כלי עסקי בעל ערך גבוה או הילד הלא חוקי של קניין רוחני?

חוק מדגמים חדש נחקק זה עתה בישראל והוא אמור להיכנס לתוקף בתוך כשנה מהיום. הצורך בחוק חדש היה קיים זה מכבר, הואיל והשיטה הנוכחית מתבססת על פקודת הפטנטים והמדגמים ('החוק') מ-1924. השינוי הזה מגיע באיחור רב מאד, בלשון המעטה.

מדוע נדרש לחוק הזה זמן כה רב? כשהרהרתי בשאלה, נזכרתי בדיון של פאנל מומחים שבו השתתפתי בנושא מערכת האג לרישום בינלאומי של מדגמים. הוא התקיים לפני כשמונה שנים, באחד מהכנסים הבינלאומיים, וכל הנוכחים בדיון הסכימו שמדגמים הם "הילד הלא חוקי של קניין רוחני." אם רואים כמה זמן נדרש לתחום הקניין הרוחני כולו להתארגן כיאות בנוגע למדגמים; אם משווים כמה מדינות חברות באמנה לשיתוף פעולה בפטנטים, באמנות מדריד והאג, בהתאמה, ואם חושבים על ההבדלים העצומים בין תחומי שיפוט שונים בנוגע לזכויות מדגמים, אין פלא שזאת הייתה התפיסה, והיא עדיין רווחת במידה רבה.

אף שיהיה נכון לומר שנרשמים הרבה יותר פטנטים (יוטיליטי) וסימני מסחר מאשר מדגמים, וכי מדגמים נותרים לרוב בשוליים, אין זה אומר שאין להם ערך, או שערכם מועט. על פי ניסיוני בפרקטיקה מאז שנות ה-80, רשמנו מספר רב של מדגמים עבור לקוחותינו. נכון, השיגנו הרבה יותר פטנטים וסימני מסחר, אבל רישום מדגם נראה תמיד מהלך טקטי מכוון, שלרוב מהווה חלק מאסטרטגיה גדולה. אף שהמהלך לגיטימי, היה נעשה בו שימוש רב יותר, אילו רק הייתה מודעות גדולה יותר לכוחם של מדגמים.

בטרם נבחן את השאלה מתי עשוי רישום מדגם להיות כלי עסקי בעל ערך גבוה, ברצוני לשתף אתכם בזיכרון מדיון של פאנל בכנס לעסקי הקניין הרוחני בטוקיו לפני שנתיים. השאלה שבה דנו הייתה "מה מהווה נכס קניין רוחני בעל ערך גבוה?" אחד מחברי הפאנל הציע שפטנט בעל ערך גבוה הוא זה שהיקף התביעה שלו מנוסח בבהירות. אני יכול לראות את התקפות בטיעון כזה, אך גם את העמדה המנוגדת לו לגמרי.

אם יש כאלה הסבורים שהבהירות היא זו שמעניקה ערך לפטנט יוטיליטי, מה הסיבה לכך? אין ספק שאחת הסיבות היא שכאשר האמצאה מנוסחת בבהירות בתביעה לפטנט, כי אז ניתן להוכיח טענת הפרה ביתר קלות. אני הייתי טוען שבהירות כזו היא גם חלק מהערך הטבוע בסימני מסחר מסוימים. לדוגמה, אם צד שלישי מעתיק במדויק סימן מסחר רשום ומשתמש בו לגבי סחורות שפורטו ברישום, כי אז ההפרה תהיה ברורה לחלוטין. ועל פי אותו היגיון, תביעה לפטנט שנוסחה בבהירות תביא לכך שמקרה הפרה יהיה קל יותר להוכחה!

כעת ניישם את אותו היגיון למדגמים רשומים (לרבות מדגמים תעשייתיים ומדגמי תועלת).

אחת הביקורות המובעות על זכויות מדגמים ככלי שימושי של קניין רוחני, היא שעל פי הגדרתן, זכויות כאלה מעניקות הגנה צרה ביותר. הן מתייחסות למוצר, ולעומת פטנט יוטיליטי, די יהיה בשינוי קטן יחסית במדגם של מוצר מתחרה כדי להימנע מהפרה. ובניגוד להגנה של סימן מסחר שחלה על סוגים שלמים של סחורות ושירותים, ובייחוד סימן מילה – שניתן לעצבו באלפי דרכים שונות אך כל אחת מהן עדיין תפר את סימן המילה – מדגם תועלת הוא הרבה יותר ספציפי, ולכן ערכו אינו רב.

התנגדות זו היא כמובן תקפה לרוב.

אבל... יש אבל גדול.

יש מקרים שהביקורת הזו אינה מוצדקת, מפני שהיא מתעלמת מהעובדה שאותה ספציפיות עשויה להוות יתרון ולהניב זכויות מוצקות. אנחנו רשמנו מדגמים עבור לקוחותינו על נעליים, יהלומים, טלפונים סלולאריים, מכוניות ואינספור מוצרים אחרים, בישראל, בארה"ב ובתחומי שיפוט רבים אחרים. המכנה המשותף לכל המדגמים הללו הוא שיש להם ערך, מפני שלמוצר הספציפי יש ערך.

אם תבצעו אפילו שינוי מזערי בעיצוב המוצר (תחשבו על אפל מול סמסונג), או אפילו אם רק תאלצו מתחרה לעצב מחדש את הגרסה שלו למוצר שלכם, מה עשוי להיות הרווח מהשקעתכם ברישום מדגם? אולי קשה להעריך אותו, אך הוא עשוי להיות גבוה מאד.

ולכן, בפעם הבאה שתחשבו על מוצר שנראה כי הוא מהווה רק יישום אחד מתוך יישומים רבים אפשריים של פטנט רשום, והוא עשוי לשאת סימן מסחר רשום, תשאלו את עצמכם את השאלה הבאה:

*"האם רישום מדגם למוצר שלכם עשוי להניב נכס של קניין רוחני ספציפי ביותר, בעל ערך טקטי גבוה, שעשוי להוות עילה לתביעה, והכול בעבור השקעה המהווה חלק מזערי מהמחיר של פטנט?"*

אם התשובה היא "כן", כדאי לכם לרשום את המדגם הזה!

אז האם מדגמים רשומים הם הילד הלא חוקי של קניין רוחני? אני לא סבור כך.

למידע נוסף אודות חוק המדגמים החדש כתבו לי לכתובת Jeremy.Ben-david@Jmbdavis.com, או צפו באתר זה.