

תזכיר חוק

א. שם החוק המוצע

חוק המדגמים, התשע"ג-2013.

ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו

דיני המדגמים במדינת ישראל מוסדרים כיום בפקודת הפטנטים והמדגמים, 1926 (להלן – הפקודה),¹ אשר על אף שמה אינה חלה עוד על פטנטים, מאחר שאלה הוסדרו מחדש בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967² (להלן – חוק הפטנטים).

ההתפתחויות שחלו בשנים שחלפו מאז חקיקת הפקודה, הן בדיני המדגמים הבינלאומיים והן בשטח, מעוררות את הצורך ביצירת הסדר חדש ועדכני יותר שיחול על דיני המדגמים בישראל. בין התפתחויות אלה בולטת ההתפתחות הטכנולוגית, אשר מעוררת שאלות ומשפיעה הן על סוגי המדגמים הניתנים לרישום (כגופנים, צלמיות ותצוגות מסך), הן על דרך בחינת החידוש שבמדגם (בחינה עולמית, דרך אתרי האינטרנט של המשרדים השונים לרישום מדגמים בעולם, למשל), והן על אפשרויות הגשת הבקשה לרישום (לדוגמה, הגשת בקשה מקוונת).

נוכח זאת, תוקנו דיני המדגמים במדינות שונות בעולם, ובפרט בשיטת המשפט האנגלית, ממנה שאבה מדינת ישראל את השראתה בתחום דיני המדגמים. בנוסף לכך, נחתמו הסכמים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות בנושא, אשר חלקם מחייבים את מדינת ישראל. כך למשל, מחויבת מדינת ישראל לאמנת פריס בדבר הגנה על הקניין התעשייתי (להלן – אמנת פריס),³ ולהסכם הטריפס של ארגון הסחר העולמי (להלן – הסכם הטריפס),⁴ הקובע דרישות סף בנוגע להגנה על מדגמים תעשייתיים. יצוין, כי גם כיום אין החקיקה הקיימת סותרת את מחויבויותיה של מדינת ישראל הנובעות מהסכמים אלה. בנוסף לדברי חקיקה אלה, מוצע להצמיד את רשימת סיווגי המדגמים הישראלית לזו המצויה בנספח להסכם לוקרנו,⁵ אשר אמנם אינו מחייב את ישראל, אך משמש מדינות רבות בעולם. הצמדה זו עשויה להקל על מבקשי המדגמים הישראליים וכן לקדם אחידות ברישום המדגמים הישראליים מול מדינות אחרות בעולם.

במקביל לכך, חלו התפתחויות גם בחזית הפסיקה הישראלית. כך, הכירה הפסיקה, בהלכת א.ש.י.ר,⁶ בזכויות במדגם לא רשום מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, ועל אף שדיני המדגמים הישראליים אינם מכירים בזכויות כלשהן במדגם לא רשום. בשל מצב זה, אשר יוצר חוסר וודאות בעולם העסקי, מוצע ליישם בישראל, במקביל למודל המדגם הרשום, גם מודל של מדגם לא רשום. יתרונותיו של מודל זה הם, בין השאר, בהגנה המיידית אשר הוא פורש על גבי מדגם, בלא צורך בהליך רישום הכרוך בזמן ובהשקעת כספים בעת הרישום. עם בעיית אי-הוודאות, המתעוררת משום שהמדגם למעשה אינו נרשם, מתמודד התזכיר הן על-ידי קביעת דרישה לסימון המדגם והן במישור של היקף ההגנה (שאינה מסוג מונופול) ומשך ההגנה המוענקות למדגם לא רשום ככזה.

¹ חוקי אי"י, כרך ב', פרק ק"ה, עמ' 1053.

² ס"ח התשכ"ז, עמ' 148.

³ כתבי אמנה 735, כרך 21, עמ' 495.

⁴ הסכם המהווה נספח להסכם המקים את ארגון הסחר העולמי שנחתם במרקש בשנת 1994.

⁵ Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs, signed at Locarno on October 8, 1968, as amended on September 28, 1979.

⁶ רע"א 5768/94 א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ ואח', פ"ד נב(4) 289.

תזכיר החוק שלהלן מבוסס על דברי החקיקה שנזכרו לעיל, וכן שואב הסדרים מחוק הפטנטים ומדיני זכות היוצרים הישראליים. כאמור, מטרתו של התזכיר להתאים את הדין הישראלי להתפתחויות, הן החקיקתיות והן הטכנולוגיות, המשפיעות על דיני המדגמים.

ג. עיקרי החוק המוצע

1. **התאמת הגדרות החוק לעידן המודרני** – כאמור, אחת ממטרות החוק המוצע היא התאמת המסגרת המשפטית להתפתחויות טכנולוגיות. אי לכך, מוצע להחליף את ההגדרות שבפקודה בהגדרות חדישות יותר.

א. **הגדרת "מדגם"** – ההגדרה דומה לזו המצויה בחקיקה האירופאית, ומבהירה כי מדגם הוא מראה כללי של מוצר או של חלק ממנו, הנובע ממאפיין חזותי שלו. רשימת המאפיינים החזותיים פתוחה ומונה דוגמאות למאפיינים חזותיים אשר עשויים, בשילוב עם מוצר, להוות מדגם הכשיר להגנה. יודגש, כי מדגם אינו קיים בפני עצמו, אלא רק ביחס למוצר או בשילוב עמו. בנוסף, יתכן כי מאפיין חזותי יחיד בשילוב עם מוצר לא יהא די בו על מנת להוות מדגם. כך למשל, צבע אינו יכול להוות מדגם בפני עצמו, אלא בשילוב עם מאפיינים חזותיים אחרים, וכן עם מוצר, אשר יעניקו לו חידוש ואופי ייחודי, כפי שיפורט בהמשך. יצוין כי תנאים אלה, כתנאי הכשירות האחרים, חלים הן על בחינת כשירותו של מדגם לרישום, והן על בחינת כשירותו של מדגם להגנה כמדגם לא רשום.

ב. **הגדרת "מוצר"** – הגדרה זו החליפה את ההגדרה "חפץ" שבפקודה, והיא דומה לזו המצויה בחקיקה האירופאית. בין השינויים המרכזיים לעניין זה – החלפת המונח עצמו: "מוצר", בניגוד ל"חפץ", אין הכרח שיהא מוחשי. הדבר מתחדד לאור רשימת הדוגמאות הפתוחה המובאות בהגדרה זו, המכילה גופני דפוס ("פונטים"), אשר כשירותם להגנה כמדגם הייתה שנויה במחלוקת פסיקתית⁷ וכן סימנים גרפיים. בנוסף, המונח "מוצר", בניגוד למונח "חפץ", מדגיש את היותו של המדגם שילוב של "חפץ" ושל "עיצוב" כמכלול. ויודגש, הגנת מדגם ניתנת לעיצוב המשולב במוצר, ואמת המידה לבחינה היא הרושם הכללי ששילוב זה יוצר. כאמור, דיני המדגמים אינם מתייחסים כלל לעיצוב במנותק מה"חפץ" או ה"מוצר" הנושאים אותו.

2. **מבחני הכשירות** – מוצע לקבוע כי מבחני הכשירות להגנה כמדגם יהיו היותו של המדגם חדש ובעל אופי ייחודי. זאת, בשונה ממבחני הכשירות לפי הפקודה (היותו של המדגם חדש או מקורי, ור' סעיף 30(1) לפקודה). מבחנים אלה יחולו הן בנוגע לבחינת כשירותה של בקשה לרישום מדגם והן בנוגע לבחינת כשירותו של מדגם לא רשום להגנה, והם מצטברים.

א. **מבחן החידוש** – התכלית העיקרית של דיני המדגמים היא עידוד עיצובם של מדגמים חדשים. מדגם שאינו חדש למעשה אינו ממלא תכלית זו, ולכן אין הצדקה להעניק לבעליו מונופול ועל-ידי כך לגרוע מנחלת הכלל. על כן, מבחן החידוש מביא לידי ביטוי את התכלית העיקרית של דיני המדגמים. מוצע לקבוע, כי מדגם הוא חדש אם טרם המועד הקובע לא היה נגיש, בין בישראל ובין מחוצה לה, מדגם זהה לו או מדגם הנבדל ממנו רק בפרטים שאינם מהותיים. לעניין זה יש לציין כי כבר כיום, מכוח חוזר רשם מ.נ. 69, מדגם אינו חדש אם פורסם קודם למועד הקובע באינטרנט, ולעניין זה פרסום באינטרנט, בתנאים מסוימים, כמוהו כפרסום בישראל. משמעות הדבר היא שבחינת החידוש בקשר

⁷ ר' למשל ת"א (מחוזי מרכז) 5311-04-08 עזבון המנוח צבי נרקיס ז"ל ואח' נ' מיקרוסופט ישראל בע"מ ואח' (פורסם בדינים ועוד,

ב. מבחן האופי הייחודי – מוצע לקבוע כי מדגם ייחשב כבעל אופי ייחודי אם הרושם הכללי שהוא יוצר על המשתמש המיועד שונה מהרושם שנוצר על המשתמש המיועד על-ידי כל מדגם אחר, מכל סוג, שהיה נגיש לציבור לפני המועד הקובע. כלומר, יש לבחון את המדגם ביחס ל"מאגר המדגמים" הקיים, בכל הסוגים (וזאת בשונה מהיקף זכותו של בעל המדגם, המתפרשת רק על מוצרים מאותו סוג). יש להדגיש, כי הרושם הכללי מתייחס למדגם כולו – המורכב מהמוצר וממאפייניו החזותיים (עיצובו) גם יחד. מוצע להבהיר כי בקביעת המידה שבה יש למדגם אופי ייחודי, תילקח בחשבון מידת חופש העיצוב האפשרי העומד למעצב ביצירת המדגם, בהתחשב באופי התחום בו מצוי המוצר בו בוטא המדגם. כלומר, בתחום שבו קשת העיצובים האפשרית מצומצמת, יתכן שאף מדגמים שההבדלים ביניהם לבין מדגמים הקיימים ב"מאגר המדגמים" הקיים הם קטנים, ייחשבו כמדגמים בעלי אופי ייחודי, והכל בהתחשב באופי התחום בו מצוי המוצר שבו בוטא המדגם. "המשתמש המיועד" הוא אדם מן השורה המעוניין במוצר לשם שימוש בו – הוא אינו מומחה, אינו טכנאי ואינו מעצב מוצרים מהסוג לו יוחד המדגם, אך גם אינו שווה-נפש למוצר כאמור או בור לגביו: אדם מן השורה שאין לו כל עניין במוצר, אינו עונה על הגדרת "המשתמש המיועד". השימוש אותו מבקש המשתמש המיועד לעשות במדגם הוא שימוש רגיל. מדובר במבחן אובייקטיבי, אשר מתייחס לרושם הכללי שיוצר המדגם על אדם העונה לתנאים המפורטים.

3. הליכי הגשת הבקשה – מוצע לרענן את ההוראות בקשר להליכי הגשת הבקשה לרישום מדגם, ואף לשנות את חלקן. כך למשל, מוצע לקבוע כי אם התמלאו התנאים הפורמאליים בבקשת המדגם, יפרסם הרשם מיד את הבקשה באתר האינטרנט של הרשות, בצירוף התיאור החזותי שהוגש על-ידי המבקש. זאת, על מנת להגביר את הוודאות בקרב הציבור. למותר לציין, כי פרסום זה לא יפגע בזכויותיו של מגיש הבקשה. עם זאת, מוצע לקבוע כי המבקש יהא רשאי, יחד עם הגשת בקשתו לרישום מדגם, לבקש מהרשם לדחות את הפרסום המידי, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים מיום הגשת הבקשה, וכי הרשם ידחה את הפרסום לתקופה המבוקשת. זאת, על מנת להעניק למבקש המעוניין בכך שהות לפיתוח אסטרטגיה עסקית למכירת המוצר, להשלמת פיתוחו ותכנונו, וכו'. בכך, מוצע להחליף את ההסדר הקבוע בסעיף 35 לפקודה אשר לפיו המדגם לא יהיה פתוח לעיון הציבור במשך שנתיים לפחות מיום רישומו.

4. זכותו של בעל מדגם רשום והיקף המונופול – מוצע לקבוע כי זכותו הבלעדית של בעל מדגם רשום תתפרש על כל מדגם שאינו יוצר רושם כללי שונה על המשתמש המיועד ביחס למוצר שלגביו נרשם המדגם או למוצר מאותו סוג. הדבר מדגיש את החשיבות שבסיווג המדגם: מדגם נרשם לפי תת-סוג, והיקף ההגנה שתינתן לו תתפרש על גבי אותו תת-סוג וכן על גבי הסוג המכיל את תת-הסוג הנדון. הבחינה לגבי זכותו של בעל המדגם (ומכאן גם הפרתה של הזכות) צרה יותר מאשר הבחינה לעניין רישום או הגנה על מדגם: הזכות וההפרה נבחנות רק ביחס למוצרים מהסוג בו נרשם המדגם (או היה נרשם, אם מדובר במדגם לא רשום), ואילו הכשירות לרישום נבחנת ביחס ל"מאגר המדגמים" הקיים, מכל הסוגים. לעניין היקף המונופול והגדרת "ניצול", יובהר כי העיקרון שבבסיס הגדרה זו, הוא שלבעל המדגם זכות מונופוליסטית לשימוש מסחרי במדגם.

5. **ביטול ומחיקת מדגם** – על פי הפקודה, ביטול מדגם רשום בהליך בפני הרשם ולבקשתו של אדם מעוניין, היה אפשרי אך ורק בעילה לפיה המדגם נתפרסם קודם בישראל (סעיף 36 לפקודה) או בשל טעות סופר (סעיף 42 לפקודה). במקרים אחרים, הייתה הסמכות נתונה לבית המשפט המחוזי (סעיף 44 לפקודה). התזכיר מציע לשנות מצב זה ולהסמיך את הרשם לבטל רישום של מדגם אם קיימת סיבה שלפיה היה מוסמך לסרב לרשום את המדגם, מה שייעל את ההליכים ואף צפוי להפחית את העומס על בית המשפט המחוזי. עוד מוצע לקבוע הליך לביטול או למחיקת רישומו של מדגם ביוזמת בעל המדגם, משום שמעת שבעל המדגם אינו מעוניין בו עוד, אין הצדקה שלא לבטל או למחוק את הרישום ובכך להעביר את המדגם לנחלת הכלל. בנוסף, מוצע לקבוע במפורש שדיני ההתיישנות לא יחולו על בקשות לביטול מדגם ולביטול תיקון שנעשה במדגם.

6. **בעלות במדגם** – מוצע להסדיר חזקות של בעלות במדגם, במצבים שונים. בין השאר, מוצע לקבוע חזקה לגבי הבעלים הראשון במדגם, לגבי מדגם שעוצב בידי עובד ולגבי מדגם מוזמן. הרציונל בכך הוא קידום הוודאות בקשר לבעלות במדגם, כמו גם הקלה על הליכי בירור הבעלות בו.

7. **מדגם לא רשום** – לפי החוק הקיים, מדגם שאינו רשום אינו ניתן להגנה, ומשכך בעל מדגם שלא רשם אותו אינו זכאי ליהנות מכל זכות הקשורה למדגם. זאת, בסייג: הפסיקה הכירה בעילת תביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט בקשר למדגמים לא רשומים, במקרים מסוימים. בפרשת **א.ש.י.ר** נקבע, כי חיקוי והעתקה של מוצר שאין בו זכות מוכרת על פי דיני הקניין הרוחני, עשויים להצמיח לבעלי המוצר עילה על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט במקרים מסוימים. הקניית הגנה לפי דיני עשיית עושר, למוצר שאין בו זכות מוכרת על פי דיני הקניין הרוחני, מסכלת את איזוני דיני הקניין הרוחני, ומובילה לחוסר ודאות הן בדבר עצם קיומה של הזכות במוצר, והן בדבר גבולותיה של זכות כזו. הצעת החוק מבקשת להתמודד עם מצב זה בשני מישורים: ראשית, באמצעות הקניית הגנה גם למדגמים שאינם רשומים, ושנית, באמצעות שלילת העילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979⁸ (להלן – חוק עשיית עושר). בנוסף לכך, הקניית הגנה למדגמים שאינם רשומים מטרתה, בין השאר, לתת ביטוי לשלושת אלה: ראשית, לכך שדיני המדגמים חלים גם על מוצרים שהם "אופנות מתחלפות" ואשר חיי המדף שלהם קצרים (דוגמת בגדים) ומשכך אין זה כלכלי לרשםם; שנית, לכך שישנם מעצבים ובעלי מדגמים רבים אשר להם עסקים קטנים, והם אינם מודעים לצורך ברישום המדגם על מנת לזכות בהגנה, ואף אם הם מודעים לכך, העלות של רישום המדגם אינה מבוטלת עבורם ועלולה להרתיע אותם מלנקוט בצעדי רישום; ושלישית, לכך שקיים אינטרס ציבורי בפיתוח וביצירה של מדגמים חדשים. ההבדלים העיקריים בין מדגם רשום לבין מדגם לא רשום הם, ראשית, משך ההגנה – עד 15 שנים עבור מדגם רשום מול שלוש שנים עבור מדגם לא רשום, ושנית, היקף ההגנה – בעל מדגם רשום ייחנה ממונופול לגבי המדגם בקשר לשימוש מסחרי בו, בעוד שמדגם לא רשום יקנה לבעליו את הזכות למנוע מכל אדם העתקה של המדגם לצורך שימוש מסחרי. דרישת ההעתקה כיסוד להפרה מטרתה להתמודד עם הקושי הטמון בהכרה במדגמים לא רשומים, והוא אי-הוודאות: הציבור אינו יודע, בהכרח, אודות קיומן של זכויות במדגם. הדרישה להוכחת העתקה מנטרלת קושי זה במידה רבה, בכך שהיא מחייבת מודעות של המעתיק למעשה ההעתקה. בנוסף לכך, דרישת סימון המדגם הלא רשום, המוצעת בסעיף 66(ג), מסייעת גם היא להתמודדות עם קושי זה. יש לציין, כי מדגם שלא יסומן לא יהיה בלתי-כשיר להגנה, ובעל המדגם יוכל להוכיח שמפר המדגם העתיק אותו תוך ידיעה כי קיימות בו זכויות, אולם לא תקום לזכותו חזקה לפיה

⁸ ס"ח 924, התשל"ט, עמ' 42.

המפר ידע כי מדובר במדגם לא רשום. בנוסף לכך, מוצע לקבוע הוראות לרישום של מדגם לא רשום. הרישום יתאפשר בתוך פרק הזמן שנקבע, ורק אם המדגם הלא רשום עמד בתנאי הכשירות לרישום כמדגם.

8. **שלילת תחולת חוק עשיית עושר ולא במשפט** – מוצע להבהיר כי חוק מוצע זה הוא המסדיר את דיני המדגמים, וכי באופן רגיל, לא יחולו על מדגם דינים אחרים. זאת, בין היתר על רקע פסק הדין בעניין א.ש.י.ר., אשר הכיר בקיומה של זכות במדגם על אף העובדה שהמדגם לא נרשם ושהפקודה לא הקנתה כל הגנה לבעל מדגם שלא רשם אותו. על כן, מוצע לקבוע, כי לבעל מדגם לא תהא עילת תביעה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט בנוגע לשני מצבים: האחד הוא ניצולו של מדגם, בין אם רשום ובין שאינו רשום, המוגן לפי הוראות החוק. זאת, משום שחוק זה מקנה תרופות בגין הפרת המדגם לכל אורך תקופת ההגנה. הדבר תקף אף לגבי מדגם רשום טרם רישומו, אז הוא מוגן כמדגם לא רשום, ומשכך ישנן תרופות מאוזנות ומספקות העומדות לרשותו של בעל המדגם אשר זכותו הופרה (וודק: בעל בקשה לרישום מדגם רשאי להמתין ולתבוע בגין הפרת מדגמו הרשום לאחר שזה נרשם, במידה שאכן נרשם בסופו של דבר, או לתבוע מיד בגין הפרת מדגם לא רשום). התרופות שנקבעו בחוק זה מבטאות איזון בין הרצון לתמרץ יצירתם של מדגמים חדשים, המעשירים את התחום בו הם מצויים, לבין הצורך בהעמדתם לרשות הציבור ולשימוש לאחר פקיעת ההגנה עליהם על מנת שלא להביא למצב של קיפאון בתחום, ושלא לגרוע יתר על המידה מנחלת הכלל. השני הוא ניצולו של מדגם אשר אינו כשיר להגנה בהתאם להוראות חוק זה. הטעם שבבסיס הוראה זו הוא שמדגם זכאי להגנה רק אם עמד בתנאי הכשירות של החוק. אם מדובר במוצר שאינו מדגם כהגדרת החוק, הרי שחוק זה אינו חל עליו, וחל הדין הכללי. אולם, באם מדובר במדגם שאינו עונה על תנאי הכשירות הקבועים בפרק ב' המוצע, אין זה ראוי להגן עליו, גם לא באמצעות חוק עשיית עושר ולא במשפט, משום שהדבר מפר את האיזונים הקבועים בחוק זה, שמטרתם תמרוץ יצירת מדגמים חדשים ובעלי אופי ייחודי. עם זאת, מדגם שאינו כשיר לרישום לפי חוק זה עשוי להיות כשיר להגנה לפי דין ספציפי אחר כגון דיני סימני המסחר או דיני העוולות המסחריות, והגנת החוקים המסדירים דינים אלה לא תישלל ממנו. זאת, משום שחוקים אלה תכליתם שונה, ומשכך הם מבטאים, באופן פוזיטיבי, איזונים ראויים השונים מאלה המבוטאים בחוק זה. אין לבטל את תכליותיהם באמצעות חוק זה. עוד יש לציין, כי הסדר זה חל על בעל המדגם, ומשכך איננו חל על סכסוך בין צדדים זרים, שאף אחד מהם אינו בעל המדגם. בנוסף לכך, מוצע לקבוע כי לבעל מדגם, בין שהוא רשום ובין שאינו רשום, לא תהא עילת תביעה בשל ניצול המדגם לאחר פקיעתו או תום תוקפו, בכפוף להוראות המתייחסות להחזר תוקפו של מדגם שפקע בשל אי תשלום אגרה, והוחזר לתוקפו. זאת, מאחר שהכרה בעילות תביעה לאחר פקיעתו או תום תוקפו של המדגם, פוגעת באיזונים שנעשו בחוק מוצע זה בין זכותו של בעל המדגם לבין זכות הציבור ונחלת הכלל. עם תום תוקפו של המדגם, אין בו עוד זכויות כלשהן, ואין זה ראוי כי בעל המדגם, שנהנה מהגנת החוק החזקה שבחר (כמדגם רשום או כמדגם לא רשום), יאריך דה-פקטו את תקופת ההגנה שהוענקה לו על סמך האיזונים שנזכרו לעיל. עם זאת, וכפי שנזכר לעיל, הדבר לא ישלול את תחולתם של דיני סימני המסחר.

9. **שינויים נוספים המצויים בתזכיר זה** כוללים סעיפים הנוגעים למעצב המדגם; הוראות בדבר החזר תוקפו של מדגם; וכן הוראות הקשורות להפרת מדגם, בין שרשום ובין שאינו רשום, כגון קביעה מהי הפרה, מהי הפרה עקיפה, מהם מעשים שאין בהם משום הפרה וקביעת הגנות העומדות למפר.

ד. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים

פקודת הפטנטים והמדגמים תבוטל.

ה. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה, על תקנים במשרדי הממשלה ועל ההיבט המינהלי

לאור השינוי באופי החיפוש ובאופן הגשת בקשות לרישום מדגם, תידרש לרשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר תוספת תקציב בסך מוערך של כ- 300,000 ₪ לצורך התאמות והטמעת מערכות המידע, וכן ארבעה תקנים נוספים של בוחני מדגמים.

ו. נוסח החוק המוצע:

להלן נוסח החוק המוצע:

הצעת חוק המדגמים, התשע"ג-2013

פרק א': הגדרות

הגדרות

1. בחוק זה:

"אמנת פריס" – אמנה בדבר הגנת הקנין התעשייתי שנחתמה בפריס בשנת 1883⁹ ותיקוניה, ככל שישראל חייבת בהם;

"ארגון הסחר העולמי" – ארגון הסחר העולמי שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994;

"בוחן" – מי שנתמנה כדין להיות בוחן מדגמים;

"בעל מדגם רשום" – האדם הרשום בפנקס כבעל המדגם;

"הסכם לוקרנו" – הסכם בדבר סיווג בינלאומי של מדגמים שנחתם בלוקרנו בשנת 1968 ותיקוניו;

"חוק הפטנטים" – חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967;¹⁰

"מדגם" – המראה הכללי של מוצר או של חלק ממנו, הנובע ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר, ובפרט קווים, מתאר המוצר, צבעים, צורה, וכן מרקם או חומרים מהם עשויים המוצר או עיטור שלו.

"מדגם רשום" – מדגם הרשום בפנקס המדגמים;

"מדינת האיגוד" – מדינה שהיא חברה באיגוד להגנת הקנין התעשייתי, מכח אמנת פריס בדבר הגנת הקנין התעשייתי, או קבוצה של מדינות האיגוד המקיימת מערכת משותפת עבור הגשת בקשות למדגם, ולרבות שטחים שהאמנה הוחלה עליהם מכוח הסמכויות שהוענקו לענין זה באמנה;

"מדינה חברה" – מדינת האיגוד או מדינה שהיא חברה בארגון הסחר העולמי.

"מוצר" – פריט תעשייתי או מלאכת-יד, לרבות אריזות, סימנים גראפיים, גופני דפוס, רכיבים שנועדו ליצור יחד מוצר מורכב ומערכות, ולמעט תוכנת מחשב.

⁹ כתבי אמנה 735, כרך 21, עמ' 495.
¹⁰ ס"ח התשכ"ז, עמ' 148.

"מוצר מורכב" – מוצר המכיל לפחות שני רכיבים נפרדים, המאפשרים פירוק והרכבה מחדש של המוצר ;

"מעצב" – מי שיצר את המדגם ; נוצר המדגם בידי כמה אנשים במשותף, ייחשבו כולם יחד כמעצב ;

"מערכת" – שני מוצרים ויותר מאותו סוג, שאופיים הכללי ומאפייניהם החזותיים דומים, אשר באופן רגיל מוצעים למכירה יחד או מיועדים לשימוש יחד.

"המשתמש המיועד" – אדם העשוי להתעניין במוצר בו בוטא המדגם, או במוצרים מאותו סוג, לשם שימוש בהם ;

"סגן הרשם" – מי שנתמנה כסגן רשם הפטנטים לפי סעיף 158 לחוק הפטנטים כשהוא פועל כסגן רשם המדגמים ;

"פוסק בקניין רוחני" – מי שנתמנה כפוסק בקניין רוחני לפי סעיף 172א(א) לחוק הפטנטים כשהוא פועל לפי הוראות חוק זה ;

"פנקס" – פנקס המדגמים המתנהל לפי הוראות חוק זה ;

"הרשות" – רשות הפטנטים שהוקמה לפי סעיף 156 לחוק הפטנטים כשהיא פועלת לפי הוראות חוק זה ;

"הרשם" – מי שנתמנה כרשם הפטנטים לפי סעיף 157 לחוק הפטנטים, לרבות סגן הרשם, כשהוא פועל לפי הוראות חוק זה ;

"השר" – שר המשפטים.

פרק ב': כשירות למדגם

2. מדגם הכשיר לרישום (א) מדגם יהיה כשיר לרישום אם הוא חדש ובעל אופי ייחודי ; אולם מדגם שיש בו משום אי-חוקיות או פגיעה בתקנת הציבור לא יהיה כשיר לרישום.

(ב) מדגם המבוטא במוצר שהוא רכיב של מוצר מורכב, ייחשב כחדש ובעל אופי ייחודי רק אם הרכיב, בהשתלבו במוצר המורכב, נותר נראה לעין בעת שימוש רגיל במוצר המורכב, ורק במידה שבה מאפייני אותם חלקים נראים לעין של הרכיב ממלאים את דרישות סעיף קטן (א) ; שימוש למטרות תחזוקה, מתן שירות או תיקונים לא ייחשב כ"שימוש רגיל".

(ג) הרישום בפנקס יהיה לפי תתי סוגים, כפי שנקבעו בתקנות. הרשם יקבע את תת-הסוג של המדגם בהתאם לשימוש הרגיל בו ותוך התחשבות בתת-הסוג המבוקש.

- זכות לבקש רישום 3. (א) בעל מדגם לפי פרק ה' זכאי להגיש בקשה לרישום המדגם בישראל על פי הוראות חוק זה. מדגם
- (ב) מי שהגיש בקשה לרישום מדגם, יירשם המדגם על שמו.
- מדגם חדש 4. מדגם הוא חדש אם לפני תאריך הגשת הבקשה לרישום מדגם לפי סעיף 12 או לפני מועד תאריך הבכורה לפי סעיף 10, המוקדם מביניהם (להלן – המועד הקובע), לא נתפרסם בפומבי בישראל או מחוצה לה מדגם זהה לו או מדגם שנבדל רק בפרטים שאינם מהותיים; לעניין זה, מדגם שנחשף על-ידי המעצב, מי מטעמו או מי שהועברה לו הבעלות במדגם כדין, בתנאים של סודיות, לא ייחשב כמדגם שפורסם בפומבי.
- מדגם המוכתב על-ידי תפקודו הטכני 5. אלה אינם כשירים להגנה כמדגם:
- (1) מאפייניו החזותיים של המוצר, הנקבעים אך ורק על ידי התפקוד הטכני של המוצר;
- (2) מאפייניו החזותיים של מוצר שיש לייצרו בדיוק בצורתו ובמידתו, כך שיאפשר למוצר בו מבוטא המדגם או שעליו הוא מיושם להתחבר, להשתלב או לכלול מוצר אחר, על-מנת שאחד מהמוצרים ימלא את ייעודו.
- אופי ייחודי 6. (א) מדגם ייחשב כבעל אופי ייחודי אם הרושם הכללי שהוא יוצר על המשתמש המיועד שונה מהרושם הכללי אשר נוצר על המשתמש המיועד על ידי כל מדגם אחר, מכל סוג, אשר פורסם בפומבי לפני המועד הקובע.
- (ב) בקביעת המידה שבה יש למדגם אופי ייחודי, תילקח בחשבון מידת חופש העיצוב האפשרי העומד למעצב ביצירת המדגם, בהתחשב באופי התחום בו מצוי המוצר בו בוטא המדגם.
- מדגם מוסף 7. (א) מי שהגיש בקשה לרישום מדגם או בעל מדגם רשום (בסעיף זה – "המדגם העיקרי") רשאי להגיש בקשה לרישום המדגם גם בסוגים אחרים (בסעיף זה – "מדגם מוסף"); תקופת תוקפו של המדגם המוסף לא תעלה על תקופת תוקפו של המדגם העיקרי.
- (ב) הבקשה לרישום מדגם מוסף לא תסורב ולא תבוטל רק משום שהמדגם המוסף אינו חדש או בעל אופי ייחודי בשל המדגם העיקרי או פרסומו.
- פרסום שאינו פוגע בזכות בעל המדגם 8. לעניין חוק זה, פרסום בפומבי של המדגם בדרכים הבאות לא תפגע בזכות לרישום מדגם:

(1) הפרסום נעשה על ידי המעצב, מי מטעמו או מי שהועברה לו הבעלות במדגם כדין, או כתוצאה ממידע שמקורו באחד מהם, במהלך תקופה של 12 חודשים שקדמו למועד הקובע;

(2) הפרסום נעשה שלא כדין על ידי אדם שאינו המעצב, מי מטעמו, או מי שהועברה לו הבעלות במדגם כדין, ובלבד שבעל המדגם הגיש בקשה לרשם שלא להכיר בפרסום כאמור תוך 60 יום מהמועד שנודע לו אודות הפרסום.

הקודם זוכה 9. הגישו שני מבקשים או יותר, אשר כל אחד מהם זכאי להגיש בקשה לפי סעיף 3, בקשות נפרדות לרישום מדגמים זהים זה לזה, מדגמים הנבדלים זה מזה רק בפרטים שאינם מהותיים או מדגמים שאחד מהם אינו בעל אופי ייחודי בהשוואה לשני, יירשם המדגם על שמו של מי שביקש אותו קודם כדין.

תאריך בכורה 10. (א) הגיש בעל מדגם כאמור בפרק ה' בקשה לרישום מדגם על מדגם שכבר הגיש לגביו בקשה לרישום באחת או יותר מהמדינות החברות (להלן - "בקשה קודמת"), רשאי הוא לבקש כי לענין סעיפים 4, 6 ו-9 יראו את תאריך הבקשה הקודמת כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן - "תאריך בכורה"), אם נתמלאו כל אלה:

(1) הבקשה הוגשה בישראל בתוך שישה חודשים לאחר הגשת הבקשה הקודמת, ואם הוגשה יותר מבקשה קודמת אחת לרישום אותו מדגם – לאחר המועד שבו הוגשה המוקדמת מביניהן;

(2) המבקש ביקש להכיר בתאריך הבכורה בישראל במועד הגשת הבקשה בישראל;

(3) הוגשו לרשם, במועד ובדרך שקבע השר, העתק הבקשה הקודמת, מאושר בידי רשות מוסמכת במדינה החברה שאליה הוגשה הבקשה הקודמת;

(4) המדגם המתואר בבקשה הקודמת הוא המדגם שהמבקש מבקש לרשום בישראל.

(ב) לענין סעיף זה, יראו הגשת בקשה שלפי אמנת פריס דינה כדין הגשת בקשה במדינה חברה, כבקשה שהוגשה במדינה חברה.

פרק ג': ההליכים לרישום מדגם

סימן א': בקשה לרישום מדגם

- הגשת בקשה לרישום מדגם 11. (א) בקשה לרישום מדגם תוגש לרשות בדרך ובצורה שנקבעו בתקנות, ותכלול את שם המבקש, מען למסירת מסמכים בישראל, תיאור חזותי נאות של המדגם בדרך של צילומים או שרטוטים, ותת הסוג לגביו מבוקש הרישום. תתי הסוגים יכול שיהיו מסוגים שונים; הוגשה בקשה לגבי שני תתי-סוגים ויותר, יצורף תיאור חזותי נאות של המדגם כאמור עבור כל אחד מתתי-הסוג.
- (ב) היה המבקש אדם שאינו מעצב המדגם, יפרט בבקשה כיצד היה לבעליו.
- (ג) היה המדגם בבעלות משותפת של שני בני אדם ויותר (להלן – "מדגם בבעלות משותפת"), רשאי כל אחד מהשותפים בבעלות המשותפת להגיש בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שמסר על כך הודעה בכתב ליתר השותפים ושהדבר צוין בבקשה. הוגשה בקשה כאמור, רשאי כל שותף להצטרף לבקשה.
- (ד) הוגשה בקשה לרישום מדגם והתמלאו התנאים האמורים בסעיף קטן (א), יפרסם הרשם את הבקשה באינטרנט בצירוף התיאור החזותי שהוגש, בדרך שנקבעה בתקנות.
- (ה) המבקש רשאי לבקש מהרשם, עם הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן (א), לדחות את הפרסום האמור בסעיף קטן (ד), לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים מיום הגשת הבקשה. הוגשה בקשת דחיה כאמור, ידחה הרשם את פרסום הבקשה לתקופה שצוינה בה.
12. תאריך הגשת הבקשה לרישום המדגם (להלן – תאריך הבקשה) יהיה המועד שבו הוגשה לראשונה לרשות; ואולם, אם לא כללה הבקשה תיאור חזותי נאות, או לא צוין שם המבקש כאמור בסעיף 11, או לא שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה – יהא תאריך הבקשה המועד שבו נתמלאו כל הדרישות האמורות.

סימן ב': בחינת הבקשה

13. בחינת הבקשה הרשם יבחן האם כל מדגם הכלול בבקשה כשיר לרישום בפנקס לפי חוק זה.
14. דחיית הבחינה מצא הרשם כי המדגם עלול שלא להיות כשיר לרישום, בשל קיומה של בקשה שהוגשה במועד קודם לתאריך הבקשה (בסעיף זה – הבקשה הראשונה), רשאי הוא להורות כי בחינת הבקשה המאוחרת תידחה עד לאחר רישום הבקשה הראשונה, או עד לפקיעתה של הבקשה הראשונה עקב דחייתה או ביטולה, לפי העניין.

15. הודעה על ליקויים 15. ראה הרשם כי המדגם אינו כשיר לרישום או כי הבקשה אינה ממלאת את הוראות סימן א' לפרק זה, יודיע למבקש על הטעמים לאי-כשירות המדגם לרישום או על הליקויים שבבקשה.
16. אי תיקון ליקויים 16. לא סילק המבקש, בתוך הזמן שנקבע בתקנות, את הטעמים לאי-כשירות המדגם לרישום, או לא תיקן את הליקויים שהודיע לו עליהם הרשם לפי סעיף 15, ידחה הרשם את הבקשה ויודיע על כך למבקש.
17. תיקון בקשת המדגם 17. (א) המבקש רשאי לבקש מהרשם לתקן את בקשתו לפני רישום המדגם כאמור בסעיף 19, בין בעקבות הודעה לפי סעיף 15 ובין מיזמתו, ובלבד שאין בתיקון כדי לשנות את המדגם באופן מהותי; התיר הרשם את התיקון, יראו את הבקשה המתוקנת כאילו הוגשה ביום הגשת הבקשה המקורית לרישום.
- (ב) היה המדגם בבעלות משותפת, רשאי כל אחד מהשותפים להגיש בקשה לתיקון כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהודיע על כך לשאר השותפים.
- (ג) מי שהועברו לו זכויות בבקשת מדגם, רשאי לבקש מהרשם לתקן את בקשת המדגם כך שתשקף את זכויותיו בה, ואם הוכחה העברת הזכויות להנחת דעתו של הרשם תירשם העברת הזכויות בתיק הבקשה.
18. חזרה מן הבקשה 18. (א) עד לרישום המדגם רשאי המבקש לחזור בו מבקשתו למדגם;
- (ב) היה המדגם בבעלות משותפת, לא יקבל הרשם בקשה לחזרה מן הבקשה כאמור בסעיף קטן (א), אלא בהסכמת כל מבקשי הרישום.

סימן ג'- רישום המדגם

19. רישום המדגם 19. נוכח הרשם כי המדגם כשיר לרישום, ירשום את המדגם, יפרסם את דבר הרישום, את תיאורו החזותי של המדגם כפי שנרשם ואת שמו של בעל המדגם באינטרנט, ויעביר למבקש תעודה בדבר הרישום.
20. סייג לזכויות במדגם 20. אין ברישום המדגם מתן רשות לנצלו בדרך שיש בה משום הפרת זכויות קיימות על פי כל דין.
21. ציון שם המעצב 21. (א) מעצב של מדגם רשאי לבקש, בדרך שקבע השר, כי שמו יצוין בפנקס או בבקשת המדגם, לפי העניין.
- (ב) ביקש מעצב את ציון שמו כאמור בסעיף קטן (א), יציין הרשם את שמו כפי שביקש, יפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט ואם לא היה המדגם בבעלותו של המעצב, ישלח על כך הודעה לבעל המדגם או למבקש המדגם, לפי העניין.

(ג) ביקש מעצב של מדגם כי שמו יצוין בבקשת המדגם ונרשם המדגם כאמור בסעיף 19, יצוין שמו של המעצב בפנקס ובתעודת המדגם, אלא אם הוגשה בקשה לביטול ציון שמו כאמור בסעיף 22.

ביטול ציון שמו של 22. (א) בעל מדגם ומי שטוען כי הוא המעצב של המדגם, רשאים להגיש בקשה לביטול ציון שמו של המעצב בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום ההודעה כאמור בסעיף 21(ב).

(ב) הוגשה בקשה לביטול כאמור בסעיף קטן (א), יכריע בה הרשם, יודיע לצדדים על הכרעתו ואם התקבלה בקשת הביטול, יתקן את הרישום בפנקס.

ציון שם המעצב 23. מי ששמו צוין כמעצב בפנקס, לא יהא זכאי, בשל כך בלבד, לזכות כל שהיא אינו מקנה זכויות במדגם.

פרק ד': מדגם רשום, תיקונו או ביטולו

סימן א': זכויות הנובעות ממדגם רשום ותקופת ההגנה על מדגם רשום

זכויות בעל מדגם 24. (א) רישום של מדגם מקנה לבעלים הרשום של המדגם כאמור בסעיף 19, את הזכות הבלעדית לנצל כל מדגם אשר אינו יוצר רושם כללי שונה על המשתמש המיוחד, ביחס למוצר מכל תת-סוג המשוך לסוג לגביו נרשם המדגם, כפי שנקבע לפי סעיף 2(ג).

(ב) "ניצול מדגם רשום" הוא :

(1) ייצור, מכירה, הצעה למכירה או יבוא לישראל שלא לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת המכס¹¹ (להלן – פקודת המכס) של מוצר כאמור בסעיף קטן (א); ואולם, יבוא מדגם, שנעשה מחוץ לישראל ברשותו של בעל המדגם במדינה שבה נעשה, לא ייחשב כ"ניצול מדגם רשום".

(2) החזקת מוצר כאמור למטרות המנויות בסעיף קטן (1).

(ג) בקביעה האם המדגם יוצר רושם כללי שונה על המשתמש המיוחד, תילקח בחשבון מידת חופש העיצוב האפשרי העומד למעצב ביצירת המדגם, בהתחשב באופי התחום בו מצוי המוצר בו בוטא המדגם.

תקופת תוקף 25. תקופת תוקפו של מדגם רשום היא חמש עשרה שנים מתאריך הגשת הבקשה למדגם הרשום לפי סעיף 11, בכפוף לסימן ב' לפרק זה.

¹¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

סימן ב': אגרות

26. תשלום אגרות ותוקף רישום
מדגם רשום יהא בר-תוקף לכל התקופה הקבועה בסעיף 25, אם שילם הבעלים את האגרות שיש לשלמן מדי תקופה ובמועדים שנקבעו בתקנות (להלן - אגרת חידוש).
27. ארכה לתשלום אגרת חידוש
לא שולמה אגרת החידוש במועד שנקבע לתשלומה, ניתן לשלמה בתוך שישה חדשים מאותו מועד, בתוספת אגרה בסכום שקבע השר.
28. פקיעת המדגם הרשום ופרסומה
חלפה התקופה האמורה בסעיף 27 ולא שולמה האגרה כאמור באותו סעיף, יפקע תוקפו של המדגם בתום התקופה האמורה; הרשם ירשום בפנקס את דבר פקיעת תוקף המדגם הרשום כאמור, ויפרסם הודעה על-כך באינטרנט.
29. החזר תוקפו של מדגם שפקע בשל אי-תשלום אגרה
(א) בעל מדגם רשום שפקע תוקפו בשל אי-תשלום אגרת חידוש, רשאי לבקש מהרשם, תוך שישה חודשים מיום שפקע המדגם הרשום כאמור בסעיף 28, בדרך ובצורה שנקבעו בתקנות, את החזר תוקפו של המדגם, ובלבד שעם הגשת הבקשה ישלם את האגרה שנקבעה לענין זה.
- (ב) פקע המדגם הרשום כאמור בסעיף 28, יחזיר הרשם את תוקפו של המדגם החל מיום תשלום אגרת החידוש שלא שולמה, ודבר החזר תוקפו של מדגם כאמור יפורסם באינטרנט.
- (ג) תקופת ההגנה על מדגם רשום לא תעלה על התקופה הקבועה בסעיף 25, והחזר תקפו של מדגם שפקע אין בו כדי להאריך את התקופה האמורה.
30. המנצל מדגם שפקע וחזר לתוקף
מי שהחל לנצל בישראל מדגם רשום שפקע או מי שעשה הכנות ממשיות לניצולו לאחר פקיעת המדגם הרשום וטרם פורסם דבר חזרתו לתוקף לפי סעיף 29(ב), זכאי להוסיף ולנצל את המדגם לצורכי עסקו בלבד, גם לאחר שהוחזר המדגם לתקפו; זכות כאמור אינה ניתנת להעברה, להסבה או להורשה אלא יחד עם העסק בו נוצל המדגם.

סימן ד': תיקון, ביטול ומחיקת מדגם רשום

31. תיקון רשומות ומסמכים
(א) הרשם רשאי, בין על פי בקשתו של כל אדם ובין מיזמתו, לתקן את הפרטים שנקבעו בתקנות, הרשומים בפנקס ובכל מסמך שהוציא הרשם, אם נוכח כי אין הם משקפים את העובדות, ובלבד שאם הוגשה הבקשה בידי מי שאינו בעל המדגם, או שהיה התיקון מיזמתו של הרשם, העניק הרשם לבעל המדגם הזדמנות לטעון בפניו את טענותיו.

(ב) הרשם רשאי, בין על פי בקשתו של כל אדם ובין מיזמתו, לתקן טעות סופר שנפלה במדגם כפי שנרשם, בפנקס או במסמך שהוציאו הרשם או עובד הרשות, ובלבד שאם הוגשה הבקשה בידי מי שאינו בעל המדגם או שהיה התיקון מיזמתו של הרשם, העניק הרשם לבעל המדגם הזדמנות לטעון בפניו את טענותיו.

(ג) התיקון יפורסם באינטרנט, כפי שנקבע בתקנות.

ביטול מדגם
ומחיקת מדגם

32. בחוק זה –

(1) "ביטול מדגם" – ביטול רישומו של מדגם ממועד הגשת הבקשה לרישומו, כאילו לא נרשם כלל, או ביטול כאמור לגבי אחד מתתי-הסוגים בהם נרשם;

(2) "מחיקת מדגם" – ביטול רישומו של מדגם ממועד הגשת הבקשה למחיקתו, או מחיקה כאמור לגבי אחד מתתי-הסוגים בהם נרשם.

33. (א) בעל מדגם רשום רשאי להגיש בקשה לביטול המדגם או למחיקתו; בבקשתו יציין אם רצונו בביטול המדגם או במחיקתו.

ביטול או מחיקת
מדגם רשום
לבקשת בעל
המדגם

(ב) בעל מדגם רשום המגיש בקשה כאמור בסעיף קטן (א) ישלח הודעה על הגשת בקשת הביטול או המחיקה לכל מי שעלול להיפגע מכך, והרשם יפרסם הודעה על הגשת הבקשה באינטרנט.

(ג) מי שרואה עצמו נפגע על ידי בקשת ביטול או בקשת מחיקה לפי סעיף זה, רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביטול או לבקשת המחיקה בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום הבקשה לפי סעיף קטן (ב).

(ד) הוגשה התנגדות, יכריע בה הרשם ויפרסם את הכרעתו באינטרנט; לא הוגשה התנגדות, או הוגשה התנגדות ונדחתה, יבטל הרשם את רישום המדגם או ימחקו כפי שביקש בעל המדגם, ויפרסם הודעה על כך לפי סעיף 35.

34. (א) כל אדם רשאי להגיש בקשה לביטול רישומו של מדגם רשום, בכל מועד טרם פקיעת תוקפו, מהטעמים הבאים:

ביטול מדגם רשום
וביטול תיקון
לבקשת מי שאינו
בעל המדגם הרשום

(1) המדגם לא היה כשיר לרישום לפי הוראות פרק ב';

- (2) מי שהגיש את הבקשה לרישום המדגם לא היה זכאי לכך לפי סעיף 3 ;
- (3) קיומה של בקשה מוקדמת יותר לרישום מדגם כאמור בסעיף 9 ;
- (4) לא היה מקום להחזיר את תוקפו של המדגם לפי סעיף 29.
- (ב) כל אדם רשאי להגיש בקשה לביטול תיקון לפי סעיף 31.
- (ג) הרשם ישלח הודעה על הגשת בקשת ביטול לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לבעל המדגם הרשום ויפרסם הודעה על כך באינטרנט.
- (ד) מי שרואה עצמו נפגע על ידי בקשת ביטול לפי סעיף זה, רשאי להצטרף כמשיב לבקשת הביטול בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום הבקשה לפי סעיף קטן (ג).
- (ה) הרשם יכריע בבקשת ביטול הרישום או התיקון, לפי העניין, יודיע על כך לבעל המדגם הרשום, למבקש הביטול ולמשיבים לבקשה ככל שישנם, ויפרסם הודעה על כך באינטרנט לפי סעיף 36 ; ובלבד שלא יבטל הרשם את רישום המדגם או את התיקון אלא לאחר שהעניק לבעל המדגם הרשום הזדמנות לטעון בפניו את טענותיו.
- (ו) דיני ההתיישנות לא יחולו על בקשה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) שהוגשה טרם פקיעת תוקפו של המדגם.
35. (א) תוקף החלטת ביטול מדגם, מחיקת מדגם או ביטול תיקון תיכנס לתוקפה בתום שישים יום ממועד ההחלטה, ומועד תחילתה יהא יום הגשת הבקשה לרישום של המדגם, הבקשה למחיקתו או הבקשה לתיקון, לפי העניין.
- (ב) בוטל מדגם לפי סימן זה או לפי סעיף 74, ירשום הרשם את דבר הביטול בפנקס ויפרסמו באינטרנט, ורואים את המדגם כאילו לא ניתן.
- (ג) נמחק מדגם לפי סימן זה, ירשום הרשם את דבר המחיקה בפנקס ויפרסמו באינטרנט, ורואים את המדגם כמבוטל מתאריך הגשת בקשת המחיקה.
- (ד) בוטל תיקון לפי סימן זה, ירשום הרשם את דבר הביטול בפנקס ויפרסמו באינטרנט, ורואים את המדגם כאילו לא תוקן.

תוקף החלטת
ביטול מדגם,
מחיקת מדגם או
ביטול תיקון
ורישומה

36. דיון הרשם בבקשה (א) הוגשה לרשם בקשת ביטול או מחיקה לפי סעיף 33 או בקשת ביטול לפי סעיף 34, ונודע לרשם שתלוי ועומד בבית משפט הליך בשל הפרת אותו מדגם תלויה ועומדת בבית המשפט או ביטולו, לא ידון בה הרשם אלא ברשות בית המשפט.

(ב) ניתנה רשות כאמור, יחליט הרשם בבקשה לאחר שנתן לכל בעלי הדין בהליך התלוי ועומד בבית המשפט, הזדמנות להשמיע בפניו את טענותיהם.

(ג) נפתחו הליכים בבית המשפט בשל הפרת מדגם, לאחר שהוגשה לרשם בקשה לביטולו או למחיקתו, יוסיף הרשם לדון בבקשה, אם לא נתן בית המשפט הוראה אחרת לענין זה.

פרק ה': הבעלות במדגם, העברתה ומתן רישיון לשימוש במדגם

סימן א': בעלות במדגם

37. הבעלים הראשון בכפוף להוראות פרק זה, מעצב המדגם הוא הבעלים הראשון במדגם.

38. (א) המעביד הוא הבעלים הראשון במדגם אשר עוצב בידי עובד עקב שירותו ובתקופת שירותו (להלן - "מדגם שירות"), אלא אם כן הוסכם אחרת.

(ב) עובד חייב להודיע למעבידו בכתב על כל מדגם שיצר עקב שירותו או בתקופת שירותו, סמוך ככל האפשר לאחר שיצר אותו, ולא יאוחר מהמועד בו הוא עומד להגיש את הבקשה לרישום לגביו או מהמועד בו הוא עומד לפרסם, למכור או להפיץ את המוצר בו בוטא המדגם לראשונה בציבור, המוקדם מביניהם.

(ג) התעורר סכסוך בשאלה האם מדגם הוא מדגם שירות, רשאים העובד, המעביד או מי מטעמם לפנות לרשם שיכריע בשאלה.

39. הבעלים הראשון במדגם מוזמן הוא הבעלים הראשון במדגם שעוצב על ידי מעצב בהתאם להזמנה אלא אם כן הוסכם אחרת.

40. (א) מי שנרשם בפנקס כבעל המדגם, רואים אותו כבעל המדגם אלא אם כן הוכח אחרת.

(ב) מי שהועברו לו זכויות במדגם רשום, רשאי לבקש מהרשם לתקן את הרישום כך שישקף את זכויותיו בו, ואם הוכחה העברת הזכויות להנחת דעתו של הרשם, תירשם העברת הזכויות בפנקס.

41. מדגם בבעלות משותפת
היה המדגם מדגם בבעלות משותפת כאמור בסעיף 11(ג), זכאי כל אחד מהשותפים בבעלות במדגם זכאי לנצל את המדגם ניצול סביר, אלא אם הוא מנוע מלעשות כן מכוח הדין או מכוח הסכם; ואולם, אם היה בניצול האמור כדי למנוע ניצול מיתר השותפים, כולם או חלקם, זכאים השותפים מהם נמנע הניצול לתמלוג ראוי או לחלק ברווחים שהפיק המנצל כחלק מנתם במדגם, אלא אם כן הוסכם אחרת.
42. סמכות בית המשפט להורות לשותפים
(א) על פי בקשת אחד או יותר מן השותפים במדגם, רשאי בית המשפט ליתן הוראות באשר לעשיית פעולות מסוימות הקשורות לניצול המדגם, לשימוש בכל זכות הנובעת ממנו או לכל ענין אחר הנוגע למדגם, או לתת רישיון לשימוש במדגם, הכל בהתאם לבקשה ובתנאים שימצא לנכון.
(ב) לא יינתן צו לפי סעיף זה הסותר תנאי מתנאי הסכם השותפות במדגם, ככל שקיים הסכם כזה, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו.
- סימן ב': העברת זכויות ורישיונות לשימוש במדגם**
43. העברת זכויות במדגם
(א) זכויות במדגם, בין שהוא מדגם רשום ובין שאינו רשום, וכן בבקשה לרישום מדגם, ניתנות להעברה בהסכם או על פי דין, ורשאי בעל המדגם לתת לגביו רישיון ייחודי או שאינו ייחודי.
(ב) העברת הבעלות במדגם או מתן הרישיון, כאמור בסעיף קטן (א), יכול שיהיו לגבי הזכות במדגם, כולה או חלקה, וניתן להגבילם למקום מסוים, לתקופה מסוימת או לעשיית פעולה מסוימת במדגם.
(ג) חוזה להעברת זכויות במדגם או למתן רישיון ייחודי לגביו, טעון מסמך בכתב.
(ד) "רישיון ייחודי" – רישיון המעניק לבעליו זכות ייחודית לעשות פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 24 או 66, לפי העניין, כפי שנקבע בו, ומגביל את בעל המדגם מלעשות ומלהרשות לאחר לעשות פעולה כאמור.
44. העברת בעלות במדגם משותף
(א) כל אחד מהשותפים במדגם רשאי להעביר את הבעלות על חלקו במדגם בלא הסכמת הבעלים האחרים, זולת אם הוסכם אחרת בין הצדדים.
(ב) רישיון ייחודי לשימוש במדגם בבעלות משותפת לא יינתן אלא בהסכמת כל השותפים בכתב; ואולם, אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי סעיף 42.

תוקפה של העברת 45. זכויות במדגם כלפי העברת זכויות במדגם כלפי צד שלישי

העברת זכויות במדגם רשום לפי פרק זה אין לה תוקף כלפי אדם זולת הצדדים להסכם, אלא אם כן נרשמה בפנקס לפי חוק זה.

פרק ו': הרישום והרשם

הרשם 46. (א) סמכות הנתונה לרשם לפי חוק זה, רשאי הרשם לאצול כולה או חלקה לבוחני הרשות, למעט סמכות הנתונה לו מכוח סעיף קטן (ב) וסמכות כאמור בסעיף 47(א).

(ב) מי שרואה עצמו נפגע על ידי החלטה או פעולה של הבוחן לפי חוק זה, רשאי להשיג על כך בפני הרשם תוך התקופה שנקבעה בתקנות.

הטלת תפקידים 47. (א) מי שהתמנה להיות פוסק בקניין רוחני לפי סעיף 172(א) לחוק הפטנטים יהא מוסמך למלא תפקידים לפי סעיפים 22, 29, 31, 33-34, 38(ג), 46(ב), ו-51, ובלבד שלענין קביעה או החלטה בדבר כשירות מדגם לרישום או אי כשירות מדגם לרישום, לרבות בדרך של ביטול הרישום, לא יהא פוסק בקניין רוחני מוסמך למלא תפקיד כאמור אלא לאחר שהבקשה לרישום מדגם נבחנה בידי בוחן; לענין זה, העובדה כי הבקשה למדגם מתייחסת למדגם הרשום או שהוגשה לגביו בקשה לרישום במדינה שמחוץ לישראל, לא תהווה אסמכתא מספקת לבחינת הבקשה.

(ב) פוסק בקניין רוחני שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעיף קטן (א) ימלא את התפקיד לפי הוראות חוק זה ומוקנות לו, לשם מילוי תפקידו, הסמכויות המוקנות לרשם בחוק זה.

(ג) כל פעולה שנעשתה כדין בידי פוסק בקניין רוחני, שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעיף קטן (א), דינה, לענין חוק זה, כדין פעולה שנעשתה בידי הרשם.

החלטות הרשם 48. החלטת הרשם על-פי סמכותו לפי חוק זה תהא בכתב ותימסר, בדרך שקבע השר, לכל מי שהיה צד להליכים שקדמו לאותה החלטה או שנוגעים לאותה החלטה, אם היו הליכים כאלה.

הליכים לפני הרשם 49. (א) בהליך לפני הרשם לפי סעיפים 22, 33(ד), 34(ה), 36(ב) ו-38(ג) יתן הרשם לצדדים הזדמנות להביא טענותיהם ולהגיש ראיותיהם בכתב או בעל פה, בדרך, בצורה ובמועדים שקבע השר.

(ב) הרשם רשאי לצוות על החזר הוצאות סבירות שהוציא בעל דין בהליך שלפניו ולהורות מי מבעלי הדין ישלם את ההוצאות וכיצד ישולמו.

(ג) צו לפי סעיף קטן (ב) ניתן להוצאה לפועל כאילו היה פסק דין של בית משפט.

ראיות בפני הרשם 50. (א) בכפוף להוראות חוק זה, תינתן העדות בפני הרשם בתצהיר, ולצד שכנגד תהיה זכות לחקור את המצהיר חקירה שכנגד, אלא אם כן הורה הרשם אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ב) בגביית עדות שבעל-פה, יהיו לרשם כל הסמכויות של בית משפט לענין אזהרתם של עדים, קבלת הצהרות מהם וכפיית עדים להופיע בפניו, לעניינים אחרים הקשורים בכך, ולעניינים הקשורים במסירת העדות.

הארכת מועדים 51. (א) הרשם רשאי, אם ראה טעם סביר לכך, להאריך כל מועד הקבוע בחוק זה או על פיו, פרט למועדים הקבועים בסעיפים 26, 27, ו- 29; ואולם לענין סעיף 10 רשאי הרשם-

(1) להאריך את המועד האמור בסעיף 10(1), אם שוכנע שהבקשה בישראל לא הוגשה במועד בגלל סיבות שלמבקש ולבא כוחו לא היתה שליטה עליהן ולא ניתן היה למנען;

(2) להאריך את המועד האמור בסעיף 10(2), כל עוד לא התקבלה בקשת המדגם, אם מצא שתאריך הבכורה לא התבקש בשל טעות בתום לב.

(ב) הרשם רשאי להתנות את הארכת המועד בתנאים שימצא לנכון.

(ג) בקשה להארכת מועד ניתן להגיש בתוך המועד; הוגשה בקשה לאחר תום המועד, רשאי הרשם להאריכו מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

סודיות מסמכי הרשות 52. לא יגלה כל אדם כל ידיעה שהגיעה לידיעתו אגב ביצוע חוק זה ואשר אינה פתוחה לעיון הציבור, זולת אם הדבר דרוש למילוי הוראות חוק.

פנקס המדגמים 53. ברשות ינוהל פנקס מדגמים ויירשם בו המידע הדרוש לפי חוק זה וכן פרטים שהרשם יקבע.

פרסום בקשות והודעות בהן 54. (א) בקשות והודעות לפי סעיפים 11, 19, 21, 28, 29, 31 ו-33 עד 35, יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, שיהיה נגיש לכלל הציבור בלא תשלום; הפרסום באתר האינטרנט ייעשה באופן שיבטיח את אמינות המידע המתפרסם כאמור, את זמינותו, את יכולת האחזור שלו והפקת פלט ממנו.

(ב) לשם אבטחת הבקשות וההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט של הרשות, תעשה הרשות שימוש במערכות תוכנה וחומרה מהימנות המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב.

(ג) עותק של הבקשות וההודעות, כאמור בסעיף קטן (א), יישמר ויועמד לעיון הציבור במקומות אלה:

(1) גנזך המדינה;

(2) הספרייה הלאומית;

(3) ספריית הכנסת;

(4) משרדי הרשות.

55. מסמכי הרשות כל המסמכים שבידי הרשות הנוגעים לבחינת בקשת מדגם, לתקפו או לזכויות בו, או לכל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על תקפו של מדגם או על הזכויות בו, יישמרו על-ידי הרשות למשך שבע שנים לפחות מיום שפקע תקפו של המדגם, או מיום שנדחתה או בוטלה הבקשה לרישום מדגם; ואולם, סעיף זה לא יחול על התכתבויות פנימיות.

56. עיון הציבור הפנקס והמסמכים שיש לשמרם לפי סעיף 55 יהיו פתוחים לעיון הציבור, אלא אם כן המדגם טרם פורסם לפי סעיף 11.

57. רישום זכויות לפי פסק דין נמסר לרשם פסק דין שבו קביעה בדבר הזכויות במדגם רשום, ירשום הרשם את הזכויות כאמור בפסק הדין בתום התקופה להגשת הערעור עליו, אלא אם נקבע אחרת בפסק הדין.

58. זכות ערעור (א) מי שרואה עצמו נפגע על ידי החלטה של הרשם אשר סיימה את הדיון בהליך שנערך בפניו לפי חוק זה, לרבות החלטה בהשגה לפי סעיף 46(ב), רשאי לערער עליה לפני בית המשפט תוך המועד שנקבע.

(ב) מי שרואה עצמו נפגע על ידי החלטה אחרת של הרשם לפי חוק זה, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט, לאחר שניתנה לו רשות לכך מבית המשפט שלערעור; לענין סעיף זה, "החלטה אחרת" – כל החלטה שאין בה כדי לסיים את הדיון בהליך שנערך בפני הרשם.

59. המשיבים בערעור הוגש ערעור לפי סעיף 58, יהיה המשיב בערעור כל אדם שהיה בעל דין בהליכים לפני הרשם זולת המערער; לא היה בעל דין אחר, יהיה הרשם המשיב בערעור.

60. דיון בדלתיים סגורות
ערעור על החלטת הרשם לדחות בקשה לרישום מדגם שטרם פורסם יידון בדלתיים סגורות, אלא אם הורה בית המשפט אחרת.
61. בית המשפט המוסמך
בית המשפט המוסמך לעניין חוק זה, זולת לעניין תביעת הפרה, הוא בית המשפט המחוזי בירושלים או בית המשפט המחוזי בתל אביב, לפי בחירת יוזם ההליך; אולם רשאי השר, בצו, להורות שהסמכות של בית משפט מחוזי לפי חוק זה תהיה גם בידי משפט מחוזיים אחרים שיקבע.

פרק ז': מדגם לא רשום

62. הגנה על מדגם לא רשום
לא תהא זכות במדגם לא רשום אלא לפי הוראות חוק זה.
63. מדגם לא רשום הכשיר להגנה
(א) מדגם יהיה כשיר להגנה גם אם לא נרשם, אם הוא ממלא את תנאי הכשירות הקבועים בפרק ב' לחוק, בשינויים המחויבים.
- (ב) לעניין הקביעה אם היה המדגם חדש ובעל אופי ייחודי בהתאם להוראות פרק ב', יהיה המועד הקובע המועד בו המוצר בו בוטא המדגם פורסם, נמכר או הופץ לראשונה בציבור, המוקדם מביניהם; ואולם, היה הפרסום פרסום לפי סעיף 11(ד), או הוגשה בקשה לרישום המדגם הלא רשום כאמור בסעיף 69, יהיה המועד הקובע לעניין בחינת הכשירות המועד האמור בסעיף 4.
64. זיקה לישראל
מדגם יהיה כשיר להגנה בהתאם להוראות פרק זה, אם המוצר בו בוטא המדגם פורסם, נמכר או הופץ כדין לראשונה בציבור, באופן מסחרי, בישראל.
65. הגנה על מדגם לא רשום לפי אמנה בין-לאומית
נחתמה אמנה בין ישראל לבין מדינה אחרת בעניין הגנה על מדגמים לא רשומים, או שישראל הצטרפה לאמנה בעניין זה, רשאי השר לקבוע, בצו, כי מדגם כאמור בסעיף 63, שהאמנה מחייבת את הגנתו בישראל, יהיה מוגן על פי ההוראות שבצו; ההגנה על מדגם כאמור לא תהיה יתירה על ההגנה שהיתה ניתנת לו אילו התקיימו לגביו התנאים שבסעיף 64, אלא אם כן הוסכם על כך באמנה, אך לא יותר מכפי שהוסכם.
66. זכויות בעל מדגם לא רשום
(א) לבעל מדגם לא רשום מוקנית הזכות למנוע מכל אדם, בעצמו או באמצעות אחר, להעתיק את המדגם או מדגם אשר אינו יוצר רושם כללי שונה על המשתמש המיועד ביחס למוצר בו בוטא המדגם או למוצר מאותו סוג אליו היה משויך המדגם אילו היה נרשם, לצורך שימוש מסחרי, ללא הרשאתו (להלן – ניצול מדגם לא רשום).
- (ב) בקביעה האם המדגם יוצר רושם כללי שונה על המשתמש המיועד, תילקח בחשבון מידת חופש העיצוב האפשרי העומד למעצב ביצירת המדגם, בהתחשב באופי התחום בו מצוי המוצר בו בוטא המדגם.

(ג) בעל מדגם לא רשום יסמן את המוצרים בהם בוטא המדגם, כאמור בתקנות. הסימון יכלול ציון כי מדובר במדגם לא רשום ואת המועד האמור בסעיף 63(ב); ואולם, על מדגם שפורסם כאמור בסעיף 11(ד), לא יחול סעיף קטן זה.

67. תקופת ההגנה על מדגם לא רשום לא תעלה על שלוש שנים מהמועד בו המוצר בוטא המדגם פורסם, נמכר או הופץ לראשונה בציבור כאמור בסעיף 63(ב), המוקדם מביניהם.

68. תחולת הוראות חוק זה על מדגם לא רשום לפי פרק זה יחולו הוראות פרק ה' והוראות סעיף 20 בשינויים המחויבים.

69. (א) בעל מדגם לא רשום רשאי, בתוך שנים עשר חודשים מהמועד בו פורסם, נמכר או הופץ לראשונה המדגם בציבור, להגיש בקשה לבחינתו ולרישומו של המדגם הלא רשום.

(ב) הוגשה בקשה לבחינת המדגם הלא רשום, יחולו הוראות פרק ב' ופרק ג' בשינויים המחויבים.

(ג) נרשם המדגם, הרי הוא מדגם רשום כמשמעו בחוק זה, ויחולו עליו ההוראות החלות על מדגם רשום.

פרק ח': הפרת מדגם

70. הפרת מדגם רשום העושה במדגם רשום פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 24 לאחר מועד הפרסום לפי סעיף 11(ד), בעצמו או באמצעות אחר, בלא רשותו של מי שהיה בעל המדגם הרשום בעת השימוש, מפר את המדגם הרשום.

71. הפרת מדגם לא רשום העושה במדגם לא רשום פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 66 לאחר המועד האמור בסעיף 63(ב), בעצמו או באמצעות אחר, בלא רשותו של בעל המדגם הלא רשום בעת השימוש, מפר את המדגם הלא רשום.

72. הפרה עקיפה של מדגם לא רשום העושה אחת מהפעולות הבאות במוצר בו בוטא המדגם, שנעשה בלא רשותו של בעל המדגם הלא רשום (להלן – מדגם מפר), מפר את המדגם, אם בעת ביצוע הפעולה, ידע או היה עליו לדעת כי המוצר בו בוטא המדגם הוא מדגם מפר:

- (1) מכירה, לרבות הצעה למכירה;
- (2) החזקה למטרות שימוש מסחרי;

(3) ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי, כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת המכס; ואולם, מדגם, שנעשה מחוץ לישראל ברשותו של בעל המדגם במדינה שבה נעשה, לא ייחשב למדגם מפר.

מעשים שאין בהם 73. על אף האמור בסעיפים 70 עד 72, לא יראו כהפרה - משום הפרה

(1) ניצול מדגם הרשום בישראל או מדגם לא רשום המוגן לפי הוראות חוק זה, בגופם של כלי שיט או של כלי טיס הרשומים במדינה שאינה ישראל, השוהים באופן זמני בישראל;

(2) יבוא לישראל של חלקי חילוף או של עזרים למטרת תיקון או שיפוץ כלי שיט או כלי טיס כאמור בפסקה (1);

(3) ביצוע תיקון או שיפוץ בכלי שיט או בכלי טיס כאמור בפסקה (1);

(4) ניצול מדגם שאינו בהיקף מסחרי ואינו בעל אופי מסחרי;

(5) ייצור מוצר המבוטא במדגם למטרת לימוד או הוראה.

הגנה בתביעת 74. (א) עילה שניתן על פיה לבטל רישומו של מדגם רשום, תשמש הגנה טובה בתביעה על הפרת המדגם הרשום; קיבל בית המשפט את ההגנה, יצווה על ביטול רישום המדגם והודעה על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה תימסר לרשם.

(ב) טענה לפיה מדגם לא רשום לא היה כשיר להגנה לפי הוראות פרק ז', תשמש הגנה טובה בתביעה על הפרת מדגם לא רשום.

(ג) דיני ההתיישנות לא יחולו על טענת הגנה לפי סעיף זה.

תביעות בשל הפרה 75. (א) תובענה בשל הפרת מדגם רשאי להגיש בעל המדגם, ואם ניתן לגביו רישיון ייחודי כהגדרתו בסעיף 43(ד) – בעל הרישיון.

(ב) אין להגיש תביעה על הפרת מדגם רשום אלא לאחר שנרשם המדגם, אולם משהוגשה תביעה על הפרה רשאי בית המשפט להעניק סעד על הפרה שנעשתה לאחר יום הפרסום לפי סעיף 11(ד), כאילו הופר מדגם רשום; ואולם, סעיף זה לא ייגרע מזכותו של בעל בקשת מדגם להגיש תביעה על הפרת המדגם כמדגם לא רשום.

(ג) היה המדגם בבעלות משותפת, רשאי כל אחד מהשותפים בבעלות במדגם להגיש תובענה בשל הפרת המדגם.

(ד) תובע המגיש תובענה כאמור בסעיף קטן (א) או (ג), יצרף כבעל דין כל אדם שזכאי לתבוע לפי הוראות הסעיף הקטן האמור, לפי העניין, ואולם רשאי בית המשפט, לבקשת התובע או לבקשת מי שמבקשים את צירופו, לפטור מצירוף בעל דין כאמור.

(ה) אין באמור בסעיף קטן (ג) בכדי לגרוע מזכותו של תובע לקבלת סעד זמני.

76. (א) מי שבכוונתו לנצל מדגם, לפי סעיף 24 או 66, רשאי לבקש מבית המשפט פסק דין הצהרתי לפיו בשימוש המבוקש אין משום הפרת המדגם שפורט בבקשה.

(ב) בהליכים לפי סעיף קטן (א) לא תישמע הטענה כי המדגם הוא חסר תוקף, ומתן פסק הדין ההצהרתי או הסירוב לתיתו אין בהם כדי לקבוע בשאלת תוקף המדגם הרשום.

פרק ט': תרופות בשל הפרת מדגם

77. הפרת מדגם היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש],¹² יחולו עליה, בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות חוק זה.

78. בתובענה בשל הפרת מדגם, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע במתן דין וחשבון לתובע לגבי פרטי ההפרה; השר רשאי לקבוע דרך למתן דין וחשבון לפי סעיף זה.

79. (א) בסיום הדיון בתובענה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט להורות על – מפרים טיפול במדגמים

(1) השמדת מדגמים מפרים או עשיית כל פעולה אחרת בהם;

(2) העברת הבעלות במדגמים המפרים לידי התובע, אם ביקש זאת, ורשאי בית המשפט, אם מצא כי התובע עשוי לעשות שימוש במדגמים המפרים, לחייבו בתשלום.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לגבי אדם אשר לא הפר בעצמו את המדגם; אולם לגבי אדם כאמור יחולו הוראות סעיף 34 לחוק המכר, התשכ"ח-1968,¹³ בשינויים המחויבים.

¹² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.
¹³ ס"ח 529, התשכ"ח, עמ' 98.

80. (א) בתביעה בשל הפרת מדגם, לא יחויב המפר בתשלום פיצויים או במתן דין וחשבון עקב ההפרה אם לא ידע ולא היה עליו לדעת, במועד ההפרה, כי קיימות זכויות במדגם.

(ב) נרשם מדגם כאמור בסעיף 19, חזקה כי המפר ידע שקיימות זכויות במדגם.

(ג) סומן מדגם לא רשום כאמור בסעיף 66(ג), חזקה כי המפר ידע שקיימות זכויות במדגם.

פרק י': שונות

81. (א) לבעל מדגם או לבעל רישיון ייחודי במדגם לא תהא עילת תביעה כלפי צדדים שלישיים לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979,¹⁴ ביחס לכל אחד מאלה:

(1) ניצול מדגם רשום או ניצול מדגם לא רשום המוגן לפי הוראות חוק זה;

(2) ניצול מדגם שאינו כשיר לרישום או להגנה בהתאם להוראות חוק זה.

(ב) לבעל מדגם ולבעל רישיון ייחודי במדגם, בין שהוא רשום ובין שאינו רשום, לא תהא עילת תביעה כנגד צד שלישי בשל ניצול המדגם לפי חוק זה לאחר פקיעתו או תום תוקפו, בכפוף להוראות סימן ב' לפרק ד'.

תחולה על המדינה 82. חוק זה יחול גם על המדינה.

פרק יא': ביצוע ותקנות

83. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובין היתר בדבר –

(1) סדרי רישום וסיווג; רשימת הסיווגים תיקבע בהתאם להסכם לוקרנו;

(2) סדרי דין בהליכים לפי חוק זה;

(3) קביעת מועדים לעשיית פעולות הנדרשות לפי חוק זה;

(4) פרטי בקשות המוגשות לפי חוק זה;

¹⁴ ס"ח 924, התשל"ט, עמ' 42.

(5) האגרות שיש לשלמן והמועדים בהם יש לשלם את האגרות, לרבות בעד בקשות המוגשות לרשות, בעד פעולות המתבצעות ברשות או על ידי הרשות, ובעד רישום מדגמים, מדי תקופה שיקבע השר;

(6) פרסום הפנקס באתר האינטרנט של הרשות ופרסום באינטרנט כאמור בסעיף 54.

פרק יב': תיקונים עקיפים

84. תיקון עקיף לפקודת החברות
בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983,¹⁵ בסעיף 178(א), בפסקה (6) במקום האמור בה יבוא: "(6) שעבוד פטנטים ומדגמים, רישיונות לפי פטנטים ומדגמים, סימני מסחר או זכות יוצרים".

תיקון עקיף לחוק איסור הלבנת הון
בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000,¹⁶ בתוספת הראשונה, בפרט (16), לאחר המילה "הפטנטים", תימחק המילה "מדגמים"; לאחר המילים "חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967" תימחקנה המילים "פקודת פטנטים ומדגמים".

85. תיקון חוק זכות יוצרים
בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007,¹⁷ במקום סעיף 7 יבוא:

7. "אי תחולת החוק (א) חוק זה לא יחול על מדגם הכשיר לרישום או על מדגמים להגנה לפי חוק המדגמים, התשע"ג-2012 (להלן – חוק המדגמים), אלא אם כן המוצר בו מבוטא המדגם אינו מיוצר, ואינו מיועד להיות מיוצר, באופן תעשייתי; השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב מדגם כמיוצר באופן תעשייתי."

(ב) חוק זה לא יחול על יצירה שבוטאה במוצר כך שהיא מהווה מדגם, ועם פקיעת תוקפו של המדגם האמור לא תהא עוד לבעל המדגם עילת תביעה בקשר למדגם לפי חוק המדגמים או לפי חוק זה.

86. תיקון עקיף לחוק בתי המשפט
בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984,¹⁸ בסעיף קטן (4), במקום פסקת משנה (ג) יבוא:

(י) חוק המדגמים, התשע"ג-2012;

¹⁵ דמ"י, נוסח חדש 37, התשמ"ג, עמ' 761.

¹⁶ ס"ח התש"ס, עמ' 293.

¹⁷ ס"ח התשס"ח, עמ' 34.

¹⁸ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

87. תיקון לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982,¹⁹ בתוספת ראשונה א',
הדין הפלילי פרט 66 – בטל.

פרק יג': ביטולים, מועד תחילה, תחולה והוראות מעבר

88. ביטול פקודת הפטנטים והמדגמים, 1926²⁰ (להלן – הפקודה) בטלה מיום תחילתו
הפטנטים והמדגמים של חוק זה, והכול כשאין הוראה אחרת בחוק זה.
89. יום התחילה תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
90. הוראות מעבר (א) הוראות חוק זה לא יחולו על מדגמים שפורסמו בפומבי לפני יום
התחילה, על מדגמים שהוגשה לגביהם בקשה לרישום לפני יום התחילה ועל
מדגמים שנרשמו לפני יום התחילה, בכפוף לסעיפים (ב) עד (ה).
- (ב) על מדגם שנוצר לפני יום התחילה, אשר לו היה נבחן לפי הוראות חוק
זה היה כשיר לרישום או להגנה לפיו, ואשר לפני יום התחילה הייתה בו זכות
לפי חוק זכות יוצרים, 1911,²¹ פקודת זכות יוצרים, 1924²² או חוק זכות
יוצרים, התשס"ח-2007, ימשיך לחול אותו דין, לפי העניין.
- (ג) סעיף 55 לפקודה בטל מיום פרסומו של חוק זה.
- (ד) דין הפנקס שנוהל לפי הפקודה כדין הפנקס המתנהל לפי חוק זה.
- (ה) מי שנתמנה להיות רשם או סגן רשם לפי הפקודה, רואים אותו כמי
שנתמנה להיות רשם או סגן רשם לפי חוק זה.

¹⁹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

²⁰ חוקי אי"י, כרך ב', פרק ק"ה, עמ' 1053.

²¹ חוקי אי"י, כרך ג', עמ' (ע) 2633, (א) 2475.

²² חוקי אי"י, כרך א', עמ' (ע) 369, (א) 389.

כללי

מטרתו של חוק זה היא ליצור הסדר מקיף, מאוזן ועדכני שיחול על מדגמים במדינת ישראל, ושיחליף את ההסדרים הקיימים בעניין אשר קבועים בפקודת הפטנטים והמדגמים, 1926²³ (להלן – הפקודה). פקודה זו מבוססת על פקודת המדגמים והפטנטים האנגלית משנת 1907, ואיננה חלה על פטנטים מאז שנת 1968, משום שאלה הוסדרו מחדש בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן – חוק הפטנטים).²⁴

עם חלוף הזמן, חלו התפתחויות רבות בדיני הקניין הרוחני בכלל ובדיני המדגמים בפרט, במרבית המדינות בעולם ובמיוחד במשפט האנגלי, ממנו שואבת מדינת ישראל את השראתה בתחום דיני הקניין הרוחני.

בנוסף לכך, השתנתה המסגרת המשפטית הבינלאומית בתוכה פועלת מדינת ישראל בעניין זה. בין השינויים הנ"ל ניתן למנות את חתימתו של הסכם הטריפס של ארגון הסחר העולמי, המהווה נספח להסכם המקים את ארגון הסחר העולמי שנחתם במרקש בשנת 1994 (להלן – הסכם הטריפס). הסכם זה קובע דרישות סף בנוגע להגנה על מדגמים תעשייתיים. עוד ניתן למנות את עקרונות אמנת פריס בדבר הגנה על הקניין התעשייתי (להלן – אמנת פריס), להם מחויבת מדינת ישראל. חשוב לציין בהקשר זה, כי הפקודה איננה סותרת או מנוגדת להוראות ההסכמים אלה.

תזכיר חוק זה מבוסס על החקיקה הנ"ל, וכן שואב הסדרים מחוק הפטנטים ומדיני זכות היוצרים הישראליים. אחת ממטרותיו העיקריות של התזכיר היא התאמת הדין הישראלי להתפתחויות, הן החקיקתיות והן הטכנולוגיות, המשפיעות על דיני המדגמים.

השינויים המרכזיים בחוק המוצע הם, בין השאר, התאמת הגדרות החוק, ובכללן הגדרת "מדגם" ו"מוצר" להגדרות בחקיקה זרה; הענקת הגנה למדגמים לא רשומים בתנאים מסוימים ועוד.

פרק א': הגדרות

סעיף 1 להגדרה "אמנת פריס" – ההגדרה חוזרת על נוסח החוק הקיים.

להגדרה "ארגון הסחר העולמי" – הגדרה זו נדרשת לאור הסכם הטריפס. ההגדרה חוזרת על נוסח החוק הקיים, ומופיעה גם בחוק הפטנטים.

להגדרת "בוחן" – בוחנים הם אנשי מקצוע עובדי רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אשר תפקידם הוא בחינת בקשות לרישום מדגם המוגשות ללשכה, ואישורן או דחייתן.

להגדרה "בעל מדגם רשום" – מטרתה של ההגדרה היא להבהיר כי האדם הרשום בפנקס המדגמים הוא

²³ חוקי אי"י, כרך ב', פרק ק"ה, עמ' 1053.

²⁴ ס"ח התשכ"ז, עמ' 148.

שייחשב כבעל המדגם הרשום, ומכוח זאת, כמי שזכאי לנצל את המדגם וליהנות מהזכויות הקבועות בחוק בקשר אליו. זאת, בין אם מדובר בבעלים הראשון במדגם, אשר זכותו נרשמה בפנקס, ובין אם מדובר באדם אליו עברה הבעלות כדין, אשר נרשם כבעל המדגם בפנקס בעקבות העברה זו.

להגדרה "הסכם לוקרנו" – הסכם לוקרנו מכונן רשימת סיווגים בינלאומית של סוגים ותתי-סוגים של מוצרים, לגביהם נרשמים מדגמים. מדינת ישראל טרם החילה סיווג זה על דיני המדגמים שלה, אך מדינות רבות בעולם כבר עשו כן. לפי החוק המוצע, רשימת הסיווגים תיקבע בתקנות, כפי שנעשה כיום, אך תהא תואמת לזו שקובע הסכם לוקרנו. הדבר יתרום לאחידות בינלאומית בין דיני המדגמים הישראליים לבין דיני המדגמים של מדינות אחרות, וכן יקל על מבקשי מדגמים ישראליים בקשר לרישום מדגמיהם בחו"ל ועל מבקשים זרים – לרשום בישראל.

להגדרה "מדגם" – הגדרת "מדגם" שבפקודה הוחלפה בהגדרה חדשה המשקפת, בין היתר, את ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בשנים שחלפו מאז נחקקה הפקודה. ההגדרה דומה לזו המצויה בחקיקה האירופאית, ומבהירה כי מדגם הוא מראה כללי של מוצר (ר' הגדרה להלן) או של חלק ממנו, הנובע ממאפיין חזותי שלו. הגדרתו של המאפיין החזותי פתוחה ומונה דוגמאות למאפיינים חזותיים אשר עשויים, בשילוב עם מוצר כמכלול להוות מדגם הכשיר להגנה. יודגש, כי מדגם אינו קיים כמאפיין חזותי בפני עצמו, אלא רק ביחס למוצר או בשילוב עמו, כמכלול. בנוסף, יתכן כי מאפיין חזותי יחיד בשילוב עם מוצר לא יהא די בו על מנת להוות מדגם. כך למשל, צבע אינו יכול להוות מדגם בפני עצמו, אלא בשילוב עם מאפיינים חזותיים אחרים, וכן עם מוצר, אשר יעניקו לו חידוש ואופי ייחודי, כפי שיפורט בהמשך. יצוין כי תנאים אלה, כתנאי הכשירות האחרים, חלים הן על בחינת כשירותו של מדגם לרישום, והן על בחינת כשירותו של מדגם להגנה כמדגם לא רשום. הגדרה זו מחליפה את ההגדרה המצויה בסעיף 2 לפקודה.

להגדרה "מדגם רשום" – הגדרה חדשה אשר מבהירה כי מדגם רשום הוא מדגם הרשום בפנקס. חשיבותה של ההגדרה נעוצה באבחנה המוצעת בהצעת חוק זו בין מדגם רשום לבין מדגם לא רשום, הנבדלים זה מזה, בין היתר, בתקופת ההגנה ובהיקף ההגנה. כך, תקופת ההגנה לגבי מדגם רשום תסתיים 15 שנים ממועד הגשת הבקשה לרישום לכל המאוחר, ואילו תקופת ההגנה על מדגם לא רשום תהא 3 שנים מהמועד בו המוצר בו בוטא המדגם פורסם, נמכר או הופץ לראשונה בציבור בישראל, המוקדם מביניהם. ההבדל העיקרי בין מדגם רשום לבין מדגם לא רשום בקשר להיקף ההגנה, הוא בכך שבעל מדגם לא רשום מוגן כנגד העתקה של המדגם לצורך שימוש מסחרי, בעוד שלגבי מדגם רשום אין דרישה של העתקה, והגנה עומדת לבעל המדגם גם אם מדובר בעיצוב עצמאי של אותו מדגם, וזאת בשל אופייה המונופוליסטי של הזכות. יש לציין, כי בעל מדגם לא רשום יוכל לרשמו, בתנאים הקבועים בחוק, ובכך לעבור למסלול המדגם הרשום.

להגדרה "מדינת האיגוד" – הגדרה חדשה, המבהירה מיהן המדינות החברות לעניין חוק זה. ההגדרה קיימת גם בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן – "חוק הפטנטים").

להגדרה "מדינה חברה" – ההגדרה חוזרת על ההגדרה בסעיף 2 לפקודה בשינויי נוסח; הגדרה דומה קיימת גם בחוק הפטנטים.

להגדרה "מוצר" – הגדרת "חפץ" בסעיף 2 שבפקודה הוחלפה בהגדרה חדשה הדומה לזו המצויה בחקיקה האירופאית והמשקפת, בין היתר, את ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בשנים שחלפו מאז

נחקקה הפקודה. בין השינויים המרכזיים לעניין זה הוא החלפת המונח עצמו: "מוצר", בניגוד ל"חפץ", אינו חייב להיות מוחשי. הדבר מתחדד לאור רשימת הדוגמאות הפתוחה המובאות בהגדרה זו, המכילה גופני דפוס, אשר כשירותם להגנה כמדגם הייתה שנויה במחלוקת פסיקתית,²⁵ וכן סימנים גראפיים. בנוסף, מבהירה ההגדרה כי "מערכת" (ר' הגדרה בהמשך) גם היא מוצר. ההגדרה ממעטת תוכנת מחשב, מאחר שהאחרונה היא יצירה ספרותית המוגנת לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007²⁶ (להלן – חוק זכות יוצרים). בנוסף, המונח "מוצר", בניגוד למונח "חפץ", מדגיש את היותו של המדגם שילוב של חפץ ושל מאפיינים חזותיים ("עיצוב") כמכלול. ויודגש, הגנת מדגם ניתנת למאפיינים החזותיים המשולבים במוצר, ואמת המידה לבחינתו של המדגם היא הרושם הכללי ששילוב זה יוצר. דיני המדגמים אינם מתייחסים כלל למאפיינים החזותיים (ה"עיצוב") במנותק מה"חפץ" או ה"מוצר" הנושאים אותו.

להגדרה "מוצר מורכב" – הגדרת "מוצר" מתייחסת גם לרכיבים של מוצר מורכב. הגדרה זו מטרתה להבהיר מהו אותו "מוצר מורכב", ולפיה מוצר מורכב הוא מוצר המכיל לפחות שני רכיבים נפרדים, המאפשרים פירוק והרכבה מחדש של המוצר.

להגדרה "מעצב" – הגדרה חדשה, שמטרתה להבהיר כי מעצב המדגם הוא האדם שיצר אותו. יודגש, כי המעצב אינו בהכרח בעל המדגם. כן מובהר, כי אם היו כמה שותפים ליצירת המדגם, ייחשבו כולם יחד כמעצב. יצוין כי מעצב יהא רשאי לבקש כי שמו יצוין במרשם, אולם לא יהא זכאי לזכויות כלשהן במדגם בשל ציון שמו במרשם בלבד (ר' בסעיפים 21-22).

להגדרת "מערכת" – מוצע להבהיר כי גם מערכת היא "מוצר", וניתנת לרישום ככזו. מערכת היא שני מוצרים ויותר מאותו סוג, אשר אופיים הכללי ומאפייניהם החזותיים דומים ואשר באופן רגיל מוצעים למכירה יחד או מיועדים לשימוש יחד. דוגמאות לכך הן מערכת כלי תה או אוכל; מערכת כלי שחמט וכו', אשר המוצרים הכלולים בה נושאים מאפיינים חזותיים משותפים. אלה ייחשבו כולם יחד כ"מוצר" אחד הניתן לרישום ככזה. יש לציין, כי רישום של כמה פריטים כאמור כ"מערכת" לא ייגרע מהאפשרות לרשום כל אחד מהם בנפרד כמדגם בפני עצמו, ובלבד שהוא עומד בתנאי החוק. זוהי הגדרה שלא הייתה קיימת קודם לכן בחקיקה הראשית.

להגדרת "המשתמש המיועד" – מבחן האופי הייחודי של מדגם, שהוא תנאי הכרחי לשירותו לרישום או להגנתו כמדגם לא רשום, מבוסס על מבחן המשתמש המיועד. גם הסעיפים הקובעים את היקף זכותו של בעל מדגם רשום ובעל מדגם לא רשום מבוססים, בחלקם, על מבחן זה. המשתמש המיועד הוא אדם העשוי להתעניין במוצר לו יוחד המדגם, או במוצרים מאותו סוג, לשם שימוש בהם. כלומר, המשתמש המיועד הוא אדם מן השורה המעוניין במוצר לשם שימוש בו – הוא אינו מומחה, אינו טכנאי ואינו מעצב של המוצר לו יוחד המדגם או של מוצרים מאותו סוג, אך גם אינו שווה-נפש למוצר כאמור או בור לגביו – אדם מן השורה שאין לו כל עניין במוצר, אינו עונה על הגדרת "המשתמש המיועד". השימוש אותו מבקש המשתמש המיועד לעשות במדגם הוא שימוש רגיל. מדובר במבחן אובייקטיבי, אשר מתייחס לרושם הכללי שיוצר המדגם על אדם העונה לתנאים המפורטים. זוהי הגדרה חדשה.²⁷

²⁵ ר' למשל ת"א (מחוזי מרכז) 5311-04-08 עזבון המנוח צבי נרקיס ז"ל ואח' נ' מיקרוסופט ישראל בע"מ ואח' (פורסם בדינים ועוד, 5.10.2010).

²⁶ ס"ח התשס"ח, עמ' 34.

²⁷ לעניין המבחנים שהתפתחו בפסיקה, ר' לדוגמה את "מבחן העין" בע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ.

להגדרה "פנקס" – לעניין מהותו של פנקס המדגמים, ר' סעיף 53 להצעת החוק ודברי ההסבר לו. יש לציין כי לרישום בפנקס חשיבות רבה, וזאת על אף שהצעת החוק מכירה גם במדגמים לא רשומים. כך, בין היתר קובע החוק חזקה לפיה הרישום בפנקס הוא בעל המדגם (בסעיף 40(א)), וכן חזקה לפיה אם היה המדגם רשום, אזי ידע המפר כי קיימות בו זכויות (סעיף 80(ב)). יש לציין עוד, לעניין זה, כי רישום המדגם אף מקנה תקופת הגנה והיקף הגנה נרחבים יותר בהשוואה למדגם לא רשום (ר' דברי ההסבר לסעיפים 24 ו-66). עם זאת, ההודעות המתפרסמות בפנקס משמעותן דקלרטיבית בלבד, כלומר, הפרסום אינו מכונן את הזכות. הזכות משתכללת עם עשיית הפעולה הנדרשת (אלא אם נאמר אחרת בחוק זה), והפרסום מטרתו להצהיר על אודות זכות זו, שהשתכללה, כלפי כולי עלמא.

להגדרת "השר" – מוצע לקבוע כי שר המשפטים הוא "השר" לעניין חוק זה, ור' גם דברי ההסבר לסעיף 83.

פרק ב': כשירות למדגם

סעיף 2 לסעיף קטן (א) – מוצע כי מבחני הכשירות להגנה כמדגם יהיו היותו של המדגם חדש ובעל אופי ייחודי. מבחנים אלה יחולו הן בנוגע לבחינת כשירותה של בקשה לרישום מדגם והן בנוגע לבחינת כשירותו של מדגם לא רשום להגנה. מהותם של המבחנים לעניין היותו של המדגם חדש ולעניין האופי הייחודי קבועה בסעיפים 4 ו-6 להצעת החוק, בהתאמה. יצוין, כי דרישת החידוש ודרישת האופי הייחודי הן דרישות מצטברות. מבחני כשירות אלה שונים ממבחני הכשירות הקבועים בסעיף 30(1) לפקודה, והם חידוש או מקוריות. בנוסף, מוצע לקבוע כי מדגם שיש בו משום אי-חוקיות או פגיעה בתקנת הציבור לא יהיה כשיר לרישום. פגיעה בתקנת הציבור עשויה להתקיים, לשם הדוגמה, כאשר מתבקשים רישום או הגנה על מדגם המבוטא במכשירי עינויים, המכיל סמלים גזעניים, העושה שימוש פוגעני בסמלים דתיים וכו'. מכוח הוראות פרק ז', לא יהיה מדגם כאמור כשיר להגנה גם כמדגם לא רשום. הוראה זו מצויה, בנוסח שונה, בסעיף 30(3) לפקודה.

לסעיף קטן (ב) – מדגם מגן על מראהו של מוצר המתבטא במאפייני החזותיים. לכן, מוצע לקבוע כי מדגם המבוטא במוצר שהוא רכיב של מוצר מורכב יהיה מוגן רק ככל שהוא נותר נראה לעין בשימוש רגיל במוצר, היינו, שימוש שאינו למטרות תחזוקה, מתן שירות או תיקונים. דרישה נוספת היא, שהחלקים שנותרו גלויים לעין ימלאו בעצמם את תנאי סעיף קטן (א), כלומר, הם חדשים ובעלי אופי ייחודי ואין בהם משום אי-חוקיות או פגיעה בתקנת הציבור.

לסעיף קטן (ג) – מוצע כי הרישום בפנקס ייעשה לפי תתי-סוגים, כפי שנהוג כיום. הסוגים ותתי הסוגים יפורטו בתקנות ויתאמו את סיווג הסכם לוקרנו (ר' סעיף 183(1)), בו משתמשות מדינות רבות בעולם. סיווגו של מדגם לגביו הוגשה בקשת רישום ייקבע בהתאם לשימוש הרגיל במדגם, ותוך התחשבות בתת-הסוג לגביו ביקש מגיש הבקשה לרשום את המדגם. יש לציין, כי קיימת חשיבות רבה לסיווג, מאחר שהוא הקובע את היקף ההגנה והמונופול מהם ייחנה בעל המדגם (ר' סעיף 24). גם לעניין היקף ההגנה על מדגמים שאינם רשומים יבוא הסיווג האמור לידי ביטוי (ר' סעיף 66).

סעיף 3

מוצע כי בעל מדגם לפי הוראות פרק ה', הוא שיהא זכאי להגיש בקשה לרישום המדגם בישראל. הגשת הבקשה על-ידי מי שאינו זכאי לכך לפי סעיף זה אף מהווה אחת מהעילות לבקשת ביטול המדגם לפי סעיף 34(א)(2). בנוסף מוצע לקבוע כי אדם שהגיש בקשה לרישום, יירשם המדגם על שמו.

סעיף 4

תכליתם העיקרית של דיני המדגמים היא עידוד עיצובם של מדגמים חדשים. סעיף זה מביא לידי ביטוי תכלית זו. מוצע לקבוע, כי מדגם הוא חדש אם טרם המועד הקובע לא נתפרסם בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, מדגם זהה לו או מדגם הנבדל ממנו רק בפרטים שאינם מהותיים. הוראה זו משנה את המצב הקיים לעניין בחינת המדגם, אשר נעשית כיום לגבי מדגמים שפורסמו בישראל בלבד. אולם, יש לציין כי כבר כיום, מכוח חוזר רשם מ.ג. 69, מדגם אינו חדש אם פורסם קודם למועד הקובע באינטרנט, בתנאים מסוימים, ולעניין זה פרסום באינטרנט כמוהו כפרסום בישראל. ההוראה המוצעת מבהירה כי לפי החוק החדש, בחינת החידוש תהיה עולמית.

סעיף 8 מונה חריגים ל"פרסום בפומבי" של המדגם, אולם מוצע להבהיר כבר בסעיף זה, כי מדגם שנחשף על-ידי המעצב, על-ידי מי מטעמו של המעצב, או על-ידי מי שהועברה לו הבעלות במדגם כדין, בתנאי סודיות, לא ייחשב כמדגם שפורסם בפומבי. זאת, משום שאין הצדקה לראות חשיפה בתנאי סודיות כחשיפה שמשמעה "פרסום בפומבי" של המדגם. הוראה זו מטרתה, בין השאר, לאפשר לבעל המדגם לנהל משא ומתן להענקת זכויות במדגם ואף לפתוח בייצור שלו.

הקביעה בסעיף היא פרי איזון שתכליתו עידוד עיצובם של מדגמים חדשים. מדגם שאינו חדש, למעשה אינו ממלא תכלית זו, ולכן אין הצדקה להעניק לבעליו מונופול ועל-ידי כך לגרוע מנחלת הכלל, בה מצוי מדגם שאינו חדש.

סעיף 5

סעיף חדש שתכליתו להבטיח כי החוק ישיג את מטרתו, והיא עידוד עיצובם של מדגמים חדשים. מוצע להבהיר, כי מאפיינים חזותיים של מדגם, הנקבעים אך ורק על-ידי תפקודו הטכני, לא יהיו כשירים להגנה כמדגם. זאת, מכיוון שדיני המדגמים מטרתם לתמרץ פיתוחם של עיצובים חדשים, ולא להגן על מאפיינים תפקודיים או טכניים, המוסדרים באמצעות דיני הפטנטים (ר' בהמשך). רציונל זה אינו מתקיים במדגם שעיצובו מוכתב כל כולו על-ידי התפקוד הטכני שלו, משום שהמאפיינים החזותיים שלו הם פרי הכרח בלבד, ולכן מוצע שלא להכיר בכשירותו לרישום כמדגם. בנוסף לכך, הגנה על מאפיינים חזותיים הנקבעים אך ורק על-ידי התפקוד הטכני של המוצר, עלולה לגרוע מיכולתם של מעצבים אחרים בתחום בו מצוי המדגם לעצב מדגמים חדשים אשר למוצרים בהם הם מבוטאים תפקוד טכני זהה. יש לציין, כי בעניין זה קיים ממשק בין דיני המדגמים לבין דיני הפטנטים, שמטרתם להגן, בין השאר, על פיתוח טכנולוגיות טכניות. על כן, יתכן שמאפייני החזותיים של המוצר לא יוגנו כמדגם, אולם המוצר ימלא את תנאי חוק הפטנטים ולפיכך יהא אמצאה כשירה לרישום כפטנט (סעיף קטן (1)). עוד מוצע להבהיר, כי גם מאפייני החזותיים של מוצר שיש לייצרו בדיוק בצורתו ובמידתו, כך שיאפשר למוצר בו מבוטא המדגם או שעליו הוא מיושם להתחבר, להשתלב או לכלול מוצר אחר, על-מנת שאחד מהמוצרים ימלא את ייעודו, לא יהא כשיר להגנה, וזאת מהסיבות שפורטו לעיל. יובהר, כי מוצרים שמטרתם לאפשר חיבור, הרכבה או החלפה בינם לבין עצמם, דוגמת קוביות משחק לילדים, אינם מוצרים שיש לייצרם בדיוק בצורתם ובמידתם, ולכן הם יהיו כשירים להגנה אם הם ממלאים את שאר תנאי הכשירות הקבועים בחוק (סעיף קטן (2)).

סעיף 6

לסעיף קטן (א) – אופי ייחודי הוא תנאי הכשירות המהותי השני שעל מדגם לעמוד בו על-מנת לזכות להגנה – בין כמדגם רשום ובין כמדגם לא רשום. מטרתו של סעיף זה להבהיר כי יש לבחון את המדגם ביחס ל"מאגר המדגמים" הקיים בכל הסוגים (וזאת בשונה מהיקף זכותו של בעל המדגם, המתפרש רק על מוצרים מאותו סוג, ור' לעניין זה דברי ההסבר לסעיף 24). יש להדגיש, כי הרושם הכללי מתייחס למדגם כולו – המורכב מהמוצר וממאפייניו החזותיים (עיצובו) גם יחד, כמכלול, ואין להפריד את האחד מהשני. למועד בו פורסם המדגם בפומבי חשיבות לסעיף זה, משום שהאופי הייחודי של מדגם ייפגע רק על-ידי מדגם שפורסם לציבור טרם המועד הקובע.

לסעיף קטן (ב) – סעיף קטן זה מטרתו להבהיר, כי בתחום שבו קשת העיצובים האפשרית מצומצמת, יתכן שאף מדגמים שההבדלים ביניהם לבין מדגמים הקיימים ב"מאגר המדגמים" הקיים הם קטנים, ייחשבו כמדגמים בעלי אופי ייחודי, והכל בהתחשב באופי התחום בו מצוי המוצר שבו בוטא המדגם. זאת, בשל האינטרס הציבורי שבתמרוץ חדשנות גם בתחומים יחסית "צפופים" מבחינה עיצובית. דוגמא לתחום כזה הוא תחום היהלומים, שבו קשת העיצובים האפשרית מצומצמת יחסית, והדבר ילקח בחשבון לעניין רישום מדגם על מאפייניו החזותיים של יהלום, במידה שהוא עונה על יתר תנאי הכשירות שבחוק.

סעיף 7

הוראה זו מטרתה להבהיר כי אדם שהגיש בקשה לרישום מדגם, או בעלים של מדגם רשום ("המדגם העיקרי"), רשאי להגיש בקשה לרישום של אותו מדגם גם בסוגים אחרים ("מדגם מוסף"), ולעניין זה אין במדגם העיקרי או בפרסומו של המדגם העיקרי כדי לגרוע מכשירותו לרישום של המדגם המוסף בשל היעדר חידוש או אופי ייחודי של המדגם המוסף המבוקש ביחס למדגם העיקרי בלבד. יש לציין, כי ההוראה איננה מתייחסת למדגמים אחרים, ולכן אם ישנם בנמצא מדגמים השוללים את כשירותו של המדגם המוסף משום שהוא אינו חדש או אינו בעל אופי ייחודי ביחס אליהם, הרי שהוא לא יהיה כשיר לרישום. עם זאת, תקופת תוקפו של מדגם מוסף לא תעלה על תקופת תוקפו של המדגם העיקרי, וזאת על-מנת לבטא את הקשר שבין המדגם המוסף למדגם העיקרי, וכן על-מנת שלא לאפשר הארכה מלאכותית של תקופת תוקפו של המדגם העיקרי בלי הצדקה. הוראה זו, של רישום מדגמים מוספים קיימת בסעיף 31 לפקודה, בשינויי נוסח.

סעיף 8

מוצע לקבוע סוגים של פרסומים שלא ייפגעו בזכותו של בעל המדגם לבקש את רישומו של המדגם. מוצע לקבוע, בסעיף קטן (1) "תקופת חסד" של 12 חודשים בהם יוכל בעל המדגם לבדוק את השוק, לגייס מימון לייצור המדגם, וכו'. יש להדגיש, כי סעיף קטן זה יחול מקום בו מקור הפרסום או המידע בעקבותיו נעשה הפרסום היה בעל המדגם, מי מטעמו, או מי שהועברה לו הבעלות כדן, וזאת מכיוון שאם המדגם שנחשף הוא פרי יצירה עצמאית ונפרדת מזה שלגביו מתבקשת ההגנה, הרי שמדובר בפרסום שראוי כי ישלול את החידוש שבמדגם, אשר אינו חדש ביחס ל"מאגר המדגמים" הקיים. סעיף זה כולל בתוכו הצגה בתערוכה כאמור סעיף 11 לאמנת פריס, אשר הוראותיה מחייבות את מדינת ישראל כצד לאמנה. כן מוצע לקבוע, בסעיף קטן (2), כי פרסום שנעשה שלא כדן על-ידי אדם אחר, שאינו המעצב, מי מטעמו או מי שהועברה לו הבעלות במדגם לא יפגע בזכות לרישום המדגם בתנאים מסוימים. זאת, ראשית משום שלא ראוי כי בעל המדגם ייפגע כתוצאה מפרסום שלא כדן של מדגמו, וזאת כל עוד עמד על זכותו והגיש את בקשתו תוך פרק זמן סביר של 60 יום מיום שנודע לו על אודות הפרסום; ושנית, על מנת ליישם את העיקרון לפיו "אין חוטא נשכר" – לא ראוי כי מדגם יפורסם שלא כדן ועקב כך יימנעו

הרישום וההגנה מבעליו המקוריים ואילו מי שפרסם אותו שלא כדין יוכל להמשיך לנצלו ולהפיק ממנו רווחים.

סעיף 9 הוראה שמטרתה להבהיר כי במקרה שבו הוגשו בקשות נפרדות על-ידי שני מבקשים הזכאים לכך לרישום מדגמים זהים, מדגמים הנבדלים זה מזה רק בפרטים שאינם מהותיים, או כשמדגם אחד אינו בעל אופי ייחודי בהשוואה למדגם השני, בעל הבקשה המוקדמת הוא שיהא זכאי להירשם כבעל המדגם. לצורך הכרעה לפי סעיף זה, יש לבחון הן את החידוש והן את האופי הייחודי ביחס לבקשות הדומות או הזהות. אולם, יודגש כי על-מנת שהמדגם יהא כשיר לרישום עליו לעמוד בתנאי הכשירות הכלליים – כלומר, להיות חדש ובעל אופי ייחודי בהשוואה ל"מאגר המדגמים" הקיים כולו. כלל דומה קבוע גם בסעיף 9 לחוק הפטנטים.

סעיף 10 הסעיף מיישם את הוראות סעיף 4(c)(4) לאמנת פריס, בשינויים המחויבים. קיימים מספר שינויים בהוראה זו אל מול ההוראה המקבילה שבסעיף 52 לפקודה. ראשית, על המבקש לבקש להכיר בתאריך הבכורה במועד הגשת הבקשה בישראל (סעיף קטן (2)), במקום בתוך חודשיים ממועד זה לפי הפקודה. שנית, מוצע לקבוע כי בעל הבקשה המאוחרת יהיה זכאי ליהנות מתאריך הבכורה בתנאי שהמדגם המתואר בבקשתו זהה למדגם המתואר בבקשה הקודמת עליה הוא מסתמך (סעיף קטן (4)), ואין די בכך שהבקשות דומות בעיקרן כבפקודה. דרישת הזהות נוספה משום שגם שינוי קל במדגם עלול להפוך אותו למדגם אחר, שיש לבחון את כשירותו בפני עצמו. בנוסף, נוספה, בסעיף קטן (ב), הבהרה לפיה יראו בקשה שלפי אמנת פריס דינה כדין הגשת בקשה במדינה כברה, כבקשה שהוגשה במדינה חברה. זאת, על מנת להבהיר מעבר לכל ספק כי הוראות סעיף זה תואמות את הסעיף הנדון לעיל מאמנת פריס.

פרק ג': ההליכים לרישום מדגם

סימן א': בקשה לרישום מדגם

סעיף 11 ההוראה מבהירה כיצד יש להגיש בקשה לרישום מדגם. עניין זה הוסדר באופן לקוני בלבד בסעיף 30(1) לפקודה.

לסעיף קטן (א) – הסעיף מפרט אילו פרטים יש לצרף לבקשה לרישום מדגם. אחת הדרישות העיקריות בסעיף זה היא הגשת תיאור חזותי נאות של המדגם, בדרך של צילומים או של שרטוטים. זאת, מכיוון שהתיאור החזותי הוא למעשה מהותו של המדגם. יודגש, כי על התיאור החזותי להציג את המדגם, שהוא, כאמור, המוצר בשילוב עם העיצוב. כן יש לפרט בבקשה מהו תת-הסוג לגביו המבקש מעוניין לרשום את המדגם. הרשם ייקבע את תת-הסוג לגביו יירשם המדגם כאמור בסעיף 2(ג), בהתחשב בתת הסוג המבוקש ובשימוש הרגיל במדגם. כן מובהר, שאם הוגשה בקשה לגבי שני תתי-סוגים ויותר, יצורף תיאור חזותי נאות של המדגם כאמור עבור כל אחד מתתי-הסוג. זאת, מכיוון שמדגם הוא מכלול המוצר והעיצוב, ולכן תיאור חזותי נאות של מדגם עבור תת-סוג אחד אינו יכול להוות תיאור חזותי נאות עבור תת-סוג אחר.

לסעיף קטן (ב) – מטרת סעיף קטן זה היא לאפשר מעקב אחר הבעלות במדגם וכן ליצור עקביות מול סעיף 3, אשר קובע כי רק בעל מדגם יכול להגיש בקשה לרישום מדגם וכי המדגם יירשם על שמו של מי שהגיש את הבקשה.

לסעיף קטן (ג) – סעיף קטן זה מבהיר כיצד יש להגיש בקשה לרישום מדגם אשר הבעלות בו משותפת לשני בני אדם ויותר ("מדגם בבעלות משותפת"). נקבע, כי כל אחד מהשותפים בבעלות המשותפת רשאי להגיש בקשה לרישום המדגם, ובלבד שהודיע על כך ליתר השותפים, ושהדבר צוין בבקשה. זאת, על מנת למנוע מצב בו אחד הבעלים רושם את המדגם מבלי להודיע על כך לשותפים האחרים ועל שמו בלבד. עוד מוצע, כי כל שותף יוכל להצטרף לבקשה שהוגשה כאמור.

לסעיפים קטנים (ד) ו-(ה) – מוצע לקבוע, כי אם התמלאו התנאים הקבועים בסעיף קטן (א), שהם תנאים טכניים בעיקרם, יפרסם הרשם את הבקשה באתר האינטרנט של הרשות מיד, בצירוף התיאור החזותי שהוגש כאמור בסעיף קטן (א), ובטרם בחינת הבקשה עצמה. זאת, על מנת להגביר את הוודאות בקרב הציבור ולאפשר לו לכלכל את צעדיו בכל הנוגע לפיתוח ולניצול מדגמים. למותר לציין, כי פרסום זה לא יפגע בזכויותיו של מגיש הבקשה לפי סעיפים 4 ו-6. במקביל לכך מוצע לקבוע, בסעיף קטן (ה), כי המבקש יהא רשאי, יחד עם הגשת בקשתו לרישום מדגם, לבקש מהרשם לדחות את הפרסום המידי האמור בסעיף קטן (ד), לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים מיום הגשת הבקשה, וכי הרשם ידחה את פרסום הבקשה למשך התקופה שצוינה בבקשת הדחיה. זאת, על מנת להעניק למבקש המעוניין בכך שהות לפיתוח אסטרטגיה עסקית למכירת המוצר, להשלמת פיתוחו ותכנונו, וכו'.

בכך, מוצע להחליף את ההסדר הקבוע בסעיף 35(1) לפקודה אשר לפיו המדגם לא יהיה פתוח לעיון הציבור למשך שנתיים לפחות מיום רישומו.

סעיף 12 הוראה אשר קובעת מהו המועד שייחשב למועד בו הוגשה בקשה לרישום מדגם כדין. למועד הגשת הבקשה חשיבות רבה, לרבות לעניין סעיפים 4, 6 ו-9. מוצע להבהיר כי תאריך הגשת הבקשה לרישום המדגם יהיה המועד שבו הוגשה לראשונה לרשות. עם זאת, מוצע לקבוע כי אם לא כללה הבקשה תיאור חזותי נאות, אם לא צוין שם המבקש או אם לא שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה, יהא תאריך הגשת הבקשה לרישום המועד בו התמלאו דרישות אלה. אם כללה הבקשה יותר ממדגם אחד, תידחה הבקשה רק לגבי המדגמים בהם לא התקיימו התנאים האמורים. הסדר דומה קבוע בסעיף 15 לחוק הפטנטים.

סימן ב': בחינת הבקשה

סעיף 13 מובהר כי לאחר הגשת הבקשה, הרשם יבחן האם המדגם הכלול בה כשיר לרישום. יש לציין, כי הרשם אוצל סמכות זו לבוחני הרשות, שהם אנשי המקצוע הבוחנים באופן רגיל כשירותם של מדגמים לרישום. זאת, מכוח סעיף 46(א) לחוק זה.

סעיף 14 הוראה חדשה זו, הנוגעת לסדר הבחינה, מקנה לרשם סמכות להורות, במקרה בו מצא כי המדגם עלול שלא להיות כשיר בשל קיומה של בקשה שקדמה לה במועד ההגשה, על דחיית בחינת הבקשה המאוחרת עד לרישומה או לפקיעתה של הבקשה הראשונה, לפי העניין. הוראה זו משלימה את ההוראה הקבועה בסעיף 9 המוצע.

סעיפים 15-16 הוראות הקובעות כי אם ראה הרשם שהמדגם אינו כשיר לרישום, או שאינו ממלא אחר הוראות פרק א' לחוק, יודיע למבקש מהם הטעמים לאי-כשירות המדגם, או מהם הליקויים בבקשה. אם לא סילק המבקש את הטעמים לאי-כשירות המדגם או לא תיקן את הליקויים כאמור, ידחה הרשם את הבקשה. הוראות דומות קיימות גם בחוק הפטנטים (סעיפים 20-21).

סעיף 17 הוראה חדשה אשר מאפשרת למבקש לתקן את בקשתו טרם רישום המדגם. זאת, בין בעקבות הודעה של הרשם לפי סעיף 15, ובין מיוזמתו, וכל עוד אין בתיקון כדי לשנות את המדגם באופן מהותי. אם עמד התיקון בתנאים אלה, יראו את הבקשה המתוקנת כאילו הוגשה ביום הגשת הבקשה המקורית לרישום. הוראה זו משמעה, למעשה, כי במקרים בהם יש בתיקון כדי לשנות את המדגם באופן מהותי, הרי שמדובר במדגם חדש ועל המבקש להגיש בקשה חדשה, על כל הנובע מכך. עוד מוצע לקבוע, בסעיף קטן (ב), כי אם מדובר במדגם בבעלות משותפת, רשאי כל אחד מהשותפים להגיש בקשה לתיקון המדגם. זאת, מהטעם שיש בתיקון כאמור כדי לקדם את הליך הבחינה ועל כן יכול גם אחד השותפים להגיש בקשה לתיקון, ואין הכרח בהסכמת כולם. עם זאת, מוצע לקבוע כי על שותף המגיש בקשה לתיקון בקשת המדגם להודיע על כך לשאר השותפים, בדומה לחובתו של שותף אשר ביקש לרשום את המדגם להודיע על כך לשותפים לפי סעיף 11(ג). בנוסף, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ג) כי אדם שהועברו אליו זכויות בבקשת מדגם, רשאי לבקש מהרשם לתקן את הבקשה כך שתשקף זאת. אם הוכחה העברת הזכויות להנחת דעתו של הרשם, תירשם היא.

סעיף 18 הוראה חדשה, ובה מוצע לקבוע כי עד לרישום המדגם, רשאי המבקש לחזור בו מבקשתו לרישום. עוד מוצע לקבוע, כי אין לחזור מבקשת מדגם בבעלות משותפת אלא בהסכמת כל מבקשי הרישום, וזאת בשונה מהדין לעניין הגשת בקשת תיקון לפי סעיף 17, אותה רשאי להגיש כל אחד מן השותפים בבעלות ובלבד שהודיע על כך לשאר השותפים. זאת, מכיוון שחזרה מן הבקשה מסיימת את הליך הבחינה ואף עלולה לפגוע באפשרות רישום המדגם במידה שאחד או יותר מהשותפים האחרים עודם מעוניינים ברישומו.

סימן ג' – רישום המדגם

סעיף 19 הוראה חדשה, אשר מבהירה כי במקרה בו נוכח הרשם כי המדגם נשוא הבקשה כשיר לרישום, הוא ירשום את המדגם, יפרסם את דבר הרישום, את תיאורו החזותי של המדגם ואת שמו של בעל המדגם באינטרנט, וכן יעביר למבקש תעודה בדבר רישום המדגם. יודגש, כי רישום המדגם מעיד על כך שלפי בחינת הבקשה בידי הבוחן, נמצא כי המדגם כשיר לרישום. הבחינה על-פי דיני המדגמים מוגבלת מעצם טבעה, ולו בשל קיומם של מדגמים לא רשומים הן בישראל והן מחוצה לה, לגביהם לא ניתן לערוך חיפוש יעיל. על כן, רישומו של המדגם אינו מהווה, ולא יכול להוות, ערובה מוחלטת לכך שהמדגם אכן כשיר להגנה.

סעיף 20 מוצע להבהיר כי רישום המדגם אינו מקנה רשות לנצלו בדרך שיש בה משום הפרת זכויות קיימות על פי דין. מוצע להחיל הוראה זו גם על מדגם לא רשום (ר' סעיף 68 לחוק המוצע). כך למשל, אדם שרשם מדגם תוך הפרת זכות יוצרים של אחר, לא יישמע בטענה לפיה הוא רשאי לנצלו, או לפיה הוא אינו

חשוף לתביעה לפי דיני זכות יוצרים ולצו מניעה רק משום שמדגמו נרשם. יש לציין, כי רישומו של מדגם או הגנה על מדגם לא רשום שהוא יצירה אשר בוטאה במוצר, אינם מפקיעים את הגנת זכות היוצרים ביצירה מכל וכל. במקרה זה, עם פקיעת תוקפו של המדגם הרשום או הלא רשום, לא תהא עוד לבעל המדגם עילת תביעה בקשר למדגם עצמו בלבד, היינו, בקשר למוצר בשילוב עם היצירה, וזאת הן לפי חוק המדגמים והן לפי חוק זכות יוצרים. זכות היוצרים ביצירה עצמה שרירה וקיימת, אך הזכות ביצירה כפי שבוטאה במדגם – פקעה. לעניין זה ר' גם דברי ההסבר לסעיף 85.

סעיף 21 הוראה חדשה, שמטרתה לקבוע כי מעצב של מדגם יוכל לדרוש את ציון שמו בפנקס ובתעודת המדגם ככזה, וכי הרשם יציין את שמו לפי בקשתו, יפרסם על כך הודעה באינטרנט וכן יודיע לבעל המדגם הרשום על כך, אם אין מדובר באותו אדם (סעיפים קטנים (א) ו-(ב)). בעל המדגם יהא רשאי לבקש לבטל את ציון שמו של המעצב, לפי סעיף 22 (ר' להלן).

יש להבחין בין הסדר זה לבין הזכות המוסרית, הקבועה בסעיפים 45-46 לחוק זכות יוצרים. הזכות המוסרית מתחייבת מתוקף אמנות בינלאומיות עליהן חתומה מדינת ישראל, שביניהן אמנת ברן, והיא מורכבת מהזכות לאבהות (זכות היוצר ששמו ייקרא על יצירתו) ומהזכות לשלמות היצירה (הזכות כי לא יוטל פגם ביצירה, לא ייעשה בה סילוף וכו' אם יש בהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר). בחוק זה אין מקבילה לזכות המוסרית כאמור, אלא ניתנה למעצב המדגם האפשרות להירשם ככזה בפנקס בלבד. רישום זה הוא דקלרטיבי – למעצב אין זכויות אחרות במדגם מתוקף היותו המעצב בלבד או מתוקף רישומו ככזה, ואין כל חובה לציין את שמו על-גבי המדגם. ר' לעניין זה גם דברי ההסבר לסעיף 23. הוראה דומה מצויה בחוק הפטנטים (סעיף 40).

סעיף 22 מוצע לקבוע כי בעל מדגם וכן מי שטוען כי הוא, למעשה, מעצב המדגם, יהיו רשאים להגיש בקשה לביטול ציון שמו של המעצב בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום ההודעה על ציון שמו של המעצב (סעיף קטן (א)). הרשם יכריע בבקשת הביטול לאחר ששמע את טענותיהם של הצדדים (ר' בסעיף 49(א)), יודיע להם על הכרעתו ואם התקבלה בקשת הביטול, יתקן את הרישום בפנקס (סעיף קטן (ב)). יש לציין, כי ברירת המחדל לפי סעיפים 21-22 היא ציון שמו של המעצב בפנקס לפי בקשתו, והענקת הזדמנות לצדדים מעוניינים לבקש את ביטול ציון השם לאחר מכן, למשך תקופה של שלושה חודשים. זאת, בין היתר מן הטעם שציון שמו של המעצב, כשלעצמו, אינו מקנה זכות כל שהיא במדגם (ר' דברי ההסבר לסעיף 23) ומשכך אינו גורע מזכותו של בעל המדגם או מזכויותיו של מעצבו האמיתי של המדגם, גם אם נרשם פלוני כמעצב בטעות או שלא כדין.

סעיף 23 מוצע להבהיר, כי ציון שמו של אדם כמעצב בפנקס אין בו, כשלעצמו, כדי להקנות לו זכויות כלשהן במדגם. בכך, בין השאר, נבדל ההסדר המוצע בחוק מהזכות המוסרית בחוק זכות יוצרים (ור' דברי ההסבר לסעיף 21).

פרק ד': מדגם רשום, תיקונו או ביטולו

סימן א': זכויות הנובעות ממדגם רשום ותקופת ההגנה על מדגם רשום

לסעיף קטן (א) – סעיף זה מגדיר את זכותו של בעל מדגם רשום במדגם, ואת היקף המונופול שמקנה לו המדגם הרשום. מוצע לקבוע את התנאים המצטברים הבאים :

א. מדגם רשום יקנה לבעליו את הזכות הבלעדית לנצל כל מדגם שאינו יוצר רושם כללי שונה על המשתמש המיועד. כלומר, הזכות הבלעדית תתפרש, בין השאר, על המדגם עצמו, על מדגם זהה לו ועל מדגם הנבדל ממנו רק בפרטים שאינם מהותיים (כל אלה אינם יוצרים רושם כללי שונה על הציבור המיועד).

ב. הזכות הבלעדית תהא תקפה ביחס למוצר מתת-הסוג לגביו נרשם המדגם או למוצר מאותו סוג. הדבר מדגיש את החשיבות בסיווג המדגם כאמור בסעיף 2(ג) : הסיווג כולל סוגים, כאשר כל סוג מחולק גם לתתי-סוגים. מדגם נרשם לפי תת-סוג, והיקף ההגנה שתינתן לו תתפרש על גבי אותו תת-סוג וכן על גבי תתי-הסוגים האחרים המשויכים לסוג הנדון.

יצוין, כי הבחינה לגבי זכותו של בעל המדגם (ומכאן גם הפרתה של הזכות) נעשית ביחס למוצרים מהסוג בו נרשם המדגם (או היה נרשם, אם מדובר במדגם לא רשום) בלבד. זאת, בעוד שכשירות המדגם לרישום או להגנה נבחנת ביחס ל"מאגר המדגמים" הקיים, מכל הסוגים. במובן זה, הבחינה לגבי היקף זכותו של בעל המדגם והפרתה, היא צרה יותר מהבחינה בנוגע לכשירות המדגם. זאת, מכיוון שהבחינה בכל אחד מהמקרים משרתת תכליות שונות : תמצית הבחינה לצורך רישום היא בחידוש שבמדגם ובאופי הייחודי שלו, וזאת במגמה לעודד עיצובם של מדגמים חדשים, ועל כן אין הצדקה בבחינת הרושם הכללי רק ביחס לסוג בו יירשם המדגם בסופו של דבר. הבחינה לגבי היקף הזכות והפרתה מטרתה לאפשר לבעל המדגם להגן על המדגם שלו, המוגן בזכות מונופוליסטית, ולכן מוצדק לקבוע כי בחינה כזו תיעשה ביחס לסוג אליו משויך תת-הסוג לגביו רשום המדגם.

לסעיף קטן (ב) – מוצע לקבוע כי "ניצול" מדגם לעניין סעיף קטן (א) הוא ייצור, מכירה, הצעה למכירה או יבוא לישראל שלא לשימוש עצמי כהגדרתו סעיף 129 לפקודת המכס,²⁸ של מוצר המוגדר בסעיף קטן (א), או החזקת מוצר למטרות אלה. יש לציין, כי מדובר בפעולה כאמור לגבי מדגם שאינו יוצר רושם כללי שונה על המשתמש המיועד, ביחס למוצר מתת-הסוג לגביו נרשם המדגם או למוצר מאותו סוג. העיקרון שבבסיס הגדרה זו, הוא שלבעל המדגם זכות לשימוש מסחרי במדגם. על כן, מובהר מפורשות כי זכותו הבלעדית של בעל המדגם הרשום אינה כוללת ייבוא "לשימוש עצמי", כלומר – אין במעשה זה הפרת הזכות.

הגדרת "שימוש עצמי" בסעיף 129 לפקודת המכס :

שימוש עצמי" - אחד מאלה :

(1) שימוש בטובין שייבא יחיד לצרכיו או לצורכי בני ביתו ;

(2) נתינה במתנה של טובין שייבא יחיד, לצרכיו או לצורכי בני ביתו של

יחיד אחר ;

בנוסף לייבוא לשימוש עצמי, אשר אינו נכלל בגדר זכותו הבלעדית של בעל המדגם הרשום, מובהר כי גם יבוא לישראל של מדגם, אשר נעשה מחוץ לישראל ברשותו של בעל המדגם במדינה בה נעשה, לא ייחשב כ"ניצול מדגם". מטרת הוראה זו להבהיר כי ייבוא מקביל אינו מהווה ניצול אסור של מדגם רשום

לפי חוק זה, ובלבד שבעל המדגם במדינה בה יוצר המדגם הסכים לייצורו. למעשה, סעיף זה מאמץ את דוקטרינת המיצוי הבינלאומי²⁹ ומתיר יבוא מקביל של מדגמים אשר נעשו ברשות בעל המדגם במדינת מוצאם, לארץ. יש להדגיש כי הסעיף אינו מתיר יבוא של מדגמים מפרים לארץ.

לסעיף קטן (ג) – הסעיף חוזר על הנוסח המופיע בסעיף 6(ב). אולם, בעוד שהוראות סעיף 6(ב) מתייחסות לקביעת האופי הייחודי לצורך החלטה בעניין אופיו הייחודי של מדגם במסגרת בחינת כשירות המדגם, הרי שסעיף זה עוסק בהיקף זכותו של בעל מדגם רשום, וכפועל יוצא מזה בהפרת המדגם הרשום. כאמור לעיל, קביעת האופי הייחודי לעניין כשירותו של מדגם לרישום והקביעה האם התקיימה הפרה הן פעולות שבבסיסן אמות מידה שונות. אולם, מאפיין משותף שיילקח בחשבון בנוגע לשתי הקביעות, הוא צפיפותו של התחום לו שייך המדגם. כך, בתחום צפוף מאוד, בו קיימים מדגמים רבים ואשר העיצובים שניתן להשתמש בהם הם מוגבלים, יתכן כי שוני קטן מ"מאגר המדגמים" או מהמדגם שנטען כי הופר, יהא מספיק כדי לאפשר את רישומו של המדגם כחדש ובעל אופי ייחודי, או מספיק על מנת שהמדגם לא יהא מפר, בהתאמה.

סעיף 25 מוצע לקבוע כי תקופת תוקפו של מדגם תסתיים 15 שנים מיום הגשת הבקשה לרישום, בכפוף לסימן ב' הדן בתשלום אגרות. תקופת התוקף, היינו, התקופה שבה עומדות לבעל המדגם הזכויות המנויות בסעיף 24, זהה לתקופת ההגנה המירבית לפי סעיף 33 לפקודה, אלא שלפי החוק המוצע תימנה תקופת 15 השנים מיום הגשת הבקשה לרישום המדגם, ולא מיום רישומו של המדגם. הדבר הגיוני, בין היתר, בשל פרסומו של המדגם מיד עם הגשת הבקשה כקבוע בסעיף 11(ד), פרסום היוצר ודאות בקרב הציבור. עוד יש לציין, כי ב"זמן-הביניים" שבין הגשת הבקשה לרישום מדגם לבין רישומו של המדגם בפועל, רשאי בעל המדגם להגיש תביעת הפרה לגבי המדגם כמדגם לא רשום. מרגע רישומו של המדגם, יוכל בעל המדגם להגיש תביעת הפרה לגבי המדגם כמדגם רשום.

סימן ב: אגרות

סעיף 26 מוצע לקבוע כי מדגם רשום יהא בר-תוקף לכל התקופה הקבועה בסעיף 25, שהיא התקופה המירבית להגנתו של מדגם, אם שילם בעל המדגם את אגרות החידוש שיש לשלם מדי תקופה, כפי שנקבע בתקנות. מנגנון דומה מצוי בחוק הקיים.

סעיף 27 ההוראה המוצעת נדרשת לאור סעיף 5bis לאמנת פריס, המחייבת את מדינת ישראל. מוצע לקבוע כי אגרה שלא שולמה במועדה, ניתן לשלמה בתוך שישה חודשים מהיום שהיה צריך לשלמה, בתוספת אגרה שתקבע על-ידי השר. יש לציין, כי תוקפו של המדגם יפקע רק עם תום תקופת הארכה הסטטוטורית בת ששת החודשים. הוראה דומה מצויה בחוק הקיים.

²⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

²⁹ להסבר על דוקטרינת המיצוי הלאומי והבינלאומי, ר' בג"ץ 5379/00 Bristol-Myers Squibb Company נ' שר הבריאות, פד"י נה (4) 447, בפסקאות 27 ואילך לפסק-דינו של השופט אנגלרד. עוד ר' לעניין פרשנותו של הסעיף המקביל בחוק זכות יוצרים: ת"א (מחוזי מרכז) SPIN MASTER LTD נ' אימפריית הצעצועים בע"מ ואח' (פורסם בדינים ועוד, 14.11.2012).

סעיף 28 הוראה חדשה, המתייחסת למצב שבו אגרת החידוש לפי סעיף 26 לא שולמה גם לאחר חלוף תקופת הארכה הסטטוטורית הנתונה לבעל מדגם מכוח סעיף 27. הסעיף מבהיר, כי בחלוף תקופת הארכה יפקע המדגם, והרשם ירשום את דבר הפקיעה בפנקס ויפרסם הודעה בעניין. הפרסום נועד ליידע את הציבור בדבר פקיעת המונופול שהעניק המדגם לבעליו, והפיכתו של המדגם לנחלת הכלל. בהתאם ליתר סעיפי החוק, גם הפרסום לפי סעיף זה הוא דקלרטיבי בלבד, ומועד פקיעת המדגם הוא בחלוף תקופת הארכה.

סעיף 29 מוצע לקבוע, כי בעל מדגם רשום שפקע בשל אי-תשלומה של אגרת חידוש, יהא רשאי לבקש מהרשם, תוך 6 חודשים מפקיעתו של המדגם לפי סעיף 28, את החזר תוקפו של המדגם. מטרתו של הסעיף היא לאפשר לבעל מדגם רשום שלא היה מודע לפקיעתו, או שמעוניין בהחזר המדגם לתוקפו מסיבה אחרת, להחזיר את תוקפו של המדגם. הגשת הבקשה תיעשה בדרך ובצורה שנקבעו בתקנות, ויחד עם תשלום האגרה שנקבעה לעניין זה (סעיף קטן (א)). יצוין, כי מסלול זה מעניק לבעל המדגם ארכה לתשלום האגרה, שהיא נוספת על הארכה הסטטוטורית שבסעיף 27 ותנאיה שונים. כלומר, בעל מדגם רשום שלא שילם את אגרת החידוש במועדה רשאי לשלמה בתוך שישה חודשים לפי סעיף 27, ואם עשה כן לא יפגע תוקפו של המדגם גם במשך הזמן שבין המועד בו היה עליו לשלם את האגרה, לבין המועד בו שולמה האגרה בפועל. אם לא עשה כן, יפקע תוקף המדגם והודעה על כך תפורסם בהתאם לאמור בסעיף 28. במשך ששת החודשים הבאים רשאי בעל המדגם לפנות לרשם בבקשה להחזר תוקפו של המדגם לפי סעיף זה. במקרה זה, הרשם יחזיר את תוקפו של המדגם החל מהיום בו בעל המדגם שילם את אגרת החידוש שלא שולמה, ויפרסם את החזר התוקף באינטרנט (סעיף קטן (ב)). סעיף קטן (ג) מבהיר, כי תקופת ההגנה הכוללת על מדגם לא תעלה על 15 שנים, גם אם פקע והוחזר תוקפו. כלומר, הזמן שבין המועד בו היה על בעל המדגם לשלם את האגרה, לבין המועד שבו שילם בעל המדגם את האגרה והמדגם חזר לתוקפו, הוא זמן "אבוד" בו המדגם אינו בתוקף, ובעל המדגם לא יקבל הארכה של תוקף המדגם בפרק זמן דומה. יודגש, כי ניצול של המדגם בפרק זמן זה אף אינו מהווה הפרה, מאחר שהמדגם פקע, ולכן בעל המדגם לא יוכל להגיש תביעת הפרה כנגד מי שניצל את המדגם בזמן זה.

סעיף 30 הוראה חדשה, שמטרתה להסדיר מצב בו אדם החל לנצל מדגם או שעשה הכנות ממשיות לניצולו, לאחר שהמדגם פקע לפי סעיף 28, וטרם פורסם דבר חזרתו לתוקף לפי סעיף 29(ב). הסעיף קובע כי אדם שעשה כן זכאי להמשיך ולנצל את המדגם, לצורכי עסקו בלבד, גם לאחר שהוחזר המדגם לתוקפו. ואולם, זכאות כאמור אינה ניתנת להעברה, להסבה או להורשה, אלא עם העסק בו נוצל המדגם. הטעם שבבסיס ההסדר הוא שעם פקיעתו של המדגם, הוא עובר לנחלת הכלל ואין בו עוד זכויות, ולכן המנצל החל בניצול באופן חוקי. ממועד פקיעת המדגם ועד למועד פרסום החזרתו לתוקף של המדגם, למנצל אין כל דרך לדעת כי קיימות זכויות במדגם ועל כן, ראוי להעניק לאדם שהחל לנצל את המדגם בתקופה שבין פקיעת תוקפו של המדגם לבין פרסום דבר חזרתו לתוקף זכויות שימוש במדגם, שיהיו מוגבלות כאמור בסעיף. זאת, גם בשל העובדה שמחדלו של בעל המדגם (אפילו היה מחדל זה מוצדק) הוא שגרר את פרסום פקיעת המדגם ואת הסתמכותו של המנצל על כך. ודוק: המועד הקובע לעניין סעיף זה הוא מועד פרסום החזרה לתוקף, על אף שמהותית חזר המדגם לתוקפו עם תשלום אגרת החידוש שלא שולמה.

סימן ד': תיקון, ביטול ומחיקת מדגם רשום

על פי הפקודה, ביטול מדגם רשום בהליך בפני הרשם לבקשתו של אדם מעוניין, היה אפשרי אך ורק בעילה שהמדגם נתפרסם קודם בישראל (סעיף 36 לפקודה), בעוד שלבית המשפט ניתנה הסמכות לבטל רישום של מדגם אם קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לרשום את המדגם (סעיף 44 לחוק הקיים). זאת, למעט סמכותו של הרשם לבטל מדגם כאשר הביטול מתבקש על ידי בעל המדגם בשל טעות סופר (סעיף 42(ב) לפקודה).

במסגרת הסימן המוצע להלן, נערכו מספר שינויים למול החוק הקיים. כך, מוצע להסמיך את הרשם לבטל רישום של מדגם אם קיימת סיבה שלפיה היה מוסמך לסרב לרשום את המדגם; מוצע לקבוע הליך לביטול רישום של מדגם ביוזמת בעל המדגם וכן מוצע לקבוע במפורש שדיני ההתיישנות לא יחולו על בקשות לביטול מדגם.

סעיף 31 מוצע להקנות לרשם סמכות לתקן את הפרטים שייקבעו בתקנות, הרשומים בפנקס או במסמך שהוציא הרשם (סעיף קטן (א)) וכן לתקן טעות סופר שנפלה במדגם כפי שנרשם, בפנקס או במסמך שהוציא הרשם או עובד הרשות (סעיף קטן (ב)). הרשם רשאי לתקן רק טעות סופר במדגם שנרשם, או את הפרטים שייקבעו בתקנות, משום שתיקון מהותי במדגם כמוהו כמדגם חדש, ומשכך יש להגיש לגביו בקשה אחרת לרישום מדגם. עוד מוצע, כי אם התיקון נעשה ביוזמתו של מי שאינו בעל המדגם, או מיוזמתו של הרשם, יעניק הרשם לבעל המדגם הזדמנות לטעון בפניו את טענותיו. התיקון יפורסם באינטרנט (סעיף קטן (ג)). יש לציין, כי בסעיף 44 לחוק הקיים, מוקנית סמכות התיקון, בחלקה, לבית המשפט המחוזי. יובהר כי אין בהוראה זו כדי לצמצם את סמכותו של בית המשפט לדון בערעורים המוגשים על החלטות של הרשם או כל סמכות אחרת המוקנית לו. סעיף דומה קיים בחוק הפטנטים (סעיף 70).

סעיף 32 מטרת הסעיף להבחין בין שניים: בין ביטול מדגם, שמשמעו ביטולו של רישום המדגם ממועד הגשת הבקשה לרישום, כאילו לא נרשם כלל, לבין מחיקת מדגם, שמשמעה ביטולו של רישום המדגם ממועד הגשת הבקשה לביטולו ואילך. הבחנה זו מאפשרת לבעל המדגם לבטל את הרישום מעתה ואילך, או מלכתחילה, לפי בחירתו.

סעיף 33 לסעיף קטן (א) – הוראה חדשה, שמטרתה לאפשר לבעל מדגם אשר אינו מעוניין בו עוד, לבקש ביטול של המדגם (מלכתחילה) או מחיקה שלו (ממועד הגשת הבקשה ואילך). הטעם לכך הוא שבמקרה בו בעל המדגם אינו רוצה עוד ברישום, אין הצדקה לחייבו להמשיך ולהחזיק במדגם, ובכך למנוע שימוש בו על-ידי אחרים. הוראה דומה מצויה גם בחוק הפטנטים (סעיף 73(א)).

לסעיף קטן (ב) – מוצע לקבוע כי בעל מדגם רשום שהגיש בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ישלח הודעה על אודות בקשת הביטול או המחיקה לכל מי שעלול להיפגע מכך, וכן תפורסם על-ידי הרשם הודעה בדבר הגשת הבקשה באינטרנט. זאת, על מנת לאפשר לכל אדם העלול להיפגע מביטולו או ממחיקתו של המדגם (כגו בעל רישיון או בעל שיעבוד במדגם, לדוגמה), להגיש התנגדות כאמור בסעיף קטן (ג). הטעם בבסיס ההוראה המחייבת את בעל המדגם לשלוח הודעות למי שעלול להיפגע מכך, הוא בכך שפעמים רבות בעל המדגם הוא שיודע מיהם הגורמים שעלולים להיפגע כתוצאה מביטולו או ממחיקתו של המדגם.

לסעיפים קטנים (ג)-(ד) – מוצע לאפשר לכל אדם הרואה עצמו נפגע על ידי בקשת מחיקה או בקשה לביטול מדגם אשר הוגשה על ידי בעל מדגם להתנגד לבקשת הביטול או לבקשת המחיקה בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום הבקשה. הרשם יפרסם הודעה על סיום ההליך, וזאת גם אם ההתנגדות לא התקבלה. הוראות מקבילות קיימות בחוק הפטנטים (סעיף 73(ג) עד (ה)).

סעיף 34 מוצע להקנות לכל אדם את הזכות להגיש בקשה לביטול מדגם, בכל מועד טרם פקיעת תוקפו של המדגם הרשום, וזאת מהטעמים הבאים: (1) המדגם לא היה כשיר לרישום; (2) מי שהגיש את הבקשה לא היה בעל המדגם; (3) קיומה של בקשה מוקדמת יותר לרישום מדגם; (4) לא היה מקום להחזיר את תוקפו של המדגם. כן מוצע להקנות לרשם סמכות לבטל תיקון שביצע לפי סעיף 31, לבקשתו של כל אדם (סעיף קטן (ב)). הודעה על הגשת הבקשה לביטול רישומו של מדגם או לביטול התיקון תישלח לבעל המדגם, וכן תפורסם על כך הודעה באינטרנט (סעיף קטן (ג)). כל אדם הרואה עצמו נפגע מהבקשה לביטול המדגם, רשאי להצטרף כמשיב לבקשת הביטול בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום ההודעה על כך (סעיף קטן (ד)). הרשם יכריע בבקשה, יודיע לבעל המדגם הרשום, למגיש הבקשה ולמשיבים לה, ככל שישנם, ויפרסם את הכרעתו באינטרנט. אולם, לא יבוטל רישום או תיקון של מדגם טרם העניק הרשם לבעל המדגם הזדמנות לטעון טענותיו בפניו (סעיף קטן (ה)).

מוצע להבהיר, כי על סעיף זה לא יחולו דיני ההתיישנות (סעיף קטן (ו)), בדומה להוראה שנקבעה בתיקון לחוק הפטנטים משנת תשנ"ה.³⁰ זאת, לאור פסק דין **שכטר נ' אבמץ**³¹ ומתוך מטרה להבהיר כי המדגם אינו הופך לחלוט כל עוד הוא עומד בתוקפו, כלומר, ניתן להגיש בקשה לביטול המדגם או לביטול התיקון בכל מועד טרם פקיעתו של המדגם. הוראות דומות קיימות בחוק הפטנטים (סעיף 73(ב)).

סעיף 35 סעיף חדש, שמטרתו להבהיר כי ההחלטה על ביטול מדגם, מחיקת מדגם או ביטול תיקון, תיכנס לתוקפה בתום שישים יום ממועד ההחלטה, משום שבתקופה זו ניתן להגיש ערעור על החלטת הרשם. מועד תחילת ההחלטה יהיה ביום הגשת הבקשה לרישום של המדגם, ביום הגשת בקשת המחיקה או ביום הבקשה לתיקון, לפי העניין. כלומר, אם הוחלט על ביטול של המדגם, בין אם לפי סימן זה ובין אם לפי סעיף 74, תחול ההחלטה מיום הגשת הבקשה לרישום, כאילו לא נרשם כלל. אם הוחלט על מחיקת המדגם, תחול ההחלטה מיום הגשת בקשת המחיקה. אם הוחלט על ביטול התיקון, תחול ההחלטה מיום הגשת הבקשה לתיקון, כאילו לא תוקן כלל (סעיפים קטנים (ב) עד (ד)). הפרסום, גם לעניין זה, הוא דקלרטיבי בלבד.

סעיף 36 הוראה חדשה, המבהירה את סדרי ההליך כאשר הוגשה לרשם בקשת ביטול או מחיקה טרם או לאחר שנפתחו הליכי הפרת מדגם או ביטולו בבית המשפט.

פרק ה': הבעלות במדגם, העברתה ומתן רישיון לשימוש במדגם

סימן א': בעלות במדגם

³⁰ ס"ח תשנ"ה 413.

³¹ ע"א 217/86 שכטר נ' אבמץ בע"מ פ"ד מד(2) 846, ר' פסק דינה של השופטת נתניהו.

פרק חדש, אשר מטרתו להסדיר ולהבהיר את מצב הבעלות במדגם, דרכי העברתה ומתן רישיונות שימוש במדגם. הפרק קובע, בין השאר, חזקות הניתנות לסתירה בקשר למיהות הבעלים הראשון במדגם וכן הוראות הקשורות לניצול, לבעלות ולהעברת בעלות כאשר מדובר במדגם בבעלות משותפת. הוראות דומות קיימות בסעיפים 2(א)-(ג) לפקודה (תחת ההגדרה "בעל מדגם חדש או מקורי").

סעיף 37 מוצע להבהיר כי המעצב הוא הבעלים הראשון במדגם, בכפוף להוראות הפרק. זאת, מכיוון שבאופן רגיל, מי שיוצר את המדגם באופן בלתי תלוי הוא בעל המדגם. כאשר מדובר במדגם שירות או במדגם מוזמן, ברירת המחדל שונה (ר' דברי ההסבר לסעיפים 38-39). לקביעה זו נפקות לצורך סעיף 3, הקובע כי רק הבעלים של מדגם רשאי להגיש בקשה לרישום.

סעיף 38 לסעיף קטן (א) – מוצע להבהיר כי המעביד הוא הבעלים הראשון במדגם שירות. מדגם שעוצב בידי עובד ייחשב כמדגם שירות אם הוא עומד בשני תנאים מצטברים: א. המדגם עוצב עקב השירות; ב. המדגם עוצב בתוך תקופת שירותו של העובד אצל המעביד. אם המדגם ממלא תנאים אלה, הרי שהוא מדגם שירות, ומשמעות הדבר היא שהמעביד הוא הבעלים הראשון בו, והוא זכאי, אם לא העביר את זכויותיו, לרשום את המדגם וליהנות מהזכויות שמקנה המדגם. עוד יצוין, כי ההוראה אינה קוגנטית אלא ניתנת להתנאה, ומשכך בקיומו של הסכם אחר בין העובד למעביד – יגברו הוראות ההסכם שביניהם.

יצוין כי קיימות חברות רבות שכל עיסוקן הוא בעיצוב ובמכירת מדגמים. כך למשל, חברות אופנה, חברות תכשיטים, חברות המייצרות כלי-בית ועוד. לפיכך, ההצדקה שבבסיס סעיף זה מתחדדת כאשר מדובר בתחום המדגמים.

הוראות דומות מצויות גם בחוק הפטנטים (סעיף 131) ובחוק זכות יוצרים (סעיף 34).

לסעיף קטן (ב) – מוצע לקבוע כי לעובד תהא חובה להודיע למעבידו בכתב על כל מדגם שעיצב עקב שירותו או בתקופת שירותו, סמוך לאחר עיצובו, ולא יאוחר מהמועד בו מתכוון העובד להגיש את הבקשה לרישום, או מהמועד בו הוא עומד לפרסם, למכור או להפיץ את המוצר בו בוטא המדגם לראשונה בציבור, המוקדם מביניהם. חובתו של העובד להודיע מתפרשת על פני קשת רחבה יותר של מקרים מאשר המקרים בהם תהא שייכת הבעלות במדגם למעביד: חובת ההודעה קמה בין אם המדגם עוצב עקב השירות ובין אם עוצב בתקופת השירות. לעומת זאת, המדגם יהיה "מדגם שירות", ומשכך יהא שייך למעביד, רק בהתקיים שני התנאים. חובת ההודעה המוצעת רחבה יותר משום שעלולות להתעורר מחלוקות לגבי התקיימות שני התנאים. על-מנת ליידע את המעביד בכך שכלל קיים מדגם שיתכן כי הוא מדגם שירות, במגמה למנוע מצב שבו המדגם ינוצל בידי העובד או יירשם על שמו טרם הענקת הזדמנות למעביד לטעון כי מדובר במדגם שירות, ומתוך הבנה שבשלב הנדון המידע על אודות עיצוב המדגם מצוי כל כולו בידי העובד, וכי עיכוב ההודעה למעביד עלול להקשות עליו להוכיח בראיות כי המדגם הוא מדגם שירות, מוצע לחייב את העובד בהודעה כאמור. לעניין מועד ההודעה, נקבע כי הוא יחול לא יאוחר מהמועד בו העובד עומד להגיש את הבקשה לרישום לגביו, או מתכוון לפרסם, למכור או להפיץ את המוצר בו בוטא המדגם לראשונה בציבור, המוקדם מביניהם. זאת, משום שממועד זה עשויות לקום זכויות במדגם (ולו כמדגם לא רשום), ואלה אף המועדים הקובעים לעניין היותו של המדגם כשיר לרישום או להגנה לעניין דרישות החידוש והאופי הייחודי. על כן, מוצע שהעובד יודיע למעביד לפי המוקדם מביניהם.

לסעיף קטן (ג) – סעיף קטן זה מטרתו להסדיר מצבים בהם התעוררו מחלוקות או סכסוך שמקורם בשאלה האם מדובר במדגם שירות אם לאו. במקרה זה, רשאי כל אחד מהצדדים לפנות לרשם לצורך הכרעה בשאלה. הסעיף בכללותו מאזן בין זכויותיו של העובד לבין זכויותיו של המעביד, משום שחובת ההודעה למעשה מתניעה את ההליך בעצם יידוע המעביד, שאין לו כל דרך אחרת לדעת כי קיימים מדגמים שיתכן שהם בבעלותו, ומעניקה הזדמנות שווה לשני הצדדים לפנות לרשם ולטעון טענותיהם לעניין זה.

יצוין, כי לפי סעיף 49(א), הרשם יעניק לצדדים בהליך זה הזדמנות להביא טענותיהם ולהגיש ראיותיהם בתנאים המנויים שם.

סעיף 39 מוצע לקבוע כי מזמין המדגם הוא הבעלים הראשון במדגם שעוצב בהתאם להזמנה. במקרה כזה, המזמין זכאי, אם לא העביר את זכויותיו, לרשום את המדגם וליהנות מהזכויות שמקנה המדגם. עוד יצוין, כי גם הוראה זו, בדומה להוראת סעיף 38(א), אינה קוגנטית אלא ניתנת להתנאה, ומשכך בקיומו של הסכם אחר בין המזמין למעצב – יגברו הוראות ההסכם שביניהם.

סעיף 40 לסעיף קטן (א) – הוראה חדשה אשר מטרתה להקל על הליכי הרישום ועל קביעת הבעלות במדגם. הוראה זו קובעת חזקה הניתנת לסתירה, לפיה אדם אשר הגיש בקשה לרישום מדגם על שמו, יראו אותו כבעל המדגם. ר' לעניין זה גם דברי ההסבר לסעיף 3(א). הוראה מקבילה קיימת בחוק הפטנטים (סעיף 76).

לסעיף קטן (ב) – הוראה זו קובעת כי מי שהועברו לו זכויות במדגם רשום, רשאי לבקש מהרשם לתקן את הרישום כך שישקף את זכויותיו בו. אם הוכחה העברת הזכויות להנחת דעתו של הרשם, היא תירשם בפנקס. מטרת ההוראה הינה כפולה: א. לאפשר לאדם אשר רכש זכויות במדגם להצהיר על כך כלפי כולי עלמא באמצעות הרישום; ב. לשמור על מהימנותו של המידע המופיע בפנקס. הוראה דומה בנוגע להעברת זכויות בבקשת מדגם מצויה בסעיף 17(ג) לחוק המוצע.

סעיפים 41-42 מטרת סעיפים אלה הינה קביעת הסדרים לעניין ניצולו של מדגם או של מדגם רשום בבעלות משותפת. למען הסר ספק, יובהר כי מקום שאין חוק זה קובע הוראות אחרות, יחולו הוראות חוק המיטלטלין, התשל"א-1971, בשינויים המחויבים. זאת, מכוח סעיף 13(א) לחוק המיטלטלין, המחיל את החוק כולו גם על זכויות (ומשכך גם על זכויות במדגם). ראוי לציין, כי לגבי עניינים מסוימים, מחיל חוק המיטלטלין את הוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

מוצע לקבוע כי כל אחד מהשותפים בבעלות זכאי לנצל את המדגם ניצול סביר, ואם היה בכך כדי למנוע ניצול מיתר השותפים, זכאים הם לתמלוג ראוי או לחלק מהרווחים שהופקו מהניצול כחלק מנתם במדגם, וכל זאת כאשר אין הסכם הקובע אחרת (סעיף 41). כן מוצע להסמיק את בית המשפט ליתן הוראות בקשר לעשיית פעולות הקשורות לניצול המדגם, בקשר לשימוש בזכויות הנובעות ממנו, או בקשר לכל עניין אחר הנוגע למדגם (סעיף 42(א)). זאת, במטרה לעודד את המסחר ולמנוע ככל הניתן מצבים שבהם סכסוך בין שותפים במדגם יביא להקפאת השימוש במדגם. עם זאת, לאור עקרון חופש החוזים, מוצע כי בית המשפט לא ייתן צו הסותר את הסכם השותפות במדגם (אם קיים הסכם כזה), אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו (סעיף 42(ב)).

סימן ב': העברת זכויות ורישיונות לשימוש במדגם

סעיף 43

מטרת ההוראה להבהיר כי זכויות במדגם רשום, במדגם לא רשום וכן בבקשת מדגם ניתנות להעברה בהסכם או על פי דין, וכן רשאי בעל המדגם ליתן לגבי כל אחד מאלה רישיון ייחודי (כפי שמוגדר בסעיף קטן (ד)). מובהר, כי העברת הבעלות או מתן הרישיון יכול שיהיו מוגבלים בדרכים שונות (סעיף קטן (ב)). בנוסף, נקבע כי חוזה להעברת זכויות במדגם או למתן רישיון ייחודי לגביו טעון מסמך בכתב (סעיף קטן (ג)) וזאת מכיוון שמדובר בעסקה שיש לה משקל רב מבחינה קניינית: בעל המדגם מוותר על זכותו במדגם, כולה או חלקה, וראוי כי הדבר יעשה בכתב. בנוסף לכך, דרישת הכתב מטרתה גם להקנות וודאות רבה יותר לצדדים שלישיים, ולהימנע מקשיים ראייתיים במקרה של סכסוך. הוראות דומות קיימות בחוק הפטנטים (סעיף 82) ובחוק זכות יוצרים (סעיף 37).

סעיף 44

מוצע לקבוע מפורשות כי כל אחד מהשותפים רשאי להעביר את הבעלות בחלקו בלא הסכמת השותפים האחרים, זולת אם הוסכם אחרת בין השותפים. עוד מוצע לקבוע כי רישיון ייחודי במדגם בבעלות משותפת לא יינתן אלא בהסכמת כל השותפים בכתב, וזאת מן הטעם שרישיון ייחודי מגביל כל אדם, לרבות בעל המדגם, מניצול המדגם בדרכים שנקבעו ברישיון. אין זה ראוי ששותף אחד יטיל על יתר השותפים מגבלה כזו ללא הסכמתם. עם זאת, מובהר כי אין הסעיף גורע מסמכותו של בית המשפט לפי סעיף 42.

סעיף 45

מוצע לקבוע מפורשות כי העברת זכויות במדגם אין לה תוקף כלפי צדדים שלישיים, אלא אם נרשמה בפנקס. מטרת הסעיף היא יצירת וודאות ויידוע הציבור בדבר מצב הזכויות במדגם, כמו גם שמירה על מהימנות המידע המופיע בפנקס.

יש להעיר, כי סעיף זה חל על הפרק כולו ומשכך תקף בנוגע להעברת זכויות במדגם רשום, במדגם לא רשום ובבקשה לרישום מדגם. מאחר שהעברת הזכויות בקשר למדגם לא רשום אינה ניתנת לרישום (משום שהמדגם עצמו אינו רשום), הרי שלהעברת זכויות במדגם רשום לא יהא תוקף כלפי צדדים שלישיים מכוח חוק זה. מדובר בשיקול נוסף שעל בעל מדגם לקחת בחשבון בעת ההחלטה האם לרשום את המדגם אם לאו. עם זאת, אין בהוראה זו כדי לגרוע מתוקפם של דינים אחרים, דוגמת דיני החוזים הכלליים, ולכן אם לפי דין אחר ההעברה תקפה גם כלפי צד שלישי, הוא לא יוכל להתגונן בטענה שלפי פרק זה ההעברה אינה תקפה כלפיו. הוראה מקבילה קיימת גם בחוק הפטנטים (סעיף 83).

פרק ו': הרישום והרשם

סעיף 46

מוצע לקבוע מפורשות כי הרשם רשאי לאצול סמכות הנתונה לו לפי החוק, כולה או חלקה, לבוחני הרשות, וזאת למעט סמכות לדון בהשגה על החלטת בוחן, וכן סמכויות לפי סעיף 47(א) (סעיף קטן (א)). כן מוצע לקבוע כי אדם אשר רואה עצמו נפגע על ידי החלטה או פעולה של הבוחן, יהא רשאי להשיג על כך בפני הרשם, תוך התקופה שנקבעה בתקנות (סעיף קטן (ב)). יצוין, כי בוחנים הם אנשי מקצוע העובדים ברשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, ותפקידם לבחון את כשירותם לרישום של מדגמים ולהכריע בבקשות לרישום מדגם המוגשות לרשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (ר' דברי ההסבר להגדרת "בוחן" בסעיף 1 וכן דברי ההסבר לסעיף 13).

סעיף 47 מוצע לקבוע כי מי שהתמנה להיות פוסק בקניין רוחני לפי סעיף 172א(א) לחוק הפטנטים, ומשכך מוטלים עליו תפקידים שיפוטניים כפי שקבע השר, יהא מוסמך למלא את התפקידים הבאים: שמיעת הצדדים והכרעה בבקשה לביטול ציון שמו של המעצב (סעיף 22); החזר תוקפו של מדגם שפקע בשל אי-תשלום אגרה (סעיף 29); תיקון רשומות ומסמכים (סעיף 31); ביטול או מחיקת מדגם רשום לבקשת בעל המדגם (סעיף 33); ביטול מדגם רשום וביטול תיקון לבקשת מי שאינו בעל המדגם הרשום (סעיף 34); סכסוך בשאלה האם מדגם הוא מדגם שירות (סעיף 38ג); השגה על החלטה או על פעולה של בוחן (סעיף 46ב); הארכת מועדים (סעיף 51). עוד מבהיר הסעיף, כי בקביעה או בהחלטה בדבר כשירותו או אי-כשירותו של המדגם לרישום, לרבות בדרך של התנגדות, לא יהא הפוסק מוסמך למלא תפקיד כאמור אלא לאחר שהבקשה נבחנה בידי בוחן. זאת, על מנת להבטיח שהמדגם ייבחן ראשית על-ידי הגורם המקצועי לעניין זה. בנוסף, נקבע כי העובדה שהבקשה למדגם מתייחסת למדגם רשום או אשר הוגשה לגביו בקשה לרישום במדינה אחרת, לא תהווה אסמכתא מספקת לבחינת הבקשה. כלומר, עצם בחינת המדגם במדינה אחרת לא תהווה אסמכתא לכשירותו לרישום בישראל. זאת, בין היתר משום שדיני הקניין הרוחני, הטריטוריאליים מטבעם, שונים ממדינה למדינה. סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) מבהירים כי פוסק בקניין רוחני ימלא את תפקידו לפי הוראות החוק, כי מוקנות לו הסמכויות המוקנות לרשם לפי החוק לצורך מילוי תפקידו, וכי כל פעולה שנעשתה כדין בידי פוסק בקניין רוחני דינה כדין פעולה שנעשתה בידי הרשם.

סעיף 48 לאור אופיין של החלטות הרשם מוצע לקבוע במפורש כי כל החלטה של הרשם לפי החוק תהא בכתב ותימסר בדרך שנקבעה לכל מי שהיה צד להליכים שקדמו להחלטה, או להליכים שנוגעים להחלטה, ככל שהיו הליכים כאלה. הוראה דומה קיימת בחוק הפטנטים (סעיף 160).

סעיף 49 מוצע לקבוע, כי בהליכים בהם הדיון נסב סביב סכסוך בין צדדים, יעניק הרשם הזדמנות להביא טענותיהם ולהגיש ראיותיהם בכתב או בעל פה, בדרך, בצורה ובמועדים שקבע השר. הליכים אלה הם: בקשה לביטול ציון שמו של מעצב (סעיף 22); התנגדות לבקשת ביטול או מחיקת מדגם רשום לבקשת בעל המדגם (סעיף 33ד); התנגדות לבקשת ביטול מדגם רשום וביטול תיקון לבקשת מי שאינו בעל המדגם הרשום (סעיף 34ה); דיון הרשם בבקשה תלויה ועומדת בבית המשפט (סעיף 36ב) וסכסוך בשאלה האם מדגם הוא מדגם שירות (סעיף 38ג).

עוד מוצע לקבוע, כי הרשם רשאי לצוות על החזר הוצאות סבירות שהוציא בעל דין בהליך שהתקיים לפניו, ולהורות מי מבעלי הדין ישלם את ההוצאות וכיצד ישולמו (סעיף קטן ב). צו כאמור יהא ניתן להוצאה לפועל כפסק דין (סעיף קטן ג), וזאת על מנת שמי שנפסקו ההוצאות לטובתו יוכל לממש את הצו. הוראה דומה קיימת בחוק הפטנטים (סעיף 162).

סעיף 50 סעיף זה עוסק בגביית עדות על-ידי הרשם. הוראה זו קיימת, בשינויים קלים, בפקודה (סעיף 47) ובחוק הפטנטים (סעיף 163).

סעיף 51 מוצע להקנות לרשם סמכות להארכת מועדים הקבועים בחוק לעשייתן של פעולות, אם ראה טעם סביר לעשות כן. זאת, למעט הארכת מועדים לפי סעיפים הקובעים את מועדי תשלום האגרות, תוקף הרישום והחזרת תוקפו של מדגם לאחר אי-תשלום אגרה (סעיפים 26, 27 ו-29). מועדים אלה אינם ניתנים להארכה. בנוסף, מוצע כי בכל הנוגע לבקשת תאריך הבכורה, יהא בסמכותו של הרשם להאריך את המועד הקבוע בסעיף 10(1) (מועד הגשת הבקשה בישראל) אם שוכנע שהבקשה בישראל לא הוגשה

במועד בגלל סיבות שלמבקש ולבא כוחו לא הייתה שליטה עליהן ולא ניתן למנען, ואת המועד הקבוע בסעיף 10(2) (מועד בקשת ההכרה בתאריך הבכורה) אם מצא שתאריך הבכורה לא נדרש בשל טעות בתום לב, וזאת עד לקבלת בקשת המדגם. הוראות אלה נדרשות מכוח אמנת פריז, ומצויות גם בחוק הפטנטים. מוצע לקבוע עוד, כי הרשם יהא רשאי להתנות את הארכת המועדים בתנאים שימצא לנכון (סעיף קטן (ב)), וכן כי בקשה להארכת מועד ניתנת להגשה בתוך המועד, ואם הוגשה לאחר תום המועד, יהא הרשם רשאי להאריכו, אולם רק ממטעמים מיוחדים שיירשמו (סעיף קטן (ג)). זאת, על מנת להבהיר כי דרך המלך היא הגשת הבקשה להארכת מועד בתוך המועד הקבוע בחוק מחד גיסא, ולאפשר לרשם גמישות בדבר הארכת מועדים גם מקום שהבקשה הוגשה לאחר תום המועד, מאידך גיסא. הארכת המועד רק מטעמים מיוחדים שיירשמו, אם הבקשה להארכתו הוגשה לאחר תום המועד, מבטאת איזון זה.

סעיפים 52 עד 57 סעיפים אלה מסדירים את דרך הטיפול במסמכי הרשות, את הרישום בפנקס, את פרסום הבקשות וההודעות מכוח החוק ודרכי העיון בהן. ההוראה לפיה פרסומן של בקשות והודעות לפי החוק ייעשה באתר האינטרנט של הרשות נובעת, בין השאר, מתוך מגמה של הנגשת המידע הממשלתי לציבור. הוראה זוהי נוספה לאחרונה לחוק הפטנטים (סעיף 166א).

סעיפים 58 עד 61 הסעיפים המוצעים מסדירים את הליכי הגשת ערעור על החלטת הרשם. החלטת סגן הרשם והחלטת פוסק בקניין רוחני דינן כדיון החלטת הרשם, ומשכך כפופות גם הן לסעיפים אלה. בין השאר, מוצע לקבוע כי החלטת הרשם אשר סיימה את הדיון בהליך תהא נתונה לערעור בזכות, ואילו החלטה אחרת של הרשם – לערעור ברשות (סעיף 58); מי יהיו המשיבים בערעור (סעיף 59); באילו נסיבות יהא הדיון בדלתיים סגורות (סעיף 60); ואיזה בית משפט יהא מוסמך לדון בערעורים על החלטות הרשם (סעיף 61). מרביתם של עניינים אלה אינו מוסדר במסגרת החוק הקיים.

פרק ז': מדגם לא רשום

כללי

מטרתו של פרק זה היא יצירת מסלול נוסף, שאינו כרוך ברישום, להגנה על מדגם. לפי הפקודה, מדגם שאינו רשום איננו ניתן להגנה, ומשכך לבעל מדגם שלא רשם אותו אין כל זכויות בקשר למדגם. זאת, בסייג: הפסיקה הכירה בעילת תביעה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט³² בקשר למדגמים לא רשומים, במקרים מסוימים. בפרשת **א.ש.י.ר**³³ נקבע, כי חיקוי והעתקה של מוצר שאין בהם זכות מוכרת על פי דיני הקניין הרוחני, עשויים להוות התעשרות שלא על פי זכות שבדין, ומשכך להצמיח לבעלי המוצר עילה על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט. הקניית הגנה לפי דיני עשיית עושר, למוצר שאין בו זכות מוכרת על פי דיני הקניין הרוחני, מסכלת את איזוני דיני הקניין הרוחני, ומובילה לחוסר ודאות הן בדבר עצם קיומה של הזכות במוצר, והן בדבר גבולותיה של זכות כזו. הצעת החוק מבקשת להתמודד עם מצב זה בשני מישורים: ראשית, הקניית הגנה גם למדגמים שאינם רשומים, כפי שיוסבר להלן, ושנית, על-ידי שלילת העילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט (לעניין זה ר' סעיף 81). בנוסף, ההסדרים בפרק זה מטרתם לתת ביטוי לכך שדיני המדגמים חלים גם על מדגמים שהם "אופנות מתחלפות", אשר חיי המדף

³² ס"ח 924, התשל"ט, עמ' 42.

³³ ע"א 5768/94 א.ש.י.ר נ' פורום בע"מ, פ"ד נב (4) 298.

שלהם קצרים (דוגמת ביגוד) ומשכך אין זה כלכלי לרשום, לכך שישנם מעצבים ובעלי מדגמים רבים אשר להם עסקים קטנים, והם אינם מודעים לצורך ברישום המדגם על מנת לזכות בהגנה או מעדיפים להסתכן ולהסתמך על הלכת א.ש.י.ר הנ"ל (מצב שהחוק המוצע מבקש לשנותו), ולכך שקיים אינטרס ציבורי בפיתוח וביצירה של מדגמים חדשים. זאת, על-ידי הענקת הגנה, מוגבלת מבחינת תקופת תוקפה והיקפה, למדגמים שאינם רשומים.

סעיף 62 מוצע לקבוע מפורשות כי לא תהא זכות במדגם לא רשום אלא לפי הוראות החוק. יובהר, שגם מדגם שהוגשה בקשה לרישומו הוא "מדגם לא רשום" ובעליו זכאי לכל הזכויות הנובעות ממדגם לא רשום ככזה, לרבות הזכות להגיש תביעה בגין הפרת המדגם הלא רשום. עם רישומו, במידה שאכן יירשם, יהפוך המדגם ל"מדגם רשום" החל מיום הגשת הבקשה, ולכן יוכל בעל המדגם להגיש תביעה בגין הפרתו של המדגם הרשום, גם אם ההפרה נעשתה לאחר יום הגשת הבקשה אך טרם רישומו של המדגם (ור' גם דברי ההסבר לסעיף 75).

סעיפים 63-64 מוצע לקבוע כי מדגם יהא כשיר להגנה גם אם לא נרשם, אם הוא עומד בתנאי הכשירות הקבועים בפרק ב' לחוק, בשינויים המחויבים (סעיף 63). לעניין הקביעה אם היה המדגם חדש ובעל אופי ייחודי, מוצע לקבוע כי המועד הקובע יהיה המועד בו המוצר בו בוטא המדגם פורסם, נמכר או הופץ לראשונה בציבור, המוקדם מביניהם. ביחס למועד זה, יש לבדוק את החידוש (האם לפני המועד לא פורסם בפומבי בישראל או מחוצה לה מדגם זהה לו או מדגם שנבדל ממנו רק בפרטים שאינם מהותיים, כאמור בסעיף 4) וכן את האופי הייחודי, כפי שנקבע בסעיף 6. במידה ועמד המדגם בתנאי הכשירות, הוא יהא מוגן ממועד זה, כאמור בסעיף 67. עוד מוצע להבהיר, כי אם מדובר בפרסום לפי סעיף 11(ד), כלומר, פרסום לאחר הגשת בקשה לרישום, או אם מדובר במדגם לא רשום אשר הוגשה לגביו בקשה לרישום לפי סעיף 69, אזי יחולו לעניין המועד הקובע הוראות סעיף 4 הרגילות. כן מוצע לקבוע תנאי נוסף להגנה על מדגם לא רשום, והוא זיקה של המדגם לישראל (סעיף 64). זאת, בשל אופיים הטריטוריאלי של דיני הקניין הרוחני ועל-מנת למנוע מצב שבו בעל מדגם לא רשום בחו"ל יטען כי המדגם הלא רשום תקף גם בישראל. מטבע הדברים, קשה עד מאוד מבחינה ראייתית לקבוע בישראל מהו המועד הקובע עבור מדגם שפורסם, נמכר או הופץ לראשונה בחו"ל לצורך בחינת החידוש שבו ואופיו הייחודי. על כן, אם בעל המדגם מעוניין בהגנתו בישראל, עליו לרשום אותו או לפרסמו, למכרו או להפיצו לראשונה בישראל. בנוסף לכך, מדינות זרות המכירות בדוקטרינת המדגם הלא רשום, מכירות בה לגבי מדגמים שלהם זיקה למדינה עצמה. לכן, מדגמים לא רשומים ישראלים לא יזכו להגנה ככאלה בחו"ל. לאור זאת, מדגם עשוי להיות מוגן בישראל על-ידי אחת משתי דרכים: האחת היא הגשת בקשה לרישומו בארץ (לראשונה או לפי תאריך בכורה), והשנייה היא פרסום, מכירה או הפצה כדין לראשונה של המוצר בו בוטא המדגם בציבור, באופן מסחרי, בישראל. תנאי זה דומה לדרישת הזיקה לישראל שבסעיף 8 לחוק זכות יוצרים, אולם שם נובע הדבר מאמנת ברן, אשר אינה חלה על מדגמים.

סעיף 65 מוצע כי לעניין אמנות בין-לאומיות, תיקבע ההגנה על מדגם לא רשום באמצעות צו שיוצא על ידי שר המשפטים. אם נחתמה אמנה בינלאומית בין ישראל לבין מדינה אחרת, לשר המשפטים תהא סמכות לקבוע בצו כי מדגם לא רשום כאמור בסעיף 63, שהאמנה מחייבת את הגנתו בישראל, יהיה מוגן על פי ההוראות שבצו. ברירת המחדל לעניין היקף ההגנה שיוקנה למדגם כאמור יהיה בהתאם להוראות החוק, זולת אם נקבע אחרת באמנה, ולא יותר מכפי שהוסכם. תוספת זו מבהירה, כי למדגם שמקורו

במדינה אחרת לא תוענק הגנה רחבה יותר מזו שתוענק למדגם "מקומי", אלא אם כן האמנה מחייבת זאת, ורק במידה שהדבר מתחייב. כאמור בדברי ההסבר לסעיף 64, במדינות המכירות בהגנה על מדגמים לא רשומים בגבולותיהן, אין הכרה הדדית במדגמים לא רשומים הזכאים להגנה מחוצה להם בלא הסכם, וכך מוצע לקבוע, בסעיף זה, גם לגבי ישראל. הוראה דומה מצויה בסעיף 9 לחוק זכות יוצרים.

סעיף 66 לסעיף קטן (א) – סעיף זה מגדיר את זכותו של בעל מדגם לא רשום במדגם, ואת היקף המונופול שמקנה לו המדגם הלא הרשום. מוצע לקבוע, כי מדגם לא רשום יקנה לבעליו את הזכות למנוע מכל אדם העתקה של המדגם לשימוש מסחרי, על-ידי ייצור מדגם שאינו יוצר רושם כללי שונה על המשתמש המיועד, ללא הרשאתו. כל זאת, ביחס למוצר בו בוטא המדגם או למוצר מאותו סוג אליו היה משויך המדגם לו היה נרשם. סעיף זה מבטא חלק מן ההבדלים בין מדגם רשום, המעניק הגנה חזקה וממושכת יותר, לבין מדגם לא רשום, המעניק הגנה צרה יותר מבחינת היקפה וקצרה יותר מבחינת תקופתה. בסעיף זה מובהר, כי היקף ההגנה שתינתן למדגם לא רשום הינה צרה מזו שתינתן למדגם רשום. דרישת ההעתקה כיסוד להפרה מטרתה להתמודד עם הקושי הטמון בהכרה במדגמים לא רשומים, והוא אי-הוודאות: הציבור אינו יודע אודות קיומן של זכויות במדגם. העתקה, המחייבת מודעות של המעתיק למעשה ההעתקה, מצמצמת קושי זה. מנגנונים נוספים להתמודדות עם קושי זה מצויים בסעיף קטן (ג) ובמסגרת החזקה שבסעיף 80(ג).

לסעיף קטן (ב) – הסעיף חוזר על הוראות סעיף 6(ב) ועל הוראות סעיף קטן 23(ג), על מנת להבהיר כי הכלל חל גם לעניין היקף זכותו של בעל מדגם לא רשום, ולעניין הפרת מדגם לא רשום. לסעיף קטן (ג) – מוצע לקבוע כי בעל מדגם לא רשום יסמן את המוצרים בהם בוטא המדגם, וזאת על מנת לקדם וודאות בכל הנוגע למדגמים לא רשומים. אי-סימונו של המדגם לא ישלול את ההגנה עליו כמדגם לא רשום, אולם החזקה הקבועה בסעיף 80(ג) לא תקום במקרה זה, ולכן יהא על בעל המדגם להוכיח שמפר המדגם העתיק אותו. עוד מבהיר הסעיף המוצע, כי על מדגם שפורסם כאמור בסעיף 11(ד), כלומר, לאחר הגשת בקשה לרישום, לא יחולו הוראות סעיף קטן זה. זאת, מכיוון שיסוד הוודאות מתקיים במקרה זה מכוח פרסום הבקשה לרישום כאמור בסעיף 11(ד), ועל מנת שלא ליצור בלבול בין מסלולי ההגנה שקובע חוק זה.

סעיף 67 מוצע לקבוע כי תקופת ההגנה על מדגם לא רשום תהא למשך 3 שנים מהמועד בו המוצר בו בוטא המדגם פורסם, נמכר או הופץ לראשונה בציבור, המוקדם מביניהם. זאת, בשונה מתקופת תוקפו של מדגם רשום, העומדת על 15 שנים. גם סעיף זה מבטא הבדל בין מדגם רשום לבין מדגם לא רשום, בכל הנוגע למשך ההגנה.

סעיף 68 מוצע להחיל על מדגם לא רשום את הוראות פרק ה' העוסק בבעלות במדגם, העברתה הבעלות ומתן רישיון לשימוש במדגם, וכן את הוראות סעיף 20 הקובע סייג לזכויות במדגם.

סעיף 69 מוצע לקבוע הליך שבמסגרתו יוכל בעל מדגם לא רשום לרשום את המדגם, ובכך להפכו למדגם רשום, על כל הזכויות הנגזרות מכך. זאת, על מנת לאפשר לבעלי מדגמים אשר חל לגביהם הרציונל של הגנת מדגמיהם כמדגמים לא רשומים (למשל: בעלי עסקים קטנים; תחומים בהם אין זה כלכלי להשקיע משאבים ברישומם של מדגם) "לבדוק את השוק" ראשית בדרך של הפצת המדגם כמדגם לא רשום. הדבר אף עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 18(1) ותקופת החסד הקבועה בו.

לסעיף קטן (א) – מוצע לקבוע כי בעל מדגם לא רשום יהא רשאי, ב-12 החודשים מהמועד בו פורסם, נמכר או הופץ לראשונה בציבור, להגיש בקשה לבחינתו ולרישומו של המדגם הלא רשום. סעיף זה נועד להבהיר, כי קיומה של זכות במדגם לא רשום אינה מאריכה את תקופת החסד הקבועה בסעיף 28(2). התקופה חופפת: פרסום בפומבי לפי סעיף 28(2) במשך 12 החודשים שקדמו למועד הקבוע לא תפגע בהיותו של המדגם חדש ובעל אופי ייחודי, וכך גם פרסום, מכירה או הפצה כמדגם לא רשום במשך 12 חודשים טרם הגשת הבקשה לבחינתו ולרישומו של המדגם. למעשה, כל מדגם שהחל דרכו טרם נרשם אך לאחר שפורסם, הוא מדגם לא רשום, הזכאי להגנה הקבועה בסעיף 66. עד תום 12 חודשים מיום הפרסום, רשאי בעל המדגם הלא רשום להגיש בקשה לרישום. עשה כן – יחולו הוראות החוק הנוגעות לבחינתו ולרישומו של מדגם; לא עשה כן – ייהנה הוא מהגנת המדגם הלא רשום הקבועה בסעיף 66 למשך שנתיים נוספות, ושלוש שנים בסך-הכל.

לסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) – מוצע להבהיר, בסעיף קטן (ב), כי מרגע הגשת הבקשה לרישום של מדגם לא רשום, יחולו על הבקשה ועל המדגם ההוראות הנוגעות לכשירות המדגם לרישום ולהליכי הרישום הכלולות בפרק ב' ובפרק ג', בשינויים המחויבים. עוד מוצע להבהיר, בסעיף קטן (ג), כי משנרשם המדגם, הרי הוא מדגם רשום ויחולו לגביו ההוראות החלות על מדגם רשום.

פרק ח': הפרת מדגם

סעיפים 70-71 הסעיפים מבהירים כי העושה פעולה כאמור בסעיפים 24 או 66, מפר זכות במדגם רשום או במדגם לא רשום, בהתאמה. יש לציין, כי לגבי מדגם רשום ניתן יהיה להגיש תביעה על הפרה רק לאחר שנרשם (סעיף 75(ב)), ואז ניתן יהיה לקבל סעד בגין הפרה שנעשתה בכל עת לאחר המועד האמור בסעיף 11(ד). עד למועד זה יהיה ניתן להגיש תביעה בגין הפרת המדגם כמדגם לא רשום. עוד מוצע לקבוע, כי ההפרה תהא בין אם עשה אדם את הפעולה בעצמו, ובין אם באמצעות אחר. משמעות הדבר היא, שאדם המזמין מאחר ייצור של מדגם רשום, למשל, ללא רשותו של בעל המדגם הרשום, מפר אותו הפרה ישירה. **סעיף 72** מוצע לקבוע מעשים שייחשבו כהפרה עקיפה של מדגם לא רשום, והם מכירה, הצעה למכירה, החזקה למטרות שימוש מסחרי או ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי של מוצר בו בוטא מדגם לא רשום שנעשה בלא רשותו של בעל המדגם הרשום ("מדגם מפר"). הפעולה תיחשב כהפרה עקיפה בתנאי שבעת ביצוע הפעולה עושה הפעולה ידע או היה עליו לדעת שמדובר במדגם מפר. לכך סייג: מדגם, שנעשה מחוץ לישראל ברשותו של בעל המדגם במדינה שבה נעשה, לא ייחשב למדגם מפר. מטרתו של סייג זה להבהיר כי ייבוא מקביל אינו מהווה הפרה של מדגם לא רשום, ור' דברי ההסבר לסעיף 24. יש לציין, כי הפעולות המפורטות בסעיף זה אסורות גם לגבי מדגם רשום, כהפרה ישירה ובלא צורך בהוכחת ידיעה של המפר. הדבר מהווה נדבך נוסף בשוני בין הזכות שמעניק מדגם רשום, לבין זו שמעניק מדגם לא רשום.

סעיף 73 לסעיפים (1) עד (3) – חריגים אלה נדרשים מכוח סעיף 5ter לאמנת פריס בכל הנוגע לפטנטים. באשר למדגמים, אין הכרח לקבוע כך בחקיקה, אולם לאור מטרת השימוש במדגמים בסעיפים אלה, וכן לאור קיומן של הוראות דומות בחקיקה האירופית, מוצע לקבוע חריג דומה גם בחוק זה.

לסעיפים (4)-(5) – הזכות לשימוש שאינו מסחרי איננה חלק מזכויותיו של בעל המדגם, ולכן מוצע לקבוע מפורשות שפעולה כאמור מותרת (סעיף קטן (4)). כן מוצע לקבוע, כי ייצורו של המדגם למטרות לימוד או הוראה, לא תהווה הפרה (סעיף קטן (5)). סעיפים אלה מבטאים איזון המגשים את תכלית החוק: עידוד יצירת מדגמים חדשים לטובת הציבור. לשם כך, ניתנת זכות לבעל המדגם, אשר לצידה הגנה חזקה. אולם, זכות זו אינה בלתי מוגבלת, והוא אינו רשאי להשתמש בזכותו זו על-מנת להגביל שימושים שאינם פוגעים בו (פעולה שאינה בהיקף מסחרי ואינה בעלת אופי מסחרי) או שימושים המגשימים תכליות ראויות אחרות (לימוד והוראה).

סעיף 74 מוצע לקבוע, כי עילה שניתן על פיה לבטל רישומו של מדגם רשום, תשמש הגנה טובה בתביעה על הפרת המדגם הרשום, וזאת מן הטעם שאם המדגם לא היה כשיר לרישום מלכתחילה, הרי שאין להכיר בתביעות הפרה בגינו. עוד מוצע לקבוע, כי אם קיבל בית המשפט את ההגנה, יצווה על ביטול רישום המדגם משום שכאמור, זה לא היה כשיר לרישום מלכתחילה. בנוסף לכך, מוצע כי על סעיף זה לא יחולו דיני ההתיישנות, כפי שנקבע בתיקון לחוק הפטנטים משנת תשנ"ה.³⁴ זאת, לאור פסק דין **שכטר נ' אבמץ** ומתוך מטרה להבהיר כי המדגם אינו הופך לחלוט כל עוד הוא עומד בתוקפו, כלומר, ניתן להגיש בקשה לביטול המדגם או לביטול התיקון בכל מועד, טרם פקיעתו של המדגם.

סעיף 75 מוצע להוסיף הוראה שתבהיר מי רשאי להגיש תובענה בשל הפרת מדגם. בסעיף קטן (א) מוצע לקבוע כי בעל המדגם ובעל רישיון ייחודי, ככל שניתן כזה, יוכלו להגיש תובענה כאמור. עוד מוצע לקבוע, כי אין להגיש תביעה על הפרת מדגם רשום אלא לאחר שנרשם המדגם, אולם משהוגשה תביעה על הפרה רשאי בית המשפט להעניק סעד על הפרה שנעשתה לאחר יום הפרסום לפי סעיף 11(ד), כאילו הופר מדגם רשום. ואולם, מובהר כי סעיף זה לא ייגרע מזכותו של בעל בקשת מדגם להגיש תביעה על הפרת המדגם כמדגם לא רשום (סעיף קטן (ב)). בסעיף קטן (ג) מוצע, כי כאשר מדובר במדגם בבעלות משותפת, יוכל כל אחד מהשותפים בבעלות במדגם להגיש תובענה. עוד מוצע, בסעיף קטן (ד), כי המגיש תובענה יצרף כבעל דין כל אדם הזכאי לתבוע, אלא אם כן העניק בית המשפט פטור לעניין זה. סעיף קטן זה מטרתו לוודא כי כל התובעים האפשריים יצורפו לתביעה כבר בשלב הגשתה, מה שיקל על הדיון בבית המשפט וימנע סרבול אפשרי בשלב מאוחר יותר. עם זאת, סעיף קטן (ה) מבהיר כי גם אם לא צורפו כל בעלי הדין כאמור בסעיף קטן (ד), לא יהא בכך כדי לגרוע מזכותו של תובע לקבלת סעד זמני, וזאת בשל אופייה הקנייני הזכות, אופיין של הפרות בדיני קניין רוחני בכלל, והחשיבות שבסעדים זמניים (כגון צו מניעה) בהקשר זה.

סעיף 76 לסעיף קטן (א) – הוראה חדשה, אשר מטרתה לקבוע כי אדם שבכוונתו לנצל מוצר שבוטא בו מדגם, בין אם מדגם רשום ובין אם מדגם לא רשום, רשאי לבקש מבית המשפט פסק דין הצהרתי לפיו בשימוש אותו הוא מבקש לעשות אין משום הפרת המדגם. זאת, על מנת לאפשר למבקש עשיית שימושים המותרים על-פי החוק במדגם ללא חשש מפני תביעה עתידית, שתגרור ניהולו של הליך יקר. הענקת אפשרות לפניה כאמור לבית המשפט תאפשר יצירת וודאות אד-הוק, בכל מקרה פרטי, והיא ראויה הן מבחינת המשתמש הפוטנציאלי, שיזכה לעשות את השימוש המבוקש (שאינו מפר) הן מבחינת הפרטים

³⁴ ס"ח תשנ"ה 413.

המרכיבים את הציבור, שעשויים ליהנות משימוש מותר זה והן מבחינת האינטרס הציבורי, שהוא הגנה על מדגמים במסגרת הקבועה בחוק, ולא יותר מכך.

לסעיף קטן (ב) – מוצע כי בהליכים לפי סעיף קטן (א), לא תישמע הטענה לפיה המדגם הוא חסר תוקף, משום שעצם הבקשה לקבלת פסק דין הצהרתי כאמור יש בה הכרה בכך שהמדגם תקף. בנוסף, מוצע לקבוע כי מתן פסק הדין ההצהרתי, או הסירוב לתיתו לא יהא בהם כדי לקבוע בשאלת תוקף המדגם הרשום, וזאת משום שבהליך זה לא נבחן תוקפו של המדגם, אלא נבחן השימוש שמתכוון המבקש לעשות.

הוראה מקבילה קיימת גם בחוק הפטנטים (סעיף 187).

פרק ט': תרופות בשל הפרת מדגם

סעיף 77 מוצע לקבוע כי הפרת מדגם רשום תהווה עוולה אזרחית, וכי הוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש]³⁵ יחולו עליה בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות הפרק. זאת, מכיוון שהמסגרת החוקית הכללית בשאלות של אשם, אחריות, פיצויים וצווי מניעה מצויה בפקודת הנזיקין. לעניין זה, יצוין כי לפי דיני הנזיקין, ובהתחשב באופיו של החיוב (פגיעה בזכות הקניינית), ברירת המחדל תהא הענקת צו מניעה זמני כנגד ניצול המדגם, אלא אם יהיו טעמים מיוחדים שלא לעשות כן, במקרה הפרטני. זאת יש לסייג: כאמור בדברי ההסבר לסעיף 19, הבחינה בדיני המדגמים מוגבלת מעצם טבעה, ולכן בית המשפט יוכל שלא להעניק צו מניעה זמני, במקרים המתאימים. עוד יודגש, כי ההפניה לפקודת הנזיקין אינה גורעת מאופייה הקנייני של זכות המדגם.

סעיף 78 מוצע להוסיף הוראה המסמיכה את בית המשפט לחייב את הנתבע במתן דין וחשבון לתובע לגבי פרטי ההפרה. הדבר חשוב לתובע לצורך הוכחת נזקו, ועשוי אף לסייע לבית המשפט בכל הנוגע לכימות הנזק שנגרם.

הוראה דומה קיימת בסעיף 183(ד) לחוק הפטנטים, בסעיף 15 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999³⁶ (להלן – חוק עוולות מסחריות) ובסעיף 57 לחוק זכות יוצרים.

סעיף 79 לסעיף קטן (א) – מוצע להסמיק את בית המשפט להורות, עם סיום הדיון בתובענה, על השמדת מדגמים מפרים או על עשיית כל פעולה אחרת בהם (סעיף קטן (1)) וכן על העברת הבעלות במדגמים המפרים לתובע, תוך קביעה שאם מצא בית המשפט כי התובע עשוי לעשות שימוש במדגמים מפרים אלה, יוכל לחייבו בתשלום כפי שייקבע (סעיף קטן (2)). זאת, על מנת ליצור איזון ראוי בין זכויות הצדדים: בעל המדגם, שזכותו הופרה, מחד גיסא, ומפר המדגם, אשר יתכן שהפרתו בוטאה במוצר יקר ערך, מאידך גיסא.

לסעיף קטן (ב) – מוצע לקבוע כי הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לגבי אדם שלא הפר בעצמו את המדגם, וזאת בשל האופי הקנייני של זכות המדגם, ועל-מנת להקנות לתובע עילת תביעה כנגד צד שלישי בכל הנוגע למדגמים המפרים. אולם, מוצע כי אדם אשר רכש את המוצר בו בוטא המדגם המפר

³⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.

³⁶ ס"ח התשנ"ט, עמ' 146.

בתנאי תקנת השוק הקבועים בסעיף 34 לחוק המכר, התשכ"ח-1968,³⁷ לא יהא חשוף לתביעה כאמור בסעיף קטן (א), וכפועל יוצא מכך, אף לא יהא חשוף לתפישתו של המוצר. זאת, על מנת שלא לגרוע מהאיזונים שמבטא חוק המכר.

סעיפים דומים קיימים בסעיף 60 לחוק זכות יוצרים ובסעיף 21 לחוק עוולות מסחריות.

סעיף 80 מוצע להגביל את התרופות העומדות לרשותו של בעל המדגם כלפי מפר תמים, אשר לא ידע ולא היה עליו לדעת על קיומן של זכויות במדגם. מוצע לקבוע, כי מפר תמים לא יחויב בתשלום פיצויים או במתן דין וחשבון עקב ההפרה. כלומר, הסעד העיקרי שניתן יהיה לקבל כנגד מפר תמים הוא צו מניעה. כן מוצע לקבוע, כי אם נרשם מדגם כאמור בסעיף 19, או אם סומן מדגם לא רשום כאמור בסעיף 66(ג), חזקה כי ידע המפר שקיימות זכויות במדגם. סעיף זה מדגיש את היתרונות שברישום מדגם או בסימונו של מדגם לא רשום. מטרתו היא לאזן בין זכותו של בעל המדגם, לבין עידוד בעל המדגם להצהיר על מצב זכויותיו בו על-ידי מתן פומבי לזכויות אלה ו"הזהרת" הציבור לגבי קיומן, בדרך של רישום או של סימון. לכן, על-אף שמדגם לא רשום יהיה מוגן אף אם לא סומן, הרי שאם לא סומן, לא תחול החזקה הקבועה בסעיף (ג).

פרק י': שונות

סעיף 81 הסעיף המוצע מטרתו להבהיר כי חוק זה הוא המסדיר את דיני המדגמים, וכי באופן רגיל, לא יחולו על מדגם דינים אחרים. זאת, בין היתר על רקע פסק הדין בעניין **א.ש.י.ר.**,³⁸ אשר הכיר בקיומה של זכות במדגם, על אף העובדה שהמדגם לא נרשם ושהפקודה אינה מקנה כל הגנה לבעל מדגם שלא רשם אותו.

לסעיף קטן (א) – מוצע לקבוע, כי לבעל מדגם לא תהא עילת תביעה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט בנוגע לשני מצבים: האחד הוא ניצולו של מדגם, בין אם רשום ובין שאינו רשום, המוגן לפי הוראות החוק. זאת, משום שחוק זה מקנה תרופות בגין הפרת המדגם לכל אורך תקופת ההגנה. הדבר תקף אף לגבי מדגם רשום טרם רישומו, אז הוא מוגן כמדגם לא רשום, ומשכך ישנן תרופות מאוזנות ומספקות העומדות לרשותו של בעל המדגם אשר זכותו הופרה (ודוק: בעל בקשה לרישום מדגם רשאי להמתין ולתבוע על הפרת מדגמו הרשום לאחר שזה נרשם, או לתבוע מיד בגין הפרת מדגם לא רשום כאמור בסעיף 75(ב)); השני הוא ניצולו של מדגם אשר אינו כשיר להגנה בהתאם להוראות חוק זה. הטעם שבבסיס הוראה זו הוא שקביעה אחרת חותרת תחת האיזונים הקבועים בחוק זה, והדבר אינו ראוי. יש להבחין, לעניין זה, בין שני מצבים: א. מוצר שאינו עונה להגדרת "מדגם" הקבועה בחוק זה – אם אין מדובר ב"מדגם", אזי חל הדין הכללי והעניין כלל אינו נכנס בגדרו של חוק זה, ועל כן גם אינו נכנס בגדר סעיף זה. ב. מדגם שאינו כשיר לרישום או להגנה – באם מדובר במדגם שאינו עונה על תנאי הכשירות הקבועים בפרק ב', אין זה ראוי להגן עליו גם באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט, משום שהדבר מפר את האיזונים הקבועים בחוק זה, שמטרתם תמרוץ יצירת מדגמים חדשים ובעלי אופי ייחודי. עם זאת,

³⁷ ס"ח 529, התשכ"ח, עמ' 98.

³⁸ רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ ואח', פ"ד נב(4) 289.

מדגם שאינו כשיר לרישום לפי חוק זה עשוי להיות כשיר להגנה לפי דין ספציפי אחר כגון דיני סימני המסחר או דיני העוולות המסחריות, והגנת החוקים המסדירים דינים אלה לא תישלל ממנו. זאת, משום שחוקים אלה מבטאים באופן פוזיטיבי איזונים ראויים, שונים מאלה המבוטאים בחוק זה, ובבסיסים תכליות שונות שאין לבטלם על-ידי חוק זה. יש לציין עוד, כי סעיף זה חל על בעל המדגם, ומשכך איננו חל על סכסוך בין צדדים זרים, שאף אחד מהם אינו בעל המדגם.

לסעיף קטן (ב) – הכרה בעילות תביעה לאחר פקיעתו או תום תוקפו של המדגם פוגעת באיזונים שנעשו בחוק מוצע זה בין זכותו של בעל המדגם לבין זכות הציבור ונחלת הכלל. אין זה ראוי כי בעל המדגם, שנהנה מהגנת החוק החזקה שבחר (כמדגם רשום או כמדגם לא רשום), יאריך דה-פקטו את תקופת ההגנה שהוענקה לו ובכך יסכל את האיזונים שזכרו לעיל. לכן, מוצע להבהיר כי עם תום תוקפו של המדגם, אין בו עוד זכויות כלשהן. עם זאת, וכפי שזכר בדברי ההסבר לסעיף קטן (א), הדבר לא ישלול את תחולתם של דיני סימני המסחר או של דיני העוולות המסחריות.

סעיף 82 מוצע לקבוע, כי הוראות החוק יחולו גם על המדינה. בנוסף, על הפרת מדגם יחול הדין הכללי החל על המדינה ביחס לעוולות אזרחיות אחרות, בהתאם לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952.

פרק יא': ביצוע ותקנות

סעיף 83 מוצע לקבוע כי שר המשפטים הוא שיהא ממונה על ביצוע הוראות החוק ועל התקנת תקנות מכוחו, ובין היתר לגבי סדרי דין, מועדים, פרטי בקשות, אגרות ופרסום. יש לציין, רשימת הסיווגים לעניין חוק זה תיקבע בהתאם להסכם לוקרנו (סעיף קטן 1), ור' לעניין זה גם את דברי ההסבר להגדרה "הסכם לוקרנו".

פרק יב': תיקונים עקיפים

סעיפים 84-87 מוצע לתקן מספר חוקים המפנים לפקודה, כך שיתאמו את החוק המוצע. לעניין סעיף 85, מוצע לתקן תיקון עקיף את סעיף 7 לחוק זכות יוצרים השולל כבר כיום את תחולת חוק זכות יוצרים על מדגמים, וזאת על-מנת להבהירו. בין השאר, מוצע לקבוע כי מדגם שאינו מיוצר, ואינו מיועד להיות מיוצר באופן תעשייתי יוכל להיות מוגן בזכות יוצרים. זאת, מכיוון שמדגם הוא עיצוב תעשייתי, ואם נשלל ממנו אופיו התעשייתי, שוב אין הצדקה לשלול ממנו את הגנת חוק זכות יוצרים, הגם שהוא כשיר לרישום או להגנה כמדגם רשום או כמדגם לא רשום בהתאמה. כן מוצע לקבוע, בסעיף קטן (ב), כי חוק זכות יוצרים לא יחול על יצירה שבוטאה במוצר כך שהיא מהווה מדגם, וכי עם פקיעת תוקפו של המדגם האמור לא תהא עוד לבעל המדגם עילת תביעה בקשר למדגם לפי החוק המוצע או לפי חוק זכות יוצרים. דוגמה לכך היא ציור המוגן בזכות יוצרים שהודפס על כוס, למשל. הכוס נושאת הציור ניתנת לרישום או להגנה כמדגם, שיתייחס לכוס עצמה ולמאפייניה החזותיים (הציור) גם יחד. לאחר פקיעת תוקפו של המדגם הרשום או של המדגם הלא רשום, לפי העניין, לא תהא עוד עילת תביעה לבעל המדגם, בין אם לפי חוק זכות יוצרים ובין אם לפי חוק המדגמים המוצע, ביחס למדגם הפרטני: הוא הכוס נושאת העיצוב.

אולם, הדבר לא ישפיע על זכות היוצרים בציור עצמו, ואם תוקפו לא פקע לפי חוק זכות יוצרים, אזי הציור יהא מוגן גם לאחר פקיעת תוקפו של המדגם. עוד יצוין, כי משמעותו של סעיף זה היא שאם מדובר במדגם כהגדרת חוק זה, אך הוא אינו כשיר לרישום, הרי שבמדגם הפרטני לא תהא גם זכות יוצרים.

פרק יג': ביטולים, מועד תחילה, תחולה והוראות מעבר

סעיפים 88-90 מוצע לקבוע, כי תחילתו של החוק שישה חודשים מיום פרסומו (סעיף 89), וכי הפקודה בטלה מיום תחילתו של החוק (סעיף 88). אולם, הוראות החוק המוצע לא יחולו על מדגמים שפורסמו בפומבי לפני יום התחילה, על מדגמים שהוגשה לגביהם בקשה לרישום לפני יום התחילה ועל מדגמים שנרשמו לפני יום התחילה (סעיף 90). בנוסף, על מדגם שנוצר לפני יום התחילה, אשר לו היה מוגש לפי הוראות חוק זה היה כשיר לרישום או להגנה לפיו, ואשר לפני יום התחילה הייתה בו זכות לפי חוק זכות יוצרים, 1911,³⁹ פקודת זכות יוצרים, 1924⁴⁰ או חוק זכות יוצרים, ימשיך לחול אותו דין, לפי העניין. זאת, על מנת להבטיח כי לא תישלל הגנה ממוצרים אשר לפי חוק זה הם כשירים להגנת מדגם, אך בעבר הוגנו לפי דיני זכות יוצרים, דוגמת גופני דפוס (סעיף 90(ב)). עוד נקבע כי סעיף 55 לפקודה, העוסק בעבירות פליליות, בטל מיום פרסומו של חוק זה. זאת, משום שהחוק המוצע אינו כולל עבירות פליליות ואין זה ראוי להמשיך ולהחיל את הוראות הדין הקודם שעה שנקבע כי עבירות אלה אין צורך בהן לפי החוק המוצע (סעיף 90(ג)).

³⁹ חוקי אי"י, כרך ג', עמ' (ע) 2633, (א) 2475.
⁴⁰ חוקי אי"י, כרך א', עמ' (ע) 369, (א) 389.