

# היבטים פרקטיים של פסק דין א.ש.י.ר

## יוסי מילר וליאור אבו\*

מבוא

- א. פסק דין א.ש.י.ר - רקע כללי
- ב. ההשפעה המידית של הלכת א.ש.י.ר על הפרקטיקה
- ג. רקע להצעות הפרקטיות: סיבות אפשריות לאי-רישום זכויות בקניין רוחני
- ד. השגת מטרתו של פסק דין א.ש.י.ר ומזעור השפעתה השלילית של ההלכה
- ה. הצעה להבהרת ההלכה
- ו. הצעה לשינוי החקיקה
- ז. סיכום

## מבוא

בפסק דין א.ש.י.ר קבע בית המשפט העליון כי גם מי שלא רשם זכות קניין רוחני כנדרש זכאי על פי הדין להגנה כנגד מי שהעתיק המצאה, מוצר או עיצוב (להלן: **מוצר**) שיצר או השיג בישראל. זכות התביעה לסעד (סופי וזמני) קמה מכוח עילת עשיית עושר ולא במשפט. בכך שינה בית המשפט העליון את ההלכה שהייתה נוהגת קודם וקבעה כי מי שלא דאג לרשום את קניינו הרוחני על פי דין, לא יכול היה למנוע העתקה או שימוש שאינם מורשים.<sup>2</sup>

הרבה נכתב על אודות פסק דין א.ש.י.ר מנקודת המבט המשפטית התאורטית, וראוי לציין בייחוד בהקשר זה את מאמרה של ד"ר ניבה אלקין קורן.<sup>3</sup> הארתנו כאן באה מנקודת המבט הפרקטית. אנו נעסוק במצב שנוצר בפועל בעקבות פסק דין א.ש.י.ר, ובכלל זה בקשיים הפרקטיים המתעוררים ביישומו. כמו כן נציע כמה דרכים אפשריות (ופרקטיות) לפתרון הקשיים האלה. עם זאת נקדים ונדגיש שאיננו מתיימרים לערוך דיון ממצה אלא כעין מצע ראשוני וחלקי לפתיחת הנושא לדיון, ואולי לעיון מחדש.

## א. פסק דין א.ש.י.ר - רקע כללי

כידוע, בשנים האחרונות גבר העיסוק המשפטי בנושאי הקניין הרוחני השונים, ובכלל זה סימני המסחר והמדגמים, הן בפסיקה<sup>4</sup> והן בחקיקה.<sup>5</sup> התדייניות המשפטיות והצורך לפתח הלכות שיפוטיות נובעים בין

\* ליאור אבו, סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, ועו"ד יוסי מילר, סטודנט לתואר שני באוניברסיטת חיפה, שניהם חברי מערכת "הארץ דין". תודתנו נתונה לד"ר אמנון רייכמן, למתן גולדבלט ולאפי מיכאלי על הערותיהם לרשימה זו.

1 רע"א 5768/94, 5614/95, 993/96 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה ואח' נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ ואח'; הרר ואח' נ' שוהם מכונות ומבלטים בע"מ ואח'; אתר תעשיות פלסטיק בע"מ נ' שי מפעל אלבומים ומוצרי פרסום בע"מ ואח', פ"ד נב(4) 289.

2 ההלכה הקודמת בוטאה על ידי השופטת נתניהו בע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים פניציה בע"מ נ' Les Verreies De Saint Gobain, פ"ד מה(3) 224, שגרסה שהחוקי מותר כל עוד לא נקבע אחרת בחוק; השופט שטרומן בת"א (מח' ת"א) 756/93 Spal S.r.L. נ' י.ש. מקור החלק חלפים בע"מ קבע במפורש שמתן צו מניעה ארעי בשל עילת של עשיית עושר ולא במשפט כשלעצמו עומד בניגוד להלכה הפסוקה. ההלכה החדשה באה לידי ביטוי בבש"א (מח' ים) 2343/03 חברת קליק - Click נ' רודן אופנה בע"מ ואח' (ניתן ביום 11.8.2003) (להלן: פסק דין קליק), ובו השופט גל מתווה גבולות בין שני התחומים - קניין רוחני ועשיית עושר שלא במשפט - מתוך התחשבות, למשל, במספר גנבות המוצר, בשאלות אם הנטילה היא לצורכי מסחר ורווח, אם יש אשם רלוונטי לצורך עילת עשיית עושר ולא לצורך עילת קניין רוחני, ועוד. גם בעניין קליק זכתה המבקשת בהגנה מכוח עשיית עושר ולא במשפט.

3 נ' אלקין-קורן "על הכלל ועל נחלת הכלל: מקנין רוחני לעשיית עושר ולא במשפט" עיוני משפט כה (תשס"א-ס"ב) 9.

4 ראו, למשל, ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3) 702; ע"א 513/89 Interlego A/S נ' Exin-Lines, Bros S. A, פ"ד מח(4) 133, 183-184; ע"א 3406/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' אקרשטיין תעשיות בע"מ (לא פורסם); רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברחיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438; ד"נ 376/90 Anheuser-Busch Incorporated נ' ואח' נ' סימני מסחר: דין, פסיקה ומשפט משווה (1998), בייחוד בע' 373-396.

5 חוק עולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (שתרם מאוד למניעת תחרות בלתי הוגנת אך לא בתחום הספציפי של נושא רשימה זו); חוק ההגנה על מעגלים משולבים, התש"ס-1999; ותזכיר חוק זכויות יוצרים, התשס"ד-2003 של משרד המשפטים, המצוי, כך יש לקוות, בשלבים אחרונים לקראת תחילת הליך חקיקתו. יצוין כי ניסוחם העכשווי של סעיפים 6(א) ו-3(ב) לתזכיר פותח פתח לסימני שאלה משמעותיים באשר לתחולתו על יצירות בנות הגנה כמדגמים, כבפרשת א.ש.י.ר.

השאר מכך שחלק מהחקיקה בישראל בנושא הקניין רוחני היה - ועודנו - מיושן, שריד של חקיקה מנדטורית.<sup>6</sup> סיבה אחרת לפנייה להליך השיפוטי כרוכה בהיעדרם של מנגנונים מוסדיים חלופיים להסדרת הבעיות הפרקטיות המתעוררות בתחום.<sup>7</sup>

מחמת העדר הסדר ממצה בתחום בחר בית המשפט העליון בפרשת א.ש.י.ר כתקדים מעשי והחיל את עקרון ההתעשרות שלא כדין, בהיותו עקרון-על במשפט הישראלי, כדי להגיע, כך נראה לנו, לפתרון צודק הן במקרה הקונקרטי והן במקרים דומים בעתיד. ואולם בעשותו מעשה זה נוצרה אי-ודאות של ממש, כפי שיובהר להלן, הן בתחום העסקי-הפרקטי, שבו הוודאות חשובה במיוחד, והן בתחום המשפטי-הפרקטי, שבו נוצר קושי עקב היעדרן של אמות מידה ברורות דיין. זאת ועוד, מבחינה עיונית אי-הוודאות הצומחת מהלכת א.ש.י.ר מטילה צל על יישומו של עקרון החוקיות, שעל פיו לכל אדם מותרת כל פעולה שאינה אסורה על פי דין,<sup>8</sup> לא כל שכן בתחום הנידון, שמתעוררת בו לכאורה גם פגיעה אפשרית בחופש העיסוק של בעלי עסקים. ואולם אין להמעיט בערכה של הלכת א.ש.י.ר ככלי לביסוס כללי משחק הוגנים בשוק שהוא פעמים רבות פרוע ופרוץ. בכך ישתלבו כללים אלו כהמשך טבעי ונכון במגמה המבורכת במשפט הישראלי למנוע תחרות בלתי הוגנת. מגמה זו מיושמת הן על ידי המחוקק (וראו כדוגמה בלבד את מנגנוני ההגנה למניעת השתלטות עוינת בחוק החברות החדש)<sup>9</sup> והן על ידי בית המשפט העליון (וראו כדוגמה בלבד את העלאת חשיבותו של עקרון תום הלב בפסק דין גנזי).<sup>10</sup> יש לקוות כי פיתוח כללי הגינות אלו והחלתם לאורך זמן ובעקביות ייצרו בעתיד ודאות מספקת. עם זאת, עד שתושג אותה ודאות, המצב שנוצר בפועל בעקבות הלכת א.ש.י.ר מחייב תיקון, לדעתנו. להלן קווים והצעות לתיקון.

## **ב. ההשפעה המידית של הלכת א.ש.י.ר. על הפרקטיקה**

ניתן להגדיר שני מישורים שבהם הייתה להלכת א.ש.י.ר השפעה מידית:

- א. פסק הדין שינה את האיזון שהיה קיים עד נתינתו בין זכויותיו של בעל מוצר חדשני בישראל לבין זכויותיו של הציבור הרחב, ומתחרים עסקיים בכלל זה. היקף הבלעדיות, ועמו היקף ההגנה, שהיו לבעלים עד אותו מועד, הורחבו. בהתאמה לכך הצטמצמו למעשה הזכויות והאפשרויות הפרקטיות העומדות ליתר הציבור ביחס למצב המשפטי שחל טרם מתן פסק הדין.
- ב. פסק הדין קבע מבחן כללי ועקרוני במסגרתה של עילת עשיית העושר ולא במשפט וערפל במידה לא מבוטלת את המבחן המדויק לקביעת גבולות ההגנה על זכויות הבעלים של המוצר. אי-הוודאות שנוצרה משפיעה על בעלי העסקים המתחרים זה בזה, על עורכי הדין המתבקשים ליעץ ללקוחותיהם ועל השופטים בערכאות השונות שלפניהם עולים הסכסוכים הרלוונטיים. כמו כן, משפיעה אי-הוודאות על הציבור הרחב בבואו לכלכל את צעדיו לגבי למוצרים ועיצובים הקיימים בשוק. במישור הפרקטי מורגש אפוא קושי ניכר בתכנון ההתנהגות העסקית במגזר מסחרי ועסקי רחב לגבי כל סוגי המוצרים הניתנים להגנה על פי הדין באמצעות רישום פטנט או מדגם. בקיצור נמרץ, למעשה מעתה ואילך אי-אפשר להסתפק בהסתמכות על

6 פקודת הפטנטים והמדגמים, חא"י כרך ב, (ע) 1653, (א) 1076 (בהתייחס למדגמים); פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (המהווה נוסח חדש לפקודה המקורית משנת 1938) (להלן: פקודת סימני מסחר); פקודת זכות יוצרים, חא"י, כרך א, (ע) 364, (א) 389.

7 בין היתר, העדר מנגנון אכיפה של ממש. משטרת ישראל הקצתה לטיפול בעברות בתחום הקניין הרוחני במגבלות התקציב ועל פי סדר העדיפויות שעליו הוחלט, צוות מצומצם ביותר של אנשים העוסקים עד כה בעיקר בתחומי עברות המחשבים ובהעתקות של קלטות ותקליטורים.

8 בג"ץ 1/49 ב'ורנו ואח' נ' שר-המשטרה, פ"ד ב 80.

9 סעיפים 330-333 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

10 ע"א 2643/97 גנו נ' בריטיש וקולוניאל בע"מ, פ"ד נו(2) 385.

עיון במרשמים של פטנטים ומדגמים המתנהלים על פי הדין. יתר על כן, ככל הנראה השפעת פסק הדין רחבה עוד יותר וחלה גם על סוגי קניין רוחני אחרים, כגון זכויות יוצרים וסימני מסחר.<sup>11</sup>

### ג. רקע להצעות הפרקטיות: סיבות אפשריות לאי-רישום זכויות בקניין רוחני

בבואנו להתמודד עם השלכותיה של הלכת א.ש.י.ר. יש להביא בחשבון את הסיבות לאי-רישום זכויות שבגינן עלולים להתעורר מצבים שתחול בהם הלכת א.ש.י.ר. להערכתנו, פגמים בשיטת הרישום של קניין רוחני כיום "תורמים" לכך שבעלי מוצרים מסוימים בוחרים לא לרשום אותם מלכתחילה. החסרונות האמורים נוגעים במכשולים בנגישות לרישום זכויות קניין רוחני ולאכיפתן. בית המשפט בפרשת א.ש.י.ר. אכן עמד על כך בהכירו בבעיות ברישום לפי דיני הקניין הרוחני.<sup>12</sup> ניתן לחלק את הבעיות לשלוש קבוצות עיקריות:

א. **עלות הרישום** - המחיר הכרוך ברישום מרתיע בעלי עסקים קטנים או מוצרים זולים למדיי מלהוציא את ההוצאה הנדרשת. להבדיל, אין רתיעה כזאת כאשר שווי המוצר או הונו של בעל ההמצאה מאפשרים ומצדיקים ללא קושי הוצאה כזאת.

ב. **משך הזמן מהגשת הבקשה לרישום הזכות הקניינית עד רישומה** - משך הזמן הרב יחסית שחולף מהגשת הבקשה עד אישורה וקבלת הרישום מרתיע בעלי עסקים המוציאים לשוק מוצרים בעלי "אורך חיים" קצר עד כדי כך שעד שיתקבל הרישום כבר יחלוף משך הזמן לשיווק המוצר, ובעצם ההגנה לגבי כוונה אינה נחוצה להם. הכוונה למוצרים המתאפיינים במשך קיום מצומצם מלכתחילה. דוגמה לכך, מוצרי אופנה, שעולים ויורדים מהמדפים במחזור עונתי.

ג. **עלויות האכיפה של הזכויות** - התשלומים הכרוכים באכיפה, כגון אגרות בית המשפט ובייחוד שכר טרחת עורכי דין ועלויות מומחים, משמעותיים ביותר.

### ד. השגת מטרתו של פסק דין א.ש.י.ר. ומזעור השפעתה השלילית של ההלכה

לדעתנו, בטרם פונים לפתיחת הסכרים ולמתן הגנה דרך דיני עשיית עושר ניתן להשיג את הצדק שעמד לנגד עיני שופטי בית המשפט במסגרת השיטה הקיימת של רישום זכויות קניין. באופן ספציפי אנו מציעים כי תישקלנה האפשרויות הבאות:

א. **הקטנת עלויות הרישום**: ניתן לקבוע כי האגרה שתידרש לרישום פטנט או מדגם תיקבע על פי השווי המוערך של המוצר בשוק. הערכה תיעשה עם הגשת הבקשה על ידי אדם שיוסמך לכך (כפי שכיום שוויין של תביעות המוגשות לבית המשפט מוערך על ידי רשם בית המשפט או מזכיר בית המשפט). מוצרים "זולים" יירשמו במחיר נמוך מזה הנדרש כיום.

ב. **מתן הגנה עד הרישום המלא על ידי יצירת זכויות ביניים**: ניתן "לרכך" את המבחן (הראשוני לפחות) לרכישת זכות קניין רוחני באופן של הפקדת המוצר - הפקדה פיזית או הפקדת תמונה, לפי העניין - במקום שייקבע. בכך יוקם מאגר מקוון מתאים או מוסד מתאים, שעצם ההפקדה בו תיצור מיד זכות מסוימת למפקיד. היקפה של הזכות יהיה מצומצם יותר מזכויות קניין רוחני רשום (בתקופת ההגנה ובסכום הפיצויים) והזכות תינתן לתקיפה על ידי כל מתחרה שיכפור בראשוניות של המפקיד. הסדר זה דומה לדין

11 הידיעות משפטיות לפני ערכאות כרוכה בהשקעת משאבים פרטיים וציבוריים ניכרים. יצירת מצב משפטי שבו המבחינים לחוקיות המעשה עמומים, מובילה להידיעויות מיותרות, כפולות וחופפות, לפסיקות סותרות, שכשלעצמן אינן משיגות את מטרת הכוונה להתנהגות על ידי המשפט, ובפועל, להשקעת משאבים מיותרים, לפחות בחלקם. ככלל, וככל האפשר, ראוי לשאוף לצמצום הפתח להידיעויות משפטיות על ידי הגדרת נורמות (חוקיות או שיפוטית) ברורות ובנות יישום.

12 לעיל הערה 1, בע' 291 (נוכרת טענה שהעלו התובעים בהמ' (מח' ת"א) 12716/93 (ת"א 1572/93) אנימה אופנה בע"מ נ' בלן (לא פורסם). השופט חשין דוחה שם את הטענה באמרו שיש הרבה מצבים אפשריים, כי אי-אפשר שלכל אחד יהיה חוק משלו, וכי יש להיזהר מלאפשר פגיעה בחופש הקניין).

הקדימה שבחוק הפטנטים ובפקודת סימני מסחר, אף על פי שמדובר שם על הגשת בקשה מלאה, ואין מצב שבו לא יימשך התהליך בעתיד.<sup>13</sup>

ג. **הקטנת עלויות אכיפה:** לפחות לגבי מוצרים מסוימים ניתן להקים ארגונים מייצגים בתחומים תעשייתיים ומסחריים (כדוגמת אקו"ם והפדרציה לתקליטים וקלטות הפועלות למניעת הפרות זכויות יוצרים) או לאפשר הקמה של ארגונים כאלה, ואלה יפקחו במרוכז על שמירתן של זכויות הקניין הרוחני במוצרים שונים.

## ה. הצעה להבהרת ההלכה

כל עוד לא הגדיר המחוקק בחקיקה את האיזון הראוי בין זכויותיו של בעל המוצר לבין זכויות הציבור במוצר, וכל עוד הפתרונות שהוצעו לעיל אינם מיושמים, נכון יהא כי בית המשפט העליון יבהיר במידה ניכרת את המבחן הכללי שקבע בהלכה הנידונה. אם יגיע לפני בית המשפט העליון מקרה נוסף הדומה בנסיבותיו לאלה שבפסק דין א.ש.י.ר, בית המשפט יכול להבהיר את ההלכה וצריך לעשות כן. לפי דעתנו, ראוי לפתוח דלת לאפשרות זו על ידי היעדרות לבקשת רשות ערעור מתאימה כאשר תוגש. בייחוד נדרשות הגדרות מדויקות ופשוטות למצב שבו מתקיים היסוד הנוסף שקבעה דעת הרוב בפסק דין א.ש.י.ר: לגישת הנשיא ברק, מדובר בהתנהגות חסרת תום לב בנסיבות של תחרות בלתי הוגנת;<sup>14</sup> לגישת השופט שטרסברג-כהן מדובר בהתנהגות שלילית, אך אין חובה להגיע לרף של עוולה;<sup>15</sup> ולגישת השופט זמיר, מדובר במקרה של חומרה מיוחדת,<sup>16</sup> ואין הוא מסתפק ביסוד כללי, כגון חוסר תום לב או תחרות בלתי הוגנת. באופן זה בעלי עסקים השוקלים את צעדיהם יוכלו לדעת מתי שימוש מסוים במוצר של אחר יהיה מעשה בלתי חוקי או עשיית עושר ולא במשפט. הבהרת הדין תועיל גם לעורכי הדין המייצגים בתחום ולשופטים הבאים להכריע בדין. ניסיון הבהרה שכזה מצאנו בפסק דינו של השופט גל בפרשת קליק, ולדעתנו ראוי כי בית המשפט העליון יקבע את העמדה בסוגיה זו ויאפשר לעוסקים בתחום מידה ראויה של ודאות, בין היתר לאור עקרון התקדים המחייב.<sup>17</sup> במתן הבהרה זו על בית המשפט לשקול את הקשיים הפרקטיים שעוררה ההלכה הנוכחית, ולהביא בחשבון את המציאות העסקית על מגבלותיה וצרכיה, כמו גם את נחיצותו של מבחן ברור ליישום במערכת המשפט, על עורכי דיניה ושופטיה.

מן הראוי שבבואו להבהיר את ההלכה ישקול בית המשפט גם שיקולים נורמטיביים. כאמור, לפנינו מצב של פגיעה אפשרית בחופש העיסוק, ואם נאמץ את ההגדרה הרחבה של השופט ברק בפסק דין בנק המזרחי,<sup>18</sup> אזי תהא זו גם פגיעה בחופש הקניין המוגן בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. למותר לציין כי על פי חוקי יסוד אלו אין לפגוע בזכויות מוגנות, אלא בחוק או על פי הסמכה מפורשת בו (ולא בדרך של פסיקה).<sup>19</sup> ברם גם השארת המצב המשפטי והפרקטי כפי שהוא כיום, ללא מתן כל הבהרה, כבר בו כשלעצמו יש פגיעה בזכויות היסוד הללו. על כן יהא זה מוצדק להגדיר ולהבהיר ביתר דיוק את הכללים החלים, ולו רק לתקופת ביניים עד הסדרת העניין בחקיקה.

13 ראו סעיף 10 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 וסעיף 55 לפקודת סימני מסחר.

14 לעיל הערה 1, בע' 356.

15 שם, בע' 348.

16 שם, בע' 379.

17 סעיף 20 לחוק-יסוד: השפיטה.

18 ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221.

19 אך השוו בג"ץ 212/03 חרות התנועה הלאומית נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה, פ"ד נו(1) 750, 755-756, שבו הוכרה, למעשה, הסמכה לפגיעה בזכות יסוד על דרך היקש; וראו ביקורות על כך אצל א' בנדור "ארבע מהפכות חוקתיות?" משפט וממשל ו (תשס"א-ס"ג) 305, 306-307.

## ו. הצעה לשינוי החקיקה

יתר על כן, ראוי לשקול אפשרות, וזו אף עמדתנו, כי לאור חשיבותו הרבה של האיזון הראוי בין זכויות בעל המוצר לבין זכויות הציבור, ובהתחשב במורכבותו, המחוקק הוא שצריך להגדיר את האיזון ולקבוע אותו בחקיקה: בחוק עשיית עושר ולא במשפט; בדיני המדגמים; בדיני העוולות המסחריות; בחוק זכויות יוצרים החדש ההולך ומתגבש. הוראות אלו יגדירו את היחס בין דיני עשיית עושר לדיני הקניין הרוחני, ובייחוד בסוגיה הנידונה. נדרשת התייחסות למידת ההגנה העשויה להישמר למוצר שלא נרשם במרשמים המתנהלים כיום על פי דין, תוך התייחסות, מצד אחד, לעקרון נחלת הכלל ולעקרון התחרות ההוגנת, ומצד אחר, לעקרון הוודאות בשוק העסקי. הארה זו קוראת להגדרה מפורטת למדי של תנאים שונים, שעמידה בהם תבטיח הגנה למעתיק. לדעתנו, יש לבכר טכניקה זו על פני שימוש במושגי שסתום כלליים כגון התעשרות שלא כדין, תחרות בלתי הוגנת ותום לב הנעדרים מבחנים קונקרטיים.

## ז. סיכום

בהארת דין זו התייחסנו למצב שנוצר בעקבות פסק-דין א.ש.י.ר, ולהשפעת הפסיקה שם על הגורמים השונים המעורבים ביישומו. הצגנו באופן ראשוני בלבד את הבעיות הפרקטיות שמונעות מבעלי עסקים לרשום חלק מהמוצרים שהם מייצרים, ותיארנו דרכים פרקטיות שבעזרתן ניתן יהיה לפתור את מקצת הכשלים ולהגביר בכך את הוודאות בעולם העסקי למנוע עלויות משפט מיותרות.

לדעתנו, טוב יעשה המחוקק אם ייטול סוגיה זו לידי ויטפל בה באמצעות חוק שיסדיר את נושא היחס בין דיני הקניין הרוחני לדיני עשיית עושר ולא במשפט. כמו כן, להגנת ביניים הצענו לשקול הקמת מאגר, שבו ניתן יהיה להפקיד מוצרים בעלי "זמן מדף" קצר ומוצרים המצויים במסגרת הליכי רישום מלאים. כל עוד נותר המצב המשפטי על כנו, אנו קוראים לבית המשפט העליון לעשות להבהרת פסק הדין ולהסרת ענן אי-הוודאות המרחף סביב דרכי יישומו.