

מי זיהם את הקניין הרוחני שלי? או האם אני בכלל הבעלים של האתר שלי? / עו"ד דורון אפיק

חברה שוכרת שירותים של בונה אתרי אינטרנט על מנת שיבנה עבורה אתר מכירתי ואף משלמת לו סכום חודשי כדי שיתחזק את האתר. בשלב מסוים היא מחליטה להחליף ספק שירותים, אך הספק טוען שהאתר בכלל שייך לו והחברה לא יכולה להשתמש בו, או אפילו להקים אתר אחר שנראה אותו דבר. הייתכן?

נשמע סיפור תמוה? בית המשפט בפסק דין שניתן בבית המשפט בחיפה ביוני, 2018, קבע שספק שירותי האתרים הוא הבעלים של האתר עליו קיבל ריטיינר חודשי והחברה לא רשאית להשתמש באתר או באתר הנראה כמוהו.¹ באותו מקרה ספק השירותים הקים את האתר ורשם את הדומיין על שמו. במסגרת ההסכם בין הצדדים (שלא היה באמת הסכם אלא רק הצעת מחיר שתמורתה שולמה) לא סוכם שהספק יבנה את האתר עבור החברה או שהבעלות בו תועבר לחברה אלא רק דובר על אספקת שירותים. החברה אמנם העבירה תכנים לספק והוא העלה אותם לאתר, אולם בית המשפט קבע שלספק אין בעלות בזכויות היוצרים של התכנים שנמסרו לו על ידי החברה, אך אין הדבר מעלה או מוריד לעניין זכויות היוצרים באתר עצמו, השייך לספק. במילים אחרות, הקניין הרוחני של החברה לא באמת כולו שייך לה והוא זוהם בקניין רוחני של אחר - המשמעות של הדבר היא גם הוצאות מיידיות, אבל גם נזק אדיר לשווי החברה.

חוק זכות יוצרים הישראלי, קובע שהיוצר הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה, גם אם נוצרה לפי הזמנה, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המזמין והיוצר, במפורש או במשתמע. החוק גם דורש שהסכם להעברת זכויות יוצרים יהיה בכתב.² כך, ברגע שבין ספק השירותים לבין הלקוח לא קיים הסכם בכתב שקובע שהזכויות באתר שייכות ללקוח, נותר הלקוח עם אתר שכלל אינו שייך לו.

במקרה אחר, שנדון בבית המשפט בתל אביב באפריל, 2017,³ (ערעור לבית המשפט העליון נדחה ביוני, 2019⁴) עלתה השאלה למי שייכת חנות אינטרנט מקוונת באתר לממכר תכשיטים? האם למעצבת תכשיטים שעיצובה נמכרים בחנות - או לאיש מכירות שניהל עבורה את החנות? גם באותו מקרה הייתה הסכמה בעל פה לפיה איש מכירות יקים חנות אינטרנטית חדשה וגם שם העלה איש המכירות את אותן טענות בדבר זכות היוצרים הראשונית השייכת לו, והעדר הסכם בכתב להעברת הזכויות. אולם, באותו מקרה קבע בית המשפט שעל מנת ליצור זכות יוצרים נדרשת מידה מסוימת של יצירתיות ואין מדובר באתר אינטרנט אלא בחנות אינטרנטית בתוך פלטפורמה קיימת (אתר ETSY) שמספקת את מערכת ההפעלה של החנות ואף את העיצוב. למעשה, איש המכירות קיבל פורמט מובנה של חנות מקוונת, ואליו העלה את תצלומי התכשיטים, כאשר החנות זהה לחנויות אחרות באתר. כך, לא למעצבת ולא לאיש המכירות קיימות זכות יוצרים בחנות למרות שאיש המכירות ניהל אותה במשך מספר שנים, אלא שהזכויות שייכות לספק פלטפורמת החנויות.

המסקנה המתבקשת ברורה, זכויות יוצרים הינם נושא מורכב וחשוב להיות מלווה בעורך דין בעל רקע בתחום בעת התקשרות עם ספק תוכן או שירות היוצר בסופו של דבר את הקניין הרוחני של העסק. ניהול לא נכון של הקניין הרוחני עלול ליצור מצב בו בסופו של דבר הקניין הרוחני של העסק כלל לא קיים, או שהוא קיים אך שייך אופן מלא או חלקי לאדם אחר - בין שאותו אדם הוא עובד של העסק (אשר ההתקשרות איתו נעשתה ללא ליווי משפטי נכון) או ספק שירותים חיצוני.

¹ עו"ד דורון אפיק הינו נטריון ועורך דין המוסמך בישראל ובניו יורק והוא השותף המנהל של משרד אפיק ושות' (www.afiklaw.com) המתמקד בהנפקות באוסטרליה ובניו יורק, דיני חברות, דיני מקרקעין, עסקאות בינלאומיות ופיננסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, מימון ומשפט ימי ואף הרצה בתחומי מומחיותו, לרבות במסגרת תואר מנהל עסקים Executive MBA באוניברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים בינלאומיים מחוץ לכותלי בית המשפט (נישור ובוררות) ומשמש גם כבורר וכנאמן בנאמנויות ישראליות ובינלאומיות. אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בנושאים המתוארים בסקירה זו. לפירוט נוספים: 03-6093609, או באמצעות הדואר האלקטרוני: afiklaw@afiklaw.com.

² תאמ (חי') 16-12-25176-12-16 מלטה אחזקות (2010) בע"מ נ' קבוצת אילן מיכאלי להשקעות בע"מ (11.06.2018) - <https://he.afiklaw.com/caselaw/14230>

³ סעיפים 133(1), 35 ו-37(ג) לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007.

⁴ תא (ת"א) 13-12-21235-12-13 נטע וולפה יחיאלי נ' ירון צזאנה (30.04.2017) - <https://he.afiklaw.com/caselaw/14229>

⁵ עא 4821/17 ירון צזאנה נ' נטע וולפה (13.06.2019) - <https://he.afiklaw.com/caselaw/14280>

Who polluted my IP, or: Am I the master of my domain? / Doron Afik, Esq.*

A company hires the services of a website builder to build a sales website for it and even pays him a monthly amount to maintain the website. At some point, it decides to change service providers, but the provider contends that the site belongs to him and the company cannot use it, or even set up another site that looks the same. Can this be?

If this sounds to you like a strange story, that is exactly the case decided by the Court in Haifa in June, 2018, who determined that the website service provider is the owner of the website for which he received a monthly retainer and the company is not allowed to use the website or a website that looks like it. In that case, the service provider set up the website and registered the domain in his name. As part of the agreement between the parties (which was not really an agreement but merely a price offer and payment made) it was not agreed that the supplier would build the website for the company or that ownership thereof would be transferred to the company, but only the provision of services was discussed. The company did transfer content to the supplier and he uploaded it to the website, but the Court found that the supplier does not own the copyright of the content provided to him by the company, but this does not raise or lower the issue of copyright on the website itself, which belongs to the supplier. In other words, the intellectual property of the company does not really belong to it in full and was “polluted” by intellectual property of another.

The Israeli copyright law states that the creator is the first owner of the copyright in the work, even if it was created by order, unless otherwise agreed between the orderer and the creator, explicitly or implicitly. The law also requires that an agreement to transfer copyright be in writing. Thus, if there was no written agreement between the service provider and the client stating that the rights on the site belong to the client, the client is left with a site that does not belong to it at all - the meaning of this is expenses but also decrease in value.

In another case, which was decided in the Tel Aviv court in April, 2017, (an appeal to the Supreme Court was rejected in June, 2019) the question arose as to who owns an online store on a site for selling jewelry? Is it to a jewelry designer whose designs are sold in the store - or to a salesman who managed the store for her? In that case too there was only a verbal agreement according to which the salesperson would establish a new online store and there the salesperson raised the same contentions regarding the initial copyright belonging to him, and the absence of a written agreement for the transfer of rights. However, in that case the Court found that in order to create a copyright a certain degree of creativity is required and it is not a website but an online store within an existing platform (the ETSY website) that provides the store's operating system and even the design. In fact, the salesperson received a built-in format of an online store, and uploaded the jewelry photos to it, where the store is identical to other stores on the site. Thus, neither the jewelry designer, nor the salesperson have copyright in the store, even though the salesperson managed it for several years, but the rights belong to the store platform provider.

The necessary conclusion is clear, copyright is a complex issue and it is important to be accompanied by a lawyer with a background in the field when contracting with a content or service provider that ultimately creates the intellectual property of the business. Improper management of the intellectual property may create a situation where in the end the intellectual property of the business does not exist at all, or exists but belongs fully or partially to another - whether that person is an employee of the business (with whom the contract was made without proper legal guidance) or an external service provider.

Doron Afik, Esq. is a notary public and an attorney admitted to practice in Israel and New York and is the managing partner of Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com). Doron served an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers and Acquisitions as part of the EMBA program. Doron's practice focuses primarily on Australian and New York IPO's, international transactions, including mergers and acquisitions, dispute resolution and issues of public law. He is a graduate of a European Union alternative disputes resolution course and the ICC Master Class for arbitrators and also serves as arbitrator. 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

Quién contaminó mi IP, ¿Soy el dueño de mi dominio? / Doron Afik, Esq.*

Una empresa contrata los servicios de un creador de páginas web para crear una web de ventas, la empresa llega a un acuerdo con el proveedor y paga una cantidad mensual para mantener la página web. Transcurrido un tiempo, la empresa decide cambiar de proveedor. El proveedor sostiene que la página web le pertenece y que la empresa no puede utilizarla, ni configurar otra página web que tenga el mismo aspecto. ¿Puede esto ser posible?

Si esta historia te parece extraña, ésto es exactamente lo que decidió el Tribunal de Haifa en junio de 2018, el cual determinó que el proveedor es el propietario de la página web por la cual recibió un pago mensual y que la empresa no está autorizada a utilizar la página web. En ese caso, el proveedor creó la página web y registró el dominio a su nombre como parte del acuerdo entre ambos (que no era realmente un acuerdo sino simplemente una oferta de precio y pago realizado) en ningún momento se acordó que el proveedor construiría la página web para la empresa ni que la propiedad del mismo sería transferida a la empresa, sólo se discutieron los servicios. La empresa transfirió contenido al proveedor y este lo cargó en la página web. El tribunal determinó que el proveedor no posee los derechos de autor del contenido proporcionado por la empresa, pero esto no plantea ni reduce la cuestión de los derechos de autor de la página web, que pertenece al proveedor. En otras palabras, la propiedad intelectual de la empresa no le pertenece en su totalidad y fue “contaminada” por propiedad intelectual de otro.

La ley de derechos de autor de Israel establece que el creador es el primer propietario de los derechos de autor de la obra, incluso si fue creada por orden, a menos que se acuerde lo contrario entre el ordenante y el creador, explícita o implícitamente. La ley también requiere de un acuerdo para transferir los derechos de autor por escrito. Por lo tanto, si no hubo un acuerdo escrito entre ambas partes, los derechos sobre la página web pertenecen al cliente. El cliente se queda con la página web que no le pertenece en absoluto - el significado de esto es gastos pero también disminución de valor.

En otro caso, se decidió en el tribunal de Tel Aviv en abril de 2017, (una apelación ante la Corte Suprema fue rechazada en junio de 2019) surgió la pregunta de quién es el propietario de una tienda online de ventas de joyas. ¿El diseñador de joyas cuyos diseños se venden en la tienda o para un vendedor que manejó la tienda? En ese caso también hubo solo un acuerdo verbal entre el vendedor establecería una nueva tienda online y allí el vendedor planteó los mismos argumentos con respecto a los derechos de autor iniciales que le pertenecían y la ausencia de un acuerdo escrito para la transferencia de derechos. Sin embargo, en ese caso el Tribunal consideró que para crear los derechos de autor se requiere un cierto grado de creatividad y no es una página web sino una tienda en línea dentro de una plataforma existente (el sitio web de ETSY) que proporciona el sistema operativo de la tienda e incluso el diseño. De hecho, el vendedor recibió un formato incorporado de una tienda online y subió las fotos de las joyas, donde la tienda es idéntica a otras tiendas en la página web. Por lo tanto, ni el diseñador de joyas ni el vendedor tienen derechos de autor sobre la tienda, aunque el vendedor la administró durante varios años, pero los derechos pertenecen al proveedor de la plataforma de la tienda.

La conclusión es clara, los derechos de autor son un tema complejo y es importante estar acompañado de un abogado con experiencia en la materia a la hora de contratar a un proveedor de contenidos o servicio. La gestión inadecuada de la propiedad intelectual puede crear una situación en la que, al final, la propiedad intelectual de la empresa no existe en absoluto, o existe pero pertenece total o parcialmente a otra persona, ya sea que esa persona sea un empleado de la empresa (con quien el contrato se realizó sin la debida orientación legal) o un proveedor de servicios externo.

*Doron Afik, Esq. es notario público y abogado habilitado para ejercer en Israel y Nueva York y es el socio gerente de Afik & Co., Abogados y Notarios (www.afiklaw.com). Doron se desempeñó como profesor adjunto en la Universidad Hebrea. Doron enseña Fusiones y Adquisiciones como parte del programa EMBA. La práctica de Doron se centra principalmente en OPI de Australia y Nueva York, transacciones internacionales, incluidas fusiones y adquisiciones, resolución de disputas y cuestiones de derecho público. Se graduó de un curso alternativo de resolución de disputas de la Unión Europea y de la Clase magistral de la CCI para árbitros y también se desempeña como árbitro. Nada en este documento debe tratarse como un consejo legal y todos los problemas deben revisarse caso por caso. Para detalles adicionales: +972-3-6093609 o al correo electrónico: afiklaw@afiklaw.com