



## בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

24 במרס 2011  
י"ח באדר ב תשע"א

ה"פ 3768-12-10 Red Hat Inc. נ' סטארט  
קומארשל בע"מ ואח'

לפני כבוד השופטת שושנה אלמגור

### המבקשת

**Red Hat Inc.**

ע"י ב"כ עוה"ד מתי ברזם ועוה"ד אלן שנקמאן

נ ג ד

1. סטארט קומארשל בע"מ

2. אדי ניג (ניק)

ע"י ב"כ עוה"ד אלון נוקראי

### המשיבות

## פ ס ק - ד ין

ה ע ו ב ד ו ת ו ה מ ח ל ו ק ת

1. המבקשת, חברה המאוגדת בארצות-הברית, מפיצה בעולם תכנות מחשב הידועות כתכנות,, קוד פתוח,, ובכלל זה גרסאות של מערכת ההפעלה, לינוקס,, ונותנת שירות תמיכה ללקוחות. בשנת 2004 החלה לשווק את מוצריה בישראל ובשלהי 2008 הקימה משרד מקומי בארץ. משיבה 1 (להלן: ,,המשיבה"), חברה פרטית הרשומה בישראל, עוסקת אף היא בתחום טכנולוגיית המידע. משיב 2 (להלן: ,,המשיב") הוא הרוח החיה בפעילותה, מפעיל יומן רשת (בלוג) העוסק במחשבים ובאבטחת מידע (להלן: ,,הבלוג").

2. לטענת המבקשת, המשיבים מציגים בבלוג ובאתר המרשתת של המשיבה (<http://www.startcom.org>) דימויים דומים עד מאוד לסימן מסחר הרשום על שמה ולסימן מסחר מוכר היטב שלה. בהליך זה היא עותרת להצהיר כי בהצגתם הפרו המשיבים את זכויותיה בסימנים ובמוטיבים הוויזואליים, לצוות עליהם להסיר את הסימנים מאותם אתרים ומפרסומיה המסחריים בתחום התכנות המופצות בקוד פתוח ומערכות ההפעלה, לינוקס – ולחדול מלהשתמש בהם בעתיד. כמו־כן היא מבקשת להורות למשיבים להציג דיווח על המוצרים ועל השירותים שמכרו ושסיפקו למשתמשי לינוקס, כל עוד השתמשו בסמלילים ולפרט את ההכנסות שנתקבלו אצלה ממכירתם. עילות התביעה שהמבקשת מתבססת עליהן הן הפרת סימן מסחר רשום וסימן מסחר מוכר היטב, גנבת עין, עשיית עושר ולא במשפט והפרת חובות חקוקות אגב פגיעה במוניטין שלה.

ד ין

### **סימן מסחר רשום**

3. בעלות על סימן מסחר רשום מפקיעה את הסימן מנחלת הכלל (ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 888 [2004] (להלן: ,,פרשת טוטו זהב")). סעיף 46א לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: ,,הפקודה") קובע כדלקמן:



## בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

24 במרס 2011  
י"ח באדר ב תשע"א

ה"פ 3768-12-10 Red Hat Inc. נ' טטארט  
קומארשל בע"מ ואח'

„רישומו 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 [סימני המסחר – ש' א].“

המבקשת, ועל כך אין עוררין, היא בעלת סימן מסחר רשום שאותו היא מכנה 'Shadow Man' או, איש המסתורין: איור שבו נראה ברנש חובש בזווית אלכסונית מגבעת אדומה רחבת תיתורה בסגנון, פדורה' המכסה חלק מפניו (סימנים רשומים מס' 133565, 133566 ו-133567). לתצהיר שהוגש בתמיכה להמרצת הפתיחה צורף לקט תדפיסים מתוך אתר האינטרנט של המשיבה, ממסך הכניסה למערכת ההפעלה שהיא מפיצה ועוד (נספח ב). ניתן למצוא בו (עמ' 3–11, 17, 20) סמליל המציג מגבעת שחורה עטורה בסרט כחול אשר מונחת באלכסון על ריבוע התוחם מעגל שבתוכו שני חצים (להלן: „סמליל המשיבה“).

איור נוסף שניתן למצוא בנספח ב לתצהיר מטעם המבקשת, הכולל גם עמודים מתוך הבלוג ומן העמוד המוקדש למשיב ברשת החברתית, טוויטר', הוא של ראש דמות המרכיבה משקפי שמש וחבושה מגבעת מוקפת בסרט המכסה את מצחה (עמ' 1–2, 12, 18–19). זהו סמליל שבו השתמשו המשיבים בעבר. לבקשת המבקשת הוא הוחלף עוד לפני הפנייה לערכאות, אך הסמליל שבא במקומו אף הוא לא היה לרוחה. משהוסר מפרסומי המשיבים, אין הסמליל הישן נזכר בפירוש בכתב המרצת הפתיחה, וזו מתייחסת לחליפון, אשר תואר לעיל.

4. כדי להכריע בשאלה האומנם הפרו את המשיבים את סימן המסחר של המבקשת נפנה, ראשית, לשאלה מהי הפרה. זו מוגדרת בפקודה, בין היתר, כך:

„[...] שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך –

(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם

נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;

“[...]

(סעיף 1)

על-פי סעיף 64 לפקודה, עצם העובדה שסימן המסחר רשום היא ראייה לכאורה לתוקף הרישום המקורי (ראו ע"א 45/08 מיגדוד בע"מ נ' גייל [פורסם במאגרים, 2010] [להלן: „פרשת מיגדוד“], פסקה 25). במקרה דנן לית מאן דפליג שרישום סימן המסחר, איש המסתורין' תקף. כמו-כן, הטוען להפרת הסימן איננו נדרש להוכיח כי הסימן המפר גורם להטעיית הציבור כאשר מדובר בסימן זהה לסימן המסחר הרשום (רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ, פ"ד (נא) 310, 313 [1997]) – אך לא כך הוא במקרה שלפניי. ברע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד (נז) 438, 450 (2003) [להלן: „פרשת טעם טבע“] נקבע:

„[...] בדומה לתכליתן של הוראות אחרות המונעות שימוש בשמות בעלי דמיון לשמות קיימים, אף תכליתו של ההסדר בעניין הפרת סימני מסחר הינה כפולה: הגנה על הציבור מפני הטעיה, מחד, והגנה על היחיד מפני פגיעה בקניינו



## בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

24 במרס 2011  
י"ח באדר ב תשע"א

ה"פ 3768-12-10 Red Hat Inc. נ' סטארט  
קומארשל בע"מ ואח'

ובמוניטין שרכש, מאידך [...] לפיכך אף בתביעות הפרה נדרש התובע להוכיח כי הסימן האחד דומה לאחר עד כדי הטעיית הציבור. הבחינה תיעשה ביחס לאנשים בעלי היגיון רגיל, הנוהגים בשקידה סבירה [...]."

5. לעזרתנו בא מבחן שהתגבש בפסיקה. כדברי בית המשפט העליון בפרשת מיגדור –

„[...] מטרתו לבחון האם הצרכן הסביר יוטעה לחשוב כי מקור שני סימני המסחר הינו זהה, לאור הדמיון בין השניים. המבחן כולל שלושה רכיבים העומדים זה לצד זה ומשתקללים לבסוף לכלל הכרעה. המבחן נפתח בבחינה ממוקדת של הסימן דהיינו מבחן העין, החזות והפרטים המבחינים ומבחן הצליל; הוא נמשך בבחינת הקונטקסט של הסימן דהיינו מבחן חוג הלקוחות, מבחן סוג הטובין ומבחן צינורות השיווק; ולבסוף מבחן כולל הבוחן את יתר הנסיבות העשויות להשפיע על שאלת ההטעיה [...]”.

(פסקה 26; כן ראו ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' שגב [פורסם במאגרים, 2006] [להלן: „פרשת יוניליוור“]; ע"א 4116/06 Gateway Inc נ' פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ [פורסם במאגרים, 2007]; פרשת טעם טבע, עמ' 451)

לשלושת מרכיבי המבחן הקלסי מצטרף אחד נוסף, המכונה „מבחן השכל הישר“:

„[...] בבסיסו של מבחן זה עומדת העובדה כי לעתים מגלם סימן המסחר מסר רעיוני כלשהו, מעין אומנות קונספטואלית. במצבים כאלה יש להשוות את מידת הדמיון בין הרעיונות המועברים על-ידי שני הסימנים. במקרים שבהם המסר הרעיוני העומד בבסיס סימנו של הנתבע זהה, או דומה, מהותית לזה העולה מסימנו של התובע, עשוי בית-המשפט לראות בכך הפרה אף אם הסימנים שונים זה מזה בחזות ובצליל [...]”.

(פרשת טעם טבע, עמ' 453; ראו גם פרשת יוניליוור, פסקה 9)

אבחן אפוא את הסימנים לפי המבחנים שפורטו לעיל.

6. המבקש להעמיד את הסימנים למבחן המראה, עליו לזכור:

„[...] קביעת קיומו, או היעדרו, של דמיון תיעשה תוך השוואת שני הסימנים בשלמותם אף כאשר כוללים הסימנים רכיב משותף שהינו תיאורי במהותו [...]. אין מדובר בהשוואה מדוקדקת של כל הברה בנפרד, שהרי אדם המכיר היטב את שני הסימנים ממילא איננו צפוי להתבלבל ביניהם. תחת זאת יש ליתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים תוך מתן דגש לכך שזיכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם [...]”

(פרשת טעם טבע, עמ' 451; ההדגשה שלי; כן ראו פרשת יוניליוור, פסקה 16; ע"א 1677/05 Deutsche telekom AG נ' E! Entertainment Television Inc)



## בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

24 במרס 2011  
י"ח באדר ב תשע"א

ה"פ 3768-12-10 Red Hat Inc. נ' סטארט  
קומארשל בע"מ ואח'

[פורסם במאגרים, 2006]

האיורים שבסימן המסחר של המבקשת (ראו נספח א לתצהיר מטעמה) ובסמליל המשיבה אינם זהים, והרושם הראשוני שיצרה בעיניי השוואה בין שניהם הוא כי הצרכן הסביר אינו עלול לחשוב בטעות כי מקור שני הסימנים חד הוא. כאשר מציבים את השניים זה לצד זה ניכר הדמיון בדימוי המגבעת ותו לא. ההבדל הבולט הוא שהכובע המאויר בפרסומי המשיבים מלוכסן לא על מצחה של דמות אנושית כי אם על פינתו של מצולע. במרכז האיור חץ לבן המצביע ימינה ואליו נכנס חץ נוסף, קטן ממנו. סביב השניים עיגול ירוק, ומסביב לו – הריבוע הכחול שעליו שמוטה המגבעת. הכובע שלראשו של, איש המסתורין אדום, כשמה של המבקשת, ומעוטר בסרט שחור. לעומת זאת, בפרסומיהם של המשיבים המגבעת שחורה והסרט שסביבה כחול.

זאת ועוד: לא ניתן לומר כי סמליל המשיבה מעביר לצופה את אותו המסר שסימנה הרשום של המבקשת מכיון להעביר. מרחיק לכת יהיה לטעון כי הריבוע, העיגול הכלוא בתוכו וראשי החצים משדרים מסתורין וכיוצא באלה תכונות, כשם שאי־אפשר לטעון – אם, כלשונו של בית המשפט העליון, באמנות (או באומנות) עסקינן – שחבצלות המים בציוור האימפרסיוניסטי של הצייר מונה כמוהן כשלושה קווים גאומטריים כחולים בציוור מופשט של האמן מונדריאן, רק משום ששתי היצירות מתארות נוף מימי.

7. ככל שהדברים אמורים במבחן חוג הלקוחות וצינורות השיווק, יש לברר אם נתקיימו הדרישות שמציבה הסיפה לסעיף־קטן (1) להגדרת „הפרדה“, לאמור: האם הטובין ששני הצדדים מציעים הם מאותו הגדר.

„[...] בבואנו להכריע האם טובין הנם מאותו הגדר, עלינו לבחון את המטרות שלשמן משמשים הטובין, מידת התחרות ביניהם, ערוצי השיווק, אופני השיווק, אופי הטובין והרכב הטובין. מבחנים אלו רחבים וגורפים, כך שיש ליישם בקפידה יתרה.“

(עמיר פרידמן סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט  
משווה כרך א 399 [מהדורה שלישית, 2010])

בפרשת טנעם טבע נפסק:

„[...] מבחן חוג הלקוחות מורכב משני עניינים משלימים: האחד, אם המוצרים פונים לאותו חוג לקוחות; השני, כיצד משפיעה זהותם של הלקוחות הנוהגים לרכוש את הסחורה על הסיכוי להטעיה. ככל שמדובר בחוג לקוחות מצומצם ומובחן, בעל כושר הבחנה מפותח יותר, כך פוחתת סכנת ההטעיה [...]“.“

(עמ' 453)

ובפרשת טוטו זהב נאמר:

„בעידן שבו המגמה הכללית בעולם המסחר הינה לאחד אספקת טובין עם שירותים קרובים ושאינם קרובים לאותו טובין, אף אין לפרש את המונח, אותו



## בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

24 במרס 2011  
י"ח באדר ב תשע"א

ה"פ 3768-12-10 Red Hat Inc. נ' סטארט  
קומארשל בע"מ ואח'

הגדר' בצורה דווקנית וצרה. כך, בשנים האחרונות, בהתחשב בהתפתחויות שחלו בסחר הבינלאומי ובפריצתן של חברות מסחריות מתחום מסחרי אחד לאחר, תוקנה הפקודה באופן שבו הורחבה ההגנה לסימני מסחר, מוכרים היטב' גם כאשר הטובין אינם מאותו הגדר. בנסיבות מסוימות אין נפקא מנה אם בעל סימן המסחר מספק טובין, ואילו הגורם האחר, העושה שימוש בסימן המסחר, הינו נותן שירות בקשר לטובין מאותו סוג. השאלה שצריכה להישאל היא אם מצויים אנו באותה, משפחה מסחרית שבמסגרתה מתקיים החשש שהצרכן יסיק שקיים קשר בין בעל הסימן הרשום לעושים בו שימוש או על חסות מטעמו של בעל הסימן הרשום. המשפחה המסחרית צריכה להיות מוגדרת ממקרה למקרה, בהתאם למבנה השוק והשחקנים הפועלים בו [...]"

(עמ' 894-895; ראו גם פרשת מיגדור, פסקה 33)

בענייננו סבורתני כי תחומי העיסוק של שני הצדדים הם מאותו הגדר, ואנמק:

יניב ליבוביץ', מנהל אזור אגן הים התיכון של המבקשת (להלן: „ליבוביץ'"), העיד כי המבקשת היא „חברת הקוד הפתוח והלינוקס הגדולה בעולם" (עמ' 6 לפרוטוקול הדיון, שורה 28; עוד ראו עמ' 7, שורה 18; עמ' 11, שורות 11-12) וכי בישראל נע מספר לקוחותיה סביב 600 (עמ' 7, שורות 6-10). המשיבים לא הוכיחו אחרת, ואף בא-כוחם השווה אותה ל„מיקרוסופט" (עמ' 5, שורה 12). גם לא עלה בידי המשיבה, המציגה את עצמה כחברה שעיקר עיסוקה בתחום אבטחת המידע המשמשת גורם מאשר לתעודות דיגיטליות, להוכיח את טענתה (סעיף 3 לסיכומיה) כי אינה פועלת כלל בתחום הקוד הפתוח. די לקרוא את המובאות שלהלן בשביל לקבוע זאת.

בעמוד המציג את פעילותה של משיבה 1 באתר [startcom.org](http://startcom.org) נכתב, בין השאר:

"StartCom is the producer and vendor of the **StartCom Linux** operating systems, operates the **StartCom Certification Authority** and **MediaHost™** since 1999. Most solutions provided by StartCom are based on Open Source technology and open standards. StartCom stands for a free and open, but also private and secure computer and Internet experience! [...]"

(נספח ב לתצהיר ליבוביץ', עמוד שני)

ומערכות ההפעלה שהיא מספקת תוארו כהאי לישנא:

"[...]"

The **StartCom Linux** operating systems are based on the Red Hat Enterprise and Fedora source code, each modified with **reliability**, **security** and **efficiency** in mind, to fit the tasks assigned to each flavor of the StartCom Linux. In order to



## בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

24 במרס 2011  
י"ח באדר ב תשע"א

ה"פ 3768-12-10 Red Hat Inc. נ' סטארט  
קומארשל בע"מ ואח'

choose the StartCom Linux version for your needs, check out our **Products and Distributions** page."

(שם; ההדגשה בקו – שלי)

כאן המקום לחדד ולהטעים, כפי שמצאו נציגי המבקשת לנכון פעמים רבות במהלך הדיון (עדות ליבוביץ' בעמ' 6, שורות 28–30; עמ' 14, שורות 10–14), כי המבקשת אינה באה בטרוניה על כך שהמשיבה מפיצה את מערכת ההפעלה. מטבע הדברים, תכנות שקוד המקור שלהן פתוח נועדו להפצה חופשית ולפיתוח מצד כלל המשתמשים בהן, והמודל העסקי שלפיו פועלות המפיצות את גרסאותיהן השונות באופן מסחרי מבוסס על הפקת רווח ממכירת מוצרים ושירותים נלווים.

המשיבה טוענת כי אינה מציעה שירותים נלווים למערכות ההפעלה שהיא מספקת, ואילו לדברי ליבוביץ', הנפקת תעודות דיגיטליות אינה אחד מעיסוקיה של המבקשת (עמ' 6, שורות 23–25). בתצהירו הצהיר:

„איני מכיר את חברת Start Commercial Ltd. ואת מר אדי ניג אשר, כך נמסר לי, עומד מאחוריה. גלשתי באתר בכתובת [www.startcom.org](http://www.startcom.org) ובבלוג של מר אדי ניג, וברור כי הנ"ל פעילים בתחום התוכנות ומערכות ההפעלה, בקוד פתוח (לינוקס). קרי – בתחום שהוא משיק, משלים ו/או חופף לתחומי הפעילות של Red Hat."

(סעיף 18)

ובחקירתו העיד:

„כשגלשתי באתר ראיתי דבר אחד ברור מאוד: המשיבה נותנת שירותי לינוקס בדיוק כמו שנותנת חברת קוד פתוח כמו המבקשת. [...] כשנכנסתי לאתר ראיתי פעילות שמקבילה לפעילות של המבקשת."

(עמ' 14 לפרוטוקול, שורות 1–6; ההדגשה שלי)

שוכנעתי אפוא כי לקוחותיה של המבקשת ואלה של המשיבים הם קהלים דומים, וכך גם צינורות השיווק של הצדדים. הן המבקשת הן המשיבה עוסקות, במידה כזו או אחרת, במערכת ההפעלה, לינוקס', ואין נפקא מנה אם המשיבה מתמקדת, כטענתה, באבטחת מידע ואינה מספקת שירותי תמיכה למשתמשי התכנה.

8. אשר ליתר נסיבות העניין – כפי שכבר ראינו, המשיבה משתמשת בשמה המפורש של המבקשת כאשר היא כותבת שמערכת ההפעלה שהיא מציעה מבוססת על מערכת ההפעלה שלה ועל קוד המקור של מיזם, פדורה'. עם זה, יצוין כי פעמים מצטרף לסמליל המשיבה שמה, שמן הסתם שונה תכלית השינוי משמה של המבקשת.

כדי לתמוך בטענתם שהכובע המופיע בסמליל המשיבה אינו מרמז בהכרח על קשר למבקשת, טענו המשיבים להגנתם כי המונחים "black hat" (המסמל האקרים, „רעים", הפורצים למחשבים, מפיצים וירוסים וכיוצא באלה), "white hat" ו"blue hat" (המסמלים האקרים, „טובים", התרים אחר כשלים בתכנה ופרצות באבטחה כדי להתריע עליהם),



## בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

24 במרס 2011  
י"ח באדר ב תשע"א

ה"פ 3768-12-10 Red Hat Inc. נ' סטארט  
קומארשל בע"מ ואח'

שכיחים בטרמינולוגיה של אבטחת המידע. הגם שליבוביץ אישר בחקירתו (עמ' 14 לפרוטוקול, שורה 30–עמ' 15, שורה 1; עמ' 18, שורות 18–19) כי הללו שגורים בתחום, לא ברור במה הטענה אמורה להועיל, הואיל ובסמליל החדש ניתן לחזות אך ורק בהקשרה של לינוקס, בעוד דווקא בחלק המוקדש לאבטחת מידע הוא איננו בנמצא (נספח ב לתצהיר ליבוביץ; כן ראו סעיפים 17–18 לסיכומי המשיבים) – מה גם שהמגבעת אצלה אינה לבנה ואינה כחולה, אלא שחורה.

9. אם כן, צלע אחת של המבחן המשולש מורה על זיקה מסוימת בין המבקשת ובין המשיבים, בכל הנוגע לקהל הלקוחות ולצינורות השיווק. אולם את המשקל המשמעותי יש להעניק למבחן המראה, שתוצאתו היא כי בין סמליל המשיבה ובין, איש המסותריין אין מתקיים דמיון מטעה.

אעיר, במאמר מוסגר, כי בחינה של סימנה הרשום של המבקשת מול הסמליל הישן מחייבת את המסקנה שהשניים דומים זה לזה עד כדי כך שציבור הצרכנים עלול בהחלט לטעות ולסבור כי המוצרים או השירותים שהמשיבה מציעה הם אלה של המבקשת – אבל כזכור, לא על הסמליל הישן נסבה המרצת הפתיחה.

10. ברע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ (פורסם במאגרים, 2010) מורנו בית המשפט:

[...] עשויים להיות מקרים בהם לא קיים חשש כי הציבור יטעה בין שני סימני המסחר במובן זה שהוא יחשוב כי מדובר באותו סימן מסחר, ועדיין יש לומר כי קיים דמיון מטעה. מצב כזה יתקיים כאשר ביסוד שני הסימנים ניצב, רעיון זהה, אף אם ייצוגו הגרפי שונה, כך שקיים חשש סביר כי הצרכן יטעה לחשוב שהסימן המפור הוא וריאציה או חידוש של הסימן המוגן (עניין טעם טבע, עמ' 453; ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' שגב (השופטת ברלינר) [...]). השאלה מתי קיים דמיון מטעה בשל זהות רעיונית אינה תמיד פשוטה. יש להיזכר שלא להרחיב יתר על המידה את ההגנה הניתנת לסימני מסחר, כך שהיא תתפשט על כל מוטיב או מצג רעיוני בהם נעשה שימוש בגדר סימן המסחר. המבחן הוא האם הדמיון הרעיוני אן הקשר האסוציאטיבי מקימים חשש כי הצרכן יסבור שמקורם של שני הסימנים אחד הוא. ההכרעה בשאלה זו צריכה להיעשות תוך הסתייעות, בין היתר, במבחנים המוכרים לנו מן המבחן המשולש, כגון חוג הלקוחות בו מדובר ויתר נסיבות העניין.

(פסקה 9; ההדגשה שלי)

לדידי, אין מקום להרחיב יתר-על-המידה את ההגנה המוענקת לסימן המסחר כך שתתפרס גם על המגבעת כמוטיב נפרד, מה עוד שצורת המגבעת בסימנה של המבקשת אינה לזו של הכובע המופיע בסמליל המשיבה, ומשכך אין בידי לקבל את טענת המבקשת כי באמצעות הסמליל הפרו המשיבים את סימנה הרשום. אשר-על-כן יש להידרש לטענותיה האחרות של המבקשת בענייננו.

סימן מסחר מוכר היטב



## בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

24 במרס 2011  
י"ח באדר ב תשע"א

ה"פ 3768-12-10 Red Hat Inc. נ' סטארט  
קומארשל בע"מ ואח'

11. סימן המסחר של המבקשת מציג את, איש המסתורין' ואת הכובע שלראשו כחטיבה אחת. ואולם המבקשת מבקשת להרחיק מעבר לכך ולקבל כי המגבעת לבדה, דימוי שאותו לא רשמה כסימן נפרד, קנתה לה שביתה בתודעת העוסקים בטכנולוגיית המידע ובקוד הפתוח (סעיף 12 לתצהיר ליבוביץ'; עמ' 9–10 לפרוטוקול). בעולמות הללו, לשיטתה, המגבעת היא „סימן מסחר מוכר היטב” שלה. את טיעוניה היא מבקשת לסמוך גם על דוקטרינת הדילול ("dilution"), באשר להשקפתה, המשיבים רוכבים על גב המוניטין הטובים שיצאו לה בעודם מדללים ומקלישים את משמעות הסימן.

בהסכם שמכוחו הוקם ארגון הסחר העולמי, אשר נחתם בשנת 1995, התחייבה מדינת ישראל להתאים את חוקיה לדרישות שהוצבו בהסכם הטריפס ( Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ) (Including Trade in Counterfeit Goods) (ראו המבוא להצעת חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני – התאמה להוראות הסכם הטריפס, התשנ"ט–1999, ה"ח הממשלה 524, 524). אחד החידושים שהונהגו בתיקון הראשון בפקודה, משנת 1999, היה המושג „סימן מסחר מוכר היטב”, המוגדר בסעיף 1 לפקודה בזו הלשון:

„סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה [באיגוד להגנת הקניין התעשייתי מכוח אמנת פריס בדבר הגנת הקניין התעשייתי או בארגון הסחר העולמי – ש' א'], תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מסחר מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק”.

(ההדגשה שלי)

לפי סעיף 46א(א) לפקודה –

„סימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן לענין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לענין טובין מאותו הגדר”.

חשוב לתת את הדעת לכך שהסעיף מחייב, באופן ספציפי, כי הסימן יהא מוכר היטב במדינת ישראל (ראו ע"א 9191/03 V&S Vin Spirit Aktiebolag נ' אבסולוט שוד בע"מ, פ"ד נח(6) 869, 878 [2004] [להלן: „פרשת אבסולוט שוד”]).

12. הפרת סימן מסחר, נוסף על מה שצוטט לעיל, היא גם שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך –

„[...] בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן או לענין טובין מאותו הגדר”.





## בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

24 במרס 2011  
י"ח באדר ב תשע"א

ה"פ 3768-12-10 Red Hat Inc. נ' סטארט  
קומארשל בע"מ ואח'

(סעיף 1 לפקודה, סעיף-קטן (3) להגדרת „הפרה“)

ובדברי ההסבר להצעת החוק לתיקון הפקודה הובהר:

[...],

סימן מסחר מוכר היטב הוא סימן מסחר שרכש לעצמו מוניטין רב ומוכח בישראל.

אמנת פריס אמנם לא מפרטת את המבחנים לקביעה מהו סימן מסחר מוכר היטב, אולם סעיף 16(2) להסכם הטריפט דורש, בין היתר, התחשבות במידת ההכרה של הסימן בחוגים הרלוונטיים, כלומר בחוג הלקוחות שאליו מכוון סימן המסחר, וכן מודעות שהיא תוצאה של מאמצי שיווק של סימן המסחר. שני אלה לא מהווים רשימה סגורה, וההגדרה מאפשרת להתייחס גם לקריטריונים נוספים בבחינת השאלה האם מדובר בסימן מסחר מוכר היטב.

[...]

(עמ' 534–535; ראו גם פרשת אבסולוט שזו, עמ' 880)

13. בפרשת אבסולוט שזו ציין בית המשפט את הגורמים שיש להתחשב בהם, כעולה מן הספרות המקצועית, בטרם נשיב על השאלה מהו סימן מסחר מוכר היטב:

[...] דרגת מוכרותו של הסימן; מידת השימוש בו ומשכה; מידת הפרסום שניתן לו ומשכו; ההיקף הגאוגרפי של גורמים אלה; דרגת ייחודיותו הטבעה או הנרכשת של הסימן; מידת השימוש בסימנים דומים על-ידי צדדים שלישיים; אופי הטובין או השירותים וערוצי הסחר לטובין או לשירותים הנושאים את הסימן; המידה שבה מוניטין הסימן מסמל טובין איכותיים; מידת הערך המסחרי המיוחס לו [...].

(עמ' 881)

נספח א לתצהירו של ליבוביץ' מציג דוגמאות לפרסומים, לעמודים באתרי אינטרנט, למודעות, לכתבות בעיתונות ועוד – שבכולם בולט, איש המסתורין' חבוש המגבעת. כפי שציין:

Red Hat, גם ממנת פרויקט קוד פתוח בשם זה (*Fedora*), שמטרתו לקדם התפתחות תוכן חינוכי בקוד פתוח, ולהראות שחדשנות היא אפשרית בעזרת שימוש בתהליכים פתוחים ופורומים ציבוריים, ובבעלותה, כך נמסר לי, סימני מסחר לגביו.

(עמ' 12 לתצהירו, הערת שוליים 2)

בחקירתו הנגדית הרחיב:



## בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

24 במרס 2011  
י"ח באדר ב תשע"א

ה"פ 3768-12-10 Red Hat Inc. נ' סטארט  
קומארשל בע"מ ואח'

[...] פרויקט האופן-סורס שהוא במאה אחוז בבעלותנו, והוא הגדול בעולם, הוא פרויקט פדורה. ופה בעצם מגיע החיבור בין סוג הכובע, שנקרא פדורה – שאין עוררין על כך ש(פרויקט), פדורה' הוא בבעלות רד-האט – ובסופו של דבר, אנחנו את הכובע הזה מקבלים, הוא חלק אינטגרלי ממסורת החברה. אגב, בטקסי סיום או בטקסי חניכה כאלה ואחרים, חלק מאותו מוטיב של טקס סיום – כמו שבצבא מקבלים כומתה, ברד האט' מקבלים כובע שנקרא פדורה."

(עמ' 10 לפרוטוקול, שורות 10–16; כן ראו סעיף 12 לתצהירו)

וכשנשאל אם המבקשת מכרה אי-פעם מוצר שעל-גביו הופיעה רק המגבעת כסמליל שתק תחילה, ואחר סיפר:

„אנחנו עושים הרבה מאוד אירועים והרבה מאוד כינוסים מקצועיים ושיווקיים בישראל. [...] בסופו של דבר, השימוש בכובע, ככובע בעצמו, הוא חלק ויזואלי שמזוהה עם החברה. ואתן לך דוגמה. לפני כשנתיים המבקשת רכשה חברת סטרט-אפ ישראלית [...]. במסגרת הרכישה שנעשתה לחברה, כל עובדי החברה באו והסתובבו עם הכובע, בפני עצמו, וזה גם פורסם בעיתונות. כלומר החיבור של הכובע, הפדורה, הרד האט, אותו שרלוק הולמס שאנחנו מדברים עליו, שזה סוג הכובע – הוא בהחלט זוהה כרד האט."

(עמ' 8 לפרוטוקול, שורה 32–עמ' 9, שורה 8)

כמו-כן העיד כי החברה מחלקת את הכובע – ללא הסמליל – כמתנה ללקוחותיה (עמ' 9, שורות 26–27; עמ' 10, שורות 1–4; דוגמאות ראו בנספח א לתצהירו). עם זאת, כשנתבקש לאשר כי בשנת 2007 רשמה המבקשת את המילה 'Fedora' כסימן מסחר לא ידע להשיב (עמ' 11, שורות 18–28).

יש להדגיש: לא על נקלה יצליח בעל סימן מסחר להוכיח כי הוא מחזיק בסימן מוכר היטב, ולא בכדי יזכה מי שעלה בידיו לעשות זאת לקבל זכות שימוש ייחודית בסימן.

„על מנת לזכות בהגנה הרחבה המועננת לסימני המסחר המוכרים היטב, על בעל הסימן להוכיח תחילה את אופיו המבחין הנרכש של סימנו הרשום. על מנת להוכיח את אופיו המבחין הנרכש של הסימן יש להגיש ראיות המבססות את אופי, תקופת, מהות, היקף ומטרת השימוש שנעשה בסימן המסחר, אשר הובילו לזיהוי אבסולוטי של הסימן על ידי ציבור הצרכנים הרלוונטי. לאחר הוכחת אופיו המוכר היטב של הסימן המקורי הרשום, על בעל הסימן להוכיח, בנוסף, שהשימוש בסימן של המתחרה עלול לפגוע בו או לדלל את כוחו המאבחן של סימנו הרשום, כתוצאה מהקשר התודעתי שייוצר בקרב הציבור בין הסימן בו משתמש המתחרה לבין המוניטין הנרכש של בעל הסימן המוכר היטב."

(פרידמן, עמ' 115)



## בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

24 במרס 2011  
י"ח באדר ב תשע"א

ה"פ 3768-12-10 Red Hat Inc. נ' סטארט  
קומארשל בע"מ ואח'

מגבעת פדורה אינה סימן המזוהה במקומותינו עד כדי כך שניתן לומר עליו בוודאות כי הוא מצוי בהכרתו של בית המשפט במידה כזאת שתפטור מן הצורך בהוכחת הטענה שהוא ומשמעותו מוכרים היטב (ראו פרידמן, עמ' 125). נחרץ ככל שיהא ליבוביץ' בדעתו, עמדת המבקשת אינה הולמת את ראיותיה להוכחת אופייה המבחין של המגבעת בקרב ציבור הצרכנים הרלוונטי, שדלותן ניכרת בעליל. זולת דבריו של מנהלה באגן היס התיכון, לא הוצגו לי כל סקר, מחקר שוק, עדות צרכן או הוכחה משכנעת אחרת שיצביעו על היקף השימוש בסימן ויתמכו בטענה שדימוי המגבעת בפני עצמו תקע יתד בתודעת הלקוחות הנוגעים לעניין וכיום הם מזהים אותו זיהוי מוחלט עמה ועם מוצריה. למותר לציין שבעדותו של ליבוביץ' – עדות יחידה של עד מעוניין – לא סגי כדי להרים את המבקשת מעל לרף, כל שכן להוכיח את אופיו המוכר היטב של הכובע כסימן המסמל ומייצג אותה. יתר-על-כן, אם אכן הראיות להוכחת שכיחותו של הזיהוי זמינות כל-כך, כטענת המבקשת (ראו דברי בא-כוחה בעמ' 3 לפרוטוקול, שורות 10–12), הימנעותה מהבאת אחת כזאת, דוגמת עדות מפי משתמש תמים ונטול פניות, חייבת לפעול לחובתה במאזן הראיות. ואמנם, כאשר הגיעה החקירה לנקודה זו נשמע ליבוביץ' מהוסס מעט יותר:

ש,, : אתה חותם על תצהיר פה, לחברה מבוססת ורצינית, רד האט' – המיקרוסופט של הקוד הפתוח – על כמה לא בסדר הנתבעת. והנתבע. אתה חשבת אולי טיפה לגלוש בתוך האתר, או לבקש ממנהלת מחלקת סימני מסחר, שתוציא בשבילך כמה תלונות, ככה, על שימוש מפר, בתחום משיק, אנשים שהובאו? לא חשבת? שזה יכול להיות רלוונטי?  
ת: לא... בעיניי, נושא ההטעיה הוא... לא, לא חשבתי, התשובה היא, לא, לא חשבתי. עם זאת, נושא ההטעיה, בעיניי הוא ברור מאוד. על אותו משקל."

(עמ' 17, שורות 7–12)

אני קובעת כי המבקשת לא הרימה, ולו כזית, את נטל הוכחת הטענה שמגבעת בסגנון פדורה היא בבחינת סימן מסחר מוכר היטב בישראל.

14. למושג הדילול נתן בית המשפט העליון את דעתו בע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3) 276, 282 (1998) (להלן: ,,פרשת קרדי"):

...,, [השימוש במוניטין של עסק מפורסם, שפרסומו חוצה גבולות, על-ידי גורם זר לשם קידום עסקיו שלו הוא בבחינת תחרות בלתי הוגנת. סימני מסחר, אשר רכשו לעצמם הכרה בין-לאומית ומוניטין בעלי עוצמה כה גדולה עד שהם חורגים מעבר למוצרים הספציפיים שבהם עוסק בעל סימן המסחר, ראויים להגנה בדיון. השימוש בסימן המפורסם אינו הוגן משני היבטים לפחות – ראשית, המשתמש בסימן המסחר קוצר פירות של מוניטין שעליהם לא הוא טרח. הוא נהנה, ללא הצדקה, מהיתרון שמקנה לו השימוש בסימן המסחרי המפורסם. שנית, ניצול המוניטין טומן בחובו פגיעה אפשרית בבעליו החוקיים של סימן המסחר, בגלל פייחות 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



## בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

24 במרס 2011  
י"ח באדר ב תשע"א

ה"פ 3768-12-10 Red Hat Inc. נ' סטארט  
קומארשל בע"מ ואח'

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.

(עמ' 282, כפי שצוטט גם בדנ"א 10639/06 TEA BOARD INDIA נ' DELTA (פורסם במאגרים, 2008) [להלן: „פרשת טייבורד אינדיה“], פסקה 11)

אליבא דפרידמן, על המבקש לבסס תביעתו על דוקטרינת הדילול להציג הוכחות לקיומם של ארבעה תנאים מצטברים: (א) הסימן מוכר היטב בישראל; (ב) עצמתו חורגת מעבר למוצר הספציפי ויש לה תדמית עצמאית; (ג) הסימן המדלל לכאורה נועד לקדם את עסקי המתחרה בדרך של תסמיק, הקשר, ביזוי, קונוטציה או יניקה מהמוניטין של בעל הסימן המוכר היטב; (ד) אותו סימן נבחר בנסיבות החורגות מן ההתנהגות האובייקטיבית הראויה על-פי כללי התחרות ההוגנת. הפירוש שיינתן לאותם תנאים יהיה דווקני ונוקשה (עמ' 115). המבקשת כאן, אשר טוענת כי המשיבים נהנים מהמוניטין שבנתה לעצמה, כשלה בניסיונה לשכנע כי המגבעת גופה היא סימן מסחר המוכר היטב במדינת ישראל. בפרשת טייבורד אינדיה, בעקבות פרשת קרד, נדרש שהעסק מבקש ההגנה יהיה מפורסם וחוצה גבולות. כפי שצוטט לעיל יותר מפעם אחת, המשיבים עצמם מציבים את המבקשת בשורה אחת עם ענקיות התכנה העולמיות, כך שתנאי זה התקיים, אך מכל מקום, המבקשת לא השכילה להוכיח את קיומו של התנאי השני: כי חוזקו של דימוי המגבעת ניתק זה מכבר את הקשר בינו ובין מוצר כזה או אחר.

15. המבקשת קובלת גם על תצלום מן הצוואר ומעלה של המשיב, המרכיב משקפיים כהים וחובש כובע דומה לזה המופיע בסמליל המשיבה (נספח ב לתצהיר ליבוביץ', עמ' 16). התצלום אינו משמש סימן מסחר של המשיבה, ואין לשלול את זכותו של המשיב להצטלם, גם אם על ראשו גולשת מגבעת, ולפרסם את התמונה בבלוג שלו.

### גנבת עין ועשיית עושר

16. תביעת המבקשת בעילה של גנבת עין נסמכת על חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט–1999, שסעיף 1(א) לו קובע:

„לא יגרום עווסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר.“

כאמור, ההגנה על סימני המסחר באה לשרת שתי תכליות, והלכה היא כי אף על המבקש להוכיח קיומה של עוולת גנבת העין לדלג מעל שתי משוכות: הוכחת קיומם של המוניטין והוכחת קיומו של חשש סביר להטעיית הציבור. ברם להבדיל מן הבדיקה כאשר העילה היא הפרת סימן מסחר, המתמקדת אך ורק בשאלת קיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם, הכרעה בטענה לגנבת עין חורגת מהשוואת הסימנים בלבד ומחייבת לברר אם מכלול מעשיו של העוסק גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר. אותה הטעיה נוגעת לטובין שמציעים שני העוסקים – שמא יתבלבלו הלקוחות ביניהם – כך שבהקשר זה יש ליתן את הדעת גם לטיב המוצרים. גם כאן המבחנים שיש להעביר את הסימנים דרכם הם המבחן המשולש ומבחן השכל הישר (ראו פרשת טעם טבע, עמ' 450; ע"א 8981/04 מלכה – מסעדת אווזי הזהב" נ' אווזי שכונת התקווה (1997) ניהול מסעדות בע"מ [פורסם במאגרים, 2006], פסקה 12;



## בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

24 במרס 2011  
י"ח באדר ב תשע"א

ה"פ 3768-12-10 Red Hat Inc. נ' סטארט  
קומארשל בע"מ ואח'

פרשת פיקנטי, עמ' 313; פרשת מיגדור, פסקאות 51-52). כבר קבעתי שעל-פי מבחן המראה, לא נראה לי שבכוחו של סמליל המשיבה להטעות את הצרכנים באשר לזהותו של המוצר או השירות בראותם את סמליל המשיבה, בייחוד כשחוזים בו לצד שמה. משכך שוב אין להידרש ליתר יסודות עוולת גנבת העין כדי לקבוע שבמקרה זה היא לא הוכחה.

17. דימוי המגבעת כשהוא לעצמו אינו רשום כסימן מסחר, וגם לא נוכחתי שהוא סימן מסחר מוכר היטב בישראל. משלא צלחה למבקשת דרך המלך לפי דיני סימני המסחר (פרשת אבסולוט שו, עמ' 888), ולא נוכחתי שהמשיבים, באמצעות השימוש בסמליל, זכו בדבר-מה על חשבונה באופן המצדיק מתן סעד על-פי דיני עשיית עושר ולא במשפט – אין לקבל את תביעת המבקשת גם בעילה זו.

ט ו ר ף ן ב ר

18. התובענה נדחית.

המבקשת תשלם למשיבים הוצאות משפט, וכן שכר-טרחת עורך-דין בסך 10,000 ₪ (כולל מע"מ). הסכומים יישאו ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי היום, י"ח אדר ב תשע"א (24 במרס 2011).

המזכירות תשגר פסק-הדין לבאי-כוח הצדדים.

  
שושנה אלמגור, שופטת