

# צעד המצאתי

אפריל 2010

## זהירות: סימון לא מדויק של מוצר עלול לעלות בקנס של מיליוני דולרים

שינויים שבוצעו לאחרונה בחקיקה בארה"ב יוצרים סיכון משמעותי למשתמשים במונחים "Patented" או "Patent Pending". אלו העושים שימוש שלא כראוי במונחים הנידונים צפויים לשאת בקנס של עד \$500 לכל מוצר ששווק, בלא אבחנה באם הסימון השגוי מופיע על המוצר המוגמר או על חומרי הגלם המרכיבים את המוצר. כלומר, אפילו בעבור תפוצה קטנה של 2,000 עלונים שסומנו שלא כראוי, חברה עשויה להיות מחויבת בקנס של מיליונים. הקנס יכול עד מהרה לגדול למיליוני דולרים. בעבור חברות המוכרות נפח גדול של מוצרים שאינם מסומנים כראוי, או שעשו שימוש לא נכון בסימון במסע הפירסום, הקנס עשוי לתפוח במהרה למאות מיליוני דולרים.

[קרא עוד](#)

### מקורות

[Avoiding a Second Troll Under the Bridge: A Frank Discussion on the Recent Onslaught of False Marking Cases](#)

מתארח על ידי פניגן

[IP Update: False Marking: Congress May Stem the Tide But the Flood of Cases Still Poses a Danger](#)

## פניגן מובילה את LG לנצחון בתביעת ענק מול ווירפול בתיק הפרת פטנט

חבר המושבעים בבית המשפט בדלאוור פסק לטובת, ענקית האלקטרוניקה LG, לקוח של פניגן, במסגרת תביעת הפרת פטנט, שהגישה נגדה יצרנית האלקטרוניקה, ווירפול (Whirlpool) בתחילת החודש. האחרונה תבעה את LG על שני פטנטים וניסתה למנוע את הפצת מקררי הדלתות הצרפתיות (French Door) בארה"ב.

גרשון פניטש, שותף בפניגן, משרד עורכי הדין הבינלאומי הגדול בעולם בתחום הקניין הרוחני, המונה למעלה מ-375 עורכי דין, אשר השתתף בהגנה על LG, אמר כי: "למרות שהוגשה תביעה על הפרת שני פטנטים, הצלחנו לשכנע את חבר המושבעים שאחד הפטנטים לא היה תקף ובנוסף, שהמקרים בעלי הדלתות הצרפתיות אינם מפרים את הפטנט של החברה התובעת". בעוד שחבר המושבעים לא מצא, שדור מוקדם יותר של מקררי LG דלת-ליד-דלת (side by side) מפר את הפטנט השני, חבר המושבעים סרב להעניק לוויירפול את הסכום אותו דרשה בגין ההפרה - 22 מיליון דולרים. לבסוף הוענקו לטובת התובעת רק 1.78 מיליון דולרים. "העניין המרכזי היה האם תינתן ל-LG הזכות בהפצת המקררים שלה בארה"ב ולהמשיך למכור מעל 50 מודלים של מקררים אלו", הסביר פניטש, "לכן, קביעת חבר המושבעים מהווה נצחון אדיר ל-LG".

### מאמרים

[Losing Grip on the FRISBEE](#)

by [Julia Anne Matheson](#)

## ניוזלטרם של פניגן

למידע נוסף בעניין תביעות פטנטים בארה"ב, נא עיין בניוזלטר של פניגן [Full Disclosure](#).

למידע נוסף בעניין חוקי קניין רוחני בארה"ב, נא עיין בניוזלטר של פניגן [Last Month at the Federal Circuit](#).

למידע נוסף בעניין חוקי סימון מסחרי, נא עיין בניוזלטר של פניגן [Incontestable](#).

## דירוגים של פניגן

משרד עורכי הדין בתחומי הקניין רוחני הטוב של השנה

Law 360 2010

*Managing Intellectual Property* מדרג את פניגן בדירוג גבוה במתן שירות בתחומי הקניין הרוחני

2010–2002 סקר עולמי של קניין רוחני

*Managing Intellectual Property*

*Managing Intellectual Property* מדרג את מתן השירות הכולל של פניגן כטוב ביותר בארה"ב

*Managing Intellectual Property* – 2009, 2008

## 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 ניצוגת פניגן בישראל, צור קשר עם גרשון פניטש – [geron.panitch@finnegan.com](mailto:geron.panitch@finnegan.com), 03-7219629

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

[www.finnegan.com](http://www.finnegan.com)

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

## זהירות: סימון לא מדויק של מוצר עלול לעלות בקנס של מיליוני דולרים

המשך מאמר

יחד עם השינויים בחקיקה בארה"ב המוזכרים לעיל, מתווסף גם התנאי לפיו כיום לכולם – לא רק למתחרה – הזכות לתבוע חברה או פרט שעוברים על החוק. הקנסות המשולמים מחולקים באופן שווה בין ממשלת ארה"ב לבין התובע. שיטה זו עודדה תעשייה שלמה של "טרולים" (פרט או חברות התובעים אחרים על שימוש בסימונים כוזבים). על מנת להשיג רווח מתביעת סימון כוזב, על ה"טרולים" להוכיח קיומו של הסימון הכוזב וקיומה של כוונת הטעיית הציבור. למרות הקשיים המרובים שצוינו לעיל, ה"טרולים" תובעים גם כאשר אין בידיהם הוכחות מספקות לכוונת ההטעייה. ברגע שתביעה מעין זו מוגשת, עלויות ההגנה במקרים הללו יכולות להיות מאד גבוהות.

מה נשתנה?

מזה זמן רב שהחוק האמריקאי מתיר הגשת תביעות בגין סימון כוזב. אולם, בעבר, היה מובן לכל, כי רק קנס בודד בגובה של \$500 יכול להיות מוטל בעבור כלל המוצרים עליהם הוטבע סימון כוזב באותה הדרך. לאחרונה, פירש בית המשפט לערעורים בארה"ב מחדש את החוק באופן בו הוא מאפשר גביית קנס בגובה של \$500 בעבור מוצר בודד עליו מוטבע סימון כוזב.

[ראה *Forest Group Inc. v. Bon Tool Co.*, 590 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2009)]

כתוצאה מכך, תביעה יחידה שיכולה הייתה להסתיים בגובה מרבי של \$500, עלולה להגיע לעשרות מיליוני דולרים, אם לא מעבר לכך.

חשיבותו של הסימון

סימון מוצרים עם מספר רישום פטנט נכון הוא בעל חשיבות רבה. זוהי אזהרה עבור מפרי חוק להתרחק, וזה נדרש במטרה לגבות את נזקי טרום-התביעה. כלומר, חברה שאינה מסמנת את המוצר שלה במספר הפטנט, יתכן כי לא תוכל לגבות את עלויות הנזק המגיעים לה בגין הפרת פטנט שלה לפני מועד הגשת התביעה.

כיצד להגן על החברה שלך מפני תביעת "סימון כוזב"?

ישנן מספר דרכים בהן תוכל לנקוט על מנת להגן על החברה שלך מפני תביעת סימון כוזב.

ראשית, נוהל מעקב אחר כל מקרה סימון ונוהל רישום בעניין הביסוס לסימון. מכיוון שהכוונה בסימון מהווה מרכיב בעבירה, רישום הביסוס לסימון יכול ביום מן הימים להציל אותך. שנית, מכיוון ש-Patent Applications עשויים להגיע למצב של abandoned ותפוגת הפטנטים חלה בתאריך מסוים, מומלץ שתיישם תכנית שתאפשר מעקב אחר סימון מוצרים והספרות הנלווית. כמו כן, ערוך בחינה תקופתית להבטיח את מדויקות הסימונים. כמוכן, ככל שלחברה יהיו סימונים רבים יותר, כך היא צריכה לנהוג במשנה זהירות

העזרה בדרך

הקונגרס שוקל חקיקה שתאפשר רק לאלו שניזוקו מסימון כוזב, להגיש תביעה בעניין. חקיקה כזו, באם תחוקק, תעצור את תופעת ה"טרולים". החקיקה לא תוכל, כמוכן, לעצור מתחרה אגרסיבי. לכן, סמן במשנה זהירות