



Naomi Assia, Adv. & Notary	נעמי אסיא, עו"ד ונוטריון
Osher Ben-Ezri, Adv.	אוסר בן עזרי, עו"ד
Nurit Alon, Adv. (LL.M)	נורית אלון, עו"ד
Adi Goshen, Adv.	עדי גושן, עו"ד
Orin D. Shefler, Adv. (LL.M) Admitted in Israel and NY	אורן שפיר, עו"ד
Maya Karni, Adv.	מאיה קרני, עו"ד
Eran Glazer, Adv.	ערן גלזר, עו"ד
Gadi Oppenheimer, Adv. (Of Counsel)	גדי אופנהיימר, עו"ד
Vladimir Sherman, U.S. Patent Attorney (Of Counsel)	ולדימיר שרמן
Yerucham Teitelbaum, Patent Manager, M.E.E, M.B.A	ירוחם טיטלבוים
Naomi Helfand, M.Sc, Patent Attorney	נעמי הלפנד, עורכת פטנטים
Moshe S. Goldberg, Adv. LL.B, LL.M - Counselor	משה ש. גולדברג, עו"ד-יועץ

### כיצד להפוך פטנטים בהיי-טק לכסף

**מימוש קניין רוחני יכול להתבצע על ידי אפשרויות המסחור הבאות:**

1. לייצר ולמכור בתנאי מונופול.
  2. להעניק לאחר לעשות שימוש מורשה (רישיון)
  3. לתבוע מפריס (TROLL FACTOR).
  4. למכור את הקניין הרוחני.
- נדון באפשרות הרביעית – מכירת הקניין הרוחני, בדגש על מכירת פטנטים (בעיקר רשומים, אך לא רק), לארה"ב.

קיימות אמצאות בעלות ערך גבוה יותר "אסטרטגית" מאשר "הפרתית": האמצאות המתחרות לאלו הקיימות בבעלות תאגידי-על. אמצאות אלו לרוב יירכשו ו"ייבלעו" בתאגידי-העל על-מנת להבטיח שלא יגיעו לידיים הלא-נכונות.

בנוסף, ירכשו חברות היי-טק פטנטים אשר לא בהכרח קשורות לטכנולוגיה אותה הן מפתחות, על-מנת ש"ישבו על המדף" למקרה הצורך (בהליך משפטי – ככלי מיקוח או כנכס בעל ערך כספי; בגיוס הון – במכירתו והפקת רווח מקנייתו, או בהצגתו כחלק מפורטפוליו החברה כנקודת מיקוח-אסטרטגית להעלאת ערך החברה וכו').

כיום ממוסחרים נכסי קניין רוחני בתחומים שונים. כנכס עובר לסוחר, מוצעים עתה פטנטים בהליך מכירה פומבית המחייב שני שלבים מקדימים: הגשת הפטנט והצבת שווי מינימאלי לקנייתו.

בעת עריכת הפטנט, יש לחשוב על מיסחורו בעתיד:

-2-

1. מערכת תביעות כתובה היטב (ריבוי תביעות בלתי-תלויות, ריבוי סוגי תביעות – מתקן, שיטה וגם מערכת אם ניתן, מגוון מטרות, והכל – תוך ראייה אסטרטגית באשר למדינות הייעוד בהן רצוי רישום הפטנט).
2. פירוט כתוב היטב.
3. ייעוד רחב (התאמת פטנט לשווקים בינ"ל).
4. אפשרות לפטנט המשך.

גורם מרכזי שיש להתחשב בו - מיסוי העסקה : עסקאות פנימיות (בין צדדים קשורים), בניגוד לעסקאות חיצוניות, מאפשרות גמישות ואופציה להעברת העסקה למדינה בה המיסוי נמוך משמעותית ובכך להגדיל את רווחיותה.

נושא חשוב ביותר למוכרים ישראלים, הינו חוק המו"פ, התשמ"ד-1984, ובעיקר התיקון לסעיף 19.

#### **החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1384**

##### **הרקע לתיקון לחוק**

לפני תיקון החוק, הוצאת-ידע שפותח בתמיכת המדען הראשי מחוץ לישראל הייתה אסורה לחלוטין ללא כל שיקול דעת של ועדת המחקר. כך נקבע בסעיף 19 לחוק :

"ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית, וכל זכות הנובעת ממנו, לא יועברו לאחר מחוץ לישראל."

המשמעות : לחברה ישראלית אסור היה לייצא ידע שנוצר בהשקעת המדען הראשי, ובפרט לא ניתן למכור חברה ישראלית הנתמכת על ידי המדען הראשי. זאת לאור העובדה שהידע הינו התוצר העיקרי של המו"פ, והצטברותו במדינה היא התמורה למעניקי המו"פ של המדען הראשי.

בעולם העסקים הגלובלי, חלק לא מבוטל מהחברות הנתמכות ע"י המדען הראשי הן חברות בינ"ל. מכאן שמגבלת הוצאת הידע מקשה על שיתוף פעולה בין חברות ישראליות לחברות אלו. מעבר לכך, יוצר האיסור מגבלה על גיוס משקיעים זרים, אשר נרתעים מהשקעות בחברות נתמכות מדען בגלל האיסור על הוצאת ידע מהארץ. כמו כן, כתוצאה מהאיסור לא ניתן היה למכור את הקניין הרוחני שנוצר בתמיכת המדען לגורמים בחו"ל, גם כאשר הם היו הקונים היחידים בנמצא.

**תיקון מספר 3 לחוק, התשס"ה-2005**

ב-31 במרץ 2005 אישרה הכנסת את תיקון מספר 3 לחוק, אשר מתייחס בין היתר למתן אפשרות להוצאת ידע מחוץ לישראל בתנאים מסוימים והסדרתה בחקיקת העברת ייצור מחוץ לישראל. נוסף על כך מציע התיקון לאפשר הגברת שיתופי הפעולה בין חברות רב לאומיות לחברות ישראליות נתמכות מדען ראשי.

**העברת ידע מחוץ לישראל**

נוסחו החדש של סעיף 19ב בעניין העברת ידע מחוץ לישראל :

"(ב)על אף הוראות סעיף 19 (ב), רשאית ועדת המחקר, במקרים מיוחדים, לאשר העברה אל מחוץ לישראל של ידע כמשמעותו בסעיף האמור, בתשלום מופחת לפי סעיף קטן (ד) ובלבד שהוגשה במסגרת אחת הבקשות הבאות, באופן ובתנאים כמפורט להלן".

התיקון לחוק מאפשר להעביר ידע שפותח בסיוע לשכת המדען הראשי מחוץ לישראל, בתנאי שועדת המחקר של המדען הראשי תאשר זאת. הוצאת הידע מחייבת את מקבל האישור בתשלום תמלוגים למדינה לפי נוסחה קבועה. הנוסחה כוללת את היחס בין המענקים שקיבלה החברה מהמדען לבין סך ההשקעות הכספיות שהושקעו בביצוע התוכנית המאושרת, והתוצאה מוכפלת בסכום המכירה לחברה מוציאת הידע. סכום זה לא יפחת מסך המענקים שקיבלה מהמדען בתוספת ריבית שנתית.

כמו כן הותקנו תקנות המסדירות את נושא פחת המענק לאורך 7 שנים.

הבעייתיות בסעיף 19ב: לכאורה בעת מכירת פטנט יכול המדען לדרוש לפחות את סך כל המענקים בתוספת ריבית שנתית, וסכום זה יכול להפוך את כל עסקת המכר לבלתי-כדאית. למשל, אם בתוכנית מסוימת התקבל מענק של חצי מיליון דולר, ומסך המענק, ומימון הפטנט היה רק 5%-10%, הרי שלכאורה המדען יכול לדרוש את כל סכום המענק בתוספת הריבית.

מצב זה הינו בלתי הגיוני ועשוי להביא לחוסר כדאיות העסקה למוכר, ולחיסרון-כיס לקופת המדינה, אשר לא תזכה כלל בהחזר חלק מהמענק, אשר היתה יכולה לקבל.

לדעתנו, יש לתקן מיידית את החוק או להוציא הנחיה, לפיה, במקרה של מכירת פטנט, ולא "יצוא ידע", יש להגביל את ההחזרים בגין המענק.