

## בית המשפט האמריקאי קבע שפטנטים בתחום אבטחת סייבר

### שווים כמעט שני מיליארד דולרים, אך מדוע?

מאת אליוט קוק וג'פרי ברקוביץ



ג'פרי ברקוביץ



אליוט קוק

בית המשפט בוורג'יניה פסק לאחרונה פיצוי בסך 1.9 מיליארד דולרים לחברת Centripetal Networks בתביעה שהגישה נגד Cisco, בגין הפרת פטנטים בתחום אבטחת סייבר. כל מה שקשור בתיק הזה מושך את תשומת הלב, החל מהפיצוי המדהים ועד למכניקה של המשפט עצמו, אשר התנהל במשך 22 ימים באמצעות וועידות ווידאו בלבד. המקרה הזה אמנם יוצא דופן בהיקפו ובמורכבותו, אך ניתן ללמוד ממנו שיעורים חשובים על פיצוי בתביעות פטנטים, שאנשי מקצוע בתחום אבטחת הסייבר חייבים להכיר.

מספר שיקולים תרמו לפסיקה ההיסטורית הזו. פיצויים ממשיים בגין הפרות קודמות של התוכנה, הנתבים והמתגים המפרים של Cisco, עמדו על 756 מיליון דולרים. לאחר שהשופט דחה את הטענות של Cisco כנגד ההפרות וקבע כי נימוקי ההגנה של Cisco אינם סבירים מבחינה אובייקטיבית, הוא פסק כי Cisco הפרה את הפטנטים במכוון. לאור העובדה שההפרה בוצעה ביוזמה, השופט קבע כי יש להכפיל את הפיצוי פי 2.5, דהיינו 1.89 מיליארד דולר. באופן תיאורטי, השופט רשאי להכפיל את הפיצוי פי 3 בגין הפרה ביוזמה, אך הוא השתמש במכפיל נמוך יותר, לאור הפוזיציה המוצלחת של Cisco נגד הפרת פטנט, שנטענה לגבי אחד הפטנטים. סכום נוסף שהתווסף לפיצוי האמור הוא ריבית טרום-פסיקה בסך 13.7 מיליון דולרים, ובמצטבר סך של 1.9 מיליארד דולר. וזה עוד לא הכל – השופט הוסיף וקבע, כי Cisco תשלם סכום תמלוגים שוטף בגין הפרות עתידיות, על בסיס תגמולים של 10% למשך שלוש שנים, ו-5% למשך שלוש שנים נוספות. Centripetal חישבה כי הפיצוי הכולל יעמוד על 2.66-3.25 מיליארד דולרים, בכפוף למכירות העתידיות של מוצרים מפרים על ידי Cisco.

הפיצויים במקרה זה נקבעו לפי גישת "התגמולים הסבירים", שהינה הגישה הרווחת בתיקי פטנטים, ושונה מגישת "הרווחים האבודים". תגמולים סבירים אמורים לשקף את היקף התגמולים שהיה מוסכם על מעניק זיכיון מרצון וזכיין מרצון שהיו מתקשרים בסמוך לתחילת ההפרה. שני המשתנים העיקריים בהערכת הפיצוי לפי שיטת התגמולים הסבירים הם בסיס התגמולים ושיעור התגמולים. במקרה של Cisco, שיעור התמלוגים נקבע ברובו על פי הסכם פשרה קודם של Centripetal, שכלל תשלום מקדמה של 25 מיליון דולר, תמלוגים של 10% בגין מוצרים מתחרים ישירים ותמלוגים של 5% עבור מוצרים שאינם מתחרים. על בסיס זה, יחד עם שקלול ראיות נוספות (למשל עליה ברווחים של Cisco הקשורה להפרה ורכישות בתחום), בית המשפט אימץ את השיעור של 10% כשיעור התמלוגים הסביר. בסיס התמלוגים נקבע במידה רבה על ידי בחינת הפונקציונליות של המתגים, הנתבים והתוכנה המפרים של Cisco, וכן

קביעת החלק היחסי של הפונקציות הכרוכות בהפרה. חלוקה זו הוחלה על סך ההכנסות של Cisco ממוצרים מפרים, שהניבו 7.56 מיליארד דולר. כך, תמלוגים בשיעור של 10% מנתון זה שווים לפיצי בגין הפרות קודמות בסך 756 מיליון דולר – הסכום שעמד בלב הפסיקה הסופית של בית המשפט.

בעוד שפיצויים בסדר גודל כזה משקפים את גודלה של Cisco, חברות אבטחת סייבר ישראליות צריכות ללמוד מהמקרה הזה כיצד הפיצי עלול לגדול משמעותית כאשר לוקחים בחשבון הפרה ביודעין, ריבית טרום-פסיקה והפרה נמשכת. הפרה ביודעין יכולה להכפיל את הפיצי פי 3, ולשנות באופן דרסטי את החבות הפוטנציאלית של מי שנאשם בהפרה. בעוד שבעלי פטנטים מבקשים לטעון להפרה ביודעין בכל תיק בו העובדות תומכות בטענה זו, מי שנאשם בהפרה יכול לנסות למנוע את הסיכון האמור על ידי פיתוח עמדות חזקות של אי הפרת פטנט והעדר תוקף, על ידי קבלת ייעוץ משפטי בסוגיות אלו, או לתכנן מחדש את המוצרים כדי למנוע הפרה. ריבית טרום-פסיקה יכולה להוות גורם שולי במקרים כמו של Cisco, בהם ההפרה החלה רק לאחרונה (ב-2017 במקרה של Cisco). אך במקרים בהם ההפרה החלה לפני שנים רבות, ריבית טרום-פסיקה יכולה אפילו לעלות על סכום הפיצי עצמו. יש לבחון בזירות את שיעור הריבית החל ומועד תחולתו. משתנים נוספים חשובים מאד הם שיעור התגמולים ובסיס התגמולים המזינים את חישוב הפיצי. חברות אבטחת סייבר צריכות לדעת, שהסכמי רישיון קודמים עלולים להיות רלוונטיים מבחינת ניתוח וחישוב הפיצי, בדיוק כמו במקרה של Cisco. אם נקבע שההסכמים הללו קשורים בצורה הדוקה לטכנולוגיה המוגנת בפטנט, שיעור התגמולים המגולם בהם – בין הוא גבוה או נמוך – עשוי לסייע לבית המשפט לגזור את הפיצי במקרה של תביעת פטנט עתידית.

אליוט קוק וג'פרי ברקוביץ הם שותפים בכירים ב"פניגן". "פניגן" היא אחת הפירמות הגדולות בעולם בתחום הקניין הרוחני ובעלת 10 משרדים ברחבי העולם. "פניגן" מהווה מקור נבחר לחברות ישראליות ומייצגת 180 מהחברות המובילות והמתוככמות ביותר בישראל, ומסייעת לחברות לנווט בין מחלוקות קניין רוחני והליכי הפרת פטנט ומעניקה ייעוץ כיצד להגן על הטכנולוגיה מבחינה אסטרטגית כדי למקסם את ערכה, לנהל תיקי פטנטים ולפתח ערוצי הכנסות באמצעות פרקטיקות פטנטים ורישוי יצירתיות.

Finnegan and the Association of Engineers in Israel present a free webinar on:

## Building Company Value With Cybersecurity Patents



February 8, 2021 at 16:00 (Israel time)  
by Finnegan partners Jeff Berkowitz  
and Elliot Cook

Cybersecurity patents can be worth billions of dollars. To achieve great value like that means having to invest up front on developing strong, strategic patents. But companies often fail to appreciate the need to invest properly in a patent strategy at the earlier stage of developing new inventions.

Join us on Zoom to learn how to make your company's patents valuable, enforceable, and marketable.