



## בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 7934/20

לפני: כבוד המשנה לנשיאה (בדימי) נ' הנדל  
כבוד השופט י' אלרון  
כבוד השופט א' שטיין

המערערת: יפאורה תבורי בע"מ

נ ג ד

המשיבה: בן שלוש יבוא ויצוא בע"מ

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד  
(השופט ר' אמיר) שניתן ביום 19.10.2020 בה"פ  
11125-05-19

תאריך הישיבה: י"ט בחשון התשפ"ב (25.10.2021)

בשם המערערת: עו"ד תמיר אפורי; עו"ד עופר שפירא; עו"ד משה  
נאמן

בשם המשיבה: עו"ד אליס אברמוביץ

### פסק-דין

השופט א' שטיין:

מהות הערעור

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופט ר' אמיר) אשר ניתן ביום 19.10.2020 בה"פ 11125-05-19, בגדרו ניתן צו הצהרתי הקובע כי המשיבה, חברת בן שלוש יבוא ויצוא בע"מ (להלן: בן שלוש), רשאית לייבא בייבוא מקביל מאוקראינה לישראל משקאות הנושאים את סימן המסחר "Schweppes" (להלן: "שוופס") אשר נמכרו באוקראינה על ידי בעל הזכויות בסימן המסחר האוקראיני

”שוופס” – וזאת למרות היותה של המערערת, חברת יפאורה-תבורי בע”מ (להלן: יפאורה), בעלת סימן המסחר הרשום ”שוופס” בישראל (להלן: פסק הדין קמא).

#### העובדות

2. יפאורה עוסקת בייצור ובשיווק משקאות קלים. בבעלותה סימן המסחר ”שוופס” במדינת ישראל ובשטח הרשות הפלסטינית (להלן, לשם נוחות הקריאה: מדינת ישראל או ישראל). יפאורה רכשה את הבעלות בסימן המסחר ”שוופס” בישראל מחברת Cadbury Schweppes PLC (להלן: Cadbury) בשנת 2006, ובהמשך רכשה היא גם את סימן המסחר ברשות הפלסטינית. בקבוקי המשקאות הנושאים את המותג ”שוופס” אשר משווקים על ידי יפאורה בישראל, מיוצרים על ידה בישראל.

3. בן שלוש היא חברה אשר עוסקת בייבוא מקביל של מוצרים שונים מחוץ לארץ לישראל. מוצרים המיובאים על ידי בן שלוש כוללים מזון ומשקאות.

4. ביום 12.3.2019 ייבאה בן שלוש משלוח ראשון של בקבוקי משקאות הנושאים את סימן המסחר ”שוופס”, אותם היא רכשה, לטענתה, מחברת Supreme Trading LLC. חברה זו רכשה את המשקאות מגורמים שונים – משווקים רשמיים ורשתות שיווק – אשר רכשו אותם מיצרנית המשקאות באוקראינה, חברת European Refreshments Limited (להלן: חברת ERL). חברת ERL היא חברת-בת של התאגיד הבינלאומי קוקה-קולה, אשר מחזיקה בזכויות בסימן המסחר ”שוופס” באוקראינה.

5. ביום 29.4.2019, שלחה יפאורה מכתב התראה לחברת ההפצה, עמה עבדה בן שלוש, ובו טענה כי שיווק המשקאות שיובאו מאוקראינה תחת סימן המסחר ”שוופס” מהווה הפרה של סימן המסחר הישראלי ”שוופס” שבבעלות יפאורה. במכתב זה נאמר כי יפאורה תנקוט בהליכים משפטיים נגד חברת ההפצה אם זו לא תתחייב כי לא תייבא את המוצרים המפרים לישראל ולא תעשה שימוש כלשהו בסימן המסחר ”שוופס” בישראל ללא אישורה של יפאורה.

6. על רקע האמור לעיל, עתרה בן שלוש לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בהליך של המרצת-פתיחה בגדרו התבקש בית המשפט ליתן סעד הצהרתי אשר יקבע כי יבוא המשקאות של ”שוופס” מאוקראינה, שכאמור נקנו מחברת ERL, נעשה כדין, וכי אין בו כדי להפר את סימן המסחר הישראלי ”שוופס” אשר נמצא בבעלותה של יפאורה. בהמלצת בית המשפט, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית במסגרתה הם ויתרו אהדדי על

חקירות מצהירים וקבעו ביניהם כי תוצאת ההליך תיגזר לפי הכרעתו של בית המשפט בשאלות המשפטיות העקרוניות שעלו בהליך, ללא זיקה לטובין ספציפיים.

פסק הדין קמא

7. ביום 19.10.2020, נתן בית משפט קמא את פסק דינו. פסק דין זה קיבל את התובענה. במסגרתו נקבע כי בן שלוש רשאת לייבא לישראל משקאות הנושאים את סימן המסחר "שוופס" אשר יוצרו באוקראינה ונמכרו על ידי בעלת הזכויות בסימן המסחר דשם; וכי אין בכך כדי להפר את זכויותיה של יפאורה בסימן המסחר "שוופס" הרשום על שמה בישראל. בית משפט קמא קבע בפסק הדין כי העובדה שיפאורה מייצרת את מוצריה בישראל ולא מייבאת אותם, אין בה כדי לשלול מבן שלוש את המעמד של יבואן מקביל. בהקשר זה הוטעם, כי שונות מסוימת בין המוצרים – אלו של בעל הזכויות בסימן המקומי ואלו המיובאים בייבוא מקביל ממדינה אחרת – אינה מורידה מהמקוריות שלהם לצורך הגנת הייבוא המקביל, כל אימת שיצרן המוצרים מחזיק בזכויות בסימן המסחר באותה מדינה. לצד קביעה משפטית עקרונית זאת, נקבע כי יפאורה ממילא לא הוכיחה במידה הנדרשת את טענתה העובדתית בעניין השוני בין המוצרים. כמו כן קבע בית משפט קמא, כי הדוקטרינה המשפטית שעניינה מיצוי זכויות הקניין הרוחני – אשר הוכרה בפסיקת בתי המשפט ובאה לידי ביטוי בהוראת סעיף 60(א)(2) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקודה; ודוקטרינת המיצוי, לפי העניין) – חלה גם במצבים של פיצול טריטוריאלי של סימן המסחר. בהקשר זה, הוטעם כי הייבוא המקביל הוא בגדר סיכון מסחרי שהיה על יפאורה לקחת בחשבון בזמן שרכשה את הזכויות בסימן המסחר "שוופס" מ-Cadbury – זאת, לנוכח מודעותה לפיצול הטריטוריאלי, הרצוני והמוסכם, של הזכויות בסימן המסחר "שוופס". בית המשפט קבע כי פיצול זה נעשה כאשר Cadbury מכרה את זכויותיה לגורמים שונים במדינות שונות. בהמשך לכך, נקבע כי הסכמתה של בעלת הזכויות בסימן המסחר האוקראיני "שוופס" לייבוא המקביל של מוצרי "שוופס" לישראל איננה רלבנטית לעניין מיצוי הזכויות. זאת, מאחר שלפי דוקטרינת המיצוי, מיצוי זכויות משתכלל במכירת המוצר בארץ הייצור. לפיכך, ובכפוף להסדרים חוזיים מיוחדים – שבמקרה דנן אינם בנמצא – אין שום צורך בקבלת היתר לייצוא מבעליו של סימן המסחר בארץ הייצור.

8. לאור האמור, פסק בית משפט קמא, בהתבסס על דוקטרינת המיצוי, כי הייבוא של משקאות "שוופס" מאוקראינה על ידי בן שלוש נעשה כדין וחוסה תחת הגנת הייבוא המקביל. בהתאם לפסיקתו זו, הוציא בית משפט קמא מלפניו פסק דין הצהרתי

אשר קובע כי "בן שלוש רשאית לייבא לישראל ביבוא מקביל משקאות שוופס מקוריים, שיוצרו באוקראינה ונמכרו לראשונה באוקראינה על ידי ERL, בעלת הזכויות בסימן המסחר שם; ואין בכך כדי להפר את זכויותיה של יפאורה בסימן המסחר הרשום על שמה בישראל, או להקנות ליפאורה זכות תביעה מכוח הסימן" (ראו: פסק הדין קמא, פסקה 12).

מכאן הערעור של יפאורה אשר מונח לפנינו.

ההליכים זכאן

9. בד-בבד עם הגשת הערעור על פסק הדין קמא, הגישה יפאורה לבית משפט זה בקשה לעיכוב ביצועו של פסק הדין; כמו כן התבקשנו ליתן סעד זמני לתקופת הערעור, לפיו ייאסר על בן שלוש לייבא משקאות מאוקראינה הנושאים את סימן המסחר "שוופס" אלא ברשותה של יפאורה – וזאת, עד להכרעה בערעור. בן שלוש הודיעה כי אינה מתנגדת לעיכוב הביצוע המבוקש. לאור האמור, ביום 22.11.2020, נעתר בית משפט זה (השופט נ' סולברג) לבקשת יפאורה והורה על מתן הסעד הזמני כאמור (להלן: צו המניעה הזמני) בכפוף להמצאת ערבות והתחייבות עצמית מטעם יפאורה.

10. בהמשך לכך, ביום 14.4.2021, הגישה יפאורה בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט, בטענה כי בן שלוש מפרה את צו המניעה הזמני על ידי ייבואם ומכירתם של משקאות הנושאים את סימן המסחר "שוופס" בישראל. בהחלטתו מיום 27.4.2021, דחה בית משפט זה (השופט נ' סולברג) את הבקשה. בית המשפט נימק את החלטתו זו בכך שפסק הדין ההצהרתי שניתן על ידי בית משפט קמא, ועליו הוגש הערעור דנן, עניינו יבוא מקביל מאוקראינה, ותו לא. הובהר כי יבוא מקביל ממדינות אחרות אינו עומד לדיון במסגרת הערעור הנוכחי.

11. אוסיף ואציין כי יפאורה הניחה על שולחננו בקשה להוספת ראייה. כפי שהודענו לבעלי הדין במהלך הדיון בערעור, בקשה זו היתה מיותרת בתכלית והיא נדחת בזאת. הגשתה תילקח בחשבון בפסיקת הוצאות.

טענות הצדדים

12. יפאורה טוענת כי פסק הדין קמא הינו שגוי וכי מן הדין לבטלו ולהעמיד תחתיו פסק דין נכון שמכיר בזכויותיה. לטענת יפאורה, הותרת פסק הדין קמא על כנו תפגע

בזכויות אשר עומדות לה מתוקף היותה בעלת סימן המסחר "שוופס" בישראל, תגרום להטעיית הצרכנים בישראל באשר למקור מוצרי "שוופס" ואיכותם, ובהכרח תפגע ביכולתו של הצרכן הישראלי להסתמך על סימן המסחר "שוופס" כמזהה את מקור המוצר. בכל אחד מעניינים אלו, הפנתה אותנו יפאורה לשוני בין מוצרי "שוופס" המיוצרים באוקראינה לבין אלו שמייצרת יפאורה – שאין בידה לערוך לאיכות המוצר האוקראיני ולהלימתו לדרישות הדין בישראל. כפועל יוצא מכך, לצד הפגיעה בזכותה הקניינית של יפאורה בסימן המסחר "שוופס", ייבואם של מוצרי "שוופס" אוקראיניים ומכירתם לצרכנים בישראל יביאו – לטענת יפאורה – לדילול המותג "שוופס" שבבעלותה ולפגיעה במוניטין שלה שאותו היא בנתה בעמל רב והשקיעה בו השקעות רבות.

13. כמו כן נטען כי דוקטרינת המיצוי אינה חלה במקרה דנן. זאת, מאחר שמוצרי "שוופס" המיובאים מאוקראינה לישראל אינם מוצרי יפאורה וממילא לא נמכרו על ידי יפאורה במקור. עוד נטען בהקשר זה, כי דוקטרינת המיצוי לא הוחלה מעולם כאשר בעל הזכויות בסימן המסחר הרשום בישראל – שכאמור לא מכר את המוצרים המיובאים לישראל – אינו קשור לבעל סימן המסחר במדינה הזרה ממנה יובאו המוצרים לישראל. בהקשר זה, יפאורה עומדת על כך שבבסיסה של דוקטרינת המיצוי ניצבת הסכמה משתמעת של בעל הזכויות בסימן המסחר, אשר מוכר מוצרים תחת אותו סימן מסחר, לכך שהמוצרים שמכר יימכרו מחדש. במקרה דנן, לא ניתן לייחס ליפאורה הסכמה משתמעת למכירת מוצרי "שוופס" לא-שלה, תחת סימן המסחר שלה, בישראל. יפאורה מוסיפה ומדגישה כי סימן המסחר שלה נותן לה הגנה טריטוריאלית מפני שימוש בסימן זהה או דומה בשטחיהן של מדינת ישראל והרשות הפלסטינית. לטענתה, פסק הדין קמא – שכאמור התיר יבוא לישראל של מוצר הנושא את סימן המסחר שלה – סותר את עקרונות היסוד של דיני סימני מסחר אשר נקבעו בפקודה ובפסיקה. לשיטת יפאורה, לבעלת סימן המסחר "שוופס" באוקראינה יש זכות בסימן המסחר "שוופס" באוקראינה בלבד, זכות שמוצתה על ידה במכירת מוצריה שלה, שבינם לבין מוצרי "שוופס" של יפאורה אין ולא כלום. הזכות למכור מוצרי "שוופס" בישראל נתונה באופן בלעדי ליפאורה ולמורשיה; ואין חולק על כך שמורשי יפאורה אינם כוללים את חברת בן שלוש.

14. בהתייחס לאמור בסעיף 60(א)(2) לפקודה, טוענת יפאורה כי הפטור מן האחריות הפלילית בגין פגיעה בסימן מסחר, שהוראה זו מעניקה "לגבי טובין שסומנו בהרשאת מי שהוא בעל הסימן בארץ שבה נעשה הסימון", אינו מקנה שום זכויות במישור האזרחי-קנייני.

15. מנגד, מפנה אותנו בן שלוש לפסיקה ממנה עולה, לשיטתה, כי יבוא מקביל של מוצרים הנושאים סימני מסחר שהוטבעו בהם כדין אינו מהווה הפרה של סימן מסחר – זאת, אף כאשר המוצר נארז מחדש על ידי היבואן המקביל. בן שלוש מפרטת וטוענת כי כל אימת שעסקינן במוצר מקורי אשר סומן כדין, עומדת ליבואן המקביל של אותו מוצר הגנה בסיסית של "שימוש אמת" בסימן המסחר לפי סעיף 47 לפקודה. עוד נטען מטעמה של בן שלוש, כי טענותיה של יפאורה בדבר הטעיית הצרכן הישראלי אינן מחזיקות מים – זאת, מאחר שיבואנים מקבילים חייבים לסמן את מוצריהם ולציין על גביהם את שמות היצרן והיבואן.

16. בן שלוש מוסיפה וטוענת כי רוב מדינות העולם בחרו להחיל בתחומיהן את דוקטרינת המיצוי במתכונת רחבה של מיצוי בינלאומי, תוך שהן מאפשרות יבוא מקביל של טובין לצדם של סימני המסחר המקומיים. מדינות אשר בחרו שלא להנהיג משטר זה – כדוגמת מדינות האיחוד האירופי – הגבילו יבוא מקביל באמצעות חקיקה ראשית. בהתבסס על נתון זה, נטען מטעמה של בן שלוש כי מאחר שהדין הישראלי מכיר בדוקטרינת המיצוי, החלטה שלא להחילה במתכונת בינלאומית רחבה צריכה להיעשות, אם בכלל, בחקיקה ראשית לנוכח השלכות הרוחב שלה אשר כוללות עלייה ביוקר המחייב ופגיעה בחופש העיסוק של יבואנים.

#### דיון והכרעה

17. סבורני כי הערעור שמונח לפנינו בדין יסודו.

18. הטעות הבסיסית אליה נקלע בית משפט קמא היא ייחוס הבינלאומיות לסימן המסחר הישראלי "שוופס" ושיוכו למערכת גלובאלית של "שוופס", שלאמיתו של דבר איננה קיימת. ראשית, אציין כי סימן המסחר "שוופס" איננו קשור עוד לחברת Cadbury, שבשעתו מכרה אותו ליפאורה. שמה של חברת Cadbury שייך לדברי הימים של הסימן "שוופס" אשר נרשם והופעל על ידה במדינות שונות, לרבות ישראל. ואולם, בכל הקשור למדינת ישראל, חברה זו יצאה מהתמונה וירדה לתהום הנשייה אחרי שמכרה את הסימן הישראלי "שוופס" ליפאורה.

19. שנית, וזה העיקר: סימן מסחר – "שוופס" או אחר – הינו מוגבל לגבולות המדינה בה הוא נרשם, באופן שהמדינה מכירה בו ומקנה לבעליו זכויות בלעדיות

טריטוריאליות, להבדיל מזכויות אקסטרה-טריטוריאליות שאינן קשורות לסימן המקומי. לפיכך, סימני המסחר של "שוופס" אשר נרשמו והוכרו במדינות שמחוץ לישראל אינם קשורים לענייננו-שלנו כלל ועיקר – זאת, מאחר שפועלם מוגבל מעיקרו לגבולותיה של כל מדינה ומדינה ולחוקיה. כאשר חברת Cadbury שלטה ב-50 או ב-100 סימני מסחר של "שוופס" ב-50 או ב-100 מדינות שונות – גם אז היא לא אחזה בשום סימן מסחר בינלאומי-גלובאלי, אלא בחמישים (או במאה) סימני מסחר מקומיים שונים, שהיו נבדלים זה מזה ובלתי-קשורים אחד בשני. הכרה בסימן מסחר ובזכויות שהוא מעניק לבעליו פועלת במלוא-כוח בתוך גבולות המדינה בה נרשם הסימן ובאפס-כוח מחוץ לגבולות אלו (ראו: Graeme B. Dinwoodie, *Territorial Overlaps in Trademark Law: The Evolving European Model*, 92 NOTRE DAME L. REV. 1669, 1673 (2017) ("Trademark protection is territorial. Indeed, it is a cardinal principle that all intellectual property law is territorial."). דבר זה נכון גם כאשר מדינות שונות משתפות פעולה ויוצרות מסגרת בינלאומית לרישום סימני מסחר בשטחיהן (ראו והשוו: פרק ח ופרק ח1 לפקודה). מאמצים המושקעים ברישום של סימני מסחר במדינות שונות יכול שיהיו בינלאומיים, אך רישום הסימן גופו ואגד הזכויות שהוא מעניק לבעל הסימן תלויים אך ורק בחוקי המדינה בה נרשם הסימן (מובן מאליו הוא, שחוקים אלה יכולים לכלול בתוכם נורמות בינלאומיות אשר אומצו על ידי המדינה בשטח-שלה על-פי החלטתה הריבונית שהופכת את הנורמות הללו לדין המקום). עיקרון בסיסי זה ייקרא להלן עיקרון ההגנה הטריטוריאלי על סימני מסחר או, בקיצור, עיקרון ההגנה הטריטוריאלי.

20. באמצעו עיקרון בסיסי זה כנקודת המוצא לדיון, לא נתקשה להיווכח כי הפיצול הטריטוריאלי של סימן המסחר "שוופס", אשר נזכר בפסק הדין קמא, אינו אלא אשליה אופטית. חברת Cadbury, שכביכול ביצעה את הפיצול, מעולם לא החזיקה בסימן מסחר גלובאלי ששמו "שוופס" – זאת, מפני שסימן מסחר כזה מעולם לא נולד ולא היה קיים. חברת Cadbury החזיקה בידיה מספר גדול של סימני מסחר של "שוופס" מדינתיים שונים ונבדלים, כאשר כל סימן וסימן היה רשום – ופעל – במדינתו-שלו בהתאם לחוקיה של אותה מדינה בהיותו מוגבל לגבולותיה. מכירת סימני מסחר אלו על ידי חברת Cadbury בכל מדינה ומדינה כאמור העמידה במקומה את מי שרכש ממנה את הסימן "שוופס" והקנתה לו, לצד זכות הבלעדיות הפנים-מדינתית, הגנה טריטוריאלי-מדינתית מפני שימושים מפרים באותו סימן. חברת יפאורה עומדת במקומה של חברת Cadbury במדינת ישראל. התאגיד קוקה-קולה וחברת הבת שלו, ERL, עומדים כיום במקומה של חברת Cadbury בשטח של מדינת אוקראינה. לבעלת סימן המסחר הישראלי "שוופס", חברת יפאורה, אין כל קשר עם בעלת סימן המסחר

האוקראיני "שוופס", חברת ERL. בין שתי החברות הללו אין שום הסכם מפורש או משתמע. הן אינן משתייכות לשום מיזם גלובאלי הנושא את השם "שוופס", מאחר שמיזם כזה איננו בנמצא. לכל אחת מהחברות הללו יש זכויות ייחודיות ונבדלות ומרחב מחיה עסקי משל עצמה – בישראל מזה, ובאוקראינה מזה – ואין ביניהן שום יחסי גומלין, כל שכן יחסי שותפות או מעין-שותפות, אשר בכוחם לאפשר יבוא מקביל של מוצרי "שוופס" מאוקראינה לישראל או מישראל לאוקראינה. כל אחת מהחברות הללו פועלת על פי עיקרון ההגנה הטריטוריאלית על סימני מסחר, אותו ניתן לסכם על ידי משפט המחץ של שֶׁק, גיבור היצירה הקולנועית המפורסמת הנושאת את שמו: "There's just me and my swamp".

21. במשפטנו-שלנו, עיקרון ההגנה הטריטוריאלית מעוגן בסעיף 46(א) לפקודה אשר קובע כדלקמן:

"רישומי התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס." (ההדגשה הוספה – א.ש).

כמו כל דיני הקניין החלים במדינתנו, הוראה זו מקנה זכויות אשר פועלות בתוך גבולות המדינה. מאחוריה עומד רציונל מוצק שנטוע ברווחת החברה בכללותה. סימן מסחר מזהה את מקור המוצר שבו עסקינן – יפאורה, במקרה של מכירת משקאות "שוופס" בישראל – זיהוי ייחודי אשר מתמרץ את בעל הסימן להשקיע במוצר השקעה שתעמיד לנגד עיני הצרכן מוצר באיכות טובה, אם לא למעלה מכך, ופחות או יותר קבועה, שאינה משתנה לרעה. דבר זה מאפשר לצרכנים לחסוך במאמצי החיפוש אחר המוצר שמתאים להם. כפועל יוצא מכך, הגם שמחירו הנומינלי של המוצר המאומת בסימן מסחר יכול שיהא גבוה יותר ממחירם של מוצרים מקבילים נטולי סימן מסחר מזהה – לצרכנים יהא כדאי לשאת בהפרש זה שבין שני המחירים בזכות החיסכון המשמעותי בעלויות החיפוש שהם מרוויחים (ראו: RICHARD A. POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 419 (9th ed. 2014)).

22. מהרציונל הזה נגזרות המשמעות וההצדקה של הזכות לבלעדיות שהחוק מעניק לבעליו של הסימן. מתן היתר לשיווקו של מוצר המתחרה במוצרו של בעל הסימן תחת שם או סימן מסחר הזהה לסימנו, או הדומה לו מאד, עלול לגרום לחלק מהצרכנים לרכוש את המוצר המתחרה מתוך הנחה שגויה כי בעל הסימן והמוניטין שנבנו סביבו הוא המקור של המוצר שנרכש. לצד הפגיעה הברורה באינטרס הצרכנים, רכישות כאלה



תאפשרנה לגורם המתחרה ליהנות הנאת-חינם מהשקעותיו של בעל הסימן במוצר ובשיווקו, או "לרכב" עליהן, במובן של free ride. כפועל יוצא מכך, בעל הסימן לא יוכל לנצל את מלוא השקעותיו באיכות המוצר להפקת רווחים ממכירתו ויראה חלק מהשקעותיו מנוצלות על ידי מתחריו. מכאן ניתן לראות בבירור כי היעדר הגנה על הבלעדיות הטריטוריאלית של בעל הסימן ידלל – אם לא יבטל כליל – את התמריץ הכלכלי שלו לשפר את המוצר ולהבטיח את איכותו לצרכנים. במקרים קיצוניים, היעדר הגנה כאמור עלול אף לאיין את הערך האינפורמטיבי של הסימן ולהפוך את הסימן לחסר משמעות. תרחישים אלה הוסברו היטב על ידי המלומדים ויליאם לנדס וריצ'רד פוזנר:

"The benefits of trademarks in lowering consumer search costs presuppose legal protection because the cost of duplicating someone else's trademark is small and the incentive to incur this cost in the absence of legal impediments will be greater the stronger the trademark. The free-riding competitor will, at little cost, capture profits associated with a strong trademark because some consumers will assume (at least in the short run) that the free rider's and the original trademark holder's brands are identical. If the law does not prevent it, free riding may destroy the information capital embodied in a trademark, and the prospect of free riding may therefore eliminate the incentive to develop a valuable trademark in the first place."

(WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 168 (2003)).

23. על רקע זה יש להבין את דבריו של השופט א' גרוניס (כתוארו אז) אשר מסבירים כי "תכליתו של ההסדר בעניין הפרת סימני מסחר הינה כפולה: הגנה על הציבור מפני הטעיה, מחד, והגנה על היחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש, מאידך" (ראו: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, פסקה 11 (2003)).

24. עיקרון ההגנה הטריטוריאלית וזכות הבלעדיות שיש ליפאורה בשיווקם ובהפצתם של מוצרי "שוופס" בישראל, מוליכים אותנו אל המסקנה הבאה: בכפוף להגנות המיוחדות שבאות מכוח הדין, חברת בן שלוש – שאין לה שום הסדרים חוזיים עם יפאורה – לא תהא מורשית לייבא את מוצרי "שוופס" מאוקראינה לישראל. יבוא

כאמור יפר את זכות הבלעדיות של יפאורה כהגדרתה בסעיף 46(א) לפקודה; יפגע ביכולת הצרכנים בישראל המעוניינים לקנות את מוצרי "שוופס" של יפאורה, ולא של חברה אחרת, לבוא על מבוקשם; ויביא לשחיקה בתמריץ של יפאורה להשקיע באיכותם של מוצרי "שוופס" אשר נמכרים בישראל.

25. בהקשר זה, אוסיף ואדגיש כי יבוא של משקאות הנושאים את סימן המסחר "שוופס" לישראל, אשר נעשה ללא הסכמתה של יפאורה כבעלת הסימן, הוא כשלעצמו מגיע כדי הפרת סימן המסחר. זאת, נוכח האמור בסעיף 1 לפקודה אשר מגדיר "הפרה" של סימן מסחר כדלקמן:

"שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך –

- (1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר";

ונוכח העובדה ש"שימוש" כולל בתוכו יבוא של טובין לצורך מכירתם בישראל (ראו, לדוגמה: רע"א 2736/98 *Habboub Bros. Co.* נ' *Nike International Ltd.*, פ"ד נד(1) 614, פסקה 10 (2000)). זכות הבלעדיות של בעל הסימן הישראלי מכילה בתוכה זכות נגד יבוא של מוצרים זהים או דומים תחת סימן מסחר זהה או דומה, ולא רק הזכות נגד פרסום, שיווק ומכירה של מוצרים כאמור. יבואם של מוצרים כאלה לישראל מהווה הסגת גבול מסחרית, האסורה לפי דיני סימני המסחר.

26. בצדו של כלל בסיסי זה ניצב כלל-משנה אשר מתיר בתנאים מסויימים יבוא מקביל של טובין (parallel importation). כלל זה עומד על אדניה של דוקטרינת המיצי (The Exhaustion Doctrine) עליה ארחיב את הדיבור בהמשך דבריי. בשלב זה, אציין כי יבוא מקביל מוכר בדין הישראלי כפרקטיקה מסחרית לגיטימית למרות היעדר התייחסות ישירה לפרקטיקה זו בפקודה (ראו: ע"א 471/70 י. ר. גייגי ט.א. נ' פזכים בע"מ, פ"ד כד(2) 705 (1970); רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 309 (1990) (להלן: עניין ליבוביץ); ע"א 7629/12 סוויסה נ' *Tommy Hilfiger Licensing LLC*, פסקאות 18-20 (16.11.2014) (להלן: עניין סוויסה); דנ"א 8619/14 *Tommy Hilfiger Licensing LLC* נ' סוויסה (15.2.2015)). דא עקא, עצם ההכרה בפרקטיקה זאת כלגיטימית איננו עוזר למשיבה, חברת בן שלוש. כפי שאבהיר להלן, הייבוא שאישורו נתבקש במקרה דנן לא חוסה תחת ההגנה של יבוא מקביל – זאת, מאחר שהוא מפר את זכותה הקניינית של יפאורה בסימן המסחר "שוופס", אשר משתרעת לרוחבה ולאורכה של מדינת ישראל, ואת זכותה לבלעדיות בפרסום, בשיווק

ובמכירה של משקאות "שוופס" בישראל. בלא הסכמתה של יפאורה כבעלת סימן המסחר "שוופס" בישראל, לא ניתן להתיר את ייבואם של משקאות "שוופס" שמקורם בחו"ל למדינת ישראל.

27. כפי שציין בית משפט קמא בפסק דינו, בעלותה של יפאורה בסימן המסחר "שוופס" נובעת אך ורק מתוקף רישומו על שמה; ולעניין זה, אין נפקא מינה אם יפאורה מייצרת את המוצר בישראל או מייבאת אותו לישראל מחו"ל (ראו: פסק הדין קמא, פסקה 7; וסעיף 46(א) לפקודה). אולם, זכותה של יפאורה לייבא מוצרי "שוופס" לישראל איננה מקנה מניה וביה זכות מקבילה לייבוא מקביל של מוצרי "שוופס" על ידי גורמים אחרים כדוגמת בן שלוש. זכות כאמור יכולה לקום לגורם המייבא רק כאשר אינו מפר את זכות הקניין של יפאורה לסימן המסחר "שוופס" – כזכות *in rem*, התקפה כלפי כולי עלמא – אשר פועלת ומופעלת בשטחה של מדינת ישראל.

28. מהו, אם כן, יבוא מקביל לגיטימי? לשאלה זו, ככל שהיא נוגעת לעניינינו-שלנו, אענה כעת.

29. באין סימן מסחר ישראלי הקשור למוצרים המיובאים, ייבואם המקביל של המוצרים לישראל, אשר מתבצע שלא באמצעות היבואן הרשמי, מתאפשר כאשר הגורם המייבא – היבואן המקביל – רוכש את המוצרים מבעלי סימן המסחר בחו"ל או מאחד ממורשיו. במקרים כאלה, ברי הוא כי היבואן המקביל, שמן הסתם לא נטל על עצמו שום התחייבות חוזית לטובת היבואן הרשמי, אינו חייב דבר ליבואן הרשמי ואינו מפר שום זכות מזכויותיו של אותו יבואן. במובחן ממקרים כאלה, כאשר המוצרים המיובאים חוסים בצלו של סימן מסחר ישראלי, ייבואם מתאפשר רק כאשר בעל הסימן בארץ המקור (כדוגמת טומי הילפיגר בעניין סוויסה) אוחד גם בסימן הישראלי, או אם הם נקנו במקור מבעלי הסימן הישראלי ומובאים לישראל לשם מכירתם מחדש. בכל אחת מקבוצות המקרים הללו, יבוא המוצרים אינו מפר את זכויותיו של בעל הסימן; ובכל אחת מקבוצות המקרים מתקיימת – כלשונה של השופטת ד' ברק-ארז – תחרות "פנימית" או תוך-מותגית (*intrabrand competition*) לגיטימית ואף רצויה מבחינה חברתית (ראו: עניין סוויסה, פסקה 17). זאת, להבדיל מתחרות "חיצונית" ובלתי-לגיטימית בין מוצרים הנמכרים בישראל תחת סימן מסחר ישראלי – אשר מקנה לבעליו בלעדיות טריטוריאלית בשטחה של מדינת ישראל – לבין המוצרים המיובאים תחת סימן מסחר זה או דומה, הרשום והמוכר במדינת הייבוא, כדוגמת אוקראינה, אך לא בישראל.

30. מפאת חשיבות הדברים שנאמרו על ידי השופטת ברק-ארז בעניין סוויסה (שם), באשר להגדרתו של יבוא מקביל לגיטימי, אביאם במלואם:

"היבואן המקביל [...] רוכש את סחורתו המקורית של היצרן בחו"ל (בדרך כלל מגורם שלישי אשר רכש את הסחורה מן היצרן) ומייבא אותה לישראל, וכך מתחרה ביבואן הרשמי. התחרות נובעת מכך שהן היבואן הרשמי והן היבואן המקביל מוכרים אותם מוצרים או מוצרים דומים ביותר. תחרות זו מכונה לעתים "תחרות פנימית" או "תחרות תוך-מותגית", להבדיל מתחרות חיצונית בין מותגים שונים".

מדברים אלה עולה, כי יבוא מקביל הוא בגדר פרקטיקה מסחרית לגיטימית כל אימת שהוא מכבד את המשטר הקיים של סימן מסחר ולא מפר אותו. יבוא מקביל או אחר אשר מפר את זכויותיו של בעל סימן המסחר במדינתו-שלו איננו לגיטימי ואיננו מותר. יבוא שמפר את עיקרון ההגנה הטריטוריאלית ואת זכות הבלעדיות של בעל הסימן הישראלי הוא בגדר הסגת-גבול מסחרית שאיננה חוקית. יבוא כזה לא בא ליצור "תחרות פנימית" או "תחרות תוך-מותגית", עליה דיברה השופטת ברק-ארז בעניין סוויסה. יבוא כזה בא לפגוע בחוסנו של המותג המוגן על ידי סימן מסחר באמצעות הכנסת מותג זר, הנושא אותו שם או שם דומה, למדינה לא לו.

31. עיון בדין האמריקני שעניינו יבוא מקביל מעלה תובנות חשובות אשר עשויות להועיל לליבון הסוגיה העומדת על הפרק. הדוקטרינה האמריקנית של יבוא מקביל פועלת באמצעות שני כללים משולבים: הכלל של "מקור משותף" (common origin) והכלל של "שליטה משותפת" (common control). כללים אלו מתירים יבוא מקביל של טובין לתוך ארצות-הברית כאשר הטובין נרכשו במקור מהבעלים של סימן המסחר שלהם אשר נרשם כדין בארצות-הברית או, למצער, מנציגו, מסוכנו או ממורשה אחר של הבעלים, כולל חברת-בת של תאגיד המחזיק בסימן המסחר האמריקני. הווה אומר: יבוא מקביל של טובין מותר כל אימת שאינו מגיע כדי הפרת סימן המסחר האמריקני, דהיינו, כל אימת שאין מדובר בייבוא של טובין זרים שסימן המסחר האמריקני נועד לחסום את מכירתם בשטחה של ארצות-הברית. במילים אחרות: אם סימן המסחר שמזהה את הטובין המיובאים אינו מצוי בבעלותו או בשליטתו של בעל הסימן האמריקני או של גורם אחר אשר פועל בשיתוף עם בעל הסימן האמריקני, הדין האמריקני אוסר על ייבואם. יבוא כאמור עולה כדי הפרה של סימן המסחר ואינו נופל בגדר יבוא מקביל לגיטימי (ראו: K-Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281, 289; NEC Electronics v. CAL Circuit Abco, 810 F.2d 1506 (9th Cir. 1987);

Irene Calboli, *Market Integration and (the Limits of) the First Sale Rule in North American and European Trademark Law*, 51 SANTA CLARA L. REV. 1241, 1262 (2011); Theodore H. Davis Jr., *Territoriality and Exhaustion of Trademark Rights under the Laws of the North Atlantic Nations*, 89 (TRADEMARK REP. 657, 674-678, 686-688, 701-703 (1999)).

32. כפי שכבר צויין על ידי, ההצדקה הבסיסית לייבוא מקביל מצויה בדוקטרינת המיצוי. יבואן מקביל שרוכש את הטובין המיובאים חייב לעשות כן כדין במסגרת הסכם עם מוכר שמורשה למכור לו את הטובין מבחינתו של בעל סימן המסחר או בדרך אחרת. במסגרת רכישה כזאת, רוכש היבואן המקביל לא רק את הטובין גופם: הוא רוכש את הטובין כשאלו נושאים עליהם את סימן המסחר ומשלם את תמורתם למוכר. כפועל יוצא מכך, יהא היבואן רשאי למכור את הטובין כמות שהם מבלי להפר את סימן המסחר. זכאותו זו קשורה ל"כלל המכירה הראשונה" (The First-Sale Rule), אשר מהווה לב-לבה של דוקטרינת המיצוי.

כלל זה הוסבר על ידי השופטת ברק-ארז במילים אלו:

"בעל סימן המסחר הרשום זכאי ליהנות מזכויותיו ביחס למכירה הראשונה של המוצר שבו יש לו זכות. מכירה זו "ממזה" את זכויותיו. לאחר מכן, מכירה חוזרת של אותו מוצר אינה מהווה הפרה של זכויותיו, והוא אינו זכאי לכל תמורה נוספת בגינה" (ראו: עניין טוויטה, בפסקה 19).

33. הוה אומר: מיצוי זכויות משתכלל אחרי שמוצר המוגן על ידי סימן מסחר רשום נמכר בפעם הראשונה בהסכמתו או בהרשאתו של בעל הסימן. בעל הסימן שמיצה את זכויותיו במכירה זו לא יוכל לחסום עסקאות עוקבות במוצר שמכר וקיבל את תמורתו (ראו: עניין טוויטה, פסקה 19; איריס סוויטה "ייבוא מקביל של מוצרים המוגנים בסימן-מסחר – הפתרון החוזי" עיוני משפט כז 257, 290-293 (2003) (להלן: סוויטה); DAVID LLEWELYN & TANIA APLIN, *INTELLECTUAL PROPERTY: PATENTS, COPYRIGHT, TRADEMARKS & ALLIED RIGHTS* 43, 791-793 (9th ed., 2019); FREDERICK M. ABBOTT, ET AL., *INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY IN AN INTEGRATED WORLD ECONOMY* 385 (4th ed., 2019)).

34. נקודה חשובה זו הוסברה היטב על ידי הנשיא מ' שמגר בפסק דינו בעניין ליבוביץ שניתן לפני למעלה מ-30 שנה:

”יצרן המוצר בוחר לו את אפיקי השיווק הרצויים לו, דרכם הוא מבקש לשווק את סחורתו. ההחלטה למי למכור את סחורתו היא בידו. עם זאת, לאחר שמכר את סחורתו והעביר לרוכש את זכות הקניין בה, אין הוא יכול, מכוחו של המוניטין, להמשיך ולשלוט על אפיקי ההפצה של הסחורה. הרוכש את הסחורה רוכש אותה יחד עם המוניטין אשר צמוד אליה. [...] עתה משרכש את הסחורה, רשאי הרוכש להפיצה הלאה, תוך שהוא נהנה מן המוניטין אשר קיים לסחורה זו. היצרן אינו יכול, מכוחו של המוניטין, לעקוב אחר הנכס שייצר, וכשהוא מוכר אותו הוא נפרד ממנו באופן מוחלט.” (ראו: שם, בעמ' 321).

35. למקובץ עד כה אוסיף כי יבוא מקביל לגיטימי, שכאמור עומד על אדניה של דוקטרינת המיצוי, לא נועד להטיב אך ורק עם היבואן המקביל. התרתו נועדה, בין היתר, להגביר את עוצמת התחרות הפנים-מותגית במדינה הקולטת את הטובין המיובאים ולמנוע הפליית מחירים בין שווקים שונים על ידי יצרן הטובין (ראו: טורוקר, בעמ' 285-282, 289-288; SHUBHA GHOSH & IRENE CALBOLI, EXHAUSTING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: A COMPARATIVE LAW AND POLICY ANALYSIS 37-40 (2018)).

36. במקרה דנן, פשיטא הוא כי בהיעדר קשר חוזי בין יפאורה לבין בעלת הזכויות בסימן המסחר ”שוופס” באוקראינה, אין כל בסיס לטענה כי מכירת המוצרים על ידי היצרן האוקראיני – שבינם לבין מוצרי יפאורה אין ולא כלום – ממצה את זכויותיה של יפאורה בישראל. חברת יפאורה ממצה את זכויותיה בסימן המסחר רק כאשר היא מוכרת את משקאותיה שלה תחת המותג ”שוופס” – וזאת, כמובן, רק ביחס למשקאות שמכרה וקיבלה את תמורתן. משקאות אלו – ורק הם – יכולים לעמוד למכירה נוספת בישראל מבלי שזו תהווה הפרה של סימן המסחר ”שוופס” של יפאורה. מותג אוקראיני הנושא סימן ”שוופס” איננו קשור למותג הישראלי אשר מזוהה עם יפאורה באמצעות סימן המסחר ”שוופס” שבבעלותה. אשר על כן, משקאות ”שוופס” שבן שלוש חפצה לייבאם מאוקראינה לישראל הם בגדר מוצר מפר, שיבואו לישראל אסור.

37. בן שלוש נסמכת בטענותיה על קביעתו של בית משפט קמא בעניינו של סעיף 60(א)(2) סיפא לפקודה, אשר מסיר אחריות פלילית – שכלל מוטלת על מי ש”מייבא לשם מסחר, בלא רשות בעל הסימן או מי מטעמו, טובין או אריזתם שסומנו בסימן מסחר הרשום בפנקס לגבי אותם טובין” – כאשר מדובר ב”טובין שסומנו בהרשאת מי שהוא בעל הסימן בארץ שבה נעשה הסימון”. בית משפט קמא ראה בסעיף זה היתר לייבוא ואסמכתא למיצוי זכויות בינלאומי, ובן שלוש מבקשת כי גם אנחנו נפסוק כך.

38. סבורני כי בית משפט קמא נתן לסעיף 60(א) פרשנות רחבה מדי וקרא לתוכו את מה שאין בו. הוצאתו של מעשה כזה או אחר מהגדרתה של עבירה פלילית מקנה לעושה המעשה פטור מן האחריות הפלילית, הא ותו לא. היא אינה מקנה לו שום זכות במישור האזרחי-קנייני ואינה גורעת כהוא זה מזכות הקניין המוגנת על ידי קשת של סעדים ותרופות המשתייכים למשפט הפרטי. כך הוא בדרך כלל, וכך הוא בפרט בענייננו-שלנו שבמרכזו סימן המסחר שבבעלות יפאורה וזכאותה לצווים השיפוטיים שימנעו את הפרתו על ידי יבוא או בדרך אחרת שמהווה הפרה, כמשמעה בסעיף 1 לפקודה.

39. מסקנה זו עולה גם מדברי ההסבר להצעת חוק זכויות מבצעים ומשדרים וסימני מסחר (אחריות פלילית) (תיקוני חקיקה), התשס"ב-2002, ה"ח התשס"ב 854, 857. דברי הסבר אלה מבהירים באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי הפטור מן האחריות הפלילית שיינתן, בנסיבות מסויימות, למפר של סימן מסחר אינו גורע כהוא זה מאחריותו במישור האזרחי ומהסעדים האזרחיים שבתי המשפט יהיו חייבים להעניק לבעל הסימן שהופר. ואלה הם הדברים:

”כללי

נוכח ההשלכות של קביעת מעשה כעבירה פלילית, ובדומה לנהוג במדינות אחרות בעולם, החוק המוצע אינו קובע כי כל הפרה של זכות אזרחית תהווה גם עבירה פלילית. מובן כי ביחס להפרות הזכויות האמורות יוסיפו לחול התרופות והכללים הנוהגים במשפט האזרחי.

[...]

לסעיף 60(א) ו-1(ב) המוצע

[...]

מוצע לקבוע במפורש כי יבוא של טובין שסומנו בדיון בארץ שבה נעשה הסימון, לא יהוו עבירה פלילית.

ההפרות שאינן בגדר עבירה פלילית לפי המוצע (כמו גם אלו המהוות עבירות פליליות) יוסיפו להיות עוולות אזרחיות והנפגע יוכל לתבוע את נזקיו או כל סעד אחר המגיע לו באמצעים הנתונים לו במשפט האזרחי.

40. בן שלוש טוענת גם כי הינה זכאית להגנה של ”שימוש אמת”, כהגדרתה בסעיף 47 לפקודה. סעיף זה קובע כי ”רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו

בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו. "לטענת בן שלוש, היא מבקשת לעשות שימוש לגיטימי "בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם" של משקאות "שוופס" המיובאים מאוקראינה.

41. טענה זו תלויה על בלימה. ספק בעיניי אם המילה "שוופס" נותנת תיאור אמת למשקאות הייבוא של בן שלוש, שכן אינה מתארת את המשקאות המיובאים ואת טעמיהם. ואולם, מאחר שההגנה של "שימוש אמת" אינה מוגבלת במקומותינו למותגים תיאוריים (ראו: ע"א 8668/19 *Chanel*, חברה מאוגדת על פי דיני צרפת נ' סנט וויש בע"מ (31.10.2021)), פסקאות 3-4, והאסמכתאות שם (להלן: עניין שאנל)), לא אייחס לספק זה משקל מכריע. לדידי, מה שמכריע את הכף לחובתה של בן שלוש בעניינה של ההגנה של "שימוש אמת" הוא ההסתברות הגבוהה שהצרכנים הישראליים לא יבחינו בין משקאות "שוופס" של בן שלוש ובין משקאות "שוופס" של יפאורה. שימוש בסימן מסחר השייך לאחר אינו יכול להיחשב ל"שימוש אמת" כאשר הוא אינו תיאורי, אלא מותגי – או סימן-מסחרי – וכאשר יש בו יותר הטעיה מאשר אמת (ראו והשוו: ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 899 (2004); עניין שאנל, פסקה 6). במקרה שלפנינו, היותו של המותג "שוופס" לא תיאורי איננו שולל לבדו את ההגנה של "שימוש אמת", אך הוא בוודאי מעלה את ההסתברות לטעות בזיהוי המוצר בקרב צרכני משקאות "שוופס" בישראל. צרכנים אלו עלולים לקנות משקאות "שוופס" של בן שלוש בחשבם כי מדובר במשקאות של יפאורה, למרות הסימון על כל בקבוק ובקבוק אשר מזהה את המשקה כיבוא מאוקראינה. בנסיבות אלו, להגנת "שימוש אמת" אין תחולה.

42. כך הוא אצלנו, וכך הוא גם בדין האמריקני שהלכותיו יכולות לסייע בדינו. לפי הדין האמריקני, ההגנה של "שימוש אמת", כחלק מדוקטרינה כללית יותר של "שימוש הוגן" בסימן מסחר, איננה קמה בדרך כלל אלא כאשר מדובר בשימוש תיאורי ולא מותגי. שימוש מותגי, שאיננו תיאורי גרידא, יכול עדיין להיחשב ל"שימוש אמת" במקרים חריגים. מקרים אלו כוללים שימוש תם-לב בסימן מסחר של הזולת אשר נובע מאילוצי השפה או מהיעדרה של דרך סבירה אחרת לתאר את שירותיו או את מוצריו של המשתמש – כל זאת בתנאי שהמשתמש אינו עושה שימוש סימן-מסחרי בסימן מסחר לא לו. אחת הדוגמאות הבולטות לשימוש לגיטימי בסימני מסחר כאמור הוא השימוש שנעשה בסימן המסחר של חברת Tiffany, המתמחה במכירת תכשיטי יוקרה – אשר מזוהה בעיקר עם חנות הדגל של החברה בשדרה החמישית של מנהטן – בסרט ובשיר Breakfast at Tiffany's.



43. עקרונות אלה של הדין האמריקני סוכמו היטב בפסק דינו המנחה של השופט אלכס קוזינסקי מבית המשפט הפדרלי לערעורים, *New Kids on the Block v. News Am. Pub., Inc.*, 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992), אשר כתב כך:

"A related problem arises when a trademark also describes a person, a place or an attribute of a product. If the trademark holder were allowed exclusive rights in such use, the language would be depleted in much the same way as if generic words were protectable. Thus trademark law recognizes a defense where the mark is used only "to describe the goods or services of [a] party, or their geographic origin." 15 U.S.C. § 1115(b)(4). The 'fair-use' defense, in essence, forbids a trademark registrant to appropriate a descriptive term for his exclusive use and so prevent others from accurately describing a characteristic of their goods. Once again, the courts will hold as a matter of law that the original producer does not sponsor or endorse another product that uses his mark in a descriptive manner. With many well-known trademarks, such as Jell-O, Scotch tape and Kleenex, there are equally informative non-trademark words describing the products (gelatin, cellophane tape and facial tissue). But sometimes there is no descriptive substitute, and a problem closely related to genericity and descriptiveness is presented when many goods and services are effectively identifiable only by their trademarks. For example, one might refer to "the two-time world champions" or "the professional basketball team from Chicago," but it's far simpler (and more likely to be understood) to refer to the Chicago Bulls. In such cases, use of the trademark does not imply sponsorship or endorsement of the product because the mark is used only to describe the thing, rather than to identify its source.

Indeed, it is often virtually impossible to refer to a particular product for purposes of comparison, criticism, point of reference or any other such purpose without using the mark. For example, reference to a large automobile manufacturer based in Michigan would not differentiate among the Big Three; reference to a large Japanese manufacturer of home electronics would narrow the field to a dozen or more companies. Much useful social and

commercial discourse would be all but impossible if speakers were under threat of an infringement lawsuit every time they made reference to a person, company or product by using its trademark. A good example of this is Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350 (9th Cir. 1969), where we held that Volkswagen could not prevent an automobile repair shop from using its mark. We recognized that in “advertising [the repair of Volkswagens, it] would be difficult, if not impossible, for [Church] to avoid altogether the use of the word ‘Volkswagen’ or its abbreviation ‘VW,’ which are the normal terms which, to the public at large, signify appellant's cars.” Id. at 352. Church did not suggest to customers that he was part of the Volkswagen organization or that his repair shop was sponsored or authorized by VW; he merely used the words “Volkswagen” and “VW” to convey information about the types of cars he repaired. Therefore, his use of the Volkswagen trademark was not an infringing use.”

(ראו: שם בעמ' 306-307 (ציטוטים ואסמכתאות הוסרו בחלקם – א.ש.)).

44. יישומם של עקרונות אלה במקרה דנן מביא למסקנה חד-משמעית השוללת את קיומה של הגנת “שימוש אמת”. בן שלוש מבקשת לעשות שימוש סימן-מסחרי מובהק במותג “שוופס” כמזהה את המשקאות המיובאים מאוקראינה. בנקודת הזמן הנוכחית, משקאות אלו – להבדיל ממשקאותיה של יפאורה – אינם מזוהים בישראל עם המותג “שוופס”. לפיכך, אין כל הכרח שבן שלוש תזהה את משקאות היבוא שלה בשם “שוופס” – להבדיל משם תיאורי או מותג אחר שאינו מסיג את גבולו של סימן מסחר ישראלי. אשר על כן, השימוש שבן שלוש מבקשת לעשות במותג “שוופס” בישראל הוא בגדר שימוש מפר ואינו “שימוש אמת”.

45. לא זו אף זו. קבלת טענתה של בן שלוש בעניין ההגנה של “שימוש אמת” תאפשר למי שאוחז בסימן מסחר באחת ממדינות העולם – שמספרן מתקרב ל-200 – לייבא את מוצריו לישראל ולמכרם כאן למרות קיומו של סימן מסחר ישראלי זהה או דומה אשר מקנה לבעליו בלעדיות טריטוריאלית בשיווק המוצרים המקבילים ובמכירותיהם בישראל. כדי לשלול הגנה זו, בעל הסימן הישראלי יידרש להוכיח כי היבואן הזר פועל בחוסר תום-לב במטרה לנכס לעצמו את המוניטין של בעל הסימן הישראלי (ראו: ע”א 8483/02 אלוניאל בע”מ נ’ מקדונלד, פ”ד נח(4) 314, 337-343 (2004)), אך מאחר שבתי המשפט אינם בוחנים כליות ולב, מסופקני אם הדבר ימנע שימוש לרעה ב”שימוש

אמת". הנני סבור אפוא כי בהעמידו הגנה צרה של "שימוש אמת", המחוקק לא התכוון לפתוח פתח להשגת גבול מסחרית כדוגמת זו.

46. בן שלוש טוענת, לבסוף, כי מן הראוי להעניק לה את מבוקשה מטעמים של מדיניות חברתית. לטענתה, הורדת המחסומים בדמות סימני מסחר בפני יבוא מקביל של מוצרי צריכה המונית תעצים את התחרות בשוק ותביא לירידת מחירים שאזרחים מייחלים לה. התגשמותו של תרחיש זה תלויה בלא מעט משתנים שלא כאן המקום לנתחם. אציין בקצרה כי משתנים אלו צריכים לכלול בתוכם גם את הנזקים אשר ייגרמו לחברה בעקבות ביטול ההגנה על סימני מסחר טריטוריאליים והורדת מחסום הבלעדיות. כפי שכבר ציינתי, נזקים אלה כוללים פגיעה באיכות המוצרים, ואף בבטיחותם, אשר תיגרם בעקבות דילול התמריץ לשפר את המוצרים. מציאות זו תעצים את התמריץ לעשייה מהירה של רווחים באמצעות מכירת מוצרים זולים ובלתי איכותיים – דבר שידרוש הגברה משמעותית בפיקוח רגולטורי לסוגיו, שאף הוא יהא כרוך בעלויות לא מבוטלות. כך או אחרת, גם אילו מצאתי ממש בטענתה של בן שלוש שעניינה מדיניות חברתית, לא הייתי משנה את המסקנה אליה הגעתי. בתי המשפט קיימים כדי לאכוף את הזכויות הקיימות כהגדרתן בדין. הם אינם מוסמכים לבטל או לצמצם זכות המוקנית לבעל דין כדי לקדם, על חשבוננו של אותו בעל דין, מטרה חברתית כזאת או אחרת, חשובה וראויה ככל שתהא (ראו: RONALD DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY xi, 184-205 (1977)).

47. סוף דבר: אני מציע לחבריי לקבל את הערעור, לבטל את פסק הדין קמא וליתן במקומו פסק דין הצהרתי אשר קובע כי לחברת בן שלוש אסור לייבא מוצרים תוצרת אוקראינה הנושאים את סימן המסחר "שוופס" ללא רשותה של יפאורה. כמו כן מציע אני כי נחייב את חברת בן שלוש לשלם לחברת יפאורה הוצאות משפט בשתי הערכאות בסך כולל של 70,000 ש"ח.

מענה לחוות דעתו של חברי, המשנה לנשיאה נ' הנדל

48. שקלתי בכובד ראש את האמור בחוות דעתו של חברי, המשנה לנשיאה נ' הנדל, ונשארתי איתן בעמדתי שלי.

49. אתחיל מן הסוף. סבורני כי הסעד שחברי מבקש לתת למשיבה, חברת בן שלוש, אינו בגדר אפשרי וממילא אינו מוצדק. חברי סבור כי הדברים יבואו לידי תיקונם אם נאפשר לבן שלוש לשווק משקאות "שוופס" שהביאה מאוקראינה בישראל בתנאי שזו

תצמיד לכל בקבוק ובקבוק הבהרה (disclaimer) לפיה מדובר במשקה המיובא מאוקראינה שטעמו יכול שלא יהא זהה לטעם ה"שוופס" הישראלי. חברי סבור כי הבהרה כאמור תגן על הצרכן הישראלי מפני הטעייה באופן שיעמיד לרשותו בחירה מושכלת בין ה"שוופס" הישראלי, המשווק על ידי יפאורה תחת סימן המסחר שלה, לבין ה"שוופס" האוקראיני. דא עקא, סברה זו נשענת על ידיעה פרטית ואינה מגובה בראיות כלשהן; ועל כן לא אוכל להסכים עמה.

50. לא זו אף זו: איני רואה כל סיבה להשיא לבן שלוש עצה משפטית באשר לפעולותיה העתידיות בשוק המשקאות הקלים הישראלי. לטעמי, השאת עצה כאמור איננה חלק מתפקידנו השיפוטי. תפקידנו מוגבל מעיקרו למתן פסק דין על בסיס הראיות הקיימות ביחס למשקאות "שוופס" המיובאים מאוקראינה כמות שהם. כפי שקבעתי בחוות דעתי, שיווקם של משקאות אלה בישראל מפר את סימן המסחר "שוופס" שבידי יפאורה, וקביעה זו, לטעמי שלי, מסיימת את ההליך. בהקשר זה, אשוב ואציין כי בן שלוש מבקשת לעשות שימוש סימן-מסחרי-מותגי בתיאור המשקאות המיובאים על ידה מאוקראינה – זאת, להבדיל משימוש דסקריפטיבי שלגביו עשויה לקום הגנה של "שימוש אמת". הנטל להוכיח את התקיימות ההגנה כאמור ביחס לשימוש מותגי בסימן מסחר של אחר הוא נטל כבד; בן שלוש לא הרימה נטל זה; ובית המשפט לא אמור לעזור לה להרימו.

51. חברי סבור כי חוות דעתי מקנה ליפאורה יותר זכויות מאשר היו בידה של חברת Cadbury, שכאמור מכרה ליפאורה את סימן המסחר "שוופס" בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית. הכיצד? לדעת חברי, חברת Cadbury לא יכלה לחסום את יבוא משקאות "שוופס" שלה לישראל באמצעות יבואן כדוגמת בן שלוש, ובעניין הזה חברי צודק. דא עקא, יבוא כאמור היה מתאפשר מתוקף מיצוי זכויותיה של Cadbury במשקאותיה שהיבואן המקביל היה רוכש – ישירות ממנה, או מגורם אחר שרכשם קודם לכן – ומשלם את תמורתם. אפשרות זו של מיצוי זכויות לא פסה מן העולם בעקבות רכישת הסימן "שוופס" הישראלי על ידי יפאורה. מבחינה משפטית, אין כל מניעה לכך שיזם פלוני ירכוש, בישראל או מחוצה לה, משקאות "שוופס" המיוצרים על ידי יפאורה וימכרם בישראל. מסופקני אם הדבר ישיא רווח לאותו יזם, אך עניין הרווח אינו מהווה חלק מדיוננו-שלנו, שכן עסקינן בזכויות משפטיות ולא בניתוח כלכלי של שוק המשקאות הקלים.

52. חברי סבור כי לחברת בן שלוש נתונה הזכות ליבוא מקביל של משקאות "שוופס" מאוקראינה לישראל – בכפוף ל-disclaimer שחברי ניסחו עבורה. לדעת חברי,

זכות כאמור נגזרת מהמוניטין הבינלאומי הנצמד למותג "שוופס" – מוניטין אשר נבנה על ידי Cadbury ואשר נשמר גם לאחר מכירתו של סימן המסחר הישראלי "שוופס" ליפאורה. עם סברה זו אין בידי להסכים. לית מאן דפליג שלמותג "שוופס" יש דימוי אחיד אשר נתפש ככזה במדינות שונות, אולם בין דימוי אחיד זה לבין מוניטין של סימן מסחר, כאינטרס בר-הגנה משפטית, אין ולא כלום. מוניטין של סימן מסחר כאינטרס הזוכה להגנה משפטית שואב את כוחו ואת ערכו הכלכלי מהסימן. כפי שמסביר זאת פרופ' רוברט בון,

"Goodwill [...] has to do [...] with protecting sellers from misappropriation. Goodwill on this view denotes the special value that attaches to a mark when the seller's advertising and investments in quality generate consumer loyalty – a capacity to attract consumers over time. Trademarks are repositories or symbols of this goodwill, and trademark law prevents others from appropriating it by using a similar mark." Robert G. Bone, *Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law*, 86 B.U. L. REV. 547, 549 (2006).

53. זיקת הגומלין שבין המוניטין לסימן מסחר תוחמת את כוחו ואת ערכו הכלכלי של המוניטין כאינטרס המתקיים בטריטוריה של המדינה בה רשום הסימן. מדינה זו, כדוגמת ישראל, מספקת הגנה משפטית למוניטין הצמוד לסימן מסחר בו היא מכירה. המוניטין הבינלאומי של חברת Cadbury כיצרנית של משקאות "שוופס" היה אפוא מורכב מיחידות המוניטין אשר נצמדו לכל סימן מסחר מדינתי שהיה בידה. סך כל היחידות הללו הגדיר את המוניטין הבינלאומי שהיה לחברת Cadbury. מעבר לכך, חברת Cadbury לא החזיקה בשום מוניטין בר-הגנה משפטית הקשור לסימן מסחר "שוופס". כאשר חברת Cadbury מכרה ליפאורה את סימן המסחר הישראלי "שוופס", היא מכרה לה, יחד עם אותו סימן ישראלי, את המוניטין שהסימן הצמיח בישראל ובשטח המוחזק כיום על ידי הרשות הפלסטינית. מכירה זו גרעה מהמוניטין הבינלאומי של Cadbury, לטובת יפאורה, את שטחה של מדינת ישראל ואת השטח המוחזק כיום על ידי הרשות הפלסטינית. גריעה זו חסמה את השוק הישראלי, יחד עם זה של הרשות הפלסטינית, מפני משקאות "שוופס" שאינם מיוצרים או משווקים על ידי יפאורה, או מטעמה.

אני מסכים לפסק דינו המנומק של חברי השופט א' שטיין.

ש ו פ ט

המשנה לנשיאה (בדימוס) נ' הנדל:

1. לשם הבנת הבעיה שמתעוררת בתיק זה נציג תחילה מספר דוגמאות. קודם לכן נזכיר, בתמצית, כי תיק זה עוסק במקרה שבו בעליו של מוצר בעל מוניטין בינלאומי מוכר – בכל מדינה לגורם מקומי אחר – את הזכויות בסימן המסחר שבו מסומן המוצר. ובענייננו, חברת Cadbury Schweppes, שייצרה את המשקה המסומן ב"Schweppes" ("שוופס"), מכרה בשנת 2006 את הזכויות בסימן המסחר בישראל למערערת (חברת יפאורה). האם במקרה מעין זה ניתן לייבא את המוצר (כפי שנהגה המשיבה (בן שלוש)) לישראל ממדינה אחרת, שבה מיוצר המוצר בידי בעל הסימן המקומי (אוקראינה), וזאת באופן חופשי וגם ללא הסכמת בעל הסימן בישראל? כאמור, מספר דוגמאות יועילו לשם חידוד העניין.

א. נניח כי חברת קוקה קולה, שמקום מושבה והתאגדותה בארצות הברית, מחזיקה בזכויות בסימן המסחר "קוקה קולה" במדינות רבות בעולם וגם בישראל. היא משווקת בישראל בקבוקי משקה שיוצרו בארצות הברית. במקביל, ראובן רוכש בקבוקי "קוקה קולה" בארצות הברית, מייבאם לישראל, ומשווק אותם בשוק המקומי.

האם ראובן מפר את סימן המסחר "קוקה קולה", במכרו בקבוקים המסומנים בסימן זה ללא רשות בעליו – פעילות המכונה "ייבוא מקביל"? הפסיקה השיבה על כך בשלילה. הלכה מושרשת היא במשפטנו כי ייבוא מקביל אינו עולה לכדי הפרה של סימן מסחר.

ב. בהמשך לדוגמא הקודמת, קוקה קולה מוכרת את הזכויות בסימן "קוקה קולה" בישראל לידי חברת לאה ובנותיה בע"מ. חברה זו רשומה אפוא בפנקס סימני המסחר כבעלת הזכות להשתמש בסימן "קוקה קולה" בישראל. לאה ובנותיה אינה מייצרת בקבוקי משקה בישראל, אלא רוכשת בקבוקי "קוקה קולה" בארצות הברית ומוכרת אותם בישראל.

האם פעילותו של ראובן, שממשיך לייבא ולשווק בישראל בדיוק את אותם בקבוקי "קוקה קולה" שמשווקת גם לאה ובנותיה, מפרה את זכות סימן המסחר של האחרונה? האם עצם מכירת הזכויות בסימן המסחר מאת חברת קוקה קולה לחברת לאה ובנותיה יכולה להפוך את הפעילות המותרת של ראובן – את הייבוא המקביל – לפעילות אסורה לפי דין סימני המסחר?

ג. בהמשך לדוגמא הקודמת, חברת לאה ובנותיה – שהיא כעת בעלת הזכות להשתמש בסימן המסחר "קוקה קולה" בישראל – מפסיקה לייבא משקאות מארצות הברית, ומתחילה לייצר בקבוקי משקה המסומנים ב"קוקה קולה" באזור התעשייה באשקלון. המשקה שמיוצר באשקלון זהה לגמרי למשקה שמיוצר בידי קוקה קולה בארצות הברית.

האם בנסיבות כאלה ישתנה הדין, ולראובן יהיה אסור לייבא בקבוקי "קוקה קולה" לישראל, בהנחה שבדוגמא הקודמת נקבע כי פעילותו של ראובן מותרת על פי דיני סימני המסחר? הדגש בדוגמא זו, ביחס לדוגמא הקודמת, הוא בכך שכעת הצדדים המתחרים אינם משווקים מוצר שמיוצר בידי אותו יצרן (קוקה קולה בארצות הברית), אלא מוצרים שיוצרו בידי יצרנים שונים: היצרן בארצות הברית הוא חברת קוקה קולה, והיצרן בישראל הוא לאה ובנותיה. מאידך גיסא, אין כל הבדל בין בקבוקי ה"קוקה קולה" שמוכר כל אחד מהם. הסמליל (לוגו) על גבי הבקבוקים זהה, מקורו זהה גם הוא (חברת קוקה קולה שמכרה את הזכויות ללאה ובנותיה), וכך גם המשקאות.

ד. בדוגמא הרביעית לאה ובנותיה מחליטה להפחית את שיעור הסוכר במשקה שמיוצר באשקלון באחוז אחד, במטרה להתאימו בצורה טובה יותר לטעם הקהל הישראלי. כעת ישנו הבדל בין המשקה שמשווק ראובן – בקבוקי קוקה קולה בטעם הישן והמוכר – והמשקה שמוכרת לאה ובנותיה. האם, בהנחה שעד כה ראובן לא הפר את סימן המסחר של לאה ובנותיה, כעת יש בסיס לאסור עליו לייבא בקבוקי קוקה קולה מאוקראינה ולשווקם בישראל?

נסכם בתמצית את ההבדלים בין הדוגמאות. בכל הדוגמאות ראובן פועל באותה הדרך – קונה בקבוקים שיוצרו מחוץ לישראל ומוכר אותם בישראל. בדוגמא הראשונה יש זהות בין מי שמחזיק בסימן המסחר בישראל, ומי שמכר לראובן את הבקבוקים מחוץ לישראל – מדובר באותו גורם. כאמור, מדובר ב"ייבוא מקביל" שמותר על פי דין. בדוגמא השנייה יש הבדל בין מי שמכר לראובן את הבקבוקים מחוץ לישראל, ומי שמחזיק בזכויות בסימן המסחר בישראל. ברם, בפועל כל מי שמכר בקבוקי משקה

בישראל מוכר את אותם בקבוקים, שיוצרו בידי אותו גורם מחוץ לישראל. בדוגמא השלישית היצרן שונה: הבקבוקים שנמכרים בידי ראובן יוצרו בידי גורם מסוים מחוץ לישראל, ואילו גורם אחר מחזיק בזכויות בישראל ואף מייצר בישראל בעצמו את בקבוקי המשקה שהוא מוכר. ברם, המשקאות עצמם זהים. בדוגמא הרביעית גם המשקאות שונים.

הדוגמאות שהובאו ממחישות את המתחים שמתעוררים בתיק זה: בין המוניטין של סימן המסחר למוניטין של בעליו; בין מוניטין לאומי ומוניטין בינלאומי; ובין שיקולים כלכליים שונים, כגון עידוד ההשקעה בייצור ובשיווק אל מול שוק פתוח ותחרות חופשית. מתחים אלה מובילים, לדעתי, לתוצאה הבאה: מן הצד האחד – ובנקודה זו מסכים אני עם חברי, השופט א' שטיין, בחוות דעתו הבהירה – אין לומר כי "הכל מותר". פעולותיה של בן שלוש, שמתאימות לדוגמא ג או לדוגמא ד דלעיל, אינן ייבוא מקביל לכל דבר ועניין (כמו בדוגמא א דלעיל), ואין להתיר את מכירת הבקבוקים באופן חופשי וללא כל מגבלה. מן הצד השני – וכאן חולק אני על דברי חברי – גם לא "הכל אסור". לעמדותי אין למנוע באופן גורף ייבוא של בקבוקים שאינם מיוצרים בידי בעל הזכויות בסימן המסחר בישראל. גישתי היא גישת ביניים. הייבוא עשוי להיות מותר, אך הוא כפוף לעמידה במבחנים שנקבעו בפסיקה כתנאי ל"שימוש אמת" בסימן מסחר – שימוש שעולה באופן הרגיל לכדי הפרה של סימן המסחר, אך הנסיבות מצדיקות להתירו למרות זאת.

כאמור, הפסיקה קבעה כי ייבוא מקביל אינו אסור לפי דין סימני המסחר, כך שהפעילות בדוגמא א דלעיל מותרת על פי דין. הדוגמאות הרלוונטיות להכרעה זו הן דוגמאות ג ו-ד. בית המשפט המחוזי (כב' השופט ר' אמיר) קבע כי הייבוא בנסיבות של דוגמאות אלה מותר, וחברי קבע כי הוא אסור. המחלוקת ביני ובין חברי היא כי בעוד שחברי סבור כי דיני סימני המסחר אוסרים את הייבוא בנסיבות של דוגמאות ב, ג וד, עמדותי היא כי בדוגמאות מעין אלה הייבוא עשוי להיות מותר ועלול להיות אסור, בשים לב לנסיבות העניין והמבחנים של "שימוש אמת" בסימן מסחר. אבהיר את הדברים.

א. ייבוא מקביל?

2. בית המשפט המחוזי קבע כי יש לראות בפעולותיה של בן שלוש משום "ייבוא מקביל" לכל דבר ועניין. אם קביעה זו נכונה, היא רשאית להמשיך בפעילותה ללא מגבלות (מבחינת דיני סימני המסחר), שכן לפי ההלכה הפסוקה מכירת מוצרים שיובאו בייבוא מקביל אינה מפרה את זכות סימן המסחר המוטבע על גבי המוצרים (ע"א



7629/12 טוויסה נ' Tommy Hilfiger Licensing LLC, פסקאות 16-21, 28-29 (16.11.2014) (להלן: להלן: עניין טוויסה)). ברם, בעניין זה מסכים אני עם חברי, השופט שטיין, כי פעולותיה של בן שלוש אינן ייבוא מקביל לפי המובן המקובל של המונח בפסיקה ולפי תכליות הדין.

המפתח להכרעה בעניין זה הוא הייבוא המקביל. ברם, המפתח למפתח הוא דיני סימני המסחר, תכליותיהם ומטרותיהם. סימן מסחר נועד להשיג תכליות מסוימות, אך לא תכליות אחרות. מטרתו לאפשר לצרכן לזהות בין יצרן ומוצר, למנוע מהצרכן לטעות בכל הנוגע למקור המוצר, להעניק ליצרן תמריץ להוסיף ולשפר את מוצריו, ולאפשר לו לקצור את פירות עמלו. ברם, סימן המסחר לא נועד לאפשר לבעליו שליטה מלאה על המוצר שסומן בסימן המסחר. כך, למשל, אדם שרכש פחית משקה שמסומנת בסימן מסחר רשאי לשתות את המשקה ולזרוק את הפחית. בעל סימן המסחר אינו רשאי למנוע ממנו פעילות מעין זו. השאלה שמתחדדת בהליך זה נוגעת ל"מכירה חוזרת": אדם קונה מוצר. האם ומתי מותר לו למכור את המוצר פעם נוספת? למשל, אדם קונה פחית משקה ומעוניין למכור אותה לשכנו. לחלופין הוא רוצה למכור מאה ארגזי פחיות. חלק מהארגזים נקנו בישראל ונמכרים בישראל, ואילו חלקם נקנו מחוץ לישראל ונמכרים מחדש בישראל. האם מפני שהפחיות מסומנות בסימן מסחר, בעל הסימן רשאי למנוע פעילויות מעין אלה או את חלקן? זהו הרקע לייבוא מקביל ולדיון שלפנינו. השאלה שמתעוררת כעת היא מהם גבולות של הייבוא המקביל, ומהו גבול ההיתר למכור מוצר במכירה חוזרת.

3. נקודת המוצא המשפטית לדיון היא קביעת סעיף 46(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 ("הפקודה"), לפיו בעליו של סימן מסחר רשום בישראל זכאי ל"שימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם". מבחינה לשונית ניתן לפרש את המונח "שימוש ייחודי" באופן רחב ביותר, תוך איסור על כל שימוש בלתי מורשה בטובין המסומנים בסימן המסחר, לרבות מכירה חוזרת של מוצר ללא רשות בעל סימן המסחר שמוטבע עליו. פרשנות רחבה כזו זו נשללה באופן עקבי בפסיקה. נקבע כי אם אדם רוכש מוצר, מכירה חוזרת של המוצר אינה מפרה את זכות בעל סימן המסחר שמוטבע עליו לשימוש ייחודי בו (ע"א 155/56 חברת הגרמופון בע"מ לונדון נ' סימפונה בע"מ, פ"ד יא 821 (1957); ע"א 471/70 י.ר. גייגי ס.א. נ' פזכים בע"מ, פ"ד כד (2) 705 (1970) (להלן: עניין פזכים); עניין טוויסה, פסקאות 19-21; אשר למערכות דינים נוספות מלבד דיני סימני המסחר, ראו רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א.א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד (2) 309 (1990) (להלן: עניין ליבוביץ). לסקירת גישותיהן של שיטות משפט נוספות ראו סער גרשוני סוגיות משפטיות בדיני ייבוא

מקביל 211-248 (2022)). כך כאשר המוצר נרכש בישראל ונמכר בה שוב, וכך גם אם מדובר ב"יבוא מקביל", שבמסגרתו המוצר נרכש מחוץ לגבולות ישראל ולאחר מכן נמכר בישראל ללא רשות בעל הסימן. מקובל לומר כי עם מכירת מוצר בפעם הראשונה, "מוצתה" זכותו של מי שמכר את המוצר למנוע מכירה חוזרת שלו (מבחינת דיני סימני המסחר). דרך חשיבה זו מובילה להיתר הייבוא המקביל. כך בקשר בין המוכר והקונה, ללא כל התייחסות לצד שלישי – לאה ובנותיה בדוגמאות דלעיל.

הטעם להכרעה זו הוא שסימני המסחר נועדו, בעיקרם, לסייע לצרכן לקשור באופן מדויק ומהיר בין מוצר למקורו, יהא זה היצרן הישיר של המוצר או גורם אחר שרכש את הזכות להשתמש בסימן. הגנת הדין אמורה להבטיח כי הצרכן לא יטעה ביחס למקור המוצר. ממילא מוגן גם ערכו הכלכלי של הסימן עבור בעליו, שרשאי לעשות בו שימוש ייחודי ולהפיק תועלת כלכלית מהמוניטין המגולמים בו. היכולת של הצרכן לקשר את המוצר למקורו אף מעניקה לבעל הסימן תמריץ להוסיף ולשפר את איכות מוצריו לשם השאת רווחיו (ע"א Chanel 8668/19 נ' סנט וויש בע"מ, פסקה 7 לפסק דיני (31.10.2021) (להלן: עניין שאנל); רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוויה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 450 (2003); ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 888, 895 (2004) (להלן: עניין טוטו זהב); ע"א Adidas Salomon A.G. 563/11 נ' יאסין, פ"ד סה(3) 774, 795 (2012)). אם אלה תכליות הדין, הפעולה של ייבוא מקביל – מכירת סחורה שאכן מיוצרת בידי בעל סימן המסחר – אינה פוגעת בהן. הצרכן אינו טועה כאשר הוא קושר בין המוצר המיובא בייבוא מקביל לבעל הסימן. הקשר ביניהם אכן קיים. לאחרון עדיין יש אפוא תמריץ להמשיך ולשפר את המוצרים, שכן הוא ממשיך לקטוף את פירות הצלחתם המסחרית. לכן פורשה הפקודה כך שמכירה חוזרת של מוצרים שנמכרו בעבר בידי היצרן – גם מחוץ לישראל – אינה פוגעת בזכות ל"שימוש ייחודי" בסימן, ואינה מעוררת קושי מנקודת המבט של סימן המסחר (ראו גם עניין פזכים, עמודים 707-708; איריס סרוקר "ייבוא מקביל של מוצרים המוגנים בסימן מסחר – הפתרון החוזי" עיוני משפט כז 257, 298 (2003) (להלן: סרוקר)).

4. האם ניתוח זה – לפיו מותר ליבואן לרכוש מוצרים מחוץ לישראל ולמכור אותם בישראל – יפה גם למקרה כמו זה שלפנינו, קרי מצב שבו בעל הסימן המסחר מוכר את הזכויות בסימן המסחר בישראל לגורם אחר? כך בדומה לדוגמאות בפתיחתא, שבהן חברת קוקה קולה מוכרת את הזכויות בסימן המסחר "קוקה קולה" לחברת לאה ובנותיה, ובד בבד גורם שלישי – ראובן – מייבא לישראל בקבוקי "קוקה קולה" שנרכשו מחוץ לישראל. יושם אל לב כי ה"תחרות" כאן, על פי התביעה שהוגשה, אינה בין בעל הסימן

בחוץ לארץ (קוקה קולה) לבעל הסימן בארץ (לאה ובנותיה), אלא בין הגורם שרכש את סימן המסחר בישראל והצד השלישי שעוסק בייבוא (לאה ובנותיה וראובן). במקרה האחרון, נראה כי תכליות הדין, שמתירות את הפעולה של ייבוא מקביל, עשויות שלא להתיר את פעילותו של ראובן בתחרות בינו ובין לאה ובנותיה. זאת לנוכח פרשנות המונח "שימוש ייחודי" בפקודה. כאמור, ניתן לפרש מונח זה באופן רחב או באופן צר. המונח עמום ואינו מוגדר בפקודה, ולכן יש לפרשו בהתאם לתכליות הפקודה. כך, לדוגמא, אם בעל הסימן בישראל מתחיל לייצר מוצרים ייחודיים משלו שמסומנים בסימן המסחר, המשך הייבוא של מוצרים מחוץ לישראל ייצור מצב שבו יש בשוק מוצרים שונים עם סימן מסחר זהה, המיוצרים בידי שני יצרנים שונים שאינם קשורים זה לזה בקשרים מסחריים. הצרכן עלול לטעות ולייחס תכונות של מוצר למי שלא ייצר אותו ולא קשור ליצרן מבחינה משפטית; בעל הסימן ה"זר" עשוי ליהנות מפירות עמלו של בעל הסימן המקומי, ואילו המונוטין של בעל הסימן המקומי עלול להיפגע, אם ייחסו לו בטעות מוצרים מיובאים שנכשלו בשוק ושאינם קשורים אליו כלל – בניגוד לתכליות הדין. דוגמא זו מחדדת את העובדה ששינוי הבעלות המשפטית פותח את הפתח – גם אם לא תמיד הדבר קורה בפועל – למצב שבו יפעלו בשוק שני יצרנים שונים ובלתי תלויים, שמשתמשים באותו הסימן בדיוק. מצב כזה אינו "ייבוא מקביל". לפיכך יש לפרש את הדיבר "שימוש ייחודי" ככולל גם את הזכות למנוע מכירת מוצרים שסומנו – כדין – מחוץ לישראל בסימן המסחר, ככל שבעל הזכות בישראל אינו מי שהטביע את הסימן על המוצרים מחוץ לישראל באופן ישיר או עקיף.

עד כאן מסכים אני, כאמור, עם חברי. אולם את האמור עד כה יש לסייג: לבעל הסימן בישראל יש את הזכות למנוע את מכירת המוצרים שלא נמכרו בעבר על ידו, אך זאת רק אם לא קיים היתר למכירה זו בדין, ובפרט – ככל שהמכירה אינה חוסה תחת ההגנה של "שימוש אמת" בסימן מסחר. לבחינת סוגיה זו נפנה כעת.

ב. שימוש אמת

5. סעיף 47 לפקודה, שכותרתו "שמירה על שימוש אמת", קובע:

"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש בשימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו".

הסעיף מאפשר להשתמש בסימן מסחר – שימוש שעולה באופן הרגיל לכדי הפרה שלו – בנסיבות שבהן הסימן אכן מתאר נכונה את הסחורה שעליה הוא מוטבע: את תכונותיה,

את שמו של יצרנה, את מהותה וכיוצא באלה. כאן יכול השואל לשאול: האם אין בהיתר מעין זה, להשתמש בסימן שמצויי בבעלותו של אחר, משום פגיעה בתכליות הדין? האין שימוש של שני גורמים שונים באותו סימן עלול להטעות את הצרכן או לפגוע בבעל הסימן הרשום, מבחינה כלכלית ומבחינת מערך התמריצים שיש לו? התשובה לשאלה זו היא ששימוש אמת בסימן אינו בגדר "הגנה מוחלטת" אלא בגדר "הגנה יחסית" (ולטעמי – הגנה "חלקית") שכפופה, בין השאר, לכך שלא יעשה שימוש מטעה בסימן המסחר:

"אין לומר כי ההגנה על זכותו של האדם בשמו היא מוחלטת. ההגנה, בהיותה פרי של איזון אינטרסים, הינה יחסית בלבד. אם נאמר אחרת נאפשר לאדם לעשות שימוש לרעה בזכותו בשמו, ואין חולק שלא לכך כיוונה הוראת סעיף 47. אין ליתן לאדם רישיון בלתי מוגבל לעשות שימוש בסימן מסחר של אחר תוך פגיעה בוטה בזכויותיו של האחר ותוך הטעיית הציבור. אין אדם רשאי לעשות כן אף אם רצה המקרה, וסימן המסחר משמש גם כשמו שלו" (ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4) 314, 338 (2004) (להלן: עניין מקדונלד)).

גם אם השימוש בסימן נועד כדי לתאר נכונה מוצר מסוים, עדיין יש משוכות שעל המשתמש בסימן לצלוח בטרם השימוש בו. הפסיקה הכירה בשלושה מבחני עזר מרכזיים לבחינת אמת השימוש, שאפשר לחלקם לשני סוגים. הסוג הראשון עניינו חשש מפני הטעיית הצרכן כי קיים קשר מסחרי כלשהו בין בעל הסימן למי שמשתמש בו. סוג המבחנים השני בוחן את מידתיות השימוש בסימן, ובמסגרתו יש לבחון האם השימוש בסימן "הכרחי", והאם הוא אינו חורג מהנדרש "באופן סביר והוגן" (עניין שאנל, פסקה 6 לחוות דעתי; עניין טוטו זחב, עמוד 899). משוכות אלה נועדו להבטיח שהשימוש בסימן לא יחתור תחת תכליות דיני סימני המסחר עצמם. מטרתן לאפשר שימוש שמעביר את מלוא האינפורמציה הנכונה לצרכן, בד בבד עם נקיטת צעדים שימנעו העברת אינפורמציה שגויה אגב כך. תכליתן היא גם למנוע שימוש בלתי הוגן בסימן, ולהגן על בעל הסימן מפני פגיעה כלכלית במקום שבו נועד הדין להגן עליו מפני פגיעה כזו (עניין שאנל, פסקה 15).

זוהי הצגה "צרה" של סעיף 47 לפקודה, שניתן היה להסתפק בה במקרה הרגיל שבו מתעוררת הסוגיה של שימוש אמת בסימן מסחר. ברם, בנסיבות המיוחדות של תיק זה, כפי שיובהר, יש להוסיף ולהעמיק בבסיס התיאורטי להכרה באפשרות של שימוש אמת בסימן מסחר. מבט רחב זה יביא להבנה טובה יותר של מבנה השוק תחת משטר סימני המסחר הישראלי, ויזרוק אור על המצב הייחודי שבו בעל סימן ישראלי מבקש למנוע מבעליו של סימן בעל מוניטין בינלאומי למכור את מוצריו בשוק הישראלי.

6. בדרך כלל מבחינים דיני סימני המסחר בין שני מודלים של שימוש בסימן מסחר. את המודל הראשון ניתן לכנות "מודל נחלת הכלל". במצב שבו הדין אינו מונע את השימוש בסימן מסחר מסוים, כל יצרן רשאי לסמן בו את מוצריו (בכפוף למערכות דינים אחרות, כגון דיני העוולות המסחריות או דיני ההתעשרות שלא במשפט). יכול להיווצר מצב שבו, למשל, שלושים יצרנים שונים משתמשים באותו סימן או בסימנים דומים מאוד. נקל להבין מדוע מצב זה – שבו סימני מסחר אינם מצביעים על זיקה בין יצרן ומוצר, ואף עלולים להוביל להטעיית הצרכנים – אינו רצוי בעיני הדין. החלופה המתבקשת למודל זה היא המודל השני – "מודל המשתמש היחיד". במצב זה לא ניתן להשתמש בסימן המסחר אלא ברשות בעליו. זהו המצב הרגיל שבו יש לבעל הסימן זכות לשימוש יחיד (סינגולרי) בו, ועד כאן אין בדברים כל חידוש.

החידוש הוא בקיומו של מודל שלישי – "מודל שני המשתמשים". לצד בעל סימן המסחר, יש גורם נוסף בשוק שרשאי להשתמש בו ביחס לאותו סוג של מוצרים. לאמור, לא שימוש של היחיד בלבד, וגם לא שימוש חופשי של הכלל, אלא קבוצה מוגדרת של משתמשים – והנסיון מלמד כי במקרים רבים מדובר בשני משתמשים בלבד. התנאי לקיומו של "משתמש שני" הוא כפול: אחד, השימוש צריך להיות תוך בידול בין שני המשתמשים בסימן, כדי למנוע הטעיה של הציבור. שני, צריכה להיות הצדקה מיוחדת לכך שגורם שאינו בעל הסימן יוכל להשתמש בו. דוגמא לבחירה במודל שני המשתמשים מצויה בסעיפים 30 ו-46(ב) לפקודה. סעיף 30 קובע:

"ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותה הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם".

המקרה הרגיל – אך לא בהכרח הבלעדי – שבו עוסק סעיף זה, הוא מצב שבו ישנו סימן מסחר רשום, אך מתברר כי גורם נוסף בשוק השתמש בסימן המסחר בתום לב תוך צבירת מוניטין. בנסיבות מעין אלה, הפקודה נכונה לדחות את "מודל המשתמש היחיד". היא מאפשרת לשני גורמים בשוק לרשום ולהשתמש באותו סימן מסחר. יחד עם זאת, הסעיף מוסיף וקובע את הסמכות לקבוע תנאים והגבלות שונות. סמכות זו נועדה, בין היתר, לאפשר יצירת בידול בין שני הסימנים, כדי שציבור הצרכנים לא יטעה ויחשוב כי מקורם של כל המוצרים המסומנים בסימן זהה. זהו אפוא התנאי הכפול: הצדקה מיוחדת (שימוש בפועל בתום לב, או נסיבות מיוחדות אחרות) ויצירת בידול בין שני המשתמשים. בהמשך

לכך קובע סעיף 46(ב) לפקודה: "היו כמה בני אדם רשומים כבעלים של סימני מסחר זהים, או זהים בעיקרם, לגבי טובין זהים, יהיו זכויותיו של כל אחד מהם כאילו היה הבעל הרשום היחיד של הסימן, אך לא יזכה הרישום איש מהם לעומת רעהו לשימוש ייחודי בסימן המסחר אלא במידה שהרשם או בית משפט מחוזי קבעו לכל אחד את זכויותיו". סעיף 30 מאפשר לרשום שני סימנים זהים, וסעיף 46(ב) משלים אותו ומגדיר את היקף הזכות שיש לבעלים השונים של הסימן הזהה – כלפי הציבור ואחד כלפי השני.

7. דוגמא נוספת בפקודה – והיא הרלוונטית לענייננו – להעדפת מודל שני המשתמשים על פני מודל המשתמש היחיד היא סעיף 47 שצוטט לעיל, וקובע את ההסדר של שימוש אמת בסימן מסחר. נקודת המוצא של הסעיף היא שישנו סימן רשום שאסור להשתמש בו ללא רשות בעליו. למרות זאת, הדין מכיר באפשרות של גורם אחר להשתמש בסימן. במילים אחרות, גורם נוסף רשאי להשתמש בסימן ללא רשות בעליו, בצורה שהייתה עולה באופן הרגיל לכדי הפרת סימן המסחר. גם במקרה זה מתקיים התנאי הכפול: ראשית, אחד התנאים לשימוש אמת הוא, כפי שהובהר, יצירת בידול בין המשתמש בסימן לבעליו. בנוסף לכך, ישנו טעם מיוחד שמצדיק, בעיני המחוקק, סטייה ממודל המשתמש היחיד – הכרה באינטרס הלגיטימי שיש למשתמש "שימוש אמת" בסימן, כהגדרתו בסעיף 47 לפקודה, כגון שימוש בשמו. זאת לצד הכרה באינטרס של הצרכן לקבל את מלוא האינפורמציה האמיתית שבכוח הסימן להעביר, גם במקרים שבהם המשתמש אינו בעליו הרשום. אלה מצדיקים לסטות ממודל המשתמש היחיד, תוך מתן אפשרות לגורם נוסף להשתמש בסימן.

יושם אל לב כי ההסדר של "שימוש מקביל", הקבוע בסעיף 30 לפקודה, עוסק ברישום של שני משתמשים בסימן המסחר. בדוגמא של "שימוש אמת" ישנו בעלים רשום אחד, אלא שלגורם אחר מותר לעשות שימוש בסימן בתנאים שונים. משמעות הדבר היא, בין השאר, כי ההסדר של שימוש אמת "פוגע" בבעל הסימן הרשום פחות מההסדר של "שימוש מקביל". למי שעושה בסימן שימוש אמת אין זכות לשימוש ייחודי בסימן. מדובר ב"מגן" חלקי בלבד, ובוודאי שלא ב"חרב" שמאפשרת לו למנוע מאחרים שימוש בסימן. בשונה מבעל זכות לשימוש מקביל בסימן, בעל זכות לשימוש אמת כפוף לא רק למבחני העזר של מניעת חשש מפני הטעיה, אלא גם למבחני העזר של שימוש מידתי בסימן.

דוגמא שלישית להעדפת מודל שני המשתמשים (או לפחות למודל של מעין-שני-משתמשים) על פני מודל המשתמש היחיד, היא ההלכה שמתירה ייבוא מקביל. נכון הוא

כי במצב של ייבוא מקביל אין "שני משתמשים" בסימן, שכן היבואן המקביל אינו "משתמש" בו אלא רק מוכר בישראל את המוצר שנמכר קודם לכן בידי בעל הסימן עצמו מחוץ לישראל. מבחינה פורמלית המשתמש היחיד בסימן הוא בעליו. ברם, במקרים רבים הייבואן המקביל כרוך ביידוע הצרכן על כך שהוא רוכש מוצר מאת היבואן המקביל, ולא מאת היבואן הרשמי. כך לדוגמה כאשר היבואן הרשמי מספק גם שירותים נלווים למוצר, כגון שירות תיקון תקלות, אך לא היבואן המקביל. בנוסף לכך, פעמים רבות יש הבדל בין החנויות שבהן נמכרים המוצרים המיובאים בסוגים שונים של ייבוא, ויש הבדל גם בדרכי הפרסום. במקרים כאלה דרשה הפסיקה מהייבואן המקביל ליצור בידול מספיק בינו ובין היבואן הרשמי, כדי שלא להטעות את הצרכן (עניין טוויסה, פסקאות 62-81). בפועל נוצר מצב שבו היבואן המקביל הוא מעין "משתמש שני" בסימן, במובן זה שהצרכן אינו יכול להסתפק בעיון בסימן המסחר, אלא עליו לקבל מידע נוסף כדי להבחין בין שני גורמים שמוכרים את אותו מוצר – הבחנה שעשויה להיות משמעותית בעיניו. ההכרה באפשרות של ייבוא מקביל יוצרת אפוא גם היא מעין מודל של שני משתמשים.

8. מודל שני משתמשים אינו דרך המלך שסולל הדין. דרך המלך – ואף ההעדפה המובהקת – היא של מודל המשתמש היחיד, עניין שהמתבטא בדרישה להצדקה מיוחדת (או "נסיונות מיוחדות", כלשון סעיף 30 לפקודה) לשם סטייה ממודל זה. אפשר לשאול מדוע זה המצב. הרי אם יש דרישה לבידול בין המשתמשים, נשמרות תכליות הדין של מניעת הטעיה ושמירה על אפשרותו של כל משתמש ליהנות מפירות עמלו. מה לי אם יש בשוק בקבוקי "קוקה קולה" ובקבוקי "פפסי קולה", או שיש בו בקבוקי "קוקה קולה" של שני יצרנים שונים, אלא שהציבור יכול להבחין ביניהם בקלות, למשל נוכח כיתוב בולט בחזית הבקבוק? תשובה אחת היא שאם לא הייתה דרישה להצדקה מיוחדת לשימוש בסימן, התוצאה הייתה שכל אחד היה רשאי להשתמש בו, ובפועל היה מתממש מודל נחלת הכלל, תוך פגיעה באפקטיביות של סימן המסחר. אם יש, למשל, שלושים סימנים בשוק, הצורך לקרוא את הכיתוב הנלווה לכל סימן מאינת את יכולתו להצביע בקלות לכיוון היצרן, ואף מתעורר חשש מפני טעויות.

תשובה נוספת היא שעשויה להיות חשיבות גם למידת הקלות של הזיהוי בין המוצר למקורו. בספרות הכלכלית הועלתה טענה כי במצב שבו יש בשוק שני משתמשים באותו סימן, למשל ביחס לסוגים שונים לחלוטין של מוצרים – אזי גם אם הצרכן יודע איזה אחד מן היצרנים משתמש בסימן על גבי איזה מוצר, הזיהוי המדויק בין הסימן לבעליו עשוי להיות איטי יותר בכמה שברירי שנייה: עלויות ה"חיפוש הפנימי" של הצרכן גבוהות יותר (ראו למשל WILLIAM LANDES & RICHARD POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 207 (2003)). גם במחקר

ההתנהגותי של סימני המסחר נמצא אישור לכך שקיומם של שני סימני מסחר זהים בשוק (ולמעשה – סימן שבו משתמשים שני גורמים שונים) משפיע על זמן התגובה, הדיוק והאופן שבו צרכן עשוי לתאר את המוצרים המסומנים (ראו למשל Morrin Maureen & Jacob Jacoby, *Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept*, 19 J. PUB. POL. & MARK. 265, 269-270 (2000); Chris Pullig et al., *Brand Dilution: When Do New Brands Hurt Existing Brands?* 70 J. MARK. 52, 54 (2006)). יש שאף ביקשו לבסס על מחקרים מעין אלה כלל האוסר שימוש בלתי מטעה של שני גורמים שונים באותו סימן מסחר, למשל איסור על "דילול" של סימן מסחר תוך שימוש בו באופן שאינו מטעה. לפי קו זה, גם אם הצרכן יודע שהסימן משמש שני גורמים שונים בשוק – הפגיעה בייחודיות השימוש מצדיקה, כשלעצמה, לאסור את השימוש של גורם נוסף בו (ראו שם). יוער כי בספרות הועלו הסתייגויות שונות מהבסיס האמפירי של עמדה כזו, והדברים עודם צריכים עיון (Rebecca Tushnet, *Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science* 86 TEX. L. REV. 507, 527-528 (2008); J. Thomas McCarthy, *Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts?* 41 HOUS. L. REV. 713, 726 (2004) מיכאל כהן "העלייה, הנפילה והצעה לרגרציה של דוקטרינת דילול המותגים הישראלית" משפטים מז 449, 486-487 (2018). וכן ראו רע"א 1042/17 מלכי נ' המועצה לייצור צמחים, פסקה 8 (19.11.2017), בהקשר של דין כינויי המקור).

לשם הדיוק, נבהיר שוב כי מודל שני המשתמשים שונה ממודל המשתמש היחיד, בכך שלא מדובר בגורם אחד בלבד שמשתמש בסימן; ושונה גם מהמודל של נחלת הכלל, שמאפשר שימוש חופשי בסימן. לעומת שני מודלים אלה, במודל שני המשתמשים יש קבוצה מוגדרת שרק היא רשאית להשתמש בסימן. כפי שנאמר לעיל, הנסיון המשפטי מלמד כי מדובר בעיקר בשני משתמשים. ברם, מבחינה אנליטית המודל מאפשר שימוש לקבוצה מוגדרת של גורמים, ואין לשלול את האפשרות שקבוצה זו תכלול, למשל, גם שלושה גורמים. אפשרות כזו עשויה לחזק את הדברים שנאמרו, בדבר עדיפות צמצום מספר המשתמשים בסימן.

לענייננו חשובה הנקודה הבאה: יש להבחין בין התכלית של מניעת הטעיה של הצרכן, והתכלית של שמירה על "יחידות" מוחלטת – סינגולריות – של השימוש בסימן. התכלית הראשונה (מניעת הטעיה) היא במרכז הכובד של דיני סימני המסחר. ככזו, קשה יהיה לקבל הסדר שפוגע בה. התכלית השנייה (שימוש יחיד), לעומת זאת, אינה מצויה במרכז של המרכז. על פי רוב, הייחודיות של סימן מסחר היא בעלת תפקיד מכשירי (אינסטרומנטלי) – כלי לשם יצירת בידול בין יצרנים ויצירת זיקה אפקטיבית בין יצרן ומוצר. אמנם החוק מכיר גם בערך של הייחודיות המוחלטת של הסימן כשלעצמה, עניין



שמתבטא בכך שדרך המלך היא בחירה במודל המשתמש היחיד; ברם, כאשר אין חשש להטעיית הצרכן, היה המחוקק נכון לדחות את ערך הייחודיות בנסיבות מיוחדות. ובמקורו, יש מקום לבחון האם המצב שנוצר הוא בגדר "נסיבות מיוחדות", והאם תכליות ההסדר של שימוש אמת מצדיקות לאפשר גם לבן שלוש להשתמש בסימן המסחר "שוופס", בכפוף לעמידה במבחני העזר של הסדר זה. לכך נפנה כעת, אגב פרשנות ההסדר של "שימוש אמת".

ב(2). האם "שוופס" הוא "שוופס"?

9. השלב הראשון בעת בחינת טענה ל"שימוש אמת" בסימן מסחר היא בחינת התאמתו של השימוש לאחת הקטיגוריות הקבועות בסעיף 47 לפקודה: "...שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו". אם השימוש בסימן עונה על אחד מן התנאים הללו, יש להוסיף ולבחון את קיומם של מבחני העזר שנקבעו בפסיקה, שעיקרם בחינת החשש מפני הטעיית הצרכן ובחינת מידתיות השימוש.

לטעמי יש להכתיר את מכירת הבקבוקים המיובאים כ"שימוש אמת... בהגדר האמיתי של מהותם או איכותם של הטובין". בניסוח אחר, השימוש בסימן "שוופס" על גבי הבקבוקים, למרות שיוצרו בידי בעלת הזכויות באוקראינה ולא בישראל, מוסר אינפורמציה אמיתית ובעלת ערך עבור הצרכן. לשם הבנת העניין, נבהיר כי לפי ההלכה הפסוקה, שימוש בסימן מסחר כדי להצביע על סחורתו ה"אמיתית" של בעל הסימן נחשב לשימוש בהגדר האמיתי של מהות הסחורה (עניין טוטו זהב, עמוד 896; עניין מקדונלד, עמודים 333-334; עניין טוויסה, פסקאות 26, 29; עניין שאנל, פסקאות 3-4). בעניין האחרון, למשל, דובר בפעולה של העברת בושם מבקבוק גדול לבקבוק קטן, בידי גורם שאינו קשור לבעל הזכויות בבושם. נקבע כי הטבעת סימן המסחר על הבקבוק הקטן עשויה לעלות – בהתקיים תנאים נוספים – לשימוש אמת בסימן, שכן הבושם אכן מיוצר בידי בעלת הסימן. קרי, השימוש בסימן המסחר על גבי הבקבוקים הקטנים מעביר לצרכן אינפורמציה אמיתית בקשר למהותו של הבושם. אפשר לטעון כי הלכה זו אינה רלוונטית למקרה שלפנינו, מפני שבן שלוש אינה משתמשת בסימן "שוופס" כדי להצביע על מוצריה של יפאורה – בעלת הסימן בישראל. אך טענה כזו מטשטשת הבחנה יסודית שמאפיינת את דין סימני המסחר – בין המוניטין של סימן המסחר למוניטין של בעליו. אסביר.

10. דיני סימני המסחר מתמקדים במוניטין של סימן המסחר, ולא דווקא במוניטין של בעליו כשלעצמו (ראו למשל פנינה פרידמן "גניבת עין: הגנתו (החלקית) של המתחרה המסחרי כנגד פרסומת כוזבת של יריבו" הפרקליט לה 333, 338 (1984)). נניח שחברת "קוקה קולה" מוכרת את הזכויות בסימן המסחר שלה בישראל לחברה אחרת ובלתי מוכרת. האם ברגע המכירה מפסיק הסימן "קוקה קולה" להיות סימן מוכר היטב, והופך באבחת עסקה לסימן מסחר חדש ובלתי מוכר בשוק, בדומה לבעליו החדשים? ומה אם מתחלף בעל השליטה במניות החברה, או שהיא סגרה את מפעליה והחלה לרכוש את משקאותיה ממפעל חדש השייך ליצרן בלתי מוכר? התשובה היא שהסימן "קוקה קולה" נותר, בעיני הצרכן ובעיני הדין, "קוקה קולה". שינויי הבעלות המשפטית שמתרחשים הרחק מעינו של הצרכן אינם פוגעים במוניטין של הסימן עצמו מעצם העברת הבעלות בו. הצרכן מכיר ומתעניין ב"קוקה קולה", ולא בזהות המדויקת של בעל הסימן, שיכולה להשתנות מעת לעת הרחק מעינו של הצרכן. עיני המחוקק מופנות בהקשר זה למוצר ולא ליצרן. המיקוד הוא בסימן המסחר. הדין נותן משקל בהקשרים שונים לאופן שבו הצרכן תופס את הסימן, גם אם אופן זה אינו משקף בהכרח פעולות משפטיות כאלה ואחרות שמשפיעות על מערך הזכויות בסימן.

בנקודה זו נפנה ליישום על נסיבות המקרה. נזכיר כי בשנת 2006 יפאורה רכשה את הבעלות בסימן המסחר "שוופס" בישראל מאת חברת Cadbury Schweppes. האם ברגע זה שינה הסימן את עורו? האם יום לאחר העסקה היה השימוש בו בגדר הטעיית הצרכן, שסבר בטעות כי הוא רוכש את מוצריה של Cadbury Schweppes, אך לאמיתו של דבר רכש את מוצריה של יפאורה? כמו בדוגמא הקודמת, גם כאן התשובה שלילית. במקרים שבהם מותג בעל מוניטין בינלאומי מוכר את הזכויות בסימן המסחר לגורם מקומי, המוניטין הבינלאומי לא נעלם. להפך, הסיבה לרכישת סימן המסחר היא ההנחה שהצרכן נמשך למוניטין החזק של המוצר, שאינו משתנה עם שינוי הבעלות המשפטית בסימן. יום לאחר העסקה המשיך הצרכן לרכוש את בקבוקי ה"שוופס", לא בגלל המוניטין של יפאורה והידיעות בעיתון – אם היו – על מכירת הזכויות בסימן, אלא בגלל המוניטין של הסימן עצמו, שנותר כשהיה. כשם שהצרכן לא התכוון לרכוש דווקא את מוצריה של Cadbury Schweppes יום לפני ביצוע העסקה, כך לא התכוון לרכוש דווקא את מוצריה של יפאורה יום לאחר העסקה. הצרכן ביקש לרכוש את המשקה המסומן בסימן "שוופס", על המוניטין של סימן זה בשוק. החשוב מבחינתו הוא שלא מדובר ב"חיקוי" של שוופס, אלא במוצר "מקורי", יהיו בעליו או חליפיהם אשר יהיו. כשם שלאחר העסקה בשנת 2006 לא הפכו בקבוקי המשקה שהתחילה יפאורה ל"חיקוי" של שוופס, כך גם לא הפכו הבקבוקים שייצרה מחוץ לישראל Cadbury Schweppes לחיקוי של שוופס (וממילא אף הבקבוקים שמיוצרים בידי מקבילתה של יפאורה שרכשה

מ-Cadbury Schweppes את הזכויות מחוץ לישראל – ויצוין כי מדובר בחברת בת של חברת קוקה קולה). באופן דומה, ייבוא המותג לישראל אינו נשען על המוניטין של הגורם המקומי. בן שלוש אינה מנסה "לרכב" על גב המוניטין של יפאורה, אלא ליהנות מהמוניטין של הסימן המוכר "שוופס". זאת באמצעות שיווק בקבוקים שאכן יוצרו בידי בעל הסימן המקורי מחוץ לישראל – או חליפו.

11. אין בידי להסכים אפוא באופן מלא לדברי חברי, השופט שטיין, לפיהם "הטעות הבסיסית אליה נקלע בית משפט קמא היא... שיוך [סימן המסחר הישראלי 'שוופס'] למערכת גלובאלית של 'שוופס'... שמה של חברת Cadbury שייך לדברי הימים של הסימן 'שוופס'... בכל הקשור למדינת ישראל, חברה זו יצאה מהתמונה וירדה לתהום הנשייה אחרי שמכרה את הסימן הישראלי 'שוופס' ליפאורה" (פסקה 18 לחוות דעתו). חברת Cadbury Schweppes אכן יצאה מן התמונה, אך הדגש אינו מצוי בכך, אלא במוניטין שהיה לסימן עת היה בבעלות Cadbury Schweppes. המוניטין של הסימן "שוופס" כלל לא יצא מן התמונה. לא זו בלבד שההיסטוריה של הסימן קודם למכירתו אינה שייכת לתהום הנשייה, אלא להפך: עיקר כוחו של הסימן הישראלי נעוץ באותה היסטוריה, ולא בכך שהסימן נמכר ליפאורה. כמובן, יש חשיבות לשינוי הבעלות ולעובדה שיפאורה עשויה לייצר משקאות משלה תוך "שיפור" המוניטין של המשקה המקומי. לכך אתייחס להלן, במסגרת מבחני העזר של טענת "שימוש אמת", והצורך ליצור בידול בין המשתמשים השונים בסימן. ראוי כי שיפורים שיפאורה תבצע במשקאות שהיא מייצרת, ככל שישנם כאלה, ותוספת המוניטין השולית לסימן המסחר כתוצאה מפעולותיה – ייוחסו לה. ואולם בשלב זה השאלה שונה: האם מנקודת המבט של הצרכן, הוא טועה בעת שהוא קושר בין הבקבוקים המיובאים והסימן המוכר לו "שוופס". התשובה לכך שלילית. הסימן ה"ישראלי" והסימן ה"אוקראיני" אינם שני סימנים זרים זה לזה, שבמקרה שם זהה. שניהם בגדר גלגול של אותו סימן, שהמוניטין שלו נותר בעינו גם לאחר פיצול הבעלות המשפטית בו במדינות שונות. השימוש בסימן "שוופס" אכן מצביע על מוצר של "שוופס", גם אם המוצר לא יוצר בידי מי שרכש את הזכויות בסימן בישראל.

12. נביט על אותה נקודה מזווית נוספת. דיני הקניין – וגם הקניין הרוחני – אינם מאפשרים לאדם, ככלל, להעביר לאחר יותר ממה שיש לו. ברם, לפי חברי כך ארע בדיוק בעת ש-Cadbury Schweppes מכרה את הזכויות בסימן ליפאורה. עד לרגע העסקה רשאי היה כל אדם לייבא לישראל ולשווק בקבוקים שיוצרו בידי Cadbury Schweppes באוקראינה, גם ללא רשותה של Cadbury Schweppes. לאחרונה לא הייתה זכות למנוע ייבוא מקביל. ברם, לפי חברי, ברגע המכירה הפכה פעולה זו להפרת סימן מסחר. נמצא

שיפאורה קיבלה זכות רחבה יותר מזו שהייתה ל-Cadbury Schweppes – הזכות למנוע מיבואן מקביל למכור בישראל בקבוקים שיוצרו בידי Cadbury Schweppes מחוץ לישראל. למעשה, ועם כל הזהירות המתבקשת, חוששני שהכרעתו של חברי עלולה, שלא במכוון, לפגוע בענף הייבוא המקביל בישראל, יתכן שעד כדי העלמה או הכחדה. ככל שיש ערך כלכלי מוסף בשיווק בלעדי של מוצר, נוצר לחברות בעלות שם עולמי תמריץ לפעול באופן הבא: מכירת הזכויות בסימן המסחר בישראל לגורם שלישי, שמצידו ייבא את הסחורה של החברה וישווק אותה באופן בלעדי לישראל. בצורה זו הייבוא המקביל, שהיה מותר עד לאותו שלב, יהפוך לפסול. כפי שמציין חברי, "אין נפקא מינה אם יפאורה מייצרת את המוצר בישראל או מייבאת אותו לישראל מחו"ל" (פסקה 27 לחוות דעתו), והייבוא המקביל אסור במצב שבו בעל הסימן בארץ המקור אינו בעל הסימן בישראל, והמוצרים לא נקנו במקור מבעל הסימן בישראל (שם, פסקה 29). למהלך של מכירת הזכויות בסימן כדי למנוע ייבוא מקביל יש רציונל כלכלי ברור, שכן הוא מאפשר לרוכש לקבל יותר ממה שהיה למוכר – זכות לאסור ייבוא מקביל. אם מכירת הסימן תגדיל את שווי הזכות, ותיצור יש מאין זכות לשיווק בלעדי – הפעולה הכלכלית הרציונלית היא מכירת הסימן לגורם השלישי, תוך חלוקת הערך הכלכלי העודף שנוצר כתוצאה מפעולה זו בין בעלת הסימן והגורם השלישי.

המסקנה מכל אלה היא שהשימוש של בן שלוש בסימן "שוופס" מייצג אינפורמציה נכונה מבחינת הצרכן, באותו מובן שבו הצרכן לא טעה בעת שרכש בקבוקי שוופס בישראל יום לאחר העסקה בין יפאורה ל-Cadbury Schweppes. הפיצול בבעלות המשפטית לא שינה את המוניטין בעיני הצרכן. בקבוקי השוופס נהנו מהמוניטין של "שוופס" קודם לעסקת העברת הבעלות, והמוניטין של "שוופס" ממשיך ללוות אותם. זהו אפוא שימוש אמת בסימן "שוופס". יש להדגיש שוב כי הטעם לכך אינו שהבקבוקים סומנו כדין בידי בעל סימן המסחר באוקראינה, ואף לא מפני ששמו של היצרן באוקראינה היה "שוופס". נתונים אלה, כשלבדם, עשויים שלא להספיק. העיקר הוא בכך שלסימן של היצרנית באוקראינה ולסימן של יפאורה יש את אותו מקור. שתי החברות רכשו את הזכויות באותו סימן, בעל אותו מוניטין בינלאומי. לא בכדי מופיע על גבי חלק ממוצריה של יפאורה המספר 1783, שמציין את שנת ייסודה של חברת שוופס בג'נבה. ציון מספר זה, במקום 2006, אינו בגדר הטעיית הצרכן, למרות שיפאורה לא הייתה בעלת הסימן במשך מאות שנים. לא מדובר בהטעיה מפני שהצרכן מתייחס לסימן המסחר, ולא לבעליו. בהתאם, התיאור של 1783 מתאים גם לבקבוקי השוופס המיובאים, בה במידה שהוא מתאים לבקבוקים שמייצרת יפאורה. בנסיבות כאלה, סימון הבקבוקים המיובאים ב"שוופס" מצביע על סחורה "אמיתית"; אמנם לא של המחזיק הנוכחי בזכויות בישראל אלא של בעל הסימן מחוץ לישראל, אולם בהקשר דנן הדגש אינו

במוניטין של בעל הסימן אלא במוניטין של הסימן – הרי זהו הנתון הרלוונטי בעיני הצרכן – ושינוי הבעלות לא שינה את המוניטין של הסימן.

13. המסקנה האמורה צומחת לא רק מן המבט ה"צר", שעניינו השאלה האם השימוש בסימן מעביר אינפורמציה אמת או מידע שגוי מבחינת הצרכן, אלא גם מנקודת מבט רחבה יותר של דיני סימני המסחר והבחירה בין המודלים השונים של השימוש בהם.

כזכור, דיני סימני המסחר נעים בין שלושה מודלים של שימוש בסימן. אמרנו כי הכלל הקבוע בדין הוא "משתמש אחד בכל סימן", אולם המחוקק היה נכון לסטות מכך ולהתיר שימוש לגורם נוסף בסימן – "מודל שני המשתמשים" – בתנאי שיהיה בידול בין שני המשתמשים ויהיה טעם מיוחד המצדיק את השימוש של הגורם הנוסף בסימן. להלן נעסוק בתנאי של בידול ומניעת הטעיה. כעת נתמקד בשאלה האם פיצול הבעלות המשפטית במוטג בעל מוניטין בינלאומי מצדיק – בהנחה שהצרכן לא יטעה – לסטות ממודל המשתמש היחיד ולהחיל את מודל שני המשתמשים מכוח סעיף 47 לפקודה העוסק בשימוש אמת.

כשבעל סימן מסחר עם מוניטין בינלאומי מוכר את הזכויות בסימן בישראל לגורם מקומי, הגורם האחרון עשוי להתחיל לייצר את המוצר בעצמו, או לרכוש אותו מבעל הסימן הקודם ולהמשיך למכור את המוצר המיוצר בישראל. כאשר בעל הסימן המקומי אינו מייצר את המוצר בעצמו, ואולי אף כשהוא מייצר מוצר זהה לחלוטין למוצר שייצר בעל הסימן הקודם (דוגמאות ב ו-ג בפתיחתא) – מבחינה כלכלית ייבוא לישראל של המוצר ה"מקורי" הוא ייבוא מקביל לכל דבר. המוצר זהה והתחרות היא שיווקית בלבד. כל המוצרים בשוק שמסומנים בסימן – זהים לחלוטין: הם בעלי אותן תכונות, ואולי אף מיוצרים בידי אותו יצרן. מה לו לצרכן – מבחינת תכליות דיני סימני המסחר – אם הרווח ממכירת בקבוק הקוקה קולה שרכש מגיע לידי לוי, בעל הסימן בישראל, או לידי שמעון, היבואן המקביל? העיקר לדידו הוא כי הבקבוק הוא אותו בקבוק והמשקה הוא אותו משקה. זאת, כמובן, ככל שלא מדובר במוצר שלגביו היבואן הרשמי נותן שירותים שהיבואן המקביל לא נותן. לפיכך ככל שדין סימני המסחר אינו אוסר ייבוא מקביל – והדין בישראל אף רואה בחיוב פעילות מסחרית כזו שיכולה להוזיל את עלויות המוצרים עבור הצרכן – תוך יצירת משטר של מעין "שני משתמשים", יש הצדקה לאפשר משטר של שני משתמשים בסימן גם לאחר מכירת הזכויות בסימן המסחר. גם במקרה כזה הפעילות הכלכלית עשויה להביא תועלת לצרכן ולגרום להוזלת המחירים.

אפשרות אחרת היא שבעל הזכויות הישראלי יתחיל לייצר מוצרים שונים מאלה שיוצרו עד כה, ויפסיק למכור מוצרים הזיהים למוצר המיובא (דוגמא ד בפתחתא). במקרה כזה, אם ייאסר השימוש בסימן מכוח דיני סימני המסחר, תהא משמעות הדבר כי לא ניתן יהיה לייבא לישראל מוצר בעל שם עולמי, ומוצר זה ייאסר למכירה בישראל. נקל לראות מדוע מנקודת מבטו של הצרכן, האיסור לייבא לישראל מוצרים בעלי מוניטין בינלאומי – ללא מקבילה זהה בשוק הישראלי – אינו רצוי. הנה כי כן, תהא התנהלותו של בעל הסימן הישראלי אשר תהא, פיצול הבעלות המשפטית הוא מקרה שבו יש טעם מיוחד שיכול להצדיק בחירה במודל שני המשתמשים.

14. לא למותר להצביע בהקשר זה על פסיקת הערכאות הדיוניות. עולה ממנה כי בחלק לא מבוטל מהמקרים שבהם הובילה פסיקת בית המשפט או רשם הפטנטים וסימני המסחר למודל של שני משתמשים – אחד מהם היה בעליו של מוצר בעל מוניטין בינלאומי, והשני היה הבעלים בישראל של סימן זהה או דומה מאוד לסימן המפורסם. המיקוד כעת אינו בהסדר המשפטי המדויק, שמשנתנה ממקרה למקרה, אלא בכך שישנה ההכרה כי במקרה כזה – עשויה להיות הצדקה לכך ששני המשתמשים בסימן יפעלו בשוק זה לצד זה. לאמור, דוגמאות אלה מובאות כעת לא כדי ללמוד מהם גדריו המדויקים של "שימוש אמת", אלא כדי להמחיש כי מודל שני המשתמשים נתפס כמתאים לנסיבות מעין אלה שלפנינו. כמובן, פסיקה זו אינה מחייבת את בית משפט זה, אך יש בה גם כדי ללמד על המתרחש בשטח.

בת"א (שלום ירושלים) 8617/01 ניו סאונד נ' מאסטר קאסיט (8.12.2003) נדונה תביעתה של בעלת סימן מסחר ישראלי ביחס לקלטות ותקליטורים, שביקשה למנוע מכירה בישראל של מוצרים המסומנים בסימן בעל מוניטין בינלאומי בעולם הערבי. בית המשפט פסק כי בנסיבות המקרה מותר גם לתובעת וגם לנתבעת להשתמש בסימן גם יחד, לפחות במשך פרק זמן מסוים. תוצאה זו נומקה, בין היתר, בכך שהנתבעת – שאינה בעלת הסימן בישראל – מכרה "סחורה אמיתית" של היצרן המקורי, בעל זכויות היוצרים ובעל סימן המסחר בערב הסעודית" (שם, פסקה 8). כפי שעולה מן הדיון שם, בית המשפט התקשה לקבל את התוצאה לפיה בעל סימן מסחר המוכר בעולם הערבי כולו, לא יהא רשאי למכור את מוצריו בישראל, רק מפני שהזכות בסימן המסחר בישראל "נתפסה" קודם לכן בידי גורם מקומי.

דוגמא נוספת היא בקשה למחיקת סימן מסחר מס' 61408 "Domino's Pizza" (29.8.1994). בהליך זה דחה רשם סימני המסחר, בין היתר, בקשה למחיקת הסימן Domino's Pizza לסימון פיצות, וקבע כי סימן זה יהיה רשום לצד הסימן pizza Domino

– אך זאת בכפוף להוראות שונות שיבטיחו כי הציבור יידע להבחין בין שני המשתמשים בסימני המסחר הדומים לשם ממכר פיצות. נדמה כי באופן עקרוני, דין סימני המסחר אינו רואה בחיוב דמיון כה בולט בין שני סימני מסחר שמסמנים את אותו מוצר ונמכרים באותו אזור, אולם בנסיבות המיוחדות של העניין הרשם אישר את השימוש בשני הסימנים. כיום, כידוע, הרשת "פיצה דומינו" והרשת העולמית "דומינו'ס פיצה" חיות זו לצד זו בישראל. זוהי דוגמא נוספת להחלת מודל שני המשתמשים דווקא במקרה שבו מדובר בבעל זכויות מקומי שמולו ניצב מותג בעל מוניטין בינלאומי. עוד דוגמא – משוק הרהיטים – להיתר לגורם מקומי וליצרן של מוצר בעל מוניטין בינלאומי לפעול במקביל, תוך שימוש בסימן מסחר זהה, מצויה בע"א 9839/17 הביטאט בע"מ '17 Cafom, פסקאות 8, 38 (17.12.2018).

דוגמא קרובה – אף כי בעלת היבטים שונים מהמקרה שלפנינו – היא הכרעת בית המשפט המחוזי בת"א (תל אביב-יפו) 65046-06-17 (27.11.2017). זה התיר, במסגרת דחיית בקשה לסעד זמני, שימוש בסימן המסחר "Voice of Hope" לשני גורמים שונים. שני הגורמים השתמשו בסימן המסחר לשם הפצת מסרים נוצריים-אוואנגליסטיים באמצעות שידורי רדיו או שידורים דומים. בקשת רשות ערעור על החלטה זו נדחתה בעיקרה, תוך שצוין כי אין לשלול בשלב זה את האפשרות שמדובר בסימן מסחר מוכר היטב במדינות שונות בעולם, אולם לצד זאת נקבע כי על אחד המשתמשים בסימן לנקוט פעולות שונות, על מנת שציבור המאזינים לא יטעה בין שני הגורמים שמשתמשים בסימן (רע"א 10075/17 strategic group'1 high adventure ministries, פסקאות 4-1 לחוות דעתי (7.5.2018)).

ניתן לראות שגם אם המסגרת המשפטית משתנה מהחלטה להחלטה, בתי המשפט לא נמנעו מבחירה במודל החריג של "שני משתמשים" כאשר הדבר הולם את נסיבות המקרה, ובפרט כאשר דובר ב"תחרות" בין בעליו של סימן ישראלי רשום ובעליו של סימן זהה בעל מוניטין בינלאומי.

לסיכום חלק זה, סימון הבקבוקים המיובאים כ"שוופס" הוא שימוש אמת בשם זה. הטעם לכך אינו מפני שבאוקראינה היה השימוש בסימן כדין, ואף לא מפני ששמו של בעל הזכויות באוקראינה (או מי שקדם לו) אכן היה "שוופס"; הטעם הוא שהן בעלת הזכויות באוקראינה והן יפאורה רכשו שתיהן זכויות באותו סימן בעל מוניטין בינלאומי. במקרה מעין זה הסימן "שוופס" על הבקבוקים המיובאים מכיל אינפורמציה נכונה. עמדה זו משתלבת גם עם מצבי הפעולה השונים של דין סימני המסחר הישראלי, שמכיר במודל לפיו שני גורמים שונים משתמשים בסימן המסחר בשוק, כשיש טעם מיוחד

שמצדיק זאת ובכפוף להעדר חשש מפני הטעיה. נוכח מסקנה זו, יש להוסיף ולבחון את יתר המבחנים הרלוונטיים ל"שימוש אמת".

ב(3). מניעת הטעיה ושימוש מידתי

15. מבחני העזר שבהם על המשתמש שימוש אמת לעמוד הם העדר חשש מפני הטעיית הצרכן בדבר קשר בין בעל הסימן והמשתמש בו, ומבחנים של מידתיות: האם השימוש בסימן "הכרחי", דהיינו מוצדק מבחינה עניינית ולא נעשה בחוסר תום לב, והאם הוא עומד בסטנדרטים של סבירות והגינות מסחרית. אין לנו צורך להרחיב במקרה זה בכל הנוגע למבחני "המידתיות", שכן הסעד ההצהרתי שביקשה בן שלוש בבית המשפט המחוזי נגע לייבוא ומכירת בקבוקי "שוופס" בישראל, ולא עסק בפעולות שיווק נוספות. ככל שמדובר בעצם מכירת הבקבוקים הנושאים את הסימן "שוופס", השימוש הוא מוצדק, ענייני ונכון. כאמור, אכן מדובר ב"שוופס" וזהו לב עסקת המכירה. עיקר השאלה במקרים מעין אלה מצוי אפוא בשאלת החשש מפני הטעיה (עניין טוויטה, פסקאות 29-30).

אם יותר שיווק בקבוקי השוופס המיובאים ללא כל מגבלה, הצרכן לא ידע, ככל הנראה, כי פועלים בישראל שני יצרני "שוופס" שאינם קשורים כיום מבחינה משפטית אחד לשני. אף אין ערובה, בנסיבות אלה, לכך שטעם או הרכב המשקאות המיובאים זהה לחלוטין לחלק מהמשקאות שמיוצרים בידי יפאורה, או שזהות כזו תישמר בעתיד. בחלק האחורי של הבקבוקים יש אמנם נתונים בדבר היצרן, אך ספק רב ביותר אם כיתוב זה מאפשר לצרכן לדעת באופן אפקטיבי על קיומם של שני יצרנים שונים ובלתי תלויים שמשתמשים כדין בסימן "שוופס". בנסיבות אלה, והואיל ויפאורה מייצרת את משקאותיה באופן עצמאי, סבורני כי שיווק הבקבוקים כפי שהם אינו עומד באמות המידה של "שימוש אמת", נוכח החשש מפני הטעיית הצרכנים.

יחד עם זאת, סבורני כי ניתן להתגבר על קושי זה באמצעות הדבקת מדבקת "דיסקליימר" על קדמת הבקבוקים המיובאים, במקום בולט ובצמוד לסימן המסחר "שוופס" (כך בדומה לתוצאה האופרטיבית בעניין שאנל, שבו נפסק כי מותר – בהיבט של חשש מפני הטעיית הצרכן – להעביר בושם מבקבוק לבקבוק, אך זאת תוך הבהרה לצרכן באמצעות "דיסקליימר" בדבר תהליך ההעברה, והבהרה כי בעלת הסימן המפורסם אינה הגורם שארז את הבושם שרכש הצרכן ואינה קשורה לתהליך זה. ראו שם, פסקאות 6, 24 לחוות דעתי). על המדבקה להבהיר, בצורה ברורה מספיק, כי המשקה מיוצר בידי בעלת הזכויות באוקראינה, וכי טעם המשקה עשוי להיות שונה מזה שמיוצר בישראל



בידי בעלת הזכויות בסימן המסחר בישראל. הצדדים לא הציגו טענות בהליך זה בדבר הנוסח המדויק והמאפיינים הקונקרטיים של מדבקות מעין אלה, ולכן איני רואה לטעת מסמרות בעניין. בן שלוש רשאית לנהוג כהבנתה, וככל שליפאורה תהיינה טענות בעניין זה, רשאית היא לפעול בהתאם לדרכים שפתוחות בדין בפני מי שסבור כי שימוש של רעהו בסימן מסחר איננו שימוש אמת בנסיבות העניין. בהליך זה, שעניינו תביעת בן שלוש לסעד הצהרתי בדבר עצם מכירת הבקבוקים, די בהבהרה לפיה מכירת הבקבוקים כפי שהם אסורה, אך תהיה מותרת אם תודבק מדבקה שתבהיר את מצב העניינים לצרכן. הוספת דיסקליימר בולט דיו מעין זה על חזית הבקבוקים מונעת את החשש מפני הטעיית הצרכן. עוד יש לציין כי יפאורה רשאית, ככל שהיא חפצה בכך – אך אין זו מחובתה כמובן – להוסיף ולהבחין בין הבקבוקים מתוצרתה והבקבוקים המיובאים באמצעות שינויים גרפיים נוספים על גבי הבקבוקים מתוצרתה.

ג. עוללות

16. לצד האמור יש להעיר מספר הערות.

ראשית, בעניין שאנל נקבע כי "שימוש אמת" עשוי להישלל כאשר יש שוני בין המוצר ה"מקורי" והמוצר שעל גביו נעשה השימוש (שם, פסקה 7 לחוות דעתי). בשונה מכך, כאן נקבע כי גם אם יהיה שוני בטעם המשקאות לא תישלל בהכרח הכותרת של "שימוש אמת" ממכירת הבקבוקים, כל עוד תובהר אפשרות זו לצרכן. ההסבר לשוני בין התוצאות נובע מכך שבעניין שאנל המשתמש בסימן הציג את המוצר כזהה לחלוטין למוצר של בעל הסימן (ראו פסקה 7 לחוות דעתי שם). בנסיבות כאלה שוני בין המוצרים מעורר חשש מפני הטעיה. אצלנו אין לבן שלוש – ולא יכולה להיות לה – ערובה לזהות מוחלטת בהווה ובעתיד בטעמי והרכב המשקאות המיובאים והמקומיים, שכן עסקינן בשני יצרנים שונים ובלתי תלויים. לפיכך שוני בין המשקאות אינו שולל את אמיתות השימוש, שאינו מתיימר ללוות מוצרים זהים לחלוטין, אלא שיש להבהיר לצרכן היטב ששוני כזה אפשרי.

שנית, דיוננו עוסק בדין סימני המסחר. ההיתר לפעול – בכפוף להוספת הבהרה מספיקה – לפי דין זה אין פירושו בהכרח כי פעילות כגון זו של בן שלוש מותרת לפי כל דין ודין. כך, למשל, הלכה היא כי ייבוא מקביל אינו מקים, כשלעצמו, עילה לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט, אך עילה כזו יכולה לקום לטובת בעל הסימן ככל שיהיה לצד הייבוא המקביל "יסוד נוסף" של חוסר הגינות (עניין ליבוביץ, עמודים 320-324; עניין טוויטה, פסקאות 34, 88). ייבוא מקביל או מעין ייבוא מקביל יכול, באופן עקרוני, להקים גם עילות תביעה נוספות במקרים מסוימים, למשל עילות תביעה חוזיות, עילות

לפי דיני התחרות ההוגנת או אפילו לפי דיני הנזיקין (ראו למשל עניין סוויסה, פסקה 33; סורוקר, עמודים 315-318; וכך השוו לע"א 8191/16 דיאליט בע"מ נ' הדר, פסקאות 7-15 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ח' מלצר (17.6.2019)). יובהר כי הדברים נאמרים באופן כללי, ולא הועלו כלל על ידי הצדדים במקרה זה, שעסק אך ורק בדיני סימני המסחר על תכליותיהם.

שלישית, אין ללמוד מההכרעה במקרה זה כי בכל פעם שהזכויות בסימן מסחר בעל שם עולמי נמכרות בישראל לגורם מקומי, יהיה צורך בהוספת מדבקת "דיסקליימר" או בנקיטת אמצעי בידול אחר כדי שמכירת מוצרים מיובאים תוגדר כ"שימוש אמת". ההכרעה תלויה במידה רבה בנסיבות כל מקרה ומקרה. כך ביחס לבחינה פרטנית של מידתיות השימוש ותום לבו של המשתמש בנסיבות הספציפיות של המקרה, וכך גם ביחס לבחינת החשש מפני הטעיית הצרכן. נניח שיפאורה הייתה בוחרת לפעול בדומה לדוגמא 2 בפתיחתא – ייבוא בקבוקי שוופס המיוצרים באוקראינה במקום ייצורם בישראל. יש טעם בטענה שבמקרה כזה, אם בן שלוש הייתה ממשיכה לייבא אף היא בקבוקים זהים מאוקראינה, לא היה צורך בהוספת דיסקליימר או אמצעי בידול אחר על גבי הבקבוקים, לפיו היבואן אינו בעל הזכויות בסימן בישראל. זאת, מפני שמנקודת מבטו של הצרכן – וגם אם מבחינה משפטית אין הדבר כך – מדובר בייבוא מקביל לכל דבר ועניין: כל הבקבוקים מיוצרים בידי אותו יצרן באותו מפעל ממש. כשם שייבוא מקביל אינו דורש בהכרח להוסיף הבהרות, כך גם "שימוש אמת" שמקביל לייבוא המקביל. יודגש כי אין באמור משום נטיעת מסמרות ביחס למקרה שלא התעורר לפנינו ושהצדדים לא טענו לגביו. החשוב כעת הוא שאין להבין פסק דין זה כקובע חובת פעולה כזו או אחרת, וכי במסגרת "שימוש אמת" בסימן מסחר יש חשיבות רבה לנסיבות המדויקות של המקרה ולאופן שבו הצרכן עשוי לתפוס את הדברים (עניין שאנל, פסקה 9(א)).

17. אחר הדברים האלה עיינתי בתגובתו של חברי, השופט שטיין, לחוות דעתי. לצד חידוד המחלוקת שנפלה בינינו ביחס לדין המהותי, חברי העלה גם הסתייגות דיונית. הוא סבור כי בחוות דעתי אני קובע, על יסוד ידיעה פרטית ומבלי שהוצגו ראיות, כי הבהרה כזו או אחרת על גבי בקבוקי המשקה תגן על הצרכן הישראלי מפני הטעיה. ברם, וכפי שהובהר במפורש בחוות דעתי, כל אחד מן הצדדים רשאי לנהוג כהבנתו בכל הנוגע לסוגיית החשש מפני הטעיה, וככל שתפעל בן שלוש בדרך מסוימת ויפאורה תסתייג ממנה – פתוחה בפני הצדדים האפשרות לנהוג בהתאם לדרכים שקבועות בדין, לרבות פנייה לערכאה המתאימה (פסקה 15 לחוות דעתי). קרי, לא נקבעה כל קביעה קונקרטית בדבר קיומו או העדרו של חשש מפני הטעיה בתרחיש כזה או אחר. כל שנקבע הוא הכלל המשפטי העקרוני, ולפיו אין לתת לבן שלוש את הסעד ההצהרתי המבוקש נוכח החשש

מפני הטעיית הצרכן, אולם היה ותתגבר בן שלוש על מחסום החשש מפני הטעיה – יהיה בכך כדי להפוך את מכירת בקבוקי המשקה, כשלעצמה, ל"שימוש אמת". היה ותסבור בן שלוש כי בידה לעשות כן ללא הוספת "דיסקליימר" – ולחלופין, היה ותסבור יפאורה כי דיסקליימר מסוים אינו מפיג את חשש הטעיה – פתוחה בפני הצדדים הדרך לנהוג כחכמתם על פי דין. עסקינן בקביעה משפטית עקרונית, ולא בהכרעה עובדתית קונקרטית שלא על יסוד הצגת ראיות וטענות.

באופן דומה, איני סבור, כדעת חברי, כי הסעד שניתן לבן שלוש בחוות דעתי הוא בגדר "השאת עצה" שחורגת מהתפקיד השיפוטי או הושטת "עזרה" לבן שלוש. האחרונה ביקשה סעד הצהרתי לפיה פעולותיה מותרות, ובכגון דא אין פסול בקבלת התובענה או בדחייתה באופן חלקי בלבד, תוך מתן סעד הצהרתי המבחין – באופן עקרוני – בין סוגים שונים של מקרים. לדעתי ככל שזהו המצב המשפטי, זוהי אף חובתו של בית המשפט להציג את התמונה העקרונית המלאה, ולא תמונה חלקית. בן שלוש הגישה תובענה למתן סעד הצהרתי, ובית המשפט מחויב להידרש לכך. לעיתים תובענה כזו נדחית, לעיתים היא מתקבלת, ולעיתים היא מתקבלת תחת סייג (ראו למשל עניין שאנל, פסקאות 1(א)), (6). ניתוח הסוגיה באופן מלא, ולא חלקי, אינו בגדר עזרה או סיוע לאחד הצדדים, אלא בגדר חובתו השיפוטית של השופט. הייתי מדגיש אפוא בנסיבות העניין את העיקר בתיק זה – המחלוקת בדבר פירוש ויישום הדין המהותי שעניינו של שמירה על שימוש אמת – ולא דווקא היבטים דיוניים כאלה ואחרים.

18. נסכם. ניתן להשוות מצב מעין זה שלפנינו, שבו בעליו של מותג בעל שם עולמי מוכר את הזכויות בסימן בישראל לגורם אחר, לרכבת שבמסלולה שלוש תחנות. התחנה הראשונה היא תחת ה"היתר", ובה אין כל הפרה של סימן מסחר. התחנה השלישית והאחרונה היא תחת ה"הפרה", ובגדרה הפעילות אסורה לחלוטין. התחנה האמצעית היא התחנה של שימוש אמת, שמתירה את הפעולה אך רק בכפוף לתנאים ומגבלות שונים, לרבות מניעת הטעיה של הצרכן ביחס לנתונים שעשויים להיות רלוונטיים בעיניו. לשיטתי, מבין שלוש התחנות, מקרנו קרוב לתחנה האמצעית יותר מאשר לתחנות הקצה. כפי שהובהר, מדובר במקרה בעל נסיבות מיוחדות. הוא מכיל יסודות מעורבים שמצדיקים תוצאה מעורבת. מן הצד האחד, מבחינה משפטית אכן יש פיצול בין בעלים שונים ברחבי העולם. הבעלים של הזכות בישראל אינו מייצר את המוצרים המיובאים. מצד שני, המוניטין של הסימן בשוק לא התפצל. הוא עדיין מוכר בכל העולם כסימן אחד. מן הזווית של הצרכן "שוופס" נותר "שוופס" גם לאחר מכירתו ליפאורה, וגם לאחר מכירתו לבעל הזכויות באוקראינה. לכן התחנה המתאימה במסגרת הדין – שנותן

משקל רב לזווית הראייה של הצרכן – אינה זו שמצויה באחת משני קצותיה של המסילה, אלא זו שמבטאת את מורכבות המקרה.

אכן, לתוצאה הכוללת, כפי שהוצגה, יש גם חסרונות. כאמור, דיני סימני המסחר מעדיפים, ככלל, להעניק שימוש ייחודי לחלוטין בסימן מסחר – מודל המשתמש היחיד, ואילו כאן נבחר מודל שני המשתמשים. ואולם כפי שהובהר – יש להבחין בין שתי מטרות של הדין. המטרה הדומיננטית ביותר שלו היא מניעת הטעיה של הצרכן. מטרה זו נשמרת במקום שבו ננקטים צעדים מספיקים כדי לאותת לצרכן, מיד עם הביטוי בבקבוקים המיובאים, כי הם אינם מיוצרים בידי יפאורה. המטרה של מתן זכות שימוש ייחודית לחלוטין היא מטרה משנית של הדין, וככזו יש נכונות לדחותה בנסיבות מיוחדות, שבהן יתרון דו-השימושיות בסימן רב מהחסרון שבמניעת ייחודיות מוחלטת לבעליו.

19. סוף דבר, הייתי מציע לחבריי כי נקבל את הערעור באופן חלקי, במובן זה שתחת הסעד ההצהרתי שניתן בפסק דינו של בית המשפט המחוזי וההוצאות שנפסקו – יוצהר כי שיווקם של הבקבוקים המיובאים אכן עולה בנסיבות המקרה לכדי הפרה; אולם אם תינקטנה פעולות מספיקות לשם הבהרה לצרכן כי המשקה מיוצר בידי בעל הזכויות בסימן באוקראינה, וכי טעמו עשוי להיות שונה מזה של בעלת הזכות בסימן שמייצרת אותו בישראל – תהיה מכירת הבקבוקים מותרת, בתורת שימוש אמת בסימן המסחר. אשר להוצאות המשפט, בהינתן התוצאה אליה הגעתי, הייתי מציע כי בנסיבות העניין תישא יפאורה בהוצאות בן שלוש בשני ההליכים, וזאת בנוסף לשכר טרחת עורך דין עבור שני ההליכים בסך של 60,000 ש"ח.

המשנה לנשיאה (בדימ')

הוחלט ברוב דעות כאמור בפסק דינו של השופט א' שטיין, כנגד דעתו החולקת של המשנה לנשיאה (בדימ') נ' הנדל.

ניתן היום, ו' בתמוז התשפ"ב (5.7.2022).

שופט

שופט

המשנה לנשיאה (בדימ')