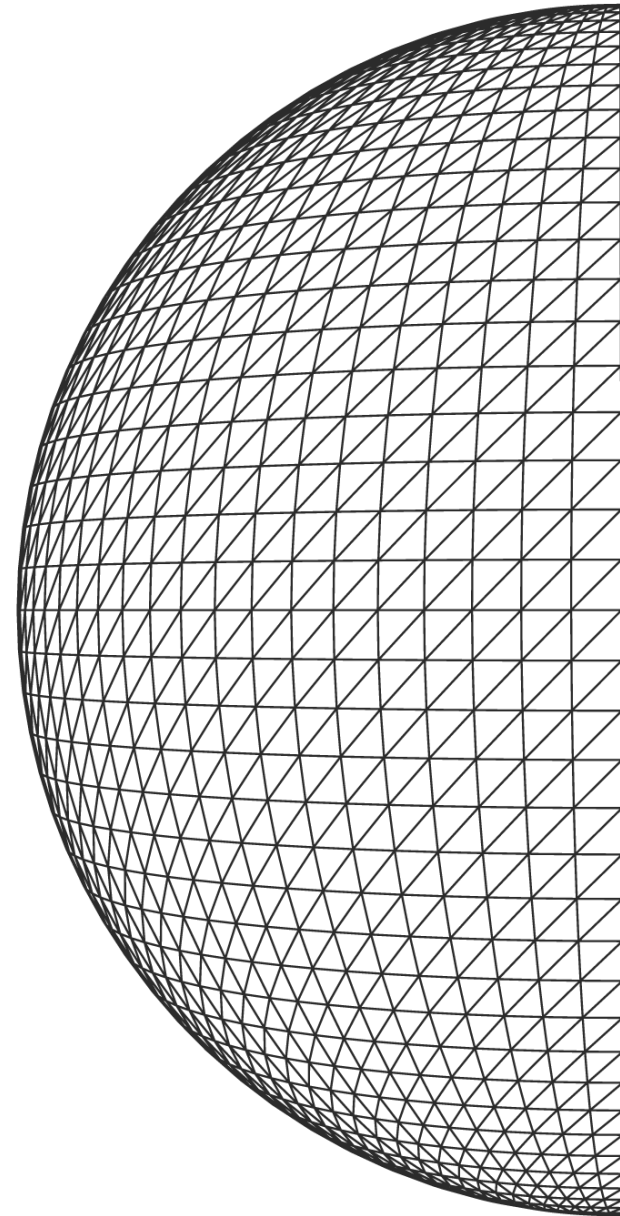
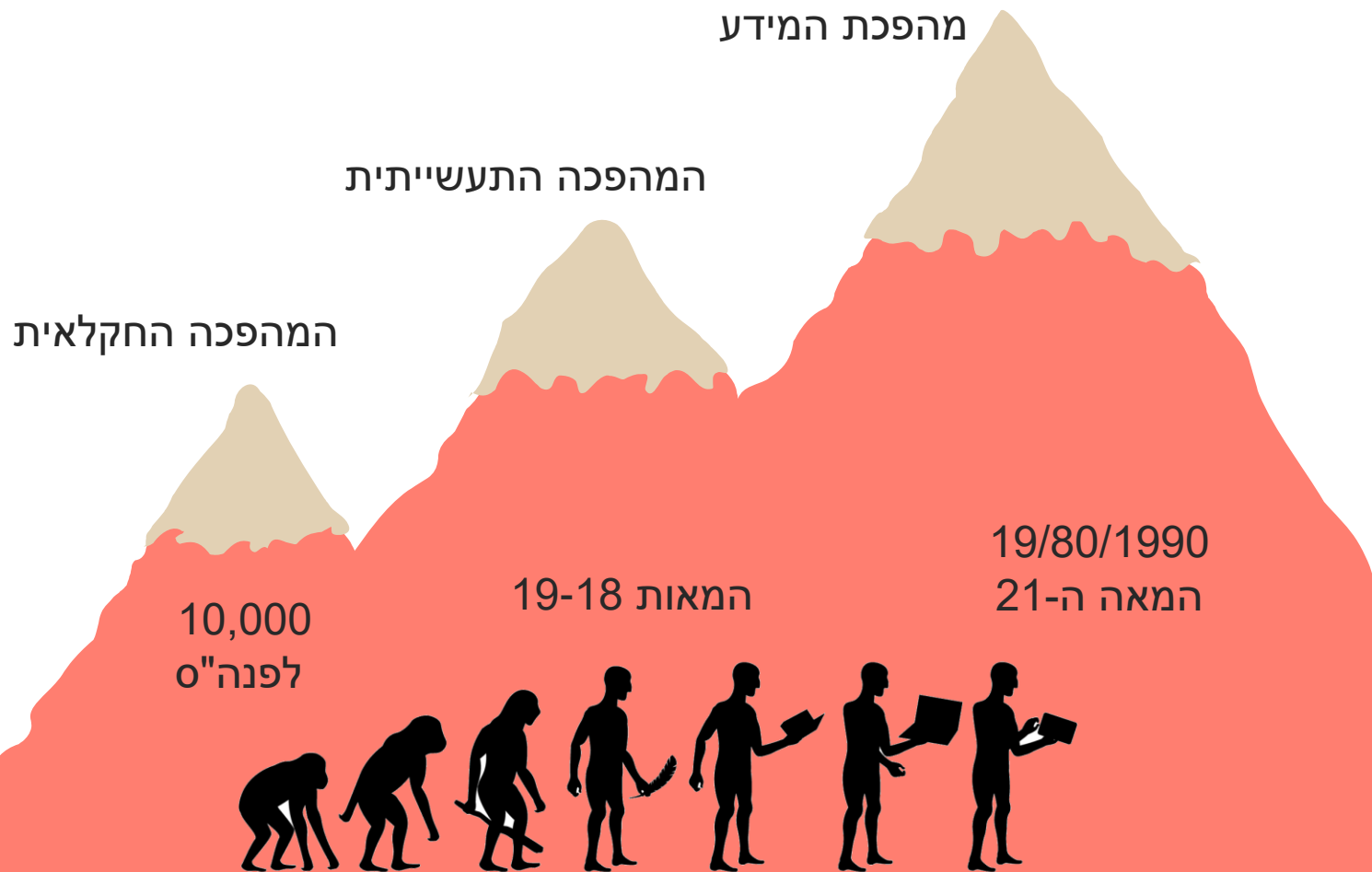
אגודת עורכי הפטנטים בישראל  
תוכנית הדרכה מתקדמת לעורכי פטנטים בחברות

## שימור ידע בחברה: פטנטים

3 בנובמבר 2021

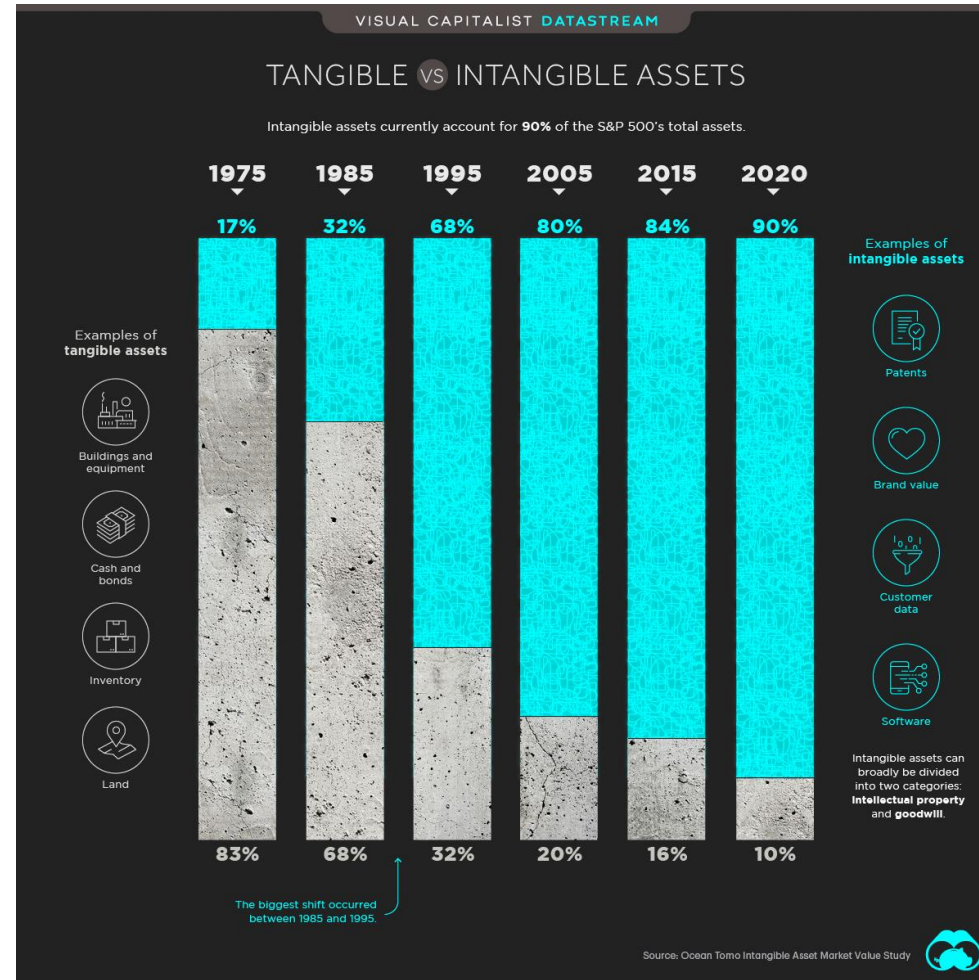
ערן ברקת, עו"ד  
שותף מנהל, קבוצת ריינהולד כהן

# עידן הידע





# עידן הידע

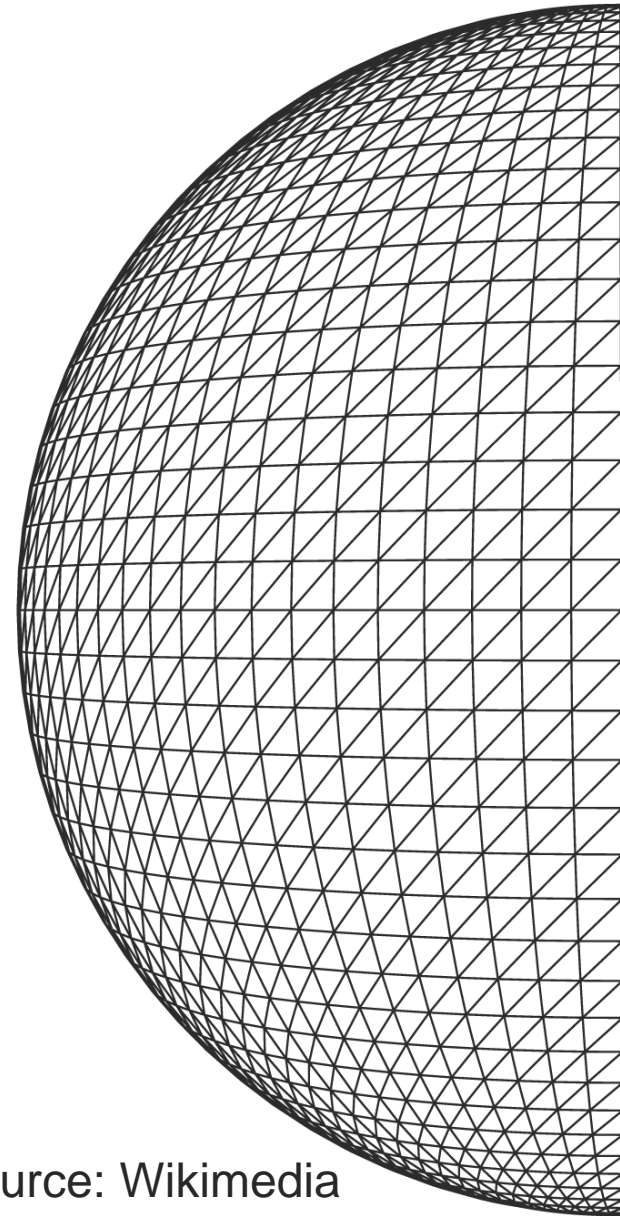
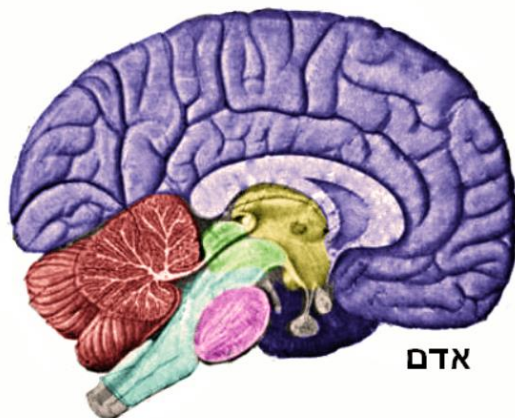


Source: Visual Capitalist

<https://www.visualcapitalist.com/the-soaring-value-of-intangible-assets-in-the-sp-500> ; <https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study>

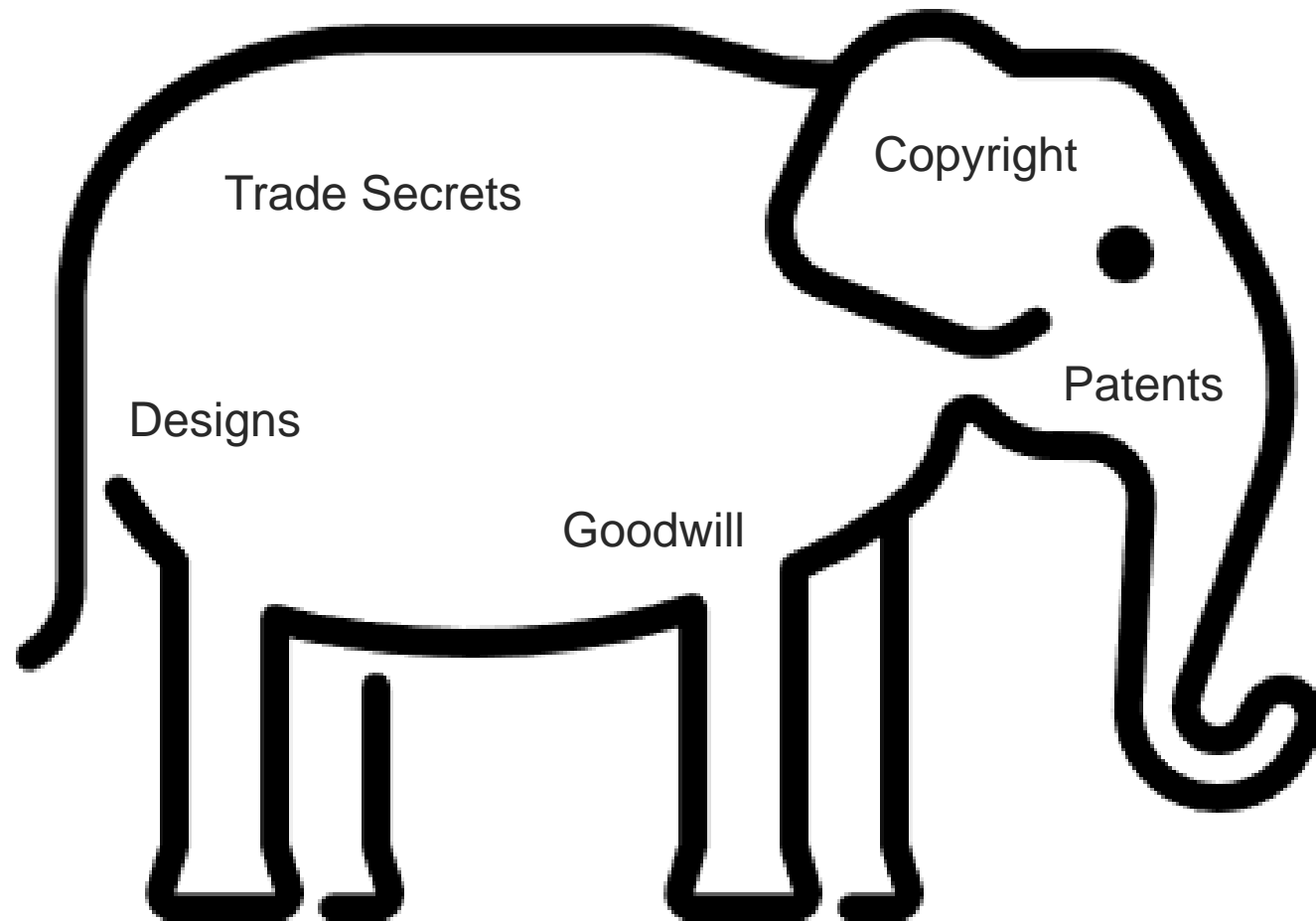


# היכן מאוחסן הידע?



Source: Wikimedia

r



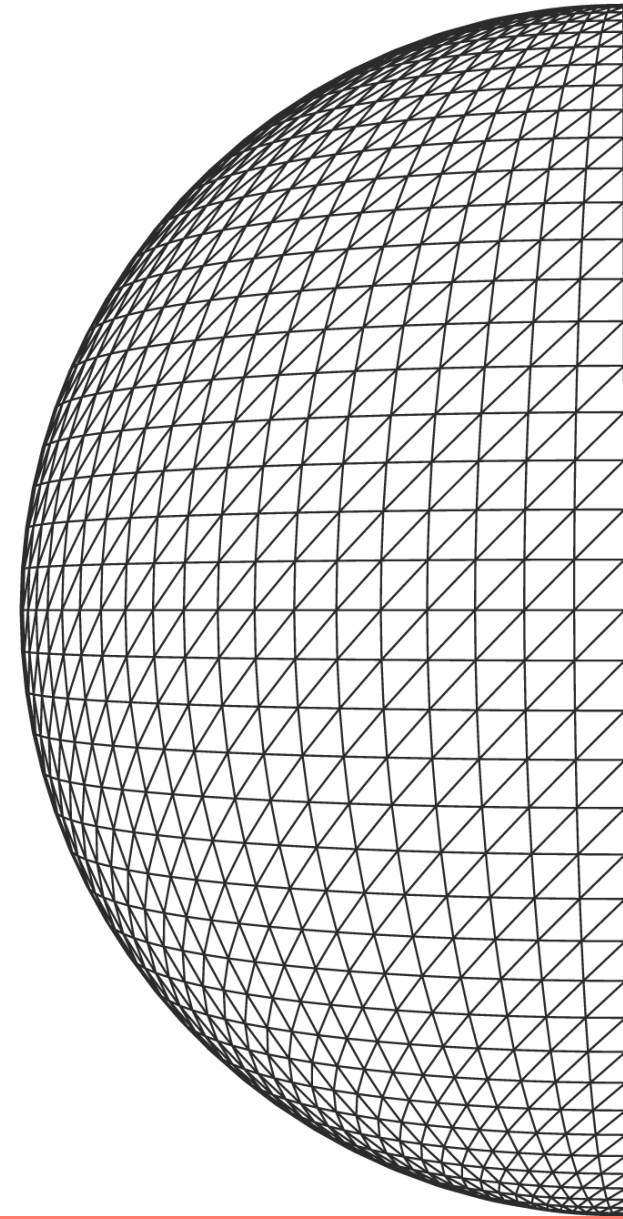


## בעלות החברה בידע

ניקיון מזכויות צד ג' / חופש פעולה

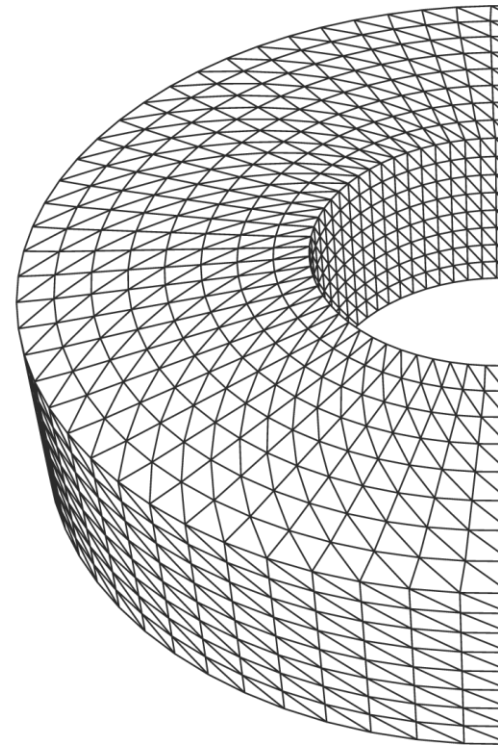
**Clearance**

**FTO**



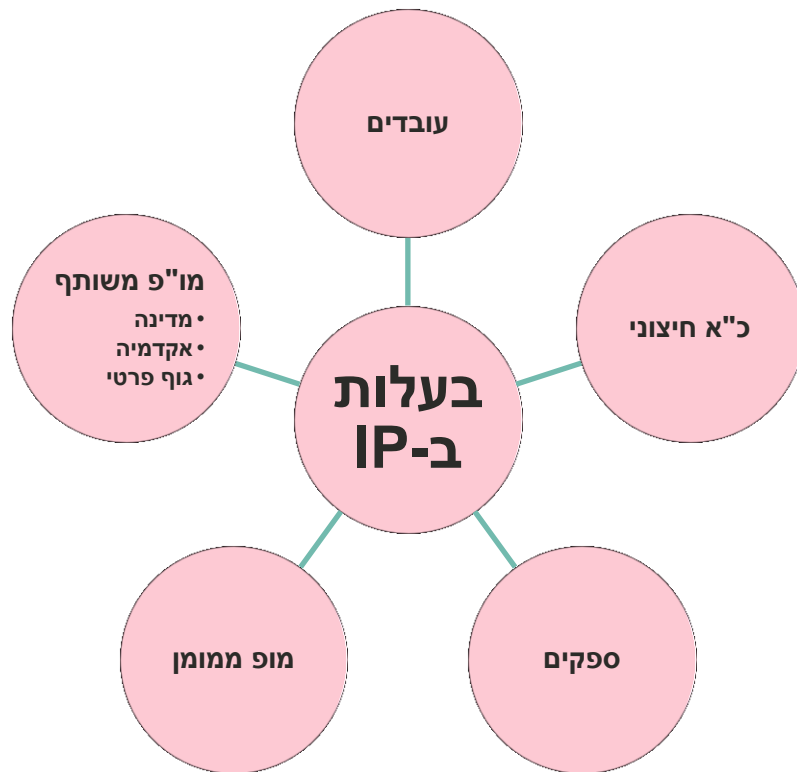
# של מי הבעלות?

- המצאה/יצירה – שייכת לממציא/יוצר; **אלא אם הוסכם אחרת**
- חריג לכלל – "**אמצאות שירות**" (העברה מכוח הדין)
- חובת ההודעה
- " עובד חייב להודיע למעבידו בכתב על כל אמצאה שהגיע אליה עקב שירותו או בתקופת שירותו, סמוך ככל האפשר לאחר שהמציא אותה, וכן על כל בקשת פטנט שהגיש. " (סעיף 131 לחוק הפטנטים)
- **לקח מעשי מס' 1: הסכמים, הסכמים, הסכמים !**



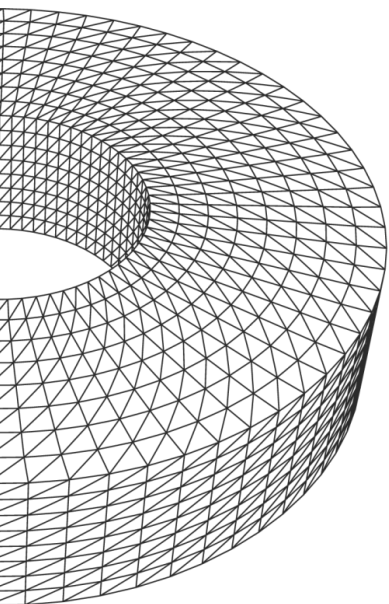
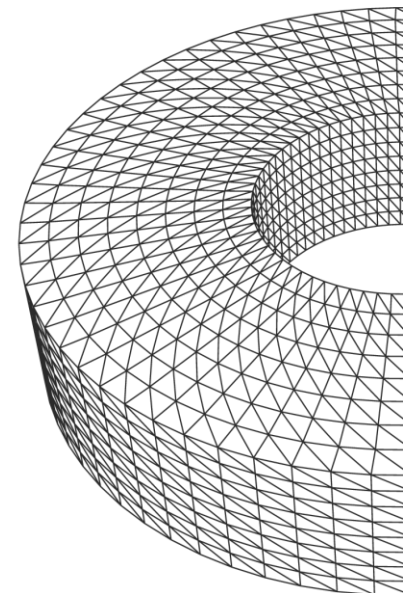


# בעלות החברה בתוצאות המו"פ המיוצר במסגרת פעילותה



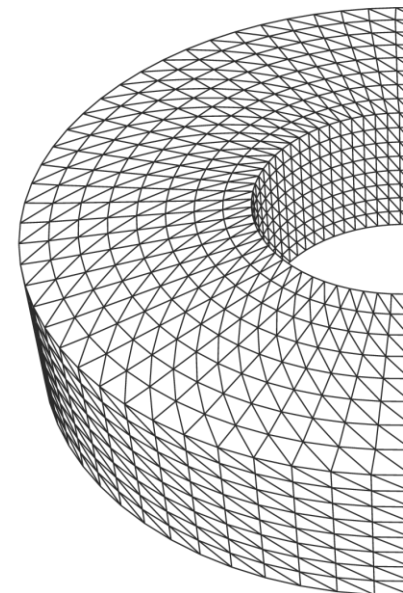
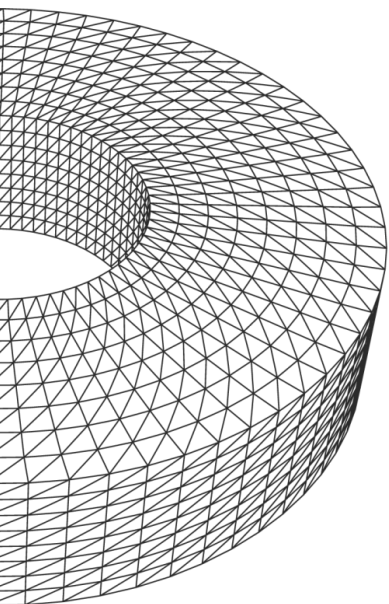


# עובדי החברה



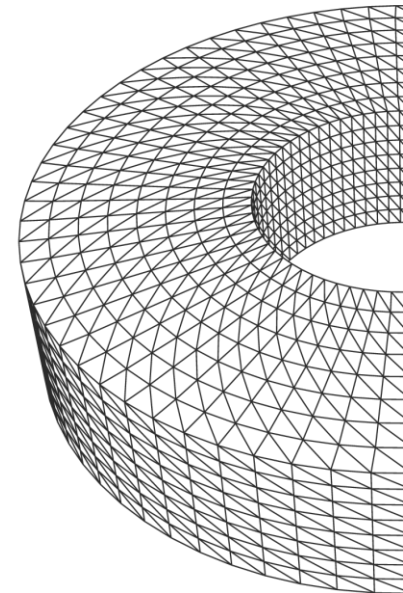
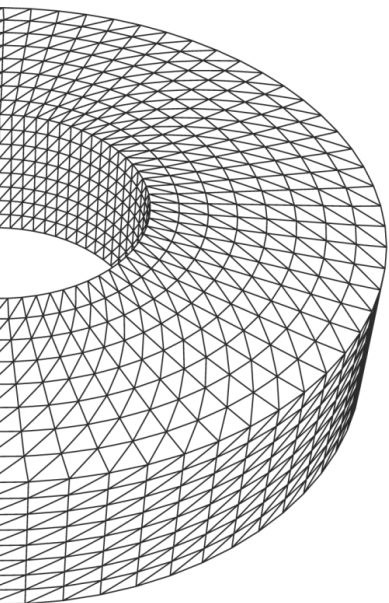
- **כניסה לתפקיד**
- **הסכם העסקה הכולל הוראות IP נכונות**
  - אין IP בבעלות העובד
  - בעלות החברה ב-IP חדש
  - התחייבות להעביר לעומת העברה מיידית
  - דיווח על אמצאות חדשות
  - איסור הכנסת IP של צד שלישי
  - תמורה על המצאות ותוכניות תמרוץ
  - סיוע בהשגת פטנט במהלך תקופת ההעסקה ולאחריה
- **במהלך ההעסקה**
- **סיום ההעסקה**

## עובדי החברה



- **כניסה לתפקיד**
- **במהלך ההעסקה**
  - ביצוע, ניטור ואכיפה של הוראות הסכם ההעסקה
  - שבתון, חל"ת, היתרי עבודה פרטית
  - לימודי עובדים
  - תגמול ותמרוץ
  - החתמה מיידית על מסמכי בקשות פטנט
- **סיום ההעסקה**

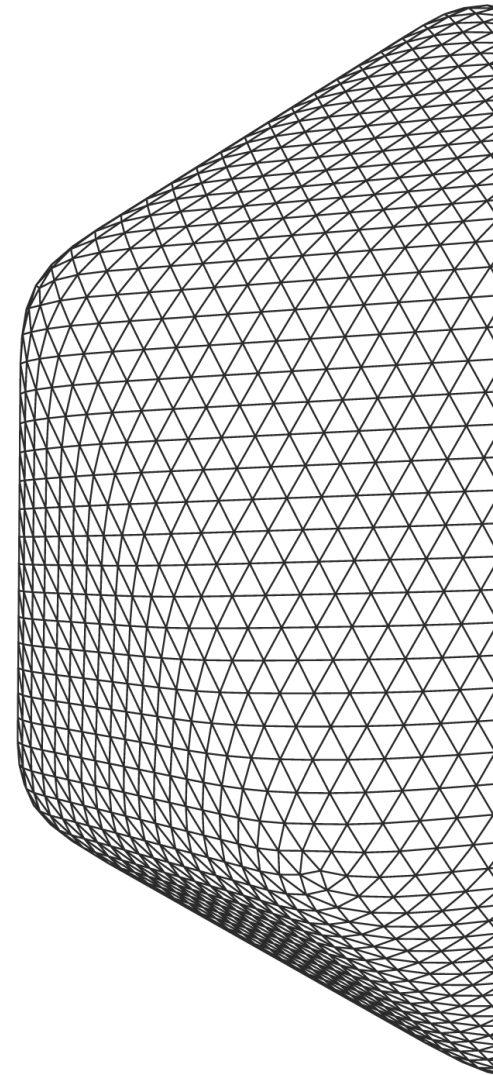
## עובדי החברה



- כניסה לתפקיד
- במהלך ההעסקה
- סיום ההעסקה
- נוהל עבודה מסודר
- בדיקת פורטפוליו אמצאות שהומצאו על ידי העובד.ת
- מחברות מעבדה ותיעוד נוסף
- גמר חשבון, ויתור (סעיף 134)
- לקח מעשי מס' 2: דאגו להכנת נוהלי עבודה מסודרים החלים על כל שלושת השלבים

# בקשות פטנט – ממציאים זכויות קדימה

- מי הממציא? מי הבעלים? מי המבקש?
  - תוצאות של הכללת יתר והכללת חסר
  - מתקל דינים (conflict of laws)
- זכות הקדימה ועיסקאות בה - מלכודת פתאים
  - הבעלות באמצאה עשויה להיות נפרדת מן הבעלות בזכות הקדימה
  - בעלות בזכות הקדימה: ארה"ב (לפי התביעות) לעומת אירופה (לפי התיאור)
  - **יש לדאוג להעברת זכות הקדימה לפני תביעתה !!!**
  - בעלות בזכות הקדימה: ארה"ב (לפי התביעות) לעומת אירופה (לפי התיאור)

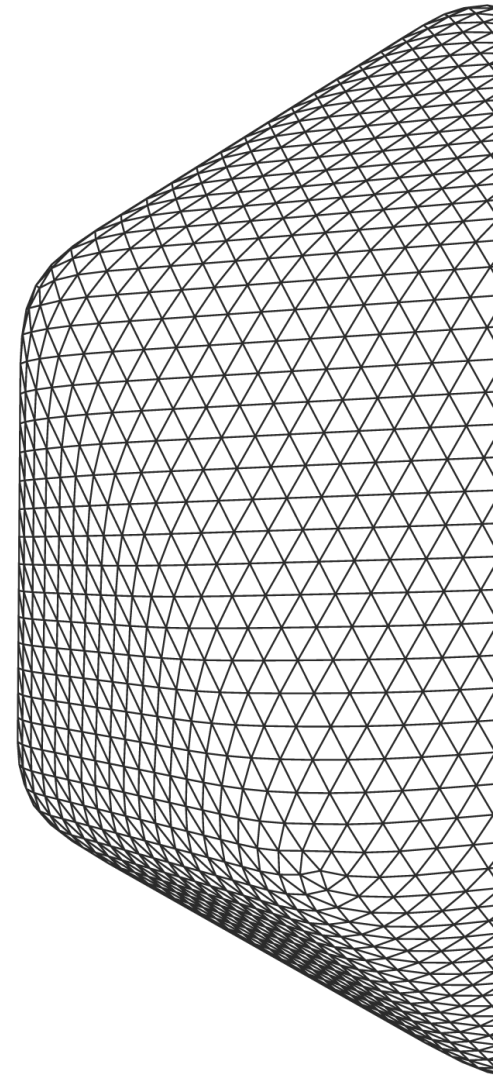






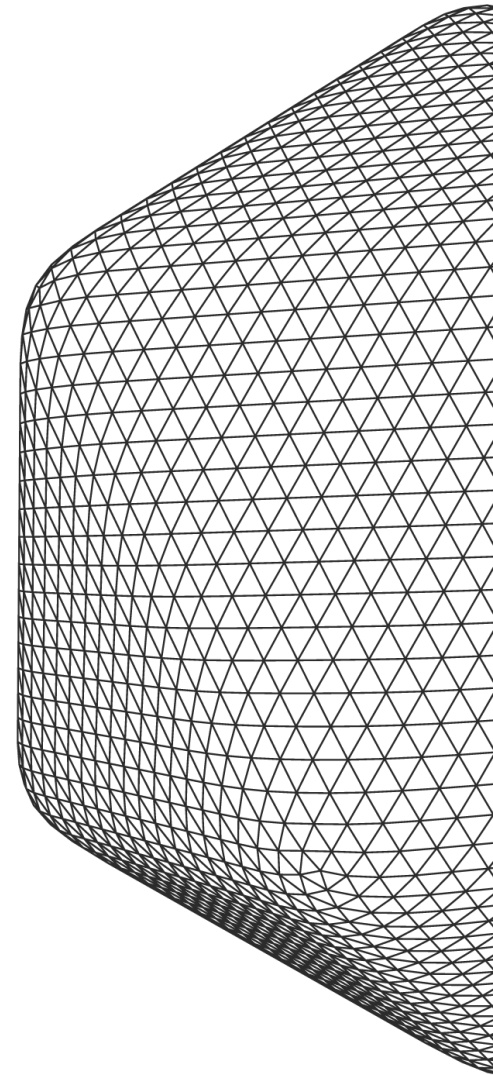
# בקשות פטנט – ממצאים זכויות קדימה

- העברה מכוח הדין – הוכחה בפני משרדי פטנטים בחו"ל
- **Best Practices**
  - החתמה על כתב העברה מאשר (confirmatory) איכותי
  - מיד עם ההגשה; יש לבחון החתמה נוספת לפני הגשת PCT



# בקשות פטנט – שיתוף ממצאים בעריכה

- מעורבות הממציא אינה מסתיימת בשלב טופס הגילוי
- בקשת פטנט איכותית היא כזו שהממציא יוכל להגן עליה בליטיגציה
- **Best Practices**
  - מעורבות הדוקה של הממציא בשלב העריכה
  - יצירת תרבות ארגונית מתאימה



# בעלות משותפת באמצעות

- בעלות משותפת היא תוצאה של מו"פ משותף, בין מוסדר, ובין עקב תקלה
- שת"פ עם
- עובדי מדינה (הוראת תכ"ם 15.5.1: ניהול תוצרי ידע)
- משרד הבטחון (המ"ב 20.12)
- עובדי המוסדות האקדמיים/חוקרים מחו"ל
- זכויות הבעלים במשותף
- שימוש עצמי? (עם או ללא דיווח ומתן חשבונות; מיצוי זכויות)
- מתן רישיונות?
- אכיפה נגד צדדים שלישיים?
- השגה ותחזוקה של פטנטים
- **לקח מעשי מס' 1: הסכמים, הסכמים, הסכמים !**

תודה !

שאלות?

[eranb@gilatadv.co.il](mailto:eranb@gilatadv.co.il)