



על הממשק המורכב בין חממות טכנולוגיות, חברות חממה ומוסדות מסחור ידע - מי הבעלים של הקניין הרוחני ומה חשוב לדעת בנושא | עו"ד גל עומר



עו"ד גל עומר | צילום: אייל טואג

פי למוסד בגין מתן הרישיון, יכולתו של רוכש עתידי להוציא את המוסד האקדמי מהמשוואה ב"תשלום אקזיט" ועוד.

הוראות מגבילות המאפיינות הסכמי רישיון בין צדדים מסחריים גרידא, יאלצו לעבור התאמות לאור מאפייניו הארגוניים והאידיאולוגיים של המוסד האקדמי. כך למשל, התחייבויות שמירת סודיות סטנדרטיות בנוגע למידע קנייני של החברה, יצטמצמו לרוב לזכות לעכב פרסומים אקדמיים לתקופה מוגבלת כדי לאפשר לחברה להגיש בקשת פטנט בטרם המידע יחשף לציבור, דבר שיהפוך את ההמצאה ללא-פטנטבילית. כך גם תניות אי-תחרות יקבלו פרשנות מצומצמת ביותר, על-מנת לשמר את עיקרון החופש האקדמי של המוסד וחוקריו.

מומלץ להיכנס למסכת המשא-ומתן עם גמיות שות פרגמטית, יכולת התמקדות בעיקר וציפיות ריאליות על-בסיס היכרות מעמיקה עם השוק. הדרך אמנם עלולה להיות סבוכה, אבל ההיסטוריה מלמדת, כי הרבה מההמצאות הגדולות צמחו בקרקע הפורייה של מוסדות המחקר האקדמיים, תוך שיתוף פעולה בינם לבין השוק המסחרי והממשלתי.

הכתבת היא עורכת דין במחלקת קניין רוחני, פרטיות ואינטרנט במשרד עמית, פולק, מטלון ושות'

לגבי קניינם הרוחני של הצדדים במועד חתימת ההסכם, המצב יחסית פשוט - כל צד נשאר הבעלים הבלעדי של מה שהביא איתו למערכת היחסים. מוסד המיסחור מעניק לחברה רישיון, בתנאים מסויימים, לעשות שימוש בקניין הרוחני שפיתח החוקר לשם מיסחור ההמצאה והבאתה מהאוניברסיטה לשוק.

המצב מורכב יותר בנוגע לקניין הרוחני הע"תידי של הצדדים. על-פי-רוב, מערכת היחסים בין האוניברסיטה, מוסד המיסחור וחברת החממה לא מתמצית כמתן הרישיון לחברה. החברה זקוקה לחוקר על מנת להמשיך לפתח את ההמצאה, ויתכן שגם את הצוות שלו, וכן את המתקנים/מעבדות שלו במוסד המחקר. לפיכך, בנוסף להסכם הרישיון, יתכנו גם הסכמי העסקה/ייעוץ בין החוקר לחברה (אשר כפופים לאישור המוסד), הסכמי שירותים בין מעבדות המוסד לחברה, הסכמי מו"פ, הסכמי מחקר ממומן ועוד. כל אחד מהסכמים אלו יוסיף נדבך למארג הזכויות של הצדדים בקניין הרוחני שיווצר בחברה.

### גמישות וציפיות ריאליות

אם נחזור לתקנון הקניין הרוחני של מוסד המחקר, הרי שגם כל מה שהחוקר יפתח בע"תיד יהיה שייך למוסד. הוראה זו נמצאת במתח מתמיד עם נוהלי רשות החדשנות, אשר קובעים כי לא תאושר תוכנית במסלול ההטבה אלא אם תתקבל התחייבות של החברה המבקשת, כי היא תהיה הבעלים בידע אשר נובע ממו"פ על-פי התוכנית ובכל זכות הנובעת ממנו. במילים אחרות, כל ידע שיווצר במימון רשות החדשנות חייב להיות בבעלותה של החברה. ניגוד זה מוביל לקונסטרוקציות מורכבות בנוגע לקניין רוחני, אשר נוצר במסגרת שיתוף הפעולה בין החברה למוסד המיסחור, וליצירתן של קטגוריות רבות של קניין רוחני, אשר לצדדים איזון שונה של זכויות בכל אחת מהן.

האינטרסים השונים (ולעיתים המנוגדים) של הצדדים להתקשרות מתעוררים פעמים רבות גם בנושאים כגון הזכות להעניק רישיונות משנה, פרסומים, אי-תחרות, התגמול הכס-

### מעורבותה של חברת המיסחור

לעיתים יזמים לא מעריכים כראוי את היקף מעורבותה של חברת המיסחור בהליך זכויותיה בפירות עבודתו של החוקר. חשוב לדעת, כי תקנוני הקניין הרוחני של מוסדות המחקר (וכן תקנוני משרד הבריאות ומשרד הביטחון בנוגע להמצאות של רופאים/חיילים) פורשים יריעה רחבה ביותר על תוצרי כישורונם של חוקרים וחוקרות הפועלים בהם. לעיתים הם "תופסים" בעלות על המצאות גם במקרים שעלולים להפתיע את היזמים ואף את החוקרים עצמם. הוראות תקנונים אלה אינן מוגבלות בהכרח לתחום עיסוקו העיקרי של החוקר, או להמצאה שנוצרה במעבדות או מכוני המוסד בלבד.

לכן, טוב יעשו היזמים אם ייקחו עניין זה בחדשון בכל מקרה של העסקת עובד או יועץ בחברת שפועל במקביל כחוקר במוסד אקדמי, בבית חולים ממשלתי, בשירות סדיר/קבע, או אפילו סטודנט לתואר מתקדם. מומלץ להסדיר מראש את סוגיית הבעלות בקניין רוחני שייצר העובד בחברה, וזאת בהסכם מול המעסיק המקביל של העובד. תהיה זאת טעות להסתפק בהתחייבויות של העובד כלפי החברה בלבד ולא לערב את המוסד בו העובד פועל במקביל. במידה ולמוסד עצמו יהיו טענות לזכויות בקניין הרוחני של החברה בבוא היום (או סביר יותר להניח - בבוא הכסף או האקזיט), שום ויתור שנעשה מצד העובד לא יחול על המוסד האקדמי, או יקטין את הסיכון להכשלת השקעה בחברה לאחר שהנושא יתגלה בבדיקת נאותות.

### הסכם הרישיון

הסדרת זכויות הקניין הרוחני במסגרת הסכם הרישיון בין חברת המיסחור לחברת החממה מהווה נושא מורכב, אשר ישנתנה מהסכם להסכם. עם זאת, ישנם כמה מננים משותפים להסכם מי רישיון מסוג זה. ראשית, יש להבחין בין קניין רוחני אשר נוצר עד מועד חתימת ההסכם, לבין קניין רוחני אשר יוצר בעתיד, בין במסגרת פעילות מו"פ משותפת של החברה ומוסד המחקר, ובין אצל כל אחד מהצדדים בנפרד.

המתחיל בחוקר באחת האוניברסיטאות או מוסדות המחקר, אשר יצר טכנולוגיה חדשה, וליתר דיוק - ידע אשר יכול להוות בסיס לטכנולוגיה חדשה. יתכן שכבר הוגשה בקשת פטנט על-ידי מוסד המחקר, רגילה או פרוביזיונאלית, אבל כדי להפוך את הידע החדש למוצר, יש צורך ביזם או בחברה מסחרית שיתרגמו את המחקר החדשני שנוצר במוסד המחקר לטכנולוגיות שיגיעו לשוק. פעמים רבות מדובר בסטארט-אפ שמוקם במשותף על-ידי החוקר והיזם ספציפית למטרה זו.

אך כל אחד מהצדדים למיזם מביא איתו את "המחותנים" שלו.

אשר לחוקר, תקנוני הקניין הרוחני של האוניברסיטאות ומוסדות המחקר בארץ, קובעים שהידע אשר יצר החוקר בין כותלי האוניברסיטה, כולל לא שייך לו. צריך להבחין, בהקשר זה, בין זכות לתמלוגים או לתגמול כספי אחר לבין זכות הבעלות בהמצאה. לכל מוסד הסדר חלוקת רווחים אחר בין החוקר, הצוות שלו, הפקולטה והאוניברסיטה. אך רווחים לחוד ובעלות לחוד. הזכויות הקנייניות בהמצאות שנוצרו במוסד המחקר מסורות לחברת המיסחור הידע אשר צמודה לכל אוניברסיטה או מוסד מחקר. "יישום" של האוניברסיטה העברית, "רמות" של אוניברסיטת תל-אביב, "מוסד הטכניון למחקר ופיתוח", "ידע" של מכון וייצמן ועוד. על מנת לעשות שימוש בידע שפיתח החוקר, תידרש החברה הצעירה להיתקשר בהסכם רישיון מורכב עם מוסד המיסחור הידע שבבעלותו הקניין הרוחני.

מהעבר השני, גם לחברה יש שותפים, לא דווקא שקטים, עם אינטרסים ויכולת להכווין את תוכן ההסכם. חברות הזנק רבות מוצאות קרקע פוריה לצמיחה באמצעות מסלולי התמיכה של רשות החדשנות (המדען הראשי לשעבר), בשייתוף עם אחת החממות הטכנולוגיות הפועלות בארץ. חברות אלה ("חברות חממה"), גיעו לשרון לחן הדיונים כאשר מאחוריהן נמצאת החממה הטכנולוגית שבמסגרתה הן פועלות (שאינטרסיה לא תמיד חופפים לאלו של החברה), וברקע רשות החדשנות, שאישורה נדרש להסכם בין הצדדים.