



בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

רע"א 6161/20

לפני: כבוד השופט נ' סולברג
כבוד השופט מ' מזוז
כבוד השופט ע' גרוסקופף

המבקשת: אילה פלסט בע"מ

נגד

המשיבה: פוטקס תבניות בע"מ

צד קשור: היועץ המשפטי לממשלה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר
-שבע מיום 25.8.2020 בת"א 66067-11-19 שניתנה על ידי
כב' השופט ישראל פבלו אקסלרד

בשם המבקשת: עו"ד עדו אמיר

בשם המשיבה: עו"ד אורן מנדלר; עו"ד קובי אגר

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד ד"ר טלי מרקוס

פסק-דין

השופט ע' גרוסקופף:

1. בקשת רשות הערעור שלפנינו מעוררת את שאלת הסמכות העניינית לדון בתובענה בגין הפרת מדגם המוגן מכוח פקודת הפטנטים והמדגמים (להלן: פקודת המדגמים או הפקודה). שאלה זו נדרשת בהינתן שתי התפתחויות שחלו בשנים האחרונות בהקשר זה: האחת, היא פסק דיננו ברע"א 6500/19 גבריאלי נ' אשד (7.5.2020) (להלן: הלכת גבריאלי), אשר הבהיר את כללי הסמכות העניינית הקבועים בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט) ביחס לתביעות בענייני קניין רוחני; השנייה, היא חקיקתו של חוק העיצובים, התשע"ז-2017 (להלן: חוק העיצובים), המחליף את הסדרי פקודת המדגמים בכל הנוגע להכרה בזכויות בעיצובים ממועד כניסתו לתוקף.

2. נציין כבר בראשית הדברים כי בשל אופייה הכללי של השאלה המתעוררת, ובהינתן ש"שאלת הסמכות העניינית היא שאלה מקדמית הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלולה לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרם לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה" (הלכת גבריאלי, פסקה 10), מצאנו לנכון לדון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.

3. להלן נציג את המסגרת הנורמטיבית ואת הרקע העובדתי הדרושים לצורך הבנת המחלוקת הנטושה בין הצדדים להליך דנן, ולאחר מכן נמסור את הכרעתנו בה.

המסגרת הנורמטיבית: חלק א' – הסמכות העניינית לדון בתביעות בענייני קניין רוחני והלכת גבריאלי

4. כידוע, בתי המשפט השונים שואבים את כוחם ואת מרותם על בעלי הדין מכללי הסמכות העניינית. כללים אלה נועדו לייצר סדר, ודאות ויציבות בקרב ציבור המתדיינים והערכאות השיפוטיות (רע"א 7513/15 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית, פסקה כ"א (21.3.2016)). בדין הישראלי ההסדר המרכזי בנושא הסמכות העניינית של בתי המשפט הכלליים קבוע בחוק בתי המשפט, כאשר המבחן ביחס לחלוקת הסמכות העניינית בין בתי המשפט האזרחיים השונים הוא מבחן הסעד, לפיו זהות הערכאה המוסמכת לדון בתובענה תיקבע, ככלל, על פי הסעד המבוקש בכתב התביעה (להלן: מבחן הסעד. ראו: רע"א 6681/17 רשות המיסים – מכס מרכז נ' Three D Investments Ltd, פסקה 5 (2.10.2017); רע"א 4962/19 לוקי בניה ופיתוח בע"מ נ' דנקנר, פסקה 25 (19.11.2019); הלכת גבריאלי, פסקה 17). ככל ששווי התובענה אינו עולה על 2.5 מיליון ש"ח – הסמכות לדון בה מסורה לבית משפט השלום (סעיף 51(א) לחוק בתי המשפט); וככל ששווי התביעה גבוה מ-2.5 מיליון ש"ח, או שאינו ניתן להערכה – הסמכות העניינית נתונה לבית המשפט המחוזי (סעיף 40(1) לחוק בתי המשפט; רע"א 7551/00 פוקס נ' קצנלנבוגן, פ"ד נו(1) 253, 257 (2001) (להלן: עניין פוקס)).

5. יחד עם זאת, אחד החסרונות המרכזיים של מבחן הסעד נובע מ"הלכת פיצול הסעדים", לפיה במצב בו נתבעים מספר סעדים, שחלקם מצויים בסמכות בית משפט השלום וחלקם בסמכות בית המשפט המחוזי, על התובעת לפצל את ההליכים המשפטיים, כך שכל אחד מן הסעדים יידון בפני הערכאה המוסמכת בתביעה נפרדת (להלן: הלכת פיצול הסעדים. ראו: ע"א 29/58 לוי נ' עקריש, פ"ד יב 1457, 1458 (1958)). במקרים מעין אלה, נדרשת התדיינות כפולה וקיים חשש להכרעות סותרות

באותו העניין. בהקשר זה, תובענות מתחום הקניין הרוחני מעוררות בעייתיות מיוחדת, שכן לעיתים נתבעים במסגרתן סעדים כספיים שערכם נמוך מ-2.5 מיליון ש"ח, שבסמכות בית משפט השלום, לצד צווי מניעה שלא ניתן להעריך את שווי, שבסמכות בית המשפט המחוזי. כך למשל, בעניין רע"א 7589/98 הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ נ' שוורץ, פ"ד נג(1) 670 (1999) (להלן: עניין הפדרציה), שעסק בתביעה שעניינה הפרת זכויות יוצרים, הורה בית משפט זה על פיצול הסעדים שהתבקשו במסגרת כתב התביעה כך שבית המשפט המחוזי ידון בצו המניעה הקבוע, שאינו ניתן להערכה כספית, ובית משפט השלום ידון בפיצוי הסטטוטורי שהתבקש, שסכומו היה בסמכות בית משפט השלום.

6. על רקע ההחלטה בעניין הפדרציה, ועל מנת להתגבר על הקושי שנובע מהלכת פיצול הסעדים ביחס לתביעות בענייני קניין רוחני, תוקן בשנת 2003 סעיף 40 לחוק בתי המשפט (תיקון מספר 36), כך שנוסף סעיף 40(4) לחוק. סעיף זה קובע שבית המשפט המחוזי ידון, בין היתר, ב"תביעה בענייני קניין רוחני, הכרוכה בתביעה בענייני קניין רוחני שהיא בסמכות בית המשפט המחוזי לפי פסקה (1), אף אם סכום התביעה או שווי נושא התביעה אינו עולה על הסכום כאמור בסעיף 51(א)(2)", כאשר משמעות המונח "תביעה בענייני קניין רוחני" היא תובענה אזרחית לפי אחד, או יותר, מהחוקים שמפורטים בסעיף החוק הנ"ל. הוזה אומר: כאשר נתבע סעד כספי שאינו עולה על 2.5 מיליון ש"ח, שככלל מצוי בסמכותו של בית משפט השלום, לצד סעד המצוי בסמכותו של בית המשפט המחוזי – הסמכות העניינית לדון בשני הסעדים גם יחד מסורה לבית המשפט המחוזי.

7. ואולם, בקרב הערכאות הדיוניות התעוררה מחלוקת לעניין פרשנותו של סעיף 40(4) לחוק בתי המשפט, אשר התגלגלה לפתחו של בית משפט זה בהלכת גבריאלי. בהלכה זו נדונו שתי בקשות רשות ערעור במאוחד, שעניינן תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים, בהן התבקשו צווי מניעה לצד סעדים כספיים. המסקנות האופרטיביות של הדיון סוכמו בפסקה 36 לפסק הדין, בזו הלשון:

א. הסמכות העניינית לדון בתביעות בענייני קניין רוחני הכוללות סעד שאינו כספי, אינה נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המחוזי, אלא היא נקבעת על פי שווי התביעה, בהתאם לכללי הסמכות העניינית החלים ביחס לתביעות אזרחיות שאינן במקרקעין (סעיפים 51(א)(2) ו-40(1) לחוק בתי המשפט). לפיכך, ככל ששווי התביעה נמוך מ-2.5 מיליון ש"ח הסמכות לדון בה נתונה לבית המשפט השלום; ככל ששווי התביעה גבוה מ-2.5 מיליון ש"ח, או אינו ניתן להערכה, הסמכות נתונה לבית המשפט המחוזי.

ב. תכליתו של סעיף 40(4) לחוק בתי המשפט היא לבטל את הלכת "פיצול הסעדים" ביחס לתביעות בתחום הקניין הרוחני בהן מתבקשים סעדים שחלקם מצויים בסמכותו של בית המשפט המחוזי וחלקם בסמכותו של בית משפט השלום, וזאת על ידי הסמכתו של בית המשפט המחוזי לדון במכלול הסעדים הנתבעים. לסעיף זה אין כל רלוונטיות כאשר מכלול הסעדים הנתבעים בתביעה הם בסמכותו של בית משפט השלום, ועל כן הסמכות לדון בתביעה כזו היא לבית משפט השלום.

ג. שווי התביעה לצורך קביעת הסמכות העניינית נגזר משווי הסעדים הנתבעים במסגרתה. השווי של הסעדים הכספיים הוא הסכום הכספי הנתבע בתובענה ("סכום התביעה"); השווי של הסעדים שאינם כספיים הוא הערך הכלכלי אותו ניתן לייחס לאינטרסים עליהם מבקש התובע להגן באמצעותם ("שווי הנושא").

הערה: כאשר נתבעים הן סעד כספי בסכום הנמוך מ-2.5 מיליון ש"ח, והן סעד שאינו כספי שהערכת שווי נושאו נמוכה מ-2.5 מיליון ש"ח, הנטל להוכיח כי הצטברות הסעדים הללו מוציאה את התביעה מסמכות בית משפט השלום ומביאה אותה לגדר סמכות בית המשפט המחוזי, מוטל על התובע, וזאת בהתאם לכלל הרגיל, לפיו הנטל להוכיח אמיתותה של טענה רובץ על הטוען לה [...].

ד. שווי התביעה אינו ניתן להערכה באותם מצבים בהם נדרש סעד שאינו כספי, אך לא ניתן לקבוע, אפילו על דרך של אומדן, מהו שווי נושא התביעה. דהיינו, כאשר לא ניתן להעריך, ולו באופן גס, מהו הערך הכלכלי של האינטרס עליו מבקש התובע להגן באמצעות הסעד שאינו כספי. במקרים אלה, הסמכות העניינית לדון בתביעה נתונה לבית המשפט המחוזי.

המחלוקת במקרה שלפנינו

8. המשיבה מחזיקה בזכויות על 10 מדגמים ביחס לקופסאות עבור חיבורי חשמל שמיועדות להתקנה בקירות גבס, אשר נרשמו בפנקס המדגמים בין השנים 2014-2016. בנובמבר 2019 הגישה המשיבה לבית המשפט המחוזי תביעה נגד המבקשת, בטענה שהאחרונה מייצרת ומשווקת קופסאות חשמל שמפרות את מדגמיה. בכתב התביעה עתרה המשיבה למתן צו מניעה קבוע לשם הבטחת זכויותיה במדגמים ומניעת המשך

הפרתן על ידי המבקשת; למתן חשבונות לעניין היקף העסקאות שעשתה המבקשת בקופסאות המפרות ולמסירת פרטים ביחס לכל עסקה שנעשתה ביחס אליהן; וכן לפסיקת פיצויים שהועמדו על סך של 500,000 ש"ח "לצרכי אגרה ועד למתן חשבונות". בכתב התביעה צוין כי סכום התביעה ייקבע לפי החשבונות שתגיש המבקשת במסגרת ההליך.

9. אין ספק כי התביעה שלפנינו היא תביעה בענייני קניין רוחני, אליה מתייחס סעיף 40(4) לחוק בתי המשפט. על כן טוענת המבקשת כי יש להחיל על ההתדיינות את הכללים שנקבעו בהלכת גבריאלי, ולאורם לקבוע כי סמכות הדיון בתובענה נתונה לבית משפט השלום, ולא לבית המשפט אליו הוגשה, בית המשפט המחוזי בבאר שבע. המשיבה חולקת על עמדה זו, וטוענת לקיומה של הוראת חוק מיוחדת, סעיף 51(1) לפקודת המדגמים, מכוחה הסמכות לדון בתובענה מסוג זה נתונה לבית המשפט המחוזי, ולו בלבד. בית המשפט קמא (השופט ישראל פבלו אקסלרד) קיבל את עמדת המשיבה, וקבע כי הוא מוסמך לדון בתובענה לאור ההוראה המיוחדת. עמדה זו הייתה מקובלת גם על היועץ המשפטי לממשלה, אשר הודיע על התייצבותו להליך, והגיש ביום 30.12.2020 את עמדתו בנושא. המבקשת לא התרצתה, והיא עומדת על טענתה כי הסמכות לדון בתובענה צריכה להיקבע על פי מבחן הסעד, כפי שהובהר בהלכת גבריאלי. לאור טיב המחלוקת, נוסף ונציג את המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית להקשר בו עסקינן – תביעות בגין הפרת מדגם.

המסגרת הנורמטיבית: חלק ב' – תביעות בגין הפרת מדגם

10. עד לחקיקתו של חוק העיצובים בשנת 2017 היה "מדגם" זכות קניין רוחני שניתן היה לקבל על פי הדין הישראלי ביצירה המהווה את המרכיב העיצובי, הבלתי פונקציונאלי, בחפץ המיוצר לשיווק המוני (ראו הגדרת "מדגם" בסעיף 2 לפקודה). זאת, באמצעות עמידה בתנאים שנקבעו בפקודת המדגמים לעניין זה, ובכלל זה רישום בפנקס המדגמים אותו יש לחדש אחת לחמש שנים עד לתקופת הרישום המקסימלית, שעמדה בעבר על 15 שנה, והוארכה בחוק העיצובים ל-18 שנה (ראו סעיפים 30-33 לפקודת המדגמים). לזכות "המדגם" ראו: ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3) 702, 709-716, (2003); ת"א (מרכז) 5311-04-08 נרקיס ואח' נ' מיקרוסופט ישראל בע"מ (5.10.2010); מאיר נועם "ההגנה בישראל על יצירות ארכיטקטוניות כמדגם" עיוני משפט טו 343, 348-344 (1990); אמנון גולדנברג "הגנת העיצוב התעשייתי" ספר לנדוי כרך ג' 1159, 1172-1178 (1995); תמיר אפורי חוק זכויות יוצרים 119-127 (2012); יונתן דרורי ויותם וירז'נסקי-אורלנד דיני עיצובים ומדגמים (מהדורה שנייה, 2019) (להלן: דרורי וירז'נסקי-אורלנד, דיני עיצובים ומדגמים)).

11. פקודת המדגמים קבעה הוראה מיוחדת ביחס לסמכות לדון בתביעה בגין הפרת מדגם. הוראה זו נקבעה בסעיף 51(1) לפקודת המדגמים, שזו לשונו: "משפט על הפרת פטנטים וזכות מדגם למדגמים יהיה בגדר שיפוטו של בית המשפט המחוזי". מכאן, שלפי פקודת המדגמים, סמכות השיפוט העניינית הייחודית לדון בתביעות בגין הפרת מדגם הייתה נתונה לבית המשפט המחוזי, וזאת ללא קשר לסעד שהתבקש (ראו דורוי ווירד'נסקי-אורלנד, דיני עיצובים ומדגמים, עמ' 555-556).

הערה: ענייני הפטנטים הוצאו מתחומה של הפקודה עם חקיקתו של חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן: חוק הפטנטים). יצוין עם זאת כי לעניין הסמכות העניינית לדון בתביעה בעניין הפרת פטנט נקבעה הוראה מקבילה בסעיף 188 לחוק הפטנטים, המורה בס"ק (ב) כי "בית המשפט לענין תביעות הפרה הוא בית המשפט המחוזי שיש לו שיפוט בענין לפי כל דין אחר" (ס"ק (א) מורה כי "בית המשפט לענין חוק זה, זולת לענין תביעת הפרה, הוא בית המשפט המחוזי בירושלים; אולם שר המשפטים רשאי, בצו, להורות שהסמכות של בית משפט לפי חוק זה תהיה גם בידי בתי משפט מחוזיים אחרים שקבע").

12. חוק העיצובים, אשר נכנס לתוקף ביום 7.8.2018, נועד ליצור הסדר מקיף ועדכני בדין הישראלי בכל הנוגע לעיצובים, ולהחליף את ההסדר הקיים בפקודת המדגמים המנדטורית. זאת, לאור ההתפתחות הטכנולוגית שמעוררת סוגיות חדשות בתחום ומשפיעה על סוגי המוצרים שניתן לרשום כעיצובים, ועל רקע שינוי המסגרת המשפטית הבין-לאומית בתחום (ראו: הצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015, ה"ח 928 (להלן: הצעת חוק העיצובים)). לאור זאת נקבע בסעיף 2 לחוק העיצובים כי "לא תהיה זכות בעיצוב, אלא לפי הוראות חוק זה", ולפיכך ממועד כניסתו לתוקף של חוק העיצובים, מתן זכויות בעיצובים, ובכלל זה סוגי עיצובים שבעבר ניתן היה להגן עליהם כ"מדגם", צריך להתבצע לפי חוק העיצובים, ולא לפי פקודת המדגמים.

13. בעניין הסמכות העניינית לדון בתביעה בגין הפרת עיצוב, לא קבע המחוקק הוראת חוק מיוחדת בחוק העיצובים, כהוראת סעיף 51(1) לפקודת המדגמים, אלא רק הוסיפו לרשימת חוקי הקניין הרוחני שבסעיף 40(4) לחוק בתי המשפט (ראו סעיף 123 לחוק העיצובים). מכאן עולה שבעניין זכויות קניין רוחני מסוג "עיצוב" יחולו כללי הסמכות העניינית הכלליים, כפי שהובהרו בהלכת גבריאל (וראו גם סעיף 106(ג) לחוק העיצובים הקובע כי בערעור על החלטות הרשם לפי חוק העיצובים ידון "בית המשפט המחוזי בירושלים או בית המשפט המחוזי בתל אביב, לפי בחירת המערער; ואולם, השר

רשאי, בצו, לקבוע כי סמכות בית המשפט המחוזי לפי חוק זה תהיה גם בידי בתי משפט מחוזיים אחרים כפי שקבע – ומכלל ההגן נלמד הלאו. כן ראו דרורי ווירזנסקי-אורלנד, דיני עיצובים ומדגמים, עמ' 556-557).

14. טוב ויפה, אלא שהמחוקק לא ביטל את פקודת המדגמים (השוו להוראת סעיף 110 להצעת חוק העיצובים, הקובעת כי "פקודת הפטנטים והמדגמים – בטלה", הוראה שהושמטה מחוק העיצובים). חלף זאת, מורה חוק העיצובים בסעיף 113 על תיקון פקודת המדגמים, באופן המבהיר כי היא תוסיף להיות בת תוקף, אולם זאת אך ורק ביחס למדגמים שנרשמו, שהוגשה בקשה לרישום או שפורסמו בציבור לפי פקודת המדגמים קודם לכניסת חוק העיצובים לתוקף. ההוראה בעניין זה הוספה כסעיף 33 לפקודת המדגמים, מכוח הוראת סעיף 113(1) לחוק העיצובים (להלן: סעיף 33), וזוהי לשונה:

"ההוראות לפי [פקודת המדגמים] יחולו על מדגם שערב יום תחילתו של חוק העיצובים, התשע"ז-2017 (בפקודה זו – חוק העיצובים) התקיים בו אחד או יותר מאלה:
 (1) המדגם פורסם בציבור;
 (2) הוגשה בקשה לרישום המדגם בפנקס המדגמים;
 (3) המדגם היה רשום בפנקס המדגמים."

15. וביישום הדברים לענייננו: התביעה בה עסקינן היא תביעה להפרת מדגמים שנרשמו בפנקס המדגמים לפני כניסת חוק העיצובים לתוקף, ולפי הוראת סעיף 33 לפקודת המדגמים, הפקודה מוסיפה לחול עליה.

16. לאור המתואר, מתעוררת השאלה נושא המחלוקת שלפנינו: מהם כללי הסמכות העניינית החלים ביחס לתביעות בגין הפרת מדגם שחלה עליו פקודת המדגמים, וזאת לאחר כניסתו לתוקף של חוק העיצובים? האם זהו הכלל שנקבע לפי סעיף 51(1) לפקודת המדגמים (דהיינו, סמכות ייחודית לבית המשפט המחוזי לדון בתובענה) או שמא זהו הכלל שנקבע בחוק בתי המשפט, והיפה גם לתביעה בגין הפרת עיצוב לפי חוק העיצובים (דהיינו כללי הסמכות העניינית ביחס לתביעות קניין רוחני, כפי שהובהרו בהלכת גבריאלי).

17. די בהצגת המסגרת הנורמטיבית, אשר פורטה לעיל, בכדי לגזור את התוצאה המתחייבת בענייננו. כידוע, בהתאם לכללי הפרשנות בדין הישראלי, כאשר קיימת סתירה בין נורמה כללית לבין נורמה מיוחדת (או ספציפית) – ידה של האחרונה על העליונה (ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221, 266 (1995); עניין פוקס, עמ' 625; אהרן ברק פרשנות במשפט – תורת הפרשנות הכללית כרך א 546 (1992) (להלן: ברק)). זאת ועוד, ההנחה הפרשנית היא כי זהו מצב הדברים גם אם הדין המיוחד הוא מוקדם לדין הכללי (ראו ברק, עמ' 551-554; בג"ץ 174/85 עלי חסן נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ"ד לט(3) 245, 249 (1985); בר"ם 3186/03 מדינת ישראל נ' פלונית, פסקה 8 (10.5.2004)). המשמעות של "דין מיוחד" בהקשר זה היא נורמה משפטית שמסדירה עניין משפטי צר יותר מהנורמה הכללית שמתייחסת לאותו תחום משפטי (ע"פ 4143/17 עאבד נ' מדינת ישראל, פסקה 34 (13.8.2018)). כללים אלה יפים, אלא אם מההוראה הכללית-המאוחרת נלמדת כוונה לבטל את ההוראה המיוחדת-המוקדמת (השוו, למשל, דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור דיני עשיית עושר ולא במשפט 59 (מהדורה שלישית, 2015)). בענייננו, הנורמה המשפטית הכללית היא מבחן הסעד המעוגן בסעיף 40(1) לחוק בתי המשפט וחל גם על תביעות מתחום הקניין הרוחני, בהתאם להלכת גבריאלי, ואילו הנורמה המיוחדת היא הוראת הדין בנוגע לקיומה של סמכות עניינית ייחודית לבית המשפט המחוזי בתביעות בגין הפרת מדגם, ללא קשר לשווי התובענה, שמעוגנת בסעיף 51(1) לפקודת המדגמים. כאמור, הנורמה המיוחדת היא זו שגוברת, ככלל, על הנורמה הכללית, ובענייננו לא ראינו כי יש בנורמה הכללית המאוחרת כדי ללמד על כוונה לסטות מכלל זה. לפיכך הסמכות העניינית הייחודית לדיון בתביעה בגין הפרת מדגם, עליו חלה פקודת המדגמים, נתונה לבית המשפט המחוזי. מכאן, שלהלכת גבריאלי, אשר עסקה בהבהרת כללי הסמכות הכלליים הקבועים בחוק בתי המשפט, אין כל רלוונטיות בהקשר זה.

18. על מנת לחסוך התדיינויות מיותרות בעתיד, נבהיר כי אותו ניתוח יפה גם למקרים נוספים בהם קיימות בתחום דיני הקניין הרוחני הוראות חוק מיוחדות המתייחסות לנושא סמכות השיפוט העניינית. כך, למשל, כפי שכבר צוין, בסעיף 188 לחוק הפטנטים, נקבע שבית המשפט המוסמך לדון בתביעה בגין הפרת פטנט הוא בית המשפט המחוזי. על כן, תביעות מעין אלו יש להגיש לבית המשפט המחוזי, וזאת מבלי להידרש כלל למבחן הסעד (להוראות מיוחדות נוספות המעניקות לבית המשפט המחוזי סמכות עניינית ייחודית לדון בתביעות בענייני קניין רוחני, ראו, בין היתר: סעיף 63 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972; סעיפים 53 א ו-60 א לחוק זכות

יוצרים, התשס"ח-2007; וסעיף 21ג(4) לחוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים, התשכ"ה-1965).

19. המסקנה המתבקשת היא כי את הלכת גבריאל לא ניתן להפעיל באופן רחב, גורף ומוכּנֵי על כלל התביעות בענייני קניין רוחני, אלא יש להבחין בין שני מצבים שונים: האחד – כאשר קיימת בחקיקה הוראה ספציפית לעניין סמכות עניינית ייחודית, יש להעדיפה על פני מבחן הסעד, וממילא לא תהיה תחולה להלכת גבריאל; והשני – כאשר מוגשת תביעה בענייני קניין רוחני, שלא חלה לגביה הוראה לעניין סמכות עניינית ייחודית של בית משפט מסוים, יש לבחון את הסמכות העניינית בהתאם למבחן הסעד והפרשות שניתנה לו בהלכת גבריאל.

20. אכן, מצב הדברים האמור, המתחייב מהסדרי החוק, יוצר אנומליה בלתי רצויה: תביעות בגין הפרת מדגם יוסיפו (עד לפקיעת כלל זכויות המדגם בשנת 2036) להידון בבית המשפט המחוזי, וזאת ללא קשר לשווי התובענה; לעומת זאת, תביעות בגין הפרת עיצוב יידונו במקרה הרגיל בבית משפט השלום (וזאת אלא אם לפי הכללים שנקבעו בהלכת גבריאל שווי התובענה עולה על 2.5 מיליון ש"ח או אחד מהסעדים שאינם כספיים המבוקשים אינו ניתן להערכה). אפס, אנומליה זו נגזרת מהוראות החוק, ובמיוחד בענייני סמכות, לא בידינו לתקנה. נתנחם בכך שכאשר התובע מבקש לטעון הן להפרת מדגם והן להפרת עיצוב, אין הוא נדרש לפצל תביעתו בין שתי הערכאות, אלא יכול הוא להגיש את שתי התביעות במאוחד לבית המשפט המחוזי, בהתאם להוראה המיוחדת שנקבעה בענייני קניין רוחני בסעיף 40(4) לחוק בתי המשפט.

21. 10 דבר – הסמכות לדון בתובענה בעניין הפרת מדגם מסורה לפי סעיף 51(1) לפקודת המדגמים לבית המשפט המחוזי, ולו בלבד. הסדר זה, המוסיף לחול על תביעות להפרת מדגם מכוח הוראת סעיף 3ב לפקודת המדגמים (שהוסף בסעיף 113(1) לחוק העיצובים), גובר על ההסדר הכללי בסוגיית הסמכות העניינית הקבוע בחוק בתי המשפט. ממילא, הלכת גבריאל אינה רלוונטית בענייננו, כמו גם בכל מקרה בו יש להעדיף הוראה מיוחדת בעניין סמכות עניינית על פני ההסדר הכללי שבחוק בתי המשפט. לפיכך, צדק בית המשפט המחוזי בדחותו את הטענה כי אין לו סמכות לדון בתובענה דנן. משכך, דין הערעור להידחות. בהינתן אופייה העקרוני של השאלה – לא נעשה צו להוצאות.

השופט נ' סולברג:

אני מסכים.

שופט

השופט מ' מזוז:

אני מסכים.

שופט

הוחלט כאמור בחוות דעתו של השופט נ' גרוסקופף.

ניתן היום, ט"ז באייר התשפ"א (28.4.2021).

שופט

שופט

שופט