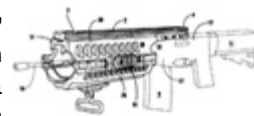


# צעד המצאתי

פברואר-מרץ 2012

## שמירה על סודות מסחריים מסוימים עלולה לגרום לביטול הפטנטים שלכם

לאחר שהמהנדס סטיבן טרוי התפטר ממשרתו בחברת Atlantic Research והחל להעתיק ולמכור מגן לרובה שחברת Atlantic Research רשמה כפטנט, החליטו מעסיקיו הקודמים לתבוע אותו בגין הפרת פטנט. במהלך תקופת עבודתו של מר טרוי בחברה הוא היה מעורב בכל ההיבטים של עסקי חברת Atlantic Research וחתם על הסכם לשמירת סודיות, שבו התחייב שלא לעשות שימוש במידע סודי כלשהו של החברה להפקת רווח אישי. לפיכך, חברת Atlantic Research תבעה אותו גם בגין גניבה של סוד מסחרי. עבור רבים, נראה היה שחברת Atlantic Research תזכה בתביעה הזו בקלות, אולם בגלל פגמים טכניים בפטנט של Atlantic Research, הכריז השופט על הפטנט כבלתי-תקף. [הקישו כאן](#) כדי ללמוד מה הייתה הטעות של חברת Atlantic Research, וכיצד להימנע מלחזור על אותה טעות.



## חדשות

### כתב העת *Managing Intellectual Property* נוקב בשמו של משרד פניגן כנמנה על השורה הראשונה של משרדי עורכי-דין העוסקים בתחום של תביעות פטנטים ובחינת תקפות פטנטים, בהתדיינות משפטית בפני הוועדה לסחר בינלאומי (ITC), ובתחום מדעי החיים

כתב העת *Managing Intellectual Property (MIP)* פרסם את הסקר השנתי שלו בנושא משרדי עורכי-הדין המובילים בתחום הקניין הרוחני לשנת 2012. הסקר דירג את משרד פניגן בשורה הראשונה בכל ארבע הקטגוריות הארציות בתחום הפטנטים, לרבות תביעות פטנטים, בחינת תקפות פטנטים, התדיינות משפטית בפני הוועדה לסחר בינלאומי (ITC) ובתחום מדעי החיים. התואר של משרד מוביל בארה"ב בתחום הקניין הרוחני מוענק על ידי ה-MIP למשרד פניגן באופן עקבי מזה 10 שנים, והמשרד ממשיך לזכות בהוקרה מצד עמיתים לענף ומצד לקוחות בזכות איכות העבודה, הניסיון והידע הטכני. בחלוקה האזורית, המשרד נכלל ברשימת המשרדים המובילים באזור הצפון-מזרחי בתחומים של תביעות פטנטים ובחינת תקפות פטנטים. בנוסף על כך, משרד פניגן בטוקיו דורג זה השנה החמישית ברציפות בשורה הראשונה של משרדי עורכי דין זרים ביפן.



## אירועים

### משרד עורכי הדין פניגן, בשיתוף עם ACC-Israel, יקיים מפגשים רבעוניים בנושא קניין רוחני

ב-21 בפברואר 2012 נשא עו"ד [גרשון ס. פניטש](#) את הרצאתו "עד כמה נאותה בדיקת הנאותות? בדיקת נאותות של קניין רוחני במיזוגים, רכישות והעברות טכנולוגיה" בכנס של איגוד היועצים המשפטיים בתאגידים (ACC) שהתקיים בתל אביב. האירוע היה פתוח לחברי ACC בלבד ונערך בצוותא עם משרד עורכי הדין GKH. עורכי דין ממשרד פניגן ישאו מידי רבעון באוזני חברי ACC הרצאות על נושאים שונים בתחום הקניין הרוחני. בכנס ראשון זה הוצגו למשתתפים שלוש קטגוריות של בדיקות שיש להביא בחשבון: (1) האם ישנן בעיות (2) האם הפטנטים חזקים דיים להשגת היעדים העסקיים הרצויים, כגון מניעה של הצגת מוצר מתחרה על ידי גופים אחרים? וכן (3) האם העסקה תיצור חביונות כלשהן עבור החברה, כגון תביעות משפטיות בגין הפרת פטנט, בעת הכנסת קווי ייצור חדשים?



## ניוזלטרם של פניגן

למידע נוסף בעניין תביעות פטנטים בארה"ב, קרא נא 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](#).

## אודות פניגן

משרד עורכי הדין הגדול בעולם בתחום הקניין הרוחני עם למעלה מ-375 עורכי דין. קבוצת 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, צור קשר עם האחראי על הלקוחות הישראליים, עו"ד גרשון פניטש – [gerson.panitch@finnegan.com](mailto:gerson.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 © 2012 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.

# צעד המצאתי

פברואר-מרץ 2012

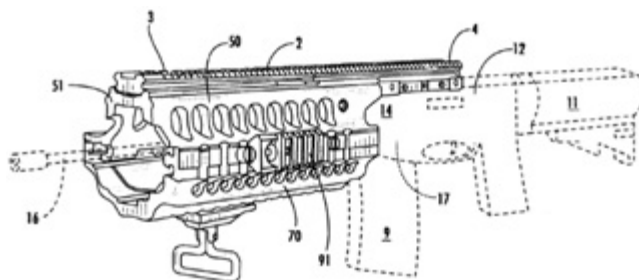
[Back to Main](#)

## שמירה על סודות מסחריים מסוימים עלולה לגרום לביטול הפטנטים שלכם

### המשך המאמר

חברות שבבעלותן טכנולוגיה ייקרת ערך מתמודדות לעתים קרובות עם מתח פנימי: האם לשמור על הטכנולוגיה שלנו בסוד, או להגיש בקשה לרישום פטנטים? כל אחת מהאפשרויות עלולה להפוך לחרב פיפיות. חברות שמסוגלות לשמור על סוד, כגון

זכות להגנה למשך 20 שנה, אך בתמורה עליהן לחשוף את הפרטים לציבור. כך שבסופו של דבר, עם פקיעת הפטנט, העולם כולו יוכל להעתיק את מה שנרשם כפטנט, ובמהלך התקופה שעד אז, אם הפטנט לא נוסח בזהירות מרבית, מתחרים עשויים ללמוד מהפטנט ולתכנן מוצרים שעוקפים אותו.



במקרה שלפנינו, חברת Atlantic Research פיתחה ורשמה כפטנט מערכת מגן יד ניידת המיועדת לשימוש עם רובים צבאיים. המערכת הניידת אפשרה להרכיב התקני-עזר, כגון מערכות לייזר משולבות, על גבי קנה הרובה, מבלי לגעת בקנה בפועל.

מהטמפרטורה הקיצונית של הקנה. כאשר חברת Atlantic Research הגישה את הבקשה לרישום הפטנט שלה, היא גילתה את הרעיון הכללי, אך בחרה שלא לחשוף את אחת האפשרויות לחיבור המגן לרובה. במקום זאת, חברת Atlantic Research החליטה לשמור על מידע זה כסוד מסחרי.

זו הייתה השגיאה של חברת Atlantic Research. החוק בארה"ב מחייב חברות לבחור אחת משתי אפשרויות. להסתמך על ההגנה של סוד מסחרי, או לרשום פטנט. אך המצאה שנרשמת כפטנט אינה יכולה להישמר בסוד. כשבית המשפט בחן את הפטנט, התברר לו שפרטים חשובים של המצאה הנטענת לא תוארו בבקשת הפטנט, ולפיכך קבע שהפטנט אינו-תקף.

כיצד יכלה חברת Atlantic Research להימנע מתוצאה הרת-אסון זו? ראשית, היא יכלה להכיר בכך שאם המוצר ייכנס בקרוב לשוק ויהיה חשוף לבדיקה של כל המעוניין, מן הסתם לא ייגרם לה נזק מכך שתחשוף את הסוד המסחרי שבפטנט, במיוחד לאור העובדה שבקשות לפטנט נשמרות ממילא בסוד למשך 18 חודשים לכל הפחות.

שנית, בעזרת תכנון קפדני, חברת Atlantic Research יכלה לרשום כפטנט היבטים מסוימים של המצאה שלה שלא היו סודות מסחריים, תוך כדי שמירה בסוד על סודות מסחריים שלא נרשמו כפטנט. אולם, בכך שחברת Atlantic Research ניסתה לשמור בסוד את המצאה שלה הרשומה כפטנט, היא הפרה עיקרון יסודי בחוק של ארה"ב, וסופו של דבר שהפטנט שלה הפך לחסר-ערך.

חברת Atlantic Research Marketing Systems Inc. נגד טרוי, החלטה מיום 6 באוקטובר 2011, בית המשפט הפדרלי לערעורים של ארה"ב

למידע נוסף, צור קשר עם האחראי על הלקוחות הישראליים, עו"ד גרשון פניטש – [gerσον.panitch@finnegan.com](mailto:gerσον.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 © 2012 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP | All rights reserved.