

קניין רוחני והענק הסיני עסקים, אסטרטגיה ומשמעויות משפטיות

 GROUP8

עו"ד זיו רוטנברג, שותף מייסד
Group8 Consultants Limited

סמינר קניין רוחני בסין, תל-אביב 6 פברואר 2018

קצת רקע

רקע משפטי ועסקי, התמחות באסטרטגיה, עסקאות והגנה על קניין רוחני

7 שנים בסין (בייג'ינג), עובד עם סטרטאפים וחברות מבוססות, משקיעים, מוסדות מחקר ואוניברסיטאות

מייעץ לחברות סיניות וזרות, מנטור לסטרטאפים ויזמים ב-Chinaccelerator ו-Tsinghua x-lab

גישה אסטרטגית: ליווי משלב מוקדם ועד ליישום, בניית מערכים שנועד לאפשר השגת יעדים עסקיים (אסטרטגי + משפטי)

דוקטורט במשפט בינלאומי מ- China University of Political Science and Law

הגישה הסינית לקניין רוחני

- **משקיעים:** ידרשו הגנות קניין רוחני אך מעטים מבינים באופן מלא את הכוח האסטרטגי שלו; מיקוד מקומי
- **סטרטאפים סינים:** לא יודעים איך להשתמש, מעטים עם פורטפוליו בינלאומי
- **אוניברסיטאות סיניות:** המון בקשות פטנט (KPI מרכזי) אך אין ניהול אסטרטגי או מסחור משמעותי של קניין רוחני אוניברסיטאי
- **הממשל:** מאד דוחף, מבין את החשיבות של קניין רוחני למעמד של סין ולעתיד שלה כמעצמת חדשנות
- **חברות סיניות גדולות:** מבינות קניין רוחני, חלקן משתמשות אסטרטגית
- **חברות סיניות אחרות:** רובן לא מבינות איך משתמשים בקניין רוחני, פועלות להשגתו מטעמים צרים (הקלות מס, למצוא חן בעיני השלטון)

קניין רוחני ככלי אסטרטגי

נכסי קניין רוחני הם נכס מרכזי (ולעתים יחיד) של חברות – כ-80% מהשווי של חברות בעולם המתועש

נכסי קניין רוחני ככלי אסטרטגי ≠ רישום זכויות

קניין רוחני כנכס: בנייתו ע"י ההנהלה כחלק אינטרגלי מהאסטרטגיה של החברה

חברות שונות, תעשיות שונות, סיטואציות ועסקאות שונות = אסטרטגיות שונות



1.

קניין רוחני בסין

מערכת צעירה, מספרים גדולים

- מערכת הקניין הרוחני בסין צעירה מאד - הפטנט הראשון נרשם ב-1985
- 2016: **3.464 מיליון** בקשות לרישום פטנטים מכל הסוגים (פטנטים על אמצאות, מודלים ומדגמים)
- 2016: **1.338 מיליון** בקשות לרישום פטנטים על אמצאות
- 2016: **3.691** הוגשו **מיליון** בקשות לרישום סימני מסחר ונרשמו **2.225 מיליון** סימני מסחר
- 2016: **שלוש** חברות סיניות ברשימת 10 מגישות ה-PCT הגדולות בעולם: ZTE (1), Huawei (2) ו-BOE (8)
- 2016: סין **במקום השלישי** בעולם בהגשת בקשות PCT (אחרי ארה"ב ויפן)

מערכת צעירה, מספרים גדולים



סוף 2014: סין מקימה
שלושה בתי משפט
 יעודיים לקניין רוחני
 (בבייג'ינג, שנגחאי
 וגואנגז'ו)

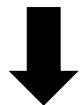
הדור הבא: הם מלמדים
 ילדים בבי"ס על קניין
 רוחני...

2016: כ-**149,000** תיקי
 קניין רוחני הוגשו לבתי
 המשפט השונים בסין –
 רובם בין שני צדדים
 סינים

תכנית החומש ה-13:
 הגדלת מספר בקשות
 הפטנט מ-6.3 בקשות
 לכל 10,000 איש ב-
 2015 ל-12 בקשות לכל
 10,000 איש עד 2020

אבל גם שיפור

דרמטי



אכיפה ושפיטה משתפרות משנה לשנה, חקיקה מעודכנת ומשופרת

כלי קניין רוחני מתקדמים מהקיים ברוב מדינות העולם

אסטרטגיית הקניין הרוחני הלאומית של סין: מעבר מדגש על כמות לדגש על איכות

מודעות גדלה והולכת בקרב חברות סיניות לקניין רוחני

בדומה לעולם העסקים הסיני: קצב מהיר, היקפי ענק, גישה תרבותית שונה ומעורבות ממשלתית כבדה

חקיקה מבלבלת, ריבוי של רשויות שלטוניות

העתקות וחיקויים – עדיין נפוצים, המשטר נוקט בצעדים (חקיקה ואכיפה) כדי להילחם בתופעה



יש בעיות

2.

אתגרי קניין רוחני בסין

אלמנטים סביבתיים

סביבה חיצונית

- המון זכויות קניין רוחני = צמצום מרחב הפעולה העסקי
- רשויות השלטון בסין מתוחכמות ואגרסיביות, ריבוי רגולטורים ותקנות
- חברות סיניות וזרות משתמשות בסין כזירת ניגוח בתחום הקניין הרוחני

סביבה פנימית

- אתגרים ברישום זכויות קניין רוחני בסין (first-to-file, שפה)
- עבודה מול שותפים/סוכנים/מפיצים
- אתגרים משפטיים בבניית עסקאות
- ניהול קניין רוחני בתוך החברה
- העדר אסטרטגית קניין רוחני (לסין/בכלל)

התוצאה: סביבה עסקית ומשפטית שהופכת למורכבת ומתוחכמת מאי-פעם

3.

סיכוני קניין רוחני בסין

סיכונים

- היעדר פורטפוליו ממשי/אסטרטגי בסין, פעולות מאוחרות/חסרות
- סכנות מצד קניין רוחני סיני – freedom to operate
- עבודה מול סוכנים/שותפים/משקיעים
- מתחרים סינים נעשים אסרטיביים בתחום הקניין הרוחני
- סין כזירת התגוששות בין חברות זרות, NPEs
- השלכות של היבטי קניין רוחני של עסקאות בסין או מול סין על מיצוב תחרותי, שווי החברה והיכולת שלה לפעול (בסין ובכלל)

איך מתמודדים?

זיהוי: הסתכלות על החברה פנימה, זיהוי נכסי הקניין האסטרטגיים הקיימים/הצפויים

הבנה: להשקיע זמן בלהבין את מערכת הקניין הרוחני בסין ואיך נכון לעבוד אתה ולא נגדה

מיפוי: מעקב מה קורה בשוק, מי רושם מה, מי המתחרים (מקומיים/בינלאומיים) ואילו כלי קניין רוחני יש להם בסין

בנייה: בניית פורטפוליו סיני בעל ערך תוך רישום אסטרטגי של זכויות

תקצוב: נכונות לפעול ולהשקיע כסף (ברישום ובאכיפה)

שליטה: שימוש אסטרטגי בהסכמים מול שותפים/משקיעים, ניהול קניין רוחני בחברה (עובדים)

יצירת ערך: בניית אסטרטגיה למסחור או שימוש שתמקסם מיצוב תחרותי, יתרונות אסטרטגיים ורווחים

4.

הגנה על קניין רוחני בסין

מעבר לרישום

- הסכמים מול שותפים/סוכנים/
מפיצים/יצרנים, קשרים עם
משקיעים, עובדים
- ניהול ידע, סודות מסחריים
- מסחור (מכירה/רישוי/שיתוף
של נכסי קניין רוחני)
- בניית מערכים שיאפשרו ניצול
יתרונות מקומיים (מיסוי, עידוד
השקעות)

רישום זכויות

- פטנטים: חובה לכלול את סין,
אפשר להשתמש ב-PCT
- מודלים, מדגמים: כלי חשוב
וחזק, לא מספיק חברות זרות
מבינות איך להשתמש בו
- סימני מסחר: כמה שיותר
מוקדם, כמה שיותר רחב,
באנגלית ובסינית
- זכויות יוצרים: אופציונלי אבל
כדאי

5.

אכיפת קניין רוחני בסין

גם אכיפה מצריכה אסטרטגיה וחשיבה מקדימה

■ **האפיק השיפוטי:** בתי משפט לקניין רוחני, שופטים מנוסים ומקצועיים, פיצויים גבוהים יותר, נכונות גדולה יותר לתת סעדים זמניים

■ **האפיק האדמיניסטרטיבי:** יעילות, מהירות ועלות

■ **מכס:** בכניסה וביציאה, דורש זכויות רשומות

■ **האפיק הפלילי:** מרתיע אבל ללא יכולת שליטה

■ **אפיקים נוספים:** תלונות לרשויות ספציפיות, מכתבי התראה, התראות מפני זיזופים ושימוש ב"תביעות אצבעות"

■ **פלטפורמות הקניין הרוחני של חברות המסחר המקוון**

■ **בוררות:** בחירה בעייתית בהקשר של אכיפת קניין רוחני (בעיקר בוררות מחוץ לסין)

6.

היבטי קניין רוחני של עסקאות

לא רק כסף, כסף חכם

- מטרות אסטרטגיות שונות = סוגי עסקאות שונות = מבנים משפטיים ועסקיים שונים

- שימור נכסי קניין רוחני אסטרטגיים: סעיפי שיפוט ויישוב סכסוכים, שליטה במיזמים משותפים

- M&As: /השקעות החשיבות של קניין רוחני בעסקאות מבוססות טכנולוגיה

- ההשפעה של עסקה גרועה בסין על שווי חברה והיכולת שלה להתפתח

- העברה של נכסי קניין רוחני לסין במסגרת עסקה: איך לנווט בשדה מוקשים

- למי מותר מה: סוכנים שרושמים סימני מסחר, שותפים שנוהגים בידע וסודות כבשלהם

7.

בניית אסטרטגית קניין רוחני לסין

לחשוב רחוק לפעול קרוב

זיהוי נכסי הקניין הרוחני האסטרטגיים של החברה הרלוונטיים לפעילות בסין/מול סיין

הבנה באיזה אופן נכסים אלה ישמשו אותנו (סוגי פעילות/עסקאות)

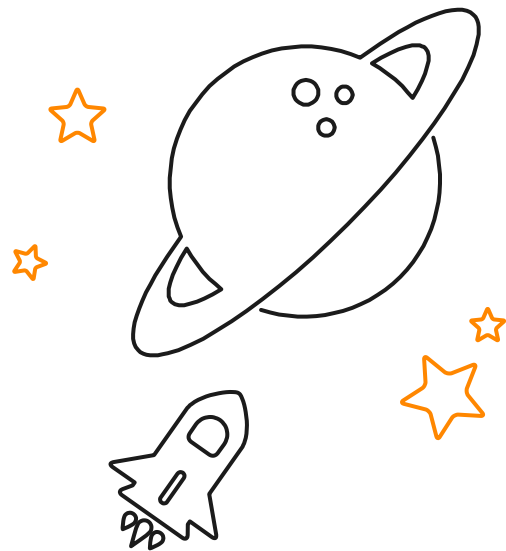
צעדים לשריון בלעדיות ושליטה בנכסים האסטרטגיים בסין (סביבה פנימית = בניית פורטפוליו = רישום)

צעדים להבנת הסביבה התחרותית ואיומים מצד נכסים של אחרים בסין (סביבה חיצונית = חיפוש ומיפוי)

הבנה איך ניתן להשתמש בנכסים האסטרטגיים ליצירת אימפקט מקסימלי = מקסימום הזדמנויות ומינימום סיכונים

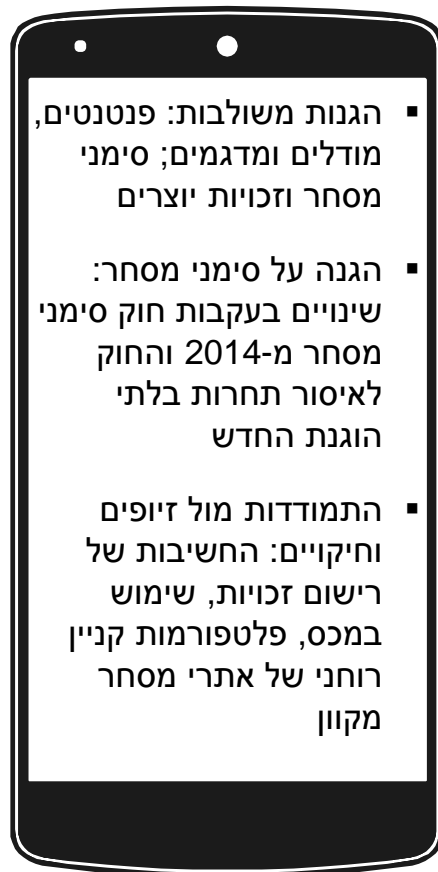
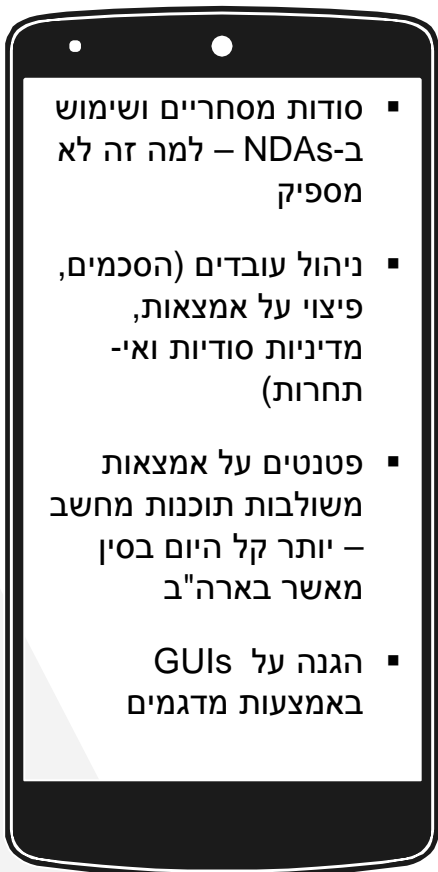
בניית תקציב צופה ROI אך שמכסה לפחות את מה שהכרחי

מימוש (רישומים, עסקאות, ניהול בשטח)



8.

חידושים והיבטים ספציפיים



כללי אצבע



למה ניתן לצפות בעתיד הקרוב

צמצום (אך לא איון) של תופעות כמו חיקוי וזיוף, trademark squatting – בעקבות פעולות השלטון והתבררות השוק

יותר אכיפה ברמה גבוהה, כולל פעילות של רשויות ה-Anti-trust ובתי המשפט בסין ביחס לעסקאות ורשיונות קניין רוחני

פעילות סינית מוגברת לגבי
Standard Essential Patents

סין תהפוך לזירת התגוששות מרכזית בין חברות סיניות לזרות ובין חברות זרות לחברות זרות אחרות

- הדגש על מספרים וכמויות יימשך = סביבה יותר מאתגרת לחברות מקומיות וזרות עד כדי יצירת בעיה ופוטנציאל לשיתוק בתחומים מסוימים
- הרחבת מערך בתי המשפט לקניין רוחני בסין
- חקיקה חדשה: תיקונים בחוק הפטנטים, תקנות על אמצאות של עובדים
- יותר קניין רוחני סיני ברמה הבינ"ל, המשך ההתבררות והעליה ברמה ובתחכום של חברות מקומיות

שאלות?



תודה! 谢谢

מוזמנים ליצור קשר:

Group8 Consultants Limited, זיו רוטנברג, ▶

ziv.rotenberg@group8consultants.com ▶

www.group8consultants.com ▶