

הנדון: הכלל המשפטי בדבר "עיצוב לא רשום" בהצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015

'צוות מעקב חקיקה' במכון ש. הורוביץ לקניין רוחני ע"ש ד"ר אמנון גולדנברג ז"ל, הפועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מתכבד להגיש הערות ביחס להצעת החוק שבנדון.

א. רקע

מהו עיצוב?

1. הצעת חוק העיצובים שפורסמה להערות הציבור במאי 2013 ובאוגוסט 2014,¹ מחדשת חידושים רבים לעומת פקודת הפטנטים והמדגמים, 1924. נעיר שהשינוי בשם המשפטי – "עיצוב" במקום "מדגם" אינו משנה את המהות. נסחי ההצעה סברו שהמילה "עיצוב" מודרנית ומובנת יותר מ"מדגם".²
2. מדגם או עיצוב תעשייתי הוא ענף אחד בעץ דיני הקניין הרוחני, שנועד לספק הגנה לאסתטיקה ולעיצוב החזותי של חפצים מסחריים, שעיצובם אינו נגזר ישירות מהפונקציונאליות שלהם. המדגם הוא אחת מזכויות הקניין הרוחני המחייבות רישום בלשכת הרשם הטריטוריאלי במדינה. בישראל – אצל רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר.³
3. עיצוב תעשייתי נועד להגן על צורה או על הרכב של דפוס או של צבע, או על שילוב של דפוס וצבע שהוא בעל ערך אסתטי. עיצוב תעשייתי יכול להיות גם דפוס דו-ממדי או תלת-ממדי המשמש לייצור מוצר, סחורה תעשייתית או מלאכת יד.⁴
4. הרציונל העומד מאחורי דיני המדגמים, הוא מתן זכות מונופוליסטית שלילית לבעלי המדגם.⁵ כלומר, זכות שנותנת את הכוח לבעל הזכות הקניינית במדגם למנוע מאחרים לעשות כל שימוש במדגם או בחיקוי שלו בלי הסכמת בעל המדגם. הציבור אינו מעוניין שכוח שכזה יינתן לכל אדם באשר הוא, שכן כך יימנעו התפתחות יצירתית והשקעה בפיתוח רעיונות ועיצובים.⁶

הבעלות בעיצוב והגנתו הקניינית

5. כיום, הדרך המשפטית לזכות בהגנה על עיצובים תעשייתיים היא רישום מִדָּגֵם. אופן ההגנה על הבעלות בעיצובים תעשייתיים מוסדר בפקודת הפטנטים והמדגמים, 1924, וכן בתקנות המדגמים, 1925 – שניהם דברי חקיקה מנדטוריים. לפי הפקודה, ניתן להגן על מדגם באמצעות רישומו, בדומה לאופן ההגנה על סימני מסחר ופטנטים.

¹ <http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/news/Pages/14-07-2015.aspx>

² דברי הסבר להצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015, ה"ח 928, עמ' 696.

³ יונתן דרורי ויותם וירז'נסקי-אורלנד דיני מדגמים ועיצוב תעשייתי 5 (2014) (להלן: דרורי וירז'נסקי-אורלנד).

⁴ שם.

⁵ ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3) 702, 710 (2003).

⁶ דרורי וירז'נסקי-אורלנד, עמ' 5.

6. הפקודה קובעת כי ניתן לרשום מדגם בגין כל מוצר תעשייתי (חפץ) בעל עיצוב, צורה, או קישוט הבולטים לעין במוצר הסופי (הסחורה המוגמרת). עליהם להיות חדשים או מקוריים. דרישה נוספת היא שהמוצר הנושא את המדגם לא פורסם, נמכר או שווק בישראל לפני מועד הגשת הבקשה או דין הקדימה, אם זכאית הבקשה לדין קדימה, ובתנאי שהמדגם אינו כולו מוכתב על ידי תפקודו.⁷ השופט פרופ' עופר גרוסקופף הטעים – בצדק – כי הגדרה זו מיושנת, והיטיב לפשטה: "מדגם היא יצירה המהווה את המרכיב העיצובי, הבלתי פונקציונאלי, בחפץ המיוצר לשיווק המוני".⁸

7. לפי [הצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015](#) (להלן: **הצעת החוק או ההצעה**), עיצוב הוא "מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר או של חלק מהמוצר, לפי העניין, ובכלל זה מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים".⁹

8. הצעת החוק הנה הצעת חוק ממשלתית. ביום 13 ביולי 2015 ההצעה עברה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה והועברה לוועדת הכלכלה, בראשות חה"כ איתן כבל.¹⁰ ביום 13 בינואר 2016 הוועדה קיימה דיון ראשון בהצעה לשם הכנתה לקריאה השנייה והקריאה השלישית במליאת הכנסת.¹¹ מטרתה ליצור הסדר עדכני שיחול על עיצובים במדינת ישראל ויחליף את ההסדר הקיים כיום בעניין זה בפקודת הפטנטים והמדגמים.¹²

ב. כלל משפטי חדש: עיצוב לא רשום

9. נייר עמדה זה מתמקד בסוגיה אחת שבה הצעת החוק מחדשת לעומת הדין הקיים: הגנה על עיצוב לא רשום. לפי הצעת החוק, עיצוב לא רשום יזכה להגנה למשך שלוש שנים, מתחילת המועד הקובע.¹³ נתמקד בקשיים הראייתיים מולם עשוי להתמודד הטוען להגנה של עיצוב לא רשום, כלל משפטי שלא עוגן בחקיקה עד כה.

10. הצעת החוק מאמצת התפתחות פסיקתית. בפסק הדין התקדימי בעניין **א.ש.י.ר**,¹⁴ הכיר בית המשפט העליון בזכויות במדגם לא רשום מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, וזאת על אף שפקודת הפטנטים והמדגמים אינה מכירה בזכויות כלשהן במדגם לא רשום. כפועל יוצא מכך, פסק דין **א.ש.י.ר** יצר חוסר ודאות בעולם העסקי. בניסיון להתגבר על חוסר הוודאות, מוצע בהצעת החוק המודל של עיצוב לא רשום. בין היתר, מודל זה מקנה

⁷ הוראות עבודה (הע"ג-40.3) – בחינת בקשה למדגם (27.4.2014).
<http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/Documents/5.doc>

⁸ ת"א (מרכז) 5311-04-08 נרקיס נ' מיקרוסופט ישראל בע"מ, פסקה 31 (פורסם בנוב, 5.10.2010).

⁹ [הצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015](#), סעיף 1, עמוד 699.

¹⁰ [הודעת רשם הפטנטים מיום 14 ביולי 2015](#) – מעבר הצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015 במליאת הכנסת בקריאה ראשונה.

¹¹ פרוטוקול ישיבה מס' 139 של ועדת הכלכלה, הכנסת העשרים (13.1.2016) – http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_321365.doc; [הודעת הכנסת מיום 13 בינואר 2016](#) – ועדת הכלכלה החלה לדון בהצעת חוק העיצובים: יחלף פקודה מנדטורית בת 92 שנה.

¹² למען הסר ספק, שינוי המונחים (המשגת מושא ההגנה כ"עיצוב" ולא כ"מדגם") אין בו כדי לשנות מהמהות. המילה "עיצוב" ("Design") מודרנית ומובנת יותר מהמילה "מדגם" שבה נעשה שימוש בפקודת הפטנטים והמדגמים.

¹³ סעיף 66(א) להצעת החוק. גופנים (פונטים) מוחרגים, ויזכו להגנה של 25 שנה, גם אם לא נרשמו. לדיון בהגנה על פונטים, ראו אהובה גולדסטנד, עיצוב משפטי – חומר רקע לשולחן עגול (מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני לזכר אמנון גולדנברג, 7.1.16), נמצא ב: https://en-law.tau.ac.il/sites/law-law.tau.ac.il/files/media_server/Law/S.%20Horowitz%20Institute/Background_Material_Round_Table.pdf. ראו גם את סיכום השולחן העגול שנערך בנושא במכון: https://en-law.tau.ac.il/files/media_server/Law/S.%20Horowitz%20Institute/shiip_rt_Discussion_Summary.pdf.

¹⁴ רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ ואח', פ"ד נב(4) 289 (1998).

לעיצוב הגנה מיידית, ללא צורך בהליך רישום הכרוך בהשקעת משאבים, זמן וכסף. יתרון זה משמעותי בעיקר ביחס לעיצובים המהווים "אופנות חולפות", עבורם הליך רישום עלול להיות בלתי יעיל.¹⁵

ג. עיצוב לא רשום – הקושי הראייתי מכביד על בתי המשפט ומונע חסכון בעלויות שיטור ואכיפה

11. ככלל, אנו סבורים כי הרחבת גודל ההגנה הקניינית גם ביחס לעיצוב לא רשום היא צעד ראוי. צעד זה עולה בקנה אחד עם התכלית העיקרית שהצעת החוק מבקשת להגשים, שהיא האינטרס הציבורי שבעידוד בעלי עסקים קטנים – מעצבים הפועלים לבדם או המחזיקים עסק קטן.¹⁶ "שחקנים" אלה רגישים לגובהן של עלויות עסקה – בגדרן נכללות עלויות רישום ועלויות שיטור ואכיפה, בין היתר. עלויות שיטור ואכיפה (Policing and enforcement) (costs) נדרשות כדי להבטיח הגנה על הזכות הקניינית של המעצב בעיצוב, ובנקיטה של אמצעים מתאימים (לרוב דרך המערכת המשפטית), אם מתברר שהזכות הקניינית הופרה או נפגעה. במקרה של מדגם לא רשום במודל המובא בהצעת החוק בנוסחה הנוכחי, נחסכות עלויות רישום. עם זאת, המודל הנוכחי אינו מייצר חסכון בעלויות שיטור ואכיפה, עקב הימנעות מקביעת משקל ראייתי לסימון עיצוב לא רשום. לפיכך, המודל של עיצוב לא רשום – עושה רק את מחצית הדרך במסעו להיטיב עם המעצבים העצמאיים והעסקים הקטנים. בשל כך, יאלצו מעצבים המגישים תביעות בגין הפרת עיצוב לא רשום לנהל דיוני הוכחות אשר יכבידו הן על בתי המשפט והן על המעצבים-התובעים עצמם.

12. פועל יוצא מאימוץ מודל זה, הוא הרחבה משמעותית של היקף העיצובים שעתידים לזכות בהגנה. מכיוון שכך, ההסדר החוקי החדש, בבואו להיטיב, עלול ליצור כשל שוק עקב מחסור במידע אודות העיצוב. במילים אחרות, הרחבת היקף העיצובים המוגנים, כשלעצמה, יוצרת אי-ודאות: כיצד תוכל מעצבת לדעת אם עיצוב מסוים שהיא מבקשת להתבסס עליו הוא עיצוב מוגן (של אחר) ואם לא?

13. על-מנת להתמודד עם כשל שוק זה, סעיף 63 להצעת החוק מציע לקיים מנגנון לפיו בעל עיצוב לא רשום יכול לציין, בצד העיצוב, כי מדובר בעיצוב לא רשום, וכן את מועד תחילת ההגנה עליו. מנגנון זה נועד ליידע את הציבור על היות העיצוב מוגן ובדרך זו לצמצם הפרה. בה בעת, המנגנון עשוי לסייע בהוכחת עצם קיומה של הפרת עיצוב לא רשום.

14. מנגנון היידוע שבסעיף 63 יוצר יעילות שאינה קיימת בהשוואה למצב הקיים כיום. סביר להניח שמרבית המעצבים אינם מודעים לקיומו של מרשם מדגמים. אם נקבל הנחה זו, הרי שממילא הם אינם טורחים לבדוק האם העיצוב עליו הם מעוניינים להתבסס ביצירתם הוא עיצוב רשום או לא.

15. לפי הדין הנוהג כיום, הגנה על עיצוב תעשייתי שלא נרשם כמדגם, אפשרית מכוח דיני זכויות יוצרים,¹⁷ מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט,¹⁸ ומכוח חוק עוולות מסחריות.¹⁹ לעומת זאת, הצעת החוק רואה לנגד עיניה מצב בו חוק העיצובים הוא זה שיסדיר את דיני העיצובים, וכי באופן רגיל, לא יחולו על עיצוב דינים אחרים.²⁰

¹⁵ דברי הסבר להצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015, ה"ח 928, עמ' 696-697.

¹⁶ דברי הסבר להצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015, ה"ח 928, עמ' 696.

¹⁷ **דרורי ווירז'נסקי-אורלנד**, עמ' 398-401. זאת, רק אם המוצר לא היה ראוי מלכתחילה להירשם כמדגם והוא עומד במבחני זכות היוצרים. ראו דיון בעניין זה בת"א (ת"א) 24048/08 **מסטרפונט בע"מ נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ**, עמ' 5-6 (פורסם בנבו, 10.5.2011).

¹⁸ **שם**, בעמ' 401-405.

¹⁹ **שם**, בעמ' 406-407.

²⁰ ראו סעיף 2 להצעת החוק ודברי ההסבר המובאים שם.

16. ואולם, מנגנון יידוע זה מעורר קושי ראייתי שעשוי להתעורר בתביעות בגין הפרת עיצוב לא רשום. נפרט את הקושי הראייתי לנקודות:

א. **נטל ההוכחה בדבר תקפות העיצוב משית עלויות שיטור ואכיפה על המעצבים:** הצעת החוק אינה קובעת מה המשקל הראייתי של סימון עיצוב לא רשום בתביעות הפרה. אם כך, בתביעות הפרה שעניינן הפרת עיצוב לא רשום, עלולה להתעורר שאלה נכבדה בדבר משקלו הראייתי של סימון העיצוב כעיצוב לא רשום. טרם נפנה לדיון בשאלה זו, נציע אפשרות לפיה לסימון יהיה ערך ראייתי להוכחת בעלות בעיצוב, ללא קשר להכרעה בסוגיית עצם זכאותו להירשם. זאת, בדומה להוראת סעיף 64 לחוק זכות יוצרים, המעמיד חזקות קנייניות ברורות בקשר עם בעלות קניינית ביצירות החוסות תחת דיני זכויות יוצרים. כלל משפטי כזה עשוי לתמרץ מעצבים לסמן את עיצוביהם, ובכך לייתר את תופעת תת-הסימון.²¹

עצם הדיון בשאלת המשקל הראייתי של סימון העיצוב כעיצוב לא רשום, חותר תחת התכלית שעמדה לנגד עיניו של נסח הצעת החוק, בהציעו את הכלל המשפטי החדש. בנוסף, שאלה זו חושפת את הקושי הראייתי שהצעת החוק טומנת בחובה. קושי ראייתי זה גורם לכך שהמודל החדש לא חוסך עלויות שיטור ואכיפה. נסביר: תכלית המודל בדבר עיצוב לא רשום היא קביעת כלל משפטי חדש הפועל בעיקר לטובת מעצבים הפועלים לבדם או המחזיקים עסק קטן. טובת המעצבים מתבטאת בכך שהמודל מקנה למעצבת הגנה קניינית על עיצוב שעיצבה, מבלי שתידרש להוציא את העלויות הכרוכות ברישום העיצוב במרשם המדגמים. באין הוראה חוקית ברורה לעניין נטל ההוכחה בדבר תקפות העיצוב, לא ברור כיצד המודל החדש משפר את מצבה של מעצבת שעיצובה הופר, שהרי המעצבת תידרש להוכיח את זכותה הקניינית בבית המשפט. המעצבת – אשר ציינה בצד העיצוב כי מדובר בעיצוב לא רשום וכן ציינה את מועד תחילת ההגנה עליו – עלולה למצוא את עצמה משקיעה משאבים לא מבוטלים בתביעות הפרה נגד מפריס. הדברים מתחזקים לנוכח היותה רגישה לעלויות עסקה ושיטור. אנו סבורים כי הכלל בדבר עיצוב לא רשום יכול להיות "שלם" ומקיף יותר, אם יואיל לטפל גם במישור הדיוני-ראייתי שעשוי להתעורר כתוצאה מחיקוקו. במצב הנוכחי של הצעת החוק, לא ברור כיצד המודל בדבר עיצוב לא רשום חוסך עלויות למעצבים לעומת המצב הקיים כעת.

ב. **כשירות העיצוב להגנה:** הבעיה של נטל ההוכחה יסודה בחשש אחר הנובע ממנגנון הסימון, לפיו מעצב יסמן עיצוב כעיצוב לא רשום, על אף שאינו כשיר מלכתחילה לזכות בהגנה.²² במילים אחרות, מנגנון הסימון העצמי, החד-צדדי, עלול להביא מעצבים לטעון להגנה של עיצוב לא רשום, גם כאשר בכלל לא מדובר בעיצוב, בין בטעות בתום לב ובין בכוונת מכוון. סוגיית הכשירות עוררה קשיים ביחס להפרת מדגם רשום. עמד על כך נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אשר גרוניס:²³

אכן, העובדה שתהליך הרישום של מדגם חסר ערובות מסוימות הקיימות בתהליכי הרישום של פטנטים וסימני מסחר חושפת אותו ליתר סיכון לטעויות ... לטעמי, אין להסיק מכך כי אין כל משמעות ראייתית לרישום מדגם בפנקס. עם זאת, ניתן להתחשב בכך במשקל שניתן לרישום, היינו, ניתן לייחס לעובדה זו משקל ראייתי. ואומנם, בפסיקה נקבע כי רישומו של מדגם, אינו מהווה הוכחה מכרעת לתקפותו

²¹ ראו פסקה 18 ג. להלן.

²² חשש זה רלוונטי למצבים בהם העיצוב אינו עומד בדרישת החדשנות או כאשר תקופת תחילת ההגנה אותה רשם המעצב לצד העיצוב נקבעה טרם שהמוצר נושא העיצוב הוצע לראשונה למכירה או הופץ לראשונה לציבור, כדין, לפי המוקדם מביניהם.

²³ ע"א 8951/10 אורן יורם אריזות בע"מ נ' שקולניק ח.י בע"מ, פסקה 13 (פורסם בנבו, 2.11.2014).

מטיבם ומטבעם, מקרים של עיצוב לא רשום אינם מערבים הליך רישום פורמלי. מכיוון שכך, קל וחומר שסוגיית הכשירות להגנה עלולה להתעורר ביתר שאת בתביעות בגין הפרת עיצוב לא רשום.

ג. **תופעה של תת-סימון:** המציאות מלמדת כי יוצרים ומעצבים לא תמיד מסמנים את יצירותיהם, על אף שביכולתם לעשות כן. כך הדבר ביצירות המוגנות בזכויות יוצרים, אשר רבות מהן חסרות את הסימון המגן.²⁴ יתכן שגם מעצבים יימנעו מסימון עיצוביהם. בשולי הדברים, יצוין כי ניתן לייחס את תת-הסימון של יצירות המוגנות בזכויות יוצרים למגמת הרחבת היקף ההגנה המוענקת לזכויות יוצרים.²⁵

ד. סיכום

17. הכלל המשפטי בדבר עיצוב לא רשום ראוי מבחינת התכליות שהוא נועד לקדם. עם זאת, המודל המוצע כעת בקשר לכלל משפטי זה עלול להותיר קשיים מעשיים שלא באו על פתרונם בנוסחה הנוכחי של הצעת החוק. מאחר שמדובר בחידוש משמעותי ומכיוון שהצעת החוק מבקשת לשלול תחולת דינים אחרים על עיצובים, ראוי שההצעה תתייחס לקשיים שנדונו כאן. זאת, לשם הגברת הוודאות המשפטית בקרב מעצבים ומשתמשים כאחד, ומימוש תכליות ההצעה.

18. אנו מציעים –

- כי לסימון עיצוב לא רשום יוצמד ערך ראייתי של הוכחת בעלות, בדומה לחזקות הנקובות בסעיף 64 לחוק זכות יוצרים.
- כי לסימון עיצוב לא רשום יוצמד משקל ראייתי המטיל את נטל השכנוע על כתפי הנתבע, שיוכל לנסות להפריך את הזכות למדגם או את בעלות התובע בה, אולם הנטל יהיה עליו. זאת, לעומת הצעת החוק שנמנעת מקביעה ברורה בעניין זה, כך שעלול להיווצר "חלל משפטי" שעצם קיומו מחמיץ את הגשמת תכלית החוק, בפן של שיקולי מדיניות משפטית ראויה. כמו-כן, "חלל משפטי" זה עשוי להתמלא בדרך של התדיינות מרובה שתגביר את העומס על בתי המשפט, בפן המוסדי. במילים אחרות: הנתבע, הוא המפר-לכאורה – נגדו הוגשה תביעה בגין הפרת עיצוב לא רשום – הוא זה שיידרש להוכיח כי העיצוב מושא התביעה לא ראוי מלכתחילה להגנת עיצוב. התווית לשון הצעת החוק באופן זה תשרת תכלית עיקרית המונחת בבסיס דיני העיצובים, היא האינטרס הציבורי שבעידוד בעלי עסקים קטנים – מעצבים הפועלים לבדם או המחזיקים עסק קטן.

19. התייחסות לקשיים האמורים עשויה למנוע גם אפקט מצנן ביחס למשתמשים, שבמצב הנוכחי עלולים להימנע משימוש בעיצובים לא מוגנים – באופן שמצמצם את נחלת הכלל, שלא בטובת המשתמשים ושלא מרצון המעצבים.

נייר עמדה זה נכתב על-ידי חברי צוות מעקב חקיקה במכון ש. הורוביץ לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג ז"ל – חיים-צבי יגר, זוהר קורץ וחוץ אסלן. המכון פועל במסגרת הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב. כל האמור לעיל משקף ומבטא את עמדתם האישית של הכותבים בלבד.

²⁴ הציון "כל הזכויות שמורות" על-גבי יצירה אינו חיוני כדי להקנות זכויות יוצרים לבעל היצירה, ונועד לשמש כהבהרה בלבד. הזכויות שמורות גם ללא ציון זה. עם זאת, יש לכך ערך ראייתי, ראו סעיף 64 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.

²⁵ ראו למשל רע"א 7774/09 ויינברג נ' ויסהוף (פורסם בנבו, 28.8.2012).