

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפהתאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

בעניין:

סופר-פלסט בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד דניאל פריימן + ענת גתר

התובעת

- נ ג ד -

1. סטרפלסט תעשיות 1967 בע"מ

2. סניור שוורץ

הנתבעים

נחמן כהן-צדק + דניאל בוסתנאי

פסק דין**השאלה**

דגם של מושב לאצטדיון נרשם כמדגם בישראל. האם פעולות שנקטו על ידי פלוני בישראל, אשר אפשרו ייצור, מחוץ לישראל, של תבנית שבאמצעותה יוצר, בחו"ל, מושב הדומה מאד לזה המתואר במדגם הרשום, - עולות כדי הפרת המדגם?

רקע עובדתי וטענות הצדדים

1. התובעת, מפעל למוצרי פלסטיקה, השתתפה וזכתה במכרז של ההתאחדות לכדורגל לאספקת 30,000 מושבים פלסטיים לאצטדיון במאי 1996. לשם כך פיתחה התובעת דגם חדש של מושב לאיצטדיונים (להלן: "המושב"), אשר נרשם בישראל כמדגם מס' 26649 מיום 22.8.96 (ראו תעודת הרישום בנספח א' לכתב התביעה מיום 30.4.00). המושב הוצע למכירה על ידי התובעת, בין היתר, ביוון ובקפריסין. התבנית הועברה לקפריסין לחברת UNITED PLASTICS (LORDOS) Ltd. (להלן: "היצרן הקפריסאי") לצורך ייצור. משהסתיים תהליך הייצור, הושבה התבנית לתובעת. מאוחר יותר גילתה התובעת, כי היצרן הקפריסאי משתתף במכרזים בקפריסין עם מושב זה, לטענתה, למושב התובעת.

התובעת

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

2. התובעת טוענת כי הנתבעת, אשר עוסקת אף היא בענף הפלסטיקה, העתיקה על ידי טכניקה של הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), את התבנית המשמשת את התובעת בייצור המושב וזאת לצורך ייצור מושבים המהווים חיקוי מושלם של מושבי התובעת. הנתבעת העבירה, לטענת התובעת, את התבנית (המועקת) לייצור המושב ליצרן הקפריסאי, המייצר את המושבים ללקוחות בקפריסין וביוון תוך תחרות ישירה עם התובעת. התובעת טוענת, כי פעולותיה של הנתבעת בישראל, הכוללות תכנון התבנית המעתיקה, בעלות עליה, מתן הצעות למכירתה ומימון ייצורה, עולות כדי הפרת מדגם התובעת הרשום בישראל, גזל סוד מסחרי, ועשיית עושר ולא במשפט.

הנתבעת

3. הנתבעת טוענת, כי מעולם לא מכרה את המושב בקפריסין, אלא לכל היותר מימנה הכנת תבנית לייצור המושב, אשר יוצר על ידי היצרן הקפריסאי בקפריסין. התבנית עצמה יוצרה בפועל במזרח הרחוק. לטענתה, המושב המיוצר על ידי היצרן הקפריסאי אינו מהווה הפרה של המדגם הרשום בישראל, הואיל והמושב של התובעת אינו רשום כמדגם בקפריסין, ועל כל פנים עובדת רישומו של מדגם למושב גם מחוץ לישראל, אינו חלק מעילת התביעה כאן. פעולות הייצור והתכנון של התבנית להכנת המדגם, לא בוצעו בשטח מדינת ישראל, ועל-כן, לטענתה, מכוח עקרון הטריטוריאליזם של דיני הקניין הרוחני, מימון בלבד של פעילות שנעשתה בחו"ל אינה מהווה הפרת מדגם של התובעת הרשום בישראל.

עקרון הטריטוריאליזם

4. מטרת ההגנה על מוצרים פונקציונליים בעלי עיצוב תעשייתי מיוחד במדגם, כפי המוצר נשוא המקרה שלפניי, היא כפולה: לאפשר ליוצר, שמתחיל בייצור למטרות עסקיות, לקבל את מירב המידע על זכויות היוצרים בנכס התעשייתי לפני השקעות כספיות בו; לשמור על ייחוד המוצר ועל המונופול

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

בשוק וליהנות מפירות השקעתו. ראו: ש. פרוגטי, **דיני זכויות יוצרים**, כרך ב' מהדורה שניה, תל-אביב תש"ס 2000, בעמ' 431.

5. פקודת הפטנטים והמדגמים (Patents and Designs Ordinance) 1924, בדומה לחוק הפטנטים תשכ"ז-1967, מעניקה זכויות טריטוריאליות בלבד. מוצר העונה על דרישות פקודת הפטנטים והמדגמים וכשיר לרישום כמדגם יהיה מוגן בגבולות הארץ בלבד. עקרון זה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 3 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] הקובע כעוולה לפי הפקודה מעשים שנעשו בישראל והממלאים אחר ההגדרה המתאימה בפקודת הנזיקין. ג' טדסקי (עורך), **דיני הנזיקין** כרך א' סעיף 57, סעיף 305.

המלומדים Lionel Bently & Brad Sherman ציינו לגבי ההיבט הבינלאומי של זכויות קניין הרוחני:

"One of the defining characteristics of intellectual property rights is that they are national or territorial in nature. That is, they do not ordinarily operate outside of the national territory where they are granted. The territorial nature of intellectual property rights has long been a problem to rights holders whose works, inventions, and brands are the subject of transnational trade."

Lionel Bently & Brad Sherman, "Intellectual Property Law", Oxford University Press 2001, p. 4-5

המלומד Mossinghoff תיאר את עקרון הטריטוריאליות של דיני הפטנטים, אשר יפה גם לדיני המדגמים, כדלהלן:

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

"The eligibility for and the scope of patents are determined by the nations granting the patents, and patent rights are limited to the territory under the governing authority's jurisdiction. Due to the territorial nature of patent rights, protection varies in a number of important ways: acquisition, maintenance, validity, scope, enforcement and patent term."

- G. Mossinghoff, "World patent System circa 20xx A.D.", The Journal of Law and Technology (1998), Vol. 38, 529 at 531

- כמובא אצל ע. פרידמן, פטנטים- דין, פסיקה ומשפט משווה, תשס"א 2001 בעמ' 253.

ראו גם: ע"א 148/64, בוליסלב הוכמן תרמאויל בע"מ נ' גרשון פאגלין ובנין, פ"ד יח(3) 640, 644-ז (להלן: "עניין בוליסלב").

המחברים המלומדים של

Copinger and Skone James On Copyright, 14th ed. (London 1999)

כותבים בסעיף 53-22 עמ' 1017 :

"A claim that acts done outside the United Kingdom constitute an infringement of United Kingdom copyright is not maintainable because, in general, only acts done in the United Kingdom...constitute infringement of such copyright... The same is likely to be true of moral rights, rights in performances and design right."

כאסמכתא לפרופוזיציה האחרונה מצטטים המחברים, ב-ה"ש 66, את :

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

Fellner on Industrial Design Law, para. 5.038.

לא למותר יהיה להדגיש בהקשר זה, כי פקודת הפטנטים והמדגמים קבעה כתנאי לרישום מדגם חידוש בישראל בלבד, ראו סעיף 30(1) לפקודה, בניגוד למצב, למשל, לפי חוק הפטנטים תשכ"ז-1967. תוקף המדגם, שנרשם לפי הפקודה, נבחן, איפא, בישראל, אל מול פרסומים קודמים כאן בלבד. בכך יש משום הצדקה נוספת להקפדה על עקרון הטריטוריאליזם בכל הנוגע למדגמים.

ראו בהקשר זה הדיון הנרחב באשר לעקרון הטריטוריאליזם בדיני פטנטים בספרו של השופט ד"ר עמירם בנימיני:

A. Benyamini, Patent Infringement in the European Community, IIC Studies vol. 13 (Mannheim 1993)

פרק 10, בעמ' 237.

בפסק-דין שניתן בסוף 2004 בבית-משפט לערעורים בארה"ב

U S Court of Appeals for the Federal Circuit בעניין

NTP, Inc. v. Research In Motion ("BlackBerry system"), 14. Dec., 2004

חזר Linn, Circuit Judge על החלכות הידועות בעניין פרשנות הפרה בחוק

הפטנטים האמריקאי (הציטוטים מעמ' 48, 50 של פסה"ד המודפס):

"Section 271(a) of title 35 sets forth the requirements for a claim of direct infringement of a patent. It provides:

Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

35 U.S.C. ss. 271(a) (200). The territorial reach of a patent right is limited, so that section 271(a) is only actionable against patent infringement that occurs within the

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפהתאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

United States. See Pellegrini v. Analog Devices, Inc., 375 F.3d 1113, 1117 (Fed. Cir. 2004). (“[As] the U.S Supreme Court explained nearly 150 years ago in Brown v. Duchesne, 60 U.S. (19 How.) 183, L. Ed. 595 (1857), ... the U.S. patent laws ‘do not, and were not intended to, operate beyond the limits of the United States.’”); Rotec Indus., Inc. v. Mitsubishi Corp., 215 F.3d 1246, 1251 (Fed. Cir. 2000) (stating that “extraterritorial activities ... are irrelevant to the case before us, because ‘the right conferred by a patent under our law is confined to the United States and its territories, and infringement of this right cannot be predicated on acts wholly done in a foreign country’” (emphasis added) (quoting Dowagiac Mfg. Co. v. Minn. Moline Plow Co., 235 U.S. 641 (1915))).

- p. 48.

....

“On appeal, RIM argues that the district court erred in its interpretation of the infringement statute. Citing the Supreme Court’s decision in Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972), RIM contends that an action for infringement under section 271(a) may lie only if all allegedly infringing activity occurs within the United States. RIM urges that in this case, that standard is not met: the BlackBerry Relay Component, described by RIM as the “control point” of the accused system, is housed in Canada. For Section 271(a) to apply, RIM asserts that the entire accused system and method must be contained or conducted within the territorial bounds of the United States. Stated differently, RIM’s position is that if a claim limitation of a patented system would only be met by a component of the accused system, or a step of the accused method, located outside the United States, then the entire system or method is beyond the reach of section 271(a), even if the use and function of the whole system in operation occur in the United States.”

- p. 51.

6. על מנת שמוצר הרשום כמדגם בישראל יהיה מוגן גם במדינות אחרות, יש לרשום בגינו מדגם בכל מדינה בנפרד. כדי להתגבר על הקושי שמציב עקרון

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

הטריטוריאליזם, נכרתו במהלך השנים מספר הסכמים ואמנות בינלאומיות, המאפשרים רישום זכויות קניין רוחני במספר מדינות במקביל. ראו בהקשר לדיני פטנטים, למשל, סעיף 10 לחוק הפטנטים, וכן: חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש"ס-1999. מכוח העקרון הכללי עולה, כי כוחו של פטנט שנרשם בכל אחת מהמדינות ככוחו של הריבון באותה מדינה. אפילו נרשמו פטנטים מקבילים במספר רב של מדינות, הרי תוקפו של הפטנט נקבע על-ידי כל אחת מהמדינות בנפרד, לפי דיניה היא (דברים שגם אמרתי ב-בש"א חי' 4458/04 דן וייס נ' זומריס 31.3.04).

במקרה הנוכחי, כאמור, המדגם רשום בישראל בלבד (וזו הטענה היחידה שנטענה על-ידי התובעת), ועל-כן פעולות שעולות, לכאורה, בגדר הפרת המדגם אשר לא התבצעו בישראל אינן מפרות את זכויות התובעת במדגם (ועל כן הביטוי "הפרה" אינו מתאים להן). בחוק הפטנטים ישנה הגדרה רחבה של ניצול אמצאה (ס' 1 לחוק הפטנטים, תשכ"ז 1967) הכוללת כמעט כל פעילות מסחרית או עסקית ביחס לפטנט רשום. בפקודת הפטנטים והמדגמים אין הגדרה מפורטת לגבי הפעולות שעולות כדי הפרה של מדגם רשום, אלא ישנה הוראה לפיה אסור ליחד את המדגם לצורך מכירה (ס' 37(א)). כמו-כן ישנה הוראה לפיה אסור לפרסם או להציע למכירה מוצר המפר את המדגם (ס' 37(ב)). אחת המחלוקות בין הצדדים נוגעת לפרשנות ההוראה, והיקף תחולתה מחוץ לגבולות מדינת ישראל (ראו סעיף 10, להלן).

האם הוכחה הפרה

7. השאלה שבמחלוקת בין הצדדים נוגעת למקום ביצוע הפרת המדגם, ככל שנעשתה הפרה. האם התבנית אשר, כנטען, מהווה העתקה של התבנית של התובעת, יוצרה בשטח מדינת ישראל, בה רשום המדגם של התובעת?

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

מנהל התובעת, רוני שטן, התייחס בעדותו לשאלת מעורבותה של התובעת
בייצור התבנית של היצור הקפריסאי:

"למיטב ידיעתי הם שיתפו פעולה בבניית תבנית, כאשר
סטרפלסט [הנתבעת] בנתה את התבנית עבורם,
והשכירה להם למטרות יצוא [יצור?] בקפריסין
ובמקומות אחרים."

(עמ' 18 לפרוטוקול הדיון מיום 9.7.02)

כאשר נשאל על סמך מה הוא מבסס את אמירתו הנ"ל, הוא השיב כי:

"בוקר אחד מישהו סיפר לי שהוא ראה במשרדה" (עמ'
18 לפרוטוקול)

מדובר, אפוא, בעדות שמיעה. בהמשך עדותו מציין מנהל התובעת, כי אינו
יודע היכן הנתבעת בנתה את המושב או התבנית (עמ' 20 לפרוטוקול), וכי
הוא מבסס את טענתו, כי הנתבעת ייצרה את התבנית, על דבריו של מנכ"ל
הנתבעת, אשר אמר לו את הדברים הללו, לטענתו, במספר פגישות ביניהם.
משנשאל מנהל התובעת פעם נוספת האם הנתבעת ייצרה בישראל, השיב כי
הוא אינו יודע (עמ' 22 לפרוטוקול). ניתן להיווכח כי עדותו של מנהל התובעת
מבולבלת, מלאת סתירות, ובחלקה מהווה עדות שמיעה. לא ניתן, לכן,
להסיק ממנה, כי נעשה על ידי הנתבעת בישראל ייצור של התבנית אשר,
לטענת התובעת, מהווה העתקה של התבנית של התובעת.

מנהל התובעת, סניור שוורץ, הודה בעדותו, כי הנתבעת מימנה את הכנת
התבנית (עמ' 35 לפרוטוקול), וכי היצור הקפריסאי משלם לנתבעת לפי כמות
הייצור (עמ' 37 לפרוטוקול). מתשובותיו לשאלון (ת/5 בתיק המוצגים) עולה,

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

כי התכניות להכנת התבנית הועברו אל הנתבעת וכי הנתבעת ביקשה הצעות מחיר מיצרנים שונים. ההסכם בין הנתבעת לבין היצרן הקפריסאי מיום 17.2.02 (ת/1 בתיק המוצגים) אינו מכיל רמז לכך שהנתבעת עוסקת בייצור התבנית, אלא מציין רק, כי הנתבעת תממן את ייצור התבניות.

8. בדיון מיום 9.7.02 הוגש על ידי בא כוח התובעת פקס שחתום על ידי בנו של מנהל הנתבעת, יוסי שוורץ, (ת/3 לתיק המוצגים) מיום 30.7.99, אשר מציין כי יש ברשותה של הנתבעת תבנית למושב אצטדיון אשר עומד בתקנים של פיפ"א, התאחדות הכדורגל העולמית. מנהל הנתבעת טען בעדותו (עמ' 45 לפרוטוקול), כי לנתבעת יש תבנית, אך הם אינם מייצרים בעזרתה. החתום על המכתב הוא יוסי שוורץ, בנו של מנהל הנתבעת, אשר עובד בחברה הנתבעת כמהנדס, ולטענת מנהל הנתבעת אין לו זכות חתימה בחברה. התובעת טוענת, כי המכתב (ת/3) התגלה על ידיה במסגרת תצהיר גילוי המסמכים של מנהל הנתבעת (עמ' 66 לפרוטוקול), אשר נשלח לבא כוחה הקודם של הנתבעת, אולם אין כל ראיה לכך בתיק. בא כוח הנתבעת טען, כי המסמך הוגש בהפתעה, במהלך הדיון, ולא במהלך הגשת הראיות, וכי הוא הציע כי יוסי שוורץ, אשר חתום על המסמך, יוזמן להעיד עליו. התעורר גם ספק בקשר למקורו של המכתב, הואיל ולנתבעת ישנם סניפים בחו"ל, והנתבעת טענה כי המכתב נשלח מסניף שלה בהולנד. עיון במכתב מעלה כי המספר ממנו נשלח הפקס הוא בעל קידומת של ישראל (972). הדרך הנכונה להגשת המכתב היתה על ידי זימון הכותב לדוכן העדים. זאת לא נעשה. עצם איזכור מכתב בהליך גילוי מסמכים, אינו מכשירו כראיה.

בשים לב לעובדות דלעיל, משקלו הראייתי של המכתב נמוך. יתר על כן, מקריאת המכתב לא ברור לאיזו תבנית הוא מתייחס. לאור העובדה, כי הנתבעת מייצרת וייצרה בעבר מושבים אחרים, אשר עומדים בדרישות של פיפ"א, לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי כי מדובר בתבנית נשוא המחלוקת הנוכחית. ייתכנו תבניות אחרות אשר עומדות בתקנים של פיפ"א ואינן

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

מהוות העתקה של התבנית של התובעת. אפילו היה מוכח בפניי, כי התבצעה הצעה למכירה של תבנית אשר מהווה העתקה של התבנית של התובעת, הרי שלא ניתן להסיק מכך בלבד, באופן חד משמעי, כי הצעה למכירה של מוצר מיפר מדגם שרשום בישראל, ללקוח בחו"ל, כאשר המוצר עצמו אינו מיוצר בארץ, מהווה הפרת מדגם. לצורך הוכחת הפרה, היה צורך להוכיח ייצור בפועל בעזרת התבנית, בישראל. אין ראיות לכך שהתוכניות להכנת התבנית היו בישראל. גם אם הבעלות על התבנית הייתה של התובעת, הרי שהפעילות המפירה נעשתה בקפריסין. פעילות של הפרת זכות קניין רוחני באותה מדינה, צריכה להידון לפי החוק שם.

לא למותר להזכיר כאן, כי בספרו הנ"ל מסביר השופט ד"ר בנימיני, כי לפי החוק של 1997 באנגליה הן הצעה למכירה והן המכירה צריכים להתקיים באנגליה כדי להוות הפרה, שם עמ' 251-245 ובעיקר עמ' 246.

הראיה החד המשמעית היחידה שהוצגה בפניי היא לגבי מימון הכנת התבנית שנעשה על ידי התובעת. מימון פעולת הפרה במדינה זרה בה אין זכות קניין רוחני מוגנת (ומכל מקום כאשר התביעה הנדונה אינה מושתתת על זכות רשומה במדינה הזרה) אינה מספיקה לצורך הוכחת הפרת מדגם רשום. המוצר המיפר עצמו לא הובא לישראל.

9. סי' 137(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים (אשר תורגמה לעברית מן הנוסח האנגלי המנדטורי) קובע:

" 37. גניבת דעת במדגם רשום

(1) כל עוד קיימת זכות יוצרים באיזה מדגם אסור לשום אדם,-

(א) ליחד לצרכי מכירה, את המדגם או כל חיקוי תרמית או חיקוי בולט הימנו לכל חפץ הכלול בסוג סחורה שרשום בו

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

המדגם, חוץ אם יש לו רשיון או רשות בכתב מאת הבעלים
הרשומים, ואסור לו לעשות כל דבר כדי לאפשר לו ליחד את
המדגם כאמור לעיל; או

(ב)לפרסם סחורה או להציעה למכירה, אם ידע כי יחדו
לאותה סחורה מדגם או כל חיקוי הימנו, אם חיקוי מתוך
רמאות ואם חיקוי בולט, שלא בהסכמת בעליו הרשום".

10. אינני מקבל את טענתה של התובעת, כי התקיימה הפרה לפי ס' 37(1)(א) סיפא. גם אם נעשתה פעולה אשר אפשרה לפלוני להפר את המדגם, הרי שהפרשנות הנכונה, לטעמי, היא שפלוני המיפר חייב להימצא בישראל, בגבולות ההגנה הטריטוריאלית. השאלה שבמחלוקת היא האם הוכח ביצוע בישראל של פעולות העולות לידי הפרה. אפילו אקבל את עמדת בא כוחה המלומד של התובעת, לפיה הנתבעת אפשרה ליצרן הקפריסאי לבצע הפרה של המדגם, הרי שהפעולות שנקטה הנתבעת אינן עולות בגדר הפרה בישראל. הפרה, ככל שהתבצעה, הייתה מחוץ לגבולות ישראל.

11. התובעת ניסתה להסתמך על דברי המלומד T.A. Blanco White בספרו Patents For Inventions and the Protection of Industrial Designs, 4th ed. London 1974, p. 305 אשר ציין לגבי האיסור לעשות דבר אשר ייחד את המדגם או יאפשר ייחוד המדגם ("Make Anything for enabling"):

"The main effect of these words is to bring within the definition of infringement manufacturers of moulds, dies, blocks, plates, etc., for making an article in a registered shape or applying to it a registered pattern; and in particular to cover cases where such instruments are made here and exported, and the design is actually "applied" to the final manufacture outside the United Kingdom.. "

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

אף על פי ש- Blanco White מדבר על מקרים ספציפיים של הפרה שמיועדת לייצוא, בדומה למקרה שלפניי, הרי שהייצור של התבנית, הדגם, המבלט, צריך, לפי דבריו המצוטטים, להיעשות במדינה בה רשום המדגם. במקרה הנוכחי אין ראיות לכך כי נעשה ייצור כלשהו בישראל. העובדה, כי נעשה מימון מישראל של הכנת תבנית במזרח הרחוק לצורך שימוש בקפריסין, (ומכל מקום ללא שימוש בישראל) ולכל היותר אולי גם מידה כלשהי של תכנון או הצעת מחיר, אינה מספיקה לצורך קביעה כי נעשה ייצור בישראל לשם ייצוא ממנה. תכניות אינן נכללות ברשימה שציין Blanco White בדבריו דלעיל. הוא לא ציין אותן במפורש ולא ניתן להסיק על הכללתן מאופי הדוגמאות שהוא בחר לציין. ספק אם תכנית בלבד יכולה להיחשב כחלק מאמצעי ייצור אשר הכנתם מהווה הפרת מדגם, הואיל והדבר יהווה הרחבה יתרה של המונופולין שניתן לבעל מדגם רשום.

בעניין בוליסלב הנ"ל, אשר עסק אמנם בהפרת פטנט, אך ניתן להשליך ממנו גם לגבי הפרת מדגם, ציין השופט א.מ. מני כי:

"פטנט מופר לכן, כשאדם מייצר את נשוא האמצאה או כשהוא משתמש בו או כשהוא מוכר אותו. תוכנית המגלמת בתוכה רעיון או אמצאה המוגנים על ידי פטנט קיים, אינה, כשלעצמה, מהווה לדעתי, הפרה של פטנט, כל זמן שאין היא מוצאת מן הכוח אל הפועל על ידי אחת מהפעולות הנ"ל. במידה והמשיבה סיפקה תוכנית כזו לקונה שלה בארצות הברית ובמידה שאותו קונה או המשיבה עצמה עשו שימוש באותה תוכנית בארצות הברית בדרך שהביאה להפרת הפטנט, הרי בגלל היקפה הטריטוריאלי של ההגנה המוענקת לבעל פטנט על המערערים לבקש תרופתם שם ולא כאן, מכיון שמעשה ההפרה, אם היה כזה, לא בוצע בישראל אלא בארצות הברית."

(עמ' 645-ט).

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

המימון והתכנון, אפוא, ככל שנעשו במקרה הנוכחי, אינם מהווים ייצור בישראל. ייצור התבנית במזרח הרחוק לצורך שימוש מחוץ לישראל, אינו מהווה הפרה של המדגם. (לדיון בשאלת הפרת מדגם בדין האנגלי ראו: (Halsbury's Laws of England 4th. ed. 1990, v. 35, par. 815).

12. התובעת מנסה לתמוך את גירסתה בפסק הדין האנגלי John Haddon & Co. v.

R.P. Bannerman & Son (1912) 2 Ch 602, אשר דן במקרה בו הנתבעים ייצרו תבניות ("מטריצות") ליציקת אותיות דפוס שהיו מוגנות במדגם של התובע באנגליה. ביהמ"ש לא קיבל את טענת הנתבעים כי המטריצות לא נועדו לשימוש באנגליה אלא בהודו. התובעת טוענת כי האיסור בס' 137(1) לעשות "כל דבר כדי לאפשר הפרה" אשר מופיע גם בחוק האנגלי, וכולל לדעת השופטים בפרשת John Haddon גם ייצור לצרכי ייצוא, כולל גם את הפעולות שנעשו על ידי הנתבעת במקרה הנוכחי. דא עקא, בפרשת John Haddon לא הייתה מחלוקת, כי נעשה ייצור של התבניות באנגליה, המדינה בה נרשם המדגם, ותבניות אלו נשלחו להודו לשם ייצור (עמ' 606). במקרה שלפני לא הוכח, כי נעשה ייצור של התבנית בישראל. אין טענה בכיוון זה מטעם התובעת. מסקנתי היא, לכן, שאין הפרה בישראל. אינני סבור כי הפעולות שנעשו על ידי הנתבעת הן בגדר האיסור בס' 137(1)א לפקודת הפטנטים והמדגמים.

13. ניתן, אולי, לטעון, כי האיסור לעשות "כל דבר כדי לאפשר הפרה" מקביל או

דומה לדוקטרינת ההפרה התורמת, אשר הוכרה (רק) בפסיקה במידה מסויימת בהקשר של דיני הפטנטים (עניין בוליסלב, עמ' 645; ע"א 7614/96 צחורי ובניו תעשיות נ' "רגבה" מושב שיתופי חקלאי, פ"ד נד(3), 721, 743; ע"א 1636/98 רב בריח בע"מ נ' בית מסחר לאביזרי רכב חבשוש, פ"ד נה(5) 337, 342). לכאורה ניתן, אולי, לערוך היקש מדיני הפטנטים, ולהחילו בתנאים מסויימים גם בדיני המדגמים. במקרה הנוכחי לא ניתן לקבוע כי היתה הפרה תורמת מצד הנתבעת להפרת המדגם הרשום של התובעת,

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

הואיל ולא מתקיימים התנאים להפרה תורמת, שנקבעו (ללא עיגון בחוק החרות הישראלי) בפסה"ד של השופט י. אנגלרד בעניין רב בריח הנ"ל. בהיעדר ראיה שהמדגם הופר בתחומי ישראל, אין מקום להטיל אחריות על מי שתרים לכאורה לאפשרות שהוא יופר במדינה זרה. בעניין רגבה הנ"ל כתב השופט א. מצא, כי מתקיימת הפרה עקיפה, בישראל, רק אם מוכחת גם הפרה ישירה, בפועל, בגבולות ישראל. בהיעדר ראיה לקיום מדגם רשום ותקף במדינה הזרה - אין הפרה. ללא קיום התנאי הראשוני והעיקרי אין הפרה תורמת. תנאים נוספים שהתקיימו בעניין רב-ברית, אינם רליבנטיים לענייננו, ונוגעים לנסיבות המקרה שנדון שם. בדיקת יסוד הידיעה הקונסטרוקטיבית, דהיינו השאלה האם היה על הנתבעת לדעת כי מעשיה יתרמו להפרה של המדגם, אף הוא אינו רליבנטי, הואיל וההפרה הישירה, בהנחה (שלא הוכחה) שהתקיימה, ארעה מתוך לישראל.

14. טענה נוספת של התובעת מתייחסת לקיומה של הפרה לפי ס' 37(1)(ב) לפקודת הפטנטים והמדגמים, אשר אוסר על פרסום או הצעה למכירה. אינני סבור, כי פרשנות נכונה של הסעיף משמעותה כי כוונת המחוקק הייתה לאסור גם פרסום או הצעה למכירה בתו"ל, הואיל ומדובר בפרשנות רחבה מדי אשר נוגדת את עקרון הטריטוריאליזם לפיו קיימות זכויות קניין רוחני שונות במדינות שונות. אפילו הייתי מקבל את הפרשנות המרחיבה של הסעיף הנ"ל, ואינני אומר זאת, הרי במקרה שלפניי אין ראיות לכך שנעשו פרסום או הצעה למכירה בתחומי ישראל. הראיה היחידה לכך היא המכתב שנשלח על ידי בנו של מנהל הנתבעת בו הופיעה הצעה למכירה, אולם משמעות תוכנו של המכתב שנויה במחלוקת ומשקלו הראייתי דל, כמצויין דלעיל (פסקה 8).

15. התובעת הגישה, במקביל לתביעה הנוכחית, תביעה בגין הפרת מדגם בקפריסין כנגד היצרן הקפריסאי. מתוך העתק תצהיר מנהל התובעת

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

בתביעה בקפריסין, שהוגש ביום 29.9.02 לבית משפט זה, עולה כי התובעת השכירה ליצרן הקפריסאי את התבנית של המושב לצורך ייצורו, ואולם בשלב מאוחר יותר הוא ניגש למכרזים אחרים עם אותה תבנית ללא אישור של התובעת. בשים לב לעובדות המקרה הנוכחי, הרי נראה לכאורה כי המקום המתאים להגשת תביעה היה בקפריסין כנגד היצרן הקפריסאי, ולא בישראל, בה כאמור לעיל לא הוכח כי בוצעה הפרה של המדגם הרשום.

16. בשים לב לשיקולים דלעיל, הרי לא הוכח, כי מעשי הנתבעת עולים כדי הפרת מדגם רשום של התובעת במושב. התבנית אשר נטען כי היא מפירה לא יוצרה בישראל. הראיה החד-משמעית היחידה נוגעת לעובדה, כי הנתבעת מימנה באופן כלשהו את עלות ייצורה של התבנית. כפי שצויין לעיל, מימון ייצור שנעשה בחו"ל אינו יכול להיחשב כמעשה שנועד להפר מדגם ישראלי. פרשנותה של הנתבעת אינה עולה בקנה אחד עם עקרון הטריטוריאליזם של דיני הקניין הרוחני ומרחיבה יתר על המידה את זכותו של בעל המדגם הרשום. המונופול המוענק לבעל המדגם צריך להיות בכפוף לחופש העיסוק ועקרונות התחרות החופשית (ראו: ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3), 577, עמ' 598-597). התשתית הראייתית שהונחה על ידי הנתבעת לקיום פעילות מפירה בישראל, היא דלה ואינה מספיקה לצורך הוכחת הפרה. גם אם אקבע כי הבעלות בתבנית היא של הנתבעת, הרי יש צורך בקיום פיזי של נשוא הבעלות בישראל. אין כל מניעה כי פלוני יהיה בעלים של מוצר אשר מיוצר מחוץ לישראל ומהווה העתקה של מוצר שרשום בישראל כמדגם.

גזל סוד מסחרי ועשיית עושר שלא כדין

17. התובעת טוענת לעילות תביעה חלופיות של גזל סוד מסחרי לפי ס' 6 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 1999 ועשיית עושר שלא כדין לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט 1979 (ס' 11 לכתב התביעה מיום 30.4.00). בא כוח התובעת טען בסיכומיו בע"פ (עמ' 55 לפרוטוקול), כי בתבנית שהכנתה

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

מומנה על ידי הנתבעת ישנו סוד מסחרי הנוגע לדרך ייצורה ותכונותיה אשר עומדות בדרישות הקפדניות של פיפ"א, התאחדות הכדורגל העולמית. לטענתו, גם אם ההעתקה עצמה נעשתה על ידי היצרן הקפריסאי, עדיין ניתן לקבוע כי הנתבעת, בכך שקיבלה לידיה את השרטוטים מהיצרן הקפריסאי ועשתה בהם שימוש כלשהו שנועד לייצור תבנית מעתיקה, גולה את סודותיה המסחריים של התובעת הגלומים בתבנית. התובעת הציגה את חוות דעת המומחה מטעמה, המהנדס עמוס חדיף, אשר לא נחקר על חוות דעתו. המומחה טען, כי המושב של התובעת מצטיין בתכונות מיוחדות מבחינת תכנון והנדסה, וציין, כי המושב אשר הוצג בפניו כמושב של הנתבעת נראה כהעתקה של מושב התובעת. מנהל התובעת טען בתצהירו (ס' 15 לתצהירו מיום 19.11.00), כי התבנית של הנתבעת יוצרה בטכניקה של הנדסה חוזרת מתוך המוצר של התובעת, תוך הכנסת שינויים מזעריים שנועדו, לטענתו, לצרכי הסוואה בלבד.

18. סעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 מגדיר את המונח "סוד מסחרי", כמידע אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, וכלשון הסעיף:

"מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו".

ס' 6(ג) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 קובע חריג לגזל סוד מסחרי:

"(ג) גילוי סוד מסחרי באמצעות הנדסה חוזרת, לא ייחשב, כשלעצמו, אמצעי פסול כאמור בסעיף קטן (ב)(1), לענין

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

סעיף קטן זה, "הנדסה חוזרת" - פירוק או ניתוח של מוצר
או של תהליך במטרה לפענח סוד מסחרי, בהילוך חוזר."

אני סבור כי, לאור התשתית שעובדתית שהונחה בפניי, לא נעשתה במקרה הנוכחי עוולה של גזל סוד מסחרי. לא ניתן לקבוע, כי בתבנית של התובעת גלום סוד מסחרי, הן משום שלא הוכח, כי המידע שנכלל כחלק מתהליך הייצור של התבנית אינו ניתן לגילוי כדין בנקל, והן משום שלא הוכח, כי התובעת, שכזכור העבירה התבנית ליצרן הקפריסאי, נקטה באמצעים סבירים לשמור על סודותיה. יתר-על-כן, גם אם נעשתה העתקה או גישה של הנתבעת לתבנית אשר כוללת סודות של התובעת, בדרך של הנדסה חוזרת, כפי שטען מנהל התובעת בתצהירו, הרי שפעולה זו היא בגדר החרג שבסי 6(ג) המוזכר לעיל לפיו גילוי סוד מסחרי באמצעות הנדסה חוזרת אינו מהווה עוולה לפי חוק עוולות מסחריות.

א. רכס ציין בספרו **סודות מסחר והגבלת עיסוק**, תשנ"ט 1999 כרך שני עמ' 845-846, כי גם הנדסה חוזרת בה הושקע מאמץ רב צריכה להיחשב כלגיטימית. אין בפניי די ראיות לצורך קביעה מהי מידת המאמץ המושקע בביצוע הנדסה חוזרת בתבנית של התובעת. מכל מקום: הטענות בדבר העתקת התבנית תוך כדי שימוש בהנדסה חוזרת לשם ייצור מוצר חיקוי צריכות להיות מופנות כלפי היצרן הקפריסאי ולא כלפי הנתבעת. לעניין "הנדסה חוזרת" בדיני סודות המסחר ראו גם: מ. דויטש, **עוולות מסחריות וסודות מסחר**, תשס"ב 2002 בעמ' 261-266.

19. לגבי הטענה בגין עשיית עושר שלא כדין: לעקרון הכללי של עשיית עושר ולא במשפט שלושה יסודות עיקריים:

- א. קבלת נכס, שירות או טובת הנאה (ההתעשרות).
- ב. ההתעשרות באה לזוכה מהמזכה.
- ג. ההתעשרות נתקבלה על ידי הזוכה שלא על פי זכות שבדין.

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

(דניאל פרידמן, 'דיני עשיית עושר ולא במשפט' מהדורה שניה, ירושלים תשנ"ח 1998, בעמ' 80; רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא ייצור והפצה ואח' נגד פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ (פ"ד נב(4), 462 (להלן: "פרשת א.ש.י.ר.")).

לטענת התובעת, הנתבעת העתיקה, או עשתה שימוש, בתבנית שהועתקה מן התובעת ובכך חסכה את עלויות הפיתוח והעיצוב אותם השקיעה התובעת, ובכך התעשרה שלא כדין על חשבון התובעת. בשים לב לשיקולים דלעיל לגבי עילת התביעה בגין הפרת מדגם רשום וגזל סוד מסחרי, הרי לא הוכח בפניי, כי התעשרות הנתבעת כתוצאה מן העסקאות שערכה עם היצרן הקפריסאי או יצרנים אחרים, באה כתוצאה מהעתקת מוצר של התובעת. כמו-כן לא הוכח כי ההתעשרות נעשתה שלא כדין. כדי להוכיח קיומה של התעשרות שלא כדין בדיני הקניין הרוחני יש להוכיח קיומו של "יסוד נוסף" (ראו: פרשת א.ש.י.ר., עמ' 370). בנסיבות המקרה הנוכחי לא ניתן להצביע על התנהגות פסולה שנגועה בחוסר תום לב, או התחרות בלתי הוגנת. אינני יכול לראות פסול בהשתתפות בפעילות במדינה זרה שאינה אסורה לא לפי החוק הישראלי וגם לא לפי חוקיה של אותה מדינה. זו ההנחה שממנה עליי לצאת בדיון הנוכחי. אם היה פסול במעשי הנתבעת לפי הדין הזר, חזקה על התובעת שהייתה מבקשת לאכוף זכויותיה שם. אין גם ראיות להיקף ההשקעה בפיתוחו של המוצר שבמחלוקת.

לאחרונה ציין השופט ד"ר א. גרוניס ב- רע"א 10804/04 Prefetti Van Melle Benelux B.V נ' אלפא אינטואיט (12/1/05), כי:

"יש לציין כי חיקוי או העתקה, כשלעצמם, אין בהם די על מנת לבסס עילה של עשיית עושר ולא במשפט..."

דברים אלה עולים בקנה אחד עם הפסיקה הקודמת בנושא זה: ע"א 347/90 סודהגל נ' ספילמן פ"ד מז(3) פסקה 20: "תחרות מסחרית כשלעצמה – גם אם היא מלווה בהפרה של הליכות המסחר המקובלות – אינה מעמידה לנפגע עילה קניינית או נזיקית". ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

פניציה נ' Les Verries de Saint Gobain פ"ד מה(3) 224, 232: "אין כוונתה של העוולה של גניבת-עין "מניעת תחרות בלתי הוגנת על ידי חיקוי או העתק של מוצר"; ר"ע 40/87 אנטואן שוקחה נ' בני ג'ורג' שוקחה פ"ד מא(3) 614, 616 "אין החוק מכיר בעוולה כללית של פגיעה בהגינות מסחרית"; ב"ש 894/85 מלחי יריחו נ' מפעלי ים המלח פ"ד לט(3) 528, 525: "...אין החוק שלנו מכיר בעוולה כללית של תחרות בלתי הוגנת או של פגיעה בהליכות המסחר ההוגן."

אינני מקבל את טענת התובעת בגין עשיית עושר שלא כדין על ידי הנתבעת.

סיכום

20. בשים לב לתשתית העובדתית שהונחה בפניי, אני קובע כי הנתבעת לא היפרה את זכותה של התובעת במדגם שנרשם על ידה על דגם המושב לאצטדיונים. המעשים שנעשו על ידי הנתבעת בישראל אינם עולים כדי הפרה, וההעתקה, ככל שנעשתה, הייתה מחוץ לגבולות מדינת ישראל. עקרון הטריטוריאליזם עומד בבסיס דיני הקניין הרוחני ומאפשר הגנה על בעל הזכות רק במדינה בה נרשם המדגם. קביעתי, כי לא נעשתה הפרה בשטח ישראל מייתרת את הצורך לבדוק האם נעשתה העתקה בפועל, דהיינו האם מתוך השוואה בין שני הדגמים קיים דמיון העולה לכדי חיקוי בולט של המדגם.

21. בהתחשב בכך שלשאלה המשפטית העיקרית שנדונה לא היו תקדימים בישראל, החלטתי, לפנים משורת הדין, שלא לעשות צו בדבר הוצאות.

ניתן והודע בפומבי היום כ' בשבט תשס"ה (30 בינואר 2005) בהעדר באי-כוח

בתי המשפט

תיק אזרחי 681/00

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תאריך: 30/01/2005
פס"ד

בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

בעלי-הדין.

סגן נשיא

העתק נאמן למקור.
שמעון דדון, סגן מזכיר ראשי