



בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 563/11

כבוד המשנה לנשא (בדימי) א' ריבליין
כבוד השופט א' רובינשטיין
כבוד השופטת א' חיות

לפני :

ADIDAS SALOMON A.G

המעורערת :

נ ג ד

- המשיבים :
1. ג'לאל יאסין
2. מדינת ישראל אגף המכס והמע"מ - פורמלי

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

כ"ב בשבט התשע"ב (15.02.12)

תאריך הישיבה :

עו"ד איתן שאולסקי ; עו"ד ענבל נבות-אייזנטל

בשם המערער :

עו"ד ישראל שדה ; עו"ד עמר פרידמן

בשם המשיבים :

פסק-דין

השופטת א' חיות:

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

הרקע העובדתי

1. המערערת, חברת ADIDAS-SALOMON A.G (להלן: אדידס או המערערת), היא
חברה הפעלתה בתחום מוצרי הספורט, הנהלתה והלבשה, ובצלת סימני מסחר רשומים

במדינות רבות בעולם ובכללן ישראל. שלושה הם סימני המסחר הרשומים בבעלות אדידס בישראל, הרלבנטיים לעຽור דנן: סימן מסחר מס' 45237, סימן מסחר מס' 33479 וסימן מסחר מס' 118277, כולם בסוג 25, הכוללים לוגו של שלושה פסים מקבילים ואלכסוניים על צידן של נעלים ספורט, נעלים פשוטות ונוחות, נעלים אטLETICA ונעלים يوم יומ (להלן: סימן המסחר או סימן שלושת הפסים).

המשיב 1, מר ג'לאל יאסין (להלן: המשיב), עוסק בייבוא נעלים לשטחי הרשות הפלסטינית. בשנת 2005 ייבא המשיב ממפעל בסין נעלים ספורט, ולפי הזמןו סומנו על צידי הנעלים ארבעה פסים אלכסוניים והשם "SYDNEY" הוטבע עליו בשלושה מקומות שונים (להלן: הנעלים או נעל המשיב). משלוח הנעלים הגיע לנמל אשדוד ובסוף חודש אוגוסט 2005 נשלחה לאדידס הודעה מאט המשיב 2, רשות המכס והמע"מ (להלן: רשות המכס), כי היא מעכבה את המשלוח משום שעלה פי חזות הנעלים המשיב מפני לכארה זכויות קניין רוחני הנתונות לה. כנגד הפקחת ערבותה בנקאית, מסרו אנשי רשות המכס לבא כוחה של אדידס את פרטי המשיב וכן נעל אחת לדוגמה מתוך המשלוח (בחקירתו הנגדית אישר המשיב כי הנעל מייצגת את יתר הנעלים באותו משלוח). אדידס סקרה כי חזות הנעלים אכן דומה עד כדי הטעיה לנעלים המיוצרות על ידה וכי יש בה משום הפרה של סימן המסחר שלה. המשיב מצדיו טען כי הנעלים שייבא אינן מפרות את סימן המסחר הרשום של אדידס, אך על מנת לנסתות ולהגיע עימה לעמק השווה הציע לאדידס באותו שלב לעורך שינוי מסוים בעיצוב הנעלים, כך שתיתווסף להן פס חמישי או סימן X על גבי ארבעת הפסים, וכי התוספת כאמור תעשה עוד בתחוםי הנמל.

אדידס דחתה את הצעותיו אלה של המשיב, ומשכך הוסיפה רשות המכס לעכב את הנעלים במחסנית. כמו כן הגישה אדידס ביום 4.9.2005 תביעה נגד המשיב בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו, בה עתרה לצו מניעה קבוע שייאסור על המשיב לעשות שימוש כלשהו בנעלים הנושאות ללא הרשה את סימן המסחר שלה או סימן הדומה לו, ובכלל זה בנעלים אשר בצדיהן ארבעה פסים אלכסוניים מקבילים. בנוסף עתרה אדידס לצו המורה על השמדת נעלים המשיב ולסעד של פיצויים ומטען דין וחשבון מפורט אודות פעולות ועסקאות בקשר לנעלים אלו ומוצרים דומים. יצוין כי בעקבות בקשה שהגישה רשות המכס בעניין זה, הסכימו הצדדים שעליות האחסון וכן האחירות להשמדת המשלוח ועלות ההשמדה, ככל שבית המשפט יורה עליה, יוטלו על אדידס או על המשיב לפי תוכאות התובענה ורשות המכס צורפה אף היא כמשיבה פורמלית להליכים דנן.

2. ביום 13.12.2010 דחה בית משפט קמא את התביעה וקבע כי רשות המכס תשחרר את הנעלים ממחסנית ותעבירן לידי המשיב, וכי זה יהיה רשאי למכור אותן. כמו כן הורה בית המשפט כי אידיס תישא בכל העלוויות הנובעות מעיכוב הנעלים וαιיחסונן במחסני רשות המכס.

תחילה, עמד בית משפט קמא על הבסיס העיוני ועל הタルיות שביסודו דיני סימני המסחר, וכן על התפתחותם במהלך השנים. בית המשפט קבע כי הタルית העיקרית של דיןיהם אלו היא מניעת תחרות בלתי הוגנת הנובעת מהטערית הצרכנית באשר למקור מוצריו באותו בחרו לרכוש. על כן בהיעדר הטעריה, כך צוין, אין לקבוע כי התקיימה הפרה של סימן המסחר.

במקרה דנן דחה בית משפט קמא את טענתה העקרונית של אידיס לפיה עצם השימוש בדוגמה של ארבעה פסים אלכסוניים מקבילים, גם כאשר הנעלים אינם כוללות כל סימן או סמן אחר הדומים לאלו של אידיס או כיתוב המזכיר את שמה, יש בו מושום הפרת סימן המסחר של שלושת הפסים. בהקשר זה קבע בית המשפט כי ההכרעה בשאלת האם קיים "דמיון מטעה" היא הכרעה נורמטיבית (ולא אמפירית) ומטרתה היא לזהות מקרים שבהם היה נסיוון Lagerom לצרכנים לרכוש מוצר שונה מזו שרצו לרכוש וכן מקרים שבהם קיים חשש לפגיעה בתחרות הוגנת ונסיון להיבנות מוניטין של אחר. בבחונו האם קיים "דמיון מטעה" כאמור בין סימן המסחר של אידיס לעיצוב הנעלים של המשיב, החיל בית המשפט את ה" מבחן המשולש" שנקבע בפסקה בהקשר זה - מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחרות וחוג הלוקחות; ובוחן יתר נסיבות העניין. לצורך יישום מבחן המשנה הראשון - המראה והצליל - בוחן בית המשפט את הנעל בכללותה וקבע כי נוכחה הטעת השם "SYDNEY" עליה בשלושה מקומות שונים וכן נוכחה השימוש ארבעה פסים (ולא בשלושה), לא קיים במקרה דנן כל חשש להטערית ציבור הצרכניים. בהקשר זה דחה בית המשפט את טענת אידיס לפיה יש להשוות רק בין ה"סימנים" המופיעים על הנעל וכי אין להתייחס אל הנעל בכלל. ביחסו את מבחן המשנה השני הנוגע לסוג הסחרות וחוג הלוקחות, התייחס בית המשפט לסוג המוצר ומיתוגו, וקבע כי כיוון שנעל אידיס משוקות כמותג יוקרה בעוד נעל המשיב נמכרות במחירי מינימאלי בשוקים, לא קיימת סכנה לבלבול בין המוצרים מצד הצרכניים. עוד קבע בית המשפט כי העובדה שסימן שלושת הפסים כה מוכר ומזוהה עם אידיס מסירה כל חשש שהצרכנים יקשרו ביניהם לנעל עם מספר אחר של פסים. על כן, כך קבע, מי שירכוש את נעל המשיב ממילא לא

התכוון לרכוש נעל של אדייס וגם אם ירצה לרכוש נעל הדומה לוו של אדייס, יש בכך כדי להעיד שלא קיימת הטעיה. בית המשפט הוסיף וקבע כי אין להגן על האינטרס הקנייני והמסחרי של בעל סימן המסחר - אדייס - על חשבון חופש העיסוק של מתחרים עסקיים, בהעדר נסיוון להיבנות מהמונייטין של אדייס ובהיעדר הטעיה. זאת במיוחד, כיון שגם אם פעילות המטיב תפירע לעסקי אדייס יהיה בכך משום תחרות עסקית רגילה ולא תחרות בלתי הוגנת. על כן קבע בית משפט קמא כי אין הפרה של סימן המסחר, והדגיש כי כל עוד הצרך אינו מوطעה לגבי המוצר שהוא רוכש, אין להגביל את חופש הבחירה וחופש הביטוי שלו תוך הרחבת ההגנה על סימן המסחר, וככלשונו:

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

3. בית משפט קמא הוסיף ודחה את טענות המערערת לפיהן ייבוא הנעלים מהוועה גנית עין, על פי סעיף 1(א) לחוק העולות המסחריות, תשנ"ט-1999 (להלן: חוק העולות המסחריות). בית המשפט ציין כי לעולות גנית העין שני יסודות: מונייטין וחש סביר להטעיה והוא נועד למנוע תחרות בלתי הוגנת. בית המשפט הוסיף וקבע כי אין מחלוקת שלחברת אדייס מונייטין רב בתחום נגלי הספורט בארץ ובעולם ועל כן, השאלה אותה יש לבחון בענייננו היא האם קיים חשש סביר להטעיה הטרכניים. בית המשפט השיב לכך בשלילה בציינו כי המבחןים לבחינת ”דמיון מיטה“ ככל שהדבר נוגע לגנית עין זהים למבחןים החלים בעניין זה לגבי הפרת סימן מסחר, אולם בעוד שלבוגרי הפטר סימן מסחר בווחנים אם קיים דמיון המיטה בין הסימנים, בעולות גנית העין יש לבדוק האם מכלול מעשיו של המטיב גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר. במקרה דנן, כך נקבע, לא מתקיים חשש להטעיה לגבי מקור המוצר גם על פי הפטר. במקרה דנן, כך נקבע, לא מתקיים חשש להטעיה לגבי מקור המוצר גם על פי המבחן החלים בעניין העולה של גנית עין ולכן נדחו טענות המערערת גם בעילה זו.

בבית המשפט הוסיף ודחה את טענתה החלופית של אדייס כי המטיב, כמו שמנסה להיבנות מהמונייטין שלה, התעשר שלא כדי על חשבונה גם אם יימצא כי לא הפר את סימן המסחר הרשמי שבבעלותה. בעניין זה, קבע בית משפט קמא כי אף שרע"א 5768/94 א.ש.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צדקה בע"מ פ"ד נב(4) 289 (1998) (להלן: עניין א.ש.ר.) פתח פתח צר לביסוס עילה שבუשיות עושר ולא במשפט מקום שבו לא הופרו דיני הקניין הרוחני, אין זה מקרה המתאים ליישום

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

לבסוף, דחה בית המשפט קמא את טענות אדידס לנזול ולדילול מוניטין. בעניין זה קבע בית המשפט כי המשיב לא עשה כל שימוש בלתי הוגן במוניטין של אדידס כאמור, וכי נימוק מרכזי לשימוש באربעה פסים יכול להיות "יצירת שוק נעלם ספורט מעוצבות, לאוכלוסייה שאין בידה לקנות נעלם ספורט ממותגות". בית המשפט ציין כי אין עוללה בגין שימוש לא הוגן במוניטין ועל כן, מילא התroofה בעילה זו יכולה להיות רק מכח דיני עשיית עושר ובאשר לעילה זו הגיעו בית המשפט כאמור למסקנה כי היא אינה עומדת לאדידס. עוד קבע בית המשפט כי לדילול מוניטין מתקיים רק מקום שבו נעשה שימוש בסימן המסחר הרשמי שלא בתחוםו אותו "הגדר" (כמפורט בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: הפקודה או פקודת סימני המסחר)), וכיון שאין מחלוקת שהמשיב לא עשה שימוש בסימן הרשמי (שלושה פסים) או שהשתמש בשם או בסמן מוכר אחר של אדידס, גם עילה זו לא הוכחה.

מטיעמים אלו כולם קבע בית המשפט המחויז לsicom כי לא הוכח חשש להטעיה ולהתרומות בלתי הוגנת מצד המשיב או נסיוון מכך להבנות מהמוניטין של אדידס. בית המשפט הוסיף וקבע כי בהינתן האמור יש להשאיר בנהלת הכלל כל מה שאינו כולל בסימן המסחר, ובלשונו:

"כדי להבטיח שוק תחרותי עם מוצרי מכל טווח קשtain מחירים והaicיות, המותגים והלא מותגים, כדי למנוע פגיעה בצרכניות הנובעת מעליות הנוגעות לsicom מסחר ומאפקט מצנן כלפי יצרנים וסוחרים קטנים, וכי ל证实 את נחלת הכלל, יש ליתן הגנה באמצעות דיני סימני מסחר, למטרה לשם נועדו מלכתחילה - מניעת תחרות בלתי הוגנת. אין ליתן הגנה מעבר לכך".

אשר על כן דחה בית המשפט את התביעה וקבע כי הנעלים ישוחררו ממחסני רשות המכס וכי המשיב יוכל לידיו את הנעלים והוא רשאי למוכר אותן "ובכך לקיים שוק של נעלם ספורט מעוצבות, לא מותגות, במחיר שצרכני יכול לעמוד בו". עוד קבע בית המשפט כי אדידס תישא בעליות הנובעת מעיכובן ומאחסנתן של הנעלים

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

4. אדייס ממאנת להשלים עם תוצאה זו ומכאן העreauו.

يُؤكِّدُ כי קודם להגשת העreauו, הגיע אדייס לבית משפט קמא בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין וטענה כי שחרור נعلي המשיב ממחסני רשות המכס יפגע באופן בלתי הפיך בזכות העreauו הננתונה לה על פסק הדין. בית משפט קמא מנע תחילת מהכריע בבקשתו, בין היתר נוכח אי תשלום הוצאות המשפט בהז桓 חוויה אדייס בפסק הדין, ועל רקע זה הגיע אדייס בבקשת רשות עreauו לבית משפט זה (רע"א 10/10 Adidas 9307/2010 Salomon A.G. נ' יאסין (טרם פורסם, 21.12.2010)). ביום 21.12.2010 הורה בית המשפט (השופט נ' הנדל) כי ביצוע פסק הדין יעוכב באופן ארעי, עד הינתן החלטת בית משפט קמא בבקשת לעיכוב ביצוע, והוא הוסיף והורה על תשלום הוצאות המשפט למישיב (יُؤكֵד כי ההוצאות שלומו לבסוף על ידי אדייס רק ביום 9.1.2011 ולאחר החלטות נוספות שנאלץ בית משפט קמא ליתן בעניין). ביום 2.2.2011 ניתנה ההחלטה בית משפט קמא בבקשת לעיכוב ביצוע, והוא הורה כי בא כוחה של אדייס קיבל לידי את הנעלאים בנאמנות ואדייס תישא לבדה בהוצאות האחסנה, לרבות בגין התקופה בה אוחסנו במחסני רשות המכס, אך סכום זה יוחזר לה על ידי המשיב אם תזכה בעreauו.

טענות הצדדים

5. אדייס טענת כי בית משפט קמא לא יישם את ההלכות שקבע בית משפט זה ביחס לאופן בו יש לבחון הפרה של סימן מסחר וגניבת עין, וכי הבדיקה שערך בהקשר זה חדשנית ושגوية. עוד היא טענת כי לפסק דין של בית משפט קמא השלכות נרחבות על דיני סימני המסחר בישראל וכי הוא יצר אי ודאות בכל הנוגע להיקף הזכויות שיש לבני סימן זהה. אדייס סבורה כי בנגדו לקביעת בית משפט קמא יש להשוות בין סימן המסחר הרשמי לבין הסימן שעלה המוצר לכארוה, ולא את המראת הכלול של המוצרים עליהם מופיעים הסימנים, לפי הרושם הראשוני העולה מהם. לטענתה, בית משפט קמא יישם באופן שגוי מבחנים אלו כאשר השווה בין סימני המסחר שלא בין המראת הכלול של נعلي המשיב והיא מדגישה כי בשונה מקביעתו, ההלכה מחייבת את השוואת הסימנים וזוו צריכה להיעשות במנתק מה מוצר. אדייס טענת כי יישום המבחנים הנוהגים, תוך מתן דגש לבחן המראת והצליל שנקבע כבחן המרכזី בהקשר זה, אינו מותיר ספק שהסימן המפר דומה כדי הטעיה לסימני המסחר שלא ולדרכה כך הכריעו בעבר בתים משפט בארץ ובעולם במקרים דומים. אדייס מוסיפה

וטוענת כי בית משפט קמא ערך השוואה דקדקנית בין המוצריים, האחד ליד השני ועל כן קבע כי לא נמצא מיטה ביניהם בהתחשבו על כך שלנעלם המשיב ארבעה פסים ולא שלושה. לגישתה, הדוגמה על נعلي המשיב מכילה את הסימן הרשום של אדייס במלואו בתוספת פס אחד וכן ראייה להתייחס לסימן המפר שכן, לפי אדייס, הרצין אינו "סופר פסים" אלא מזהה כל מספר של פסים אלכסוניים מצד הנעל עם נעליה שלה. עוד טוענת אדייס כי בית משפט קמא ישם באופן שגוי את מבחן סוג הלקוחות וביקיינתוקיימים בידול בין הציבור הרוכש נعلي אדייס לבין הציבור הרוכש את נعلي המשיב היא בלתי מבוססת ושגوية.

אדייס מוסיפה וטוענת כי בית משפט קמא התעלם מההגנה הקניינית הניתנת לסימן מסחר רשום על פי פקודת סימני המסחר ובפסיקה גם מפני שימוש בסימנים הדומים לסימן הרושים. על כן, כך טוענת אדייס, מניעת השימוש בסימן של ארבעה פסים אינו עניין של מדיניות או של הרחבת ההגנה המקונית, רק ביקיון בית משפט קמא, אלא מדובר בהחלה פשוטה של ההגנה שנקבעה בדיין. אדייס מדגישה כי היא אינה מנסה למנוע כל סימון של מוצרי הנעל בפסים, אלא רק סימון של פסים במספר, עיצוב וסגנון הדומים כדי הטעה לסימן המסחר שלה. כמו כן היא טוענת, כי סימן המסחר שלה אינו כולל צורה גיאומטרית פשוטה אלא סימנים מורכבים אותן העתיק המשיב לטענה בדיקת רב תוק הוספה פס אחד בלבד ועל כן, אין מדובר בסימנים חלשים שרואים להגנה פחותה. אדייס מדגישה בהקשר זה כי גם סימן שהרצין עשוי לחשוב שהוא וריאציה של סימן קיים, מפר את סימן המסחר המוגן.

6. אדייס טוענת עוד, כי בית משפט קמא שגה גם באשר לאופן שבו בבחן את עולת גניבת העין. לדידה, יש לבחון את החזוי הכללי של המוצריים תוך מתן דגש לזכורנו הלקוי של הרצין ולא לעורוך השוואה מדוקדקת. היא מוסיפה, שכיוון שעולות גניבת העין מקנה הגנה רחבה, די בכך שרצין עלול לסבור斯基ים קשר כלשהו בין המוצר לבין אדייס או בכך שלא ניתן סיבה מוצדקת לשימוש בעיצוב הדומה לסימן מסחר, כדי להקים חשש להטעה הנדרשת להוכחת עוללה זו. עוד טוענת אדייס לעשיית עושר ולא במשפט מצד המשיב, בהדגישה כי בניגוד לקבעת בית משפט קמא, מעשי המשיב מקומיים ויש בהם ממשום תחרות בלתי הוגנת.

אשר לגזול ודילול מוניטין, טוענת אדייס כי שגה בית משפט קמא בקובעו שהמשיב לא ניסה להבנות מהמונייטין שלה, וזאת למروת קביעתו הנוספת לפיה קיימת אפשרות שעיצוב הפסים נבחר על מנת ליצור דמיון במידה כזו או אחרת לנעליה. במיוחד מדגישה המערעת כי קביעת בית משפט קמא לפיה קוני נعلي המשיב "יוכלו

לחווות חוותה של נעלית נעלית נעלים עם ארבע פסים, המזכירות במשהו את נعلي אדייס" מעידה כי מדובר בניצול מוניטין, פגיעה במוניטין ודילולו ולטענתה שיווק נעלים המנקות חוותה של נعلي אדייס אינו לגיטימי. אדייס מוסיפה כי הסיבה לסימון נعلي המשיב באربעה פסים הייתה כלכלית גרידא, וכי המשיב יודע שעין הלקוח תמשך לנעלים הדומות לחוויה הכללי של נעליה מבלי שהשكيיע בפרסומן. עוד טוענת אדייס כי קמה במקרה זה עילית דילול המוניטין, כיוון שדי בכך שנעשה שימוש בסימן המסחר או בסימן דומה לו כדי שתקום העילה, ללא צורך בקיום יסוד הטעיה. לבסוף, טוענת אדייס כי נשללה ממנה זכות הטיעון בבית משפט קמא שכן בית המשפט הקדיש חלים מפסק דיןנו לסוגיות שלא הועלו כלל על ידי הצדדים ואשר לגביהם לא נשמעו טענות, תוך קביעת מצאים עובדתיים ללא שהוגשו על כך ראיות ובהחותמים שאינם בידיעתו השיפוטית.

7. המשיב מצדיו, סומך ידיו על פסק דיןו של בית משפט קמא וטוען כי פסק הדין מבוסס על תשתיית עובדתית מוצקה ועל ניתוח משפטי מנומך ומפורט ואין מקום להתערב בו. המשיב מדגיש כי אדייס לא הציגה כל ראייה לסקנת הטעיה הנטענת על ידה ולגיישתו קביעה בית משפט קמא לפיה לא ניתן לבסס דמיון בין הנעלים שייבא לנולי אדייס אינה מצדיקה התערבותה. המשיב מוסיף כי הוכחה בבית משפט קמא שנייתן נמצא בנקל נעלים של חברות אחרות אשר עליהם מופיעים פסים בכמות כזו או אחרת ועל כן, לא ניתן לטעון כנגדו שהוא ניסה להיבנות מהמוניטין של אדייס או כי צרכו על סביר ייטה לחשב שהנעליים שהוא משוק הן נעליים מתוצרתה. המשיב טוען כי פרטום הרוב של אדייס וסימן שלושת הפסים של מהנה אمنה הגנה מוחלטת על סימן זה, אך דוקא בשל כך לא יתכן שצרכן כלשהו ייטה לחשב שנעלי המשיב יוציאו על ידי אדייס. זאת במיוחד, כיוון שהנעליים נמכרות בחניות או ב"באסתות" בשוקים שבשתי הרים הפלסטיני ולא בחניות המוכרות נעלי אדייס וכן נוכח ההבדלים החזותיים הרבים, כגון השם המסחרי הנבדל ("SYDNEY") ואלמנט ארבעת הפסים. עוד טוען המשיב כי הטענה שיש להשוות סימן מול סימן בעת בחינת שאלת הפרת סימן המסחר נכונה רק במקרה של רישום בפנקס הרישום ולא כאשר הסימן מופיע על המוצר, שאו אין לנתק את הסימן מהקשרו. יתר על כן, כך טוען המשיב, סימן של ארבעה פסים אינו דומה כדי הטעיה לשימן של שלושה פסים, וזאת גם אם משווים סימן ליד סימן, במיוחד נוכח פרסומו הרוב של סימן שלושת הפסים, כאמור.

המשיב מוסיף וטוען באמצעותו את קביעת בית משפט קמא כי בהעדר חשש לתחרות בלתי הוגנת או נסיוון להיבנות מהמוניטין של אדייס, אין לומר כי הוא הפר את סימנה המסחרי, והוא מדגיש כי לאדייס זכות קניינית אך ורק בסימן של שלושה פסים

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

דיון

8. השאלה המרכזית העומדת בפנינו היא האם סימן המסחר הרשום של אדייס - סימן שלושת הפסים - הופר במקורה Dunn בשל שימוש בדוגמה של ארבעה פסים על צידי הנעלים אותן מבקש המשיב לשוק, והאם מעשי מקימים בהקשר זה עילה על פי איזה מין הדינמים המיועדים להגן על קניינה הרוחני של אדייס. אקדמי ואומר כי כבית משפט קמא אף אני סבורה שנעלovi המשיב אין מפרות את סימן שלושת הפסים וכי דין התייעזה להידחות גם בכלל הנוגע לעילות האחרות להן טענה אדייס. עם זאת, אני סבורה כי יש לאמץ את כל טעמי של בית משפט קמא לצורך מסקנה זו ולהלן אפרט את הטעמים העומדים בבסיס מסקנתי.

סימן מסחר

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

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

"סימן מסחר" - סימן המשמש, או מיועד לשימוש, לאדם לעניין הטוביין שהוא מייצר או סוחר בהם;

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

מוסד סימני המסחר נולד בשל הצורך להבדיל בין מוצריו של סוחר אחד למוצריו של סוחר אחר המתחרה בו ועל מנת להגן בהקשר זה על האינטרסים של הסוחר זה על אלה של הלקוח. הסוחר - נהנה מהגנה על המוניטין שלו ומקטין את החשש שהלקוח יטעה בין תוצרתו שלו לבין סוחר אחר. הלקוח - יכול לאטר בקהלות רבה יותר את המוצרים המסיימים שברצונו לרכוש ומוגן מפני הטעה באשר למקור הטובין. לשם השגת מטרות אלו, מקנה הפקודה בסעיף 46 "זכות יהודית" לבעל סימן רשום להשתמש בסימן זה בקשר לטובין אשר לגבים רשם את סימנו, ובמובן זה הסימן מופקע למשעה בהקשרו המסחרי מנהלת הכלל ולסוחר ניתן מונופול על השימוש בו (ראו ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט נ' חברת פרומין, פ"ד כ"ג(2) 43, 48 (1969); ע"א 3559/02 מונדי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נת(1) 873, 888 (2004) (להלן: עניין טוטו)).

דין סימני המסחר וההגנה המונתקת על פיו לבעל הסימן הרשם הוא ענף אחד בשדה משפטי רחב יותר - דין הקניין הרוחני - המעניקים הגנה על תוצר רוחני שעשי להיות בעל ערך כלכלי. כמו כן חשוב לציין כי זכות הקניין הרוחני, ככל זכות קניין אחרת, היא מסווג הזכויות ה"מיוחסות" הנהנות מהגנה חוקתית וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מורה אותו שלא לפגוע בה (סעיף 3 לחוק). אלא שההגנה על הקניין הרוחני ועל סימני המסחר בכלל זה, מתנגשת מעצם טيبة וטבעה עם זכות חוקתית אחרת - חופש העיסוק והזכות לתחרות חופשית הנגורת ממנו (ראו ע"א 9191/03 V&S Vin Spirit Aktiebolag נ' אבסולוט שוח בע"מ, פ"ד נח(6) 869, 877 (2004) (להלן: עניין אבסולוט)). כמו כן, הענקת מונופול רחב שלולים לבעל הקניין הרוחני לעשוות שימוש יהודי בקניינו זה, יש בה כדי לפגוע בקיומו של שוק מוצרים חופשי ומאוזן המשיע בפיתוח הכלכלת וחיי המסחר. בובאנו לשרטט את גבולותיה של ההגנה על סימן המסחר יש לחזור על כן, ככל הניתן, לאיזו בין ההגנה הנדרשת על הסימן הרשם ובין "הפקעת" כל סימן אחר, תהא רמת הדמיון ביניהם אשר תחא, מרשות הכלל.

אופיו היהודי של סימן שלושת הפסים

9. סימן המסחר נועד כאמור לשיער לצרכן להבדיל בין מוצריים של סוחרים מתחרים. על כן כדי שייהי قادر לרישום עליו להיות בעל "אופי מבחין", ככלומר יש לוודא כי הסימן אכן מאפשר את הבידול הרצוי בין הטובין של בעל הסימן לטובין של

מתחריו (לענין דרישת האופי המבחן ראו סעיף 8 לפקודה). אופי מבחין כאמור עשו ליהות אופי מבחין מולד (אינהרנטי) לסימן מהיום שבו נוצר. במרבית המקרים מדובר בהקשר זה בסימנים שהם פרי הדמיון וכאלה שהינם ייחודיים, מקוריים או לא צפויים ואינם מקושרים באופן טבעי לסוג המוצר אותו הם מסמנים, עד כי החיבור בין הסימן למוצר הינו שרירוני. כך למשל השימוש השירותי בסימן "Apple" לסימון שמה של חברת מחשבים. אולם, גם במקרים בהם אין לסימן אופי מבחין מולד, יכול הסימן לרכוש בעקבות שימוש נרחב בו משמעות משנה, באופן שציבור הצרכנים מקשר ביניהם טובין מקור מסויים. זהו סימן בעל אופי מבחין נרכש (אופי מבחין כזה הוגדר בפסקה, גם בהקשרים אחרים, כ"משמעות משנה" להבדיל מ"ראשונית", ראו: ע"א 86/18 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' Les Verreies De Saint Gobain, פ"ד מה(3) 224, 234-235 (1991) (להלן: ענין פניציה); ע"א Augost Storck KG 11487/03 נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פסקה 8 (לא פורסם, 23.3.2008) (להלן: ענין אלפא אינטואיט). באשר לאופיים המבחן של שמות, ראו ע"א 99/99 5792/5792 תקשורת וחינוך דתי-יהודית משפחה (1997) בע"מ - עיתון "משפחה" נ' אס.ב.ס. פרסום, שיווק ומכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, 943-946 (2001) (להלן: ענין משפחה)). כך למשל, הסימנים Office Depot General Motors או סימנים שהאופי המבחן המולד שלהם הוא חלש כיוון שהם מהווים סימן תיאורי שאינו שרירוני או דמיוני והקשר ביניהם ובין יצירות מכניות או חנות המוכרת מוצרים למשרד הוא טבעי, אולם ברובות השנים רכשו סימנים אלו אופי מבחין כך שאין כמעט צורך בעולם שיתקל בהם ולא יקשר אותם לחברות הספציפיות (להבחנה בין אופי מבחין מולד לנרכש ראו גם ענין אלפא אינטואיט, פסקה 8). ודוקו: המשמעות הנרכשת מתחוספת לאופי המולד של הסימן וaina מחליפה אותו והשילוב בין השניים הוא שיקבע את היקף ההגנה שיינתן לסימן המסחר מפני הפרתו (ראו: עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה 214, 211 (מהדורה שלישיית, 2010) (להלן: פרידמן)).

10. האופי המבחן הנרכש מעיד על הביקוש ועל הפופולריות של הטוביין וכן על המוניטין שצבר מיום "הולדתו", כתוצאה מממצוי שיווק ופרסום שהוקדו לכך על ידי בעל הסימן ומטעמו. בענייננו אין חולק כי סימן המסחר של אידייס - שלושה פסים אלכסוניים ברוחב ובמרווחים זהים על צדה של נעל - מזוהה ביום באופן מוחלט עם החברה בכל העולם ומהויה סימן מבדל המזוהה את נעליה. על כן, נראה שלא עולה שאלה לגבי קיומו של אופי מבחין נרכש לסימן מסחר זה. אולם, לדידי, אין ההכרעה פשוטה באותה מידת לגבי האופי המבחן המולד של הסימן. סימן זה, שאדידס בחרה אותו כאחד מסימני המסחר המזוהים אותה עם מוצריה, הוא סימן המורכב כאמור משלושה פסים אשר יתכן כי אדם שאין לו כל היכרות מוקדמת עימיו יראה בו אלמנט

עיצובי בנעול (להבדיל מסימן מסחר). נראה כי קשה לטעון שלא מלא היה אדייס בוחורת בסימן זה, לא היו מיוצרות נעלים עם פסים בצדיהן (השו לסימני המסחר המזוהים עם חברות הנעלה המתחרות באדייס כגון "Reebok", "Nike", "Puma" ועוד NIKE International Ltd. 129015 נ' שי מכר סחר (1996) בע"מ (26.8.2008)). לכן, מקובלת עלי קביעה בית משפט קמא, לפיה אופיו המולד של סימן שלושת הפסים הינו חלש (לענין היקף ההגנה הרואי בבקשת לרשות סימן מסחר תלת מימדי בעל ערך אסתטי, השוו עניין לפחות אינטואיט, פסקאות .(10-12).

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

(10 April 2008) 102/07). חשוב לציין, עם זאת, כי קיים שוני בין מקרה אחד לשנהו ועל כן, בבואהנו להזכיר מקרה לקרה ראוי לעשות כן בנסיבות המתבקשת.

11. חולשת אופיו המבחן המולד של סימן שלושת הפסים משפיעה על היקף ההגנה שראוי להעניק לו. מחד גיסא, העובדה שסימן שלושת הפסים רכש כמתואר לעיל משמעות מבדلات חזקה במיויחד, משמעו לנו הצדקה להגנה מירבית (ראו סעיף 46 לפקודה העוסק בסימן מסחר מוכר היטב" וכאן ראו והשו לעניין אבסולוט העוסק בגבולות ההגנה על סימן כאמור). אולם, אופיו המבחן המולד החלש של הסימן מצדיק הגנה אשר תוגבל בכלל רק לסימן המסחר עצמו ולנזרות הדומות לו במיויחד. במקרים אחרים, מתן מונופול לאידס גם על שניים או ארבעה פסים (וכך גם כਮובן לגבי כל מספר שונה של פסים), הוא בעיתוי כיוון שבכך אנו מוצאים את עיצובה הפסים מנהלת הכלל ומונעים מיצרנים אחרים להשתמש בעיצובה זה לנעליהם. אין בכך כדי לומר כי השקעה של אידס בפרסום ובשיווק לא הובילו לכך שעיצובה הפסים הפך לפופולארי ומקובל, אך בכך לא ניתן להסיק שככל שימוש בפסים על ידי מתחילה של אידס הוא שימוש אסור (השו בג"ץ 144/85 קליל, תעשיות מתקנת אל-ברזיליות בעמ' נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309 (1988)).

משעמדנו על טיבם של סימני מסחר בכלל ובחנו את אופיו של סימן המסחר מושא הערעור בפרט ואת היקף ההגנה הנazor מכך, נפנה לבחון האם סימן המסחר של אידס אכן הופר.

הפרת סימן מסחר

12. סעיף 1 לפקודה מגדר מהי הפרה של סימן מסחר אשר מפנה מוגן בעל הסימן הרשום. הטענה מונה מספר חלופות אפשריות והרלוונטיות לעניינו היא החלופה הראשונה:

"הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך -

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

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

המבחן שבסעיף 11(9) לפקודה הקובע את אופן בחינותו של הסימן לצורך הליך רישומו, ולפיו סימן הדומה לסימן ורשות אחר במידה שיש בה להטעות אינו כשר לרישום. זאת, בהתחשב בתכלייתם הדומה של שני הטעיפים - הגנה על הציבור מפני הטעה והגנה על קניין היחיד ועל המוניטין שרכש (ראו למשל: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אմברוזיה סופהרבר בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 450 (2003) (להלן: עניין טעם טבע)). על כן, כאשר עניין לנו בשימוש הנעשה בסימן דומה - להבדיל משימוש הנעשה בסימן זהה - הטוען להפרה צריך להוכיח שהסימן الآخر דומה לסימנו עד כדי הטיעית הציבור, והבינה בהקשר זה נעשית "ביחס לאנשים בעלי היגון רגיל, הנוהגים בשקיידה סבירה" (עניין טעם טבע, 450). דרישת הדמיון בין שני המוצרים הינה ברף העולה על זה של "קשר" בלבד (השו סעיף 46א(ב) לפקודה וכן עניין אבסולוט, 885), ובבר נפסק כי עצם החיקוי אינו מעיד בהכרח על כוונה להטעות את הלוקחות וכי גם כוונה להטעות "אינה מחייבת את המסקנה כי אכן התקיים חשש להטעה" (ע"א 10/9070 טלי זדור-יפרוח נ' א.ת.סנאפ בע"מ, פסקה 11 (טרם פורסם, 12.3.2012) (להלן: עניין יפרוח) העוסק בעולה של גנית עין).

המבחן המקובל לבחינת קיומו של דמיון מיטה הינו "המבחן המשולש", עליו עמד בית משפט קמא, הכלול את מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורה וחוג הלקוחות; ומבחן נسبות העניין (ראו ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט נ' חברת פרומין, פ"ד יח(3) 275, 278 (1964)). אופן יישום של מבחנים אלו בכל מקרה ומרקם אינו נעשה לפי סטנדרטים אחידים והוא מושפע מאופיו המבחן של הסימן הרשות ומהיקף ההגנה לה הוא ראוי (ראו ע"א 4116/06 Gateway Inc. נ' פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, פסקה 16 (לא פורסם, 20.6.2007)). המשקל שיש ליתן לכל אחד מ מבחני המשנה אף הוא אינו אחיד והוא משתנה בהתאם לנسبות הקונקרטיות של המקרה (ראו ע"א 10959/05 Delta Lingerie S.A.OF Cachan Tea Board, India (Tea Board, India 7.12.2006 (להלן: עניין Tea Board)). יצוין כי לצד המבחן המשולש החלט הפסיקה במקרים מסוימים מבנן כללי של "שבל ישרא", בעיקר כאשר יש לבחון האם קיימים מסרים ריעוני משותף בין הסימנים (ראו למשל: ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' שגב, פסקה 9 (לא פורסם, 23.8.2006) (להלן: עניין Unilever); עניין טעם טבע, 453; עניין Tea Board, פסקה 10). עוד ראוי לציין כי ב מרבית המקרים אין לערכאה הראשונה בהקשר זה של קביעת הדמיון המיטה יתרון מיוחד על ערכאת הערעור שכן לרשותה של ערכאת הערעור עומדים, בכלל, אותם הכלים שעמדו לרשות הערכאה המבררת (ראו רע"א 2960/91 חברת תה ויטזקי ושות' (ישראל) בע"מ נ' מותוק (לא פורסם, 16.1.1992)).

13. במקורה דנן מסכימים שני הצדדים כי נعلي המשיב הן מאותו סוג טובין לגביו נרשם סימנה של אדייס - נعلي ספורט, או למצער טובין מאותו הגדר, ככלומר מאותה "משפחה מסחרית" (להרבה על אודות משמעות התייה "הגדר" בפקודה, ראו עניין טוטו, 895-894). כמו כן מקובל על הכל כי בענייננו אין מדובר בנעלים המוצבות בסימן זהה לסימן הרשום ועל כן, אין מדובר בנסيون לזיוף הנעלים ויש לבחון את הדמיון בין הסימנים ולקבוע האם אכן קיים "דמיון מטעה" ביניהם. כפי שצווין, האופי המבחן הנרכש, גם אם הוא חזק במיוחד כבענייננו, אינו מאיין את הצורך באופי מבחין מولد. על כן, גם האופי המבחן חזק שרכש סימן שלושת הפסים מפיצה במידת מה על אופיו המולד החלש, שכן ציבור הצרכנים יודע כיום לקשר בין הסימן לבין אדייס, לא ניתן להתעלם מן האופי המולד החלש של הסימן ביחסו של המבחן המשולש.

14. בשלב יישום המבחנים ראוי לזכור עוד כי ההשוואה צריכה שתעשה בין הסימנים בשלהם ולא בין חלקים ספציפיים מהם (ראו: עניין טעם טבע, 45; רע"א 09/09 6658 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ, פסקה 9 (טרם פורסם, 12.1.2010) (להלן: עניין מולטילוק)) וכי על הבדיקה להתמקד בקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצם, בשונה למשל מעולות גניבת העין בה נבדקים מכלול מעשו של המפר (ראו רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ, פ"ד נא(1) 310, 313 (1997) (להלן: עניין פיקנטי)). כך נקבע למשל כי בבדיקה הפרה של סימן מסחר רשום "יש ליתן משקל נמוך יותר, או במקרים מסוימים לא ליתן משקל כלל, למיידת הדמיון בחזותם של המוצרים או של אריזותיהם" (עניין טעם טבע, 450-451). בענייננו, נראה לי עם זאת כי לא ניתן לבחון את הסימנים - סימן שלושת הפסים של אדייס מול ארבעת הפסים המופיעים על נعلي המשיב - באופן המנותק לחלוטין מן הטובי שעלייהם הם מוטבעים. ראשית, גם אם הרצבן אינו עומד כשני המוצרים בידיו ועורך השוואת בין הסימנים לפרטייהם, לא ניתן להניח כי הוא מנתק את הסימנים מהנעליים עצמן ובודח את הסימנים בנפרד מהנעליים (לגישה דומה במשפט האמריקאי ראו למשל: Filipino Yellow Pages, Inc. v. Asian Journal Publications, Inc., 198 Goto.com, Inc. v. Walt Disney Co., 202 F.3d 1199, 1206 ; F.3d 1143, 1150 (9th Cir. 1999). (Entrepreneur Media, Inc., v. Smith, 279 F.3d 1135, 1144 (9th Cir. 2002) ; (9th Cir. 2000). שנית, ההלכה לפיה יש להשוות בין הסימנים בלבד עוצבה בפסק דין שעסקו בסימנים מיולאים ולא בסימנים חזותיים כבענייננו (ראו גם ע"א 8981/04 אבי מלכה - "מסנדת אוזחי הזהב" נ' אוזחי שכונת התקווה (1997) ניהול מסנדות בע"מ, פסקה 28 (לא פורסם, 27.9.2006) (להלן: עניין אוזחי)). הבחנה זו חשובה כיון שבעוד שסימנים מיולאים כל ואף סביר יותר להפריד מה מוצרים שלכם הם מסמנים, במיוחד כמשמעותו בסימן

AMILOLI אשר בו משתמשים לצורך פרסום המוצר ושיווקו (כמו למשל הסימן "במבה" בעניין פיקנטי), ניתוק מוחלט של סימן מסחר ויזואלי מה מוצר עליו הוא מוטבע, ביחוד כshedover בסימן שיכול להתרשם/alienate מאלמנט דקורטיבי כבענייננו, הוא ניתוק מלאכותי ובעיתי. על כן, יש להתאים את אופן היישום ההולם של מבחני הפה להסיבותיו הייחודיות של העניין הנדון ובהתהשך בנסיבות המקרה דנן נראה לי כי הגם שאין לבחון את "מכלול מעשו של הנובל" כפי שנעשה במסגרת עולות גניבת העין, יש לבחון את הנובל בכללותה.

אקדים ואומר כי לא נעלמה מעניין העובדה שבבקשות רשות ערעור על החלטות לגביו סעד זמני (בעניין שהנובל מתארימה ובעניין בריל) קיבל בית משפט זה (השופט א' גראוניס (כתוארו א'ז)) את מסקנותיה הלאוריות של הערכה הדינונית באשר לדמיון עד כדי הטעה בין נעלמים שעלייהן ארבעה פסים מקבילים ובין נעליה של אידס, וזאת לאחר השוואת שני הסימנים במנוחה מהנעלמים שעלייהן הופיעו סימנים אלה. אולם, כפי שציין בית משפט קמא, אותן החלטות ניתנו בבקשתם לסעד זמני ועל כן היה על בית המשפט להשתכנע באותו שלב, ובשונה מענייננו, בקיומו של דמיון לכוארי בלבד, ללא שנערך במסגרת הליכים אלו דיון עמוק בطنות השונות של הצדדים. ומכל מקום, בשל הטעמים שעלייהם הם מופיעים ולא במנוחה מהן, כפי שנעשה בהליכי הסימנים יחד עם הנעלמים שעלייהן הם מופיעים ולא במנוחה מהן, כפי שנעשה בהליכי הביניים הנזכרים לעיל.

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

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

מלבד השוני הבולט בין נعلي המשיב לנעליה של אידס הנובע מכך שעלי נعلي המשיב מופיעים ארבעה פסים ולא שלושה, ישנו הבדלים נוספים הבולטים לעין בהשוואה זו. על גבי הנובל מופיע השם "SYDNEY" בשני מקומותבולטים - בחלק האחורי של הנובל ועל הלשונית. כמו כן מופיע השם "Y" על הסוליה הפנימית של הנובל ושם זה אין לו כל דמיון - לא בעיצוב ולא בצליל - לשם אידס או לסימן

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

(ב) מבחן סוג הסחורות וחוג הליקוחות. מבחן זה עוסק בהשפעת סוג הטוביין בו עסקינו על מידת הסיכון בהטעיה הצרכניים. באשר ל מבחן סוג הסחורות, נקבע בעבר כי כאשר מדובר במוצרים שעולותם גבוהה או בשירותים שחשיבותם גבוהה סביר להניח שהצרכניים יטו לעורוך בדיקה מעמיקה יותר לפני鄙用 העסקה ועל כן החשש להטעיה פוחת (עניין טעם טבע, 453; ע"א 210/65 בנק אגד לישראלי בע"מ נ' בנק "אגודת ישראל" בע"מ, פ"ד יט(2) 673, 676 (1965)). מבחן חוג הליקוחות בוחן שני עניינים משלימים - האחד, האם סביר שאותו חוג ליקוחות יתענין בשני המוצרים; והשני, כיצד מאפייניו של חוג הליקוחות הרלבנטי משפיע על הסיכוי להטעיה. כך למשל נקבע כי גם אם קיים הפרש מהירים בין המוצרים, אך ההפרש אינו גבוה, אין בכך כדי להוביל למסקנה שלכל אחד מהחומרים קהיל ליקוחות מובהן באופן המונע חשש להטעיה. זאת במיוחד כיוון שם המוצר שנטען כמספר הוא זול רק במעט מה מוצר השני, אזו סביר כי הליקוח יעדיף לשלם מחיר נמוך יותר מבלי להיות על פניו של מחיר זה (ראו: ע"א AKISIONERNO DROUJESTVO PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 3975/10 פסקה 8 (טרם פורסם, 2.10.2011)).

מהשוואת סוג הסחורות במקרה דנן עולה כי אמן בשני המקרים מדובר בנעלי ספורט, אך בקטגוריות מחיר שונות לחלוטין (ולא בהפרש מהירים קטן). נעלאי אדייס משוקות כמותג מצלה במחירים ביןוניים ומעלה בחנוויתיה ובחנווית ספורט מובהקות ברחבי הארץ, בעוד שנעלי המשיב מיועדות לשיווק במחירים נמוכים ובעיקר בדוכנים שבשוקים, כפי שקבע בית משפט קמא בפסק דין. בקביעות עובדיות אלה לא ראייתי מקום להתערב והבדל זה במחיר ובאופן השיווק, מקטין בעיני באופן המשמעותי את סכנת ההטעיה של הצרכניים, לא משומש שהצרכן של אדייס הוא "צרכן ספציפי" אלא משומש שאין זה סביר שצרכן המונוני לרכוש נעל פשוטה וזולה יטעה לחשוב כי הנעליים הנמכרות לו בשוק במחיר נמוך הן נעליה של אדייס. לעומת זאת ניתן להניח כי צרכן המונוני לרכוש נעל באיכות גבוהה מהבראה בעלת מוניטין ומהוכן לשלם מחיר בהתאם, לבדוק את הנעל טרם הקניה.

(ג) מבחן יתר נסיבות העניין. מבחן זה נלווה ל מבחנים הקודמים ונועד להתחשב בנסיבות הספציפיות של המקרה, ככל שאלה לא נבחן במסגרת המבחנים הקודמים

(ענין טעם טבע, 453). בענייננו לא הוצגו נסיבות נוספות כאמור, העשוויות להיות רלבנטיות.

16. המסקנה הנובעת מישום המבחנים דלעיל, תוך התחשבות בנסיבות הנורמטיביות המקידימות לעניין היקף ההגנה הרاوي לסימן שלושת הפסים, היא כי נعلي המשיב אינן מקומות חשש להטיעית הציבור ועל כן הן אינן מפרות את סימן המסחר של אדיס. ודוקו: קביעתנו כי אין חשש להטיעה אין משמעותה כי לא קיים כל דמיון בין נعلي המשיב לנעליה של אדיס (השו עניין יפרח, פסקה 11), אלא כי על פי שיקולי המדיניות שיש לישם במקרה זה מדובר בדמיון שאינו מהווה הפרה של סימן המסחר.

גניבת עין

17. עולות גניבת העין שבסעיף 1 לחוק עולות מסחריות קובעת כדלקמן:

"(א) לא יגרום עסק לכך שנכס שהוא מוצר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות לנכס או כשירות של עסק אחר או לנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר."

לעולות גניבת העין שני יסודות, שהוכחתם מوطלת על הטוען לביצוע העולה כלפי: מוניטין שרכש בנכס או בשירות שהוא מציע; ו-חשש מפני הטיעיה של הציבור לחשוב כי הנכס שמציע הנتابע שייך לתובע (ענין אוזי, פסקה 12; ענין משפחה, 942; ענין פניציה, 232-233). דרישת זו להוכחת שני היסודות גם יחד, היא שמאזנת בין האינטרס הקנייני של הסוחר ובין אינטרסים אחרים כגון חופש העיסוק של היוצרים המתחרים והרצון לעודד תחרות חופשית ולהימנע מיצירת מונופוליים הפוגעים בשוק. על כן נפסק כי "הטיעיה הנוגעת לנכס או לשירות שהתובע לא הוכיח כי קנה מוניטין לגביו - אינה נכנסת תחת עולות גניבת העין... באופן דומה, העתקה של נכס בעל מוניטין אשר לא הוכח כי יש עמה חשש להטיעה - גם היא אינה מענינה של העולה (ענין יפרח, פסקה 8). יצוין כי חurf הדמיון בין המבחנים על פייהם נקבע קיומה של הפרת סימן מסחר ובין המבחנים לעניין עולות גניבת העין, אין מתחייבת בהם תוצאה זהה בכל המקרים. לעיתים יש לקבוע כי סימן המסחר הופר אך לא הוכחה גניבת עין. כך למשל כאשר יצרן עושה שימוש בסימן זהה לסימן המסחר הרשום, אך קיימים מאפיינים אחרים של המוצר המבדלים אותו מ모וצריו של בעל הסימן הרשום (ראו ענין BUFFALO). וההיפך - לעיתים מכלול מעשי של הייצור יובילו למסקנה כי הוא ביצע עוללה של גניבת עין, הגם שלא הפר את סימן המסחר הרשום באותו עניין.

18. אין חולק על המוניטין של אדידס ושל סימני המסחר שלו בתחום נעלם הספורט בארץ ובעולם. לפיכך, מתקיים בענייננו היסוד הראשון הנדרש ויש להתמקד ביסוד השני של העולה, הוא החשש מפני הטעה. לצורך בחינת התקיימותו של יסוד זה בכלל הנוגע לעולות גניבת עין, יש לבדוק, כפי שכבר צוין לעיל, את מכלול מעשיו וה坦הגותו של הנتابע. בחינה זו אינה מוליכה למסקנה שונה שאליה הגענו בדבר היעדר חשש להטעה בכלל הנוגע לסימן המסחר. זאת, משום שימושו של המשיב במקרה דנן מרחיקים עוד יותר את החשש להטעה ובהם הצמדת תווית לנעל עליה מופיע באותוות גדולות השם "SYDNEY" ואירוע המוצר בקופה אשר גם עליה מופיע שם זה בבירור. נראה על כן כי בנסיבות אלה החשש להטעה לא מתקיים. בעניין יפרח שנפסק לאחרונה מדובר היה בחיקוי מושלם של מוצר שנמכר במחיר זול לצדו של המוצר המקורי ונקבע כי הוא אינו מקיים עיליה בעולה של גניבת עין כיוון שהוצמדה לו תווית עם שם שונה, המוצרים הוצגו בנפרד בchnerות וכשנשאלו המוכרים לגבי הפרש המחיריהם הם הסבירו כי מדובר בחיקוי (פסקאות 11-12). באותו מקרה המוניטין שהוחכה הייתה אמונה חלש בהרבה מזה של אדידס, אך מאידך גיסא נסיבות המקרה היו קיצוניות יותר כיוון שלא כבענייננו הדמיון בין המוצרים היה מושלם (וראו גם את עניין BUFFALO שם נקבע כי נעלאים כמעט לחלוטין במחיר נמוך ועם שם מסחרי אחר, אין מטעות את הציבור ואין לתובע עיליה של גניבת עין). אשר על כן מקובלת עלי מסקנתו של בית משפט קמא לפיה לא הוכח בענייננו שהמשיב ביצע כלפי אדידס עוליה של גניבת עין.

דילול מוניטין

19. כפי שציין בית משפט קמא, הדוקטרינה של דילול מוניטין רלוונטייה במצב בו:

"נעשה שימוש בסימן מסחר חזק ללא רשות בעליו ולא יצירת הטעה, המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והaicותית שהסימן הצלlich להעbir לצרכנו... שחיקה בתדמיתו של סימן מסחר בקרוב קhalb הצרכנים גורמת אף לגרעינה מערכו המסחרי של סימן המסחר, וזאת בעקבות ירידת בכוشر (או כח) המכירה הטמון בו" (יעקב וחנה קלדרון חיקויים מסחריים בישראל 189 1996). לaimoz הדוקטרינה על פי הגדרה זו ראו ע"א 6181/96 קראדי נ' Bacardi & Company, פ"ד נב(3) 276 (1998)).

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

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

מקורה של הדוקטרינה הוא כאמור בעניין קודאק שם נפסק כי שימוש בשם של חברת הצילום קודאק לחברת אופניים איננו מוביל להטעיה הרצכנית אך מدلל את מונייטין החברה (וראו גם את עניין Tea Board). הנה כי כן, דוקטרינה זו נועדה להגן על המונייטין והתדמית החיוובים שדבקו בסימן מסחר מוכר היטב והיא מספקת הגנה מעין קניינית למונייטין עצמו מפני ניסיונות פסולים של סוחרים להבנות מהמונייטין של בעל הסימן תוך יצירה מצג שווא בדבר קבלה כביכול של זיכיון, הרשאה, מתן חסות, קידום, או כל קישור אחר בין המוצר בעל המונייטין לモוצר שלהם (פרידמן, 121-127). אכן, כפי שטענה אדייס וכפי שצווין לעיל, כדי שתיקום עילה מכח דוקטרינת דילול המונייטין אין צורך להוכיח כי התקיימה הטעה. אולם, אין בכך כדי ליתר את הדרישה להוכחת שחיקה וטשטוש של המונייטין שרכש הסימן הרשות כתוצאה שימוש בסימן الآخر, בשל יצירה זיקה כלשהי בין המוצר המפר לכאורה לבין המוצר של הטוען לפגיעה. תפיסה זו מקבלת ביטוי גם בסעיף 46א(ב) לפקודה הקובע שימוש יהודי לסימן מסחר "מוכר היטב" שהוא סימן רשום גם לモוצרים שאינם מאותו הגדר. הסעיף איננו דורש הוכחת הטעה ומסתפק בשימוש ש"עשו להציג על קשר בין הטוביין" בלבד, אך מתנה הגנה זו בהוכחה כי "בעל הסימן הרשות עלול להיפגע כתוצאה שימוש אמרור" (וראו לעניין זה את היישום בעניין אבסולוט, 878-879). לעומת זאת, כאשר עניין לנו בשימוש בסימן על מוצרים אותו ההגדיר וככל שנמצא כי אין דמיון מטעה בין המוצרים או הסימנים וכיים בידול ביניהם, נראה כי אין מקום לטענה שהמונייטין של בעל הסימן יدول (וראו בש"א (מחוזי תל אביב - יפו) 35447/99 סופר פארם נ' רשות הריבוע הכחול (23.5.1999) שם נקבע כי יש חשש להטעיה ובהמשך הכירו גם בדילול המונייטין וכן עניין Unilever, פסקה 24). בענייננו, נוכח הקביעה כי לא הוכח שהצריכן המוצע יוטעה לחשוב שנעלם המשיב הן מתוצרת אדייס, לא מטעורר חשש שהצריכן יקשר בין איכות נעלם המשיב ובין חברת אדייס, וממילא לא קמה בענייננו עילת הדילול. יוער כי בהעדר חשש להטעיה, גם אין מקום לטענות אדייס בדבר גזל המונייטין שלה או פגיעה בו (ראו רע"א 10804/04 Prefetti Van Melle Benelux B.V 466, Nat(4) (2005) (להלן: עניין Prefetti)).

נשיות עושר ולא במשפט

20. פסק הדין המנחה בסוגיות יחס הגומלין שבין דין הקניין הרוחני לדיני העשיית עושר ולא במשפט הוא פסק הדין בעניין א.ש.ר. באותו עניין, מדובר היה בשלוש פרשות שבהן לא רשמו המשפטים פטנט או מודגס על המוצר שבמחלוקת. כמו כן, נדחו בבית משפט קמא הטענות שהעלו אותם משפטיים לקיומה של עילה בעולות גניבת עין והשאלה המשותפת שעמדה לדין בערצת העורור הייתה האם בנסיבות אלה יש מקום להעניק למשטיים סעד על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 (להלן: חוק נשיות עושר). בשתיים מתוך שלוש הפרשות אשר נידונו בעניין א.ש.ר. הוחלט מה שקבע החלטתו של בית המשפט המחויז ועתה הסעדים שניתנו על ידו מתוקף לבטל את החלטתו של שופט הרוב (השופט ט' שטרסברג-כהן, הנשיא א' ברק, השופט ת' אור והשופט י' זמיר) אל התוצאה האמורה אינה אחידה, אך נראה כי ההלכה אשר ניתנת לגזורה מעניין א.ש.ר. קיבלה ביטוי ממצה בקביעתה של השופט ט' שטרסברג-כהן באומרה "האינטרס של הפרט שלא יעתיקו עבודה יצירתיות שעשה ובה השקיע מזמן, מרצון, ממחשבותיו, מכישוריו וממשאביו, ראוי באופן עקרוני להגנה במסגרת דין עשיית עושר ואין מקום לשולב א'-פרורית את תחולתם על אינטרס כזה רק משום שאין מדובר בזכות מוסדת", לפי דין הקניין הרוחני". (שם, 417). יחד עם זאת, נקבע בעניין א.ש.ר. כי היקף תחולתם של דין עשיית העושר תלוי בשאלה באיזו מידת הדין הכספי החל מהויה הסדר כולל השולל התערבות של דין חיזוניים לו; כי תנאי להקמת העילה לפי חוק עשיית עושר הוא שהתעשרותו של הזוכה תהיה "שלא על פי זכות שבדין", ככלומר של העתקה או לחיקוי ייתוסף "יסוד נוסף" בעל מטען ערבי שלילי; כי טרם מתן פיצוי מכח דין עשיית עושר יש לוודא כי לא יוצר מצב של כפל פיצוי; וכי מכח דין עשיית עושר ניתן להעניק, בעת הצורך, מגוון סעדים הכלולים גם צווי מניעה, חרב העובה שסעדים אלו אינם נזכרים מפורשות בחוק עשיית עושר (עניין א.ש.ר., 337, 363-365, 417, 486; רע"א 6025/05 Merck & Co. Inc.). טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, פסקה 30 (טרם פורסם, 19.5.2011) (להלן: עניין Merck)). כאמור, בפרשא אחת מתוך שלוש הפרשות אשר נדונו בעניין א.ש.ר. (רע"א 5614/95 הר') נמצא לשופט הרוב כי אכן כמה למשטיים עילה בעשיית עושר ולא במשפט וזאת משום שהmakers ביצעו באותו מקרה "העתקה מושלמת" של מוצר בשיטה של "Reverse Engineering" ומשום שהמשטיים השקיעו מאמץ ממושך בפיתוחו של אותו מוצר, שאינו מוצר פשוט וטנדראטי.

21. המקרה שבפניו שונה בכמה היבטים. ראשית, אידידס הינה בעלת סימן מסחר רשום והיא ביססה את תביעתה בעיקרו של דבר על הפרטו של סימן זה, אם כי לצד אותה עילה העלה גם עילות נוספת ובהן גניבת עין ועשית עושר ולא במשפט. נשאלת השאלה האם מקום שבו נקבע כי לא התקיימו היסודות המצדיקים מתן הגנה לבעל הסימן על פי דיני הקניין הרוחני ועוד נקבע כי לא קמה בנסיבות העניין עילה של גניבת עין, יש לאפשר ל התביעה להעלות עילה חלופית טענה בדבר עשיית עושר ולא במשפט. שופטי הרוב בעניין א.ש.ג.ר. בחרו להותר לצורך בצריך עיון את השאלה האם מקום שבו זכאי הנתבע לתובע לפי דיני הקניין הרוחני יכול הוא לתובע במקביל או לחלוփין על פי חוק עשיית עושר (ראו שם, 418 ו-455). בעניינים נוספים שבאו בפני בית משפט זה לאחר הינתן פסק הדין בעניין א.ש.ג.ר., סבר בית המשפט כי משכשל הנתבע בהוכחת הפרטו של סימן מסחר רשום ומѧינו זכאי להגנה קניינית מכוח "זכות ממוסדת" זו, אין מקום לממן סעד על פי עילה חלופית הנשמרת על חוק עשיית עושר, וכדברי בית המשפט בעניין אבסולוט "בסימן רשום, הייתה פתוחה בפני המערערות דרך המלך של דיני הקניין הרוחני, בעוד שבאותו פסק-דין [עניין א.ש.ג.ר.] לא היו זכויות הקניין הרוחני רשומות. שלא תצליח דרך המלך, לא תצליח גם הדרך הצדדית" (שם, 888; וראו גם: עניין Prefetti, 466; פרידמן, 1090-1091). אך גם אם נניח לצורך הדיון כי דחית טענה בדבר הפרטו של סימן מסחר רשום אינה שוללת מניה וביה עילה חלופית בעשיית עושר, דומה כי אין מי שיחולק על כך שדחיפיה זו נושא משקל ממשמעותי ביותר לצורך בחינת התקיימות של יסודות העילה החלופית, בייחוד בהינתן הממצא בדבר היעדר הטעיה. במקרה דנן השתמש המשיב בסימן של ארבעה פסים בצדדי הנעל (לעומת סימן שלושת הפסים של אידידס) וכן - ובכך עיקר - ציין על גביה בשני מקומותבולטים (וכן בסוליליה הפנימית) את המילה "SYDNEY". בעניין, יש בנתונים אלה כדי לאבחן במידה ניכרת את המקרה דנן מן המקרה אשר נדון בעניין א.ש.ג.ר. בו מדובר, על "העתקה מושלמת" של המוצר בשיטה של "Reverse Engineering" ועל מוצר שיש בו משום פיתוח והמצאה (לעומת השימוש באלמנט הפסים אשר, כפי שכבר צוין, הינו בעל אופי מבחין מולד חלש).

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

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

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

22. לאחר כתיבת חוות דעת, קראתי את חוות דעתו של חבריי המשנה לנשיא (בדימוס) א' ריבלין ואף שבאשר לתוצאות אלה הגיע בעניין העילה של עשיית עושר אני רואה עימו עין בעין, ברצווני לציין כי כמו שהוא אינני שותפה לגישתו של בית המשפט המחווזי לפיה "מטרה לגיטימית" היא לא אפשר למי שידו אינה מוגנת לרכוש נعلي אידיס "לחוות חוות של נעלית נעלים עם ארבעה פסים, המזכירות במשהו את נعلي אידיס". אלא שבניגוד לחבריי, אני סבורה כי במקרה דנן אין מדובר כלל וכלל בהענקת חוות כזו וזוrat בשל ההבדלים הניכרים בין הנעליים ובראשן ציון המילה "SYDNEY" בלבד פחות משלואה מקומות על גבי הנעל.

סוף דבר

23. אשר על כן אצייע לחבריי לדוחות את הערעור ולהורות כי אידיס תמסור למשיב את הנעליים שייבא המוחזקות על ידה. למען הסר ספק יובהר כי אידיס תישא בכל העליות הכרוכות באחסון הנעליים במכס וכן בידיה בהתאם לפסק דין של בית משפט קמא ולהחלטתו בבקשת לעיכוב ביצוע פסק הדיון. כמו כן אצייע לחבריי להייב את אידיס לשלם למשיב שכר טרחת עיר"ד בערעור בסך של 25,000 ש"ח. סכום ההוצאות המוצע מביא בחשבון את סכומי ההוצאות הניכרים שבהם כבר חוותה אידיס בבית משפט קמא.

א. לאחר העיון מסכים אני להזות דעתה של חברותי השופט חיות. אודה כי הסכמתי באה לא בלי התלבטות, שבאה לידי ביטוי גם בדיון בפנינו בבית המשפט וגם למקרא החלטות השופט (כתארו אז) גרוניס ברע"א 3217/07 בריל נ' Adidas (לא פורסם) והחליטו ברע"א 3581/05 שהנעל מתאימה נ' Adidas (לא פורסם). המבט הראשון אל הנעל שיצר המשיב 1 עשוי להזכיר את נعلي המערעת על פי השוואת התמונות שבתיק; זאת, גם ללא שادرש להחליטות בתים משפט בעולם בקשר לסימן המסחרי של המערעת. יתר על כן, בעניין שהנעל מתאימה, ציין השופט גרוניס "כי כאשר באים לבדוק את קיומו של דמיון לעניין הפרת סימן מסחר רשות, צריכה ההשוואה להיעשות בין הסימן הרשום לסימן שנטען כי הוא מפר, ולא בין המוצרים עליהם מופיעים הסימנים" (פסקה 3).

ב. ואולם בסופו של יום מקובלת עלי ישת חברותי, כי בענייננו "לא ניתן לבחון את הסימנים... באופן המנותק לחלוtin מן הטובי שעליהם הם מוטבעים" (פסקה 14). ואולי לא למותר לצין, בהמשך לדברי חברותי (שם), כי גם פסק הדין בעניין טעם טבע (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי נ' אմברוזיה סופהרב, פ"ד נז(2) 438) עליו נסמכת ההחלטה בעניין שהנעל מתאימה עוסקת בסימן מסחר מילולי - אשר לגביו אכן כמעט ואין מנוס מבחינה המנותקת מן מה מוצר שאליו הוא מתיחס.

ג. ומשבאו לבחון מקרוב את הנעל עצמה, אף שכאמור יתכן שהוא מזכירה את נعلي המערעת, נראה שבפועל ספק אם יהיה מי שייסבור בטעות שהוא אווח בידי נעל מסווג "אדידס", או כי הנעל קשורה באופן זה או אחר למערעת. אכן, בפסים עסקיים; אך על פני הנעל מופיע מאחור ועל הלשונית הכתיבה "SYDNEY", וכן גם בתוכה. יתר על כן, מחירה של הנעל אינו בסדרי הגודל של מחיר נعلي המערעת, וכנראה פניויהם היא לציבור שונה, וגם מבלי שנדרש לתובנות חברותיות רחבות, שאני שותף להן כנתינתן, בכל הבודד, העולות מפסק דין של בית המשפט קמא. על רקע המכשול, השימוש בדוגמה ארבעת הפסים דומה שאינו גורם במבט שני ל Kohout, ה��אים לרכוש את הנעל ומתחוננים בה כהויתה, לסביר בטעות כי מדובר בנעליה של המערעת (ולפיכך אינו בא בגדרי עולות גניבת העין); דומה שאין סיבה להניח כי לקוחות אלה יסבירו כי נعلي המשיב, אף שהם נושאים פסים, משנכתב עלייה SYDNEY, הקשורות לערעת (ולפיכך נראה שאין מתקיים דילול מוניטין).

ד. ביסוד גישתי גם הנחת המוצא של חברתי בכל הנוגע לאופיו המולד החלש של סימן המסחר, והערכתה - המקובלת עלי - "כפי קשה לטעון שלא מלא היה אדייס בוחרת בסימן זה, לא היו מיצירות נעלים עם פסים בצדיהן" (פסקה 10). זאת, אף כי לא אוכל שלא לומר שהנחתה היא, כי לא לשוווא בחור המשיב בפסים. בהקשר זה יש לזכור גם את דברי השופט נתניהו בעניין קליל:

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

זאת, אף שאין פסי תעשיית מתחת כפסים על נעלים מבחינת שכיחותם ונראותם. דוגמאות פסים על פרטי ביגוד ימיהן למצער כימי התנ"ך - "וַיִּשְׁכָּל אֶחָב אֶת יוֹסֵף מִכֶּל בְּנֵיו כִּי בֵן זָקְנִים הוּא לוֹ; וַיַּעֲשֵׂה לוֹ קַתְנָת פְּסִים" (בראשית ל"ז, ג'); כך גם תמר בת דוד שלבשה, כמנהג בנות המלך, כתנות פסים (شمואל ב', י"ג, י"ח). יש לנוקוט איפוא זהירות בהקניית בלעדיות גמורה בהקשר זה, צו העוללה, בלי משים, "לרדת מן הפסים" ולפגוע באיזון העדין שבין הקניין הרוחני לבין ההגנה על חופש העיסוק והתחרות החופשית (ראו דברי בעניין ע"א 9191/03 Vin Sprit Aktiebolag נ' אבסולוט שווד בעמ', פ"ד נח(6) 877, 869, 884).

ה. אחר הדברים האלה באה לפניו חוות דעתו של חברי המשנה לנשיא (בדימוס) השופט ריבלין, שבה מבקש הוא, באופן שאין לכחד כי יש בו קסם, להרחיב את ההגנה בשדה סימני המסחר, על-ידי השימוש בעילה של עשיית עושר ולא במשפט. לשיטתו יש להרחיב את ההלכה שנקבעה ברע"א 5768/94 א.ש.ר.ג. יבואה יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה פ"ד נב(4) 289 (להלן הلاقת אשיר) שלפיה, במקרה שבו לא חלו דיני הקניין הרוחני כיוון שלא היה רישום לפיהם, ניתן להכיר בעילת עשיית עושר ולא במשפט. לשיטת חברי, בנידון DIDEN, ה策ן רוכש חיקוי הננהמה ממוניטין הי策ן, אדייס, במחיר זול, והחקיין (המשיב 1) נהנה ממאמצי הי策ן ללא מתן תמורה. לשיטת חברי, נושא זה אינו מוסדר כדבאי בדיון סימני המסחר, ועל כן יש מקום להעניק סעד כנגד חיקוי של סימן מסחר רשום, ואין לראות כמטרה לגיטימית – כשיטת בית המשפט קמא – לאפשר לרכוש בזול נעלים "המצוירות במשהו את נعلي אדייס". כאמור, אני שותף לתובנות חברתיות באופן שיבואו על חשבון "אדייס". ואולם, מסווקני אם מסייעת לנו הلاقת אשיר בכגון דא. הلاقה זו באה במקום שקרה ידם של דיני הקניין הרוחני, לא

בגלל המהות אלא כיון שלא היה רישום, ועל כן ניתנה הגנה מסויימת לפי דין עשיית עושר. ואולם, האם המשפט מספק הגנה של "מעין קניין רוחני" במקום שדייני הקניין הרוחני נבדקו ונמצא כי לא הופרו, כבנידון DIDN, והוכרע פה אחד שהגנת סימני המסחר אינה עומדת לאידיס חוף סימנה הרשות? בפרשת אשיר הייתה העתקה מוחלטת, והשאלה הייתה האם חלים דין עשיית עושר ולא במשפט, אך כאן לא נתקיים בדבר זה. במישור הרצוי, לבי עם חברי המשנה לנשיאה, אך האם זה הדין המצוין? אמן, אין המקרה זהה לפרשת אבסולוט שוז הנזכרת, שם היה הפער בין הנעלים לוודקה, ואילו בעניינו בין נעל לנעל; אך חברי מבקש לבנות הגנה במקום שהמשפט לא הגן, והדבר שונה מהלכת אשיר, אףלו - דומני - לדעת המציאות דשם. ככלו של דבר, איני בטוח שעילת עשיית עושר ולא במשפט יכולה להשלים את דין הקניין הרוחני במקום שבו אינם חלים מטעם פנימי מהותי, ולא רק מטעם חיצוני דיווני, כשלא היה רישום - כמו באשיר. זאת, גם אם הרעיון שמנסה חברי לפתח הוא יפה כשלעצמו. ואילו הלכנו בדרךו של חברי, האם די "להניח" כי נגרם נזק לאדריס" בעשיית עושר – ו王某 מתקיים מה שבמשפט העברי יכולת יכונה "זה נהנה וזה לא חסר"? (בבלי בבא קמא כ', א'); האם אין צורך במסה מוצקה יותר של הוכחה, כי מי שקנה את מוצרו הזול של המשיב היה קונה נعلي "אדיס" אילולא נתקל בנעלי המשיב, או כי המוניטין שבנהה עצמה "אדיס" הם שגרמו לצרכן לרכוש את נعلي המשיב, אף שדי במבט אל השם SYDNEY כדי להבין שאין מדובר באותה נעל? ומכל מקום שאלה היא, האם די להוכיח – בהנחה שהדבר הוכח – כי אסוציאציה לנעלי המערעת היא שלכדה את עינו של הצרכן, כדי לבוא בשעריה על הלכת אשיר? איני בטוח בכך. אכן, עשויה להטריד השאלה של המדרון החלקלק בכגון דא, אך בסופו של יום המענה בתחום סימני המסחר הוא האמור בכלל לספק את התשובה, ללא שאנו נאל דלת לפיתוח משפטי עתידי תלוי נסיבות.

ש ר פ ט

המשנה לנשיא (בדימ') א' ריבליין:

1. קראתי בעיון את פסק-דיןה של חברת, השופטה א' חיות. אף שמצטרף אני לעמדתה ביחס לעילת הפרת סימן מסחר, אילו נשמעה דעתך היינו מקבלים את הערעור בכל הנוגע לעילת עשיית עושר ולא במשפט.

2. לדין סימני המסחר תכלית כפולה: מצד אחד, הגנה על הצרכן מפני טעות בזיהוי המוצר ורכישת מוצר שונה מכפי שהתכזון; מצד שני, הגנה על המוניטין של הייצור ועל קניינו בסימן המסחר (וראו למשל: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי

בנ"מ נ' אמדרזה סופהרב בנ"מ, פ"ד נז(2) 438, 450 (2003), להלן: עניין טעם טבען). וiodges: ההגנה על קניינו של היizzly אינה מותאמת בהגנה העקיפה, המונתקת לו עצם העובדה שצרכן המבקש לרכוש את מוצריו יידע לזהותם. ההגנה על האינטראס של היizzly בסימן המסחר היא גם הגנה ישירה, הנובעת מהיותה תכילתית עצמאית של החוק (ולא רק אמצעי להגנה על הצרכן). הגנה ישירה זו מתחבطة למשל בכך שהטעיה אינו יסוד הכרחי של הפרה. כך למשל, הפרה לפי סעיף 1(1) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 מוגדרת כך:

"פרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך -
(1) בסימן מסחר רשום או בסימן דומה לו, לעניין
טוביין שלגביהם רשום הסימן או טוביין מאותו הגדר;

משמע – מקום בו נעשה שימוש בסימן זהה לסימן המסחר הרשום (לענין טוביין המוגדרים בסעיף 1(1) הנ"ל), מתקיימת הפרה אף אם בפועל השימוש המפר אינו מטעה צרכנים. כך למשל – אילו נמכרו נעלים שעלייהן סימן זהה לסימן המסחר הרשום של המערעת, לא היינו נדרשים כלל לשאלת אם קיימת סכנה להטעיה הצרכנים הפוטנציאליים, זאת, אף אילו כלל לא הייתה סכנה כזו – למשל במצב שבו הצרכן היה מקבל מידע מדויק באשר לזהות היizzly על גבי האריזה. יש להניח כי אילו נועד דין סימן המסחר להגנה על הצרכנים בלבד, היה נדרש יסוד של הטעה במסגרת העילה; בפועל, במקרים מסוימים ניתנת הגנה לסימן מסחר אף מבלי שמתקיימת הטעה, וזה משמשת העילה בעיקר להגנה על קניינו של היizzly ועל המוניטין שלו. בכך, בין השאר, נבדلت העילה של הפרת סימן מסחר מעולות גניבת עין: בעוד שההטעיה היא יסוד מיסודות עולות גניבת עין, הרי שבמסגרת עילת הפרת סימן מסחר משמשת ההטעיה אף לצורך ההכרעה מהו "סימן דומה" לסימן הרשום.

3. בחינת קיומו של סיכון להטעיה, הן במסגרת עילת הפרת סימן מסחר הן במסגרת עולות גניבת עין, נעשית באמצעות "הבחן המשולש" שעליו עמדה בהרחבה חברתית, השופטה א' חוות. עם זאת, בעבר נקבע כי מושא הבדיקה בשתי עילות אלה הוא שונה: במסגרת עולות גניבת עין נבחנת ההטעיה ביחס למכלול מנשייו של הנתקע ואילו בתחום, בעמ' 450). חברת השופטה א' חוות סבורה שבמקרה שלפנינו, אין מקום לבחון את הסימנים במנתק מן הנעלים שעלייהן הם מופיעים – וזאת בהתחשב גם בכך שההלים שלפיה יש להשוות בין הסימנים עצם עצמה במסגרת פסקי-דין שעסקו בסימנים מילוליים ולא בסימנים חזותיים. אני מצטרף למסקנה זו, ולמעשה היא

מתבקשת גם מאופיו של "המבחן המשולש". שניים מ מבחני-המשנה הכלולים בו הם מבחן "סוג הסחוות וחוג הלקוחות" ו מבחן "יתר נסיבות העניין". מבחנים אלה, כפי שניתן ללמידה ממשם, מורים אותנו לבחון את הנסיבות האופפות את השימוש בסימנים. כך למשל, בעניין טעם טבע, נכתב כי:

האם די בדמיון לצורך התקיימותה של דרישת הדמיון הקיימת בהגדרת המונח "הפרה"? ... הדבר תלוי בנסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומרקם, ובמידת החשש להטעיה ולבלבול בקרב הלקוחנים על-אף השוני במראה של הסימנים... לעניין זה יש להביא בחשבון את דרכי השיווק והפרסום של המוצרים שיש מנוי המשחר מיעדים להם. כן יש לבחון, בהקשר זה, את תוכחותיה האפשריות של הטעה (שם, בעמ' 455-456).

נסיבות נוספות שיש לבחון הן למשל עלות המוצרים; כושר הבדיקה של הלקוחות הפוטנציאליים; ומידת החפיפה בין חוגי הלקוחות של שני המוצרים. אכן, סוג הנסיבות אשר יש להביא בחשבון במסגרת "המבחן המשולש" הם רבים – כפי שגם ניתן ללמידה עצם קיומו של מבחן-משנה המכונה "יתר נסיבות העניין". הלכה למעשה, מוביל הדבר לכך שגם שגם במסגרת עילת הפרת סימן מסחר – בדומה לעוללת גניבת עין – נבחנים היבטים נרחבים של התנאות הנتابע, ואין הבדיקה מוגבלת להשוואה בין הסימנים עצם בלבד (אך שההשוואה ביניהם מוסיפה להיות שיקול דומיננטי). קשה לומר כי מכלול נסיבות שלם זה הינו רלבנטי להכרעה ואילו המראה הכללי של המוצר שעליו מוטבע הסימן לא יכול להיליך בחשבון; מראה המוצר שעליו מוטבע הסימן הוא בוודאי קרובה יותר ל"סימן עצמו" – ומשפיע יותר על האופן שבו הסימן נתפס – מאשר, למשל, מחיר המוצר או דרך שיווקו. כמובן, המשקל שיש לייחס למראה הכללי של המוצר עשוי להשנות מקרה למקרה – וישנם מקרים, כגון המקרה שנידון בעניין טעם טבע, שבהם תחא לו חשיבות מועטה. עם זאת, לא ניתן לשולח התייחסות למראה הכללי של המוצר מקום בו התייחסות זו היא מתבקשת, כבמקרה שלפנינו. לפיכך, מצטרף אני למסקנת חברותי, כי במקרה שלפנינו אין מקום לבחון את הסימנים במנוחת מן הנעלאים שעליהם הם מופיעים וכי השימוש ב"מבחן המשולש" מוביל למסקנה כי לא מתקיים דמיון מיטה (כלפי הלקוחנים) בין עליו של המשיב לבין הסימן הרשום של המערערת, ולא עומדת לה עילת הפרת סימן מסחר.

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

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

5. **הסוגיה שלפנינו היא זו: אדם מבקש לשות שימוש בסימן דומה (במבנה הרגיל של המילה) לסימן מסחר רשום של אחר, אשר אין חולק כי רכש מוניטין רב ומשמעותי; הצרכן מעדייף את המוצר הנושא את הסימן הדומה על-פני המוצר הנושא את סימן המסחר הרשמי, מעתה מהירו הגבוה של האחرون (בין היתר לנוכחות המוניטין שרכש). ובמילים אחרות: הצרכן מודע לעובדה שהמוצר שהוא רוכש הינו חיקוי – ודוקא בשל כך הוא מעוניין במוצר זה. החוקין והצרכן, שניהם גם יחד, נהנים ממצב דברים זה: החוקין נהנה מן היתרונות שבמכירת מוצר הדומה למוכר, מבוקש ומוגת תוך שהוא מחייב קרובה לו שברכישת מוצר מוכר וUMBOKSH, מלבדו שהוא עליו לשלם עבורה מחיר גבוה. הפגיעה במקרה זה היא ביצרן ובמוניטין שייצר לעצמו. פגיעה זו עשויה לבוש צורות שונות: החוקין נהנה מההשקעה שהשקייע היצרן בפיתוח ובפרסום המוגת (שאחד מביטויו הוא סימן המסחר הרשמי); הцרכנים (או לפחות חלקם) לא היו מעוניינים בחיקוי ולא היו מפיקים אותה מידת הנאה ממנו, אלמלא הממצאים שהשקייע היצרן בקידום המוצר המקורי, עם זאת אין הם משלמים כל תמורה ליצרן; ניתן להניח כי לפחות חלק מן הצרכנים היו מוכנים לרכוש את המוצר המקורי במחיר גבוה, אלמלא עמדתם האפשרות לרכוש את החיקוי במחיר מוזל; ולבסוף, קיומו של "שוק חיקויים" עשוי, בחלק מן המקרים, לפגוע בყורתו של המוצר המקורי ובערך המסחרי של סימן המסחר הרשמי.**

6. **קיים דין סימני המסחר אינו מסדר סוגיה זו – של חיקויים שהצרכן רוכש מתחוק כוונה ולא מתחוק טעות – שכן הגנתו היא מפני פגיעה משותפת ביצרן ובצרכן, ולא מפני פגיעה ביצרן, שהצרכן הוא שותף לה. ודוק: אין מדובר במקרה הרגיל שבו לא קמה עילה הפרת סימן מסחר מן הטעם שהדמיון בין הסימנים אינו עולה כדי "דמיון מטעה". ניתן לומר כי במקרה מסווג זה הדמיון הוא מטעה – אך לא כלפי הצרכן אלא כלפי צדדים שלישיים שמולם נזהה הצרכן כמו רכש את המוצר המקורי. העדר התחוללה של עילה הפרת סימן מסחר ביחס לחיקויים "מובהקים" (דהיינו מוצרים אשר מהווים בבירור חיקוי, ואף הצרכן מודע להיותם חיקוי) אינה משקפת הכרעה של**

מדיניות, שלפיה "שוק החקויים" הינו רצוי מבחינת החוקק. אילו כך היה, בר依 שגם חיקוי מושלם של סימן המסחר היה מותר – ובלבד שאין הוא כרונך בהטעית הלקוח (מצב כזה יכול להתקיים מקום בו נסיבות "חיצונית", כגון האריזה, המחיר ודרך השיווק, מלמדות על כך שמדובר בחיקוי). מדובר, לפיכך, לכל היותר ביחס לדין סימני המסחר. עוד יש לזכור כי חסר זה הוא תולדה של עיצוב ההלכה בידי בית המשפט, שהחילו את "הבחן המשולש" על הגדרת ההפרה של סימן מסחר באמצעות סימן "דומה", ואין הוא נובע בהכרח מלשון החוק. עיצוב ההלכה באופן זה לא נועד מלכתחילה לשם הגנה על "שוק החקויים". כך למשל נכתב בהקשר זה עוד לפני העשרים שנים:

חיקוי מוצר על-ידי אחר, כשהלעצמו, אינו אסור בישראל כל עוד אין הוא עולה כדי עוללה של גניבת עין או אינו נוגד הוראות דין מהדין המגנים על קניין רוחני, כגון דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ומודגמים או כל דין אחר.

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

domini כי הגעה העת, לאחר שנקבעה ההלכה בעניין אשיר, כי עניק הדין הישראלי סעד מפני חיקוי, למצער ככל שהמדובר בחיקוי של סימן מסחר רשום, שככל מטרתו להיבנות ממוניטין של אחר – כאשר זה האחרון אף דאג לרישום כדין של הסימן הנושא את המוניטין. אני שותף לגישה שהביע בית המשפט המחויז, שלפיה "מטרה לגיטימית" היא לאפשר למי שידו אינה משגת לרכוש נעלאי אידיס "לחווות חוויה של נעלית נעלאים עם ארבעה פסים, המזכירות במשהו את נעלאי אידיס". מטרה זו אינה לגיטימית כלל ועקר. לחוויה של נעלית נעלאי אידיס אין ערך עצמאי או תועלת חברתית מלבד הערך שהקנתה לו חברת אידיס, ועל-כן אני סבור כי קיומו של שוק חיקויים מעין זה הוא תופעה חיובית. יובהר, כי אין ספק שקיימת תועלת בתחרות חופשית בשוק הנעלאים, אך שיווצעו לצרכנים פוטנציאליים מגוון של נעלאים במגוון של איכויות ומחרים; אלא שתחרות חופשית יכולה להתקיים גם ללא ניצול לרעה של המוניטין של אחר.

7. עוד יוער, כי אין בדברים שנכתבו בפסק-הדין בע"א Vin Spirt 9191/03 ב-
 V&S Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6) 869 (2004), ואשר הובאו על-ידי חברתי
 בפסקה 21 לפסק-דין, כדי להוביל למסקנה שונה. באותו עניין ביקש בעלי של סימן
 מסחר רשמי בשם "absolute" (בסוג משקאות כהילם – וודקה ובסוג שירות בר-
 מסעדות) למנוע מרשת חניות נעליים מההשתמש בשם "absolute shoes". תביעתם
 נדחתה, בעיקר עקב העובדה כי המילה "absolute" היא מילה תיאורית-AMILONI, שאין
 מקום להגביל את השימוש בה הגבלת-יתר, ופוטנציאל ההטעיה שלה, כשהיא באה
 ביצירוף מילה מתחום חלוטין מתחום המשקאות, הוא נזוק יותר. באותו מקרה,
 אם כן, שיקולים מהותיים של מדיניותם של שללן את הגנת דיני הקניין הרוחני ועל-כן
 לא היה זה מקרה מתאים להחלט דין עשיית עושר. לא ניתן לומר כי דיני הקניין
 הרוחני לא הסדרו את הסוגיה של שימוש בכינויים תיאוריים – בין במסגרת אותו הגדר
 ובין במסגרת הגדרים שונים – ובמובן זה "היתה פتوחה בפני המעררות דרך המלך
 של דיני הקניין הרוחני" – אשר אם לא הצליח "לא הצליח גם הדרך הצדית" (שם, בעמ' 88). הסוגיה שלפנינו, לעומת זאת, לא זכתה מן הבדיקה המהותית להסדר במסגרת
 דיני הקניין הרוחני, ועל-כן גם לא ניתן לומר כי פتوחה הייתה דרך המלך של דיני
 הקניין הרוחני בפני המעררות כאן.

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

8. בשלב הבא, יש לבדוק אם כמה למעערעת עילה לפי דיני עשיית עושר גופם.
 כידוע, שלושה הם יסודותיה של עילה זו: התנאי הראשון הוא קיומה של התעשיות;
 התנאי השני הוא שההתעשיות באה לזכה מהמזכה; והתנאי השלישי הוא
 שההתעשיות נתקבלה על-ידי הזוכה "שלא על פי זכות שבדין" (ראו: רע"א 371/89
 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 309, 321 (1990), להלן: עניין ליבוביץ;
 ע"א 588/87 כהן נ' צבי שמש, פ"ד מה(5) 297, 320 (1991); דנ"א 08/10901 ביזמן
 השקעות בע"מ נ' משכנן בנק הפוונלים למשכונות בע"מ, פס' 34 לפסק-דין של השופטת
 נאור (טרם פורסם, 17.7.2011)). בעניין אשיר נקבע כי התעשיות "שלא על פי זכות
 שבדין", בהקשר שלפנינו, היא התעשיות שיש בה "יסוד נוספת" של התנהגות בלתי
 ראוייה. באשר למהותו של יסוד זה נחקקו דעותיהם של שופטי הרכבת. עם זאת, עמדת
 של דעת הרוב הייתה כי די בתנהגות שיש בה חוסר תום לב או תחרות בלתי הוגנת כדי
 לקיים את אותו "יסוד נוספת" (ויש שהסתפקו גם ברף נזוק יותר; לסקירת העמדות
 השונות, ראו: עניין אשיר, בעמ' 431 (פסק-דין של השופטת ט' שטראסברג-כהן), בעמ'

450, 473-480 (פסק-דיןו של הנשיא א' ברק), בעמ' 488 (פסק-דיןו של השופט ת' אוור), בעמ' 493 (פסק-דיןו של השופט י' זמיר) ובעמ' 500-499 (פסק-דיןו של המשנה-לנשיה ש' לוין). בע"א 2287/00 שוהם מכוונות וمبرטליטים בע"מ נ' הרר, פס' 12 לפסק-הדין (לא פורסם, 5.12.2005) (להלן: עניין הרר) עמדתי על אמות מידת ספציפיות יותר שהתגבשו ביחס לסוגיה שנדונה בעניין אשיר – סוגיה שעסקה בחיקוי ועיצוב של מוצר שלא רשם כפטנט או כמודגם). מקום בו מבקש אדם לחקות סימן מסחר שנלווה לו מוניטין בעל ערך כלכלי, במטרה לייחס למוניטין זה לשם מכירת מוצריו, כאשר היצרון המקורי השקיע משאבים ומאז בפיתוח המוניטין של אותו סימן מסחר ואילו החוקין נהנה מהם בלבד שנאלץ להשקיע מאז דומה – מדובר בתחרות בלתי הוגנת ובחוسر תום לב. מתקשה אני למצוא הבדל ממשי בין שימוש בסימן המסחר הרשום עצמו, תוך הצהרה ברורה כי הדבר בוחיקי (שאז יזכה בעל הסימן הרשום להגנה) לבין שימוש בסימן הדומה לו עד מאד, תוך הצהרה כי הדבר בוחיקי הרשום להגנה) לא יזכה בעל הסימן הדומה לו עד מאד (שאז סימני המסחר). המימד החלילי שבוחיקוי מושלם של סימן המסחר הרשום מוסיף להתקיים גם מקום בו נערך שינוי מינורי באותו סימן.

כך הוא הדבר בעניינו: הוספת פס יחיד, תוך שמירה על הצבעים של סימן המסחר הרשום ועל השימוש בגוון אחד בלבד על הפסים, תוך שמירה גם על כיוונם של הפסים, על מיקומם על גבי הנעלים ותוך קביעת עובי דומה לפסים ולמרוחחים ביניהם – עולה כדי דמיון ממשי וחסר תום לב לשימן המסחר הרשום של המערעתה. ואמנם, גם בית המשפט המחויזי קבע כי קניית נעליו של המשיב משרתת את מטרתם של הצרכנים "להיות חוויה" של נעלית נעלים הדומות לאלה של המערעתה. מטרת עיצוב הנעלים, כפי שהוא ביום, היא ברורה: להידמות לנעלי אדידס של המערעתה על-מנת להגדיל את האטרקטיביות של הנעלים בעניין הצרכנים.

9. התקיימותם של שני היסודות הראשוניים היא בעיקרה שאלת שבעובדה, אשר יש להוכיחה בכל מקרה ובקשה. במקרה שלפניו, רוחיו של המשיב ממיכרת הנעלים (אילו ניתנה בידיו הזדמנות לכך) הייתה יוצרת התעשיות; התעשיות זו באה "על חשבון" המערעתה, שכן יש להניח כי המכירות של נעלים הדומות לנעלי אדידס יהיו גבוהות יותר ממוכרות של נעלים שאינן דומות למוכר כלשהו; כמו כן, ניתן להניח כי לפחות חלק מן הצרכנים של נעלי המשיב היו רוכשים נעלי אדידס מקוריות אלמלא עמדה להם האפשרות לרכוש חיקוי מוזל. דומה הדבר לקרה שנדון בעניין ליבובץ, שבו נדונה תביעה של מפיין עטים כנגד מי שייבא את אותם עטים ב"יבוא

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

בנסיבות המקרה שלפניו ניתן, לכורה, להניח, כי המערער קיבל טובת הנאה שבאה לו מן המשיבות. טובת ההנאה היא ברוחים אותם מפיק המערער מן המכירות של המוציאים בהם אנו דנים כאן. בנסיבות נחנה המערער מון השוק אשר פיתחו המשיבות למוציאים הנדונים. בМОבן זה מקורה של טובת ההנאה הוא במשיבות, ונitinן לומר כי היא "באה" לו מהן (ענין ליבוביץ, בעמ' 321).

כך גם במקרה שלפניו, שבו מבקש המשיב ליהנות מן השוק שפיתחה המערעתה וממן המוניטין שיצרה לסימן המסחר שלה.

10. משהגעתו למסקנה כי עומדת למערעתה עילה של עשיית עושר ולא במשפט, מתעוררת שאלת הסעד שיכולה היא לקבל במסגרת עילה זו. כידוע, נתונה לבית המשפט סמכות להעניק סעד של מניעה במסגרת עילת עשיית עושר ולא במשפט (ראו: ע"א 347/90 טודגאל בע"מ נ' ספירמן, פ"ד מז(3) 459, 479 (1993); ענין אשיר, בעמ' 484; ענין הרד, פס' 27 לפסק-הדין). במקרה שלפניו, הציע המשיב לאידיש לעורך שינוי מסוים בנעלים – הוספה פס חמישי או הוספה סימן X על גבי ארבעת הפסים. ערכית שינוי מסווג זה תפיג את הדמיון שבין הסימן על גבי הנעל לבין סימן המסחר של המערעתה. לפיכך, אילו התקבלה דעתה התייחס מציע ליתן צו מנעה קבוע שיוסור על המשיב לשוק או להפיץ את הנעלים שבמחלוקה, בעיצובן הנוכחי. צו זה יעמוד בתוקפו עד לערכית אחד מן השינויים האמורים שהציע המשיב, אז ימסרו הנעלים לידי המשיב. כאמור, הצדדים הסכימו כי עלויות האחסון של הנעלים יוטלו על אחד הצדדים לפי תוצאות התובענה – ועל-כן לפי עמדתי ראוי שאליה יושטו על המשיב. בנסיבות אלה, הייתי מציע גם שלא לעשות צו להוצאות.

המשנה לנשיה (בדימ')

הוחלט כאמור בפסק דין של השופט א' חיות.

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

שרפט

שרפט

המשנה לנשיה (בדימ')