

## לא ניתן למנוע חיקוי של מוצר שנמכר שנים רבות בשוק ואשר לא נרשם בגינו פטנט או מדגם

מרץ 25, 2019

**בית המשפט דחה תובענה בגין העתקת מוצר שלא נרשם בגינו פטנט או מדגם וקבע כי גם אם המוצר המועתק משווק על ידי מי שמכר בעבר את המוצר המקורי - הרי שגם אז לא מתקיימים יסודות העילה שבעשיית עושר ולא במשפט הואיל ומדובר במוצר שכבר נמכר בשוק שנים רבות.**

בינואר 2019 התפרסמה החלטתו של ביהמ"ש המחוזי בפרשת תכשיטי **דניאל ויליאן**<sup>[1]</sup>, שעסקה בשאלה האם יצרן מקורי של מכשירים לניקוב אוזניים (אקדח לניקוב אוזניים) יהיה זכאי למנוע מיבואן ישראלי מלייבא ומלשווק מוצר חיקוי לאותו מכשיר, שעה שאותו יבואן שימש בעבר כיבואן הבלעדי של המוצר המקורי, ושעה שהמוצר המקורי אינו מוגן בפטנט או במדגם.

בית המשפט דן באופן מפורט בפסק דינו בעילה שבעשיית עושר ולא במשפט כבסיס לתביעה כנגד העתקתם של מוצרים.

בית המשפט קבע כי העובדה שלא נרשם בישראל פטנט או מדגם על המוצר- פועלת לחובת היצרן המקורי. כן נקבע על ידו כי העובדה שהמוצר המקורי משווק כבר כ-20 שנה בשוק מטה אף היא את הכף שלא לתת סעד בידי התובעות, שעה שאין להעניק סעד לתקופה ארוכה מזו שהיה ניתן להעניק לו היה המוצר מוגן בפטנט או במדגם, מה גם שאין מדובר במקרה בו גורם השקיע משאבים רבים לפיתוח מוצר והגורם המתחרה והמחקה נכנס לשוק זמן קצר לאחר מכן ובאופן שאינו מאפשר לבעל הזכויות הראשון להשתפות על הוצאותיו ולהרוויח. בנוסף ביהמ"ש לא מצא כל פסול בעובדה שהיבואן הנתבע שימש בעבר כנציג של התובעות לשיווקו של אותו מוצר בישראל, וקבע כי אין לראות בהתנהגותו של היבואן כהתנהגות בלתי הוגנת.

על רקע מכלול השיקולים שלעיל דחה בית המשפט את התובענה וקבע כי יש לתת משקל לעקרונות חופש העיסוק והתחרות.

פסק דין זה מחדד את חשיבות רישומה של הזכות (פטנט, עיצוב או סימן מסחר) לשם ההגנה מפני העתקות למשך זמן. פסק הדין לא החיל את ההגנה הניתנת בחוק כיום לעיצוב לא רשום (למשך 3 שנים) הואיל והיה מדובר במוצר שעוצב הרבה לפני שהחוק החדש נכנס לתוקף, וגם לו היתה ניתנת הגנה זו הרי שלא היה בה כדי להגן על המוצר במקרה ספציפי זה נוכח שיווקו של המוצר משך כ-20 שנה בשוק.

### **רקפת פלד**

עורכת דין, שותפה



רקפת פלד הינה שותפה בגילת, ברקת ושות'

[1] ת.א. 37940-04-16 Studex Inc נ' תכשיטי דניאל ויליאן בע"מ (כב' השופטת תמר אברהמי).

and cannot be relied upon as such.