

1. Fisher Price Inc.

2. Mattel Inc.

(חברות זרות הרשומות בארה"ב)

ע"י ב"כ ממושרד עו"ד איבצן-נצר-וולצקי ושות'

ממגדל החשמונאים, רח' החשמונאים 100

ת.ד. 20651, תל אביב 61201

טל': 03-5611199 ; פקס: 03-5611299

המערערות

נ ג ד

1. דוורון – יבוא ויצוא בע"מ, ח.פ. 511345241

2. אהרון שטיין, ת.ז. [REDACTED]

3. דוד בן שושן, ת.ז. [REDACTED]

ע"י ב"כ עוה"ד א. דכואר ו/או א. עבוד

מרחוב בן עמי 65/1, ת.ד. 82, עכו

טל': 04-9910975 ; פקס: 04-9914658

המשיבים

**היועץ המשפטי לממשלה**

באמצעות ב"כ מפרקליטות המדינה

רח' קרית המדע 5, בניין B3, הר חוצבים, ירושלים

טל': 02-6362017 ; פקס: 02-6362050

המתייצב בהליך

**עמדת היועץ המשפטי לממשלה**

1. הערעור שבכותרת הוגש על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופט י' בן-חמו) מיום 8.1.2015.

בת"א 39534-02-12 (להלן: **פסק הדין**).

2. היועץ המשפטי לממשלה הודיע על התייצבותו בערעור שבכותרת. כבר בפתח הדברים ייאמר כי היועץ

המשפטי לממשלה אינו תומך בעמדת צד כזה או אחר בערעור, ומטרת ההתייצבות היא הארת מספר סוגיות

משפטיות שנדונו בפסק הדין, ונוגעות ליחס שבין דיני המדגמים ודיני זכות היוצרים, ובהן השאלות הבאות:

א. מתי יזכה מדגם להגנת פקודת הפטנטים והמדגמים (להלן: **פקודת המדגמים**) בלבד;

ב. מהו היקף תחולתו של סעיף 7 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן: **חוק זכות יוצרים**);

ג. האם נדרש יסוד נפשי בהפרת סימן מסחר רשום.

3. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, חלק ממסקנותיו של כב' בית משפט קמא בפסק הדין, ויותר מכך ההנמקות שניתנו למסקנות אלה, אינן משקפות באופן מדויק את המצב המשפטי בסוגיות שלעיל, ולשם הבהרתו מצא היועץ המשפטי לממשלה לנכון להתייבץ בהליך זה. זאת, אף שביחס לחלק מהסוגיות אין בהבעת עמדה זו כדי להשליך בהכרח על מסקנותיו של כב' בית משפט קמא.

#### מתי יזכה מדגם להגנת פקודת המדגמים בלבד

4. שאלה זו נדונה בפסק הדין ביחס לכיסא הנדנדה, לריפוד הכיסא נושא דמות האריה ולאורים ולצילומים המופיעים בחוברת ההדרכה. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, מסקנתו של בית משפט קמא לפיה אין זכות יוצרים בכיסא הנדנדה בשל היותו מדגם, והנימוקים למסקנה זו (כמפורט בסעיפים 74-70 לפסק הדין), נכונים; כמו כן נכונה מסקנתו של בית משפט קמא לפיה אין זכות יוצרים בריפוד הכיסא. אולם, הנימוקים שניתנו אינם תקפים ביחס לאחרון, כפי שיפורט להלן.

#### 5. מבוא

לגבי אובייקטים מסוימים, קיימת חפיפה בין דיני המדגמים (המוסדרים בפקודת המדגמים ובתקנות שהותקנו מכוחה), ובין דיני זכות היוצרים (המוסדרים בחוק זכות יוצרים). כך, אובייקט מסוים עשוי להיות ניתן להגנה כיצירה אמנותית, וכן כמדגם. לדוגמא, ניתן ליצור כיסא כפסל, ואז יהווה "יצירת פיסול" הנכללת בהגדרת "יצירה אמנותית" לפי חוק זכות יוצרים; ולאחר מכן ניתן להשתמש ביצירה זו לייצור תעשייתי על ידי העתקת היצירה במספר גדול של עותקים – ככסאות למכירה לציבור הצרכנים. סעיף 7 לחוק זכות יוצרים מטרתו לתחום ולמנוע את כפל ההגנה לגבי אובייקטים כאלה.

6. בנושא זה עסק בהרחבה פסק הדין בע"א 513/89 S/interlego a נ' lines bros. S.a-exin, פ"ד מח(4) 133

(להלן: **עניין אינטרלגו**), ושם הוסבר גם הקושי שבמתן זכות יוצרים למוצר פונקציונלי (בסעיף 10):

"מתן זכות יוצרים פירושו מתן מעין מונופול על מושא הזכות. אמנם אין מדובר במונופול מושלם כמו במקרה של פטנט או מדגם, אך במרבית המקרים, בפועל, הכרה בזכות יוצרים מגיעה לתוצאה קרובה מאוד לכך. לאור זאת, קיים חשש שמתן זכות יוצרים על צורה מסוימת עשוי להגביל יצרנים מתחרים ולפגוע קשות בחופש היצירה, והבעיה מחריפה ככל שמדובר בצורה פשוטה ובסיסית יותר. בעיה זו היא בעיה כללית בהקשר של זכות יוצרים הנותנת הגנה לאספקט ויזואלי של מוצר. עם זאת, היא חריפה במיוחד כאשר מדובר במוצרים פונקציונליים. ראשית, משום שאלו, בדרך כלל, מוצרים המשווקים באופן המוני, ולכן להגבלה זו תהיה השלכה כלכלית משמעותית יותר, ומכאן שהשאיפה למנוע יצירת מונופול גדולה יותר. שנית, עניין לנו במוצרים תלת-ממדיים. במוצרים כאלו קשה ליצור הבחנה בין שיקולים פונקציונליים לבין שיקולים אמנותיים באשר לעיצוב המוצר.

[...] קושי אחר הכרוך במתן זכות יוצרים על צורתו של מוצר פונקציונלי נעוץ לא במושא הזכות אלא במהות המוצרים שבהם היא מוענקת: מוצרים פונקציונליים. החשש הוא שדרך זכות היצירה על הצורה יקבל בעל הזכות מונופול על הרעיון.

[...] כנגד השגות אלה יש לציין שאין בהענקת מונופול בתחום הקניין הרוחני מעשה שהוא זר למערכת המשפטית, במיוחד בהקשרים שבהם מדובר: רעיונות וצורות. פטנטים מעניקים

מונופול על רעיונות. מדגמים מעניקים מונופול על צורה. מדוע להירתע ממתן הגנה של זכות יוצרים מטעמים אלו? התשובה מצויה בשני מישורים. ראשית, לכל חוק מטרות משלו ומבחינים משלו לסיטואציות שעליהן הוא פורש את הגנתו. לא כל רעיון זכאי להגנה במסגרת דיני הפטנטים. הדרישות המופיעות בחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, כתנאי לקבלת הגנה על פטנט - חדשנות והתקדמות טכנולוגית - לא קיימות בחוק זכות יוצרים, ועל-כן שימוש בו עשוי להעניק הגנה לרעיון שאינו תואם את האיוון המצוי בחוק הפטנטים. דברים דומים ניתן לומר על ההגנה שמעניקה פקודת הפטנטים והמדגמים לצורות. שנית, צורת ההגנה, היקפה ואורכה שונים מחוק לחוק בהתאם למטרותיו. פטנט זוכה למונופול של עשרים שנים. מדגם זוכה אף הוא למונופול של עד חמש-עשרה שנים. זכות יוצרים אינה נהנית ממונופול, אך משך ההגנה הוא שבעים שנה (ראה סעיף 5 לפקודת זכות יוצרים). בכל תחום קיים איוון בין הרצון לעודד יצירות חדשות על-ידי מתן תמריץ לייצור הרעיון, הביצוע המקורי או הצורה החדשה או המקורית, ומול זה השאיפה שלא להעניק הגנה רחבה מדיי שסופה שבעל הזכות זוכה במונופול המאפשר לו ליהנות על חשבון הציבור ולמכור את המוצר ללא תחרות ובמחיר מופקע, כאשר המחיר החברתי של המונופול עולה על התועלת שבו.

[...] סיכומה של נקודה זו הוא, שכאשר מדובר במוצרים פונקציונליים קיימים שיקולים ייחודיים המצדיקים זהירות יתר במתן הגנת זכות יוצרים, מעבר לזו הנדרשת כלפי מוצרים שאינם פונקציונליים."

## 7. סעיף 7 לחוק זכות יוצרים – הכלל והחריגים

כאשר קיימים מוצרים לייצור תעשייתי שלכאורה עומדים גם בדרישות שמציב חוק זכות יוצרים להגנה כיצירות, נוצרת חפיפה בין תחום המדגמים לתחום זכות היוצרים (כדוגמת פסל הכיסא שהובאה לעיל). השאלה כיצד לנהוג במקרה של חפיפה כזו מוסדרת על ידי סעיף 7 לחוק זכות יוצרים (להלן: **סעיף 7**), הקובע כדלהלן:

"על אף הוראות סעיף 4 -] הסעיף הקובע מהן היצירות שבהן יש זכות יוצרים; הח"מ], לא תהא זכות יוצרים במדגם כהגדרתו בפקודת הפטנטים והמדגמים, אלא אם כן המדגם אינו משמש ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי; השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב מדגם כמשמש לייצור תעשייתי."

8. יצוין כי ההסדר הקיים בעניין זה בחוק זכות יוצרים הנוכחי החליף את ההסדר שחל בעבר מכוח חוק זכות יוצרים, 1911, שתורגם ישירות מן החוק הבריטי (Copyright Act, 1911), ומכוח פקודת המדגמים.

9. הוראת סעיף 7 לחוק זכות יוצרים דומה להוראת סעיף 22 בחוק זכות יוצרים, 1911 (להלן: **סעיף 22**), שנוסחו היה כדלקמן:

(1) "חוק זה לא יחול על מדגמים הראויים להרשם עפ"י חוק הפטנטים והמדגמים, 1907 פרט למדגמים שאם אמנם ראויים הם לרישום אינם משמשים ואינם מכוונים לשמש כדגמים או כדוגמאות המוכפלים ע"י תהליך תעשייתי.

(2) אפשר לקבוע תקנות כלליות עפ"י סעיף 86 מחוק הפטנטים והמדגמים, 1907, הקובעות את התנאים שבהם יחשב מדגם כמשמש למטרות האמורות לעיל."

10. קיים דמיון רב בין הוראות סעיף 7 וסעיף 22, הקובעים את היקף תחולתו ואי-תחולתו של חוק זכות יוצרים לגבי מדגם. שני הסעיפים קובעים כי ככלל, לא תהיה זכות יוצרים במדגם; והחריגים לכלל, שבהם תוכל להתקיים הגנת זכות היוצרים לגבי מדגם, הם כאשר המדגם אינו משמש ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי.

11. יצוין כי פסיקת בית משפט נכבד זה, שעסקה עד היום בשאלת היחס שבין דיני המדגמים לדיני זכות היוצרים, התבססה על סעיף 22 ועל נוסחו; לעת עתה, לא נקבעה הלכה חדשה בתחום זה המתבססת על נוסחו ומשמעותו של סעיף 7 ופסיקת הערכאות הנמוכות יותר בסוגיה זו אינה עקבית. משיקול זה, בין היתר, החליט היועץ המשפטי לממשלה על התייצבותו בהליך.

12. בתקנה 72 לתקנות המדגמים נמנו התנאים שלפיהם ייקבעו "מדגמים יוצאים מכלל ההגנה עפ"י חוק זכות היוצרים, 1911", כלומר התנאים שבהם ייחשב מדגם כמשמש לייצור תעשייתי:

- "מדגם ייחשב כמודל או דוגמה להכפלה עפ"י תהליך תעשייתי כמשמעותו בסעיף 22 מחוק זכות יוצרים, 1911, שהוטל על ישראל בדבר המלך במועצה מיום 21 במרץ 1924, במקרים הבאים: -
- (א) כשהמדגם מועתק או מכוון להיות מועתק ביותר מחמישים דברי תוצרת יחידים, חוץ אם דברי תוצרת אלה מהווים כולם יחד מערכת אחת יחידה, כמוגדר בתקנה 5;
  - (ב) כשעומדים לייחד את המדגם –
- (1) לוילונות נייר מודפס;
  - (2) לשטיחים, מחצלות או שעווניות המיוצרים או נמכרים לפי האורך או לפי החתיכה;
  - (3) לסחורות טכסטיל במפורד או לסחורות טכסטיל המיוצרות או נמכרות לפי האורך או לפי החתיכה;
  - (4) לרקמה שאינה מלאכת יד."

תקנה זו קובעת כי כאשר מדגם משוכפל, או שיש כוונה לשכפל, ביחס לכמות של למעלה מ-50 פריטים, חזקה חלוטה היא כי המדגם משמש או מכוון לשמש לייצור תעשייתי – ועל כן, לפי הוראות סעיף 7 (וסעיף 22 בזמנו), לא תהיה בו זכות יוצרים. יחד עם זאת, אם המדגם אינו מועתק בכמות של מעל 50 מוצרים וגם לא הייתה כוונה להעתיקו בכמות זו, ואם אינו נופל תחת תקנת משנה (ב) (שלושת התנאים הם תנאים מצטברים), לא נשללת האפשרות שהמדגם יהיה מוגן בזכות יוצרים.

13. לכך נוסיף כי אם מדובר במדגם רשום או שהוגשה בקשה לרישום, קמה חזקה כי מגיש הבקשה לרישום המדגם מצהיר בכך על כוונתו להשתמש במדגם לייצור תעשייתי. כך, מכוח הרציונלים השונים של דיני הקניין הרוחני והיקפי ההגנה הניתנים בכל אחד מענפיהם. ייצור תעשייתי של מוצר משייך אותו לתחום התעשייתי, ולכן ההגנה המתאימה לגביו הנה הגנת דיני המדגמים. כאשר מדובר במוצר הזכאי להגנת דיני המדגמים, מן הראוי שבעליו ידאג לרישום כמדגם על מנת לשמור על זכויותיו. רישום מדגם מקנה הגנה של עד 15 שנים מיום הרישום בכפוף לתשלום אגרות חידוש במועד, ועל פי ס' 41 להצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015 (ה"ח 928, עמ' 696), שאושרה בקריאה ראשונה בכנסת ביום 13.7.2015, יקנה הגנה של עד 25 שנים מתאריך הגשת הבקשה.

14. רציונל זה נסקר בהרחבה בעניין אינטרלגו, וכן ר' דברי כב' השופט מ' חשין (בדעת מיעוט) ברע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה ואח' נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ ואח', פ"ד נב(4) 289 (להלן: עניין א.ש.י.ר.).

15. סעיף 7, כסעיף 22 לפניו, מתייחס לכל מדגם, בין אם הוא ראוי לרישום בהתאם להוראות הפקודה ובין אם אינו ראוי לרישום (למשל, משום שפורסם לציבור בטרם הוגשה בקשה לרישום ועל כן אינו חדש עוד), וקובע כי ככלל, תישלל האפשרות להגן עליו בזכות יוצרים, למעט אם התקיימו החריגים לכלל (ר' בהרחבה להלן).
16. המבחן שקובע סעיף 7 הוא, אם כן, מבחן של הגדרה. על כן, מן הראוי להבהיר בשלב זה מהי הגדרת "מדגם".
17. "מדגם" מוגדר בסעיף 2 לפקודת המדגמים באופן הבא:

"מדגם" אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ ע"י תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחיןם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני;"

18. מדגם הוא למעשה האופן שבו מעוצב המוצר (ה"חפץ", בלשון הפקודה). הפסיקה קבעה כי "על מנת שעיצוב ייחשב כמדגם הוא חייב להיות צמוד לחפץ שנועד למטרה אחרת בפני עצמו" (ע"א 360/83 סטרוסקי בע"מ נ' גלידת ויטמן בע"מ, פ"ד מ(3) 340, 6-355); "עליהן להיות מחוברות או מודבקות לחפץ אחר בר שימוש עצמאי" (ע"א 109/84 מנחם ורבר נ' אורדן תעשיות בע"מ, פ"ד מא(1) 577, 583).

19. בהצעת חוק העיצובים הוחלף המונח "מדגם" במונח "עיצוב" והוצעה ההגדרה הבאה:

"עיצוב" - מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר או של חלק מהמוצר, לפי העניין, ובכלל זה מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים;"

על פי דברי ההסבר להצעת החוק (שם, עמ' 699), שינוי המונח כשלעצמו אין בו כדי להרחיב או לצמצם את משמעות מושא ההגנה לפי החוק המוצע. כן הודגש כי עיצוב אינו קיים כמאפיין חזותי בפני עצמו, אלא רק ביחס למוצר או לשילוב עמו, כמכלול.

20. לסיכום האמור לעיל, המצב המשפטי כיום – לאחר חקיקת סעיף 7 – קובע כי מדגם יוכל לזכות בהגנת זכות יוצרים רק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: לא הוגשה בקשה לרישום המדגם; המדגם אינו משמש לייצור תעשייתי; והמדגם אינו מכון לשמש לייצור תעשייתי. בנוסף לכל אלה, על מנת לזכות בהגנה, על המדגם לעמוד בדרישותיו הנוספות של חוק זכות יוצרים. שאלת כשירות המדגם לרישום לפי פקודת המדגמים אינה מעלה או מורידה לעניין זה.

21. בנוגע לאובייקט הניתן להגנה הן לפי דיני זכות יוצרים והן לפי דיני המדגמים (כלומר, הוא "מדגם" כהגדרת המונח בפקודה), אשר אינו זכאי להגנה בזכות יוצרים, ניתן לערוך את חלוקת המשנה הבאה, כך שלא תתקיים זכות יוצרים ב:

א. מוצר המוגן כמדגם רשום – יהיה מוגן על פי דיני המדגמים בלבד. לאחר פקיעת הגנת דיני המדגמים, לא תהיה בו עוד כל זכות קניין רוחני – לא זכות יוצרים ולא זכות להגנה כמדגם.

ב. מוצר אשר עונה להגדרת "מדגם" המשמש או המכוון לשמש לייצור תעשייתי, ולא הוגשה בקשה לרישום – אינו זכאי להגנה בהתאם לדיני הקניין הרוחני, שכן בעליו לא טרח לרשום אותו ולקבל את ההגנה האפשרית והמתאימה לו; יצוין, עם זאת, כי על פי הצעת חוק העיצובים, מוצע להעניק הגנה (מסוימת, ושונה מזו לה זכה עיצוב רשום) בדיני מדגמים ("דיני עיצובים", לפי הצעת החוק) למדגם כשיר להגנה שאינו רשום (ר' פרק ה' להצעת חוק העיצובים).

ג. מוצר אשר עונה להגדרת "מדגם" המשמש או מכוון לשמש לייצור תעשייתי ואינו כשיר לרישום – אינו זכאי להגנה, בהתאם לדיני הקניין הרוחני, מאחר שאינו עומד בתנאי הסף המצדיקים מתן ופגיעה בתחרות החופשית; פקודת המדגמים חלה עליו, אך קובעת (על דרך השלילה) כי הוא אינו ראוי להגנה כמדגם. על פי סעיף 7, חל עליו הכלל ולא החריג, ועל כן גם אינו זכאי להגנת זכות יוצרים.

### **היקף תחולתו של סעיף 7 לחוק זכות יוצרים על מדגם שהוא יצירה תלת-ממדית**

22. דוגמה לאובייקט אשר לגביו עשויה להתקיים טענה לחפיפה בין דיני מדגמים לדיני זכות יוצרים הוא, בין היתר, מדגם המטמיע, באופן כזה או אחר, יצירה דו-ממדית הזכאית להגנה בזכות יוצרים. הטמעה זו יכולה להיות על ידי "הוספת ממד" ליצירה – למשל, על ידי הפיכת דמות מצוירת דו-ממדית לבובה תלת-ממדית בדמותה; או על ידי שימוש ביצירה הדו-ממדית כקישוט על מוצר לייצור תעשייתי – למשל, הדפסת תמונה של אותה דמות מצוירת דו-ממדית על תיק, כך שנוצר מדגם.

23. הטמעות כאלה של יצירות דו-ממדיות רווחות, בין היתר, בתעשיית המסחור (merchandising) של דמויות מסרטים מצוירים. לעתים בעל הזכות ביצירה דו-ממדית עושה בה שימוש גם במדגם, ולעתים יצרן מתחרה הוא שמייצר מדגם המטמיע יצירה דו-ממדית שהוא אינו בעל זכות היוצרים בה.

24. שני אופני ההטמעה הנ"ל מעלים גם הם את שאלת היחס בין דיני המדגמים לדיני זכות יוצרים. סעיף 12(2) לחוק זכות יוצרים קובע כי העתקה של יצירה היא עשיית עותק של היצירה בכל צורה מוחשית, לרבות עשיית עותק תלת-ממדי של יצירה דו-ממדית. על כן, עולה השאלה אם בעל זכות היוצרים ביצירה הדו-ממדית רשאי לתבוע מכוח סעיף זה יצרן או מפיץ של מדגם שבו מוטמעת היצירה, בגין הפרת זכות יוצרים, ובאילו תנאים.

25. על פי הכללים שהותוו לעיל, אם אותה יצירה תלת-ממדית, ואותו מוצר לייצור תעשייתי שבו הוטמעה היצירה, נכללים בהגדרת "מדגם" לפי פקודת המדגמים, יחולו עליהם הוראות סעיף 7 לחוק זכות יוצרים. עולה השאלה, איזו הגנה תינתן למדגם שמוטמעת בו היצירה הדו-ממדית, אם בכלל? האם ההגנה המתאימה תימצא במסגרת דיני המדגמים או במסגרת דיני זכות היוצרים? האם יוכל לקבל הגנה כפולה, בשתי המסגרות, או שמא לא יוכל לקבל כלל הגנה? ובמקרה שסעיף 7 יחול, וימנע הגנה על המדגם בזכות יוצרים,

האם משמעות סעיף 7 היא כי תישלל מבעל הזכות גם הגנת זכות יוצרים ביצירה הדו-ממדית המקורית? האם תישלל ההגנה ביחס לכל מדגם שבו תוטמע היצירה הדו-ממדית המקורית? שאלות אלה עולות מפסק הדין ביחס לריפוד הכיסא, שבו הוטמעה דמות האריה.

26. ציינו לעיל כי כל מדגם שאין מתקיימים בו החריגים שבסעיף 7 (אינו משמש ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי), אינו זכאי להגנה בזכות יוצרים. לפיכך, יצירה דו-ממדית שהוטמעה במדגם מאבדת את האפשרות להיות מוגנת בזכות יוצרים. אולם, דומה כי שלילת הגנת זכות יוצרים מאותה יצירה כאשר היא מופיעה בצורתה הדו-ממדית או כאשר היא מוטמעת בכל מדגם, רק מכיוון שהיא מוטמעת במדגם כלשהו, תהיה בלתי-סבירה, והיא אף אינה מתחייבת מלשון סעיף 7, מתקנה 72 לתקנות המדגמים ומהגדרת "מדגם" בפקודת המדגמים, הקושרים את תחולתו והיקפו של סעיף 7 לחפץ או לדבר תוצרת מסוים.

27. האיזון הראוי, המתחקה אחר לשון החוק, ואחר תכליתו של סעיף 7 בפרט ותכליתם של דיני הקניין הרוחני בכלל, יהיה לתחום את היקף השלילה של זכות היוצרים להיקף ההגנה שהמדגם שבו מוטמעת היצירה זכאי לקבל על פי דיני המדגמים.

28. על פי פקודת המדגמים ותקנות המדגמים, מדגם מתקיים ביחס לחפץ ונרשם ביחס לסוג או לסוגים של סחורות. היקף ההגנה – המונופול – שיקבל המדגם, מוגבל לאותם סוגים שלגביהם נרשם, וכן הוא מוגבל גם לחיקוי תרמית או חיקוי בולט שלו, לפי "מבחן העין".

29. כך, למשל, אם הוטמעה הדמות הדו-ממדית שיש בה זכות יוצרים על תיק, ונרשמה כמדגם בתת-סוג 01-03 ("תיבות נסיעה, מזוודות, תיקי מסמכים, תיקי יד, מחזיקי מפתחות, נרתיקים המעוצבים במיוחד בעבור תכולתם, ארנקים ופריטים דומים", על פי התוספת השלישית לתקנות המדגמים), יזכה בעל המדגם למונופול ביחס לכל הסחורות מסוג 3 ("טובין לנסיעה, נרתיקים, שמשיות וחפצים אישיים, שאינם מפורטים במקום אחר"). יצוין כי ההגנה, על פי סעיף 37 לפקודת המדגמים, הנה ביחס לכל הסחורות מאותו סוג. על כן, התוצאה היא כי תישלל גם זכות היוצרים ביחס לכל המוצרים באותו סוג.

30. לעניין הפרה, נקבע בסעיף 37(1) לפקודת המדגמים כי לבעל המדגם זכות בלעדית ביחס למדגם וביחס ל"כל חיקוי תרמית או חיקוי בולט הימנו". ההכרעה אם מוצר מסוים מפר זכות מדגם רשומה של מוצר נעשית על פי "מבחן העין" (ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3) 702). "מבחן העין" מבוסס על עינו של הצרכן הפוטנציאלי הרוכש את המוצר בלי שהוא מקדיש לעניין זמן רב לצורך בחינה מדוקדקת, ובלי שהוא עורך השוואה בין המוצרים בשוק, למעט במקרים שבהם אופי המוצר מחייב כי ההשוואה תיערך בעינו של מומחה לדבר. לפי מבחן זה, "ההשוואה הראויה צריך שתיעשה על-ידי בחינת תדמיתו הכוללת של המוצר כפי שנקלטה בעינו של הצרכן הרלוונטי. הדגש מושם על התרשמות הצרכן מן

החוזי הכללי של המוצר." על בסיס זאת, יש להשוות בין המוצרים ולקבוע אם המוצר שנטען כי הוא מפר עולה כדי "חיקוי בולט" של המוצר המוגן במדגם.

31. משמעות הדבר היא שמדגם המוטמע במוצר שאינו שייך לסוג שלגביו נרשם המדגם שנטען כי הופר, נחשב כמדגם אחר. בהתאם, נכון יהיה לצמצם את תחולת סעיף 7 רק למדגמים מאותו סוג אשר על פי "מבחן העין" מפריס את זכות המדגם.

32. כלומר, יצרן מתחרה, שייצר תיק הנושא את הדמות הדו-ממדית המוגנת בזכות יוצרים, ושבעל הזכויות רשאי לתבעו בגין הפרת מדגם מכוח פקודת המדגמים, לא יוכל להיתבע בגין הפרת זכות יוצרים בדמות הדו-ממדית כיצירה, מכוח חוק זכות יוצרים; לעומת זאת, אם ייצר מוצר מסוג אחר שלגביו לא נרשם מדגם, והוא נושא את אותה דמות – אמנם לא יוכל להיתבע בגין הפרת מדגם מכוח פקודת המדגמים, אך יוכל להיתבע בגין הפרת זכות יוצרים בדמות הדו-ממדית כיצירה, מכוח חוק זכות יוצרים.

33. הרציונל שמאחורי מסקנה זו הנו כי אותו בעל הזכויות ביצירה, שהטמיע אותה בתיק נושא הדמות, רשם את המדגם לגביו, ועל כן כמה חזקה חלוטה כי תיק זה, הכולל את היצירה, משמש או מכוון לשמש לייצור תעשייתי – ולפיכך נשללת הגנת זכות יוצרים מהדמות המוטמעת בו, לפי סעיף 7, בכל הנוגע למוצרים השייכים לאותו סוג ודומים לו על פי "מבחן העין". גם אם בעל הזכויות ביצירה לא רשם את התיק כמדגם אך ייצר אותו ביותר מ-50 עותקים, לפי סעיף 7 לא תינתן הגנה בזכות יוצרים לגבי הדמות כאמור. אולם, ביחס למוצרים אחרים המטמיעים את הדמות, שלגביהם בעל זכות היוצרים בדמות לא רשם מדגם, והם גם אינם משמשים או מכוונים לשמש לייצור תעשייתי (שלושת התנאים מצטברים) – הרי שעל פי החרגים המנויים בסעיף 7, לא נשללת מהם הגנה בזכות יוצרים והוא יכול לתבוע צד שלישי על הפרת זכות היוצרים שלו בגין העתקת יצירתו במוצר.

34. חוק זכות יוצרים (בסעיף 7) מוציא מתחולתו מוצרים מעוצבים המשמשים לייצור תעשייתי או המכוונים לכך. הוא אינו רואה בהן יצירות הזוכות להגנה מכוחו. על כן, ראוי לשלול את תחולת דיני זכות היוצרים לגבי המוצר המעוצב המשמש לייצור תעשייתי, ככל שהוא מוגן (או עשוי היה להיות מוגן, אילו נרשם) לפי פקודת המדגמים – החלה על מוצרים אלה ומסדירה את הדין ביחס אליהם באופן מפורש. כאשר מדובר במוצר שונה בסוגו, שאינו משמש ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי, הרי שהגנת זכות היוצרים אינה נשללת לגביו מכוח סעיף 7.

35. לסיכום האמור לעיל, ובהתאמה לסוגיה הכללית שנדונה לעיל, הגנת זכות יוצרים תינתן ליצירה דו-ממדית המוטמעת במדגם א', רק אם בעל הזכויות ביצירה לא רשם מדגם ב' המטמיע אותה ביחס למוצר דומה (על פי "מבחן העין") באותו סוג של סחורות, ואף אחד מהמדגמים (א' או ב') אינו משמש לייצור תעשייתי ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי (ובכפוף, כמובן, לדרישות חוק זכות יוצרים). שאלת כשירות מדגם א' לרישום



אינה מעלה או מורידה לעניין זה. בהמשך לכך, אם היצירה הדו-ממדית אינה משמשת, ואין כוונה שתשמש, את בעל הזכויות בה, לייצור תעשייתי (ואם לא הוגשה בקשה לרישום מדגם הכוללת את היצירה הדו-ממדית ביחס למוצר זה או אחר), הרי שהיא תהיה מוגנת באמצעות דיני זכות היוצרים לגבי כל מוצר שהוא.

36. ביחס לקבוצה מצומצמת זו, ורק ביחס אליה, עשויה לעלות השאלה מהו המועד שבו נבחנת הכוונה כי היצירה המגולמת במוצר ישמש לייצור תעשייתי, ובאיזו כוונה מדובר. שאלה זו נדונה בפסק הדין הבריטי **King Features Syndicate, Inc. vs. O. & M. Kleeman, Limited. [1941], AC 417** (להלן: **עניין King Features**), שעסק בפרשנות סעיף 22 (בנוסחו האנגלי). בעניין King Features נקבע כי הכוונה היא כוונת יוצר היצירה, והיא נבחנת בעת יצירת היצירה הדו-ממדית המקורית.

37. פסק הדין בעניין King Features אוזכר בפסיקת בית משפט נכבד זה (ע"א 23/81 **משה הרשקו נ' חיים אורבך**, פ"ד מב(3) 749, 780; עניין אינטרלוגו, בסעיף 18 לפסק הדין של כב' הנשיא שמגר), אולם, נראה כי הקביעה האמורה בו לעניין המועד שבו נבחנת כוונת היוצר לא אומצה כחלק מה"רציו" של פסקי הדין.

38. לטעמנו, אין מקום לאמץ את הקביעה שהתקבלה בעניין King Features, המתייחס אל כוונת היוצר בעת היצירה כאל דרישה מחייבת לשלילת זכות יוצרים ממדגם, בעוד שהחוק קובע במפורש כי כוונת היוצר היא חלופה אחת משתיים לשלילת זכות יוצרים ממדגם ("משמש או מכון לשמש לייצור תעשייתי"), ועל כן אם היצירה משמשת לייצור תעשייתי, אין עוד כל חשיבות לכוונת היוצר.

39. בנוסף לכך, מבחן המתבסס על כוונת היוצר בעת יצירת היצירה המקורית בלבד, להבדיל ממבחן המתבסס גם על שימוש בפועל ביצירה בזמן אמת (למשל, בעת ההפרה הנטענת), עלול לגרום לחוסר ודאות בשוק. מבחן כוונת היוצר מבוסס על הכרעה עובדתית שהתשובה לה אינה בידיעת המשתמש הפוטנציאלי ביצירה כמדגם. תוצאת התבססות על מבחן עלולה להיות עליית מחירים לצרכן שלא לצורך, מכיוון שמחיר המוצר נושא המדגם יגלם תוספת תשלום עבור זכויות השימוש ביצירה המוטמעת בו, או אף הרתעת מתחרים מפני שימוש במדגמים, אף שאין בהם כלל זכויות קניין רוחני.

40. בפועל, כוונת היוצר רלבנטית רק באותם מקרים מצומצמים שבהם המדגם אינו רשום, ולא מיוצרים למעלה מ-50 פריטים ממנו. כל עוד אין שימוש ביצירה לייצור תעשייתי, מוגנת היצירה בזכות יוצרים.

41. לסיכום, ובהתאמה לאמור לעיל בסעיף 21 לעמדה זו:

א. יצירה דו-ממדית שמוטמעת במדגם:

(1) אם הוגשה בקשה לרישומה – קמה חזקה שהוא מכון לשימוש תעשייתי. במקרה זה המדגם הרשום (כולל היצירה) בלבד יזכה להגנת דיני המדגמים (אם נמצא כשיר לרישום), בכל הנוגע למוצרים מאותו סוג. לאחר פקיעת ההגנה על המדגם, לא תהיה בו כל זכות, לא מכוח דיני מדגמים ולא מכוח

דיני זכות יוצרים, לגבי אותו מדגם ומדגמים מאותו סוג. שימוש ביצירה בידי מי שאינו מורשה לכך במוצר מסוג אחר מזה שלגביו נרשם המדגם, תיבחן לפי דיני זכות יוצרים ;

(2) אם לא הוגשה בקשה לרישום, בודקים אם המדגם משמש או מכון לשמש לייצור תעשייתי. אם אחד התנאים מתקיים, הוא אינו זכאי להגנה בדיני הקניין הרוחני – לא בזכות יוצרים ולא במדגמים, בנוגע לסוג המוצרים שלגביהם היה נרשם המדגם, לו בעליו היה רושם אותו (ולמעט ההגנה על עיצוב לא רושם לפי הצעת חוק העיצובים, אם תתקבל), משום שבעליו לא טרח לעמוד על זכותו. הטמעת היצירה בידי מי שאינו מורשה לכך במוצר מסוג אחר מזה שלגביו היה נרשם המדגם לו היה כשיר לרישום, תיבחן לפי דיני זכות יוצרים ;

ב. יצירה דו ממדית שמוטמעת במדגם שמשמש או מכון לשמש לייצור תעשייתי (בין אם הוגשה בקשה לרישום ובין אם לאו) ואינו כשיר לרישום לפי דיני המדגמים – אינו זכאי להגנה בדיני הקניין הרוחני – לא לפי דיני מדגמים ולא לפי דיני זכות יוצרים, בנוגע לסוג המוצרים לגביהם היה נרשם המדגם, לו היה כשיר לרישום (מאחר שאינו עומד בתנאי הסף המצדיקים מתן מונופול).

42. ולענייננו – השאלה שנדונה בחלק זה עולה מפסק הדין בנוגע לריפוד הכיסא, נושא דמות האריה הדו-ממדית המוגנת בזכות יוצרים. כב' בית משפט קמא קבע כי ריפוד הכיסא אינו זכאי להגנה בזכות יוצרים, ועל מסקנה זו אין אנו חולקים. אולם, הנמקתו של כב' בית משפט קמא התבססה על הקביעה כי הכיסא מהווה מדגם, ולפיכך – לשיטתו – נשללת מניה וביה הגנת זכות יוצרים מהיצירה המוטמעת בו. לשיטתנו, ההנמקה שניתנה בפסק הדין בעניין זה לא ערכה את ההבחנה המתבקשת – שפורטה לעיל – בין הטמעת היצירה במדגמים דומים על ידי בעל הזכויות ביצירה (שאז אכן תישלל ממנה ההגנה בזכות יוצרים), לבין הטמעתה במדגמים אחרים (שאז לא תישלל ממנה בהכרח הגנה זו, ראה לעיל סעיף 35 לעמדה זו). במילים אחרות, אין מקום לשלול מראש את זכות היוצרים בדמות האריה ביחס לשימושים אחרים, שאינם משמשים או מכוונים לשמש לייצור תעשייתי, אלא רק ביחס לשימוש בה בריפוד כיסא נדנדה (וככל שבעל זכות היוצרים הטמיע דמות זו כמדגם לגבי מוצרים אחרים – גם לגבי מוצרים מסוגים אלה). מאחר שבמקרה זה בעל הזכויות ביצירה עשה בה שימוש ביחס לריפוד כיסאות נדנדה, לייצור תעשייתי, אין באמור כדי לשנות ממסקנתו הסופית של בית משפט קמא, לפיה נשללה זכות היוצרים ביצירה.

#### **היסוד הנפשי הנדרש בהפרת סימן מסחר רשום**

43. קביעתו של בית משפט קמא בסעיפים 124-138 לפסק הדין, לפיה לא די בשימוש בסימן המסחר הרשום של המערערות לשם קביעה כי בוצעה הפרה, היא, בכל הכבוד, שגויה.

44. אין מחלוקת כי סימן המסחר של המערערות ("Fisher Price") הוא סימן מסחר רשום. פקודת סימני מסחר

[נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: **פקודת סימני מסחר**) אינה מתנה הפרה של סימן מסחר רשום במצבו

הנפשי של המפר או בכוונתו להטעות את הצרכן.

45. סעיף 46(א) לפקודת סימני מסחר קובע:

"רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס."

וסעיף 1 לפקודת סימני מסחר קובע:

"הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך -

(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;

(2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;

"...

46. הפרת סימן מסחר רשום היא, אם כן, נגזרת של שימוש ולא נגזרת של כוונת המפר להטעות את הצרכן.

ההלכה המחייבת היא (כפי שאף צוין בפסק הדין של בית המשפט קמא) כי כוונה לרמות או להטעות אינה

יסוד מיסודותיה של עילת הפרת סימן המסחר (ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט נ' ל' פרומין ובניו, פ"ד כג(2)

43 (1969), 48). כפי שנכתב בע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד (30.3.2004; פורסם בבנו),

בסעיפים 13-14 לפסק הדין של כב' השופט ריבלין (ההדגשות הוספו), כלל לא נדרש כי תתקיים הטעיה:

"משנבע כי קיים דימיון רב, עד לכדי זהות, בין סימן המסחר של מקדונלד'ס לבין השם בו נעשה שימוש בתשדיר, שוב אין לשאלת קיומה, או העדרה, של סכנת הטעייה נגיעה לעניין (ראו למשל: רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ, פ"ד נא(1) 310, 313, ע"א 471/70 י. ר. גייגי ס. א. נ' פזכים בע"מ, פ"ד כד(2) 705, 707). **ככלל, על מנת שתוכח הפרה של סימן מסחר, אין צורך להוכיח כי היה בשימוש המפר בסימן כדי להצביע על קשר שקרי בין הטובין, לגביהם נעשה בו שימוש, לבין בעל הסימן הרשום** (בכך שונה ההסדר שבפקודה מזה שבחוק הפדרלי האמריקאי, שם הגדרת הפרת סימן המסחר מחייבת ככלל קיומה של סכנת הטעייה (סעיף 32 ל- Trademark Act of 1946 [15 U.S.C.A. §1125]). בעקבות חקיקה מדינתית אשר סטתה מכלל זה, תוקן בשנת 1996 החוק הפדרלי, וכיום מתקיימת הפרה גם ללא סכנת הטעייה – מקום בו הוכח דילול (*dilution*) של סימן מסחר מפורסם (סעיף 43 לחוק [15 U.S.C.A. §1125(c)]. החריג היחיד לכלל זה בפקודה חל מקום בו ההפרה הנטענת היא זו המוגדרת בסעיף משנה (4). העדרה של דרישה שכזו מההגדרות האחרות של הפרת סימן מסחר, מבטא את אחד מן ההבדלים המרכזיים שבין תביעה בגין הפרת סימן מסחר רשום לבין התביעה בעוולת גניבת העין. עוולה זו, קמה מקום בו גורם עוסק לכך שנכס שהוא מוכר, או שירות שהוא נותן, "ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר" (סעיף 1 לחוק העוולות המסחריות). יסוד שכזה מהווה גם עילה לפסילת כשרותו של סימן לרישום (ראו סעיף 11 וסעיף 12 לפקודה). **אך עניינו שלנו לא נסוב על עוולת גניבת העין וגם לא על בקשה לרישום סימן מסחר. תביעתה של מקדונלד'ס היא בגין הפרת סימן מסחר רשום, בהתאם להגדרתה של ההפרה כמתואר בסעיף 1(2). בגדרה של הגדרה זו, כאמור, אין נדרשת סכנת הטעייה. משום כך, אין בעובדה, כי השימוש בסימן המסחר לא יצר ייחוס מוטעה של הפרסומת מטעם ברגר קינג למקדונלד'ס, כדי להעלות או להוריד.**

אכן, מקרים כמקרה זה, בהם מופר סימן מסחר מבלי שנתקיימה סכנת הטעייה, אינם המקרים "הטיפוסיים" של הפרת סימן מסחר. במקרה ה"טיפוסי" כרוכה הפרת סימן המסחר בסכנת הטעייה. במקרים "הטיפוסיים", יוצר המפר זיקה מטעה בין המוצר שלו לבין מוצרי בעל סימן המסחר, על ידי השימוש הלא מורשה בסימן. זיקה זו, כך הוא מקווה, תביא אליו את הלקוחות הנמשכים אל בעל סימן המסחר. ברם, וכפי שכבר ראינו, פקודת סימני המסחר, בנוסחה הנוכחית, אוסרת את השימוש בסימן המסחר, אף אם שימוש זה אינו מטעה. קרי – מחילה היא את איסוריה לא רק על המקרים "הטיפוסיים", אלא אף על המקרים בהם המפר הבהיר היטב כי אין קשר בין מוצריו שלו לבין בעל סימן המסחר, אך זאת תוך ניסיון להפיק יתרון פסול כלשהו מאזכור סימן המסחר של האחר. ההצדקה העקרונית להיקפה זה של ההגנה על סימן המסחר, נעוצה בתפקיד אותו ממלאת הגנה זו. כפי שעוד נבהיר בהמשך, סימן המסחר הינו נכס קנייני, וככזה, זכאי הוא להגנה – מסוימת – בפני כל פגיעה שהיא – בין אם כרוכה היא בהטעייה ובין אם לאו.

47. בית משפט קמא ביסס את קביעתו על סעיף 30 לפקודת סימני מסחר, המתייחס לתהליך רישום סימן מסחר, ועל פסיקה הנוגעת לרישום סימני מסחר אשר בחנה את תום הלב בבחירת הסימן המבוקש לרישום (אם במסגרת עילת התחרות הבלתי הוגנת או במסגרת בחינת סעיפים 29 או 30 לפקודת סימני מסחר). אולם, כאמור, אין לנימוקים אלה מקום כאשר מדובר בשאלה של הפרה של סימן מסחר שכבר נרשם כדון, ואשר לגביו קיימות הוראות חד-משמעיות בפקודת סימני מסחר.

48. בחינת המניעים לבחירת סימן מסחר עשויה להיעשות במסגרת תביעות הפרה ככלי עזר להוכחת הטעיה, כלומר – כאשר הנתבע בחר בסימן על מנת להטעות את קהל הלקוחות ולהיבנות ממוניטין חברו, יש בכך כדי להראות כי גם לשיטתו הסימן הוא סימן מטעה ומפר. לעומת זאת, בחירת סימן בתום לב אין בה כדי לקבוע כי לא היתה כלל הפרה בשימוש בסימן. ראו גם: **Daddy's Junky Music Stores v. Big Daddy's Family**.

**.McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § ; Music Center, 109 F.3d 275, 287.**

49. במאמר מוסגר נציין כי הפסיקה האמריקאית המובאת בספרות ביחס ל"הגנת תום הלב" מתייחסת בעיקר למצב של שימוש בסימן מסחר לצורך תיאור טובין מקוריים, וזהו, על פי עובדות פסק הדין של בית המשפט קמא, אינו המקרה בענייננו (והשוו – ע"א 7629/12 **סוויסה ומחסן היבואן נ' TOMMY HILFIGER** **LICENSING**, פסק דין מיום 16.11.2014).

50. עם זאת, אין בהבהרה זו משום נקיטת עמדה בשאלה אם במקרה דנן אכן נעשה "שימוש" בסימן המסחר הרשום של המערערות (ר' סעיפים 135-136 לפסק הדין), ועל כן לא מובעת עמדה ביחס למסקנתו הסופית של בית משפט קמא לפיה סימן המסחר הרשום לא הופר.

### תחולת דיני עשיית עושר ולא במשפט

51. בפסק הדין נדונה, בין היתר, תביעת המערערות לסעדים מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. בית משפט קמא דחה תביעה זו, וקבע כי בנסיבות העניין, מעשי החיקוי אינם עולים כדי "ייסוד נוסף" המצדיק החלה של דיני עשיית עושר ולא במשפט, כפי שנקבע בעניין א.ש.י.ר., על המקרה.
52. השאלה העקרונית שנדונה בעניין א.ש.י.ר., וההלכה שנקבעה באותו עניין, מצריכות, לעמדתנו, עיון נוסף. אולם, בנסיבות העניין, שבהן ממילא לא התקיים אותו "ייסוד נוסף" ולא הוחלו דיני עשיית עושר ולא במשפט, לא מצאנו לנכון לפרט את עמדתנו בעניין זה.



שמרית גולן, עו"ד

פרקליטות המדינה

היום, כ"ג ניסן תשע"ו (01.05.2016)