



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

בקשה לביטול מדגם רשום

מס' 31007

בעלת המדגם:

טרמו גומי בע"מ

ע"י ב"כ זליגסון גבריאלי ושות'

מבקשת הביטול:

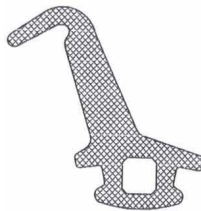
עגמון חברה לייצור מוצרי גומי ופלסטיקה בע"מ

ע"י ב"כ שרה פרזנטי ושות'

ה ח ל ט ה

רקע עובדתי:

1. בפני בקשה לביטול רישומו של מדגם מספר 31007 (להלן: "המדגם"). הבקשה הוגשה על ידי עגמון חברה לייצור מוצרי גומי ופלסטיקה בע"מ (להלן: "מבקשת הביטול"). המדגם הוגש לרישום ביום 31.01.1999, בסוג 25(1) לגבי "אטם גומי לפרופילים אלומיניום", המשמש בעיקר לאיטום חלונות ממ"ד.
2. וזהו המדגם שביטולו מבוקש:



1855

3. מבקשת הביטול טוענת כי יש לבטל את רישומו של המדגם מכח סעיף 36 לפקודת הפטנטים והמדגמים, 1926 (להלן: "הפקודה"), זאת כיוון שהמדגם פורסם לפני תאריך רישומו. עוד נטען על ידי מבקשת הביטול כי צורת האטם מוכתבת על ידי דרישות פונקציונאליות ולפיכך היא אינה כשירה לרישום כמדגם. כמו כן נטען כי רישום המדגם חוטא לדיני המדגמים בכך שהוא מאפשר מתן הגנה על חלקים הנסתרים מהעין, זאת לאור העובדה שפרופיל הגומי בגינו מבוקש הרישום נגלה לעין הצרכן רק בעת חיתוך האטם. בנוסף, טוענת המבקשת כי לאור רישומו בשנת 1994 של מדגם מס' 22247 (שיובא להלן) לא הייתה במדגם נשוא ההליך חדשנות עיצובית וכי עקב טעות אושר המדגם לרישום.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

4. בעלת המדגם משיבה כי לא הוכח כי הפרסומים שהובאו על ידי המשיבה פורסמו באופן פומבי לפני התאריך הקובע, וכי על כל פנים, הם אינם שוללים את החידוש שבמדגם הרשום. בעלת המדגם מוסיפה כי העילה היחידה לתקיפת מדגם רשום בפני הרשם הינה בגין פרסום קודם לפי סעיף 36 לפקודה, ולכן טענות המבקשת בדבר פונקציונאליות, היות המדגם חלק ממוצר והעדר חידוש לאור מדגם אחר, אין מקומן בהליך זה.
5. לפי סעיף 36 לפקודה, אכן מוגבלת סמכותו של רשם המדגמים לביטול מדגם רשום בגין פרסום קודם, וזו לשונו:

"כל אדם מעוניין רשאי לפנות לרשם בכל עת בבקשה לבטל רישום של מדגם בטענה שהמדגם פורסם בישראל לפני תאריך רישומו"

6. כזאת גם פסקו לא אחת בתי המשפט, ובכלל זה בית המשפט העליון. לפיכך, אדון בטענות שהועלו על ידי הצדדים בפריזמה של שאלת הפרסום הקודם.

"מבחן העין"

7. אחת הטענות שהועלו הייתה כי על אף שהמדגם הוגש ונרשם בחתך רוחב, הוא נמכר ברצועות ארוכות. כידוע, מבחן העין מיושם על פי עינו של הצרכן הרוכש את החלק. ראו למשל בהחלטה בעניין [1972] RPC 103 AMP v. UTILUX PROPRIETARY:

"Then there come the words "being features which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye". This must be intended to be a limitation of the foregoing generality. The eye must be the eye of the customer if I am right in holding that the policy of the Act was to preserve to the owner of the design the commercial value resulting from customers preferring the appearance of articles which have the design to that of those which do not have it. So the design must be one which appeals to the eye of some customers. And the words "judged solely by the eye" must be intended to exclude cases where a customer might choose an article of that shape not because of its appearance but because he thought that the shape made it more useful to him."

8. וכן בהחלטה חד צדדית בעניין רישום מדגמים מס' 40567-40573 יגאל בלכר (15.7.2007):

"ההכרעה אם המדגם הרשום מהווה פרסום קודם עבור המדגם המבוקש לרישום הינו "מבחן העין". והעין הינה עינו של הצרכן הממוצע (ר' ע"א 7125/98 מיפרומאל נ' קליל, פ"ד נז(3) 703). אמנם ההשוואה בין המוצרים



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

נעשית בלי בחינה מדוקדקת "כשההנחה היא שמבטו של הצרכן אינו דקדקני כשל מומחה" (ה"פ (ת"א) 1187/94 סלע נ' אקרשטיין, פ"מ תשנ"ו(2) 281, בעמ' 291), ואולם העניין תלוי בטיבו של המוצר. כפי שנקבע בעניין מיפרומאל לעיל: 'ייתכנו מקרים שבהם יחייב אופיו של המוצר כי ההשוואה תיערך בעיניו של מומחה לדבר (כבעל מקצוע ממוצע שבסעיף 5 לחוק הפטנטים, תשכ"ז – 1967) בהיותו הצרכן הנכון.'

במקרה שבפניי, מדובר בפרופילים (ראה עניין מיפרומאל לעיל, בעמ' 717), ועל כן אני קובע לאור עדות המבקש, כי הצרכן הוא בעל המקצוע שרוכש את הפרופילים (בונה החממה) ולא הצרכן הסופי (בעל החממה)."

9. בענייננו, הלקוח הרלבנטי הוא בעל המקצוע מרכיב החלונות ולא הדייר שרכש את החלונות לביתו. אמנם, הפרופיל נרכש לכל אורכו ולא רק כחתך רוחב, אולם בעלי המקצוע מבדילים בין פרופיל לפרופיל על פי צורתו, בין היתר ע"י הסתכלות על קצהו החתוך שנראה כמו המדגם הרשום.

פונקציונאליות המדגם

10. פקודת המדגמים שוללת את הגנת המדגם מדבר ש"אינו בעיקרו אלא התקן מכני". בפסיקה נקבע כי גם מוצר פונקציונלי עשוי להיות מוגן על ידי מדגם אם יש לו קווי דמות (ע"א 430/67 שרנוע נ' תנובה, פ"מ כב(1) 113 (1968)):

"הפונקציונליות של חפץ אינה שוללת את כשרות צורתו לרישום כמדגם... הרי יש אומרים שהפונקציונלי ביותר הוא ממילא גם האסתטי ביותר. אבל כאשר הצורה מוכתבת כל כולה רק על-ידי התפקיד שעל החפץ למלאו, ולפי הידוע בשעת רישום המדגם לא היתה קיימת דרך אחרת יעילה באותה מידה, להשגת אותה מטרה פונקציונלית, כי אז אין היא ראויה לרישום בתור מדגם."

11. בהתאם לדברים אלה נוסח מבחן ייחודיות העיצוב, מבחן אשר לפיו דמות מוצר תחשב כמוכתבת אך ורק על ידי תפקידו בשעה שלא ניתן לעצב אותו בדרך אחרת, וזאת מבלי לייקר את ייצורו.

12. העולה מן המבחן האמור הוא כי על מנת לבדוק את הדמיון בין המדגם הרשום לפרסומים הקודמים, יש לנטרל את החלקים הפונקציונליים שנועדו למלא את אותה משימה בכל החפצים השונים ולבדוק אך ורק את מבחן הצורה והדמות של החלקים האחרים.

13. כיוון שעניין לנו בפרופיל האמור למלא תפקיד פונקציונלי, הרי שחלקים גדולים מצורתו או דמותו מוכתבים על ידי הפונקציה. דמיון בחלקים אלו אינו שולל את החידוש שבמדגם המאוחר לעומת המדגם הקודם (ראסל-קלארק, 126):



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"Commonality in functional features between the registered design and the prior art should be ignored, and attention should be focused on the features having eye appeal which may reveal significant differences."

השוואת המדגם לפרסומים הקודמים

14. כידוע, יש להשוות בין המדגם בכללותו לבין הפרסומים הקודמים, ויש להשוותם זה לצד זה ואולם במרחק-מה זה מזה. לא די בביצוע שינויים או וריאנטים הנהוגים במסחר, אך בתחום תעשייתי הרווי במדגמים, אף שינויים מינוריים עשויים להיחשב כשינוי מהותי לצורך מבחן העין (ראסל קלארק, 127):

"The novelty should... be substantial, and it must be substantial having regard to such matters as the nature of the article, the extent of the prior art and the number of previous designs in the field in question. Especially with fields such as clothing where there is a huge volume of prior art, there must be some clearly marked and defined differences, though the actual standard of ingenuity required on the part of the author is extremely small."

15. וכן בע"א 3406/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' אקרשטיין תעשיות בע"מ (1.3.1999) [ההדגשות אינן במקור – נ.ש.ש.]:

"הוראת סעיף 130(1) לפקודה מסדירה את רישום המדגם. ההוראה קובעת כי חידוש או מקוריות, מהווים תנאי לרישום ודרישות אלה חלופיות הן (ראה: *Dover Ld. V. Nurnberger Celluloidwaren Fabrik Gebruder Re Clarke's Design* וכן: *Wolff [1910] 2CH 25; [1910] R.P.C 175* וכן: *V. Sax [1896] 13 R.P.C. 351*).

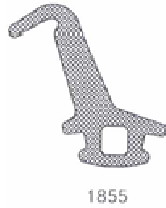
החידוש מציג דרישה לפיה המדגם צריך להראות צורה, דוגמא או קישוט בלתי מוכרים בכלל, ואילו המקוריות מדברת על דרך יישומם של אלמנטים ידועים באופן שונה מן הידוע קודם לכן באותו תחום. נראה לי, כי בתחומים מסוימים תבוא דרישת החידוש או המקוריות על סיפוקה גם על יסוד שינויים ותוספות קטנים למדי. כך, למשל, בתחומים בהם מוגבלת "חירות העיצוב" של היוצר עקב טיבו, תפקידו או אופן השימוש במוצר (לעניין זה ובאנלוגיה ראה: סעיף 11(1) (2)(b) ל-Registered Designs Act 1949 כפי שתוקן על ידי ה-Copyright designs and Patents Act 1988 המדבר על



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

כלל ה"must mach" וכן: בספרם של J. Holyoak and P. Torremans, Intellectual Property Law [1995 בעמ' 256 ואילך] או בתחומים בהם מתרבה מספר המדגמים במהירות - בכל אלו יכולים שינויים מועטים לעלות כדי חידוש."

16. בענייננו, המקומות בהם ניתן לעשות שינוי הם באורך הלשונית העליונה, מידת הקיעור והזוויות. עצם קיומו של החור בבסיס האטם נובע מטעמים פונקציונאליים של גמישות האטם בעת סגירת החלון, אך צורתו אינה הכרחית ולפיכך היא רלוונטית לבחינת הפרסומים הקודמים במסגרת "מבחן העין". אולם, גם בהסתכלות על חתך הרוחב, מדובר בחור קטן ובמוצר העשוי מחומר גמיש, דבר המקשה על בחינת צורת החור על פי "מבחן העין", על אף שצורתו בולטת בשרטוטים שהוגשו.
17. ראשית אתאר את המדגם נשוא ההליך. למען הנוחות, תובא כאן בשנית דמותו של המדגם:



18. הזוית שבין הראש לבין הלשונית קהה; תחתית האטם קעורה מעט ואין בה זוויות וגופו מצוי שלא במרכז בסיסו, אלא קרוב יותר לכיוון שאליו הוא נוטה.
19. מבקשת הביטול טענה כי האטם המיוצר על ידי בעלת המדגם אינו דומה לאטם המוגן במדגם. זו צורת האטם שהוגש בדיון:



- לטעמי, אין משמעות לכך שצורת החור המרכזי אינה בדיוק כמופיע במדגם ולכך שישנה "גולה" קטנטנה בקצה הלשונית, שכן הוכח בפני כי הייצור אינו ניתן לשליטה מוחלטת.
20. כעת אסקור את הפרסומים הקודמים כפי שהוצגו בראיות:

א. מדגם מס' 22247 של חברת ארפל - הוגש ב-23.2.94 ואושר לרישום בספטמבר 1994, חשוב לציין כי מדגם שנרשם נחשב כמפורסם שנתיים מיום הגשת הבקשה, כך שביטול מדגם על בסיס זה מצוי בסמכות הרשם על פי סעיף 36 לפקודה:



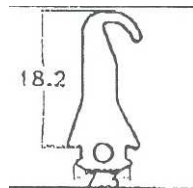
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר



אטם זה לא הוזכר בכתב הטענות או בתצהיר מטעם המבקשת כפרסום קודם. הוא הובא על ידי בעלת המדגם (לטענתה, זהו אותו אטם שהובא על ידי המבקשת במספר מוצגים והמתואר בסעיף ג', להלן) על מנת להראות שבעת רישום המדגם לא סבר רשם המדגמים כי המדגמים דומים. המבקשת בסיכומיה טענה לראשונה כי מדובר בפרסום קודם, אך בעלת המדגם לא טענה להרחבת חזית.

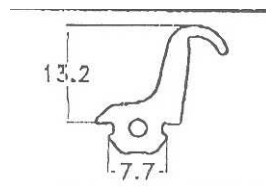
השינויים בין שני המדגמים נראים לעין בבירור: הזווית בין הראש ללשונית פחות קהה מן המתואר במדגם והתחתית בעלת זוויות. אורך לשונית עליונה וצורת חיבורה לגוף האטם אף הם ניכרים בשונותם (גוף האטם מתאחד בקצהו עם בסיסו, ויוצר רק 'מדרגה אחת' בצידו הרחוק ולא שתיים).

ב. אטם ארפל, דגם מס' 3730 - מתוך עלון פרסומי של מיפרומאל בשיתוף עם ארפל, 1993 (מוצג 2 לראיות המבקשת):



הצלעות שבתחתית האטם סימטריות, בניגוד לאלו שבמדגם. גם צורת ואורך הלשונית העליונה שונים במובהק, וכאן מתאחדות צלעות הגוף עם צלעות הבסיס באופן בו לא קיימת אף מדרגה.

ג. אטם ארפל, דגם מס' 3744 - מופיע במוצגים הבאים לראיות המבקשת: מוצג 3 - קטלוג ארפל, 1995; מוצג 4 - עלון פרסומי של מיפרומאל וארפל, 1996; מוצג 6 - פקס שנשלח מארפל אל עובד מיפרומאל תעשיות ירושלים דאז, 1997; מוצג 7 - קטלוג מיפרומאל, 1998; מוצג 8 - קטלוג, מיפרומאל, 1998 (מס' מק"ט 7207R):



השינויים הנראים לעין הם הזווית בין הראש ללשונית שהנה פחות קהה מן המתואר במדגם והתחתית בעלת זוויות. גם חיבור גוף האטם לתחתית מצוי בצורה ניכרת בצד ימין ואף כאן צורת ואורך הלשונית העליונה אינם זהים.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

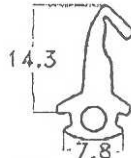
יש לציין כי מוצג 6 אינו מהווה פרסום, אלא לטענת המבקשת הוא נועד להראות פרסום על ידי שימוש קודם באטם על ידי חברת ארפל. אינני נדרש להכרעה האם המוצג אכן מוכיח זאת, שכן כאמור הוא אינו דומה למדגם שביטולו מבוקש.

ד. אטם ארפל, דגם מס' 3769 – מתוך קטלוג "קירוס" של מיפרומאל וארפל, 1997 (מוצג 5 לראיות המבקשת):



גם כאן, הזווית בין הראש ללשונית פחות קהה מן המתואר במדגם והתחתית בעלת זוויות.

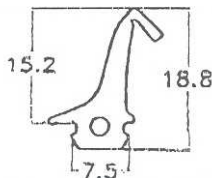
ה. אטם המופיע בטופס הזמנת עבודה שנשלח מארפל אל מבקשת הביטול, 1998 (מוצג 9 לראיות המבקשת):



בדומה למוצג 2, הלשוניות שבתחתית האטם סימטריות, בניגוד ללשוניות שבמדגם. וכאמור לגבי אורך הלשונית העליונה.

יש לציין כי גם מוצג זה אינו מהווה פרסום, אלא לטענת המבקשת הוא נועד להראות פרסום על ידי שימוש של חברת ארפל באטם דומה. אינני נדרש להכרעה האם המוצג אכן מוכיח זאת, שכן כאמור הוא אינו דומה למדגם שביטולו מבוקש.

ו. אטם עין שמר, דגם מס' 0040 - תדפיס מיום 11.1.09, מתוך קטלוג של עין שמר תעשיות גומי (מוצג 10 לראיות המבקשת):



אורך לשונית עליונה שונה אף כאן, המדרגה הנוצרת בחיבור בין הגוף לבסיס ארוכה יותר מן הלשונית המקבילה במדגם, בצד האחד וקצרה יותר בצד האחר אליו נוטה ראש האטם.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

טוענת המבקשת כי ההתייחסות בשוק האטמים היא כי הפרופיל נשוא המדגם מוכר ונפוץ. אולם, המוצג שהובא הוא מתאריך המאוחר לתאריך הקובע, ולכן אין להתייחס אליו. על כל פנים, כאמור, הוא אף אינו דומה לאטם נשוא המדגם.

21. משמעותה של ההשוואה שערכתי לעיל, היא כי המדגם אינו דומה לפרסומים הקודמים שהוצגו לי, ומשכך שוב לא ניתן לומר כי יש לבטלו בשל פרסום קודם בישראל.
22. חשוב לשוב ולהדגיש כי קביעות אלה ענייני פשוט והוא מבחן העין. מבחן כעין זה, יכול להיערך במבט פשוט בשרטוטים ובמדגמים שהוצגו על ידי הצדדים. החשיבות הגדולה, שהתבהרה בדיון, היא לגבי ההבדל, אם קיים, בין עינו של בעל המקצוע הרוכש את האטם, ובין עינו של הפוסק היושב לדין.
23. לכל אלה מצטרפת ההבחנה בין החלקים הפונקציונאליים לבין אלה הניתנים לשינוי בדמות האטם. לא למותר לציין לצד הבחנה זו, כי מוצר שהוא פרופיל גומי שנועד לבצע פעולה מסוימת, מוגבל מראש בעיצובו. טענות כפי שעלו בסיכומים (לראשונה) בדבר דמיונו של מדגם רשום, לא יכולות להתקבל לאור ההבדלים האמורים בין המדגם לבין קודמו. זאת מהסיבה הפשוטה לפיה אם כל אטם הממלא את אותה הפונקציה ייחשב כדומה הרי שגם האטם הראשון לא יכול היה להירשם.
24. חזקה על מדגם רשום שהוא נרשם כדיון, ומשכך מידת הרזולוציה בה נבחנים השינויים, היא כזו המתאימה לאופי המוצר כמו גם למספר המדגמים בתחום.
25. בענייננו, מדובר בשוק רווי, ועל כן חייב רשם המדגמים להבטיח כי רישומו של מדגם לא ימנע מאחרים לייצר מוצר הממלא את אותה הפונקציה, כל עוד יש בו הבדל עיצובי. חשוב לציין בעניין זה, כי גם מבחן ההפרה בין מוצרים חדשים ובין המדגם הרשום צריך להיעשות באותה רמה של ירידה לפרטים.
26. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה לבטל את המדגם מס' 31007. מבקשת הביטול תשלם לבעלת המדגם הוצאות הליך זה ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 30,000 ש"ח.

נח שלו שלומוביץ,
פוסק קניין רוחני

ניתן בירושלים ביום 4 אפריל, 2011
כ"ט אדר ב', תשע"א