



בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 1248/15

לפני:

כבוד המשנה לנשיאה (בדימ') א' רובינשטיין
כבוד השופט ח' מלצר
כבוד השופט ע' פוגלמן

המערערות:

1. Fisher Price Inc.
2. Mattel Inc.

נגד

המשיבים:

1. דוורון - יבוא ויצוא בע"מ
2. אהרון שטיין
3. דוד בן שושן

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת (השופט
יוסף בן-חמו) בת"א 39534-02-12 מיום 8.1.15

תאריך הישיבה:

כ"ו בניסן התשע"ו (4.5.16)

בשם המערערות:

עו"ד חגי נצר ; עו"ד רועי דריזון

בשם המשיבים:

עו"ד אלי א. עבוד ; עו"ד מירנה סודן

בשם היועמ"ש:

עו"ד שמרית גולן

פסק-דין

המשנה לנשיאה (בדימ') א' רובינשטיין:

א. ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת (השופט יוסף בן-חמו) בת"א 39534-02-12 מיום 8.1.15, במסגרתו נדחתה תביעת המערערות כנגד המשיבים בגין הפרת זכויות יוצרים בכסא הנדנדה של המערערות.

ב. מהו היחס בין דיני המדגמים לדיני זכויות היוצרים? בחברה הצרכנית המודרנית, לעיצובם של מוצרי צריכה חשיבות הולכת וגוברת. יצרנים משקיעים משאבים רבים בעיצוב שימושך את העין וסייע לבדל את המוצר שלהם ממוצרים אחרים בשוק. בעקבות זאת, מוצרי צריכה רבים מגלמים שילוב בין פונקציה שימושית לבין ביטוי אמנותי. שילוב זה מקשה על שיוכם לענף אחד מענפי הקניין הרוחני,

ומעורר שאלות משפטיות לא פשוטות. בערעור דנא שורה של שאלות, אולם שאלת היחס בין דיני מדגמים לבין דיני זכויות יוצרים היא העיקרית בהן.

ג. המערערות הן חברות המאוגדות בארה"ב, והבעלים של המותג המוכר "Fisher-Price" (להלן פישר פרייס), הכולל, בין היתר, מוצרי תינוקות. המשיבה 1 היא חברה המייבאת ומשווקת מותגים שונים של מוצרי תינוקות בארץ. המשיב 2 והמשיב 3 הם בעלי המניות והדירקטורים של המשיבה 1.

ד. למערערות נודע באמצעות חברת סקאל, המפיצה הרשמית של מוצריהן בישראל, כי המשיבים מפיצים כסא נדנדה לתינוק, שהוא העתק מדויק של כסא נדנדה מתוצרת פישר פרייס. הן הגישו קובלנה פלילית לבית משפט השלום בתל-אביב (12-02-4943), ובמסגרתה ניתן להן צו חיפוש לתפיסת המוצרים המפרים. ביום 9.12.12 נתפסו בחצרי המשיבים 1,830 יחידות של הכסאות מושא התביעה. לשם הנוחות, יובאו להלן תצלומי הכיסאות, כפי שאלה צורפו לכתב התובענה בבית המשפט המחוזי:

כסא המערערות



כסא המשיבים



ה. לאחר תפיסת הכסאות הגישו המערערות תביעה לבית המשפט המחוזי בנצרת. בתביעה נטען, כי המשיבים משווקים העתק של כסא הנדנדה מתוצרת "פישר פרייס" תחת השם "Infanti" בכשני שליש ממחירו של הכסא המקורי. המערערות טענו, כי להן זכויות יוצרים בכסא, ומכירת העתק על ידי המשיבים מהווה הפרה של זכויות היוצרים שלהן. בכתב התביעה נטען, כי למערערות זכויות יוצרים בכסא עצמו כיצירה תלת ממדית, בריפוד המצויר של כסא הנדנדה, עליו מופיעה דמות אריה מסדרת "Precious Planet" של המערערת 1, ובחוברת ההדרכה המצורפת לכסא. כן טענו המערערות להפרת סימן המסחר "FISHER-PRICE", שהוא סימן מסחר רשום בבעלות המערערת 2, כיון שזה הוטבע על חוברת ההדרכה; בנוסף נטען לביצוע עוולה של גניבת עין ולעשיית עושר ולא במשפט.

ו. המשיבים טענו מנגד, כי למערערות אין כל זכות יוצרים, סימן מסחרי או פטנט רשום בכסא הנדנדה. כן טענו, כי דגמים דומים מאד לכסא הנדנדה של המערערות קיימים בשוק אצל משווקים שונים, והדמיון בין כלל הכסאות בשוק רב. עוד טענו, כי הכסא שיובא על ידיהם כולל חלקים שאינם קיימים בכסא המערערות. לעניין הפרת סימן המסחר, טענו המשיבים כי לא ניתן להבחין בעין בלתי מזוינת בסימן המסחר המופיע בחוברת ההדרכה.

פסק דינו של בית המשפט המחוזי

ז. בית המשפט המחוזי בחן תחילה האם זכאיות המערערות להגנה מכוח דיני המדגמים או הפטנטים. נפסק, כי כיון שהמערערות לא רשמו בישראל את כסא הנדנדה כמדגם, וכן לא רשמו פטנט על המכלול הייחודי של הכסא, אין הן זכאיות להגנה על יצירותיהן מכוח דינים אלה.

ח. לאחר מכן עבר בית המשפט לבחון האם למערערות זכויות יוצרים בכסא הנדנדה, בריפוד המצויר ובחוברת ההדרכה. בית המשפט המחוזי פסק, כי כסא הנדנדה והריפוד המצויר אינם מוגנים מכוח חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 (להלן חוק זכות יוצרים או החוק), שכן סעיף 7 לחוק קובע, כי החוק לא יחול על עיצוב אשר כשיר להגנת מדגם, וכוון לייצור תעשייתי. לעניין חוברת ההדרכה נפסק, כי המלל בחוברת ההדרכה הוא יצירה ספרותית כהגדרתה בחוק, ומוגן בזכויות יוצרים.

ט. בית המשפט בחן עתה האם המשיבים הם שהפרו את זכויות היוצרים של המערערות. לאחר בחינת הראיות והעדויות; הגיע למסקנה, כי לא הוכח שהמשיבים הם שייצרו את חוברת ההדרכה ובנוסף, למעלה מן הצורך, נפסק כי לא ייצרו גם את כסאות הנדנדה. משנמצא שהמשיבים לא הפרו הפרה ישירה את זכויות היוצרים של המערערות, נבחנה השאלה האם עומדת להם הגנת מפר תמים בגין הפרה עקיפה של זכויות היוצרים של המערערות. בית המשפט פסק, כי למשיבים עומדת הגנת מפר תמים, שכן לא שוכנע כי היו יכולים לדעת שזכויות היוצרים במלל בחוברת ההדרכה שייכות למערערות, ושלא ניתנה הסכמתן לשימוש בו.

י. באשר לשימוש בסימן המסחר הרשום של המערערות, בחן בית המשפט המחוזי את היסוד הנפשי של המשיבים, ובתוך כך את המניעים לבחירת הסימן. לאחר בחינת הראיות והעדויות בפניו, הכריע בית המשפט המחוזי כי תביעתן של המערערות בעילה זו דינה להידחות. זאת משום שיצרן סיני הוא שהדפיס ועיצב את חוברת ההדרכה; כי סימן המסחר של המערערות לא ניתן לזיהוי בעין בלתי מזוינת; וכן כיון שהשימוש בסימן המסחר נעשה על גבי השרטוטים הגרפיים בחוברת, הנמצאת בתוך האריזה של כסא הנדנדה ורק לאחר רכישת הכסא יכול הקונה לעיין בה. נמצא, כי מכלול הנסיבות מצביע על כך שהשימוש בסימן המסחר של המערערות לא היה בו כדי לקדם את עסקי המשיבים, אין בו כדי להטעות את הציבור או לעודד תחרות בלתי הוגנת, ואף לא

הוכח כי המשיבים היו מודעים לעצם ההפרה. נוכח זאת, נמצא כי הנתבעים לא הפרו את סימן המסחר של המערערות.

יא. בית המשפט דחה גם את תביעת המערערות בעילת גניבת עין, שכן נמצא כי לא הוכחו שני היסודות הנדרשים לביסוס העוולה – מוניטין וחשש להטעיה. לבסוף, דחה בית המשפט גם את תביעתן של המערערות בעילה של עשיית עושר ולא במשפט, כיוון שלשיטתו, לא התקיים ה"יסוד הנוסף" הנדרש כדי לבסס עילה של עשיית עושר ולא במשפט בתביעות העוסקות בקניין רוחני.

תמצית נימוקי הערעור

יב. מכאן הערעור שבפנינו. המערערות טוענות, כי שגה בית המשפט המחוזי כאשר קבע שלא חלה הגנת זכויות יוצרים על ציור האריה שעל ריפוד הכסא, ציורי ההדרכה המוטבעים על הכסא והאיורים והצילומים המשולבים בחוברת ההדרכה. יצירות אלה, לטענת המערערות, הן יצירות דו ממדיות, וככאלה אינן ניתנות להגנת המדגם, ולכן אינן באות כל עיקר בגדרי סעיף 7 לחוק. עוד נטען, כי שגה בית המשפט המחוזי גם ביישום הוראת סעיף 7 ביחס לכסא הנדנדה עצמו כיצירה תלת ממדית. נאמר, כי סעיף 7, להבדיל מסעיף 22 לחוק זכות יוצרים, 1911 שקדם לו, צימצם את תחולת החריג והחיל אותו על מדגמים בלבד, להבדיל מחפץ הראוי להירשם כמדגם, כנוסחו של סעיף 22. עוד טוענות המערערות, כי עצם הייצור התעשייתי של מוצר אינו שולל הגנת זכות יוצרים כשלעצמו.

יג. לעניין חוברת ההדרכה, טוענות המערערות כי שגה בית המשפט המחוזי כאשר קבע כי המשיבים לא הפרו הפרה ישירה את זכויות היוצרים של המערערות בחוברת. נטען, כי הראיות והעדויות מצביעות על כך שהמשיבים הם חלק מקבוצת חברות המייצרות מוצרים בסין תחת המותג "INFANTI", שייצרה את הכסא המועתק, וכי המשיבים לא עמדו בנטל המוטל עליהם לסתור ראיות אלה. לחלופין טוענות המערערות, כי אפילו לא הייתה הפרה ישירה, שגה בית המשפט המחוזי כאשר פסק, כי המשיבים לא הפרו הפרה עקיפה את זכויות היוצרים שלהן. לשיטת המערערות, המשיבים עסקו בתרגום חלקים מחוברת ההדרכה לעברית תוך הפניה לאיורים שבחוברת, ופשיטא כי היו מודעים לאיורים אלה. תמיכה נוספת לטענתן מוצאות

המערערות בכך שהמשיב 2 העיד על עצמו, כי הוא עוסק עשרות שנים בענף המוצרים לתינוקות. במצב דברים זה נטען כי אין עומדת למשיבים הגנת מפר תמים.

יד. עוד נטען, כי שגה בית המשפט המחוזי כאשר בחן את תום ליבם של המשיבים בבואו לבדוק האם הפרו את סימן המסחר של המערערות, שכן אין זה אחד מרכיבי העוולה. לעומדת המערערות, שגה בית המשפט המחוזי גם שעה שבחן את עילת גניבת העין. נטען, כי המוניטין של המערערות ושל המותג "פישר פרייס" הוכח באופן מובהק, וכי מתקיים גם יסוד ההטעיה שבעילת גניבת העין. המערערות טוענות גם, כי שגה בית המשפט המחוזי בקבעו כי לא התקיים "היסוד הנוסף" הדרוש לשם התגבשות עילת עשיית עושר ולא במשפט. לבסוף, תוקפות המערערות את המשקל הראייתי שנתן בית המשפט המחוזי לעדויות וראיות אותן הציגו המשיבים, ואת קביעת בית המשפט שהתייחסות המערערות לדגם קודם של כסא הנדנדה, בצבע כחול, היותה הרחבת חזית אסורה.

תמצית תגובת המשיבים

טו. המשיבים סומכים ידיהם על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. לטענתם, מרבית טענות הערעור הן טענות עובדתיות, ואין מקום להתערבותו של בית משפט זה בשבתו כערכאת ערעור בקביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי. המשיבים טוענים, כי לא היתה להם כל סיבה להעתיק מוצר של המערערות, שכן המוניטין של המותג "פישר פרייס" בתחום מוצרי התינוקות נפגע בשנים האחרונות בשל דיווחים על מציאת חומרים מסרטנים. עוד טוענים המשיבים, כי לא ידעו על כך שהמערערות משווקות כסא דומה, ולכן עומדת להם הגנת מפר תמים, כפי שפסק בית המשפט המחוזי.

בקשות להוספת ראיות נוספות בערעור

טז. שני הצדדים הגישו, מזה ומזה, בקשות להוספת ראיות נוספות בערעור. המערערות ביקשו להגיש סקר שנערך בעיתון "דה מרקר", לפיו הצרכן הישראלי ממקם את פישר פרייס, לפי הנטען, במקום ה-5 ברמת האמינות מתוך 160 מותגים, ומכאן כי לחברה המוניטין של ממש הנדרש לשם ביסוסה של עוולת "גניבת עין"; יוער כי הוספת ראיה זו התבקשה גם בבית המשפט המחוזי בתום דיוני ההוכחות, ובית

המשפט לא נעתר לבקשה כיון שלא מצא שיש בכך כדי לסייע להכרעה במחלוקת (ראו החלטה מיום 18.5.14). המשיבות ביקשו להגיש קטלוג מתערוכה למוצרי תינוקות בהונג קונג, ובו מוצג כיסא דומה לזה שמייצרות המערערות אך בייצור אחר, משמע – כנטען – אין כל ייחודיות למוצר מושא ענייננו המצדיקה הגנה משפטית וקבלת הערעור. הן המערערות הן המשיבות התנגדו לבקשות ההדדיות להוספת ראיות מטעמים דומים – כי לא הועלה טעם ממשי המצדיק הוספת ראיה בשלב הערעור, וממילא אין בראיות נפקות לענייננו.

לאחר עיון בבקשות ובתגובות, לא מצאנו להיעתר להן. כידוע, על-פי תקנה 457(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, ככלל "בעלי הדין אינם זכאים להביא ראיות נוספות, בין בכתב ובין בעל-פה, לפני בית המשפט של ערעור", ואילו החריג הוא התרת הגשתן, "אם בית המשפט שבערכאה קודמת סירב לקבל ראיות שצריך היה לקבלן, או אם בית המשפט שלערעור סבור שכדי לאפשר לו מתן פסק דין, או מכל סיבה חשובה אחרת" (ראו ע"א 7414/08 תרו תעשייה רוקחית בע"מ נ' Sun Pharmaceutical Industries Ltd, פסקה 35 (2010); ע"א 6757/13 מרים אביטס נחום נ' מדינת ישראל, פסקה 11 (2015)). לא מצאנו כי יש בראיות שהתבקשה הגשתן תועלת לשלב הערעור – הן זו והן זו אינן נדרשות כדי לבסס את טענות המערערות והמשיבות, ודאי לא במידה המצדיקה את הצעד החריג של הוספתן בשלב הערעור.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה

יז. ביום 1.5.16, סמוך לדיון בפנינו שנערך ביום 4.5.16, הודיע היועץ המשפטי לממשלה על התייצבותו להליך והוגשה עמדה מטעמו. בעמדתו ביקש היועץ המשפטי לממשלה להאיר מספר סוגיות משפטיות שנדונו בפסק הדין של בית המשפט המחוזי, ונוגעות ליחס בין דיני המדגמים ודיני זכות היוצרים.

לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, מסקנתו של בית המשפט המחוזי לפיה אין זכות יוצרים בכסא הנדנדה בשל היותו מדגם, והנימוקים לכך, נכונים. לעמדתו, נכונה גם הכרעת בית המשפט המחוזי לפיה אין זכות יוצרים בריפוד הכסא, אולם מנימוקים שונים. בעמדה נטען, כי החפיפה בין דיני המדגמים לדיני זכויות היוצרים מוסדרת על ידי סעיף 7 לחוק זכות יוצרים. סעיף 7, לפי פרשנותו של היועץ המשפטי לממשלה, מתייחס לכל מדגם, בין אם הוא ראוי לרישום בהתאם להוראות הפקודה ובין אם לאו,

ומדגם יוכל לזכות בהגנת זכות יוצרים רק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: לא הוגשה בקשה לרישום המדגם; המדגם אינו משמש לייצור תעשייתי; ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי. לשיטת היועץ, שאלת כשירות המדגם לרישום לפי פקודת הפטנטים והמדגמים אינה מעלה או מורידה לעניין זה.

יח. לאחר מכן מתייחסת עמדת היועץ להיקף תחולתו של סעיף 7 לחוק זכות יוצרים על מדגם שהוא יצירה תלת ממדית. האיזון הראוי הוא, לעמדת היועץ, לתחום את היקף השלילה של זכות היוצרים להיקף ההגנה שהמדגם שבו מוטמעת היצירה זכאי לקבל על פי דיני המדגמים. על פי פקודת הפטנטים והמדגמים, 1924 (להלן פקודת המדגמים) ותקנות המדגמים, 1925 (להלן תקנות המדגמים), מדגם מתקיים ביחס לחפץ ונרשם ביחס לסוג או לסוגים של סחורות. היקף ההגנה שיקבל המדגם מוגבל לאותם סוגים שלגביהם נרשם, וכן הוא מוגבל לחיקוי תרמית או חיקוי בולט שלו, לפי "מבחן העין". כלומר, יצרן מתחרה המייצר מוצר מאותו סוג, הנושא את הדמות 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 אותה דמות, בעל זכויות היוצרים בדמות לא יוכל לתבוע בגין הפרת מדגם מכוח פקודת המדגמים, אך יוכל לתבוע בגין הפרת זכות יוצרים בדמות הדו-ממדית כיצירה, מכוח חוק זכות יוצרים.

יט. כלומר, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, הגנת זכות יוצרים תנתן ליצירה דו-ממדית המוטמעת במדגם א', רק אם בעל הזכויות ביצירה לא רשם מדגם ב' המטמיע אותה ביחס למוצר דומה באותו סוג של סחורות, ואף אחד מן המדגמים אינו משמש לייצור תעשייתי ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי. במקרה הרלבנטי לענייננו, אם לא הוגשה בקשה לרישום מדגם, יש לבחון אם המדגם משמש או מכוון לשמש לייצור תעשייתי. אם אחד התנאים מתקיים, המוצר אינו זכאי להגנה בדיני הקניין הרוחני – לא בזכות יוצרים ולא במדגמים, ביחס לסוג המוצרים שלגביהם היה נרשם המדגם אילו בעליו היה פועל לכך; זאת, משום שבעל הזכויות לא טרח לעמוד על זכותו. לעומת זאת, הטמעת היצירה בידי מי שאינו מורשה לכך במוצר מסוג אחר מזה שלגביו היה נרשם המדגם אילו היה כשיר לרישום, תיבחן לפי דיני זכויות יוצרים.

כ. לפי עמדה זו, במקרה דנא היה מקום לערוך הבחנה – תיאורטית – בין הטמעת היצירה הדו-ממדית במדגמים דומים על ידי בעל הזכויות ביצירה, לבין הטמעתה במדגמים אחרים. קרי, 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 כסא הנדנדה.

כא. עמדת היועץ המשפטי לממשלה מתייחסת לסוגיה נוספת שנדונה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי – שאלת היסוד הנפשי הנדרש בהפרת סימן מסחר רשום. לעמדת היועץ, הפרת סימן רשום היא נגזרת של שימוש בסימן המסחר, ולא של כוונת המפר להטעות את הצרכן. ההלכה המחייבת היא, כי כוונה לרמות או להטעות אינה יסוד מיסודות העילה של הפרת סימן המסחר. פסיקתו של בית המשפט המחוזי התבססה על סעיף 30 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן פקודת סימני מסחר), המתייחס להליך רישומו של סימן מסחר ועל פסיקה בנושא זה. אולם, לעמדת היועץ, אין מקום לבחינת היסוד הנפשי במסגרת בחינת הפרתו של סימן מסחר שנרשם כדין, אשר לגביו קיימות הוראות חד-משמעיות בפקודת סימני מסחר. לבסוף, התייחס היועץ המשפטי לממשלה לסוגיית תחולת דיני עשיית עושר ולא במשפט והביע עמדתו, כי ההלכה שנקבעה ברע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289 (1998) (להלן פרשת א.ש.י.ר.) מצריכה עיון נוסף.

כב. ביום 4.5.16, לאחר שקיימנו דיון בערעור, ניתנה החלטה המאפשרת לצדדים להגיב לעמדת היועץ המשפטי לממשלה תוך 30 יום, וכן התבקשו הצדדים, לרבות היועץ המשפטי לממשלה, להוסיף התייחסות למשפט המשוה בסוגיה.

כג. ביום 13.6.16 הגיש היועץ המשפטי לממשלה התייחסות משלימה למשפט משוה, וכן, בהמשך לדברינו במהלך הדיון, הציג את עמדתו ביחס להלכה שנקבעה בפרשת א.ש.י.ר. עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי יש לבטל את ההלכה, שבמסגרתה נקבעה תחולתם של דיני עשיית עושר ולא במשפט על תוצרים רוחניים שאינם מוגנים על ידי דיני הקניין החקוקים. לעמדתו, פסק הדין בפרשת א.ש.י.ר. יצר עמימות רבה, ואין בכוחם של דיני עשיית עושר ליצור זכות או הגנה שאינן מוכרות, בין במפורש ובין במשתמע, במסגרת התחומים המוסדרים על ידי דיני הקניין הרוחני. זאת, משום שבמקרים אלה אין מתקיים היסוד "שלא במשפט" לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 (להלן חוק עשיית עושר), וכן משום שקיים הסדר שלילי

המונע תחולת חוק זה כאמור בסעיף 6(א) לחוק. החלתם של דיני עשיית עושר במקביל לדיני הקניין הרוחני ובנוסף להם עלולה, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, לחתור תחת תכליותיהם ויסודותיהם של דיני הקניין הרוחני. אציין כבר עתה, כי מאחר שלא מצאנו לסטות מהכרעתו של בית המשפט המחוזי בסוגיה זו, לפיה מעיקרא גם ביישומה של ההלכה שנקבעה בפרשת א.ש.י.ר אין עומדת למערערת עילת תביעה לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט, לא נידרש לשאלה הכללית של החלת דינים אלה בתחום הקניין הרוחני. דיון בחדש בהלכת א.ש.י.ר יותר לעת מצוא.

תגובת המערערות לעמדת היועץ המשפטי לממשלה

כד. המערערות טענו בתגובתן, כי עמדת היועץ, לפיה חוק זכות יוצרים מוציא מתחולתו מוצרים מעוצבים המשמשים לייצור תעשייתי או המכוונים לכך, היא שגויה. לשיטתן, מלשון החוק ניתן ללמוד כי אין כוונה לשלול את הגנת זכות היוצרים מיצירות אמנות המועתקות לשימושים מסחריים, לדוגמא. הבחינה האם המוצר משמש לייצור תעשייתי רלבנטית רק למוצר שכבר מוין כמדגם, ואז עולה השאלה אם למרות הרישום תחול עליו הגנת זכות יוצרים. עוד טוענות המערערות בתגובתן, כי ההתייחסות בעמדת היועץ המשפטי לממשלה לתקנה 72 לתקנות המדגמים, הקובעת מה ייחשב כייצור תעשייתי, אינה רלבנטית. זאת משום שתקנה 72 פקעה עם חקיקתו של חוק זכות יוצרים.

תגובת המשיבים לעמדת היועץ המשפטי לממשלה

כה. המשיבים שבו ועמדו על עיקרי תגובתם הראשונה, לפיה כסא הנדנדה כשיר היה להירשם כמדגם, ועל כן משלא נרשם ככזה, אין מקום להעניק למערערות זכויות יוצרים בכסא, נוכח הוראת סעיף 7 לחוק זכות יוצרים. לעניין שאלת היסוד הנפשי הנדרש בעת הפרתו של סימן מסחר רשום, טוענים המשיבים כי פסיקת בתי המשפט המחוזיים מלמדת שסוגיה זו נבחנה על ידיהם במסגרת תביעות בגין הפרת סימן מסחר רשום, וכן מפנים הם לפסיקת בית משפט זה בע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ ואח' נ' אריאל מקדונלד (2004)(להלן פרשת מקדונלד), בה צוין, כי ייתכן שראוי לקבוע חריגים למשטר האחריות הקבוע בפקודת סימני מסחר.

התפתחויות נוספות

כו. ביום 18.7.17 הגישו המערערות הודעת עדכון, הנוגעת לדיונים בכנסת אגב הצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015. צוין, כי עמדת משרד המשפטים בדיונים לפיה יש לשנות את סעיף 7 לפקודה – לא התקבלה, וכי הוחלט להמתין להכרעתנו לעניין פרשנותו של סעיף 7. ביום 26.7.17 הגיבו המשיבים, וציינו כי הם מתנגדים להוספת ההפניה לפרוטוקול מהליך החקיקה. כן צוין כי אין באמור בפרוטוקול רלבנטיות לשאלה נשוא ענייננו, משפרשנותן של המערערות את סעיף 7 ככזה המעניק להן סעד בנסיבות ענייננו מכל מקום אינה נכונה, לשיטתם, והעובדה כי הסעיף לא שונה בכנסת אינה מעלה או מורידה לעניין זה. ביום 31.7.17 הודיעה באת כוח היועץ המשפטי לממשלה, בדומה להודעת העדכון מטעם המערערות, כי עמדת משרד המשפטים לעניין שינויו של סעיף 7 אכן לא התקבלה והוא נותר כשהיה גם בחוק החדש, למעט שינויי נוסח קלים, אולם מכל מקום אין הדבר רלבנטי שכן החוק החדש גם כך אינו חל על ענייננו; מכאן, עמדת היועץ בענייננו נותרה כשהייתה, כפי שזו הובאה מעלה.

דיון והכרעה

כו. אבהיר את מהלך דיוננו. ראשית, תיבחן הסוגיה העקרונית של היחס בין דיני מדגמים לזכויות יוצרים. לאחר מכן ייבחנו אלה: האם ניתן להעניק זכות יוצרים ליצירה שהיא חלק מחפץ הכשיר להירשם כמדגם; ככל שהתשובה חיובית, האם בענייננו יש מקום להעניק זכות יוצרים לציור האריה גם אם כסא הנדנדה לא נרשם כמדגם; האם המשיבים הם מפרים ישירים או עקיפים של זכויות היוצרים של המערערות, והאם עומדת להם הגנת מפר תמים; הנדרש יסוד נפשי בהפרת סימן מסחר; ולבסוף, האם בענייננו התקיימה עוולת גניבת העין או עילת תביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

דיני מדגמים וזכויות יוצרים – הגנה מצטברת או בלעדית?

כח. השאלה המשפטית העיקרית העולה בענייננו היא שאלת היחס בין דיני מדגמים לדיני זכויות יוצרים, והאם כשירותו של מוצר לרישום כמדגם שוללת הגנה עליו או על חלק ממנו באמצעות חוק זכות יוצרים. קולמוסים רבים נשתברו בסוגיה זו. נציין בפתח הדיון, כי חוק העיצובים, התשע"ז-2017 התקבל על-ידי כנסת ישראל אך

לאחרונה (26.7.17, פורסם בספר החוקים ביום 7.8.17) והוא מבקש להסדיר את ההגנה על עיצובים בהתאם לימינו אנו, תוך שהוא מחליף את פקודת הפטנטים והמדגמים המנדטורית משנת 1924 (ראו דברי ההסבר להצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015 הצעות חוק – הממשלה 928, 696, 697-696 (י"ט בתמוז התשע"ה, 6.7.15) ואולם, החוק ייכנס לתקפו אך ביולי 2018, ומכאן ברי כי אינו חל על ענייננו. בנוסף לכך, כפי שעדכנה באתר כוח היועץ המשפטי לממשלה כאמור מעלה, במסגרת החוק החדש לא שונה עיקרו של סעיף 7 לחוק זכות יוצרים, העומד במרכז ענייננו, למעט התאמות ניסוחיות, ומכאן נדמה כי ההלכה העולה מפסק דין זה תמשיך לחול אף לאחר החוק החדש. ראו לעניין זה דבריו של יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת איתן כבל, בהציגו את החוק מעל בימת מליאת הכנסת:

"אציין כי בעקבות הערות שנשמעו בוועדה, החליטה הממשלה להביא לאישור הוועדה סעיפים שלא נכללו בהצעת החוק הממשלתית ונוגעים לחפיפה בין דיני העיצובים לדיני זכויות יוצרים, ואסביר: כוונתי היא ליצירה המוגנת מכוח דיני זכויות יוצרים, המשווקת כמוצר תעשייתי, ובשל כך עשויים לחול עליה גם דיני העיצובים. על אף חוסר בהירות שקיים בנושא זה, הצעת החוק הממשלתית לא ביקשה לשנות את המצב המשפטי הקיים. בעת הדיונים בוועדה נשמעו הערות בנושא זה מצד חלק מבעלי העניין, ובעקבות זאת הציעה הממשלה, בשלב מאוחר יחסית של הדיונים, הסדר חדש בנושא זה. מאחר שמדובר בשאלה משפטית מורכבת ביותר, שגם מדינות אחרות בעולם מתמודדות עמה בימים אלה וטרם נמצא מודל ראוי שניתן להסתמך עליו, ובהתחשב בכך שגם ההסדר שהציעה הממשלה עורר שאלות שנותרו ללא מענה מספק ודרשו ליבון נוסף שעלול היה להיות כרוך בדיונים ארוכים, החליטה הוועדה שלא לעכב את אישור הצעת החוק והותירה את הנוסח בעניין זה כפי שהוצע במקור (פרוטוקול ישיבה 259 של הכנסת ה-20 מיום 26.7.17; הדגשה הוספה – א"ר)".

נפנה כעת לגוף הדברים.

כט. ההכרעה לגבי היקף ההגנה נגזרת במידה רבה מן התכליות העומדות בבסיס ההגנה המוענקת במסגרת הדינים השונים. במשפט הישראלי הגישה המקובלת להצדקת ההגנה על זכויות יוצרים היא גישת התמריץ, לפי גישה זו תכלית ההכרה בזכות יוצרים היא עידוד יצירה והפצה של ביטויים, יצירות וטובין מופשטים נוספים. התכלית מושגת באמצעות מתן תמריץ כלכלי בדמות הגנת זכות יוצרים. גישה זו

מעמידה במרכז את הרצון לקדם את הרווחה הציבורית ולהעשיר את נחלת הכלל. לצד גישה זו, דיני זכויות היוצרים נשענים גם על הרצון להגן על האינטרסים הפרטיים של היוצר; התפיסה היא שיש לגמול ליוצר על המאמץ ועל המשאבים שהשקיע בהפקת היצירה, ולהכיר בזכותו ליהנות מפרי עמלו (ראו ע"א 5977/07 האוניברסיטה העברית בירושלים נ' בית שוקן להוצאת ספרים בע"מ (2011)); להרחבה בדבר גישת התמריץ וגישות נוספות, ראו גיא פסח "הבסיס העיוני להכרה בזכות יוצרים", משפטים לא(2) 359 (2001); ראו גם ליאור זמר "החופש ליצור" קניין רוחני: עיונים בינתחומיים 99 (מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר עורכים, עורך משנה אביב גאון, 2015) (להלן קניין רוחני: עיונים בינתחומיים).

ל. תכלית ההגנה על מדגמים דומה במידה רבה. השופט מ' אילן עמד עליה בע"א 3406/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' אקרשטיין תעשיות בע"מ (1999):

"המדגם מיועד להעניק לבעליו בלעדיות על עיצוב חדש או מקורי. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה ואת אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה. האינטרס המוגן הוא הקניין בצורה עצמה. הגדרת הזכות והיקפה נמדדת לפי הצרכים המיוחדים של הצורה התעשייתית (כעולה מן ההגדרה). העיצוב התעשייתי משמש מקדם המכירות הראשוני של המוצר, איש יחסי הציבור, של המוצר התעשייתי. משום כך הועבר מרכז הכובד לפוטנציאל הצורני של העיצוב לעין הצרכן. הצורה צריכה למשוך את עין הצרכן הרלבנטי, ומשיכת העין אינה מתמצית במראה אסתטי כלשהו אלא ביסודות צורניים, שיש בהם כדי להשפיע על בחירת הצרכן" (ראו גם ע"א 7125/98 מיפרומאל נ' קליל, פ"ד נז(3) 702, 709 (2003)).

לא. התכליות העומדות בבסיס הדינים דומה, אולם מושא ההגנה שונה. ההגנה בזכויות היוצרים נועדה להגן על יצירות מקוריות ומוקנית לטווח רחב של יצירות: יצירות ספרותיות, יצירות אמנותיות ועוד. למונח "יצירה" ניתנה בפסיקה פרשנות מרחיבה. כיצירות בנות הגנה הוכרו, בין היתר, לוח ניכוי מס הכנסה (ע"א 136/71 מדינת ישראל נ' אחימן, פ"ד כו(2) 259 (1972)); שלטי פרסומת (ע"א 360/83 סטרוסקי בע"מ נ' גלידת ויטמן בע"מ, פ"ד מ(3) 340 (1985)); אמצעי המחשה להוראת חשבון (ע"א 4500/90 הרשקו נ' אורבך, פ"ד מט(1) 419 (1995)); וכן דמויות מצוירות (רע"א 2687/92 גבע נ' חברת וולט דיסני, פ"ד מח(1) 251 (1993)); ראו ע"א 2173/94 Tele Event Ltd. נ' ערוצי זהב ושות', בעמ' 543-544 (2001)). לעומת זאת, דיני המדגמים נועדו להגן על צורתם המיוחדת של מוצרים העונה על דרישת משיכת העין, ונשללת

ממוצרים שצורתם פונקציונלית בלבד (ראו ע"א 2287/00 שוהם נ' הרר (2005)(להלן פרשת שוהם).

לב. בין שתי מערכות הדינים יתכנו תחומי חפיפה, בעיקר בכל הקשור ליצירות פונקציונליות (ע"א 513/89 Interlego A/S נ' Exin Lines Bros. S. A., פ"ד מח(4) 133, 184-186 (1994) (להלן פרשת אינטרלגו); תיתכן חפיפה גם בתחומי עיצוב אחרים, כגון יצירות ארכיטקטוניות; ראו מאיר נועם "ההגנה בישראל על יצירות ארכיטקטוניות כמדגם" עיוני משפט טו 343 (1990)). עם זאת, כל אחת ממערכות הדינים מקנה הגנה בעלת אופי שונה. בעל זכות יוצרים ביצירה נהנה מן הזכות הבלעדית ליצור עותקים של היצירה; לייצר יצירות נגזרות; להפיץ עותקים של היצירה; ולהציג את היצירה בפומבי. בעל המדגם, לעומתו, זכאי למנוע מאחרים לייצר, להשתמש, ולמכור את המדגם. דוגמא לשוני בהיקף ההגנה שמעניקות מערכות הדינים היא יצירה עצמאית. שני יוצרים יכולים, בתיאוריה, ליצור יצירות אמנות זהות, ושניהם ייהנו מהגנת זכות יוצרים כיון שכל אחת מן היצירות נוצרה באופן עצמאי, ולא הועתקה. לעומת זאת, זכות במדגם – משנרשמה – מעניקה מונופול מוחלט במדגם, ויצירה עצמאית אינה יכולה לשמש כהגנה. גם משך תקופת ההגנה, אשר נגזר במידה רבה מאופי ההגנה, שונה. תקופת ההגנה על מדגם קצרה באופן משמעותי מתקופת ההגנה על זכות יוצרים. בחוק הקיים ההגנה על מדגם ניתנת להארכה עד ל-15 שנים לפני שהמדגם עובר לנחלת הכלל, בעוד זכות היוצרים תקפה ל-70 שנה לאחר מות היוצר. הבדל חשוב נוסף בין הדינים הוא דרישת הרישום. כדי לזכות בהגנת זכות יוצרים אין היוצר צריך לנקוט כל פעולה, בעוד שעל מנת לזכות בהגנת דיני המדגמים נדרש רישום של המדגם. בפרשת אינטרלגו עמד הנשיא שמגר על היחס בין מדגמים לבין זכויות יוצרים, והדגיש כי:

"נקודת המוצא היא כי אין הצדקה לשלילה אפריורית של הגנת זכות יוצרים ממוצרים פונקציונליים. עם זאת מציבים מוצרים אלו קשיים מיוחדים, שאינם קיימים ביצירות אחרות, ואלו מתבטאים בשניים: חשש שזכות יוצרים על צורה תהווה מונופול על הרעיון העומד מאחורי הביטוי המוגן, וחשש להגבלת יתר של עולם הצורות העתידי. היקף ההגנה שיינתן למוצרים פונקציונליים צריך להתחשב בקשיים מיוחדים אלו, מחד גיסא, וברצון לתת תמריץ ליוצרים פוטנציאליים להמשיך וליצור ביטויים מקוריים, ועל-ידי כך לגוון ולהרחיב את עולם הביטויים הקיים, מאידך גיסא" (שם, עמ' 133).

זוהי גם נקודת המוצא לדיונו.

לג. תחומי החפיפה ואופייה השונה של ההגנה שמעניקים הדינים מחייבים להגדיר את היחס בין דיני המדגמים לדיני זכויות היוצרים. ככלל, ניתן להבחין בין שלושה פתרונות מקובלים להתמודדות עם שאלת החפיפה בין הדינים: תחולה מצטברת ומקבילה (זהו המצב בדין הצרפתי, ראו Jane C. Ginsburg *French Copyright Law: A Comparative Overview*, 36 J. Copyright Soc'y 269 (1988) – הזכויות מצטברות זו לזו אם החפץ עונה על הדרישות של שתי מערכות הדינים; תחולה מצטברת וחלופית, שבמסגרתה הזכויות מצטברות, אך ההגנה חלופית או מוגבלת; או תחולה בלעדית של אחד מן ההסדרים, בה הזכויות מוציאות זו את זו לפי מפתח מסוים (וכך המצב המשפטי בקנדה ובישראל, כפי שיפורט להלן) (ראו ת"א (מחוזי מרכז) 5311-04-08 נרקיט ואח' נ' מיקרוסופט ישראל בע"מ ואח', פסקה 21 להחלטתו של השופט פרופ' גרוסקופף (2010); אמנון גולדנברג "הגנת העיצוב התעשייתי" 1995 לנדוי כרך שלישי - מאמרים 1159, 1183 (אהרן ברק ואלניער מזוז עורכים, 1995) (להלן גולדנברג)). ישנם טיעונים בעד ונגד כל אחת מן החלופות האפשריות בהיקף החפיפה בין דיני זכויות היוצרים לדיני המדגמים. כך, הענקת הגנה למדגם שלא נרשם באמצעות זכות היוצרים עלולה להטיל מגבלות ולגרוע מן הודאות המושגת באמצעות רישום; הענקת זכות יוצרים לעיצוב תעשייתי שרמת המקוריות שלו נמוכה, עלולה לגרוע מאופיה המיוחד של זכות היוצרים. לעומת זאת, ניתן לטעון כי חרף הדמיון בין הזכויות, קיים שוני עניני ביניהן, ולכן יש מקום לקבוע משטר של הגנה משלימה. לפי עמדה זו, היעדרה של הגנת זכות יוצרים במוצרים הכשירים להירשם כמדגם עלולה לפגוע ביצרנים קטנים, אשר לא נקטו בהליכי רישום בשל חוסר מודעות או חוסר כדאיות כלכלית (גולדנברג, עמ' 1181). בנוסף, חלק מן המוצרים הכשירים להגנת מדגם, דוגמת מוצרים בשוק האופנה, מתאפיינים בחיי מדף קצרים, והליכי הרישום הנדרשים כדי לזכות בהגנת מדגם עלולים לארוך זמן רב מדי מכדי להקנות להם הגנה אפקטיבית (על פי תקנה 31(1) לתקנות המדגמים יש להשלים את בחינת המדגם תוך 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה).

לד. בדין הישראלי, היחס בין שתי מערכות הדינים מוסדר במסגרת החקיקה העוסקת בזכויות יוצרים. סעיף 22(1) לחוק זכות יוצרים, 1911, ההסדר החקיקתי שחל קודם כניסתו לתוקף של חוק זכות יוצרים, קבע בסעיף זה כי:

"(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".

לה. בשנת 2008 נכנס לתוקפו חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, וההסדר שבסעיף

22(1) לחוק הישן הוחלף בסעיף 7 לחוק, הקובע:

"על אף הוראת סעיף 4 (הסעיף בחוק הקובע מהן היצירות שבהן יש זכות יוצרים – א"ר), 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".

במסגרת חוק העיצובים שנתקבל כאמור אך לאחרונה, שונה נוסחו של סעיף 7

כך שיתאים למינוח החדש שבחוק העיצובים, וכעת נוסחו כך:

"על אף הוראות סעיף 4, לא תהא זכות יוצרים במדגם כהגדרתו בפקודת הפטנטים והמדגמים או בעיצוב כהגדרתו בחוק העיצובים, התשע"ז-2017, אלא אם כן המדגם או העיצוב אינו משמש ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי; השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב מדגם או עיצוב כמשמש לייצור תעשייתי" (ההדגשות, שהן התוספות ביחס לנוסח הקודם, הוספו – א"ר).

כפי שניתן להיווכח, וכפי שציינה באת כוח היועץ המשפטי לממשלה בהודעתה המשלימה מיום 31.7.17 כאמור, מדובר בשינוי ניסוחי בלבד, ומכל מקום זה אינו חל על ענייננו.

אציין, כי במסגרת הדיונים על הצעת חוק זכות יוצרים הובהר במפורש שסעיף 7 לחוק נועד להשאיר על כנו את ההסדר שקדם לו, היינו כי זכות היוצרים תשלל מקום בו עסקינן במדגם הראוי להרשם ככזה, ולא ממדגם רשום בלבד (ראו תמיר אפורי חוק זכות יוצרים (2012) 121 (להלן אפורי); פרוטוקול דיון בועדת הכלכלה של הכנסת מיום 28.11.06). דומה גם כי פרשנות אחרת, לפיה תישלל הגנת זכות יוצרים רק מחפץ שנרשם כמדגם, תסכל את כונת המחוקק, אשר ביקש לקבוע תחולה בלעדית, ועלולה

ליצור תמריץ ליוצרים לותר על רישום המוצר כמדגם, כדי ליהנות מן ההגנה של זכות יוצרים.

לו. מדגם, לפי סעיף 2 לפקודת המדגמים, "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 להבחין רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני". תקנה 72 לתקנות המדגמים מגדירה כי ייצור תעשייתי של מוצר הוא ייצורו ביותר מחמישים יחידות. הוראות חוק אלה אינן קובעות מבחן מהותי להכרעה אם מוצר מסוים ראוי להגנת זכות יוצרים או להגנת מדגם, אלא קובעות הסדר שלילי, לפיו אין להעניק להגנת זכות יוצרים במדגם אם הוא מיוצר – או מיועד להיות מיוצר – בייצור תעשייתי.

לז. עיון בפסיקה מלמד על הכרעות סותרות בשאלת יישומו של סעיף 22(1) לחוק הישן וסעיף 7 לחוק הנוכחי, קרי שלילת זכות יוצרים ממוצרים הכשירים להרשם כמדגם. בתי המשפט המחוזיים פסקו זה מכבר, על בסיס החוק הישן, כי אין הגנת זכות יוצרים, בשל החריג הקבוע בסעיף 22(1) לחוק הישן, בקוביות משחק (ת"א (מחוזי ת"א) 331/85 Exin Lines Bros. S.A. ו' Interlego A/S, פ"מ תש"מ(2) 410 (1986)), עיצוב האמנותי של פמוטות המיוצרים באופן תעשייתי (ת"א (מחוזי ת"א) 26065/01 הצורפים בע"מ נ' אייכנבוים תעשיות כלי כסף בע"מ (2002)), אביזרים נלוים של בובות (ת"א (מחוזי ת"א) 391/98 Hasbro International Inc. נ' עולם הצעצועים בע"מ (1998)) או עיצוב בגדים (ת"א (מחוזי ת"א) 1311/04 אלקריף נ' קארקה בע"מ (2010)). מנגד, נפסק כי תינתן הגנת זכות יוצרים ללוח משחק (ת"א (מחוזי ת"א) 2428/01 Koninklijke Housemann נ' לי-דן סוכנויות בע"מ (2006)), לתצרף (המ' (מחוזי חי') 27452/97 יאיר נ' מנגו צעצועים בע"מ (1997)), וכן לתכשיטים (המ' (מחוזי ת"א) 11001/95 מיכל נגרין עיצובים בע"מ נ' שארם-תכשיטים ישראלים מקוריים בע"מ (1995)). מאז כניסתו לתוקף של חוק זכות יוצרים, נפסק על פי סעיף 7 לחוק, כי עיצוב על גבי שעון לא יזכה להגנת זכות יוצרים (ת"א (מחוזי ת"א) 23036-09-13 Ice S.A. נ' טיים קונספט 1999 בע"מ (2014)), וכן גופנים (ת"א (מרכז) 5311-04-08 נרקיס ואח' נ' מיקרוסופט ישראל בע"מ ואח' (2010)). פסיקות אלה מלמדות, כי לא הובהר די הצורך מהו ההבדל בין המוצרים המצדיק מתן הגנת זכות יוצרים לחלקם, ושלילתה מחלקם.

לח. בפסיקתו של בית המשפט העליון, רלבנטית לענייננו פרשת אינטרלגו. בפרשה זו, ביקשה היצרנית של יחידות משחק (קוביות) מסוג "דופלו" לקבל הגנת זכות יוצרים בהן. בעוד השופט דורנר הציעה לדחות את הערעור כיון שנוצר, לשיטתה, השתק שיפוטי, בחר הנשיא שמגר לבחון את היחס בין דיני המדגמים לדיני זכויות היוצרים, בדומה לענייננו, ותוך ניתוח סעיף 22(1) לחוק זכות יוצרים הישן. נקבע כי קוביות הדופלו אינן עונות להגדרת יצירת אמנות, לפי נוסחו של סעיף 35 לחוק דאז, ולכן אינן זוכות להגנת זכות יוצרים. לשיטתו, הגנה על מוצרים פונקציונליים – קרי, מדגמים או מוצרים הכשירים להרשם כמדגם – צריך שתעשה במסגרת הקטגוריה של "מלאכת אמנות", כדי לשמור על האיזון בין האינטרס האישי של היוצר לבין החשש מפני צמצום מרחב האפשרויות של יוצרים עתידיים. לכן, כדי שמוצר פונקציונלי יזכה להגנת זכות יוצרים נדרשת ממנו, בנוסף לדרישות היצרניות והמקוריות, גם אמנותיות. הנשיא שמגר ציין בחוות דעתו מספר מבחנים אפשריים לדרישת האמנותיות, ומצא כי המבחן המתאים הוא "מבחן כוונת היוצר". לפי מבחן זה, "יש לבדוק ... אם היוצר, בעיצוב צורת המוצר, הביא בחשבון גם שיקולים שאינם מוכתבים על-ידי השיקול הפונקציונלי או השיקול התועלתני" (פרשת אינטרלגו, עמ' 180). ואולם לעמדת הנשיא שמגר, מבחן זה אינו מספיק להתמודדות עם הבעיה של צמצום עולם הצורות, ולכן יש להתייחס גם לתוצאה עצמה, ולעשות שימוש ב"מבחן הבחירה":

"כל... כל זמן שהצורה המתקבלת היא אחת מתוך מספר צורות אלטרנטיביות. האלטרנטיבות צריכות להיות אפקטיביות. אלטרנטיבה אפקטיבית היא זו שלא רק ממלאת את התפקיד הפונקציונלי של המוצר, אלא גם עונה על צמצום האופציות הצורניות הקיימות לגבי יצירות עתידיות הנובע מן הקשר הקיים בין פונקציה לצורה. צריכות להיות אלטרנטיבות אשר, בנוסף לתפקיד הפונקציונלי, עומדות במגבלה הצורנית הנובעת מתפקידו הפונקציונלי של המוצר, ובמילים אחרות, צריכות להיות מספר אלטרנטיבות אשר כולן עומדות במגבלות צורניות הנובעות מן התפקיד הפונקציונלי. כך, למשל, לא תינתן זכות יוצרים על האלמנטים המקנים למכונית צורה אווירודינמית" (שם, עמ' 181).

אציין, כי הנשיא שמגר לא נדרש בסופו של יום לשאלת תחולתו של סעיף 22(1) לחוק הישן בנסיבות אותו עניין, משעה שקבע כי אין זכות יוצרים בקוביות המשחק. לדידי, נוכח לשון סעיף 7, אין מקום למתן הגנת זכות יוצרים למוצר הכשיר להרשם כמדגם, ללא צורך בבחינה האם תעמוד לו הגנת זכות יוצרים, ועל כך להלן.

לט. כאן המקום להוסיף, כי במסגרת חוק העיצובים, התשע"ז-2017 ביקש המחוקק ליצור משטר חדש של הגנה על מדגמים (עיצוב בלשון הצעת החוק; למען הבהירות, בחוות דעתי אשתמש במונח הנוכחי, מדגם – א"ר). כך, פרק ה' לחוק העיצובים מבקש להגן גם על מדגמים לא רשומים, שאינם מוגנים כעת על ידי הפקודה. סעיף 61(א) לחוק קובע, כי "לבעל עיצוב לא רשום הכשיר להגנה בהתאם להוראות פרק ב' מוקנית הזכות הבלעדית למנוע מכל אדם לייצר, לשם שימוש מסחרי, מוצר נושא עיצוב שהוא העתקה של העיצוב, בין שההעתקה נעשת באמצעות ייצור מוצר נושא עיצוב זהה ובין שהיא נעשת באמצעות ייצור מוצר נושא עיצוב אחר היוצר אצל משתמש מיועד רושם כללי שאינו שונה מהרושם הכללי שיוצר אצלו המוצר נושא העיצוב (בסימן זה – ניצול עיצוב לא רשום); היה המוצר נושא העיצוב מערכת של פריטים, תחול הזכות האמורה לגבי כל אחד מפריטי המערכת". לפי החוק לבעל מדגם לא רשום תוענק הגנה מוגבלת מבחינת תוקפה ומבחינת היקפה. בעוד שתוקפו של מדגם רשום יהיה ניתן להארכה עד 25 שנים (סעיף 39), תוקפו של מדגם לא רשום יהא 3 שנים בלבד (סעיף 65 לחוק). ההגנה המופחתת מתבטאת גם בכך שבעוד רישומו של מדגם מעניק מונופול לבעל המדגם (סעיף 37(א) לחוק), בעל מדגם לא רשום יזכה להגנה מפני העתקה בלבד (סעיף 61(א) האמור). בדברי ההסבר מובא הרציונל העומד בבסיס הכונה להעניק הגנה גם למדגמים לא רשומים:

"ההסדרים בפרק זה מטרתם משולשת: ראשית, הוראות הפרק נותנות ביטוי לכך שדיני העיצובים חלים גם על עיצובים שהם 'אופנות מתחלפות', אשר חיי המדף שלהם קצרים (דוגמת ביגוד) ומשכך אין זה כלכלי לרשום. שנית, הוראות הפרק מטרתן להיטיב את מצבם ולהקל על מעצבים ובעלי עיצובים רבים אשר להם עסקים קטנים, והם אינם מעוניינים לשאת בנטל הכלכלי והבירוקרטי הכרוך ברישום, מה שעלול להוביל למצב שלא יזכו כלל להגנה, או לכל הפחות שיהיו שרויים במצב של חוסר ודאות לעניין הגנה אופציונלית שעשויה לעמוד להם או שלא לעמוד להם בהסתמך על הלכת א.ש.ר. ... רציונל זה חל גם לגבי מעצבים בתחילת דרכם. שלישית, ההוראות מחזקות את האינטרס הציבורי בפיתוח עיצובים חדשים".

ושוב נזכיר, כי היחס בין ההסדר שבחוק המדגמים לבין סעיף 7 לחוק זכות יוצרים לא הוסדר כשלעצמו במסגרת ההצעה, וראו כאמור דבריו של חה"כ כבל בפסקה כ"ח וכן את הודעת באת כוח היועץ המשפטי לממשלה שהוזכרה מעלה.

מ. ולחוק נשוא העניין: נוכח המפורט מעלה אני סבור כי יש לקבל את טענת המערערת שלפיה יש להעניק הגנת זכות יוצרים לכסא הנדנדה כיצירה תלת ממדית. עסקינן בחפיפה בין שתי מערכות דינים בענף הקניין הרוחני. יפים לכגון דא דבריו של השופט – כתארו אז – חשין בפרשת א.ש.י.ד.:

”בהיכנסנו אל אזור החפיפה שבין שני ענפי משפט, ובבקשנו לברר מה סדר ומשטר שולטים בו – שולטים בו או ראויים שישלטו בו – שומה עלינו לבדוק, בראש-ובראשונה, אם הורנו המחוקק כי נלך בדרך מסוימת; שאם הורנו כך, זו תהא דרכנו. כך, למשל, יכול המחוקק שיורנו כי בשטח מסוים יחולו חוק או כלל פלוני, וכי באותו שטח לא יחולו כל חוק או כלל אחרים. הוראה חד-משמעית מעין-זו הינה נדירה, ואולם אם תימצא נישמע לה” (פסקה 15 לפסק דינו).

בדבריו התייחס השופט חשין לחפיפה בין שני ענפי משפט שונים, אולם גם בתוך אותו ענף משפט תיתכן חפיפה בין הדינים השונים, ולעתים נדרשת הכרעה בין דינים אלה, וכך בענייננו. המחוקק משתדל – כך דומה – להשאיר את סיווגי הקניין הרוחני בקטגוריות לעצמן, כל אחת בתחומה, ולהגיע ככל האפשר למצב שבו “אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה” (בבלי יומא ל”ח, ב’). ואם לא כמלוא נימה – לפחות ככל האפשר. המקרה דנא נופל אפוא בגדרי דיני המדגמים, ועל כן לא יזכה להגנת זכות יוצרים. אודה כי דעתה אינה נוחה מתוצאה זו. הדמיון בין הכסאות מדבר בעדו (ראו פסקה ד’ מעלה), ואדם מן הישוב בשכלו הישר יזהה לכאורה העתקה. אך לא לנו לעקוף את דבר המחוקק.

מא. בנדון דידן, עיון בהוראות החוק הרלבנטיות ובראשן סעיף 7 מלמד, כי המחוקק קבע בצורה מפורשת שמדגמים רשומים או מוצרים הכשירים להרשם כמדגמים לא יזכו להגנה של דיני זכויות יוצרים; זאת – למעט החריג של מוצרים שאינם מיוצרים באופן תעשייתי או מכוונים להיות מיוצרים באופן תעשייתי. אציין, כי הגנה על מדגמים שאינם רשומים, שתוענק במסגרת הצעת חוק העיצובים, תרכך את הפגיעה ביוצרים שלא רשמו את המוצר שלהם כמדגם; הענקת הגנה זו עולה גם בקנה אחד עם מגמות בינלאומיות (ראו דברי ההסבר להצעת חוק העיצובים, התשע”ה-2015; אריה רייך “גלובליזציה ומשפט: השפעת המשפט הבין-לאומי על המשפט הישראלי בעשור הבא” מחקרי משפט י”ז 17, 27-29 (תשס”ב-2001)).

מב. בית המשפט המחוזי פסק, כי כסא הנדנדה כשיר להרשם כמדגם. דומני כי אין מחלוקת בין הצדדים על סיווג זה. פשיטא, כי המערערות ייצרו את כסא הנדנדה באופן תעשייתי, גם לפי הגדרת תקנה 72 לתקנות המדגמים וגם במציאות כהוייתה. כאמור, לשון החוק ברורה – אף כי תתכן ביקורת, כאמור, על ההסדר הקבוע בו – ולפיה אין להעניק זכות יוצרים במוצר הכשיר להרשם כמדגם ומיוצר באופן תעשייתי, ולכן נשללת זכות היוצרים בכסא הנדנדה כשלם. לפיכך, המערערות אינן זכאיות להגנת זכות יוצרים בכסא הנדנדה כולו, שלא נרשם כמדגם אך היה כשיר להרשם ככזה.

יצירות אמנות המקובעות על גבי חפץ

מג. לאחר שהכרענו בשאלה זו על פי הוראות הדין, עומדת בפנינו שאלה נגזרת, הנובעת אף היא משאלת החפיפה, או אי החפיפה בתפיסת המחוקק, בין זכויות יוצרים לבין מדגמים – האם ניתן להעניק זכות יוצרים לחלק מחפץ הכשיר להרשם כמדגם? הגבול בין עיצוב שהוא חלק ממדגם לבין יצירת אמנות המוטבעת על גביו מציב שאלה שאינה פשוטה כלל עיקר, ובתי המשפט בישראל טרם נדרשו לסוגיה.

מד. לטעמי, אין מקום להימנע מראש מהכרה בזכות יוצרים ביצירה, אך ורק כיון שמדובר ביצירה המקובעת על גבי מוצר תעשייתי. סבורני, כי עמדה זו אינה עומדת בסתירה ללשון החוק; ונדמה, כי גם היועץ המשפטי לממשלה אינו חולק על כך (ראו פסקה 26 לעמדתו). לפיכך, ישנם מקרים, בהם יצירת אמנות המקובעת על גבי חפץ הכשיר להרשם כמדגם תזכה להגנת זכות יוצרים. עם זאת, באשר למבחן שבמסגרתו ייקבע האם יצירה על גבי מוצר זוכה להגנת זכות יוצרים אם לאו, נפרדת דרכי מדרכו של היועץ המשפטי לממשלה, ועל כך להלן.

מה. בית המשפט המחוזי לא התייחס באופן ישיר בפסק דינו לשאלה האם ריפוד הכסא ועליו ציור האריה זכאי להגנת זכות יוצרים, אלא הניח כי הריפוד ועליו הציור "נבלעים" בכסא כולו. כאמור, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, התוצאה אליה הגיע בית המשפט המחוזי נכונה, אולם לא כן דרך הנמקתו. לעמדתו, ניתן להכיר בזכויות יוצרים ביצירות דו ממדיות המוטמעות על גבי מדגמים, אשר משמשים או מכוונים לשמש לייצור תעשייתי, אולם רק לגבי סוג המוצרים לגביהם לא היה נרשם כמדגם. קשה לטעמי להלום עמדה זו.

מו. דיני זכויות היוצרים מבקשים, כאמור, לעודד יצירה והפצה של ביטויים, יצירות וטובין מופשטים אחרים בעלי ערך חברתי, אשר כוחות השוק אינם נותנים תמריץ מספק ליצירתם. תכלית זו מושגת על ידי מתן הגנה ליוצר. עם זאת, קיים מתח תמידי בין הגנה על זכויותיו של היוצר לבין מתן הגנת יתר, שתקשה על תהליך ההמצאה והפיתוח, ובהקשר הספציפי של יצירות על גבי מדגמים, תגביל את עולם הצורות העתידי (ראו פרשת אינטרלגו, עמ' 153-154). מכל מקום לדידי, בבחינת מדיניות משפטית ראויה, אין למנוע מיצירות הגנת זכויות יוצרים רק בשל העובדה שהן קיימות על גבי מוצר שכשיר להרשם כמדגם. בהקדמה לספר קניין רוחני: עיונים בינתחומיים ניסיתי לומר כי "תפיסתי הבסיסית ... אומרת, מדוע לא ייהנה היוצר מפרי יצירתו ומדוע יאכלו זרים את עמלו? בית המשפט בהקשר זה הוא שומר ההגינות, כמובן בגדרי הדין, ולטעמי הגינות היא מילת מפתח. לא 'תפסת מרובה' אך גם לא 'עשיית עושר ולא במשפט' כפשוטה. הדבר אינו נוגע לזכות המוסרית בלבד, אף שתפקידה הערכי חשוב מאוד, אלא אף לזכות הכלכלית" (עמ' 7) דברים אלה לכאורה יפים לענייננו. במה דברים אמורים?

מז. ניטול, לדוגמה, את דמותו של מיקי מאוס, העכבר הנודע בציורי וולט דיסני. אין חולק כי דמותו של מיקי מאוס היא יצירה אמנותית, לפי חוק זכות יוצרים, אשר זוכה להגנות הקבועות בחוק. חברת דיסני, בעלת זכות היוצרים במיקי מאוס מוכרת מוצרים רבים הנושאים את דמותו (מרצ'נדייזינג; תִּסְחֹר בעברית), וחלק גדול ממוצרים אלה כשירים להרשם כמדגם. האם עלינו לשלול את הגנת זכות היוצרים במיקי מאוס כל אימת שדמותו מופיעה על מוצר הכשיר להרשם כמדגם, מחפצים מאותו סוג? ובאופן כללי, האם ישנה הצדקה לשלול זכות יוצרים מיוצר רק בשל כך שעותקים מן היצירה מופיעים על גבי מוצר הכשיר להרשם כמדגם? ניתן לחשוב על סיטואציה נוספת המדגימה את השאלה שמעלה בעיניי, בכל הכבוד, עמדת היועץ המשפטי לממשלה: אילו היו המערערות פונות לבית המשפט בטענה להפרת זכויות יוצרים בדמות האריה בלבד, ללא ציון העובדה שעיצוב כסא הנדנדה הועתק מהן, לכאורה לא היתה נשללת מהן הגנת זכות יוצרים (מבלי להתייחס, לצורך הדיון, לסוגיות של תום לב ונקיון כפיים). האם יכלו המשיבים לטעון, כטענת הגנה, כי העתיקו יצירה המופיעה על גבי חפץ הכשיר להרשם כמדגם מאותו סוג, ועל כן אין להעניק ביצירה זכות יוצרים? דהיינו, האם ניתן היה להעניק להן מעין "פרס" על העתקת החפץ יחד עם הדמות? סבורני, כי דוגמאות אלה מבהירות את הקושי הלכאורי

בהסדר המוצע על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, ואת הצורך, לטעמי, לשאוף להסדר אחר.

משפט השוואתי

מח. נפנה עתה מבטנו אל שיטות משפט זרות, שסוגיה זו העסיקה ומעסיקה אותן רבות. אמנם, "שיטות המשפט השונות אינן משקיפות באופן אחיד על היחס בין האינטרס הפרטי לבין האינטרס הציבורי בדיני הקניין הרוחני. הדגשים עשויים להיות שונים" (מיגל דויטש עוולות מסחריות וסודות מסחר (תשס"ב-2002), 109 (להלן דויטש)). אולם, "בזירה השיפוטית, המשפט ההשוואתי משמש כלי להפעלת המשפט הקיים, כחלק מפרשנותו או כהשלמה להסדרים הקיימים בו ... מקובלת פנייה לפתרונות משפטיים קיימים בשיטות אחרות כאשר פתרונות אלה נראים רצויים ואינם סותרים את המסגרת המשפטית המקומית" (דפנה ברק-ארז "משפט השוואתי כפרקטיקה – היבטים מוסדיים, תרבותיים ויישומיים" דין ודברים ד 81, 86 (תשס"ח)). הדברים נכונים ביתר שאת עת מדובר בנושא שנדון בהרחבה בשיטות משפט זרות וטרם זכה לליבון בפסיקה הישראלית, והוא אינו מן הנושאים הישראלים הייחודיים כמו שאלות של דת ומדינה או שאלות הקשורות באזורי יהודה ושומרון וכדומה.

מט. בדין האנגלי, שהוא המקור לדיני הקניין הרוחני בישראל, שלט עד שנת 1968 ההסדר משנת 1911, שאומץ במשפט הישראלי. בפסיקה האנגלית על פי הדין הישן, נקבע כי המבחן שלפיו יש לקבוע האם להעניק הגנת זכות יוצרים לחפץ הכשיר להרשם כמדגם הוא מבחן "כוונת היוצר". במסגרת מבחן זה יש לבחון את כוונת היוצר בעת יצירת החפץ; אם בעת יצירתו לא היה בכוונת היוצר לשכפלו באופן תעשייתי, תוענק לחפץ הגנת זכות יוצרים (ראו King Features Syndicate Inc. v. Kleeman [1941] 58 R.P.C 207).

נ. ההסדר הנוכחי בחוק האנגלי נקבע ב-Copyright, Designs and Patents Act 1988. חוק זה ניסה למנוע, או למצער לצמצם, את החפיפה בין זכויות יוצרים לבין מדגמים. מדגם מוגדר בסעיף 51(3) לחוק בצורה רחבה מאד:

"The design of any aspect of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of an article".

עם זאת, לפי החוק האנגלי, עיצוב פני המוצר (Surface Decoration) אינו נכלל בהגדרת מדגם. סעיף 52 לחוק מסדיר את הדין בכל הנוגע ליצירות אמנותיות אשר אינן נכללות במסגרת סעיף 51:

(1) This section applies where an artistic work has been exploited, by or with the licence of the copyright owner, by—

(a) making by an industrial process articles falling to be treated for the purposes of this Part as copies of the work, and

(b) marketing such articles, in the United Kingdom or elsewhere.

(2) After the end of the period of 25 years from the end of the calendar year in which such articles are first marketed, the work may be copied by making articles of any description, or doing anything for the purpose of making articles of any description, and anything may be done in relation to articles so made, without infringing copyright in the work.

הסעיף קובע, כי כאשר יצירה אמנותית שימשה בידי או ברשות בעלי זכות היוצרים לייצור מוצרים בהליך תעשייתי, והמוצרים משווקים כבריטניה או מחוץ לה, הנה לאחר 25 שנים מתחילת השיווק, יהא כל אדם רשאי להעתיק את היצירה לגבי מוצרים מכל סוג, והדבר לא יהיה הפרה של זכות יוצרים ביצירה. כלומר, החוק הבריטי מעניק הגנה מוגבלת ליצירות אמנות המקובעות על גבי מוצרים, לתקופת 25 שנים בלבד; עיצוב פני השטח של חפצים שימושיים זוכה להגנת זכות יוצרים רגילה.

נא. בית המשפט העליון האנגלי התמודד עם סוגיה דומה לזו הניצבת בפנינו בפרשת *Flashing Badge Co. Ltd v. Brian David Groves* [2007] ECDR 17. באותו עניין הודבקו עיצובים גרפיים על תגים (badges) שהיו בעלי צורה זהה. בית המשפט נדרש לשאלה האם יש להעניק זכות יוצרים בעיצוב הגרפי או שמדובר בחלק מן המדגם, שאז העיצוב לא יזכה להגנת זכות יוצרים. השופט רימר (Rimer) מצא כי, למרות שהעיצוב הגרפי היה זהה לצורתם של התגים יש להעניק לעיצוב הגנת זכות יוצרים, כיון שהיצירה יכולה להתקיים בנפרד מן החפץ, ואם תתקיים בנפרד תוענק לה זכות יוצרים:

“It is true that the design of the shape of the badge follows the outline of the design for the

artistic work on the face of each badge. But the latter design is in the nature of a graphic design which is in no sense something which ... can only exist as part of the shape of the badge. It is a design which can be applied to any other substrate and which, if so applied, would enjoy copyright protection for the infringement of which section 51 would afford no defence”.

נב. במשפט האמריקני – בו תיתכן הגנת זכות יוצרים לחפץ בכללותו – עלתה השאלה לראשונה בפסק דינו של בית המשפט העליון משנת 1954, *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201 (להלן פרשת Mazer). בפרשה זו, יצר התובע פסלונים של דמויות אנושיות, שנועדו לשמש כבסיסים למנורות. המנורות הועתקו, והתובע טען כי הופרו זכויות היוצרים שלו בפסלונים. בית המשפט העליון האמריקני פסק, כי אין מניעה לרשום ולהעניק זכות יוצרים ביצירה שנועדה לשמש חלק ממוצר שימושי. נקבע, כי יצירה יכולה ליהנות מהגנת זכות יוצרים, גם אם היא חלק – או יועדה לשמש חלק – ממוצר תעשייתי.

נג. בשנת 1976 נחקק בארה"ב Copyright Act of 1976. מדגם מוגדר בחוק זה כ"An article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information". סעיף 17 U.S.C. § 101 לחוק קובע, כי ניתן להעניק זכות יוצרים רק לאלה:

“works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article ... shall be considered a pictorial, graphical, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article”.

סעיף זה ביקש לקבוע בחוק את המבחן שקבע בית המשפט העליון האמריקני בפרשת *Mazer*, לפיו לא תוענק זכות יוצרים על הצורה, אלא תוענק זכות יוצרים במוצר תעשייתי רק מקום בו ניתן להפריד בין האלמנטים התועלתניים לאלמנטים הצורניים של המוצר (ראו Robert C. Denicola *Applied Art and Industrial Design: A Suggested Approach to Copyright in Useful Articles* 67 Minn. L. Rev. 707 (1983)).

נד. לאחר חקיקת החוק, התמודדו בתי המשפט בארצות הברית עם יישומו. הסוגיה העיקרית שעמדה במחלוקת היא שאלת ההפרדה – האם נדרשת יכולת הפרדה פיסית בין האלמנטים האמנותיים לבין המוצר, או האם מספיקה "הפרדה קונספטואלית". חלק גדול מן הפסיקה האמריקנית עסק במקרים בהם נטען, כי המדגם בכללותו הוא יצירת אמנות ולכן מקרים אלה אינם רלבנטיים לענייננו, נוכח ההסדר הקבוע בסעיף 7 הנזכר (ראו פרשת אינטרלגו, עמ' 175-179; לסקירה של הפסיקה האמריקנית, ראו Shira Perlmutter, *Conceptual Separability and Copyright in the Designs of Useful Articles* 37 J. Copyright Soc'y U.S.A 339 (1990) (להלן פרלמוטר); Barton R. Keyes, *Alive and Well: The (Still) Ongoing Debate Surrounding Separability in American Copyright Law* 69 Ohio St. L.J. 109 (2008). עם זאת, המבחנים שנקבעו בפסיקה האמריקנית והכתיבה האקדמית בנושא עשויים לסייע בבואנו לקבוע את המבחן המתאים לדין הישראלי, ועל כך בהמשך.

נה. רלבנטיות במיוחד לענייננו היא קנדה, שכן גם בה קיים משטר של הגנה בלעדית. בדומה לישראל, כאשר זכות יוצרים קיימת במדגם (Design) המיושם במוצר שימושי או ביצירה אמנותית, והמוצר מיוצר ביותר מ-50 עותקים על ידי בעל זכות היוצרים או בהסכמתו, לא תהא זו הפרת זכות יוצרים או זכות מוסרית להעתיק את עיצוב המוצר או עיצוב שאינו שונה ממנו מהותית. אולם, לכלל זה חריג המפורט בסעיף 64 לחוק זכות יוצרים הקנדי:

"Subsection (2) does not apply in respect of the copyright or the moral rights in an artistic work in so far as the work is used as or for (a) a graphic or photographic representation that is applied to the face of an article; (b) a trade-mark or a representation thereof or a label; (c) material that has a woven or knitted pattern or that is suitable for piece goods or surface coverings or for making wearing apparel; (d) an architectural work that is a building or a model of a building; (e) a representation of a real or fictitious being, event or place that is applied to an article as a feature of shape, configuration, pattern or ornament; (f) articles that are sold as a set, unless more than fifty sets are made; or (g) such other work or article as may be prescribed by regulation" (Copyright Act (R.S.C., 1985, c. C-42)).

סעיף זה קובע, כי למרות שבחוק הקנדי משטר של הגנה בלעדית, יצירות מסוימות המקובעות על גבי חפצים מוחרגות וזוכות להגנת זכות יוצרים; לדוגמה, עיצוב גרפי או תמונה על פני השטח של חפץ; או דוגמאות על גבי פרטי לבוש.

נו. מסקירה קצרה זו עולה, כי שיטות משפט זרות מעניקות הגנת זכות יוצרים מסוימת ביצירת אמנות שהיא חלק ממדגם. ככלל, אין חפיפה והגנה מצטברת מלאה בין הגנת זכות יוצרים להגנת דיני המדגמים, אולם גם בקנדה, בה נקבע משטר של הגנה בלעדית, לא נשללת הגנת זכות יוצרים במלואה מיצירות המקובעות על גבי חפצים (אף כי כאמור הדברים נרשמו מפורשות בחוק). כשלעצמי דומני, שהמסר העולה מסקירה זו הוא תחושת ההגינות כלפי היוצרים, כדי שפרי עמלם לא יהא להנאת הזולת בלא תמורה.

היקף ההגנה בישראל

נו. סעיף 7 הנזכר כשלעצמו מגלם קושי אינהרנטי בתחימת קו גבול ברור בין דיני מדגמים לדיני זכויות יוצרים, ומצביע עליו. למרות קושי זה, ואולי בגללו, וכדי להגשים את מדיניות המחוקק, ראוי לשאוף לקבוע מבחן ברור ככל האפשר (ראו John B. Fowles, *The Utility of a Bright-line Rule in Copyright Law: Freeing Judges from Aesthetic Controversy and Conceptual Seperability in Leicester* (2005) 301 UCLA Ent. L. Rev. 12 (v. Warner Bros.)). על פי המבחן שאבקש להציע, כדי שתוענק הגנת זכות יוצרים ביצירה דו-ממדית המקובעת על גבי חפץ, ושהיא כשלעצמה אינה מוגנת על פי המצב החוקי הקיים, נדרש כי ניתן יהיה להפריד בין היצירה לבין החפץ, בדומה, במידה מסוימת, למבחן במשפט האמריקני (לביקורת על יישום המבחן במשפט האמריקני, ראו פרשת אינטרלגו, עמ' 177). על מנת שתוענק הגנת זכות יוצרים ליצירה המקובעת על גבי מדגם או חפץ הכשיר להרשם כמדגם יש לצלוח שלושה שלבים: בשלב הראשון יש לבחון האם החפץ כשיר להירשם כמדגם. אם התשובה אינה בחיוב, ניתן לעבור לשלב השלישי. רק אם נכריע בחיוב בשאלה זו, יש לעבור לשלב השני – השלב העיקרי – בו יש לבחון האם ניתן להפריד את היצירה מן החפץ; בשלב השלישי, נבחן האם היצירה זוכה להגנה כיצירת אמנות לפי חוק זכות יוצרים. בענייננו, אין חולק כאמור, כי כסא הנדנדה כשיר להרשם כמדגם, ולכן נעבור ישירות לשלב השני – מבחן ההפרדה.

נח. אימתי ניתן להפריד פיסית את יצירת האמנות מן החפץ? משרד זכויות היוצרים האמריקאי (*The United States Copyright Office*) מצא להגדיר זאת כך במסגרת ה- COMPENDIUM OF U.S COPYRIGHT OFFICE PRACTICES III, § 924.2 (להלן המדריך האמריקני הממשלתי לזכויות יוצרים):

“Physical separability means that the useful article contains pictorial, graphic, or sculptural features that can be physically separated from the article by ordinary means while leaving the utilitarian aspects of the article completely intact”.

דוגמא ליצירה הניתנת להפרדה פיסית היא סמל מכונית, שניתן להפרידו ממכסה המנוע, בלא להרסו או לפגוע במכונית. ואולם, שאלת ההפרדה הפיסית לא תהא תמיד פשוטה כל כך; לדוגמה, האם הפסלונים ששימשו בסיס למנורות בפרשת Mazer ניתנים להפרדה פיסית? ניתן אמנם לנתק פיסית את הפסלונים מן המנורות, אולם המנורות אינן יכולות למלא את ייעודן הפונקציונלי כמות שהן ללא הפסלונים שבבסיסן. דהיינו, ישנם גם מקרים בהם לא ניתן יהא להפריד פיסית את היצירה מהחפץ, ואף על פי כן, יהא מקום להעניק הגנת זכות יוצרים ביצירה, בהתבסס על תכליות ההגנה בזכויות יוצרים באמצעות מבחן ההפרדה המהותי, בעוד המבחן הפיסי יש בו מלאכותיות מסוימת במקרים אלה ולכך נשוב. דוגמאות אפשריות (אך לא ממצות): הדפס על גבי חולצה; עיטור על גבי טפט; וקישוט על-גבי כלי מטבח (ראו המדריך האמריקאי הממשלתי לזכויות יוצרים, סעיף 924.2(B)). יצוין, כי בפסק הדין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון האמריקאי, הוחלט בדעת הרוב כי מבחן ההפרדה הפיסית אינו נחוץ, שכן לשון החוק מלמדת כי ההפרדה הנדרשת היא מהותית בלבד (*Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc*, p. 15 of the majority opinion, delivered by Justice Thomas (U.S. Mar. 22, 2017) (להלן פרשת סטאר אתלטיקה); מנגד, בדעת המיעוט באותו העניין נטען כי יש מקום לעשות שימוש גם במבחן ההפרדה הפיסית, המצטרף למבחן ההפרדה המהותית, והדבר נלמד מדברי ההסבר לחוק:

“Unless the shape of an automobile, airplane, ladies’ dress, food processor, television set, or any other industrial product contains some element that, *physically or conceptually*, can be identified as separable from the utilitarian aspects of that

article, the design would not be copyrighted”
(Ibid, at p. 2 of the minority opinion, referring to
H. R. Rep. of the Copyright Act, at p. 55
;emphasis added by Justice Breyer).

אף שמוצא אני טעם רב בעמדה לפיה יש מקום גם למבחן ההפרדה הפיסית בנוסף לזו המהותית – וראו כאמור דברי ההסבר מעלה להצעת החוק האמריקנית, ונזכיר כי בהקשר הישראלי מעיקרא שותק החוק בסוגיה נשוא העניין – אשאר בצריך עיון את השאלה האם יש לאמץ את מבחן ההפרדה הפיסית בשיטת משפטנו; זאת, כיון שאין הדבר נדרש להכרעה בענייננו, משמצאתי – ועל כך בהמשך – שניתן להפריד מהותית בין הציור לכיסא, ומכל מקום ניכר כי מבחן ההפרדה הפיסית בנידון דידן הוא לכל היותר משני למבחן ההפרדה המהותית, גם על פי השכל הישר.

מבחן ההפרדה המהותית

נט. במקרים בהם אין ניתן לקבוע, כי היצירה מקיימת את מבחן ההפרדה הפיסית, יש איפוא לבחון הניתן להפרידה הפרדה מהותית. המלומדת ש' פרלמוטר מציינת מספר מבחנים אשר שימשו את בתי המשפט האמריקניים בבואם להכריע האם יצירת האמנות ניתנת להפרדה קונספטואלית: הניתן לשווק את היצירה בנפרד כיצירת אמנות; האם היצירה שווקה במקור כיצירת אמנות; האם היצירה נוצרה במקור כיצירת אמנות (פרלמוטר, 378). בית המשפט העליון של ארצות הברית בפרשת סטאר אתלטיקה ציין שני מבחנים בהם יש כדי לסייע לבית המשפט בבואו לבחון האם מתקיימת הפרדה קונספטואלית: הראשון, האם ניתן לזהות את יצירת האמנות בנפרד מן האלמנטים התועלתניים של החפץ. השני, וכאן עיקר הבחינה לשיטת בית המשפט, האם היצירה יכולה להתקיים באופן עצמאי מן האלמנטים התועלתניים של החפץ; "If the feature is not capable of existing as a pictorial, graphic, or sculptural work once separated from the useful article, then it was not a pictorial, graphic, or sculptural feature of that article, but rather one of its utilitarian aspects." (שם, בעמ' 7). לדידי, דומה כי המבחנים שהוצעו בפסיקה האמריקנית מציבים מכשול גבוה מדי ומצמצמים יתר על המידה את תחום היצירות להן תוענך הגנת זכות יוצרים, בגדרי ההגינות הראויה. בנוסף, הפסיקה האמריקנית מלמדת כי גם משעה שהשופטים הסכימו על המבחן לבחינת ההפרדה הקונספטואלית, התעורר קושי ביישומו.

ס. משרד זכויות היוצרים האמריקני פרסם במדריך האמריקני הממשלתי לזכויות יוצרים מבחן מוצע לבחינת ההפרדה הקונספטואלית. על פי מבחן זה, ניתן "להפריד מהותית" את היצירה מן החפץ, אם היצירה יכולה להתקיים – כשרטוט על נייר או כפסל תלת ממדי, לדוגמה – בנפרד מן החפץ בלא להרוס את צורתו הבסיסית. תנאי זה מתקיים רק מקום בו היצירה האמנותית והחפץ יכולים להתקיים זה לצד זה ולהיתפס כשתי יצירות נפרדות, האחת יצירה אמנותית והשניה – החפץ. לעומת זאת, אם על ידי הרכבה מחדש של היצירה ייווצר גם החפץ, לא נכיר בזכויות יוצרים ביצירה (מבחן דומה, המתבסס על עמדתו של משרד זכויות היוצרים האמריקני, הוצע במסגרת חוות דעת ידיד בית משפט שהוגשה לבית המשפט העליון האמריקני בפרשת סטאר אתלטיקה על ידי מרצים למשפטים העוסקים בתחום הקניין הרוחני, ראו www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2016/08/Star-Athletica.pdf). לדידי, יש מקום לאמץ מבחן זה, בשינויים המחויבים, גם במשפט הישראלי. כדי להבהיר את המבחן המוצע אביא מספר דוגמאות שנדונו במשפט האמריקני: כפיות מדידה בצורת לב (Bonazoli v. R.S.V.P. Intern., Inc., 353 F. Supp. 2d 218 (D.R.I. 2005)); מיכל מים של נרגילה (Inhale, Inc. v. Starbuzz Tobacco, Inc., 755 F.3d 1038 (9th Cir. 2014)); מתקן תליה לאופניים (Brandir International Inc. v. Cascade (2nd Cir. 1987), 834 F.2d 1142 (Pacifi Lumber Co., 834 F.2d 1142 (2nd Cir. 1987)). בכל הדוגמאות הללו, יצירת האמנות הנטענת אינה יכולה להתקיים לצד החפץ, ולכן אין מקום להעניק זכויות יוצרים אלא לכל היותר הגנת מדגם. מנגד, הדוגמאות הנזכרות בפסקה נ"ז למעלה – עיטור, קישוט, הדפס על חולצה – עומדות במבחן ויצירות האמנות על גבי המוצרים יזכו להגנת זכות יוצרים. בענייננו, ציור האריה יכול להתקיים בנפרד מן הכסא ועדיין להיראות כיצירה. דמות האריה אף מופיעה בנפרד מכסא הנדנדה, על גבי מוצרים אחרים של המערערות. לכן הוא צולח את השלב השני, ויש לעבור לשלב השלישי.

סא. הדוגמאות שצוינו כמובן אינן ממצות, ויש להניח כי ההלכה תתפתח עקב בצד אגודל. יפים לכאן – להבדיל כמובן – גם דבריו הנודעים מכבר של השופט פוטר סטיוארט (Potter Stewart) מבית המשפט העליון של ארה"ב, שאמר בפרשת Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184 (1964) כי אינו יודע להגדיר תועבה (Obscenity) – "But I know it when I see it" (ראו פרשת טייפקום, פסקה ד' לחוות דעתי). המביט אל היצירה יודע במה עסקינן.

סב. לפני סיום חלק זה, הערות אחדות. בבואנו לבחון האם להעניק זכות יוצרים ליצירת אמנות המקובעת על גבי מדגם חשוב לזכור, כי התמונה היא על הרוב בגוני אפור; כנגד הגנה על היוצר קיים חשש פן הענקת "מונופול" עלולה להוביל לבלימת התחרות ולשיתוק בתחום הפיתוח והיצירה (ראו עופר גרוסקופף הגנה על כללי תחרות באמצעות עשיית עושר ולא במשפט (תשס"ב-2002) 325-330 (להלן גרוסקופף); פרשת אינטרלגו, עמ' 156). בחינת "אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי" (בבלי ברכות ס"א, א'). אביא מדבריו של המלומד א' גולדנברג בעניין זה:

"העתקה לא מוגבלת ותחרות בלי כללים נוטלות מבעל היצירה את היתרון היחסי, שהשיג הודות למאמציו או כשרונו. משטר כזה חותר למכנה משותף מהסוג הנמוך ביותר, הואיל ואין הוא מקים הפרדה בין החקייני לבין היוצר העצמאי. כאן טמון סיכון של קפיאה על שמרים. ניתן לסבור שהעתקת מוצרים עשויה לנגוס בפיתוח מוצרים ודגמים חדשים, יותר משופרים ויותר מועילים, ולהפוך את העבודה והמאמץ המושקעים בפיתוח זה לבלתי כדאיים. ואולם לאותה תוצאה – קפאון ועמידה במקום – מוביל גם איסור כולל של ההעתקה ... איסור העתקה גורפני עלול להוביל, גם הוא לבלימת התחרות ולשיתוק בתחום הפיתוח והיצירה" (גולדנברג, עמ' 1160-1161).

סג. דומני, כי הדרך להתמודדות עם חשש זה היא על ידי תיחום היקף ההגנה בזכות יוצרים להעתקים של הביטוי כנתינתו או העתקים קרובים מאד. הדברים נכונים במיוחד כאשר מדובר ביצירות שמגוון אפשרויות הביטוי בהן מוגבל (ראו ע"א 360/83 סטרוסקי בע"מ נ' גלידת ויטמן בע"מ, פ"ד מ(3) 340 (1985)). פרשנות זו מאפשרת שמירה על זכויות היוצרים והגנה על התמריצים ליוצרים לגוון את עולם היצירה, בד בבד עם שימור אפשרות השימוש ברעיונות על מנת לקדם ידע (ראו, בדומה, פרשת סייפקום, בפסקה 26 לפסק דינו של השופט דנציגר). בנוסף, הפיצוי בגין ההפרה יהא מוגבל לפיצוי בגין הפרת זכות היוצרים ביצירה בלבד ולא בחפץ בכללותו.

ציור האריה – יצירת אמנות?

סד. משצלחנו את המבחן השני ומצאנו כי בנדון דידן ניתן להפריד את האריה מן הכסא, עלינו לבחון, כזכור, במסגרת השלב השלישי האם האריה כשלעצמו ראוי להגנת זכות יוצרים. סעיף 4(א)(1) לחוק קובע כי תהא זכות יוצרים ב"יצירה מקורית

שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוסיקלית, המקובעת בצורה כלשהי". ציור האריה עונה על הגדרת "יצירה אמנותית" בסעיף 1 לחוק. דרישת המקוריות היא הדרישה העיקרית על מנת לזכות יצירה בהגנת זכות יוצרים, היא "לב לבו של חוק זכות יוצרים" (פרשת אינטרלגו, עמ' 169); הדבר בחינת פשיטא: אם אין מקוריות, זכות ביצירה מנין? דרישת המקוריות כוללת שלושה מבחנים עיקריים – מבחן ההשקעה, מבחן היצירתיות ומבחן המקור (פרשת סייפקום, פסקה 12 לפסק דינו של השופט דנציגר). מבחן ההשקעה דורש כי היוצר ישקיע עמל ביצירה על מנת לזכות בזכות לפירותיה (פרשת אינטרלגו, עמ' 164). מבחן היצירתיות מקורו בתפיסה שהוצגה מעלה, לפיה תכליתם של דיני זכויות היוצרים היא להעשיר את עולם היצירה. במסגרת מבחן זה יש לעמוד על טיבה ואופיה של ההשקעה, במנותק מכמותה (ע"א 8485/08 The FA Premier League Limited נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט (2010)). אולם, היצירתיות הנדרשת אינה גבוהה במיוחד, ובלבד שתהא מינימלית. מבחן המקור דורש כי מקורה של היצירה יהיה ביוצר, קרי, כי היצירה אינה מבוססת על יצירה אחרת (פרשת סייפקום, פסקה 13 לפסק דינו של השופט דנציגר). דומה כי ציור האריה בנדון דידן צולח את מבחן ההשקעה ומבחן המקור בקלות. בציור הושקע עמלם של עובדי המערערות, ולא עלתה כלל טענה כי הציור אינו מקורי או מועתק מיצירה אחרת. לעניין מבחן היצירתיות, אני שותף לעמדתו של המלומד גרינמן, כי "בדרך כלל, לא תתקשה יצירת אמנות לעבור את משוכת הדרישה ליצירתיות, שכן אמנות מטבעה טומנת בחובה בחירה בין חלופות ביטוי" (גרינמן, עמ' 131). חשוב גם לזכור את דבריו של השופט פוזנר (Posner) מבית המשפט האמריקני לערעורים של המחוז השביעי: "Judges can make fools of themselves pronouncing on aesthetic matters" ((Gracen v. Bradford Exch., 698 F.2d 300, 304 (7th Cir. 1983)); וכוונתו מן הסתם לומר, כי לשופטים אין המיומנות (השיפוטית) לחוות דעה על ענייני אסתטיקה ויופי, גם אם כל אחד מהם זכאי לדעה משלו. בהינתן הרף המינימלי, סבורני כי ציור האריה צולח גם את מבחן היצירתיות, והציור נושא זכות יוצרים.

סה. סיכום ביניים: כפי שפסק בית המשפט המחוזי, כסא הנדנדה אינו זכאי בגדרי הדין להגנת זכות יוצרים כיון שהיה כשיר להירשם כמדגם והמערערות לא רשמו אותו. לעומת זאת, הגנת זכות יוצרים אינה נשללת מציור האריה, והוא עומד במבחנים הקבועים בחוק כדי לזכות בהגנה.

הפרה ישירה

סו. בית המשפט פסק, כי המשיבים הפרו את זכות היוצרים של המערערות בחוברת ההדרכה שצורפה לכסא הנדנדה, אולם נקבע כי מדובר בהפרה עקיפה ולמשיבים עומדת הגנת מפר תמים. למעלה מן הצורך, קבע בית המשפט המחוזי, כי אילו היה פוסק שישנה זכות יוצרים בכסא הנדנדה ובריפוד, היתה עומדת למשיבים הגנת מפר תמים גם ביחס אליהם. נוכח ההכרעה מעלה, נבחן כעת האם המשיבים הפרו הפרה ישירה או הפרה עקיפה את זכויות היוצרים של המערערות בציור האריה ובחוברת ההדרכה. המערערות חולקות על פסיקת בית המשפט המחוזי, לפיה המשיבים לא הפרו הפרה ישירה את זכויותיהן בחוברת ההדרכה.

סז. חוק זכות יוצרים מבחין בין מפר ישיר לבין מפר עקיף. לפי סעיף 47 לחוק זכות יוצרים:

”העושה ביצירה פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 11, או מרשה לאחר לעשות פעולה כאמור, בלא רשותו של בעל זכות היוצרים, מפר את זכות היוצרים, אלא אם כן עשיית הפעולה מותרת לפי הוראות פרק ד”.

סח. מסעיף זה עולה כי כדי לקבוע שהיתה הפרה, נדרשים להתקיים שלושה תנאים: עשיית פעולה מאלה המנויות בסעיף 11 לחוק; היעדר הרשאה מבעל הזכות לעשיית הפעולה; היעדר היתר לביצוע הפעולה לפי הוראות פרק ד' לחוק. סעיף 11 כולל, בין היתר, את פעולת ההעתקה, המפורטת בסעיף 12 לחוק. כאמור, אין חולק כי העיצוב המקורי של האריה וחוברת ההדרכה מקורם במערערות ובעובדיהן, והכסאות שיובאו לארץ הם עותקים מפרים, לפי הגדרת החוק, ובשל האמור מעלה. השאלה היא תפקידם של המשיבים בייצור העותקים המפרים.

סט. בהליך בבית המשפט המחוזי פעלו המשיבים להרחיק עצמם מהליך ייצור הכסא וטענו, כי כל שעשו היה יבוא הכסא, שיוצר על-ידי יצרן סיני. לעומת זאת, במסגרת בקשה בהליך הקובלנה הפלילית, הוגש תצהירו של המשיב 2. בפסקה 34 לתצהיר נכתב: ”עוד אוסיף ואטען כי חברת אנפנטי שרשומה בארה”ב הנה התאגדות של מספר בעלי עסקים במספר מדינות לרבות החברה שלי, מייצרת את המוצרים דרך מפעלים בסין ומשווקת אותם למדינות שונות בעולם לרבות בישראל” (ההדגשה הוספה – א”ר). גם בכתב ההגנה לבית המשפט המחוזי נכתב: ”...טענו הנתבעים (המשיבים – א”ר) כי חברת אינפנטי, שרשומה בארה”ב הנה התאגדות של מספר בעלי עסקים במספר מדינות לרבות הנתבעת 1, מייצרת את המוצרים דרך מפעלים בסין ומשווקת

אותם למדינות שונות בעולם לרבות בישראל" (סעיף 41 לכתב ההגנה). ונזכור, גרסה זו, לפיה המשיבה 1 היא חלק מהתאגדות שהיא "אינפנטי", היא הגרסה הראשונה שהוצגה לבית המשפט המחוזי.

ע. בית המשפט המחוזי, לאחר בחינת הראיות והעדויות, הכריע כי לא הוכח שהמשיבים הם שייצרו את כסא הנדנדה כמכלול, את הריפוד המצויר, וחוברת ההדרכה, אך לא התייחס לטענתם הקודמת של המשיבים, כפי שצוטטה כאן, באשר לשותפותם בייצור. לכן, מצא כי המשיבים אינם אחראים להפרה ישירה של זכויות היוצרים של המערערות. מתקשה אני להסכים לתוצאה זו. לטעמי, נוכח הצהרותיהם כאמור הן בהליך זה הן בהליך הפלילי, מושתקים המשיבים מן הטענה כי לא ייצרו את הכסא מושא ענייננו. כאמור, המשיב 2 הצהיר, בשתי הזדמנויות ובהן בהליך בבית המשפט קמא, כי המשיבה 1 שותפה לייצור המוצרים ומשווקת אותם לישראל; וכעת הוא מבקש לטעון כי המשיבה 1 אך ייבאה את הכיסא, שיוצר בכלל על-ידי יצרן סיני. כפי שנזדמן לי לציין לא פעם, "בתי המשפט אינם 'תכנית כבקשתך', שאדם מזהיר בהם עובדות שונות לפי נוחותו" (בע"מ 778/09 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלוני, פ"ד סג(3) 111, 181 (2009); וראו גם ע"א 739/13 גור בן ציון נ' המועצה המקומית אבן יהודה, פסקה י' (להלן עניין בן ציון); בע"מ 4506/12 פלוני נ' פלונית, פסקה ה' (2012); בע"מ 5855/14 פלוני נ' פלוני, פסקה ו' (2014); בע"מ 2940/14 פלונית נ' פלוני, פסקה י' (2014)). בהמשך לכך, כנאמר בעניין בן ציון, "אף אם הדברים אינם עולים כדי השתק שיפוטי מובהק שכן אין מדובר בהליכים שהתנהלו מול בתי המשפט והגיעו לידי קביעות שיפוטיות" (ראו והשוו – רע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ, פ"ד נט(6) 625, 632-635 (2005)), די בחובות תום הלב וההגינות הבסיסיות כדי לקבוע כי אין אדם יכול לטעון לדבר והיפוכו ולצפות כי טענותיו יתקבלו בהתאם למבוקש בשעה פלונית" (שם). המשיבים לא סיפקו הסבר מניח את הדעת – ולמעשה, לא סיפקו כל הסבר – לפשר הפער בין ההצהרות דאז לטענותיהם דהיום, ודי בכך כדי לדחות את טענותיהם בשלב זה כי לא ייצרו את הכיסא, ולמצער לא היו שותפים בייצורו במובן המסחרי, גם אם היצרן במובן ה"טכני" הוא מפעל בסין.

הפרה עקיפה

עא. אוסיף מעבר לצורך, כי גם אילו קיבלנו את טענת המשיבים, כי לא ייצרו את כסאות הנדנדה – וכאמור, איננו מקבלים – היה מקום לראותם כמפרים באופן עקיף, מבלי שהיתה עומדת להם הגנת מפר תמים. בצד האחריות שמטיל החוק על עשיית עותק מפר ללא רשות בעל הזכויות ביצירה, מטיל החוק אחריות גם על מי שסוחר בעותקים מפרים; כך קובע סעיף 48 לחוק:

”העושה אחת מהפעולות האלה בעותק מפר של יצירה, מפר את זכות היוצרים, אם בעת ביצוע הפעולה, ידע או היה עליו לדעת כי העותק הוא עותק מפר:
 (1) מכירה או השכרה, לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה;
 (2) החזקה למטרה עסקית;
 (3) הפצה בהיקף מסחרי;
 (4) הצגה לציבור בדרך מסחרית;
 (5) ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת המכס.”

הטלת אחריות על הפרה עקיפה “משמשת כמעטפת נוספת להגנת האינטרסים של בעל זכות היוצרים, ומטרתה להרחיב את מעגל האחריות בהפרת זכות יוצרים” (ע”א 5097/11 טלדאן תקשורת (1986) בע”מ נ’ צ’רלטון בע”מ, פסקה 18 לפסק דינו של השופט זילברטל (2013)). הצורך באפשרות להטלת אחריות בגין הפרה עקיפה נובע מכך שלא תמיד ניתן לתבוע את המפר הישיר.

עב. אכן, כפי שניתן להיווכח מלשון החוק, בעוד הפרה ישירה אינה דורשת יסוד נפשי, המחוקק קבע כי על מנת להטיל אחריות על מפר עקיף נדרשת קיומה של מודעות, ממשית או קונסטרוקטיבית, לכך שהעותק הוא עותק מפר. ידיעתו של המפר העקיף יכולה להילמד, בעיקר, מראיות נסיבתיות: רכישה או מכירה של עותקים מפרים במחיר נמוך באופן קיצוני מהמחיר המקורי; רכישה ממקור מפוקפק או ללא תיעוד; התנהגות מחשודה; כאשר המפר פעיל ומתמצא בתחום הרלבנטי, הנטל לטעון כי אינו מכיר את המוצר המקורי יהא גבוה יותר (ראו אפורי, 386-387).

עג. בית המשפט המחוזי פסק, כי המשיבים לא הפרו הפרה עקיפה של זכויות היוצרים של המשיבים משום שעומדת להם הגנת מפר תמים. הגנה זו קבועה בסעיף 58 לחוק:

”הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, ואולם המפר לא ידע ולא היה עליו לדעת, במועד ההפרה, כי קיימת זכות

יוצרים ביצירה, לא יחויב בתשלום פיצויים עקב ההפרה".

איני רואה עין בעין עם בית המשפט המחוזי באשר לכך שבחן את שאלת ההפרה העקיפה במשקפי סעיף 58. בעוד סעיף 48 עוסק בהפרה עקיפה, סעיף 58 עניינו פטור מאחריות למפר ישיר חרף משטר האחריות המוחלט שקבוע בחוק. בדברי ההסבר לסעיף 60 להצעת חוק זכות יוצרים, התשס"ה-2005 (שהפך לסעיף 58 בחוק) נכתב:

"ככלל, עוולה אזרחית על הפרת זכות יוצרים היא מסוג אחריות מוחלטת ואינה טעונה יסוד נפשי של ידיעה אודות ההפרה. חריג לכלל זה נוגע לעצם קיומה של זכות יוצרים. אם אדם סבר בתום לב כי הפעולות שהוא עושה הן ביצירה שההגנה עליה כבר פקעה, או באובייקט שאיננו מהווה יצירה מוגנת בזכות יוצרים, התרופות שייפסקו כנגדו לא יכללו פיצויים, אלא רק צו למניעת המשך השימוש ביצירה" (ראו גם אפורי, 462).

מדברי ההסבר אנו למדים, כי הגנת מפר תמים לא היתה רלבנטית, נוכח קביעתו של בית המשפט המחוזי כי המשיבים אינם מפרים ישירים. אך גם משעה שלשיטתי הפרו המשיבים הפרה ישירה, לא תעמוד להם הגנת מפר תמים, שהיא מצומצמת למקרים חריגים בלבד, בהם הגנת זכות היוצרים ביצירות מושא ההפרה עשויה להיות מוטלת בספק באופן סביר, כדוגמת יצירות ישנות אשר אפשר לסבור שעברו זה מכבר לנחלת הכלל, או יצירות שלגביהן המפר לא ידע או לא היה עליו לדעת כי זכאיות הן להגנת זכות יוצרים (ס"ט). בעוד נטל ההוכחה להוכיח מודעותו של מפר עקיף מוטל על התובע, נטל ההוכחה לקיומה של הגנת מפר תמים מוטל על כתפי הנתבע. נוכח אופיה של ההפרה הישירה, נטל זה גבוה יותר כמובן.

עד. למעלה מן הצורך, כחלק מיישומו של סעיף 48 העוסק בהפרה עקיפה בנסיבות ענייננו, נבחן האם, על סמך הראיות והעדויות, ניתן לקבוע שהמשיבים ידעו או היה עליהם לדעת כי כסאות הנדנדה שייבאו ושווקו הם עותקים מפרים. ראשית, המשיבים מכרו את כסא הנדנדה במחיר נמוך משמעותית מן המחיר בו נמכר כסא הנדנדה של המערערת. שנית, לאורך ההליך בבית המשפט המחוזי, התנהלו המשיבים בצורה מתחמקת ונמנעו ממתן תשובות ברורות לגבי קשריהם עם חברת "אינפנטי". בית המשפט המחוזי אף ציין התנהלות זו בהחלטתו מיום 1.11.12: "לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, נראה לי שאכן הנתבעת (המשיבים – א"ר) לא מילאה אחר הוראות בית המשפט בעניין גילוי מסמכים ושאלונים ואין זו הפעם הראשונה ... לאור טענות

ההגנה של הנתבעת ... אני סבור שהשאלות שעליהן הצביע ב"כ התובעות (המערערות – א"ר) הינן אכן שאלות מהותיות וחשובות ורלוונטיות ועל הנתבעת היה להשיב עליהן והיא לא השיבה עליהן כנדרש. וככל שניתנו תשובות הרושם הוא שהן מתחמקות במידה כזו או אחרת". הליכי הגילוי והעיון בקדם המשפט נועדו לאפשר לבית המשפט לרדת לחקר האמת ולייעל את ההליך העיקרי (ראו רע"א 9265/06 קלאב הוטל ניהול (1996) בע"מ נ' עו"ד יעל דגן (2007)); משנמנעו המשיבים ממילוי אחר הוראות בית המשפט לענין זה יש לזקוף זאת לחובתם.

עה. ראיה נוספת לחובתם של המשיבים היא העובדה שהמשיבה 1, לשיטתם, היא חברה גדולה המייבאת ומשווקת מוצרי תינוקות במשך למעלה מ-20 שנה. פשיטא, כי המשיבים מכירים את שוק מוצרי התינוקות בארץ ואת המוצרים הנמכרים בחנויות הרלבנטיות, ובכלל זה את מוצריהם של מותגים שאינם משווקים על ידיהם. מכלל האמור עולה, כי המשיבים ידעו או למצער היה עליהם לדעת שהכסאות אותם שיוקו הם עותקים מפרים. אך כאמור, בחינת מודעות המשיבים להפרה היתה בחינת למעלה מן הצורך, משעה שסברתי כי המשיבה 1 היתה שותפה לייצור הכסאות כפי שפורט, והמשיבים הם אפוא מפרים ישירים.

הפרת סימן המסחר של המערערות

עו. כזכור, מצא בית המשפט המחוזי, כי בחוברת ההדרכה שצורפה לכסא הנדנדה ששיוקו המשיבים הופיע סימן המסחר הרשום של המערערות. ואולם, לאחר שבחן את הראיות והעדויות, הגיע למסקנה, כי למשיבים עומדת הגנת תום לב ולכן דחה את תביעת המערערות גם בעילה זו. השאלה העולה בעניין זה היא היש מקום לבחון את היסוד הנפשי של מפר סימן מסחר? בית המשפט המחוזי ציין בפסק דינו, כי לעמדתו "אחריותו של המפר אמורה להיות פונקציה של מצבו הנפשי בעת מעשה ההפרה, או במילים אחרות, של מידת תום ליבו, ומן הראוי להימנע ממצב שבו קביעת האחריות נובעת רק מעצם ההפרה" (פסקה 132 לפסק הדין). כאמור מעלה, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה לא היה מקום לבחון את היסוד הנפשי של המשיבים, שכן פקודת סימני מסחר דורשת קיומה של הפרה בלבד. אציין כבר בתחילה, כי אני מסכים עם התוצאה הסופית, אולם דרכי לתוצאה שונה מדרכו של בית המשפט המחוזי.

עז. תכליתו של ההסדר הקבוע בפקודת סימני מסחר היא כפולה: מחד גיסא, הגנה על הציבור מפני הטעיה; מאידך גיסא, הגנה על היחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש (ראו רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ (2003) (להלן פרשת טעם טבע)). סעיף 46(א) לפקודת סימני מסחר קובע כי "רישום 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". פקודת סימני מסחר מעניקה מונופולין לבעל סימן המסחר הרשום (ראו ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873 (2004) (להלן פרשת טוטו זהב)). סעיף 1 לפקודת סימני מסחר מגדיר מהי 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; ..."

עז. מסעיפים אלה עולה, כי פקודת סימני מסחר קובעת משטר של אחריות מוחלטת, ובעת בחינת הפרתו של סימן מסחר רשום יש לבחון את השימוש בסימן המסחר ולא את כוונת המפר להטעות את ציבור הצרכנים. נפסק על ידי בית משפט זה, כי "כוונה לרמות או להטעות אינה מיסודותיה של עילת הפרת סימן המסחר ... ישנה הפרה אף שהמפר אינו יודע על קיומו של הסימן של זולתו או מחקה או מפר בלא יודעין, ודי בה כדי לזכות את התובע שנפגע על-ידה לסעדים הרגילים הניתנים במקרה כזה" (ראו ע"א 715/68 פרו-פרו ביטקויט נ' ל' פרומין ובניו, פ"ד כג(2) 43, 48 (השופט ברנזון) (1969)).

עט. לפיכך, לשון החוק והפסיקה אינן תומכות בבחינת היסוד הנפשי של המפר במסגרת תביעה להפרת סימן מסחר. דומני – אף שהדברים לא מצאו ביטוי בפסק הדין – כי בית המשפט המחוזי פנה לבחון את תום לבם של המשיבים, כיון שבענייננו אין חשש ממשי להטעיה של ציבור הקונים; ואכן, שאלת מקומו של רכיב ההטעיה כאחד מהיסודות הטעונים הוכחה בתביעה בגין הפרת סימן מסחר התעוררה בעבר בפסיקה. לשון החוק, ובעקבותיו הפסיקה, מבחינה בין סימני מסחר דומים לבין סימני מסחר זהים (סעיף 1 לפקודת סימני מסחר). בפרשת טעם טבע פסק השופט – כתארו אז – גרוניס, כי כדי להוכיח הפרה כאשר עסקינן בסימני מסחר דומים, יש להוכיח דמיון מטעה בין הסימנים (ראו גם ע"א ADIDAS SALOMON A.G 563/11 נ' ג'לאל יאסין

(2012); רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ (2010); לדיון בדרישת ההטעיה בהפרה של סימן מסחר מוכר היטב ראו V&S vin Spirit Aktiebolag חברת הכרם בע"מ נ' אבסולוט שווייץ בע"מ, פ"ד נח(6) 869 (2004)). בע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד (2004), שם דובר בשימוש בשם לצורך פרסומת, סבר השופט – כתארו אז – ריבלין (בדעת רוב) כי לפי לשונה של פקודת סימני מסחר, כאשר סימני המסחר זהים, יסוד ההטעיה אינו הכרחי (ראו סעיפים 13-15 לפסק דינו; ראו גם רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ, פ"ד נא(1) 310 (1997)). השופטת – כתארה אז – נאור גרסה (בדעת מיעוט) כי נדרשת הוכחה של הטעיה: "הפרת סימן מסחר מצריכה ... דמיון מטעה העלול לגרום לכך שמי שמשתמש בסימנו של חברו ייהנה מהמוניטין של בעל הסימן" (שם, סעיף 9 לפסק דינה). בפרשת טוטו זהב העירה השופטת – כתארה אז – ביניש כי ספק אם בהעדר כל יסוד של הטעיה יש מקום להעניק לסימן המסחר הגנה כה רחבה, אולם השאירה שאלה זו בצריך עיון (עמ' 892; ראו גם קטיה זכרוב "היקף ההגנה על תדמית של סימן מסחר (בעקבות ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד)" משפטים לה 435, 463-464 (תשס"ה-תשס"ו)).

פ. מן האמור עולה, כי על פי ההלכה הפסוקה כאשר מדובר בסימן מסחר זהה, כבענייננו, אין צורך בקיומה של הטעיה כדי להטיל אחריות (להבדיל מסימן מסחר דומה, כאמור). כשלעצמי, על פני הדברים, מוצא אני טעם בעמדתן של השופטות ביניש ונאור, שכן כפי שציננה השופטת ביניש, "מעמדו המוגן של סימן המסחר ניתן לו בעיקר כדי למנוע הטעיה הציבורי ביחס למקור הטובין" (פרשת טוטו זהב, פסקה 12); אולם נוכח התוצאה אליה הגעתי, אינני סבור כי יש צורך בבחינה מחודשת של שאלת יסוד ההטעיה בעת בחינת הפרת סימן מסחר זהה. לסיכום, בעת בחינתה של הפרת סימן מסחר רשום אין מקום לבחון את תום לבו של המפר, וכאשר מדובר בסימן מסחר זהה, לפי ההלכה הקיימת בעת הזו, גם אין צורך לבחון קיומה של הטעיה או חשש להטעיה.

פא. מן הכלל אל הפרט: אין חולק כי בחוברות ההדרכה הופיע סימן המסחר הרשום של המערערות, והמשיבים שיוקו את כסא הנדנדה ואת חוברת ההדרכה; ומכאן, לדידי, היתה במעשיהם הפרה לפי פקודת סימני מסחר. לגבי החוברת אוסיף בגדרי השכל הישר: מה סברו המשיבים, בראותם חוברת ובה סימן מסחר רשום? כלום סברו ש"יש ארוחות חינם" בעולם מסחרי המוכר להם? לאחר שאמרנו זאת, מהו הסעד שיש

להעניק למערערות בגין ההפרה? פקודת סימני מסחר אינה מקנה לבעל סימן המסחר אפשרות לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק (סעיף 59 לפקודת סימני מסחר). אמנם, קיים קושי טבוע בכימות הנזק כאשר עסקינן בתביעות הנסבות על פגיעה בקניין רוחני. אולם, בקושי זה אין כדי לפטור את התובע מחובתו הראשונית להוכיח את נזקו (ראו ע"א 7629/12 אלעד מנחם טוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENCING LLC (2014)). בענייננו, לא הניחו המערערות תשתית להוכחת הנזק שנגרם להן כתוצאה מהפרת סימן המסחר שלהן. מכלול הנסיבות מצביע על כך שהנזק שנגרם להן, אם נגרם, הוא נמוך מאוד, וייתכן כי מעיקרא ההפרה היא בגדר "זוטי דברים". זאת, מקום שסימן המסחר מופיע רק על גבי שרטוטים בחוברת הדרכה שצורפה לכסא הנדנדה, וקשה להבחין בו בעין בלתי מזוינת מחמת קוטנו. מכאן, אף שנמצא כי סימן המסחר הופר, אין מקום ליתן סעד למערערות בעניין זה.

גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט

פב. לעניין טענות המערערות לגבי עוולת גניבת העין, איני רואה להתערב בקביעתו של בית המשפט המחוזי כי לא הוכחו יסודות העוולה. סעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 קובע:

"לא יגרום 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".

העוולה דורשת הוכחתם של שני יסודות מצטברים: הוכחת מוניטין; חשש סביר להטעיית הציבור כי השירות או הנכס שמציע הנתבע הוא של אחר. יסוד המוניטין מתחלק לשני סוגים: הסוג הראשון הוא מוניטין של היצרן; הסוג השני הוא מוניטין במוצר עצמו (ראו ע"א 945/06 General Mills INC נ' משובח תעשיות מזון בע"מ (2009) (להלן פרשת ג'נרל מילס); לדיון ביסודות העוולה, ראו ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ (2013) (להלן פרשת אנג'ל)). המערערות טענו למוניטין מן הסוג הראשון. במקרים בהם נטען למוניטין מסוג זה, יש להוכיח כי הציבור מזהה את המוצר מושא התביעה עם היצרן, וללא הוכחת זיהויו של המוצר עם היצרן כלל אין הוכחה שלמוצר יש מוניטין (ראו פרשת ג'נרל מילס). בענייננו, לא עמדו המערערות בנטל ההוכחה המוטל עליהן.

פג. כאן בא אל תומו מסענו בענפי הקניין הרוחני. לפני סיום, בפנינו משוכה אחרונה – האם במקרה דנא זכאיות המערערות לפיצוי מכוח חוק עשיית עושר. המסגרת המשפטית להכרה בעילת תביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט כאשר מתקיים חיקוי של מוצר נדונה בהרחבה בפרשת א.ש.י.ר. (לדיון בפרשת א.ש.י.ר. ראו פרשת אנג'ל, פסקה 53 לפסק דינו של השופט עמית והאסמכתאות שם; פרשת שוהם; גרוסקופף, 330-303; דויטש, 278-173; עופר גרוסקופף "הנשר והנסיכות – על היחס שבין דיני עשיית עושר ולא במשפט לבין דיני זכויות יוצרים" יוצרים זכויות – קריאות בחוק זכות יוצרים 201 (עורכים מיכאל בירנהק וגיא פסח, 2009)). בפסק הדין נקבע כי חיקוי של מוצר כשלעצמו – כאשר אין מדובר במוצר המוגן על ידי דיני הקניין הרוחני, וכאשר החיקוי אינו מהווה פגיעה ביחסי אמון או בסוד מסחרי – אינו מקים זכות להשבה לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט. כדי שתקום זכות השבה נדרש כי בנוסף לשלושת יסודותיה של עילת עשיית עושר – (1) התעשרות; (2) כי התעשרות זו היא על חשבון הזולת; (3) שלא על פי זכות שבדין – יתקיים "יסוד נוסף". כלשון הנשיא ברק:

"כולנו סבורים כי חיקוי או העתקה של מוצר 'כשלעצמם' – בהיעדר קניין רוחני במוצר על פי הדינים הסטוטוריים, ובלא שההעתקה תהווה עוולה או פגיעה ביחסי אמון או בסוד מסחרי – אינה מעניקה זכות להשבה על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979. כולנו מסכימים כי תנאי לקיומה של זכות להשבה הוא שלהעתקה או לחיקוי יתווסף 'יסוד נוסף' (עמ' 449 לפסק הדין)

פד. שופטי ההרכב בפרשת א.ש.י.ר. נחלקו באשר ליסוד הנוסף הנדרש. עם זאת, כפי שציין השופט – כתארו אז – ריבלין בפרשת שוהם, נראה כי שני תנאים זכו לתמיכת רוב השופטים: האחד לפיו "על הרעיון להיות מסוים, ניתן להגדרה, חדשני ייחודי ויישומי ועליו להיות רעיון שבעליו עשו בו שימוש או שבכוונתם לעשות בו שימוש" (פרשת א.ש.י.ר., בעמ' 431); ושנית, "על הזוכה להיות מודע לכך שהוא מעתיק מוצר פרי רעיונו של אחר" (שם, בעמ' 432). קריטריונים נוספים שצינו בפרשת א.ש.י.ר. הם: מידת החדשנות של המוצר מושא ההעתקה ותרומתו לחברה; היקף ההשקעה בפיתוחו של בעל המוצר; מודעותו של המתחרה לקיומו של המוצר; האם מדובר בחיקוי חד פעמי או שיטתי; האם מדובר בהעתקה מלאה או חלקית; משך הזמן שבו מצוי המוצר מושא ההגנה בשוק; מידת הקושי בתהליך החיקוי; קיומן של חלופות אחרות מלבד החיקוי (ראו דויטש, עמ' 223). בנוסף, ניתן לזהות בפסיקה צמצום מסוים של הלכת א.ש.י.ר. כך, בע"א 9568/05 שמעוני נ' "מובי בירנבאום בע"מ, פסקה 14 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין (2007) נפסק כי:

"רק במקרים חריגים יסודות האמצאה בהם מאופיין המוצר, ייחודו, חדשנותו, משאבי הזמן, משאבי הכסף ומשאבי האנוש שהושקעו בפיתוחו הנם בשיעור המצדיק את הטיית הכף לטובת מתן סעד מכוח דיני עשיית העושר ולא במשפט, ולא על-פי האכסניה הטבעית והמקובלת של דיני הקניין הרוחני ודיני הנזיקין".

כפי שציינתי למעלה (פסקה כ"ג), ניתן להשאיר בצריך עיון את ההתייחסות כיום להלכת א.ש.י.ר, שכן בענייננו, המערערות אינן זכאיות לסעד מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט גם על פי הלכה זו; וההתייחסות אליה תבוא לעת מצוא.

פה. יצוין, כי המערערות טענו באופן כללי להתקיימות "יסוד נוסף" בלא להתייחס לקריטריונים השונים שנקבעו בפרשת א.ש.י.ר. כתוצאה מכך, אמות מידה מרכזיות הדרושות להוכחת התקיימותו של "היסוד הנוסף", כדוגמת מידת ההשקעה בכסא הנדנדה, לא הוכחו. בנוסף, לדידי, יישום הכללים שנקבעו בפרשת א.ש.י.ר על נסיבות המקרה מצביע על כך שאין מקום לתת למערערות סעד מכוח דיני עשיית עושר. אמנם חלק מן הדרישות מתקיימות בענייננו – המשיבים היו מודעים או למצער צריכים היו להיות מודעים לכך שהכסא המיובא הוא העתק מושלם של כסא המערערות; בפני המשיבים עמדה האפשרות לעצב באופן שונה את הכסא; שיווק הכסא החל זמן לא רב לפני ייבוא הכסא המועתק על ידי המשיבים. עם זאת, מכלול הנסיבות מטה את הכף לשלילת סעד מכוח דיני עשיית עושר, ואנמק בקצרה.

פו. ראשית, כפי שעולה מפסק הדין בפרשת א.ש.י.ר, יש ליתן משקל בבחינת התקיימות "היסוד הנוסף" לשאלה אם ניתן היה לרשום את הזכות בכסא אם לאו (פרשת א.ש.י.ר, עמ' 387, 433, 488, 501; פרשת ג'נרל מילס, פסקה 20). בענייננו, לא נרשם מדגם על צורת הכסא, ולא ניתן הסבר לכך. בנסיבות מעין אלה, רק במקרים חריגים ונדירים יש מקום להכיר בהתקיימותו של "היסוד הנוסף". שנית, כאמור, מדובר בחיקוי בנסיבות בהן אין חשש להטעיית ציבור הצרכנים. רק במקרים נדירים יש לומר כי חיקוי שאין בו כדי להטעות את הקונים אינו לגיטימי (פרשת ג'נרל מילס, פסקה 22). בנדון דידן, נמכר כסא הנדנדה של המשיבים תחת השם "אינפנטי". במצב דברים זה, רובם המוחלט של הקונים לא יטעו לחשוב כי הם קונים את כסא הנדנדה של המערערות. לבסוף, המערערות לא הביאו ראיות לכך שכסא הנדנדה מושא התביעה מציג חדשנות רבה, אשר היתה עשויה לזכות את יוצריו בהגנה נרחבת יותר. כאמור, משנמצא כי אין עומדת למערערות עילה מכוח עשיית עושר ולא במשפט, אין צורך

להידרש לשאלה האם יש מקום – כעמדת היועץ המשפטי לממשלה – לשינוי הלכת א.ש.ר, לפיה דינים אלה יכולים לחול, בנסיבות מסוימות, גם כשעסקינן בתחום המשיק לקניין הרוחני.

פז. סיכומם של דברים, אם תתקבל דעתי, ייקבע כי זכות היוצרים של המערערות בציור האריה ובחוברת ההדרכה הופרה על ידי המשיבים; וכן נעשה שימוש מפר בסימן המסחר הרשום של המערערות. אציע לחברי כי נחזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי לשם הכרעה בעניין הסעדים המתאימים בגין הפרת זכות היוצרים של המערערות בציור האריה ובחוברת ההדרכה, וכי נחייב את המשיבים בהוצאות המערערות בסך 30,000 ₪.

המשנה לנשיאה (בדימ')

השופט ח' מלצר:

1. אני מצטרף לעיקרי פסק דינו היסודי והמפורט של חברי המשנה לנשיאה, א' רובינשטיין, ואולם, בשונה מחברי – הנני סבור כי במקרה דנן מתקיימת אף עוולת גניבת העין, כפי שאסביר להלן.

2. עוולת גניבת העין מעוגנת כיום בסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: חוק עוולות מסחריות), הקובע כדלקמן:

1. (א) לא יגרום 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."

עוולה זו היא בת דמותה של עוולת גניבת העין, אשר שכנה בנוסחה הקודם בסעיף 59 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. על כן ניתן להידרש להלכות, אשר התייחסו לגלגולה הקודם של העוולה גם לצורך פירוש יסודותיה של העוולה ב"מעונה" החדש שבחוק עוולות מסחריות (ראו: ע"א World Ort 5207/08 נ' אורט ישראל, פסקה 15 (1.2.2011) (להלן: עניין אורט); מיגל דויטש עוולות מסחריות וסודות מסחר (תשס"ב-2002), 57-60).

3. בפסיקתנו נקבע כי כדי ליהנות מהגנה זו על התובע להוכיח שני יסודות מצטברים:

ראשית, כי העוסק רכש מוניטין בטובין, או בשירות, באופן שהציבור מזהה את תדמיתם החיובית עמו;

שנית, כי מעשי הנתבע מביאים לכך שהציבור מוטעה, או עלול להיות מוטעה, לחשוב כי הטובין, או השירות המסופקים על ידי הנתבע הם, למעשה, אלה של התובע (ראו: עניין אורט, פסקה 16; ע"א 523/91 כהן נ' נדיר, פ"ד מט(2) 353, 359 (1995) (להלן: עניין כהן); ע"א 1898/12 מרכז המתנות 2006 בע"מ נ' קארשי אינטרנשיונל בע"מ, פסקה 16 (09.09.2014) (להלן: עניין מרכז המתנות)).

4. עוולת גניבת העין נועדה לאזן בין שני אינטרסים מנוגדים. מחד גיסא, העוולה מבקשת להגן על האינטרס העסקי של עוסק, אשר צבר מוניטין בעסקו ולמנוע מאחרים "לנצל" מוניטין זה, תוך הטעיית הציבור לחשוב שהנכס, או השירות שהאחרים מוכרים, או נותנים, הם של אותו עוסק או שיש להם קשר לאותו עוסק. מאידך גיסא בקביעת תחומיה וגבולות התפרסותה של עוולה זו – בית המשפט מביא בחשבון את הצורך להגן על ערכים חשובים נוספים ובהם חופש העיסוק וחופש התחרות התורמים לפיתוח המשק ומשרתים את כלל ציבור הצרכנים (ראו ע"א 7980/98 פרוינדליך נ' חליבה פ"ד נד(2) 856, 867 (2000) (להלן: עניין פרוינדליך); ע"א 9070/10 טלי דדון-יפרח נ' א.ת. סנאפ בע"מ, פסקה 7 (12.3.2012) (להלן: עניין דדון); עניין אורט, פסקה 17; עניין מרכז המתנות, פסקה 16).

5. במקרה דנן, הן בית המשפט המחוזי הנכבד והן חברי המשנה לנשיאה, א' רובינשטיין, קבעו כי בעניינן של המערערות לא מתקיים יסוד המוניטין, וחרף הדימיון הרב בחזות ובצורה הכללית של כיסאות הנדנדה – לא הוכח חשש להטעיה. דעתי בעניין זה שונה, כפי שיפורט להלן.

יסוד המוניטין

6. הוכחת המוניטין מהווה כאמור תנאי מקדמי שעל התובע להוכיח בעת שהוא טוען לקיומה של עוולת גניבת העין. בהקשר זה, נפסק כי:

"המושג מוניטין קשה להגדרה מדויקת וממצה. הכוונה היא לתדמיתו החיובית של המוצר בעיני הציבור, אשר

הודות לה קיים שוק של לקוחות-בכוח, אשר מעוניינים ברכישתו" (ראו: רע"א 371/89 ליבוביץ' נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 309, 315-316 (1990); עיינו גם: ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ, פסקה 8 (2013)(להלן: פרשת אנג'ל)).

עוד נפסק, כי אין חשיבות לזיהויו של המוצר עם יצרן ספציפי, או עם קבוצת מוצרים ספציפית, ודי בכך שהצרכן מתכוון לרכוש מוצר מסוים, אותו הוא מקשר בתודעתו למקור 'ערטילאי' כלשהו (ראו: פרשת ג'נרל מילס, פסקה 10). כדי להוכיח קיומו של מוניטין, נדרש תובע להראות כי בנסיבות המקרה הספציפי, השם, הסימן, או התיאור זכו להכרה בקהל, שהתרגל לראות בהם כמצביעים על עסקו, או סחורותיו של התובע. ככלל, ככל שהיחודיות של המוצר קטנה יותר, נדרש שימוש נרחב יותר כדי לגבש מוניטין (ראו: פרשת אנג'ל, פסקה 10). עם זאת, כאשר מדובר במצרך עממי, המשמש את הציבור הרחב, נטל ההוכחה אינו קל, שכן לעתים הצרכן בוחר במוצר לא מפני שהוא מיוצר על ידי יצרן מסוים, אלא מפני שהוא מעדיף את צורתו, את נוחיות השימוש בו, או את המחיר שלו (ראו: ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' les verreies de saint gobain, פ"ד מה(3) 224, 241 (1991) (להלן: עניין פניציה)). מצדו השני של המטבע, ניתן לומר כי ככל שמדובר במוצר ייחודי הפונה לקהל לקוחות מצומצם, ניתן להסתפק בשימוש פחות נרחב וממושך. ודוק: שימוש נרחב יכול להוכיח רכישת מוניטין, ולרוב מהווה תנאי נדרש, אולם אין הוא תנאי מספיק, שכן: "מהותו של השימוש שנעשה היא החשובה. על התובע להוכיח כי נעשה שימוש כזה שהקונה בשוק מזהה את הסחורה כסחורתו שלו. זוהי בעצם הגדרתם של המוניטין" (ראו: עניין פניציה, בעמ' 243). עוד נפסק כי אין בחיקוי מוצר על-ידי הנתבע, כשלעצמו, כדי ללמד על מוניטין שהתובע רכש במוצר, שהרי עצם החיקוי הינו לגיטימי ומותר, כל עוד אינו פוגע בזכות הקניין – במוניטין של התובע (ראו: עניין פניציה, בעמ' 232).

אבחן עתה את הישום של העקרונות הנ"ל על ענייננו.

7. סבורני כי המערערות הרימו את הנטל המוטל עליהן להראות מוניטין מהסוג הדרוש, לצורך ביסוס עוולת גניבת העין. ככל שהדבר נוגע למוניטין של פישר פרייס – המערערות הצהירו כי פישר פרייס הינה החברה הגדולה בעולם למוצרי תינוקות ומוצרי טרום בית הספר, וכי היקף המכירות השנתי שלה בישראל בלבד עומד על כ- 10,000,000 ש"ח במכירה סיטונאית (וכ- 20,000,000 ש"ח במכירה קמעונאית). כן

הוצהר, כי נציגת המערערות בישראל Sakal Toys מוציאה מדי שנה סכום נכבד על תקציב הפרסום של מוצרי פישר פרייס, הכולל פרסומות בטלוויזיה, באינטרנט, בקטלוגים מודפסים. בנוסף, המערערות הראתה כי מותג פישר פרייס כה ידוע בישראל עד שבאתר המכירות הייעודי "זאפ" – קיימת מחלקה ספציפית למוצרים אלה. די בכך כדי לבסס את הטענה כי למערערות 1 קיים שוק נרחב של לקוחות וכי היא בעלת מוניטין רב.

8. מעבר לכך, סבורני כי המערערות הוכיחו גם קיומו של מוניטין הקשור דווקא בכיסא הנדנדה, וזאת באמצעות הצגת נתונים על היקף המכירות העומד על כ-5000 כסאות מהסוג הנ"ל בשנה, המעיד, לשיטתי, בנסיבות העניין, על הצלחה מסחרית. לא זו אף זו, המערערות אף הראו גם כי דמות האריה המוטבעת על כיסא הנדנדה, אשר כפי שקבענו ראוייה להגנה בזכויות יוצרים – תורמת אף היא במידה רבה לביסוס המוניטין של המוצר, נוכח ההכרה בקרב הציבור שמזהה את דמות האריה עם מותג פישר פרייס.

אעבור אפוא עתה למבחן השני שעניינו בשאלה האם קיים חשש להטעיית הציבור?

יסוד ההטעיה

9. יסוד ההטעיה, שהוא, כאמור, אחד משני היסודות המצטברים שהוכחתם נדרשת לצורך קיומה של עוולת גניבת העין, מתקיים מקום שבו התנהגותו של הנתבע עלולה ליצור מצג מטעה לפיו רוכש של מוצר, או מקבל שירות יטעה לחשוב שהוא קונה מוצר, או מקבל שירות של התובע, או שיש לו קשר לתובע, בעוד אשר בפועל הוא רוכש מוצר, או מקבל שירות של "אחר" – הנתבע הנהנה מן ההטעיה (עניין כהן, בעמ' 362). כדי לעמוד בנטל הנדרש להוכחת יסוד ההטעיה יש להראות קיומו של מצג כוזב בדבר "מקור הסחורה" (ראו: עניין מרכז המתנות, פסקה 17), ואולם, נפסק כי אין נדרשת הוכחת הטעיה בפועל בעקבות אותו מצג ודי לעניין זה בקיומו של "חשש סביר" כי התנהגות הנתבע תגרום לקונה רגיל לסבור בטעות כי הטובין שרכש הם של התובע (עניין פרוידליך, בעמ' 866; ע"א 5689/94 ורגוס בע"מ נ' נגה הנדסה בע"מ, פ"ד נב(1) 521, 532 (1998) (להלן: עניין ורגוס); עניין כהן, בעמ' 363).

10. המבחן הנוהג לבחינת קיומו של דמיון מטעה בעוולת גניבת העין דומה בעיקרו ל"מבחן המשולש" המיושם בעילה של הפרת סימן מסחר, שיסודתיו הם: (1) החזות והצליל; (2) סוג הסחורה וסוג הלקוחות; (3) יתר נסיבות העניין. (ראו: עניין כהן, עמ' 363).

עם זאת, כבר נפסק כי קיים שוני מהותי בין שתי העילות, עליו עמד בית משפט זה ב-רע"א 5454/02 טעם טבע (1998) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה טופרהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 450-451 (2003) (להלן: עניין טעם טבע), בצינו:

"על אף הזהות בין המבחנים לקיומו של דמיון מטעה בעילה של הפרת סימן מסחר ובעוולת גניבת עין, קיים בכל זאת שוני מהותי בין שני המקרים. ההבדל נעוץ במושא הבדיקה: בעוד שבעוולת גניבת עין בודקים אם מכלול מעשיו של העוסק גרמו להטעה ביחס למקור המוצר, הרי שבתובענה בדבר הפרת סימן מסחר מכוונת הבדיקה אך ורק לקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם. כלומר, בתביעת הפרה יש ליתן משקל נמוך יותר, או במקרים מסוימים לא ליתן משקל כלל, למידת הדמיון בחזותם של המוצרים או של אריזותיהם" (וראו גם ע"א ADIDAS SALOMON A.G. 563/11 נ' יאסין, פסקה 14 (27.8.2012) (להלן: עניין אדידס) וכן דנ"א 6658/14 ADIDAS SALOMON A.G. נ' יאסין, פסקאות 18-22).

עוד נפסק כי כוונה להטעות מצד הנתבע אינה יסוד הכרחי לגיבוש עוולת גניבת העין, אף שהיא עשויה להטות את הכף לחובת המחקה ולהקל על התובע את הוכחת החשש להטעה. על כן, בהחלט ייתכן כי החשש להטעה יתקיים גם אם הנתבע לא התכוון לחקות את הנכס או את השירות של התובע, אך גם ההיפך נכון – הוכחת כוונה לחקות את הנכס או השירות של התובע היא לבדה אין די בה מקום שבו אין מתקיימים שני היסודות האחרים המרכיבים את העוולה עליהם עמדנו לעיל – המוניטין והחשש להטעה (ראו: עניין פניציה, בעמ' 232-234); עניין ורגוס, בעמ' 529-530; עניין דדון, פסקה 11; עניין מרכז המתנות, פסקה 17).

11. כעת, לאחר סקירת הכללים המשפטיים והמבחנים הצריכים לעניין – אפנה לבחון האם יסוד ההטעה מתקיים בענייננו.

(א) מבחן המראה והצליל: זהו המבחן המרכזי מבין שלושת המבחנים שהוזכרו לעיל (ראו: עניין טעם טבע, עמ' 451). עיקרו של מבחן זה הוא בהשוואת חזות

הסחורות הנוגעות בדבר (וכן בהשוואת הצליל, ככל שהדבר רלוונטי), כדי לעמוד על הדמיון ביניהן ובהקשר זה יש משקל לרושם הראשוני המתקבל מהשוואת הסחורות זו לזו בכללותן (ראו: עניין טעם טבע, בעמ' 451; ע"א 1123/04 Canali S.P.A נ' Canal Jean CO, פסקה 5 (13.1.2005)). בענייננו, כזכור, בית המשפט המחוזי הנכבד קבע כדלקמן:

"התבוננות בכיסא מתוצרת "פישר פרייס" ובכיסא מתוצרת "Infanti", בריפודים המצוירים שלהם ובחבורות ההדרכה שצורפו להם מלמדת כי החזות הכוללת שלהם דומה עד כדי זהות" (ראו: שם, פסקה 40; ההדגשה שלי – ח"מ).

גם חברי המשנה לנשיאה, א' רובינשטיין קבע בחוות דעתו:

"כי הדמיון בין הכסאות מדבר בעדו (ראו פסקה ד' מעלה), ואדם מן הישוב בשכלו הישר יזהה לכאורה העתקה" (שם, פסקה לט).

גם אני בחנתי את התמונות שהוצגו בפנינו, ומצאתי כי המסקנה המתבקשת הינה כי מתקיים בין המוצרים דמיון חזותי מטעה, וזאת בשים לב לכך שהכיסא המיובא הוא העתק כמעט מושלם של כיסא המערערות.

(ב) גם יתר המבחנים על פי "המבחן המשולש" מתקיימים במקרה דנן. בענייננו אין מחלוקת כי מדובר בסוג סחורות דומה ובקהל לקוחות הדומה אף הוא, וסבורני כי אין "מדובר בחוג לקוחות מצומצם ומובחן, בעל כושר הבחנה מפותח יותר" (עניין טעם טבע, עמ' 453) – ומשכך סכנת ההטעיה גדלה. יתר על כן, אין בידי לקבל את הטענה כי שוני מסוים באריזה, או שיווק כיסא המשיבים תחת השם "Infanti", יש בו כדי למנוע את הטעית הציבור. מעבר לכך, גם אם נניח לצורך הדיון כי קהל הצרכנים, איננו "מזהה" בהכרח את כיסא הנדנדה עם המערערות – אינני סבור כי יש בכך כדי לשלול את קיומה של עוולת גניבת העין, בשים לב לכך שאין מדובר בלקוחות "מקצועיים", אשר חזקה כי הם בודקים את מקור המוצר, לרבות שם היצרן המוטבע על גבי האריזה (לעניין זה פרשת אנג'ל, פסקאות 12-19 אודות רמות התודעה השונות של הצרכן (30.5.2013)).

(ג) המבחן השלישי – מבחן יתר נסיבות העניין – הוא מבחן הנלווה לשני המבחנים האחרים ובמסגרתו נבחנות הנסיבות הקונקרטיות הנוגעות למקרה הנדון, ככל

שאלה לא נבחנו במסגרת המבחנים הקודמים (טעם טבע, בעמ' 453; עניין אדיטס, פסקה 15). בהקשר זה, עומדת לחובתם של המשיבים העובדה שהמשיבה 1, לשיטתם, היא חברה גדולה המייבאת ומשווקת מוצרי תינוקות במשך למעלה מ-20 שנה ואילו המשיב 2 העיד על עצמו, כי הוא עוסק עשרות שנים בענף המוצרים לתינוקות. ההיגיון והשכל הישר מחייבים את המסקנה כי המשיבים ידעו, או למצער היה עליהם לדעת, כי הכיסאות אותם יצרו ושיווקו מהווים העתקים כמעט מדויקים של כיסא הנדנדה של המערערות, אשר יש בהם כדי להטעות את ציבור הצרכנים.

12. מסקנתי היא, אפוא, כי עוולת גניבת העין מתקיימת במקרה דנן. זה המקום לציין, כי בשונה מפקודת סימני מסחר, אשר איננה מקנה לבעל סימן המסחר אפשרות לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק (סעיף 59 לפקודת סימני מסחר), סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות, קובע כי בית המשפט רשאי לפסוק לתובע, בגין עוולה שנגרמה לו, לרבות עוולת גניבת עין – פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 ₪ (ראו והשוו: ע"א 5671/11 אנדרסון מדיקל בע"מ נ' אוניפארם בע"מ, והכללים שנקבעו שם לפסיקת פיצוי סטטוטורי (15.07.2012)). מכל מקום, הנני מסכים לתוצאה המוצעת של חברי המשנה לנשיאה, לפיה הדיון יוחזר לבית המשפט המחוזי הנכבד לשם הכרעה בעניין הסעדים המתאימים, ואולם לשיטתי יש לכלול במסגרת העוולות אף את עוולת גניבת העין, כאמור.

ש ו פ ט

השופט ע' פוגלמן:

1. לאחר שעיינתי בחוות דעתו המקיפה של חברי, המשנה לנשיאה (בדימ') א' רובינשטיין, מצאתי לצרף דעתי לדעתו – הן ביחס להנמקה הן ביחס לתוצאה. זאת, גם לעניין המחלוקת שנפלה בין חברי אם התקיימו יסודות עוולת גניבת העין במקרה דנא אם לאו, כפי שאפרט להלן.

2. חברי עמדו בהרחבה על גלגוליה, יסודותיה ותכליתה של עוולת גניבת עין המעוגנת בסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, ועל כן אדרש לדברים אך בתמצית. עוולת גניבת העין נועדה להגן על עוסק מפני פגיעה במוניטין שרכש לעסקו (ע"א 9070/10 דדון-יפרח נ' א.ת. סנאפ בע"מ, פסקה 8 (12.03.2012); ע"א 5207/08 World ORT נ' אורט ישראל, פסקה 16 (1.2.2011) (להלן: עניין אורט), והאסמכתאות הנזכרות שם). על מנת ליהנות מהגנה זו על התובע-העוסק להוכיח שני יסודות

מצטברים – קיומו של מוניטין; וחשש סביר להטעיה של ציבור הצרכנים כי הטובין או השירות שמציע הנתבע מסופקים למעשה על ידי התובע (ע"א 1898/12 מרכז המתנות 2006 בע"מ נ' קארשי אינטרנשיונל בע"מ, פסקה 16 (9.9.2014) (להלן: עניין מרכז המתנות); ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ, פסקה 9 לחוות דעתו של השופט י' עמית (30.5.2013) (להלן: עניין אנג'ל); ע"א 9568/05 שמעוני נ' "מובי" בירנבאום בע"מ, פסקה 8 (25.6.2007) (להלן: עניין שמעוני)).

3. במרוצת השנים עמדה הפסיקה לא אחת על הקושי שבהגדרת המונח מוניטין (ראו למשל רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 316, 309 (1990)). בצד זאת, לצורך התגבשותה של עוולת גניבת העין הוכרו שני סוגים אפשריים של מוניטין – "מוניטין הקשור בתדמיתו החיובית של היצרן, המקרינה על תדמיתם של מוצריו, ומוניטין הקשור בתדמיתו של המוצר עצמו, גם אם היצרן עצמו אינו מוכר בציבור" (עניין אורט, פסקה 21; ע"א 945/06 Genreral Mills Inc נ' משובח תעשיות מזון בע"מ, פסקה 8 (1.10.2009) (להלן: עניין אפרופו)). השופט י' עמית עמד על ההבחנה האמורה בעניין אנג'ל:

"פעמים שהמוניטין ינבע משמו הטוב של היצרן, ופעמים שהוא ינבע ממאמצים שיווקיים שמוקדו דווקא במותג מסוים. בהינתן מצב של הטעיה, הגנה על שני סוגי המוניטין עולה בקנה אחד עם הרציונאל שבבסיס עוולת גניבת עין, שהוא הגנה על זכותו הקניינית של התובע במוניטין אשר רכש [...] ניתן לחלק אפוא את תודעתו של הצרכן למספר רמות. ברמת תודעה גבוהה, הצרכן מעוניין לקנות מוצר מסוים של יצרן מסוים, אותו הוא מכיר בשמו. סיטואציה כזו משקפת את עוולת גניבת עין בצורתה הקלאסית, בה קושר הצרכן בכוחות עצמו בין המוצר לבין היצרן בעל המוניטין [...] ברמת תודעת-ביניים, הצרכן מעוניין לרכוש מוצר מסוים של יצרן מסוים, אך מבלי שהוא יודע את זהותו של היצרן [...] לפי לשון החוק, אין מניעה לכלול נסיבות מעין אלה בגדרה של עוולת גניבת עין, שכן במישור התוצאתי, העוסק אכן גורם לצרכן לרכוש מוצר שהוא טועה לחשוב שהוא מתוצרת אחרת. העובדה שהצרכן אינו יודע לנקוב בזהותו של היצרן האחר, אינה מעלה ואינה מורידה [...] ברמת תודעה נמוכה, הצרכן מעוניין לרכוש מוצר מסוים, אך הוא אדיש לחלוטין לשאלת זהותו של היצרן, ואינו מקשר בין המוצר לבין מקור כלשהו [...] בנסיבות שכאלה, אף בהתקיים דמיון בין המוצרים, לא תצמח לתובע עילה בגניבת עין" (פסקאות 17 ו-19 לחוות דעתו).

4. בענייננו, בשונה מחברי השופט ח' מלצר, איני סבור כי הוכח קיומו של מוניטין הקשור לטובין – כסא הנדנדה עצמו. זאת, כאשר הנתון היחיד שהובא בהקשר זה הוא היקף מכירות של כ-5,000 כסאות נדנדה של המערערות בשנה. ודוק: הנתון שהובא מנותק מהקשר ואין בו כדי להבהיר, למצער, מהו נתח השוק של כסא המערערות בשוק הכולל של מוצרים כגון דא בישראל (השוו: עניין אנג'ל, פסקה 22). ממילא, ספק אם די בנתון זה, כשלעצמו, כדי לבסס את המוניטין שרכש המוצר. בצד זאת, המערערות כיוונו את מרב חיציהן בהיבט זה להוכחת המוניטין מן הסוג הראשון שנמנה – המוניטין שרכשה היצרנית – חברת Fisher Price (להלן: פישר פרייס או החברה), המשליך גם על תדמית מוצריה. בהקשר זה הציגו המערערות נתונים שונים ובכללם, היקף המכירות השנתי של החברה בישראל ותקציב הפרסום והשיווק של החברה. המערערות הוסיפו וטענו כי דמות האריה המוטבעת על כסא הנדנדה שבמוקד דיוננו, כמו גם על מוצרים נוספים של החברה, מזוהה בקרב הציבור עם המותג של פישר פרייס. בהתחשב באמור, נכון אני להניח כי על פניו עמדו המערערות בנטל המוטל עליהן על מנת להוכיח את התנאי המקדמי וההכרחי לצורך ביסוס עילת גניבת עין בכל הנוגע להוכחת המוניטין של היצרנית פישר פרייס בשוק המוצרים לתינוקות, ולכך שהצרכן עשוי לקשור בין כסא הנדנדה לבין החברה. ואולם, בכך אין סגי ועל המערערות להוכיח גם את יסוד הטעית ציבור הצרכנים. לגישתי, בנסיבות העניין, לא עלה בידיהן לעמוד בנטל זה.

5. בבחינת יסוד ההטעיה יש לבדוק קיומו של חשש סביר כי מכלול מעשיו של הנתבע מייצר מצג מטעה אשר יביא את הקונה הרגיל לסבור שהוא רוכש שירות או טובין שיש לו קשר לתובע, בעוד שבפועל הוא רוכש שירות או טובין של הנתבע (עניין אורט, פסקה 32; ע"א 7980/98 פרוינדליך נ' חליבה, פ"ד נד(2) 856, 866 (2000)). לשם כך השתרש בפסיקה "המבחן המשולש" הכולל את המבחנים הבאים: המראה והצליל; סוג הסחורה והלקוחות; שאר נסיבות העניין – על כל אלה התווסף גם מבחן השכל הישר (ע"א 8981/04 אבי מלכה – "מסעדת אווזי הזהב" נ' אווזי שכונת התקווה (1997) ניהול מסעדות בע"מ, פסקה 12 (27.09.2006), והאסמכתאות הנזכרות שם). בצד זאת, הפסיקה עמדה על כך שהמרכזי מבין המבחנים האמורים הוא מבחן המראה והצליל (עניין מרכז המתנות, פסקה 18; רע"א 5454/02 טעם טבע (1998) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 451 (2003)), שכן "אין לך הטעיה בלא דמיון מהותי בין שני המוצרים, אם במראהם או בצלילם, בהתאם לסוג המוצר" (עניין אנג'ל, פסקה 26).

6. דומני כי בסופו של יום, בענייננו, החזות הכוללת של שני כסאות הנדנדה, לרבות אריזתם, מוליכה למסקנה כי יסוד ההטעיה אינו מתקיים. בטרם אפרט מסקנתי זו אקדים ואזכיר כי נוכח האמור לעיל לעניין יסוד המוניטין אין מקום לבחינה אם צרכן רגיל אשר חפץ לקנות את כסא הנדנדה הספציפי, גם אם הוא אינו יודע לשייכו במקור לפישר פרייס, עלול היה לטעות בין שני הכסאות שלפנינו; כי אם עלינו לבחון אם צרכן רגיל אשר חפץ לרכוש כסא נדנדה שיוצר על ידי פישר פרייס היה עלול לרכוש בטעות את כסא הנדנדה Infanti (להלן: אינפנטי) של המשיבים.

7. לצורך בחינת הדמיון וההבחנה החזותית בין שני המוצרים שלפנינו, סבורני שבנוסף לתצלום הכסאות שהובא להמחשה בחוות הדעת של המשנה לנשיאה (בדימ') א' רובינשטיין, ישנה חשיבות של ממש גם לאריזות המוצרים עצמם. לשם הנוחות, אביא להלן את תצלומי האריזות שצורפו למוצגי המשיבים:



עינינו הרואות, לא מתקיים דמיון בין אריזות הטובין, ועל כך להלן. יצוין, כי הפסיקה עמדה על חשיבות חוזי ועיצוב אריזות מוצרים (כשעסקינן בטובין הנמכרים באריזה) בהקשר של יסוד ההטעיה לצורך התגבשותה של עוולת גניבת עין, שכן "עוולת גניבת עין נועדה להגן מפני חשש להטעיה בשעת המכירה עצמה" (עניין אפרופו, פסקה 15; עניין שמעוני, פסקה 11; ע"א 4410/06 א.נ.א.ד.ג'י אנרג'י אינטרנשיונל בע"מ נ' Texaco Inc, פסקה 25 (31.8.2010); רע"א 4322/09 ש.א. פורמט סחר ושירותים (1994) בע"מ נ' א.ש. שניר בע"מ, פסקאות 4-5 (3.8.2009); והשוו: ע"א August Storck KG 11487/03 נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פ"ד (4) 1, 7

(2008); ע"א 307/87 מ. וייסברוד ובניו נ' ד.י.ג. ביח"ר למצרכי חשמל בע"מ, מד(1) 629, 633 (1990)).

8. במקרה דנא, מחד גיסא אין חולק שקיים דמיון ניכר בין כסא הנדנדה של החברה לבין כסא הנדנדה אינפנטי, לעיתים עד כדי זהות – דמיון החורג ממאפיינים פונקציונאליים של המוצר. מאידך גיסא, בשני הכסאות שם היצרן מוטבע באופן בולט למדי הן על גבי כסא הנדנדה עצמו (שאותו עשוי הצרכן לראות בתצוגה מקדימה בטרם הרכישה) הן על גבי אריזת המוצרים, באופן שיש בו כדי למנוע מציבור הצרכנים לסבור שכסא הנדנדה אינפנטי משתייך למוצריה של פישר פרייס. לכך יש להוסיף את ההבדלים האחרים בין המוצרים עליהם עמד בית משפט קמא בפסק דינו (פסקה 153 לפסק הדין). יודגש, ניתן להתרשם בבירור כי אריזות המוצרים שונות לחלוטין; שמו של יצרן המוצרים מובחן ובוולט; והתוויות שעל כסאות הנדנדה בולטות בעיצובן ובמיקומן – כך שמתאיין קיומו של חשש סביר להטעת ציבור הצרכנים ומתאפשר זיהוי של כסא הנדנדה אינפנטי ככסא שאינו מתוצרת פישר פרייס. אכן, המשמעות והמשקל שיש לייחס לאריזת המוצר לעניין בחינת יסוד ההטעה בעוולת גניבת עין משתנה בין מקרה למקרה, כך שכל מקרה יבחן לגופו. בענייננו, לא נטען כי הכסאות נרכשים מחוץ לאריזתם (או לעניין רכישת כסא הנדנדה אינפנטי במְשָׁתָה) ועל כן, אין די בדמיון הרב בין כסאות הנדנדה עצמם כדי לשנות ממסקנתי (השוו עניין שמעוני, פסקה 11) בשים לב לכך שכאמור, מבחן זה נבדק בעת הרכישה, אשר במסגרתה נקנה המוצר באריזתו. לכך יש להוסיף, בהקשר של מבחן קהל הלקוחות, את הפער בין מחירי המוצרים אשר ייתכן שיש בו כדי ללמד על קהל לקוחות שונה לכל אחד מהדגמים. נוכח הטעמים עליהם עמדתי, גם אם אניח שהמערערות עמדו בנטל להוכחת המוניטין של פישר פרייס, אין בידי לקבוע כי מתקיים יסוד ההטעה הנדרש להשתכללותה של עוולת גניבת העין.

ש ו פ ט

הוחלט כאמור בפסק דינו של המשנה לנשיאה (בדימ') א' רובינשטיין.

ניתן היום, ט' באלול התשע"ז (31.8.2017).

ש ו פ ט

ש ו פ ט

המשנה לנשיאה (בדימ')