**בבית המשפט העליון**

רע"א 8831/05

| | |
|---|---|
| בפני: | כבוד השופט א' גרוניס |
| המבקשים: | 1. אברהם הרר<br>2. נעמי הרר |
| | נ ג ד |
| המשיבה: | דיאליט בע"מ |

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בת"א-יפו מיום 16.8.05 בבש"א 1760/04 שניתנה על ידי כבוד ס' הנשיא י' זפט

| | |
|---|---|
| בשם המבקשים: | עו"ד ח' בוכניק |
| בשם המשיבה: | עו"ד י' קלדרון; עו"ד ח' קלדרון; עו"ד צ' חליו |

חקיקה שאוזכרה:

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984: סע' 383, 383(ב)

פקודת בזיון בית משפט

פקודת הפטנטים והמדגמים

חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984: סע' 75

מיני-רציו:

* קניין – קניין רוחני – זכויות



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

mnt/data/05088310-s04-e.doc/

* דיון אזרחי – סעדים זמניים – צו-מניעה זמני

בקשת רשות ערעור על החלטתו של ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב-יפו, בה התקבלה בקשת המשיבה והוצא צו מניעה זמני נגד המבקשים.

.

ביהמ"ש דן בבקשה כאילו ניתנה רשות לערער, וקיבל את הערעור בחלקו:

המשיבה פיתחה בשנת 2001 מכונות לליטוש יהלומים, והיא בעלת מדגם רשום מספר 35948 לגבי מתקן לליטוש אוטומטי של אבני חן, אשר תוקפו מיום 13.12.2001. בסוף שנת 2003 נודע למשיבה כי המבקשים מייצרים ומשווקים מכונות המהוות חיקוי והעתקה של מכונותיה. המשיבה הגישה תביעה נגד המבקשים, ועימה בקשה לסעדים זמניים. בתחילת שנת 2004 קיבל ביהמ"ש המחוזי את הבקשה לסעדים זמניים. במסגרת החלטה זו ניתן, בין היתר, צו מניעה זמני האוסר על המבקשים לחקות את החוזי החיצוני של מכונות המשיבה. מספר חודשים לאחר מכן פנתה המשיבה שוב לביהמ"ש המחוזי, בבקשות לפי פקודת בזיון בית-משפט. בבקשה הראשונה לפי פקודת בזיון בית-משפט, טענה המשיבה כי המבקשים ערכו שינויים "קוסמטיים בלבד" במכונות המפרות וחזרו לשווקן, תחת השם YAHALOM, וזאת בניגוד לצו המניעה הזמני. ביהמ"ש המחוזי דחה את הבקשה. הבקשה הנוספת לפי פקודת ביזיון ביהמ"ש שהגישה המשיבה, התבססה על הטענה שהמבקשים הפרו את הצו כאשר מכרו בהודו מכונות המפרות את זכויותיה של המשיבה. ביהמ"ש דחה גם בקשה זו. ביום 1.6.2004 הגישה המשיבה תביעה נוספת נגד המבקשים למתן צו מניעה קבוע ופיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה מחיקוי ומהעתקה של מכונותיה. הפעם כוונה התביעה כנגד מכונות המבקשים מסוג YAHALOM. כעשרה חודשים לאחר הגשת התביעה, הגישה המשיבה גם בקשה לצו מניעה זמני. המשיבה ביקשה הפעם סעד החל גם על חיקוי המכלולים הפנימיים של מכונותיה.. כמו כן, ביקשה המשיבה סעד אקסטריטוריאלי - צו מניעה המתייחס גם להפרות נטענות של זכויותיה מחוץ לגבולות מדינת ישראל. ביהמ"ש המחוזי קיבל את הבקשה, בקובעו כי קיים דמיון ניכר בין מכונות המבקשים למכונות המשיבה, וכי מכונות המבקשים מפרות לכאורה את המדגם הרשום של המשיבה. כן קבע ביהמ"ש כי המשיבה הוכיחה זכות לכאורה לסעד גם מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. על החלטה זו מלינים המבקשים.

ביהמ"ש סבור, כי יש לבטל את צו המניעה הזמני, ככל שהוא חל על "מכלולים פנימיים" ועל "ציוד היקפי". לעניין "הציוד ההיקפי", המשיבה עצמה לא הצליחה להבהיר, באיזה ציוד בדיוק מדובר. משכך, לא היה מקום להיעתר לבקשתה לסעד ביחס לציוד זה. בחינה של החומר המונח בפני ביהמ"ש מלמדת, כי בכל הנוגע ל"מכלולים הפנימיים", לא עמדה המשיבה בנטל להראות כי קמה לה זכות לכאורה. המשיבה טענה בפני בימ"ש קמא כי קיימות לה זכויות קניין רוחני גם בחלקים הפנימיים ובשיטות העבודה של המכונות. המבקשים מצידם טענו כי



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

מדובר בשיטות עבודה ידועות ומוכרות וכי החלקים הפנימיים הם חלקים הנקנים מן המוכן מיצרנים שונים. המשיבה לא הביאה כל חוו"ד חיצונית שתתמוך בטענתה ולא הצליחה להפריך את טענת המבקשים בעניין זה. בנסיבות אלה, ומאחר שמאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים, יש לבטל הצו הזמני גם ככל שהוא נוגע ל"מכלולים הפנימיים".

כמו-כן, שגה ביהמ"ש המחוזי משהעניק למשיבים צו שחל גם על פעילות המבקשים מחוץ לגבולות מדינת ישראל. הואיל ועסקינן בבקשה לסעד זמני, אין מקום לקביעה נחרצת האם קיימת עילה במשפט המקומי, מקום שנטען כי פעולה שנעשתה בחו"ל מהווה הפרה של זכות קניין רוחני שהוכרה בדין הישראלי. עם זאת, ניתן לקבוע כבר בשלב זה, כי הסיכויים שתתקבל טענה לפיה פעולה מחוץ לישראל מהווה הפרה כאמור, אינם גבוהים. כידוע, הקניין הרוחני הינו יצירה נורמטיבית מופשטת. בהיעדרו של נכס מוחשי, החוק או ההלכה הם הקובעים מתי תקום זכות קניין רוחני, ומה יהיו תנאי קיומה, תחום פרישתה, ומגבלותיה. מכאן נגזר אופיין הלאומי של זכויות הקניין הרוחני; הואיל והחוק הלאומי הוא שהכיר בהן ועיצבן, מוגבלת תחולתן של הזכויות על-פי-רוב לטריטוריה בה חל אותו חוק. בכלל זה, ולצורך ענייננו, גם האופן שבו מוגדרת זכות המדגם, וההגנה הניתנת למדגם הינם פרי חקיקה לאומית ועל-כן משתנים הם ממדינה למדינה. לפיכך, נראה כי גם זכות המדגם הישראלית, בדומה לזכות הפטנט הישראלית, הינה זכות טריטוריאלית, המוגבלת לתחומי מדינת ישראל. לאור עיקרון הטריטוריאליות, ספק רב אם תוכל המשיבה לבסס טענה שמעשה המהווה הפרה של קניין רוחני מקומי-ישראלי ייחשב כהפרה, מבחינת הדין המקומי, אם נעשה מחוץ לישראל. זוהי אף העמדה הרווחת בפסיקה הזרה וכאמור היא אף הובעה בפסיקה בישראל.

המשיבה מוסיפה וטוענת כי עומדת לה גם זכות לכאורה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. זכות לכאורית זו אינה מוגבלת, לטענתה, לתחומי מדינת ישראל. גם סיכוייה של טענה זו להתקבל אינם כה טובים עד שיצדיקו מתן סעד זמני. אמנם, ההחלה של דיני עשיית עושר בתחום הקניין הרוחני במובנו הרחב עשויה להוביל לתוצאה השונה מתוצאת החלת דיני הקניין הרוחני הסטטוטוריים. עם זאת, בית-המשפט נזהר בעניין זה על-מנת שהחריגה מהמסגרת הסטטוטורית של דיני הקניין הרוחני לא תוביל לפגיעה ביציבות ובוודאות המשפטית. אי לכך, ולאור מרכזיותו של עיקרון הטריטוריאליות בדיני הקניין הרוחני, ספק אם תתקבל טענתה של המשיבה לעניין קיומה של זכות "מעין קניין רוחני" אקסטריטוריאלית, מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

יש לשים לב, הדיון הנ"ל עוסק בנושא התחולה הטריטוריאלית של דיני הקניין הרוחני. נושא זה נוגע, בעיקרו של דבר, בשאלה האם מכיר הדין הישראלי בעילת תביעה כאשר מועלית טענה שזכות שבקניין רוחני הופרה מחוץ לישראל. יש להבחין סוגיה זו מן השאלה האם בית-משפט בישראל מוסמך ליתן צווים בעלי



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

אפקט אקסטריטוריאלי. כך למשל, המשפט הישראלי מכיר בכוחו של בית-המשפט ליתן צו המגביל את השימוש שעושה בעל-דין בנכס מחוץ לגבולות מדינת ישראל. אופיו של צו זה, המכונה "צו מריווה" הינו פרסונלי. קרי, הצו עצמו אינו מכוון לנכס אלא כלפי בעל הדין. הוא אינו מונע את העברת הנכס, אך הוא אוסר על בעל הדין להעבירו. על כן, אין חשיבות, בהקשר זה, למקום הימצאו של הנכס. לכאורה, ניתן לטעון, כי הצו שהמשיבה מבקשת - לפיו יימנעו המבקשים ממכירת מכונותיהם מחוץ לגבולות מדינת ישראל - נכנס לגדרה של תקנה 383 לתקנות סדר הדין האזרחי. אך, מטרותיו של "צו מריווה" אינן תואמות את מטרותיו של צו המניעה המתבקש בענייננו. ייתכן כי ניתן לעגן צו אקסטריטוריאלי המונע מנתבע לעשות מעשה שיפגע בתובע, בסעיף 75 לחוק בתי-המשפט, המעניק לבית-המשפט סמכות כללית ליתן, בין היתר, צו עשה וצו לא-תעשה, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו. ואולם, גם אם נניח כי קיימת סמכות להעניק צו כגון זה שביקשה המשיבה, הרי עצם העובדה שלבית-משפט נתונה סמכות ליתן צו שכזה לא די בה. עליה לעמוד בתנאים הרגילים הנדרשים לקבלת סעד זמני, והמשיבה לא עשתה זאת.

ביתר חלקי הצו לא מוצא ביהמ"ש להתערב.

## **פסק-דין**

1. בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד סגן הנשיא י' זפט), בה התקבלה בקשת המשיבה והוצא צו מניעה זמני נגד המבקשים. הצו שניתן "מורה למשיבים [המבקשים דכאן - א. ג.] או מי מטעמם להימנע מייצור, שיווק, ייבוא, שחרור במכס, מכירה, הזמנה, רכישה, אחסנה, פרסום, ייצוא, עשיית עסקים בחו"ל, הפקת הנאה או שימוש ו/או ביצוע דיספוזיציה ו/או מעשי הכנה לפעולות העתקה וחיקוי בנוגע למוצרים מקוריים שמייצרת המבקשת [המשיבה דכאן - א.ג.], לרבות חיקוי והעתקה של חלקיהם החיצוניים, המכלולים הפנימיים והציוד ההיקפי של המוצרים מתוצרת המבקשת הידועים בשם: DIALIT Super Blocker ו- DIALIT Super Table, בין בישראל, בין מחוצה לה". כן ניתן צו המורה למבקשים או מי מטעמם



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

להימנע מלהפר בדרך כלשהי את מדגם רשום מספר 35948 שבבעלות המשיבה.

2. המשיבה פיתחה בשנת 2001 מכונות לליטוש יהלומים הידועות בשמות DIALIT Super Blocker ו- DIALIT Super Table (להלן - מכונות המשיבה). המשיבה הינה בעלת מדגם רשום מספר 35948 לגבי מתקן לליטוש אוטומטי של אבני חן (להלן - המדגם או המדגם הרשום). המדגם נרשם ביום 12.12.2004, אך תוקפו מיום 13.12.2001. בסוף שנת 2003 נודע למשיבה כי המבקשים מייצרים ומשווקים מכונות המהוות, לטענתה, חיקוי והעתקה של מכונותיה. המשיבה הגישה תביעה נגד המבקשים, ועימה בקשה לסעדים זמניים. בתחילת שנת 2004 קיבל בית המשפט המחוזי (כבוד השופט ע' בנימיני) את הבקשה לסעדים זמניים. במסגרת החלטה זו ניתן, בין היתר, צו מניעה זמני האוסר על המבקשים לחקות את החוזי החיצוני של מכונות המשיבה. מספר חודשים לאחר מכן פנתה המשיבה שוב לבית המשפט המחוזי, זו הפעם בבקשות לפי פקודת בזיון בית משפט. בבקשה הראשונה לפי פקודת בזיון בית משפט, טענה המשיבה כי המבקשים ערכו שינויים "קוסמטיים בלבד" במכונות המפרות וחזרו לשווקן, תחת השם YAHALOM, וזאת בניגוד לצו המניעה הזמני. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה בקובעו כי המבקשים ערכו שינויים מהותיים בעיצוב החיצוני של המכונות, באופן שקשה לומר כי ייצור מכונות אלו מהווה הפרה של צו המניעה הקיים האוסר, כאמור, חיקוי של החוזי החיצוני של מכונות המשיבה. הבקשה הנוספת לפי פקודת ביזיון בית המשפט שהגישה המשיבה, התבססה על הטענה שהמבקשים הפרו את הצו כאשר מכרו בהודו מכונות המפרות את זכויותיה של המשיבה. בית המשפט דחה בקשה זו בקובעו כי הואיל והמשיבה לא ביקשה מלכתחילה צו אקסטריטוריאלי, צו כזה לא ניתן וממילא לא הופר.



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

3. ביום 1.6.2004 הגישה המשיבה תביעה נוספת נגד המבקשים למתן צו מניעה קבוע ופיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה מחיקוי ומהעתקה של מכונותיה. הפעם כוונה התביעה כנגד מכונות המבקשים מסוג YAHALOM. ביום 5.4.2005, כעשרה חודשים לאחר הגשת התביעה, הגישה המשיבה גם בקשה לצו מניעה זמני, שנוסחו פורט לעיל (בפיסקה 1). המשיבה למדה מניסיון העבר וביקשה הפעם סעד החל גם על חיקוי המכלולים הפנימיים של מכונותיה, ולא על חיקוי החוזי החיצוני בלבד. כמו כן, ביקשה המשיבה סעד אקסטריטוריאלי - צו מניעה המתייחס גם להפרות נטענות של זכויותיה מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה, בקובעו כי קיים דמיון ניכר בין מכונות המבקשים למכונות המשיבה, וכי מכונות המבקשים מפרות לכאורה את המדגם הרשום של המשיבה. כן קבע בית המשפט כי המשיבה הוכיחה זכות לכאורה לסעד גם מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. על החלטה זו מלינים המבקשים בפניי.

4. המבקשים טוענים כי טעה בית המשפט בקובעו כי מכונות ה-YAHALOM מפרות את המדגם הרשום של המשיבה. הם מציינים כי קביעתו של בית המשפט המחוזי (כבוד סגן הנשיא י' זפט) בעניין הדמיון החזותי שבין מכונותיהם לבין מכונות המשיבה אינה מתיישבת עם קביעתו בהליך קודם (מפי כבוד השופט ע' בנימיני) באותו עניין ממש. גם הקביעה לפיה עומדת למשיבה זכות לכאורה מכוח דיני עשיית עושר הינה שגויה בעיני המבקשים. כן טוענים המבקשים כי טעה בית משפט קמא משדחה את טענתם בדבר השיהוי החמור שנפל בבקשה לצו מניעה זמני, שהוגשה כעשרה חודשים לאחר הגשת כתב התביעה. המבקשים סבורים גם, כי טעה בית המשפט המחוזי משהחיל את צו המניעה הזמני אף על פעולות מחוץ



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

לשטחי מדינת ישראל, וזאת מבלי ליתן כל נימוק. בכך, טוענים המבקשים, התעלם בית המשפט המחוזי מעיקרון הטריטוריאליות החל בדיני הקניין הרוחני. טענה נוספת שבפיהם של המבקשים היא כי בית המשפט המחוזי שגה משהחיל את צו המניעה הזמני גם על "מכלולים פנימיים" ו"ציוד היקפי" מבלי שיהיה לכך יסוד בטענות ובראיות שבאו בפניו. המשיבה סומכת ידיה על החלטתו של בית המשפט המחוזי, מכל נימוקיה. לטעמה, לא נפל כל פגם בקביעותיו לעניין הפרת המדגם ולעניין קיומה של עילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. המשיבה סבורה גם כי בדין נתן בית המשפט המחוזי צו מניעה זמני המתייחס גם ל"מכלולים פנימיים" ול"ציוד היקפי", ובדין נתן צו שתחולתו אקסטריטוריאלית.

5. לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור ובתגובות לה, החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור לפי הרשות שניתנה. סבורני כי יש לבטל את צו המניעה הזמני, ככל שהוא מתייחס למעשים מחוץ לגבולות מדינת ישראל וככל שהוא חל על "מכלולים פנימיים" ועל "ציוד היקפי". לעניין "הציוד ההיקפי", המשיבה עצמה לא הצליחה להבהיר (לא בפני בית משפט קמא ולא בפניי) באיזה ציוד בדיוק מדובר. משכך, לא היה מקום להיעתר לבקשתה לסעד ביחס לציוד זה. בחינה של החומר המונח בפניי מלמדת, כי בכל הנוגע ל"מכלולים הפנימיים", לא עמדה המשיבה בנטל להראות כי קמה לה זכות לכאורה. המשיבה טענה בפני בית משפט קמא כי קיימות לה זכויות קניין רוחני גם בחלקים הפנימיים ובשיטות העבודה של המכונות. המבקשים מצידם טענו כי מדובר בשיטות עבודה ידועות ומוכרות וכי החלקים הפנימיים הינם חלקים הנקנים מן המוכן מיצרנים שונים (כגון מנועים, מסילות וכיוב'). המשיבה לא הביאה כל חוות דעת חיצונית שתתמוך בטענתה ולא הצליחה להפריך את טענת המבקשים בעניין זה. בנסיבות



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

אלה, ומאחר שמאזן הנוחות נוטה, בהקשר זה, לטובתם של המבקשים, יש לבטל את הצו הזמני גם ככל שהוא נוגע ל"מכלולים הפנימיים".

6. כמו-כן, סבורני כי שגה בית המשפט המחוזי משהעניק למשיבים צו שחל גם על פעילות המבקשים (בעצמם או באמצעות אחר) מחוץ לגבולות מדינת ישראל. הואיל ועסקינן בבקשה לסעד זמני, אין מקום לקביעה נחרצת האם קיימת עילה במשפט המקומי, מקום שנטען כי פעולה שנעשתה בחו"ל מהווה הפרה של זכות קניין רוחני שהוכרה בדין הישראלי. עם זאת, לדעתי ניתן לקבוע כבר בשלב זה, כי הסיכויים שתתקבל טענה לפיה פעולה מחוץ לישראל מהווה הפרה כאמור, אינם גבוהים. כידוע, הקניין הרוחני הינו יצירה נורמטיבית מופשטת. בהיעדרו של נכס מוחשי, החוק או ההלכה הם הקובעים מתי תקום זכות קניין רוחני, ומה יהיו תנאי קיומה, תחום פרישתה, ומגבלותיה (ראו, רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289, 342- 340). מכאן נגזר אופיין הלאומי של זכויות הקניין הרוחני; הואיל והחוק הלאומי הוא שהכיר בהן ועיצבן, מוגבלת תחולתן של הזכויות על-פי-רוב לטריטוריה בה חל אותו חוק. בכלל זה, ולצורך עניינו, גם האופן שבו מוגדרת זכות המדגם, וההגנה הניתנת למדגם הינם פרי חקיקה לאומית ועל-כן משתנים הם ממדינה למדינה (ראו, ש' פרזנטי דיני זכויות יוצרים (תש"ס, כרך ב) 431). לפיכך, נראה כי גם זכות המדגם הישראלית, בדומה לזכות הפטנט הישראלית, הינה זכות טריטוריאלית, המוגבלת לתחומי מדינת ישראל (לעניין האופי הטריטוריאלי של פקודת הפטנטים והמדגמים ראו, ת.א. (חי') 681/00 סופר-פלסט בע"מ נ' סטרפלאסט תעשיות 1967 בע"מ (טרם פורסם) (להלן - עניין סופר-פלסט); ע"א 148/64 הוכמן נ' גרשון פאגלין ובניו, פ"ד יח(3) 640, 644-645; לעניין האופי הטריטוריאלי של חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 ראו, ע' פרידמן, פטנטים: דין פסיקה



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

ומשפט משווה (2001), 253; בג"ץ 5379/00 Bristol-Myers Squibb Company נ' שר הבריאות, פ"ד נה(4) 447, 468); לדיון מקיף באשר לתחולת עיקרון הטריטוריאליות בדיני הקניין הרוחני ראו, C. Wadlow *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law* (London, 1998) pp.7-14).

7. לאור עיקרון הטריטוריאליות, ספק רב אם תוכל המשיבה לבסס טענה שמעשה המהווה הפרה של קניין רוחני מקומי-ישראלי ייחשב כהפרה, מבחינת הדין המקומי, אם נעשה מחוץ לישראל. זוהי אף העמדה הרווחת בפסיקה הזרה וכאמור היא אף הובעה בפסיקה בישראל. הנושא נדון בפסק דין שניתן לא מכבר בבית המשפט המחוזי בחיפה בעניין סופר-פלסט. בית המשפט המחוזי (כבוד ס' הנשיא ג' גינת) דן בתביעה למתן פיצויים בגין הפרת מדגם שנרשם בישראל, כאשר הפרתו נעשתה, על-פי הנטען מחוץ לישראל. בית המשפט המחוזי בחן את עיקרון הטריטוריאליות של דיני הקניין הרוחני ועל רקע זה בא לכלל מסקנה כי לא הייתה הפרה של זכות המדגם הישראלית.

8. עיון בפסיקה במדינות אחרות מלמד כי גם שם הגיעו בתי המשפט למסקנה דומה. במשפט האנגלי, למשל, נקבע כי זכות קניין רוחני אנגלית אינה יכולה להיות מופרת על ידי מעשה שנעשה מחוץ לבריטניה ותביעה המתבססת על הפרה שכזו אינה מקימה עילה לפי הדין האנגלי (ראו, *Def Lepp Music v. Stuart-Brown* [1986] R.P.C. 273; *Pearce v Ove Arup Partnership Ltd* [1999] 1 All ER 769; Laddie, Prescott & Vitoria *The Modern Law of Copyright and Designs* (London, 2nd ed.) vol.I p.744;Russell-Clarke *On Industrial Designs* (London, 6th ed., 1998) 83-84 ). זהו הכלל גם בקנדה (ראו, Dole Refrigerating Products Ltd. v.



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

Canadian Ice Machine Co. [1957] 28 C.P.R. 32;*Beloit Canada Ltd. v. Valmet-Dominion Inc. (C.A.)*, [1997] 3 F.C. 497 (לגבי פטנטים); *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers*, [2004] 2 S.C.R. 427 (לגבי זכויות יוצרים)).

9. כלל דומה חל גם באוסטרליה (ראו, *Norbert Steinhardt & Son Ltd. v. Meth* (1960)105 CLR 440). אציין, כי במקרה קרוב לענייננו התבקש בית המשפט הפדרלי באוסטרליה ליתן צו המורה על מסירה (delivery up) של תכשירים פרמצבטיים, שנטען לגביהם כי הם מפרים פטנט הרשום על שם מבקשות הצו. המבקשות באותו מקרה היו בעלות פטנט אוסטרלי ואילו התכשירים נמצאו, בעת הגשת הבקשה, בפפואה גינאה החדשה. בית המשפט הפדרלי דחה את הבקשה, תוך שהוא קובע כי אף שקיימת סמכות ליתן צו כגון זה המבוקש, אין מקום ליתן צו שכזה. הטעם לכך היה כי צו המסירה נועד, על פי טיבו, להגן על זכויות בעל הפטנט וזכויות אלו לא עמדו בסכנה, הואיל והן אינן קיימות מחוץ לשטחה של אוסטרליה (*Roussel Uclaf v. Pan Laboratories Pty Ltd* (1994) 29 I.P.R 556). מקרה דומה אף יותר לענייננו, נדון בבית המשפט הגבוה בניו-זילנד בהחלטה שניתנה בעניין *Atkinson Footwear Ltd v Hodgskin International Services Ltd* (1994) 31 I.P.R. 186. באותו מקרה עתר המבקש, שטען כי הינו בעל זכות יוצרים בהתאם לחוק בניו-זילנד, לצו מניעה האוסר על המשיבים לייבא ולשווק מגפיים, המפרות את זכותו. בית המשפט הגבוה התבקש ליתן צו זמני שיאסור את שיווקן של המגפיים בניו-זילנד ובאוסטרליה. בית המשפט הגבוה החליט ליתן למבקש צו מניעה בגבולות ניו-זילנד, אך סירב להרחיב את תחולתו של הצו על אוסטרליה מן



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

הטעם שלא ניתן להפר זכויות קניין רוחני, שניתנו בניו-זילנד, מחוץ לתחומיה.

10. כך איפוא, הדעות במדינות שונות בעולם ה- Common Law ובפסיקה המעטה בארץ אינן נוטות לטובתה של המשיבה. יוער, כי המשיבה ביקשה להסתמך בטיעונה על החלטה של בית המשפט המחוזי הפדרלי במרכז בקליפורניה, במסגרתה ניתן צו מניעה אקסטריטוריאלי (קבוע) האוסר על פגיעה בזכויות קניין רוחני אמריקאיות בטייוואן (*Baldwin Hardware Corp. v. FrankSu Enterprise Corp.* (1992) 24 USPQd2 1700). באותו מקרה הפרה הנתבעת הן זכויות מדגם רשומות של התובעת והן זכויות מוניטין בחוזי של מוצרי התובעת (Trade Dress). מכל מקום, מההחלטה לעניין תחולת צו המניעה עולה כי הצו ניתן על בסיס הוראות החוק הפדרלי האמריקאי העוסק בתחום סימני המסחר (Lanham Act, 15 U.S.C. (2000&Supp.2003). עיון בדין האמריקאי מלמד כי אכן התפתחה שם הלכה המאפשרת מתן צווים אקסטריטוריאליים הנוגעים לזכויות קניין רוחני וזאת בהתבסס על פרשנות הוראות ה- Lanham Act. עם זאת, הפרשנות הניתנת לאותו חוק הינה חריגה גם בהשוואה להלכות הנוגעות לתחולה אקסטריטוריאלית של זכויות קניין רוחני במשפט האמריקאי (לעניין ההבחנה בדין האמריקאי, בהקשר זה, בין הפירוש שניתן ל- Lanham Act לבין הפירוש שניתן לדינים אחרים הנוגעים לזכויות קניין רוחני ראו,.A. C Bradley "Extraterritorial Application of U.S. Intellectual Property Law: Principle Paper: Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism" 37 *Va. J. Int'l L.* (1997) 505). נראה כי עמדתו של הדין האמריקאי באשר לזכויות קניין רוחני שה- Lanham Act אינו חל עליהן דומה דווקא לעמדות שהובעו באנגליה, בקנדה באוסטרליה ובניו-זילנד (ראו למשל, *Deepsouth Packing Co. Inc. v. Laitram Corp.* (1972) 406



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

United Dictionary Company v. G. & C. ;(לגבי פטנטים) U.S. 518 Merriam Company (1908) 208 U.S. 260; *Quality King Distributors Inc. v. L'anza Research International Inc.* (1998) 523 U.S. 135, 154 (לגבי זכויות יוצרים)).

11. המשיבה מוסיפה וטוענת כי עומדת לה גם זכות לכאורה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. זכות לכאורית זו אינה מוגבלת, לטענתה, לתחומי מדינת ישראל. גם סיכוייה של טענה זו להתקבל אינם כה טובים עד שיצדיקו מתן סעד זמני. אמנם, ההחלה של דיני עשיית עושר בתחום הקניין הרוחני במובנו הרחב עשויה להוביל לתוצאה השונה מתוצאת החלת דיני הקניין הרוחני הסטטוטוריים. עם זאת, בית המשפט נזהר בעניין זה על-מנת שהחריגה מהמסגרת הסטטוטורית של דיני הקניין הרוחני לא תוביל לפגיעה ביציבות ובוודאות המשפטית (ראו, ע"א 2287/00 שוהם מכונות ומבלטים בע"מ נ' הרר (טרם פורסם) בפיסקה 17). אי לכך, ולאור מרכזיותו של עיקרון הטריטוריאליות בדיני הקניין הרוחני, ספק בעיני אם תתקבל טענתה של המשיבה לעניין קיומה של זכות "מעין קניין רוחני" אקסטריטוריאלית, מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

12. נבהיר, כי במקרה דנא אינה עולה הטענה כי מעשיהם של המבקשים מהווים הפרת זכויותיה של המשיבה לפי דין הודו. אף שהמשיבה טענה (בלשון רפה) כי הפרת זכויות קניין רוחני מקימה עילה בת תביעה גם בהודו, לא נשמעה מפיה טענה לפיה קיימת לה עצמה זכות כזו בהודו. טענה כגון זו, אף שייתכן כי היא פותרת את הקושי הנובע מהטריטוריאליות של דיני הקניין הרוחני (הואיל ולפיה הפרת זכות הקניין הרוחני נעשית באותה מדינה שהעניקה זכות זו), מעוררת קשיים אחרים (ראו והשוו, *Tyburn Productions Ltd v Doyle* [1990] 1 All ER 909; *Pearce v Ove*



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

*Arup Partnership Ltd* [1999] 1 All ER 769). עוד נעיר, כי פתרון מסוים למגבלה הכרוכה בעקרון הטריטוריאליות עשוי להימצא באמנות בינלאומיות.

13. בדיוננו עד כה עסקנו בנושא התחולה הטריטוריאלית של דיני הקניין הרוחני. נושא זה נוגע, בעיקרו של דבר, בשאלה האם מכיר הדין הישראלי בעילת תביעה כאשר מועלית טענה שזכות שבקניין רוחני הופרה מחוץ לישראל. יש להבחין סוגיה זו מן השאלה האם בית משפט בישראל מוסמך ליתן צווים בעלי אפקט אקסטריטוריאלי. כך למשל, המשפט הישראלי מכיר בכוחו של בית המשפט ליתן צו המגביל את השימוש שעושה בעל-דין בנכס מחוץ לגבולות מדינת ישראל (ראו, תקנה 383 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). אופיו של צו זה, המכונה "צו מריווה" (Mareva), הינו פרסונלי. קרי, הצו עצמו אינו מכוון לנכס אלא כלפי בעל הדין. הוא אינו מונע את העברת הנכס, אך הוא אוסר על בעל הדין להעבירו. על כן, אין חשיבות, בהקשר זה, למקום הימצאו של הנכס. לכאורה, ניתן לטעון, כי הצו שהמשיבה מבקשת - לפיו יימנעו המבקשים ממכירת מכונותיהם מחוץ לגבולות מדינת ישראל - נכנס לגדרה של תקנה 383. אך, מטרותיו של "צו מריווה" אינן תואמות את מטרותיו של צו המניעה המתבקש בענייננו. כידוע, "צו מריווה" נוצר במשפט האנגלי, בפסק הדין *Mareva v. International Bulkcarriers* [1980] 1 All E.R. 213 (C.A.), על רקע היעדרו של סעד דוגמת עיקול זמני, במשפט זה. הצו נועד להקפיא, באופן זמני, נכסים הדרושים כדי להבטיח קיומו של פסק דין שניתן או שיינתן, באופן שימנע את הוצאתם מתחום הסמכות של בית המשפט או העברתם לידי אחרים (ראו, רע"א 4556/03 בנק סטנדרט צ'רטר נ' קטב, פ"ד נז(6) 1; א' וינוגרד, צווי מניעה (1993), כרך א', 247, 252). תכלית זו של "צו מריווה" עולה גם מנוסחה של תקנה 383, הקובעת כי בית



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

המשפט ייתן צו שכזה מקום בו "שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק הדין". תכליתו של הצו הזמני המבוקש בענייננו הינה שונה. הצו הזמני בו מעוניינת המשיבה לא נועד להבטיח את זכויותיה לאחר מתן פסק הדין, אלא להבטיחן בשלב שעד לנתינתו. ספק אם ניתן לעגן בתקנה 383 צו מניעה אישי שתחולתו אקסטריטוריאלית ומטרתו אינה לשמר רכוש בידי הנתבע בכדי שניתן יהא להיפרע ממנו בסופו של יום, אלא למנוע מן הנתבע לעשות מעשה שיפגע בזכויותיו של התובע. ייתכן, כי ניתן לעגן צו שכזה בסעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, המעניק לבית המשפט סמכות כללית ליתן, בין היתר, צו עשה וצו לא-תעשה, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו (השוו, ת.א. (ת"א) 2233/90 אוקון נ' זקס, פ"מ תשנ"ב(1) 184, שם נדונה שאלת הסמכות ליתן "צו מריווה" עובר לתיקון תקנה 383(ב) ).

14. מכל מקום, גם אם נניח כי קיימת סמכות להעניק צו כגון זה שביקשה המשיבה, הרי עצם העובדה שלבית משפט נתונה סמכות ליתן צו שכזה לא די בה. עליה לעמוד בתנאים הרגילים הנדרשים לקבלת סעד זמני, קרי, להראות בראש ובראשונה כי קמה לה זכות לכאורה וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתה. בענייננו, כאמור, נראה כי המשיבה לא השכילה להראות כי קמה לה זכות לכאורה בכל הנוגע למניעת פעילות המפרה את זכויותיה מחוץ לגבולות ישראל. כבר עמדנו על כך שספק אם קיימת תשתית משפטית למתן צו מניעה זמני שתחולתו אקסטריטוריאלית. נוסיף כי גם התשתית העובדתית שהציגה המשיבה לעניין זה דלה. כל שטענה המשיבה היה כי נודע לה מלקוחותיה שהמבקשים מציעים את מכונותיהם למכירה בהודו. לדברים אלה לא הובאה כל ראיה ישירה. זאת ועוד, מהמסמכים שצירפה המבקשת עולה כי מי שהציע ללקוחותיה את מכונות המבקשים



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

היא חברה בשם Lexmi Technovion Pvt Ltd., שמקום מושבה בהודו (להלן - החברה ההודית), ולא המבקשים עצמם. חברה זו לא הייתה צד להליכים בבית משפט קמא. לטענת המשיבה, משמשת החברה סוכנת בלעדית של המבקשים בהודו, אך עניין זה לא הוברר דיו בבית משפט קמא. יוער, כי גם בהנחה שהחברה ההודית היא סוכנת בלעדית של המבקשים, לא ברור כיצד יועיל למשיבה, בנסיבות אלו, צו מניעה פרסונלי נגד המבקשים. הרי בהתאם להוראות צו המניעה הזמני אין המבקשים רשאים כיום לייצא מכונות המפרות את זכויותיה של המשיבה להודו. ככל שמעוניינת המשיבה למנוע את שיווקן של מכונות המצויות כבר בידיה של החברה ההודית, נראה כי לשם כך לא יהיה די בצו המכוון כנגד המבקשים. לאור כל אלה, סבורני, כאמור, כי יש לבטל גם את חלקו של הצו המתייחס למעשים מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל.

15. ביתר חלקי הצו איני מוצא לנכון להתערב. אומנם קיים יסוד לטענת המבקשים, לפיה קביעותיו של בית משפט קמא באשר ל"מבחן העין" אינן מתיישבות עם קביעות שניתנו בהליכים קודמים בין בעלי הדין. עם זאת, אין בכך כדי להצדיק התערבות בהחלטת בית משפט קמא. "מבחן העין" הינו מבחן עובדתי. הערכאה הדיונית היא האמונה על בחינת הראיות ורק במקרים נדירים תתערב ערכאת הערעור בקביעותיה. במקרה זה בית המשפט המחוזי בחן את הראיות שבאו בפניו באופן מדוקדק, ושיווה לנגד עיניו גם את ההחלטה הקודמת בעניין הדמיון שבין המכונות. בנסיבות אלה, איני מוצא מקום לשנות מקביעתו לגבי עצם קיומה של זכות לכאורה מכוח הפרת מדגם רשום ומכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. אשר לטענת השיהוי, גם בעניין זה איני רואה לנכון להתערב בקביעתו של בית המשפט המחוזי. בית משפט קמא קבע כי המבקשים לא הוכיחו בפניו כי נגרם להם נזק משמעותי בזמן שחלף מאז שהוגשה התביעה ועד להגשת הבקשה



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

למתן צו מניעה. לאור זאת ולאור נסיבות המקרה כולן, אין לקבל את טענת השיהוי.

16. השאלה העיקרית שהתעוררה במקרה זה הייתה האם ראוי היה ליתן צו מניעה זמני האוסר על המבקשים להפר זכות של קניין רוחני ישראלי, כאשר ההפרה הנטענת בוצעה מחוץ לגבולות ישראל. על מנת להשיב לשאלה זו יש להתייחס תחילה לזכות לכאורה. כלומר, לסיכויים של המשיבה לזכות בהליך העיקרי בטענת הפרה שאירעה בחו"ל. נוכח העובדה שדיני הקניין הרוחני הינם בעלי תחולה טריטוריאלית מובהקת, נראה שסיכוייה של המשיבה לזכות אינם טובים. משכך, לא הייתה הצדקה להיעתר לבקשה לסעד זמני למניעת הפרה בהודו. עוד מצאנו כי לא הייתה הצדקה להחיל את הצו לגבי "מכלולים פנימיים" ו"ציוד היקפי".

17. הערעור מתקבל בחלקו במובן זה שהחלטתו של בית המשפט המחוזי מבוטלת באשר לתחולת הצו מחוץ לתחומי ישראל ולגבי "מכלולים פנימיים" ו"ציוד היקפי". המשיבה תישא בשכר טרחת עורך דין בסך 20,000 ש"ח.

ניתן היום, ה' באלול תשס"ו (29.8.06).

אשר גרוניס 54678313-8831/05

ש

ו פ ט



נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
mnt/data/05088310-s04-e.doc/

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. S04.doc_05088310 חכ
מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן