



יולי 2010

שם ממציא מוטעה גרם לחיסול הפטנט ולקנס של 1.5 מיליון דולר על בעלי הפטנט

כאשר חברת AMC תבעה את חברת Rome Fastener Corporation על הפרת פטנט ללחצנית מגנטית (סגר "תיקתק") היא לא שיערה שבסופו של דבר, היא תיוותר ללא פטנט ותישא בקנס של 1.5 מיליון דולר ותשלום הוצאות נלוות ל-Rome Fastener Corporation. ראשיתו של דבר בשנת 1992, כאשר בעליה הקודמים של AMC שכר את שירותי הייעוץ של המעצב רוברט רייזמן, על מנת שיעצב את הלחצנית המגנטית, שבסופו של דבר נרשמה כפטנט. חברת AMC הגישה בקשה לפטנט על הלחצנית בה צוין שמו של נשיא AMC, אירווינג באואר, כממציא, במקום לרשום את שמו של הממציא האמיתי- רייזמן. טעות זו עלתה ל-AMC לא רק בביטול הפטנט, אלא גם בקנס כבד.

[קרא עוד](#)

אירוסים

Free Patent Lecture Series - The Executive's Guide to Patent Strategy

Tuesday Evenings, July 6 - August 3, 2010

Herzlia

hosted by University of Haifa and Finnegan

ניוזלטרם של פניגן

למידע נוסף בעניין תביעות פטנטים בארה"ב, נא קרא את הניוזלטר של פניגן **Full Disclosure**.

למידע נוסף בעניין חוקי קניין רוחני בארה"ב, קרא נא את הניוזלטר של פניגן **Last Month at the Federal Circuit**.

למידע נוסף בעניין חוקי סימון מסחרי, קרא נא את הניוזלטר של פניגן **Incontestable**.

רישום לקבלת הניוזלטר **לחץ כאן**.

דירוגים של פניגן

Finnegan Recognized as an "A-List Law Firm" by American Lawyer

Five Finnegan Attorneys Named Among the World's Top IP Strategists for 2010

אודות פניגן

משרד עורכי הדין הגדול בעולם בתחום הקניין הרוחני עם למעלה מ- 375 עורכי דין. פניגן עוסקת בכל תחומי הקניין הרוחני לרבות: פטנטים, סימני מסחר, סימן רשום, סודות מסחריים, הכוללים מתן ייעוץ, טיפול בתביעות, רישום וליטיגציה. המשרד מייצג לקוחות בתחומי הקניין הרוחני בנושאים הקשורים למסחר בינלאומי, ניהול תיקים, אינטרנט, מסחר אלקטרוני, חוזים ממשלתיים, הגבלים עסקיים, ותחרות לא הוגנת.

פניגן - FINNEGAN

למידע נוסף על נציגות פניגן בישראל, צור קשר עם גרשון פניטש – gerson.panitch@finnegan.com, 03-7219629
Washington, DC • Atlanta, GA • Cambridge, MA • Palo Alto, CA • Reston, VA • Brussels • Shanghai • Taipei • Tokyo

www.finnegan.com

.Copyright © 2010 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved

צעד המצאתי

[Back to Main](#)

יולי 2010

שם ממציא מוטעה גרם לחיסול הפטנט ולקנס של 1.5 מיליון דולר על בעלי הפטנט

המשך המאמר

אילו היה נרשם שמו של רייזמן כממציא, כתוצאה מתנאי הסכם העסקתו, הזכויות על הפטנט היו מועברות לרשות בעליה הקודמים של AMC. חברת AMC חפצה בשליטה על הפטנט וחששה שאם תציין את רייזמן כממציא, תאבד את השליטה. לכן, לחברת AMC היה מניע להשמיט את שמו של רייזמן, כממציא מטופס הבקשה לפטנט. כאשר רייזמן גילה ששמו הושמט, הוא כתב מכתב לעורך הדין שטיפל בפטנט בהסברו, כי לבאואר לא הייתה נגיעה להמצאת הפטנט ושהוא, רייזמן, צריך להיות מוזכר כממציא הבלעדי.

כאשר גילו בחברת AMC שרייזמן כתב את מכתבו, באואר יצר איתו קשר ודחק בו לחזור בו מתביעותיו על הפטנט. רייזמן, שעדיין שימש כיועץ עיצוב עבור AMC, חשש שמא יאבד עבודות נוספות מ-AMC, אם לא יחזור בו ממכתבו. בשל החשש לפרנסתו, כתב רייזמן מכתב שני לעורך הדין של החברה, שבו הוא מבקש לציין את שמו של מר באואר כממציא הבלעדי.

על מנת לטשטש את עקבותיו, כתב מר באואר מסמכים כוזבים שהעידו על כך שהוא היה הממציא הבלעדי. אך עריכת דין מדוקדקת, בשילוב עם גילוי מסמכים מקיף המתאפשר במסגרת התדיינות משפטית בארה"ב, חשפו את התרמית. ההתדיינות המשפטית חשפה את ההתכתבויות שהתקיימו בין רייזמן, באואר ועורך הדין. כאשר נדרש באואר לתת תצהיר באשר לאמיתות המסמכים, הוא נאלץ להודות תחת שבועה, כי לפחות חלקם "שוחזרו".

בסופו של דבר, הן בית המשפט והן בית המשפט לערעורים קבעו, כי רייזמן היה אמור להיות מצוין כממציא הבלעדי, ושכוונת ההונאה של חברת AMC מצדיקה את שלילת זכויות הפטנט. בית המשפט הצהיר שהפטנט של AMC בלתי ניתן לאכיפה. חברת Rome Fastener תבעה הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין, ובית המשפט חייב את AMC לשלם לחברת Rome Fastener סכום של 1.5 מיליון דולר, כולל הוצאות נלוות. משרד פניגן ייצג בהצלחה רבה את חברת Rome Fastener בשלב הערעור בתיק זה.

על אף שבמקרה זה מעורבת התנהגות שערורייתית, יש כאן שיעור חשוב לכלל החברות שמגישות בקשות לרישום פטנטים. ברוב העולם, ציון שמותיהם של הממצאים הוא חסר חשיבות, אך בארצות הברית, ציון שגוי במכוון של שמות הממצאים יכול להוביל להפיכת הפטנט לבלתי ניתן לאכיפה. לכן, יש לנקוט במשנה זהירות ולוודא כי שמותיהם של הממצאים צוינו כראוי, כאשר ניגשים לרשום פטנט בארה"ב. החוק בארה"ב גורס כי רק אלו שהגו את ההמצאה, יכולים להיחשב כממצאים. אלו המפתחים את ההמצאה, אך לא היו חלק מתהליך הגיית הרעיון המקורי, אינם יכולים להיחשב כממצאי ההמצאה. כאשר מתעורר ספק לגבי מי אמור להיות רשום כממציא על גבי הבקשה לפטנט בארה"ב ומי לא, רצוי תמיד להיוועץ בעורך דין אמריקאי המוסמך בתחום הפטנטים.

Advanced Magnetic Closures, Inc., et. al. v. Rome Fastener Corporation, et. al., Nos. 2009-1102, 2009-1118 (Fed. Cir. June 11, 2010).

פניגן – FINNEGAN

למידע נוסף על נציגות פניגן בישראל, צור קשר עם גרשון פניטש – gerson.panitch@finnegan.com, 03-7219629

Washington, DC • Atlanta, GA • Cambridge, MA • Palo Alto, CA • Reston, VA • Brussels • Shanghai • Taipei • Tokyo

www.finnegan.com

Copyright © 2010 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.