

צעד המצאתי

יוני 2010

התנהלות שגויה של המנכ"ל בתערוכה, הפכה את הפטנט לחסר ערך

כאשר הדגים ד"ר סטודרד, נשיא ומנכ"ל חברת Avid Identification Systems, את אב-הטיפוס הראשוני שהמציאה החברה אותה ניהל בתערוכה, הוא לא שיער שבכך הפך את הפטנט העתידי על ההמצאה לחסר ערך. ד"ר סטודרד, וטרינר בהכשרתו, הדגים בתערוכה שנערכה בארה"ב בשנת 1990 את המצאת החברה – ביו-שבב לתדרי רדיו המותאם להשתלה בבעלי חיים. חברת Avid, שלא עשתה שימוש מסחרי באב-הטיפוס שהוצג בתערוכה, פיתחה מוצר מסחרי השונה באופן משמעותי מאב-הטיפוס הראשוני.

בסופו של דבר, קיבלה חברת Avid פטנט בארה"ב על המוצר המסחרי. כעבור 14 שנים, תבעה Avid חברה מתחרה בגין הפרת פטנט. חבר המושבעים במשפט מצא, כי הפטנט של חברת Avid היה בר תוקף ושאכן התרחשה הפרה בפועל של הפטנט. אולם, השופט החליט לבטל את החלטת חבר המושבעים. השופט הסיק שהפטנט בלתי ניתן לאכיפה מפני שד"ר סטודרד לא דיווח על ההדגמה של אב-הטיפוס בתערוכה למשרד הפטנטים האמריקאי.

ד"ר סטודרד סבר שהיו לו שתי סיבות מצינות לחוסר הדיווח:

[קרא עוד](#)

[אירוויים](#)

[U.S. Patent Litigation - A Guide for Israeli In-House Counsel](#)

June 23-24, 2010

Tel Aviv

hosted by IPR and Finnegan

[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

ניוזלטרים 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 Top Tier Intellectual Property Law Firm by Chambers USA for 2010](#)

[The Legal 500 U.S. Ranks Finnegan Among Top Firms in All Major IP Categories for 2010](#)

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

התנהלות שגויה של המנכ"ל בתערוכה, הפכה את הפטנט לחסר ערך

המשך המאמר

ראשית, הוא לא נמנה בין ממציאי הפטנט בבקשה ועל כן לא האמין שיש לו מחויבות לדווח על כך למשרד הפטנטים בארה"ב. שנית, הפטנט לא ניתן בעבור אב-הטיפוס, אלא בעבור המוצר המסחרי שפותח בשלב מאוחר יותר, שהיה שונה במהותו מאב-הטיפוס הראשוני. יתרה מכך, חבר המושבעים קבע, כי ההדגמה בתערוכה שהתרחשה למעלה משנה לפני הגשת הבקשה לפטנט, לא הפרה את תקפות הפטנט. השופט חשב אחרת. העובדה שההדגמה בתערוכה אינה מפרה את הפטנט היא חסרת משמעות. עצם העניין שאב-הטיפוס היה דומה להמצאה יותר מכל דבר אחר שנבחן אצל בוחן הפטנט, חייב דיווח של ד"ר סטודרד למשרד הפטנטים האמריקאי.

העובדה כי ד"ר סטודרד לא היה ממציא, לא שינתה את פני הדברים אף היא. אין ספק כי אלו המגישים בקשות לרישום פטנטים בארה"ב מחויבים לדווח על הידע הקודם בתחום ("prior art") למשרד הפטנטים. דרישה זו אינה מוגבלת רק לממציאים ולעורכי-פטנטים כפי שהסביר בית המשפט, מנהלים בכירים בחברות מחויבים לדווח על הידע הקודם בתחום, גם אם אינם הממציאים. במקרה זה, מפני שלד"ר סטודרד היה קשר עם הממציאים והוא היה מודע לתהליך הבקשה לפטנט, השופט הסיק שד"ר סטודרד פעל מתוך כוונה להטעות, בחוסר הדיווח על הדגמת אב-הטיפוס למשרד הפטנטים האמריקאי.

ד"ר סטודרד ערער, אך ללא הועיל. בית המשפט לערעורים הסכים עם פסיקת השופט, וחברת Avid לא רק שהפסידה את דמי הנזק שנפסקו לטובתה על ידי חבר מושבעים, אלא גם הפסידה את הפטנט על מוצר הליבה של החברה. בית המשפט לערעורים הסביר כי משרד הפטנטים, לא בעל הפטנט, מקבל את ההחלטה על מה הוא הידע הרלוונטי הקודם בתחום.

ההשלכות של מקרה זה מרחיקות לכת עבור חברות ישראליות. אנשי עסקים ישראלים המשתתפים באופן קבוע בתערוכות בארה"ב, צריכים להיות זהירים במיוחד, ולא רק בתערוכות. ישנן קטגוריות רבות נוספות שחלה עליהן חובת הגילוי הנאות בעת הגשת פטנט בארה"ב אך לא בהגשת פטנט במדינות אחרות. יש צורך לקבל חוות דעת מיועץ מוסמך בארה"ב, כדי לדעת אילו פרטים נחוצים בבקשה לרישום פטנט בארה"ב. אם יש ספק, גילוי נאות הוא תמיד הדרך הטובה ביותר לפעולה.