

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 6181/96

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לזין
כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן
כבוד השופט י' אנגלרד

המערער: יגאל קרדי

נגד

המשיבה: Bacardi & Company Limited

ערעור על החלטת כבוד רשם הפטנטים
המדגמים וסימני המסחר מר מיכאל אופיר
מיום 6.8.96 בענין התנגדות לרישום בקשה
לסימן מסחר מספר 49574

בשם המערער: עו"ד א' דיאמנט

בשם המשיבה: עו"ד גילת דוד

פסק-דין

השופט י' אנגלרד:

זהו ערעור על החלטת רשם סימני המסחר (להלן: "הרשם") לסרב לרשום סימן מסחר של המערער, לאור התנגדות שהוגשה על ידי המשיבה.

1. המערער, יגאל קרדי, (להלן: "המערער") ניהל ביחד עם אחיו עסק בתחום מוצרי אפנת ג'ינס, הידוע בשם "בקרדי-ג'ינס". ביום 25.2.80 הגיש המערער בקשה לרישום סימן מסחר "BAKARDI" (בסוג 25) לגבי "דברי הלבשה". ביום 13.5.84, לאחר סדרת השגות והתכתבויות בין המערער לבין רשם סימני המסחר, הבקשה קובלה ופורסמה ברשומות "יומן סימני המסחר".

2. המשיבה, BACARDI & COMPANY LIMITED, (להלן: "המשיבה") שהיא חברה זרה, הרשומה בליכטנשטיין ומתנהלת באיי בהמה, עוסקת, בעיקר, במסחר במשקאות רום תחת השם "BACARDI". המשיבה רשמה בישראל בשנת 1962 את סימן המסחר "BACARDI" בסוג 33 ("משקאות חריפים") לגבי המשקה רום. ביום 3.10.84 הגישה המשיבה הודעת התנגדות לרישום של סימן המסחר "BAKARDI" על ידי המערער, בין היתר מן הטעם ששימוש בסימן המבוקש יגרום להטעיית קהל הלקוחות ויהווה תחרות בלתי הוגנת במסחר, ומשום שהוא זהה לשם העסק של המשיבה. ביום 14.5.87 תוקנה הודעת ההתנגדות ונוספו בה שני נימוקי התנגדות: משמעותו הרגילה של הסימן הוא שם משפחה והסימן פוגע או עלול לפגוע בתקנת הציבור. מוסכם כי בישראל המשיבה אינה משתמשת בסימן המסחר שלה לגבי דברי הלבשה, כי אם לגבי משקאות חריפים בלבד. כן מוסכם על בעלי הדין כי בשנת 1983 רשמה המשיבה את סימן המסחר "BACARDI" באיי בהמה לגבי חולצות.

3. על פי תצהירו של המערער, יגאל קרדי, העסק "בקרדי-ג'ינס" נוסד על ידי אביו בשנות ה-70 תחת השם "בקרדי", כיוון שאביו חפץ היה לקשור את שם העסק עם שם משפחתו קרדי. הוספת האות "ב" נועד להפנייה בלבד. המשיבה, מאידך, הגישה תצהיר של פרופ' דותן מהחוג ללשון עברית באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת בר-אילן, בו נטען כי צירוף האות "ב" למלה קרדי אינו יוצר זיקה של שייכות או קניין וכי אות היחס "ב" חייבת להיות הגויה בשווא ולא בפתח.

4. מטעם המערער אף הוגשו שני תצהירים של אנשים מתחום תעשיית האופנה בישראל. אלה הצהירו כי, למיטב ידיעתם, אין בישראל מוצרי לבוש של המשיבה וכי מוצרי המערער ידועים ומושרשים בישראל ומזוהים עם המערער. בתצהיר נוסף מטעם המערער נטען, על סמך דו"ח בדיקת סימני המסחר שנעשה בארה"ב, כי המשיבה עוסקת אך ורק בתחום המשקאות.

5. מתצהירו של סגן נשיא המשיבה, מר ג'ורג' בקרדי, אשר קבילותו שנויה במחלוקת בין בעלי הדין, עולה כי המשקה רום בקרדי יוצר לראשונה בשנת 1862 בקובה ומאז הפך השם "BACARDI" לסימן המסחרי של המשיבה. עוד נכתב בתצהיר שהמשיבה רשמה את סימן המסחר "BACARDI" בכמאה ועשרים מדינות בעולם, כאשר במדינות רבות נרשם סימן המסחר גם עבור ביגוד (ארה"ב, אוסטרליה, קנדה ועוד); מאז שנת 1959 המשיבה אישרה הפצה של ביגוד הנושא את סימן המסחר "BACARDI", וזאת בקשר לעסקיה של המשיבה. בלמעלה מ-20 מדינות נמכרים בגדים עם סימן המסחר, והמשיבה מפרסמת ומקדמת את המכירות של מוצרי BACARDI ברחבי העולם.

6. בירורה של בקשת הרישום וההתנגדות אליה בפני רשם סימני המסחר נמשכו שנים ארוכות. הבקשה הוגשה, כאמור, בשנת 1980, אך הדיון הראשון בפני הרשם התקיים, בשל דחיות ועיכובים מצד בעלי הדין, רק ביום 7.1.90. במהלך הדיון נחקרו המערער ויתר המצהירים מטעמו. המצהיר מטעם המשיבה, מר ג'ורג' בקרדי, לא התייצב לחקירה נגדית. קיימת מחלוקת בין בעלי הדין אם מצהיר זה כלל התבקש על ידי המערער להתייצב לחקירה. הרשם ציווה בהחלטה מיום 19.1.94 על המצהיר מטעם המשיבה להופיע בפניו לשם חקירה במועד שיקבע. המשיבה הודיעה לרשם במכתב מיום 23.11.94 כי "לאור הזמן הרב שעבר מאז קיום הברור בנדון (כמעט חמש שנים), אין כל אפשרות לגרום לכך שמר בקרדי יופיע לברור שהצעת מכיוון שנודע לנו, שמזה זמן רב למר בקרדי כבר אין קשר עם החברה המתנגדת".

7. ביום 6.7.96 החליט הרשם לקבל את התנגדות המשיבה ולדחות את בקשת רישום סימן המסחר "BAKARDI". הרשם דן בהרחבה בטענת המערער כי בשל אי התייצבותו של מר ג' בקרדי לחקירה נגדית, אין להסתמך על תצהירו וכי בהעדר תצהיר, אין בסיס להתנגדות המשיבה לרישום סימן המסחר. בדחותו טענה זו הסתמך הרשם על סעיף 67 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה"), הקובע בזו הלשון:

בכפוף לכל תקנה לפי פקודה זו, יהיו הראיות בהליכים לפני הרשם בתצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א - 1971, או בהצהרה שניתנה בחוץ-לארץ לפי דיני מקום נתינתה - כל עוד לא הורה הרשם אחרת, אולם רשאי הרשם, אם נראה לו הדבר, לגבות עדות בעל-פה במקום ראייה שבכתב או בנוסף לראייה כאמור, וכן רשאי הוא להרשות שהמצהיר יחקר חקירה שכנגד.

הרשם הדגיש כי בניגוד לסעיף 24(ה) לפקודה, לפיו יראו את העובדה של אי שליחת תשובה מצד המבקש כאילו זנח את בקשתו, הרי לפי הסיפא של סעיף 67 לפקודה, קיום חקירתו הנגדית של מצהיר נתונה לשיקול דעתו של הרשם. מכאן הרשם הסיק כי אינו חייב לשמוע את בעלי הדין ואף אינו חייב לקיים חקירה של מצהירים מטעם בעלי הדין - הדבר תלוי בבקשת הצדדים וברשות הניתנת מהרשם. בדונו על היחס בין תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 לבין סדרי הדין בפניו, הרשם בדעה כי בסוגיית חקירת בעלי הדין ומצהירים הוראות הפקודה קובעות הסדר מיוחד ולכן אין צורך לאמץ כאן את הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, דהיינו, את הוראות תקנה 522 לתקנות אלה. בעוד שלפי הוראת תקנה 522(ג), אם לא התייצב המצהיר לא ישמש תצהירו ראייה אלא ברשות מיוחדת מאת בית המשפט או הרשם, הרי לפי סעיף 67 לפקודה, עצם חקירת המצהיר נתונה לשיקול דעתו של הרשם. מסקנתו של הרשם היתה כי לאור הנסיבות המיוחדות של המקרה והתמשכות ההליך שנים ארוכות, עליו לקבל את התצהיר מטעם המשיבה ולא לפוסלו. אולם המשקל שעליו לייחס לתצהיר הוא נמוך ביותר, משום שהאמור בתצהיר לא עמד במבחן החקירה שכנגד ולמעשה משקף חד-צדדי את עמדת המשיבה. הרשם מכשיר, איפוא, את התצהיר, אך מתייחס אליו בזהירות רבה.

8. לגופו של ענין, קיבל הרשם את התנגדותה של המשיבה לרישום סימן המסחר. הרשם קבע כי הסימן המבוקש "BAKARDI" דומה עד כדי זהות לסימן הרשום "BACARDI". ההבדל בין האותיות K ו- C אינו נשמע וכמעט שאינו נראה. עם זאת, הסחורות בהן נעשה השימוש בסימנים הן שונות: המערער משתמש בסימנו לגבי דברי הלבשה ובעיקר מכנסי ג'נס, בעוד שהמשיבה משתמשת בסימנה לגבי משקאות אלכוהוליים ובעיקר רום, במספר מדינות, אך לא בישראל, השימוש בסימן הוא גם לגבי דברי הלבשה. גם לקוחות הסחורות אינם זהים, אך באותה מידה אינם בהכרח שונים. באשר לצינורות השיווק של הסחורות, צינורות השיווק הם שונים: מכנסי הג'נס נמכרים בחנויות דברי הלבשה בעוד שמשקאות אלכוהוליים נמכרים במרכולים ובחנויות מיוחדות לענין זה.

9. על רקע עובדות אלה, הרשם ממקד את עיונו בשאלת תחולתו של סעיף 11(6) לפקודה, המורה בזו הלשון: סימנים אלה אינם כשרים לרישום: סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר". הרשם מתרכז במיוחד בחלופה האחרונה, דהיינו, בסוגיית התחרות הבלתי הוגנת. תשומת ליבו מופנית למבחן תום הלב בבחירת הסימן, הנתפס כמבחן עזר להכרעה בשאלת קיומה של תחרות לא הוגנת. לדעת הרשם, המערער לא הוכיח את תום ליבו בבחירת הסימן, בחירה שנעשתה על מנת ליצור זיקה בין הסימן הנבחר לבין הסימן הידוע "BACARDI". הרשם ראה בסימן "BACARDI" אחד מאותם סימנים מפורסמים, בעלי מוניטין בינלאומי, הראויים להגנה גם אם לא מוכח שימוש בהם בפועל לגבי כל סוגי הטובין. שימוש בסימן מפורסם בעל מוניטין בינלאומי לגבי סחורות שלגביהן לא התפרסם הסימן או שבהן לא נעשה שימוש בסימן ע"י בעליו, הוא פסול לפי דיני התחרות הבלתי הוגנת ועשיית עושר ולא במשפט.

10. בערעור שלפנינו חוזר המערער על עניין אי התייצבותו של המצהיר מטעם המשיבה לחקירה נגדית בפני הרשם. לגופו של ענין, מעלה המערער טענות כנגד מסקנתו של הרשם כי לא הוכח שבחירתו בסימן המסחר נעשתה בתום לב. לטענתו, בבחירת השם לא הייתה שום כוונה להיבנות מסימן המסחר של המשיבה או מהמוניטין שקשורים בו.

11. דין ערעור זה להידחות. באשר לעניין חקירתו הנגדית של המצהיר, צדק הרשם כי על פי הוראות פקודת סימני המסחר מסור הדבר לשיקול דעתו. לא מצאתי עילה להתערב בהפעלת שיקול דעתו של הרשם, אשר מצא כי בניסבות הענין אין לפסול את המצהיר, אם כי יש לייחס לו משקל מועט ביותר. לגופו של ענין, אין ספק כי לחברת BACARDI מוניטין עולמי מבוסס בתחום המשקאות החריפים. המגמה המודרנית היא להכיר

בדוקטרינת "המוניטין הבינלאומי" ממנה הסתעפה דוקטרינת "הדילול" (DILUTION). דוקטרינה זו אומצה בארה"ב בתיקון לחוק סימני המסחר הפדרלי משנת 1996 ובאנגליה בסעיף 5 של ה- Trade Marks Act, 1984 (אם כי מבלי להשתמש במונח עצמו). בספרם של י' וח' קלדרון **חיקויים מסחריים בישראל** (1996) מוסברת דוקטרינת "הדילול" באופן הבא:

"דילול מוגדר כמצב בו נעשה שימוש בסימן מסחר חזק בלא רשות בעליו וללא יצירת הטעיה, המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית שהסימן הצליח להעביר לצרכניו, וכתוצאה מכך נפגמת תדמיתו החיובית של סימן המסחר בקרב קהל הצרכנים ונגרעת ייחודיותו. שחיקה בתדמיתו של סימן מסחר בקרב קהל הצרכנים גורמת אף לגריעה מערכו המסחרי של סימן המסחר, וזאת בעקבות ירידה בכוחו (או בכח) המכירה הטמון בו" (שם, עמ' 189).

12. אמנם בסעיף 11 לפקודה אין התייחסות ישירה לדוקטרינת "המוניטין הבינלאומי" או לדוקטרינת "הדילול", אך לדעתי ניתן לשלב את הרעיונות העומדים מאחורי דוקטרינות אלה לתוך המושג של "תחרות בלתי הוגנת". 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 בינלאומית ומוניטין בעלי עצמה כה גדולה עד שהם חורגים מעבר למוצרים הספציפיים בהם עוסק בעל סימן המסחר, ראויים להגנה בדין. השימוש בסימן המפורסם אינו הוגן משני היבטים לפחות - ראשית, המשתמש בסימן המסחר קוצר פירות של מוניטין עליהם 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 פחות ודילול המוניטין ושחיקת הייחודיות של סימן המסחר. לאור דברים אלה ברי, כי אין לשים את הדגש על מניעו הסובייקטיביים של המשתמש בסימן המפורסם; די בהוכחה כי השימוש בסימן המסחר המפורסם עשוי לקדם את עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם. ההנחה היא, כי בהגברת השימוש בסימן מסחר מפורסם וייחודי לצורכי עסקים אחרים יש משום שחיקה ודילול בייחודיות העסק של בעל סימן המסחר.

13. מעבר לנדרש אוסיף כי גם אם קיומה של תחרות בלתי הוגנת יבדק באמצעות מבחן העזר של תום לב, הרי שמדובר במבחן אובייקטיבי של תום לב, שהרי רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע על פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה ולא על פי האמונה הסובייקטיבית בדבר יושר והגינות של המבקש לרשום סימן מסחר. ההלכה, לפיה תום הלב בדיני חוזים (סעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג - 1973) הוא מבחן אובייקטיבי, יפה גם לסוגיית התחרות הבלתי הוגנת. בענין תום הלב בדיני חוזים ראה למשל ד"נ 22/82 **בית יולס בע"מ נ' רביב משה ושות' בע"מ ואח'**, פ"ד מג(1) 441 ובג"צ 59/80 **שירותי תחבורה באר שבע נ' בית הדין הארצי לעבודה**, פ"ד לה(1) 828.

14. על היבטים אלה של סוגיית סימן המסחר עמדו בתי המשפט בישראל במספר מקרים. בבג"צ 476/82 **אורלוג בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח'**, פד"י לט(2) 148 קבע בית משפט זה כי אין לרשום את סימן המסחר "Du Pont" לשם שיווק שעונים, וזאת לאור התנגדות המשיבה - חברה צרפתית ששיווקה מוצרים שונים תחת השם "S.T. Dupont". אי כשרות הסימן נבעה מעיקר מכך שבבחירת הסימן התכוונה חברת אורלוג להנות מן המוניטין שרכשה החברה הצרפתית ברחבי תבל ובישראל. בת.א. 2070/90 (ת"א) **Chanel נ' יוסף ברקוביץ ואח'** (לא פורסם) השופט ד"ר ג' קלינג הטיל אחריות בתביעה של גניבת עין, שהגישה חברת Chanel הצרפתית נגד משווקים של תיקים, הנחזים להיות מבית היוצר של Chanel, וזאת למרות שחברת Chanel משווקת תיקים מתוצרתה אך ורק מחוץ לישראל. 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 ישראלים למוצרים המשווקים מחוץ לגבולות המדינה. עוד בסוגיה זו, ראה, ת.א. 490/90 **פיטר מורטון ואח' נ' פיצריות רימיני בישראל בע"מ ואח'** (לא פורסם) וכן ה"פ 227/91 המ' 1493/91 (ת"א) **נאש יבוא ושוק נ' ST. IVES ואח'** (לא פורסם).

15. בפסיקה נדונו אף מקרים בהם לטובין, עבורם התבקש רישום סימן המסחר, לא היתה כלל נגיעה לטובין בהם עוסק בעל סימן המסחר המפורסם. בת.א. 147/94, המ' 976/94 (ת"א) **Cartier inc. נ' סנוקרסט (שיווק) 1980 בע"מ ואח'** (לא פורסם) אסר השופט א' שטרזמן על חברת סנוקרסט לשווק שלגון גלידה תחת השם "קרטייה". חברת Cartier בנתה את המוניטין שלה כעוסקת במוצרים איכותיים, יוקרתיים ויקרים ופרסמה את המילה "קרטייה" כמייצגת יוקרה ואיכות. בשימוש בשם "קרטייה" מנסה סנוקרסט להיבנות ממוניטין אלה, שהוא קניינה ואין לעשות בו שימוש ללא הסכמתה. בת.א. 79/84 (נהריה) **Lego A/S (Kirkby A/S) נ' ו. שמיל מפעלי מתכת ומסגרות בנין בע"מ ואח'** פ"מ תש"נ(ג) 194 נאסר על הנתבע להשתמש בשם "לגו פורם" לתבניות מודולריות לבנייה, בגלל האסוציאציה שיוצר השימוש בשם כלפי התובע ומוצרו. נפסק כי אין להתיר ניצול של מוניטין ע"י נטילת סימן מסחרי של יצרן אחר, בעל סימן מסחר מפורסם, המעלה אסוציאציה מיידית אצל הצרכן, וזאת גם לגבי מוצרים אחרים. מפסקי הדין שהובאו לעיל עולה ההכרה במוניטין בינלאומי, וזאת אף לגבי מוצרים שכלל אינם משווקים בישראל. כן מתבררת ההכרה בזכותו של בעל סימן מסחר מפורסם למנוע ניצול המוניטין שלו ללא הסכמתו לצורך קידום מכירות של יצרנים אחרים.

16. אמנם בע"א 352/69 **חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ**, פ"ד כג(2) 373 בית משפט זה, מפי השופט י' כהן, סרב להכיר בדוקטרינת הדילול לשם הרחבת מושג ההפרה כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר

(הגדרה שבה מופיע המונח "הגדר", שעל פירושו נסב הדיון בפסק הדין). פסק דין זה ניתן לפני כשלושים שנה ויתכן כי יש מקום לעיין בו מחדש לאור ההתפתחויות שחלו הן בפסיקה בישראל והן בדרכי המסחר בארץ ובעולם. יצוין, כי ההלכה שנפסקה בפרשת חברת מנהטן נגעה להפרת סימן מסחר, בהבדל מרישום סימן מסחר. לכן, אם הדבר נדרש, ניתן לאבחן בין מקרה של הפרה, דהיינו סנקציה אזרחית על התנהגותו של המפר, לבין הבקשה לרישום סימן מסחר, תוך התנגדות של בעל סימן מסחר מפורסם. עם זאת, כאמור, מן הראוי לעיין מחדש בהלכה שנפסקה בפרשת חברת מנהטן גם לעניין ההפרה.

17. כן יש טעם רב בנימוקו הנוסף של הרשם לקבלת ההתנגדות: הרשם דן באפשרות שביום מן הימים תבקש המשיבה לרשום בישראל את סימן המסחר "BACARDI" לגבי דברי הלבשה. אם ירשם סימן המסחר "BAKARDI" על ידי המערער תהיה המשיבה מנועה מלרשום את הסימן בשמה ואם תשווק סחורתה אף תחשב כמפרת הסימן הרשום של המערער. תוצאה כזו תוביל למצב בלתי סביר, בו תימנע מבעליו המקוריים של הסימן המפורסם הזכות להשתמש בשמו ובסימניו המקוריים, שכן זכויות אלה כבר נרכשו על ידי היצרן המקומי, ברושמו את סימן המסחר המפורסם.

17. אשר על כן, יש לדחות את הערעור ולחייב את המערער בתשלום הוצאות המשיבה ובשכר טירחת עו"ד בסכום כולל של 40,000 ש"ח.

שׁוֹפֵט

המשנה לנשיא ש' לזין:

אני מסכים.

המשנה לנשיא

השופט ט' שטרסברג-כהן:

אני מסכימה.

שׁוֹפֵט

הוחלט כאמור בפסק-דין של השופט אנגלרד.

ניתן היום, כ"ה בתמוז תשנ"ח (19.7.98).

המשנה לנשיא שופט שופט

העתק מתאים למקור

שמריהו כהן - מזכיר ראשי
Q04.96061810 /שב