

שלי, שלך, של הבוס! עו"ד עדי מרכוס*

שווי חברה טכנולוגית נמדד על ידי שני אלמנטים מרכזיים: הקניין הרוחני שלה והעובדים שלה. אחת הסוגיות המהותיות שעומדות כיום בפני מעסיקים, בעיקר בעולם הטכנולוגי שבו אנו חיים, היא כיצד ניתן להבטיח שהמצאות או פיתוחים של העובדים יוכרו כקניינו של המעסיק ויהיו חלק ממכלול הקניין הרוחני של החברה. לכאורה, חוק זכויות יוצרים הישראלי מעניק את הבעלות ביצירה אשר נוצרה על ידי עובד לצורכי עבודתו ובמהלכה, למעסיקו. אולם, על סוגיית הבעלות בקניין הרוחני במסגרת יחסי עובד-מעביד חלים אף דיני העבודה והפער ביניהם ובין חקיקת זכויות היוצרים מביאה לכך שמעסיקים רבים, הבוחרים להסתמך על חוק זכויות היוצרים בלבד, מוצאים עצמם, ברגע האמת, מול שוקת שבורה, כאשר הם נאלצים לרכוש מעובדיהם המצאות או פיתוחים אשר המעסיק הניח כי שייכים לו מלכתחילה. בעוד שחוק זכויות היוצרים לכאורה מעניק באופן אוטומטי את הבעלות ביצירה למעסיק, הוא דורש תחילה כי ייקבע שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד מעביד, וזאת באמצעות המבחנים הקיימים בדיני העבודה, אשר פעמים רבות אינם מתאימים במקרים שעיקרם שעיסקת הבעלות בקניין הרוחני. דיני העבודה נועדו למנוע ניצול של העובד החלש על ידי המעסיק, בעוד שדיני זכויות היוצרים בחרו להעניק את הבעלות ביצירה דווקא למעסיק ה"חזק" וזאת על מנת לעודד את היצירה בשוק מתוך ההנחה שהמעסיק הוא זה אשר מסוגל לקחת על עצמו את הסיכון הכלכלי הכרוך בפיתוח יצירות חדשות ולתמרץ את העובדים עבור עבודתם.

כך, כיום, על מנת לבחון אם יצירה אשר נוצרה על ידי עובד שייכת למעסיק, בית המשפט בודק את מהות היחסים בין הצדדים, קובע אם קיימים ביניהם יחסי עובד מעביד (או לחילופין יחסי קבלן מזמין או מיזם משותף), ובוחר אם העובד עשה שימוש בכלים השייכים למעסיק, האם יצר את היצירה בשעות העבודה, או האם קיבל תשלומים נפרדים בגין היצירה. כך, לדוגמה, במקרה בו העובד קיבל תשלום חד פעמי בגין הפרויקט במסגרתו פותחה היצירה, התוצאה עשויה להיות כי מדובר ביחסי קבלן ומזמין וכי היצירה למעשה שייכת לעובד. בדומה, אם העובד עבד אצל המעסיק במשרה חלקית בלבד, יכול להיות שהוא רשאי ביתרת הזמן שלו לעבוד וליצור באופן עצמאי.

כאמור, מבחנים אלה פעמים רבות אינם מתאימים למציאות של עידן האינטרנט והסטארטאפים. אם בעבר היה ברור שכל מה שעובד עושה בשעות העבודה או במקום העבודה, שייך למעסיקו, כיום ההפרדה בין החיים הפרטיים למקצועיים כבר אינה כה ברורה. כיצד מבחינים בין תוצר עבודה לבין תוצר פרטי כשהעובד הינו מתכנת אשר עובד מהבית? כיצד מבחינים בין יצירה השייכת למעסיק ובין יצירה השייכת לעובד כשנכתבה על מחשב המשמש את העובד הן לעבודה והן לשימושים פרטיים? ההבחנה הופכת מטושטשת עוד יותר בתחום ההייטק כשקיים נוהג לשלם לעובדים בונוסים או אופציות על תרומה לקניין הרוחני כאשר החברה מגיעה לאקזיט.

בעיה נוספת טמונה בעובדה שחוק זכויות יוצרים עוסק בנכסי קניין רוחני שאינם בני רישום כפטנטים, מדגמים או סימני מסחר המסווגים לארבע קטגוריות: ספרותית, אמנותית, דרמטית ומוסיקלית. מה אם כן הדין עם יצירות שאינן נופלות לגדר קטגוריות אלו? כיצד עושים את ההבחנה כשהתוצר הוא, לדוגמה, עמוד פרסומי של החברה ברשת חברתית אשר נבנה ומתופעל על ידי אחד העובדים ואולי אף רשום על כתובת הגיימייל הפרטית שלו?

הפתרון הוא כמובן הוא ביצוע העברה ברורה ומסודרת של זכויות הקניין הרוחני של העובד למעסיק באמצעות הסכם בכתב, אשר נוסח על ידי עורך דין בעל התמחות בתחום ואשר קובע קבל עם ועדה כי כל המצאה או פיתוח או יצירה אשר נוצרה על ידי העובד בתקופת העסקתו שייכת למעסיק, וזאת ללא קשר להגדרת יחסי העבודה ותוך קביעת תמורה מוסכמת, הנכללת במשכורתו של העובד מראש. חשוב גם לוודא שההסכם מתייחס ליצירות קודמות של העובד ולכן שימוש בתבנית סטנדרטית מבלי שיועץ משפטי בוחן כל הסכם עשויה בסופו של דבר להוכיח את הדבר הידוע לכל: חיסכון כספי הרבה פעמים מוביל להוצאות גדולות עשרות מונים בעתיד.

* עו"ד עדי מרכוס. הינה עורכת דין במשרד אפיק ושות' (www.afiklaw.com) המתמקדת במשפט מסחרי ודיני חברות, זכויות יוצרים, דיני תקשורת ואומנים ועסקאות בינלאומיות. עו"ד מרכוס הינה בוגרת הפקולטה למשפטים ובעלת תואר שני בתקשורת באוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים בינלאומי מאוניברסיטת בר אילן. היא התמחתה במשרד המשפטי אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בתחום הדין האזרחי וזכויות היוצרים, לאחר מכן עבדה 18 חודש במשרד שלמה כהן בתחום הקניין הרוחני, כ-11 שנה במחלקה המשפטית בגוף התקשורת "רשת נגה בע"מ" (ערעור 2 של הטלויזיה), כאשר תפקידה האחרון בטרם מיזוג החברה עם ערוץ 10, כראש תחום במחלקה המשפטית ולאחר כך, טרם הצטרפותה למשרד, כיועצת המשפטית הפנימית של קנלר ייצוג אמנים, בכל נושא היעוץ המשפטי של אמנים ואנשי תרבות, בין בישראל ובין במישור הבינלאומי. אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בנושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים נוספים: 03-6093609, או באמצעות הדואר האלקטרוני: afiklaw@afiklaw.com.

Mine, Yours, the boss' ! / Adi Marcus, Adv. *

The value of a technology company is measured by two key elements: its intellectual property and its employees. One of the fundamental issues facing employers today, especially in the technological world in which we live, is how to ensure that employees' inventions or developments are recognized as the employer's property and form part of the company's intellectual property.

Allegedly, Israeli Copyright Law grants ownership of a work created by an employee for the purpose of his work and during it, to his employer. However, the issue of intellectual property ownership in an employee-employer relationship is also governed by labor law and the gap between such and the copyright legislation means that many employers, who choose to rely on copyright law only, find themselves, in the moment of truth, facing a situation where they need to purchase from their employees inventions or developments which the employer assumed to belong to it in the first place.

While copyright law theoretically automatically grants ownership of the work to the employer, it first requires that it be determined that there is an employer-employee relationship using labor law tests, which often do not fit intellectual property issues. Labor law is intended to prevent the weak employee being exploited by the employer, while copyright law has chosen to grant ownership of the work to the "strong" employer in order to encourage R&D, assuming that the employer is able to bear the economic risk involved in developing new works and incentivizing employees for their work.

Thus, today, in order to examine whether a work created by an employee belongs to the employer, the Court examines the nature of the relationship between the parties, determines whether there is an employer-employee relationship (or alternatively a contractor relationship or a joint venture), and whether the employee used tools of the employer, created the work during working hours, or received separate remuneration for the work. Thus, for example, in the case where the employee received a one-time payment for the R&D project, the assumption will be that it is a contractor-client relationship and the work might actually belong to the employee. Similarly, if the employee worked for the employer only part-time, the assumption may be that he is allowed for the remainder of his time to work and create independently.

However, as mentioned, these tests often do not fit the reality of the Internet age and startups. If, in the past, it was clear to everyone that everything an employee does during work hours or in the workplace belongs to his employer, today the segregation between private and professional life is no longer so clear. How do you distinguish between a work product and a private product when the employee is a programmer who works from home? How do you distinguish between a work that belongs to the employer and a work that belongs to the employee when it was written on a computer that is used by the employee both during working hours and for private uses? The distinction becomes even more blurred in high-tech companies where there is a practice of paying employees for the development of the company's intellectual property through bonuses or options when the company makes an "exit".

Another issues lies in the fact that copyright law deals with non-registered intellectual property assets as patents, designs or trademarks and are classified into four categories: literary, artistic, dramatic and musical. What then is the case with works that do not fall into these categories? How do you make the distinction when the product is, for example, a company's landing page on a social network that is built and operated by one of the employees and may even be registered on his private Gmail address?

The solution is, of course, to make a clear and orderly transfer of the employee's intellectual property rights to the employer by a written agreement drafted by a lawyer specializing in the field and which specifically states that any invention, development or creation belongs to the employer. This is regardless of the definition of the employment relationship and while setting an agreed payment, included in the salary. It is also important to make sure that the agreement refers to the employee's previous works and therefore using a standard template without a legal advisor examining each agreement may ultimately prove what is known to all: immediate savings often lead to tenfold expenses in the future.

***Adi Marcus, Adv.** is an attorney in the office of Afik & Co. (www.afiklaw.com) who focuses primarily on commercial and corporate law, copyrights, media law and international transactions. Advocate Marcus holds a major in law, an M.A in communication from Tel Aviv University and an international MBA from Bar Ilan University. She completed her internship at the Ministry of justice under the Deputy Attorney General focusing civil law and copyright law, then worked for about 18 months in the office of Shlomo Cohen in the field of intellectual property, about 11 years in the legal department of the communications network "Noga Network" (Channel 2 of TV), with her last position before the company merged with Channel 10, was head of department in the legal department and then, before joining the firm, as Kneller Artists Representation's internal legal advisor, representing in all matters of legal advice to artists and cultural figures, both in Israel and internationally. Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis. For additional details: +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com.