



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

לפני: כבוד השופט יצחק ענבר

**התובעים:**  
1. TOMMY HILFIGER LICENSING LLC  
2. tommy hilfiger usa inc  
3. tommy hilfiger europe bv  
4. סי אנד שלס שיווק בע"מ  
ע"י עו"ד שגית צוברי ועו"ד איתמר שיינין

נגד

**הנתבעים:**  
1. אלעד מנחם סויסה  
2. מחסן היבואן 42 בע"מ  
ע"י עו"ד רוברטו חייט

### פסק דין

1. האם הנתבעים, העוסקים ב"יבוא מקביל" של מוצרי המותג "TOMMY HILFIGER", הפרו את סימני המסחר הקשורים למותג, או בצעו עוולות נזיקיות אחרות אגב שיווקו? אלו הן השאלות העיקריות הצריכות הכרעה בהליך שלפני.

### רקע עובדתי ודיוני

2. התובעות 1-2, חברות הרשומות בארה"ב, הן הבעלים של סימני המסחר הרשומים "TOMMY HILFIGER", "TOMMY" ומלבן דמוי דגל בצבעי לבן אדום וכחול (להלן – סמל הלוגו), כפי שנרשמו ברשם סימני המסחר בישראל בסווג 25 "הלבשה והנעלה" (מוצג א למוצגי התובעות; להלן יחדיו – סימני המסחר). סימני המסחר הם סמלי המותג הידוע בשם "TOMMY HILFIGER".

3. התובעת 4, הרשומה בישראל, והמוכרת בשמה המסחרי "סקאל", התקשרה בהסכמים עם התובעת 3, הקשורה מצידה בהסכמים עם התובעות 1-2, לפיהם הוענקה לה הזכות הבלעדית לייבא לישראל ישירות מהיצרן את מוצרי "TOMMY HILFIGER", ולשווקם בישראל. התובעת 4 מפעילה שלושה סניפים שבהם נמכרים מוצרי המותג: ברמת אביב, הרצלייה וירושלים. עד זמן מה לפני הגשת התביעה פעל סניף רביעי בגבעת שמואל.



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

4. סימני המסחר הקשורים ב"TOMMY HILFIGER" מפורסמים ומוכרים היטב לצרכן והם בעלי מוניטין חיובי ומבוסס (סעיף 5 לחוות דעתו של מר א' גרינברג מטעם התובעות). היקף הוצאות השווק העולמי של מוצרי "TOMMY HILFIGER" הנו עשרות מיליוני דולרים בשנה, והמוצרים נמכרים באלפי נקודות מכירה ברחבי העולם. מוצרי המותג מאופיינים בעיקר בקו אופנה "ספורט-אלגנט" והמדובר במותג אופנה מהבולטים בעולם בתחום זה. התובעות 1-3 הקימו, הן בישראל הן מחוצה לה, מערך הפצה סלקטיבי, באמצעותו הן מפקחות על אופן מכירת מוצרי המותג (סעיפים 10-13 לתצהירו של מר יואב בסן מטעם התובעות; להלן - בסן).

5. הנתבעים עוסקים ב"יבוא מקביל" לישראל של מוצרי "TOMMY HILFIGER" והם שותפים בבית עסק בשם "מחסן היבואן", הממוקם כיום ברח' הירקון 61 בבני ברק (להלן - בית העסק). יצוין כי בשנותיו הראשונות של בית העסק נשא את השם: "מחסן היבואן-טומי הילפיגר". בחירתם של הנתבעים בשם זה, כמו גם השימוש המסיבי שעשו בסימני המסחר של התובעות 1-2 לצורך פרסומו של בית העסק וקידום מכירותיו (ראו בהרחבה להלן), מלמדים אף הם כשלעצמם על המוניטין הרב של המותג ועל כושר המשיכה שלו לצרכן.

6. התובעות טוענות, כי הנתבעים מנהלים את בית העסק תוך הפרתם של סימני המסחר, פגיעה בקניינן של התובעות והטעיית הציבור. לטענתן, הנתבעים, תוך קצירת עמלן של התובעות, מייבאים לישראל את מוצרי המותג בייבוא מקביל ומשווקים אותם, תוך שהם מציגים את בית העסק כקשור לתובעות 1-3 ופועל תחת חסותן, כאילו הוא היבואן הבלעדי, וכאילו הסחורה הנמכרת בו זהה לזו הנמכרת בסניפיה של התובעת 4. שימוש המאסיבי של הנתבעים בסימני המסחר של התובעות מטעה את הצרכן ויוצר אצלו "זהות תודעתית" בין התובעות לבין בית עסקם של הנתבעים. שימוש החריג של הנתבעים בסימני המסחר בא לכלל ביטוי בשמו של בית העסק, באתר האינטרנט שלו, בשילוט שמחוץ לבית העסק ושבתוכו, בהפצת עלוני פרסומת ובראיונות של הנתבעים שפורסמו באמצעי תקשורת שונים. פעולות אלו, כך נטען, מהוות עוולות שונות ובהן: הפרת סימני מסחר, דילול מוניטין, עשיית עושר ולא במשפט, גניבת עין, תיאור כוזב, הטעיית צרכנים, התערבות לא הוגנת ורשלנות. נוכח האמור לעיל מתבקש בית המשפט להושיט לתובעות סעדים מניעתיים וכספיים שונים.

7. טענת ההגנה המרכזית של הנתבעים היא, כי פעילותם נעשית במסגרת "יבוא מקביל" של מוצרי "TOMMY HILFIGER", שהינו חוקי לכל עניין ודבר. הנתבעים אינם עושים שימוש



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

חריג בסימני המסחר ואינם מציגים את בית העסק כקשור לתובעות. אדרבא, בכל הפרסומים הדגישו הנתבעים כי הם מבצעים יבוא מקביל, כי היבואן הרשמי הנו "סקאל", וכי מחיריהם הנם "פחות מחצי" ממחירי היבואנים הרשמיים. זאת ועוד: בבית העסק נמכרים מותגים רבים נוספים. שימושם של הנתבעים בכינוי "TOMMY HILFIGER" נעשה אפוא לקידום שיווקם של מוצרים מקוריים הנושאים כדין את הסימן המסחרי, והוא חוסה תחת כנפיה של פקודת סימני מסחר. מטרת התביעה, כך נטען, אינה אלא לסכל את היבוא המקביל, שהנה פעולה לגיטימית לחלוטין. בד בבד עם הגשת הגנתם הגישו הנתבעים תביעה שכנגד, שבה הם מלינים על פגיעה בשמם הטוב, המתבטאת בהשמצות של התובעות לפיהן הנתבעים משווקים מוצרים מיושנים ומזויפים, על הגשתה של תלונה כוזבת למכס לפיה הנתבעים מתכוונים להבריח מוצרים לישראל, ועל הגשתה של התביעה במטרה למוטטם. מעשים אלו, כך נטען, מהווים עוולות רשלנות, התערבות לא הוגנת, תאור כוזב והוצאת לשון הרע, המזכות את הנתבעים בפיצויים.

8. בחלקו הראשון של פסק הדין אבחן את אופן התנהלותם של הנתבעים בבית העסק ואקבע את הממצאים העובדתיים הצריכים לעניין. הניתוח המשפטי ייעשה לאחר מכן.

### התנהלותם של הנתבעים ושל בית העסק

#### (א) רקע כללי

9. בית העסק של הנתבעים החל לפעול בשנת 2008 ברח' עמק יזרעאל 42 בני ברק. שטחו של בית העסק היה קטן והצפיפות רבה: "יש שני תאי מדידה כי המקום הוא קטן...לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו כשאנחנו עומדים בחזית ומשרתים את הלקוחות, בסיטואציה מאד מגוחכת, שמסביבנו פשוט יש עשרים שלושים ארבעים אנשים ערומים, שמודדים את הבגדים, אין מה לעשות, זה המקום שלנו..." (ציטוט מדברי הנתבע 1, מר אלעד סוויסה, אשר יקרא להלן: אלעד, בראיון לטלביזיה מיום 4/1/10 - מוצג יב למוצגי התובעות). בבית העסק נמכרו מספר מותגים, אך "שני המותגים שהם על הדגל שלנו" הם "טומי הילפיגר" ו"ראלף לורן" (דברי אלעד, שם). ביום 20/3/10, חודשים מספר לפני הגשת התביעה, העתיקו הנתבעים את בית העסק לרח' הירקון 61 בבני ברק, ושם הם פועלים גם היום (עדות אלעד בעמ' 46-47 לפרוטוקול).



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

### (ב) שמו של בית העסק

10. אלעד אישר בחקירתו כי למן סוף שנת 2008 ועד תחילת 2010 היה שם העסק מורכב מהתיבה: "מחסן היבואן" ולצידה התיבה: "טומי הילפיגר", לאמור: "מחסן היבואן טומי הילפיגר", (כאשר בחלק מהתקופה צוין גם המותג "ראלף לורן").  
כך, בראיון לטלביזיה מיום 4/1/10 הסביר אלעד, כי שמו של בית העסק הנו: "המחסן של טומי הילפיגר" (מוצג יב למוצגי התובעות).  
כחודש לאחר מכן, בפברואר 2010 או בסמוך לכך, השמיטו הנתבעים משם העסק את התיבה "טומי הילפיגר", וזאת על פי דרישתן של התובעות (אלעד, בעמ' 49; מכתבו מיום 22/2/10 של עו"ד בישיץ-ת/3).

### (ג) חזות בית העסק

11. בחזית בית העסק הפונה לרחוב הוצגו בתקופה הרלבנטית לתביעה שלטי הכוונה הנושאים את השם: "מחסן היבואן" ואת שמותיהם של מספר מותגים, וכיניהם השם "TOMMY HILFIGER" וסמל הלוגו.  
צבעי השלטים הם צבעי סמל הלוגו, היינו, אדום, כחול ולבן (מוצגים 21-31 למוצגי התובעות).  
החל מהמחצית השנייה של שנת 2011 הוסף לשלט הכיתוב: "בגדי מותגים בייבוא מקביל" (סעיף 15 לתצהיר הנתבע 1; וראו גם נספח ו' לכתב התביעה ועדות אלעד בעמ' 56-57).  
12. גג בית העסק כפי שנגלה לעיני העוברים ושבים נצבע בצבעי סמל הלוגו (מוצגים 11-21 למוצגי התובעות).  
13. בתוך בית העסק מופיעים על הקירות שמותיהם של מותגים רבים וכיניהם "TOMMY HILFIGER" וסמל הלוגו.  
הקירות והתקרה נצבעו בצבעי סמל הלוגו (נ/5-6/1; אלעד בעמ' 70-71).  
הוילונות של תאי המדידה נצבעו בכחול ואדום (מוצגים 31-61 למוצגי התובעות).  
בשילוט שכתוך בית העסק לא צוין בתקופה שקדמה להגשת התביעה כי מדובר ביבוא מקביל.



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

14. הנתבעים אינם כופרים בכך שצבעיהם של הגג ושל בית העסק הם אדום, כחול ולבן, אך טענתם היא, כי לתובעות אין זכויות על צבעים אלה, מה עוד שקיימות 12 מדינות שזה צבע דגלן (סעיף 16 לתצהיר אלעד).

בחקירתו הנגדית של אלעד ציץ הסבר נוסף לבחירת הצבעים, שלא נזכר בתצהיר, לאמור: כי "קיימים מותגים נוספים שצבעי המסחר שלהם הם כחול, אדום ולבן, הם קיימים במחסן היבואן" (עמ' 67).

ככל שמדברים אלו משתמע כי הנתבעים בחרו לצבוע את קירות בית העסק ואת הגג בצבעים אלו משום ששאבו השראה מצבעי דגליהן של איסלנד או של תאילנד, או מצבעיהם של מותגים אחרים כאמור בהסברו המאוחר והכבוש של אלעד – אין בידי לקבלם. מכלול הנתונים מלמד כי צבעי סמל הלוגו נבחרו כדי להדגיש את המותג "TOMMY HILFIGER".

### (ד) עלוני פרסומת (פליירים)

15. הנתבעים הפיצו עלוני פרסומת עליהם הוטבעו הכינוי "TOMMY HILFIGER" וסמל הלוגו, לצידם של מותגים אחרים (מוצגים ח-י למוצגי התובעות). בחלק מהעלונים מופיע הכינוי: "מחסן היבואן" וכן מופיעה כתובתו של אתר האינטרנט (מוצג י). בעלונים לא מצוין כי הנתבעים הם יבואנים מקבילים.

### ה. אתר האינטרנט

16. הנתבעים מפעילים עבור בית העסק אתר אינטרנט שכתובתו: [www.tommy4less.co.il](http://www.tommy4less.co.il) (צילום מסכי האתר צורף כמוצג ג' למוצגי התובעות). הווי אומר, במסגרת שם הדומיין שנבחר על ידי הנתבעים נעשה שימוש בסימן המסחר "tommy".

17. בשנת 2009 ועד תחילת 2010 הופיע במסך הפתיחה של האתר, מעל לכתובת האתר, השם: "מחסן היבואן טומי הילפיגר", ולצידו סמל הלוגו עם כיתוב "TOMMY HILFIGER", ולצידו הסימן "רלף לורן" (נ/4; אלעד בעמ' 28). בפברואר 2010 או בסמוך לכך חדלו הנתבעים להשתמש בתיבה "טומי הילפיגר" לצד התיבה "מחסן היבואן", וזאת על פי דרישתן של התובעות (אלעד, שם).



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

18. בתגית הכותרת של חלק ממסכי האתר האינטרנט מופיע הכיתוב: "טומי הילפיגר, ראלף לורן – מחסן היבואן בבני ברק". בשורת הכותרת התחתונה של אחד המסכים נאמר: "מחסן היבואן – טומי הילפיגר".

19. הצבעים הדומיננטיים במסכי האתר הם צבעי סמל הלוגו, היינו, אדום, כחול ולבן.

20. בה בעת, במסך ה"אודות" שבאתר, שבו מסופר בפרוטרוט על קורותיו של מחסן היבואן בין השנים 2008-2011, נאמר, כי מדובר במיזם חדש בישראל של "יבוא מקבילי של מותגים מקוריים ומכירתם לצרכן במחירים נמוכים" (שם, בטקסט המתייחס לשנת 2008). בהמשך הדברים מוסבר, כי בית העסק רוכש את הסחורה מ"מנהלי העודפים ברשתות הגדולות" וכי בית העסק מציע את "מיטב המותגים" (שם, בטקסט המתייחס לשנת 2009). להלן נאמר, כי קהל הלקוחות הפוקד את בית העסק הוא מגוון וכי "תמהיל הלקוחות מוביל את הנהלת המחסן ליציאה לקמפיין פרסומי. הקמפיין מובל ע"י אחד מאנשי התקשורת המובילים בישראל, דמות המוכרת במלחמתה בשחיתות, דמות הנתפסת כמובילת דעה ביושרתה העיתונאית. דמות זו...מעמידה בפני הקהל הרחב את הזכות לדעת שניתן לרכוש מותגים מקוריים, ביבוא מקביל ובשליש מחיר ב'מחסן היבואן'..." (שם, בטקסט המתייחס לשנת 2010). העובדה כי מדובר ב"יבוא מקביל" של מספר מותגים מצויינת גם בהמשך: "...מחסן היבואן' חייב להעניק לכל גבר אפשרות לבחור ממגוון רחב של מותגים מובילים...היבוא המקביל מאפשר לקהלים לרכוש את מיטב המותגים, באינסוף מידות ודגמים ובמחיר השווה לכל כיס" (שם, בטקסט המתייחס לשנת 2011).

בהמשך מסך ה"אודות", תחת הכותרות: "אופנה: הילפיגר במחיר של קסטרו", ו-"פערי מחירים בין מותגי אופנה", מופיעה טבלה שבה נאמר, בין היתר, כי "חולצות מכופתרות טומי הילפיגר" נמכרות ב"יבוא מקביל 'מחסן יבואן'" ב-250 ₪, בעוד שהמחיר ב"יבוא רשמי" הנו 600-650 ₪.

21. ב"כ התובעות טענו בסיכומיהם כי המידע לפיו הנתבעים מבצעים "יבוא מקביל" של עודפים וכי אינם "היבואן הרשמי" הוסף לעמודי ה"אודות" שבאתר האינטרנט רק בתחילת 2010 ובעקבות פניותיהן של התובעות, אך לטענה זו לא הונח כל בסיס ראיתי: צילום אתר האינטרנט של הנתבעים, אשר תוכנו הנו כמפורט לעיל, הוגש כראיה על ידי התובעות. כאשר בקשו התובעות להראות כי בשנותיו הראשונות של אתר האינטרנט נאמר בו ששם העסק הנו "מחסן היבואן טומי הילפיגר", ולא רק "מחסן היבואן" כפי שמופיע החל מתחילת 2010, הגישו באופן מובחן צילום של מסך הפתיחה של האתר (4/נ). בנסיבות אלו, הימנעותן של התובעות להגיש כראיה את יתר



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

מסכי האתר משנותיו הראשונות פועלת לחובתן. אין אפוא סיבה שלא לקבל את דבריו של אלעד בתצהירו, לפיהם הנתבעים הסבירו בעמודים דגן את דבר היותם יבואנים מקבילים כבר מראשית פעילותם.

### 1. מנוע החיפוש Google

22. בסך טען בתצהירו, כי התנהלותם של הנתבעים מובילה לכך, שכאשר מקישים את צמד המילים: **"TOMMY HILFIGER"** במנוע החיפוש של **Google**, המופע השני המתקבל הוא הפנייה לבית עסקם של הנתבעים, וזאת אף לפני התובעת 4 הנדחת בעקבות מעשי הנתבעים לדף התוצאות השני (מוצג ד למוצגי התובעים). צמצום החיפוש למשפט **"יבואן טומי הילפיגר"** מניב 10 מופעים ראשונים המפנים כולם לבית עסקם של הנתבעים, וזאת בשעה שהתובעת 4 היא היבואן הבלעדי (מוצג ה לתיק המוצגים).

23. הנתבעים לא כפרו בתצהיריהם באמור לעיל, אך לטענתם מנוע החיפוש בנוי לסדר את תוצאות החיפוש על פי "מידת הפופולריות" שלהן, והדבר אינו בשליטתם של הנתבעים.

24. אקדים ואומר כי בהינתן שאופן פעולתו של מנוע החיפוש דגן אינו מן המפורסמות שאינן צריכות ראייה, מחד גיסא, ונוכח אי הגשתה של חוות דעת מומחה בעניין זה, מאידך גיסא, אין בידי לקבוע מה גרם לסדר הופעתם של המופעים בתוצאות החיפוש והאם יסוד הדבר בהתנהלותם של הנתבעים.

25. מנגד לכך יושם לב, כי בחלק ניכר מהמופעים נאמר במפורש כי מדובר ב"יבוא מקביל", ובמופע אחד אף מודגש כי מדובר ב"חנות עודפים". עובדות אלו מהוות חיזוק נוסף למה שנקבע בפסקאות 20-21 דלעיל.

### (ז) ראיונות באמצעי התקשורת

26. ביום 29/12/09 התפרסמה כתבה באתר האינטרנט של **"YNET – ידיעות אחרונות"**, וכן בעיתון **"ידיעות אחרונות"**, הנושאת את הכותרת: **"מציאות במרתף ההפתעות" ו-"המותג שמסתתר – הילפיגר וראלף לורן מתחבאים בכני ברק"** (מוצג יא למוצגי התובעת).



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

בכתבה מצוין, בין היתר, כי "היבואנים הרשמיים" של שני המותגים ("סקאל" – שמה המסחרי של תובעת 4), המפעילים את "סניף הדגל המתוקתק של החנויות ברמת אביב", "מוצאים עצמם מוטרדים על ידי יבוא מקביל" המתנהל ממרתף בבני ברק.

הנתבעים מסבירים לכתב, בין היתר, כי יכולתם להגיע למחירים זולים נובעת מקשרים טובים שפיתחו עם "סטוקיסטים". כדבריהם: "...בארה"ב יש תחלופה של עשר ואפילו 12 קולקציות בשנה. בכל חילופים כאלו אוספים מהחנויות את מה שלא נמכר, ומוכרים לסטוקיסטים. אני ממיין את מה שאנחנו צריכים, ויצרתי קשרים עם לקוחות בארה"ב ובפורטו ריקו, שקונים את השאר". בהמשך הדברים מסביר אלעד כי סקאל (התובעת 4), המייצגת את "טומי הילפיגר" בישראל, "לא עושה עם המותג צדק...לא רק שהמחירים גבוהים, אלא שהקולקציות דלות בהשוואה למה שאנחנו מכירים מהחנויות בארה"ב. בחרנו בהילפיגר ולורן בגלל הפופולריות של שני המותגים האלה בקרב ישראלים וגם בגלל הקשרים הטובים שהצלחנו ליצור עם סטוקיסטים מרכזיים של שני המותגים".

הכתבה כוללת טבלה הממחישה "כמה זול במרתף ההפתעות". כך, למשל, נאמר, כי סריגים של טומי הילפיגר יעלו במרתף שבבני ברק 300 ₪ בעוד שמחירם בחנויות הדגל 500-800 ₪. מתחת לטבלה מובהר, כי "המחירים בחנויות הדגל הם לפני הנחות כלשהן. הדגמים אינם זהים, משום שהיבוא הרשמי נעשה מאירופה ואילו היבוא המקביל מגיע מארצות הברית".

27. ביום 4/1/10 התראיינו הנתבעים בערוץ 2 של הטלביזיה בתכניתו של הכתב גדי סוקניק (מוצג יב למוצגי התובעות). חלק מהדברים שנאמרו באותו ראיון כבר פורטו לעיל. בראיון שב אלעד והסביר כי מחירי הפריטים הנמכרים בבית העסק הנם כמחצית מהמחירים הנגבים בחנותו של "היבואן הרשמי".

28. בעקבות הראיון פרסמו הנתבעים עלון פרסומת נוסף (מוצג יג למוצגי התובעות), שבו נאמר, בין היתר, כי ב"מחסן היבואן" נמכרים "מותגים כמו ראלף לורן וטומי הילפיגר בשליש מחיר". בעלון מופיע דגל הלוגו של התובעות 1-2 עם הכיתוב "TOMMY HILFIGER", זאת לצידם של סימני מותגים אחרים ("ראלף לורן" ו"לאקוסט"). בעלון הפרסומת לא מצוין כי הנתבעים מבצעים יבוא מקביל.





## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

29. הנתבעים פרסמו עצמם ברדיו וגם שם הדגישו כי "לי, אין חנות מפוארת, אין מתווכים, יבוא מקביל מאפשר לי למכור לך מותגים מקוריים, טומי הילפיגר, ראלף לורן... בשליש המחיר". (סעיף 22 לחוות דעתו של א גרינברג מטעם התובעות).

30. הנה כי כן, בראיונות לכלי התקשורת השונים הסבירו הנתבעים - בד בבד לשימוש שעשו בסימני המסחר - כי הם מבצעים "יבוא מקביל", כי הם רוכשים את הסחורה מ"סטוקיסטים", וכי מחיריהם זולים באופן משמעותי ממחיריו של "היבואן הרשמי" "סקאל" (תובעת 4). למשמעות עובדות אלו אתיחס בהמשך.

### (ח) טיב הסחורה שבבית העסק ואופן סימונה

31. התובעות טוענות כי הנתבעים מסתירים מהצרכנים את ההבדל בין טיב הסחורה הנמכרת בבית העסק לבין טיב הסחורה הנמכרת בחנותה של התובעת 4. בסן טען בהקשר זה בתצהירו, כי בעוד שהסחורה הנמכרת על ידי התובעת 4 מיובאת מאירופה, הרי מקורה של הסחורה הנמכרת בבית העסק הנו בארה"ב. זאת ועוד: הסחורה האמריקאית של המותג מיוצרת בשלושה קווי יצור: האחד, עבור חנויות הדגל, אשר מרביתו נלקח מהקולקציות האירופאיות של המותג; השני, עבור סניפי רשת "מייסיס"; והשלישי, עבור חנויות "OUTLET PRODUCTION", כאשר קו ייצור זה מתאפיין בכדים פשוטים יותר ובעיצובים סטנדרטיים ומינימליסטיים ומסומן "COMPANY STORES". לטענת התובעות, הסחורה המשווקת בבית העסק של הנתבעים היא מקו היצור השלישי, הנחות, אך הנתבעים יוצרים בפני לקוחותיהם מצג שווא, לפיו הם משווקים סחורה הזוהה באיכותה לסחורה האירופאית המשובחת מקו היצור הראשון, הנמכרת בחנויות הדגל של התובעת 4.

32. אלעד העיד, מנגד, כי המוצרים המשווקים בבית העסק הם מוצרים מקוריים של "TOMMY HILFIGER" "באיכות הטובה ביותר", וכי בעת רכישתם לא נמסר לו על ידי נציגי "TOMMY HILFIGER" כי מדובר בסחורה הנחותה, כביכול, מזו שמקורה באירופה. לדבריו, גם בחנויות ה-OUTLETS של התובעות 1-2 בארה"ב אין שילוט או כיתוב המעידים כי המוצרים מיוצרים, כביכול, מ"כדים פשוטים יותר ובעיצובים סטנדרטיים ומינימליסטיים" כפי שטוענות התובעות. לצורך הזמנת הטענה כי הסחורה האמריקאית הנמכרת



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

בחנויות ה-OUTLETS היא איכותית פחות מהסחורה האירופאית הנמכרת בחנויות התובעת 4, אף רכש אלעד מספר פריטים באתר הדגל של "TOMMY HILFIGER" באינטרנט, ולאחר מכן רכש פריטים זהים בחנויות ה-OUTLETS בארה"ב, ללמדך כי מדובר באותה איכות ממש. בכל מקרה, כל המוצרים, הן האירופאים הן האמריקאיים, מיוצרים בסין. זאת ועוד: כאשר נשאלים עובדי בית העסק מהו ההסבר לפערי המחירים שבין חנויות התובעת 4 לבין מחסן היבואן הם מתדרכים לענות בדווקנות כי מדובר בסחורה שמקורה בארה"ב הוזהר לסחורה המצויה בחנויות ה-OUTLETS של המותג ברחבי ארה"ב. אלעד חזר וטען כי כל המוצרים באיכות גבוהה מאד גם בחקירתו הנגדית (עמ' 84 לפרוטוקול).

33. לאחר שבחנתי את העדויות לא שוכנעתי, כי פריטי הלבוש המשווקים על ידי הנתבעים הם באיכות נמוכה מזו של הפריטים שמשווקת התובעת 4. לא זו בלבד שעדותו של בסן בנקודה זו היא עדות יחידה של מי שנוגע בדבר, אלא שדבריו היו כלליים וסתמיים ולא הובא כל נתון של ממש לביסוסם או להמחשתם. נוכח כלליותה של העדות וסתמיותה אף לא ניתן היה להעמידה במבחן אמיתי של חקירה נגדית. מן העבר האחר אישר בסן בחקירתו, כי בחנויות ה-OUTLETS של התובעות 1-2 בארה"ב לא מוסבר לצרכנים ולו ברמז שהם רוכשים מוצר המתאפיין ב"בד פשוט" או ב"עיצוב מינימליסטי", זאת להבדיל מהמוצרים האיכותיים יותר, כביכול, הנמכרים ברשת "מייסיס" או בחנויות הדגל. הנה כי כן, התובעות בעצמן אינן רואות להסביר לצרכניהן כי קיימים מספר "קווי ייצור" שיש ביניהם, כביכול, הבדל איכותי. לא שוכנעתי אפוא בקיומו של הבדל כזה.

### חוות דעת מומחי הצדדים לפרסום ושוק

34. על פי חוות דעת של מומחה התובעות, מר אייל גרינברג, הנסמכת על התשתית העובדתית שנמסרה לו על ידי התובעות, מעשי הנתבעים יצרו "זיקה תודעתית של שייכות ובעלות בין סימני המסחר הרשומים אשר בבעלות התובעות לבין חנות מחסן היבואן באופן שמהווה את הסיבה לפניית קהל הצרכנים לחנות". זאת ועוד: "יצירת הזיקה התודעתית מגעת עד כדי הטעיה והתחזות של ממש לבעלי סימן המסחר הרשום וליבואני המותג הרשמיים". ואם בכך לא די, הרי אופן שימושם של הנתבעים בסימני המסחר אף גרם ל"זילות ביוקרת המותג והמוצרים, תוך פגיעה קשה במוניטין המותג טומי הילפיגר ודילולו".



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

35. על פי חוות דעתו של מומחה הנתבעים, מר חן ורד, הטענה אודות הטעיית הצרכן משוללת יסוד, שכן הצרכנים אינם סוברים שהנתבעים הם "היבואן הרשמי".

ככל שיהיה בכך צורך, אתייחס לחוות דעת הצדדים במסגרת הניתוח המשפטי.

### יבואנים מקבילים הקשורים לתובעות

36. מסתבר כי התובעת 4 מוכרת את מוצריה לחנויות שעסקו עד לא מכבר ביבוא מקביל. בסך אישר בעדותו כי במסגרת ההתקשרות נאסר על אותן חנויות להוסיף ולעסוק ביבוא מקביל, אך הותר להן לחסל את המלאי הקיים. במסגרת ההתקשרות עם אותן חנויות קובעת תובעת 4 את המחירים שבהם תימכר הסחורה, אך החנויות אינן מקיימות את כל יתר אמות המידה הנהוגות בחנויות הדגל של התובעת 4. חזותן של חלק מחנויות אלו ואופן התנהלותן דומה לאלו של בית העסק. כך, לדוגמא, שילוט החוץ של אחת מהחנויות הפועלת בכפר ירכא כולל את הסימן המסחרי "TOMMY HILFIGER" ואת סמל הלוגו ובצידו כיתוב "מותגים גדולים במחירים קטנים" (5/נ-4/נ).

### עילות התביעה – הניתוח המשפטי

#### (א) הפרת סימני המסחר של התובעות 1 - 2

37. על פי ההלכה הפסוקה, אין היצרן (בענייננו, התובעות 1-2) או המפיץ הבלעדי (בענייננו, התובעת 4) זכאים למנוע יבוא מקביל מתחרה של מוצריהן לתחומי מדינת ישראל (ע"א 471/70 י.ר.גייגי. ס.א.נ' פזכים בע"מ, פ"ד כד(2) 705; רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 310; להלן – עניין ליבוביץ). כך הם פני הדברים אף אם נניח שהמוניטין המקומי של המוצר נבנה על ידי מאמצי השיווק והמכירה של המפיץ הבלעדי, שכן זכות הקניין במוניטין זה שייכת ליצרן. גם היצרן אינו יכול, מכוחו של המוניטין, לעקוב אחר המוצר, שכן כאשר מכר את המוצר נפרד ממנו באופן מוחלט (שם, בעמ' 319). המסקנה היא, כי הנתבעים רשאים לייבא לישראל את מוצרי "TOMMY HILFIGER" ולשווקם.



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

38. שאלות נפרדות הן, האם הנתבעים - כיבואן מקביל - רשאים לעשות שימוש בסימני המסחר של המותג, וכיצד. נקודת המוצא לבחינתן של שאלות אלו הוא סעיף 46(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], המקנה לבעליו של סימן המסחר הרשום זכות ייחודית להשתמש באותו סימן. סעיף 1 לפקודה קובע, כי הפרת סימן מסחר הינו **כל שימוש** בסימן המסחר ללא נטילת רשות מבעל הסימן, לרבות שימוש לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר, כאשר לעניין זה אין נדרשת סכנת הטעייה (ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4) 314, 331-332; להלן – עניין מקדונלד).

39. כיצד יעשו אפוא יבואן מקביל בכלל והנתבעים בפרט שימוש בסימני המסחר של מותג "TOMMY HILFIGER" ללא שייחשבו כמפרים? היתר לעשיית שימוש כזה נובע מסעיף 47 לפקודה שכותרתו: **"שמירה על שימוש אמת"**, הקובע, כי **"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגיאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו"**. מכוחה של הוראה זו, המבטאת חריג לאיסור השימוש בסימן מסחר מוגן, אין בעל סימן מסחר יכול למנוע מאדם אחר לעשות שימוש בסימן המסחר המוגן בקשר לסחורה ה"אמיתית" של בעל הסימן, שכן אין בשימוש כזה משום הטעיה בדבר מקור הסחורה (ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר הימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 895-896; להלן – עניין טוטו זהב). יחד עם זאת, נוכח תכליתו של סעיף 47 לפקודה לאזן בין זכותו של בעל סימן מסחר לעשות שימוש בלעדי בשמו, לבין אינטרס הציבור ביצירת תחרות הוגנת שבמסגרתה יתאפשר לכל אדם להגדיר נכונה את הטובין או השירות שהוא מספק, מחד, ובמתן האפשרות לכל צרכן לזהות נכונה את מקור הסחורה או השירות שהוא רוכש, מאידך, יש להציב גבולות לשימוש של האדם האחר בסימן המסחר. בהקשר זה אומצו בעניין טוטו זהב (בעמ' 898) המבחנים הנוהגים בפסיקה האמריקאית, לפיהם:

**"העושה שימוש בסימן מסחר רשום לצורך תיאור המוצר או השירות של בעל הסימן, יזכה להגנה של שימוש הוגן בשם המסחרי בהתקיים שלושה תנאים: ראשית, המוצר אינו ניתן לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימן המסחר; שנית, השימוש בסימן המסחר הינו במידה שאינה עולה על הנדרש לשם זיהוי כאמור; שלישית, השימוש בסימן המסחר אינו מצביע על חסות שבעל הסימן נותן למשתמש בו..."**



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

יש לבחון אפוא "אם השימוש בשם המסחר הכרחי ואינו חורג מהנדרש באופן סביר והוגן לשם תיאור השירות או הטובין המוצעים לצרכנים ולשם זיהוים. כמו כן עלינו לבחון אם הצרכן עלול לטעות ולחשוב כי השירות או הטובין ניתנים בחסותו של בעל השם המסחרי" (שם, בעמ' 898 – 899).

40. אקדים מסקנה לדיון ואומר כי אופן שימושם של הנתבעים בסימני המסחר מקיים את התנאי הראשון ("קלות הזיהוי"), אך אינו מקיים את התנאים השני ("נחיצות סבירה והוגנת") והשלישי ("חשש הטעיה") והמסקנה המתחייבת היא, כי הנתבעים מפרים את סימני המסחר. להלן אנמק את עמדתי:

א. **התנאי הראשון – קלות הזיהוי:** מוצרי "TOMMY HILFIGER" אינם ניתנים לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימני המסחר, ומכאן שהתנאי הראשון דלעיל התקיים.

ב. **התנאי השני- נחיצות סבירה והוגנת:** בהינתן שייבואם המקביל של הטובין על ידי הנתבעים הנו לגיטימי, מחד, ונוכח האינטרס החברתי בתחרות הוגנת ובקידומו של חופש העיסוק, מאידך, רשאים הנתבעים ליידע את הציבור באופן סביר והוגן כי הם מוכרים מוצרי "TOMMY HILFIGER". להשקפתי, כפועל יוצא מכך רשאים הנתבעים להשתמש בשם המותג בעלוני הפרסום שהופצו על ידם, באחד מהשלטים החיצוניים ובאחד מהשלטים הפנימיים של בית העסק, וכן באתר האינטרנט - ובלבד שיציינו בכל מקום שבו נעשה בסימני המסחר שימוש כי מדובר ביבוא מקביל. כמו כן היו הנתבעים רשאים להסביר בראיונות שנתנו לכלי תקשורת שונים כי הם עוסקים ביבוא מקביל של מוצרי המותג. וודאי שהנתבעים היו רשאים להותיר את סימני המסחר על הטובין על מנת שיזוהו על ידי הצרכן.

דא עקא, שימושם של הנתבעים בסימני המסחר עלה במידה ניכרת על הנדרש באופן סביר והוגן לשם הגדרת הטובין המוצעים או לשם זיהוים בהתאם לאמות המידה דלעיל, ואפרט:



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

-הנתבעים קראו לבית העסק (עד פברואר 2010) "מחסן היבואן – טומי הילפיגר", הן באינטרנט הן במדיות אחרות (ת/4, הראיון של אלעד בערוץ 2).  
-הנתבעים עשו בסימן "tommy" שימוש בשם הדומיין באינטרנט:  
[www.tommy4less.co.il](http://www.tommy4less.co.il). כמו כן עשו באתר האינטרנט שימוש נרחב בצבעי סמל הלוגו.

-הנתבעים עשו בסימני המסחר שימוש מאסיבי במסגרת עלוני הפרסום והשילוט הפנימי והחיצוני, מבלי שצוין בהם שמדובר ביבוא מקביל.  
-הנתבעים עשו שימוש מאסיבי בצבעי סמל הלוגו, הן בתוך בית העסק והן מחוצה לו, לרבות צביעתו של הגג.

שימושם המפורט לעיל של הנתבעים בסימני המסחר אינו נחוץ "באופן סביר והוגן" לשם הגדרת הטובין המסופקים על ידם או לשם זיהויים על ידי הצרכן. תכליות אלו ניתנות להגשמה גם ללא הכללתם של סימני המסחר בשמו של בית העסק ובשם הדומיין, וגם ללא צביעתם של קירות בית העסק וגגו בכחול, אדום ולבן. הדעת נותנת, כי הסיבה לנקיטתן של פעולות אלו לא הייתה אלא עשיית פרסומת לבית העסק לצורך קידום מכירותיו, תוך "רכיבה" על המוניטין הרב שממנו נהנים סימני המסחר (וראו בהקשר זה את דברי מומחה השוק של התובעות בסעיף 28 לחוות דעתו, המקובלים עלי).

ג. **התנאי השלישי – חשש הטעיה:** האם הצרכן עלול לטעות ולסבור כי הנתבעים מוכרים את מוצרי "TOMMY HILFIGER" בחסותן של התובעות 1-2? התשובה לשאלה זו מורכבת ואינה אחידה:

אשר למצגי הנתבעים בעמודי ה"אודות" שבאתר האינטרנט ובראיונות שנתנו באמצעי התקשורת, הרי הנתבעים הדגישו שם שהם מבצעים "יבוא מקביל" שאינו קשור ליצרן. הנתבעים אף הדגישו כי "סקאל" הנו "היבואן הרשמי" הקשור ככזה ליצרן, והזמינו את הציבור לרכוש את המוצר בבית העסק במחיר זול מזה שבו הוא נמכר על ידי "היבואן הרשמי". אותם צרכנים שהתעמקו באתר האינטרנט או בראיונות יכלו אפוא להבין, כי הנתבעים מבצעים יבוא מקביל שאינו חוסה תחת התובעות.



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

מצד שני, שם הדומיין של אתר האינטרנט, והעובדה כי במסך הפתיחה של אתר האינטרנט הופיע עד תחילת 2010 שם העסק כ"מחסן היבואן טומי הילפיגר" ולצידו סמל הלוגו עם כיתוב "TOMMY HILFIGER", מבססים חשש הטעיה כאמור. ככל שהצרכן הסתפק בהצצה על מסך הפתיחה, עלול היה הרושם הראשוני שלו כי מדובר בעסק הקשור לתובעות להוותר על כנו. ככל שהצרכן בקש להתעמק בדברי ההסבר הכלולים באתר סביר להניח כי למד בהמשך שמדובר ביבוא מקביל, אך אין להוציא מכלל אפשרות סבירה שמה שגרם לצרכן להיכנס מלכתחילה לאתר היו שם הדומיין ומסך הפתיחה, היינו, סברתו הראשונית המוטעית של הצרכן כי מדובר באתר אינטרנט ובעסק הקשורים לתובעות 1-2.

כך הם פני הדברים גם באשר לכינויו של בית העסק: "מחסן היבואן – טומי הילפיגר" (עד לפברואר 2010) במדיות אחרות, וכן לשימוש שנעשה בסימני המסחר של התובעות 1-2 בעלוני הפרסום ובשילוט שבתוך בית העסק ומחוצה לו, לרבות השימוש בצבעי סמל הלוגו בתוך בית העסק ועל גגו. בעלוני הפרסום ובשילטים אמנם מצוין שבבית העסק נמכרים מותגים נוספים, וחזותו של בית העסק אכן שונה בתכלית ממאפייני חנויותיה של התובעת 4. יחד עם זאת, כינויו של העסק "מחסן היבואן טומי הילפיגר", והכללתם של סימני המסחר של התובעות 1-2 בעלוני ובשילטים מבלי שצוין בהם שהנתבעים מבצעים יבוא מקביל, כמו גם צביעתם של חלקים מבית העסק בצבעי סמל הלוגו, עלולים ליצור - למצער אצל אותם צרכנים שלא נחשפו קודם לכן לאתר האינטרנט או לראיונות בכלי התקשורת - את הרושם, כי הנתבעים מבצעים את היבוא ישירות מהתובעות 1-2, היינו, נהנים מחסותן. דרך המלך להפגתו של חשש זה הייתה לציין לצידם של סימני המסחר כי הנתבעים הם יבואנים מקבילים. דא עקא, שהדבר לא נעשה במקרים הנדונים כאן.

41. **סיכומם של דברים:** מוצרי "טומי הילפיגר" אינם ניתנים לזיהוי בקלות ללא סימני המסחר ומכאן שמבחינתם של הנתבעים כיבואן מקביל קיים כורח להשתמש בסימני המסחר על מנת לבדל את המוצרים ולזהותם עם מקורם. עם זאת, השימוש בסימני המסחר חורג מהנדרש באופן סביר והוגן לשם הגדרת המוצר או זיהויו, ובחלק מהמקרים אף קיים חשש שהצרכן יטעה לסבור כי מוצרי המותג מיובאים על ידי הנתבעים ישירות מהיצרן ותחת חסותו.



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

הנתבעים הפרו אפוא את התנאים השני והשלישי דלעיל וכפועל יוצא מכך יש לקבוע, כי הפרו את סימני המסחר.

42. יובהר כי זכות התביעה על הפרת סימני המסחר, בהיות השימוש בהם חורג מגדריה של הגנת השימוש ההוגן, אינה עומדת אלא לבעל סימן המסחר הרשום, היינו, לתובעות 1-2 בלבד, זאת להבדיל מהתובעות 3-4 שאינן בעלי הסימן (סעיף 57(א) לפקודה; ע"א 650/80 אמפיסל בע"מ נ' נעימי, פ"ד לז(3) 780, 783; עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה, מהדורה שלישית, בעמ' 824, 906; להלן - פרידמן).

### (ב) עשיית עושר ולא במשפט

43. התובעות 1-2, כבעלים של סימני המסחר שזכותו הופרה, יכולות לתבוע מהנתבעים השבת רווח על יסוד דיני עשיית עושר ולא במשפט (עניין מקדונלד, בעמ' 344; דניאל פרידמן דיני עשיית עושר ולא במשפט, מהדורה שנייה, כרך א, בעמ' 442), ויסוד הדבר בכך שהנתבעים מנצלים שלא כדין לצורך האדרת רווחיהם את סימני המסחר שהם קניינן ופרי השקעותיהן. בלשונו של סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט ניתן לומר, כי הנתבעים קבלו טובת הנאה שבאה להם מן התובעות 1-2. טובת ההנאה הנה, למצער, אותו חלק מרווחי מכירות מוצרי "TOMMY HILFIGER" בבית העסק, שמקורו בשימוש הבלתי סביר והבלתי הוגן שעשו הנתבעים בסימני המסחר. בקשר למכירות אלו עשו הנתבעים ללא רשות שימוש במוניטין שפתחו התובעות 1-2 לסימני המסחר, שהנו קניינן, ובמובן זה מקורה של טובת ההנאה הוא בתובעות 1-2 וניתן לומר כי היא "באה" לנתבעים מהן (ראו והשוו לעניין ליבוביץ, בעמ' 321).

44. האם גם לתובעת 4 עומדת כלפי הנתבעים עילת תביעה בעשיית עושר ולא במשפט? בעניין ליבוביץ נקבע כי פגיעת יבואן מקביל בציפייתו של יבואן בלעדי להפקת הנאה מבלעדיותו ומהשקעותיו עשויה להקנות ליבואן הבלעדי עילת תביעה ובלבד שהתקיים "יסוד נוסף" ההופך את התחרות לבלתי הוגנת, כגון: הפרת סימני מסחר. עם זאת, גדר הספיקות בענייננו הוא, האם טובת ההנאה שהנתבעים קיבלו כאמור באה להם גם מהתובעת 4. שאלה זו הנה שאלה שבעובדה (עניין ליבוביץ, בעמ' 321) ובהקשר זה יש לציין, כי לא הובאה על ידי התובעים ראייה של ממש המלמדת, כי התובעת 4, שאינה הבעלים של סימני המסחר, תרמה בנפרד לביסוסו של המוניטין שהסימנים זוכים לו בישראל, ואף לא הוכח כי הנתבעים עושים שימוש בשוק שאותו פתחה





## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

התובעת 4 למכירתם של מוצרי המותג, וזאת להבדיל משוק לקוחות משלהם שפיתחו בנפרד (ראו והשוו לעניין ליבוביץ, שם). השאלה בכללותה לא התלבנה די הצורך, שכן ב"כ התובעות התייחסו בסיכומיהם אל כל התובעות כאל ישות אחת. בנסיבות אלו ובהינתן שמאופן התייחסותם דלעיל של התובעות לסוגיה עולה כי לדידן אחת היא לקופתה של מי מהן יושב הרווח, איני רואה צורך להוסיף ולעסוק בנושא זה.

### ג) גניבת עין

45. התובעות טוענות כי מעשיהם של הנתבעים מהווים עוולה של "גניבת עין" בניגוד לסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999. הטענה מבוססת על שלושה ראשים: האחד, קיומו של מוניטין למוצרים ולתובעות; השני, חשש שציבור הלקוחות יחשוב בטעות כי פעילות הנתבעים קשורה לפעילות התובעות; השלישי, הטעניתי של ציבור הלקוחות לחשוב שהוא רוכש אצל הנתבעים בזול פריטי לבוש זהים לפריטי הקולקציות האירופאיות הנמכרים באמצעות התובעת 4, בעוד שהאמת היא שמדובר בעודפי outlets אמריקאיים באיכות נחותה.

46. סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות מגדיר "גניבת עין" מהי:

1. (א) לא יגרום עוסק 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.
- (ב) "...."

בפסיקה נקבעו שני יסודות עיקריים לעוולת גניבת עין, כדלהלן:

"א. הוכחת מוניטין – על התובע להוכיח כי רכש מוניטין בטובין או בשירות בו הוא סוחר. עליו להראות כי הציבור מזהה את הטובין או השירותים, אותם הוא מציע, עם עסקו (של התובע). כשמדובר בשם עסק, על התובע להוכיח כי הציבור משייך את השם הזה לעסק שבבעלותו.

ב. הוכחת קיומו של חשש סביר להטעיית הציבור, שמא יתבלבל בין הטובין של התובע והנתבע. המבחנים להטעייה כוללים כמה רכיבים: צליל, חזות, סוג הטובין הנמכר, חוג הלקוחות של הטובין וצינורות השיווק של הטובין. על כל אלה מתווספים שני מבחנים כלליים – בחינת הנסיבות הכלליות הנוגעות לעניין ומבחן השכל הישר".



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

(ע"א 8981/04 אבי מלכה "מסעדת אווזי הזהב" נ' אווזי שכונת התקווה (1997)  
ניהול מסעדות בע"מ; ע"א 45/08 מיגדור בע"מ נ' גייל).

בענייננו מדובר ביבוא מקביל, אשר במסגרתו משווקים הנתבעים את הטובין המיוצרים על ידי התובעות 1-2 כאשר הם מוצגים בפני הצרכן ככאלו. העובדה שהטובין אינם נרכשים ישירות מהתובעות 1-2, אלא מ"סטוקיסטים" שרכשו אותם מתובעות אלו, אינה גורעת מכך שמדובר באותם טובין ממש. בהינתן שהן התובעות הן הנתבעים מוכרים מוצרי "TOMMY HILFIGER", שמקורם זהה, לא מתקיים בענייננו "חשש סביר להטעיית הציבור, שמא יתבלבל בין הטובין של התובע והנתבע", ולא נפגע האינטרס המוגן על ידי עוולת גניבת העין.

אשר לתובעת 4 אוסיף, כי לא הוכח שהיא רכשה מוניטין עצמאי משלה במוצרי המותג. זאת ועוד: על פי הלכת ליבוביץ נותר הקניין במוניטין בבעלות התובעות 1-2 ולא עבר לתובעת 4.

אשר לראש השלישי של טענות התובעות, לפיו מוטעה הצרכן לחשוב שהוא רוכש אצל הנתבעים בזול פריטי לבוש זהים באיכותם לפריטים הנמכרים אצל התובעת 4, הרי בפסקאות 31-33 לעיל עמדתי על כך שטענות אלו לא הוכחו.

העולה מהמקובץ לעיל הוא, כי מעשיהם של הנתבעים אינם מהווים עוולה של גניבת עין.

### (ד) תיאור כוזב

47. התובעות מוסיפות וטוענות, על בסיס ראשי הטענות השני והשלישי שפורטו בפסקה 45 לעיל, כי מעשי הנתבעים מהווים עוולה של "תיאור כוזב" כמשמעו בסעיף 2(א) לחוק עוולות מסחריות, הקובע: "לא יפרסם עוסק מידע ולא יגרום לפרסום מידע, אשר הוא יודע או שהיה עליו לדעת שהוא אינו נכון, לגבי עסק, מקצוע, נכס או שירות, שלו או של עוסק אחר".

48. אשר לראש הטענות השלישי הרי לעיל כבר צוין, כי לא הוכח שאיכות הפריטים המשווקים על ידי הנתבעים נחותה מזו של הפריטים שמשווקת התובעת 4.



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

49. אשר לראש הטענות השני הרי לעיל קבעתי, כי שם הדומיין של אתר האינטרנט של הנתבעים: [www.tommy4less.co.il](http://www.tommy4less.co.il), והעובדה כי עד תחילת 2010 הופיע שם העסק במסך הפתיחה של האתר כ"מחסן היבואן- טומי הילפיגר" ולצידו סמל הלוגו עם כיתוב "TOMMY HILFIGER", אכן מבססים חשש, כי חלק מהצרכנים יחשוב בטעות שהנתבעים רוכשים את הטובין ישירות מהתובעות 1-2 ופועלים תחת חסותן. נכון הדבר שבדברי ההסבר הנמצאים ב"מעמקי" האתר מוסבר כי מדובר ביבוא מקביל, אך אין להוציא מכלל אפשרות סבירה שמה שגרם לצרכן להיכנס מלכתחילה לאתר היו שם הדומיין ומסך הפתיחה הנ"ל, היינו, סברתו הראשונית המוטעת של הצרכן כי מדובר באתר הקשור לתובעות 1-2 שהן בעלות הסימן. בהקשר זה לא למותר להטעים, כי "דיני סימני המסחר דורשים הוכחת אלמנט הטעיה ראשונית ולא של הטעיה בפועל" (פרידמן, בעמ' 1077) ודברים אלו ראויים לאימוץ גם בעת בחינתה של עילת התיאור הכוזב.

כינויו של בית העסק כ"מחסן היבואן – טומי הילפיגר" (עד לפברואר 2010) במדידת נוספות, וכן השימוש שנעשה בסימני המסחר של התובעות 1-2 בעלוני הפרסום ובשילוט שבתוך בית העסק ומחוצה לו מבלי שצוין בהם שהנתבעים הם יבואנים מקבילים, כמו גם צביעתם של קירות בית העסק וגגו בצבעי סמל הלוגו - עלולים אף הם ליצור את הרושם כי הנתבעים מבצעים את היבוא ישירות מהתובעות 1-2, זאת למצער אצל אותם צרכנים שלא נחשפו קודם לכן להסברים המפורטים שבאתר האינטרנט או לראיונות עם הנתבעים בכלי התקשורת.

זהותו של מוכר הטובין לנתבעים הוא נתון מהותי לצרכן, שהרי העובדה שהטובין נרכשו ישירות מהיצרן מפיגה באופן משמעותי את החשש לזיוף (וראו בהקשר זה את האמור בעמ' 2 לחוות דעת של מומחה השווק של הנתבעים: "...הלקוחות מכירים בעובדה שמדובר ביבוא מקביל – מכאן החשש שלהם לגבי מקוריות המותגים"; כן השוו לסעיף 2(א)(10) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, הקובע כ"מהותי" פרט שעניינו "החסות, העידוד או ההרשאה שניתנו לייצור הנכס או מכירתו...").

בהינתן התשתית העובדתית המפורטת לעיל מקובלת עלי עמדתן של התובעות, כי שימושם של הנתבעים בסימני המסחר באופן המתואר לעיל מהווה "תיאור כוזב" כמשמעו בסעיף 2 לחוק עוולות מסחריות. יפים לעניין זה דבריו של המלומד פרידמן בספרו הנ"ל (שם בעמ' 19 מתוך 33



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

1071): "דיני סימני מסחר מאפשרים ייבוא מקביל אמיתי של אותם הטובין, אולם אסור ליבואן המקביל להציג את עצמו כיבואן מוסמך או כבעל הרשאה ישירה מטעם בעל הסימן הרשום, שכן מצג שווה זה ייחשב כפרסום של מידע מטעה המגבש את עילת התיאור הכוזב". אין סיבה להניח שהנתבעים, אשר עשו עלי רושם של אנשי עסקים ממולחים, לא היו מודעים למשמעות פעולותיהם, ווודאי שיכלו להיות מודעים לכך. נוכח מכלול הנתונים סביר להניח, כי מטרת שימוש המתואר של הנתבעים בסימני המסחר הייתה לפרסם את בית העסק ולקדם את מכירותיו תוך ניצול המוניטין הרב שממנו נהנים סימני המסחר עקב השקעותיהן בהם של התובעות 1-2.

50. הנתבעים מנסים לקעקע את טענות התובעות באמצעות חוות דעתו של מומחה השווק מר ורד, אשר ראיין 250 לקוחות שפקדו את בית העסק ומצא כי היו מודעים היטב לכך שהמדובר ביבוא מקביל, אולם בחוות דעתו של מומחה זה אין כדי להפוך את הקערה על פיה: ראשית, המומחה לא יכול היה להציג לבית המשפט ניירות עבודה כלשהן, ובכלל זה מה היו נוסח השאלות שהופנו למרואיינים ונוסח התשובות. במצב דברים זה, שבו למעשה לא ניתן היה להעמיד את חוות דעתו למבחן הביקורת, לא ניתן לסמוך עליה ממצא; שנית, הראיונות בוצעו לאחר הגשת התביעה, כאשר המומחה הניח בחוות דעתו כי "כל פעולת שווק [שעורכים הנתבעים] מגובה באופן מילולי וגרפי במסר שמדובר על יבוא מקביל. המסרים מבליטים לקהל את העובדה שהמחסן אינו יבואן רשמי, אלא להיפך, שהמחסן מתעסק רק ביבוא מקביל של מותגים מקוריים" (שם בעמ' 2). לעיל נוכחנו לדעת, כי הנחה זו, שעליה נשענת חוות הדעת בכללותה, אינה נכונה לגבי התקופה שקדמה להגשת התביעה.

51. בהתאם לסעיף 4 לחוק עוולות מסחריות, החובות בפרק א' של החוק, וביניהן איסור "תיאור כוזב", יחולו על "עוסק אשר עשה את המעשה האסור על פי פרק זה, במהלך עסקו או בהקשר לעסקו, כלפי עוסק אחר אשר נפגע או ניזוק מהפרת החובה, במהלך עסקו או בהקשר לעסקו". אין מחלוקת כי כל הצדדים הם "עוסקים", וכי פעולותיהם דלעיל של הנתבעים נעשו במהלך עסקם ובהקשר לו. הפעולות כוונו, בין היתר, ללקוחות פוטנציאליים של התובעות ומכאן שיש לראותן כמי שבוצעו גם "כלפי" התובעות. עולה מכאן, כי על מנת לזכות בתרופות על התובעות להוכיח כי נפגעו או ניזוקו מהפרת החובה על ידי הנתבעים.

בהקשר זה יובהר כי עוולת התיאור הכוזב אינה נהנית ממנגנון הפיצוי הסטטוטורי שבסעיף 13 לחוק עוולות מסחריות, החל כלשונו רק על תביעות בעילת גניבת העין (סעיף 12



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

לחוק; פרידמן, 1073). פסיקת הפיצויים מכוחה של עילה זו טעון אפוא הוכחה של הנזק (וראו בהקשר זה את סעיף 11 לחוק הקובע כי הפרת סעיף 3 היא עוולה בניזיקין אשר הוראות פקודת הנזיקין יחולו עליה, בכפיפות להוראות החוק).

52. התובעות טענו גם כי מעשי הנתבעים מהווים עוולה של הטעיה צרכנית בניגוד לסעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, אלא שאחד מיסודותיה של עילה זו הנו קיומו של "צרכן". התובעות או מי מהן אינן "צרכן" ולפיכך לא עומדת להם עילה זו.

### (ד) התערבות בלתי הוגנת

53. עוד טוענות התובעות כי מעשיהם של הנתבעים מהווים עוולה של "התערבות בלתי הוגנת" בניגוד לסעיף 3 לחוק עוולות מסחריות הקובע, כי "לא ימנע ולא יכביד עוסק, באופן לא הוגן, על גישה של לקוחות, עובדים או סוכנים אל העסק, הנכס או השירות של עוסק אחר". הטענה מבוססת בעיקרה על השימוש בסימן "tommy" בשם הדומיין של הנתבעים באינטרנט, שימוש העלול, כך נטען, לגרום להכבדה על גישתם של הלקוחות לתובעות, וזאת כפי שעולה מהניסיונות שבצעו התובעות במנוע החיפוש Google.

54. על פי ההלכה הפסוקה "הכבדת גישה" יכולה להתבצע במגוון אמצעים רחב, לרבות חסימת קו טלפון, פרסומות מסחריות ואתרי אינטרנט. מטעם זה נפסק, לדוגמא, כי רישומו של שם דומיין כשמו של סימנו המסחרי של אדם אחר, החוסם בפניו את הדרך להקים אתר שישא את שם הסימן המסחרי לפיו מכיר הציבור את עסקו, מהווה הכבדת גישה, ומשלא ניתן כל טעם ענייני לרישום אף ניתן לקבוע כי נעשתה ב"אופן לא הוגן" (ת.א (ת"א) 1627/01 מ.ש.מגנטיקס בע"מ נ' דיסקופי (ישראל) בע"מ).

עם זאת יש להבהיר, כי "העוולה נועדה לטפל במקרים של חסימה פיסית או טכנית, ולא במקרים שבהם ההכבדה על הגישה של הלקוחות היא תולדה של צבירת יתרון תחרותי (אף אם הוא בלתי הוגן) בכוח המשיכה המסחרי מול לקוחות, הגורמת לכך שנוצרת 'הכבדה' על גישת הלקוחות למתחרה, בהיות הלה מצוי עתה בנחיתות מבחינת כוח המשיכה. היינו סוברים שיש לפרש זאת כך, שעל האמצעי המכביד או החוסם להיות אמצעי ישיר המופעל כלפי דרכי הגישה, וזאת בנוסף לכך שעליו להיות אמצעי בלתי הוגן, כמצוות ההוראה הנדונה... (מיגל דויטש, עוולות מסחריות וסודות מסחר, תשס"ב-2002, בעמ' 64).



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

55. בחירתו על ידי הנתבעים של שם דומיין הכולל את הסימן "tommy" אכן אינה הוגנת ויש בה כדי ליצור חשש הטעייה כי הנתבעים קשורים לתובעות 1-2 (כפי שנקבע בפסקה 49 לעיל). אולם, בענייננו לא נטען ולא הוכח כי שם הדומיין הנ"ל מנע מהתובעות להקים אתר אינטרנט שישא את שם סימני המסחר שבבעלותם. אשר לניסיונות שבוצעו במנוע החיפוש Google הרי לעיל כבר צוין, כי אופן פעולתו של מנוע החיפוש דנן אינו מן המפורסמות שאינן צריכות ראייה ונוכח אי הגשתה של חוות דעת מומחה בעניין זה, אין בידי לקבוע מה גרם לסדר הופעתם של המופעים בתוצאות החיפוש והאם יסוד הדבר בהתנהלותם של הנתבעים. בהינתן כל אלו, לא שוכנעתי כי פעולותיהם של הנתבעים מהוות "אמצעי הכבדה ישיר" המופעל כלפי דרכי הגישה לעסקיהן של התובעות.

### (ה) סיכום ביניים

56. מהמקובץ לעיל עולה, כי לתובעות 1-2 עומדת נגד הנתבעים עילת תביעה על פי פקודת סימני מסחר בגין הפרתם של סימני המסחר, וכן עילת תביעה על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט להשבת הרווח שניתן לייחסו להפרה זו. כמו כן עומדת לתובעות נגד הנתבעים עילת תביעה בגין "תיאור כוזב", ובלבד שיוכיחו כי נפגעו או ניזוקו מהפרת החובה בהקשר לעסקיהן. לא שוכנעתי בקיומן של עילות תביעה נוספות.

### הסעדים

#### (א) כללי

57. בהתאם לסעיף 59(ב) לפקודת סימני המסחר זכאיות התובעות 1-2 לצו למניעת המשך השימוש המפר בסימני המסחר וכן לדמי נזק. בהתאם לסעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט גם זכאיות תובעות 1-2 להשבת רווחי הנתבעים שניתן לייחסם להפרה ובלבד שלא יפרעו פעמיים.



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

בהתאם לחוק עוולות מסחריות וזכאיות כל התובעות לסעדים שלפי פקודת הנזיקין ובלבד שיוכח כי נפגעו או ניזוקו במהלך עסקיהן.

אבחן תחילה את הסעדים הכספיים.

### (ב) התשתית העובדתית לסעדים הכספיים

58. התובעות עותרות לחייב את הנתבעים בתשלום דמי נזק של 5 מיליון ₪ ועתירתם זו מבוססת בעיקרה על חוות דעתו של הכלכלן דוד קפון (להלן – קפון), אשר בחן את הנזק הכלכלי שנגרם לתובעת 4 עקב הפרתם של סימני המסחר, מזה, ואת סך הרווח הגולמי שהופק בשל כך על ידי הנתבעים, מזה. להלן יובאו עיקריה של חוות הדעת:

סך אובדן הרווח הגולמי לשנים 2009-2010 ב-3 הסניפים המצויים בסמיכות גיאוגרפית לבית העסק של הנתבעים (גבעת שמואל, רמת אביב והרצליה) הנו 5.62 מיליון ₪.

התחשיבים התבססו על מספר הנחות: קצב הגידול במחזור השנתי חושב לפי קצב גידול בסניפי הרשת המתמחים באותו קו מוצרים בין השנים 2007-2008 (10%); אבדן הרווח הוא אבדן הרווח הגולמי, היינו, ההפרש שבין מחזור המכירות לבין ההוצאות הישירות של עלות רכישת המוצרים בחו"ל וייבואם, אך לא כולל הוצאות מכירה, שווק, הנהלה, כלליות ומימון, אשר לדברי קפון רובן ככולן קבועות ומוצאות בכל מקרה; שיעור הרווח הגולמי בסניפים דלעיל הנו 54%.

על מנת לשלול את האפשרות לפיה יסוד הירידה במחזורי המכירות של סניפי התובעת 4 בשנים 2009-2010 אפיינה מגמה כללית בענף הביגוד, בדק קפון את נתוניהן של שתי חברת ביגוד אחרות ומצא, כי היקף המכירות בענף הביגוד בשנים אלו עלה. נוכח האמור לעיל "ניתן להסיק ברמת סבירות גבוהה כי הירידה בהיקף המכירות הנה תוצאה ישירה של פעילות מחסן היבואן" (חו"ד קפון, בעמ' 15)

מכאן נפנה קפון להעריך את מחזור המכירות של הנתבעים. בהתבסס על נתונים שספקה הנתבעת למדריך העסקים "דנס גייד", מזה, ועל מודעת פרסום של הנתבעת לפיה היא מייבאת מדי חודשיים כ-10,000 פריטים, מזה, העריך קפון, כי היקף המכירות השנתי של מותג "טומי



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

הילפיגר" אצל הנתבעת הנו כ-5.2 מיליון ₪ (כ-40% מסך כל המכירות המסתכם ב-13 מיליון ₪). בהינתן ששיעור הרווח הגולמי בענף הוערך על ידי קפון ב-50%, עומדים רווחיהם הגולמיים של הנתבעים על כ-2.6 מיליון ₪ לשנה.

לדברי קפון, הנתבעת הייתה מפיקה הכנסה ממכירת מותגי "טומי הילפיגר" גם אלמלא השתמשה בסימני המסחר של התובעות, אך בשיעור נמוך יותר מההכנסה בפועל, וזאת מהסיבות הבאות: מחסן הנתבעת ממוקם באזור מוסכים לא אטרקטיבי; הוא אינו מספק את חווית הקניה הקיימת בסניפי התובעת 4; השנתיים הראשונות הינן אבן דרך קריטית בגרף המכירות. על יסוד נסיונו של קפון והשוואה בין הכנסות מותגים שונים הממוקמות באזור המרכז העריך קפון, כי אלמלא השימוש בסימני המסחר של התובעות היה מחזור המכירות השנתי של המותג עומד על סך של כ-600,000 ₪ והרווח השנתי הגולמי על סך של כ-300,000 ₪. בזכרנו כי הרווח הגולמי בפועל הנו כ-2.6 מיליון ₪ בשנה, שיעור הרווח השנתי המיוחס לשימוש הבלתי חוקי בסימני המסחר של התובעות הנו ההפרש, לאמור: 2.3 מיליון ₪ בשנה, ו-4.6 מיליון ₪ בשנתיים (2009-2010). רווח זה מהווה במידה מרובה "תמונת ראי" של נזקי התובעת 4 (אבדן רווח של 5.62 מיליון ₪ ב-3 הסניפים, בקיזוז 0.6 מיליון ₪ שהיו הנתבעים מרוויחים מפעילות לגיטימית).

בהמשך חוות הדעת מצייין קפון, כי על אף שחוות דעתו עוסקת בכימותו של הנזק שנגרם לתובעת 4, הרי שעקב הקטנתם של מחזורי המכירות והרווחיות הגולמית של תובעת 4 פוחתות גם הזמנות היבוא שלה מהתובעות 1-3 וגם הן נפגעות.

להלן קובע קפון כי פעולות הנתבעים גם מדללות את מוניטין המותג ועלולות להמשיך לפגוע בו במהלך השנים הקרובות.

59. הנתבעים הגישו חוות דעת נגדית של הכלכלן ורו"ח רמי ברכה (להלן – ברכה), אשר התמקדה בביקורת על הנחות היסוד ששימשו את קפון בתחשיביו, כמפורט להלן:

לקוחותיה של הנתבעת שונים מלקוחות התובעת 4, שהנם "בעלי הון" שלרובם לא יאה לכתת רגליהם למחסן באזור תעשייה. מכאן שהנחת היסוד שכל הכנסה אצל הנתבעת גרעה הכנסה מקבילה אצל התובעת 4 חסרת יסוד.





## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

הנחת היסוד של קפון, שלפיה יש לבחון את אבדן הרווח הגולמי, חסרת יסוד אף היא, שכן היקף המכירות משליך באופן מיידי על הוצאות הנהלה, כלליות ומימון. כך, לדוגמא, ככל שהיקף המכירות גדול יותר נזקקים ליותר מוכרנים, הוצאות השינוע גדלות, יש צורך בשטחי אחסון ומכירה גדולים יותר, הוצאות הפרסום גדלות וכך גם הוצאות המימון.

גם הנחת היסוד שלפיה שוק האופנה היה גדל ב-10% בשנת 2010 אינה נכונה ולא ניתן לעגנה בתוצאות הכספיות של חברות אחרות כפי שעשה קפון.

חוות דעתו של קפון מתעלמת מנתונים מהותיים אשר אין להוציא מכלל אפשרות שהם אלו שגרמו לירידה בהיקף המכירות של התובעת 4: חנות הדייטי פרי של "סקאל" בנתב"ג; רשת סקאל ספורט; מכירות סיטונאיות של המותג; 4 חנויות נוספות לפחות באזור המרכז (בני ברק, פתח תקווה, ראש"צ ויפו) שגם הן מוכרות את בגדי המותג, כאשר חלקן מבצעות יבוא מקביל ומוכרות את הטובין המיובאים ביחד עם סחורה שמשקוות להם התובעת 4; כניסתן של רשתות מובילות חדשות לישראל בשלהי שנת 2009 ובמהלך שנת 2010.

סניף גבעת שמואל של התובעת 4 נסגר עקב העדר השקעה בעיצובו, העדר פרסום, וקהל יעד שאינו מתאים, ולא עקב פעילותם של הנתבעים.

מקורה של הסחורה שהנתבעים רוכשים בארה"ב הנו בתובעת 2, ומכאן שמכל רכישה שלה נכנס סכום כסף מסוים לכיסה של התובעת 2.

הנחת היסוד של קפון כי היקף המכירות של הנתבעים בשנת 2010 הייתה 13 מיליון ₪ אינה נכונה, שכן על פי אישור רואת החשבון של הנתבעת, מחזור ההכנסות של הנתבעת בשנת 2010 היה כ-10 מיליון ₪. מכירות מוצרי "טומי הילפיגר" נאמדו על ידי קפון ב-3.5 מיליון ₪ לכל היותר. בשנת 2009 היו מחזור המכירות והיקף מכירת מוצרי המותג נמוכים יותר.

חוות דעת קפון מניחה שכל חודשיים מייבאת הנתבעת 10,000 פריטי לבוש, על אף שבפרסום שעליו היא מסתמכת היבוא החודשי הנו בין 6,000 ל-8,000 פריטים בלבד.



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

הנחת היסוד לפיה אלמלא השימוש בסימני המסחר היה מחזור המכירה השנתי של הנתבעת 600,000 ₪ משוללת יסוד, שכן היא מניחה היקף מכירות של 0.7 פריטים לשעה, כמו גם את הגעתם לבית העסק של כ-4 לקוחות בלבד ביום.

60. להשלמת התמונה העובדתית יצוין כי אלעד העיד שמחזור המכירות בשנת 2009 היה כ-3 מיליון ₪, ובשנת 2010 כ-10 מיליון ₪ (עמ' 81-82). דבריו נתמכים באישורה של רואת החשבון שצורף כנספח 13 לתצהירו, הגם שאישור זה אינו מאומת.

אלעד הוסיף וציין כי חלקם היחסי של מכירות מוצרי "טומי הילפיגר" בכלל המכירות היה 40% בשנת 2009 ו-30% בשנת 2010, וכי מסר לברכה "מסמך" בעניין זה (עמ' 82 לפרוטוקול). דא עקא, ברכה העיד כי בבית העסק אין נתונים על התפלגות המכירות (עמ' 64) וה"מסמך" לא הוצג על ידו.

אוסף כי מעדותו של אלעד (בעמ' 78) ומאישור רואת החשבון עולה, כי עד יוני 2010 פעל בית העסק תחת שמו של אלעד כ"עוסק מורשה" ולאחר מכן תחת שם הנתבעת.

61. לאחר תום שמיעת הראיות עתרו הנתבעים להתיר להם להגיש כראיות נוספות את מאזן הנתבעת לשנת 2010, וכן דו"ח הכנסות והוצאות שלה לאותה שנה, אך התובעות התנגדו לכך והדין עימן: המדובר בראיות מהותיות, אשר צריך היה להגישן במהלך שמיעת הראיות באמצעות עורכן, ולהעמידו במידת הצורך לחקירה נגדית; לא הובא על ידי הנתבעים הסבר של ממש מדוע לא נעשה כן; הבקשה להגשת הראיות הנוספות אף לא נתמכה בתצהיר שיסביר, בין היתר, מדוע לא הוגשו הראיות במועד שנקבע לכך ומדוע גם בשלב מאוחר זה מבוקש להגיש תיעוד המתייחס לשנה אחת בלבד (2010) בעוד שהתביעה והראיות מתייחסות לשנתיים (2009-2010). אני מורה אפוא על דחייתה של הבקשה.

### (ג) פסיקת פיצוי או השבה בדרך של אומדן גלובאלי

62. ההלכה הפסוקה הדגישה לא אחת את מורכבותו המיוחדת של חישוב "דמי הנזק" בתביעות מכוח דיני הקניין הרוחני (ראו לדוגמא: ע"א 3400/03 רובינשטיין נ' עין טל (1983) בע"מ, פ"ד נט(6) 490, 502), ודומה כי חילוקי הדעות בין מומחי הצדדים במקרה דנן ממחישים



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

מורכבות זו. לנוכח הקשיים הרבים הכרוכים בחישוב הנזק שנגרם לבעל הסימן הרשום, כל אימת שקיים קושי לחשב את דמי הנזק באופן אריתמטי ניתן לפסוק פיצוי בדרך של אומדן גלובלי ובלבד שלא יצא חוטא נשכר (עניין עין טל הנ"ל; וכן ראו את סקירת הפסיקה בספרו הנ"ל של פרידמן, בעמ' 965 ואילך). זאת ועוד: "בהעדר ראיות אחרות יכול בית המשפט להגיע למסקנה כי אלמלא מעשה ההפרה של הנתבע היה התובע מוכר את אותה הכמות שנמכרה על ידי הנתבע, כך שהנזק שנגרם לו למעשה הוא הריווח שנמנע מהתובע עקב אי מכירתה של אותה כמות של סחורה על ידו" (גדעון גינת, דיני הנוזיקין העוללות השונות – גניבת עין, בעריכת ג' טדסקי, 1982, בעמ' 44).

השבת הרווחים שהופקו משימוש מפר בסימני מסחר, מכוחם של דיני עשיית עושר ולא במשפט, כרוכה אף היא לא אחת בעריכת חישובים מורכבים וגם כאן ניתן להתבסס על אומדן. כדברי פרידמן (שם, בעמ' 978): "במקרים רבים יהיה קושי לחשב במדויק את הרווח הריאלי שהפיק המפר. בכדי לחשב את הרווח הריאלי, מוסמך בית המשפט להורות למפר למסור חשבונות הנוגעים לעסקיו, לפעילות המסחרית הנוגעת להפרת הסימן המסחרי ולהיקף ההפרה. בית המשפט אמור לנסות לקבוע בקירוב את הרווח שהפיק המפר כתוצאה מהפרת זכויות בעל הסימן הרשום ולהפחית מהרווח חלק מההוצאות שהיו כרוכות בביצוע ההפרה, כמיטב שיקול דעת בית המשפט...".

### (ד) חישוב הפיצויים/סכום הרווח במקרה דנן

63. בענייננו, קיים קושי לבסס פסיקת פיצויים לתובעות על חוות דעתו של קפון, והטעם לכך הוא שחוות הדעת מתמקדת בכימותם של נזקי התובעת 4 עקב הפרתם של סימני המסחר, וזאת בשעה שלתובעת 4 אין עילת תביעה בגין הפרה זו שכן אינה רשומה כבעליהם של הסימנים (פסקה 42 לעיל).

64. קפון מציין בחוות דעתו כי הקטנת סך מכירותיה של תובעת 4 פגעה כפועל יוצא גם בתובעות 1-2, שהרי היקף הזמנות היבוא מהן פחת בהתאם, אולם נזקיהן של תובעות אלו לא כומתו במסגרת חוות הדעת. תובעות 1-2, הרשומות כבעלים של סימני המסחר, לא הניחו אפוא תשתית עובדתית היכולה לבסס ולו אומדן גלובלי של נזקיהן.



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

65. באמור לעיל אין כדי למצות את הדיון בסוגיה, שהרי לתובעת 4 עומדת כנגד הנתבעים עילת תביעה בגין עוולת "תיאור כוזב" (פסקאות 47-51 לעיל). האם עלה בידי התובעת 4 להוכיח, כי מקור הפסדיה המתוארים בחוות דעתו של קפון הנו במצג העולה מחלק מפעולותיהם של הנתבעים, לפיו הטובין המיובאים נרכשו על ידם ישירות מהתובעות 1-2 ותחת חסותן, להבדיל מרכישות שבוצעו במסגרת יבוא מקביל לגיטימי אצל "סטוקיסטים"? אני סבור שעל שאלה זו יש להשיב בשלילה, וזאת משני הנימוקים הבאים:

**ראשית**, מטרת חוות דעתו של קפון הייתה לכמת את נזקי התובעת 4 עקב הפרתם של סימני המסחר. כדברי קפון בפתח חוות דעתו: **"הנושא העיקרי עליו נתבקשנו לתת חוות דעת הינו רכיב הנזק הכלכלי אשר נגרם כתוצאה משימוש אסור בסימן מסחר רשום"** (שם בעמ' 8; ההדגשה אינה במקור). בהמשך לכך ערך קפון את תחשיביו על יסוד ההנחה, כי אלמלא השתמשו הנתבעים בסימני המסחר של התובעות 1-2 היה מחזור המכירות השנתי של המותג עומד על 600,000 נה בלבד. כאמור בחוות הדעת (בעמ' 18): **"במידה ולא היה עושה שימוש בסימן המסחרי יהיה זה סביר להניח כי בתקופה הנדונה שיעור המכירות יהיה נמוך יותר... סביר להניח כי מחזור המכירות השנתי של המותג היה עומד על סך של כ-600,000 ש"ח"**. אולם, השאלה הצריכה הכרעה בהקשר לעוולת התיאור הכוזב אינה כמה היו הנתבעים מרוויחים אלמלא עשו שימוש בסימני המסחר, אלא השאלה היא: כמה היו מרוויחים אלמלא התיאור הכוזב, היינו, לו היו עושים בסימני המסחר שימוש סביר והוגן במסגרתו היו מציינים בפרסומיהם כי הם מבצעים יבוא מקביל. שאלה זו - שעניינה בכימותם של הנזקים בזיקה לעוולת התיאור הכוזב כשלעצמה - לא נבחנה בחוות דעתו של קפון.

**שנית**, הטענה, כי הפסדי הרווח הגולמי של התובעת 4 בסניפיה, בסך כולל של 5.62 מיליון נה, נגרמו עקב מצגי השווא לפיהם רכישותיהם של הנתבעים מבוצעות ישירות אצל תובעות 1-2, מניחה, כי כל הצרכנים שהעדיפו לבצע את רכישותיהם בבית העסק של הנתבעים במקום בחנותה של התובעת 4 נחשפו למצגים אלו והסתמכו עליהם. דא עקא, הנחה זו אינה מעוגנת במציאות, שהרי חלק ניכר מהצרכנים שפקדו את בית העסק ידעו שמקור הסחורה ביבוא מקביל. כך היו פני הדברים, למצער, לגבי כל אותם צרכנים שנחשפו לראיונות שנתן אלעד בכלי התקשורת השונים, או להסברים המפורטים במסך ה"אודות" שבאתר האינטרנט, שבהם הודגש שוב ושוב כי הנתבעים מבצעים יבוא מקביל. הנה כי כן, ההנחה, כי כל הצרכנים שהעדיפו לבצע



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

את רכישותיהם בבית העסק במקום בעסקה של התובעת 4 עשו כן מחמת התיאור הכוזב - לפיו מבצעים הנתבעים את רכישותיהם ישירות אצל התובעות 1-2 ותחת חסותן – אינה יכולה לעמוד.

למעלה מן הדרוש אוסיף כי גם חלק מהצרכנים שלא ידעו כי מדובר ביבוא מקביל היו מבצעים את הרכישה בבית העסק בכל מקרה, אף לו ידעו את העובדות לאשורן, מן הטעם שהנתונים החשובים עבורם אינם זהות הגורם שממנו רכשו הנתבעים את הטובין, אלא מקוריותם של הטובין ומחירם הזול יחסית.

66. נוכח האמור לעיל אין תכלית או טעם להוסיף ולהעמיק חקר בניתוחיו של קפון אודות נזקיה של התובעת 4, והסעד הכספי שיוענק לתובעות בגין הפרתם של סימני המסחר יבוסס אפוא על הרווחים שהפיקו הנתבעים מהשימוש המפר, ולא על נזקיה של תובעת זו.

67. חומר הראיות אינו מאפשר לערוך חישוב מדויק של רווחי הנתבעים שמקורם בשימוש המפר. עם זאת נראה כי ניתן לחלץ ממנו את הנתונים הבסיסיים אשר יאפשרו עריכת **אומדן גלובאלי** בעניין זה, כמפורט להלן:

א. נוכח תחשיביו של קפון והשגותיו של ברכה, מחד גיסא, ועדותו של אלעד הנתמכת באישור רואת החשבון מטעמו, מאידך גיסא, אניח, כי היקף המכירות של הנתבעת בשנת 2009 היה 3 מיליון ₪, ובשנה שלאחר מכן 10 מיליון ₪, כאשר חלקן היחסי של מכירות מוצרי "**טומי הילפיגר**" היה 40% מסכומים אלו, לאמור: 1.2 מיליון ₪ בשנת 2009, ו- 4 מיליון ₪ בשנת 2010.

ב. אומדנו של קפון, לפיו היקף המכירות השנתי של מוצרי "**טומי הילפיגר**" היה מגיע - אלמלא השימוש בסימני המסחר - לכדי 600,000 ₪ בלבד, מחמיר עם הנתבעים מעל למידה הראויה, בפרט לגבי שנת הפעילות השנייה, ונראה כי אינו מביא בחשבון את זכותם של הנתבעים להשתמש בסימני המסחר באופן סביר והוגן, אלא מניח שאסור להם להשתמש בסימנים באופן מוחלט.

נוכח מכלול הנתונים אניח, אפוא, כי לו היה נעשה בסימני המסחר שימוש סביר והוגן היה מגיע ההיקף השנתי של מכירות המותג בשנת 2009 ל- 800,000 ₪, ובשנת 2010 ל- 2.5



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

מיליון ₪. כפועל יוצא, היקף מחזורי מכירות המותג המיוחס לשימוש המפר בסימני המסחר בשנת 2009 הנו 400,000 ₪, ובשנה שלאחר מכן 1.5 מיליון ₪.

ג. כזכור קפון הניח, כי שיעור הרווח הגולמי של הנתבעת הנו 50%, וזאת כמקובל בענף. מקובלת עלי השגתו של ברכה, כי הגידול שחל בהיקף המכירות עקב השימוש המפר בסימני המסחר הגדיל גם את הוצאות המכירה, שווק, הנהלה, כלליות ומימון. אלא שמנגד לכך יש להניח, כי לפחות חלק מן ההוצאות, כגון: דמי השכירות של בית העסק בכתובתו הראשונה והוצאות אחזקתו, היו משולמות בכל מקרה יהא היקף המכירות אשר יהא. זאת ועוד: לגבי חלק אחר של ההוצאות ניתן להניח, כי הן לא גדלו ביחס ישר אלא באופן חלקי. אוסיף כי במהלך חקירתו של אלעד אף התחוור, כי למצער חלק מפעילות הייבוא ומכירת הטובין המיובאים לנתבעת מבוצע על ידי חברת אחרת שבבעלותו (עמ' 74 לפרוטוקול) וככל שהנתבעת נושאת בעלויות נוספות בגין פעילות זו, כגון: תשלום עמלות לחברה האחרת, הרי הן מגיעות בסופו של דבר לכיסו של אלעד. נוכח מכלול הנתונים אנו, כי שיעור הרווח הנקי שיש לייחסו לחלק המכירות "העודף" שמקורו בשימוש המפר בסימני המסחר הנו 30%.

ד. שיעור הרווח הנקי המיוחס לשימוש המפר בשנת 2009 הנו אפוא 120,000 ₪, ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2010 (עד להגשת התביעה ב-9/10) 337,500 ₪, **ובסה"כ: 457,500 ₪, נכון ליום 31/12/09** (כמחצית התקופה). מן הדין להורות על השבתו של סכום זה לידי התובעות 1-2, זאת לאחר שהופק על ידי הנתבעים תוך עשיית שימוש בלתי חוקי בקניינן.

### (ה) אין נסיבות העושות את ההשבה בלתי צודקת

68. הנתבעים טענו כי אין מקום לחייבם בתשלום סכומים כלשהם לתובעות שכן קיימות חנויות רבות הרוכשות את מוצרי המותג מהתובעות ועושות בסימני המסחר שימוש חריג בהסכמתן (ראו פסקה 36 לעיל). אין ממש בטענה זו: כבעלים של סימני המסחר רשאיות התובעות 1-2 להחליט מי יעשה בהם שימוש וכיצד. הענקתה של רשות שימוש, אשר הדעת נותנת שטעמיה עמה, לחנות זו או אחרת, אינה מהווה אפוא היתר לנתבעים לעשות בסימני המסחר כבשלהם.



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

69. הנתבעים הוסיפו וטענו כי לתובעות 1-2 היה אינטרס כלכלי שלא למנוע את הייבוא המקביל, מה עוד שהתמורה ששלמה הנתבעת עבור רכישתם של הטובין המיובאים הגיעה לכיסיהן והיא עולה לאין שיעור על גובהו של הרווח הנקי. בנסיבות אלו, כך נטען, מן הראוי לפטור את הנתבעת מחובת ההשבה בהיותה "בלתי צודקת", וזאת בגדרו של סעיף 2 לחוק עשיית עושר ולא במשפט. גם דינה של טענה זו להידחות: ראשית, הטובין המיובאים לא נרכשו ישירות אצל התובעות 1-2 אלא אצל "סטוקיסטים" שרכשו מהן (כפי שעולה מעצם מהותו של "יבוא מקביל" ומדברי הנתבעים שצוטטו בפסקה 26 לעיל). מכל מקום, לא הוכח על ידי הנתבעים כי אם לא היו רוכשים את הטובין לא היו מצליחות התובעות 1-2 למכרם; שנית, הפרתם של סימני המסחר על ידי הנתבעים נעשתה באופן מודע ומכאן שאין הם מקיימים את התנאי המרכזי הנדרש לתחולתה של ההגנה, שהוא תום ליבו של הנתבע (ע"א 588/87 אליעזר כהן נ' צבי שמש, בפסקה 31). בהקשר זה לא למותר להזכיר, כי "בצד תכליתם לעשות צדק עם מי שרכשו או זכויותיו נוצלו על-ידי הזולת להפקת התעשרות בלתי צודקת, מכוונים דיני עשיית עושר ולא במשפט ליישם נורמה של מוסר חברתי, על פיה לא ייצא החוטא נשכר" (שם). מתן פטור לנתבעים מחובת השבתו של הרווח שנצמח בידיהם עקב השימוש הבלתי חוקי בקניינן של התובעות יסכל תכלית זו; שלישית, הטובין נמכרו לנתבעים על מנת שישווקו אותם כדין ושיווקם תוך הפרת סימני המסחר חורג מהסיכונים שהתובעות נטלו על עצמן (למבחן "נטילת הסיכונים" ראו: דנ"א 10901/08 בייזמן השקעות בע"מ נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות). נוכח כוחם המצטבר של שיקולים אלו לא עמדו הנתבעים בנטל לשכנע, כי חיובם בהשבה עלול לגרום להם עוול גדול מזה שייגרם לתובעות 1-2 אם יופטרו מן ההשבה או מחלקה (ע"א 8728/07 אגריפרם אינטרנשיונל בע"מ נ' מאירסון).

### (1) הסער המניעתית

70. אין מקום להטיל על הנתבעים איסור גורף להשתמש בסימני המסחר, שהרי כיבואנים מקבילים הם רשאים לעשות בהם שימוש סביר והוגן לצורך הגדרת המוצרים הנמכרים על ידם ולצורך זיהוים על ידי הצרכן. נוכח הממצאים שנקבעו לעיל, ניתן בזה צו מניעה האוסר על הנתבעים כדלקמן:

א. להשתמש בשם: "מחסן היבואן – טומי הילפיגר".



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

- ב. להשתמש בסימני המסחר הרשומים על שם התובעות 1-2, לרבות הסימן "tommy", בשם הדומיין באינטרנט.
- ג. להשתמש בסימני המסחר בשילוט הפנימי והחיצוני של בית העסק, זולת בשלט אחד מחוץ לבית העסק, בתנאי שיצוין בו כי מדובר ביבוא מקביל.
- ד. להשתמש בסימני המסחר בעלוני פרסום או בפרסומות אחרות כלשהן, זולת סימן אחד לכל היותר בכל פרסום ובתנאי שיצוין בעלון או בפרסומת כי מדובר ביבוא מקביל.
- ה. להשתמש בצבעי סמל הלוגו לצורך צביעתם של קירות בית העסק, גג בית העסק ודפי אתר האינטרנט.
- ו. להשתמש בסימני המסחר באתר האינטרנט, זולת:
- סימן אחד במסך "דף הבית", בתנאי שיצוין במסך כי מדובר ביבוא מקביל.
- לצורך זיהוי המוצרים ב"קטלוג המוצרים", בתנאי שיצוין בכל מסך כי מדובר ביבוא מקביל.
- במסך ה"אודות" – במסגרת דברים שכתבו או אמרו אחרים על בית העסק.
71. הנתבעים יתאימו את אופן שימושם בסימני המסחר למפורט בפסקה 70 לעיל תוך 21 יום.

### התביעה שכנגד

72. אין מאום בתביעה שכנגד. טענתו של אלעד כי התובעים הזהירו לקוחות הפונים אליהם לבל ירכשו מוצרים אצל הנתבעת בהיותם מזויפים נטענה באופן כללי וסתמי (ראו: סעיף 25 לתצהירו) מבלי שמוקמה בזמן ובמקום. הנתבעים לא זימנו לעדות ולו לקוח אחד שהוזהר כך ולא הוכיחו את נזקייהם. התביעה שכנגד נדחית אפוא.

### סוף דבר

73. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעות סך – 457,500 ₪, בצירוף הצמדה וריבית כחוק החל מיום 31/12/09 ועד התשלום בפועל.





## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 11296-09-10

ניתנים בזה צו מניעה קבוע וצו עשה כמפורט בפסקאות 70-71 לעיל.

הנתבעים ישלמו לתובעות את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך 80,000 ₪.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ב אב תשע"ב, 31 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

יצחק ענבר, שופט

יצחק ענבר, שופט