

מה נותר מדיני עשיית עושר ולא במשפט בתחום דיני הקניין הרוחני לאור פסיקת בתי המשפט?

מאת

מרים מרקוביץ-ביטון ויפעת נחמיאס*

מאמר זה יעסוק בהלכה שפסק בית המשפט העליון בעניין א.ש.י.ר. ובהתפתחותה לאחר הינתנו, בין היתר ידונו פסקי דינו החשובים של השופט אליקים רובינשטיין בעניין אדיס ובעניין אבסולוט שוז. המאמר יעסוק בניתוח ביקורתי של פסק הדין בעניין א.ש.י.ר. ובמגמות עדכניות בהלכה שנפסקה בו, ויראה כי פסק הדין נתון לתהליך מתמשך של צמצום. המאמר יברך על מגמות אלו ויקרא לביטולה המפורש של ההלכה. המאמר ידגיש את תרומותיו החשובות של השופט רובינשטיין לצמצומה של הלכת א.ש.י.ר. ויקרא לאימוץ קו דומה בפסיקת בית המשפט העליון עד ביטולו האפקטיבי של פסק הדין בפסיקת בית המשפט העליון או בחקיקה של הכנסת.

א. מבוא. ב. הלכת א.ש.י.ר. ג. מגמות בפסקי הדין של בית המשפט העליון וערכאות נמוכות לאחר הלכת א.ש.י.ר. 1. מגמה מרחיבה; 2. מגמה מצמצמת. ד. ביקורות המלומדים על הלכת א.ש.י.ר. ה. סיכום.

א. מבוא

הלכת א.ש.י.ר. עוסקת בשאלת תחולתם של דיני עשיית עושר ולא במשפט על מקרים שאינם מבססים את אחת מעילות דיני הקניין הרוחני. מאז ניתנה ההלכה ב־1998 נדרשו בית המשפט העליון וערכאות נמוכות לשאלת היקפה ויישומה, תוך התמודדות עם שאלות קשות בדבר פועלה בנסיבות שונות. הלכת א.ש.י.ר. ספגה גם קיתונות של ביקורת בספרות האקדמית. למרות מגמות אלו בפסיקה ובכתיבה האקדמית, ההלכה טרם בוטלה.

מאמר זה יבקש לבחון מגמות עדכניות בפסיקה של בית המשפט העליון ושל ערכאות נמוכות הנוגעת להלכת א.ש.י.ר. המאמר יבחן מגמות אלו באורח ביקורתי, תוך תשומת לב מיוחדת לפסיקת השופט אליקים רובינשטיין בנושא ולתרומתו להתפתחות ההלכה. המאמר יעמוד על הקשיים שהלכת א.ש.י.ר. עדיין מעוררת ויקרא לביטולה המפורש של ההלכה באמצעות חקיקה

* מרים מרקוביץ-ביטון פרופסור חבר הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן. יפעת נחמיאס עמיתת מחקר, המרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות, אוניברסיטת חיפה.

של הכנסת. צעד זה יסיר הלכה בעייתית זו מן הדין הישראלי ויתרום לוודאות באשר להיקף הנושאים המוגנים על פי דיני הקניין הרוחני, להבדיל מאלו שהם נחלת הכלל. מבנה המאמר יהיה כדלקמן: חלק ב' יסקור את הלכת א.ש.י.ר. חלק ג' יעסוק במגמות בפסיקת בית המשפט העליון ובפסיקות של ערכאות נמוכות לאחר הלכת א.ש.י.ר. חלק ד' יעסוק בביקורות על הלכת א.ש.י.ר. ובקריאות לביטולה של ההלכה. חלק ה' יחתום בסיכום והמלצות בנוגע לעתידה של הלכת א.ש.י.ר..

ב. הלכת א.ש.י.ר.

הלכת א.ש.י.ר.¹ עוסקת ביחסים המורכבים שבין דיני עשיית עושר ולא במשפט לדיני הקניין הרוחני. ליתר דיוק, היא עוסקת בשאלת תחולתם של דיני עשיית עושר ולא במשפט על מקרים שאינם מבססים את אחת מעילות הקניין הרוחני.

אחת הפרשיות הראשונות שבהן נדרשו בתי המשפט לקשר שבין דיני עשיית עושר ולא במשפט לדיני הקניין הרוחני היא זו שנדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין **אנימה אופנה בע"מ נ' בלן**.² במקרה זה דן בית המשפט בשאלת חופש החיקוי וההעתקה של תוצרים רוחניים אשר אינם מוגנים על פי דיני הקניין הרוחני. בפסיקה תקדימית זו הכיר השופט שטרומן, לראשונה במפורש, בהגנת דיני עשיית עושר במקרים של חיקוי והעתקה, ומכוחה העניק לתובעת צו מניעה.³ גישה דומה אומצה לאחר מכן על ידי בתי משפט מחוזיים נוספים.⁴ ואכן, בשורה של פסקי דין הכירו הערכאות המחוזיות בעילה של עשיית עושר ולא במשפט כמעניקת סעד, ומכוחה ניאותרו להעניק לתובעים סעד של צווי מניעה זמניים.⁵ בשלושה מקרים שונים שבהם לא עמדה לתובעים עילה ספציפית מדיני הקניין הרוחני, הגישו הנתבעים בקשת רשות ערעור על צווי המניעה הזמניים שניתנו.⁶ ערעורים אלה אוחדו לדיון בתיק אחד – הוא פרשת א.ש.י.ר.⁷

- 1 רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד (נב) 289 (1998) (להלן: עניין א.ש.י.ר.).
- 2 ת"א (מחוזי ת"א) 1572/93 **אנימה אופנה בע"מ נ' בלן** (פורסם בנבו, 28.2.1994).
- 3 בלשונו של בית המשפט: "לכן הפרשנות הראויה של החקיקה בדיני הקניין הרוחני איננה זו השוללת מבעלי הקניין הרוחני כל הגנה שאינה מעוגנת באותם דינים אלא זו המקנה לו את הגנת דיני הקניין הרוחני במלוא תקפם ותחולתם, כאשר זכה ברישום קנינו בספרי הקניין, ונותנת לו את ההגנה ההולמת המקובלת בבית המשפט לכל בעל דין בריבו עם מי שגוזל את קנינו, בין אם הקניין רשום בספרים המנוהלים על פי דין לאותם נכסים ובין אם לאו. אם בימים עברו (ואינני קובע זאת) נשללה הגנת הבעלות על הקניין הרוחני חסר הרישום בגלל גזירת הכתוב (לשון החוק), אחרי חקיקת החוק על עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979, אין עוד הצדקה לכך. משניתן לפסוק דין צדק במסגרת חוק זה – ראוי לעשות כן". שם, פס"ה לפסק דינו של השופט שטרומן.
- 4 מנגד ראו את חוות דעתו של השופט גדעון גינת בת"א (מחוזי נצ') 552/90 **שוורץ נ' מאוזנר**, פ"מ התשנ"ד(3) 147 (1992).
- 5 דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור **דיני עשיית עושר ולא במשפט** א 504 (מהדורה שלישית, 2015).
- 6 הראשון הוא עניין א.ש.י.ר., לעיל ה"ש 1, אשר עסק בערעור על פסק דינו של השופט שטרומן, שבו ניתן צו מניעה זמני האוסר על הנתבע להעתיק אביזרי אמבטיה אשר יובאו ושווקו על ידי

אומנם עוד קודם לכן הכיר בית המשפט העליון בכך שדיני עשיית עושר עשויים להגן, במקרים מסוימים, על אינטרסים שאינם מוגנים בידי ענף משפטי אחר, אולם בפרשת א.ש.י.ר. התלבט בית המשפט לראשונה בשאלה אם ניתן להקנות לתובע סעד לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט במקרה שבו לא קיבל התובע הגנה מכוח דיני הקניין הרוחני.⁸ נקבע כי עקרונית יש בכוחם של דיני עשיית עושר להעניק הגנה לאינטרסים שלא זכו להגנה לפי דיני הקניין הרוחני,⁹ אולם שופטי בית המשפט העליון נחלקו בשאלת האפשרות לקבל סעד מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט בנסיבות אלה.¹⁰

השופט חשין, בדעת מיעוט, אימץ את עמדתו של פרופ' דניאל פרידמן וסבר שדיני עשיית עושר ולא במשפט אינם צריכים להקנות לתובע סעד כאשר קיים הסדר שלילי בעניין האפשרות להחיל דינים אלה.¹¹ עם זאת, הוא לא פסל על הסף את היתכנותם של מקרים המצדיקים מתן סעד כאשר יש הסדר שלילי, בנסיבות שבהן מתקיים "היסוד הנוסף". השופט חשין הכיר בקושי שבאי-החלת דיני הקניין הרוחני על מצבים שבהם ניתן להשתמש חנם ביציר כפיהם של אחרים, שהשקיעו בו מאמץ רב, אולם הוא סבר שהפתרון חייב להיות בחקיקה, שכן שיקולים כבדי משקל עומדים על הפרק, שאין לשקלם באמצעות פיתוח פסיקתי.¹² בדומה לשופט חשין, גם השופט אנגלרד סבר שיש להוכיח פלישה של הזוכה לתוך זכות מוכרת וממוסדת של המזכה, המוכרת בדיון הקיים, כדי לקבל סעד על פי דיני עשיית עושר.¹³ כאשר דיני הקניין הרוחני אינם מעניקים סעד, לא יחולו לדעתו דיני עשיית עושר ולא במשפט.¹⁴ השופט שטרסברג-כהן חלקה על השופט חשין וסברה שלא בכל מקום שבו המחוקק שותק, יש הסדר שלילי.¹⁵ לדידה, יוסק הסדר שלילי רק אם יש ניגוד חריף וישיר בין דבר החקיקה לבין

המשיבה באופן בלעדי, אף שהמוצרים לא נרשמו כמדגמים וגם שווקו ללא סימן המזהה את היצרן. השני הוא ערעור על פסק דינו של השופט הומינר, שבו הוצא צו מניעה זמני אשר אסר על הנתבעים להעתיק מבלטים ששימשו לייצור מסגרות אלומיניום. במקרה זה רשמה המשיבה מדגמים לחלקים של המערכת, אולם לא למבלט עצמו. ראו רע"א 5614/95 הרר נ' שוהם מעונות ומבלטים בע"מ, פ"ד (4) 289 (1998). השלישי הוא ערעור על החלטתה של השופטת עדנה ארבל להעניק לתובעים, אשר פיתחו לכאורה רעיון העוסק בטכניקת ייצור אלבומי תמונות, צו מניעה זמני שאסר על הנתבעים להעתיק את הטכניקה של ייצור האלבומים. ראו רע"א 993/96 אתר תעשיות פלסטיק בע"מ נ' מפעל אלבומים ומוצרי פרסום בע"מ, פ"ד נב(4) 289 (1998).

7 עניין א.ש.י.ר., לעיל ה"ש 1.

8 בחינת תחולתם של דיני הקניין הרוחני לצד דיני עשיית עושר ולא במשפט התעוררה עקב אי-הוודאות שנוצרה לאחר הפסיקה בדיון הנוסף בעניין אדרס. שם העניק בית המשפט העליון לדיני עשיית עושר ולא במשפט מעמד רב תוקף – כמעין נשר גדול הפורש כנפיו – במשפט הישראלי. ראו ד"נ 20/82 אדרס חומרי בנין בע"מ נ' הרלו את ג'ונס ג.מ.ב.ה דואיסבורד, פ"ד מב(1) 221 (1998).

9 פרידמן ושפירא בר-אור, לעיל ה"ש 5, בעמ' 95.

10 עניין א.ש.י.ר., לעיל ה"ש 1.

11 ראו פסיקתו של השופט חשין שם, בעמ' 329.

12 שם, בעמ' 378–382.

13 ראו פסיקתו של השופט אנגלרד שם, בעמ' 440.

14 שם, בעמ' 441.

15 שם, פס' 18 לפסק דינה של השופטת שטרסברג-כהן.

דיני עשיית עושר ולא במשפט. בכל מקרה שבו אין הדבר מתחייב מן הכתוב בחוק ומתכליתו, לא ימצא הסדר שלילי. לדבריה, דיני הקניין הרוחני אינם יוצרים סביבם הסדר שלילי. על כן לדעתה, לצורך ביסוס טענה מכוח דיני עשיית עושר, די בעמידה ברף הנמוך של ביסוס התנהגות פסולה וחסרת תום לב הפוגעת בחוש ההגינות והצדק.¹⁶ כדי לבסס את קיומו של "היסוד הנוסף", על הרעיון המועתק להיות מסוים, ניתן להגדרה, חדשני, ייחודי ויישומי, ועליו להיות רעיון שבעליו השתמשו בו או שבכוונתם להשתמש בו. ככל שהמאמץ והמשאבים שהושקעו במוצר המועתק רבים יותר, כך יהיה היצרן ראוי יותר לחסות תחת כנפי החוק. זאת ועוד, על הזוכה להיות מודע לכך שהוא מעתיק מוצר פרי רעיונו של אחר.¹⁷

השופט ברק, ואליו הצטרף השופט אור,¹⁸ סבר שלצורך קבלת סעד לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט, נדרש קיומו של "יסוד נוסף". היסוד הנוסף המזכה לדעתו בהשבה מאת אדם שהפיק טובת הנאה מחיקוי או מהעתקה של מוצר, הוא מצב דברים שבו ההעתקה או החיקוי נעשו תוך הפרת עקרון תום הלב האובייקטיבי. עקרון תום הלב האובייקטיבי מופר כאשר החיקוי או ההעתקה נעשו בנסיבות של תחרות לא הוגנת, גם אם התחרות הבלתי הוגנת טרם הפכה לעולה בשיטת המשפט הישראלית.¹⁹ את השאלה אם דיני הקניין הרוחני יוצרים הסדר שלילי, כפי שסבר חשין, השאיר ברק ב"צריך עיון".²⁰ עם זאת, הסכים ברק שבבחינת השאלה אם נתונה זכות השבה מכוח דיני עשיית עושר, יש להביא בחשבון את ההסדרים והאיזונים שנקבעו בדיני הקניין הרוחני, וכאשר בוחנים אם טובת הנאה היא "שלא על פי זכות שבדין", יש להתחשב בין השאר בכך שחוקי הקניין הרוחני לא הכירו בזכות הקניין הרוחני של בעל המוצר.²¹ לדעת ברק, רשימת המצבים המוכרים מכוח דיני עשיית עושר אינה רשימה סגורה. הוא סבר שהבסיס לחובת ההשבה הוא ציפייה של המזכה, אשר הדין מכיר בה כבסיס להשבה.²² לדבריו, השיקולים המגבשים חובה זו הם שיקולי צדק ויושר ומבחינים אלה הם מבחינים אובייקטיביים.²³ לשם גיבוש החלטה בעניין חובה זו, יש לאזן בין שני ערכים ואינטרסים: האחד הוא חופש העיסוק, וחופש התחרות הנגזר ממנו, והתפיסה שרעיונות ומחשבות יהיו חופשיים לכל שימוש, והאחר הוא הרצון לעודד מחשבה ויצירה לשם קידום הפרט והחברה. ההתנהגות שתזכה בעילה לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט היא תחרות בלתי הוגנת, הנוגדת את מידות המסחר ההוגן.²⁴ עם זאת, אין די בתחרות בלתי הוגנת, ונדרש "יסוד נוסף". זה יהיה בדרך כלל היבט של יצירתיות ומאמץ: ככל שהיצירה חשובה יותר, חדשנית יותר, ייחודית יותר ובעלת תרומה מהותית יותר, כן תהיה נטייה גדולה יותר לראות בחיקויה או בהעתקתה משום תחרות בלתי הוגנת. כן יש להתחשב במאמץ שהשקיעו היוצר והמעתיק. על כן, לא הרי העתקה או חיקוי הכרוכים במאמץ רב מצד

16 שם, בעמ' 430–431.

17 שם.

18 ראו פסיקתו של השופט אור שם, בעמ' 488.

19 ראו פסיקתו של הנשיא ברק שם, בעמ' 449.

20 שם, בעמ' 454.

21 שם, בעמ' 456.

22 שם, בעמ' 462–464.

23 שם, בעמ' 466.

24 שם, בעמ' 473–474.

המתחרה, כהרי העתקה או חיקוי הנעשים ללא כל מאמץ מצד המחקה או המעתיק. לא הרי העתקה או חיקוי של יצירה שהושקעו בה עמל ומחקר רב, כהעתקה או חיקוי של מוצר פשוט, שלא הושקעו מאמצים רבים בפיתוחו.²⁵ ברק אף הדגיש שתגבר הנטייה לראות בהעתקה ובחיקוי תחרות לא הוגנת אם התרת ההעתקה או החיקוי כאמור עלולה להרתיע יצרנים מלפתח מוצרים.²⁶ יש אף להתחשב בתום הלב של המעתיק ולבחון אם ההעתקה נעשתה כשהוא מודע למעשה ההעתקה אם לאו.²⁷

השופט זמיר סבר שמוצר צריך להיות חדשני, שונה מהותית ממוצרים דומים ומושקע, כדי שייחשב לקניין רוחני.²⁸ זמיר בחן את מקור הזכות להעתיק מוצר של אחר וסבר שערכי חופש העיסוק וחופש התחרות יכולים לבסס זכות זו, אולם גם ערכים אלה מוגבלים משיקולי צדק ותועלת.²⁹ זמיר הסתייג מההלכה המחייבת "יסוד נוסף" לצורך הכרה בעילת עשיית עושר ולא במשפט. לדעתו, כאשר טובת הציבור והצדק מחייבים זאת, די בהעתקה בעלת חומרה מיוחדת, בלא צורך ב"יסוד נוסף". אותה חומרה מיוחדת יכולה להיות העתקה מלאה של המוצר, להבדיל מהשראה, חיקוי או העתקה חלקית, שנעשתה ביודעין ובמתכוון.³⁰ גם במצבים של חוסר תום לב ותחרות לא הוגנת תוכר העילה. לדעתו קשה להגיע למסקנה נחרצת בשאלת ההסדר השלילי בנוגע לדיני הקניין הרוחני ויש להכריע בשאלת תחולת דיני עשיית עושר על בסיס שיקולי מדיניות משפטית הכוללים שיקולי צדק ושיקולי טובת הציבור.³¹

השופט לויין הסכים לעמדת שופטי הרוב אך סבר שיש להוסיף להכרה בעילת עשיית העושר סייג נוסף, והוא שעל העותר לסעד להסביר מדוע לא רשם את זכותו באמצעות ענפי הקניין הרוחני השונים.³²

לסיכום, ניתן לומר שלדעת שופטי הרוב בעניין א.ש.י.ר., אף אם יש הסדר שלילי בדיני הקניין הרוחני, אין בו כדי למנוע סעד של השבה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. שכן אין מדובר בהקניית קניין רוחני של ממש, אלא אך בזכות להשבת ההתעשרות שנעשתה שלא כדין. אשר על כן תוכר זכות השבה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט כאשר ישנה ציפייה והתקיים "היסוד הנוסף" בקשר לאותו מתעשר שלא כדין.³³ עם זאת, השופטים נחלקו בהגדרת אותו "יסוד נוסף". לפיכך "היסוד הנוסף" מצטרף למערכת מונחים עמומה והגדרתו בפסק הדין אינה ברורה דיה.

לדעת השופטת שטרסברג-כהן מדובר בהתנהגות חסרת תום לב מצד הזוכה החקיין. אין הכוונה לכל העתקה אלא למצב שבו התנהגות המעתיק לוקה בחוסר תום לב. השופט ברק הוסיף

25 שם, בעמ' 478.

26 שם, בעמ' 479.

27 שם, בעמ' 484.

28 ראו פסיקתו של השופט זמיר שם, בעמ' 490–491.

29 שם, בעמ' 491–492.

30 שם.

31 שם, בעמ' 494.

32 ראו שם, בעמ' 501.

33 הדרשה לקיומו של "יסוד נוסף" היא דרישה מהותית בהלכת א.ש.י.ר., לעיל ה"ש 1. ראו מיגל דויטש עולות מסחריות וסודות מסחר פרק 3 (2002).

על כך ואמר שמדובר בהתנהגות חסרת תום לב במצבים של תחרות בלתי הוגנת או בתחרות המפרה את הלכות המסחר. חוסר תום לב יודגש ככל שתוכח קרבה בין המעתיק ליוצר המקורי, כגון עובד או סוכן לשעבר, ככל שהיצירה מושקעת, חדשנית ומקורית יותר, וככל שההעתקה בוצעה באופן מלא ומדויק יותר. השופטים אור ולוין הצטרפו לדעת השופט ברק. ניתן להיווכח ש"היסוד הנוסף" שהוצע על ידי השופטים שטרסברג-כהן וברק רחב דיו לכלול העתקה בעלת חומרה מיוחדת כפי שהציע השופט זמיר, ואף חוסר סבירות המקים עילה בעוולת הרשלנות כפי שהציע השופט אנגלרד. השופט חשין, לעומת זאת, הציע רף גבוה יותר של דרישה לקיום "מעין עוולה". השופט חשין סבר כי היסוד הנוסף יטה את כף המאזניים אם עוצמתו גוברת על האינטרס של חופש העיסוק והתחרות. עוצמה כזאת נמצאת, למשל, בתרמית, בהטעיה או בשיקולים הנוספים של אופי הפגיעה באינטרס של הנפגע, התנהגות הצדדים בדרך כלל וטיב הפעילות שמכוחה זכה הנתבע ברווח.³⁴

הנה כי כן, אף שפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין א.ש.י.ר. נועד להפיג את אי-הוודאות בכל הנוגע למערכת היחסים שבין דיני הקניין הרוחני לדיני עשיית עושר ולא במשפט, בפועל פסק הדין הוסיף לעמימות ולחוסר הוודאות בשאלת יכולת ההסתמכות על דיני עשיית עושר ולא במשפט כמקור הגנה, ובשאלת היקפה של הגנה זו. לפיכך הלכה זו הייתה נושא לביקורת מלומדים רבים כמפורט להלן.³⁵

ג. מגמות בפסקי הדין של בית המשפט העליון וערכאות נמוכות לאחר הלכת א.ש.י.ר.

קליטת הלכת א.ש.י.ר. ויישומה בפסיקת בית המשפט העליון ובערכאות נמוכות יותר לא הייתה עקבית וברורה.³⁶ ראשית, נראה שטיבו של "היסוד הנוסף" לא התבהר כל צורכו, ולא ברור אם

34 עניין א.ש.י.ר., לעיל ה"ש 1, בעמ' 373–374.

35 ראו, יוסי מרקוביץ "על מה שנשאר מהלכת א.ש.י.ר. – עיון מחדש ביחסי הקניין הרוחני ועשיית העושר" **שערי משפט** 40–41 (2014) (מרקוביץ טוען במאמרו כי כשנדרשו בתי המשפט לשאלת ההתנגשות בין דיני הקניין הרוחני לדיני עשיית עושר, נסוגה הלכת א.ש.י.ר. מפני הדינים הספציפיים); עופר גרוסקופף "הנשר והנסיכות – על היחס שבין דיני עשיית עושר ולא במשפט לבין דיני זכויות יוצרים" **יוצרים זכויות – קריאות בחוק זכויות יוצרים** 202 (מיכאל בירנהק וגיא פסח עורכים, 2009) (להלן: גרוסקופף); ניבה אלקין-קורן "על כלל ועל נחלת הכלל": מקניין רוחני לעשיית עושר ולא במשפט" **עיוני משפט** כה 9 (2001) (לטעמה, החלת סעד מדיני עשיית עושר ולא במשפט לצד דיני הקניין הרוחני תגרום להרתעת יתר, לחוסר ודאות (בשוק ומשפט), לצמצומה של נחלת הכלל ולעלייה בהוצאות בגין התדיינות משפטית. כמו כן היא טוענת כי לעיתים החלה זו מעניקה לבעליה זכות חזקה מזו שהיו מעניקים לו דיני הקניין הרוחני). מנגד, ראו דויטש **עוולות מסחריות**, לעיל ה"ש 33, בעמ' 160–290 (פרופ' דויטש טוען כי לאחר פסק הדין בעניין א.ש.י.ר. דיני הקניין הרוחני שינו פניהם. לטעמו, רוח התקופה מחייבת שמירה על גמישות ומתן שיקול דעת רחב לבית המשפט). יוער כי גם אלקין-קורן מציינת במאמרה את היתרונות הגלומים בשמירה על גמישות ושיקול דעת שיפוטי רחב. ראו גם, דיון בפרק ד' להלן.

36 פרופ' מיגל דויטש טוען כי לנוכח המגמות הסותרות בפסיקת הערכאות הנמוכות ובהיעדר ערך תקדימי להחלטות אלה, ראוי להתמקד בפסיקת בית המשפט העליון. ראו מיגל דויטש "תחרות לא הוגנת והלכת א.ש.י.ר." **עורך הדין** 86 (2013). ניתן למצוא פסקי דין של בית משפט עליון המאמצים את הלכת א.ש.י.ר.. ראו למשל, ע"א 2287/00 **שוהם מכונות ומבלטים בע"מ נ' הר**

גישתו של ברק היא שאומצה לבסוף בהלכת א.ש.י.ר. (היעדר תום-לב ותחרות לא-הוגנת) או שמא גישה אחרת. יש שופטים הסבורים כי גישתו של הנשיא ברק היא ההלכה של פסק הדין, ואילו אחרים סבורים כי פסק הדין לא קבע הלכה מובהקת בכל הנוגע להגדרת "היסוד הנוסף". זאת ועוד, יש שופטים הגורסים כי "היסוד הנוסף" שאומץ בפסיקה "אינו מאפשר בחינה ממשית, והוא חסר פשר"³⁷. מלבד בעיות עקרוניות אלו בהלכת א.ש.י.ר., ניתן להצביע על כמה מגמות בפסיקת בית המשפט העליון והערכאות הנמוכות באשר להיקף תחולתה.

1. מגמה מרחיבה

בעניין Buffalo נ' גלי דחה בית המשפט העליון בקשה למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על המשיבות לשווק דגמי נעלים הדומים לאלה המיוצרים ומשווקים על ידי המבקשות. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את הבקשה לצו מניעה זמני, אף על פי שנעלי המשיבות הן לכאורה חיקוי בולט של דגמי המבקשות. השופט זפט נימק את החלטתו בטענה כי המבקשות לא הראו כי הספיקו לצבור מוניטין בישראל, ולפיכך מתמעט החשש להטעיית לקוחות. הוא הוסיף והבהיר כי מדובר במוצר בעל חיי מדף קצרים, ולפיכך מתן צו מניעה זמני עלול לפגוע בתחרות החופשית. מכאן הערעור.

בית המשפט העליון אישר את מסקנות בית המשפט קמא לעניין המוניטין והטעיית הצרכנים ודחה את בקשת רשות הערעור. לעניין עשיית עושר ולא במשפט ציין השופט גרוניס כי "העתקה וחיקוי כשלעצמם אינם מהווים תחרות בלתי הוגנת, ואינם מבססים חובת השבה"³⁸. עם זאת, הבהיר השופט גרוניס כי אין בכך כדי לשלול קיומה של עילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

השופט גרוניס ציין כי הואיל והן בית המשפט המחוזי והן בית המשפט העליון מצאו כי התנהגות המשיבות אינה מהווה הפרת סימן מסחר או עוולת גניבת עין, הרי נדרש "יסוד נוסף" כדי לבסס עילה על פי עשיית עושר ומתן צו מניעה. אותו יסוד נוסף התפרש "כהתנהגות מצד

(פורסם בנבו, 5.12.2005) (להלן: עניין שוהם 2005) ("ראובן מחקה או מעתיק מוצר שיוצר על-ידי רחל. ראובן מפיץ את המוצר ומקבל כתוצאה מכך טובת הנאה. אין לרחל עילת תביעה כנגד ראובן מכוח דיני הקניין הרוחני או דיני הנזיקין. העומדת לה עילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט? שאלה זו הובאה בפני בית המשפט העליון בעניין א.ש.י.ר., לעיל ה"ש 1. בית המשפט, בהרכב של שבעה שופטים, פסק כי היעדר זכאות מכוח דיני הקניין הרוחני או מכוח דין חיצוני אחר, אינו שולל, כשלעצמו, שימוש בדיני עשיית עושר ולא במשפט כמכשיר להגנה מפני שימוש בתוצר רוחני של הזולת"; ע"א 7598/01 אונלי – תאורה בע"מ נ' ANTARES (פורסם בנבו, 1.5.2002) ("יש לדחות אף את טענת המבקשים בדבר אי רישום המוצרים כמדגמים בישראל. בית משפט זה דן, בהרכב מורחב, בשאלה זו, ובדעת-רוב הוכר עקרונית קיומה של עילת תביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, אף במקום שבו לא קמה ליצרן זכות מוכרת בדיני הקניין הרוחני (רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה בע"מ ואח' נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ ואח', פ"ד נב(4) (289)).

37 ת"א (מחוזי מר') 5770-08-07 אפקים נרחבים בניה והשקעות 1990 בע"מ נ' חזקאל, פס" 42 לפסק דינה של השופטת שטמר (פורסם בנבו, 8.5.2011).

38 רע"א 502/04 BUFFALO BOOTS GMBH נ' גלי-רשת חנויות נעלים-גלי השלום, פ"ד נח(5) 487, 491 (2004).

הזוכה שאינה עולה בקנה אחד עם דרישות המסחר ההוגן. התנהגות זו נלמדת מנסיבות החיקוי או ההעתקה, כאשר כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו.³⁹ עם זאת, בהלכת א.ש.י.ר. התווה השופט ברק שיקולים אחדים המצביעים על כך. למשל, ככל שהיצירה חדשנית וייחודית יותר, ומאמץ רב יותר הושקע בפיתוחה, כך תגדל הנטייה של בית המשפט לראות בחיקוייה או בהעתקתה משום תחרות בלתי הוגנת.⁴⁰

במילים אחרות, בית המשפט מאמץ גישה מרחיבה על פיה ניתן להחיל את הלכת א.ש.י.ר. גם כאשר נתונה לתובע לכאורה עילת תביעה בגין הפרת סימן מסחר רשום והעילה לא הוכחה.⁴¹ חשוב לציין כי הלכה זו נקלטה גם בפסיקת בתי המשפט המחוזיים.⁴²

2. מגמה מצמצמת

לצד זאת, ניתן לזהות מגמה המצמצמת את הלכת א.ש.י.ר. בפסיקת בית המשפט העליון. לצורך הדיון בפסקי הדין הללו, אימצנו את גישתו של פרופ' מיגל דויטש המבחין בין שלושה צירים על גביהם ניתן לבסס גישה מצמצמת להלכת א.ש.י.ר. אלה הצירים:⁴³

(א) ייחוד ההלכה למקרי קצה

הגישה הראשונה רואה בהלכת א.ש.י.ר. הלכה אשר נועדה לפתור מקרים קשים ותו לא.⁴⁴ גישה זו עולה בקנה אחד עם גישתו של השופט חשין (בדעת מיעוט) בעניין א.ש.י.ר., ועל פיה השימוש בדיני עשיית עושר ולא במשפט צריך להיות מוגבל למקרים חריגים בנסיבות שבהן עוצמתו של

39 שם, בעמ' 491.

40 שם.

41 שם, בעמ' 491-492.

42 ראו פסיקה מחוזית ענפה המאמצת את גישתו של השופט גרוניס: ת"א (מחוזי ת"א) 1913/01 מרקל סתיו בע"מ נ' אבשלום (אבי) אשד – אלקטרו אשד יבוא ושיוק, פ"מ התשס"ד(1) 673 (2004); ת"א (מחוזי ת"א) 2318/03 קצב נ' פסגות עד יבוא ושיוק בע"מ (פורסם בנבו, 1.10.2007); ת"א (מחוזי ת"א) 1001/02 מסע אחר בע"מ נ' פלד (פורסם בנבו, 2.4.2006); ת"א (מחוזי ת"א) 1171/97 JOOP! GmbH נ' כל פרפיום בע"מ (פורסם בנבו, 18.06.2006); ת"א (מחוזי י-ם) 6157/04 דוד ("הכי טוב") דבש נ' אדלר חומסקי & ורשבסקי יניב קציר (פורסם בנבו, 18.9.2008); ת"א (מחוזי י-ם) 7361/05 מייזליק נ' קרשי אינטרנשיונאל בע"מ (פורסם בנבו, 29.4.2007); ת"א (מחוזי מ"ר) 9142-07-08 ברוש נ' דוורון – יבוא ויצוא בע"מ (פורסם בנבו, 22.11.2012); ת"א (מחוזי מ"ר) 36177-01-11 חנינה נ' י.ל. יבוא ויצוא רחובות (2002) בע"מ (פורסם בנבו, 9.7.2012); ת"א (מחוזי ת"א) 1439/06 סימנדה נ' א.ג.א.ש.א. תכשיטים בע"מ (בפירוק) (פורסם בנבו, 24.11.2010); ת"א (מחוזי מ"ר) 10193-0-09 אורגון מעצב החלונות בע"מ נ' אביזר סנטר (תעשיות) בע"מ (פורסם בנבו, 10.8.2010); ת"א (מחוזי מ"ר) 16634-07-16 מאסיב תקשורת בע"מ נ' פריגוזין (פורסם בנבו, 28.8.2016).

43 דויטש עולות מסחריות, לעיל ה"ש 33 (דויטש מבקר את הגישה הזו).

44 מכל מקום, חשוב לציין כי פרופ' דויטש טוען כי גישה פרשנית זו אינה עולה בקנה אחד עם דעת הרוב בעניין א.ש.י.ר. או עם פסיקה מאוחרת יותר של בית המשפט. ראו לשם השוואה, עניין שוהם 2005, לעיל ה"ש 36; ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' יאסין (פורסם בנבו, 27.8.2012) (להלן: עניין אדיס).

"היסוד הנוסף" גוברת על האינטרס של חופש העיסוק והתחרות.⁴⁵ למשל, מצבים שבהם מדובר בתרמית או בהטעיה או בשיקולים הנוספים של אופי הפגיעה באינטרס של הנפגע, התנהגות הצדדים בדרך כלל וטיב הפעילות שמכוחה זכה הנתבע ברווח.⁴⁶ ובלשונו של השופט חשין:

אכן, דומה כי ראוי שנותיר פתח – ולו פתח צר – מעין שסתום-ביטחון למקרי-שוליים אלה, ובמקרה המתאים נתיר לחוק עשיית עושר כי יחול עליהם. ואפשר כי בסוג מקרים זה נסכים ל"יסוד נוסף" שהוא חלש מאותו "יסוד נוסף" שנדרוש ל"מקרים טיפוסיים".⁴⁷

גישה דומה המנסה לצמצם את הלכת א.ש.י.ר. ולהגבילה אך ורק במקרים חריגים המצדיקים מתן סעד מכוח דיני עשיית העושר ולא במשפט, מאמץ השופט ריבלין בפסק דינו בעניין שמעוני נ' "מובי" בירנבאום בע"מ.⁴⁸ בפרשה זו לא העלו המערערות טענה בדבר קיומה של עילת עשיית עושר במסגרת הערעור. עם זאת, מצא בית המשפט העליון להתייחס לכך בשולי הדברים. על בסיס העקרונות שהותו בפסק הדין בעניין א.ש.י.ר., פסק בית המשפט כי במקרה זה לא התקיימו דרישות "היסוד הנוסף" ואף לא דרישת "החומרה המיוחדת" שהציע השופט זמיר כחריג לדרישת היסוד הנוסף. בית המשפט הוסיף וציין כי לגישתו "רק במקרים חריגים יסודות האמצאה בהם מאופיין המוצר, ייחודו, חדשנותו, משאבי הזמן, משאבי הכסף ומשאבי האנוש שהושקעו בפיתוחו הנם בשיעור המצדיק את הטיית הכף לטובת מתן סעד מכוח דיני עשיית העושר ולא במשפט, ולא על-פי האכסניה הטבעית והמקובלת של דיני הקניין הרוחני ודיני הנזיקין".⁴⁹

ב) העברת הנטל לתובע

על פי הגישה השנייה, על המבקש סעד מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט להסביר מדוע לא דאג לרישום זכויות קניין רוחני. דוגמאות לגישה זו ניתן למצוא בדברי השופט לזין בפרשת א.ש.י.ר.,⁵⁰ כמו גם בדברי השופט חשין בנוגע לפרשת אתר (אלבומים).⁵¹

45 ראו גם עניין ברוש, לעיל ה"ש 42, בעמ' 12 ("רק במקרים חריגים ייחודו של המוצר, חדשנותו, משאבי הזמן, משאבי הכסף ומשאבי האנוש שהושקעו בפיתוחו הם בשיעור המצדיק את הטיית הכף לטובת מתן סעד מכוח דיני עשיית העושר ולא במשפט, ולא על-פי האכסניה הטבעית והמקובלת של דיני הקניין הרוחני ודיני הנזיקין").

46 עניין א.ש.י.ר., לעיל ה"ש 1, בעמ' 373–374.

47 שם, בעמ' 378.

48 הערעור נסב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופטת צ' ברון) מיום 7.8.2005. ע"א 9508/05 שמעוני נ' "מובי" בירנבאום בע"מ (פורסם בנבו, 25.6.2007).

49 "לא שוכנעתי שאמנם כך הדבר, לפיכך הייתי מצרף סייג לדינים הפנימיים של עשיית העושר, והוא – שכרגיל על התובע בעילה של עשיית עושר לתת הסבר מדוע לא רשם את זכותו לפי דיני הקניין הרוחני הרגילים..." עניין א.ש.י.ר., לעיל ה"ש 1, בעמ' 501.

51 "האירוע שלפנינו בא בגדריו של דין הקניין הרוחני החרות, אך דין זה מסרב להקים לתובעים זכות. התובעים לא עמדו בנטל המוטל עליהם – להסביר לבית-המשפט על-שום-מה ולמה לא עשו את הנדרש כדי שתוקנה להם זכות של קניין רוחני – וכשאני לעצמי נתקשתי למצוא כי מדובר במקרה מאותם מקרים קיצוניים ויוצאי-דופן המחייבים חריגה מן הכלל..." שם, בעמ' 388.

חשוב לציין כי דויטש מבקר את הגישה הזו וטוען כי היא אינה חלק מעמדתו של הנשיא ברק ובפועל לא נעשה בה שימוש בפסיקת בית המשפט העליון לאחר הלכת א.ש.י.ר.⁵² יתרה מזו, הוא טוען כי אם יאמצו בתי המשפט את הדרישה כי התובע יסביר מדוע לא רשם את זכויות הקניין הרוחני, הם עלולים לעקר את הלכת א.ש.י.ר..

(ג) הסדר שלילי

הגישה השלישית עליה מצביע דויטש ככלי לצמצום הלכת א.ש.י.ר. מבוססת על מוטיב ההסדר השלילי.

סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט–1979, קובע כי "(א) מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן: הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן: המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויה...". בכך עוגן למעשה בחקיקה הישראלית העיקרון הכללי בעניין עשיית עושר ולא במשפט.⁵³ סעיף 6(א) לחוק מוסיף ומורה כי "הוראות חוק זה יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון...". לפיכך אחת השאלות המעניינות והמרכזיות בהקשר זה היא, מה היחס בין הוראות דיני עשיית עושר להוראות דיני הקניין הרוחני.

עקרונית ניתן למקם את גישות השופטים בפרשת א.ש.י.ר. לשאלת ההסדר השלילי על סקאלה: מן הצד האחד, השופט חשין הסבור שדיני הקניין הרוחני יצרו הסדר שלילי, שבגינו אין להעניק לתובע סעד מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, אלא במקרים נדירים ובהתקיים יסוד נוסף. בצדה השני של הסקאלה עומד השופט זמיר, ולטעמו העתקה בעלת חומרה מיוחדת תספיק לבסס עלילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. לעומתם, השופטים ברק, לוין ושטרסברג-כהן דוחים את גישת ההסדר השלילי, אך עומדים על דרישת "היסוד הנוסף" כתנאי למתן סעד.⁵⁴

פרופ' דויטש טוען כי אי-אפשר לייחס לשופטים בעניין א.ש.י.ר. כוונה "לייצר חגורה עבה וגורפת של הסדר שלילי."⁵⁵ עם זאת, הוא מכיר בכך שניתן בדרך של מדיניות שיפוטית להגדיר את גבולות הגזרה של החגורה השלילית באופן רחב יותר.

שאלת גבולות הגזרה של ההסדר השלילי עמדה במרכז עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה כפי שהוגשה לבית המשפט העליון בעניין Fisher Price Inc. נ' דוורון – יבוא ויצוא בע"מ, בין היתר על רקע הליכי החקיקה של הצעת חוק העיצובים, התשע"ה–2015 שנוסחה וגובשה במחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי). עמדת היועץ המשפטי לממשלה עסקה בחפיפה שבין דיני זכויות יוצרים לדיני המדגמים, בהתייחסות המשפט המשווה לעניין זה וכן בעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין הלכת א.ש.י.ר., העוסקת כאמור בתחולת דיני עשיית עושר ולא

52 דויטש עוללות מסחריות, לעיל ה"ש 33, בעמ' 87.

53 פרידמן ושפירא בר-אור, לעיל ה"ש 5, בעמ' 79.

54 שטרסברג-כהן מכירה בקשת רחבה של מקרים שבהם תוכר זכות מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט לעומת השופט לוין המבקש לצמצמה. עניין א.ש.י.ר., לעיל ה"ש 1, בעמ' 506.

55 דויטש עוללות מסחריות, לעיל ה"ש 33, בעמ' 87.

במשפט במקרים שבהם דיני הקניין הרוחני אינם חלים.⁵⁶ בהתייחסות המשלימה הביע היועץ המשפטי לממשלה את דעתו כי יש לבטל את הלכת א.ש.י.ר., בנימוק שהיא יצרה עמימות רבה בשתי השאלות המרכזיות שבהן היא עסקה וכי עמדות השופטים שישבו לדין אינן מתיישבות זו עם זו ואינן מאפשרות לחליץ בבהירות את ההלכה שנקבעה בפסק הדין.⁵⁷ זאת ועוד, בחוות דעתו חילק היועץ המשפטי לממשלה את הדיון בשאלה הכללית בדבר תחולתם של דיני עשיית עושר לצד דיני הקניין הרוחני, לחמישה מקרים מובחנים, כמפורט להלן:

- (א) **הסדר פוזיטיבי מפורש** – כאשר קיימת הגנה מכוח דיני הקניין הרוחני;
 (ב) **הסדר שלילי מפורש** – כאשר פקעה ההגנה מכוח דיני הקניין הרוחני;
 (ג) **הסדר שלילי מפורש** – כאשר נשללת במפורש היכולת לזכות בהגנה מכוח דיני הקניין הרוחני (למשל, סוגי אמצאות שאינן כשירות, רעיון, תהליך ושיטת ביצוע, מושג מתמטי, עובדה או נתון, חדשות היום);
 (ד) **הסדר שלילי משתמע** – כאשר נשללת במשתמע היכולת לזכות בהגנה מכוח דיני הקניין הרוחני כיוון שהתוצר הרוחני הרלוונטי אינו עומד בתנאי הכשירות הנדרשים (למשל, יצירה שאינה מקורית, אמצאה או מדגם שאינם חדשים);
 (ה) **הסדר שלילי משתמע** – כאשר התוצר הרוחני כשיר להגנה אך לא נקטו ההליכים המתאימים להסדרתה.

היועץ המשפטי לממשלה חלק על גישת הרוב בהלכת א.ש.י.ר. כאילו הסדרים שליליים בדיני הקניין הרוחני מהווים "לקונה" שניתן וראוי להשלימה באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט. לטעמו, דיני הקניין הרוחני מהווים הסדר "שלם וכולל, אשר מייצר הסדר שלילי בקשר לתוצרים רוחניים שאינם נכללים בו, בין אם הדינים הרלוונטיים אינם מכירים בתוצרים אלה כמוגנים, בין אם הם שוללים את תחולתם על תוצרים אלה מפורשות, בין משום שהתוצרים אינם כשירים להגנה, וכו'. על כן, אין להשלים הסדרים שליליים אלה באמצעות החלת דיני עשיית עושר".⁵⁸ הוא הוסיף והבהיר כי בכל המקרים הנופלים לקטגוריות שסומנו ב-ה' לעיל, אין להחיל את דיני עשיית עושר ולא במשפט, שכן מדובר בהסדר שלילי בדיני הקניין הרוחני. משכך, אין לתובע כל זכות שניצולה על ידי אחר יהווה עשיית עושר ולא במשפט. יתרה מזו, נטען כי הכרה בעילה או בסעדים מכוח דיני עשיית עושר במקרים הללו, עלולה להביא לסיכול האיזונים שנקבעו בדיני הקניין הרוחני.

לעמדתו, תוצרים הנופלים בגדר ההסדר השלילי, מצויים מחוץ להסדרי הקניין הרוחני והם נחלת הכלל. ואילו המקרים שאינם מוסדרים כלל – באופן חיובי או שלילי – בדיני הקניין הרוחני מצומצמים ביותר. ואף במקרים הללו ניתן להיעזר בפרשנות של החוקים הקיימים ואין צורך

56 "עמדות היועץ המשפטי לממשלה בדבר החפיפה בין דיני זכות יוצרים לבין דיני המדגמים ובדבר הלכת א.ש.י.ר." **עמדות היועץ המשפטי לממשלה** 24.8.2016 (התשע"ו) www.justice.gov.il/Publications/Articles/Pages/AttorneyDecisionAugust24.aspx

57 ראו פס' 33 להתייחסות המשלימה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, שם.

58 שם.

לפנות לדיני עשיית עושר ולא במשפט לשם הכרעה.⁵⁹ היועץ המשפטי לממשלה סיכם את עמדתו במילים האלה: "לפיכך יש לקבוע, בניגוד להלכת א.ש.י.ר., כי דיני עשיית עושר ולא במשפט אינם מקימים זכויות או הגנות מעבר לאלה הקבועות בדיני הקניין הרוחני".⁶⁰ דוגמאות לגישה המצמצמת המשתמשת ברעיון של הסדר שלילי ניתן למצוא בפסקי הדין החשובים של השופט רובינשטיין בעניין **אבסולוט** ובעניין **אדיס** כמו גם בפסיקת בית המשפט העליון בפרשות **Merck וטלראן**.⁶¹

בפסק הדין בעניין **אבסולוט**⁶² סבר השופט רובינשטיין כי אי-אפשר לתבוע סעד לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט כאשר הדרך פתוחה לתביעה לפי דיני הקניין הרוחני.⁶³ ערעור זה עניינו תביעת הבעלים והמשווק של סימני מסחר רשומים בשם Absolut בתחום המשקאות האלכוהוליים, להורות לבעלי רשת חנויות הנעלה בשם "אבסולוט שו" לחדול מלהשתמש בסימן אבסולוט. בעלת סימני המסחר טענה כי נוסף על היותה בעלת סימן מסחר רשום, היא בעלת "סימן מסחר מוכר היטב" כמשמעו בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, ולכן היא זכאית לשימוש ייחודי בסימן גם לעניין טובין שאינם מאותו הגדר.⁶⁴ עוד היא טענה לדילול המוניטין שלה ולעשיית עושר שלא במשפט.

בית המשפט המחוזי מצא כי הסימן אבסולוט הוא "סימן מסחר מוכר היטב" בתחום המשקאות האלכוהוליים. נקבע כי אומנם סעיף 46א(ב) לפקודה הוא חריג לכלל שההכרה

59 היועץ המשפטי לממשלה ציין כי עם היתרונות של שימוש בפרשנות של דיני הקניין הרוחני לעומת שימוש בדיני עשיית עושר ולא במשפט ניתן למנות את האפשרות לשקול את האיזונים המנחים את דיני הקניין הרוחני.

60 פס' 48 להתייחסות המשלימה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, שם.

61 ראו גם פסיקה מחוזית הבוחנת את גבולות ההסדר השלילי הקיים בדיני הקניין הרוחני: ע"א (מחוזי ת"א) 11416-09-10 **שדה נ' שיץ שמאי** (פורסם בנבו, 12.11.2013).

62 ע"א 9191/03 **V & S Vin & Spirit Aktiebolag נ' אבסולוט שו" בע"מ**, פ"ד נח(6) 869 (2004) (להלן: **עניין אבסולוט**).

63 ראו פסיקה מחוזית המאמצת את גישת השופט רובינשטיין: ת"א (מחוזי חי') 997/05 **דדון נ' אזולאי**, פס' 27 לפסק דינו של השופט עמית (פורסם בנבו, 25.1.2006) ("משלא עלה בידי התובעת לקבל את שביקשה בדרך המלך של הפרת סימן מסחרי, אין לילך בדרך הצדדית של דיני עשיית עושר"); ת"א (מחוזי מר') 10648-09-09 **שבא מפעלי מתכת בע"מ נ' שפרן**, פס' 10 (פורסם בנבו, 29.7.2010) ("נראה לכאורה שמקום שבו מוצר הוא לא רק מתאים מבחינת מאפייניו לקבל הגנה מתחום דיני הקניין הרוחני אלא זכה לקבלה לפחות לכאורה, הרי שעל בעל הקניין הרוחני להסתפק, לפחות בדרך כלל, בהגנה עליו באמצעות דיני הקניין הרוחני הנוגעים בדבר ואין להתיר לו לגייס עזרתו את אותו 'מסלול עוקף' של דיני עשיית עושר").

לעומת זאת, ראו דיון בפסק הדין המנחה בעניין **מקדונלד**: ע"א 8483/02 **אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד**, פ"ד נח(4) 314, 358, 364-365 (2004), שבו נדונה שאלת זכותו של אדם לשלוט בשימוש המסחרי הנעשה בשמו. שם נקבע, כי ההישענות על העילה מדיני עשיית עושר ולא במשפט אינה מהווה עקיפה של חקיקת הקניין הרוחני בישראל, שכן דינים אלה אינם מתיימרים לטפל בזכות הפרסום ואינם יוצרים הסדר שלילי.

64 ראו ס' 46א(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, נ"ח 26: "סימן מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן גם לעניין טובין שאינם מאותו הגדר, אם השימוש בסימן על ידי מי שאינו בעליו עשוי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה מהשימוש האמור".

ב"סימן מסחר מוכר היטב" מוגבלת לתחום שבו נעשה שימוש בסימן, אך יש לצמצם את ההרחבה לתחומים "משיקים או קרובים" לתחום שבו הוכר הסימן, ולא לתחומים רחוקים יותר שבהם אין חשש לטעות. לעומת זאת, בית המשפט העליון מצא כי אין הכרח שההגנה תורחב רק לתחומים "משיקים או קרובים", ויש לבחון כל מקרה לגופו, שכן הרחבת יתר של ההגנה תפגע בתחרות, כשם שצמצום יתר יסכל את תכלית ההגנה. אולם במקרה זה, כשמדובר בסימן הכולל שם שהוא מונח תיאורי-מילוני, יש לנהוג זהירות רבה בפסילת הסימן ובמתן הגנה ל"ניכוסו" של המילון. לפיכך בנסיבות העניין נדחתה הטענה להפרת סימן מסחר. עוד נקבע כי במקרה זה לא התקיימו גם תנאיה של עילת גניבת העין הנותנת הגנה לסימני מסחר לא רשומים.

באשר לטענה בדבר עשיית עושר ולא במשפט, הבחין השופט רובינשטיין בין נסיבות מקרה זה לנסיבות שבהן נפסקה הלכת א.ש.י.ר. הוא הוסיף וציין כי במקרה זה "הייתה פתוחה בפני המערערות דרך המלך של דיני הקניין הרוחני, בעוד שבאותו פסק-דין לא היו זכויות הקניין הרוחני רשומות. משלא תצלה דרך המלך, לא תצלח גם הדרך הצדדית".⁶⁵ לפיכך ההלכה הברורה שקבע השופט רובינשטיין, המצמצמת את פועלה של הלכת א.ש.י.ר., היא כי כאשר פתוחה הדרך לתביעה לפי דיני הקניין הרוחני לפני מי שנפגעו זכויותיו הרשומות, לא תינתן לו הגנת דיני עשיית עושר ולא במשפט. פסקי דין מאוחרים של בית המשפט העליון חזרו על הלכה עקרונית זו ואימצוה.⁶⁶

65 עניין אבסולוט, לעיל ה"ש 62, פס' יז לפסק הדין.

66 ראו ע"א 7629/12 סוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, פס' 21 לפסק דינה של השופטת חיות ופס' ה לפסק דינו של השופט רובינשטיין (פורסם בנבו, 16.11.2014) ("כפי שנקבע בעניין אדיס (ברעת הרוי), נראה כי כאשר תובע אינו מצליח להוכיח כי הופר סימן מסחר רשום הוא לא יזכה בריגיל בסעד מכוח דיני עשיית העושר ואף אם דחיית טענה בדבר הפרת סימן המסחר אינה שוללת לחלוטין עילה מכוח דיני עשיית עושר, בוודאי יישל לה משקל משמעותי ביותר לצורך בחינת העילה החלופית"). כן ראו עניין אבסולוט, לעיל ה"ש 62, בעמ' 888 ("מבלי לקבוע מסמרות בדבר, נוטה אני לדעתם של השופטים חיות ורובינשטיין שלפיה דיני עשיית עושר אינם יכולים לשמש נתיב "עוקף" לדיני סימני המסחר, אלא רק נתיב משלים שלהם, במקרים מתאימים"). ראו גם עניין אדיס, לעיל ה"ש 44 ("בעניינים נוספים שבאו בפני בית משפט זה לאחר הינתן פסק הדין בעניין א.ש.י.ר, סבר בית המשפט כי משכשל התובע בהוכחת הפרתו של סימן מסחר רשום ומשאנו זכאי להגנה קניינית מכוח 'זכות ממוסדת' זו, אין מקום למתן סעד על פי עילה חלופית הנסמכת על חוק עשיית עושר, וכדברי בית המשפט בעניין אבסולוט 'בסימן רשום, הייתה פתוחה בפני המערערות דרך המלך של דיני הקניין הרוחני', בעוד שבאותו פסק-דין [עניין א.ש.י.ר] לא היו זכויות הקניין הרוחני רשומות. משלא תצלה דרך המלך, לא תצלח גם הדרך הצדדית"); ע"א 5066/10 שלמה א. אנגיל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ (פורסם בנבו, 30.5.2013) ("דומה כי בפסיקה הסתמנה מגמה של צמצום הלכת א.ש.י.ר. (עניין בריח, בסעיף 26 לפסק הדין; ע"א 9568/05 שמעוני נ' "מובי" בירנבאום בע"מ [פורסם בנבו] 25.6.2007), שם נקבע כי בית המשפט לא ייתן סעד מכוח דיני עשיית עושר בגין חיקוי של מוצר לפני שבחן באופן כללי את השוק שבו נמכר המוצר, ורק במקרים חריגים, שבהם ייחודו של המוצר והמשאבים שהושקעו בפיתוחו מצדיקים החלת דיני עשיית עושר, להבדיל מהאכסניה הטבעית והמקובלת של דיני הקניין הרוחני ודיני הנזיקין). זה לא מכבר נדונה בעניין Adidas סוגיית תחולתם של דיני עשיית עושר ולא במשפט בנסיבות בהן לא קמה למערערת תביעה בעילות של הפרת סימן מסחר וגניבת עין, סוגיה דומה לזו הניצבת לפנינו בערעור דנן. בדעת רוב של השופטים רובינשטיין וחיות, נדחתה טענת המערערת לתחולתם של דיני עשיית עושר ולא במשפט... ברוח דבריו של השופט רובינשטיין, אף אני מוצא

גישה דומה אומצה על ידי השופט רובינשטיין בפסק הדין בעניין **אדידס**.⁶⁷ בעניין זה נדונה שאלת תחולתם של דיני עשיית עושר ולא במשפט בנסיבות שבהן אין למערערת עילת תביעה לפי דיני הקניין הרוחני. חברת Adidas Salomon AG, בעלת סימני מסחר רשומים במדינות רבות ברחבי העולם, הגישה תביעה נגד יבואן של נעלי ספורט הנושאות ארבעה פסים אלכסוניים בצד הנעל ואת המילה "Sydney", בטענה כי היבואן הפר את סימנה הרשום והמוכר היטב של אדידס המורכב משלושה פסים אלכסוניים. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את התביעה על כל עילותיה (גניבת עין, הפרת סימן מסחר, דילול סימן מסחר וגזל מוניטין) מהטעם שלא הוכח חשש להטעיית ציבור הצרכנים. בבוחנו אם קיים "דמיון מטעה" בין סימן המסחר לנעליים, החיל בית המשפט העליון את "המבחן המשולש" (המבחן שמשמש לבחינת הפרת סימן מסחר) וקבע כי אין חשש שציבור הצרכנים יטעה לחשוב כי הנעליים המדוברות הן מתוצרתה של התובעת. על כן דחו שלושת שופטי ההרכב את טענתה של אדידס כי הופר סימנה המסחרי.

באשר לטענה בדבר עשיית עושר ולא במשפט, שופטי הרוב (השופטת חיות והשופט רובינשטיין) דחו את טענתה החלופית של אדידס כי המשיב התעשר שלא כדין על חשבונה. לטעמם, בנסיבות המקרה אין מקום להידרש כלל להלכת **א.ש.י.ר.** כך, השופטת חיות סברה כי דעת הרוב בהלכת **א.ש.י.ר.** השאירה ב"צריך עיון" את השאלה אם במקרה שבו התובע זכאי לתבוע לפי דיני הקניין הרוחני, יש לאפשר לו לתבוע במקביל או לחלופין מכוח דיני עשיית עושר.⁶⁸ היא הוסיפה כי גם אם לצורך הדיון נניח כי דחיית הטענה בדבר הפרתו של סימן מסחר אינה שוללת מניה וביה עילה חלופית לפי דיני עשיית עושר, אזי אין להתעלם מכך שלדחיית טענה זו משקל משמעותי בבחינת התקיימותם של יסודות העילה החלופית (עשיית עושר ולא במשפט), בייחוד משנקבע כי לא התקיים יסוד ההטעיה.⁶⁹ בכך, הוסיפה השופטת חיות, יש כדי להבחין את הנסיבות של עניין **אדידס** מאלו של עניין **א.ש.י.ר.**⁷⁰ לפיכך קבעה השופטת חיות כי יש לדחות את טענת המערערת ואין מקום להעניק לה סעד על פי עילה חלופית הנסמכת על דיני עשיית עושר ולא במשפט.

לעומתה, סבר השופט ריבלין כי יש להעניק לאדידס סעד מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, "למצער ככל שהמדובר בחיקוי של סימן מסחר רשום, שכל מטרתו להיבנות ממוניטין

קסם רב בגישתו של השופט ריבלין. ואולם, מבלי שאדרש להביע עמדה לגבי המחלוקת גופא שהתעוררה בעניין אדידס, דומה כי הערעור שלפנינו אינו מצמיח עילה בעשיית עושר, וזאת בין לשיטתה של דעת הרוב, ובין לשיטתו המרחיבה של המשנה לנשיאה ריבלין".

67 עניין **אדידס**, לעיל ה"ש 44.

68 שם, פס' 21 לפסק דינה של השופטת חיות, והאסמכתאות שם. יוער כי במקרים נוספים שבאו לפני בית המשפט נקבע כי משכשל התובע להוכיח את הפרתו של סימן מסחר רשום, ומשלא היה זכאי להגנה קניינית מכוח "זכות ממוסדת" זו, אין מקום לתת סעד על פי עילה חלופית הנסמכת על דיני עשיית עושר ולא במשפט.

69 שם.

70 בית המשפט סבר כי שימושו של הנתבע בארבעה פסים, וציון המילה SYDNEY בשלושה מקומות על גבי הנעל, יש בהם כדי להבחין במידה ניכרת את המקרה דנן מזה שנדון בעניין **א.ש.י.ר.**, לעיל ה"ש 1, שבו הוכרה עילת עשיית העושר. בעניין **א.ש.י.ר.** בוצעה "העתקה מושלמת" של מוצר, שהיו בו יסודות פיתוח והמצאה, לעומת השימוש בפסים שם בעל אופי מבחין חלש. ראו עניין **אדידס**, לעיל ה"ש 44.

של אחר – כאשר זה האחרון אף דאג לרישום כדין של הסימן הנושא את המוניטין.⁷¹ לטעמו, משנקבע בהלכת א.ש.י.ר. כי אין מניעה עקרונית להכיר בעילה של עשיית עושר במקרה שבו חלים גם דיני הקניין הרוחני, ראוי כי גם במקרה הנדון יוכר קיומה של עילה זו – “הן משום שדין סימני המסחר אינו יוצר הסדר שלילי בסוגיה הנדונה הן משום שקמה זכות לפי ‘הדין הפנימי’ של עשיית עושר.”⁷²

השופט ריבלין הבהיר כי במקרה זה הצרכן מודע לכך שהוא רוכש חיקוי – אולם דווקא בשל כך הוא מעוניין במוצר. לטעמו, אף שמדובר בפגיעה ביצרן שהצרכן שותף לה, דין סימני המסחר אינו מסדיר סוגיה זו, שכן הדמיון המטעה אינו כלפי הצרכן כי אם כלפי צדדים שלישיים הסוברים כי הצרכן רכש מוצר מקורי. לגישתו, היעדר התחולה של עילת הפרת סימן מסחר על חיקויים “מובהקים” שכאלה, “אינה משקפת הכרעה של מדיניות שלפיה ‘שוק החיקויים’ הינו רצוי מבחינת המחוקק”⁷³ כי אם, חסר – לקונה בדיני סימני המסחר שמקורה ב”מבחן המשולש” אשר אומץ על ידי בתי המשפט, ולא דווקא בלשון החוק. משהגיע למסקנה כי מדובר בלקונה, ולא בהסדר שלילי, אין לטעמו מניעה מבחינת דיני הקניין הרוחני להכיר בעילת תביעה על פי דיני עשיית עושר בנוגע לחיקוי של סימן מסחר רשום, שאין מתקיים בו “דמיון מטעה” מחמת שהצרכן מודע להיותו חיקוי.

השופט ריבלין הבחין בפסק דינו בין הסוגיה שנדונה במקרה זה לסוגיה שעמדה אל מול בית המשפט בעניין **אבסולוט**. לטעמו, הסוגיה העיקרית בעניין **אבסולוט** הייתה היות המילה אבסולוט מילה תיאורית-מילונית. לפיכך משהוכרע כי פוטנציאל ההטעה שלה נמוך, לא היה מקום להעניק לתובעת סעד מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. כיוון שסוגיית ההגנה על סימנים תיאוריים היא סוגיה המוסדרת בדיני סימני המסחר, שיקולים מהותיים של מדיניות שללו את הגנת דיני הקניין הרוחני. לעומת זאת, סוגיית הפרה של חיקויים “מובהקים” שאין מתקיימת לגביהם דרישת “הדמיון המטעה” כיוון שהצרכן מודע להיותם חיקוי, אינה מוסדרת בדיני הקניין הרוחני. על כן אין מניעה להכיר בעילה של עשיית עושר ולא במשפט.⁷⁴

משקבע השופט ריבלין כי אין מניעה להכיר בעילה על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט, הוא בחן אם קמה לאדידס עילת תביעה בהתבסס על שלושת יסודותיה של עילה זו (קיומה של התעשרות, ההתעשרות באה לזוכה מהמזכה, וההתעשרות נתקבלה על ידי הזוכה “שלא על פי זכות שבדין”). השופט הסיק כי מתקיימים יסודות העילה וכי יש גם מקום לתת סעד בנסיבות העניין. השופט ריבלין הציע ליתן צו מניעה קבוע שיאסור על המשיב לשווק או להפיץ את הנעליים בעיצובן הנוכחי (אך כאמור הוא נותר בדעת מיעוט).

השופט רובינשטיין חזר על עמדתו מפסק הדין בעניין **אבסולוט** ואף ציין כי עמדתו של השופט ריבלין אינה עולה בקנה אחד עם הלכת א.ש.י.ר.. לטעמו, הלכת א.ש.י.ר. “באה במקום שקצרה ידם של דיני הקניין הרוחני, לא בגלל המהות אלא כיון שלא היה רישום, ועל כן ניתנה

71 שם, פס' 6 לפסק דינו של השופט ריבלין.

72 שם, פס' 4 לפסק דינו של השופט ריבלין.

73 שם, פס' 6 לפסק דינו של השופט ריבלין.

74 שם, פס' 7 לפסק דינו של השופט ריבלין.

הגנה מסוימת לפי דיני עשיית עושר⁷⁵, אולם אין מקום להשתמש בדיני עשיית עושר ולא במשפט כדי לבנות הגנה במקום שהמשפט לא הגן. יתרה מזו, הוא הוסיף וציין כי לטעמו ספק אם בכוחה של עילת עשיית עושר ולא במשפט להשלים את דיני הקניין הרוחני "במקום שהם אינם חלים מטעם פנימי מהותי, ולא רק מטעם חיצוני דיוני, כשלא היה רישום – כמו באשיר"⁷⁶. במילים אחרות, לטעמו של השופט רובינשטיין, חקיקת הקניין הרוחני יוצרת הסדר שלילי אשר אינו מאפשר הרחבה של הלכת א.ש.י.ר. במקרים שבהם האובייקט אינו מוגן בדין. במקרה זה, הלכת א.ש.י.ר. אינה מקנה הגנה לבעל סימן מסחר במצב שבו אין דמיון מטעה ועל כן אין לבעל הסימן הגנה על פי דיני סימני המסחר. לדבריו: "בסופו של יום המענה בתחום סימני המסחר הוא האמור ככלל לספק את התשובה, בלא שאנעל דלת לפיתוח משפטי עתידי תלוי נסיבות"⁷⁷.

לסיכום, ניתן לומר כי הן בפרשת אבסולוט והן בפרשת אדידס הבחין השופט רובינשטיין בין השאלה העקרונית של תחולת הלכת א.ש.י.ר. במקרה שבו אין לתובע זכות כלשהי מכוח דיני הקניין הרוחני, לבין החלתה במקרים שבהם דיני הקניין הרוחני אינם מאפשרים לתובע לקבל הגנה, דהיינו קיים הסדר שלילי. במקרים אחרונים אלה, לטעמו של השופט רובינשטיין אין לאפשר למבקש ההגנה מכוחם של דיני עשיית עושר ולא במשפט לעקוף באמצעותם את הכללים הקבועים בדיני הקניין הרוחני ולהפך את האיזונים אשר אימץ המחוקק בהסדרים אלו. סוגיה דומה עמדה בבסיס פרשת Merck⁷⁸. במרכז פסק הדין עמדה השאלה אם נתונים לבעל אמצאה סעדים מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט בתקופה שבין קיבול הבקשה לפטנט ועד מועד ההכרעה בהתנגדויות לה. שהרי בתקופה זו אין עדיין בידי בעל האמצאה זכות קניינית באמצאה מכוח דיני הפטנטים. עם זאת, החוק קובע כי אם מתחרה משתמש בפרטי האמצאה בתקופת הביניים, ובסופו של דבר מוענק לבעל האמצאה פטנט, זכאי בעל הפטנט לתבוע פיצויי הפרה מהמתחרה, הנוגעים לא רק לתקופה שלאחר מתן הפטנט אלא גם לתקופת הביניים, בטרם ניתן הפטנט, ממועד פרסום קיבול הבקשה ואילך. חברת התרופות מרק, אשר פיתחה תרופה למחלת האוסטאופורוזיס, הגישה בקשה לרישום פטנט על התרופה בישראל. חברת טבע וחברת אוניפארם הגישו התנגדויות לרישום תרופת הפוסלן. בעוד הליכי ההתנגדות לרישום הפטנט תלויים ועומדים, הגישה חברת מרק תביעות למתן צווי מניעה וצווי עשה, למתן חשבונות ולתשלום פיצויים מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט. טענתן העיקרית הייתה כי המשיבות משווקות תרופות שהן העתקה וחקיקי מוחלט של תרופת הפוסלן. התובעת טענה כי משנקבע בהלכת א.ש.י.ר. כי דיני הקניין הרוחני אינם מהווים הסדר שלילי לעניין תחולת דיני עשיית עושר ולא במשפט, ניתן להגיש תביעה מכוח דינים אלו. התביעה נדחתה על הסף בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאור הוראות סעיפים 179 ו-183 לחוק

75 שם, פס' ה לפסק דינו של השופט רובינשטיין.

76 שם, פס' ה לפסק דינו של השופט רובינשטיין.

77 שם, פס' ה לפסק דינו של השופט רובינשטיין.

78 רע"א 6025/05 Merck & Co. Inc. נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (פורסם בנבו, 19.5.2011) (להלן: עניין Merck).

הפטנטים.⁷⁹ בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע שההסדר אשר אומץ בחוק הפטנטים נותן מענה מלא למצב הדברים, הוא מאזן בין הזכויות השונות, ואין מקום לשנותו באמצעות סעדים שמקורם בענפי משפט אחרים.⁸⁰ לפיכך הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

המערערות טענו כי בית המשפט המחוזי התעלם מכך שבמקרים מיוחדים ראוי להושיט סעד לתובע מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, גם בהליך המוסדר לכאורה על פי חוק הפטנטים. עמדת היועץ המשפטי לממשלה הייתה כי ההסדר הקיים בדיני הפטנטים הוא ההסדר הרצוי. הוא משקף מאזן בין אינטרסים רבים, לרבות אינטרסים מובהקים, ואין להתערב בהסדר זה באמצעות סעדים שמקורם במערכת דינים חיצונית לחוק הפטנטים, ובכללם סעדים שמקורם בדיני עשיית עושר ולא במשפט.⁸¹

בית המשפט העליון בחן את השיקולים השונים שברקע ההסדרה הקיימת בחוק הפטנטים, לרבות הליך רישום פטנט, זכויות בעל הפטנט וסייגים לניצולו. בית המשפט מצא כי קיים איזון בחוק הפטנטים בין אינטרס ההגנה על בעל האמצאה לבין אינטרס הציבור שיוכסחו חופש התחרות וחופש העיסוק. איזון זה מתבטא, בין היתר, במגבלות המוטלות על זכויות בעל האמצאה.⁸² סוגיית ההגנה הראויה לבעל האמצאה בתקופה שבין קיבול הבקשה לבין ההחלטה בהתנגדויות מוסדרת גם היא בחוק הפטנטים. הסדר זה יוצר "מאזן אימה", המאפשר למתחרה להשתמש בפרטי הפטנט בתקופה זו, אולם תוך הסיכון כי יוטל עליו פיצוי בגין "הפרה טרוראקטיבית" אם הבקשה לפטנט תאושר בסופו של דבר.⁸³

באשר לטענה בדבר דיני עשיית עושר ולא במשפט כמקור להענקת סעדים בתקופה שבה טרם הוכרע גורלה של בקשת הפטנט, קבע בית המשפט כי אף שנפסק בעבר כי אין מניעה עקרונית לשלב את מערכת הדינים הזו לצד דיני הקניין הרוחני, מידת השתלבות זו "מותנית בשאלה באיזו מידה התכוון הדין האחר, הספציפי, להוות הסדר כולל השולל התערבות של דינים חיצוניים לו".⁸⁴

במקרה זה פסק בית המשפט כי לאור טיב ההסדר הקיים בחוק הפטנטים, אין מקום לשלב סעדים מדיני עשיית עושר בהוראותיו. בית המשפט נימק החלטתו בכך שההסדר הפנימי הקיים בדיני הפטנטים הוא הסדר שלם וכוללני. לטעמו, ההגנה הניתנת לבעל האמצאה בתקופת הביניים, משקפת איזון עדין ומורכב בין אינטרסים, והטמעתם של סעדים ממערכת דינים חיצונית עלולה להפר איזון זה.⁸⁵ יתרה מזו, נמצא כי גם מנקודת המבט של דיני עשיית עושר ולא במשפט אין מקום להעניק למערערות סעד מכוחם בעניין זה, כיוון שקשה להניח כי מי שמתמש בפרטי אמצאה בטרם ניתן פטנט (זכות קניינית לבעל האמצאה), מקבל טובת הנאה שלא על פי זכות שבדין.⁸⁶

79 חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, ס"ח 510.

80 עניין Merck, לעיל ה"ש 78, פס' 5.

81 שם, פס' 14.

82 שם, פס' 18-20.

83 שם, פס' 26.

84 שם, פס' 30.

85 שם, פס' 32.

86 שם, פס' 33.

עוד נקבע כי:

חוק עשיית עושר מדיר עצמו מהסדר חקיקתי הכולל הוראות מיוחדות בענין הנדון, והוא ישים למצבים שבהם הדינים האחרים אינם כוללים כל הסדר ספציפי כזה, או שההסדר הקיים בהם ניתן מעצם טיבו להשלמה ולהוספה. כאשר החוק הספציפי קובע הסדר חיובי או שלילי, יש מקום לבחון את תחולת סעיף 6(א) לחוק עשיית עושר.⁸⁷

על כן נפסק כי בנסיבות הללו אין להעניק לבעל אמצאה סעד או תרופות מתחום דיני עשיית עושר בתקופת הביניים שבין פרסום קיבול בקשת הפטנט לבין ההכרעה בהתנגדויות לו.⁸⁸ כך ממשיכה המגמה המצמצמת אשר ננקטה על ידי השופט רובינשטיין בפרשות **אדידס ואבסולוט**. פרשה נוספת יוצאת דופן באופייה התעוררה בפסק הדין בעניין **טלראן**. בפרשה זו נדון ערעור שהגישה חברת **טלראן תקשורת בעקבות החלטת שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ד"ר דרורה פלפל**, כי זו הפרה את זכויותיה של חברת **צ'רלטון**. ראשית הפרשה בעת משחקי המונדיאל אשר נערכו בגרמניה בשנת 2006. חברת **צ'רלטון** רכשה מפיפ"א את זכויות השידור הבלעדיות במדינת ישראל, אולם **טלראן** מכרה ללקוחותיה כרטיס אשר אפשר להם פענוח של שידורי לוויין מקודדים של משחקי המונדיאל אשר שודרו על ידי רשתות זרות. בית המשפט המחוזי פסק כי שידורי המונדיאל הם יצירה המוגנת בזכויות יוצרים, וכי ל**צ'רלטון** זכויות יוצרים בשידורם בישראל, ועל כן קבע כי **טלראן** הפרה הפרה עקיפה של זכויות היוצרים של **צ'רלטון**. מכאן הערעור.⁸⁹

בית המשפט העליון בחן את מעשי חברת **טלראן** ואת החקיקה הרלוונטית. נפסק כי **טלראן** לא נקטה אף אחת מהפעולות שיוחדו לבעל זכות היוצרים, לפיכך היא אינה מפרה ישירה של הזכויות. יתרה מזו, משלא הפר גורם שלישי במישרין את זכויות **צ'רלטון**, **טלראן** אינה מפרה עקיפה או תורמת. על כן נקבע כי במתווה החקיקה הנוכחי אי-אפשר לראות במעשיה של **טלראן** משום הפרת זכויות יוצרים.⁹⁰

87 שם, פס' 33.

88 מנגד ראו החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מפי השופטת דניה קרת מאיר בבש"א (מחוזי ת"א) 8678/04 SMITH KLINE BEECHAM PLC נ' **אוניפארם בע"מ** (פורסם בנבו, 20.6.2004): "אינני רואה מקום לקבל את פרשנות המשיבות, על פיה יש לראות בהוראת ס' 179 לחוק בנדר הסדר שלילי המונע מהמבקשות עילת תביעה בגין עשיית עושר ולא במשפט". בעניין זה נאמר על ידי הנשיא ברק בעניין **א.ש.י.ר.**, לעיל ה"ש 1, כי דיני הקניין ודיני גניבת העין מגנים על אינטרסים שונים. אין לדבריו כל סיבה להניח הסדר שלילי סביב הקניין הרוחני בכל הנוגע לאינטרסים השונים המוגנים ע"י דינים אחרים. ראו גם משה ש' גולדברג "פס"ד א.ש.י.ר. כמכשיר ליצירת זכות בפטנט בלתי כשיר" (פורסם בנבו, 2004); bit.ly/32KbFZj; יוסי מרקוביץ "על מה שנשאר מהלכת א.ש.י.ר. – עיון מחדש ביחסי הקניין הרוחני ועשיית העושר" **שערי משפט** ז 35, 55-56 (התשע"ד).

89 ע"א 5097/11 **טלראן תקשורת (1986) בע"מ נ' צ'רלטון בע"מ** (פורסם בנבו, 2.9.2013) (להלן: **עניין טלראן**).

90 שם, פס' 35 לפסק דינו של השופט זילברטל.

לעניין עשיית עושר ולא במשפט, לטעמו של השופט זילברטל, המחוקק בחר שלא לכלול את סוגיית אמצעי ההגנה הטכנולוגיים בהסדר החקיקתי בחוק זכות יוצרים. לפיכך ייתכן שבמקרה כזה תעמוד לבעל הזכות עילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.⁹¹ השופט רובינשטיין הצטרף גם הוא לדעתו של השופט זילברטל כי לעניין ההגנה מפני עקיפת אמצעי הגנה טכנולוגיים ההסדר המשפטי הקיים אינו ממצה. ובלשונו, "ללא מתן הגנה ראויה, לא רק שייגרם עוול למי שטרם בערב שבת ולא אכל בשבת, אלא גם עלול להיפגע הדחף ליוזמה ולחידושים, בחינת 'ולמי אני עמלי'".⁹² לפיכך יש להשתמש בעילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. אולם הוא סייג את המלצתו וציין במפורש כי "אין זו בעליל דרך המלך הראויה, אלא דרך מפלט לעתותי מצוקה משפטית".⁹³ בכך הוא הבחין בין הפרשה הנוכחית לפרשות אחרות שבהן נדונו סוגיות דומות.⁹⁴ במקרה זה הוא הבהיר כי יש לפנות לדיני עשיית עושר ולא במשפט, שכן דרך המלך – היא דיני הקניין הרוחני – חסומה בשל מכשול משפטי ולקונה בדיני זכויות היוצרים. השופט עמית הסכים גם הוא והביע אי-נוחות מן התוצאה "לפיה אין המשיבה יכולה למצוא תרופתה במסגרת דיני זכויות יוצרים...".⁹⁵ עם זאת לטעמו, הדרך הנכונה להכריע בסוגיה היא באמצעות פרשנות, שבה על בית המשפט "ליצוק טכנולוגיות חדשות אל תבניות עתיקות שנוצרו על ידי המחוקק עידן ועדנים לפני שאלו באו לעולם".⁹⁶ נראה שפסק הדין בעניין **טלראן** משקף מערכת נסיבות חריגה שבה בית המשפט רצה להעניק סעד במקרה שבו המחוקק לא אמר את דברו מפורשות בחוק זכות יוצרים.

לאחרונה, בפסק דין חשוב מאוד בעניין **Fisher Price Inc. נ' דוורון – יבוא ויצוא בע"מ**,⁹⁷ התעוררו שאלות חשובות הנוגעות, בין היתר, גם לפועלה של הלכת **א.ש.י.ר.** בפסק דין מצוין ויסודי של השופט רובינשטיין הוא המשיך בגישתו המצמצמת להלכת **א.ש.י.ר.** בעניין זה המערערות היו חברות אמריקניות המייצרות מוצרי תינוקות. למערערות נודע כי המשיבים מפיצים בישראל כיסא נדנדה לתינוק, שהוא העתק מדויק של כיסא נדנדה מתוצרת פישר פרייס. עילות התביעה של המערערות היו מגוונות וכללו עילות תביעה בגין הפרת זכות יוצרים והפרת סימן המסחר שלהן, ונטען גם שהמשיבות ביצעו עוולה של גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט. לצורך דיונו די אם נעמוד על הדיון שקיים השופט רובינשטיין בסוף חוות דעתו בנוגע לעילה של עשיית עושר ולא במשפט. המערערות טענו כי הן זכאיות לפיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט. בהליך זה הוגשה עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לצורך בשינויה של הלכת **א.ש.י.ר.**, כמתואר לעיל.

גם בפסק דין זה החליט השופט רובינשטיין להותיר ב"צריך עיון" את ההתייחסות להלכת **א.ש.י.ר.** ופסק כי יש לשלול סעד מכוח דיני עשיית עושר בנסיבות המקרה. השופט הציג שלושה

91 שם, פס' 37 לפסק דינו של השופט זילברטל. ראו גם פרידמן ושפירא ב-ראור, לעיל ה"ש 5, בעמ' 79.

92 עניין **טלראן**, לעיל ה"ש 89, פס' ב לפסק דינו של השופט רובינשטיין.

93 שם, פס' ג לפסק דינו של השופט רובינשטיין.

94 ראו לדוגמה עניין **אבסולוט**, לעיל ה"ש 62, בעמ' 888.

95 עניין **טלראן**, לעיל ה"ש 89, פס' 3 לפסק דינו של השופט עמית.

96 שם, פס' 5 לפסק דינו של השופט עמית.

97 ע"א 1248/15 Fisher Price Inc נ' דוורון – יבוא ויצוא בע"מ (פורסם בנבו, 31.8.2017).

נימוקים לעמדתו. הוא הדגיש כי בבחינת התקיימות "היסוד הנוסף" יש מקום לתת משקל לשאלה אם היה ניתן בנסיבות המקרה לרשום את הזכות בכיסא אם לאו. בנסיבות המקרה לא נרשם מדגם על צורת הכיסא, ולא ניתן הסבר לכך. בהקשר זה הדגיש השופט רובינשטיין כי "רק במקרים חריגים ונדירים יש מקום להכיר בהתקיימותו של 'היסוד הנוסף'".⁹⁸ יתרה מזו, השופט רובינשטיין הדגיש כי במקרה הנדון אין חשש להטעיית ציבור הצרכנים בנוגע למקור המוצר, ולכן החיקוי יהיה לגיטימי. גם כאן הדגיש השופט כי "רק במקרים נדירים יש לומר כי חיקוי שאין בו כדי להטעות את הקונים אינו לגיטימי".⁹⁹ לבסוף קבע השופט כי המערערת לא הביאו ראיות לכך שכיסא הנדנדה מושא התביעה מציג חדשנות רבה, אשר הייתה עשויה לזכות את יוצריו בהגנה נרחבת יותר. לסיכום, השופט רובינשטיין הציג גישה מצמצמת מאוד בנוגע לפרשנותה של הלכת א.ש.י.ר., גישה המגבילה את היכולת להישען על הלכה זו לצורך קבלת סעדים. גם כאן הוא לא נדרש לשאלת הצורך בשינויה העקרוני של ההלכה.

גם בעניין הפרמייר ליג הדגיש השופט ג'ובראן כי "שימוש יתר בעילות מתחום דיני עשיית העושר, בתחומים החופפים לדיני הקניין הרוחני, איננו רצוי".¹⁰⁰ בעניין זה טענו המערערות, המנהלות את הליגות לכדורגל בבריטניה, שהמועצה להסדר ההימורים בספורט הפרה את זכויותיהן בהשתמשה בנתוני לוחות המשחקים של ליגות הכדורגל בבריטניה. בערעור נדרשה הכרעה בשאלה אם לוחות המשחקים של ליגות הכדורגל בבריטניה חוסות בישראל תחת הגנת זכויות היוצרים, ולחלופין אם השימוש בלוחות אלה ללא אישור מהליגות מהווה עשיית עושר ולא במשפט.

בית המשפט העליון דחה את הערעור והבהיר כי ליקוט נתוני משחקי הליגות הבריטיות בטבלאות מתאים להידון כיצירה ספרותית מסוג לקט. נקבע שגם אם לא נדרש כל מאמץ בבחירת המשחקים שייכללו בלוחות, הרי לפחות בהכנת הרשומות הושקעו מאמצים במידה המינימלית המקיימת תנאי זה. מאידך גיסא נקבע שהליקוט לא עמד במבחן היצירתיות: לא בבחירת הנתונים הנכללים ולא בדרך סידורם, ועל כן לא זו בלבד שעצם הנתונים המופיעים בלוחות אינם מוגנים בזכויות יוצרים, אלא שאף רשימת המשחקים כקובץ אחד ואף צורת הצגתם של משחקים אלה, אינן בנות הגנה.

בית המשפט דן גם בשאלה אם קמה למערערים עילה על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט ואם מתקיים "היסוד הנוסף". בית המשפט הבהיר כי טיבו של "היסוד הנוסף" ואופן השימוש הראוי בו במקרים המוסדרים ברגיל בדיני הקניין הרוחני וכאשר עילת תביעה על פי דינים אלה נשללה, זכו בעניין א.ש.י.ר. לעיסוק נרחב ולכמה פירושים: על פי הצעתה של השופטת שטרסברג-כהן היסוד יתמלא בקיומה של התנהגות חסרת תום לב; השופט ברק קיבל את פירושה אך הציע מבחן ממוקד יותר, ולפיו תחרות לא הוגנת הנוגדת את הלכות המסחר מקיימת את דרישת "היסוד הנוסף"; המשנה לנשיא בדימוס לויז והשופט אור אימצו גם הם את מבחן התחרות הבלתי הוגנת. השופט ג'ובראן הזכיר את השיקולים השונים שמנה השופט ברק לצורך

98 שם, פס' פו לפסק דינו של השופט רובינשטיין. (ההדגשה הוספה).

99 שם.

100 ע"א 8485/08 The FA Premier League Limited נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פס' 67 לפסק דינו של השופט ג'ובראן (פורסם בנבו, 14.3.2010) (להלן: עניין הפרמייר ליג).

ההחלטה אם המבחן מתקיים בנסיבות העניין ומקים עילת התעשרות שלא כדין, בהדגישו את חשיבותה, חדשנותה וייחודיותה של היצירה שממנה התעשר הזוכה; המאמץ שהושקע בהכנתה; מספר הפעמים שבהם התבצעה העתקת היצירה ותכיפותה; מודעותו של הזוכה להעתקת היצירה; במקרים של מוצרים בעלי שימוש פונקציונלי – קיומן של חלופות סבירות לייצור מוצרים דומים; תוצאות ההעסקה ומידת השפעתה על המזכה.

בית המשפט קבע שבחינת קיומו של "יסוד נוסף" על פי מבחן התחרות הבלתי הוגנת נשללת מניה וביה מעצם מעמדה של המועצה להסדר ההימורים בספורט כגוף היחיד הרשאי לארגן ולערוך הימורים על תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט בישראל. שאלת קיומה של תחרות מסחרית פסולה אינה אפוא רלוונטית, מאחר שמלכתחילה לא יכולה להתקיים כל תחרות בין המשיבה למערערות. עוד נקבע שעריכת ההימורים איננה פוגעת בכל דרך שהיא בעסקיהן וברווחיהן הקיימים או הפוטנציאליים של המערערות. הכנתם ופרסומם של לוחות המשחקים אומנם חשובים לצורך יידוע הציבור בתכנית טורנירי הכדורגל, ואולם העתקת היצירה לצורך עריכת ההימורים יכולה רק לסייע בפרסום תכנית זו. נראה שחיוב המשיבה בתשלום תמלוגים למערערות תמורת השימוש בנתוני המשחקים עלול ליצור תחרות בלתי הוגנת דווקא מצד המערערות שיחזיקו במקרה זה במונופול על המידע.

בית המשפט הגיע למסקנה כי אין בהתנהגות הנתבעת משום התנהגות פסולה המצדיקה תשלום תמלוגים למערערות גם על פי המבחן המרחיב של תום הלב שצוין בעניין א.ש.י.ר. וכי אין כל בסיס לשימוש בעילת עשיית עושר בנסיבות המקרה. הנתבעת לא ניצלה את סמכותה ולא מנעה מן המערערות רווחים עקיפים אחרים בגין זכויות השידור של המשחקים ומכירת מוצרים נלווים של קבוצות הכדורגל. עוד נאמר שלא מן הנמנע שקיום ההימורים אף מעלה את המודעות למשחקי הליגות הבריטיות בישראל. דווקא חיוב המשיבה בתשלום תמלוגים היה מביא להתעשרות שלא כדין של המערערות.

לאחרונה, בעניין עיריית פתח תקוה נ' זיסו, גם השופט סולברג נקט קו ברור המצמצם את תחולתה של הלכת א.ש.י.ר.¹⁰¹ באותו עניין הגה הרי זיסו רעיון לערוך בדיקת דני"א לצואת כלבים שנתורה ברשות הרבים כדי לאתר את בעלי הכלבים שלא אספו את הגללים, ולהטיל עליהם קנס. לימים יישמה עיריית פתח תקוה את הרעיון, והתעוררה שאלה משפטית אם לזיסו זכויות יוצרים על הרעיון. בערכאה הראשונה קבע בית המשפט המחוזי שיש לזיסו זכויות יוצרים ברעיון, אך בבית המשפט העליון התקבל ערעורה של עיריית פתח תקוה על פסק הדין ונקבע שאין זכויות יוצרים לזיסו, שכן מדובר ברעיון שאינו מוגן לפי הוראת סעיף 5 לחוק זכות יוצרים. באשר לעילת עשיית עושר ולא במשפט קבע השופט סולברג כי מששלל חוק זכות יוצרים הגנה על רעיונות בסעיף 5, אין לקבל הגנה במסלול עוקף של דיני עשיית עושר ולא במשפט, והרעיון הוא נחלת הכלל. בכך צמצם בית המשפט העליון את תחולתה האפשרית של הלכת א.ש.י.ר.. בתי המשפט המחוזיים אימצו גם הם קו הגנה מצמצם כאמור בנסיבות דומות.¹⁰²

101 ע"א 2682/11 עיריית פתח תקוה נ' זיסו (פורסם בנבו, 20.5.2013).

102 ראו, למשל, עניין שדה נ' שמאי, לעיל ה"ש 61 (נקבע שאין עילת תביעה על פי דיני עשיית עושר, שכן לא נטענה העתקה של מושג מתמטי, ומכאן שאי-אפשר ליהנות מהגנת עשיית העושר. נקבע שאף אם קיימת לכאורה זכות המוגדרת בדיני הקניין הרוחני, ההתנהגות המיוחסת לנתבע אינה

ניתן להצביע על מגמות נוספות המצמצמות את תחולת הלכת א.ש.י.ר.. היו בתי משפט שסברו כי יש להחיל את הלכת א.ש.י.ר. רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, שבהם חוש הצדק והמוסר מורה לעשות כן.¹⁰³ בתי משפט אחרים סברו כי באין זכות מכוח חוקי הקניין הרוחני המיוחדים, לא ייטה בית המשפט בנקל לפתוח את שעריו.¹⁰⁴ בעניין יאסין, תמכה השופטת אגמון-גונן במגמה זו של צמצום, והדגישה כי הלכת א.ש.י.ר. קבעה רק את "גבולות הגזרה" בכל הנוגע לאפשרות תחולתם של דיני עשיית עושר ולא במשפט בתחום הקניין הרוחני. לדעתה, יש ערכים רבים נוספים שיש לשקלם לפני שמשמשים בדינים אלה, כגון הפגיעה בנחלת הכלל, הפגיעה האפשרית בתחרות, האפקט המצנן והזכות לאוטונומיה ולביטוי עצמי של הצרכנים.¹⁰⁵

מהווה הפרה של זכות זו, שכן כאמור לא נטענה למעשה הפרה של זכות היוצרים על ידי העתקה, ולא ראוי להחיל את דיני עשיית עושר ולאסור מעשה שהותר למעשה על ידי המחוקק בחוק זכות היוצרים); ת"א (מחוזי מ"ר) 3180-03-10 לובל נ' פאם קורנר בע"מ (פורסם בנבו, 20.5.2013) (בית המשפט הדגיש כי כלל יסודי בדיני זכויות יוצרים קובע ש"רעיונות חופשיים כאוויר". מתן הגנת זכות יוצרים לרעיונות יסכל מטרה זו, שכן ההגנה תהיה רחבה מדי ותצמצם במידה ניכרת את מרחב היצירה של יוצרים עתידיים. מכאן שככל שעוסקים ברעיון גרידא, אשר על פי דיני זכויות יוצרים הוא "חופשי כאוויר", מדובר ברעיון שהסדר החקיקתי בדיני זכויות יוצרים שולל במפורש את תחולתו עליו, ולפיכך אין לתת לרעיון הגנה באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט); ת"א (מחוזי מ"ר) 4130-10-37 טל נ' האוניברסיטה הפתוחה (פורסם בנבו, 11.10.2011) (דובר בתביעה שבה טענה התובעת להפרת זכויותיה על ידי האוניברסיטה הפתוחה במודל פדגוגי שהגתה. נקבע כי משלא הציגה התובעת ולו בדל מסמך או צורת ביטוי אחרת, שאינה אמירה בלבד, של "המודל הפדגוגי", אין מדובר ב"יצירה" אלא ברעיון שאינו זכאי להגנה; באשר לעילת עשיית עושר ולא במשפט, בית המשפט דחה את הטענה בהסבירו שהכללים שנקבעו בהלכת א.ש.י.ר. חלים רק על "מוצר", וכל העניינים שנדונו שם היו ענייניהם של מוצרים שהועתקו ולא של רעיונות גרידא. על רעיונות בלבד, שאף אינם בגדר סוד מסחרי, אין הדין מגן – לא בדרך של הגנה קניינית ולא בדרך אחרת, לרבות זו המבוססת על דיני עשיית עושר ולא במשפט. שיקולי מדיניות מכריעים מצדיקים ואף מחייבים קיומו של שוק חופשי של רעיונות בכל תחום).

103 ראו עניין ברוש, לעיל ה"ש 42, בעמ' 12 ("רק במקרים חריגים ייחודו של המוצר, חדשנותו, משאבי הזמן, משאבי הכסף ומשאבי האנוש שהושקעו בפיתוחו הם בשיעור המצדיק את הטיית הכף לטובת מתן סעד מכוח דיני עשיית העושר ולא במשפט, ולא על-פי האכסניה הטבעית והמקובלת של דיני הקניין הרוחני ודיני הנזיקין"); ת"א (מחוזי ת"א) 1311-04 אלקרין נ' קארקה בע"מ (פורסם בנבו, 19.4.2010) (בית המשפט הבהיר כי השימוש בעילת עשיית עושר ולא במשפט לא יהווה את הכלל, אלא את החריג לכלל. רק במקרים חריגים, יסודות האמצאה שבהם מאופיין המוצר, ייחודו, חדשנותו, משאבי הזמן, משאבי הכסף ומשאבי האנוש שהושקעו בפיתוחו הם בשיעור המצדיק את הטיית הכף לטובת מתן סעד מכוח דיני עשיית העושר ולא במשפט, ולא על פי האכסניה הטבעית והמקובלת של דיני הקניין הרוחני ודיני הנזיקין).

104 ת"א (מחוזי ב"ש) 7287/06 וואליד נ' פארנס ישראל 100% אילת, פס' ד' 22 (פורסם בנבו, 8.2.2009): ("מקום בו לנפגע לכאורה, לא קמה זכות מכוח החוקים המיוחדים, בית המשפט לא יטה בנקל לפתוח את שעריו בפניו, במסגרת החוק לעשיית עושר ולא במשפט, מחשש שמא יהא בכך משום פריצת סכר, אשר לשמו קמו החוקים המיוחדים. בנסיבות אלו, בית המשפט יעדיף את הזכות לחופש העיסוק על פני הצבת מחסומים בפני נתבעים, אם נקבע לגביהם, כי הם לא פגעו בזכויותיהם של אחרים לפי חוקי הקניין הרוחני").

105 ת"א (מחוזי ת"א) SALOMON-ADIDAS 2177/05 נ' יאסין, בעמ' 44 (פורסם בנבו, 13.12.2010) ("גם אם יש להכיר במצבים מסוימים בדיני עשיית עושר כמגנים על התחרות החופשית, הרי שפיתוח הפסיקה לעניין זה צריך להיעשות תוך דיון ערכי באינטרסים המתנגשים").

לבסוף, בעניין וינדלינג, הדגיש השופט גרוסקופף כי הלכת א.ש.י.ר. אינה ראויה, וכי יש לפרשה בצמצום.¹⁰⁶ לדעתו, הגישה שנקט "מאפיינת את היחס להלכת א.ש.י.ר. על ידי בית המשפט העליון בשנים שחלפו מאז מתן פסק הדין בעניין זה".¹⁰⁷

ד. ביקורות המלומדים על הלכת א.ש.י.ר.

הלכת א.ש.י.ר. עוררה ביקורות רבות מצד מלומדים. חשוב לציין כי אין תמימות דעים באשר לנחיצות המשך תחולתה. כמצוין לעיל, ההלכה עוררה קשיים רבים בשל עמימותה וחוסר בהירותה. לא ברור באילו נסיבות תחול הלכת א.ש.י.ר. ומתי יתקיים אותו "יסוד נוסף" הנדרש לצורך תחולתה. שימוש במושגים כמו תחרות לא הוגנת או חוסר תום לב להגדרת אותו "יסוד נוסף" אינו מקדם את ההבנה באשר למהות "היסוד הנוסף", בעיקר במציאות שבה העתקה היא ברירת המחלף החוקית, המוצדקת גם על בסיס קידום ערכי תחרות חופשית וערכי חופש העיסוק. אף הדוגמאות שנתנו השופטים בפסק הדין לנסיבות שבהן יתקיים אותו "יסוד נוסף" אינן מועילות. בפסק הדין מצבים של העתקת מידע על ידי עובד או סוכן לשעבר בבית עסק מהווים מצבים שבהם מתקיים אותו "יסוד נוסף". אין חולק שבמצבים כאמור מטפלים דיני העבודה על יסוד חובות אמון או חובות תום לב של עובדים, או דיני החוזים על בסיס הסכם חוזי שבין הסוכן לבעל העסק, לרבות חובות תום הלב הנלוות לקיומו של חוזה שבין סוכן לבית עסק, ולפיכך אין באמת מקום להידרש ליצירת הלכה המבוססת על אדני דיני עשיית עושר ולא במשפט בנסיבות אלו. על כן הלכת א.ש.י.ר. בעייתית בעיקר מן הטעם שקשה לחלץ ממנה הלכה ברורה.

מלבד הקושי להבין את הלכת א.ש.י.ר., ההלכה מעוררת קשיים רבים מן הבחינה העקרונית, שמעוררים ספק אם היא רצויה. כפי שהציעו אלקין-קורן ומלומדים נוספים, השימוש בדיני עשיית עושר ולא במשפט ובהלכת א.ש.י.ר. לצורך הגנה על מוצרים שאינם זוכים בהגנה לפי דיני הקניין הרוחני המסורתיים, אינו ראוי.¹⁰⁸

השופט עופר גרוסקופף מאמץ גישה ביקורתית להלכת א.ש.י.ר., אך מנגד הוא אינו מציע לבטלה כליל. הוא סבור כי פסק הדין בעניין א.ש.י.ר. משקף את נסיונם של שופטי ההרכב לתת ביטוי לתפיסות הצדק שלהם ולהכריע באמצעותן בסכסוך שלפניהם.¹⁰⁹ ההבדלים בתפיסות השופטים הם אשר משתקפים בפסיקתם ומובילים לריבוי הדעות שמאפיין את פסק הדין. במתחם שבין עמדתו המצמצמת של השופט חשין לבין עמדתו המרחיבה של השופט זמיר ניתן בנקל להכניס כמעט כל הכרעה אפשרית. כך גם דרישת "היסוד הנוסף" משקפת את דלות כללי

106 ת"א (מחוזי מר') 18395-09-09 וינדלינג יוסקביץ נ' דקל ייצור יבוא וייצוא דברי נוי בע"מ, פס' 15 (פורסם בנבו, 10.6.2012) ("שותף אני לעמדה לפיה החקיקה השיפוטית במסגרתה מוכרת זכאות חדשה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט צריכה להיות מצומצמת. בהתאם לגישה זו אין מקום להכיר על דרך חקיקה שיפוטית בזכאות שאינה מוכרת בדיני הקניין הרוחני אלא במקרים חריגים, הנופלים מחוץ לתחום הכבידה של דיני הקניין הרוחני... או מקרים בהם לא ניתן להעניק הגנה אפקטיבית באמצעות דיני הקניין הרוחני הקיימים").

107 שם.

108 אלקין-קורן, לעיל ה"ש 35; גרוסקופף, לעיל ה"ש 35.

109 שם.

ההכרעה. ריבוי הדעות מקשה לחלץ הלכה מנחה מפסק הדין. חמור מכך, הכרעות השופטים מתמקדות בשאלה כיצד צודק להכריע בין הצדדים בהינתן הנסיבות שהובאו להכרעה השיפוטית. לפיכך הן מתעלמות מהתפקיד המרכזי שהמשפט יכול למלא בהכוונת התנהגות הצדדים ובעיצוב ראוי של מבנה השוק בעתיד. למרות ביקורת זו על הלכת א.ש.י.ר., גרוסקופף סבור כי ראוי להשתמש בה במצבים מוגבלים מאוד. לטעמו, תחומה הראוי של הלכת א.ש.י.ר. הוא רק במצב שבו דין הקניין הרוחני אינו מכיר באינטרס מסוים כאינטרס בר הגנה, והשימוש בדיני עשיית עושר ולא במשפט נעשה לשם יצירת זכות משפטית חדשה. עם זאת, דיני עשיית עושר ולא במשפט אינם כוללים כל הנחיה בשאלה מתי ראוי ליצור הגנה כזו. גרוסקופף מזהיר כי יש לעשות שימוש מצומצם בהלכת א.ש.י.ר. מכיוון שמתן זכות קניינית לבעל רעיון פירושו יצירת מונופול המונע כליל תחרות בקשר לאותו אינטרס. מבחינה זו מדובר בהגבלת שימוש קיצוני, שהאינטרס החברתי מחייב לצמצם את השימוש בה, בייחוד כאשר מדובר במתן הגנה לידע ומידע.¹¹⁰ חריג לכלל ראוי ליצור לטעמו רק במקרים שבהם התמריצים האחרים לייצור ידע ומידע חסרים או כאשר קיימים שיקולים חברתיים אחרים המצדיקים זאת.¹¹¹ לטעמו, דיני עשיית עושר ולא במשפט מהווים "מתלה נורמטיבי" ליצירתם של כללי תחרות ראויים כיוון שהם פוגעים פחות בעילותה של הקצאת משאבים משזכאות בעלת אופי קנייני פוגעת, מאחר שאין בהם כדי ליצור מונופולין בנוגע לידע. זאת ועוד, דיני התחרות ההוגנת פותחו בעיקר באמצעות הפסיקה, ואילו החקיקה בתחום היא חלקית בלבד, ולעיתים קרובות בלתי עדכנית.¹¹² קשה להסכים עם גישתו של השופט גרוסקופף, אף שהיא מצמצמת את תחולתה של הלכת א.ש.י.ר. אין מקום לאפשר יצירת זכות משפטית חדשה מכוח הפסיקה, שכן אין לבתי המשפט כלים לבחון את הצורך לתת זכויות בנוגע למוצרי מידע וידע. אין להם היכולת להעריך אם מדובר במצב המצריך התערבות משפטית, והם נעדרי יכולת לעצב הגנה משפטית ראויה למוצרים כאלה, תוך שילוב איזונים ובלמים שישקפו אינטרסים שונים הנוגעים לגישה לאותם מוצרים, לרבות שילוב שימושים מותרים לפי הכללים הקובעים את הזכות המשפטית. מלבד בעיית הכשירות המוסדית של בתי המשפט לעצב הגנה כאמור, ניתוחו של גרוסקופף חוטא למציאות בכך שהוא מאפיין את הלכת א.ש.י.ר. כתקדים שאינו יוצר זכאות בעלת אופי קנייני. הלכת א.ש.י.ר. ומתן סעדים מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט שקולים על פי טיבם למתן זכאות קניינית, ואף ללא הגבלת זמן וללא שימושים מותרים המשקפים את האינטרס הציבורי. התוצאות המעשיות של הכרה בעילה משפטית כזו הן יצירת מונופול בנוגע למוצרי מידע, שכן נראה שמכוח הלכת א.ש.י.ר. ניתן להגיש תביעה בעילת עשיית עושר ולא במשפט על כל שימוש במידע, ולבקש סעדים המונעים את פעולות החיקוי או ההעתקה או מפצים עליהן, כך שאין למעשה כל הבדל בין עילת תביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט לעילת מכוח דיני הקניין הרוחני. דומה שדווקא עילות המבוססות על דיני עשיית עושר לא במשפט הן חזקות יותר

110 שם, בעמ' 227.

111 שם, בעמ' 228.

112 שם, בעמ' 228–229.

מעילות קנייניות משום שהן אינן מוגבלות בזמן כלל ואינן מרוסנות על ידי שימושים מותרים
לאחרים.

פרופ' גיא פסח עמד אף הוא על קשיי השימוש בהלכת א.ש.י.ר. כמקור משפטי לביסוסן של
זכויות שידור, שניתן ללמוד מהן על הקשיים שמעוררת ההלכה, והמליץ שלא להכיר כלל
בזכויות מכוחה.¹¹³ לטעמו, הקושי הראשון הוא היעדר סייגים וחריגים לזכות, כגון הגנת
השימוש ההוגן. דיני הקניין הרוחני כוללים מעטפת של סייגים וחריגים להגנה הניתנת מכוחם.
הכרה בזכויות מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט אינה כוללת כל חריג או סייג לזכות. לפיכך
הזכויות הניתנות מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט הן גורפות וחסרות גבולות, ומכל מקום
הכרה בזכות כרוכה באפקט מצנן מרתיע כלפי מתחרים.¹¹⁴ בדומה לגרוסקופף, גם פסח סבור כי
הכרה בזכויות מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט תביא לפיחות במעמדו של הכלל בדבר
היעדר תחולה של זכות יוצרים על עובדות, על נתונים ועל מידע חדשותי, המבטיח אינטרסים
חברתיים חשובים של גישה לאבני בניין בסיסיות.¹¹⁵

לטעמנו, אין מקום להותיר את הלכת א.ש.י.ר. על כנה. יש מקום לבטלה בדבר חקיקה מפורש
או בפסיקה מאוחרת של בית המשפט העליון בהזדמנות הראשונה שתקרה בדרכו של בית
המשפט. ההגנה שדיני עשיית עושר ולא במשפט נותנים, רחבה בהרבה מן ההגנות של דיני
הקניין הרוחני כאשר מדובר במוצרים שאינם עומדים בדרישות הסף של דיני הקניין הרוחני.
היקף ההגנה על מוצרים שאינם מוגנים לפי דיני הקניין הרוחני נהיה מעורפל ביותר ולא ודאי,
שכן קשה מאוד לשער באילו נסיבות יהיה אפשר להחיל את דיני עשיית עושר ולא במשפט.
הפסיקות בערכאות הנמוכות לוקות אף הן בחוסר בהירות, ואין בהן הנחיה כיצד להחיל את
הלכת א.ש.י.ר. ואת דרישת "היסוד הנוסף" מכוחה.

יתרה מזו, כפי שגרסו אלקין-קורן ומלומדים נוספים, הלכת א.ש.י.ר. מרחיבה את ההגנה
המשפטית לנכסים בלתי מוחשיים ופוגעת פגיעה אנושה בנחלת הכלל, שהיא מנוע צמיחה חשוב
ליצירה ולהתקדמות טכנולוגית.¹¹⁶ אפשרויות השימוש במוצרים כבסיס ליצירה ולחדשנות אינן
ודאיות, והדבר מוביל אף לעלויות עסקה גבוהות יותר. בהקשר זה הסבירה אלקין-קורן כי ניסוח
הנורמה המשפטית, כפי שנעשה בהלכת א.ש.י.ר. כסטנדרט, עלול ליצור אפקט הרתעה שיניע את
המשתמשים להימנע מפעולות נוספות על השימושים שהמחוקק ביקש לאסור, ואף נוספות על
השימושים שבית המשפט ביקש למנוע על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט. זאת ועוד, המעבר
ממערכת הכללים המוגדרת של דיני הקניין הרוחני לסטנדרט המגדיר את האחריות המשפטית על
פי דיני עשיית עושר ולא במשפט, מגביר במידה ניכרת את רמת חוסר הוודאות בנוגע לתוכן
הנורמה המשפטית. ציבור המשתמשים במידע יתקשה לצפות מראש אם שימוש כלשהו ייתפס
כהתעשרות בלתי מוצדקת. ודאות משפטית ממלאת תפקיד מרכזי בגיבושה של מדיניות מידע,
ולכן גם היבט זה מהווה חיסרון מרכזי של הלכת א.ש.י.ר. על רקע קשיים אלו, סביר להניח שגם

113 גיא פסח "זכויות שידור – גלגוליה של סבוגיית (פסק הדין בעניין) א.ש.י.ר. וחלקה כגורם מעצב
בשוק התקשורת" המשפט 131 (התשס"ה).

114 שם, בעמ' 141.

115 שם, בעמ' 143.

116 אלקין-קורן, לעיל ה"ש 35, בעמ' 25.

מחיר השימוש במידע יעלה. בתנאי חוסר ודאות בנוגע למצב המשפטי, ייאלצו משתמשים להידרש במידה רבה יותר ליעוץ משפטי בטרם יעשו שימוש במידע. גם בהיעדר ייעוץ משפטי, חוסר הוודאות המשפטית כרוך אף הוא בעלויות, ואלה בתורן יגולמו במחיר המידע המיוצר. לבסוף, גם אם יש הצדקה לספק הגנה כלשהי ליצרני מוצרים שאינם מוגנים לפי דיני הקניין הרוחני, מסלול ההגנה לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט באמצעות פיתוח פסיקתי הוא בעייתי. היקף ההגנה שדינים אלה נותנים למוצרים הוא רחב מאוד, ואינו מוגבל ומסויג. כנטען לעיל, לכאורה מדובר בהגנה קניינית במהותה, המונעת העתקה של המוצר לחלוטין. משך ההגנה אינו מוגבל גם הוא. לעומת זאת, דיני הקניין הרוחני הקלאסיים כוללים הגבלות רצויות של משך ההגנה והיקפה. מטעמים אלה, נראה שהשימוש בדיני עשיית עושר ולא במשפט אינו הכיוון הרצוי להגנה על מוצרים שאינם זוכים להגנה בדיני הקניין הרוחני הקלאסיים.

מנגד, פרופ' מיגל דויטש סבור כי הלכת א.ש.י.ר. היא הלכה ראויה ומאוזנת, המונעת חוסר צדק חריף תוך שמירה על תמריצים לפנייה למסלול הממוסד ותוך פגיעה מתונה בלבד בוודאות המשפטית ובחופש העיסוק והתחרות. לפיכך לטעמו יש מקום לבצרה ולא לעקרה. לדעתו, יש לברך על היוזמה לאמץ בחוק המדגמים החדש את ההגנה על המדגם הבלתי רשום, והוא מקווה שעם הזמן המחוקק יוסיף לייצר מסלולי הגנה חדשים, בתחומים אחרים של דיני הקניין הרוחני. לטעמו, רק אז יאבד המסלול של הלכת א.ש.י.ר. את חיותו, אולם זו תהיה "מיתת נשיקה" שתנבע מהטמעתו העניינית של מסלול זה ואימוץ "נשמתו" בתוואי החקיקה.¹¹⁷

מלבד עמדות מלומדים אלו, לאורך השנים משרד המשפטים יזם תיקוני חקיקה שונים שביקשו לבטל או למצער לצמצם את פועלה של הלכת א.ש.י.ר.. יוזמות אלו היו על רקע התנגדות להלכת א.ש.י.ר. ורצון לבטלה. כך למשל, חוק העיצובים החדש¹¹⁸ מכיר במסלול חדש של הגנה על מדגם בלתי רשום. תקופת ההגנה על מדגם בלתי רשום היא מוגבלת מזו שניתנת לקניין המוסדר, וכן נדרשים חידוש וייחודיות. ההגנה על המדגם הבלתי רשום מחייבת קיומה של "נטילה". כמו כן בית המשפט יבחן אם היו לנוטל חלופות סבירות אחרות לעיצוב המדגם, לאור תכליתו. ההגנה על המדגם הבלתי רשום חלה גם במהלך רישומו. בהצעת החוק שולב בשלב כלשהו סעיף 81 שמטרתו להבהיר כי חוק העיצובים החדש הוא המסדיר את דיני המדגמים וכי לא יחולו על הגנת המדגם דיני עשיית עושר ולא במשפט. הצעת החוק קבעה כי לבעל מדגם או לבעל רישיון ייחודי במדגם לא תהא עילת תביעה כלפי צדדים שלישיים לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט–1979, בנוגע לכל אחד מאלה: (1) ניצול מדגם רשום או ניצול מדגם לא רשום המוגן לפי הוראות החוק; (2) ניצול מדגם שאינו כשיר לרישום או להגנה בהתאם להוראות חוק זה. הוראה זו למעשה מבטלת במפורש את הלכת א.ש.י.ר. בכל הנוגע למדגמים.

לדעתו של מיגל דויטש, היה מקום לדרוש במסלול ההגנה על המדגם הלא רשום, רמה גבוהה יותר של חידוש וייחודיות כתנאי להגנה. כמו כן היה מקום לדרוש קיומו של חיקוי שיטתי ונמשך למדגם הבלתי רשום, לצורך ההגנה עליו. עוד סבור דויטש כי שלילת העילה על פי דיני עשיית

117 דויטש עוללות מסחריות, לעיל ה"ש 33, בעמ' 91.

118 חוק העיצובים, התשע"ז–2017, ס"ח 2662.

עושר ולא במשפט גורפת מדי. לטעמו, הפנייה לדיני עשיית עושר חשובה לא רק כדי לספק עילת תביעה, אלא גם כדי לאפשר הקניית סעד הולם במצבים שבהם צמחה עילת תביעה מכוח הדין החקוק בגין הפרת מדגם לא רשום.¹¹⁹ חוק העיצובים קובע כי הפרת הזכות בנוגע למדגם תהווה עוולה בניזיקין, אולם דיני הנזיקין אינם מאפשרים השבת רווחי ההפרה, ולכן מתעורר הצורך לפנות לדיני עשיית עושר ולא במשפט. שאלה נוספת, לדעת דויטש, היא אם אכן יש לשלול מכול וכול את השלמתה של עילת התביעה מכוח הלכת א.ש.י.ר. במצבים שבהם האובייקט אומנם מוגן, עקרונית, על פי החוק, אולם במקרה הקונקרטי לא צומחת עילת תביעה עקב סייג זה או אחר לצמיחתה של עילה כזו בדין החקוק. אף שחוק העיצובים מסדיר את גבולות ההגנה על המדגם בחוק, יש להביא בחשבון אפשרות שייווצרו טכניקות מסחריות פסולות חדשות שיחרגו מגבולות התצפית של החוק.¹²⁰

עם חקיקתו של חוק העיצובים, אומצה בסעיף 2 לו הוראה בדבר ייחוד העילה מכוח החוק הקובעת כי "לא תהיה זכות בעיצוב, אלא לפי הוראות חוק זה". בכך ביטל חוק העיצובים את היכולת להוסיף ולהישען על חוק עשיית עושר ולא במשפט בנוגע לעיצובים וביטל במידה רבה חלק נכבד מפועלה של הלכת א.ש.י.ר. מנגד, חוק העיצובים יצר מציאות בעייתית לא פחות של הכרה במדגמים לא רשומים. מציאות זו בעייתית מסיבות רבות, הדומות לסיבות שבגינן הובעה התנגדות להלכת א.ש.י.ר. זאת ועוד, חשוב להסביר שלמרות הוראת סעיף 2 לחוק, הלכת א.ש.י.ר. עודנה רלוונטית למוצרים אחרים שאינם נופלים לגדר חוק העיצובים החדש.

אכן, לאורך השנים היו קריאות רבות מצד משרד המשפטים לבטל את הלכת א.ש.י.ר. בחקיקה. כך, למשל, בהצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 12) (פרסום בקשות פטנט), התשע"א–2011, הוצע לכלול בחוק הפטנטים סעיף שיקבע ש"לא יודקק בית המשפט לתביעה, תהא עילתה אשר תהא, המבוססת על אחד מאלה: (1) ניצול אמצאה כשירת פטנט שאינה נושא לפטנט הרשום בישראל; (2) ניצול אמצאה שהיא נושא לפטנט רשום בישראל, כאשר הניצול נעשה לאחר שתוקפו פג מכל סיבה שהיא; (3) ניצול אמצאה שאינה כשירת פטנט". למעשה, משרד המשפטים ביקש לעגן בחקיקה מניעה עקרונית להגיש תביעה בכל עילה, לרבות עילת עשיית עושר ולא במשפט, במצבים שבהם אין פטנט רשום על האמצאה או שהאמצאה היא נחלת הכלל או כאשר מדובר באמצאה שאינה כשירה להגנת פטנט. הצעת חוק זו לא אומצה בסופו של דבר. על רקע אימוץ סעיף 2 לחוק העיצובים, דומה שפועלה חל על עיצובים בלבד, ולפיכך טווח רחב של מוצרים, שאינם עיצובים, עדיין יוכלו ליהנות מהגנתה של הלכת א.ש.י.ר. על רקע הדיון לעיל, דומה שהלכת א.ש.י.ר. מעוררת קשיים רבים. מדובר בהלכה בלתי ברורה, המעוררת קשיים פרשניים באשר לתחולתה ויישומה. ההלכה יוצרת חוסר ודאות, עלויות עסקה גבוהות, אפקט מצנן כלפי שימושים מותרים ופגיעה חמורה בנחלת הכלל, ולכן אין לה מקום בדין הישראלי.

נקודת המוצא לדיון צריכה להיות זו שאומצה בהלכת א.ש.י.ר., שחיקוי והעתקה כשלעצמם אינם מהווים תחרות בלתי הוגנת ואינם מבססים חובת השבה. היצמדות דווקנית להלכת א.ש.י.ר.

119 דויטש עוללות מסחריות, לעיל ה"ש 33, בעמ' 85–86.

120 שם, בעמ' 88.

על תובנותיה בנוגע לחיקוי ולהעתקה, לרבות אימוץ נקודת המוצא שלה כי אלו פעולות מותרות, הייתה צריכה להוביל למתן אפשרות חיקוי והעתקה ליברלי יותר מזה הקיים כיום, לאור ההבנה בנוגע להלכה ולפרשנותו של "היסוד הנוסף" שצריך להתלוות לפעילות החיקוי וההעתקה. התובנה שאין כל פסול בחיקוי והעתקה כשלעצמם חשובה מאוד ומקדמת ערכים של תחרות חופשית וחופש עיסוק.

זאת ועוד, ראוי לבטל במפורש את הלכת א.ש.י.ר. ולתת הגנה פרטנית למוצרים הראויים להגנה רק על בסיס הסדר חקיקתי מפורש, שנותן ביטוי לכלל האינטרסים שיש להביא בחשבון בהקצאת זכויות קנייניות במוצרים. הסדר חקיקתי מפורש יגן על מוצרים שאינם מוגנים על פי ענפי הקניין הרוחני המוכרים, ושבבעינינו תוצגנה למחוקק ראיות על הצורך לתת הגנה מיוחדת למוצרים אלו. בדרך כלל תידרש הוכחה שיש כשל שוק בנוגע לייצורם של אותם מוצרים וכי ללא מתן הגנה בחקיקה, לא יהיה תמריץ ליצורם. הוכחות כאמור תכלולנה ראיות על העתקה נרחבת של אותם מוצרים באופן היוצר תמריץ שלילי ליצורם. הסדר חקיקתי, אם וכאשר יאומץ, ייתן את הדעת על הצורך בתמריץ כלכלי ועל היקפו הראוי בנוגע למוצר המסוים שההגנה עליו נדרשת, ומנגד יהיה רגיש דיו לאינטרסים מתחרים כגון הצורך לאפשר שימושים מותרים מסוימים, לרבות חריגים וסייגים להיקף ההגנה והגבלת משך ההגנה, לכלל הציבור אף ללא הרשאתו של יצרן המוצר המוגן. הסדר חקיקתי יגבש איוון טוב יותר מזה שבתו המשפט נוקטים בנוגע להיקפה הראוי של ההגנה על המוצר ולאיימוצם של בלמים שירסנו את היקף ההגנה בנסיבות שבהן יש צורך חברתי חשוב. חקיקה ייעודית מעין זו תהיה מאוזנת יותר בהשוואה להקצאת הזכויות הבעייתית שבהלכת א.ש.י.ר..

פרופ' גיא פסח מאמץ גישה דומה בנוגע לזכויות שידור. לדידו, הגנה מעין קניינית על זכויות שידור מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט מעוררת בעייתיות דומה. לטעמו, לא הרי הסבונייה של פסק הדין בפרשת א.ש.י.ר. כהרי זכות הגישה וזכות הדיווח מאירועים תקשורתיים בעלי עניין ציבורי, לרבות אירועי ספורט המופקים למטרות רווח כספי. לכן הכרה בזכויות מעין קנייניות אשר יש להן השלכה על תחום התקשורת, חייבת להיעשות מתוך רגישות יתרה למראה פניה הרצויה של התרבות בחברה דמוקרטית.¹²¹ על רקע זה הוא סבור שיש מקום לשקול הסדר חקיקתי פרטני בנוגע לזכויות שידור כמקור המבסס את ההכרה בזכויות שידור. הסדר כזה יביא בחשבון את כל השיקולים שיש לתת עליהם את הדעת בהקשר זה.¹²²

יתר על כן, הלכת א.ש.י.ר., והפסיקות שמאמצות אותה, אינן ראויות גם בגלל שהן חותרות תחת הרציונלים של דיני הקניין הרוחני. הן מגינות על מגוון מוצרי מידע או פריטים אחרים, ללא הגבלה נושאת, וללא כל עוגן חקיקתי בדיני הקניין הרוחני. דיני הקניין הרוחני יצרו מסגרות להמרצת יצירה וחדשנות טכנולוגית. הם ייחדו את הכשירות הנושאת של הדינים הללו למוצרי מידע מסוימים שהחברה בחרה לתמרץ. הנחת העבודה היא שהמחוקק החליט לתמרץ את יצירתם של נושאים מסוימים ולא את יצירתם של מוצרים אחרים. ההנחה המובלעת בעיצובם של דיני הקניין הרוחני היא שמוצרי מידע ופריטים שלא זכו להגנת הדינים השונים, הם נחלת הכלל

121 פסח, לעיל ה"ש 113, בעמ' 154.

122 שם, בעמ' 132.

ואינם זקוקים להגנת פטנט או זכות יוצרים. חשוב לזכור שתחרות חופשית והעתקה אינן פסולות והן בבחינת נורמה לגיטימית בחיי המסחר, כל עוד הן אינן אסורות מכוח דיני הקניין הרוחני לענפיהם. מוצרי מידע רבים ופריטים אחרים אינם זוכים להגנת דיני הקניין הרוחני כיוון שהחברה סברה שאין צורך לתת תמריצים מסוג זה למוצרים אלו או בגלל שקיימים תמריצים מספיקים ליצירתם. לפיכך ראוי שכל עוד לא השתכנע המחוקק לתת להם הגנה, ייותרו מוצרים אלו נחלת הכלל ולא יחסו תחת משטר משפטי עמום כמו דיני עשיית עושר ולא במשפט.

חשוב גם לציין שמתן הגנה על פי הלכת א.ש.י.ר. עשוי למנוע פעולות שאמורות להיות מותרות לפי דיני הקניין הרוחני הקיימים. למשל, חוק עוללות מסחריות, התשנ"ט–1999 קובע הסדר ממצה בעניין ההגנה על סודות מסחריים ומורה כי מידע יוכל לקבל הגנה מכוח החוק רק אם הוא סודי.¹²³ סודיות המידע מחייבת נקיטת אמצעים סבירים לשמירת המידע בסוד על ידי בעליו.¹²⁴ החוק מניח כי כאשר מידע אינו סודי, ובעליו אינו נוקט אמצעים לשמירה על סודיותו, ניתן לעשות שימוש חופשי במידע זה. החוק גם קובע שגילוי עצמאי או הנדסה חוזרת בנוגע למוצרים המוגנים כסוד מסחרי הם מותרים, שכן אין בהם שימוש באמצעים לא חוקיים לחשיפת הסוד.¹²⁵ לאור ההסדר החקיקתי המפורש הדורש סודיות כתנאי להגנה על מידע כאמור, נראה שההסדר שהלכת א.ש.י.ר. יוצרת מיתר לכאורה את החקיקה הנוגעת לדיני סודות מסחריים ואף ככל הנראה מונע גם פעולות מותרות כמו הנדסה חוזרת. זאת מאחר שהלכת א.ש.י.ר. מגינה על מוצרים שאינם מוגנים לפי דיני הקניין הרוחני ומונעת העתקה או חיקוי שנעשו בנסיבות של תחרות לא הוגנת או חוסר תום לב. דומה שלנוכח כלל רחב זה, ההסדר החוקי הקבוע בחוק עוללות מסחריות אינו נחוץ, שכן סודיות הסוד המסחרי כבר אינה קריטריון להגנה על מוצרים מכוחה של הלכת א.ש.י.ר., הקובעת שניתן לקבל הגנה גם על מידע פומבי.

זאת ועוד, נראה שגם ההגנות שהעניק החוק אינן מביאות את הציבור לחוף מבטחים, שכן מכוח הלכת א.ש.י.ר. ניתן למנוע העתקה או חיקוי של מוצר שהוא תוצר של הנדסה חוזרת, אף שזו כרוכה בהעתקה מן המוצר עצמו (זאת בשונה מגילוי עצמאי, שדומה שהוא מותר, שכן אינו כרוך בהעתקה או בחיקוי של המוצר ואף נראה שאינו מפר את הוראות הפסיקה בעניין א.ש.י.ר. הדורשות כי "על הזוכה להיות מודע לכך שהוא מעתיק מוצר פרי רעיונו של אחר"¹²⁶). הלכת א.ש.י.ר. לא נתנה את הדעת על התנגשות אפשרית זו בין ההלכה שקבעה לבין ההסדר שבחוק עוללות מסחריות, הקובע שסודיות היא תנאי להגנה על סודות מסחריים, לעומת מוצרים שאינם סודיים, בעיקר מכיוון שחוק עוללות מסחריות אומץ בשנת 1999 וזאת לאחר שהלכת א.ש.י.ר. ניתנה בשנת 1998. דומה כי ניתן לטעון שחוק עוללות מסחריות קובע הסדר שלילי בכל הנוגע למידע שאינו סודי, המותר בהעתקה ובחיקוי ללא הגבלות. קשה להבין או לקבל באופן אחר את ההסדר שבחוק עוללות מסחריות בכל הנוגע למידע שאינו סודי. אם העתקה בנסיבות שבהן מתקיים "יסוד נוסף", שכאמור לעיל טיבו אינו ברור, יכולה לזכות תובע בסעד מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, אין שום טעם להזדקק לתנאי הסודיות, וגזל מידע מסחרי בנסיבות לא

123 ס' 5 לחוק עוללות מסחריות, התשנ"ט–1999, ס"ח 1709.

124 שם.

125 ס' 6(ג) לחוק עוללות מסחריות.

126 עניין א.ש.י.ר., לעיל ה"ש 1, בעמ' 423.

חוקיות יהיה תמיד אסור גם אם המידע לא היה סודי, כמובן בהנחה שהתקיים אותו "יסוד נוסף" שטיבו נותר עמום.

לבסוף חשוב לציין שגם בשיטות משפט אחרות קשה למצוא הלכות דומות לאלה של הלכת א.ש.ר.. בדין האמריקני יש דיון מועט בשאלת ההכרה בעילות שלא מכוח דיני הקניין הרוחני.¹²⁷ דיני תחרות בלתי הוגנת האמריקניים נוגעים למגוון של אינטרסים מוגנים, ומבקשים למנוע מגוון פעולות שאינן הוגנות בתחרות בין גורמים עסקיים ואחרים. הדין האמריקני הכיר בדוקטרינת ה־misappropriation בפרשת *INS* משנת 1918. שם התעוררה השאלה אם יש להעניק לסוכנות ידיעות שהשקיעה מאמצים ומשאבים באיסוף ידיעות, סעד כנגד סוכנות ידיעות אחרת שהעתיקה את אותן ידיעות מקווי הטלגרף והפיצה אותן במערב ארצות הברית תוך ניצול הפרשי הזמנים. דעת הרוב של שופטי העליון הייתה כי יש להעניק לתובעת סעד מאחר שבנסיבות המקרה השימוש במידע על ידי הנחבעת עלה כדי "נטילה לא הוגנת" המצדיק סעד של צו מניעה. לדברי בית המשפט, "One should not reap where one has not sown". בית המשפט אימץ אפוא בהחלטה זו את ההשקפה שאדם אינו יכול לקצור את מה שהוא לא זרע. תפיסה זו מנסה לעשות צדק עם הצד שעמל והשקיע ביצירת מוצר המידע, ולמנוע מאחרים ליהנות מפירות עבודתו ללא הסכמתו.

מאז פסק הדין בעניין *INS* עבר הדין האמריקני דרך ארוכה. מחד גיסא, חלה הרחבה ניכרת של סוגי החומרים ושל היקף ההגנה המוענק מכוח חקיקת זכויות יוצרים, ומאידך גיסא, סעיף 301 לחוק זכויות יוצרים הפדרלי האמריקני מונע הכרה מדינתית בזכויות נוספות "עודפות". במובן זה נחסמה במידה רבה הדרך להכיר בזכויות "מעין קנייניות", באותם סוגים של מושאי הגנה המטופלים במישרין על ידי חקיקת זכויות יוצרים הפדרלית. חשוב להבהיר כי לאורך

127 ראו באופן כללי Douglas G. Baird, *Common Law Intellectual Property and the Legacy of* במהלך שנות השמונים והתשעים אזכר בית המשפט העליון האמריקאי כמה פעמים את הלכת *INS*. ראו לדוגמה *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Company, Inc.*, 499 U.S. 340, 354 (1991) "may in certain circumstances be available under a theory עוברות על עובדות (of unfair competition)" *Carpen- ter v. United States*, 484 U.S. 19, 26 (1987); *San Francisco Arts & Athletics v. U.S. Olympic Comm.*, 483 U.S. 522, 532 (1987) ("Yet this recognition always has been balanced against the principle that when a word acquires value 'as the result of organization and the expenditure of labor, skill, and money' by an entity, that entity constitutionally may obtain a limited property right in the word") גם הקונגרס התייחס לכך כאשר עיצב את הוראות ה־preemption של חוק זכויות יוצרים. ראו 17 U.S.C. §301. ראו H.R. REP. No. 94-1476, at 132 (1976) reprinted in 1976 U.S.C.C.A.N. 5659, 5748 ("For example, state law should have the flexibility to afford a remedy (under traditional principles of equity) against a consistent pattern of unauthorized appropriation by a competitor of the facts (i.e., not the literary expression) constituting 'hot' news, whether in the traditional mold of *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918)... or in the newer S. REP. No. form of data updates from scientific, business, or financial data bases") 94-473, at 116 (1976) ("The proprietor of data displayed on the cathode ray tube of a computer terminal should be afforded protection against unauthorized printouts by third parties (with or without improper access), even if the data are not copyrightable")

השנים הסתמכו בתי המשפט במדינות בארצות הברית על הלכת *INS*, אולם השימוש הנדיר למדי בדוקטרינה תרם למצב של אי־ודאות באשר לנסיבות החלטה ולהיקף ההגנה שהיא מספקת. ההזדמנות להגדיר ולהבהיר את הדוקטרינה הגיעה בשנת 1997, כאשר ערכאת ערעורים אמריקנית דנה בעניין *National Basketball Association v. Motorola, Inc.*¹²⁸ בעניין זה עלתה שאלת החוקיות של דיווח טקסטואלי ועדכונים מיידיים ממשחקי הכדורסל של ליגת ה־NBA, באתר אינטרנט ובמכשירי איתורית של חברת מוטורולה. בית המשפט הבהיר את הנסיבות שבהן ניתן להישען על טענת גזל בנסיבות של תחרות לא הוגנת לנוכח המשפט המקובל של מדינת ניו יורק. נקבע כי על התובע להוכיח את הפרמטרים האלה: התובע יצר או אסף מידע והשקיע בכך משאבים כלכליים או זמן; ערכו של המידע הוא תלוי זמן, כלומר ערכו הכלכלי תלוי בעיתוי פרסומו; השימוש של הנתבע במידע מהווה "נסיעה חופשית" (free riding) על מאמציו של התובע; הנתבע מתחרה במישרין במוצר או בשירות של התובע; יש חשש שיכולתם של צדדים אחרים להשתמש במוצרו של התובע תפגע עד מאוד בתמריץ לייצר את המוצר או לתת את השירות.¹²⁹ לבסוף נמצא כי המערערת, ה־NBA, לא עמדה בנטל ההוכחה הנדרש, ולכן לא הייתה זכאית לסעד מכוח הדוקטרינה.

הדוקטרינה מעוררת בעיות רבות מסיבות שונות. קושי מרכזי העולה מן השימוש בדוקטרינה הוא שהיא, מטבעה, אינה מוגבלת בשום צורה, להבדיל מהגנת דיני הקניין הרוחני, המוגבלת למשל באמצעות דרישות סף להגנה, זכויות בלבדיות מסוימות, הגבלה של משך ההגנה ושימושים מותרים. עם זאת, חשוב לציין שהשימוש בעילה זו אינו רווח גם לפי הדין האמריקני.

ה. סיכום

המאמר סקר את הלכת *א.ש.י.ר.* ואת יישומה בפסקי דין מאוחרים. בעין ביקורתית נבחנו מגמות בפסיקת בתי המשפט, ביקורות מלומדים על הלכת *א.ש.י.ר.* והוסבר מדוע לטעמנו אין מקום להלכה זו אם ברצוננו לקדם חדשנות ויצירתיות. במרוצת השנים הביאו פסקי דינו של השופט רובינשטיין לצמצום ניכר של תחולת הלכת *א.ש.י.ר.*, ויש לברך על הגישה המצמצמת שאימץ בעקביות. נותר רק לקוות שהלכה זו תבוטל על ידי בית המשפט העליון. התמריץ לבטל את ההלכה גדול במיוחד על רקע אימוץ ההגנה על מדגם לא רשום בחוק העיצובים החדש.

¹²⁸ *National Basketball Assoc. v. Motorola, Inc.*, 105 F.3d 841 (2d Cir. 1997).

¹²⁹ שם, בעמ' 845.