

תזכיר חוק המדגמים החדש



Intellectual
Property
Attorneys

לאחרונה פירסם משרד המשפטים הישראלי את תזכיר חוק המדגמים, התשע"ג-2013, אשר נועד להסדיר את תחום ההגנה על עיצובים תעשייתיים ('מדגמים'), ולהחליף את ההסדרים הקיימים בעניין זה, שמקורם בפקודת הפטנטים והמדגמים, 1926.

תזכיר החוק המוצע כולל שינויים בדין הקיים הנוגעים להגנה על עיצוב המוצר, ואחת ממטרותיו המוצהרות הינה התאמת המסגרת המשפטית בישראל להתפתחויות הטכנולוגיות שעליהן לא ניתן מענה בפקודה הנוכחית.

במאמר זה נסקור מספר נושאים עיקריים בתזכיר החוק המוצע, הנוגעים לעוסקים בעיצוב, על תחומיו השונים.

מדגם לא רשום - השינוי הבולט ביותר בתקציר החוק הינו מתן האפשרות להגנה על מדגם למשך תקופה קצרה בת שלוש שנים, גם אם לא נרשם בפנקס הפטנטים והמדגמים. עד כה ניתן היה להגן מפני חיקוי והעתקה של מוצרים שלא נרשמו כמדגם באמצעות חוקים אחרים, כגון חוק עשיית עושר ולא במשפט, גניבת עין כמוגדר בחוק עוולות מסחריות וכד'. מעבר לוודאות שמקנה תזכיר החוק, האפשרות להגן על מדגם כמדגם לא רשום נותנת מענה במקרים בהם משך הליך בחינת בקשת המדגם הופכות את רישומו ללא כדאי (לדוגמה תחומי אופנה שונים, בהם מדגמים שהוגשו עשויים להפוך ללא רלבנטיים לאחר מס' חודשים), וכן במקרים בהם בעלי מדגמים אינם מודעים לדרכי ההגנה עליהם או אינם בעלי יכולת לכלית לרישום המדגמים לפני חשיפתם.

תקופת חסד לחשיפת המוצר - תזכיר החוק החדש מציע 'תקופת חסד' בת שנים עשר חודשים מתאריך חשיפת המוצר על ידי בעליו, לצורך רישומו. תקופת החסד המוצעת הינו בעלת חשיבות רבה, בפרט ליזמים ומעצבים עצמאיים, שכן פרק זמן זה מאפשר לבעל המדגם לבדוק את תגובות השוק למדגם, לגייס כספים וכד'. יש לציין כי פרסום שנעשה שלא כדין על ידי אדם אחר (שאינו המעצב, בעל המדגם או מי מטעמו) לא יפגע בזכות לרישום המדגם, וזאת בהתקיים תנאים מסויימים. על פי הפקודה הנוכחית, לא קיימת תקופת חסד בישראל, וכל פרסום של מדגם הנגיש לציבור בישראל (לרבות פרסום באתרי אינטרנט) עשוי למנוע את רישומו של המדגם.

הגדרת 'מוצר' - הגדרה זו מחליפה את ההגדרה 'חפץ' שבפקודה. החלפת המונח הינה בעלת משמעות רבה, שכן, בניגוד ל'חפץ', 'מוצר' אינו חייב להיות מוחשי. כך, נכללים בהגדרת מוצר גם אריזות, גופנים ('פונטים'), סימנים גראפיים ('איקונים'), רכיבים שנועדו לייצור יחד כמוצר מורכב וכו', אשר כיום קיימת מחלוקת לגבי אפשרות רישומם כמדגם, ואשר לגבי חלקם ניתן היה לקבל הגנה באמצעות דינים אחרים (לדוגמה - זכויות יוצרים).

בעלות על המדגם - תזכיר החוק החדש קובע חזקות (הניתנות לסתירה באמצעות הסכם הקובע אחרת) בקשר למיהו הבעלים הראשון במדגם. כך, ברירת המחדל היא שהמעצב הוא הבעלים הראשון של המדגם. אולם תזכיר החוק המוצע קובע מספר חריגים: (א). כאשר המדגם עוצב על ידי עובד עקב ובתקופת שירותו אצל המעביד, יהא המעביד הבעלים הראשון של המדגם; (ב). כאשר המדגם עוצב על ידי מעצב בהתאם להזמנה, מזמין המדגם יהא הבעלים הראשון של המדגם. עוד מצויין בתזכיר החוק המוצע כי במקרה של 'בעלות משותפת', יהא זכאי כל אחד מהבעלים המשותפים לנצל את המדגם ניצול סביר, למעט במקרים מסויימים.

מבחני הכשירות להגנה כמדגם - תזכיר החוק החדש קובע שני מבחנים מצטברים לקביעת הכשירות להגנה כמדגם – על המדגם להיות חדש ובעל אופי ייחודי.

מדגם ייחשב כחדש אם טרם המועד הקובע (כהגדרתו בחוק) לא היה זמין מדגם זהה או כזה הנבדל ממנו בפרטים שאינם מהותיים, בישראל או מחוצה לה. לפי החוק הנוכחי מדגם לא נחשב "חדש" רק אם פורסם בישראל לפני המועד הקובע, ופרסום מחוץ לישראל (שאינו נגיש באינטרנט) לא שולל את החידוש שבמדגם. כלומר, החוק המוצע בהקשר זה מצמצם את האפשרות לקבל הגנה בישראל בגין עיצוב מוצר.

מדגם ייחשב כבעל אופי ייחודי, אם הרושם הכללי שהוא יוצר אצל המשתמש המיועד (אדם מן השורה העשוי להתעניין במוצר לו יוחד המדגם או במוצרים מאותו סוג, לשם שימוש בהם) שונה מהרושם שנוצר אצל אותו משתמש על ידי מדגם אחר, מכל סוג, שהיה נגיש לציבור לפני המועד הקובע. הדרישה לאופי ייחודי מחליפה את הדרישה למקוריות (originality) המופיעה בפקודה, ונוקשה יותר ממנה, שכן בעוד על פי הפקודה הנוכחית ניתן לרשום מדגם עבור מוצר הדומה בעיצובו למוצר אחר, אך מסוג אחר (לדוגמה - מדגם עבור מתקן לטלפון נייד בצורת כורסא), הרי שעל פי החוק המוצע, לא ניתן יהיה לרשום מדגם כזה.

הקלות בתהליך רישום מדגם – החוק החדש מאפשר להגיש בקשת מדגם אחת לגבי עיצוב בסוגים שונים, ובהיבט זה ההצעה אמורה לכאורה להוזיל באופן משמעותי את הליך רישום המדגם. יחד עם זאת, הליך הרישום צפוי שיהיה מורכב יותר.

זכויות בעל המדגם רשום - לבעליו של מדגם רשום תינתן הזכות הבלעדית לנצל את המדגם. זכות זו כוללת ייצור, מכירה, הצעה למכירה או יבוא לישראל שלא לשימוש עצמי של מדגם מאותו הסוג, אך אינה מוגבלת למדגם הזהה לחלוטין למדגם הרשום, אלא גם למדגם הנבדל ממנו רק בפרטים שאינם מהותיים. זכותו הבלעדית של בעל המדגם אינה כוללת מניעת יבוא לשימוש עצמי, יבוא לישראל של מדגם בייבוא מקביל ומניעת שימוש שאינו מסחרי (לדוגמה - למטרות לימוד או הוראה).

ציון שם המעצב בפנקס הפטנטים והמדגמים ובתעודת המדגם - מעצב של מדגם יוכל לדרוש את ציון שמו בפנקס הפטנטים והמדגמים ובתעודת המדגם. רישום זה הינו הצהרתי בלבד, ואינו מקנה, לכשעצמו, זכויות כלשהן במדגם.

מדגמים וזכויות יוצרים - על אף שלכאורה קובע תזכיר החוק המוצע מפורשות כי מדגם שאינו מיוצר ואינו מיועד להיות מיוצר באופן תעשייתי יוכל להיות מוגן כיצירה תחת דיני זכויות יוצרים, בפועל נוצרה אי בהירות באשר לחפיפה בין דינים אלה ודיני המדגמים, אשר יש לתת עליה את הדעת, שכן עשויות להיות לה השלכות כלכליות משמעותיות עבור המעצבים.

תרופות בשל הפרת מדגם - הפרת מדגם רשום עשויה להוביל להענקת צו מניעה זמני נגד ניצול המדגם (למעט במקרים פרטניים), חיוב הנתבע במתן דין וחשבון לתובע לגבי פרטי ההפרה לצורך הוכחת הנזק שנגרם מניצול המדגם, ובסיום ההליך המשפטי אף השמדת מדגמים קפריים או כל עשיית פעולה אחרת בהם, לרבות העברת הבעלות במדגמים הקפריים לתובע, וזאת גם במקרים בהם הנתבע לא הפר בעצמו את המדגם. עם זאת, מפר תמים אשר לא ידע ולא היה עליו לדעת על קיומן של זכויות במדגם, לא יחוייב בתשלום פיצויים או במתן דין וחשבון בשל ההפרה.

לסיכום - תזכיר החוק המוצע מתאים יותר מהפקודה הנוכחית לסביבה העסקית המודרנית ועולה בקנה אחד עם החשיבות הגוברת של הגנה על מדגמים, בכך שהוא נותן מענה להתפתחויות הטכנולוגיות (לדוגמה - הגנה על גופנים ומסכי משתמש דיגיטליים), החברתיות (לדוגמה - ציון שם המעצב בפנקס הפטנטים והמדגמים ובתעודת המדגם), המשפטיות (לדוגמה - שלילת עלית התביעה לפי חוק עוולות מסחריות) והמסחריות (לדוגמה - מדגם לא רשום), ומיטיב עם ציבור המעצבים ובעלי המדגמים. עם זאת, ישנם סעיפים הגורעים באופן גורף הגנה של זכות יוצרים מיצירות שהוגנו במדגם, באופן שנראה שמחליש את היוצרים לעומת המצב הקיים. באופן דומה החוק שולל מיוצרים הגנה לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט. יש נקודות נוספות שדורשות ליבון בשל אי דיוקים שעשויים להשפיע לרעה על זכויות המעצבים. מומלץ למעצבים ללמוד היטב את ההצעה על מנת להבטיח שזכויותיהם לא יקופחו וכי האינטרסים שלהם יבוטאו בחקיקה.

כמו כן, יש לציין כי בימים אלה משרד המשפטים הישראלי פרסם לאחרונה באתר האינטרנט של רשות הפטנטים הישראלית טיוטת תיקון לתקנות המדגמים. הטיטא, אשר כותרתה תקנות המדגמים (סיווג סחורות) (תיקון), התשע"ב - 2012, נועדה לעדכן את רשימת סיווג הסחורות המופיעה בתוספת השלישית לתקנות המדגמים, 1925, ולתת מענה לצורך ההולך וגובר ברישום מדגמים עבור עיצובים תעשייתיים, אשר לא היו קיימים עת עודכנה רשימת הסיווג לאחרונה, בשנת 1978. (למאמר נפרד בנושא לחצו [כאן](#)).

דוד גילת, עורך פטנטים, עו"ד, שותף בכיר

עו"ד דוד גילת הוא שותף בכיר בגילת ברקת ושות'.

ליצירת קשר: davidg@gilatadv.co.il



דוד דה-פריס, עורך פטנטים, שותף בכיר

דוד דה-פריס הוא שותף בכיר וראש מחלקת טכנולוגיה של ריינהולד כהן ושותפיו.

ליצירת קשר: dade@rcip.co.il



סער אלון, עו"ד

עו"ד סער אלון מנהל את מחלקת המדגמים של ריינהולד כהן ושותפיו.

ליצירת קשר: saalon@rcip.co.il



קבוצת ריינהולד כהן
ריינהולד כהן ושותפיו, עורכי פטנטים
גילת, ברקת ושות', עורכי דין
info@rcip.co.il, www.rcip.co.il