

סקירה תקופתית משפט עסקי בסין



הגנה על קניין רוחני
וסודות מסחריים

א. כללי

בעשורים האחרונים צברה סין מוניטין שלילי בכל הנוגע לאפשרויות השמירה על זכויות קניין רוחני, ולא בכדי: מצעצועים ומותגי הלבשה דרך תוכנות, רכיבי היי-טק ואף תרופות - כולם זויפו בסין. לכן, הנחת היסוד של חברה ישראלית אשר מבקשת להיכנס לשוק הסיני צריכה לקחת בחשבון, כי מישהו בסין - מתחרה עסקי, עובד או שותף - ינסה להעתיק את הקניין הרוחני שלה. השאלה היא אינה "האם?", אלא "מתי?"

הנחת יסוד: לא "האם?", אלא "מתי?"

עבור חברות ישראליות בתחום הטכנולוגיה, זכויות הקניין הרוחני מהוות למעשה את נכסי הליבה שלהן, ולעיתים אף משקפות את הנכס היחיד המעניק ערך ממשי לחברה. בעת בחינת אפשרות הכניסה אל השוק הסיני, החשש הראשוני הוא פגיעה בקניין הרוחני על-ידי העתקת המוצרים או הטכנולוגיה בסין, וזליגת הנכס המועתק לשווקים נוספים מחוץ לסין. במקרים מסוימים, החשש מפני זליגת הידע לסין כה גדול עד שהחברה מחליטה למעשה לוותר על הכניסה לשוק הסיני.

אולם זו אינה המסקנה המתבקשת. חברה זרה יכולה לנקוט באסטרטגיה הגנה אקטיבית על הקניין הרוחני שלה בסין, הכוללת רישום זכויות הקניין הרוחני בסין וניצול המערכת המשפטית המקומית, זאת על מנת לשמור על הידע והטכנולוגיה של החברה, ולמקסם את ההזדמנות העסקית בשוק הסיני.

ב. עם הפנים לעתיד

במהלך עשרים השנים האחרונות, ובפרט לאחר הצטרפותה של סין לארגון הסחר העולמי, ישנו שיפור מתמיד באיכות ובהיקף האכיפה של זכויות קניין רוחני בסין, אם כי המצב עדיין רחוק מלהיות משביע רצון בקנה-מידה בינלאומי. בעקבות חתימתה של סין על אמנות קניין רוחני בינלאומיות (כגון אמנת פריז ואמנת ה-PCT), כניסתה כחברה בארגון הסחר העולמי (אמנת TRIPS), ובעיקר היווצרותן של חברות סיניות בעלות פורטפוליו מכובד של קניין רוחני, התגבשה מערכת חקיקה ואכיפה, המשתכללת משנה לשנה, המסדירה אכיפה של זכויות קניין רוחני בסין (מבין החוקים ניתן לציין את: PRC Patent Law (1985), The PRC Trademark Law (1982), PRC Copyright Law (1990), PRC Anti-unfair Competition Law (1990)).

בעקבות התפתחות זו, כיום סין היא המדינה בעלת המספר הגבוה ביותר בעולם של בקשות לרישום פטנטים. מרבית הבקשות מוגשות על ידי חברות סיניות, ומדי שנה מוגשות בסין עשרות אלפי תביעות קניין רוחני, הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

סין הינה המדינה בעלת המספר הגבוה ביותר בעולם של בקשות לרישום פטנטים

בדומה לישראל, הדין הסיני מגן על זכויות הקניין הרוחני באמצעות פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, מדגמים, סודות מסחריים וזכויות מגדלי זנים של צמחים.

פרט לדיון בכלים המשפטיים אשר עומדים לרשותנו לשם הגנה על זכויות אלו בסין, נדגיש כי השמירה על הקניין הרוחני מתחילה באופן ההתנהלות היומיומית של החברה הישראלית בסין. על החברה להפעיל שיקול דעת בכל הקשור לבחירת שותפיה העסקיים, למסגרת פעילותה, לעובדים שהיא מעסיקה ולדרך שבה היא דואגת לכך שחומר סודי לא יזלוג.

לסיכום, כל חברה ישראלית המנהלת עסקים בסין, או כזו הרואה בסין כשוק עתידי פוטנציאלי, מחויבת לתכנן את אסטרטגית שמירת זכויות הקניין הרוחני שלה בסין. כל חברה זרה הפועלת בסין, אשר אינה מגינה על זכויות הקניין הרוחני שלה, מסתכנת באובדן שוק ונזק כלכלי ניכר.

1. אמנת פריז להגנת קניין רוחני - Paris Convention for the Protection of Industrial Property

אמנה בינלאומית המיועדת להגנה על קניין רוחני (פטנטים, מדגמים וסימני מסחר), עליה חתומות רוב מדינות העולם, ביניהן סין וישראל. על פי הכתוב באמנה, תאריך הגשת הבקשה הראשונה להגנה על קניין רוחני במדינה החתומה על האמנה, תוכר על ידי המדינות האחרות החתומות על האמנה כתאריך הגשת הבקשה במדינה שלהן, זאת במידה והבקשה תוגש במדינה האחרת תוך זמן מוגדר ("תקופת הבכורה") מההגשה במדינה הראשונה, ובהתקיים מספר תנאים נוספים. הבקשה הראשונה מכונה "בקשת הבכורה" ותאריך ההגשה של בקשת הבכורה יהיו "תאריך הבכורה". עבור פטנטים ומודלים שימושיים, תקופת הבכורה נמשכת 12 חודשים. עבור עיצובים תעשייתיים וסימני מסחר, תקופת הבכורה נמשכת 6 חודשים בלבד.

כך, חברה אשר הגישה בקשה לפטנט במדינה ראשונה החתומה על האמנה, יכולה לדחות את הגשת בקשות הפטנט לגבי אותה אמצאה בכל אחת מהמדינות האחרות החתומות על האמנה עד לסיומה של תקופת הבכורה. במידה ובמהלך תקופת הבכורה, אדם אחר יגיש בקשה לפטנט בגין אותה אמצאה באחת מהמדינות האחרות, ולאחר מכן תוך כדי תקופת הבכורה, תוגש באותה המדינה האחרת בקשת פטנט על ידי החברה שהגישה בקשת פטנט במדינה הראשונה, תוך הסתמכות על תאריך הבכורה, זכויותיה של החברה שהגישה בקשת פטנט במדינה הראשונה תגברנה על זכויות האדם האחר שהגיש את הבקשה במדינה האחרת. במידה ולא הוגשה בקשת הפטנט במהלך תקופת הבכורה, בתום תקופת הבכורה, המקדים להגיש את הבקשה יזכה לבכורה על בסיס "כל הקודם זוכה" בכפוף לעמידה ביתר דרישות החוק.

2. פרוטוקול מדריד (1989) - The Madrid Protocol

הסכם בינלאומי עליו חתומות רוב מדינות העולם, ביניהן סין וישראל, המאפשר הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בינלאומי. במסגרת ההסכם ניתן להגיש בקשה לרישום סימן מסחר באמצעות "משרד מקור". כאשר הבקשה עונה על כל הדרישות, הסימן נרשם ב"פנקס הבינלאומי" ומפורסם ב"יומן סימני המסחר הבינלאומיים". המשרד הבינלאומי לקניין רוחני (WIPO) מודיע לכל מדינה שביחס אליה התבקש רישום הסימן (בין אם במקור ובין אם בבקשת הרחבה). כל מדינה יעד זכאית לסרב לבקשת רישום הסימן במגבלת הזמן שנקבע בפרוטוקול (אפשרות ל- 18 חודשים). אי שליחת הודעת סירוב בתוך מגבלת הזמן משמעותה שהסימן נרשם. במשך חמש שנים מתאריך הרישום הבינלאומי קיימת תלות בינו ובין הסימן או הבקשה בארץ המקור, עליה הוא נסמך. ביטול סימן המקור במהלך תקופה זו מסיבה כלשהי תביא לביטול כולל של הסימן הבינלאומי. לאחר חמש שנים הופך הסימן הבינלאומי לעצמאי, ללא תלות בסימן המקור.

3. האמנה לשיתוף פעולה בפטנטים (1994) - Patent Cooperation Treaty (PCT)

אמנה בינלאומית להגנה על קניין רוחני עליו חתומות רוב מדינות העולם, וביניהן ישראל וסין. מטרת האמנה היא להקל ולפשט את הפרוצדורה לרישום פטנטים במישור הבינלאומי. במסגרת האמנה, ניתן להגיש בקשת פטנט בינלאומית יחידה למשרד פטנטים (רשות הפטנטים בישראל למשל). משרד הפטנטים בוחן את הבקשה לפי חוקי האמנה ומפיק דו"ח בינלאומי מקדמי על היות האמצאה ראויה לפטנט.

האמנה הוסיפה תקופה של 18 חודשים לתקופת שמירת הבכורה, מעבר ל-12 החודשים שנקבעו באמנת פריז עבור פטנט. כך, לבעל בקשת ה-PCT יש זמן נוסף להחליט אם הוא מעוניין להגיש את הבקשה באחת או יותר מהמדינות החברות באמנה, שם תחשב הבקשה כבקשה לאומית.

חשוב לציין שהדו"ח המקדמי אינו מחייב, ובהחלט אפשרי שיתקיים מצב בו הדו"ח המקדמי יקבע שהאמצאה אינה ראויה לפטנט, בעוד שבאחת או יותר מהמדינות החברות באמנה כן יהיה ניתן לקבל פטנט. המצב ההפוך אפשרי גם כן, לפיו הדו"ח המקדמי יכול לקבוע שהאמצאה ראויה לפטנט ואילו משרדי הפטנטים הלאומיים יסרבו להעניק עליה פטנט מסיבות כאלו ואחרות הנוגעות לחוק המקומי.

4. הסכם על היבטי הסחר של זכויות קניין רוחני (הסכם טריפס, 1996) - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

הסכם בינ"ל אשר נועד להסדיר סטנדרטים מינימאליים של היבטים הקשורים בהגנה על קניין רוחני של המדינות החברות בארגון. בעקבות הצטרפות להסכם בשנת 2001, סין תיקנה את חוקי הקניין הרוחני שלה על מנת שתעמוד בסטנדרטים של הסכם טריפס.

ד. פטנטים

1. הגדרה

חוק הפטנטים הסיני מגן על פתרונות טכנולוגיים וטכניים חדשים לגבי מוצר, תהליך או שיפור שלהם. על האמצאות להיות חדשות, להראות "צעד המצאתי" ולהיות ניתנות ליישום תעשייתי.

החוק מגדיר שלושה סוגי פטנטים אותם ניתן לרשום במרשם הפטנטים הסיני: המצאה חדשה (Invention Patent), פטנט תועלת (מודלים - Utility Model Patent) ומדגמים (Design Patent).

2. הליכי הרישום

על מנת לקבל הגנה על פטנט בסין, יש להגיש בקשה למשרד הקניין הרוחני בסין (SIPO) לרישום הפטנט במרשם הפטנטים בביוג'נג. הבקשה מוגשת בשפה הסינית באמצעות משרד עורכי פטנטים סיני מורשה.

הבקשה לרישום הפטנט תיבחן על-ידי משרד הפטנטים (הפועל תחת SIPO) ובמידה והבקשה תדחה, ניתן להגיש ערעור ל"מועצת הבחינה מחדש של פטנטים".

הזכות לקבלת פטנט ניתנת בהתאם לעיקרון כי הראשון אשר הגיש את הבקשה לרישום הפטנט הוא בעל הפטנט (First to File) - ולא הראשון אשר המציא את הפטנט. עקרון זה כפוף לעקרון דין הקדימה על-פי אמנת פריז ואמנת ה-PCT.

יש לציין כי במסגרת שיתוף פעולה בין רשות הפטנטים בישראל לבין SIPO, החל מאוגוסט 2014 ולמשך שנתיים, מתקיים פיילוט בשם "Patent Prosecution Highway" (PPH) ותוכניות ה-PCT-PPH, אשר נועדו להרחיב את מגוון האפשרויות לאישור תהליכים מוצעים לבחינת פטנטים בסין.

3. המצאה חדשה - Invention Patent

המצאה אשר יש בה חידוש טכנולוגי מתקדם, שלא היה קיים בעבר ושנמצאה מועילה (מבצעת את המטרה אותה היא אמורה לבצע) ושימושית (קרי ניתנת ליישום באופן מעשי ותעשייתי). הזמן הדרוש לקבלת "פטנט המצאה" בסין הינו בין 3-5 שנים, וההגנה הניתנת לבעל פטנט חדש מסוג זה היא ל-20 שנים.

4. פטנט תועלת (מודל) - Utility Model Patent

פטנט אשר אינו חל על שיטות או הרכבים כימיים, אלא מגן על פתרון טכני - צורה שימושית, מבנה מוצר מתכלה או השילוב בין השניים, שלא היה קיים בעבר.

פטנט מסוג זה דורש רמת המצאה פחותה מהנדרש לשם קבלת "פטנט המצאה" (החוק מציין "Progress" הדרוש לפטנט תועלת לעומת "Notable Progress" הדרוש להמצאה חדשה) ותהליך קבלת הפטנט הוא קצר וזול יותר. הזמן הדרוש לקבלת "פטנט תועלת" בסין הינו כשנה, והוא מעניק הגנה לבעליו למשך 10 שנים.

5. מדגמים - Design Patent

פטנטים שהם פרי פיתוחים עיצוביים חדשניים ואלמנטים ויזואליים מקוריים. הזמן הדרוש לקבלת "פטנט מדגם" בסין הינו כשמונה חודשים והוא מעניק הגנה לבעליו למשך 10 שנים.

6. גמול לעובד בגין אמצאה

כמקובל במקומות רבים אחרים בעולם, על פי הדין בסין, אמצאות אשר הומצאו על-ידי עובד במהלך מילוי תפקידו, או תוך שימוש בעיקר המשאבים של המעביד ("אמצאות שירות"), הינן קניינו של המעביד. אולם, עובד אשר המציא אמצאה כאמור, זכאי לגמול כספי מהמעביד גם במקרה בו ויתר מראש על זכותו בקניין הרוחני.

התקנות ליישום חוק הפטנטים בסין מגדירות נוסחת פיצוי עבור עובד ממציא, לפיהן יהיה זכאי העובד לקבל בגין המצאת שירות: (1) בתוך שלושה חודשים מהמועד בו מאושר פטנט בגין המצאת שירות, סכום של 3,000 רמינבי עבור פטנט מסוג המצאה, וסכום של 1,000 רמינבי עבור מדגם תועלת (Utility Model) או עבור פטנט עיצוב (Design Patent). (2) פיצוי בגובה של 2% מהרווחים שצמחו למעביד כתוצאה מפטנט מסוג המצאה או מדגם תועלת לאורך חיי הפטנט. עבור פטנטים מסוג פטנט עיצוב, על המעביד לשלם סכום של 0.2% מהרווח השנתי שהופק כתוצאה מהפטנט. היה והמעביד נתן רישיון שימוש בפטנט לצד שלישי, העובד יהיה זכאי ל-10% מהתמלוגים שהתקבלו.

למרות האמור לעיל, החוק מתיר למעביד ולעובד להגיע להסכמה מוקדמת (בהסכם פרטני או במסגרת תקנון פנימי במקום העבודה אשר קובע את מדיניות הפיצוי לעובדים) על גובה "גמול סביר בגין ההמצאה", השונה מהקבוע בתקנות ליישום חוק הפטנטים.

משתמע, כי עבור חברות ישראליות הפועלות בסין, ובמיוחד אלו המנהלות פעילות של מחקר ופיתוח, חיוני לקבוע מדיניות של גמול סביר והסכמה מראש מול העובדים על הגמול הראוי בגין התרומה להמצאות שירות.

יש לציין כי החוק אינו מגדיר מהו "פיצוי סביר", וכי במידה והעובד יטען כי הפיצוי שניתן לו אינו "סביר" יהיה עליו לפנות לערכאה שיפוטית שתדון בעניין.

ה. זכויות יוצרים

1. הגדרה

זכות יוצרים מעניקה הגנה ליוצר, או לבעלים של יצירה, מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה שהיא קניינו הרוחני. בהתאם לחוק זכויות היוצרים בסין (PRC Copyright Law, 1990), הביטויים המוגנים כוללים יצירה מקורית ספרותית, גרפית, מוזיקלית, צילומית וכן תוכנות מחשב.

2. מרשם זכויות היוצרים

מרשם זכויות היוצרים בסין מאפשר רישום זכויות יוצרים במרשם מסודר המנוהל על ידי "מנהל זכויות היוצרים הלאומי" (National Copyright Administration). בדומה לישראל, הבעלות על זכות היוצרים ביצירה נוצרת מעצם קיבועה של היצירה במדיום קבוע, אולם רישום היצירה במרשם זכויות היוצרים בסין יכול להקנות לבעלים של זכויות היוצרים הרלבנטיות יתרון במקרים של פתיחת הליכים משפטיים בשל הפרת זכויותיו.

מכיוון שתהליך הרישום עצמו לוקח כשנה, יש להקדים ולרשום את היצירה במרשם.

משך ההגנה על זכויות יוצרים היא למשך 50 שנה לאחר מות היוצר, או 50 שנה לאחר הפרסום הראשון של יצירה שנוצרה על-ידי תאגיד.

3. זכויות יוצרים שנוצרו על ידי עובד

חוק זכויות היוצרים הסיני קובע, בהבחנה מחוק הפטנטים, כי זכויות היוצרים ביצירה אשר נוצרה על-ידי עובד במהלך מילוי תפקידו יהיו שייכים ליוצר (לעובד), אולם למעביד תהיה זכות ראשונית ליהנות מהמסחר של זכות היוצרים. במידה והיצירה נוצרה על-ידי עובד במהלך מילוי תפקידו, תוך שימוש בעיקר המשאבים של המעביד, או במידה והעובד והמעביד הסכימו על כך מראש, כל הזכויות המסחריות הנובעות מזכות היוצרים יהיו שייכות למעביד. אולם, בכל מקרה העובד יחשב כ"יוצר" היצירה, בעל הזכויות המוסריות (moral rights) ביצירה. על כן, במידה והמעביד יבחר לרשום את היצירה במרשם זכויות היוצרים בסין, עליו לרשום את העובד כ"יוצר" היצירה.

1. סימני מסחר

חברה ישראלית הפועלת, או מתעתדת לפעול, בסין, מבלי לרשום את סימני המסחר שלה (לרבות לוגו), מסתכנת בכך שמישהו ישיג אותה וירשום את סימן המסחר שלה על שמו.

1. הגדרה

סימן מסחר הינו סימן אשר רישומו נועד לסייע לצרכן להבחין בין הטובין או השירותים של בעל הסימן לטובין או שירותים אחרים. מדובר במילה, צירוף של מילים, אותיות, סימנים, צלילים, עיצוב גרפי מוגדר (כולל תלת מימד) או כל עירוב ביניהם, המשמש לזהות את המוצר או השירות אותו מוכר בית העסק ללקוחותיו.

2. רישום

בהתאם לחוק סימני המסחר (The PRC Trademark Law, 1982) והתיקון האחרון לחוק זה (מאי 2014), על מנת לזכות בהגנה על סימן המסחר, יש לדאוג לרישום הסימן על-ידי הגשת "בקשה לרישום סימן מסחר" למשרד סימני המסחר הסיני (CTMO), הפועל תחת ה"מנהל המדינתי לתעשייה ומסחר" (AIC).

חברה זרה שאינה מחזיקה אישיות משפטית בסין (חברה בת או משרד ייצוג), חייבת להגיש את בקשת הרישום באמצעות סוכנות מורשית לרישום סימני מסחר. בקשת הרישום נכתבת בשפה הסינית, תוך ציון התחום העסקי בו מתבקש רישום סימן המסחר (הטובין והשירותים) בסין נחלקים ל 45 סוגים שונים, כאשר תחת כל תחום יש תתי תחומים). כיום, כל בקשת רישום סימן מסחר מסוג מסוים של טובין או שירותים מחייבת בקשה נפרדת. אולם, בהתאם לתיקון האחרון לחוק סימני המסחר, תתאפשר הגשת בקשת רישום רב סוגית (multi class).

בשל ההבדלים הקיימים בין השפה הסינית לשפות אחרות, יש לבחון את האפשרות לרשום גם את התעתיק הסיני (מנדרינית ו/או קנטונזית בהתאם לצורך) של סימן מסחר בלטינית. לדוגמא, נניח שחברת "תנובה" מחליטה להיכנס לשוק הסיני. בכדי להגן על סימני המסחר שלה בסין, עליה לרשום את סימן המסחר הלועזי "TNUVA" בסין. רישום סימן המסחר "תנובה" בסינית יכול להיעשות במספר חלופות. ראשית, כתרגום מילולי של השם "תנובה" (Production) למילה הסינית המקבילה, קרי chǎn pǐn (产品) שהינה הפירוש המילולי בסינית למילה "תנובה" (Production). כך למשל, מכונה חברת אפל בסין בשם píng guǒ (苹果) שמשמעותו "תפוח" בסינית.

לחלופין, תנובה יכולה לבחור בשם סיני המזכיר בצלילו את הגיית המילה "תנובה" וכולל משמעות המתקשרת למוצרי החברה. כלומר, תנובה יכולה להיקרא בסין wā tǔ niú (土牛哇) שמשמעותו חיבור המילים אדמה- פרה- וקריאת התפעלות. דוגמא נוספת היא של המשקה קוקה-קולה, שמכונה בסין kě kǒu kě lè (可口可乐), שמשמעותו חיבור המילים טעים- והצליל קולה.

לאחר הגשת הבקשה, הבקשה נבחנת על-ידי משרד סימני המסחר, אשר בסמכותו לאשר או לדחות את בקשת הרישום. תהליך בחינת הסימן אורך בממוצע פרק זמן של בין שנה לשנה וחצי (התיקון האחרון לחוק סימני המסחר מגביל את התקופה לתשעה חודשים). רשם סימני המסחר יכול לדחות את רישום הסימן המבוקש בעילות שונות, כגון חשש להטעיית הציבור, לפגיעה במוסר הציבור, דמיון לסימן קודם, סימן המהווה שם, סימן הדומה לסמל המדינה או הצבא בסין וכיוצא בזה. במידה והבקשה לרישום נידחת, ניתן להגיש ערעור לבחינה מחדש בפני מועצת הבחינה והשיפוט של סימני המסחר (Trademark Review and Adjudication Board). על החלטה של מועצת הבחינה והשיפוט של סימני המסחר, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט. במידה ורשם סימני המסחר מאשר את הבקשה, הסימן מתפרסם ב"יומן סימני המסחר הסיני", ובהעדר התנגדויות במהלך שלושה חודשים ממועד הפרסום - הסימן מאושר סופית על ידי משרד סימני המסחר.

בניגוד למצב המשפטי בישראל, שבו בעל סימן מסחרי אשר אינו רשום יכול להגן על זכויותיו לשימוש בסימן או להתנגד לרישום הסימן על-ידי צדדים שלישיים בעילה של שימוש קודם - העיקרון המשפטי בסין הוא: "כל הקודם לרישום - זוכה".

כל הקודם לרישום - זוכה!

יש לציין כי בהתאם להוראות פרוטוקול מדריד, חברה ישראלית יכולה להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בינלאומי באמצעות משרד סימני המסחר הישראלי, אשר שולח את הבקשה ל WIPO. זה בתורו, בוחן את הבקשה ופונה לרישומה בסין. במידה ולא הוגשה התנגדות תוך 18 חודשים, הסימן נרשם בסין.

3. תוקף ההגנה

תוקף הסימן הוא לעשר שנים עם אפשרות לחידוש, במידה ונעשה שימוש בסימן. במידה ולא נעשה שימוש בסימן לתקופה של מעל לשלוש שנים, ניתן להגיש בקשה למחיקת הסימן.

4. מה דינו של סימן מסחר מוכר היטב שאינו נרשם בסין?

ככלל, סימן מסחר שאינו רשום אינו זוכה להגנה בסין. אולם, במסגרת חוק סימני המסחר קיימת הגנה על "סימן מסחרי מוכר היטב", (אשר אינו רשום) בהתאם לאמנת פריז להגנה על קניין רוחני, ובצידה קנס מנהלי בגובה של 100,000 רמינבי. הקושי הוא כי בשל הפרוצדורות והפרקטיקות המשפטיות הנהוגות בסין, תנאי-הסף לקבלת הכרה וסטאטוס של "סימן מסחרי מוכר היטב" הם נוקשים ביותר. חברה אשר תבקש לטעון לזכות בסימן מסחר מוכר היטב, תאלץ להוכיח לבית המשפט כי הסימן נהנה מהכרה במדינת המקור, ברמה בינלאומית וכן בשוק הסיני. רף ההוכחה הינו גבוה מאוד, וגם חברות מוכרות בשווקים העולמיים נכשלו לא פעם בהוכחת סימן מסחר מוכר היטב בבתי המשפט בסין.

ז. רישום של דומיין - Domain Name Registration

חברה ישראלית המבקשת לבנות אתר אינטרנט הפונה אל השוק הסיני, רשאית לבחור לרכוש שם דומיין תחת הסימות COM.CN המשויכת לסין. בנוסף ניתן לרכוש שם דומיין בשפה הסינית.

הליכי הרישום והרכישה של דומיין תלויים בסימות הדומיין המבוקש, אולם כעקרון מדובר בתהליך פשוט שניתן לביצוע אל מול אחד ממנהלי מרשם הדומיין, בסין או מחוץ לסין, אשר קיבלו הרשאה מאת הגוף האחראי על רישום דומיינים המשוויכים לסין. במסגרת הבקשה לרישום הדומיין, יש לספק את פרטי הזיהוי של מבקש הדומיין וכן פרטי התקשרות.

חשוב לציין, כי מרשם הדומיינים הינו נפרד ממרשם סימני המסחר, ושני המרשמים פועלים לפי העיקרון של כל הקודם זוכה.

ח. סודות מסחריים

1. הגדרה

החוק הסיני למניעת תחרות לא הוגנת מגדיר סודות מסחריים כמידע טכני או עסקי שאינו נחלת הרבים, בעל ערך כלכלי שימושי אשר נשמר כסוד על ידי בעליו. מבין הדוגמאות השכיחות לסודות מסחריים ניתן לציין רשימת לקוחות ומידע מסחרי על לקוחות, מידע על ספקים, רשימת תמחור, אסטרטגיית מכירות, דרכי ייצור וטכנולוגיה אשר אינה מוגנת כפטנט.

2. הגנה על סודות מסחריים

החוק למניעת תחרות לא הוגנת אוסר במפורש על השגה של סודות מסחריים באופן לא חוקי, כגון גניבה, כפייה או שימוש בכל אמצעי לא חוקי לשם השגת סוד מסחרי.

בניגוד לפטנטים, זכויות יוצרים וסימני מסחר, סודות מסחריים אינם מוגנים על ידי מרשם מיוחד בסין. חברות בוחרות להגן על הסודות המסחריים שלהן על ידי קביעת כללי התנהלות יום-יומיים בכדי לוודא שחומר סודי לא יזלוג מחוץ לחברה. כללים אלו יכולים לכלול נעילת חומרים סודיים, תדרוך העובדים לעניין נוהלי שמירה על סודות מסחריים והחתמת עובדים ושותפים עסקיים על הסכמי סודיות מתאימים.

ט. הסכמי שמירת סודיות (NDA) ותניות סודיות בהסכמי עבודה

על חברה ישראלית אשר מבקשת להיכנס להליך של מ"מ עם משקיעים, שותפים או רוכשים פוטנציאליים בסין, להחתים את הצד הסיני על הסכמי סודיות, כדי שהאחרון יתחייב לשמור בסודיות על כל המידע והידע שקיבל במסגרת המו"מ.

בהתאם לחוק חוזי העבודה בסין (The PRC Employment Contract Law 2007), חברה ישראלית המעסיקה עובדים בסין יכולה להכליל בהסכמי העבודה של העובדים בסין הסכמי שמירת סודיות, הסכמי אי-תחרות והסכמי אי-שידול.

חשוב לציין, כי הכנת חוזים עם נפקות משפטית בסין חייבת להיעשות באמצעות עורך דין המתמצא בחוק הסיני.

במידה וזכויות הקניין הרוחני של חברה ישראלית שפועלת בסין הופרו, יש בידיה זכות קניין רוחני אשר מוגנת- בין אם באמצעות חוזה ובין אם באמצעות רישום- ניצבות בפניה מספר דרכי פעולה:

1. ליטיגציה

ניתן לפתוח בהליך משפטי בבית-משפט סיני בפני ערכאה שמתמחה בדיני קניין רוחני (סמכות הנתונה לבתי משפט ייעודיים בדרג הביניים (Intermediate Court)), בתביעה לאכיפה (צו מניעה) ולקבלת פיצויים בגין גזל הקניין הרוחני. הפיצוי יחושב לפי הנזק שנגרם ל"בעל הקניין" כתוצאה מההפרה, הרווח שהפיק המפר, או הערכה של התמלוגים שהיה מקבל "בעל הקניין" במידה והיה הסכם מסחרי בין הצדדים. דברי חקיקה מסוימים מגבילים את גובה הפיצוי המגיע לתובע על גזל של קניין רוחני. כך למשל, חוק סימני המסחר קובע כי במידה ולא ניתן להוכיח את גובה הפיצוי, בית המשפט רשאי לקבוע פיצוי בתביעה על גזל של סימן מסחר בגובה של עד 3 מיליון רמינבי.

יש לזכור כי הליכים משפטיים בסין, שעניינם גזל קניין רוחני, נוטים להיות ארוכים ויקרים. אולם, עם פתיחת ההליך תחת תנאים מסוימים, ניתן לבקש סעד זמני למניעת המשך ההפרה כל עוד ההליך המשפטי מתנהל. נטל ההוכחה הינו על הצד הטוען לגזל הקניין הרוחני. על הצד התובע להציג בפני בית המשפט ראיות התומכות בטענותיו, כאשר בניגוד למצב בישראל, בתי המשפט בסין אינם מחייבים את הנתבע בצו לגילוי מסמכים.

על החלטת בית המשפט ניתן לערער לערכאה הגבוהה יותר, אשר הכרעתה הינה סופית.

2. מסלול אכיפה מנהלית

ניתן לפנות למסלול אכיפה מנהלית באמצעות הגשת תלונה לרשות האדמיניסטרטיבית הרלבנטית (תלוי בסוג הקניין הרוחני בו מדובר), שמאפשרת עצירת ההפרה בהליך מנהלתי ללא משפט, ויכולה אף להוביל לפתיחת הליך פלילי נגד המפר.

3. רשויות המכס

בהתאם להוראות המכס לשמירה על קניין רוחני, בעל זכות קניין רשומה בסין יכול לבקש לרשום את זכות הקניין שלו במרשם מיוחד של רשויות המכס בסין. הרישום תקף לתקופה של עשר שנים, וניתן לחידוש בתום התקופה. לאחר הרישום, במידה והמכס מאתר משלוח שיוצא מסין או שנכנס לסין, שמכיל סחורה החשודה בהפרת זכויות קניין רוחני, המכס יעצור את המשלוח למשך שלושה ימים במהלכם בעל הזכות הרשומה יכול להגיש תלונה רשמית למכס אודות הפרת סימן המסחר שלו.

4. המסלול הפלילי

הליך פלילי כנגד מפר זכות קניין רוחני יכולה להתחיל בהגשת תלונה של בעל הזכות שהופרה, או אחת מהרשויות האדמיניסטרטיביות, בתחנת המשטרה בסין (Public Security Bureau), שם יוחלט לאחר חקירה באם להעביר את התלונה לתובע הכללי.

יא. פתרונות חלופיים שאינם משפטיים להגנה על קניין רוחני

מלבד ההגנות המשפטיות, קיימות דרכים חלופיות, לוגיסטיות, להגנה מפני אפשרות של העתקה בסין, או לכל הפחות למזער פגיעה אפשרית בקניין הרוחני:

1. חברה זרה אשר בונה מותג ומוניטין בסין באשר לאיכות המוצרים והשירותים שלה, מקטינה את החשש שלקוחותיה ירכשו מוצרים מזויפים באיכות נמוכה יותר.
2. חברה זרה יכולה לפעול בסין באמצעות חברה סינית בבעלות זרה, או באמצעות מודל של מיזם משותף עם שותף סיני מקומי. אחד מהיתרונות בפעילות בסין באמצעות חברה בבעלות זרה מלאה, הינו היכולת של החברה הזרה להגן בצורה טובה יותר על הטכנולוגיה וסודותיה המסחריים. הקמת מיזם משותף עם שותף מקומי, הכולל הקמת מרכז מחקר ופיתוח משותף או העברת טכנולוגיה למיזם המשותף מיישראל לסין, עלולה להגדיל את הסיכון לפגיעה אפשרית בקניין הרוחני של החברה הזרה. חברה זרה המבקשת למזער את הסיכון יכולה להגביל את הפעילות העסקית של המיזם המשותף לפעילות של הפצה ומתן שירות לקוחות. כמו כן, יש להיעזר בליווי משפטי צמוד בשלב ניסוח הסכמים עם השותף המקומי לשם צמצום הסיכון לאובדן הקניין הרוחני.
3. חברה זרה יכולה לנסות ולהשאיר חלק מהקניין הרוחני שלה מחוץ לסין. כך למשל, חברות ישראליות בוחרות לרוב להשאיר את מרכז המחקר והפיתוח או את "טכנולוגיית הליבה" מחוץ לסין.
4. חברה זרה, המוכרת מערכת מורכבת, יכולה להשאיר חלק מהיצור או מרכיב מסוים במערכת מחוץ לסין. כמו כן, חברה כזו יכולה לייצר את מרכיבי המערכת בסין באמצעות מספר יצרני משנה שאינם קשורים זה בזה ולבצע את ההרכבה הסופית של המערכת מחוץ לישראל.
5. לעיתים, חברה זרה בונה את המודל העסקי שלה על מתן שירותים נלווים ואספקת חלקי חילוף למוצרים, אותם היא מוכרת בסין ובכך מקטינה את יכולת המתחרים להתחרות בה אך ורק על ידי העתקה של המוצר הרלוונטי.

ליצירת קשר ופרטים נוספים, ניתן לפנות למשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל

עו"ד יואב שדה, ראש תחום פעילות סין:

טלפון: 03-6103165

מייל: yoavs@meitar.com

עו"ד עדיאל יואל קיויתי, נציג המשרד בסין (בייג'ינג):

טלפון: +86 18610131171

מייל: adielk@meitar.com

עו"ד ג'יאנג'יאן גונג:

טלפון: 03-6103610

מייל: Jianjiang@meitar.com