



IPAA 2021
17.11.2021

Patent Marking

עורך דין רוברט דורניאנו



SOROKER
AGMON
NORDMAN
IP & beyond

PATENT MARKING

יש לנו פטנט.
האם הגיע הזמן לנוח על זרי
הדפנה?

לא בהכרח.
הגיע הזמן לדבר על סימון
פטנטים.

PATENT MARKING

על מה נדבר?

- מה זה Patent Marking?
- למה זה טוב?
- איך לסמן?
- VPM
- False marking
- רישיונות
- בישראל

מה זה PATENT MARKING?

- סימון לפיו המוצר מוגן על ידי פטנט;
- פרקטיקה בת 100 שנה בדיון האמריקאי;
- אמצעי להודיע לציבור הרחב ולמתחרים שהמוצר מוגן על ידי פטנט אחד או יותר.



WHAT IS YOUR PURPOSE?

- PATENT MARKING למה זה טוב?

- למנוע ממפר לטעון שלא ידע על קיומו של פטנט רשום;
- הרתעה;
- למנוע ממתחרים להפר את הפטנט בטעות;
- פרסום - יש לי מוצר חדשני מוגן בפטנט.

PATENT MARKING - נפרק ונרכיב

35 U.S. Code § 287 - Limitation on damages and other remedies; marking and notice

(a) Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word "patent" or the abbreviation "pat.", together with the number of the patent, or by fixing thereon the word "patent" or the abbreviation "pat." together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice





PATENT MARKING - זה כדאי!

לפי הדין האמריקאי - תובע זכאי לצו
מניעה ולפיצוי במקרה של הפרה;

אבל:

תובע זכאי לפיצוי על נזקים רק מיום שבו
המפר ידע על ההפרה והמשיך להפר.



PATENT MARKING - זה כדאי!

מה ייחשב כידיעה של המפר?

ידיעה ממשית - הגשת תביעה/ משלוח
מכתב התראה / הצעה לרישיון שימוש;

ידיעה קונסטרוקטיבית - patent
marking



PATENT MARKING - זה כדאי!

- סימון פטנטים אינו הכרחי אבל רצוי.
- משמעותי מאוד מבחינת סכום הפיצויים.
- אם אין patent marking - סכום הפיצוי מוגבל ליום ההודעה על ההפרה (הגשת תביעה או שליחת מכתב התראה).
- אם יש patent marking - פוטנציאל פיצויים עד 6 שנים לאחור.



PATENT MARKING

זה כדאי!

טוב לסמן גם patent pending

מיידע את הציבור ומרתיע מפרים.

PATENT MARKING

מתי להתחיל?

- ניתן לסמן ברגע שהוגשה בקשה לרישום הפטנט כולל בקשה פרוויזורית;
- לאחר שהפטנט התקבל ונרשם צריך לעדכן את הסימון.





PATNET MARKING - מה לסמן?

[pat. [number או [patent [number

אם כיתוב על המוצר אינו אפשרי מסמנים
על גבי האריזה. למשל בתרופות.

סימון על על החוברת שנילווית למוצר עלול
לא להספיק ולכן מומלץ להתייעץ לפני
הסימון.

PATENT MARKING

חשוב לסמן נכון -

יצרן מראות led טען להפרה של שני פטנטים ודרש פיצוי על סמך הסימון.

הנתבע טען שעל המוצר נכתב patent pending ושהיה סימון על פטנט רשום רק על האריזה.

בינואר 2021 קבע בית המשפט שאם היה מקום לסמן על המוצר patent pending היה צריך לסמן כמו שצריך ודחה את התביעה לפיצוי רטרואקטיבי.

בסופו של דבר התובעת זנחה את התביעה.

Zadro Prods, Inc. v. Feit Electric Co., Inc., Case No.

(SACV-20-101-JVS (C.D. Cal. Jan. 6, 2021



PATENT MARKING

אם הסימון לא אפשרי

- אם הפטנט הוא על שיטה או תהליך - אין חובה לסמן;
- ככל שאפשר לסמן על המוצר מומלץ לסמן (למשל כשיש מוצר ובו פטנט על המוצר וגם על תהליך).



SOROKER
AGMON
NORDMAN
IP & beyond

PATENT MARKING

חשוב להיות עקביים

- הסימון צריך להיות עקבי ומתמשך;
- בעלי הפטנט צריכים לוודא שכל המוצרים מסומנים.



PATENT MARKING

על גבי מוצרים - מגרעות

• יקר;

• לא גמיש - פטנטים עשויים לפקוע והיקף

ההגנה שלהם עשוי להשתנות;

• לא מתאים למוצרים שאינם מוחשיים.

דוגמא: מוצר שמוגן בכמה פטנטים עם תאריכי פקיעה שונים דורש עדכון של הסימון בכל פעם

מחדש.

סימון פטנטים - VPM

בשנת 2011 נחקק - AIA

America Invests Act

ואיפשר לבעלי הפטנט שיטת

סימון חדשה - VIRTUAL

PATENT MARKING





Unable to connect to the Internet

More

סימון פטנטים - VPM

במקום לכתוב על כל מוצר את מספרי
הפטנטים הרלוונטים, ניתן להפנות לאתר עם
הפטנט הרלוונטי.
אתר - כתובת אינטרנט שפתוחה לציבור ללא
תשלום.

or by fixing thereon the word "patent"
or the abbreviation "pat." together with
an address of a posting on the Internet,
accessible to the public without charge
for accessing the address,



סימון פטנטים - VPM

האתר צריך להציג את הקשר בין המוצר
ומספר הפטנט.

together with an address of a posting
on the Internet, accessible to the
public without charge for accessing
the address, that associates the
patented article with the number of
the patent



VPM - יתרונות

- קל מאוד לעדכן סטטוס של פטנט:
במקרה של פקיעה, כשהיקף ההגנה
של הפטנט צומצם, של טעות בסימון
או התווספות פטנט נוסף;
• עלות העדכון נמוכה;
• העדכון מהיר;
• מגביר טראפיק לאתר של בעל
הפטנט.

VPM - אתגרי פרטיות

בעבר אם המתחרה היה רואה patent marking על גבי המוצר, הוא היה יכול לבדוק את הפטנט במאגר רשם הפטנטים. כיום, בעלי הזכויות שולטים בדרך כלל באתר אליו מפנה המוצר ויכולים לזהות מהיכן גולשים (מהמתחרה) ובאילו פטנטים מתעניינים.

יתכן וניתן להשתמש בתיעוד כזה להוכחה
כידועה על הפטנט.



VPM - אתגרים טכניים

- בפסיקה נקבע שהרישום צריך להיות עקבי ומתמשך.
- כתובת האתר עשויה להשתנות במהלך השנים ואז צריך לעדכן את הסימון.
- אתרים יכולים לסבול מבעיות טכניות או התקפות ולעיתים הם דורשים תחזוקה.
- האם כשלא ניתן לגשת לאתר, בעל הפטנט לא עמד בדרישות אלה?
- כיצד מוכיחים שהאתר עמד בדרישות והיה נגיש באופן עקבי ומתמשך?



VPM - מה לכתוב באתר

- החוק עמום לגבי הפורמט הנדרש באתר.
- במקרה אחד נקבע שאין די ברשימה של פטנטים + אמירה שהמוצרים מוגנים עלי ידי אחד או יותר מהפטנטים.
- בית המשפט קבע שנדרש שהקשר בין המוצר לבין הפטנט יהיה ברור - אחרת שולחים את הציבור למשימות מחקר.

נפרק ונרכיב - FALSE MARKING

35 U.S. Code § 292 - False marking

(a) Whoever, without the consent of the patentee, marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with anything made, used, offered for sale, or sold by such person within the United States, or imported by the person into the United States, the name or any imitation of the name of the patentee, the patent number, or the words "patent," "patentee," or the like, with the intent of counterfeiting or imitating the mark of the patentee, or of deceiving the public and inducing them to believe that the thing was made, offered for sale, sold, or imported into the United States by or with the consent of the patentee; or

Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article, the word "patent" or any word or number importing that the same is patented, for the purpose of deceiving the public; or

Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any article, the words "patent applied for," "patent pending," or any word importing that an application for patent has been made, when no application for patent has been made, or if made, is not pending, for the purpose of deceiving the public—

Shall be fined not more than \$500 for every such offense. Only the United States may sue for the penalty authorized by this subsection.

(b) A person who has suffered a competitive injury as a result of a violation of this section may file a civil action in a district court of the United States for recovery of damages adequate to compensate for the injury.

(c) The marking of a product, in a manner described in subsection (a), with matter relating to a patent that covered that product but has expired is not a violation of this section.



FALSE MARKING

סעיף 35 USC 292 מגן מפני false marking עם כוונה להטעות את הציבור ומאפשר לאדם שסבל פגיעה תחרותית כתוצאה מהסימון להגיש תביעה אזרחית.



FALSE

פגיעה תחרותית - אם טוענים טוען שיש
פטנט כש אין או אם טוענים שהפטנט
תקף לגבי טובין שלגביהם הוא אינו תקף.

- FALSE MARKING הפיצוי

false marking יכול לזכות בפיצוי של עד
500 דולר לכל עבירה.

בתי המשפט קבעו כי ניתן לפרש זאת
כפיצוי של 500 דולר עבור כל מוצר שסומן.



FALSE MARKING - הפיצוי

בעבר היה גל תביעות בגין false marking.
התביעות הוגשו על ידי אזרחים כשהפיצויים
התחלקו בין האזרחים למדינה.

אחת מהתביעות מפורסמות הוגשה נגד
solo cup בגין סימון של פטנטים שפקעו.
נתבע פיצוי בגין כל מכסה שעל כוס משקה
= 10 טריליון דולר!



FALSE MARKING - הפיצוי

בית המשפט דחה את התביעה
משום שלא מצא כוונה להטעות.
לאחר מכן תוקן החוק כדי להחריג
מ-false marking פטנטים שפקעו.
כיום תביעות כאלו יכולות להיות
מוגשות רק על ידי המדינה.



PATENT MARKING

רישיונות

כשנותנים רישיון, על בעלי הפטנט
לנקוט בצעדים סבירים כדי לוודא שבעלי
הרישיון מסמנים את המוצרים כנדרש.



PATENT MARKING

רישיונות

Arctic Cat כרתה הסכם עם Honda לשיווק סירות
personal watercraft;

לפי ההסכם לא היתה חובה על Honda לסמן את
המוצרים שלהם;

Arctic Cat תבעו פיצויים על הפרת פטנט. הנתבעים

Bombardier השיבו שמוצרי Arctic Cat לא היו
מסומנים ובית המשפט קיבל את הטענה של הנתבעים.

Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational
Products Inc., Appeal No. 2019-1080 (Fed. Cir.
(Feb. 19, 2020



PATENT MARKING

באיחוד האירופאי

באיחוד האירופאי אין דרישה לסימון
פטנטים. על מנת להשיג פיצוי יותר גבוה
מומלץ לסמן את הפטנטים.

בחלק ממדינות האיחוד האירופאי גובה
הפיצוי תלוי בידיעת המפר - מומלץ
להתייעץ.

PATENT MARKING בישראל - סעיף 183 לחוק הפטנטים

סעדים במשפטי הפרה

183. (א) בתביעה על הפרה זכאי התובע לסעד בדרך צו מניעה ולפיצויים.
- (ב) בית המשפט, בבואו לפסוק פיצויים, יתחשב במעשה ההפרה של הנתבע ובמצבו של התובע עקב מעשה זה, והוא רשאי להביא בחשבון, בין היתר –
- (1) הנזק הישיר שנגרם לתובע;
 - (2) היקף ההפרה;
 - (3) הרווחים שהפיק המפר ממעשה ההפרה;
 - (4) דמי תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם אילו ניתן לו רשיון לנצל את הפטנט בהיקף שבו נעשתה ההפרה.
- (ג) נעשתה הפרה לאחר שבעל הפטנט או בעל הרשיון היחודי הזהיר עליה את המפר, רשאי בית המשפט לחייב את המפר בתשלום פיצויי עונשין, בנוסף לפיצויים שקבע לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שלא יעלו על סכום אותם פיצויים.
- (ד) נתבעו פיצויים, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע במתן דין וחשבון על היקף ההפרה; אולם בבואו לקבוע את שיעורם של הפיצויים, לא יהא בית המשפט כפות בדין וחשבון אלא רשאי לקבוע את שיעורם לפי כל נסיבות המקרה; הוראה זו אינה גורעת מתקנות סדרי הדין בדבר מתן חשבונות.

PATENT MARKING בישראל

כמו באירופה, החוק הישראלי שותק לגבי סימון מוצרים.

לפי סעיף 183 לחוק הפטנטים במקרה של הפרה תובע זכאי לצו מניעה ולפיצויים.
לפי סעיף 183(ג) לחוק הפטנטים עשויים להיפסק פיצויים עונשים אם ההפרה בוצעה לאחר שבעל הפטנט הזהיר את המפר.
השאלה האם סימון פטנטים מהווה אזהרה למפר נותרה פתוחה בדין הישראלי.

FALSE PATENT MARKING בישראל

לפי פקודת סימני סחורות,
סימון שגוי שיכול להוביל לייצוג
לא נכון של סחורות הוא עבירה
פלילית שבצידה קנס כספי או
מאסר של שנה.

סיכום

- בארצות הברית סימון פטנטים אינו הכרחי אבל רצוי.

- באמנת הפטנטים האירופית אין דרישה לסימון פטנטים. הואיל וחלק ממדינות האיחוד מכירות בסימון פטנטים - מומלץ לשקול סימון פטנטים.

- בישראל - חוק הפטנטים לא מתייחס לסימון פטנטים אלא לאזהרת המפר.





Thank You!

עו"ד רוברט דורניאנו
robert.d@sanlaw.legal

www.sanlaw.legal