



בבית המשפט העליון

רע"א 8545/17

לפני: כבוד השופט מ' מזוז

המבקשת: ידיעות אינטרנט

נ ג ד

המשיבה: ה.א.ב. טריידינג בע"מ

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי
בתל אביב-יפו (השופט ג' גונטובניק) מיום 3.10.2017
בעש"א 6860-01-17

בשם המבקשת: עו"ד ט' ליבליך; עו"ד י' שלמי

בשם המשיבה: עו"ד איתן שאולסקי

החלטה

1. בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
(השופט ג' גונטובניק) מיום 30.10.2017 בעש"א 6860-01-17, במסגרתו התקבל ערעור
המשיבה על החלטת הפוסקת בקניין רוחני (י' שושני-כספי) מיום 7.12.2016.

2. המבקשת, מפעילת האתר המכוון Ynet, רכשה את אתר האינטרנט
BigDeal.co.il, העוסק במשלוח מידע בתחומים צרכניים ומספק קופונים והנחות
ללקוחותיו, והגשה בקשה לרישום סימן מסחר מס' 2345885 (סימן שירות). סימן
המסחר שהתבקש לרישום כלל את צירוף המילים Big Deal כשמעליו באותיות קטנות
Ynet ומתחתיו באותיות קטנות גם כן, "אתר המבצעים של המדינה". הבקשה התקבלה
לרישום ביום 19.5.2013 תחת סוג 35 עבור "קידום מוצרים של אחרים, דהיינו, אספקת
קופונים, הנחות ושוברים למוצרים של אחרים; הנכללים בסוג 35".

המשיבה, מפעילת רשת חנויות למכירה קמעונאית תחת סימן המסחר Big Deal הגישה התנגדות לבקשה בטענה כי היא בעלת סימן מסחר מס' BIG DEAL 131862 (לא מעוצב) הרשום בסוג 35 עבור "חנויות למכירת צעצועים, כלי מטבח, כלים חד פעמיים, כלי בית, ביגוד לילדים, ספרים וספרי ציוד; הנכללת בסוג 35", וזאת החל מיום 2.9.2003. לטענתה, הסימן שרישומו התבקש דומה עד כדי הטעיה לסימן שלה, והשימוש בו עלול להטעות את ציבור הצרכנים, ואף הטעה כבר בפועל לסבור כי יש קשר בין המשיבה או שירותיה לבין השירותים שניתנים על ידי המבקשת. מנגד, הצביעה המבקשת על שיהוי בו לוקה התנגדות המשיבה, וטענה כי השקיעה משאבים רבים באתר המקוון, שעלה למרחבי הרשת בשנת 2010, בשעה שלא הייתה מודעת לסימן המסחר של המשיבה. בהמלצת רשם סימני המסחר, פנתה המבקשת למשיבה בחודש מרץ 2013 בבקשה לקבל את הסכמתה לרישום, אך המשיבה בחרה שלא להגיב עד חודש אוגוסט אותה שנה, שרק אז הביעה התנגדותה. לגופם של דברים, טענה המבקשת כי אין להתיר למשיבה לנכס לעצמה את הביטוי Big Deal, במיוחד לאור העובדה שמדובר בביטוי נפוץ בארץ ובעולם; כי אין היא מעוניינת להיבנות מהמוניטין של המשיבה; וכי סוג הסחורות והשירותים עליהם חל סימן המסחר שלה שונה מזה של המשיבה, וכך גם קהל הצרכנים.

3. בהחלטה מיום 7.12.2016, דחתה הפוסקת בקניין רוחני את התנגדות המשיבה. תחילה נקבע, כי הסימן הרשום של המשיבה אינו בגדר "סימן מסחר מוכר היטב" כמובנו בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקודה), ולפיכך לא חל האיסור שבפקודה על רישום סימן אחר הדומה לו. ואולם, לפי סעיף 11(9) לפקודה, לא יירשם סימן מסחר הדומה לסימן מסחר רשום באופן העלול להטעות. לפיכך, נפנתה הפוסקת להשוות בין הסימן שרישומו מבוקש לבין הסימן הרשום הבלתי מעוצב של המשיבה. לאור השוואה זו, קבעה הפוסקת כי במבחן המראה קיים הבדל ניכר בין הסימנים, וכי בנסיבות העניין יש לייחס משקל נמוך לעובדה ששניהם חולקים את צירוף המילים "ביג דיל". כן נקבע, כי אף שקיימת חפיפה בקהל היעד, עדיין קיים שוני מובהק בין השירות המסופק ואופי שיווקו: בעוד שהמשיבה משווקת בחנויות שלה את המוצרים עצמם, המבקשת משווקת באינטרנט זכות לקנות מוצרים בתחומי התיירות, עדשות ואופטיקה, מוצרי רכב, בריאות וספורט. לפיכך, אין המדובר ב"טובין מאותו הגדר" כמובנם בפקודה. גם על פי מבחן ההיגיון והשכל הישר, כך נקבע, אין חשש לדמיון העלול להטעות – הכל מזהים את הסימן המסחרי Ynet, וברור כי הסימן המבוקש קשור אליו. בהקשר זה, דחתה הפוסקת את טענת המשיבה כי בפועל אכן קיים בלבול בקרב הציבור. להיפך, נמצא כי הסקר שערכה

המבקשת בציבור הרחב העלה שהסימן המבוקש על ידה רכש אופי מבחין בהתאם לפקודה, בקשר עם ממכר מקוון של קופונים ומכירות.

4. המשיבה הגישה לבית המשפט המחוזי ערעור על החלטת הפוסקת בקניין רוחני. לאחר סקירת התשתית הנורמטיבית אודות מהות וגבולות ההגנה הקניינית הניתנת לבעל סימן מסחר רשום ויישומה בהליך זה, קיבל בית המשפט המחוזי את הערעור. נפסק, כי סימנה המסחרי של המשיבה אמנם אינו סימן מסחר מוכר היטב, ברם סימנה המסחרי של המבקשת דומה לו באופן העלול להטעות את הציבור ולפיקח יש לבטל את רישומו.

נקבע, כי סימן המסחר של המשיבה לא היה מוגבל לעיצוב כזה או אחר, ואכן לאורך השנים היא השתמשה בעיצובים שונים. על רקע זה נקבע כי היה על הפוסקת לבחון את הדמיון בין הסימנים שבהם עושים הצדדים שימוש הלכה למעשה בעת הרלבנטית. השוואה כזו, כך נקבע, בין הסימן שרישומו מבוקש לבין הסימן המסחרי בו עושה המשיבה שימוש בעשור האחרון, מביאה למסקנה כי "קיים דמיון רב בין הסימנים, ושכנסיבות העניין עלול הדמיון להטעות". בכל הנוגע למבחן הצליל, ההגייה של הסימן היא זהה – צמד המילים "ביג דיל" הינו המרכיב הדומיננטי מבחינת הגייתו בסימנה של המבקשת, והוא מאפיל על התוספת המילולית "אתר המבצעים של המדינה". כך גם בנוגע למבחן החזות – אמנם אין המדובר בסימנים זהים, אך קיים דמיון בין הגופנים שלהם, ובכך שקיימת בשניהם נקודה אדומה מעל האות I במילה Big. אשר למבחן שעניינו סוג הסחורה וסוג הלקוחות, נקבע כי הפוסקת לא העניקה משקל מספק לעדותו של סמנכ"ל השיווק של המבקשת, שאישר בחקירתו הנגדית כי ניתן לרכוש אצלה לא רק קופונים אלא גם מוצרים ממש. כן נקבע, כי במציאות המודרנית הציבור הרחב רגיל לכך שגורמים מסחריים שונים פועלים במקביל הן בחנויות פיזיות והן באינטרנט, ולפיכך העובדה כי הצדדים בענייננו שונים זה מזה מבחינה זו, אינה יוצרת הבחנה תודעתית בקרב הציבור הרחב אשר יכולה לצמצם באופן ניכר את החשש לטעות.

5. מכאן הבקשה למתן רשות ערעור שלפני. לטענת המבקשת, ההשוואה שערך בית משפט קמא בפסק דינו בין סימנה המעוצב לבין "סימן אקראי בו נעשה שימוש נטען אקראי" על ידי המשיבה, מבלי שסימן זה הפך לכדי סימן מסחר מוכר היטב – הינה טעות משפטית שאינה יכולה לעמוד. נדרש היה לערוך את ההשוואה, כך נטען, אל מול סימן המסחר כפי שבחרה המשיבה לרשום אותו, וכפי שנעשה על ידי הפוסקת במסגרת החלטתה. לכך יש להוסיף, כי קביעתו של בית משפט קמא כי הסימן שביחס

אליו בחר לערוך את ההשוואה הוא הסימן בו עושה המשיבה שימוש "הלכה למעשה" במועד הרלבנטי, נסמכת אך על האמור בתצהיר מטעם המשיבה, שעה שבהקשר זה קבעה הפוסקת עובדתית כי המשיבה "החליפה מספר רב של פעמים את עיצוב סימן המסחר שלה, והשימוש בו לא היה עקבי ואחיד". נוכח זאת, סבורה המבקשת כי פסק דינו של בית משפט קמא עלול ליצור מצב בו כל בעל סימן מסחר רשום שאינו מעוצב יהיה זכאי "לשלוף" לצורך ביסוס התנגדותו שלל סימני מסחר מעוצבים כאלה ואחרים, אותם לא טרח לרשום ובהם כמעט ולא השתמש. הדבר יביא לפגיעה בערכו של הרישום בפנקס, ולמצב אבסורד לפיו דווקא סימן לא מעוצב יקבל הגנה רחבה וגורפת יותר מאשר סימן מעוצב.

המשיבה מצדה טוענת כי אין מתעוררת במקרה דנן כל שאלה עקרונית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים, ובניגוד לאמור בבקשה לרשות ערעור – המבקשת היא זו אשר מנסה לסטות מהדין הקיים ולהביא לשינוי בדיני סימני המסחר הנוהגים בישראל. לטענת המשיבה, לפי הדין הברור החל בענייננו, בעת שבוחנים את סכנת ההטעיה בין סימן מסחר רשום שאינו מעוצב לבין סימן מסחר חדש יותר ומעוצב, יש להביא בחשבון את כל הגופנים בהם ניתן לכתוב את הסימן שאינו מעוצב. ברור לפיכך, כי במסגרת המבחן המשולש לקביעת סכנת הטעיה יש ליתן את הדעת לסימן או הסימנים המעוצבים בהם משתמש בפועל בעל הסימן הרשום שאינו מעוצב.

6. לאחר עיון בבקשה, בתגובת המשיבה ובהחלטות שניתנו על ידי הערכאות הקודמות הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

7. כידוע, על בקשות רשות לערער ב"גלגול שלישי" חלה אמת מידה מצמצמת, לפיה רשות ערעור תינתן רק כאשר הבקשה מעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים הישירים למחלוקת או במקרים בהם נדרשת התערבות בית משפט זה משיקולי צדק או לשם מניעת עיוות דין חמור (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)). עיון בדברים מגלה כי הבקשה דנן אינה עומדת באמות מידה אלה. טענות המבקשת נטועות בעובדות המקרה הקונקרטי, בכל הנוגע לתוצאות יישום המבחנים שנקבעו בפסיקה לקביעת סכנת הטעיה, בגדרם נבחנת מידת הדמיון בין הסימן שרישומו מבוקש לבין הסימן מושא ההתנגדות.

8. אציין, למעלה מן הצורך, כי אמנם הלכה היא כי ההגנה המוענקת ברישום סימן מסחר שאינו מעוצב רחבה יותר, בהיותה מעניקה הגנה "לכל סוגי 'ההצגה' של

המילה שמדובר בה" (ע"א 1677/05 Deutsche telekom AG נ' E! Entertainment Television Inc). עם זאת, כמו בית משפט קמא, גם אני מוצא קושי במתן הגנה קניינית רחבה לסימן המסחר הכולל את צמד המילים "ביג דיל", במנותק מעיצובו. לענין זה העיר בית משפט קמא -

"... שאלת התאמת הסימן צריכה להיבחן בהתאם לשוק בו אנו עוסקים, אולם דווקא בתחום העיסוק של המערער קשה להשתחרר מהרושם שהמונח 'ביג דיל' יתקשה לשאת אופי מבחין משמעותי... ואולם, "שאלת התאמת סימן המסחר לרישום מלכתחילה לא עומדת להכרעתי בהליך זה, ולא אנקוט לגביה עמדה".

בענייננו הכרעתו של בית משפט קמא לא ניתנה כאמור אך על יסוד ההגנה הרחבה של סימן מסחר שאינו מעוצב, אלא על יסוד סכנת ההטעיה הנובעת מהדמיון הקונקרטי בין הסימנים שבהם עושים הצדדים שימוש הלכה למעשה. ואכן עיון בשני סימני המסחר, זה לצד זה, מעלה דמיון מובהק העלול להטעות. ולענין זה אין טוב ממראה עיניים:



9. סוף דבר: הבקשה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך 3,000 ₪.

ניתנה היום, כ' בטבת התשע"ח (7.1.2018).

ש ו פ ט