






רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

בקשות לרישום עיצובים
64026, 63961, 63960

המבקשת: ינאי ר.ד.י השקעות בע"מ
ע"י ב"כ: שטייף, עברון, סידס, בורוכוב, עורכי דין

ה ח ל ט ה

1. לפני בקשות לרישום עיצובים מס' 63960, 63961 ו- 64026 (להלן ובהתאמה: "עיצוב 63960", "עיצוב 63961" ו-"עיצוב 64026" או "העיצובים המבוקשים") אשר הוגשו כולם לרישום על ידי חברת ינאי ר.ד.י השקעות בע"מ (להלן: "המבקשת").
2. עיצובים 63960 ו- 63961 הוגשו לרישום ביום 25.7.2019 ואילו עיצוב 64026 הוגש ביום 8.8.2019. כל העיצובים התבקשו לרישום עבור סוג 01-01 לגבי ממתק, והתמונות אשר הוגשו במסגרתן של הבקשות נראות כך:

עיצוב 64026	עיצוב 63961	עיצוב 63960
		

3. העיצובים המבוקשים מיוצרים באמצעות מדפסות תלת-מימד בעלות זרוע רובוטית המייצרות מנות של צמר גפן מתוק המעוצבות, על פי הגדרה מראש, בצורות ובצבעים שונים (להלן: "המדפסות"). את המדפסות פיתחה חברה סינית בשם Guangzhou Sunzee Intelligent Technology Co. Ltd (להלן: "Sunzee") והיא אף מייצרת ומשווקת אותן בסין ומחוצה לה.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

4. ביום 30.5.2019 חתמה המבקשת על הסכם בינה ובין חברת Sunzee לפיו המבקשת תשווק ותפעיל את מדפסותיה של חברת Sunzee באופן בלעדי בישראל וכן תפעל לשיווק ולהפעלה מסחרית של המדפסות ברחבי העולם (להלן: "ההסכם").
5. בהודעות ליקויים מיום 19.5.2020 ומיום 23.6.2020 דחתה מחלקת העיצובים את הבקשות לרישום העיצובים המבוקשים, בשל כך שעיצובים אלו נעדרי חידוש ואופי ייחודי כנדרש לפי סעיף 3 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017 (להלן: "החוק" או "חוק העיצובים"). זאת, לאור קיומם של פרסומים קודמים, הן של צדדים שלישיים והן של המבקשת עצמה, אשר צוטטו בהודעות הליקויים (להלן: "הפרסומים הקודמים").
6. המבקשת טענה כי מחלקת העיצובים שגתה ביישומן של הוראות סעיף 9 לחוק והגדרת "בעל העיצוב" כפי שנקבעה בסעיף 1 לחוק, כאשר קבעה כי חלק מהפרסומים הקודמים אין מקורם במבקשת, משום שנעשו על ידי Sunzee. לשיטתה, יש לראות בפרסומים שמקורם ב Sunzee כפרסומים שמקורם בבעל העיצוב, ולכן אין לראות בהם כפוגעים בכשירות העיצובים לרישום בהתאם להוראות סעיף 9 לחוק העיצובים.
7. עוד טענה המבקשת כי עיצוב 64026 הינו חדש ובעל אופי ייחודי ביחס לפרסומים הקודמים כנדרש בחוק. בהקשר זה טענה המבקשת כי מדובר בתחום שבו חירות העיצוב מוגבלת, ויש ליישם את המבחן באופן מקל בהתאם לאמור בע"א 3406/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ'אקרשטיין תעשיות בע"מ (פורסם בנבו, 01.03.1999) (להלן: "עניין סלע").
8. משכשלו ניסיונותיה לשכנע את מחלקת העיצובים באשר לכשירותם של העיצובים לרישום, פנתה המבקשת בבקשה להשמעת טענותיה בפני וכך עשתה ביום 1.11.2020.

דיון והכרעה

9. סעיף 9 לחוק העיצובים קובע:

"פרסום בציבור של עיצוב לא יפגע בכשירות להגנה על העיצוב כעיצוב רשום לפי הוראות פרק ד', אם נעשה במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הקובע כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "המועד הקובע" בידי בעל העיצוב או כתוצאה ממידע שמקורו בבעל העיצוב, בין שהמידע הושג כדין ובין שהושג שלא כדין."

המונח "בעל העיצוב" מוגדר בפרק ההגדרות בחוק העיצובים כדלקמן:



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

”בעל עיצוב” – בעלים של עיצוב לפי הוראות סימן א' בפרק ג', וכן מי שהועברה לו כדין הבעלות בעיצוב.

10. בדברי ההסבר (עמ' 703) ביחס לסעיף 9 בחוק העיצובים נאמר:

”מוצע לקבוע ”תקופת חסד” של 12 חודשים שבמהלכם יוכל בעל העיצוב לבדוק את השוק, לגייס מימון לייצור העיצוב, וכד' באמצעות פרסומו של העיצוב, ייצורו וכו'. יש להדגיש, כי סעיף קטן זה יחול מקום שבו מקור הפרסום או המידע שבעקבותיו נעשה הפרסום הוא בעל העיצוב, וזאת מכיוון שאם העיצוב שפורסם הוא פרי עמלו של מעצב אחר, הרי שמדובר בפרסום שראוי כי ישלול את החידוש שבעיצוב, אשר אינו חדש ביחס ל”מאגר העיצובים” הקיים.”

עיצובים 63960 ו- 63961

11. הליקויים שהועלו על ידי המחלקה בקשר לאי עמידה של העיצובים המבוקשים בתנאי סעיף 9 התבססו על צילומים של עיצובים שונים שפורסמו באתרי אינטרנט לפני מועד הגשת הבקשה. פרסומים קודמים אלו צוטטו על ידי המחלקה מתוך האתרים ”Facebook” ו-”YouTube” ואין חולק על כך כי הם מציגים עיצובים הזהים לעיצובים המבוקשים לרישום.

פרסום קודם שצורף לדוח בחינה מיום 19.5.2020	עיצוב 63960
	
פרסום קודם שצורף לדוח בחינה מיום 19.5.2020	עיצוב 63961



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר



12. על פי התצהיר שהוגש על ידי המבקשת, כלל הפרסומים הקודמים המתייחסים לבקשות עיצובים 63960 ו-63961 נעשו על ידי חברת Sunzee בעצמה או על ידי מי מטעמה (ר' סעיפים 16 ו-17 בכתב השגת המבקשת על סירוב רישום עיצובים 63960 ו-63961). המבקשת מציינת כי חברת SUNZEE מינתה אותה כיבואן רשמי ובלעדי בישראל כחלק מההסכם בין הצדדים, ואף הציגה מכתב הסכמה מאת חברת SUNZEE כי העיצובים המבוקשים ירשמו על שמה של המבקשת (ר' סעיף 1.4 בתשובת המבקשת למחלקת העיצובים מיום 16.6.2020).

13. מקבל אני את עמדת המבקשת, שאף שהיא זו הרשומה כעת בפנקס כבעלת עיצובים 63960 ו-63961, הפרסומים שנעשו על ידי חברת Sunzee (שהינה הבעלים הראשון של העיצוב) הינם בגדר "פרסומים שנעשו על ידי בעל העיצוב או שמקורם בבעל העיצוב" ואין בהם כדי לפגוע בכשירות העיצובים הללו לרישום.

14. יש לפרש את סעיף 9 לחוק כך שכל פרסום שנעשה במהלך תקופת החסד על ידי מי שהיה "בעל העיצוב", אינו שולל את החידוש מן העיצוב, ללא אבחנה אם הבעלות הועברה לאחר מכן, ואף אם הפרסום נעשה לאחר שאדם חדל להיות בעל העיצוב.

15. פרשנות זו מתיישבת עם כוונת המחוקק להבחין בין פרסומים שמקורם בפרי עמלו של בעל העיצוב לבין פרסומים שמקורם במעצב אחר. הסדר דומה קבוע גם ב Article 7(2) ל Community Design Regulations (EC) No 6/2002 באירופה:

"A disclosure shall not be taken into consideration for the purpose of applying Articles 5 and 6 and if a design for which protection is claimed under a registered Community design has been made available to the public: (a) by the designer, his successor in title, or a third person as a result of information provided or action taken by the designer or his successor in title; and (b) during the 12-month



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר


period preceding the date of filing of the application or, if a priority is claimed, the date of priority.

16. במאמר מוסגר אציין כי גם פרסומים שנעשו על ידי צד שלישי בהתבסס על מידע שמקורו בבעל העיצוב יחסו תחת ההגנה הקבועה בסעיף 9 לחוק. זאת, במיוחד לאור שיתוף המידע שנעשה כדבר שבשגרה ברשת האינטרנט וברשתות החברתיות.

17. לפיכך סבור אני שהפרסומים הקודמים אשר צוטטו בהודעות הליקויים מיום 19.5.2020 (ר' סעיפים 1(א) עד 1(ד) בכל אחת מההודעות) הינם בגדר פרסומים על ידי בעל העיצוב שאינם שוללים חידוש מן העיצובים המבוקשים בבקשות עיצוב 63960 ו-63961. כנגד עיצובים אלה לא צוטטו פרסומים אחרים או הועלו השגות נוספות, ועל כן כשירים הם לרישום.

עיצוב 64026

18. באשר לעיצוב 64026 ציטטה הבוחנת בהודעת הליקויים מיום 13.7.2020, 6 פרסומים קודמים שמקורם איננו בחברת Sunzee. מבין 6 הפרסומים הללו סבור אני כי הבקשה לרישום עיצוב 64026 עונה על דרישות החידוש והאופי הייחודי ביחס לכלל הפרסומים הקודמים אותם ציטטה הבוחנת למעט פרסום קודם מס' 5 (להלן: "פרסום 5").

פרסום 5	עיצוב 64026
	

19. בדיון שנערך בפני הסכים ב"כ המבקשת כי החלק המרכזי בצילום פרסום 5 (דמות הפרח בצילום) זהה לדמות הפרח בעיצוב המבוקש 64026 (ר' פרוטוקול הדיון עמוד 11, שורות 4-24). יחד עם זאת טען ב"כ המבקשת כי גם במקרה זה מדובר במידע שאין בו כדי לפגוע בכשירות העיצוב לרישום לפי הוראות סעיף 9 לחוק (ר' פרוטוקול הדיון עמוד 6, שורות 8-16). זאת, בהסתמך על דברים אשר נאמרו למבקשת על ידי נציג חברת Sunzee ביחס לפרסום 5 לפיהם



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

"...ייתכן כי עיצוב זה הינו תוצר לקוי של המדפסות מתוצרת Sunzee" (ר' סעיף 22.4 בכתב השגת המבקשת על סירוב רישום עיצוב 64026).

20. במהלך הדיון הוצע לב"כ המבקשת להגיש תצהיר לגיבוי טענתו כי אכן מדובר בתוצר לקוי של המכונות מתוצרת Sunzee, אולם ב"כ הסביר שאין ביכולתו לעשות כן. יצוין בהקשר זה כי ב"כ המבקשת הינו גם הבעלים של המבקשת ומשמש כדירקטור וכמנכ"ל שלה, זאת כפי שהציג את עצמו בתחילת הדיון (ר' פרוטוקול הדיון עמוד 2, שורות 4-7).

21. אין די בהשערה של נציג Sunzee כי מקור הפרסום הינו בבעל העיצוב או במידע שהגיע ממנו. בנסיבות אלה איני יכול לקבל את הטענה כי מקור פרסום 5 הינו בחברת Sunzee כך שפרסום 5 הינו פרסום שמקורו בבעל העיצוב.

22. לפיכך, אבחן האם לאור פרסום 5 עומד העיצוב המבוקש 64026 בשני התנאים שנקבעו בסעיף 3 לחוק: חידוש ואופי ייחודי. בהחלטתי בבקשה לרישום עיצוב 63572 מרום אפ.גי.פי בע"מ נ' (פורסם בנבו, 06.01.2020) (להלן: "עניין מרום"), פירטתי את אופן בחינתם של שני התנאים המצטברים הללו בבקשות לרישום עיצוב (ר' סעיפים 17-33 להחלטה).

23. דרישת החידוש מוגדרת בסעיף 6 לחוק כדלקמן:

"עיצוב ייחשב חדש אם לפני המועד הקובע לא פורסם בציבור, בישראל או מחוץ לה, עיצוב זהה לו או עיצוב שנבדל ממנו רק בפרטים שאינם מהותיים".

24. מבחן החידוש בחוק העיצובים הוא מבחן אובייקטיבי הבוחן דמיון בין העיצוב לפרסום הקודם מבחינה מהותית. מבחן החידוש יתבצע באמצעות השוואה בין העיצוב המבוקש, לבין פרסום קודם יחיד. (ר' פסקה 18 בעניין מרום וכן ההפניה שם לעמ' 102 לספרו של Hasselblatt (Community Design Regulation (EC) No 6/2002 (2015)

25. ההבדל במראה בין עיצוב 64026 לבין פרסום 5 הינו בקווי המתאר החיצוניים, קרי במעגלים החיצוניים בצבע כחול המופיעים בשני הצילומים בטבלה לעיל (מסומנים בעיגול). בעוד שבפרסום 5 המסגרת החיצונית כוללת שכבות מדורגות, בעיצוב 64026 מסגרת זו הינה אחידה.

26. כפי שפורט בעניין מרום, בהשוואה בין פרסום קודם לעיצוב המבוקש לרישום, פרטים שאינם מהותיים הינם בדרך כלל פרטים שאינם חלק מן המוצר. המסגרת החיצונית בעיצוב המבוקש 64026 הינה חלק מקווי המתאר של המוצר ועל כן מהווה פרט מהותי ממנו. לפיכך, עיצוב זה עונה על דרישת החידוש.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

27. ביחס לבחינת האופי הייחודי, יש לבחון האם העיצוב המבוקש יוצר רושם כללי שונה בעיני המשתמש המיודע ביחס לפרסום הקודם. ההשוואה איננה נעשית ביחס להבדלים פרטניים. הבחינה תעשה בעיני המשתמש בהתחשב בשיקולים הבאים: מהו התחום בו מיושם העיצוב, האם מדובר בתחום רווי, מאפייני המשתמש המיודע, רמת ההיכרות שלו את התחום, רמת תשומת הלב שהוא מקדיש לתחום, והשאלה האם הוא יכול לבצע השוואה ישירה, וכן מידת החירות העיצובית של המעצב בפיתוח העיצוב.

28. מאפייני המשתמש המיודע פורטו בדברי ההסבר להצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015 ה"ח 928 (6.7.2015), 696, 703 שם נקבע כי:

"המשתמש המיודע הוא אדם העשוי להתעניין במוצר נושא העיצוב או במוצרים מאותו סוג, לשם שימוש בהם או לשם רכישתם. כלומר, המשתמש המיודע הוא אדם מן השורה המעוניין במוצר לשם שימוש בו – הוא אינו מומחה, אינו טכנאי ואינו מעצב של מוצרים מסוגו של המוצר נושא העיצוב, אך גם אינו שווה נפש למוצר כאמור או בור לגביו: אדם מן השורה שאין לו כל עניין במוצר, אינו עונה על ההגדרה "משתמש מיודע".... מדובר במבחן אובייקטיבי, אשר מתייחס לרושם הכללי שיוצר העיצוב על אדם העונה לתנאים אלה."

29. בענייננו המשתמש המיודע הינו הצרכן של הממתק, המכיר מגוון של עיצובים הקיימים בתחום. בשל העובדה שמדובר בממתק, איני סבור כי המשתמש המיודע מקדיש תשומת לב גבוהה במיוחד לעיצוב במהלך רכישת המוצר. בנוגע להשוואה ישירה הרי שהמוצרים נרכשים בדרך כלל בצורה בודדת ואינם מוצגים האחד בצד השני, ועל כן יש לייחס לגורם זה חשיבות מופחתת.

30. סבור אני כי הרושם הכללי שיוצר עיצוב 64026 בעיני המשתמש המיודע אינו שונה מזה הנוצר על ידי פרסום 5.

31. ב"כ המבקשת טען כי מדובר בתחום בו החירות העיצובית של המעצב מוגבלת בשל כך שצורת הבסיס של העיצוב צריכה להתבסס על צורת עיגול וזאת בשל המאפיינים הטכניים של המוצר (ר' סעיפים 24-32 בהשגת המבקשת על סירוב רישום עיצוב 64026 וכן פרוטוקול הדיון עמוד 7 שורה 24 עד עמוד 8 שורה 21). על כן לשיטתו של ב"כ המבקשת יש ליישם את מבחן העין באופן מקל לצורך העמידה בדרישת החידוש ואו המקוריות. בעניין זה הפנה ב"כ המבקשת לעניין סלע.

32. בעניין סלע נקבע כי די בתוספות או בשינויים קטנים בעיצוב בהשוואה לפרסומים הקודמים, על-מנת לעמוד בדרישות החידוש והאופי הייחודי:



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

"נראה לי, כי בתחומים מסוימים תבוא דרישת החידוש או המקוריות על סיפוקה גם על יסוד שינויים ותוספות קטנים למדי. כך, למשל, בתחומים בהם מוגבלת "חירות העיצוב" של היוצר עקב טיבו, תפקידו או אופן השימוש במוצר... או בתחומים בהם מתרבה מספר המדגמים במהירות - בכל אלו יכולים שינויים מועטים לעלות כדי חידוש". (הדגשה אינה במקור).

33. נושא חירות העיצוב אף מצא את מקומו בסעיף 7(ב) לחוק הקובע כדלקמן:

"נוסף על האמור בסעיף קטן (א), בקביעה אם עיצוב יוצר אצל משתמש מידע רושם כללי שונה כאמור באותו סעיף קטן יובא בחשבון, בין השאר, מגוון האפשרויות הקיים לעיצוב עיצובים ביחס למוצרים מהתחום שאליו משתייך המוצר נושא העיצוב". (הדגשה אינה במקור).

34. איני מקבל את טענתו של ב"כ המבקשת. ראשית, מגבלת חופש העיצוב אשר עלתה בעניין סלע אינה מתקיימת בענייננו. כפי שעולה מכלל החומר שהוגש ניתן לעצב צורות רבות של ממתק צמר גפן גם בהתחשב בכך שצורת הבסיס היא עיגול. בדיון לפני העיד ב"כ המבקשת בעצמו כי אכן קיימות אפשרויות עיצוב כאלו (ר' פרוטוקול הדיון עמוד 8 שורות 5-13):

כב' הרשם: אני מודה שאני לא כל כך הבנתי מהי מגבלת חופש העיצוב. אני ראיתי שאפשר ליצור עם הרבה עלי כותרת, בכל מיני צורות שונות ומשונות, אז איפה המגבלה על חופש העיצוב פה?

עו"ד ינאי: המגבלה היא בחומר. אם אפשר לייצר עלי כותרת רבים, אפשר לייצר צורה של לב, אפשר לייצר צורה של סחלב. המשותף לכל הדברים האלה, זה שהצורה הבסיסית שעליה מיישמים בסופו של דבר אקט של מעיכות, היא עיגול. הבסיס שלי הוא עיגול, אני יכול לבצע מעיכות בשלבים שונים, וזה כל היכולת שלי לעשות פעולות שהן משפיעות על העיצוב של המוצר. ולכן הקושי בעיצוב שלי במוצרים מהסוג הזה, הוא מאוד מוגבל.

35. כמו כן, איני סבור כי המדובר בתחום רווי. לא הובאו כל ראיות לכך.

36. לפיכך, סבור אני כי אין בהבדל בין העיצוב המבוקש 64026 לבין הידע הקודם כדי ליצור רושם כללי שונה בין העיצובים, ולכן עיצוב זה אינו עונה על דרישת האופי הייחודי ביחס לפרסום 5.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

סוף דבר

37. בקשות לרישום עיצובים 63960, 63961 מתקבלות ועיצובים אלו יירשמו בפנקס.

38. בקשה לרישום עיצוב 64026 נדחת.

אופיר אלון

רשם הפטנטים, העיצובים
וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום
כז' כסלו תשפ"א
13 דצמבר 2020

951-99-2020-012148

סימוכין: