



בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 563/11

לפני: כבוד המשנה לנשיא (בדימ') א' ריבלין
כבוד השופט א' רובינשטיין
כבוד השופטת א' חיות

המערערת: ADIDAS SALOMON A.G

נגד

המשיבים: 1. גילאל יאסין
2. מדינת ישראל אגף המכס והמע"מ - פורמלי

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו מיום 13.12.2010 בת"א 2177/05 שניתן על ידי כב' השופטת מ' אגמון-גונן

תאריך הישיבה: כ"ב בשבט התשע"ב (15.02.12)

בשם המערער: עו"ד איתן שאולסקי; עו"ד ענבל נבות-אייזנטל

בשם המשיבים: עו"ד ישראל שדה; עו"ד עמיר פרידמן

פסק-דין

השופטת א' חיות:

ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כב' השופטת מ' אגמון-גונן) מיום 13.12.2010, אשר דחה תביעה שהגישה המערערת נגד המשיב 1 בגין הפרת סימני מסחר, גניבת עין, פגיעה במוניטין ועשיית עושר ולא במשפט.

הרקע העובדתי

1. המערערת, חברת ADIDAS-SALOMON A.G (להלן: אדיס או המערערת), היא חברה הפועלת בתחום מוצרי הספורט, ההנעלה וההלבשה, ובעלת סימני מסחר רשומים

במדינות רבות בעולם ובכללן ישראל. שלושה הם סימני המסחר הרשומים בבעלות אדידס בישראל, הרלבנטיים לערעור דנן: סימן מסחר מספר 45237, סימן מסחר מספר 33479 וסימן מסחר 118277, כולם בסוג 25, הכוללים לוגו של שלושה פסים מקבילים ואלכסוניים על צידן של נעלי ספורט, נעליים פשוטות ונוחות, נעלי אתלטיקה ונעלי יום יום (להלן: סימן המסחר או סימן שלושת הפסים).

המשיב 1, מר ג'לאל יאסין (להלן: המשיב), עוסק בייבוא נעליים לשטחי הרשות הפלסטינית. בשנת 2005 ייבא המשיב ממפעל בסין נעלי ספורט, ולפי הזמנתו סומנו על צידי הנעליים ארבעה פסים אלכסוניים והשם "SYDNEY" הוטבע עליהן בשלושה מקומות שונים (להלן: הנעליים או נעלי המשיב). משלוח הנעליים הגיע לנמל אשדוד ובסוף חודש אוגוסט 2005 נשלחה לאדידס הודעה מאת המשיבה 2, רשות המכס והמע"מ (להלן: רשות המכס), כי היא מעכבת את המשלוח משום שעל פי חזות הנעליים המשיב מפר לכאורה זכויות קניין רוחני הנתונות לה. כנגד הפקדת ערבות בנקאית, מסרו אנשי רשות המכס לבא כוחה של אדידס את פרטי המשיב וכן נעל אחת לדוגמה מתוך המשלוח (בחקירתו הנגדית אישר המשיב כי הנעל מייצגת את יתר הנעליים באותו משלוח). אדידס סברה כי חזות הנעליים אכן דומה עד כדי הטעיה לנעליים המיוצרות על ידה וכי יש בה משום הפרה של סימן המסחר שלה. המשיב מצידו טען כי הנעליים שייבא אינן מפרות את סימן המסחר הרשום של אדידס, אך על מנת לנסות ולהגיע עימה לעמק השווה הציע לאדידס באותו שלב לערוך שינוי מסויים בעיצוב הנעליים, כך שיתווסף להן פס חמישי או סימן X על גבי ארבעת הפסים, וכי התוספת כאמור תעשה עוד בתחומי הנמל.

אדידס דחתה את הצעותיו אלה של המשיב, ומשכך הוסיפה רשות המכס לעכב את הנעליים במחסניה. כמו כן הגישה אדידס ביום 4.9.2005 תביעה נגד המשיב בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו, בה עתרה לצו מניעה קבוע שיאסור על המשיב לעשות שימוש כלשהו בנעליים הנושאות ללא הרשאה את סימן המסחר שלה או סימן הדומה לו, ובכלל זה בנעליים אשר בצידיהן ארבעה פסים אלכסוניים מקבילים. בנוסף עתרה אדידס לצו המורה על השמדת נעלי המשיב ולסעד של פיצויים ומתן דין וחשבון מפורט אודות פעולות ועסקאות בנוגע לנעליים אלו ומוצרים דומים. יצויין כי בעקבות בקשה שהגישה רשות המכס בעניין זה, הסכימו הצדדים שעלויות האחסון וכן האחזיות להשמדת המשלוח ועלות ההשמדה, ככל שבית המשפט יורה עליה, יוטלו על אדידס או על המשיב לפי תוצאות התובענה ורשות המכס צורפה אף היא כמשיבה פורמאלית להליכים דנן.

2. ביום 13.12.2010 דחה בית משפט קמא את התביעה וקבע כי רשות המכס תשחרר את הנעליים ממחסניה ותעבירן לידי המשיב, וכי זה יהיה רשאי למכור אותן. כמו כן הורה בית המשפט כי אדידס תישא בכל העלויות הנובעות מעיכוב הנעליים ואיחסונן במחסני רשות המכס.

תחילה, עמד בית משפט קמא על הבסיס העיוני ועל התכליות שביסוד דיני סימני המסחר, וכן על התפתחותן במרוצת השנים. בית המשפט קבע כי התכלית העיקרית של דינים אלו היא מניעת תחרות בלתי הוגנת הנובעת מהטעיית הצרכנים באשר למקור המוצר שאותו בחרו לרכוש. על כן בהיעדר הטעייה, כך צויין, אין לקבוע כי התקיימה הפרה של סימן המסחר.

במקרה דנן דחה בית משפט קמא את טענתה העקרונית של אדידס לפיה עצם השימוש בדוגמה של ארבעה פסים אלכסוניים מקבילים, גם כאשר הנעליים אינן כוללות כל סימן או סממן אחר הדומים לאלו של אדידס או כיתוב המזכיר את שמה, יש בו משום הפרת סימן המסחר של שלושת הפסים. בהקשר זה קבע בית המשפט כי ההכרעה בשאלה האם קיים "דמיון מטעה" היא הכרעה נורמטיבית (ולא אמפירית) ומטרתה היא לזהות מקרים שבהם היה נסיון לגרום לצרכנים לרכוש מוצר שונה מזה שרצו לרכוש וכן מקרים שבהם קיים חשש לפגיעה בתחרות הוגנת ונסיון להיבנות ממוניטין של אחר. בבוחנו האם קיים "דמיון מטעה" כאמור בין סימן המסחר של אדידס לעיצוב הנעליים של המשיב, החיל בית המשפט את ה"מבחן המשולש" שנקבע בפסיקה בהקשר זה - מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין. לצורך יישום מבחן המשנה הראשון - המראה והצליל - בחן בית המשפט את הנעל בכללותה וקבע כי נוכח הטבעת השם "SYDNEY" עליה בשלושה מקומות שונים וכן נוכח השימוש בארבעה פסים (ולא בשלושה), לא קיים במקרה דנן כל חשש להטעיית ציבור הצרכנים. בהקשר זה דחה בית המשפט את טענת אדידס לפיה יש להשוות רק בין ה"סימנים" המופיעים על הנעל וכי אין להתייחס אל הנעל כמכלול. ביישמו את מבחן המשנה השני הנוגע לסוג הסחורות וחוג הלקוחות, התייחס בית המשפט לסוג המוצר ומיתוגו, וקבע כי כיוון שנעלי אדידס משווקות כמותג יוקרה בעוד נעלי המשיב נמכרות במחיר מינימאלי בשווקים, לא קיימת סכנה לבלבול בין המוצרים מצד הצרכנים. עוד קבע בית המשפט כי העובדה שסימן שלושת הפסים כה מוכר ומזוהה עם אדידס מסירה כל חשש שהצרכנים יקשרו בינה לבין נעל עם מספר אחר של פסים. על כן, כך קבע, מי שירכוש את נעלי המשיב ממילא לא

התכוון לרכוש נעל של אדידס וגם אם ירצה לרכוש נעל הדומה לזו של אדידס, יש בכך כדי להעיד שלא קיימת הטעיה. בית המשפט הוסיף וקבע כי אין להגן על האינטרס הקנייני והמסחרי של בעל סימן המסחר - אדידס - על חשבון חופש העיסוק של מתחרים עסקיים, בהעדר נסיון להיבנות מהמוניטין של אדידס ובהיעדר הטעיה. זאת במיוחד, כיוון שגם אם פעילות המשיב תפריע לעסקי אדידס יהיה בכך משום תחרות עסקית רגילה ולא תחרות בלתי הוגנת. על כן קבע בית משפט קמא כי אין הפרה של סימן המסחר, והדגיש כי כל עוד הצרכן אינו מוטעה לגבי המוצר שהוא רוכש, אין להגביל את חופש הבחירה וחופש הביטוי שלו תוך הרחבת ההגנה על סימן המסחר, וכלשונו:

”יש לאפשר לציבור את הבחירה לרכוש מוצר זול יותר, על אף, שלא לומר משום, שקיים בינו לבין המוצר הממותג דמיון מסוים, זאת בתנאי כי לא קיים חשש שיוטעה לגבי מקור או סוג המוצר שהוא רוכש”.

3. בית משפט קמא הוסיף ודחה את טענות המערערת לפיהן ייבוא הנעליים מהווה גניבת עין, על פי סעיף 1(א) לחוק העוולות המסחריות, תשנ”ט-1999 (להלן: חוק העוולות המסחריות). בית המשפט ציין כי לעוללת גניבת העין שני יסודות: מוניטין וחשש סביר להטעיה והיא נועדה למנוע תחרות בלתי הוגנת. בית המשפט הוסיף וקבע כי אין מחלוקת שלחברת אדידס מוניטין רב בתחום נעלי הספורט בארץ ובעולם ועל כן, השאלה אותה יש לבחון בענייננו היא האם קיים חשש סביר להטעיית הצרכנים. בית המשפט השיב לכך בשלילה בצינו כי המבחנים לבחינת ”דמיון מטעה” ככל שהדבר נוגע לגניבת עין זהים למבחנים החלים בעניין זה לגבי הפרת סימן מסחר, אולם בעוד שלגבי הפרת סימן מסחר בוחנים אם קיים דמיון המטעה בין הסימנים, בעוולת גניבת העין יש לבדוק האם מכלול מעשיו של המשיב גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר. במקרה דנן, כך נקבע, לא מתקיים חשש להטעיה לגבי מקור המוצר גם על פי המבחנים החלים בעניין העוולה של גניבת עין ולכן נדחו טענות המערערת גם בעילה זו.

בית המשפט הוסיף ודחה את טענתה החלופית של אדידס כי המשיב, כמי שמנסה להיבנות מהמוניטין שלה, התעשר שלא כדין על חשבונה גם אם ימצא כי לא הפר את סימן המסחר הרשום שבבעלותה. בעניין זה, קבע בית משפט קמא כי אף שרע”א 5768/94 א.ש.י.ד. יבוא יצור והפצה נ’ פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע”מ פ”ד נב(4) 289 (1998) (להלן: עניין א.ש.י.ד.) פתח פתח צר לביסוס עילה שבעשיית עושר ולא במשפט מקום שבו לא הופרו דיני הקניין הרוחני, אין זה המקרה המתאים ליישום

הלכה זו בציינו כי גם במסגרת דיני עשיית עושר ולא במשפט יש לברר מהם הערכים המתנגשים בסוגיה הקונקרטיית. במקרה דנן סבר בית המשפט, כאמור, כי שימוש בסימן של ארבעה פסים אינו פוגע באדידס ומעשי המשיב אינם חריגים, מקוממים או יש בהם משום תחרות בלתי הוגנת. עוד ציין בית המשפט כי בנסיבות העניין מקוממת דווקא הגשת התביעה על ידי אדידס וכי הרחבת ההגנה על אדידס בעילה של עשיית עושר תביא לפגיעה בתחרות ותגרום ל"אפקט מצנן" אצל יצרנים וסוחרים.

לבסוף, דחה בית משפט קמא את טענות אדידס לגזל ולדילול מוניטיין. בעניין זה קבע בית המשפט כי המשיב לא עשה כל שימוש בלתי הוגן במוניטיין של אדידס כאמור, וכי נימוק מרכזי לשימוש בארבעה פסים יכול להיות "יצירת שוק נעלי ספורט מעוצבות, לאוכלוסיה שאין בידה לקנות נעלי ספורט ממותגות". בית המשפט ציין כי אין עוולה בגין שימוש לא הוגן במוניטיין ועל כן, ממילא התרופה בעילה זו יכולה להינתן רק מכח דיני עשיית עושר ובאשר לעילה זו הגיע בית המשפט כאמור למסקנה כי היא אינה עומדת לאדידס. עוד קבע בית המשפט כי דילול מוניטיין מתקיים רק מקום שבו נעשה שימוש בסימן המסחר הרשום שלא בתחומי אותו "הגדר" (כמובנו בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: הפקודה או פקודת סימני המסחר)), וכיוון שאין מחלוקת שהמשיב לא עשה שימוש בסימן הרשום (שלושה פסים) או שהשתמש בשם או בסממן מוכר אחר של אדידס, גם עילה זו לא הוכחה.

מטעמים אלו כולם קבע בית המשפט המחוזי לסיכום כי לא הוכח חשש להטעיה ולתחרות בלתי הוגנת מצד המשיב או נסיון מצידו להבנות מהמוניטיין של אדידס. בית המשפט הוסיף וקבע כי בהינתן האמור יש להשאיר בנחלת הכלל כל מה שאינו כלול בסימן המסחר, ובלשונו:

"כדי להבטיח שוק תחרותי עם מוצרים מכל טווח קשת המחירים והאיכויות, הממותגים והלא ממותגים, כדי למנוע פגיעה בצרכנים הנובעת מעלויות הנוגעות לסימני מסחר ומאפקט מצנן כלפי יצרנים וסוחרים קטנים, וכדי להבטיח את נחלת הכלל, יש ליתן הגנה באמצעות דיני סימני מסחר, למטרה לשמה נועדו מלכתחילה - מניעת תחרות בלתי הוגנת. אין ליתן הגנה מעבר לכך."

אשר על כן דחה בית המשפט את התביעה וקבע כי הנעליים ישוחררו ממחסני רשות המכס וכי המשיב יקבל לידיו את הנעליים ויהיה רשאי למכור אותן "ובכך לקיים שוק של נעלי ספורט מעוצבות, לא ממותגות, במחיר שצרכניו יוכלו לעמוד בו." עוד קבע בית המשפט כי אדידס תישא בעלויות הנובעות מעיכובן ומאחסנתן של הנעליים

וכן חייב אותה לשלם למשיב הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 85,000 ש"ח (בתוספת מע"מ).

4. אדידס ממאנת להשלים עם תוצאה זו ומכאן הערעור.

יצויין כי קודם להגשת הערעור, הגישה אדידס לבית משפט קמא בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין וטענה כי שחרור נעלי המשיב ממחסני רשות המכס יפגע באופן בלתי הפיך בזכות הערעור הנתונה לה על פסק הדין. בית משפט קמא נמנע תחילה מלהכריע בבקשה, בין היתר נוכח אי תשלום הוצאות המשפט בהן חויבה אדידס בפסק הדין, ועל רקע זה הגישה אדידס בקשת רשות ערעור לבית משפט זה (רע"א 9307/10 Adidas Salomon A.G. נ' יאטין (טרם פורסם, 21.12.2010)). ביום 21.12.2010 הורה בית המשפט (השופט נ' הנדל) כי ביצוע פסק הדין יעוכב באופן ארעי, עד הינתן החלטת בית משפט קמא בבקשה לעיכוב ביצוע, והוא הוסיף והורה על תשלום הוצאות המשפט למשיב (יצויין כי ההוצאות שולמו לבסוף על ידי אדידס רק ביום 9.1.2011 ולאחר החלטות נוספות שנאלץ בית משפט קמא ליתן בעניין). ביום 2.2.2011 ניתנה החלטת בית משפט קמא בבקשה לעיכוב ביצוע, והוא הורה כי בא כוחה של אדידס יקבל לידיו את הנעליים בנאמנות ואדידס תישא לבדה בהוצאות האחסנה, לרבות בגין התקופה בה אוחסנו במחסני רשות המכס, אך סכום זה יוחזר לה על ידי המשיב אם תזכה בערעור.

טענות הצדדים

5. אדידס טוענת כי בית משפט קמא לא יישם את ההלכות שקבע בית משפט זה ביחס לאופן בו יש לבחון הפרה של סימן מסחר וגניבת עין, וכי הבחינה שערך בהקשר זה חדשנית ושגויה. עוד היא טוענת כי לפסק דינו של בית משפט קמא השלכות נרחבות על דיני סימני המסחר בישראל וכי הוא יצר אי ודאות בכל הנוגע להיקף הזכויות שיש לבעלי סימן כזה. אדידס סבורה כי בניגוד לקביעת בית משפט קמא יש להשוות בין סימן המסחר הרשום לבין הסימן שעל המוצר המפר לכאורה, ולא את המראה הכולל של המוצרים עליהם מופיעים הסימנים, לפי הרושם הראשוני העולה מהם. לטענתה, בית משפט קמא יישם באופן שגוי מבחנים אלו כאשר השווה בין סימני המסחר שלה לבין המראה הכולל של נעלי המשיב והיא מדגישה כי בשונה מקביעתו, ההלכה מחייבת את השוואת הסימנים וזו צריכה להיעשות במנותק מהמוצר. אדידס טוענת כי יישום המבחנים הנוהגים, תוך מתן דגש למבחן המראה והצליל שנקבע כמבחן המרכזי בהקשר זה, אינו מותיר ספק שהסימן המפר דומה כדי הטעיה לסימני המסחר שלה ולדבריה כך הכריעו בעבר בתי משפט בארץ ובעולם במקרים דומים. אדידס מוסיפה

וטוענת כי בית משפט קמא ערך השוואה דקדקנית בין המוצרים, האחד ליד השני ועל כן קבע כי לא נמצא דמיון מטעה ביניהם בהתבססו על כך שלנעלי המשיב ארבעה פסים ולא שלושה. לגישתה, הדוגמה על נעלי המשיב מכילה את הסימן הרשום של אדידס במלואו בתוספת פס אחד וכך ראוי היה להתייחס לסימן המפר שכן, לפי אדידס, הצרכן אינו "סופר פסים" אלא מזהה כל מספר של פסים אלכסוניים בצד הנעל עם נעליה שלה. עוד טוענת אדידס כי בית משפט קמא יישם באופן שגוי את מבחן סוג הלקוחות וקביעתו שקיים בידול בין הציבור הרוכש נעלי אדידס לבין הציבור הרוכש את נעלי המשיב היא בלתי מבוססת ושגויה.

אדידס מוסיפה וטוענת כי בית משפט קמא התעלם מההגנה הקניינית הניתנת לסימן מסחר רשום על פי פקודת סימני המסחר ובפסיקה גם מפני שימוש בסימנים הדומים לסימן הרשום. על כן, כך טוענת אדידס, מניעת השימוש בסימן של ארבעה פסים אינו עניין של מדיניות או של הרחבת ההגנה המוקנית, כקביעת בית משפט קמא, אלא מדובר בהחלה פשוטה של ההגנה שנקבעה בדין. אדידס מדגישה כי היא אינה מנסה למנוע כל סימון של מוצרי הנעלה בפסים, אלא רק סימון של פסים במספר, עיצוב וסגנון הדומים כדי הטעיה לסימן המסחר שלה. כמו כן היא טוענת, כי סימן המסחר שלה אינו כולל צורה גיאומטרית פשוטה אלא סימנים מורכבים אותם העתיק המשיב לטענתה בדיוק רב תוך הוספת פס אחד בלבד ועל כן, אין מדובר בסימנים חלשים שראויים להגנה פחותה. אדידס מדגישה בהקשר זה כי גם סימן שהצרכן עשוי לחשוב שהוא וריאציה של סימן קיים, מפר את סימן המסחר המוגן.

6. אדידס טוענת עוד, כי בית משפט קמא שגה גם באשר לאופן שבו בחן את עוולת גניבת העין. לדידה, יש לבחון את החוזי הכללי של המוצרים תוך מתן דגש לזכרונו הלקוי של הצרכן ולא לערוך השוואה מדוקדקת. היא מוסיפה, שכיוון שעוולת גניבת העין מקנה הגנה רחבה, די בכך שצרכן עלול לסבור שקיים קשר כלשהו בין המוצר לבין אדידס או בכך שלא ניתנה סיבה מוצדקת לשימוש בעיצוב הדומה לסימן מסחר, כדי להקים חשש להטעיה הנדרש להוכחת עוולה זו. עוד טוענת אדידס לעשיית עושר ולא במשפט מצד המשיב, בהדגישה כי בניגוד לקביעת בית משפט קמא, מעשי המשיב מקוממים ויש בהם משום תחרות בלתי הוגנת.

אשר לגזל ודילול מוניטין, טוענת אדידס כי שגה בית משפט קמא בקובעו שהמשיב לא ניסה להבנות מהמוניטין שלה, וזאת למרות קביעתו הנוספת לפיה קיימת אפשרות שעיצוב הפסים נבחר על מנת ליצור דמיון במידה כזו או אחרת לנעליה. במיוחד מדגישה המערערת כי קביעת בית משפט קמא לפיה קוני נעלי המשיב "יוכלו

לחוות חוויה של נעילת נעלים עם ארבע פסים, המזכירות במשהו את נעלי אדידס" מעידה כי מדובר בניצול מוניטין, פגיעה במוניטין ודילולו ולטענתה שיווק נעליים המקנות חוויה של נעלי אדידס אינו לגיטימי. אדידס מוסיפה כי הסיבה לסימון נעלי המשיב בארבעה פסים היתה כלכלית גרידא, וכי המשיב יודע שעין הצרכן תמשך לנעליים הדומות לחוזי הכללי של נעליה מבלי שהשקיע בפרסומן. עוד טוענת אדידס כי קמה במקרה זה עילת דילול המוניטין, כיוון שדי בכך שנעשה שימוש בסימן המסחר או בסימן דומה לו כדי שתקום העילה, ללא צורך בקיום יסוד ההטעיה. לבסוף, טוענת אדידס כי נשללה ממנה זכות הטיעון בבית משפט קמא שכן בית המשפט הקדיש חלקים מפסק דינו לסוגיות שלא הועלו כלל על ידי הצדדים ואשר לגביהן לא נשמעו טענות, תוך קביעת ממצאים עובדתיים בלא שהוגשו על כך ראיות ובתחומים שאינם בידיעתו השיפוטית.

7. המשיב מצידו, סומך ידיו על פסק דינו של בית משפט קמא וטוען כי פסק הדין מבוסס על תשתית עובדתית מוצקה ועל ניתוח משפטי מנומק ומפורט ואין מקום להתערב בו. המשיב מדגיש כי אדידס לא הציגה כל ראיה לסכנת ההטעיה הנטענת על ידה ולגישתו קביעת בית משפט קמא לפיה לא ניתן לבסס דמיון בין הנעליים שייבא לנעלי אדידס אינה מצדיקה התערבות. המשיב מוסיף כי הוכח בבית משפט קמא שניתן למצוא בנקל נעליים של חברות אחרות אשר עליהן מופיעים פסים בכמות כזו או אחרת ועל כן, לא ניתן לטעון כנגדו שהוא ניסה להיבנות מהמוניטין של אדידס או כי צרכן סביר יטעה לחשוב שהנעליים שהוא משווק הן נעליים מתוצרתה. המשיב טוען כי פרסומם הרב של אדידס וסימן שלושת הפסים שלה מקנה אמנם הגנה מוחלטת על סימן זה, אך דווקא בשל כך לא יתכן שצרכן כלשהו יטעה לחשוב שנעלי המשיב יוצרו על ידי אדידס. זאת במיוחד, כיוון שהנעליים נמכרות בחנויות או ב"באסטות" בשווקים שבשטחי הרשות הפלסטינית ולא בחנויות המוכרות נעלי אדידס וכן נוכח ההבדלים החזותיים הרבים, כגון השם המסחרי הנבדל ("SYDNEY") ואלמנט ארבעת הפסים. עוד טוען המשיב כי הטענה שיש להשוות סימן מול סימן בעת בחינת שאלת הפרת סימן המסחר נכונה רק במקרה של רישום בפנקס הרישום ולא כאשר הסימן מופיע על המוצר, שאז אין לנתק את הסימן מהקשרו. יתר על כן, כך טוען המשיב, סימן של ארבעה פסים אינו דומה כדי הטעיה לסימן של שלושה פסים, וזאת גם אם משווים סימן ליד סימן, במיוחד נוכח פרסומו הרב של סימן שלושת הפסים, כאמור.

המשיב מוסיף וטוען באמצע את קביעת בית משפט קמא כי בהעדר חשש לתחרות בלתי הוגנת או נסיון להבנות מהמוניטין של אדידס, אין לומר כי הוא הפר את סימנה המסחרי, והוא מדגיש כי לאדידס זכות קניינית אך ורק בסימן של שלושה פסים

וכי אין להרחיב את ההגנה הניתנת לסימן זה. עוד טוען המשיב כי אדידס מנסה לזכות במונופול על עצם השימוש בפסים. הוא מציין בהקשר זה כי כיוון שמדובר בסימן דקורטיבי, זהו "סימן חלש" אשר היקף ההגנה שלו מצומצם ואינו מתפרש על שימוש במספר אחר של פסים. כמו כן טוען המשיב כי יש לדחות את טענות אדידס בדבר גניבת עין, בציינו כי בית משפט קמא קבע כעניין שבעובדה שאין ולא יכולה להיות טעות בנוגע לזהות הנעליים שהוא מבקש לשווק ומקורן וכי אין דמיון מטעה בין סימן של שלושה פסים לסימן של ארבעה פסים. עוד טוען המשיב כי טענות אדידס בנוגע לגזל או דילול מוניטין, אף הן דינן להידחות והוא מדגיש בהקשר זה כי נעליו מבדלות עצמן במכוון מכל נעל אחרת באמצעות שמו המסחרי - "SYDNEY" - המופיע על הנעל עצמה בשלושה מקומות וכן על הקופסה בה הנעל נמכרת. כמו כן טוען המשיב כי בניגוד לטענות אדידס הוא פעל בתום לב מוחלט ועל כן מן הדין לדחות גם את טענתו בדבר עשיית עושר ולא במשפט.

דיון

8. השאלה המרכזית העומדת בפנינו היא האם סימן המסחר הרשום של אדידס - סימן שלושת הפסים - הופר במקרה דנן בשל שימוש בדוגמה של ארבעה פסים על צידי הנעלים אותן מבקש המשיב לשווק, והאם מעשיו מקימים בהקשר זה עילה על פי איזה מין הדינים המיועדים להגן על קניינה הרוחני של אדידס. אקדים ואומר כי כבית משפט קמא אף אני סבורה שנעלי המשיב אינן מפרות את סימן שלושת הפסים וכי דין התביעה להידחות גם בכל הנוגע לעילות האחרות להן טענה אדידס. עם זאת, אני סבורה כי יש לאמץ את כל טעמיו של בית משפט קמא לצורך מסקנה זו ולהלן אפרט את הטעמים העומדים בבסיס מסקנתי.

סימן מסחר

ההסדרים החקיקתיים המרכזיים הרלוונטיים לענייננו והנוגעים לסימני המסחר, מאוגדים בפקודת סימני המסחר המגדירה בסעיף 1, בין השאר, את המונחים הבאים:

"סימן" - אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;

"סימן מסחר" - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;

"סימן מסחר רשום" - סימן מסחר הרשום בפנקס סימני המסחר לפי הוראות פקודה זו והוא סימן מסחר לאומי או סימן מסחר בין-לאומי הרשום בישראל;

מוסד סימני המסחר נולד בשל הצורך להבדיל בין מוצריו של סוחר אחד למוצריו של סוחר אחר המתחרה בו ועל מנת להגן בהקשר זה הן על האינטרסים של הסוחר הן על אלה של הצרכן. הסוחר - נהנה מהגנה על המוניטין שלו ומקטין את החשש שהצרכן יטעה בין תוצרתו שלו לזו של סוחר אחר. הצרכן - יכול לאתר בקלות רבה יותר את המוצרים המסוימים שברצונו לרכוש ומוגן מפני הטעיה באשר למקור הטובין. לשם השגת מטרות אלו, מקנה הפקודה בסעיף 46 "זכות ייחודית" לבעל סימן רשום להשתמש בסימן זה בקשר לטובין אשר לגביהם רשם את סימנו, ובמובן זה הסימן מופקע למעשה בהקשרו המסחרי מנחלת הכלל ולסוחר ניתן מונופול על השימוש בו (ראו ע"א 715/68 פ"ד נ' חברת פרומין, פ"ד כ"ג(2) 43, 48 (1969); ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 888 (2004) (להלן: עניין טוטו)).

דין סימני המסחר וההגנה המוענקת על פיו לבעל הסימן הרשום הוא ענף אחד בשדה משפטי רחב יותר - דיני הקניין הרוחני - המעניקים הגנה על תוצר רוחני שעשוי להיות בעל ערך כלכלי. כמו כן חשוב לזכור כי זכות הקניין הרוחני, ככל זכות קניין אחרת, היא מסוג הזכויות ה"מיוחסות" הנהנות מהגנה חוקתית וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מורה אותנו שלא לפגוע בה (סעיף 3 לחוק). אלא שההגנה על הקניין הרוחני ועל סימני המסחר בכלל זה, מתנגשת מעצם טיבה וטבעה עם זכות חוקתית אחרת - חופש העיסוק והזכות לתחרות חופשית הנגזרת ממנו (ראו ע"א 9191/03 V&S Vin Spirit Aktiebolag נ' אבסולוט שוח בע"מ, פ"ד נח(6) 869, 877 (2004) (להלן: עניין אבסולוט)). כמו כן, הענקת מונופול רחב שוליים לבעל הקניין הרוחני לעשות שימוש ייחודי בקניינו זה, יש בה כדי לפגוע בקיומו של שוק מוצרים חופשי ומגוון המסייע בפיתוח הכלכלה וחיי המסחר. בבואנו לשרטט את גבולותיה של ההגנה על סימן המסחר יש לחתור על כן, ככל הניתן, לאיזון בין ההגנה הנדרשת על הסימן הרשום ובין "הפקעת" כל סימן אחר, תהא רמת הדמיון ביניהם אשר תהא, מרשות הכלל.

אופיו הייחודי של סימן שלושת הפסים

9. סימן המסחר נועד כאמור לסייע לצרכן להבדיל בין מוצרים של סוחרים מתחרים. על כן כדי שיהיה כשר לרישום עליו להיות בעל "אופי מבחין", כלומר יש לוודא כי הסימן אכן מאפשר את הבידול הרצוי בין הטובין של בעל הסימן לטובין של

מתחריו (לעניין דרישת האופי המבחין ראו סעיף 8 לפקודה). אופי מבחין כאמור עשוי להיות אופי מבחין מולד (אינהרנטי) לסימן מהיום שבו נוצר. במרבית המקרים מדובר בהקשר זה בסימנים שהם פרי הדמיון וכאלה שהינם ייחודיים, מקוריים או לא צפויים ואינם מקושרים באופן טבעי לסוג המוצר אותו הם מסמנים, עד כי החיבור בין הסימן למוצר הינו שרירותי. כך למשל השימוש השרירותי בסימן "Apple" לסימון שמה של חברת מחשבים. אולם, גם במקרים בהם אין לסימן אופי מבחין מולד, יכול הסימן לרכוש בעקבות שימוש נרחב בו משמעות משנית, באופן שציבור הצרכנים מקשר בינו לבין טובין ממקור מסוים. זהו סימן בעל אופי מבחין נרכש (אופי מבחין כזה הוגדר בפסיקה, גם בהקשרים אחרים, כ"משמעות משנית" להבדיל מ"ראשונית", ראו: ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים פניציה בע"מ נ' Les Verreies De Saint Gobain, פ"ד מה(3) 224, 234-235 (1991) (להלן: עניין פניציה); ע"א August Storck KG 11487/03 נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פסקה 8 (לא פורסם, 23.3.2008) (להלן: עניין אלפא אינטואיט). באשר לאופיים המבחין של שמות, ראו ע"א 5792/99 תקשורת וחיווך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ - עיתון "משפחה" נ' א.ס.בי.סי. פרסום, שיווק ומכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, 943-946 (2001) (להלן: עניין משפחה)). כך למשל, הסימנים General Motors או Office Depot הם סימנים שהאופי המבחין המולד שלהם הוא חלש כיוון שהם מהווים סימן תיאורי שאינו שרירותי או דמיוני והקישור בינם ובין יצרנית מכוניות או חנות המוכרת מוצרים למשרד הוא טבעי, אולם ברבות השנים רכשו סימנים אלו אופי מבחין כך שאין כמעט צרכן בעולם שיתקל בהם ולא יקשר אותם לחברות הספציפיות (להבחנה בין אופי מבחין מולד לנרכש ראו גם עניין אלפא אינטואיט, פסקה 8). ודוק: המשמעות הנרכשת מתווספת לאופי המולד של הסימן ואינה מחליפה אותו והשילוב בין השניים הוא שיקבע את היקף ההגנה שיינתן לסימן המסחר מפני הפרתו (ראו: עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה 211, 214 (מהדורה שלישית, 2010) (להלן: פרידמן)).

10. האופי המבחין הנרכש מעיד על הביקוש ועל הפופולאריות של הטובין וכן על המוניטין שצבר מיום "הולדתו", כתוצאה ממאמצי שיווק ופרסום שהוקדשו לכך על ידי בעל הסימן ומטעמו. בענייננו אין חולק כי סימן המסחר של אדידס - שלושה פסים אלכסוניים ברוחב ובמרווחים זהים על צדה של נעל - מזוהה כיום באופן מוחלט עם החברה בכל העולם ומהווה סימן מבדל המזהה את נעליה. על כן, נראה שלא עולה שאלה לגבי קיומו של אופי מבחין נרכש לסימן מסחר זה. אולם, לדידי, אין ההכרעה פשוטה באותה המידה לגבי האופי המבחין המולד של הסימן. סימן זה, שאדידס בחרה אותו כאחד מסימני המסחר המזהים אותה עם מוצריה, הוא סימן המורכב כאמור משלושה פסים אשר ייתכן כי אדם שאין לו כל היכרות מוקדמת עימו יראה בו אלמנט

עיצובי בנעל (להבדיל מסימן מסחר). נראה כי קשה לטעון שאלמלא היתה אדידס בוחרת בסימן זה, לא היו מיוצרות נעליים עם פסים בצדיהן (השוו לסימני המסחר המזוהים עם חברות ההנעלה המתחרות באדידס כגון "Puma", "Nike", "Reebok" ואחרות. כן השוו להחלטת רשם הפטנטים מספר NIKE International Ltd. 129015 נ' שי מכר סחר (1996) בע"מ (26.8.2008)). לכן, מקובלת עלי קביעת בית משפט קמא, לפיה אופיו המולד של סימן שלושת הפסים הינו חלש (לעניין היקף ההגנה הראוי בבקשה לרשום סימן מסחר תלת מימדי בעל ערך אסתטי, השוו עניין אלפא אינטואיט, פסקאות (10-12).

בהקשר זה יוער כי אין זו הפעם הראשונה בה הגישה אדידס תביעה בישראל על הפרה נטענת של סימן שלושת הפסים, בעקבות שימוש בסימן דומה - שניים או ארבעה פסים (ראו: רע"א 3581/05 שהנעל מתאימה בע"מ נ' ADIDAS-SALOMON A.G. (לא פורסם, 7.7.2005) (להלן: עניין שהנעל מתאימה); רע"א 3217/07 בריל תעשיות נעליים בע"מ נ' ADIDAS-SALOMON A.G. (לא פורסם, 16.8.2007) (להלן: עניין בריל) ובבתי המשפט המחוזיים ראו למשל: בש"א (מחוזי תל אביב-יפו) ADIDAS-15544/05 SALOMON A.G. נ' ש.י. קליפ ייבוא וסחר בע"מ (2.8.2005). הליכים אלו הסתיימו כולם בלא הכרעה לגופו של עניין (ראו גם: ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 2326/07 אדידס סלומון נ' חב' גנטוס נעלים בע"מ (18.1.2011) בו התקבלה תביעת אדידס לאחר שהנתבעת לא הגישה ראיות מטעמה). גם במדינות נוספות הוגשו תביעות של אדידס העוסקות בטענות להפרת סימן שלושת הפסים, נוכח שימוש שעשו יצרנים אחרים בשניים או ארבעה פסים על מוצריהם וחיפוש מהיר מעלה עשרות תביעות בעניין זה אשר נדונו בבתי משפט בערכאות שונות ובמדינות שונות בכל העולם. חלק ניכר מתביעותיה של אדידס ברחבי העולם הסתיימו בלא הכרעה לגופו של עניין, בדומה להליכים בארץ, אך באותם הליכים שהוכרעו לגופם של דברים התקבלו לרוב טענות אדידס (וראו למשל פסק דינו של ה-District Court באורגון, ארצות הברית: Adidas America, Inc. v. Payless ShoeSource, Inc., (No. CV 01-1655-KI., 2008 WL 4279812, (D. Or. Sept. 12, 2008) וכן החלטתו: adidas-Salomon A.G. v. Target Corp., 228F Supp. 2d (Sept. 12, 2008) Decision Number : 1192 (D. Or. 2002); פסק דינו של ה-Court of Appeal באתונה, יוון: adidas-Salomon A.G. v. Alysida A.E.B.E 5749/2009 וראו גם את ההפניות בעניין שהנעל מתאימה, פסקה 3. אולם ראו: פסק דינו של ה-High Court בקייפטאון, דרום אפריקה: adidas A.G. v. Pepkor Retail Ltd. (1 A11 SA 636 (WCC) (5 December 2011); החלטותיו של ה-European Court of Justice: adidas-Salomon AG V. Fitnessworld Trading LTD., Case C-408/01 (23 October 2003) adidas AG v. Marca Mode CV, Case C-; LTD., Case C-408/01 (23 October 2003)

(102/07 (10 April 2008)). חשוב לזכור, עם זאת, כי קיים שוני בין מקרה אחד למשנהו ועל כן, בבואנו להקיש ממקרה למקרה ראוי לעשות כן בזהירות המתבקשת.

11. חולשת אופיו המבחין המולד של סימן שלושת הפסים משפיעה על היקף ההגנה שראוי להעניק לו. מחד גיסא, העובדה שסימן שלושת הפסים רכש כמתואר לעיל משמעות מבדלת חזקה במיוחד, משמיע לנו הצדקה להגנה מירבית (ראו סעיף 46א לפקודה העוסק ב"סימן מסחר מוכר היטב" וכן ראו והשוו לעניין אבסולוט העוסק בגבולות ההגנה על סימן כאמור). אולם, אופיו המבחין המולד החלש של הסימן מצדיק הגנה אשר תוגבל ככלל רק לסימן המסחר עצמו ולנגזרות הדומות לו במיוחד. במילים אחרות, מתן מונופול לאדידס גם על שניים או ארבעה פסים (וכך גם כמובן לגבי כל מספר שונה של פסים), הוא בעייתי כיוון שבכך אנו מוציאים את עיצוב הפסים מנחלת הכלל ומונעים מיצרנים אחרים להשתמש בעיצוב זה לנעליהם. אין בכך כדי לומר כי ההשקעה של אדידס בפרסום ובשיווק לא הובילו לכך שעיצוב הפסים הפך לפופולארי ומבוקש, אך מכך לא ניתן להסיק שכל שימוש בפסים על ידי מתחריה של אדידס הוא שימוש אסור (השוו בג"ץ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309 (1988)).

משעמדנו על טיבם של סימני מסחר ככלל ובחנו את אופיו של סימן המסחר מושא הערעור בפרט ואת היקף ההגנה הראוי הנגזר מכך, נפנה לבחון האם סימן המסחר של אדידס אכן הופר.

הפרת סימן מסחר

12. סעיף 1 לפקודה מגדיר מהי הפרה של סימן מסחר אשר מפניה מוגן בעל הסימן הרשום. הסעיף מונה מספר חלופות אפשריות והרלוונטית לעניינו היא החלופה הראשונה:

"הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך -

(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;
... [ההדגשה הוספה]

סעיף 1 אינו מפרט מהי רמת הדמיון הנדרשת בין הסימנים על מנת שהדבר ייחשב להפרת סימן המסחר הרשום. אולם, בפסיקה נקבע לא אחת כי יש להחיל בעניין זה את

המבחן שבסעיף 11(9) לפקודה הקובע את אופן בחינתו של הסימן לצורך הליך רישומו, ולפיו סימן הדומה לסימן רשום אחר במידה שיש בה להטעות אינו כשר לרישום. זאת, בהתחשב בתכליתם הדומה של שני הסעיפים - הגנה על הציבור מפני הטעיה והגנה על קניין היחיד ועל המוניטין שרכש (ראו למשל: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 450 (2003) (להלן: עניין טעם טבע)). על כן, כאשר עניין לנו בשימוש הנעשה בסימן דומה - להבדיל משימוש הנעשה בסימן זהה - הטוען להפרה צריך להוכיח שהסימן האחר דומה לסימנו עד כדי הטעיית הציבור, והבחינה בהקשר זה נעשית "ביחס לאנשים בעלי היגיון רגיל, הנוהגים בשקידה סבירה" (עניין טעם טבע, 450). דרישת הדמיון בין שני המוצרים הינה ברף העולה על זה של "קשר" בלבד (השוו סעיף 46א(ב) לפקודה וכן עניין אבסולוט, 885), וכבר נפסק כי עצם החיקוי אינו מעיד בהכרח על כוונה להטעות את הלקוחות וכי גם כוונה להטעות "אינה מחייבת את המסקנה כי אכן התקיים חשש להטעייה" (ע"א 9070/10 טלי דדון-יפרח נ' א.ת.טנאפ בע"מ, פסקה 11 (טרם פורסם, 12.3.2012) (להלן: עניין יפרח) העוסק בעוולה של גניבת עין).

המבחן המקובל לבחינת קיומו של דמיון מטעה הינו "המבחן המשולש", עליו עמד בית משפט קמא, הכולל את מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורה וחוג הלקוחות; ומבחן נסיבות העניין (ראו ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט נ' חברת פרומין, פ"ד יח(3) 275, 278 (1964)). אופן יישומם של מבחנים אלו בכל מקרה ומקרה אינו נעשה לפי סטנדרטים אחידים והוא מושפע מאופיו המבחין של הסימן הרשום ומהיקף ההגנה לה הוא ראוי (ראו ע"א Gateway Inc. 4116/06 נ' פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, פסקה 16 (לא פורסם, 20.6.2007)). המשקל שיש ליתן לכל אחד ממבחני המשנה אף הוא אינו אחיד והוא משתנה בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של המקרה (ראו ע"א Delta Lingerie S.A. OF Cachan 'J Tea Board, India 10959/05, פסקה 10 (לא פורסם, 7.12.2006) (להלן: עניין Tea Board)). יצוין כי לצד המבחן המשולש החילה הפסיקה במקרים מסוימים מבחן כללי של "שכל ישר", בעיקר כאשר יש לבחון האם קיים מסר רעיוני משותף בין הסימנים (ראו למשל: ע"א Unilever Plc 8441/04 נ' שגב, פסקה 9 (לא פורסם, 23.8.2006) (להלן: עניין Unilever); עניין טבע, 453; עניין Tea Board, פסקה 10). עוד ראוי לציין כי במרבית המקרים אין לערכאה הראשונה בהקשר זה של קביעת הדמיון המטעה יתרון מיוחד על ערכאת הערעור שכן לרשותה של ערכאת הערעור עומדים, ככלל, אותם הכלים שעמדו לרשות הערכאה המבררת (ראו רע"א 2960/91 חברת תה ויטוצקי ושות' (ישראל) בע"מ נ' מתוק (לא פורסם, 16.1.1992)).

13. במקרה דנן מסכימים שני הצדדים כי נעלי המשיב הן מאותו סוג טובין לגביו נרשם סימנה של אדידס - נעלי ספורט, או למצער טובין מאותו הגדר, כלומר מאותה "משפחה מסחרית" (להרחבה על אודות משמעות התיבה "הגדר" בפקודה, ראו עניין טוטו, 894-895). כמו כן מקובל על הכל כי בענייננו אין מדובר בנעלים המעוצבות בסימן הזהה לסימן הרשום ועל כן, אין מדובר בנסיון לזיוף הנעליים ויש לבחון את הדמיון בין הסימנים ולקבוע האם אכן קיים "דמיון מטעה" ביניהם. כפי שצויין, האופי המבחין הנרכש, גם אם הוא חזק במיוחד כבענייננו, אינו מאיין את הצורך באופי מבחין מולד. על כן, גם אם האופי המבחין החזק שרכש סימן שלושת הפסים מפצה במידת מה על אופיו המולד החלש, שכן ציבור הצרכנים יודע כיום לקשר בין הסימן לבין אדידס, לא ניתן להתעלם מן האופי המולד החלש של הסימן ביישומו של המבחין המשולש.

14. בשלב יישום המבחנים ראוי לזכור עוד כי ההשוואה צריך שתעשה בין הסימנים בשלמותם ולא בין חלקים ספציפיים מהם (ראו: עניין טעם טבע, 451; רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ, פסקה 9 (טרם פורסם, 12.1.2010) (להלן: עניין מולטילוק)) וכי על הבדיקה להתמקד בקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם, בשונה למשל מעוולת גניבת העין בה נבדקים מכלול מעשיו של המפר (ראו רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ, פ"ד נא(1) 310, 313 (1997) (להלן: עניין פיקנטי)). כך נקבע למשל כי בבדיקת הפרה של סימן מסחר רשום "יש ליתן משקל נמוך יותר, או במקרים מסויימים לא ליתן משקל כלל, למידת הדמיון בחזותם של המוצרים או של אריזותיהם" (עניין טעם טבע, 450-451). בענייננו, נראה לי עם זאת כי לא ניתן לבחון את הסימנים - סימן שלושת הפסים של אדידס מול ארבעת הפסים המופיעים על נעלי המשיב - באופן המנותק לחלוטין מן הטובין שעליהם הם מוטבעים. ראשית, גם אם הצרכן אינו עומד כששני המוצרים בידיו ועורך השוואה בין הסימנים לפרטיהם, לא ניתן להניח כי הוא מנתק את הסימנים מהנעליים עצמן ובוחר את הסימנים בנפרד מהנעליים (לגישה דומה במשפט האמריקאי ראו למשל: *Filipino Yellow Pages, Inc. v. Asian Journal Publications, Inc.*, 198 F.3d 1143, 1150 (9th Cir. 1999); *Goto.com, Inc. v. Walt Disney Co.*, 202 F.3d 1199, 1206 (9th Cir. 2000); *Entrepreneur Media, Inc., v. Smith*, 279 F.3d 1135, 1144 (9th Cir.2002)). שנית, ההלכה לפיה יש להשוות בין הסימנים בלבד עוצבה בפסקי דין שעסקו בסימנים מילוליים ולא בסימנים חזותיים כבענייננו (ראו גם ע"א 8981/04 אבי מלכה - "מסעדת אווזי הזהב" נ' אווזי שכונת התקווה (1997) ניהול מסעדות בע"מ, פסקה 28 (לא פורסם, 27.9.2006) (להלן: עניין אווזי)). הבחנה זו חשובה כיוון שבעוד שסימנים מילוליים קל ואף סביר יותר להפריד מהמוצרים שאותם הם מסמנים, במיוחד כשמדובר בסימן

מילולי אשר בו משתמשים לצורך פרסום המוצר ושיווקו (כמו למשל הסימן "במבה" בעניין פיקנטו), ניתוק מוחלט של סימן מסחר ויזואלי מהמוצר עליו הוא מוטבע, בייחוד כשמדובר בסימן שיכול להתפרש כאלמנט דקורטיבי כבענייננו, הוא ניתוק מלאכותי ובעייתי. על כן, יש להתאים את אופן היישום ההולם של מבחני ההפרה לנסיבותיו הייחודיות של העניין הנדון ובהתחשב בנסיבות המקרה דנן נראה לי כי הגם שאין לבחון את "מכלול מעשיו של הנתבע" כפי שנעשה במסגרת עוולת גניבת העין, יש לבחון את הנעל בכללותה.

אקדים ואומר כי לא נעלמה מעיני העובדה שבבקשות רשות ערעור על החלטות לגבי סעד זמני (בעניין שהנעל מתאימה ובעניין בריל) קיבל בית משפט זה (השופט א' גרוניס (כתוארו אז)) את מסקנותיה הלכאוריות של הערכאה הדיונית באשר לדמיון עד כדי הטעיה בין נעליים שעליהן ארבעה פסים מקבילים ובין נעליה של אדידס, וזאת לאחר השוואת שני הסימנים במנותק מהנעליים שעליהן הופיעו סימנים אלה. אולם, כפי שציין בית משפט קמא, אותן החלטות ניתנו בבקשות לסעד זמני ועל כן היה על בית המשפט להשתכנע באותו שלב, ובשונה מענייננו, בקיומו של דמיון לכאודי בלבד, בלא שנערך במסגרת הליכים אלו דיון מעמיק בטענות השונות של הצדדים. ומכל מקום, בשל הטעמים שעליהם עמדתי לעיל, אני סבורה כי בענייננו יש לבחון את הסימנים יחד עם הנעליים שעליהן הם מופיעים ולא במנותק מהן, כפי שנעשה בהליכי הביניים הנזכרים לעיל.

15. הבחינה הנדרשת תיערך, כאמור, על פי שלושה מבחני המשנה עליהם עמדנו לעיל, שנקבעו לצורך איתורו של דמיון מטעה:

(א) מבחן המראה והצליל. מבחן זה הוא המבחן המרכזי מבין שלושת מבחני המשנה (ראו עניין טעם טבע, 451). בשלב זה של הבחינה יש להשוות את החזות וכן את הצליל - כשהדבר רלוונטי - של שני הסימנים, כדי לבדוק את מידת הדמיון ביניהם. הדגש במבחן זה מושם על הרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים, תוך מתן משקל לעובדה שזכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם.

מלבד השוני הברור בין נעלי המשיב לנעליה של אדידס הנובע מכך שעל נעלי המשיב מופיעים ארבעה פסים ולא שלושה, ישנם הבדלים נוספים הבולטים לעין בהשוואה זו. על גבי הנעל מופיע השם "SYDNEY" בשני מקומות בולטים - בחלק האחורי של הנעל ועל הלשונית. כמו כן מופיע השם "SYDNEY" על הסוליה הפנימית של הנעל ושם זה אין לו כל דמיון - לא בעיצוב ולא בצליל - לשם אדידס או לסימן

מסחרי כלשהו הרשום על שמה. בכך יש כדי להסיר במידה רבה מאוד את החשש מפני הטעיית ציבור הצרכנים, כפי שקבע בצדק בית משפט קמא (ראו והשוו ת"א (מחוזי תל אביב - יפו) BUFFALO BOOTS GmbH 2554/01 נ' נעלי לוקסי 2000 - יבוא ושיווק בע"מ, פסקה 3(ב) (11.1.2004) (להלן: עניין (BUFFALO)).

(ב) מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות. מבחן זה עוסק בהשפעת סוג הטובין בו עסקינן על מידת הסיכון בהטעיית הצרכנים. כאשר למבחן סוג הסחורות, נקבע בעבר כי כאשר מדובר במוצרים שעלותם גבוהה או בשירותים שחשיבותם רבה סביר להניח שהצרכנים יטו לערוך בדיקה מעמיקה יותר לפני ביצוע העסקה ועל כן החשש להטעיה פוחת (עניין טעם טבע, 453; ע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק "אגודת ישראל" בע"מ, פ"ד יט(2) 673, 676 (1965)). מבחן חוג הלקוחות בוחן שני עניינים משלימים - האחד, האם סביר שאותו חוג לקוחות יתעניין בשני המוצרים; והשני, כיצד מאפייניו של חוג הלקוחות הרלבנטי משפיע על הסיכוי להטעיה. כך למשל נקבע כי גם אם קיים הפרש מחירים בין המוצרים, אך ההפרש אינו גבוה, אין בכך כדי להוביל למסקנה שלכל אחד מהמוצרים קהל לקוחות מובחן באופן המונע חשש להטעייה. זאת במיוחד כיוון שאם המוצר שנטען כמפר הוא זול רק במעט מהמוצר השני, אזי סביר כי הלקוח יעדיף לשלם מחיר נמוך יותר מבלי לתהות על פשרו של מחיר זה (ראו: ע"א AKISIONERNO DROUJESTVO נ' PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 3975/10, פסקה 8 (טרם פורסם, 2.10.2011)).

מהשוואת סוג הסחורות במקרה דנן עולה כי אמנם בשני המקרים מדובר בנעלי ספורט, אך בקטגוריות מחיר שונות לחלוטין (ולא בהפרש מחירים קטן). נעלי אדידס משווקות כמותג מצליח במחירים בינוניים ומעלה בחנויותיה ובחנויות ספורט מובחרות ברחבי הארץ, בעוד שנעלי המשיב מיועדות לשיווק במחירים נמוכים ובעיקר בדוכנים שבשווקים, כפי שקבע בית משפט קמא בפסק דינו. בקביעות עובדתיות אלה לא ראיתי מקום להתערב והבדל זה במחיר ובאופן השיווק, מקטין בעיני באופן משמעותי את סכנת ההטעיה של הצרכנים, לא משום שהצרכן של אדידס הוא "צרכן ספציפי" אלא משום שאין זה סביר שצרכן המעוניין לרכוש נעל פשוטה וזולה יטעה לחשוב כי הנעליים הנמכרות לו בשוק במחיר נמוך הן נעליה של אדידס. לעומת זאת ניתן להניח כי צרכן המעוניין לרכוש נעל באיכות גבוהה מחברה בעלת מוניטין והמוכן לשלם מחיר בהתאם, יבדוק את הנעל טרם הקניה.

(ג) מבחן יתר נטיבות העניין. מבחן זה נלווה למבחנים הקודמים ונועד להתחשב בנטיבות הספציפיות של המקרה, ככל שאלה לא נבחנו במסגרת המבחנים הקודמים

(עניין טעם טבע, 453). בענייננו לא הוצגו נסיבות נוספות כאמור, העשויות להיות רלבנטיות.

16. המסקנה הנובעת מיישום המבחנים דלעיל, תוך התחשבות בקביעות הנורמטיביות המקדימות לעניין היקף ההגנה הראוי לסימן שלושת הפסים, היא כי נעלי המשיב אינן מקימות חשש להטעיית הציבור ועל כן הן אינן מפרות את סימן המסחר של אדידס. ודוק: קביעתנו כי אין חשש להטעיה אין משמעותה כי לא קיים כל דמיון בין נעלי המשיב לנעליה של אדידס (השוו עניין יפרח, פסקה 11), אלא כי על פי שיקולי המדיניות שיש ליישם במקרה זה מדובר בדמיון שאינו מהווה הפרה של סימן המסחר.

גניבת עין

17. עוולת גניבת העין שבסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות קובעת כדלקמן:

”(א) לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, יחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר.”

לעוולת גניבת העין שני יסודות, שהוכחתם מוטלת על הטוען לביצוע העוולה כלפיו: מוניטין שרכש כנכס או בשירות שהוא מציע; ו-חשש מפני הטעיה של הציבור לחשוב כי הנכס שמציע הנתבע שייך לתובע (עניין אוווי, פסקה 12; עניין משפחה, 942; עניין פניציה, 232-233). דרישה זו להוכחת שני היסודות גם יחד, היא שמאזנת בין האינטרס הקנייני של הסוחר ובין אינטרסים אחרים כגון חופש העיסוק של היצרנים המתחרים והרצון לעודד תחרות חופשית ולהימנע מיצירת מונופולים הפוגעים בשוק. על כן נפסק כי “הטעיה הנוגעת לנכס או לשירות שהתובע לא הוכיח כי קנה מוניטין לגביו - אינה נכנסת תחת עוולת גניבת העין... באופן דומה, העתקה של נכס בעל מוניטין אשר לא הוכח כי יש עמה חשש להטעיה - גם היא אינה מעניינה של העוולה (עניין יפרח, פסקה 8). יצוין כי חרף הדמיון בין המבחנים על פיהם נקבע קיומה של הפרת סימן מסחר ובין המבחנים לעניין עוולת גניבת העין, אין מתחייבת בהם תוצאה זהה בכל המקרים. לעיתים יש לקבוע כי סימן המסחר הופר אך לא הוכחה גניבת עין. כך למשל כאשר יצרן עושה שימוש בסימן זהה לסימן המסחר הרשום, אך קיימים מאפיינים אחרים של המוצר המבדלים אותו ממוצריו של בעל הסימן הרשום (ראו עניין BUFFALO). וההיפך - לעיתים מכלול מעשיו של היצרן יובילו למסקנה כי הוא ביצע עוולה של גניבת עין, הגם שלא הפר את סימן המסחר הרשום באותו עניין.

18. אין חולק על המוניטין של אדידס ושל סימני המסחר שלה בתחום נעלי הספורט בארץ ובעולם. לפיכך, מתקיים בענייננו היסוד הראשון הנדרש ויש להתמקד ביסוד השני של העוולה, הוא החשש מפני הטעיה. לצורך בחינת התקיימותו של יסוד זה בכל הנוגע לעוולת גניבת עין, יש לבדוק, כפי שכבר צויין לעיל, את מכלול מעשיו והתנהגותו של הנתבע. בחינה זו אינה מוליכה למסקנה שונה מזו שאליה הגענו בדבר היעדר חשש להטעיה בכל הנוגע לסימן המסחר. זאת, משום שמעשיו של המשיב במקרה דנן מרחיקים עוד יותר את החשש להטעיה ובהם הצמדת תווית לנעל עליה מופיע באותיות גדולות השם "SYDNEY" ואריזת המוצר בקופסה אשר גם עליה מופיע שם זה בבירור. נראה על כן כי בנסיבות אלה החשש להטעיה לא מתקיים. בעניין יפרח שנפסק לאחרונה מדובר היה בחיקוי מושלם של מוצר שנמכר במחיר זול לצידו של המוצר המקורי ונקבע כי הוא אינו מקים עילה בעוולה של גניבת עין כיוון שהוצמדה לו תווית עם שם שונה, המוצרים הוצגו בנפרד בחנות וכשנשאלו המוכרים לגבי הפרש המחירים הם הסבירו כי מדובר בחיקוי (פסקאות 11-12). באותו מקרה המוניטין שהוכח היה אמנם חלש בהרבה מזה של אדידס, אך מאידך גיסא נסיבות המקרה היו קיצוניות יותר כיוון שלא כבענייננו הדמיון בין המוצרים היה מושלם (וראו גם את עניין BUFFALO שם נקבע כי נעליים כמעט זהות במחיר נמוך ועם שם מסחרי אחר, אינן מטעות את הציבור ואין לתובע עילה של גניבת עין). אשר על כן מקובלת עלי מסקנתו של בית משפט קמא לפיה לא הוכח בענייננו שהמשיב ביצע כלפי אדידס עוולה של גניבת עין.

דילול מוניטין

19. כפי שציינן בית משפט קמא, הדוקטרינה של דילול מוניטין רלוונטית במצב בו:

"נעשה שימוש בסימן מסחר חזק בלא רשות בעליו וללא יצירת הטעיה, המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית שהסימן הצליח להעביר לצרכניו... שחיקה בתדמיתו של סימן מסחר בקרב קהל הצרכנים גורמת אף לגריעה מערכו המסחרי של סימן המסחר, וזאת בעקבות ירידה בכושר (או כח) המכירה הטמון בו" (יעקב וחנה קלדרון חיקויים מסחריים בישראל 189 (1996)). לאימוץ הדוקטרינה על פי הגדרה זו ראו ע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3) 276 (1998).

מתיאור זה עולה כי הדוקטרינה של דילול מוניטין אינה דורשת הוכחה של חשש להטעיית הצרכנים. אולם, נראה לי כי המקרים בהם ראוי לקבוע שהתקיים דילול

מוניטין גם אם לא הוכחה הטעיה כלשהי, הם מקרים יוצאי דופן שבהם נבע העדר ההטעיה למשל מכך שהמוצר שייך להגדר שונה לחלוטין (כפי שקרה למשל בפסק הדין בו הופעלה לראשונה דוקטרינה זו: Eastman Photographic Materials Co. v. John Griffith Cycle Corp., 15 R.P.C. 105 (Eng. 1898) (להלן: עניין קודאק וראו בהמשך)), ומכל מקום, אין לאמץ דוקטרינה זו כברירת מחדל בכל מקרה שבו לא הוכחה הטעיית צרכנים - כפי המקרה שבפנינו.

מקורה של הדוקטרינה הוא כאמור בעניין קודאק שם נפסק כי שימוש בשמה של חברת הצילום קודאק לחברת אופניים אמנם אינו מוביל להטעיית הצרכנים אך מדלל את מוניטין החברה (וראו גם את עניין Tea Board). הנה כי כן, דוקטרינה זו נועדה להגן על המוניטין והתדמית החיוביים שדבקו בסימן מסחר מוכר היטב והיא מספקת הגנה מעין קניינית למוניטין עצמו מפני ניסיונות פסולים של סוחרים להבנות מהמוניטין של בעל הסימן תוך יצירת מצג שווא בדבר קבלה כביכול של זיכיון, הרשאה, מתן חסות, קידום, או כל קישור אחר בין המוצר בעל המוניטין למוצר שלהם (פרדמן, 121-127). אכן, כפי שטענה אדידס וכפי שצויין לעיל, כדי שתקום עילה מכח דוקטרינת דילול המוניטין אין צורך להוכיח כי התקיימה הטעיה. אולם, אין בכך כדי לייתר את הדרישה להוכחת שחיקה וטשטוש של המוניטין שרכש הסימן הרשום כתוצאה משימוש בסימן האחר, בשל יצירת זיקה כלשהי בין המוצר המפר לכאורה לבין המוצר של הטוען לפגיעה. תפיסה זו מקבלת ביטוי גם בסעיף 46א(ב) לפקודה הקובע שימוש ייחודי לסימן מסחר "מוכר היטב" שהוא סימן רשום גם למוצרים שאינם מאותו ההגדר. הסעיף אמנם אינו דורש הוכחת הטעיה ומסתפק בשימוש ש"עשוי להצביע על קשר בין הטובין" בלבד, אך מתנה הגנה זו בהוכחה כי "בעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור" (וראו לעניין זה את היישום בעניין אבסולוט, 878-879, 887). לעומת זאת, כאשר עניין לנו בשימוש בסימן על מוצרים מאותו ההגדר וככל שנמצא כי אין דמיון מטעה בין המוצרים או הסימנים וקיים בידול ביניהם, נראה כי אין מקום לטענה שהמוניטין של בעל הסימן ידולל (וראו בש"א (מחוזי תל אביב - יפו) 35447/99 סופר פארם נ' רשת הריבוע הכחול (23.5.1999) שם נקבע כי יש חשש להטעיה ובהמשך הכירו גם בדילול המוניטין וכן עניין Unilever, פסקה 24). בענייננו, נוכח הקביעה כי לא הוכח שהצרכן הממוצע יוטעה לחשוב שנעלי המשיב הן מתוצרת אדידס, לא מתעורר חשש שהצרכן יקשר בין איכות נעלי המשיב ובין חברת אדידס, וממילא לא קמה בענייננו עילת הדילול. יוער כי בהעדר חשש להטעיה, גם אין מקום לטענות אדידס בדבר גזל המוניטין שלה או פגיעה בו (ראו רע"א 10804/04 Prefetti Van Melle Benelux B.V נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פ"ד נט(4) 461, 466 (2005) (להלן: עניין Prefetti)).

20. פסק הדין המנחה בסוגיית יחסי הגומלין שבין דיני הקניין הרוחני לדיני עשיית עושר ולא במשפט הוא פסק הדין בעניין א.ש.י.ג. באותו עניין, מדובר היה בשלוש פרשות שבהן לא רשמו המשיבים פטנט או מדגם על המוצר שבמחלוקת. כמו כן, נדחו בבית משפט קמא הטענות שהעלו אותם משיבים לקיומה של עילה בעוולת גניבת עין והשאלה המשותפת שעמדה לדיון בערכאת הערעור היתה האם בנסיבות אלה יש מקום להעניק למשיבים סעד על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 (להלן: חוק עשיית עושר). בשתיים מתוך שלוש הפרשות אשר נידונו בעניין א.ש.י.ג. הוחלט פה אחד לבטל את החלטותיו של בית המשפט המחוזי ואת הסעדים שניתנו על ידו מתוקף העילה של עשיית עושר ולא במשפט, ובפרשה השלישית החליט בית המשפט ברוב דעות לדחות את הערעור ולהותיר על כנה את התוצאה שאליה הגיע בית המשפט המחוזי. דרכם של ארבעת שופטי הרוב (השופטת ט' שטרסברג-כהן, הנשיא א' ברק, השופט ת' אור והשופט י' זמיר) אל התוצאה האמורה אינה אחידה, אך נראה כי ההלכה אשר ניתן לגזור מעניין א.ש.י.ג. קיבלה ביטוי ממצה בקביעתה של השופטת ט' שטרסברג-כהן באומרה "האינטרס של הפרט שלא יעתיקו עבודה יצירתית שעשה ובה השקיע מזמנו, ממרצו, ממחשבותיו, מכישוריו וממשאביו, ראוי באופן עקרוני להגנה במסגרת דיני עשיית עושר ואין מקום לשלול א-פריורית את תחולתם על אינטרס כזה רק משום שאין מדובר ב"זכות ממוסדת", לפי דיני הקניין הרוחני." (שם, 417). יחד עם זאת, נקבע בעניין א.ש.י.ג. כי היקף תחולתם של דיני עשיית העושר תלוי בשאלה באיזו מידה הדין הספציפי החל מהווה הסדר כולל השולל התערבות של דינים חיצוניים לו; כי תנאי להקמת העילה לפי חוק עשיית עושר הוא שהתעשרותו של הזוכה תהיה "שלא על פי זכות שבדין", כלומר שלהעתקה או לחיקוי ייתוסף "יסוד נוסף" בעל מטען ערכי שלילי; כי טרם מתן פיצוי מכח דיני עשיית עושר יש לוודא כי לא יוצר מצב של כפל פיצוי; וכי מכח דיני עשיית עושר ניתן להעניק, בעת הצורך, מגוון סעדים הכוללים גם צווי מניעה, חרף העובדה שסעדים אלו אינם נזכרים מפורשות בחוק עשיית עושר (עניין א.ש.י.ג., 337, 363-365, 417, 486; רע"א 6025/05 Merck & Co. Inc '1 טבב תעשיות פרמצבטיות בע"מ, פסקה 30 (טרם פורסם, 19.5.2011) (להלן: עניין Merck)). כאמור, בפרשה אחת מתוך שלוש הפרשות אשר נדונו בעניין א.ש.י.ג. (רע"א 5614/95 הדר) נמצא לשופטי הרוב כי אכן קמה למשיבים עילה בעשיית עושר ולא במשפט וזאת משום שהמבקשים ביצעו באותו מקרה "העתקה מושלמת" של מוצר בשיטה של "Reverse Engineering" ומשום שהמשיבים השקיעו מאמץ ממושך בפיתוחו של אותו מוצר, שאיננו מוצר פשוט וסטנדרטי.

21. המקרה שבפנינו שונה בכמה היבטים. ראשית, אדידס הינה בעלת סימן מסחר רשום והיא ביססה את תביעתה בעיקרו של דבר על הפרתו של סימן זה, אם כי לצד אותה עילה העלתה גם עילות נוספות ובהן גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט. נשאלת השאלה האם מקום שבו נקבע כי לא התקיימו היסודות המצדיקים מתן הגנה לבעל הסימן על פי דיני הקניין הרוחני ועוד נקבע כי לא קמה בנסיבות העניין עילה של גניבת עין, יש לאפשר לתובע להעלות כעילה חלופית טענות בדבר עשיית עושר ולא במשפט. שופטי הרוב בעניין א.ש.י.ר בחרו להותיר בצריך עיון את השאלה האם מקום שבו זכאי התובע לתבוע לפי דיני הקניין הרוחני יוכל הוא לתבוע במקביל או לחלופין על פי חוק עשיית עושר (ראו שם, 418 ו-455). בעניינים נוספים שבאו בפני בית משפט זה לאחר הינתן פסק הדין בעניין א.ש.י.ר, סבר בית המשפט כי משכשל התובע בהוכחת הפרתו של סימן מסחר רשום ומשאינו זכאי להגנה קניינית מכוח "זכות ממוסדת" זו, אין מקום למתן סעד על פי עילה חלופית הנסמכת על חוק עשיית עושר, וכדברי בית המשפט בעניין אבסולוט "בסימן רשום, הייתה פתוחה בפני המערערות דרך המלך של דיני הקניין הרוחני, בעוד שבאותו פסק-דין [עניין א.ש.י.ר] לא היו זכויות הקניין הרוחני רשומות. משלא תצלח דרך המלך, לא תצלח גם הדרך הצדדית" (שם, 888; וראו גם: עניין Prefetti, 466; פרידמן, 1090-1091; מיגל דויטש עוולות מסחריות וטודות מסחר 50-51 (2002)). אך גם אם נניח לצורך הדיון כי דחיית טענה בדבר הפרתו של סימן מסחר רשום אינה שוללת מניה וביה עילה חלופית בעשיית עושר, דומה כי אין מי שיחלוק על כך שדחייה זו נושאת משקל משמעותי ביותר לצורך בחינת התקיימותם של יסודות העילה החלופית, בייחוד בהינתן הממצא בדבר היעדר הטעיה. במקרה דנן השתמש המשיב בסימן של ארבעה פסים בצירי הנעל (לעומת סימן שלושת הפסים של אדידס) וכן - ובכך עיקר - ציין על גביה בשני מקומות בולטים (וכן בסולייה הפנימית) את המילה "SYDNEY". בעיניי, יש בנתונים אלה כדי לאבחן במידה ניכרת את המקרה דנן מן המקרה אשר נדון בעניין א.ש.י.ר בו דובר, כאמור, על "העתקה מושלמת" של המוצר בשיטה של "Reverse Engineering" ועל מוצר שיש בו משום פיתוח והמצאה (לעומת השימוש באלמנט הפסים אשר, כפי שכבר צויין, הינו בעל אופי מבחין מולד חלש).

למסקנה דומה בדבר דחייתה של עילה בעשיית עושר (גם בהיעדר טענות להפרת דיני הקניין הרוחני, למעט עוולה של גניבת עין), הגיע בית משפט זה במקרה אחר אשר בו לא מצא כי מדובר ב"העתקה מושלמת" של החטיף אפרופו. בית המשפט הוסיף וציין באותו עניין כי:

"מתן הגנה מפני העתקה חלקית של המוצר עלולה לפרוס את מטריית ההגנה של דיני עשיית העושר על מספר רב מאד של מוצרים. כך, למשל, קבלת עמדתה של המערערת עלולה להוביל לאיסור כמעט גורף על שימוש בצורת קונוס חלול בעיצוב חטיפים. הגנה מסוג זה כרוכה בפגיעה משמעותית בחופש התחרות ולכך נפקות באיזון שבין השיקולים" (ע"א 945/06 General Mills Inc נ' משובח תעשיות מזון בע"מ, פסקה 20 (טרם פורסם, 1.10.2009)).

מן הטעמים המפורטים לעיל, אני סבורה כי בדין נדחו טענותיה של אדידס גם בכל הנוגע לעילה של עשיית עושר ולא במשפט.

22. לאחר כתיבת חוות דעתי, קראתי את חוות דעתו של חברי המשנה לנשיא (בדימוס) א' ריבלין ואף שבאשר לתוצאה אליה הגיע בעניין העילה של עשיית עושר איני רואה עימו עין בעין, ברצוני לציין כי כמוהו אינני שותפה לגישתו של בית המשפט המחוזי לפיה "מטרה לגיטימית" היא לאפשר למי שידו אינה משגת לרכוש נעלי אדידס "לחוות חוויה של נעילת נעליים עם ארבעה פסים, המזכירות במשהו את נעלי אדידס". אלא שבניגוד לחברי, אני סבורה כי במקרה דנן אין מדובר כלל וכלל בהענקת חוויה כזו וזאת בשל ההבדלים הניכרים בין הנעליים ובראשן ציון המילה "SYDNEY" בלא פחות משלושה מקומות על גבי הנעל.

100 דבר

23. אשר על כן אציע לחבריי לדחות את הערעור ולהורות כי אדידס תמסור למשיב את הנעליים שייבא המוחזקות על ידה. למען הסר ספק יובהר כי אדידס תישא בכל העלויות הכרוכות באחסון הנעליים במכס וכן בידיה בהתאם לפסק דינו של בית משפט קמא ולהחלטתו בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. כמו כן אציע לחבריי לחייב את אדידס לשלם למשיב שכר טרחת עו"ד בערעור בסך של 25,000 ש"ח. סכום ההוצאות המוצע מביא בחשבון את סכומי ההוצאות הניכרים שבהם כבר חויבה אדידס בבית משפט קמא.

ש ו פ ט ת

א. לאחר העיון מסכים אני לחוות דעתה של חברתי השופטת חיות. אודה כי הסכמתי באה לא בלי התלבטות, שבאה לידי ביטוי גם בדיון בפנינו בבית המשפט וגם למקרא החלטות השופט (כתארו אז) גרוניס ברע"א 3217/07 בריל נ' Adidas (לא פורסם) והחלטתו ברע"א 3581/05 שהנעל מתאימה נ' Adidas (לא פורסם). המבט הראשון אל הנעל שייצר המשיב 1 עשוי להזכיר את נעלי המערערת על פי השוואת התמונות שבתיק; זאת, גם בלא שאדרש להחלטות בתי משפט בעולם בקשר לסימן המסחרי של המערערת. יתר על כן, בעניין שהנעל מתאימה, ציין השופט גרוניס "כי כאשר באים לבחון את קיומו של דמיון לעניין הפרת סימן מסחר רשום, צריכה ההשוואה להיעשות בין הסימן הרשום לסימן שנטען כי הוא מפר, ולא בין המוצרים עליהם מופיעים הסימנים" (פסקה 3).

ב. ואולם בסופו של יום מקובלת עלי גישת חברתי, כי בענייננו "לא ניתן לבחון את הסימנים... באופן המנותק לחלוטין מן הטובין שעליהם הם מוטבעים" (פסקה 14). ואולי לא למותר לציין, בהמשך לדברי חברתי (שם), כי גם פסק הדין בעניין טעם טבע (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי נ' אמברוזיה טופהרב, פ"ד נז(2) 438) עליו נסמכת ההחלטה בעניין שהנעל מתאימה עוסק בסימן מסחר מילולי - אשר לגביו אכן כמעט ואין מנוס מבחינה המנותקת מן מהמוצר שאליו הוא מתייחס.

ג. ומשבאנו לבחון מקרוב את הנעל עצמה, אף שכאמור יתכן שהיא מזכירה את נעלי המערערת, נראה שבפועל ספק אם יהיה מי שיסבור בטעות שהוא אוחז בידו נעל מסוג "אדידס", או כי הנעל קשורה באופן זה או אחר למערערת. אכן, בפסים עסקינן; אך על פני הנעל מופיע מאחור ועל הלשונית הכיתוב "SYDNEY", וכן גם בתוכה. יתר על כן, מחירה של הנעל אינו בסדרי הגודל של מחיר נעלי המערערת, וכנראה פנייתם היא לציבור שונה, וגם מבלי שנידרש לתובנות חברתיות רחבות, שאיני שותף להן כנתינתן, בכל הכבוד, העולות מפסק דינו של בית המשפט קמא. על רקע המכלול, השימוש בדוגמת ארבעת הפסים דומה שאינו גורם במבט שני ללקוחות, הבאים לרכוש את הנעל ומתבוננים בה כהוייתה, לסבור בטעות כי מדובר בנעליה של המערערת (ולפיכך אינו בא בגדרי עוולת גניבת העין); דומה שאין סיבה להניח כי לקוחות אלה יסברו כי נעלי המשיב, אף שהם נושאים פסים, משנכתב עליה SYDNEY, קשורות למערערת (ולפיכך נראה שאין מתקיים דילול מוניטין).

ד. ביסוד גישתי גם הנחת המוצא של חברתי בכל הנוגע לאופיו המולד החלש של סימן המסחר, והערכתה - המקובלת עלי - "כי קשה לטעון שאלמלא היתה אדידס בוחרת בסימן זה, לא היו מיוצרות נעליים עם פסים בצדיהן" (פסקה 10). זאת, אף כי לא אוכל שלא לומר שהנחתי היא, כי לא לשווא בחר המשיב בפסים. בהקשר זה יש לזכור גם את דברי השופטת נתניהו בעניין קליל:

"סימניה הרשומים של קליל (שם - פסים על מדגמים המשמשים לזיהוי - א"ר) מוגבלים אמנם לשלושה פסים, אך מונופול לכל מספר פסים ימנע מרבים אחרים שימוש בפסים בשל המגבלה על מספר הפסים האפשריים המוכתבת על-ידי רוחב הפרופיל" (בג"צ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309, 323).

זאת, אף שאין פסי תעשיית מתכת כפסים על נעליים מבחינת שכיחותם ונראותם. דוגמאות פסים על פרטי ביגוד ימיהן למצער כימי התנ"ך - "וַיִּשְׁכָּאֵל אֶהָב אֶת יוֹסֵף מִכָּל בְּנָיו כִּי כֵן זָקְנִים הוּא לוֹ; וַעֲשֵׂה לוֹ כְּתוֹנֶת פְּסִים" (בראשית ל"ז, ג'); כך גם תמר בת דוד שלבשה, כמנהג בנות המלך, כתונת פסים (שמואל ב' י"ג, י"ח). יש לנקוט איפוא זהירות בהקניית בלעדיות גמורה בהקשר זה, כזו העלולה, בלי משים, "לרדת מן הפסים" ולפגוע באיזון העדין שבין ההגנה על הקניין הרוחני לבין ההגנה על חופש העיסוק והתחרות החופשית (ראו דברי בעניין ע"א 9191/03 V&S Vin Spirit Aktiebolag נ' אבסולוט שו" בע"מ, פ"ד נח(6) 869, 877, 884).

ה. אחר הדברים האלה באה לפנינו חוות דעתו של חברי המשנה לנשיא (בדימוס) השופט ריבלין, שבה מבקש הוא, באופן שאין לכחד כי יש בו קסם, להרחיב את ההגנה בשדה סימני המסחר, על-ידי השימוש בעילה של עשיית עושר ולא במשפט. לשיטתו יש להרחיב את ההלכה שנקבעה ברע"א 5768/94 א.ש.י.ד. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה פ"ד נב(4) 289 (להלן הלכת אשיר) שלפיה, במקרה שבו לא חלו דיני הקניין הרוחני כיון שלא היה רישום לפיהם, ניתן להכיר בעילת עשיית עושר ולא במשפט. לשיטת חברי, בנידון דידן, הצרכן רוכש חיקוי הנהנה ממוניטין היצרן, אדידס, במחיר זול, והחקיין (המשיב 1) נהנה ממאמצי היצרן ללא מתן תמורה. לשיטת חברי, נושא זה אינו מוסדר כדבעי בדין סימני המסחר, ועל כן יש מקום להעניק סעד כנגד חיקוי של סימן מסחר רשום, ואין לראות כמטרה לגיטימית - כשיטת בית המשפט קמא - לאפשר לרכוש בזול נעליים "המזכירות במשהו את נעלי אדידס". כאמור, איני שותף לתובנות חברתיות באופן שיבואו על חשבון "אדידס". ואולם, מסופקני אם מסייעת לנו הלכת אשיר בכגון דא. הלכה זו באה במקום שקצרה ידם של דיני הקניין הרוחני, לא

בגלל המהות אלא כיון שלא היה רישום, ועל כן ניתנה הגנה מסוימת לפי דיני עשיית עושר. ואולם, האם המשפט מספק הגנה של "מעין קניין רוחני" במקום שדיני הקניין הרוחני נבדקו ונמצא כי לא הופרו, כבנידון דידן, והוכרע פה אחד שהגנת סימני המסחר אינה עומדת לאדידס חרף סימנה הרשום? בפרשת אשיר היתה העתקה מוחלטת, והשאלה היתה האם חלים דיני עשיית עושר ולא במשפט, אך כאן לא נתקיים דבר זה. במישור הרצוי, לבי עם חברי המשנה לנשיאה, אך האם זה הדין המצוי? אמנם, אין המקרה זהה לפרשת אבסולוט שוו הנזכרת, שם היה הפער בין הנעליים לוודקה, ואילו בענייננו בין נעל לנעל; אך חברי מבקש לבנות הגנה במקום שהמשפט לא הגן, והדבר שונה מהלכת אשיר, אפילו - דומני - לדעת המיעוט דשם. כללו של דבר, איני בטוח שעילת עשיית עושר ולא במשפט יכולה להשלים את דיני הקניין הרוחני במקום שבהם אינם חלים מטעם פנימי מהותי, ולא רק מטעם חיצוני דיוני, כשלא היה רישום - כמו באשיר. זאת, גם אם הרעיון שמנסה חברי לפתח הוא יפה כשלעצמו. ואפילו הלכנו בדרכו של חברי, האם די "להניח" כי נגרם נזק ל"אדידס" בעשיית עושר - ושמא מתקיים מה שבמשפט העברי יכונה "זה נהנה וזה לא חסר"? (בבלי בבא קמא כ', א'); האם אין צורך במסה מוצקה יותר של הוכחה, כי מי שקנה את מוצרו הזול של המשיב היה קונה נעלי "אדידס" אילולא נתקל בנעלי המשיב, או כי המוניטין שבנתה לעצמה "אדידס" הם שגרמו לצרכן לרכוש את נעלי המשיב, אף שדי במבט אל השם SYDNEY כדי להבין שאין מדובר באותה נעל? ומכל מקום שאלה היא, האם די להוכיח - בהנחה שהדבר הוכח - כי אסוציאציה לנעלי המערערת היא שלכדה את עינו של הצרכן, כדי לבוא בשעריה על הלכת אשיר? איני בטוח בכך. אכן, עשויה להטריד השאלה של המדרון החלקלק בכגון דא, אך בסופו של יום המענה בתחום סימני המסחר הוא האמור ככלל לספק את התשובה, בלא שאנעל דלת לפיתוח משפטי עתידי תלוי נסיבות.

ש ו פ ט

המשנה לנשיא (בדימ') א' ריבלין:

1. קראתי בעיון את פסק-דינה של חברתי, השופטת א' חיות. אף שמצטרף אני לעמדתה ביחס לעילת הפרת סימן מסחר, אילו נשמעה דעתי היינו מקבלים את הערעור בכל הנוגע לעילת עשיית עושר ולא במשפט.
2. לדין סימני המסחר תכלית כפולה: מצד אחד, הגנה על הצרכן מפני טעות בזיהוי המוצר ורכישת מוצר שונה מכפי שהתכוון; ומצד שני, הגנה על המוניטין של היצרן ועל קניינו בסימן המסחר (וראו למשל: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי

בע"מ נ' אמרוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 450 (2003), להלן: עניין טעם טבע). ויודגש: ההגנה על קניינו של היצרן אינה מתמצית בהגנה העקיפה, המוענקת לו מעצם העובדה שצרכן המבקש לרכוש את מוצריו יידע לזהותם. ההגנה על האינטרס של היצרן בסימן המסחר היא גם הגנה ישירה, הנובעת מהיותה תכלית עצמאית של החוק (ולא רק אמצעי להגנה על הצרכן). הגנה ישירה זו מתבטאת למשל בכך שהטעיה אינו יסוד הכרחי של ההפרה. כך למשל, הפרה לפי סעיף 1(1) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 מוגדרת כך:

"הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך -
 (1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין
 טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;

משמע - מקום בו נעשה שימוש בסימן זהה לסימן המסחר הרשום (לעניין טובין המוגדרים בסעיף 1(1) הנ"ל), מתקיימת הפרה אף אם בפועל השימוש המפר אינו מטעה צרכנים. כך למשל - אילו נמכרו נעליים שעליהן סימן זהה לסימן המסחר הרשום של המערער, לא היינו נדרשים כלל לשאלה אם קיימת סכנה להטעיית הצרכנים הפוטנציאליים, זאת, אף אילו כלל לא הייתה סכנה כזו - למשל במצב שבו הצרכן היה מקבל מידע מדויק באשר לזהות היצרן על גבי האריזה. יש להניח כי אילו נועד דין סימן המסחר להגנה על הצרכנים בלבד, היה נדרש יסוד של הטעיה במסגרת העילה; בפועל, במקרים מסוימים ניתנת הגנה לסימן מסחר אף מבלי שמתקיימת הטעיה, ואז משמשת העילה בעיקר להגנה על קניינו של היצרן ועל המוניטין שלו. בכך, בין השאר, נבדלת העילה של הפרת סימן מסחר מעולת גניבת עין: בעוד שההטעיה היא יסוד מיסודות עולת גניבת עין, הרי שבמסגרת עילת הפרת סימן מסחר משמשת ההטעיה אך לצורך ההכרעה מהו "סימן דומה" לסימן הרשום.

3. בחינת קיומו של סיכון להטעיה, הן במסגרת עילת הפרת סימן מסחר הן במסגרת עולת גניבת עין, נעשית באמצעות "המבחן המשולש" שעליו עמדה בהרחבה חברתי, השופטת א' חיות. עם זאת, בעבר נקבע כי מושא הבחינה בשתי עילות אלה הוא שונה: במסגרת עולת גניבת עין נבחנת ההטעיה ביחס למכלול מעשיו של הנתבע ואילו במסגרת עילת הפרת סימן מסחר מושא הבחינה הוא הסימנים עצמם (וראו: עניין טעם טבע, בעמ' 450). חברתי השופטת א' חיות סבורה שבמקרה שלפנינו, אין מקום לבחון את הסימנים במנותק מן הנעליים שעליהן הם מופיעים - וזאת בהתחשב גם בכך שההלכה שלפיה יש להשוות בין הסימנים עצמם עוצבה במסגרת פסקי-דין שעסקו בסימנים מילוליים ולא בסימנים חזותיים. אני מצטרף למסקנה זו, ולמעשה היא

מתבקשת גם מאופיו של "המבחן המשולש". שניים ממבחני-המשנה הכלולים בו הם מבחן "סוג הסתורות וחוג הלקוחות" ומבחן "יתר נסיבות העניין". מבחנים אלה, כפי שניתן ללמוד משמם, מורים אותנו לבחון את הנסיבות האופפות את השימוש בסימנים. כך למשל, בעניין טעם טבע, נכתב כי:

האם די בדמיון בצליל לצורך התקיימותה של דרישת הדמיון הקיימת בהגדרת המונח "הפרה"??... הדבר תלוי בנסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה, ובמידת החשש להטעיה ולבלבול בקרב הצרכנים על-אף השוני במראה של הסימנים... לעניין זה יש להביא בחשבון את דרכי השיווק והפרסום של המוצרים שסימני המסחר מיועדים להם. כן יש לבחון, בהקשר זה, את תוצאותיה האפשריות של הטעיה (שם, בעמ' 455-456).

נסיבות נוספות שיש לבחון הן למשל עלות המוצרים; כושר ההבחנה של הלקוחות הפוטנציאליים; ומידת החפיפה בין חוגי הלקוחות של שני המוצרים. אכן, סוגי הנסיבות אשר יש להביא בחשבון במסגרת "המבחן המשולש" הם רבים – כפי שגם ניתן ללמוד מעצם קיומו של מבחן-משנה המכונה "יתר נסיבות העניין". הלכה למעשה, מוביל הדבר לכך שגם במסגרת עילת הפרת סימן מסחר – בדומה לעוולת גניבת עין – נבחנים היבטים נרחבים של התנהגות הנתבע, ואין הבחינה מוגבלת להשוואה בין הסימנים עצמם בלבד (אף שההשוואה ביניהם מוסיפה להיות שיקול דומיננטי). קשה לומר כי מכלול נסיבות שלם זה הינו רלבנטי להכרעה ואילו המראה הכללי של המוצר שעליו מוטבע הסימן לא יכול להילקח בחשבון; מראה המוצר שעליו מוטבע הסימן הוא בוודאי קרוב יותר ל"סימן עצמו" – ומשפיע יותר על האופן שבו הסימן נתפס – מאשר, למשל, מחיר המוצר או דרך שיווקו. כמובן, המשקל שיש לייחס למראה הכללי של המוצר עשוי להשתנות ממקרה למקרה – וישנם מקרים, כגון המקרה שנידון בעניין טעם טבע, שבהם תהא לו חשיבות מועטה. עם זאת, לא ניתן לשלול התייחסות למראה הכללי של המוצר מקום בו התייחסות זו היא מתבקשת, כבמקרה שלפנינו. לפיכך, מצטרף אני למסקנת חברתי, כי במקרה שלפנינו אין מקום לבחון את הסימנים במנותק מן הנעליים שעליהן הם מופיעים וכי השימוש ב"מבחן המשולש" מוביל למסקנה כי לא מתקיים דמיון מטעה (כלפי הצרכנים) בין נעליו של המשיב לבין הסימן הרשום של המערערת, ולא עומדת לה עילת הפרת סימן מסחר.

4. שונה הדבר ביחס לעילת עשיית עושר ולא במשפט, אשר עומדת למערערת.

בפסק-הדין ברע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289 (1998) (להלן: עניין אשיר) נקבע כי אין מניעה עקרונית להכיר בעילה של עשיית עושר ולא במשפט (שתיקרא להלן, לשם הקיצור: עשיית עושר) במקרה שבו חלים גם דיני הקניין הרוחני. לפי אמות המידה שהותוו שם, ראוי במקרה שלפנינו להכיר בקיומה של עילה זו – הן משום שדין סימני המסחר אינו יוצר הסדר שלילי בסוגיה הנדונה הן משום שקמה זכות לפי "הדין הפנימי" של עשיית עושר.

5. הסוגיה שלפנינו היא זו: אדם מבקש לעשות שימוש בסימן דומה (במובנה הרגיל של המילה) לסימן מסחר רשום של אחר, אשר אין חולק כי רכש מוניטין רב ומשמעותי; הצרכן מעדיף את המוצר הנושא את הסימן הדומה על-פני המוצר הנושא את סימן המסחר הרשום, מפאת מחירו הגבוה של האחרון (בין היתר לנוכח המוניטין שרכש). ובמילים אחרות: הצרכן מודע לעובדה שהמוצר שהוא רוכש הינו חיקוי – ודווקא בשל כך הוא מעוניין במוצר זה. החקייין והצרכן, שניהם גם יחד, נהנים ממצב דברים זה: החקייין נהנה מן היתרון שבמכירת מוצר הדומה למוצר מוכר, מבוקש וממותג תוך שהוא רוכב על גב המוניטין שבנה היצרן תוך השקעת מאמץ ומשאבים; ואילו הצרכן נהנה מחוויה קרובה לזו שברכישת מוצר מוכר ומבוקש, מבלי שיהא עליו לשלם עבורה מחיר גבוה. הפגיעה במקרה זה היא ביצרן ובמוניטין שיצר לעצמו. פגיעה זו עשויה ללבוש צורות שונות: החקייין נהנה מההשקעה שהשקיע היצרן בפיתוח ובפרסום המותג (שאחד מביטוייו הוא סימן המסחר הרשום); הצרכנים (או לפחות חלקם) לא היו מעוניינים בחיקוי ולא היו מפיקים אותה מידה של הנאה ממנו, אלמלא המאמצים שהשקיע היצרן בקידום המוצר המקורי, ועם זאת אין הם משלמים כל תמורה ליצרן; ניתן להניח כי לפחות חלק מן הצרכנים היו מוכנים לרכוש את המוצר המקורי במחיר גבוה, אלמלא עמדה להם האפשרות לרכוש את החיקוי במחיר מוזל; ולבסוף, קיומו של "שוק חיקויים" עשוי, בחלק מן המקרים, לפגוע ביוקרתו של המוצר המקורי ובערך המסחרי של סימן המסחר הרשום.

6. כיום דין סימני המסחר אינו מסדיר סוגיה זו – של חיקויים שהצרכן רוכש מתוך כוונה ולא מתוך טעות – שכן הגנתו היא מפני פגיעה משותפת ביצרן ובצרכן, ולא מפני פגיעה ביצרן, שהצרכן הוא שותף לה. ודוק: אין מדובר במקרה הרגיל שבו לא קמה עילת הפרת סימן מסחר מן הטעם שהדמיון בין הסימנים אינו עולה כדי "דמיון מטעה". ניתן לומר כי במקרה מסוג זה הדמיון הוא מטעה – אך לא כלפי הצרכן אלא כלפי צדדים שלישיים שמולם נחזה הצרכן כמי שרכש את המוצר המקורי. היעדר התחולה של עילת הפרת סימן מסחר ביחס לחיקויים "מובהקים" (דהיינו מוצרים אשר מהווים בבירור חיקוי, ואף הצרכן מודע להיותם חיקוי) אינה משקפת הכרעה של

מדיניות, שלפיה "שוק החיקויים" הינו רצוי מבחינת המחוקק. אילו כך היה, ברי שגם חיקוי מושלם של סימן המסחר היה מותר – ובלבד שאין הוא כרוך בהטעיית הצרכן (מצב כזה יכול להתקיים מקום בו נסיבות "חיצוניות", כגון האריזה, המחיר ודרך השיווק, מלמדות על כך שמדובר בחיקוי). מדובר, לפיכך, לכל היותר בהֶסָר בדין סימני המסחר. עוד יש לזכור כי חסר זה הוא תולדה של עיצוב ההלכה בידי בתי המשפט, שהחילו את "המבחן המשולש" על הגדרת ההפרה של סימן מסחר באמצעות סימן "דומה", ואין הוא נובע בהכרח מלשון החוק. עיצוב ההלכה באופן זה לא נועד מלכתחילה לשם הגנה על "שוק החיקויים". כך למשל נכתב בהקשר זה עוד לפני כעשרים שנים:

חיקוי מוצר על-יד אחר, כשלעצמו, אינו אסור בישראל כל עוד אין הוא עולה כדי עוולה של גניבת עין או אינו נוגד הוראות דין מהדינים המגינים על קניין רוחני, כגון דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ומדגמים או כל דין אחר.

שאלה שונה היא, אם חיקוי מוצר הינו דבר רצוי... תהא עמדתנו באשר לשאלה זו אשר תהא, כל עוד לא הוכיח התובע כי יש בידו זכות חוקית המאפשרת לו למנוע את העתקת מוצרו על-ידי אחר, לא יושיט לו בית-משפט סעד (דברי המשנה לנשיא מ' אלון בע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים פניציה בע"מ נ' les verres de saint gobain, פ"ד מה(3) 224, 253-254 (1991)).

דומני כי הגיעה העת, לאחר שנקבעה ההלכה בעניין אשיר, כי יעניק הדין הישראלי סעד מפני חיקוי, למצער ככל שהמדובר בחיקוי של סימן מסחר רשום, שכל מטרתו להיבנות ממוניטין של אחר – כאשר זה האחרון אף דאג לרישום כדין של הסימן הנושא את המוניטין. איני שותף לגישה שהביע בית המשפט המחוזי, שלפיה "מטרה לגיטימית" היא לאפשר למי שידו אינה משגת לרכוש נעלי אדידס "לחוות חוויה של נעילת נעליים עם ארבעה פסים, המזכירות במשהו את נעלי אדידס". מטרה זו אינה לגיטימית כלל ועיקר. לחוויה של נעילת נעלי אדידס אין ערך עצמאי או תועלת חברתית מלבד הערך שהקנתה לו חברת אדידס, ועל-כן איני סבור כי קיומו של שוק חיקויים מעין זה הוא תופעה חיובית. יובהר, כי אין ספק שקיימת תועלת בתחרות חופשית בשוק הנעליים, כך שיוצעו לצרכנים פוטנציאליים מגוון של נעליים במגוון של איכויות ומחירים; אלא שתחרות חופשית יכולה להתקיים גם ללא ניצול לרעה של המוניטין של אחר.

7. עוד יוער, כי אין בדברים שנכתבו בפסק-הדין בע"א 9191/03 V&S Vin Spirit Aktiebolag נ' אבסולוט שו"ב בע"מ, פ"ד נח(6) 869 (2004), ואשר הובאו על-ידי חברתי בפסקה 21 לפסק-דינה, כדי להוביל למסקנה שונה. באותו עניין ביקשו בעליו של סימן מסחר רשום בשם "absolute" (בסוג משקאות כהילים – וודקה ובסוג שירותי בר-מסעדות) למנוע מרשת חנויות נעליים מלהשתמש בשם "absolute shoes". תביעתם נדחתה, בעיקר עקב העובדה כי המילה "absolute" היא מילה תיאורית-מילונית, שאין מקום להגביל את השימוש בה הגבלת-יתר, ופוטנציאל ההטעיה שלה, כשהיא באה בצירוף מילה מתחום שונה לחלוטין מתחום המשקאות, הוא נמוך ביותר. באותו מקרה, אם כן, שיקולים מהותיים של מדיניות הם ששללו את הגנת דיני הקניין הרוחני ועל-כן לא היה זה מקרה מתאים להחלת דיני עשיית עושר. לא ניתן לומר כי דיני הקניין הרוחני לא הסדירו את הסוגיה של שימוש בכינויים תיאוריים – בין במסגרת אותו הגדר ובין במסגרת הגדרים שונים – ובמובן זה "הייתה פתוחה בפני המערערות דרך המלך של דיני הקניין הרוחני" – אשר אם לא תצלה "לא תצלה גם הדרך הצדדית" (שם, בעמ' 888). הסוגיה שלפנינו, לעומת זאת, לא זכתה מן הבחינה המהותית להסדר במסגרת דיני הקניין הרוחני, ועל-כן גם לא ניתן לומר כי פתוחה הייתה דרך המלך של דיני הקניין הרוחני בפני המערערת כאן.

סיכומו של דבר: אין מניעה, מבחינת דיני הקניין הרוחני, להכיר בעילת תביעה של עשיית עושר ביחס לחיקוי של סימן מסחר רשום, שלא מתקיים בו "דמיון מטעה" מחמת שהצרכן מודע להיותו חיקוי.

8. בשלב הבא, יש לבחון אם קמה למערערת עילה לפי דיני עשיית עושר גופם. כידוע, שלושה הם יסודותיה של עילה זו: התנאי הראשון הוא קיומה של התעשרות; התנאי השני הוא שהתעשרות באה לזוכה מהמזכה; והתנאי השלישי הוא שהתעשרות נתקבלה על-ידי הזוכה "שלא על פי זכות שבדין" (ראו: רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 309, 321 (1990), להלן: עניין ליבוביץ; ע"א 588/87 כהן נ' צבי שמש, פ"ד מה(5) 297, 320 (1991); דנ"א 10901/08 בייזמן השקעות בע"מ נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ, פס' 34 לפסק-דינה של השופטת נאור (טרם פורסם, 17.7.2011)). בעניין אשיר נקבע כי התעשרות "שלא על פי זכות שבדין", בהקשר שלפנינו, היא התעשרות שיש בה "יסוד נוסף" של התנהגות בלתי ראויה. באשר למהותו של יסוד זה נחלקו דעותיהם של שופטי ההרכב. עם זאת, עמדתה של דעת הרוב הייתה כי די בהתנהגות שיש בה חוסר תום לב או תחרות בלתי הוגנת כדי לקיים את אותו "יסוד נוסף" (ויש שהסתפקו גם ברף נמוך יותר; לסקירת העמדות השונות, ראו: עניין אשיר, בעמ' 431 (פסק-דינה של השופטת ט' שטרסברג-כהן), בעמ' 431).

450, 473-480 (פסק-דינו של הנשיא א' ברק), בעמ' 488 (פסק-דינו של השופט ת' אור), בעמ' 493 (פסק-דינו של השופט י' זמיר) ובעמ' 499-500 (פסק-דינו של המשנה-לנשיא ש' לויץ). בע"א 2287/00 שוהם מכונות ומבלטים בע"מ נ' הרד, פס' 12 לפסק-הדין (לא פורסם, 5.12.2005) (להלן: עניין הרד) עמדתי על אמות מידה ספציפיות יותר שהתגבשו ביחס לסוגיה שנדונה בעניין אשיר – סוגיה שעסקה בחיקוי ועיצוב של מוצר שלא נרשם כפטנט או כמדגם). מקום בו מבקש אדם לחקות סימן מסחר שנלווה לו מונוטיפין בעל ערך כלכלי, במטרה ליהנות ממוניטיפין זה לשם מכירת מוצריו, כאשר היצרן המקורי השקיע משאבים ומאמץ בפיתוח המונוטיפין של אותו סימן מסחר ואילו החקיין נהנה מהם מבלי שנאלץ להשקיע מאמץ דומה – המדובר בתחרות בלתי הוגנת ובחוסר תום לב. מתקשה אני למצוא הבדל ממשי בין שימוש בסימן המסחר הרשום עצמו, תוך הצהרה ברורה כי המדובר בחיקוי (שאז יזכה בעל הסימן הרשום להגנה) לבין שימוש בסימן הדומה לו עד מאוד, תוך הצהרה כי המדובר בחיקוי (שאז לא יזכה בעל הסימן הרשום להגנת דין סימני המסחר). המימד השלילי שבחיקוי מושלם של סימן המסחר הרשום מוסיף להתקיים גם מקום בו נערך שינוי מינורי באותו סימן.

כך הוא הדבר בענייננו: הוספת פס יחיד, תוך שמירה על הצבעים של סימן המסחר הרשום ועל השימוש בגוון אחד בלבד על הפסים, תוך שמירה גם על כיוונם של הפסים, על מיקומם על גבי הנעליים ותוך קביעת עובי דומה לפסים ולמרווחים ביניהם – עולה כדי דמיון ממשי וחסר תום לב לסימן המסחר הרשום של המערערת. ואמנם, גם בית המשפט המחוזי קבע כי קניית נעליו של המשיב משרתת את מטרתם של הצרכנים "לחוות חוויה" של נעילת נעליים הדומות לאלה של המערערת. מטרת עיצוב הנעליים, כפי שהוא כיום, היא ברורה: להידמות לנעלי אדידס של המערערת על-מנת להגדיל את האטרקטיביות של הנעליים בעיני הצרכנים.

9. התקיימותם של שני היסודות הראשונים היא בעיקרה שאלה שבעובדה, אשר יש להוכיחה בכל מקרה ומקרה. במקרה שלפנינו, רווחיו של המשיב ממכירת הנעליים (אילו ניתנה בידי ההזדמנות לכך) הייתה יוצרת התעשרות; התעשרות זו באה "על חשבון" המערערת, שכן יש להניח כי המכירות של נעליים הדומות לנעלי אדידס יהיו גבוהות יותר ממכירות של נעליים שאינן דומות למותג מוכר כלשהו; כמו-כן, ניתן להניח כי לפחות חלק מן הצרכנים של נעלי המשיב היו רוכשים נעלי אדידס מקוריות אלמלא עמדה להם האפשרות לרכוש חיקוי מוזל. דומה הדבר למקרה שנדון בעניין ליבוביץ, שבו נדונה תביעתו של מפיץ עטים כנגד מי שייבא את אותם עטים ב"יבוא

מקביל". שם נקבע כי שני היסודות הראשונים של עילת עשיית עושר מתקיימים (אף כי היסוד השלישי לא התקיים):

בנסיבות המקרה שלפנינו ניתן, לכאורה, להניח, כי המערער קיבל טובת הנאה שבאה לו מן המשיבות. טובת ההנאה היא ברווחים אותם מפיק המערער מן המכירות של המוצרים בהם אנו דנים כאן. במכירותיו נהנה המערער מן השוק אשר פיתחו המשיבות למוצרים הנדונים. במובן זה מקורה של טובת ההנאה הוא במשיבות, וניתן לומר כי היא "באה" לו מהן (עניין ליבוביץ, בעמ' 321).

כך גם במקרה שלפנינו, שבו מבקש המשיב ליהנות מן השוק שפיתחה המערערת ומן המוניטין שיצרה לסימן המסחר שלה.

10. משהגעתי למסקנה כי עומדת למערערת עילה של עשיית עושר ולא במשפט, מתעוררת שאלת הסעד שיכולה היא לקבל במסגרת עילה זו. כידוע, נתונה לבית המשפט סמכות להעניק סעד של מניעה במסגרת עילת עשיית עושר ולא במשפט (ראו: ע"א 347/90 סודהגל בע"מ נ' ספילמן, פ"ד מז(3) 459, 479 (1993); עניין אשיר, בעמ' 484; עניין הדר, פס' 27 לפסק-הדין). במקרה שלפנינו, הציע המשיב לאדידס לערוך שינוי מסוים בנעליים – הוספת פס חמישי או הוספת סימן X על גבי ארבעת הפסים. עריכת שינוי מסוג זה תפיג את הדמיון שבין הסימן על גבי הנעל לבין סימן המסחר של המערערת. לפיכך, אילו התקבלה דעתי הייתי מציע ליתן צו מניעה קבוע שיאסור על המשיב לשווק או להפיץ את הנעליים שבמחלוקת, בעיצובן הנוכחי. צו זה יעמוד בתוקפו עד לעריכת אחד מן השינויים האמורים שהציע המשיב, שאז יימסרו הנעליים לידי המשיב. כאמור, הצדדים הסכימו כי עלויות האחסון של הנעליים יוטלו על אחד הצדדים לפי תוצאות התובענה – ועל-כן לפי עמדתי ראוי שאלה יושתו על המשיב. בנסיבות אלה, הייתי מציע גם שלא לעשות צו להוצאות.

המשנה לנשיא (בדימ')

הוחלט כאמור בפסק דינה של השופטת א' חיות.

ניתן היום, ט' באלול התשע"ב (27.8.2012).

שופטת

שופט

המשנה לנשיא (בדימ')