



## בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 9839/17

לפני: כבוד השופט נ' סולברג  
כבוד השופט ג' קרא  
כבוד השופט י' אלרון

המערערים: 1. הביטאט בע"מ  
2. אברהם מאירוביץ

נגד

המשיבות: 1. CAFOM  
2. Habitat International S.A  
3. Habitat Design International  
4. כרמל אחזקות (אי.אל) בע"מ

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו  
בת"א 29227-03-16 מיום 13.11.2017 שניתן על ידי כב'  
השופט מגן אלטוביה

תאריך הישיבה: ל' בסיון התשע"ח (13.6.2018)

בשם המערערים: עו"ד אבי אורדו; עו"ד מורן כ"ץ; עו"ד דור  
גולדינר; עו"ד טומי מנור

בשם המשיבות: עו"ד רקפת פלד; עו"ד לואיס בלנק

### פסק-דין

השופט ג' קרא:

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט מ'  
אלטוביה) בת"א 29227-03-16 מיום 13.11.2017, בגדרו נדחו תביעה ותביעה שכנגד  
בכפוף לביטולם ומחיקתם של סימני המסחר נושא המחלוקת. נקבע, כי אם הצדדים לא  
יגיעו להסכמה בתוך 90 יום באשר לשימוש בסימן "הביטאט" – שני הצדדים לא יהיו  
מנועים מלהשתמש בו.

1. במהלך שנות ה-70 פתח המערער 2 (להלן: המערער) חנות רהיטים בישראל תחת הסימן "הביטאט". באותה העת היו רשומים בישראל סימני מסחר "habitat" בבעלות חברת Habitat Design Limited (להלן: סימני המסחר הראשונים ו- חברת HDL בהתאמה). בשנת 1976 הגיש המערער בקשה לביטול הרישום של סימני המסחר הראשונים, בטענה שלא נעשה בהם שימוש בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, ובקשה לרישום הסימן "הביטאט" כסימן מסחר על שמו (להלן: בקשת הביטול). לאחר שחברת HDL הודיעה כי לא תשיב לבקשת הביטול, ביום 21.11.1978 החליט רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (להלן: הרשם) לבטל את רישום סימני המסחר הראשונים (להלן: החלטת הביטול). בהמשך לכך, ביום 28.2.1979 קובל לרישום הסימן "הביטאט" HABITAT על שמו של המערער (סימני מסחר מס' 42243, מס' 42244, מס' 42245, מס' 42246 ומס' 42248, להלן: סימני המסחר הרשומים).

2. בשנת 2015 פורסמה הודעה על כוונתן של המשיבות 1-3 (להלן: המשיבות), חברות זרות המחזיקות בזכויותיה של רשת הריהוט "habitat" שהוקמה בשנת 1964 בלונדון (להלן: הרשת הבינלאומית), להתחיל להשתמש בסימן "הביטאט" בישראל, באמצעות שיתוף פעולה עם המשיבה 4. כמו כן, הגישו המשיבות לרשם בקשה למחוק את סימני המסחר הרשומים. המשיבות טענו בין היתר כי סימני המסחר הרשומים נרשמו בחוסר תום לב ומשכך יש להורות על מחיקתם, בהתאם להוראת סעיף 39(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקודה). לטענתן, הן עושות שימוש במוג "habitat" ברחבי העולם בתחום הריהוט הביתי כבר משנות ה-60 עת יצרו את הסימן באנגליה ובזכות פעולתן נהפך הסימן לסימן מסחר בינלאומי בתחום הריהוט. עקב כך, הגישו המערערים תביעה לבית המשפט קמא בה ביקשו: לאסור על המשיבות לעשות שימוש בסימן "הביטאט" בקשר עם ציבור הצרכנים בישראל; לאסור על המשיבות לשווק או למכור את מוצריהן תחת הסימן "הביטאט" בתחומי מדינת ישראל; וכן לאסור על המשיבות לבצע כל פעולה שעלולה להטעות את הציבור לחשוב שקיים קשר בין המשיבות לבין המערערים. המשיבות הגישו תביעה שכנגד בגדרה ביקשו צו מניעה קבוע שיאסור על המערערים לעשות כל שימוש בסימן "הביטאט".

3. בבית המשפט קמא, הסכימו הצדדים להתלות את הבקשה שהגישו המשיבים למחיקת סימני המסחר הרשומים שהוגשה לרשם ולא לשנות את הסטטוס קוו. הסכמות אלה קיבלו תוקף של החלטה.

4. בית המשפט קמא קבע כי סימני המסחר הרשומים נרשמו שלא בתום לב ועל כן הורה על מחיקתם. נקבע, כי במועד בו הגיש המערער את בקשת הביטול כבר רכשה חברת HDL מוניטין בינלאומי. בית המשפט ציין, בהתבסס על ראיות שהוגשו, כי חברת HDL נוסדה בשנת 1964, ופתחה חנות רהיטים ראשונה בשם "habitat" באותה שנה בלונדון. חברת HDL התרחבה בהמשך עד שבשנת 1976, מועד הגשת בקשת הביטול, היו מעל ל-30 חנויות תחת השם "habitat" באנגליה, צרפת, בלגיה וקנדה.

בית המשפט קבע כי במועד הגשת בקשת הביטול המערער היה מודע לפעילותה של חברת HDL ברחבי העולם תחת השם "habitat" ולמוניטין שרכשה, וביקש לעשות בו שימוש. נקבע כי עדותו של המערער, בה טען שלא ידע על פעילותה של הרשת הבינלאומית עובר להגשת בקשת הביטול בשנת 1976, אינה אמינה. בקביעתו זו נתן בית המשפט משקל, בין היתר, לכך שהמערערים נמנעו מלציין בתביעתם את ההליך שנוהל בשנת 1976 לביטול סימני המסחר הראשונים; לבחירתם שלא להעיד את אשתו של המערער, על אף שנטען כי הייתה מעורבת בפעילות העסק; להעדר הסבר מניח את הדעת מדוע נבחר דווקא הסימן "הביטאט", שכבר היה רשום; ולהעדר ראיות פוזיטיביות לתמיכה בגרסתם. עוד נקבע בהקשר זה כי לשם בחינת תום ליבו של המערער אין משמעות לשאלה האם חברת HDL זכתה למוניטין בעיני הציבור בישראל, כי אם לבחינת מודעותו הסובייקטיבית של המערער לקיומו של המותג הבינלאומי. בהקשר זה, ניתן אמון בעדות עד מטעם המשיבות מתחום הרהיטים בישראל, שהעיד כי עוסקים בתחום העיצוב בסוף שנות ה-60 שמעו על הרשת הבינלאומית.

5. בית המשפט קמא דחה את טענת המערערים כי בחירתה של חברת HDL שלא להתנגד לבקשת הביטול מהווה השתק פלוגתא להעלאת טענה בדבר תום ליבו של המערער, מכיוון ששאלת תום הלב כלל לא נבחנה על ידי הרשם במסגרת החלטת הביטול. עוד נדחו טענות המערערים כי עילת התביעה שכנגד התיישנה, וכי התביעה הוגשה בשיהוי, שכן לשון סעיף 39(א) לפקודה קובעת כי תביעה למחיקת סימן מסחר שבקשת רישומו הוגשה שלא בתום לב ניתן להגיש "בכל עת". כן קבע בית המשפט כי אין לדון בטענה לנזק הראייתי שנגרם למערערים מכיוון שהטענה הועלתה רק בסיכומים. בנוסף, התייחס בית המשפט לטענת המערערים כי המוניטין של חברת

HDL לא עבר לידי המשיבות במסגרת העברת הזכויות ברשת הבינלאומית, וקבע כי הכרעה בשאלה זו אינה נדרשת לשם בחינת תום ליבו של המערער.

6. נוכח כל האמור, נקבע כי המערער ביקש להנות מהמוניטין הבינלאומי של הרשת הבינלאומית, תוך חשש ממשי שהיה בכוונתו להטעות את ציבור הצרכנים לחשוב כי עסקו קשור לחברת HDL ולרשת החנויות שלה. על כן, דחה בית המשפט קמא את תביעת המערערים והורה על מחיקתם של סימני המסחר הרשומים על שם המערערים.

7. יחד עם זאת, בית המשפט קמא לא מצא מקום ליתן גם את הסעד שהתבקש על ידי המשיבות. טענת המשיבות כי הסימן "הביטאט" עונה להגדרה של "סימן מסחר מוכר היטב" נדחתה, ונקבע כי הן אינן זכאיות לפיצוי בגין גניבת עין ודילול מוניטין. זאת, מכיוון שהמשיבות כלל לא פעלו בישראל, לא השקיעו כל מאמצי שיווק בישראל, ואף איפשרו לגורם עסקי אחר – המערערים – לעשות שימוש בסימן "הביטאט" תוך השקעת משאבים בקידום ופיתוח המותג. בהמשך לכך, קבע בית המשפט כי אין למנוע מהמערערים לעשות שימוש בסימן "הביטאט". נקבע, כי המשיבות חדלו שלא תום לב כלפי המערערים, כשנמנעו מלנקוט בהליכים אפקטיביים כדי להגן על הסימן "הביטאט" במשך כ-40 שנה בהן השקיעו המערערים בקידום ושיווק רהיטים תחת הסימן. לפיכך, נקבע כי נטילת סימן המסחר על ידי המשיבות כעת לאחר שהושבח על ידי המערערים תהווה עשיית עושר ולא במשפט, ואין מקום לאכוף את זכותן של המשיבות לעשות שימוש בלעדי בסימן "הביטאט".

8. לבסוף, קבע בית המשפט קמא כי בהתחשב באינטרס הציבורי המחייב הבחנה בין הסימן בו משתמשים המערערים לסימן הזהה בו מבקשות להשתמש המשיבות, על הצדדים להסכים על אופן השימוש בסימן "הביטאט" כך שניתן יהיה להבדיל בין הסימנים. נקבע, כי ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה בתוך 90 יום ממועד מתן פסק הדין, "רשאיות הנתבעות (המשיבות – ג.ק.) להשתמש בסימן 'הביטאט בינלאומי' או 'Habitat International' בפרסומיהן מבלי שיהיה בכך כדי למנוע מהן את השימוש בסימן 'habitat' על המוצרים אותם הם משווקים. יובהר כי אין באמור כדי למנוע מהתובעים (המערערים – ג.ק.) להמשיך ולהשתמש בסימן 'הביטאט'".

המערערים לא השלימו עם תוצאה זו, ומכאן הערעור שלפנינו.

9. המערערים טענו כי יש לבטל את פסק הדין קמא ולהותיר את השימוש הבלעדי בסימני המסחר הרשומים בידיהם. ראשית, נטען כי ישנה טעות במסד העובדות עליו התבסס בית המשפט קמא. לטענתם, המערער פתח חנות תחת הסימן "הביטאט" עובר לרישום סימני המסחר הראשונים על שם חברת HDL, ובאותה עת כלל לא היה מודע לקיומה של חברת HDL, כפי שהעיד בבית המשפט קמא.

שנית, העלו המערערים מספר טענות "מקדמיות". נטען כי החלטת הרשם בבקשת הביטול מקימה השתק פלוגתא בשאלת תום ליבו של המערער. לשיטתם אם רצו המשיבות להעלות טענות בעניין, היה עליהן לעשות כן בפני הרשם בגדרי הדיון בבקשת ביטול הרישום משנת 1976. עוד נטען כי התביעה התיישנה או לחלופין הוגשה בשיהוי. לשיטת המערערים, המונח "בכל עת" בסעיף 39(א1) לפקודה לא נועד לשלול את תחולת חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 (להלן: חוק ההתיישנות). המערערים הוסיפו כי השיהוי הרב בהגשת התביעה גרם להם לנזק ראייתי, בין היתר מכיוון שעדים רלוונטיים רבים נפטרו עוד בטרם החל ההליך.

שלישית, נטען כי המסקנה כי המערער פעל שלא בתום לב שגויה. לטענת המערערים, היות שנקבע כי הרשת הבינלאומית לא הייתה מוכרת בישראל אף אם ידע המערער על קיומה של הרשת, לא היה ביכולתו להשתמש במוניטין זה לשם קידום עסקיו. עוד טענו המערערים בהקשר זה כי במספר מדינות הסימן "הביטאט" רשום על שם גורם שאינו קשור לרשת הבינלאומית, וזו פועלת תחת שם חלופי.

רביעית, נטען כי המשיבות לא הוכיחו כן אכן נכנסו בנעליה של חברת HDL. לשיטת המערערים, המשיבה 1 רכשה את פעילותה של הרשת הבינלאומית בצרפת, גרמניה וספרד בלבד, ואילו הפעילות בבריטניה נמכרה לצד שלישי. לטענתם, המחאת הזכויות למשיבה 1 לא כללה את "המוניטין הגלום בסימן המסחר 'habitat'", ועל כן המשיבות כלל אינן רשאיות לטעון לזכויות בסימן המסחר בישראל. המערערים הוסיפו וטענו כי הגורם היחיד שיכול לנסות ולטעון לזכות בסימן המסחר בישראל הוא הגורם המחזיק בזכויות הרשת בבריטניה (אך כאמור גם הוא מושתק מכיוון שלא העלה טענותיו בפני הרשם במסגרת הליך הביטול בשנת 1976).

לבסוף, נטען כי בית המשפט קמא הקנה למשיבות זכות שימוש "בלעדית" בישראל בסימן "הביטאט" בשל המוניטין הבינלאומי שלה. לטענת המערערים, מכיוון שהוכח כי הסימן של הרשת הבינלאומית אינו "סימן מוכר היטב בישראל" וכי אין

למשיבות מוניטין בישראל, הקניית זכות שימוש למשיבות תפגע בעקרון הטריטוריאליות ובזכויות הקניין של המערערים.

תמצית טענות המשיבות

10. המשיבות טענו כי הערעור רובו ככולו נוגע לממצאים עובדתיים שהוכחו באופן חד משמעי בבית משפט קמא ובהם אין להתערב. לטענתן, כפי שקבע בית המשפט קמא, כבר בסוף שנות ה-60 הכירו עוסקים בתחום העיצוב את הרשת הבינלאומית, ובמועד בו הגיש המערער את בקשת הביטול, כבר רכשה הרשת הבינלאומית מוניטין בינלאומי. המערער היה מודע למוניטין זה, ובחר בסימן כדי להנות ממנו, ומשכך פעל שלא בתום לב עת רשם את סימני המסחר הרשומים. כמו כן, נטען כי טענת המערערים כי אין די במודעות לרשת הבינלאומית כדי לבסס חוסר תום לב, מבוססת על פסיקה זרה וכי בדין הישראלי אין דרישה למוניטין בשוק המקומי כדי לבסס טענה לחוסר תום לב.

המשיבות טענו כי הוכחו כל התנאים הדרושים למחיקת סימן מסחר בהתאם לסעיף 39(א1) לפקודה. לטענתן, אין ממש בפרשנות שנתנו המערערים למונח "בכל עת" בסעיף 39(א1) לפקודה, שכן הוראות הפקודה מהוות דין ספציפי הגובר על הוראות חוק ההתיישנות. לעמדתן, גישת המחוקק, לפיה אין הגבלת זמן למחיקת סימני מסחר שנרשמו בחוסר תום לב, נוהגת גם בשיטת משפט אחרות. עוד נטען כי בניגוד לטענת המערערים, אין חובה שסימן מסחר יהיה "סימן מסחר מוכר היטב" על מנת לבסס בקשה למחיקת סימן מסחר שנרשם שלא בתום לב. מכל מקום, לטענתן הוכח כי סימן המסחר של הרשת הבינלאומית הינו "סימן מסחר מוכר היטב". כמו כן, נטען כי מבחן תום הלב הוא מבחן אובייקטיבי כשבענייננו בית המשפט קבע כי המערער פעל שלא בתום לב גם מבחינה סובייקטיבית.

עוד טענו המשיבות כי יש לדחות את טענותיהם המקדמיות של המערערים, בין היתר, לקיומם של שיהוי, השתק ומניעות. לטענתן, הרשת הבינלאומית מעולם לא "ויתרה" על זכותה להשתמש בסימן בישראל, וכבר במועד מתן החלטת הרשם בבקשת הביטול הודיעה כי בכוונתה להשתמש בסימן המסחר בעתיד. עוד נטען בין היתר כי צד הנוהג בחוסר תום לב מנוע מלהעלות טענות של שיהוי וויתור; כי אף אם ויתרה הרשת על זכותה בשנת 1978 אין מדובר בויתור צופה פני עתיד; כי בשל האופן בו התנהלו המערערים, יש לדחות את טענתם לנזק ראייתי; וכי החלטת הרשם בבקשת הביטול היא

החלטה טכנית, בגדרה כלל לא נדונה שאלת תום ליבו של המערער, ועל כן אין היא מקימה השתק פלוגתא.

אשר לשרשור הזכויות בחברת HDL, נטען כי סוגיה זו אינה רלוונטית לדיון בשאלת תום ליבו של המערער, וכי לגופו של עניין הוכח כי המשיבות רכשו את מלוא הזכויות בשם "הביטאט" ובמוניטין של הרשת הבינלאומית.

לבסוף, טענו המשיבות כי אין יסוד לטענה כי תוצאת פסק הדין – המתירה שימוש מקביל בסימן "הביטאט" – עלולה לגרום להטעיה. לשיטתן, במקרים דומים כבר נקבע בעבר כי מותג עולמי רשאי לעשות שימוש בסימניו בישראל אף שקיים בישראל עסק מקומי בעל שם זהה. כמו כן, לעמדתן הבידול עליו הורה בית המשפט שולל סכנה להטעיה, וכפי שנפסק דווקא המערערים הם שהתכוונו להטעות את הצרכנים תוך שימוש במוניטין של הרשת הבינלאומית.

דיון והכרעה

11. השאלה המרכזית העומדת לפנינו היא האם סימן המסחר של המערערים נרשם שלא בתום לב ועל כן יש להורות על מחיקתו. בתוך כך עומדת להכרעה השאלה האם רישום של סימן מסחר אשר אינו "מוכר היטב בישראל" מהווה רישום שלא בתום לב.

12. הבסיס הנורמטיבי לענייננו מצוי בסעיף 39 לפקודה, שכותרתו "מחיקת סימן":

"39. (א) בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף 28.

(1א) על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת."

13. עילת חוסר תום הלב, עליה נסב ענייננו, מצויה כאמור בסעיף 39(1א) לפקודה. סעיף זה נוסף לפקודה במסגרת תיקון מס' 1 משנת 1999 לפי החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש"ס-1999 (להלן: התיקון). מטרתו של

התיקון, כפי שמצוין בסעיף 1 לתיקון, היא "להתאים את חוקי הקנין הרוחני לדרישות הסכם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכויות בקנין רוחני ( Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade (TRIPS – (in Counterfeit Goods))" (להלן: הסכם הטריפס). במסגרת החוק, לבד מהוספתו של סעיף 39(א1), בין היתר הוכרה ההגנה על "סימן מסחר מוכר היטב", שהוגדר כסימן שבבעלותו של אזרח או תושב מדינה החברה בארגון הסחר העולמי, אף שהסימן אינו רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל (ראו סעיף 1 לפקודה; להרחבת שילובו של הסכם הטריפס בפקודה בהקשר זה ראו ע"א 9191/03 Vin S&V Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שו בע"מ, פ"ד נח(6) 878, 869 (2004); וכן דברי ההסבר להצעת חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני – התאמה להוראות הסכם הטריפס, התשנ"ט-1999, ה"ח 2819 (להלן: דברי ההסבר)).

14. עוד בטרם תיקון הפקודה קבע בית משפט זה כי רישום סימן מסחר מתוך כוונה להנות שלא כדין ממוניטין בינלאומי של מוצר או שירות המשווק מחוץ למדינת ישראל הינו שימוש בלתי הוגן:

"השימוש במוניטין של עסק מפורסם, שפרסומו חוצה גבולות, על-ידי גורם זר לשם קידום עסקיו שלו הוא בבחינת תחרות בלתי הוגנת. סימני מסחר, אשר רכשו לעצמם הכרה בין-לאומית ומוניטין בעלי עוצמה כה גדולה עד שהם חורגים מעבר למוצרים הספציפיים שבהם עוסק בעל סימן המסחר, ראויים להגנה בדין. השימוש בסימן המפורסם אינו הוגן משני היבטים לפחות – ראשית, המשתמש בסימן המסחר קוצר פירות של מוניטין שעליהם לא הוא טרח. הוא נהנה, ללא הצדקה, מהיתרון שמקנה לו השימוש בסימן המסחרי המפורסם. שנית, ניצול המוניטין טומן בחובו פגיעה אפשרית בבעליו החוקיים של סימן המסחר, בגלל פיתוח ודילול המוניטין ושחיקת הייחודיות של סימן המסחר." (עניין ע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3) 276, 282 (1998) (להלן: עניין קרדי); וראו גם: בג"ץ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' THE H. D. LEE COMPANY, כב(2) 189, 192 (1968) (להלן: עניין מתפרת הדרום); בג"ץ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, לט(2) 148, 156 (1985) (להלן: עניין אורלוגד); ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, בפסקה ל"ה (30.4.2007)).



15. בעקבות חקיקת התיקון, וכמו יתר החברות בהסכם הטריפס, מעניקה ישראל הגנה לסימן מסחר שאינו רשום בישראל ובלבד שהינו "מוכר היטב" בישראל (ראו עניין אבטולוט). בדברי ההסבר לסעיף 39(א1) מצוין כי "התיקון המוצע לסעיף 39 לפקודת סימני מסחר מחיל את סעיפים 22(3), 23(2) להסכם טריפס, ואת סעיף 6bis(3) לאמנת פריז". בעוד שבאמנת פריז (בשמה המלא Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883), אליה מפנים דברי ההסבר לתיקון, מצויה עילת תום הלב בפרק העוסק בסימני מסחר מוכרים היטב, בפקודה הישראלית מנותקת עילת תום הלב מהקשר סימני המסחר המוכרים היטב. זאת, בדומה לסעיף 3.2(d) לדירקטיבה האירופית 2008/95/EC (Directive of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks) שקובע כעילה לסירוב או ביטול סימן כי "the applicant". כך גם סעיף 3(6) ל- Trade Marks Act 1994 האנגלי, המבוסס על הוראת הדירקטיבה האירופית, שקובע כי:

"A trade mark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith."

16. הנה כי כן, לשון הסעיף אינה דורשת כי הסימן הנדון יהיה "סימן מסחר מוכר היטב" על מנת לקבוע כי עסקינן ברישום "שלא בתום לב". משמעותו של הביטוי "תום הלב" נקבעת אפוא בהתאם לתכלית החקיקה ומטרתה (אהרן ברק שיקול דעת שיפוטית 472 (1987)). ובענייננו, בהתאם לתכליותיו של דין סימני מסחר: האחת, הגנה על הצרכן מפני טעות בזיהוי המוצר ורכישת מוצר שונה מכפי שהתכוון, והשנייה, הגנה על המוניטין של היצרן ועל קניינו בסימן המסחר (ראו ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' יאסין, בפסקה 8 (27.8.2012); עמיר פרידמן סימני מסחר – דין, פטיקה ומשפט משווה א 8 (מהדורה שלישית, 2010) (להלן: פרידמן). בתוך כך, אחת ממטרותיו המרכזיות של מבחן תום הלב בהקשרנו היא למנוע ניסיון להשתלט או למנוע שימוש בסימן על ידי בעליו המקורי, במקרה בו בעל הסימן טרם החל לפעול במדינת ישראל (פרידמן, בעמ' 658; לסקירת שימושים שונים בעילת תום הלב ראו רע"א 9711/17 Chain Stores of Izhiman Coffee נ' מאזן אזחמיאן, בפסקה 8 (1.2.2018)).

17. המערערים טענו כי אף אם היו מודעים לקיומה של הרשת הבינלאומית, מכיוון שהרשת לא פעלה בישראל, השימוש בשמה לא קידם את עסקיהן, ועל כן אין לקבוע כי

פעלו שלא בתום לב. לתמיכה בטענתם מפנים המערערים להחלטת הרשם בהתנגדות לרישום סימן מסחר 142266 ענק האופטיקה בע"מ נ' ANTAS GESTAO E INVESTIMENTOS LDA (2.5.2004) (להלן: עניין ענק האופטיקה). באותו עניין, קבע הרשם כי אין לקבל את התנגדותה של חברה פורטוגזית לרישום סימן המסחר "Limits" על ידי חברה ישראלית, מאחר שהחברה הפורטוגזית לא פעלה בישראל ולכן אינה זוכה למוניטין בישראל. זאת, תוך הפנייה להחלטת ה-Court of Appeals for the Federal Circuit האמריקאי בעניין Person's Co., Ltd. v. Person's Co., Ltd. (1990) (Fed. Cir. 900 F.2d 1565) (Christman, 900 F.2d 1565) (להלן: עניין Person's Co., Ltd. v. Person's Co., Ltd.). [ראוי להעיר כי עניין ענק האופטיקה עסק בהתנגדות לרישום סימן מסחר, ובגדרי החלטתו בחר הרשם שלא להכריע בשאלה האם עילת ביטול סימן המסחר בשל העדר תום לב עשויה להוות גם עילה לפסלות בטרם הרישום, וזאת משסבר כי הבקשה שלפניו אינה נגועה בחוסר תום לב. כמו כן, באותו עניין, בניגוד לעניינו, נקבע כי אין המדובר בטובין מאותו הגדר, מה שמפחית מהחשש להטעייה (פרידמן, בעמ' 395-396)]. בעניין Person's נדון מקרה בו הנתבע התוודע לסימן המסחר Person's לסימון ביגוד בעת שהותו ביפן, ובחר לחקות אותו בשובו לארה"ב. בית המשפט דחה את תביעתה של החברה היפנית בקבעו כי מאחר שלחברה היפנית לא היה מוניטין בארה"ב, לא ניתן להוכיח כי הסימן הועתק בכוונה להנות מהמוניטין של החברה היפנית.

18. לטעמי, גישה זו חוטאת לרציונל שעומד בבסיסה של עילת תום הלב. על תכלית זו עמד פרידמן בספרו:

"מבחן תום הלב הינו מבחן אובייקטיבי, שתכליתו למנוע ניסיון להשתלט או למנוע שימוש בסימן מסחר על ידי בעליו המקורי, גם אם בעל הסימן טרם החל לפעול בצינורות המסחר במדינת ישראל. הסעיף נועד לקדם את האינטגרציה בין מדינת ישראל לבין האיחוד האירופאי וארגון הסחר העולמי, במטרה להרחיב את גבולות הסחר החופשי של מדינת ישראל." (פרידמן, בעמ' 658).

קבלת טענת המערערים, לפיה נדרש מוניטין בישראל, מקום בו הוכח מוניטין בינלאומי, לשם ביסוסו של רישום שלא בתום לב חוטאת למטרתם של דיני סימני המסחר במניעת הטעייה, ותעודד בעלי עסקים ישראלים לנסות ו"לשאוב" מהמוניטין הבינלאומי של חברות זרות שאינן פועלות בישראל. דברי טעם, המבקרים את ההחלטה בעניין Person's מצאתי בספרו של המלומד F.W. Mostert:

"..[T]he owner of the foreign mark is prevented from effectively expanding its business to the domestic jurisdiction under its own mark. The defendant's interest's on the other hand, cannot be given great weight if its objective is to prevent the foreign trademark's owner's into the domestic jurisdiction; to extract ransom from the foreign when it does enter the domestic market; or to trade on the international reputation of the foreign trademark". (F.M Mostert Famous and Well-Known Marks: An International analysis (Butterworths, 1997))

כאמור, "השתלטותו" של המותג הישראלי על סימן המסחר של גורם בעל מוניטין בינלאומי מהווה חסם לכניסתו לשוק של אותו גורם וזאת בניגוד לתכלית העומדת בבסיס התיקון הקוראת לעודד את כניסתם של גורמים בינלאומיים לשוק הישראלי (השוו: ע"א 513/89 'S/interlego a 1 S/exin', פ"ד מח(4) 133, 202 (1994)). הקניית זכות למי שהשתמש במוניטין של סימן בעל מוניטין בינלאומי תדיר את רגליו של הגורם הבינלאומי מכניסה לשוק המקומי, ואף תעניק למשתמש המקומי יתרון פסול מול הגורם הבינלאומי, בעת שהאחרון יבקש להיכנס לשוק המקומי.

19. בהקשר זה יש לשים דגש על האינטרס הציבורי במניעת הטעייה, שהרי "הטעות והסכנה להטעייה, היא נשמת אפה של הפקודה." (ע"א 10959/05 Tea Board '1 Delta Lingerie S.A.OF Cachan (7.12.2006)). בעולם הגלובלי בו אנו חיים אין מניעה כי צרכנים ישראליים יחשפו למוצרים של רשת גלובאלית שאינה פועלת בישראל, ויטעו לחשוב כי חנותו של הגורם המקומי המבקש ליהנות מהסימן הבינלאומי נכללת תחת כנפי אותה רשת. התייחס לכך בית משפט זה בעניין קרדי:

"בית-המשפט פסק כי עוולת גניבת עין (סעיף 59 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]) חלה גם כאשר לתובע אין מוניטין על המוצר בישראל והצרכן אינו נחשף למוצר דווקא בישראל, וזאת בגלל החשיפה המרובה של צרכנים ישראליים למוצרים המשווקים מחוץ לגבולות המדינה. עוד בסוגיה זו, ראה: ת"א (ת"א) 490/90 מורטון ואח' נ' פיצריות רימיני בישראל בע"מ ואח' [6] וכן ה"פ (ת"א) 227/91, המ' 1493/91 נאש יבוא ושוק 'St. Ives ואח' [7]. (שם, בעמ' 283).

20. עם זאת, חשוב להדגיש כי אין ללמוד מכך כי כל רישום בישראל של סימן בעל מוניטין בינלאומי יהיה "נגוע" בחוסר תום לב. עוד מקדמת דנא נאמר "שתום-הלב או חוסר תום-הלב של המערער ענין מובהק הוא להתרשמות השופט מעדותו של המערער שניתנה לפניו" (ע"א 494/63 נתן אדיר נ' ראש העיר, חברי המועצה ותושבי העיר חולון, פ"ד יח(2) 463, 471 (1964)). כך גם בעניין שלפנינו מצוי המפתח לבחינת תום הלב ברישום סימן מסחר באמצעות ראיות ועדויות, תוך התחקות אחר המניעים שהביאו לרישום של סימן המסחר. [למשל, בעניין פיצה דומינו, נדון סכסוך הזכויות בין "Domino's Pizza" האמריקאית ל"פיצה דומינו" הישראלית. באותו עניין קבע הרשם, כי השמות אומצו על ידי כל אחד מהמותגים כ-20 עד 30 שנה לפני קיום ההליך בתום לב (בקשה למחיקת סימן 61408 נוסל '1 Domino's Pizza, בעמ' 32 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 29.8.1994); ראו גם פרידמן, בעמ' 592).

21. לענייננו אנו, בית המשפט קמא קבע כי בעת הגשת בקשת הביטול כבר רכשה רשת "הביטאט" העולמית מוניטין בינלאומי, וכי המערער היה מודע למוניטין זה בעת שהגיש את בקשת הביטול בשנת 1976 ובעקבותיה את בקשתו לרישום סימני המסחר שבבעלותו (המכונים סימני המסחר הרשומים). בהקשר זה יצוין, כי סבורני, כעמדת בית המשפט קמא, כי טענות המערערים בדבר "שרשור הזכויות" ברשת הבינלאומית בין חברת HDL לבין המשיבות אינן רלוונטיות לצורך הכרעה זו, שכן לצורך בחינת תום ליבו של המערער די בכך שבמועד הגשת הבקשה זכתה הרשת למוניטין בינלאומי. גרסתו של המערער נדחתה בין היתר משנמצא כי זו לקתה ב"זיכרון סלקטיבי" וחסרה פרטים רבים בנוגע לבחירת שם החנות שבבעלותו, אף שהובאו בגדרה פרטים ועובדות מאותה תקופה ומתקופות מוקדמות יותר. כמו כן, נקבע כי ניסיונו הלא מוצלח של המערער להרחיק עצמו מהרשת הבינלאומית, מגביר את תחושת אי האמון בגרסתו.

22. כידוע, ערכאת הערעור לא תתערב בממצאי מהימנות ועובדה שקבעה הערכאה הדיונית, אלא במקרים חריגים, שענייננו אינו נמנה עליהם. ממצאים עובדתיים אלו בוססו כדבעי על ידי בית המשפט קמא בפסק דינו לאחר עיון בחומר הראיות ושמיעת עדויות הצדדים, ואינם מקימים עילה להתערבות. הבחירה במונח לועזי, והדמיון לסימן מסחר אחר בעל מוניטין בינלאומי צוינו לא פעם בפסיקתו של בית משפט זה כסממנים המעידים על חוסר תום לב בבחירת הסימן (עניין מתפרת הדרום, בעמ' 192; ע"א 2498/97 רובי בוס בע"מ נ' Hugo Boss A.G, פ"ד נב(5) 665, 670 (1998); ע"א 11188/03 קונטקט לינסן ישראל בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפסקה 7 (5.5.2005)). זאת ביתר שאת בענייננו מקום בו המערער ביקש לרשום את סימן המסחר שלו בעת שסימן המסחר של הרשת הבינלאומית כבר היה רשום.

23. אשר על כן, אין להתערב במסקנתו של בית המשפט קמא כי המערער פעל שלא בתום לב, ובחר בסימן "הביטאט" עבור עסקו תוך שהוא מודע לפעילותה של הרשת הבינלאומית ולמוניטין הבינלאומי שרכשה וביקש להיבנות ממנו. משהגעתי למסקנה זו, יש להוסיף ולבחון האם יש מקום להענות לטענות המערערים שלא להורות על מחיקת סימני המסחר הרשומים מחמת התיישנות, שיהוי, ויתור או השתק.

24. סימני המסחר הרשומים התקבלו לרישום בשנת 1979 והבקשה למחיקתם על ידי המשיבות, אשר נדונה בגדרי הליך זה, הוגשה בשנת 2015, קרי, כ-36 שנה לאחר מכן. כזכור, סעיף 39(א1) לפקודה קובע כי בקשה למחיקת סימן מסחר שנרשם שלא בתום לב "יכול שתוגש בכל עת". המערערים טענו כי לשון הסעיף נועדה לשלול את מגבלת חמש השנים המופיעה בסעיף 39(א) לפקודה, ואינה שוללת את תחולתו של חוק ההתיישנות. לשיטתם, כפי שנקבע בדנ"א 1595/06 עזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עיריית פתח תקווה (21.3.2013) (להלן: עניין ארידור), שלילת תחולתו של חוק ההתיישנות חייבת להיעשות במפורש, וההוראה בסעיף 39(א1) אינה מהווה הוראה מפורשת כאמור. על כן לטענתם, מאחר והרשת הבינלאומית נמנעה מלפעול במשך תקופה של למעלה מ-36 שנים בהן הייתה מודעת לפעילות המערערים, יש לדחות את בקשת המחיקה מאחר וחלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק ההתיישנות. בית המשפט קמא דחה טענה זו, ולאחר עיון איני מוצא להתערב במסקנתו זו.

25. סעיף 27 לחוק ההתיישנות קובע כי "אין חוק זה בא לפגוע בתקופת ההתיישנות הקבועה לענין פלוני בדין אחר, אלא אם נאמר כך במפורש בחוק זה". סעיף זה תואם את הדין הכללי לפיו הסדר ספציפי גובר על הסדר כללי, אלא אם ההסדר הספציפי נשלל במפורש.

26. בעניין ארידור, דן בית משפט זה בשאלה מהו מועד ההתיישנות על תביעות לקבלת פיצויי ההפקעה. בדעת מיעוט סברה המשנה לנשיא (כתוארה אז) מ' נאור, כי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, כוללת הסדר ספציפי משתמע הגובר על הוראות חוק ההתיישנות. דעת הרוב, לעומת זאת, קבעה כי חוק ההתיישנות חל במקרה הנדון. השופטת ע' ארבל, ציינה בהקשר זה כי "שלילת תחולתו של חוק ההתיישנות על עניין מסוים צריכה ככלל להיעשות באופן מפורש וברור", והשופטת (כתוארה אז) א' חיות ציינה כי אין "עוגן לשוני ולו מרומז" להסדר הספציפי אותו ביקשה ליישם המשנה לנשיא (כתוארה אז) מ' נאור.

27. בשונה מההסדר שנדון בעניין ארידור, בענייננו בסעיף 39(א) מצוין במפורש כי בקשה למחיקת סימן מסחר "יכול שתוגש בכל עת". משמעותו המקובלת והפשוטה של המונח "בכל עת" מלמדת על האפשרות להגיש בקשה כאמור ללא מגבלת זמן.

28. התחקות אחר מקורו של הסעיף מחזקת את המסקנה כי כוונת המחוקק הייתה שלא להציב מגבלת זמן על המועד בו ניתן להעלות בקשה למחיקת סימן מסחר שנרשם שלא בתום לב. כפי שכבר ציינתי לעיל, דברי ההסבר לסעיף 39(א) מפנים לסעיף 6bis(3) לאמנת פריז, שקובע כדלקמן:

"No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith."

נוסח זה, בלשון חופשית, "לא תוצב מגבלת זמן על בקשה לביטול או איסור השימוש של סימנים שנרשמו שלא בתום לב", מתיישב עם לשונו הפשוטה והבהירה של סעיף 39(א), ואינו מתיישב עם האפשרות להגביל את מועד הגשת בקשת הביטול באמצעות הכפפתה לתקופת ההתיישנות הכללית. כך מצוין גם בדברי ההסבר "שאם הבקשה לרישום הוגשה שלא בתום לב, ניתן למחוק את הרישום בכל עת זאת ללא מגבלת הזמן של חמש שנים המופיעה בסעיף 39(א) לפקודה".

29. הפרשנות לפיה המונח "בכל עת" אינו מוגבל לתחומים המוגדרים בחוק ההתיישנות מובאת גם בספרו של עמיר פרידמן סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה א 663 (מהדורה שלישית, 2010) (להלן: פרידמן). בפרשנות זו דבק גם הרשם בפסיקתו בבקשה למחיקת סימן מסחר Gianni Versace S.p.A 60509 נ' וורסצ'ה 83 בע"מ (29.6.2008) (להלן: עניין וורסצ'ה), תוך שעמד על התכלית העומדת מאחורי מתן האפשרות להגיש בקשה למחיקת סימן מסחר שנרשם שלא בתום לב ללא מגבלת זמן:

"שעה שעוסקים אנו באדם אשר זכות הקניין שלו הושגה בחוסר תום לב, שוב קובע הדין כי זכותו זו לא תהנה מעדיפות על פני האינטרס הציבורי, זאת על שום הפגם שנפל בעצם גיבושה של הזכות. באותה המידה נכון הדבר לגבי עוסק אשר אף אם השיג כשורה את זכותו, עושה בה שימוש שלא בתום לב. קרי, זכותו הקניינית של אדם עדיפה לאחר תום תקופת ההתיישנות על האינטרס הציבורי כל עוד זכות זו הושגה בתום לב והשימוש בה נעשה אף הוא בתום לב. נשמט תנאי זה, נשמטת עמו ההעדפה החריגה שמקנה ההתיישנות וחוזר השיקול לפיו זכות קניינית תינתן שלא על חשבון נחלת הכלל והסדרת השוק." (עניין וורסצ'ה, בפסקה 12; וראו

גם החלטת הרשם בבקשה למחיקת סימן מסחר 175602  
 בני פרנסיס שוקחה בע"מ נ' בני ג'ורג' שוקחה בע"מ,  
 בפסקאות 20-21 (1.3.2009)

תכלית זו גם מתיישבת עם העמדה הכללית יותר לפיה השימוש בטענת הגנה  
 דיונית כפוף לעקרון תום הלב, וכי בנסיבות מסוימות צד שהפר את החובה לנהוג בתום  
 לב מושתק מלטעון כי התובענה התיישנה (ראו חב'קין 40) והיא ברורה במקרה הנדון,  
 בו מטרתנו, כפי שעמדתי בהרחבה לעיל, היא למנוע השתלטות על סימן מסחר  
 בינלאומי רק משום שהגורם הבינלאומי טרם השתמש בסימנו בישראל, וזאת מבלי  
 להגביל את המועד בו יבקש אותו גורם בינלאומי להיכנס לשוק בישראל.

30. המערערים טענו כי בנוסחי חוק אחרים, ובהם סעיף 73 לחוק הפטנטים,  
 התשכ"ז-1967, וסעיף 51 לחוק העיצובים, התשע"ז-2017, ציין המחוקק במפורש את  
 שלילת הוראת חוק ההתיישנות. איני סבור שיש באמור כדי לשנות ממשמעותו של  
 סעיף 39(א) או מהיותו הסדר מפורש. אזכיר שוב בהקשר זה כי מטרתו של התיקון  
 הייתה לאמץ את הכללים הנהוגים באמנות הבינלאומיות, ועל כן מן הראוי להביט על  
 הנוסח אותו ביקש סעיף 39(א) לאמץ ועל תכליתו.

31. טענה נוספת שהעלו המערערים בסיכומיהם היא כי אין להחיל סעיף 39(א)  
 לפקודה בענייננו, מכיוון שהוכנס לספר החוקים לאחר סיומה של תקופת ההתיישנות  
 הרלוונטית. משטענה זה נטענה לראשונה בערעור, וגם שנטענה הדבר נעשה בחצי-פה  
 ובלא פירוט, לא מצאתי להידרש אליה. אעיר רק כי טענה זו נדונה ונדחתה בעניין  
 שנדון בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (בש"א (מחוזי תל אביב-יפו)  
 N.V. Koninklijke Philips Electronics 16540/06 נ' שריג אלקטריק בע"מ  
 (28.11.2006); וראו גם החלטת הרשם בעניין וורטצ'ה בפסקה 40). כמו כן, אציין,  
 מבלי להביע עמדה, כי אף לפני חקיקתו של סעיף 39(א), קבע הרשם כי טענה  
 למחיקת סימן מסחר מחמת תרמית יכולה להישמע אף בחלוף תקופת חמש השנים  
 הקבועה בסעיף 39 לפקודה (ראו למשל בקשה למחיקת סימן מסחר 39920 chemische  
 Fabrik Grünau GmbH נ' כרמית בע"מ (18.1.1998)).

32. על אף שנדחתה טענת ההתיישנות, מוכן אני לקבל את עמדת המערערים כי  
 סעיף 39(א) אינו שולל את האפשרות לדחות תובענה או לסרב למתן סעד מחמת  
 שיהוי. אם נקיש לענייננו מסעיף 27 לחוק ההתיישנות הקובע כי "...אין חוק זה בא  
 לפגוע בכל סמכות, לפי כל דין, לדחות תובענה או לסרב למתן סעד מחמת שיהוי",  
 איני סבור כי יש בקביעת המחוקק כי בקשה למחיקת סימן מסחר לא תתיישן כדי

לסתום את הגולל על האפשרות להעלות טענת שיהוי. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בעניין שחר על היחס שבין ההתיישנות לשיהוי:

”דוקטרינת השיהוי קרובת-משפחה היא לדוקטרינת ההתיישנות, אך להבדילה מן השיהוי מהווה התיישנות במובנה המשפטי-הטכני תרכובת-קריסטליזציה של אותם שלושה היסודות היוצרים אותה. בעוד אשר דוקטרינת השיהוי דוקטרינה גמישה היא, והכרעה בטענת שיהוי ניתנת לשיקול-דעתו של בית-המשפט מעניין לעניין – על-פי נסיבותיו ועל-פי עקרונות השיהוי – נושא ההתיישנות גובש בכללים חרותים, ושיקול-דעתו של בית-המשפט מצמצם עצמו לפירושים ולהחלתם של כללים פורמאליים אשר נקבעו בחוק – מהם כללים פורמאליים נוקשים (כגון מועד ההתיישנות) ומהם כללים פורמאליים שידו של בית-המשפט רב לו בהחלתם על המקרה שלפניו.” (ע”א 3602/97 נציבות מס הכנסה ומס רכוש – משרד האוצר מדינת ישראל נ’ דניאל שחר, פ”ד נו(2) 297, 325 (2001)).

33. דוקטרינת השיהוי במשפט האזרחי מוגבלת למקרים חריגים ונדירים, ומטילה היא נטל כבד על הטוען לה (ע”א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ החיים בירושלים נ’ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, פ”ד נז(5) 433, 445 (2003) (להלן: עניין תלמוד תורה); (ע”א 07/10152 פדידה נ’ רפאלי, בפסקה 12 (12.15.2010)); (ע”א 6182/14 אינבסטלום הולדינגס בע”מ נ’ ספריית יפת בע”מ, בפסקה 13 (3.5.2016) (להלן: עניין ספריית יפת)). זאת, בין היתר, שכן טענת השיהוי “מעצם טיבה היא מבקשת להתערב ולשנות תקופת התיישנות שנקבעה בדין על דרך קיצורה העשויה לפגוע בצפייתו של התובע לכלכל צעדיו לפי טעמו במסגרת תקופת התיישנות המוכרת בחוק” (עניין תלמוד תורה, בעמ’ 445).

34. חלוף הזמן הוא אפוא אינו נתון בלעדי וניתן אף לומר כי “אינו נתון בעל חשיבות עצמאית בעת בחינת השיהוי” (ע”א 4352/15 קורן נ’ הראל, בפסקה 2 לחוות דעתו של השופט נ’ הנדל (2.7.2017) (להלן: עניין קורן)). פסיקתו של בית משפט זה קבעה פרמטרים נוספים, מלבד חלוף הזמן, השלובים זה בזה אותם נדרש להוכיח לשם קבלת טענת שיהוי: יצירת מצג בדבר ויתור על זכויות התביעה ושינוי לרעה במצבו של הנתבע עקב השיהוי בהגשת התביעה (עניין תלמוד תורה, בעמ’ 446; ע”א 09/5574 קזל נ’ קרן קיימת לישראל, בפסקה 23 (16.11.2011); עניין קורן, בפסקה 50 לחוות דעתו של השופט ד’ ברק-ארז). תנאי נוסף שהוזכר בהקשר זה הוא התנהלות בחוסר תום לב מצד המשתהה בהגשת התביעה (עניין תלמוד תורה, בעמ’ 447). מכל מקום, גם כאשר



תנאים אלו מתקיימים, עדיין לבית המשפט שיקול דעת להכריע בדבר המשמעות שראוי להעניק לטענת השיהוי במקרה הספציפי שלפניו (עניין ספריית יפת, בפסקה 13).

35. בבחינת כלל נסיבות העניין, איני סבור כי המקרה דנן נמנה על אותם מקרים חריגים בהם יש לקבל את טענת השיהוי.

כאמור, לשם קבלת טענת שיהוי, קיימת דרישה לקיום מצג ברור מצד בעל הדין על אודות ויתור או מחילה מצידו על זכות התביעה הנתונה לו. תנאי זה אינו מתקיים בענייננו. עיון בהחלטת הביטול משנת 1978 מלמדת כי באותה עת הודיעה חברת HDL כי אינה מתכוונת להשיב לבקשה, אך הוסיפה כי אינה מודה באף אחת מעילות ביטול הרישום שנטענו על ידי המערערים שכן החברה "השתמשה בסימניה בארץ בעבר ומתכוונת להמשיך ולעשות זאת בעתיד, ויהא גורלם של הרישומים אשר יהא". אמנם, כפי שקבע בית המשפט קמא, יש טעם לפגם בהתנהלותה של הרשת הבינלאומית באותה העת והלאה, ובמחדלה להעלות טענותיה עד לעת הזאת, ועל כן קבע בית המשפט קמא כי אין לאכוף את זכותה הבלעדית בסימן. עם זאת, עניינו הרואות כי באותה עת לא ויתרה הרשת על זכותה אלא אף הודיעה כי בכוונתה להמשיך ולהשתמש בסימן. בנסיבות אלו לא ניתן לומר כי המערערים הסתמכו בתום לב על מצג מטעם חברת HDL.

לכך יש להוסיף כי אף שהזמן הרב שחלף ממועד רישום סימני המסחר מהווה שיקול רלוונטי, יש לזכור כי הוראת הדין שוללת את התיישנותה של עילת התביעה. הוראתו המפורשת של המחוקק בסעיף 39(א1) לפקודה היא שלא להציב חסם דיוני מהעלות טענה למחיקת סימן מסחר שנרשם שלא בתום לב. על הטעמים בבסיס הכרעה זו עמדתי לעיל, ואלו צריכים לעמוד ולזכות למשקל מיוחד גם בעת בחינת טענת השיהוי (השוו: עניין קורן, בפסקה 4 לחוות דעתו של השופט נ' הנדל; עניין ארידור פסקה 52 לחוות דעתה של המשנה לנשיא (כתוארה אז) מ' נאור). לבסוף אעיר, כי הדעת מקשה על קבלת טענת שיהוי הנטענת על ידי מי שהוכח כי פעל שלא בתום לב ועשה שימוש במשך שנים ארוכות בסימן מסחר במטרה ליהנות מהמוניטין של אחר.

36. בשולי הדברים אציין כי לא מצאתי לקבל את טענות המערערים לקיומו של השתק פלוגתא. המערערים טענו כי החלטת הרשם בבקשת הביטול מקימה השתק פלוגתא מהעלות טענות בדבר תום ליבו של המערער. תנאי יסודי לקיומו של השתק פלוגתא הוא זהות ברכיביה העובדתיים והמשפטיים (נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזרחי 146 (1991); ע"א 9211/09 איזוטסט בע"מ נ' דריזין (4.7.2012)) ההתדיינות

הראשונה בענייננו היא בקשת הביטול משנת 1976 אותה ביסס המערער על הסיפא של סעיף 41(א) לפקודה, שעל פי נוסחו באותה העת התיר את ביטול הרישום מחמת שלא היה בו שימוש בשנתיים שקדמו לבקשת הביטול. הרשם הכריע בבקשה זו, על בסיס תצהירו של המערער לפיו לא נעשה שימוש בסימני המסחר הראשונים. לעומת זאת, השאלה הנדונה בהליך שלפנינו עוסקת בסימני המסחר הרשומים, אותם רשם המערער רק לאחר ההכרעה בבקשת הביטול, ורישומם כלל לא נדון בגדרה. יתרה מכך, מכיוון שבבסיס בקשת הביטול עמדה הטענה כי חברת HDL לא השתמשה בסימני המסחר בשנתיים שלפני הגשת הבקשה, ההכרעה בתום ליבו של המערער לא נדרשה לצורך החלטת הביטול (השוו: ע"א 9245/99 ויינברג נ' אריאן, בפסקה 24 (22.4.2004)). אשר על כן, אין בהכרעת הרשם בשאלת השימוש או אי השימוש, שנעשה בסימני המסחר הראשונים, כדי ליצור השתק פלוגתא מהעלות הטענה בדבר תום ליבו של המערער בעת רישום סימני המסחר הרשומים.

37. לבסוף, אשר לטענת המערערים לנזק ראייתי, זו נטענה באיחור ועל כן לא נדונה בפני בית המשפט קמא. אסתפק רק בלציין כי נוכח העובדה כי במהלך הדיון בבקשת הביטול הודיעה הרשת הבינלאומית כי בכוונתה לעשות שימוש בסימן בעתיד, יש להניח כי המערער היה שומר מסמכים וראיות שיתמכו בטענתו באשר למקור השם עליו ביסס את עסקו, על אף חלוף הזמן. כמו כן, לא למותר לציין כי המערער נמנע אף מלהשתמש באמצעים אשר נמצאו בידו לשם תמיכה בגרסתו, דוגמת מסירת עדותה של אשתו, אשר לגרסתו הייתה מעורבת בפעילות העסק.

סוף דבר

38. אציע לחבריי לדחות את הערעור ולא לאפשר למי מבעלי הדין את השימוש הבלעדי בסימן "הביטאט".

משהצדדים לא השכילו להגיע להסכמה באשר לאופן בו ניתן יהיה לבדל בין סימניהן, ולשם מניעת הטעיית הציבור, לו תישמע דעתי נורה כי המשיבות ישתמשו בסימן "הביטאט בינלאומי" או "Habitat International" בפרסומיהן מבלי שיהיה בכך כדי למנוע מהן את השימוש בסימן "habitat" על המוצרים אותם הם משווקים. המערערים מצדם יוכלו להמשיך ולעשות שימוש בסימן "הביטאט" או "habitat".

אציע איפוא לדחות את הערעור ולחייב את המערערים בהוצאות המשיבות

בסך 25,000 ש"ח.

ש ו פ ט

השופט נ' סולברג:

אני מסכים.

ש ו פ ט

השופט י' אלרון:

אני מסכים.

ש ו פ ט

לפיכך הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ג' קרא.

ניתן היום, ט' בטבת התשע"ט (17.12.2018).

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט