

## הגנה לאומית על פטנטים וסימני מסחר בשוק המשותף

מאת

ד"ר שלמה כהן \*

א. מבוא. ב. פסק הדין *Grunding-Consten*. ג. פסק הדין *Parke Davis*.  
ד. פסק הדין *Sirena*. ה. פסק הדין *Deutsche Gramophon*. ו. פסק הדין  
*Kaffe Hag*. ז. פסקי הדין בעניין *Centrafarm*. ח. הגנה מקבילה ורישיון  
כפייה של פטנטים. ט. פסקי הדין *Terrapin-Terranova* ו-*EMI-CBS*.  
י. סיכום

### א. מבוא

אף-על-פי שתורת המשפט נוטה לאגד את זכויות הקניין הרוחני השונות בחבילה אחת, מגלמת כל אחת מהן מערכת יחסים, אינטרסים וזכויות אחרת. הפטנט בא להגן על חדשנות טכנולוגית: הוא מקנה לממציא — בתמורה לגילוי דבר האמצאה ותוכנה — בלעדיות בשימוש בה לפרק זמן מוגבל. סימן המסחר מציין מוניטין של יצרן או ספק שירותים בדרך של זיהויו, או ליתר דיוק, זיהוי מקור המוצר או השירות, בעזרת סימן מוכר. סימן המסחר נועד להגן הן על יצרן או ספק שירותים והן על הצרכנים לבל יוטעו לחשוב שמוצר או שירות של פלוני המשתמש באורח סדיר בסימן נתון הם של אלמוני. זכויות היוצרים מגנות על אופן הביטוי של רעיון או של מידע כלשהו, להבדיל מהרעיון או מן המידע עצמו. הסוד המסתורי הוא יצור כלאיים משפטי — בעל מאפיינים חוזיים וקנייניים: מחד גיסא הוא מאפשר לבעליו להגן על מידע כלשהו שנמסר למקבל במסגרת יחסי אמון כלשהם; ומאידך גיסא הוא מאפשר מניעת שימוש במידע הסוּר, בעל ערך כלכלי, שניטל במשיכה.

על מנת לזכות בפטנט על הממציא לעבור דרך יסורים ביורוקרטי ארוכה. אמצאתו נבחנת ביסודיות, ורק משוכח משרד הפטנטים הלאומי לדעת, שהיא אמנם חדשה ואיננה מובנת מאליה, או שיש בה "צעד המצאתי" — יוענק הפטנט. גם לאחר הענקתו חשוף הפטנט בכל עת לתקיפה ולסכנת ביטול. סימן המסחר נולד, ברוב מדינות העולם, מעצם השימוש בו. במספר מדינות בעולם ניתן לו תוקף מכוח רישומו במשרד סימני המסחר; באחרות מתגבשת הזכות מכוח השימוש בלבד, והרישום במשרד סימני המסחר רק מעניק לבעליו חזקות תקפות. זכויות היוצרים נולדות מכוח היצירה עצמה, ולהוציא את ארצות הברית — אינן צריכות רישום או גושפנקה רשמית כלשהי.

\* Professor (Adj.) New York University School of Law

עיקרון יסודי בדיני הקניין הרוחני הוא הטריטוריאליות של הזכות: פטנט תקף רק במדינה שהעניקה אותו; סימן מסחר תקף רק בתחומי המדינה שבה נולד וגובש (או גרשם — לפי הצורך). אין פטנט בינלאומי ואין סימן מסחר בינלאומי. פטנט צריך להירשם בכל מדינה בנפרד על מנת שיהא תקף בה. סימן מסחר צריך להירשם או להיות בשימוש (לפי הצורך) בכל מדינה שבה הפצים להגן עליו. אמנות בינלאומיות שונות מאפשרות הסדרת הגנה רב-לאומית על זכויות הקניין הרוחני, אלא שהגנה זו, בכל מקרה, היא לאומית, מוגבלת לתחום המדינה הנדונה, ותוכנה נקבע על-פי דיני אותה מדינה.

ממילא ניתן להפעיל זכויות כאלה בכל מדינה בנפרד. פלוני המגן בפטנט על מוצר במדינות א' ו-ב' יכול למנוע את העברת המוצר המוגן ממדינה א' למדינה ב', על-ידי מי שקנה ממנו במדינה א', על-ידי הפעלת זכות הפטנט הנפרדת השמורה לו במדינה ב'. כך גם לגבי המוצר המוגן בסימן מסחר או בזכויות יוצרים.

זאת ועוד. זכות הקניין הרוחני מוגבלת ל"שימוש ראשון". משמכר בעל פטנט או סימן מסחרי את המוצר המוגן לקונה, אין הוא רשאי, בדרך כלל, להגביל את השימוש שיעשה הקונה במוצר המוגן שקנה. בדין הקונטיננטלי מכונה הסדר זה בשם "מיצוי" (exhaustion). בעל המוצר המוגן ממצה את זכות הקניין הרוחני, לגבי מוצר מסוים, משהשתמש בה לראשונה.

מאפיינים אלה של דיני הקניין הרוחני הציבו בעיות קשות בדרכה של הקהילייה האירופית (או השוק המשותף). הקהילייה האירופית מנסה ליצור מערכת כלכלית אחת לעשר (בקרום אחת-עשרה) מדינות עצמאיות, שלכל אחת מהן מערכת משפטית נפרדת משלה. בשלב זה, עד שתיכנס לתוקף אמנת הפטנטים של השוק האירופי המשותף, יש לכל אחת ממדינות השוק שיטת פטנטים המעוגנת בחוקיה הלאומיים המיוחדים. אמנת רומא<sup>1</sup> איננה קובעת כללים חד-משמעיים לגבי היחסים בין זכויות הקניין הרוחני הלאומיות ובין מטרות השוק המנוסחות באמנה. מחד גיסא נקבע שם העיקרון המאפשר תנועה חופשית של מוצרים בין מדינות השוק. מאידך גיסא מאפשרת האמנה לכל מדינה-חברה לקיים מערכת עצמאית של דיני הקניין הרוחני. התנגשות בין עקרונות אלה יכולה לקום מעצם אופיו הלאומי של פטנט. אדם, שרשם את הפטנט שלו בשתיים ממדינות השוק, הוא הבעלים של שני פטנטים לאומיים, המקנים לו, כאמור, זכויות על-פי החוק של כל אחת מהמדינות, והמוגבלים לתחומי המדינות שבהן רשם את הפטנטים. מכאן, שאדם ככזה יכול להשתמש בזכויות הפטנטים הלאומיות הנפרדות שלו על מנת לאסור תנועה של מוצריו ממדינת שוק אחת לשנייה.<sup>2</sup> ברור, ששימוש כזה

1 *Treaties Establishing the European Communities* (Official Publication of the European Communities, 1973).

2 J.A. Drysdale, "Distributorship and Agency Agreements", 123 *New L. J.* (1973) 728; B. I. Cawthra, "Parallel Patents in the EEC", 125 *New L. J.* (1975) 357; Koran, "National Patents and the Free Movement of Goods within the Common Market", 35 *Modern L. Rev.* (1975) 634; W. Alexander, "Market Division Within the EEC by Means of Trademarks Belonging to an International Group of Companies", 61 *TM Rep.* (1972) 14; R. K. Gardiner, "Industrial and Intellectual Property Rights; Their Nature and the Law of the EEC", 88 *L. Q. Rev.*

בזכויות עומד בסתירה לעיקרון יסודי של הקהילייה האירופית: התנועה החופשית של סחורות בין מדינות השוק ללא מגבלות כלשהן — בין של מכס ובין אחרות. סעיפים 30–36 לאמנת רומא עוסקים בסוגיות אלה, אך סעיף 36<sup>3</sup>, שהיה אמור לקבוע איזון בין אינטרסים סותרים אלה, איננו מצטיין בבהירות יתר. הסעיף קובע שהתנועה החופשית של מוצרים אמנם כפופה לדיני הקניין הרוחני של כל מדינה, אך אין להשתמש בזכויות אלה באופן המגביל בצורה שרירותית ומפלה את המסחר בין המדינות. הסעיף אינו מפרט באילו נסיבות אפשר יהיה להשתמש בדיני הקניין הרוחני של כל אחת מהמדינות בנפרד ולהגביל את המסחר ביניהן. בית המשפט האירופי לצדק התייחס לראשונה לבעיה זו בפסק הדין בעניין Grundig<sup>4</sup>. פסק דין זה ואלה שבאו אחריו פירטו והרחיבו את העיקרון שנקבע בו. בית המשפט פסק, שאין להשתמש בזכויות קניין רוחני מקבילות, במדינות שוק שונות, על מנת לחסום תנועה חופשית של מוצרים במסגרת השוק. נקבע, ששימוש בזכויות הקניין הרוחני במוצר מסוים באחת ממדינות השוק ממצה (exhausts) את זכויות הקניין הרוחני של הבעלים או שמכוחו, באותו מוצר, בכל המדינות החברות בשוק המשותף.

עיקרון זה יושם בידי מועצת השוק ובית המשפט האירופי לצדק<sup>5</sup> בכל ענפי הקניין הרוחני: פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וסודות מסחריים. גובש העיקרון שגופים שונים המחזיקים בזכויות קניין רוחני שמקורן משותף, אינם יכולים להגביל זה את זה בשימוש בהן או במוצרים המגלמים אותן, באיוו מארצות השוק (פסק הדין בעניין Kaffe HAG<sup>6</sup>). מאידך גיסא נקבע, שכאשר לכל אחת משתי זכויות קניין

(1972) 507; Bellamy, Child & Lever, *Common Market Law of Competition* (London, 1973) 178, 199; *Essays of the Leiden Working Group on Cartel Problems* (European Competition Policy, Europa Institute, Leiden, 1973) 186, 224  
 3 "The provisions:36 סעיף של נוסחו של C.C.H. Comm. Mkt. Rep., par. 351 at p. 463  
 of Articles 30 to 34 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of industrial and commercial property. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between Member States."

4 *Consten Grundig Verkauf GmbH v. EEC Commission*, Cases Nos. 56/64, 58/64, Recueil Vol. XII-4, p. 429, July 13, 1966; 2 C.C.H. Comm. Mkt. Rep. par. 8046 at p. 7618

5 בית המשפט האירופי לצדק משמש כערכאת ערעור על החלטות מועצת השוק (Commission). המועצה עצמה היא גוף אקזקוטיבי בעל סמכויות מעין-שיפוטיות (למשל, להתיר התקשרות שיש בה משום עבירה על דיני המונופולין בנסיבות אחדות). בנוסף לכך רשאים בתי המשפט במדינות החברות להפנות לבית המשפט האירופי לצדק שאלות הנוגעות לפירוש אמנת רומא ודיני שוק אחרים, המתעוררות במסגרת דיון המתברר בפניהם (ראה סעיף 177 של אמנת רומא). על-ידי כך מושגת אחדות בפרשנות המשפטית של הדינים המשותפים לכל המדינות החברות.

6 ראה פסק הדין בעניין *Kaffe HAG Van Zuylen Freres v. HAG A.G.*, case no. 192/73, European Court of Justice, 14 C.M.L. Rep. (1974) 127

רוחני דומות ומקבילות יש מקור עצמאי נפרד ובעלים שונים במדינות שוק שונות, יחולו דיני הקניין הרוחני הלאומיים על כל אחד מהם ויהיה אפשר למנוע יבוא המוצרים המגלמים זכויות אלה מארץ אחת לשנייה, בהסתמך על הזכויות הלאומיות (פסק הדין בעניין *Terrapin-Terranova*)<sup>7</sup>, אך עיקרון זה אינו חל ביחסים שבין בעלי זכויות קניין רוחני שבתוך השוק לאלה שמחוץ לו.<sup>8</sup>

פסקי הדין של בית המשפט האירופי לצדק שיידונו להלן היוו תפנית בנושא זכויות הקניין הרוחני, ובעיקר בשאלת עקרון הטריטוריאליזם של זכויות אלה במדינות השוק, מבלי שתקדם להם חקיקה ברורה בנושא. לכן לקו החלטות אלה בחוסר בהירות שהכביד על יישום העקרונות במציאות. חלק מבעיות אלה ייפתר משייכנסו לתוקף אמנות הפטנטים וסימני המסחר של השוק המשותף.<sup>9</sup> פסקי דין אלה מהווים שרשרת הגיונית ועקיבה. כולם דגים בנושא המשותף של היקף השימוש המותר בזכויות הקניין הרוחני שמקנה כל אחת ממדינות השוק במקביל. כאשר החלטה אחת משאירה בעיות בלתי פתורות באה רעותה להשלימה.

### ב. פסק הדין Grundig-Consten<sup>10</sup>

בפסק דין זה אישר בית המשפט האירופי לצדק את החלטת מועצת השוק<sup>11</sup>, שאין להשתמש בזכות הנובעת מרישום סימן מסחר באחת ממדינות השוק האירופי להגבלת תנועה חופשית של מוצרים ליתר מדינות השוק.

*Grundig*, חברה גרמנית ו-*Consten*, חברה צרפתית, ערכו הסכם שלפיו קיבלה קונסטן את הזכות לשמש היבואן הבלעדי של מוצרי גרונדיג לצרפת. תמורת זכות זו התחייבה קונסטן שלא לייצא את מוצרי גרונדיג מצרפת למדינות השוק האחרות. קונסטן רשמה בצרפת סימן מסחרי למוצרים אלה. מטרת הרישום של סימן זה הייתה למנוע יבוא מקביל של מוצרי גרונדיג מגרמניה לצרפת שלא באמצעות קונסטן.

בית המשפט פסק, שההסכם בין גרונדיג לקונסטן משולל תוקף, שכן הוא פוגע במסחר החופשי בין המדינות החברות בשוק ומפר דווקא את הוראות סעיף 85(1) לאמנת רומא; סעיף זה אוסר על קיומם של הסכמים או פעולות שיש בהם כדי לפגוע בתחרות החופשית

*Terrapin (Overseas) Ltd. v. Terranova Industrial*, case no. 119/75, 2 C.C.H. 7  
Comm. Mkt. Rep., par. 8362 (1976).

*EMI Records Ltd. v. CBS U.K. Ltd.*, case no. 51/75, 2 C.C.H. Comm. Mkt. Rep. 8  
par. 8350 (1976).

9 אמנת הפטנטים של השוק נחתמה ב-1978 אך טרם נכנסה לתוקף. על-פי אמנה זו ניתן יהיה לקבל פטנט אחד לכל המדינות החברות בשוק. אמנת סימני המסחר טרם סוכמה וטרם נחתמה. בכוננת מנסחיה לגבש באמצעותה הסדר דומה לגבי סימני המסחר. אמנה שנחתמה ונכנסה לתוקף ב-1 ליוני 1978 היא אמנת הפטנטים האירופית. חברות בה כעשרים מדינות אירופיות (חברות בשוק ושאין חברות בו). אמנה זו מאפשרת את רישומם המקביל של פטנטים לאומיים נפרדים במדינות השונות באמצעות הגשה מרוכזת של בקשות במשרד הפטנטים האירופי במינכן.

10 ראה הערה 4 לעיל.

11 *O.J. (Official Journal of the European Communities)*, October 20, 1964, p. 2545

ברחבי השוק<sup>12</sup>. ההסכם מכווון למנוע מצד ג', שירצה לייבא מוצרי גרונדיג לצרפת, לעשות כן. לכאורה יכולה היתה קונסטן להשתמש בסימן המסחרי בצרפת כדי לחסום יבוא של מוצרי גרונדיג לצרפת; אך בית המשפט שלל אפשרות זאת. בית המשפט ציין, שאילמלא ההסכם לא היתה קונסטן יכולה לרשום סימן מסחרי בצרפת. אם ההסכם משולל תוקף, הרי שכל הגובע ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני לאומיות, אינו תקף. כאשר זכויות קניין רוחני במדינה החברה בקהילייה קמות בעקבות הסכם המגביל את התחרות החופשית בשוק האירופי, הרי שההסכם בטל, בהיותו נוגד את סעיף 85(1), ומשום כך מתבטלת גם העברת זכויות קניין הרוחני הגובעות ממנו<sup>13</sup>.

בעקבות החלטת גרונדיג פרסמה ועדת השוק את תקנה 67/67<sup>14</sup>. בתקנה זו נקבע, שניתן לקבוע הגבלה גיאוגרפית על הפצת מוצרים באמצעות רישיונות לשימוש בפטנט ובסימן מסחרי; אך אין להשתמש בזכויות מקבילות של סימן מסחר כדי למנוע או

12 להלן נוסחו של סעיף 85:

"1. Incompatible with the Common Market and prohibited are all agreements between enterprises, all decisions of associations of enterprises and all concerted practices which are apt to affect the commerce between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or adulteration of competition within the Common Market, and especially those which consist in:

- (a) fixing directly or indirectly the purchase or sales prices or other conditions of transacting business;
- (b) limiting or controlling the production, distribution, technical development or investment;
- (c) dividing the markets or sources of supply;
- (d) applying unequal conditions for equivalent goods or services vis-a-vis other contracting parties thereby inflicting upon them a competitive disadvantage;
- (e) conditioning the conclusion of contracts upon the acceptance by the other contracting parties of additional goods or services, which, neither by their nature nor by commercial usage, have any connection with the object of these contracts.

2. The agreements or decisions prohibited according to this article are void.

3. However, the provisions of paragraph 1 may be declared inapplicable to:

- any agreement or category of agreements between enterprises,
- any decision or category of decisions of associations of enterprises, and
- any concerted practice or category of concerted practices which contribute to the improvement of the production or distribution of commodities or to the promotion of technological or economic progress, while reserving an appropriate share of the resulting profit to the consumers and without:

(a) imposing on the enterprises involved any restrictions not indispensable for the attainment of these objectives, or

(b) enabling such enterprises to eliminate competition in respect of a substantial portion of the commodities involved."

W. Alexander, "Market Division within the EEC by Means of Trademarks 13 Belonging to an International Group of Companies", 61 *TM Rep.* (1978) 14,

39

O.J. 849/1967 14

להגביל העברה של מוצרים הנושאים את אותו סימן מסחרי בין מדינות השוק. במלים אחרות: למרות שאין למנוע מעבר חופשי של סחורות ממדינת שוק אחת לאחרת — מותר לבעל פטנט או סימן מסחרי לקבוע בהסכם עם מורשהו במדינת שוק אחת שאיזור האחריות של אותו מורשה מוגבל לאותה מדינה, ולאסור על מורשהו זה למכור למדינה אחרת. עם זאת אין למנוע העברת סחורות כאלה על-ידי צד ג' שרכש את הסחורות המוגנות מהמורשה. במקרה שסחורות כאלה אמנם מוצאות את דרכן למדינה אחרת עוברת השאלה למישור של דיני חוזים — קיומו בתום לב או הפרתו של הסכם הרישיון בידי המורשה: האם התיר זה במישורין או בעקיפין את העברת הסחורות למדינה אחרת או שהדבר געשה שלא בקשר עמו.

### ג. פסק הדין *Parke Davis*<sup>15</sup>

לתובעת היה פטנט בהולנד על תרופות אנטיביוטיות. הנתבעת ייבאה אותן תרופות להולנד מאיטליה, שם הן נמכרו ללא הגבלה, שכן החוק האיטלקי לא איפשר הגנת פטנט על תהליכים לייצור מוצרים רפואיים. הנתבעת הפיצה את המוצרים בהולנד ללא אישור התובעת. הנתבעת טענה, שאין התובעת רשאית להסתמך על זכויות שמכוח הפטנט ההולנדי כדי להגביל את התנועה החופשית של מוצרים מאיטליה להולנד (שתיהן חברות בקהילייה), שכן פעולה כזו נוגדת את העקרונות הקבועים בסעיפים 85 ו-86<sup>16</sup> לאמנת רומא.

בית המשפט פסק, שקיום זכויות פטנט לאומיות אינו מתיר את האיסור על הגבלים עסקיים. איסור כזה קם מכוח סעיפים 85(1) ו-86 לאמנת רומא רק כשיש הסכם מפורש

*Parke, Davis & Company v. Probel*, Case No. 24/67, Recueil Vol. XIV-2, p. 81, 15 February 29, 1968; 2 C.C.H. Comm Mkt. Rep., at p. 7810

16 סעיף 86 אוסר על ניצול לרעה של מעמד דומיננטי (או עמדת מפתח) בשוק. לבעל מעמד דומיננטי נחשב יצרן השולט בפלח שוק גדול (מונופוליסט או אוליגופוליסט) כאשר מעמדו זה מעמידו במצב של עדיפות ברורה ביחסיו עם צרכנים. סעיף 86 מפרט דוגמאות של פעולות האסורות על בעל מעמד דומיננטי. להלן נוסח הסעיף:

"1. Incompatible with the Common Market and prohibited is the abusive exploitation of a dominant position in the Common Market or a substantial part thereof by one or several enterprises to the extent that it is capable of affecting the commerce between member States.

These abusive practices may consist especially in:

(a) fixing directly or indirectly the purchase or sales prices or other conditions of transacting business;

(b) Limiting or controlling the production, distribution, technical development or investment;

(c) applying unequal conditions for equivalent goods or services vis-a-vis other contracting parties, thereby inflicting upon them a competitive disadvantage;

(d) conditioning the conclusion of contracts upon the acceptance by the other contracting parties of additional goods or services which, neither by their nature nor by commercial usage, have any connection with the object of these contracts."

המגביל תנועת מוצרים. סעיפים 85 ו-86 אינם מוגעים מחברה לרשום פטנט באחת מארצות השוק, ובכך לחסום את הדרך בפני כניסת מוצרים דומים לאותה ארץ. הרישום כשלעצמו איננו יוצר הנחה של כוונה להגביל את המסחר בין מדינות השוק<sup>17</sup>. המקרה של *Parke Davis* שונה משאר פסקי הדין העוסקים באותה סוגיה: זהו פסק הדין היחיד שבו נפסק שהגבלה על יבוא בתוך השוק, הנובעת מרישום פטנט באחת ממדינות השוק, אינה נוגדת את סעיפים 85–86. אפשר לאבחן את עובדות המקרה ב-*Parke Davis* מהעובדות בפסקי דין אחרים הדנים באותה בעיה, שכן: (1) ב-*Parke Davis* לא היה כל הסכם או החלטה ולכן אי אפשר להחיל על העניין את סעיף 85(1); (2) המוצר המיובא לא יכול היה להירשם כפטנט באיטליה, ולכן מכירתו שם לא נראתה כמכירה מטעם בעל הפטנט. בעל הפטנט עדיין לא השתמש בזכותו, הוא עדיין לא מכר את המוצר המוגן בפטנט שלו ולכן זכותו טרם מוצתה.

אלא שהחלטת *Parke Davis* משאירה ללא מענה שאלה חשובה שטרם נדונה בפסיקה האירופית: האם הלכתה חלה גם על טכנולוגיה, שכן ניתן היה לרשמה כפטנט באחת ממדינות השוק, אך בעליה העדיף שלא לעשות כן. נניח, לדוגמה, ש-*Parke Davis* היתה בוחרת לרשום פטנט על תרופה כלשהי בכל מדינות השוק להוציא בבלגיה, למרות שהיתה לה אפשרות לעשות כן גם בארץ זו. כל חברה תהיה רשאית אפוא לייצר תרופה זו בבלגיה. האם תוכל *Parke Davis* לאסור על החברה הבלגית להפיץ מוצרים אלה בשאר מדינות השוק, שבהן כן רשמה *Parke Davis* פטנט, בטענה שהיא (*Parke Davis*) לא הפיקה כל תועלת מהמכירה בבלגיה, וזכות הפטנט שלה לגבי מוצר זה עדיין לא מוצתה אפוא בשאר מדינות השוק?

נראה שהתשובה לשאלה זו היא שלילית: *Parke Davis* לא תוכל לאסור במקרה כזה את הפצת המוצרים. על מנת ליצור תנועה חופשית של מוצרים בשוק הועדפה דוקטרינת המיצוי על-פני הדוקטרינה של הגנה לאומית נפרדת על זכויות קניין רוחני. שמירה על זכויות קניין רוחני לאומיות תועדף רק כאשר יש לגופים נפרדים זכויות עצמאיות במדינות שונות בשוק. רק אז יוכל בעל הפטנט, או בעל כל זכות קניין רוחנית אחרת, למנוע יבוא המוצרים המוגנים שייצר אחר לתחום המדינה שבה הוא בעל הזכות<sup>18</sup>. אלא שעיקרון זה לא יחול כאשר בעל פטנט יכול היה לרשמו במדינה כלשהי אך החליט להימנע מכך. בכך שבחר שלא לרשום פטנט החליט בעל הטכנולוגיה להקדישה לציבור, והדוקטרינה בדבר מיצוי הזכויות מרחיבה הקדשה זאת לכל מדינות השוק, לגבי המוצרים המיוצרים באותה מדינה.

הניתוח דלעיל, והמסקנה שאליה הוא מוביל, צריכים לשמש כאזהרה לכל בעל טכנולוגיה הרוצה להגן עליה בכל מדינות השוק: עליו לטרוח ולרשום אותה כפטנט בכל אחת ממדינות השוק. משימה זו קלה היום יותר מבעבר לאור סעיפי אמנת הפטנטים האירופית, המסדירה רישום פטנטים במדינות אירופה השונות במרוכז באמצעות משרד הפטנטים האירופי במינכן.

17 אמנת רומא, סעיף 36: *C.C.H. Comm. Mkt. Rep.*, par. 351 at p. 463.  
18 ראה פסק דין בעניין *Terrapin-Terranova* (לעיל, הערה 7).

ד. פסק הדין *Sirena*

בפסק הדין *Sirena s.r.l. v. Eda s.r.l.*<sup>19</sup> שוב נגע בית המשפט ביחס שבין סעיפים 85–86 לאמנת רומא ובין זכויות הקניין הרוחני הלאומיות. בשנת 1933 רשמה חברת Mark-Allen האמריקנית באיטליה את סימן המסחר PREP למשחת גילוח. בשנת 1937 הועבר הסימן המסחרי באיטליה לידי החברה האיטלקית *Sirena* מבלי שיועברו לה, יחד עם העברת הסימן, כל ידע וסודות מסחריים. *Sirena* החלה לשווק את PREP באיטליה. מאוחר יותר העבירה Mark-Allen לחברה גרמנית את הזכות להשתמש באותו סימן מסחר במערב גרמניה. החברה הגרמנית שיווקה את PREP בגרמניה המערבית ודרך סוכן החלה לשווק גם באיטליה במחירים הנמוכים ממחירי השוק של *Sirena*. *Sirena* תבעה בפני בית משפט איטלקי, בהסתמך על זכויותיה בסימן המסחר באיטליה, את מניעת היבוא מגרמניה. חברת היבוא הגרמנית, הנחבעת, התגוננה באמצעות סעיפים 85 ו-86. לטענתה נמנע מ-*Sirena* לדרוש את איסור יבוא המוצרים מגרמניה, למרות הסימן המסחרי הרשום. בית המשפט האיטלקי העביר את הדיון בנושא יישום סעיפים 85 ו-86 במקרה דנן לבית המשפט האירופי לצדק<sup>20</sup>. בית המשפט קיבל את טענות החברה הגרמנית. הוא קבע, שמאחר שאמנת רומא אינה דנה בפירוט ביחסים שבין כללי התחרות בשוק ובין החוקים הלאומיים בדבר זכויות הקניין הרוחני, יהיה על בית המשפט להשלים את החסר בפרשנות:

"Since the national provisions regarding the protection of industrial property rights had not yet been unified at the community level, the national nature of this protection may create obstacles for the free movement of branded products and for the competition system of the community."<sup>21</sup>

השופטים ב-*Sirena* אישרו את העיקרון שנקבע ב-*Parke Davis*, שסעיפים 85 ו-86 לאמנת רומא כשלעצמם אין בהם כדי למנוע איסור יבוא לארץ שבה יש למישהו זכויות קניין רוחני לאומיות. בית המשפט גם החליט שסעיף 86 לא חל על המקרה דנן. לדעתו, בעל סימן מסחרי אינו רוכש עמדת מפתח במובן סעיף 86 גם אם יש בכוחו להגביל יבוא מוצרים לארץ שבה רשם סימן מסחרי. לפיכך העובדה שבשל הגנת הסימן המסחרי נמכר המוצר במדינה שבה רשום הסימן במחיר גבוה מזה שבשאר ארצות השוק אינה מהווה שימוש לרעה בעמדת מפתח במובן הסעיף 86. בית המשפט בדק את ההסכמים משנת 1937, שבהם העבירה Mark-Allen את הסימן המסחרי PREP ל-*Sirena* באיטליה ולחברה הגרמנית. הסכמים אלה, למרות שנכנסו לתוקף כעשרים שנה לפני אמנת רומא, הוכרו על-ידי בית המשפט כהסכמים המגבילים תחרות. כתוצאה מכך, נקבע, לא יוכלו הסכמים אלה לשמש בסיס לזכויות על סימן המסחר ל-*Sirena* באיטליה, שעל-פיהן תוכל *Sirena* למנוע יבוא מתחרה ממקור דומה.

19 10 C.M.L.R. (1971) 260; C.C.H. Comm. Mkt. Rep., par. 8101

20 ראה סעיף 177 לאמנת רומא.

21 10 C.M.L.R. (1971) 265



ה. פסק הדין *Deutsche Grammophon*<sup>22</sup>

פסק הדין בעניין *Sirena* היווה צעד חשוב של בית המשפט האירופי במגמה להעדיף תנועת מוצרים חופשית בין מדינות השוק, על זכויות הקניין הרוחני הלאומיות. הצעד הבא בכיוון זה בא לידי ביטוי בפסק הדין *Deutsche Grammophon*. לחברת *Deutsche Grammophon (D.G.)*, יצרנית תקליטים, היתה זכות הדומה בטיבה לזכות יוצרים בלעדית, בגרמניה. היא הפיצה את תקליטיה בגרמניה תחת הסימן "פולידור" (*POLYDOR*) ושמרה על מחיר קבוע לצרכן, על-ידי שיווק באמצעות חברות בת. בצרפת הופצו התקליטים על-ידי חברת-הבת "פולידור-צרפת", שהיתה בעלת זכות הפצה בלעדית שם.

הנתבעת, חברת *Metro*, קנתה תקליטים מ-*D.G.* בגרמניה ומכרה אותם במחיר גמור מהמחיר לצרכן שקבעה *D.G.* זו הפסיקה בשל כך את קשרי המסחר עם *Metro*. אך *Metro* הצליחה להשיג את תקליטי "פולידור" מסיטונאי בהמבורג, שקנה את התקליטים מספקים של "פולידור" — בצרפת ובשווייץ. תקליטים אלה מכרה *Metro* בגרמניה, אך שוב במחיר גמור מזה שקבעה *D.G.* הצליחה להשיג צו זמני מבית המשפט בהמבורג שאסר על *Metro* להפיץ את תקליטי "פולידור" בגרמניה. בית המשפט נתן צו זה בהסתמכו על זכות הקניין הרוחני הבלעדית שהיתה ל-*D.G.* על-פי דיני זכויות היוצרים הגרמניים.

*Metro* ערערה על החלטת בית המשפט הגרמני בפני בית המשפט האירופי לצדק. היא טענה, ששמירה על זכות היוצרים של *D.G.* בגרמניה עומדת בניגוד לסעיפים 85 ו-86 כאשר היא מיועדת למנוע מסחר חופשי בין מדינות השוק ומאפשרת הפקעת מחירי התקליטים בגרמניה. בית המשפט פסק ששיטת ההפצה האקסקלוסיבית של התקליטים עומדת בניגוד לסעיף 185(1); שהסכמים והחלטות העלולים להשפיע לרעה על המסחר ולמנוע תחרות חופשית בין מדינות השוק — בטלים. בית המשפט הוסיף שגם אם לא היה בכך משום הפרת סעיף 185(1), יש לפסול את ההסדר אפילו הוא חוקי על-פי דיני גרמניה משום סעיף 5 לאמנת רומא. סעיף זה מטיל חובה על מדינות השוק להימנע מכל פעולה העלולה לסכל את מימוש מטרות האמנה<sup>23</sup>. הזכות שלה טענה *D.G.* נוגדת את סעיפי האמנה, ובפרט את אלה הדנים בתנועה חופשית של מוצרים בשוק. בית המשפט ביסס זאת דווקא על סעיף 36 לאמנה, המשמש בסיס תיאורטי של דוקטרינת המיצוי. סעיף זה מתיר הגבלות על תנועת מוצרים בין מדינות השוק כאשר הן נובעות מהגנה על זכויות קניין רוחני לאומיות, אך הוא אוסר הגבלות כאלה כאשר הן עולות כדי אפליה שרירותית או הגבלות מוסוות על המסחר בין מדינות השוק. לדעת

*Deutsche Grammophon v. Metro SB Grossmarkte; Case No. 78/79, Recueil* 22 Vol. XVII, 1971-5, p. 487, June 8, 1971; 2 *C.C.H. Comm. Mkt. Rep.*, 8106 at p. 7183-3; 10 *C.M.L.R.* (1971) 631; R.R. Pennington, "Common Market Law Relating to Restrictive Trade Practices" 116 *Sol. J.* (1972) 810, 824

סעיף 5: "Member States shall take all appropriate measures, whether general or particular, to ensure fulfilment of the obligations arising out of this Treaty or resulting from action taken by the institutions of the Community. They shall facilitate the achievement of the Community's tasks. They shall abstain from any measure which could jeopardise the attainment of the objectives of this Treaty."

בית המשפט, ניסיון של גוף, בעל זכות יוצרים באחת ממדינות השוק, לאסור שיווק של מוצריו במדינה החברה בשוק, עומד בניגוד לאמנת רומא, אם מקור המוצרים במדינה אחרת ממדינות השוק, שבה נמכרו על-ידי אותו גוף או בהסכמתו.

בית המשפט הסתמך על דוקטרינת המיצוי, הקובעת שמכירה ראשונה באחת ממדינות השוק של מוצר המוגן בזכות קניין רוחני ממצה זכות זאת לגבי כל מדינות השוק ומונעת מהבעלים ליצור מגבלות טריטוריאליות על תנועת המוצר המוגן. עיקרון זה חל על כל הקניינים הרוחניים, זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר.

בית המשפט הבהיר שיצרן כ-D. G., שהוא בעל זכות הפצה בלעדית מכוח דיני זכויות היוצרים הלאומיות, אינו בעל "עמדת מפתח" במובן סעיף 86 רק בשל כך שהוא משתמש בזכותו. את סעיף 86 אפשר היה להחיל לו הוכח שהיצרן והבעלים של זכות הקניין הרוחני מונע תחרות אפקטיבית במסגרת השוק. עוד נפסק, שההבדל במחיר בין המוצר המשווק בגרמניה ובין המוצר המיובא מצרפת איננו מעיד על שימוש לרעה בעמדת מפתח במקרה זה. אילו היה כאן הפרש מחירים גדול ש-D. G. לא יכלה לנמקו, היה בית המשפט מתייחס לכך כשימוש לרעה ב"עמדת המפתח".

החלטת *Deutsche Grammophon* חשובה משתי סיבות: (1) היא מהווה צעד נוסף במגמה של צמצום זכויותיו של בעל קניין רוחני לאומי, כאשר זכות זו מנוצלת כדי למנוע תנועה חופשית של מוצרים בין מדינות השוק; (2) נקבעה בה בבירור הדוקטרינה של מיצוי זכויות קניין רוחני בעקבות מכירה ראשונה של מוצר המוגן בזכות כזו, והועדה האינטרס של מסחר חופשי בין מדינות השוק על-פני זכויות הקניין.

ברוב המדינות בעולם מקובל שבעל פטנט, או מורשה לפטנט, רשאי להטיל מגבלות על הפצת מוצרים המוגנים בפטנט עד למכירה הראשונה. כאשר המוצר נמכר, יכול הקונה להפיצו, מבלי שבעל הפטנט יהא רשאי להגבילו. בית המשפט האירופי יישם דוקטרינה זאת לא רק לגבי פטנטים אלא לגבי כל זכויות הקניין הרוחני המוכרות ע"י החוקים הפנימיים של המדינות החברות בשוק. יתר על כן, בעוד שבדרך כלל מקובל עיקרון זה לגבי מכירות בתוך כל מדינה הרחוב בית המשפט האירופי את תחולתו לכל שטח הקהילייה, וליחסים המסחריים התוך-קהילתיים.

#### 1. פסק הדין *Kaffe Hag*<sup>24</sup>

Hag A.G. היתה חברה גרמנית בעלת פטנט לייצור קפה נטול קפאין. Hag רשמה סימן מסחרי הן בהולנד והן בבלגיה לטובת חברות-בת שהקימה שם. כל זאת לפני מלחמת העולם השנייה. מיד לאחר המלחמה הפקיעה ממשלת בלגיה כל רכוש גרמני שהיה בתחומיה ובשנת 1948 העבירה את חלקה בחברת Hag לידי בלגי שהפיץ את הקפה תחת השם "HAG" בבלגיה ובלוקסמבורג. החברה הגרמנית התנגדה להפצת הקפה בתחום מדינות השוק תחת השם "HAG" על-ידי החברה הבלגית. הסכסוך הגיע לבית המשפט האירופי לצדק שהתייחס בהחלטתו לשתי בעיות:

תחילה גדונה השאלה, האם לאור עקרונות אמנת רומא בדבר תחרות ותנועה חופשית מוצרים, יכול בעל סימן מסחרי במדינה א' (ממדינות השוק) להתנגד לכך שבעלים אחר,

<sup>24</sup> D.L. Maday, "Hag and the Negram Decisions of the European Court of Justice", 65 *TM Rep.* (1975) 34; ראה לעיל, הערה 6.

של אותו סימן מסחרי, במדינת שוק ב', ייבא את המוצר המסומן למדינה א' או למדינה שלישית ממדינות השוק?

בית המשפט פסק, שהיות שלא היה כל קשר חוקי, כספי, טכני או כלכלי בין שני האוחזים בסימן המסחרי, לא יחול סעיף 85 ויש לבדוק את השאלה רק לאור העיקרון של תנועה חופשית של מוצרים בין מדינות השוק (סעיף 36). בית המשפט מצא, שאיסור מסחר בין מדינות השוק בשל קיומו של סימן מסחרי לאומי נוגד את המגמה שנקבעה בסעיפים 30–36 לאמנת רומא, ולכן אין החברה הגרמנית יכולה לאסור על החברה הבלגית להפיץ את קפה "האג" בלוקסמבורג.

שאלה נוספת שנדונה בבית המשפט היא אם אותה ההלכה תחול גם במקרה שהמוצר היה מופץ על-ידי צד ג', ולא על-ידי סימן מסחרי. התשובה שניתנה לכך חיובית. אם צד ג' קיבל באופן חוקי את המוצר המוגן יש לו זכות למכרו ולהפיצו בכל אחת ממדינות השוק.

בעניין זה חודדו השאלות הנובעות מיישום "דוקטרינת המיצוי". שהרי דוקטרינה זו חלה על מקרה שבו מפעיל בעל סימן מסחר (או כל זכות קניין רוחני אחרת) את זכותו, לגבי מוצר ספציפי באחת ממדינות השוק; היא קובעת, שניצול זה של הזכות ממצה אותה, ומיצוי זה חל על כל שטח הקהילייה — לא רק בשטח המדינה החברה. לעניין זה — "בעל זכות" פירושו גם מורשה או נמחה או כל אחר שבא מכוחו של בעל הזכות המקורי. אלא שבעניין *Hag* ברור היה, שאין כל קשר בין בעל הזכות המקורי — החברה הגרמנית שהסימן בבלגיה הופקע ממנה — ובין בעל הזכות בבלגיה, שאילו הועבר הסימן לאחר שהופקע. ובכל זאת החליט בית המשפט שלעניין "דוקטרינת המיצוי" דין ניצול הזכות בידי החברה הבלגית כדין מיצוי הזכות, לאותו מוצר ספציפי, בידי בעל הזכות המקורית בכל שטח הקהילייה.

עובדות מקרה זה הן נדירות למדי. לפיכך, ערכה של ההחלטה כתקדים ספציפי הוא מועט. חשיבות ההחלטה של בית המשפט היא ביריעה התיאורטית שהיא פורשת: העדפה ברורה של עקרון התנועה החופשית של מוצרים בשוק, על-פני זכויות הקניין הרוחני הלאומיות.

## ז. פסקי הדין בעניין *Centrafarm*

פסקי הדין שנדונו עד כה, התמקדו בעיקר במקרים שבהם תעשיינים או מפיצים רצו לרכוש יתרון כלכלי בהסתמכם על זכויות קניין רוחני לאומיות באחת ממדינות השוק. בית המשפט הגביל את זכויות הקניין הרוחני הלאומיות על מנת לאפשר תנועה חופשית של מוצרים בשוק.

בהעדר הוראת חוק ספציפית המסדירה את שאלת ההעברה ממדינת שוק אחת לחברתה, של מוצרים מוגנים, אומצה תיאוריית המיצוי. על-פי תיאוריה זו<sup>50</sup>, בעל זכות קניין רוחני זכאי למצות את הזכות המגולמת במוצר כלשהו פעם אחת בלבד לגבי אותו מוצר. לאחר שהפיק רווח מהמוצר המוגן, אין הוא רשאי להשתמש בהגנה זו להגביל מעבר חופשי של אותן סחורות בתוך השוק. אם, לעומת זאת, הופץ המוצר בשוק על-ידי אחר, ובעקבות כך בעל הזכות עדיין לא הפיק רווח ממכירתו, הרי שזכותו

Alexander 25 (לעיל, הערה 13) 50, 51.

לא מוצתה והוא יכול לאסור על הפצת המוצר בארץ שבה שמורה לו הזכות. (ראה, למשל, עניין *Parke Davis* הנ"ל, שבו הותר לבעל הפטנט ההולנדי לאסור יבוא של מוצר המוגן בפטנט, שיוצר באיטליה, שם לא ניתן היה להגן עליו בפטנט<sup>26</sup>.)

בית המשפט האירופי לצדק החיל את הרעיון של פסקי הדין גם על פטנטים, אם כי רוב פסקי הדין שעסקו בתיאוריית המיצוי דנו בזכויות הקניין הרוחני האחרות (סימני מסחר וזכויות יוצרים). פסק הדין היחיד שזכות הקניין הרוחני שגדונה בו היתה פטנט, היה *Parke Davis*. אך פסק דין זה רק הוסיף מרכיב של אי ודאות אם אכן ניתנת התיאוריה ליישום גם ביחס לפטנטים. מכל מקום, דעת מועצת השוק, בתזכיר שהתייחס ליישום עקרונות המיצוי לגבי פטנטים, היתה שעקרונות אלה חלים גם כשהמדובר בפטנט<sup>27</sup>. החלטת מועצת השוק שימשה בסיס לדרך שבה הלך בית המשפט בפסקי הדין בעניין *Centrafarm*<sup>28</sup>.

ב-*Centrafarm* החליט בית המשפט האירופי לצדק שבעלים של פטנט (סימן מסחרי) בהולנד לא יכול למנוע יבוא להולנד של מוצרים מוגנים שהופצו כחוק באחת ממדינות השוק (גרמניה המערבית במקרה זה) על-ידי חברה הקשורה אליו. עובדות המקרה היו אלה: חברת-האם *Sterling* היתה בעלת פטנט וסימן מסחרי על תרופה (*NEGRAM*) בהולנד ובמדינות שוק אחרות. הנתבעת, *Centrafarm*, חברה הולנדית, ייבאה את המוצר להולנד לאחר שקנתה אותו מנציג של *Sterling* בגרמניה. *Sterling* התנגדה לכך ש-*Centrafarm* תייבא את מוצריה להולנד והסתמכה על הפטנט והסימן המסחרי ההולנדיים שלה.

בעניין הפטנט פסק בית המשפט העליון ההולנדי לטובת בעל הפטנט — *Sterling*<sup>29</sup>. הוא סמך את החלטתו על זכותו הטריטוריאלית של בעל הפטנט, מבלי להביא בחשבון את העובדה שהולנד היא מדינה חברה בשוק האירופי המשותף, ובהתעלם מדיני התחרות והמעבר החופשי של הקהיליה.

בעניין סימן המסחר היו העובדות שונות במקצת. התובעת היתה חברת-בת הולנדית של החברה האנגלית *Sterling*, בעלת מוצרים המוגנים בסימן המסחר *NEGRAM*. *Centrafarm*, הנתבעת, ייבאה להולנד מוצרים אלה שקנתה מחברת-האם האנגלית. במקרה זה, כמו ב-*Deutsche Grammophon*, היו לחברה המקומית זכויות שנבעו מרישום הסימן המסחרי בהולנד, ולכן היא ביקשה לאסור את יבוא המוצרים שנקנו מחברת-האם האנגלית. *Centrafarm*, מאידך גיסא, האשימה את חברת-הבת ההולנדית

"Developing EEC Antitrust Law in the Field of Distribution Under Article 85 26  
of the Treaty of Rome", *Law & Pol. in Int'l Bus.* (1976) 77

E.A. von Niewenhoven Helback, "Industrial Property — The Centrafarm 27  
Judgements", 13 *C.M.L.R.* (1976) 37

*Centrafarm B.V. (Rotterdam), Adrian De Peijper, Nieuwerke Aan de Ljssel* 28  
v. *Sterling Drug Inc. N.Y.* (case 15/74), and *Centrafarm B.V. (Rotterdam),*  
*Adrian De Peijper Nieuwerke Aan de Ljssel v. Winthrop B.V., Haarlem* (case  
16/74), 14 *C.M.L.R.* (1974) 480; 2 *C.C.H. Comm. Mkt. Rep.*, 8246, 8247;  
G. J. Weiser, "Landmark Decision by the EEC Court", *LES Nouvelles*, vol. 9  
(1974) 253 (4).

29 החלטת בית המשפט העליון ההולנדי מובאת ב-: 1 and 12 (1974) 2 *C.M.L. Rep.*

בניסיון לפצל את השוק על מנת להשיג רמות מחירים שונות לאותו מוצר במדינות השוק השונות. בפסק דין זה, כמו ברוב פסקי הדין הקודמים, התעוררה השאלה של זכויות קניין רוחני מקבילות בקשר עם הפרות בתחום האיסור על הגבלים עסקיים. כמו כן דן פסק הדין בבעיה של מיצוי זכות הקניין הרוחני בעקבות המכירה הראשונה של המוצר המוגן.<sup>30</sup>

על-פי סעיף 177 לאמנת רומא הופנו שני העניינים, הן בנושא הפטנט והן בנושא הסימן המסחרי, לבית המשפט לצדק של הקהילייה האירופית. בית המשפט הכריע לטובת הנתבעת בשני העניינים. הוא הסתמך בעיקר על פסק הדין *Sirena*, וקבע שהיות שמדובר במוצרים שמקורם ביצרן אחד, אין כל הצדקה להגביל את הופש תנועתם בשוק. לאור התקדימים, פסק, אין להשתמש בסימני מסחר מקבילים לפיצול השוק. זכות הבעלים ליהנות מסימן המסחר מסתיימת לאחר שהמוצר הועמד למכירה ראשונה בשוק. לגבי הפטנט, יישם בית המשפט את אותם העקרונות. בהסתמך על *Deutsche Grammophon* ציין בית המשפט שהן פטנט והן סימן מסחר מקנים זכות לייצור בלעדי ולמכירה ראשונית של המוצר. אם נמכר המוצר באופן חוקי, הרי שזכות הקניין הרוחני המגולמת בו מוצתה והוא נופל למסגרת המוצרים הרשאים לנוע בחופשיות; אין לבעל הפטנט או לבעל סימן המסחר זכות להגביל את יבוא המוצר או מכירתו בדרך כלשהי בתוך השוק. לא תיתכן הגבלת יבוא בשל כך שחברת-הבת הרשומה כבעלת פטנט באחת ממדינות השוק היא אישיות משפטית שונה מחברת-האם, הרשומה כבעלת פטנט במדינה אחרת ממדינות השוק.

בפסק הדין צוין, שייתכן מצב שבו תינתן עדיפות דווקא לעיקרון הזכות הטריטוריאלי לית לקניין רוחני, על-פני העיקרון של תנועה חופשית של מוצרים. דבר זה ייתכן כאשר במדינות שוק שונות מיוצר אותו מוצר על-ידי בעלי פטנטים נפרדים שאין ביניהם כל קשר<sup>31</sup> ושמקור זכויותיהם איננו זהה. מכל מקום, אלה אינן עובדות המקרה הזה. האינטרס המועדף תלוי אפוא בשאלה אם בעל הפטנט, המנסה למנוע את המעבר החופשי של המוצרים, כבר קיבל טובת הנאה באחת ממדינות השוק מהמוצרים השנויים במחלוקת. אם היתה לו כבר טובת הנאה, הרי שזכויותיו מוצו, ואין הוא יכול למנוע את הפצת המוצרים בשוק. אם עדיין לא הפיק כל רווח ממוצרו (כפי שקרה ב-*Parke Davis*), תהיה לבעל הפטנט אפשרות להסתמך על זכויותיו הלאומיות על מנת לאסור יבוא של מוצרים דומים למדינת שוק שבה יש לו הגנת פטנט.

בית המשפט אישר את הפירוש שניתן בעבר לסעיף 36 לאמנת רומא בפסקי הדין *Deutsche Grammophon*<sup>32</sup> ו-*Hag*<sup>33</sup>: הסעיף מאפשר סטייה מעקרון התנועה החופשית

30 Wagner & Negram, "The Common Market — Wide Exhaustion of Patent Rights through Territorial Licenses", 57 J.P.O.S. (1975) 46, 52-55

31 אפשרות כזו איננה סבירה; לפי אמנת פריז בעל פטנט במדינה אחת רשם בדרך כלל פטנט על שמו או מטעמו גם במדינות אחרות. בית המשפט התייחס כנראה למקרה כמו *Parke Davis*: שם היה הפטנט רשום במדינה אחת אך לא בשנייה, שכן לא היה אפשר לרשום בה פטנט על ההמצאה הנדונה והמוצרים יוצרו בה ללא הגבלה; ואפשר שהתכוון למקרה הנדיר שבו אותה המצאה מומצאת במקביל בידי ממציאים אחדים, שאין ביניהם כל קשר, הורשמים גם פטנטים לאומיים נפרדים כל אחד על שמו.

32 10 C.M.L.R. 656-658.

33 14 C.M.L.R. 143.

שית של מוצרים, כשזו מוכתבת על-ידי הצורך להגן על זכויות הקניין הרוחני. בפסק דין זה פירט בית המשפט לגבי אותה הגנה, הן לגבי פטנטים והן לגבי סימני מסחר. לגבי פטנטים, אמר בית המשפט, יש להבטיח שבעל הפטנט יהיה זה שיממש את האמצאה בדרך של ייצור ושיווקו הראשון של כל מוצר המכיל אותה בשוק.<sup>34</sup> לגבי סימן מסחרי נקבע, שיש להבטיח לבעליו שהוא יהיה הראשון לשיווק מוצרים תחת סימן מסחרי זה, ומתחרים לא יוכלו למכור מוצר אחר תחת אותו השם.<sup>35</sup> בניסוחו של בית המשפט נאמר, לגבי פטנטים:

"The existence, in national laws on industrial and commercial property, of provisions that the right of a patentee is not exhausted by the marketing in another member-state of the patented product, so that the patentee may oppose the import into his own state of the product marketed in another state, may constitute an obstacle to the free movement of goods."<sup>36</sup>

בית המשפט נקט לשון דומה גם לגבי סימני מסחר. עם זאת ציין בית המשפט, שבמקרים שלהלן יכול בעל פטנט באחת ממדינות השוק להתנגד ליבוא מוצר המבוסס עליו ממדינת שוק אחרת: כאשר המוצר מיובא ממדינה שבה אין הוא זכאי להגנת פטנט (*Parke Davis*), והוא מיוצר שם ללא הסכמת בעל הפטנט; או, כשבעלי הפטנטים הם גופים נפרדים ועצמאיים הן מבחינה כלכלית והן מבחינה משפטית ומקור הטכנולוגיה המוגנת בפטנטים שבבעלותם איננו זהה. אבחנה זו שנעשתה לגבי פטנטים איננה תופסת לגבי סימני מסחר. כפי שצוין ב-*Hag* ניתן למנוע הטעיית צרכנים לגבי המקור של שני מוצרים הרשומים באותו סימן מסחרי בדרך שלא תפגע בתנועה החופשית של מוצרים.<sup>37</sup> דהיינו, על-ידי סימון מבחין בסימונים כלשהם, שיגלו לצרכן את מקור הסחורה. היות שדוקטרינת המיצוי חלה רק כאשר הסימן המסחרי הופץ כחוק באחת ממדינות השוק, יש להניח שאם הוא יופץ שם שלא כחוק (למשל, תוך הפרת חוקי הפיקוח על מזון ותרופות), יוכל בעליו של הסימן במדינת שוק אחרת לאסור את יבוא המוצר הזה אליה על בסיס זכותו הטריטוריאלית. בית המשפט דחה את הטענה שהעלה הנתבע, שבעל פטנט רפואי חייב לפקח על מוצרו, לאחר המכירה הראשונה, בשל חשש שהמוצר ישווק כשהוא פגום. נקבע, שהגוף שצריך לפקח על תקינות המוצר הוא המוסד הלאומי לבריאות הציבור ולא בעל זכויות הקניין הרוחני.

עוד קבע בית המשפט שהבדלי מחיר של אותו מוצר בין מדינת שוק אחת לרעותה לא יצדיקו העדפת זכויות קניין רוחני לאומיות על-פני תנועה חופשית של מוצרים בשוק. בית המשפט דחה את יישום סעיף 85 במקרה זה, שכן לא נמצא כל הסכם המגביל את המסחר בין מדינות השוק מחוץ למסגרת אותו גוף מסחרי. מכאן, שבפסק דין זה נקבע בעקיפין הכלל שהסכמים בין שני חלקי גוף מסחרי אחד (כגון: בין

34 503 C.M.L.R. 14.

35 ראה הערה 28 לעיל, שם בעמ' 508.

36 ראה הערה 33 לעיל, שם בעמ' 503 ו-508. S. Jecies, "International Market Property Rights", 7 *Int'l Law* (1973) 838.

37 144 C.M.L.R. 14.

חברת-אם לחברת-בת) אינם נחשבים למגבילים ולפיכך אינם אסורים, במובן של סעיף 85.

### ח. הגנה מקבילה ורישיון כפייה של פטנטים

פסקי הדין בעניין *Centrafarm*, ובעיקר פסק הדין בדבר תחולת דוקטרינת המיצוי על פטנטים, השלימו, כאמור, את היריעה התיאורטית של תחולת דוקטרינה זו על כל זכויות הקניין הרוחני. בהקשר זה מן הראוי לבחון הסתעפות של דוקטרינת המיצוי ולראות עד כמה משתלבת דוקטרינה זו עם סוגיה אחרת בדינים החלים על פטנטים: שאלת רישיון הכפייה. על-פי חוקיהן של רוב המדינות המערביות ניתן לכפות על בעל פטנט שאיננו מנצל בתחומי המדינה להעניק רישיון לניצולו לאחר המבקש זאת. הדין איננו רואה בעין יפה שימוש בפטנט לצורך מניעת ניצולה של טכנולוגיה מוגנת. רישיון הכפייה הוא מוסד המוכר בדיני הפטנטים של כל מדינות השוק המשותף<sup>38</sup>. על-ידי הרכבת מספר הנחות, עובדתיות ומשפטיות, על עובדות פסק הדין *Centrafarm* ניתן לבדוק הסתעפות זו.

לו נכפה על *Sterling Drugs*, בעלת הפטנט בגרמניה ובהולנד, לתת רישיון לפלוני לייצור מוצריה בגרמניה, למשל (מכוח סעיפי חוק הפטנטים הגרמני הדינים ברישיון כפייה), ו-*Centrafarm* היתה קונה תרופות אלה מפלוני בגרמניה ומייבאת אותם להולנד. האם תוכל *Sterling* למנוע מ-*Centrafarm* את היבוא של תרופה כזו להולנד? נראה ש-*Sterling* בהולנד לא היתה יכולה למנוע את היבוא בהסתמך על זכויות הפטנט המקומיות שלה. בעל פטנט אינו יכול להעביר לבעל רישיון, ואפילו זה רישיון כפייה, יותר ממה שיש לו. מצבו של בעל הרישיון אינו יכול להיות טוב יותר מזה של בעל הפטנט, וההגבלות החלות על בעל הפטנט במסגרת השוק חלות גם עליו. היות שהמוצר המיובא יוצר על-פי הפטנט הגרמני של *Sterling*, ומקור הזכויות בהולנד בפטנט מקביל שבבעלות בעלי הפטנט הגרמני, הרי שלמרות ש-*Sterling* אולצה לתת את הרישיון לפלוני היא לא תוכל למנוע יבוא להולנד של מוצרים שייצרו על-פי רישיון כפייה בגרמניה.

דעה זו מתבססת על הראציו של פסקי הדין של בית המשפט האירופי לצדק שאומצו אחר כך באמנות הפטנטים האירופיות. פסקי דין אלה קבעו שפטנטים ושאר זכויות קניין רוחני באות לידי מיצוי לאחר השימוש הראשוני בהם במסגרת השוק. כל זאת, כאשר זכויות פטנטים במדינות שוק שונות יונקות מאותו מקור; במקרה כזה, לאחר המכירה הראשונה, אי אפשר לנצל לחסימת תנועה חופשית של מוצרים למדינת שוק כלשהי. מאידך גיסא, כאשר בכל אחת ממדינות השוק בעל אותו הפטנט הוא גוף עצמאי — הרי שהוא יכול ליישם את זכויותיו במדינתו, גם אם רעהו כבר מכר והפיץ את המוצר המוגן בפטנט במדינה אחרת<sup>39</sup>. זכויות הנובעות מרישיון כפייה הן שלוחה של זכויות

38 לעניין רישיונות כפייה ראה: ש' כהן, "כפיית הניצול של אמצאה ושוא פטנט", עיוני משפט ז (1979) 5; וראה עוד: Cohen, "Compulsory Licensing of Patents — The Paris Convention Model", *IDEA, The Journal of Law and Technology*, vol. 20 (1978) 153.

39 ראה הטקסט שלידי הערה 42 להלן.

בעל הפטנט. לפיכך לא יוכל בעל הפטנט למנוע מבעל רישיון הכפייה להפיץ את הסחורה באופן חופשי בהסתמכו על זכויות הפטנט שלו במדינת שוק אחת. על פי אותו היגיון קובעת אמנת הפטנטים החדשה של השוק המשותף<sup>40</sup>, שבמדינת שוק לא יינתן רישיון כפייה אם הפטנט מנוצל בדרך של ייצור באיזו ממדינות השוק. זהו צדו השני של אותו המטבע. השוק המשותף נתפס כיחידה אינטגרלית אחת לעניין הניצול של זכויות הקניין הרוחני. מחד גיסא, ניצולו במדינה כלשהי בשוק מונע שימוש בזכויות מקבילות במדינת שוק אחרת להסימת העברת המוצר המוגן. אך, מאידך גיסא, ניצולו במדינת שוק כלשהי פוטר את בעליו מהחשש של רישיון כפייה בגין זכות מקבילה שאיננה מנוצלת במדינת שוק אחרת<sup>41</sup>.

### ט. פסקי הדין *Terrapin-Terranova* ו-*EMI-CBS*

לאור פסקי הדין שנסקרו עד כה ברור, שבית המשפט האירופי לצדק העדיף את העיקרון של תנועה חופשית של מוצרים בין מדינות השוק על-פני העיקרון של שמירת זכויות הקניין הרוחני הלאומיות. מגמה זו סויגה במידת-מה בפסקי הדין שיידונו להלן. בפסק הדין *Terrapin v. Terranova*<sup>42</sup> התעוררה מחלוקת בין *Terrapin*, חברה בריטית לייצור מבנים טרומיים, ובין *Terranova*, חברה גרמנית לייצור חומרי בניין. *Terrapin* הבריטית ניסתה לרשום בגרמניה סימן מסחרי; *Terranova*, שרשמה בגרמניה סימן מסחרי כשמה שנים רבות קודם לכן, התנגדה לכך בטענה שהדבר יגרום להסעיית צרכנים. בית המשפט במינכן קבע שאין סכנת הטעיה, אך ערכאות הערעור הראשונה והשנייה הפכו את ההחלטה ופסקו נגד החברה הבריטית. בית המשפט העליון הגרמני החליט להעביר את העניין לבית המשפט האירופי לצדק על מנת שזה יפסוק לגבי תחולת הסעיפים 30–36 לאמנת רומא במקרה הנדון.

נציגי שבע המדינות החברות בשוק הגישו את חוות דעתן בדון. הן סברו שיש להגן על בעל סימן מסחרי מפני יבוא של מוצר בעל אותו שם או בעל שם דומה מטעה, ושהגנה זו אינה פוגעת בעקרונות השוק. לדעתם, שונה מקרה זה לחלוטין ממקרה כמו *Kaffe Hag*, שבו, כזכור, נאסר שימוש בזכות הנובעת מסימן מסחרי להסימת יבוא של מוצר זהה, בעל מקור משותף, שנרשם כחוק כסימן מסחרי במדינת שוק אחרת. בית המשפט אימץ את חוות הדעת בציינו שבמקרה זה לא היה מקור משותף לסימני המסחר ולא היו כל יחסים מסחריים או משפטיים בין בעלי סימני המסחר. במקרים כאלה ניצול הזכות הנובעת מסימן המסחר על מנת למנוע שימוש בסימן זהה או דומה, העלול להטעות את הקונים, הוא לגיטימי ובלתי ניתן למניעה<sup>43</sup>.

40 סעיף 47.

41 חוק הפטנטים הבריטי משנת 1977, לדוגמה, דן במפורש במצב זה בסעיף 53.

42 ראה הערה 7 לעיל.

43 ראה גם החלטת מועצת השוק, אשר הגיעה למסקנה דומה לזו של בית המשפט שנתיים קודם לכן: *74/432 EEC Re Advocate Zwarte Kip. Soeneu-Nouckaert v. Cinoco*; *S.A. and Van Olfen VB. O.J.L. 237/12 (24 July 1974)*, 1974 C.M.L.R. 9; C.C.H. Comm. Mkt. Rep. 9669, 9728.



בעניין *EMI v. CBS*<sup>44</sup> יישם בית המשפט שאלה נוספת באותו הקשר, שלא יושבה בפסק דין *Terrapin-Terranova*. בית המשפט החליט שדוקטרינת המיצוי חלה רק במסגרת מדינות השוק וזאת בהסתמך על המלים "Between member states" שבסעיף 36 לאמנת רומא.

עובדות המקרה בפסק דין זה היו כדלקמן: חברת EMI היא בעלת הסימן המסחרי COLUMBIA בכל ארצות השוק. CBS היא בעלת אותו סימן מסחרי בארצות הברית. CBS ייצרה תקליטים בארצות הברית שהופצו תחת הסימן COLUMBIA וייצאה אותם לארצות השוק, שם שיווקה אותם באמצעות חברות-בת בבעלות מלאה. EMI, בהתבסס על הסימן המסחרי שלה במדינות השוק, ניסתה לחסום את יבוא התקליטים של CBS לארצות השוק. העניין הופנה על-ידי בתי משפט אנגלי ודני לבית הדין האירופי לצדק מכוח סעיף 177 לאמנת רומא.

הבעיה העיקרית שנדונה בעניין זה היתה האם עקרונות אמנת רומא מאפשרים ל-EMI לנצל את הזכויות הנובעות מהסימן המסחרי שלה במדינות השוק, כדי למנוע יבוא תקליטים של CBS האמריקנית למדינות החברות בשוק. שאלה נוספת שנדונה היתה אם CBS מנועה מלייצר במדינות השוק תקליטים הנושאים את הסימן COLUMBIA באמצעות מורשים או על-ידי חברות-הבת שלה.

בית המשפט פסק ש-EMI זכאית לחסום את יבואם ומכירתם של תקליטי CBS הנושאים את השם COLUMBIA ולמנוע ייצור תקליטים אלה במדינות השוק. סעיף 36 קובע רק שדיני הקניין הרוחני לא יכולים לחסום תנועה חופשית של מוצרים בין מדינות השוק (Between member states) ואין ההריג שבסעיף חל גם על יבוא ממדינות שמחוץ לשוק.

בהתייחסו לשאלת מקורם המשותף של הסימנים האירופי והאמריקני ציין בית המשפט שכאשר אותו הבעלים מחזיק בסימן מסחרי בכל מדינות השוק (כגון במקרה זה ש-EMI היא בעלת הסימן COLUMBIA בכל המדינות) אין מקום להתייחס לשאלה. השאלה הופכת להיות חשובה רק כאשר במסגרת השוק מחזיקים מספר בעלים באותו סימן מסחרי (כפי שקרה בעניין *Kaffe Hag*).

לא היו כל הסכם או החלטה בתוקף שיגרמו את החלת סעיף 185(1) על העניין. בעבר, היו הסכמים בין EMI ו-CBS לחלוקת שווקים במדינות השוק, אף תוקפם של הסכמים אלה כבר פג. בית המשפט דן בשאלה אם הסכמים אלה שתוקפם פג נכללים במסגרת ההסכמים האסורים על-פי סעיף 185(1). בית המשפט פסק, שרק כאשר להסכמים אלה יש השפעות נמשכות, הם ייכנסו למסגרת סעיף 185(1) למרות שפג תוקפם.

CBS טענה ש-EMI מנצלת לרעה מעמד דומיננטי, בניגוד לאיסור שבסעיף 86 לאמנת רומא, בהפעילה את זכויותיה שמכוח הסימן המסחרי. אך בית המשפט חזר וקבע שהבעלות והשימוש בסימן מסחרי אינם מהווים ניסיון ליצור מעמד ייחודי שולט בשווקי השוק. וממילא, קבע, קיימות מספר חברות תקליטים גדולות המתחרות ב-EMI כך שאין מקום לקבוע ש-EMI היא בעלת מעמד דומיננטי. והיות שאין ל-EMI מעמד דומיננטי, הרי שחסימת השוק בפני יבוא של CBS איננו מהווה שימוש לרעה במעמד דומיננטי. המלים "השפעה על המסחר בין מדינות השוק" מופיעות הן בסעיף 36 והן בסעיף

44 ראה הערה 8 לעיל.

185(1). אך הפירוש שניתן להן לצורך סעיף 185(1) הוא יותר ליברלי, ומתייחס גם להסכמים בין גופים במדינות השוק לגופים שמחוצה לו. לדוגמה, הסכם מגביל בין סוחרים למתחריהם בארץ שלישית, העלול להביא לבידוד השוק כולו ולפגיעה בהספקת מוצרים ממדינה שלישית, עלול לפגוע בתחרות במסגרת השוק ולפיכך הוא אסור. במיוחד חמור הדבר אם למתחרה מהמדינה השלישית יש חברות-בת רבות במסגרת השוק. במקרה כזה עלול הסכם המגביל את הפצת המוצרים של החברה הזרה להשפיע לרעה על המסחר בין מדינות השוק ולעמוד בסתירה לעיקרון הקבוע בסעיף 185(1)<sup>45</sup>.

### י. סיכום

את הכללים שנקבעו בפסקי הדין אפשר לסכם כדלקמן<sup>46</sup>:

דיני קניין רוחני לאומיים, והזכויות מכוחם, מופרים וקיימים במסגרת השוק האירופי המשותף. ניתן להתבסס עליהם כדי למנוע יבוא של מוצרים מפרים למדינות השוק. כלל זה יקום רק כאשר בעלי הזכויות במדינות השוק השונות שואבים את זכויותיהם ממקורות שונים. אזי מבטיח סעיף 36 את התוקף והאפקטיביות של זכויות הקניין הרוחני הלאומי מיות. אך כאשר הבעלים של הזכויות המקבילות במדינות השוק קשורים מבחינה עסקית או משפטית, או כאשר הזכות נובעת ממקור משותף, באה הזכות לידי מיצוי כאשר משתמש בה אחד הבעלים. במקרה זה לא יוכל רעהו להפעילה מחדש במדינתו הוא, שכן היא כבר מוצתה.

החלטות בית המשפט בשני פסקי הדין האחרונים הן בעלות חשיבות רבה לבעלי זכויות קניין רוחני מחוץ למדינות השוק. ב-*EMI v. CBS* טענה CBS, שכאשר יש למוצרים מקור משותף, הרי שדוקטרינת המיצוי חלה גם לגבי בעלים של זכות קניין רוחני במדינה שאינה חברה בשוק המשותף, שהשתמש בזכות זו. בית המשפט לא קיבל טענה זו ופסק ששימוש בזכות מחוץ למדינות השוק איננו מהווה מיצוי שלה בתחומי השוק, ובמקרה כזה אין להגביל את זכויות הקניין הרוחני הלאומי במדינות השוק. בעלי זכות מקבילה במדינות השוק יכולים למנוע מבעל הזכות הזר לייבא את מוצריו אליהן.

45 ראה: *The Agreement of A. Raymond & Co. (1972) C.M.L.Rep. D 45*  
 46 ראה גם החלטת מועצת השוק מיום 5.3.1975, *O.J.L. 125*; וכנ"ל, *C.C.H. Comm. Mkt. Rep.*, par. 9741 (Re Sirdar Ltd.)