

דו"ח RIA בנושא תקנות העיצובים

04.01.2018 י"ז טבת תשע"ח

עורכות הדו"ח: גב' ז'קלין ברכה, סגנית ראש רשות הפטנטים
גב' עדי ליאב, עוזרת משפטית לרשם הפטנטים

תודות: מר אופיר אלון, ראש רשות הפטנטים
גב' יעל פולק גליק, מרכזת בכירה (מדיניות רגולציה), משרד המשפטים
גב' גילי ברטורא, מדיניות רגולציה, משרד המשפטים
גב' אילת פלדמן, מחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי)
גב' נועה מושייף, מחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי)

חלק א – הגדרת הצורך בהתערבות ממשלתית

א. רקע והאינטרס הציבורי המוגן

1. זכות העיצוב הינה זכות קניין רוחני המגנה על ההיבטים האסתטיים הנראים לעין של מוצר כלשהו שיכולים להתבטא בקווי המתאר, בשילובי הצבעים, במרקם או במאפיינים נוספים. ההגנה ניתנת לעיצובים חדשים בלבד, דהיינו עיצובים שלא פורסמו לציבור קודם לכן. תנאי נוסף על פי חוק העיצובים להגנה על עיצוב הינו היות העיצוב בעל אופי ייחודי, במלים אחרות, לא די בכך שהוא חדש אלא נדרש כי יהיה שונה במידה מספקת מעיצובים שקדמו לו.
2. מטרת ההגנה על עיצובים הינה עידוד יצירה של עיצובים חדשים ומתן תמורה למעצב על פרי רוחו. ההגנה הניתנת על זכות קניין רוחני זו הינה מוגבלת בזמן וזאת על מנת לאפשר לציבור בחלוף תקופת ההגנה להשתמש בעיצובים אלה באופן חופשי. ההנחה הינה כי במשך תקופת תוקף העיצוב תוחזר למעצב ההשקעה בעיצוב החדש, בין היתר, באמצעות מכירת מוצרים הנושאים את העיצוב או מתן רשיונות שימוש בו.
3. חוק העיצובים, התשע"ז-2017 מסדיר את הגנת העיצוב במדינת ישראל ומאפשר קבלת הגנה על עיצוב רשום ולראשונה גם הגנה על עיצוב לא רשום. באופן זה מושגת וודאות באשר לזכויות הקניין בעיצובים. חוק העיצובים מאפשר הצטרפות ישראל להסדר האג להגשת בקשות בינלאומיות לרישום עיצובים. נבחר כי הסדר זה, לאחר ההצטרפות אליו, יאפשר לתושב ישראל, כמדינה החברה בו, להגיש בקשה בינלאומית לרישום עיצוב ולבחור את המדינות בהן יירשם העיצוב מתוך רשימת המדינות החברות באותו הסדר. באופן זה ייחסכו למבקש העיצוב עלויות בגין הגשת הבקשה בכל מדינה ומדינה והוא יוכל לנהל את הליך הרישום וכן את חידוש העיצוב לאחר שיירשם באופן מרוכז.
4. לחוק העיצובים קדמה פקודת הפטנטים והמדגמים, 1924, אשר העניקה הגנה למדגמים רשומים בלבד למשך 15 שנים בכפוף לתשלום אגרות חידוש. פקודה מנדטורית זו הייתה מיושנת ותנאי הכשירות והיקף ההגנה על פיה היו שונים מאלה שנקבעו בחוק החדש.
5. בעקבות חקיקת החוק נדרשת התקנת תקנות אשר במסגרתן יידונו אופן הגשת הבקשות לרישום עיצובים, הליך הבחינה ברשות, סדרי הדין בהליכים בפני הרשם.
6. ככלל, עם הגשת בקשה לרישום עיצוב, מתפרסמת הבקשה ונבחנת ברשות בידי בוחנים. אם נמצא העיצוב כשיר לרישום, הוא נרשם בפנקס העיצובים. לאחר רישומו ניתן להגיש בקשה לרשם לבטל את העיצוב. העיצוב בתוקף ל-25 שנים בכפוף לתשלום אגרות חידוש מדי חמש שנים.
7. על פי החוק קיימים בנוסף להליכי ביטול העיצוב הרשום הליכים נוספים בפני הרשם, כגון, ציון שם המעצב, תיקון עיצוב וביטול תיקון עיצוב, בקשה להחזר תוקף עיצוב שפקע תוקפו בשל אי תשלום אגרת חידוש, ביטול החזר תוקף העיצוב, הכרעה בסכסוך בעניין עיצוב שירות. הליכים אלה נוגעים לעיצובים רשומים, למעט עיצוב השירות.
8. במקביל מתווה החוק מסלול להגנה על עיצובים לא רשומים, דהיינו עיצובים אשר עם פרסומם מקבלים הגנה מפני העתקה למשך שלוש שנים וזאת אם הם עומדים בתנאי החוק לעניין חידוש ואופי ייחודי, תנאים שהובהרו לעיל. החוק קובע אפשרות לסמן את העיצוב הלא רשום ובכך להזהיר את המתחרים כי בעל העיצוב הלא רשום סבור שיש לו זכויות קניין בעיצוב. הנוסח המוצע בתקנות הינו כי הסימן יתייחס לכל מוצר בנפרד, על גביו או על גבי אריזתו, מתוך רשימה של אפשרויות סימון שאינה ממצה.

9. ישראל מוגשים ונרשמים כיום כ-1,500 מדגמים בשנה. כשני שליש מן המדגמים מוגשים לרישום באמצעות מיופה כוח, וכשליש באמצעות המבקש עצמו.¹ תהליך הבחינה והרישום הינם מהירים. זמן ההמתנה לבחינה ראשונה של המדגם עומד על כשלושה חודשים וכל תהליך הבחינה עד הרישום אורך כשנה. על פי תקנות המדגמים על הרשם לסיים את הליך הבחינה במשך שנה ושלושה חודשים ואולם מרבית המדגמים מסיימים את הליך הבחינה לפני תום תקופה זו. מרבית המדגמים המוגשים על פי פקודת הפטנטים והמדגמים הינם בתחום יחידות הבניין ורכיבי הבנייה, בתחום אמצעי ההובלה ובתחום התכשיטים.²

ב. זיהוי הבעיה וסיבותיה

10. ממפגשים עם מעצבים בתחומים שונים עולה כי חלק גדול מהעיצובים כיום אינם רשומים ולפיכך אינם מוגנים, למעט הגנה מסוימת מכוח עילות אחרות אשר היקפה נקבע בהליך בבית המשפט. הסיבות העיקריות להעדר הרישום, כפי שהן עולות ממפגשים עם המעצבים, הינה חוסר מודעות לאפשרות הרישום, תפישה, מוטעית לטעמנו, כי מדובר בהליך יקר ומורכב והצורך לאכוף את הזכויות בבית המשפט גם לאחר הרישום. זאת ועוד, העתקת עיצובים הינה פשוטה יחסית ולעתים מתרחשת מחוץ לישראל. נבהיר כי על מנת להגן על עיצוב מחוץ לישראל יש לפעול על פי הדינים החלים במדינה הרלוונטית, ובעיקר לרשום את העיצוב באותה מדינה.

11. ההגנה בגין עיצובים לא רשומים פותרת בחלקה את בעיית חוסר המודעות לאפשרויות ההגנה על עיצובים. החוק קובע אפשרות לסמן עיצובים לא רשומים אך מותיר את הסדרת אופן הסימון לתקנות.³ העדר הסדרה יכול להביא לשימוש בכלי הזה באופן שמעקר את תכליתו. למשל, סימון באופן שאינו גלוי לעין, סימון ללא תאריך, סימון שאינו צמוד למוצר ספציפי. על כן נדרשת הסדרה בתקנות שתהלוך את תכלית הסימון.

12. בנוסף, יש להנגיש לציבור את האפשרות לקבל הגנה בגין עיצוב רשום על מנת למקסם את השימוש בו, הן בקרב עסקים גדולים, והן בקרב עסקים קטנים. על כן על הליכי ההגשה והבחינה להיות קצרים, פשוטים וידידותיים. לפעולות הסברה לציבור באשר לתהליך הרישום ישנה תועלת רבה להשגת מטרות אלה, אך הן חורגות מהדיון בתקנות העיצובים, אשר דו"ח זה עוסק בהן.

13. בשיח עם המעצבים ומתוך שאלות שהופנו אלינו זיהינו כי מורכבות התהליך מהווה מחסום בפני המעצבים הקטנים, נפרט את ההיבטים שבהם היא באה לידי ביטוי:

א. אגרות הגשה – אגרות הגשה גבוהות מהוות מחסום כלכלי בפני הגשת הבקשות למעצבים קטנים ולמעצבים המגישים בהיקפים גדולים. אולם בשיח עם ציבור המעצבים התברר כי האגרה אינה מהווה מכשול בפני הגשת הבקשות במיוחד בשים לב להנחה המשמעותית הניתנת למבקשים פרטיים.

ב. חידוש רישום העיצוב מדי חמש שנים מחייב ביצוע מעקב ורישום אשר מכביד על מעצבים שאינם משתמשים מתוככמים של השיטה.

ג. הליך החזר תוקף של עיצוב הינו הליך חדש שלא היה קיים בהתאם לפקודת הפטנטים והמדגמים. בדינים קרובים, דיני הפטנטים, הליך הגשת הבקשה להחזר תוקף מחייב צירוף תצהיר. לאור

¹ בין השנים 2014.7.1 ועד 2017.12.26 הוגשו 4683 בקשות לרישום מדגם, מתוכן 1,540 ללא מיופה כוח.

² לפי הנתונים בדו"ח שנתי של רשות הפטנטים לשנת 2016

³ <http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/about/Documents/LPO%20Annual%20Report%202016.pdf>

³ סעיף 62 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017

העובדה שמרבית המבקשים אינם מיוצגים, הכבדה פרוצדורלית עלולה למנוע מהם את האפשרות להחזיר את תוקפו של העיצוב ובכך לאבד כליל את זכויותיהם.

ד. פישוט ההליכים בפני הרשם - נשקלו חלופות לגבי אופן הגשת כתבי הטענות והראיות בהליכים בפני הרשם.

14. בהעדר אפשרות להגיש בקשות באמצעות הסדר האג, קבלת הגנה במדינות נוספות על עיצוב הנו תהליך יקר ומורכב עבור מעצבים המחייב ללמוד את הדין המקומי ולשכור שירותים של מייצגים בכל מדינה. אפשרות הגשת בקשות בינלאומיות בהתאם להסדר האג הוסדרה בחוק העיצובים והתקנות יסדירו סוגיות הנוגעות לאופן הטיפול בעיצובים שהוגשו או שנרשמו בישראל מכוח הסדר האג.

15. בהתאם לפקודה שחוק העיצובים מחליף, ההליך בפני הרשם היה מצומצם להליך ביטול בשל פרסום קודם של מדגם. בחוק העיצובים התווספו הליכים נוספים ונעשה ניסיון לפשט ככל הניתן הליכים אלה. שתי סוגיות שנדונו הינן גילוי מסמכים ופסיקת הוצאות. פסיקת הוצאות גבוהות בהליך הינה סוגיה שיש לה פוטנציאל להתיתע מעצבים שאינם בעלי ממון מלפתוח בהליכים בפני הרשם או להתגונן בפני הליכים המוגשים כנגדם. נושא גילוי המסמכים מצוי במחלוקת בקהילת המייצגים. בשל אופי ההליכים אצל הרשם, השונה מבית המשפט, סברנו שיש מקום ליצור הסדר גילוי מסמכים ספציפי. על פי ההסדר הנוהג, פרי הפסיקה, לרשם יש סמכות ליתן צו לגילוי מסמכים במקרים הרלוונטיים. סברנו כי הסדר זה מייצג את האיזון הראוי ואולם יש מקום להסדירו באופן מפורש בתקנות.

ג. סיכום ביניים: הצורך בשינוי הרגולציה

16. בחוק העיצובים נקבע כי יש להתקין תקנות בנושאים הבאים: סדרי רישום עיצובים, קביעת מועדים לביצוע הפעולות השונות המפורטות בחוק, סיווג מוצרים, סוגי הבקשות המפורטות בחוק – אופן הגשתן, הפרטים שיכללו בהן, והמסמכים שיצורפו להן, סדרי דין בהליכים, אגרות שישולמו על הגשת הבקשות או על פעולות אחרות של הרשות, אופן פרסום המידע שיש לפרסם על פי החוק ואופן הגשת השגה. מהשיח שנערך עם הציבור עלה כי המצב הנוכחי ביחס לסדרי הרישום, למועדים השונים לביצוע פעולות, לסיווג המוצרים, לאופן פרסום המידע ולהליך הגשת השגה הוא מצב טוב, ולפיכך, תוכן התקנות הנוגעות לנושאים אלו משמר את המצב הקיים במידה רבה. בהתאם לכך, התמקד התהליך בסוגיות האחרות, אשר עמדו במרכז השיח עם הציבור, ושבהן באות לידי ביטוי הבעיות שתוארו. בנוסף, הותקנו תקנות גם בסוגיות שהחוק אינו מחייב בהן התקנת תקנות. התקנת תקנות בנושאים אלו נועדה להקל על הציבור, ולהנגיש את אפשרויות ההגנה שחוק העיצובים מקנה.

חלק ב – בחירת תוכן הרגולציה

אופן הגשת כתבי טענות וראיות בהליכים בפני הרשם

המצב כיום - פיצול כתבי טענות וראיות בהליכים בפני הרשם

1. בהתאם לפקודה, אשר חוק העיצובים החדש מחליף, קיים הליך ביטול מדגם בפני הרשם (בשל פרסום קודם של המדגם). במסגרת הליך הביטול מוגשים כתבי הטענות בנפרד מכתבי הראיות (תקנות 59 – 64 לתקנות המדגמים, 1925). כל יתר ההליכים מתקיימים בבית המשפט המחוזי (סעיף 44 לפקודת הפטנטים והמדגמים, 1924). לפי הנתונים שבידי הרשות, משנת 2012 ועד היום נפתחו 11 הליכים לביטול מדגם. במקביל הסתיימו בפסק דין בבתי המשפט 24 הליכים הנוגעים למדגמים⁴.
2. הסיכונים שזיהינו במצב כיום הינם התמשכות ההליכים ופיצול הליכים בין בתי המשפט לבין הרשם.
3. בשל הזמנים הקצרים הקצובים בתקנות להגשת כתבי הטענות והראיות של הצדדים (חודש) ובשל העובדה שיש רק עילה אחת לביטול מדגם בהליך בפני הרשם, בפועל לא מתממש הסיכון של חוסר יעילות בשל התמשכות ההליך כתוצאה מבקשות ארכה של הצדדים.
4. בפועל, בשישה הליכים שהתנהלו (מתוך 11 הליכים שנפתחו) ניתנו בסך הכל 15 אורכות במשך 7 השנים האחרונות. מכאן מסקנתנו הינה כי העלות לממשלה הינה אפסית.
5. עניינו של הסיכון שבפיצול הליכים בין הרשם לבין בתי המשפט בשאלת תוקף המדגם בשל העילה המצומצמת להליך הביטול בפני הרשם, עניינו העברת העומס לבתי המשפט או פיצול הדיון ביחס לאותו מדגם בין שתי הערכאות. הפיצול האמור מטיל עלות על בעל המדגם ועל מבקש הביטול בשל ההתדיינות בפני שתי ערכאות שונות.
6. נציין כי קיים אינטרס ציבורי בוודאות לעניין תוקף המדגם. לפיכך רצוי להכריע בשאלת התוקף באופן המהיר ביותר.
7. חוק העיצובים קובע מספר רב של הליכים בפני הרשם, לעומת הליך אחד בלבד לפי הפקודה, כגון, ביטול עיצובים שאינם עומדים בתנאי החוק, ביטול תיקוני טעויות בפנקס, ביטול החזר תוקף עיצוב, ביטול רישום שם מעצב. החוק מבטל את פיצול ההליכים בין הערכאות, הרשם ובית המשפט.

חלופה ראשונה – חלופה זו הינה פיצול בין שלב הגשת כתבי הטענות ושלב הגשת הראיות בכלל ההליכים שתוארו.

8. מבחינת סדרי הדיון, חלופה זו הינה זהה למצב הקיים. צפוי כי מספר ההליכים בפני הרשם יגדל בשל הגדלת מספר ההליכים בחוק, להערכתנו, פי שניים, בשים לב לגידול הצפוי בהגשת בקשות לרישום עיצובים בשל ההצטרפות להסדר האג וכן בהינתן סוגי ההליכים שהתווספו.
9. חלופה זו עשויה להטיל עומס על הרשם במתן אורכות בשל הגידול במספר ההליכים ובמקביל להפחית את העומס מבתי המשפט בשל הרחבת סמכויות הרשם.
10. חלופה זו עשויה להפחית את הנטל על המעצבים מבחינת שכר טרחה בשל האפשרות למקד את הראיות בשאלות השנויות במחלוקת ועשויה להקל על משא ומתן לפשרות בשלב שלאחר כתבי הטענות ולפני הגשת הראיות (חסכון בעלות).

⁴ מבדיקה עצמאית שביצענו במאגרים משפטיים.

11. נציין כי השאלה האם לפצל בין שלב הגשת כתבי הטענות לשלב הגשת הראיות עשויה להיות מושפעת מן האפשרות להורות על גילוי מסמכים בשלב שאחרי הגשת כתבי הטענות ולפני הגשת הראיות. נשוב ונציין כי קיים צורך להכריע בהליכים אלה במהירות לשם וודאות ושמירה על תחרות הוגנת בשוק.

חלופה שנייה – איחוד שלב כתבי טענות והראיות בהליכים בפני הרשם

12. עניינה של חלופה זו הינו בהגשה של הטענות והראיות ביחד (בשלב אחד) בידי יוזם ההליך ולאחר מכן בידי המשיב להליך. מחד צפוי כי חלופה זו תקצר את משך ההליך. מאידך – קיימת אפשרות שיהיה צורך בתיקון כתבי הטענות והגשת ראיות נוספות של יוזם ההליך לאור טענות הצד שכנגד. עלות נוספת עלולה להיגרם מהגשת ראיות בשאלות שאינן במחלוקת בין הצדדים. עלות זו מקוזזת לפחות בחלקה מהפחתה צפויה בשכר הטרחה בשל ניסוח הטענות והראיות יחד.

13. חלופה זו מפחיתה את העלות לממשלה במובן זה שהיא מפחיתה את הצורך בדיון בבקשות אורכה. ואולם מספר בקשות האורכה שהוגשו בהליכים לביטול מדגם הינו נמוך מאוד. הצורך בתיקון כתבי טענות עלול דווקא להעלות את עלויות הממשלה בשל הזמן שיושקע בדיון בבקשות אלה, אשר תלוי במורכבות ועשוי לארוך בין מספר שעות למספר ימים.

14. נשוב ונזכיר כי ייתכן שיהיה בכך כדי להביא להכרעה מהירה יותר בסכסוך. בנוסף, ייתכן שאין עניין ציבורי בעידוד פשרות בהליכים הנוגעים לתוקף עיצוב.

חלופה שלישית – מתן אפשרות ליוזם ההליך להחליט האם לאחד את טענותיו עם ראיותיו

15. על פי חלופה זו יוזם ההליך רשאי אך אינו חייב להגיש את ראיותיו יחד עם טענותיו. אם הגיש כך, על המשיב להליך לנהוג באותה דרך. הסדר דומה קיים בתקנה 58 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח – 1968. אם החליט יוזם ההליך לפצל בין טענותיו לראיותיו, יהיה המשך ההליך כמו בחלופה 2. בפועל, למרות שאפשרות זו קיימת בהליכי ההתנגדות לפטנט, נעשה בה שימוש נדיר. נזכיר כי הליכי ההתנגדות לפטנט הינם מורכבים יותר וייתכן כי זו הסיבה בגינה לא נעשה בחלופה זו שימוש ומאידך מספר האורכות המוגשות בהליכי התנגדות לפטנט רבות מאוד⁵.

16. השימוש באפשרות זו עשויה לקצר את ההליך. הוספת האפשרות אינה מטילה עלויות נוספות לממשלה וחוסכת את עלויות הטיפול בבקשות ארכה באם תיבחר אפשרות האיחוד.

17. היתרון בשיטה זו גלום במתן יותר אפשרויות בחירה ליוזם ההליך בהתאם לנוחות שלו. ניתן להשתמש באפשרות זו במקרים המתאימים ובכך לחסוך בעלויות ובשכר טרחה, ככל שהציבור מודע לאפשרות ומבין אותה.

החלופה שנבחרה הינה החלופה השלישית בשל הגמישות שהיא מעניקה ליוזם ההליך ומותרת עדיין אפשרות בידי הצדדים לסיים את ההליך בטרם הגשת הראיות מבלי להיכנס להוצאות ניכרות.

⁵ מחקר אימפירי בנושא התנגדויות לפטנט http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/legalinfo/Pages/Pre-grant_Oppositions.aspx

גילוי מסמכים

המצב כיום

18. אין הסדרה של סוגית גילוי המסמכים בחקיקה הנוגעת להליכים בפני הרשם. הגילוי ניתן על פי החלטת רשם במקרים המתאימים. בעשר השנים האחרונות ניתנו כ-30 החלטות בבקשות לגילוי מסמכים בכלל התחומים הנדונים בפני הרשם (סימני מסחר, מדגמים, פטנטים). ההחלטות התוו את השיקולים שהרשם מפעיל בהכרעתו בבקשות לגילוי מסמכים, בשים לב להבדלים בין הליכים בפני הרשם להליכים המתנהלים בבית המשפט.
19. הסיכון במצב כיום הינו כי מידע ומסמכים המצויים בידי הצדדים הרלוונטי להחלטת הרשם אינו מתגלה לרשם. מידע זה עשוי להיות מהותי ולהשפיע על אינטרסים ציבוריים, כגון על כשירות העיצוב לרישום.
20. מאידך, קביעת חובת גילוי מסמכים אוטומטית ורחבה בהליכים בפני הרשם עלולה להאריך את ההליך שלא לצורך ולגרום לסרבולו. זאת ועוד, לעתים מטרת גילוי המסמכים הינה זרה להליך, כגון השגת יתרון בשוק הרלוונטי.
- במקביל, כאשר מוגשת בקשה לגילוי מסמכים מתעורר הצורך במתן החלטות ביניים, אשר עלולות גם לעכב את המשך הדיון. עם זאת מדובר במעט הליכים ומעט החלטות. קיימות גם עלויות לצדדים בהגשת בקשות לגילוי מסמכים..

חלופה ראשונה – הסדרת הסוגיה ושיקוף המצב הקיים בתקנות - מתן שיקול דעת לרשם להורות על גילוי מסמכים

21. בהתאם לחלופה זו תיקבע סמכות הרשם להורות על גילוי מסמך ספציפי בתקנות תוך מתן שיקול דעת רחב לרשם באילו מקרים להורות על הגילוי.
22. התועלת מהסדרה כזו הינה הבהרת קיומה של סמכות להורות על גילוי מסמך ספציפי בתקנות. עם זאת, חלופה זו מותירה את הצורך במתן החלטות ביניים בצד עלויות לצדדים בהגשת הבקשות ומתן מענה להן. ואולם לאור הסדרת הנושא בחקיקה, יש צפיות רבה יותר באשר לתוצאות בקשה לגילוי מסמכים.
23. חלופה זו משקפת את המצב הקיים בתקנות שכן הינה למעשה קביעה כי לרשם סמכות ליתן צו לגילוי מסמכים, שאין לגביה מחלוקת כיום, ואולם מגבירה את הוודאות בנושא זה.

חלופה שנייה – אימוץ ההסדר שבתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 1984 בסוגית גילוי המסמכים

24. חלופה זו עניינה אימוץ ההסדר שבתקנות 112 – 122 לתקנות סדר הדין האזרחי. הסדר זה מאפשר לצדדים לפנות לבית המשפט או לרשם ולבקש צו לגילוי כל המסמכים שבידו הנוגעים להליך (גילוי כללי). התשובה לצו תינתן בתצהיר. כמו-כן ניתנת לבית המשפט הסמכות ליתן צו לגילוי מסמך פלוני (גילוי ספציפי). ההסדר מפרט את אופן העיון במסמכים ואת הסנקציות שיוטלו על בעלי הדין אם לא גולה מסמך. כמו-כן נקבעו מועדים למתן מענה לצו, אופן הדיון בטענות חסיון ותנאים למתן הצו. התועלת שבחלופה זו הינה כי ההסדר מוכר לעורכי הדין מהליכים בבתי המשפט.
25. בהתאם לחלופה זו לעתים יהיה צורך במתן החלטות ביניים ואולם לא ניתן להעריך האם יהיה צורך במתן יותר החלטות בהתאם לחלופה זו. ייתכן שההסדר מורכב מדי ביחס להליכים המתנהלים בפני הרשם וגוזל זמן על חשבון משך ההליך הכולל. בהתאם לחלופה זו קיים חשש כי יוטלו הוצאות נוספות על הצדדים בהפעלת ההסדר והארכת משך ההליך. כמו-כן קיים חשש כי יהיה באימוץ הסדר זה עידוד

הצדדים לצאת למסעות "דיג" אחר מסמכים למטרת ההליך או למטרות אחרות ובכך עלול להיפגע גם אינטרס לגיטימי של הצדדים שלא לגלות מסמכים.

החלופה שנבחרה הינה התקנת תקנה ספציפית הקובעת כי לרשם יש סמכות להורות על גילוי מסמך מסוים והתווית שיקול הדעת במתן הצו בהתאם לפסיקה כיום.

פסיקת הוצאות בהליכים בפני הרשם

המצב הנוכחי

26. קיימת סמכות כללית לפסוק הוצאות (תקנה 65 לתקנות המדגמים, 1925). ניתן לפסוק הוצאות גם במסגרת ההחלטה ואולם בהליכים רבים נפסקות הוצאות ריאליות בהתאם לבג"ץ 891/05 תנובה⁶ בהחלטה נפרדת לאחר הגשת בקשה מפורטת לפסיקת הוצאות, תשובה ותשובה לתשובה. בשל מספר ההליכים הנמוך במדגמים, נבדקו גם הליכים בסימני מסחר, הדומים מבחינת מידת המורכבות והיקף כתבי בי-הדין. פסיקת ההוצאות הריאלית (הוצאות שהוצאו בפועל) נעה בין 8,000 ל-200,000. למעט שני מספרים חריגים אלה, הממוצע הינו כ-45,000 ₪.
27. הקשיים במצב הקיים הינם כי שיעור ההוצאות הנפסקות הינו גבוה ביחס לזה שנפסק בבתי המשפט. כמו-כן יש צורך בניהול הליכים מורכבים לצורך קביעת שיעור ההוצאות במסגרת בקשה לפסיקת הוצאות. הליכים אלה גורמים לבזבוז משאבי שיפוט.
28. קושי נוסף במצב הנוכחי הינו כי קשה לצדדים לצפות מראש את ההוצאות שייפסקו. העלויות מותנות בבחירת הייצוג, ככל שנבחר ייצוג יקר יותר, כך צפוי הצד השני לשאת בעלויות גבוהות יותר. לפיכך יש פגיעה בעיקר במתדיינים "עניים". הוכחת ההוצאות כרוכה בהוצאות נוספות לצדדים, שלעצמן עשויות להיות מהותיות, בשל רף ההוכחה הגבוה הנדרש. כמו-כן פסיקת הוצאות באופן זה מעודדת נטילת ייצוג, בשל חוסר אפשרות לקבל החזר על הוצאות בגין ייצוג עצמי. ההליכים לפי חוק העיצובים צפויים להיות ממוקדים יותר ולכן היקף ההוצאות אינו צפוי להיות גבוה מן ההוצאות של ההליכים כיום.
29. פסיקת הוצאות באופן זה עלולה להרתיע מהגשת הליכים בשל עלויות גבוהות צפויות. ייתכן שתוקף מדגמים לא נדון בשל ההרתעה האמורה והמדגמים שאינם כשירים מונעים תחרות, או שמדגמים כשירים ייזנחו בשל החשש מחיוב הוצאות המשפט במקרה של הפסד.

חלופת ראשונה - קביעת שיעור הוצאות בתקנות

30. בדומה להסדר הקיים בבריטניה⁷, מוצע לקבוע טבלה עם הסכום המקסימלי של ההוצאות ושכר הטרחה שהרשם יפסוק בשלב ההליך בפניו. הרשם יקבע את הסכום המדויק בהתאם לשיקול דעתו, בשים לב להיקף הסביר בנסיבות העניין. באופן זה יימנע הצורך בקיום התדיינויות בנושא ותעלה הוודאות באשר לשיעור ההוצאות שייפסק. פסיקת הוצאות באופן זה עשויה להיות שוויונית יותר ולחסוך בעלויות הצדדים בהגשת בקשות לפסיקת הוצאות ובעלויות של הרשם בדיון בבקשות אלה. עם זאת סביר כי יהיו בעלי דין שלא יקבלו את מלוא הוצאותיהם בחזרה.

⁶ בג"ץ 891/05 תנובה נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא – משרד התמ"ת (פורסם בנבו, 30.6.2005).
⁷ ראה נספח א' לדו"ח זה. לשם השוואה המצב המשפטי בגרמניה הינו קביעת שיעור שכר הטרחה בתוספת לחוק הגרמני https://www.gesetze-im-internet.de/gkg_2004/anlage_1.html, ככלל בפטנטים כ-2% משווי העניין.

31. חלופה זו עשויה להביא גם להקלה בגישה לערכאות - לא יהיה חשש מעלויות גבוהות בהגשת הליכים, שוויון וודאות.

32. קיימת גישה לפיה קביעה של תקרת הוצאות שיפסקו עלולה להביא לפגיעה באיכות השירות שיינתן בידי מומחים או עו"ד מייצגים משום שיגבילו עצמם לפי הסכום המקסימלי שנקבע ואולם מאידך ייתכן שיהיה בכך כדי להגביר את התחרות בקרב המייצגים. עבור בעלי דין שיבחרו בייצוג יקר במיוחד, תתאפשר השבה של הוצאות בהיקף סביר ולא של כלל הוצאות.

חלופה שנייה - הותרת שיקול הדעת לרשם לפסוק הוצאות במסגרת ההחלטה ולא בהליך נפרד

33. קביעת סמכות הרשם לפסוק הוצאות במסגרת ההחלטה בלבד. אין התוויה של שיקול הדעת בפסיקת הוצאות מעבר לכך. באופן זה יושג חסכון בזמן ההתדיינות בהוצאות כאשר הרשם יפסוק הוצאות ללא צורך בהתדיינות נפרדת בנוגע להוצאות, הסדר זה דומה לנהוג בבתי המשפט ועשוי להביא להפחתת הוצאות ולקרב אותן לאלה הנפסקות בבתי המשפט.

34. חלופה זו מותירה שיקול דעת רחב בפסיקת הוצאות ולכן ההוצאות שנפסקות אינן צפויות.

35. חלופה זו מייטרת את הצורך בהגשת בקשה מיוחדת לעניין זה ועשויה להביא להקלה מסוימת בהוצאות הנפסקות, אך אין וודאות לציבור באשר לעלות הצפויה מניהול ההליך. מבחינת העלות לצדדים, נציין כי עלות הגשת בקשה לפסיקת הוצאות תלויה בהסכם שכר הטרחה ועשויה להגיע אף לאלפי ש"ח בודדים.

חלופה שלישית – העדר הסדרה בתקנות

36. לפי חוק העיצובים, הרשם רשאי לצוות על תשלום הוצאות סבירות. הוצאות אלה נקבעות בכל מקרה לגופו ולכן אין מקום להסדיר סכומים קבועים מראש. יחד עם זאת יש להיות ערים לכך כי גם בחוק הפטנטים (בסעיף 162(ב) דיון בהליכים על ריב) נקבע כי הרשם רשאי לצוות על תשלום הוצאות סבירות ובמקרים רבים נפסקות הוצאות גבוהות.

החלופה שנבחרה בטיטת התקנות הינה קביעת סכום הוצאות המקסימלי בתקנות על מנת להגביר את הוודאות בציבור ולהפחית את העלויות לצדדים. באופן זה תעמוד חלופה זו לדיון ציבורי וניתן יהיה לקבל הערות מכלל הגורמים.

אגרות בגין הגשת בקשה

המצב הנוכחי

37. קיימת אגרת בקשה (400 ₪) והנחה בשיעור של 40% למבקשים פרטיים, חברות קטנות ומוסדות להשכלה גבוהה; קבועה אגרה בגין מערכת של פריטים (דהיינו, מספר מוצרים הנמכרים יחד ונושאים אותו עיצוב) על סך 600 ₪. אותן הנחות חלות על אגרה זו. בגין מדגם מוסף משולמת אגרת בקשה רגילה. נבהיר כי מדגם מוסף הינו מדגם השייך לבעלי המדגם העיקרי והשונה מן המדגם העיקרי בפרטים שאינם מהותיים (וריאנט).
38. נבדקה ההשערה לפיה מעצבים נמנעים מהגשת בקשה לרישום מדגמים בשל העלות. למעצבים יש קולקציות מרובות עיצובים ומסתפקים בהגנה על פריט אחד או שאינם מגישים כלל משום שאינם יודעים לזהות מראש את הפרט ה"מצליח" בתוך הקולקציה. בשיחות עם המעצבים הובהר כי האגרה כיום (240 ₪ למדגם לאחר ההנחה עבור מבקש פרטי) אינה מהווה מחסום להגשת בקשה לרישום.
39. על פי חוק העיצובים תינתן הגנה מפני העתקה של עיצובים לא רשומים, ללא צורך בתשלום אגרות לשם השגת הגנה.

חלופת ראשונה - מתן הנחות "כמות"

40. מתן הנחה קבועה בבקשות רב-עיצוביות לכל עיצוב החל מהעיצוב החמישי. מעצבים יגישו בקשות הכוללות יותר עיצובים ובכך יוכלו להגן על קולקציות שלמות בעלות נמוכה יותר או על מספר קולקציות. ואולם בשיח עם המעצבים עלה כי האגרה אינה מהווה עבורם מחסום מפני הגשת בקשות לרישום עיצובים.
41. הנחת כמות הינה מורכבת יחסית לניהול ואינה מוצדקת בהכרח משום שנבחנת כשירותו לרישום של כל עיצוב בנפרד. בנוסף, עלות הגשת העיצוב עבור מעצבים שהם מבקשים פרטיים או חברות קטנות ממילא נמוכה (240 ₪) ובכך גם נמוכה משמעותית מן העלות של בחינת הבקשה לרישום העיצוב עבור הממשלה.
42. הורדת אגרת ההגשה במידה כזו עלולה לגרום להגשת בקשות שכלל אינן כשירות לרישום ללא סינון מוקדם בידי בעל העיצוב ובעקבות זאת זמן ההמתנה לבחינה יעלה.

חלופה שנייה - מתן הנחה על עיצובים מוספים

43. חלופה זו עניינה מתן הנחה על עיצובים מוספים (עיצוב מוסף = עיצוב השונה מן העיצוב העיקרי רק בפרטים שאינם מהותיים). נציין כי החל מיום 1.6.2016 ועד היום הוגשו 138 בקשות לרישום מדגם מוסף.
44. השיקולים דומים לאלה שהוצגו בחלופה הקודמת, דהיינו הקלה כלכלית בהגשת בקשות נוספות אל מול העדר סינון של הבקשות. אולם בשל העובדה שהיקף ההגנה בגין עיצוב מוסף ביחס לעיצוב עיקרי עדיין לא הוכרע בפסיקה לא ניתן לומר האם הצורך בהקלה בהגשת עיצובים מוספים זהה לצורך בהקלה בהגשת עיצובים "רגילים".

החלופה שנבחרה הינה הותרת המצב הקיים על כנו וזאת לאור העובדה שעלויות הגשת הבקשה לרישום עיצוב הינן נמוכות מאוד, במיוחד למבקשים פרטיים ולחברות קטנות. מן השיח עם המעצבים עלה כי אגרות ההגשה אינן אלה המהוות מחסום בפני הגשת הבקשות לרישום.

חידוש רישום

המצב הנוכחי

45. המשך ההגנה על מדגם רשום מותנית בתשלום אגרת חידוש מדי חמש שנים, כדלקמן
שנים 10-5 – 430 ₪.
שנים 10 – 15 – 855 ₪
שנים 15 – 18 (אגרה חדשה אך כבר בתוקף) – 855 ₪.
46. במצב זה קיים חשש כי המבקשים יאבדו את ההגנה בשל איחור בתשלום אגרת החידוש.
47. כיום שולחת רשות הפטנטים, לפני משורת הדין, תזכורת לתשלום האגרה לכתובתו של בעל המדגם כפי שהיא מעודכנת במאגרי הרשות. ככל שבעל המדגם לא מקבל עוד הודעות בכתובת זאת לא יקבל תזכורת לתשלום כאמור.
48. לעתים קרובות מחייבת חלופה זו תשלום לעוסקים בחידושים לאלו המעוניינים בשירותים אלו על מנת למנוע איחור בתשלומי אגרות החידוש.
49. ההגנה המוענקת לבעל המדגם נפסקת עם הפסקת תשלומי החידוש ובכך מתאפשר לציבור לעשות שימוש במדגם.
50. על פי הנתונים שבידינו מספר המדגמים שחודשו לתקופה שנייה בין השנים 2007 – 2016 הינו 3762. פחות ממחציתם חודשו לתקופה שלישית (1527 מדגמים). כך למשל, בשנת 2007 נרשמו 1,045 מדגמים ורק 320 מתוכם חודשו לתקופה שנייה.

חלופה ראשונה – פתיחת אפשרות לתשלום מראש עבור כל תקופת ההגנה

51. עניינה של חלופה זו מתן אפשרות לבעל עיצוב לשלם במועד החידוש הראשון עבור כל תקופת ההגנה האפשרית על עיצוב, בנוסף לתשלום האגרה מדי חמש שנים.
52. המבקש יוכל לבחור לשלם סכום חד-פעמי ובכך למנוע את הסיכון מאובדן הזכות בשל אי בתשלום אגרת החידוש. אפשרות זו תחייב מתן תמיכה תפעולית במערכת המחשוב.
53. חלופה זו תחסוך למבקשים את שכר הטרחה המשולם למייצגים בגין תשלום אגרת החידוש. מאידך, חידוש באופן זה תותיר את זכות השימוש הבלעדית בעיצוב בידי בעל העיצוב במשך כל תקופת ההגנה האפשרית, גם אם חדל לעשות בו שימוש לאורך תקופה זאת או אם אין הדבר כדאי לו מבחינה כלכלית.
54. אפשרות זו לשלם את האגרה בפעם אחת למשך 20 שנים מונע את הצורך לעקוב אחר מועדי תשלום האגרות במשך תקופת תוקף העיצוב. צפוי כי אפשרות זו תסייע למעצבים שאינם מיוצגים לשמור על המשך תוקף העיצוב. מאידך, הפגיעה בציבור מכך שהעיצוב אינו הופך לנחלת הכלל אינה גבוהה משום שככל שהעיצוב מפסיק להיות רווחי עבור המעצב, הרי שיש להניח כי הוא אינו נדרש גם לציבור.

החלופה שנבחרה הינה מתן אפשרות לשלם את אגרות החידוש במועד לתשלום אגרת החידוש הראשון (לאחר 5 שנים ממועד הגשת הבקשה לרישום) שכן במועד זה בעל העיצוב כבר יודע האם מדובר בעיצוב מוצלח מאוד אותו ירצה להשאיר בתוקף למשך כל תקופת העיצוב ומאידך סכום האגרה מונע ממעצבים שאינם משתמשים עוד בעיצוב לחדשם שלא לצורך.

סוגיות נוספות

אופן הגשת בקשה בינלאומית

בקשות בינלאומיות יכולות להיות מוגשות למשרד הבינלאומי ישירות או באמצעות משרד הפטנטים אשר מעביר את הבקשות למשרד הבינלאומי.

הסדר האג והחוק בעקבותיו מותירים אפשרות בידי הרשות המוסמכת להחליט האם בקשות בינלאומיות יוגשו רק ישירות למשרד הבינלאומי או גם באמצעות רשות הפטנטים. אנו סבורים כי בשלב זה אין לפתוח את אפשרות ההגשה באמצעות הרשות וזאת לאור העובדה שלפי חוק העיצובים הרשות אינה רשאית לבדוק את תוכן הבקשות מבחינת ההתאמה להסדר האג, דהיינו, האם הן כוללות את כל הפרטים הנדרשים, האם התיאור החזותי הוגש כראוי וכו', ולמעשה הרשות יכולה לשמש כ"משרד דואר" בלבד. ההגשה למשרד הבינלאומי היא מקוונת וידידותית למשתמש. בשיקול בין עלות הפיתוח של ממשק הגשה בין המבקשים לרשות ובין הרשות למשרד הבינלאומי מחד, לבין התועלת הצפויה למבקשים ממתן האפשרות האמורה, אנו סבורים כי אין מקום בשלב זה להשקיע בפיתוח כאמור. יודגש כי סיוע למבקשים המתקשים בהגשה למשרד הבינלאומי יוענק בכל מקרה בידי הרשות בשעות קבלת הקהל של הרשות, בטלפון ובאמצעים הנוספים העומדים לרשות הציבור.

מנסיון של משרד הפטנטים הקוריאני שהצטרף לאחרונה להסדר האג אשר פתח את אפשרות ההגשה דרך המשרד, עולה כי אחוז המשתמשים באפשרות זו מועטה ביותר (משתמשים בודדים).

אופן הגשה הבקשה והליך הבחינה

על מנת להקל על הציבור במעבר בין פקודת הפטנטים והמדגמים לחוק העיצובים, נעשה נסיון לשמר ככל הניתן את הליכי ההגשה והבחינה. החלטה זו התקבלה לאחר שמיעת ציבור המבקשים הלא-מיוצגים וציבור המייצגים (עורכי הדין ועורכי הפטנטים).

לפיכך מסגרת הבחינה, דהיינו, זמני המענה על הודעות הליקויים, משך הבחינה הכולל, אופן הגשת הבקשה והתיאור החזותי, תואמים במידה רבה את המצב הקיים בתקנות. נושאים שבאו לידי ביטוי בהוראות העבודה ובחוזרי הרשם עוגנו בתקנות על מנת להקל על ההתמצאות בדין.

הודעה בטרם פקיעת עיצוב

המשך ההגנה על עיצוב מותנה בתשלום אגרות חידוש. בשיח עם ציבור המייצגים עלה הצורך לאפשר גמישות בתשלום אגרות החידוש. לפיכך הוכנסה לתקנות האפשרות לשלם את האגרה עד שישה חודשים לפני מועד הפקיעה וזאת למרות שהתזכורת בגין החידוש נשלחת שלושה חודשים לפני הפקיעה.

בנוסף, קיימת אפשרות לשלם את כלל האגרות בתשלום אחד לשם חידוש העיצוב למשך 20 שנה וזאת במועד לתשלום אגרת החידוש הראשון.

גישור

בשיח עם ציבור עורכי הדין ועורכי הפטנטים עלה הצורך להסמיך את הרשם להפנות את הצדדים, בהסכמה, להליך גישור. אפשרות זו הוכנסה לתקנות באופן שהסדר הגישור אינו מחייב את הרשם ועליו לשקול האם ליתן לו תוקף של החלטה, בשים לב לכך שלעתים הוא עשוי להתייחס לתוקפם של זכויות קניין רוחני, להם השלכה על הציבור.

נספח – מתודולוגיה להכנת הדוח

א. תהליך העבודה

תהליך כתיבת תקנות העיצובים החל לאחר חקיקתו של חוק העיצובים, התשע"ז-2017 בכנסת. בהתאם לסעיף התחילה של החוק, ייכנס החוק לתוקף בתום שנה מיום פרסומו ברשומות, ולפיכך נעשה מאמץ להשלים את התקנת התקנות בתוך מסגרת זמנים זאת.

תהליך ניסוח התקנות כלל קיום שיח עם שני ציבורים עיקריים: ציבור המעצבים והמבקשים הלא מיוצגים מחד וציבור עורכי הדין ועורכי הפטנטים מאידך וזאת מתוך הבנה כי לשני ציבורים אלה זוויות מבט שונות על התהליך. במסגרת זאת, פורסמו קולות קוראים אשר ביקשו את עמדת הציבור בנושאים עיקריים. הקול הקורא למעצבים פורסם גם בקבוצות ייעודיות בפייסבוק, שם ענו נציגי הרשות על שאלות שעלו מן הציבור. לאחר קבלת עמדות הציבור בקשר לקולות קוראים אלו, נערכו ברשות הפטנטים שני מפגשים של שולחנות עגולים – האחד עם ציבור המעצבים והשני עם באי הכוח בתחום, בהן התאפשר למשתתפים ולרשות לקיים דיון בסוגיות עקרוניות אלו.

בתום דיונים אלו, נערכה חשיבה על כל אחת מהסוגיות שהועלו כמו גם סוגיות נוספות שעשויה להיות להן השפעה על הציבור, ונשקלו החלופות השונות. במסגרת שקילת החלופות נבחנו נתונים אמפיריים מתוך מערכות המחשוב של רשות הפטנטים, כמו כן, התבקשו נתונים ממשרדי מייצגים בתחום.

לאחר ניתוח הנתונים על פי שיקולי עלות ותועלת, ושקילת תכליות נוספות כגון הרצון שלא להטיל מגבלות יתר על אופן הגשת בקשות אל מול הצורך בשמירה על ודאות בקשר לזכות בציבור, הצורך בפישוט הגשת הבקשה וניהול ההליכים לטובת מבקשים שאינם מיוצגים, ועוד, נבחרה החלופה שנמצאה הטובה ביותר.

ב. רשימת מקורות וחומרים

1. המקורות שעמדו לרשותנו בהכנת הדו"ח ובכתיבת התקנות היו חקיקה קיימת בתחומים קרובים, כגון תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח – 1967, תקנות סימני המסחר, 1940 ותקנות המדגמים, 1925.
2. הנתונים בדבר ההוצאות הנפסקות ברשות רוכזו על ידי מתמחה ברשות מתוך ההחלטות שניתנו.
3. פסיקת הוצאות בהליכים בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר הבריטי <https://www.gov.uk/government/publications/tribunal-practice-notice-22016/tribunal-practice-notice-22016-costs-in-proceedings-before-the-comptroller>
4. פרוטוקולים של השולחנות העגולים שהוצבו באתר הרשות.