



בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 7629/12

ע"א 8848/12

לפני :
כבוד המשנה לנשיא מ' נאור
כבוד השופט י' דנציגר
כבוד השופטת ד' ברק-ארז

המערערים בע"א 7629/12
והמשיבים בע"א 8848/12 :
1. אלעד מנחם סוויסה
2. מחסן היבואן 42 בע"מ

נ ג ד

המשיבות בע"א 7629/12
והמערערות בע"א 8848/12 :
1. TOMMY HILFIGER LICENSING LLC
2. TOMMY HILFIGER U.S.A INC
3. TOMMY HILFIGER EUROPE B.V
4. סי אנד שלס שיווק

משיב פורמלי :
5. דניאל רפאילוביץ

ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי
תל אביב מיום 31.07.2012 בת"א 11296-09-10 שניתן על
ידי כבוד השופט י' ענבר

תאריך הישיבה :
ד' בסיוון התשע"ד (2.6.2014)

בשם המערערים בע"א
7629/12 והמשיבים בע"א
8848/12 :
עו"ד סער גרשוני ; עו"ד נח שלומוביץ

בשם המשיבות 4-1 בע"א
7629/12 והמערערות 4-1
בע"א 8848/12 :
עו"ד שגית צוברי ; עו"ד חגי ויניצקי ; עו"ד גדעון
פרחומובסקי

פסק-דין

השופטת ד' ברק-ארז:

1. סוחר מייבא לישראל מוצרי לבוש של חברת בגדים בעלת מוניטין בינלאומי – הגם שאינו בעל הזכויות בסימן המסחר הרשום של החברה בישראל, ואף אינו קשור עמה בחוזה ישיר המקנה לו מעמד של יבואן "רשמי". הוא עושה זאת באמצעות רכישה מספקים במדינות אחרות, שבהן משווקים מוצריה של אותה חברה במחירים נמוכים יותר מאשר בישראל (במתכונת המכונה יבוא מקביל). אלו מגבלות חלות על פעילותו של סוחר זה בכל הנוגע למכירת המוצרים שהוא מייבא, כמו גם בכל הנוגע לפרסום ולשיווק הנלווה לפעילותו? זו השאלה שעמדה במרכז הדיון שבפנינו.

עיקרי התשתית העובדתית

2. קבוצת טומי הילפיגר פועלת בשוק העולמי של מוצרי לבוש ואופנה, באמצעות חברות קשורות שונות, הרשומות מחוץ לישראל. פעילות זו עושה שימוש בסימני מסחר רשומים, המגנים על הביטויים "TOMMY" ו-"TOMMY HILFIGER" וכן על הלוגו של המותג, שהוא מלבן דמוי דגל בצבעים לבן, אדום וכחול (להלן יחד: סימני המסחר). הפן הבינלאומי בפעילותה של הקבוצה מיוצג בהליך שבפנינו באמצעות מעורבותן של שתי חברות הרשומות בארצות הברית הנמנות על קבוצת טומי הילפיגר וכן של השלוחה האירופית של הקבוצה. ההבחנות בין שלוש החברות אינן רלוונטיות לענייננו, ולצורך הנוחות הן יכוננו כולן: טומי הילפיגר. טומי הילפיגר היא הבעלים של סימני המסחר הרשומים בישראל. סי אנד שלס שיווק בע"מ, שהיא חברה ישראלית הידועה בשם "סקאל" (להלן: סקאל), פעלה כיבואנית הרשמית של מוצרי טומי הילפיגר בישראל, אך אינה הבעלים של סימני המסחר הרשומים בישראל עצמם. במסגרת פעילותה של סקאל בישראל היא שיווקה את המוצרים המוגנים על-ידי סימני המסחר בחנויות המאופיינות כחנויות "טומי הילפיגר" ושבהן נמכרים מוצרי הקבוצה בהתאם למדיניות שממצבת אותם כמוצרי יוקרה. סקאל וטומי הילפיגר יכוננו להלן יחד: המשיבות.

3. חברת מחסן היבואן 42 בע"מ (להלן: החברה) שבעל השליטה בה הוא אלעד מנחם סוויסה (להלן: סוויסה) פועלת בישראל בתחום השיווק של מוצרי לבוש הנושאים מותגים יוקרתיים. מתכונת הפעילות של החברה מבוססת על יבוא מוצרים מקוריים (קרי אין מדובר במוצרים מזויפים) של מותגי יוקרה בינלאומיים במחירים

נמוכים יחסית מספקים בחו"ל, במתכונת המכונה "יבוא מקביל". החברה וסוויסה יכוננו להלן יחד: המערערים.

4. בסוף שנת 2008 החלה החברה להפעיל בבני ברק עסק ששמו היה "מחסן היבואן טומי הילפיגר" (ולעתים שולב בשמו גם שם המותג "ראלף לורן") (להלן: העסק). בחודש פברואר 2010 השמיטו המערערים משם העסק את התיבה "טומי הילפיגר", וזאת לנוכח דרישת המשיבות. מאותו שלב ואילך כונה העסק בשם "מחסן היבואן". בחודש מרץ 2010 עבר העסק למיקום אחר בעיר בני ברק. במהלך כל שנות פעילותו, נמכרו בעסק מותגים בינלאומיים שונים, אך נשמר בו מקום מרכזי למכירת מוצרים הנושאים את המותג "טומי הילפיגר". המערערים פרסמו את פעילותו של "מחסן היבואן" באופן בולט תוך הדגשה שנמכרים בו מוצרים של מותגים יוקרתיים "בזול". בפרסומים צוינו שמותיהם של המותגים שנמכרו ב"מחסן היבואן". כמו בעסק עצמו, גם בפרסומים הודגש – במידה רבה – השם "טומי הילפיגר". בשלב מסוים, העסק אף נצבע בצבעים שמופיעים בסימן המסחר של טומי הילפיגר (אדום, כחול ולבן). כמו כן, המערערים הפעילו אתר מכירות באינטרנט של מוצרי טומי הילפיגר תוך שימוש בשם: www.tommy4less.co.il (להלן: שם המתחם). פעילות זו של המערערים היא העומדת במרכז המחלוקת בין הצדדים.

ההליכים המשפטיים ופסק דינו של בית המשפט קמא

5. המשיבות הגישו תביעה נגד המערערים בשל היבטים שונים של פעילותם בקשר עם מכירת מוצרי טומי הילפיגר. אמנם, כמפורט להלן, אין חולק על כך שפעילות במתכונת של יבוא מקביל, כשלעצמה, אינה אסורה בישראל. אולם, לטענת המשיבות, הפעילות השיווקית שנעשתה בקשר למוצרי טומי הילפיגר שיובאו בצורה זו פגעה בזכויותיהן בכמה אופנים. לטענתן, אופן השיווק עלה כדי פגיעה בסימן המסחר הרשום של טומי הילפיגר בישראל, וכן היווה גניבת עין והטעית לקוחות. המשיבות טענו עוד כי פעילותם של המערערים עולה כדי עשיית עושר ולא במשפט. בנוסף לכך, נטען כי פעילות זו פגעה ברווחיהן בשל "דילול" סימן המסחר. התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (ת"א 11296-09-10, השופט י' ענבר).

6. המשיבות ביקשו מספר סעדים כדלקמן: צו מניעה קבוע שיאסור על המערערים לעשות שימוש בשם "מחסן היבואן - טומי הילפיגר" בכל דרך שהיא וכן יאסור עליהם לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר של טומי הילפיגר, כולל בשילוט פנימי וחיצוני בעסק; פיצוי סטטוטורי בסך של 100,000 שקל בגין כל מקרה של גניבת

עין מצד המערערים והשבת כל הרווחים שצמחו למערערים כתוצאה מההפרות הנטענות. המשיבות העמידו את תביעתן על סך של 5,000,000 שקל. לשם ביסוס התביעה הכספית הגישו המשיבות חוות דעת של הכלכלן דוד קפון (להלן: חוות דעת 1999), שהעריך כי הרווח הגולמי של המערערים ממכירת מוצרי טומי הילפיגר בשנים 2009-2010 עמד על סך של 5,620,000 שקל, בה בשעה שאילו לא היו עושים שימוש בסימני המסחר האמורים היה עומד הרווח הגולמי שלהם מהמכירה על סך של 600,000 שקל בלבד, וקבע על בסיס זה שהרווחים אשר צמחו למערערים כ"תוצאה משימוש אסור בסימני מסחר רשומים" עומד על סך של כ-5,000,000 שקל. חוות הדעת קבעה אף כי סכום זה הוא "תמונת ראי" להפסדים שנגרמו למשיבות לטענתן כתוצאה מפעילותם של המערערים.

7. בית המשפט המחוזי קיבל את תביעת המשיבות בחלקה, וקבע כי אופן השיווק והפרסום של המערערים עלה כדי פגיעה בסימן המסחר הרשום "טומי הילפיגר" וכן עלה כדי ביצוע העוולה של תיאור כוזב. לצד זאת, הוא דחה את התביעה ככל שהייתה מבוססת על עילות אחרות.

8. בית המשפט קמא הנחה עצמו בפסיקתו במידה רבה לאורו של פסק הדין שניתן בע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873 (2004) (להלן: עניין טוטו זהב), אשר נסב על פעילות עסק שמכר שירותים של מילוי טופסי טוטו, תוך שימוש בטפסים מקוריים של הטוטו. באותו עניין נקבעו שלושה מבחנים שעל-פיהם תיבחן פעילותו של גורם שאינו בעל סימן מסחר רשום ובכל זאת עושה בו שימוש – מבחנים אליהם אתייחס בפירוט בהמשך.

9. בית המשפט המחוזי קבע כי בעמוד ה"אודות" באתר האינטרנט של העסק מצוינת במפורש העובדה כי מדובר בבגדים המיובאים ביבוא מקביל וכי אף בפרסומות ברדיו מטעם המערערים ובראיונות שנערכו עם סוויסה צוינה בהבלטה העובדה כי מדובר ביבוא מקביל. הוא אף דחה את טענת המשיבות לפיה פריטי הלבוש הנמכרים בעסק הם מאיכות נמוכה יותר מאלה ששווקו בידי סקאל. בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע כי פריטי הלבוש של קבוצת טומי הילפיגר אינם ניתנים לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימן המסחר טומי הילפיגר. יחד עם זאת, בית המשפט המחוזי קבע כי השימוש שעשו המערערים בסימן המסחר של טומי הילפיגר עלה במידה ניכרת על הנדרש באופן סביר והגון. במסגרת כך, קבע בית המשפט המחוזי כי הבחירה לקרוא לעסק בשם "מחסן היבואן – טומי הילפיגר", השימוש ה"מאסיבי" שעשו המערערים בסימן המסחר ושילובו של סימן המסחר בשם המתחם של העסק

(www.tommy4less.co.il) היוו כולם ניסיון ל"רכב" על המוניטין שממנו נהנה סימן המסחר. בית המשפט המחוזי קבע גם כי חלק מפעולות המערערים יכולות היו להטעות את הצרכנים כי העסק מוכר פריטי לבוש בחסותה של קבוצת טומי הילפיגר. בהקשר זה, בית המשפט המחוזי התייחס לשם העסק (עד לשינויו), לעיצובו של העסק ולשם המתחם. בהמשך לכך, קבע בית המשפט המחוזי כי שם העסק (עד ששונה) ושם המתחם עולים כדי תיאור כוזב שהיה עלול ליצור רושם אצל הצרכנים כי הם רוכשים את פריטי הלבוש ישירות מן היצרן.

10. מנגד, קבע בית המשפט המחוזי כי סקאל לא הוכיחה כי היא תרמה בעצמה (בנפרד מטומי הילפיגר) לביסוסו של המוניטין שלו זוכה סימן המסחר טומי הילפיגר בישראל. כן קבע בית המשפט המחוזי כי במקרה זה לא הייתה גניבת עין שכן פריטי הלבוש שמוכרים המערערים אכן יוצרו בידי טומי הילפיגר, וכן משום שסקאל לא הוכיחה כאמור כי רכשה מוניטין עצמאי משלה במוצרי המותג. כן דחה בית המשפט המחוזי את הטענה לפיה מעשי המערערים עולים כדי הטעיה צרכנית (לפי סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן) או התערבות בלתי הוגנת במסחר (לפי סעיף 3 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: חוק עוולות מסחריות)). עם זאת, בית המשפט המחוזי קבע כאמור כי חלק ממעשי המערערים עלו כדי ביצוע העוולה של תיאור כוזב לפי סעיף 2 לחוק עוולות מסחריות.

11. בבוחנו את שאלת הסעדים הכספיים להם זכאיות המשיבות, קבע בית המשפט המחוזי כי קיים קושי לפסוק פיצויים למשיבות על בסיס חוות דעת קפון. בית המשפט המחוזי ציין בעניין זה כי השאלה שאותה הייתה חוות הדעת אמורה לבחון היא כמה היו מרוויחים המערערים אילו עשו בסימני המסחר שימוש סביר והוגן, ולא כמה היו מרוויחים אילו לא השתמשו כלל בסימני המסחר – שהיא השאלה שנבחנה בפועל בחוות הדעת. בית המשפט המחוזי קבע עוד שחוות הדעת מתמקדת בנזקים שנגרמו לסקאל עקב הפרת סימן המסחר, הגם שלה עצמה כלל אין זכויות בסימן מסחר זה (אלא רק לטומי הילפיגר). בנוסף לכך, קבע בית המשפט המחוזי כי טומי הילפיגר לא הניחה תשתית עובדתית כלשהי היכולה לבסס אומדן של נזקיה, מאחר שחוות דעת קפון התייחסה אך לנזקים שנגרמו לפי הנטען לסקאל. בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע כי סקאל לא הוכיחה כי ההפסדים הנטענים שנגרמו לה נבעו מכך שהמערערים הציגו את פריטי הלבוש שאותם מכרו והציגו כמוצרים שנרכשו ישירות מקבוצת טומי הילפיגר ותחת חסותה, להבדיל מאשר ביבוא מקביל. בית המשפט המחוזי קבע גם כי ההנחה שעמדה ביסוד חוות דעת קפון הייתה שכל הצרכנים אשר רכשו ממוצרי טומי הילפיגר בעסק עשו זאת עקב חשיפה למצגים כוזבים מטעם המערערים אינה מעוגנת

במציאות. הוא ציין בהקשר זה כי עבור חלק מן הצרכנים הנתונים החשובים הם מקוריות הטובין ומחירם, ולא זהות הגורם שממנו הם רוכשים אותם. עם זאת, בית המשפט המחוזי ערך אומדן גלובלי של הנזק ועל בסיסו העמיד את שיעור הפיצוי שאותו חויבו המערערים לשלם לטומי הילפיגר (הבעלים של סימן המסחר) על סך של 457,000 שקל. לבסוף, בית המשפט המחוזי דחה גם את התביעה שכנגד אותה הגישו המערערים, במסגרתה העלו טענות שלא הוכחו לפיהן המשיבות הוציאו את דיבתם והזהירו לקוחות שלא לקנות בגדים בעסק שכן הם מזויפים.

12. התוצאה האופרטיבית של פסק הדין הייתה כדלקמן: המערערים חויבו, כאמור, בתשלום פיצויים כמפורט בפסקה 11 לעיל. כמו כן, ניתן צו מניעה קבוע האוסר על המערערים להשתמש בשם "מחסן היבואן – טומי הילפיגר"; להשתמש בסימן המסחר הרשום של טומי הילפיגר, לרבות בשם "TOMMY" בשם המתחם של אתר האינטרנט של העסק; וכן להשתמש בצבעים של סמל הלוגו של טומי הילפיגר בקירות העסק, בגג העסק ובדפי אתר האינטרנט של העסק. כן נקבע במסגרת צו המניעה הקבוע כי על המערערים ייאסר להשתמש בסימן המסחר בשילוט הפנימי והחיצוני של העסק, למעט בשלט אחד מחוץ לבית העסק, תוך ציון שמדובר ביבוא מקביל; כי ייאסר עליהם להשתמש בסימן המסחר בעלוני פרסום או בפרסומת מכל סוג, למעט סימן אחד בכל פרסום תוך ציון מפורש כי מדובר ביבוא מקביל; וכי ייאסר עליהם לגם השתמש בסימני המסחר באתר האינטרנט, זולת סימון אחד בדף הבית ולצורך זיהוי המוצרים ב"קטלוג המוצרים", שוב תוך ציון כי מדובר ביבוא מקביל בכל אחד מן הדפים הנפתחים מתוך דף הבית. בית המשפט המחוזי קבע בהקשר זה כי המערערים יוכלו להשתמש בסימן המסחר במסך ה"אודות" באתר האינטרנט של העסק (במתכונת של "דברים שכתבו או אמרו אחרים על העסק").

הערעורים שבפנינו

13. על פסק דינו של בית המשפט קמא הוגש ערעור מטעם המערערים, וכן הוגש ערעור שכנגד מטעם המשיבות. בעיקרו של דבר, המערערים טענו כי התנהלות העסקית היא פעילות לגיטימית של יבוא מקביל. יבוא מקביל הוא חוקי, כך נטען, ולכן אין מדובר בהפרה של סימן המסחר, וממילא אין צורך להידרש להגנות הקבועות בחוק ביחס למקרה שבו קיימת הפרה כאמור. המערערים מדגישים כי פעילות העסק שלהם לא יצרה זיהוי עם פעילותו של היבואן הרשמי.

14. לטענת המערערים יש להבחין בין מצבים שבהם ניתן שירות חיצוני המבקש "לקחת טרמפ" על פעילות של סוכן רשמי, לבין מכירת מוצרים, כדוגמת מוצרי הלבשה, שהיא פעילות עצמאית העומדת על רגליה היא. מבחינה זו, כך נטען, יש שוני מהותי בין ענייננו לבין עניין טוטו זחב שעסק בשירות שביקש להיות "נספח" לפעילות הרגילה של הימורי הטוטו. המערערים טוענים עוד כי לא היה בפעילות העסק תיאור כוזב מכל סוג שהוא. המערערים מוסיפים כי הטענה לפיה עליהם להשיב את הרווחים שצמחו להם ממכירת מוצרי טומי הילפיגר לידי טומי הילפיגר היא אבסורדית, שכן מדובר בסחורה שנקנתה במקורה מקבוצת טומי הילפיגר (במישרין או בעקיפין) והיא קיבלה את תמורתה.

15. מנגד, המשיבות סומכות את ידיהן על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בכל הנוגע לסעדים שניתנו כנגד המערערים, אך טוענות כי היה עליו לקבל גם את טענותיהן לעניין "דילול" המותג וגניבת עין מצד המערערים, ובהתאם לכך לזכות אותן בפיצויים גם עקב כך.

דיון והכרעה

16. ההסדרה המשפטית של תחום סימני המסחר מעוררת שאלות רבות ומגוונות, בעיקר בשוק המאופיין בגלובליזציה ובמודעות צרכנית גבוהה למותגים. אולם, לא כולן רלוונטיות לענייננו. נעמוד אם כן על גדרי המחלוקת שפנינו: בשלב זה, אין ספק כי המוצרים שנמכרו בידי המערערים אינם מזויפים, אלא מקוריים. המערערים, מצידם, אינם טוענים כי סימן המסחר לא היה ראוי להירשם מלכתחילה, כי ננטש או פקע. ענייננו מתרכז אפוא סביב מספר שאלות מרכזיות: האם פעולותיהם של המערערים הפרו את סימן המסחר של "טומי הילפיגר", וככל שהפרו, האם עומדת להם ההגנה של שימוש אמת בסימן מסחר? האם פעולותיהם של המערערים עולות כדי "גניבת עין" או "תיאור כוזב"? האם פעולות אלו היוו "דילול" של סימן המסחר? ובהמשך לכך: מהו הסעד המתאים בענייננו – הן בהתייחס להגבלות שיש להטיל על פעולותיהם של המערערים במבט הצופה פני עתיד (במסגרת צו מניעה קבוע) והן בהתייחס לפיצוי שעליהם לשלם למשיבות על הפעולות אותן ביצעו בעבר. שאלות אלה ייבחנו להלן, אך אקדים לכך את הדיון במסגרת הנורמטיבית הנוגעת ליחסו של המשפט הישראלי ליבוא המקביל. שכן, בעיקרו של דבר, השאלה המרחפת מעל הדיון כולו היא: האם יש להטיל הגבלות על פעילות שיווקית של יבואן מקביל, בנסיבות שבהן היבוא המקביל עצמו הוא חוקי.

17. כאמור, הערעורים שבפנינו מעמידים במרכזם שאלות הנוגעות לפעולות הנלוות ליבוא מקביל, קרי יבוא שלא דרך היבואן "הרשמי" אשר איתו קשור היצרן במערכת חוזית ובמקרה הרגיל אף מעניק לו את הזכות הבלעדית לשווק מטעמו את סחורתו באותה מדינה. היבואן המקביל, לעומת זאת, רוכש את סחורתו המקורית של היצרן בחו"ל (בדרך כלל מגורם שלישי אשר רכש את הסחורה מן היצרן) ומייבא אותה לישראל, וכך מתחרה ביבואן הרשמי. התחרות נובעת מכך שהן היבואן הרשמי והן היבואן המקביל מוכרים אותם מוצרים או מוצרים דומים ביותר. תחרות זו מכונה לעתים "תחרות פנימית" או "תחרות תוך-מותגית", להבדיל מתחרות חיצונית בין מותגים שונים (ראו: איריס סורוקר "יבוא מקביל של מוצרים המוגנים בסימן מסחר – הפתרון החוזי" עיוני משפט כז 257, 259 (2003) (להלן: סורוקר)). סוגיית היבוא המקביל מהווה למעשה נקודת מפגש מעניינת בין דיני ההגבלים העסקיים, שעניינם קידום התחרות ורווחת הצרכנים והשווק כולו, מחד גיסא, לבין ההגנה על זכויותיהם של בעל סימן המסחר ושל היבואן הרשמי (במסגרת דיני הקניין ומערכות דינים נוספות), מאידך גיסא.

18. סעיף 46(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: פקודת סימני מסחר) מעניק לבעליו של סימן מסחר תקף שנרשם בישראל זכות בעלת אופי קנייני לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שעליהם נרשם ובהתייחס אליהם (ראו: בג"ץ 296/85 טיאה נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מ(4) 770, 778 (1986); ע"א 45/08 מיגדור בע"מ נ' גייל, פסקה 22 (29.12.2010); עמיר פרידמן סימני מסחר: דין, פסיקה ומשפט משווה כרך ב 774-777 (מהדורה שלישית, 2010) (להלן: פרידמן, סימני מסחר)). פקודת סימני מסחר אינה מתייחסת במפורש לסוגיה של יבוא מקביל, אולם בית משפט זה קבע, עוד בעבר, כי אין לפרשה כמונעת שימוש בסימן המסחר לגבי מוצרים מקוריים של הגורם שסימן המסחר שלו רשום בישראל (ראו: ע"א 471/70 י.ר. גייגי ס.א. נ' פזכים בע"מ, פ"ד כד(2) 705 (1970) (להלן: עניין פזכים)). בכך נפתחה הדרך ליבוא מקביל. לא למותר לציין כי הלגיטימיות של יבוא מקביל הוכרה עוד קודם לכן, גם אם ללא דיון מקיף (ראו: ע"א 155/56 חברת הגרמופון בע"מ לונדון נ' סימפונה בע"מ, פ"ד יא 821 (1957)).

19. ההכרה בלגיטימיות של יבוא מקביל מבוססת על דוקטרינת ה"מיצוי" בדיני הקניין הרוחני, ובכלל זה דיני סימני מסחר. הכוונה היא לכך שבעל סימן המסחר הרשום זכאי ליהנות מזכויותיו ביחס למכירה הראשונה של המוצר שבו יש לו זכות.

מכירה זו "ממצה" את זכויותיו. לאחר מכן, מכירה חוזרת של אותו מוצר אינה מהווה הפרה של זכויותיו, והוא אינו זכאי לכל תמורה נוספת בגינה. ההכרה ב"יבוא מקביל" במשפט הישראלי משמעותה היא שדוקטרינת המיצוי מיושמת במתכונת המבוססת על "מיצוי בינלאומי", היינו די בכך שהמוצר נמכר פעם אחת במתכונת שנשלטה על-ידי בעל סימן המסחר, יהא זה בארץ או בחו"ל (ראו עוד: סורוקר, בעמ' 290-293; בג"ץ Bristol-Myers 5379/00 נ' שר הבריאות, פ"ד נה(4) 447, 464-470 (2001) (להלן: עניין בריסטול מייירס)). כפי שיובהר להלן, השאלה האם ה"מיצוי" צריך להיות בינלאומי, או חייב להיות מיצוי בשוק המקומי דווקא, היא שאלה שהתשובה לה בקרב שיטות משפט שונות אינה אחידה. לכך ניתן להוסיף כי הסכם TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) משנת 1994, שגובש בידי ארגון הסחר העולמי ומסדיר את זכויות הקניין הרוחני במישור הבינלאומי (ואף מדינת ישראל היא צד לו) הותיר במפורש את שאלת מיצוי הזכויות ללא הכרעה (בסעיף 6 לאמנה). כך, כל שיטה משפטית היא בת חורין לקבוע את מדיניותה בעניין זה.

20. בישראל, כפי שכבר צוין לעיל, נקודת המוצא לדיון ביבוא מקביל היא שפעולה במתכונת זו היא מותרת, במישור העקרוני. למעשה, בחירה זו נראית חיונית במיוחד בהקשר הישראלי לנוכח הנתונים המאפיינים את המשק הישראלי – שבו התנאים התחרותיים הם מוגבלים (ואף מעוררים חשש לריכוזיות-יתר הפוגעת בתחרות), בהתחשב, בין השאר, בגודלו הקטן יחסית, בתלות הכמעט מוחלטת ביבוא במגזרים תעשייתיים רבים, ובהיותו מבודד מבחינה כלכלית מסביבתו הקרובה. עוד ניתן להוסיף, כי האפשרות הקיימת היום לרכוש מוצרים בחו"ל במתכונת מקוונת על-ידי אנשים החיים ופועלים בישראל באמצעות שימוש ברשת האינטרנט אף מחלישה את הציפייה של הסוכן הרשמי בישראל לכך שהחשיפה למוצרים הנושאים את סימן המסחר תהיה רק באמצעותו.

21. ההכרה בתועלת הגלומה ביבוא מקביל, שנעשה בתנאים הוגנים, באה לידי ביטוי לא רק בפסיקה שעסקה באופן ישיר בדיני סימני המסחר עצמם, אלא גם בפסיקתו של בית משפט זה בתחום המשפט המינהלי, אשר פסלה רגולציה שהכבידה יתר על המידה על יבוא מקביל מתחרה לשוק הישראלי (ראו בעיקר: בג"ץ 344/89 פ.ח.ה. – סחר בינלאומי בע"מ נ' שר התעשייה והמסחר, פ"ד מד(1) 456 (1990); ע"א 544/88 מדינת ישראל נ' סלון טוקיו בע"מ, פ"ד מו(4) 226 (1992); עניין בריסטול מאיירס; בג"ץ 9912/01 איגוד יצרנים ויבואנים של תכשירים להגנת הצומח בישראל נ' שר החקלאות ופיתוח הכפר (8.4.2002)). גם דיני ההגבלים העסקיים בישראל אימצו עמדה חיובית כלפי יבוא מקביל, כיוון שיש בו כדי לקדם את התחרות ולשחוק את כוח השוק העודף

של היבואן הבלעדי, לטובת הצרכן (ראו: עמדת הממונה על ההגבלים העסקיים ביחס לנוהגים מסחריים בין ספקים דומיננטיים בתחום המזון לרשתות השיווק הגדולות (2003); עמדת הממונה על ההגבלים העסקיים בעניין: הסדרי סחר בין ספקים ורשתות קמעונאיות (2005); חגית בולמס הגבלים עסקיים: מערכות היחסים בערוצי השיווק וההפצה -256-254 (2013) (להלן: בולמס)). יצוין בהקשר זה כי ערב חתימתו של פסק הדין פורסמו מסקנות ועדה שעניינה קידום התחרות, בראשותו של מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג. אלה נדרשו לחשיבותו של היבוא המקביל בהקשר הישראלי כאמצעי חשוב שיש בו כדי לתרום להורדת המחיר לצרכן. הוועדה המליצה על הסרת חסמים רגולטוריים בפני יבוא מקביל ועל תיקוני חקיקה שיאסרו על יבואנים רשמיים של מוצרי צריכה לפגוע ביבוא מקביל לישראל (ראו: דו"ח הוועדה להגברת התחרות והסרת חסמים בתחום הייבוא, 62-65 (11.11.2014)).

יבוא מקביל: בין המותר לאסור

22. חרף נקודת המוצא המתוארת, אין להתעלם מכך שהסוגיה של יבוא מקביל היא מורכבת. גיבוש העמדה ביחס ליבוא מקביל נמצא תמיד בצבת של שיקולים נוגדים. מחד גיסא, היבוא המקביל הוא חשוב בשל תרומתו לקיום תחרות בשוק המקומי. פעילות של יבואן בלעדי עלולה להשפיע על התחרות ולגרום להאמרת מחירים שאינה מוצדקת ואף לירידה ברמת השירות המוענקה ללקוחות. לעומת זאת, פתיחת השוק לתחרות אמורה להביא לירידת מחירים ולהוות בלם כנגד ניצול לרעה של כוח שוק בידי יבואן בלעדי. מאידך גיסא, מתעורר החשש שלפחות בחלק מן המקרים היבואן המקביל יהיה "טרמפיסט" שיהנה מן ההפקר מעלויות החדירה לשוק וההשקעה של בעל הזכויות בסימן המסחר הרשום, ובכלל זה בהספקת שירותים הנלווים למכירת המוצרים – וכך יקצור פירות לא לו (להתמודדות עם בעיית "הרוכב החופשי" שאופיינית לתחרות תוך-מותגית, אף מחוץ להקשר של יבוא מקביל, ראו: דיויד גילה ויוסי שפיגל "הסדרים אנכיים" ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך א 323, 360-362 (מיכל (שיצר) גל ומנחם פרלמן עורכים, 2008)). במבט מערכת, הועלתה הטענה כי פעילות נטולת רסן של יבואנים מקבילים עלולה ליצור הרתעת יתר מפני החדרתם של מוצרים חדשים לשוק המקומי (להרחבה, ראו: עופר גרוסקופף הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט 168-281 (2002) (להלן: גרוסקופף); סורוקר, בעמ' 257-290; בולמס, בעמ' 58-61). על כל אלה ניתן להוסיף, כי היכולת להפיק תועלת כלכלית מיבוא מקביל קיימת רק ככל שבעל סימן המסחר בוחר לשווק את מוצריו במחירים שונים באזורי שיווק שונים בעולם. במלים אחרות – ככל שהשונות במחירים תהיה קטנה יותר כן תקטן התועלת הגלומה בפעילות במתכונת של

יבוא מקביל. בעל סימן המסחר אמנם רשאי לקבוע מחירים שונים לסחורתו באזורים שונים בעולם – אך עליו לקחת בחשבון שיהיו מי שינצלו פערי מחירים אלה לצורך יבוא מקביל. כפי שנראה, שיקולים נוגדים אלה משפיעים, ואף צריכים להשפיע, על עיצובו של הדין בתחום דנן.

23. למרות שפעילות מסחרית במתכונת של יבוא מקביל בישראל הוכרה כחוקית, בבית משפט זה טרם נדונה במישרין השאלה מהן הפעולות המותרות למי שפועל במתכונת של יבוא מקביל, ובאופן יותר ספציפי, האם יש פעילות פרסומית ושיווקית אשר עלולה להיחשב כמסיגה את גבולו של בעל סימן המסחר הרשום, או כפוגעת בו באופן בלתי הוגן. הדיון בשאלה זו מורכב אף הוא. הוא צריך להיעשות במתכונת שלא תבטל למעשה את נקודת המוצא לפיה היבוא המקביל עצמו מותר ואף מבורך – שהרי מה בצע בפעילות מסחרית שלא ניתן לפרסם ולשווק באופן אפקטיבי – ויחד עם זאת לא תהווה פגיעה בלתי הוגנת בבעל סימן המסחר הרשום.

24. מה אפוא צריכות להיות המגבלות שחלות על פעילותו של יבואן מקביל המייבא מוצרים שצמוד אליהם סימן מסחר מוגן? מגבלות אלה צריכות להיגזר מזכויותיו של הגורם בעל סימן המסחר הרשום. כאמור, כפי שנפסק בבית משפט זה עוד לפני שנים רבות, היבוא המקביל, כשלעצמו, אינו מהווה הפרה של סימן המסחר ואף אינו מהווה התעשרות שלא כדין של היבואן המקביל. עם זאת, אין משמעות הדבר כי אין כל הגבלה על פעולותיהם של העוסקים ביבוא מקביל. הגבלות אלה נובעות משלושה מקורות שונים: דיני סימני המסחר, דיני העוולות המסחריות ודיני עשיית עושר ולא במשפט.

25. דיני סימני המסחר – הגם שהלגיטימיות של היבוא המקביל בישראל הוכרה זה מכבר, טרם חודד די צורכו הדיון בשאלה האם אינו כרוך כלל בהפרה של סימן המסחר, או שמא יש לראות בו הפרה החוסה תחת ההגנה של "שימוש אמת" בסימן מסחר כקביעתה בסעיף 47 לפקודת סימני מסחר? מפאת חשיבותו, נביא כאן את לשונו של סעיף 47 האמור:

"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו."

בעניין פזכים נקבע כי השימוש בסימן מסחר רשום בהתייחס לסחורתו של בעל הסימן עצמו אינו נחשב להפרתו (שם, בעמוד 707. כן ראו: ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4) 314, 335 (2004) (להלן: עניין מקדונלד); פרידמן, סימני מסחר, בעמ' 876-880). עניין פזכים לא הפנה בהקשר זה לסעיף 36 לפקודת סימני המסחר, 1938 שקבע את ההגנה של "שימוש אמת" (המעוגנת כיום בסעיף 47 לפקודת סימני המסחר בנוסחה העדכני) ונראה לכאורה כי אינו מבוסס עליו. במלים אחרות, בעניין פזכים לא נקבע כי שימוש בסימן מסחר בהתייחס ל"סחורה המקורית" של בעל הסימן הוא הפרה החוסה תחת ההגנה של "שימוש אמת" ועולה ממנו כי שימוש זה אינו הפרה כלל. יצוין בהקשר זה כי סעיף 60(א)(2) לפקודת סימני המסחר קובע כי יבוא מסחרי של טובין המסומנים בסימן מסחר יהווה בנסיבות מסוימות עבירה פלילית, אך מסייג את האיסור הפלילי בכך שלא יחול לגבי "טובין שסומנו בהרשאת מי שהוא בעל הסימן בארץ שבה נעשה הסימון", כך שיבוא מקביל אינו נחשב להפרת סימן המסחר גם בהיבט הפלילי. לעומת זאת, בעניין טוטו זהב דן בית משפט זה בסעיף 47 לפקודת סימני המסחר, שעניינו "שימוש אמת" בסימן מסחר, וקבע כי שימוש שעושה אדם בסימן מסחר ביחס ל"סחורה האמיתית" של בעל הסימן חוסה תחת כנפי ההגנה הקבועה בסעיף 47 לפקודה. לפי גישה זו, שימוש בסימן מסחר ביחס לסחורה של בעל סימן המסחר ייחשב להפרה אלמלא חלה עליו ההגנה הקבועה בסעיף 47 לפקודה. חוות דעתה של השופטת (כתוארה אז) ד' ביניש בעניין זה פירשה את המקרים שבהם תחול הגנה מכוחו של סעיף 47 לפקודה באופן שאימץ מבחני עזר שפותחו בפסיקה האמריקאית בהקשר של "שימוש אמת", ובאופן יותר ספציפי את שלושת התנאים הבאים: "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" (שם, בעמ' 898).

26. האם יש סתירה בין ההלכה שנקבעה בעניין פזכים לבין ההלכה שנקבעה בעניין טוטו זהב? אינני סבורה כך. ראוי לשוב ולהזכיר בהקשר זה כי עניין טוטו זהב כלל לא עסק ביבוא מקביל, אלא בסימן מסחר מקומי מובהק (טוטו) שביחס אליו ביקש גורם מקומי אחר להציע שירות משלים. ממילא, הוא לא נדרש לאיזונים שיפים לתופעה של יבוא מקביל, שלה יש מאפיינים משלה, וחלים עליה שיקולי המדיניות שהוצגו לעיל. כמו כן, הוא עסק במקרה שבו הגורם המתחרה ביקש להציע מעין שירות משלים להימורי הטוטו, ובכך "לתפוס טרמפ" על פעילותו של הטוטו, שיקול שעוד אעמוד עליו להלן. המקרה שבפנינו אינו מעורר כל שאלה הנוגעת לשירות משלים. יתרה מכך, המבחנים שאומצו בעניין טוטו זהב נקבעו בידי בית המשפט הפדראלי האמריקאי

לערעוורים (של הסבב התשיעי) בפסק הדין *New Kids on the Block v. News America Publishing Inc.*, 971 F.2d 302 (9th Cir., 1992) (להלן: עניין *New Kids*), שאף הוא עסק בעניין הרחוק מאוד מיבוא מקביל – באותו מקרה קראו שני עיתונים לקוראיהם להתקשר לקו טלפון בתשלום ולבחור מי מבין חברי להקת *New Kids on the Block* הוא המועדף עליהם. חברי הלהקה רשמו סימן מסחר על שם הלהקה, וטענו כי העיתונים הפרו את זכותם לשימוש בלעדי בסימן המסחר. בית המשפט הפדראלי לערעורים דחה את טענת חברי הלהקה, וקבע כי השימוש שעשו העיתונים בסימן המסחר היה מותר כיוון שעמד בשלושת המבחנים המתוארים לעיל. אם כן, הן עניין *New Kids* וזהב והן עניין *New Kids* שעליו הוא נסמך לא עסקו בסוגיית היבוא המקביל, ולכן היישום של ההלכה שנקבעה בעניין *טוטו זהב* על מקרים שעניינם יבוא מקביל מחייב התאמות מסוימות, כמפורט להלן.

27. פסק דין חשוב שעסק במישרין בתופעה של יבוא מקביל ניתן ברע"א 371/89 אילן ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 309 (1990) (להלן: עניין ליבוביץ). פסק דין זה נסב על יבוא מקביל של עטי "פרקר" ו"קרוס", אף הם מותגים בעלי מוניטין בינלאומיים. באותו מקרה, ביקשו מי שהחזיקו בחוזה הפצה בלעדי בישראל של מותגי העטים היוקרתיים לאסור על יבוא מקביל שלהם. הנשיא מ' שמגר קבע כי המוניטין של המוצר שייך ליצרן, ולא למשווק, גם אם המשווק משקיע משאבים רבים בבניית המוניטין של המוצר וטיפוחו. הוא הוסיף וקבע עוד כי לאחר שהיצרן מוכר את סחורתו הוא נפרד ממנה "באופן מוחלט" ואינו יכול להמשיך ולשלוט על אפיקי ההפצה שלה, כך שרוכש הסחורה רשאי להפיצה הלאה וליהנות מן המוניטין הצמוד לה (שם, בעמ' 319-320). בהמשך לכך, נקבע כי השימוש שעושה יבואן מקביל במוניטין של המוצר אינו מהווה במקרה הרגיל עשיית עושר ולא במשפט, וכן שזכות ההפצה הבלעדית המעוגנת בחוזה שבין היצרן ליבואן הרשמי עניינה הוא אך במערכת היחסים שבין שני אלה והיא אינה כובלת את ידיהם של יבואנים מקבילים (שם, בעמוד 324). הנשיא שמגר הוסיף וקבע כי אל מול הציפייה של היבואן הבלעדי שלא תהיה לו תחרות על מכירת סחורתו של היצרן, ציפייה הזוכה להגנה חלשה יחסית, עומדים האינטרס הציבורי בקידום התחרות החופשית (לרבות התחרות הפנימית בין מפיצים של מוצר זה) וחופש העיסוק של היבואן המקביל. ככלל, כך נקבע, באיזון בין השיקולים המתחרים האמורים תהיה ידם של חופש העיסוק והתחרות החופשית על העליונה. כך, עצם הפגיעה בציפיותיו של היבואן הבלעדי לא תיחשב להתעשרות שלא כדין. הנשיא שמגר הבהיר כי אמנם ייתכנו מקרים שבהם היבואן המקביל יתעשר שלא כדין על חשבוננו של היבואן הבלעדי, אולם אלה יהיו פני הדברים רק כאשר יהיה קיים "יסוד נוסף" ההופך את ההתעשרות לבלתי צודקת. יסוד זה עשוי להתבטא בכך שהיבואן

המקביל פועל באופן פסול ובלתי הוגן, ובכלל זאת: מפרסם מידע כוזב, מבצע עוולה של גניבת עין, פוגע בסימן מסחר או בסוד מסחרי, או כאשר יש נסיבות אחרות ההופכות את ההתעשרות לבלתי צודקת (שס, בעמ' 325-330. כן ראו: ע"א 901/90 נחמיאס נ' קולומביה סחר ותעשייה בע"מ, פ"ד מז(1) 252 (1993). לדיון בפסק הדין בעניין ליבוביץ ראו גם: דניאל פרידמן דיני עשיית עושר ולא במשפט כרך א 66-68 (מהדורה שנייה, 1998) (להלן: פרידמן, עשיית עושר); גרוסקופף, בעמ' 268-281).

28. אם כן, כפי שנקבע בעניין פזכים, היבוא המקביל, כשלעצמו, אינו מהווה הפרה של סימן מסחר. מכאן נובע כי גם מכירת סחורה "אמיתית" של בעל סימן מסחר אינה מהווה הפרה של סימן המסחר, אף אם הסחורה לא נרכשה במישרין מבעל סימן המסחר. כיוון שמכירה או יבוא של סחורה המוגנת על-ידי סימן מסחר אינה מהווה הפרה של סימן המסחר, ממילא אין היא נדרשת לחסות תחת אחת ההגנות המוכרות בדיני סימני המסחר, וברי כי התנאים שנקבעו בעניין טוטו זהב אינם חלים עליה.

29. לעומת זאת, כאשר אדם שאינו מורשה בידי בעל סימן המסחר עושה שימוש בסימן המסחר המוגן לצורך שיווק, קרי כאשר השימוש בסימן המסחר אינו מתמחה במכירת "סחורה אמיתית" גרידא, יהיה שימוש זה כפוף למבחנים שנקבעו בעניין טוטו זהב. יחד עם זאת, יישום המבחנים שנקבעו כאמור ללא קשר ליבוא מקביל ובמקרה שנגע לשימוש בסימן המסחר שלא לצורך מכירת סחורתו של בעל סימן המסחר (אלא לצורך מתן שירות משלים), חייב להיות מותאם להתייחסות אל היבוא המקביל בשיטתנו כאל פעילות מותרת ואף חיובית. במסגרת זאת, דומה כי שימוש בסימן מסחר בהתייחס לסחורה המיובאת ביבוא מקביל עומד באופן אינהרנטי במבחן הראשון – מבחן הזיהוי: ברי כי לא ניתן לזהות טובין מבלי להשתמש בסימן המסחר המקושר אליהם. בכל הנוגע למבחן השני – מבחן חיוניות השימוש – דומה כי גם כאן שיווקם של מוצרים "אמיתיים" המיובאים ביבוא מקביל יעמוד בתנאי זה, שכן די בכך שלצורך שיווק המוצר נדרש המוכר אותו להשתמש בסימן המסחר המזוהה איתו (ראו: *Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari*, 610 F.3d 1171, 1180 (9th Cir., 2010) (להלן: עניין *Toyota*)). אין צריך לומר שמשווק רשאי לבחור בנתיבי פרסום שונים: אחד יפרסם ברדיו; השני – בטלוויזיה; השלישי – באינטרנט; ואילו הרביעי – בכל האפשרויות האמורות או בצירוף של חלקן. אל לבית המשפט לשים עצמו כמפקח ובורר בשאלה מהי פרסומת חיונית ומהי פרסומות שאינה כזו. כיוון שהיבוא המקביל הוא לגיטימי, וכפי שנקבע בעניין ליבוביץ, ההנאה מהמוניטין של המוצר שיובא ביבוא מקביל היא לגיטימית ואף מתבקשת, יש לראות בכל שימוש בסימן המסחר המוגן לצורך שיווק הסחורה שאליה הוא צמוד כחיוני.

30. אם כן, המבחן הרלוונטי והחשוב לצורך דיון בשיווק מוצרים שיובאו במתכונת של יבוא מקביל יהיה המבחן השלישי – מבחן החסות. במסגרת מבחן זה יצטרך היבואן המקביל להוכיח כי השימוש בסימן המסחר המוגן אינו יוצר הסתברות לכך שהצרכן הסביר יקבל את הרושם לכך שמדובר בפעילות הנהנית מחסותו של בעל הסימן. בהקשר זה חשוב להדגיש: שאלת החסות נוגעת לבעל הסימן (שהוא, במקרה הרגיל, היצרן) ולא ליבואן הרשמי שאינו בעל סימן המסחר. סעיף 57 לפקודת סימני המסחר קובע שרק לבעל סימן מסחר רשום (או לבעל סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום) יש עילת תביעה בגין הפרת סימן המסחר (ראו: ע"א 650/80 אמפיטל (ישראל) בע"מ נ' נעימי, פ"ד לז(3) 780 (1983); פרידמן, סימני מסחר, בעמ' 906-908). השאלה של יצירת מצג לחסות מצד בעל סימן המסחר המוגן, ובכלל זאת האמצעים שצריך היבואן המקביל לנקוט כדי להבטיח שלא ייווצר מצג כזה, תיבחן על פי הקשרה, תוך מתן משקל רב לסוג הטובין הנמכרים ולציפייה הסבירה של הצרכן. במסגרת זאת תיבדק, בין השאר, השאלה האם מערכת היחסים בין המוכר לקונה בסוג הטובין המדובר היא נמשכת או חד-פעמית, וכן שאלת המהות הכלכלית של העסקה. כך, למשל, כאשר עסקינן במכירה של כלי רכב, אשר אחריות היבואן בנוגע אליו היא רבת חשיבות עבור הצרכן ועלותו היא משמעותית עבור האדם הממוצע, יצטרך המשווק להדגיש באופן בולט כי אינו פועל בחסותו של יצרן הרכב שהוא בעל סימן המסחר, ולפרט את משמעות הדבר (למשל, מי אחראי לטיפול בתקלות ברכב בתקופת האחריות). לעומת זאת, על משווק של צעצועים שנמכרים במחיר נמוך ויובאו ביבוא מקביל, מוצרים שהצרכן אינו מצפה לרכוש דווקא בחסות היצרן בעל סימן המסחר וככלל סוגיית האחריות להם היא פחות הרת גורל, תוטל חובה פחותה בדרגתה בכל הנוגע להבהרת העובדה כי המוכר אינו פועל בחסותו של בעל סימן המסחר (ראו והשוו: סורוקר, בעמ' 297). יודגש, כי הדברים אמורים במקרים שבהם לא קיימת שונות מהותית בין המוצרים שאותם משווק היבואן המקביל לבין המוצרים שאותם משווק היבואן הבלעדי (בדגש על איכות המוצרים). מקום שבו היבואן המקביל משווק מוצרים מאיכות נחותה יותר של אותו יצרן ("סוג ב") תחול עליו כמובן חובה להדגיש את השוני האמור. זאת, משום שהימנעות מהבהרת ההבדל בין איכות המוצרים עלולה לפגוע גם בביקוש למוצרים שאותם משווק היבואן הרשמי (ש, בעמ' 296). כמובן, חשוב להבהיר: השוני באיכות המוצרים יחייב אמנם חובת גילוי מוגברת מצד היבואן המקביל, אך לא יהווה טעם למניעת היבוא המקביל מדעיקרא.

31. לכאורה (וכך נטען גם בענייננו) עשויה לקום לבעל סימן מסחר עילת תביעה כנגד יבואן מקביל גם מכוח דוקטרינת ה"דילול" המגנה על סימן מסחר מוכר היטב

הרשום בישראל מפני שחיקת תדמית סימן המסחר אף בהעדר חשש להטעיה, וזאת מקום בו גורם זר לסימן המסחר מנצל אותו לצורך קידום תחרות בלתי הוגנת (ראו: ע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3) 276 (1998) (להלן: עניין בקרדי); ע"א 563/11 ADIDAS SALMON A.G נ' יאטין, בפסקה 19 לפסק דינה של השופטת א' חיות (27.8.2012) (להלן: עניין אדידס)). אולם, כפי שאפרט להלן, אני סבורה כי דוקטרינת הדילול איננה רלוונטית כלל בהתייחס ליבוא מקביל, שכן יבואן מקביל אינו "זר" לסימן המסחר, אלא מייבא את סחורתו של בעל סימן המסחר ומוכר אותה, תוך שהוא משתמש כדין במוניטין של המוצר (כפי שנקבע עוד בעניין פזכים ובעניין ליבוביץ).

32. בשולי הדברים, ולשם השלמת התמונה, אדגיש כי יש להבחין בין השאלה הנדונה בפנינו לבין שאלות אחרות שעלו בפסיקה ושנגעו כולן למצבים שבהם המוצר או השירות הנמכרים על-ידי המתחרה אינם מוצרים מקוריים. מצב ראשון מסוג זה נוגע לשימוש בסימן דומה לסימן מסחר (להבדיל מאשר בסימן זהה) לצורך שיווק סחורה המתחרה בסחורתו של בעל סימן המסחר ואינה סחורה מקורית של בעל סימן המסחר עצמו. בהתייחס לכך אין מחלוקת כי סימן המסחר מופר רק מקום שבו קיים חשש סביר להטעיית הציבור (ראו: עניין אדידס, בפסקה 12 לפסק דינה של השופטת א' חיות). מצב שני שכבר נדון בפסיקה, ואף הוא שונה מענייננו, נוגע לשימוש בסימן זהה לסימן מסחר מוגן על סמך העובדה שמדובר בשמו של הנוגע בדבר. מצב זה נדון בעניין מקדונלד. דעת הרוב בעניין מקדונלד גרסה כי תיתכן הפרה של סימן המסחר בנסיבות אלה גם כאשר אין חשש להטעיית הציבור (שס, בעמ' 331-334). לעומת זאת, דעת המיעוט של חברתי השופטת (כתוארה אז) מ' נאור, קבעה שסימן מסחר מופר אך במקום שבו קיים חשש להטעיה (שס, בעמ' 375). זו הייתה גם עמדתו של השופט (כתוארו אז) א' גרוניס ברע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוויה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 450 (2003) (להלן: עניין טעם טבע) (ראו עוד: קטיה זכרוב "היקף ההגנה על תדמית של סימן מסחר: בעקבות ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד" משפטים לה(2) 435 (2005) (להלן: זכרוב); פרידמן, סימני מסחר, בעמ' 793-799). כשלעצמי אני נוטה לדעת המיעוט בעניין מקדונלד, המונחה לאור גישה "צרכנית" להגנה על סימן המסחר בנסיבות שתוארו (ראו: ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ, פסקאות 36-39 (30.5.2013) (להלן: עניין אנג'ל)). מכל מקום, ההכרעה בסוגיה זו אינה חשובה בענייננו. לעומת זאת, חשוב להעיר כי אף מדעת הרוב בעניין מקדונלד משתמע לכאורה כי כאשר האינטרס הציבורי לקידום התחרות דורש את השימוש בסימן המסחר – שיקול רלוונטי ביותר בכל הנוגע ליבוא מקביל – יותר שימוש כזה ככל שאינו מטעה (שס, בעמ' 333-334).

33. דיני העוולות המסחריות – במישור של דיני העוולות המסחריות, חלים על יבואן מקביל, כעל כל מתחרה עסקי, האיסורים הקבועים בדין על ביצוע עוולות של גניבת עין (לפי סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות), תיאור כוזב (לפי סעיף 2 לחוק) והכבדה בלתי הוגנת על הגישה לעסק (לפי סעיף 3 לחוק). מובן כי גם בהתייחס לעוולות אלה יידרש יישום מותאם של הדין בהתחשב במאפייניו הייחודיים של היבוא המקביל. בעוד שבמקרה הרגיל הטענה היא כי הנתבע מנסה לקשר באופן מטעה או כוזב את המוצר אותו הוא משווק אל עסקו של התובע, הרי שבמקרה של יבוא מקביל מדובר בשיווק של מוצרים זהים בידי משווקים שונים, ומכאן שבאופן בסיסי הקישור בין המוצרים אותם מוכר היבואן המקביל לבין בעל סימן המסחר אינו מטעה אלא הוא טבעי ומתבקש, כיוון שבעל סימן המסחר אכן מייצר אותם (להבדיל ממעניק חסות ליבואן המקביל). אין משמעות הדבר כי לעולם לא תיתכן גניבת עין בהקשר של יבוא מקביל. כך, למשל, אם יגרום יבואן מקביל לכך שהמוצרים שהוא משווק ייחשבו בטעות כמוצרים המיובאים על ידי היבואן הרשמי, אשר מעניק להם אחריות, הרי שלכאורה יעלו מעשיו כדי גניבת עין.

34. דיני עשיית עושר ולא במשפט – במישור של דיני עשיית עושר ולא במשפט, ייתכן כי תקום עילה לבעל סימן המסחר או ליבואן הרשמי מקום בו מאמצי השיווק של יבואן מקביל "תופסים טרמפ" על מאמצי שיווק והשקעה בשיווק של בעל סימן המסחר הרשום. יש להדגיש בהקשר זה כי, כפי שכבר ציינתי לעיל, שיווק מוצרים שיובאו ביבוא מקביל מתבסס באופן אינהרנטי על המוניטין הצמוד למוצרים, ואין בכך כדי להוות התעשרות שלא כדין. פעולותיו של יבואן מקביל ייחשבו כהתעשרות שלא כדין על חשבון היצרן או על חשבון היבואן הרשמי מקום בו דבק בפעולותיו "יסוד נוסף" (כאמור בעניין ליבוביץ). אלה הם פני הדברים למשל כאשר היבוא המקביל עוקב למסע פרסום משמעותי שנועד לאפשר "חדירה" של מותג חדש לשוק הישראלי, אשר בו השקיע היבואן הבלעדי משאבים ניכרים (השוו: גרוסקופף, בעמ' 277-281). חשוב, אם כן, להדגיש כי דיני עשיית עושר ולא במשפט לא נועדו ליצור נתיב "עוקף" לדיני הקניין הרוחני אשר יאפשרו להרחיב את כוחם המונופוליסטי של בעלי זכויות המוגנות בקניין רוחני אף מעבר לאיזונים הפנימיים הקבועים בדינים אלה (למשק שבין דיני הקניין הרוחני לבין דיני עשיית עושר ולא במשפט ראו: רע"א 5768/94 א.ש.י.ד. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה, פ"ד נב(4) 289 (1998); ניבה אלקין-קורן "על כלל ועל 'נחלת הכלל': מקניין רוחני לעשיית עושר ולא במשפט" עיוני משפט כה 9 (2001); עופר גרוסקופף "הנשר והנסיכות: על היחס שבין דיני עשיית עושר ולא במשפט לבין דיני זכויות יוצרים" יוצרים זכויות: קריאות בחוק זכויות יוצרים 201

(מיכאל בירנהק וגיא פסח, עורכים, 2009) (להלן: הנשר והנסיכות)). כפי שנקבע בעניין אדיטס (בדעת הרוב), נראה כי כאשר תובע אינו מצליח להוכיח כי הופר סימן מסחר רשום הוא לא יזכה ברגיל בסעד מכוח דיני עשיית העושר ואף אם דחיית טענה בדבר הפרת סימן המסחר אינה שוללת לחלוטין עילה מכוח דיני עשיית עושר, בוודאי שיש לה משקל משמעותי ביותר לצורך בחינת העילה החלופית (שס, בפסקה 21 לפסק דינה של השופטת חיות ובפסקה ה' לפסק דינו של השופט א' רובינשטיין); כן ראו ע"א V&S Vin Spirit Aktiebolag 9191/03 נ' אבטולוט שזו בע"מ, פ"ד נח(6) 869, 888 (2004) (להלן: עניין אבטולוט). בהתייחס למדגם לא רשום, השוו גם: ע"א 1898/12 מרכז המתנות 2006 בע"מ נ' קארשי אינטרנשיונל בע"מ, פסקאות 22-28 (9.9.2014)). יצוין כי לאחרונה דחתה חברתי, המשנה לנשיא, נאור, עתירה לדיון נוסף בפסק הדין בעניין אדיטס (דנ"א ADDIDAS SALOMON A.G 6658/12 נ' יאטין (27.8.2014) (להלן: עניין ד"נ אדיטס)). מבלי לקבוע מסמרות בדבר, נוטה אני לדעתם של השופטים א' חיות ו-א' רובינשטיין לפיה דיני עשיית עושר אינם יכולים להוות נתיב "עוקף" לדיני סימני המסחר, אלא רק נתיב משלים להם, במקרים מתאימים. יש להקפיד הקפד היטב כי לא יוענק סעד הנובע מדיני עשיית עושר בהקשר של פגיעה בסימן מסחר אלא כאשר אכן מתקיים "יסוד נוסף" בעל משמעות של ממש, כדוגמת מקרים של הטעיה או של "טפילות" יוצאת דופן מצד יבואן מקביל (כמו, כאמור, במקרה בו היבואן המקביל החל לשווק בארץ בסמוך לאחר שהיבואן הבלעדי השקיע משאבים ניכרים ב"החדרת" מוצר חדש לשוק הישראלי). זאת, על מנת שהשימוש בדיני עשיית העושר לא יוביל "בדלת האחורית" לחיזוק יתר של תופעות מונופוליסטיות (ראו: פרידמן, עשיית עושר, בעמ' 71-72). יצוין בהקשר זה גם לגישת המצדדים בפיתוח זכויות מכוח דיני עשיית עושר לצורך קידום "כללי תחרות" המסדירים את דרכי הפעולה הלגיטימיות בין מתחרים בנסיבות שבהן אין זכאות להגנה מלאה מכוח דיני הקניין הרוחני (ראו: גרוסקופף, בעמ' 309-330), יש להביא בחשבון את השאלה האם קיים הסדר ספציפי ועדכני בחקיקה המסדירה את תחום הקניין הרוחני. כאשר זה קיים, כך הוסבר, אין מקום להרחבה שיפוטית שלו בעזרת דיני עשיית עושר ולא במשפט (ראו: הנשר והנסיכות, בעמ' 222-225).

35. לא למותר לציין, כי בעל הזכויות בסימן המסחר הרשום המעוניין לצמצם את חשיפתו לתחרות תוך-מותגית הנובעת מיבוא מקביל יכול לעשות כן באמצעות נקיטת יוזמות מסחריות שיצמצמו את זמינותה. כך למשל, כאמור, ככל שפער המחירים בין המוצרים הנמכרים בישראל למוצרים נמכרים בחו"ל יהיה קטן יותר, הרי שהתועלת הנובעת מיבוא מקביל צפויה להיות קטנה יותר. כמו כן, ככל שמכירה באמצעות היבואן הרשמי תהיה כרוכה בתועלות נוספות (מה שיכול להיות רלוונטי מאד ביחס

למוצרים שלמכירתם נלווה שירות) כך גם האטרקטיביות של היבוא המקביל תקטן מהיבטם של הצרכנים הפוטנציאליים. ישאל השואל: האם מן הדברים לא עולה כי דיני סימני המסחר אינם מעניקים כל הגנה לבעל סימן המסחר וליבואן הבלעדי אל מול היבואן המקביל? על כך אשיב בשניים. ראשית, כאמור, דיני סימני המסחר מגנים על בעל סימן המסחר, ולא על היבואן הבלעדי, שלו אין עילה מכוחם. דומה כי יבואן בלעדי אמור היה לדעת כי דיני סימני המסחר אינם מעניקים לו הגנה מפני יבוא מקביל לישראל, אך מכל מקום אם הוא סבור כי שילם סכום מופרז בעבור זכות היבוא הבלעדי או כי הוטעה בנוגע למשמעותה של זכות כזו, הרי שעילות התביעה שלו (ככל שקיימות כאלה) צריכות להיות מופנות כלפי היצרן עמו הוא קשר חוזה, ולא כלפי היבואן המקביל. שנית, דיני סימני המסחר מגנים על בעל הסימן אל מול יבואן מקביל שיבקש ליצור רושם כוזב לפיו בעל סימן המסחר פרש את חסותו על פעילותו. ברי כי הגנה זו מוגבלת היא, והדבר אינו מפליא, שכן דיני סימני המסחר מעניקים לבעל סימן המסחר הגנה בראש ובראשונה מפני מוצרים מזויפים המתחזים להיות מוצריו או הדומים עד כדי הטעיה למוצריו (וזו ההגנה ה"קלאסית"), וכך, בנסיבות מסוימות, מפני שימוש בסימן המסחר שלו או בחלקו גם למוצרים השונים ממוצריו (על בסיס דוקטרינת הדילול). אם כן, תכליתם העיקרית של דיני סימני המסחר אינה להטיל הגבלות על השימוש במוצרים מקוריים של בעל סימן המסחר עצמו. ככל שבעל סימן מסחר מבקש לשלוט על ערוצי ההפצה של סחורתו, וככל שהדבר מותר לפי דיני ההגבלים העסקיים, יוכל לעשות זאת באמצעים חוזיים ולא באמצעות דיני סימני המסחר (ראו: סוורוקר, בעמ' 298-304). במסגרת זאת, יכול לכאורה בעל סימן המסחר, בין השאר, להעניק ליבואן שדרכו הוא מעוניין להפיץ את סחורתו הנחה משמעותית במחיר בו הוא רוכש ממנו, על מנת לפצות אותו על השקעתו בפרסום בשוק היעד. באופן כזה יתוגמל מפיץ על השקעתו – אך תגמול זה יגיע מן היצרן, ולא על דרך של פגיעה בתחרות (ראו והשוו: בולמט, בעמ' 244-262; גיל נדל ועומר וגנר "הנחות פרסום, דמי הפצה ואחריות – וערך טובין" מיסים כו/4 110 (2012)).

משפט השוואתי: ריבוי גישות

36. אחד הביטויים ליחס המורכב לתופעת היבוא המקביל כתופעה שצופנת בתוכה גם ברכה וגם בעייתיות הוא ריבוי הגישות שהתפתחו ביחס אליה בשיטות שונות. ישנן שיטות משפט, שעליהן נמנה גם המשפט הישראלי, אשר אינן אוסרות על יבוא מקביל וכאמור אף רואות בו תופעה שהיא חיובית ביסודה. לעומת זאת, שיטות משפט אחרות מטילות עליו מגבלות שאינן נהוגות בישראל. לשם המחשה, נציג כמה דוגמאות לכך. נפתח במשפט האירופי המבוסס על הבחנה בין יבוא מקביל בין מדינות האיחוד

האירופי עצמן לבין יבוא מקביל ממדינות אחרות. נמשיך להצגת ההסדרים הנוהגים בארצות-הברית המדגימים גישה הכוללת מגבלות משמעותיות על היכולת לקיים יבוא מקביל (אך מבלי למנוע אותו לחלוטין). לבסוף, נתייחס למשפט הקנדי ולמשפט האוסטרלי שמתאפיינים בגישה אוהדת לתופעת היבוא המקביל.

37. משפט האיחוד האירופי – דוגמה ראשונה ליחס המורכב, ולעתים אף האמביוולנטי, לתופעת היבוא המקביל ניתן להביא מן המשפט האירופי. יבוא מקביל אל הגוש האירופי הוא אסור, אך אין מגבלות על יבוא מקביל בין מדינות אירופה לבין עצמן (מה שמוביל בפועל לקיומה של תחרות לפחות בתוך הגוש האירופי עצמו). במסגרת כך, סעיף 101 לאמנת האיחוד האירופי בגרסתה המעודכנת משנת 2007 (אמנת ליסבון) אוסר על נקיטת פעולות שימנעו, יצמצמו או יעוותו את התחרות במסגרת המסחר בין המדינות החברות באיחוד. בית הדין האירופי לצדק קבע עוד בשנת 1966 (בהתייחס לאמנות קודמות) כי לא ניתן להשתמש בסימן מסחר על מנת לחסום יבוא מקביל בין מדינות האיחוד האירופי (ראו: *Établissements Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v Commission of the European Economic Community* (1966) CMLR 418). יצוין כי הסדרים מסוימים שעניינם הענקת בלעדיות למשווק בנסיבות מיוחדות כגון לצורך החדרת מוצר חדש לשוק עשויים לזכות ל"פטור" לעניין סעיף 101 האמור מן הנציבות האירופית (פטור שמאפשר שלא לפסול הסדר, על אף שהוא פוגע בתחרות), אך זאת רק ככל שאין בהסדרים אלה כדי לחסום יבוא מקביל בתוך תחומי האיחוד (ראו: טוורוקר, בעמ' 306-308). בנוסף לכך, סעיף 36 לאמנת האיחוד האירופי מתיר להגביל יבוא, בין השאר, לצורך הגנה על "הקניין המסחרי והתעשייתי" אך אוסר על אפליה שרירותית או הגבלות סמויות על מסחר בין מדינות האיחוד. סעיף זה שימש אף הוא בסיס לדוקטרינת המיצוי בגרסתה האירופית, קרי לקביעה שבעל זכות קניין רוחני אינו יכול למנוע מכירה והפצה של סחורתו לאחר שזו כבר נמכרה בהסכמתו באחת ממדינות האיחוד (ראו: *Deutsche Grammophon v Metro* Case 78/70 [1971] ECR 487. להרחבה על התפתחות הדין האירופי בנוגע למיצוי זכויות ראו: KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES 519-533 (15th ed., 2011) (להלן: קרלי)).

38. בהמשך, דוקטרינת המיצוי האזורי נקבעה במפורש בדירקטיבה האירופית לעניין סימני מסחר משנת 2008 (DIRECTIVE 2008/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL [2008] OJ L 299/25) (להלן: הדירקטיבה האירופית), שהחליפה דירקטיבה קודמת משנת 1988. הדירקטיבה האירופית מכירה בחוקיות של יבוא מקביל ממדינה אחרת השייכת לאיחוד האירופי במובן זה שבעל

סימן המסחר לא יוכל להשתמש בו כדי למנוע הפצת טובין שנמכרו בהסכמתו באחת ממדינות האיחוד (לפי האמור בסעיף 7(1) של הדירקטיבה). עם זאת, היא מסייגת את ההיתר האמור ביחס לנסיבות שבהן לבעל סימן המסחר יש סיבה לגיטימית להתנגד למכירה נוספת של סחורתו, ובמיוחד במקרים בהם הסחורה השתנתה או נפגעה אחרי ששחזרה לשוק (כאמור בסעיף 7(2) לדירקטיבה).

39. במסגרת פרשנותו של סעיף 7(2) לדירקטיבה האירופית, הכיר בית הדין האירופי לצדק בכך שיבוא מקביל (בין מדינות האיחוד האירופי) עשוי לפגוע בנסיבות מסוימות במוניטין של בעל סימן המסחר, וכי הפגיעה האמורה עשויה להוות במצב דברים זה סיבה לגיטימית להתנגדות ליבוא המקביל האמור. עם זאת, אף בהקשר האירופי, הגבלתו של יבוא מקביל בשל פגיעה במוניטין היא חריג, ולא הכלל. יתרה מכך, שימוש בסימן מסחר בהתייחס לטובין אותנטיים שיוצרו בידי בעל סימן המסחר אינה נחשבת ברגיל כמפרה את סימן המסחר (ראו: קרלי, בעמ' 506-507). התייחסות זו לדברים הודגשה הדגש היטב בפסק הדין המרכזי שנסב על שיווקם של בשמים של "כריסטיאן דיור" במסגרת של יבוא מקביל (ראו: *Parfums Christian Dior SA v. Evora* [1998] 1 CMLR 737 [BV C-337/95] (להלן: עניין Dior)). באותו מקרה נקבע כי ככלל משווק של סחורה שיובאה ביבוא מקביל רשאי לא רק למכור את הטובין שצמוד להם סימן מסחר, אלא גם להשתמש בסימן המסחר על מנת להביא לידיעת הציבור את העובדה שהוא משווק את הטובין. כן נקבע בפסק הדין כי אף כאשר מדובר במוצרים יוקרתיים ביותר בעל סימן המסחר אינו יכול להסתמך על סעיף 7(2) לדירקטיבה כדי למנוע יבוא מקביל של מוצריו או פרסום שלהם, אלא כאשר הוא מוכיח כי השימוש בסימן המסחר גורם לנזק חמור למוניטין של סימן המסחר. יתר על כן, כך נקבע, בחינת השאלה האם שיטת השיווק פוגעת בסימן המסחר מחייבת בחינה של מכלול הנסיבות, לרבות סוג הסחורה והשוק שמדובר בהם. לא למותר לציין כי גם כך נמתחה על ההלכה שנקבעה בעניין Dior ביקורת חריפה, בהתייחס לכך שהיא העניקה לבעלי סימני המסחר הגנה חזקה מדי (ראו: קרלי, בעמ' 550-551). ניתן אף להוסיף, כי למעשה, בית הדין האירופי לצדק נמנע עד כה מלקבוע כי פעולות שיווק של יבואן מקביל אכן פגעו בפועל במוניטין של סימן מסחר (ראו: *Hanah Simon Fhima, The Court of Justice's Protection of the Advertising Function of Trade Marks: An (Almost) Skeptical Analysis* 6(5) J. INTELLECTUAL PROPERTY L. & PRACTICE 325 (2011) (להלן: *Fhima*)).

40. שיקול מרכזי שהנחה את פסיקתו של בית הדין האירופי לצדק בתחום היבוא המקביל נסב בעיקר (גם אם לא רק) על השאלה האם המוצרים ששווקו במתכונת של

יבוא מקביל נמכרו תוך הכנסת שינויים באריזה או בסימון (ראו למשל Bristol-Myers *Squibb v Paranova* (C-427/93)). לכך לא נטען במקרה שבפנינו, וממילא אין צורך לפרוש בהרחבה את ההבחנות השונות שהתגבשו בפסיקה האירופית בכל הנוגע לשינויים במוצרים שיובאו ביבוא מקביל (ראו: קרלי, בעמ' 542-550).

41. להשלמת התמונה ייאמר, כי מאחר שגישתו הבסיסית של המשפט האירופי היא זו של מיצוי "אירופי", הרי שאל מול היחס החיובי ליבוא מקביל בין מדינות האיחוד עצמן הגישה ביחס ליבוא מקביל שמקורו מחוץ למדינות האיחוד היא נוקשה הרבה יותר. ב-1998 קבע בית הדין האירופי לצדק כי דוקטרינת מיצוי הזכויות חלה רק כאשר המוצר נמכר לראשונה באחת ממדינות האיחוד, ובהמשך לכך קבע כי מדינות האיחוד אינן רשאיות לקבוע במסגרת המשפט המדינתי שלהן כי זכויות קניין רוחני ימוצו גם כאשר הטובין נמכרו לראשונה מחוץ למדינות האיחוד (Silhouette International *Schmied GmbH v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* Case C-355/96, [1998] ECR I-953 CMLR 2 [1998], 4799). באותו מקרה קבע בית הדין כי בעל סימן מסחר רשאי למנוע יבוא מקביל מבולגריה (שלא הייתה חברה אז באיחוד) ולמעשה סגר את הדלת בפני יבוא מקביל מחוץ לארצות האיחוד. גישה זו, המכונה "מבצר אירופה" (שכן היא הפכה את האיחוד האירופי לחסום לכל יבוא מקביל חיצוני) זכתה לביקורת רבה בספרות (ראו למשל: Irene Calboli, *Reviewing the (Shrinking) Principle of Trademark Exhaustion in the European Union (Ten Years Later)*, 16 MARQ. INT'L PROP. L. REV. 257 (2012); טוורוקר, בעמ' 277). עם זאת, גישה זו עדיין שולטת בכיפה ובית הדין האירופי לצדק אף הדגיש ביתר שאת כי מדינות האיחוד האירופי אינן יכולות לקבוע מדיניות עצמאית בנוגע למיצוי בינלאומי של זכויות בסימני מסחר, וכי בעל סימן מסחר רשאי לשווק את סחורתו מחוץ לאירופה מבלי שהדבר ימצה את זכויות הקניין הרוחני שלו בתוך האיחוד. בכך דחה בית הדין האירופי את עמדת בית המשפט בבריטניה שגרס כי כאשר יצרן הסכים לשיווק מוצר באחת ממדינות האיחוד האירופי הרי שבכך מיצה את זכויותיו, אף אם המוצר שווק קודם לכן מחוץ לאיחוד (Zino Davidoff SA v A & G Imports Ltd [2002] All E.R. (EC) 55).

42. המשפט האמריקאי – בארצות הברית, ההגבלות החלות על היבוא המקביל מעוגנות הן בדיני הקניין הרוחני עצמם והן בחקיקת המכס. סעיף 526 לחוק המכס האמריקאי (הידוע כיום כ- The Tariff Act, 19 U.S.C §1526) קובע כי לא ניתן לייבא לארצות הברית סחורה המוגנת על-פי סימן מסחר הרשום בה אלא בהסכמתו של בעל סימן המסחר. עם זאת, בעל סימן המסחר לא יוכל למנוע יבוא של סחורה שיוצרה מחוץ לארצות הברית בהרשאת בעל סימן המסחר עצמו (כך שחברה אמריקאית

המייצרת טובין במדינה אחרת אינה יכולה למנוע את יבואה לארצות הברית). הגבלה זו נחקקה כתגובת נגד של הקונגרס לפסיקתו של בית המשפט הפדרלי לערעורים בעניין *American. Bourjois & Co. v. Katzel* 275 F. 539 (2nd Cir., 1921) שהתירה יבוא מקביל של מוצר קוסמטיקה צרפתי לארצות הברית, בניגוד לרצונו של הסוכן המקומי (ראו: *Note, Importation Control under Tariff Act Section 526: Trademark Privileges* (1958) 67 YALE L.J. 1110). זמן קצר לאחר חקיקתה של הגבלה זו, אם כי ללא הסתמכות ישירה עליה, קיבל בית המשפט העליון את הערעור שהוגש על פסק הדין האמור והכיר בהגנה על הציפייה של הסוכן המקומי להרוויח מן השימוש בסימן המסחר - בעניין *American. Bourjois & Co. v. Katzel*, 260 U.S. 689 (1923). בשלב מאוחר יותר נחקק ה-Lanham Act, המסדיר את תחום סימני המסחר בארצות הברית. סעיף 42 לחוק זה אוסר על יבוא סחורה המעתיקה או מחקה סימן מסחר רשום. בנוסף לכך, סעיף 43(a) של החוק אוסר על יבוא סחורה המפרה סימן מסחר, וקובע בהקשר זה כי הפרת סימן המסחר כוללת, בין השאר, שימוש בו באופן אשר סביר כי יטעה את הצרכן באשר למקור המוצר, לחסות שניתנת לו או לאישורים שניתנו לו, וכך גם הטעיה בנוגע לאיכות המוצר המוגן בסימן מסחר תחשב להפרתו (ראו: 15 U.S.C. §§1124-1125 (1946)).

43. למרות שלשונו של חוק המכס מונעת לכאורה באופן גורף יבוא מקביל לארצות הברית ללא הסכמתו של בעל סימן המסחר, התקבל בפסיקה מבחן ה"שונות הרלוונטית" לפיו יוכל בעל סימן המסחר למנוע יבוא מקביל כאשר המוצרים המיובאים שונים באופן מהותי (materially different) מן המוצרים הנמכרים בשוק המקומי. זאת, בהתייחס לשאלה האם נמכרים שני מוצרים שונים תחת אותו סימן מסחר, כך שהיבואן המקביל עלול להטעות את הצרכן הסביר לחשוב כי הוא חלק מרשת ההפצה ה"רשמית" (ראו: סוּוּוּק, בעמ' 270-273). מבחן השונות הרלוונטית לצורך מניעת יבוא מקביל מכונה בספרות המשפטית בשם *Lever rule* על שמו של פסק הדין שבו הוא נקבע (*Lever Bros. Co. v United States*, 981 F.2d 1330 (D.C. Cir., 1993)).

44. להשלמת התמונה, יצוין כי לצד המגבלות שהוחלו על יבוא מקביל של מוצרים הנושאים סימני מסחר המוגנים ארצות הברית, ננקטה בה גישה מתירנית יותר ביחס ליבוא מקביל במסגרתם של דיני זכויות היוצרים. ראו: *uality King Distributors, Inc.*, *Petitioner v. L'anza Research International, Inc.*, 523 U.S 135 (1998); *Kirtsang, v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (2013); Charles E. Colman, *Post-Kirtsang, 'Material Differences' Between Copyright and Trademark Law's*

45. עוד יוער כי בפסיקה האמריקאית בתחום סימני המסחר התפתחה דוקטרינת ה"שימוש ההוגן" (Nominative fair use), וזאת ללא קשר לסוגיית היבוא המקביל. כפי שצוין לעיל, בעניין *New Kids* נקבעו בפסיקתו של בית המשפט הפדראלי לערעורים (של הסבב התשיעי) שלושה מבחנים לשימוש הוגן בסימן מסחר בידי מי שאינו בעליו. למעשה, כבר שנים רבות קודם לכן כבר הוכרה זכותו של בעל מוסך להשתמש בסימן המסחר הרשום של יצרנית הרכב "פולקסווגן" על מנת לציין כי הוא מתקן כלי רכב מסוג זה, ככל שאין בכך כדי ליצור רושם כי הוא פועל בחסות היצרן (*Volkswagenwerk*) (*Aktiengesellschaft v. Church*, 411 F.2d 350 (9th Cir., 1969)). דוקטרינת השימוש ההוגן פותחה עוד בעניין *Toyota* (שנזכר לעיל בפסקה 26). במקרה זה נקבע כי סוחרי רכב שהתמחו במכירתם של כלי רכב מסוג "לקסוס" כשהם עושים שימוש לשם כך באתר אינטרנט ששם המתחם שלו כלל את המילה "לקסוס" לא הפרו בכך את סימן המסחר הרשום על אותה מילה (שנמצא בבעלותה של חברת טויוטה). בהקשר זה, נפסק כי הסוחרים עשו שימוש הוגן בסימן המסחר, שכן הם מכרו רכבי "לקסוס" מקוריים ועמדו במבחנים שנקבעו בעניין *New Kids*. במישור העקרוני, הובהר כי יש לבחון את השאלה האם קונה סביר היה עלול לטעות ולסבור כי האתר שאותו הפעילו הסוחרים נהנה מחסותו של בעל סימן המסחר. אכן, דוקטרינת השימוש ההוגן, שאותה מנהיג נשיאו של בית המשפט הפדראלי לערעורים (של הסבב התשיעי), השופט קוזינסקי (Kozinski) אינה מקובלת על הכול, אך אין ספק שיש לה השפעה על התפתחותם של דיני סימני המסחר בארצות הברית (ראו: Peter M. Brody and Alexandra J. Roberts, *What's in a Domain Name? Nominative Fair Use Online after Isabellam*, ; *Toyota v. Tabari* 100 THE TRADEMARK REPORTER 1290 (2010); Robert *Moving beyond New Kids and Century 21: A New Test for Nominative Fair Use in the Domain Name Context* 29 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 729 (2011)). התפתחותה מבטאת הכרה בכך ששימוש בסימני מסחר בידי מי שאינו בעל הסימן הוא חיוני לעתים בכדי לקדם את התחרות ולשפר את מצבו של הצרכן.

46. המשפט הקנדי – שיטת המשפט הקנדי מהווה דוגמה לאימוץ של כלל המיצוי הבינלאומי, כך שיבוא מקביל של טובין שנמכרו בכל מקום בעולם בהסכמתו של בעל סימן המסחר אינו נחשב להפרה של סימן המסחר. במסגרת כך, קבע בית המשפט העליון של קנדה בעניין 1 [1984] *Consumers Distributing v. Seiko Time Canada Ltd* S.C.R. 583 כי עוולת גניבת העין אינה חלה במקרה שבו יבואן מקביל מייבא מוצרים

זהים לאלה הנמכרים בידי היבואן הרשמי. פסק דין זה עמד על כך שהחלת העוולה בנסיבות מסוג זה הייתה מעניקה ליבואן הרשמי זכות מעין-מונופוליסטית, שאינה מבוססת בדין ואף אינה רצויה. בית המשפט העליון הקנדי הוסיף וקבע באותו מקרה כי היבואן המקביל רשאי לפרסם את העובדה כי הוא מוכר שעוני "סייקו" (שצמוד אליהם סימן מסחר רשום) ובלבד שיבהיר כי הוא אינו סוכן מורשה של בעל סימן המסחר וכי האחרון לא יעניק אחריות לשעונים שנמכרים על ידי היבואן המקביל. מאוחר יותר נקבע בבית המשפט הפדרלי לערעורים כי ייצוא של מוצרים שיועדו למכירה בקנדה בלבד אינו מפר את סימן המסחר והוא מוגן תחת דוקטרינת ה"מכירה הראשונה" ראו: *Coca-Cola Ltd. v. Pardhan (1999)*, 85 C.P.R. (3d) 489 (F.C.A.), כמו כן, בעניין *Euro-Excellence Inc. v. Kraft Canada Inc.* [2007] SCC 37 נפסק בבית המשפט העליון של קנדה כי בעליו של סימן מסחר לא יוכל לעקוף את ההיתר לקיים יבוא מקביל של מוצרים תוך התבססות על הטענה שזה היה כרוך בהפרה של זכויות היוצרים בסימן המסחר.

47. המשפט האוסטרלי – באוסטרליה, סעיף 123 לחוק סימני המסחר (Trade Marks Act 1995) קובע כי שימוש בסימן מסחר רשום (בקשר לטובין זהים או מאותו הגדר שבהתייחס אליהם רשום סימן המסחר) לא יחשב להפרתו כאשר סימן המסחר הוצמד לטובין בהסכמתו של בעל סימן המסחר הרשום. הוראת חוק זו מאפשרת יבוא מקביל לאוסטרליה במתכונת נרחבת. תוצאה זו מבטאת את גישתה החיובית של שיטת המשפט האוסטרלית ביחס ליבוא מקביל, שהובילה במהלך השנים להסרת מרבית המגבלות החוקיות על יבוא מקביל למדינה. למעשה, ועדה שמונתה בידי ממשלת אוסטרליה לצורך בחינת המדיניות בנוגע לתחרות מסחרית במדינה, בראשות הכלכלן פרופ' איאן הרפר (Harper), המליצה (בטיוטת דו"ח להתייחסות הציבור שפורסמה ביום 22.9.2014) להסיר את כל המגבלות הקיימות על יבוא מקביל. הוועדה ציינה בהקשר זה כי מגבלות אלה מטילות למעשה מעין מס נוסף על אזרחי אוסטרליה, בעוד שהסרתן תוביל להגברת התחרות ולהורדת מחירים. הוועדה הוסיפה וציינה כי לשיטתה החששות שהועלו בנוגע לכך, למשל לפגיעה בבטיחות הצרכנים, ניתנים לטיפול באמצעים אחרים (COMPETITION POLICY REVIEW, Draft Report, pp. 88-93) (September 2014)). על כך ניתן להוסיף, כי שימוש בסימן מסחר לצורך פרסום בידי יבואן מקביל אינו נחשב להפרת סימן המסחר, ככל שסימן המסחר הוצמד לטובין בהסכמתו של בעל סימן המסחר, כאמור לעיל (*Transport Tyre Sales Pty Ltd v Montana Tyres Rims & Tubes Pty Ltd (1999)* 93 FCR 421). יחד עם זאת, כאשר היבוא המקביל נעשה בניגוד להגבלות גיאוגרפיות שקבע בעל סימן המסחר (קרי, כאשר הוא התנה בחוזה כי סחורה שמכר בארץ מסוימת לא תיוצא ממנה לאוסטרליה)

הדבר עשוי להוביל למסקנה כי סימן המסחר לא הוצמד לטובין בהסכמת בעל הסימן, ומכאן שהיבוא המקביל הפר את סימן המסחר בנסיבות העניין (*Paul's Retail Pty Ltd v Lonsdale Australia Limited* [2012] FCAFC 130).

48. העולה מן המקובץ – פריסת היריעה הרחבה בנוגע לגישתן של שיטות משפט שונות בסוגיה של יבוא מקביל מדגימה את השונות הקיימת בתחום זה, אשר במסגרתה שיטות שונות מייצגות נקודות איזון שונות בין שיקולים של תחרות לבין הגנה על בעל סימן המסחר. לשונות זו יש חשיבות רבה לצורך המשך הדיון. ראשית, היא מלמדת כי שומה עלינו להתמקד בשאלה מהו האיזון המתאים ל"תנאי הארץ ותושביה". שנית, היא מבהירה כי קריאתן של המשיבות לאמץ את עקרונות הדירקטיבה האירופית להקשר הישראלי אינה מובנת מאליה, בלשון המעטה. די בכך שנחזור ונציין כי הדירקטיבה האירופית מבחינה בין יבוא מקביל בין מדינות אירופה לבין עצמן לבין יבוא מקביל מחוץ לאירופה – הבחנה שמדעיקרא אין לה רלוונטיות להקשר הישראלי. לא למותר להזכיר גם את ההבדלים העצומים השוררים בין נתוני השוק הבסיסיים באיחוד האירופי (שלו כחצי מיליארד אזרחים המתגוררים בעשרים ושמונה מדינות) לבין ישראל, שהיא מדינה קטנה יחסית ומבודדת במידה רבה משכנותיה (ראו בהקשר זה גם: גרוסקופף, בעמ' 275, הערת שוליים 210). בדומה לכך, יש לנקוט זהירות גם בכל הנוגע לאימוץ הסדרים מן המשפט האמריקאי, שעמדת הבסיס שלו בסוגיה של יבוא מקביל שונה לחלוטין, וזאת נוסף לתנאי השוק השונים השוררים בארצות הברית הגדולה. למעשה, לפחות על פני הדברים ומבלי לקבוע מסמרות בדבר, דומה כי דווקא נתוני הבסיס של אוסטרליה, שאוכלוסייתה אינה גדולה מאוד והיא מבודדת יחסית מבחינה גאוגרפית, דומים יותר לנתוניה של ישראל בהקשר של יבוא מקביל. אם כן, אף שסוגיית היבוא המקביל מעסיקה את מרבית שיטות המשפט בעולם וניסיוןן מהווה עבורנו מקור חשוב של השראה והשוואה, אין מקום לאימוץ עיוור של הפתרונות שגובשו בהן אלא להמשיך ולפתח את דיני היבוא המקביל "תוצרת הארץ". דומה שגישה זו – המבוססת על הרחבת המבט לצד בחינת ההקשר והנסיבות המקומיים – יפה באופן כללי לשימוש במשפט ההשוואתי (ראו: דפנה ברק-ארז "משפט השוואתי כפרקטיקה: היבטים מוסדיים, תרבותיים ויישומיים" דין ודברים ד 81 (2008)).

סוגיות נוספות: גניבת עין ודילול

49. בשלב זה, נדרשת השלמת ההתייחסות לעילות נוספות שנמצאות ב"סביבה הנורמטיבית" האופפת את סוגית היבוא המקביל ושהמערערים ביססו את תביעתם גם עליהן – העילה של גניבת עין ועילת הדילול.

50. דילול – דוקטרינת הדילול, שמקורה במשפט האמריקאי, מרחיבה את ההגנה על סימני מסחר מעבר להגנה המסורתית שאלה הקנו ביחס למכירת טובין מאותו הגדר. בהתאם לדוקטרינה זו, לא ניתן להשתמש בסימני מסחר מפורסמים גם ביחס לטובין מהגדרים שונים מאלה שבהם משתמש בעל סימן המסחר. בכך היא מרחיבה את הגנתם של דיני סימני המסחר ממצבים שבהם קיים חשש להטעיה של הצרכנים למצבים נוספים שבהם החשש מתמקד בשימוש בלתי הוגן בסימן המסחר תוך ניצול המוניטין הגלום בו. כך, למשל, אף אם סימן המסחר "קוקה קולה" רשום אך בהתייחס להגדר של משקאות קלים, עשויה לצמוח לבעל הסימן עילת תביעה כנגד אדם שיפעיל מלון בשם "קוקה קולה" (ראו עוד: פרידמן, סימני מסחר, בעמ' 95-119).

51. בעבר, העיקרון של דילול לא זכה לאיזכור בפקודת סימני המסחר. על כן, האפשרות להחילה גם במשפט הישראלי נדחתה בשלב ראשון (ראו: ע"א 352/69 חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ, פ"ד כג(2) 373, 379-380 (1969)). עם זאת, ברבות הימים, הכיר בית משפט זה בכך ששימוש בסימני מסחר המוכרים בעולם כולו מהווה ניצול בלתי מורשה של המוניטין של אותם סימני מסחר. מטעם זה, הוא מנע רישום של סימן מסחר בנסיבות האמורות, תוך יישום העקרונות העומדים בבסיסה של דוקטרינת הדילול, עוד קודם לקביעתה בחקיקה המקומית (ראו: עניין בקרדי, בעמ' 282-284).

52. לימים, בשנת 1999, הוסף לפקודת סימני המסחר סעיף 46 אשר מכיר בעיקרון של דילול, וזאת בהמשך להצטרפותה של ישראל להסכם TRIPS משנת 1994, שכבר נזכר לעיל (חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם טריפס), התש"ס-1999). סעיף 16 להסכם זה מעניק הגנה לסימני מסחר מוכרים היטב גם ביחס לטובין שאינם מההגדר שלגביו נרשמו, ככל שהשימוש בסימן המסחר עלול ליצור זיקה בין הטובין לבין בעל סימן המסחר, ובתנאי שסביר להניח כי שימוש כזה יפגע באינטרסים של בעל הסימן. על-פי סעיף 46 לפקודת סימני המסחר מוגנים בישראל גם סימני מסחר מוכרים שאינם רשומים בה, ואילו סימני מסחר מוכרים היטב הרשומים בישראל זוכים להגנה מורחבת – גם ביחס לטובין שאינם מאותו הגדר. במסגרת התיקון האמור הוספה לסעיף 1 לפקודת סימני המסחר הגדרה למונח "סימן מסחר מוכר היטב" ובה נקבע כי לצורך הכרעה בשאלה האם סימן מסחר הוא אכן מוכר היטב, יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הציבור הרלוונטי מכיר את סימן המסחר והמידה שבה מוכר הסימן כתוצאה ממאמצי שיווק.

53. אם כן, כעת, משהתקבלו חלקים מדוקטרינת הדילול אל תוך החקיקה הישראלית, אין עוד ספק כי בעל סימן מסחר יכול לתבוע מכוחה. עם זאת, על מנת להצליח בתביעתו עליו להראות כי התקיימו בעניינו ארבעה תנאים מצטברים שנקבעו בפסיקה: קיומו של עסק בינלאומי מפורסם; סימן המסחר שלו הוא בעל עוצמה רבה ותדמית עצמאית החורגת ממוצר ספציפי; השימוש בסימן המסחר נועד לקדם את עסקיו של המשתמש על בסיס המוניטין של בעל סימן המסחר; והשימוש בסימן המסחר בנסיבות העניין נעשה בחוסר תום לב וחורג מכללי התחרות ההוגנת או ה"סטנדרטים הראויים של החברה" (ראו: ע"א 10959/05 Tea Board, India '1 Delta Lingerie S.A.OF Cachan, פסקה 11 (7.12.2006); דנ"א 10639/06 Tea Board, India '1 Delta Lingerie S.A.OF Cachan, פסקאות 10-12 (13.4.2008)). חשוב להוסיף ולציין בהקשר זה כי אף שכאמור ניתן להכיר בעילת תביעה מכוח דוקטרינת הדילול, המקרים שבהם ייקבע כי התקיים דילול גם כאשר לא קיים חשש להטעיה בשל השימוש בסימן המסחר הם חריגים ויוצאי דופן בלבד (ראו: עניין אדיט, בפסקה 19 לפסק דינה של השופטת חיות; עניין ד"נ אדיט, בפסקאות 23-24). עוד יש להדגיש כי חקיקתו של סעיף 46 לפקודת סימני המסחר אין משמעותה כי דוקטרינת הדילול האמריקאית התקבלה בישראל במלואה (ראו: זכרוב, בעמ' 450-452).

54. מהלכה למעשה: כפי שאסביר להלן, דומה שעילת הדילול אינה עילת תביעה מתאימה בהקשר של יבוא מקביל. אפשר לומר, באופן מטאפורי, כי ניתן לדלל שמפניה משובחת במים, אך לא ניתן לדלל שמפניה כזו בשמפניה זהה לה, גם אם נקנתה מספק אחר. זאת, משום שבמצב של יבוא מקביל המוצרים המיובאים הם מוצרים שבעל סימן המסחר עצמו סבר שיש מקום לסמנם ולזהותם באמצעות סימן המסחר ובכך אף העיד עליהם שהם ראויים למוניטין שמהם הוא נהנה. מוניטין זה צמוד לטובין שאותם מייצר בעל סימן המסחר, ומרגע שמכר אותם הוא מיצה את זכויותיו בהם, על כל המשתמע מכך. הקביעה כי דוקטרינת הדילול אינה רלוונטית למתכונת פעולה של יבוא מקביל נשענת על שלושה ראשים: תכליתה של הדוקטרינה; גישתו של המשפט הישראלי ליבוא מקביל; וגישתו של בית משפט זה ליישום הדוקטרינה.

55. תכליתה של דוקטרינת הדילול, כפי שנקלטה במשפט הישראלי (בסעיף 46 לפקודת סימני המסחר) היא להגן על בעל סימן המסחר מפני האפשרות שגורם זר ייבנה מהמוניטין הצמוד לסימן המסחר שלו. אולם, יבואן מקביל אינו גורם זר: הוא רוכש את הטובין שמייצר בעל סימן המסחר והוא זכאי ליהנות מהמוניטין הצמוד להם. דבריו הנכוחים של בית משפט זה בעניין ליבוביץ, שנאמרו לפני למעלה מ-24 שנה, עודם יפים גם לענייננו:

”יצרן המוצר בוחר לו את אפיקי השיווק הרצויים לו, דרכם הוא מבקש לשווק את סחורתו. ההחלטה למי למכור את סחורתו היא בידו. עם זאת, לאחר שמכר את סחורתו והעביר לרוכש את זכות הקניין בה, אין הוא יכול, מכוחו של המוניטין, להמשיך ולשלוט על אפיקי ההפצה של הסחורה. הרוכש את הסחורה רוכש אותה יחד עם המוניטין אשר צמוד אליה. סביר, כי המוניטין היווה שיקול ברכישתה של הסחורה. יש להניח כי קיום מוניטין אף בא לידי ביטוי בתמורה הכספית ששילם הרוכש עבור הסחורה. עתה, משרכש את הסחורה, רשאי הרוכש להפיצה הלאה, תוך שהוא נהנה מן המוניטין אשר קיים לסחורה זו. היצרן אינו יכול, מכוחו של המוניטין, לעקוב אחר הנכס שייצר, וכשהוא מוכר אותו הוא נפרד ממנו באופן מוחלט.” (שם, בעמ' 319).

אם כן, סימן המסחר אינו מקנה לבעליו זכות לקבוע כיצד יימכרו הטובין שייצר. מן הרגע שבו מכר את הטובין בעל סימן המסחר מיצה את זכויותיו בהם והרוכש רשאי לשווקם הלאה בדרך שיבחר. ההלכה שנקבעה בעניין ליבוביץ והטעמים שביסודה עומדים על מכונם גם כיום. איני סבורה כי דוקטרינת הדילול, כפי שהתקבלה במשפט הישראלי, מעניקה לבעל סימן המסחר זכות להמשיך ולשלוט על סחורתו לאחר שיצאה מרשותו – זכות ששיטתנו דחתה באופן חד משמעי את הניסיון להכיר בה.

56. ניתן להשקיף על הדברים גם כך: לאמיתו של דבר, היבוא המקביל אינו מנוגד לכללי התחרות ההוגנת אלא למעשה מקדם אותה, במקרה הרגיל. אך מובן הוא כי היבואן המקביל רשאי לא רק לייבא את הסחורה לארץ אלא גם למכור אותה.

57. אכן, מוצרים ביבוא מקביל נמכרים במקרה הרגיל במחיר נמוך יותר מן המוצרים שמיובאים בידי היבואן הרשמי. ניתן אף להניח כי פעמים רבות תעשה מכירה כזו בחנויות יוקרתיות פחות. אולם, בכך בלבד אין כדי ל”הקליש” את סימן המסחר, היינו לעשות את רישומו קלוש יותר. קבלת טענה כזו תרוקן מתוכן את האפשרות לפעול במתכונת של יבוא מקביל. כאמור, האופן בו משווק יבואן מקביל את סחורתו אינו נטול מגבלות – אך מגבלות אלה ייבחנו במסגרת החלתו של סעיף 47 לפקודת סימני המסחר, ואין דבר בינן לביין דוקטרינת הדילול.

58. לכל אלה יש להוסיף את הגישה הזהירה שנקט בית משפט זה - בצדק רב - בנוגע להחלתה של דוקטרינת הדילול על מנת שלא תיפגע יתר על המידה בתחרות

החופשית (ראו: עניין אבסולוט, בעמ' 884; עניין אנג'ל, בפסקה 49). אין צריך לומר כי החשש מפגיעה בתחרות מתעורר במלוא עוצמתו כאשר נשקלת האפשרות להחיל הגבלות על יבוא מקביל מכוח דוקטרינת הדילול.

59. לא למותר להעיר כי דומה שאף במשפט האירופי ובמשפט האמריקאי, שגישתם בנוגע לדוקטרינת הדילול מרחיבה יותר מהגישה הנהוגה בישראל, נוקטים זהירות בכל הנוגע להחלתה של דוקטרינה זו על שיווק מוצרים "אמיתיים" של בעל סימן המסחר. במשפט האירופי, זכותו של בעל סימן המסחר להתנגד ליבוא מקביל של מוצרים שצמוד להם סימן מסחר עקב כך שמאמצי השיווק של היבואן המקביל פוגעים באופן קשה במוניטין הצמוד לסימן המסחר (כפי שנקבע בעניין *Dior*) נובעת מסעיף ספציפי בדירקטיבה (שאינה חלה כמובן בישראל) ולא מדוקטרינת הדילול (ראו: *Fhima*, בעמ' 328). יצוין עוד, מכל מקום, כי בהקשר אחר קבע בית הדין האירופי לצדק שלצורך קבלת טענה המבוססת על דוקטרינת הדילול בעל סימן המסחר יידרש להוכיח כי בעקבות הדילול הנטען חל שינוי בהתנהגות הכלכלית של הצרכן הממוצע, או למצער כי קיימת סבירות גבוהה שיחול בה שינוי כזה (ראו: *Intel Corp. v. CPM*, ETMR 13 [2009], *United Kingdom*, C-252/07). בכך הציבה הפסיקה האירופית משוכה נוספת בפני בעלי סימני מסחר המבקשים להיבנות מדוקטרינת הדילול. אף בארצות הברית, מולדתה של דוקטרינת הדילול, קבע בית המשפט הפדראלי לערעורים (של הסבב השני) כי שימוש בסימן מסחר בהתייחס לטובין המיוצרים בידי בעל סימן המסחר עצמו (אך כאשר השימוש נעשה שלא בהסכמתו) לא גרם לדילול. זאת, משום שאין בכך כדי ליצור קישור אסור בין סימן המסחר לבין מוצר אחר. בית המשפט הפדראלי לערעורים הוסיף וקבע כי אף אם היה בשימוש כזה כדי "לדלל" את סימן המסחר הרי שמדובר בתיאור אמיתי של הטובין, שהוא שימוש הוגן מותר בסימן המסחר (*Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.*, 600 F.3d 93 (2nd Cir., 2010)). במקרה אחר קבע בית המשפט הפדראלי לערעורים (של הסבב התשיעי) כי שימוש בסימן המסחר לצורך זיהוי הטובין המיוצרים בידי בעל סימן המסחר עצמו אינו יכול, באופן קטגורי, להחשב כ"דילול" סימן המסחר (*Playboy Enters., inc v. Welles*, 279 F.3d 796, 805 (9th Cir., 2002)). זאת ועוד, מכירה של מוצרים מקוריים הוכרה בפסיקתו של בית המשפט הפדראלי לערעורים (של הסבב השני) כהפרת סימן מסחר רק כאשר נעשו בהם שינויים מהותיים, ובכלל זה באריזתם (*Zino Davidoff S.A. v. CVS Corp.*, 571 F.3d 238 (2nd Cir., 2009)).

60. נימוקים אלה כולם מחייבים לדעתי את המסקנה שדוקטרינת הדילול לא יכולה להוות "צינור עוקף" שיאפשר לבעל סימן המסחר למנוע יבוא מקביל של הסחורה אותה הוא מייצר או לשלוט על האופן שבו היא משווקת.

61. גניבת עין – עוולת גניבת העין, המעוגנת כיום בסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, מגינה על המוניטין של העוסק או של הטובין שאותם הוא מייצר בנסיבות שבהן עוסק אחר מטעה את הציבור לחשוב כי הוא מוכר את מוצריו או שירותיו של התובע או כי הוא פועל בקשר עם התובע. ההכרה בעוולת גניבת העין מותנית בכך שהיצרן רכש מוניטין וכי יש חשש סביר להטעיית הציבור (ראו למשל: עניין אנג'ל, בפסקאות 7-9). בין עוולת גניבת העין לבין עילת התביעה של הפרת סימן מסחר קיים דמיון רב, אך גם שוני. ההבדל בין השתיים עניינו בכך ששאלת ההפרה של סימן המסחר נבחנת באמצעות השוואת סימן מסחר לסימון המוצרים שמכר הנתבע, בעוד שהסוגיה של גניבת עין ממוקדת בשאלה האם כלל מעשיו של העוסק הטעו בנוגע למקור המוצר (ראו: עניין טעם טבע, בעמ' 450-451; פרידמן, סימני מסחר, בעמ' 1038-1036). העוולה של גניבת עין עשויה אפוא להיות רלוונטית למקרים של יבוא מקביל שבהם קיים חשש סביר להטעיית הציבור באשר לחסות שפורש היצרן על פעולת היבואן המקביל או באשר לקשר בין היבואן המקביל לבין היבואן הרשמי – ככל שהיבואן הרשמי מצליח להוכיח כי הוא רכש מוניטין עצמאי משל עצמו. אם כן, בניגוד לתביעה לפי פקודת סימני המסחר, אותה יכול להגיש רק בעל סימן המסחר (ולא היבואן), עוולת גניבת העין שאינה מותנית ברישום סימן מסחר עשויה לעמוד גם ליבואן הרשמי אשר רכש מוניטין משל עצמו. עם זאת, כאשר עסקינן במוצרים "אמיתיים", קשה לראות כיצד תיתכן גניבת עין בנוגע למקור המוצר (להבדיל מגניבת עין באשר לקשר הקיים בין בעל סימן המסחר או היבואן הרשמי לבין היבואן המקביל). הרי, הן הטובין שמיובאים בידי היבואן הרשמי והן הטובין שמיובאים בידי היבואן ה"מקביל" מיוצרים בידי אותו יצרן.

מן הכלל אל הפרט

62. לצורך יישומם של עקרונות אלה על ענייננו יש אפוא לחזור ולבחון את דרכי הפעולה של המערערים.

63. בהתייחס לטענה של הפרת סימן המסחר של טומי הילפיגר, שעמדה במרכז ההתדיינות, יש להתייחס להיבטים הבאים בפעילותו של המערערים בתקופה הרלוונטית לדיון: השימוש בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר"; ההימנעות מציון

מפורש של המונח "יבוא מקביל"; צביעת החנות בצבעים המזוהים עם "טומי הילפיגר"; והשימוש בשם המתחם www.tommy4less.co.il.

64. כמפורט להלן, חלק מסוים מפעילות המערערים אכן חרג לעבר זיהויו עם בעלת סימן המסחר הרשום, הלוא היא טומי הילפיגר, ולכן צדק בית המשפט קמא בכך שהטיל עליו מגבלות מסוימות. במקביל לכך, ניתן לקבוע כי חלק לא מבוטל מפעילות זו לא חרג מן המסגרת המותרת ליבואן מקביל, ועל כן, היקף ההגבלות אשר הוטלו על פעילותם של המערערים חרג מן הראוי. זאת, לנוכח עמדת היסוד של המשפט הישראלי, שאליה התייחסתי לעיל, לפיה היבוא המקביל אינו אסור, ועל כן אין לחסום פעולות שיווקיות בלתי מטעות הקשורות בו.

השיווק בעסק

65. בפתח הדברים, אציין כי עצם היבוא המקביל של מוצרי טומי הילפיגר ומכירתם בידי המערערים אינם כרוכים בהפרה של סימני מסחר, ולכן הם מותרים אף מבלי להידרש להגנות הקבועות בדיני סימני המסחר. בכל הנוגע לשימוש שעשו המערערים בסימני המסחר לצורך שיווק המוצרים המיובאים במתכונת של יבוא מקביל, הרי שזה עשוי להיחשב הפרה אם לא עומדת למערערים הגנת "שימוש האמת" הקבועה בסעיף 47 לפקודת סימני המסחר. לצורך הכרעה בשאלה האם הגנה זו קמה למערערים, יש לבדוק האם פעולותיהם עומדות בשלושת המבחנים שנקבעו בעניין *New Kids* ואומצו אל המשפט הישראלי בעניין טוטו זחב, בכפוף ליישומם במתכונת המותאמת למאטריה הייחודית של יבוא מקביל (כמפורט בפסקאות 29-30 לעיל). השימוש בסימני מסחר לצורך שיווק טובין אותנטיים של בעל סימן המסחר עומד באופן אינהרנטי במבחן הראשון – מבחן הזיהוי, שכן לא ניתן לזהות טובין אלה ללא שימוש בסימן המסחר, וכך גם בענייננו. בכל הנוגע למבחן השני, מבחן חיוניות השימוש, די בכך שהשימוש בסימני המסחר נדרש לצורך שיווק טובין שיובאו ביבוא מקביל, ואכן בענייננו נדרשו המערערים להשתמש בסימני המסחר לצורך שיווק המוצרים שיוצרו בידי טומי הילפיגר ומכאן שעמדו במבחן זה. נותר אפוא לבחון את המבחן המרכזי שיש להחיל בהתייחס לצורך שימוש בסימני מסחר בהקשר של יבוא מקביל – מבחן החסות.

66. בגדרו של מבחן החסות השאלה שיש לבחון היא האם השימוש שעושה היבואן המקביל בסימני המסחר יוצר הסתברות לכך שהצרכן הסביר יקבל רושם כי היבואן

המקביל פועל בחסותו של בעל סימן המסחר. בענייננו, השאלה היא: האם הצרכן הסביר היה מתרשם כי המערערים פעלו בחסותה של טומי הילפיגר?

67. רושם מן הסוג האמור יכול להיווצר בין על-ידי מעשים של היבואן המקביל עצמו ובין על-ידי מחדלים שלו מלשלול ציפיות שרווחות בקרב צרכנים ביחס לקיומה של חסות. במאמר מוסגר ראוי לציין כי השאלה של הטעיה נבחנה בפסיקה הן בנוגע להפרת סימני מסחר והן בנוגע לגניבת עין בהתאם ל"מבחן משולש" (שכלל התייחסות למבחן החזות והצליל; למבחן סוג הסחורה וחוג הלקוחות; ולמבחן של מכלול נסיבות העניין והשכל הישר) (ראו למשל: עניין אנג'ל, בפסקאות 24-26). אולם, מבחן זה אינו יכול לשמש כפשוטו בענייננו, מאחר שהוא מתמקד במידת הדמיון שבין סימן מסחר אחד לסימן אחר, בעוד שבמקרה דנן אין מחלוקת שמדובר באותו סימן מסחר, והשאלה אשר בה יש להכריע היא שונה: האם שימוש זה יוצר מצג לפיו טומי הילפיגר פרסה את חסותה על המערערים.

68. נפתח במעשים: המערערים כינו את העסק שלהם, לפחות במהלך חלק מן התקופה הרלוונטית להתדיינות, בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר", וכן צבעו אותו בצבעים הכלולים בסימן המסחר של "טומי הילפיגר". בעניין זה, יש לומר כי המערערים חטאו בכל הנוגע לבחירה בשם, אך לא בנוגע לצבעים.

69. ככלל, לשם העסק יש משמעות ניכרת בכל הנוגע ליצירת חשש מפני רושם של חסות של בעל סימן המסחר. ההתהדרות בשם זה הייתה עשויה למשוך לעסק רוכשים מתוך אמונה כי הוא היבואן הרשמי של מוצרי טומי הילפיגר לישראל, גם אם לאחר שהיו מגיעים לעסק עצמו היו מבינים כי לא כך הדבר: לאחר שהגיעו לעסק על בסיס כוזב כבר בוצעה הטעיה בפועל. אם כן, לשיטתי, השימוש בשם "מחסן היבואן" עלול, כאשר הוא מופיע כשלצידו השם "טומי הילפיגר" בלבד ליצור הטעיה פוטנציאלית. שם זה כולל בתוכו את השימוש בה"א היידוע, מה שמכוון לכאורה לקשר עם היבואן בה"א הידועה, היינו הסוכן הרשמי של טומי הילפיגר בישראל.

70. לעומת זאת, אינני סבורה כי השימוש בצבעים המזוהים עם טומי הילפיגר בתוך העסק מעורר חשש להטעיה, וזאת בהתחשב בשוני הניכר בין עיצוב העסק לבין החנויות הפועלות בחסות של בעלת סימן המסחר "טומי הילפיגר". ככלל, דיני סימני המסחר, כמו גם מערכות דינים אחרים, אינם מאפשרים לגורם כלשהו לתפוס "חזקה" בצבע, שהשימוש בו נמצא בנחלת הכלל, להבדיל מאשר עיצוב ספציפי המבוסס עליו (ראו והשוו: בשא (חי') 9497/05 בשארה נ' פורום התנועות הלאומיות החוץ

פרלמנטריות, פ"מ תשס"ד(1) 363 (2005)). עם זאת, יש להוסיף ולבחון האם פני הדברים הם שונים בכל הנוגע לשימוש בצבעים המהווים חלק מסימני המסחר הרשומים של טומי הילפיגר, כאשר אלו מתווספים לכיתוב הכולל את השם "טומי הילפיגר". במוקד של שאלה זו נמצא השימוש בצבעים המאפיינים את סימן המסחר בעיצוב החיצוני של העסק, שהוא ה"הצהרה החיצונית" המזמינה את הלקוחות אליו (להבדיל מן השימוש בצבעים אלה בעיצוב פנימי של העסק – שאליו הם נחשפים רק לאחר שנכנסו לתוכו). כאשר העסק כונה בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר" הצבעים החיצוניים היו אלמנט תומך שהגביר את החשש מהטעיית הלקוחות. אולם, לאחר ששונה שם העסק הרי שלא די היה בשימוש בצבעים בלבד כדי ליצור הטעיה. לכך ניתן להוסיף, כי מיקום העסק (באזור שאינו נחשב ליוקרתי כלל וכלל) והאופי החזותי שלו הנראה כמבנה תעשייתי (כפי שעולה מעיון בתמונה שהוגשה מטעם המשיבות) מכרסמים בטענת החסות. אם כן, עצם צביעת המבנה בצבעים המזוהים עם טומי הילפיגר לא היה בה כשלעצמה כדי להטעות את הצרכן הסביר לחשוב כי העסק (ששמו אינו כולל את השם טומי הילפיגר) נהנה מחסותו של בעל סימן המסחר. פני הדברים היו שונים אילו נטען שצביעת החנות נעשתה במתכונת המזכירה את העיצוב של חנויות טומי הילפיגר הרשמיות. אולם, טענה זו לא עלתה כלל. לא למותר לציין כי המשיבות הקפידו להדגיש כי כל חנויותיהם בישראל מאופיינות בקו יוקרתי. לכך מצטרפת העובדה כי הצבעים שבהם נצבע העסק הם רק אחד המאפיינים שאותם בוחן הצרכן, והם אינם עומדים לבדם. ההבדלים העמוקים בעיצוב החנויות הפועלות בחסותה של טומי הילפיגר לביין עיצוב העסק דנן מסירים את חשש הטעיה.

71. האם המערערים כשלו באי-הבהרה שלא קיימת חסות של בעל סימן המסחר לפעילותם? אני סבורה שהתשובה על שאלה זו היא שלילית. התשובה לשאלה זו עשויה להשתנות גם בהתאם לסוג המוצרים הנמכרים במסגרת של יבוא מקביל. ככל שמדובר במוצרים שלהם נלווה בדרך כלל מרכיב של שירות, החובה להבהיר היעדר של חסות מצד בעל סימן המסחר גוברת. פריטי לבוש אינם ברגיל מוצרים מסוג זה. ניסיון החיים מלמד כי פריטי הלבוש המיוצרים בידי טומי הילפיגר ומשווקים בידי המערערים הם טובין אשר הרוכשים אותם אינם מצפים למערכת יחסים נמשכת עם הגורם המשווק אותם (מאחר שביחס אליהם מרכיב השירות לאתר הקניה הוא שוליי). בהיעדר אינדיקציות סותרות (שלא הוצגו בידי המשיבות), ניתן אפוא להניח כי החשיבות שמייחס הלקוח הסביר לשאלה האם הוא רוכש את פריטי הלבוש מן היבואן הרשמי או דווקא מיבואן מקביל היא מוגבלת מאוד. לכך ניתן להוסיף, כי מדובר בטובין שגם אם מחירם אינו זול (בשים לב למיצוב המוצרים של טומי הילפיגר כיוקרתי) אין מדובר ברכישה מהותית, כדוגמת רכישת רכב. נתון רלוונטי נוסף בנוגע

לציפיית הלקוחות הוא שכאמור, טומי הילפיגר מבקשת לשדר תדמית של יוקרה, ובהתאם לכך מעוצבות גם החנויות הפועלות בחסותה (כגון אלה של סקאל) אשר מושקע ממון רב בעיצובן (ראו: עמוד 21 לחוות דעת קפון). המערערים, לעומת זאת, פועלים בסביבה שאינה יוקרתית כלל וכלל, והעסק מעוצב בפשטות יחסית. למעשה, מחוות דעת קפון, שהוגשה מטעמן של המשיבות, עולה בבירור השוני הניכר בין אופיו של העסק לבין אופיין של חנויות סקאל, שפעלו בחסותה של טומי הילפיגר, בעלת סימן המסחר (שוני המתבטא לא רק בעיצוב, אלא בין השאר גם במיקום החנויות), ואף בית המשפט המחוזי קבע כי חזות העסק "שונה בתכלית" מחזותן של חנויותיה של סקאל. עובדות אלה שוקלות כולן לעבר המסקנה כי הצרכן הסביר לא היה מתרשם שהמערערים פועלים בחסות בעל סימן המסחר.

72. חשוב להוסיף בהקשר זה כי המערערים לא הסתירו מעולם כי הם פועלים במתכונת של יבוא מקביל. למעשה, סוויסה אף התגאה במתכונת פעולה זו בראיונות שנערכו עמו בתקשורת. לא למותר להבהיר כי איני סבורה שבעובדה שבעסק נמכרו פריטי לבוש ממותגים נוספים, מלבד טומי הילפיגר, עשויה להטעות את הצרכן הסביר, ולמעשה ההפך הוא הדבר. הצרכן הסביר יודע להבחין בין מותגים מוכרים שונים (שהרי זהו מקור החשיבות הכלכלית של מותגים אלה). אין סיבה לחשוב כי הצרכן הסביר יסבור כי מוצרי "ראלף לורן" לדוגמה (אשר אף הם נמכרו בעסק) שווקו בחסות טומי הילפיגר – מותג שונה לחלוטין ואף מתחרה.

73. לסיכום נקודה זו, אני סבורה כי השימוש שעשו המערערים בסימני המסחר לצורך שיווק הטובין שיוצרו בידי טומי הילפיגר עומד במבחן הזיהוי ובמבחן חיוניות השימוש, וכי מרביתו של שימוש זה עמד גם במבחן החסות. על כן, עומדת למערערים הגנת "שימוש האמת" הקבועה בסעיף 47 לפקודת סימני המסחר. יחד עם זאת, בחירתם של המערערים לכנות את העסק "מחסן היבואן טומי הילפיגר" הייתה עשויה להטעות את הצרכן הסביר ולכן היא מהווה הפרה של סימני המסחר.

השיווק באינטרנט והשאלה של שמות מתחם

74. סוגיה נוספת שעמדה במוקד ההתדיינות בין הצדדים נגעה לשם המתחם שבו השתמשו המערערים - www.tommy4less.co.il. אין חולק על כך שרשת האינטרנט הפכה לזירת שיווק רבת חשיבות, הן לצורך פרסום ומשיכת לקוחות אל בית העסק ה"פיזי", והן – במידה הולכת וגוברת – גם כזירת מכירות בפני עצמה. במסגרת כך, ישנה חשיבות לשמות המתחמים שבהם נעשה שימוש, שכן לכאורה שם מתחם "קליט"

יותר ו"זכיר" יותר יוביל לעלייה בנפח הגולשים לאתר. במקביל לכך, ובמאמר מוסגר, יש לזכור כי אין להפריז בחשיבות הנודעת לבחירה בשם המתחם, שכן רבים מאוד מן הגולשים לא מגיעים לאתר שאליהם הם גולשים במישרין (על ידי הקלדת שם המתחם בדפדפן) אלא לאתר שימוש במנוע חיפוש או לחיצה על קישור מאתר אחר. לכך מתווספת העובדה כי חלקים גדלים והולכים של "תעבורת האינטרנט" העולמית נובעים משימוש בטלפונים חכמים (לנתונים בדבר חלקם הגדול של הטלפונים הניידים ב"תעבורת האינטרנט" ראו: <http://gs.statcounter.com/press/mobile-internet-usage-soars-by-67-perc>), אשר במסגרתה שמור מקום נכבד לשימוש ביישומונים (אפליקציות). כך, גולשת המשתמשת באתר החביב עליה באמצעות יישומון כלל אינה צריכה לזכור את שם המתחם שלו.

75. אם כן, מי רשאי להשתמש בסימן מסחר במסגרת שם מתחם שלו? נקודת המוצא היא שזכותו של בעל סימן המסחר לשימוש ייחודי בסימן המסחר הרשום, המוקנית לו בסעיף 46(א) לפקודת סימני המסחר, משתרעת גם אל עבר השימוש בסימן המסחר באינטרנט, ובכלל זה לשמות המתחם עצמם. אולם, זה אינו סוף פסוק. סעיף 47 לפקודת סימני המסחר, שעניינו "שימוש אמת", ושפרשנותו עומדת במרכזו של התיק דנן, חל כמובן גם בנוגע לשימוש בסימני מסחר באינטרנט. משמעות הדבר היא שלא כל שימוש בשם מסחר במסגרתו של שם מתחם הוא פסול. לנקודה זו חשיבות רבה החורגת מסוגיית היבוא המקביל, ויש לה השפעה גם על תחום חופש הביטוי. טלו לדוגמה מקרה של חברת מזון גדולה בישראל ששמה הוא "טעים לכל" והיא אף רושמת סימן מסחר על שם זה. הבה נניח שעיתונאי חוקר עורך סדרת תחקירים על החברה ומפרסם אותם באתר ייעודי, אשר כתובתו היא: co.il האמת-על-טעים-לכל (לא למותר לציין כי החל מיום 26.12.2010 ניתן לרשום שמות מתחם בעברית). מבלי לקבוע מסמרות בעניין, ובהנחה שהתחקירים עומדים בסטנדרטים העיתונאיים הנדרשים (כמפורט בדנ"א 2121/12 פלוני נ' דין (18.9.2014)) דומה כי אף שכתובת המתחם כוללת סימן מסחר רשום, היא תיחשב לשימוש אמת מותר. זאת, בהתחשב באינטרס הקיים בחשיפתם לקהל הרחב של תחקירים עיתונאיים כאלה, ובהתחשב בכך שאין חשש סביר שהגולש הסביר יוטעה לחשוב כי אתר שכזה פועל בחסותה של בעלת סימן המסחר (לדיון ביחס שבין דיני הקניין הרוחני לבין חופש הביטוי ראו: Michael D. Birnhack, *Copyright Law and Free Speech after Eldred v. Ashcroft*, 76 SOUTHERN (CAL. L. REV. 1275 (2003)).

76. בכל הנוגע לשימוש בסימני מסחר מוגנים במסגרת שמות מתחם לצרכים מסחריים, יש להבחין בין שלוש קטגוריות: "חטיפת" שמות מתחם; שימוש בסימני

מסחר (או בסימנים דומים להם) בידי גורם זר להם; ושימוש בסימני מסחר לצורך מכירת סחורה אותנטית, כדוגמת מכירה במתכונת של יבוא מקביל. נתייחס לכל אחת מהן בקצרה.

77. הקטגוריה הראשונה שעניינה "חטיפת" שם מתחם נסבה על רכישה של שמות מתחם הכוללים סימני מסחר מוכרים (דוגמת McDonalds.com) על מנת לחייב את בעלי סימני המסחר לרכוש מהם את שם המתחם בהמשך. גורמים שעשו כן (בעיקר בעבר) ניצלו את העובדה שרישום שמות מתחם נעשה בדרך של "כל הקודם זוכה" (כך שככלל אדם הרוכש שם מתחם אינו נדרש להוכיח כי שם המתחם המבוקש קשור לשמו או לשם עסקו, אלא רק כי שם מתחם זה טרם נרכש בידי אחר, וכך להצהיר כי הקצאת שם המתחם לרוכש לא תפגע בזכויותיו של צד שלישי. כללי הרישום של שמות המתחם בישראל זמינים באתר איגוד האינטרנט הישראלי, בכתובת: http://www.isoc.org.il/domain_heb/il-domain-rules.html. לדיון בכללים אלה, ראו: פרידמן, סימני מסחר, בעמ' 1141-1149). קיים קונצנזוס בשיטות משפטיות שונות בעולם כי תופעה זו היא פסולה. במסגרת זאת, בפסיקה האמריקאית הוחלה דוקטרינת הדילול על מקרים של "חטיפת" שמות מתחם, ואף הוצאו במהירות יחסית צווי מניעה שיאסרו על ה"חוטפים" להשתמש בשמות המתחם. כמו כן, נקבעו בשיטות שונות בעולם, כולל בישראל, מנגנונים ליישוב מחלוקות במסגרת הגופים הרושמים שמות מתחם. כך, תופעה זו אינה שכיחה עוד (ראו: פרידמן, סימני מסחר, בעמ' 1106-115).

78. הקטגוריה השנייה נסבה על המקרים שבהם גורם זר עושה שימוש בסימני מסחר מוגנים או בסימנים הדומים להם לצורך רישום מתחם. זו תיבחן על פי הכללים הרגילים הנוגעים להפרת סימני מסחר. כך, בשלב ראשון, תיבחן השאלה האם סימני המסחר הופרו, ובשלב שני, תיבחן השאלה האם עומדת לגורם שרשם את סימן המסחר הגנה. ככל שיטען הגורם שרשם את שם המתחם כי עומדת לו הגנת "שימוש האמת", הוא יצטרך להוכיח כי הוא עמד בשלושת המבחנים שנקבעו בעניין טוטו זהב. עוולה נוספת העשויה להיות רלוונטית למקרה זה היא עוולת ההתערבות הלא הוגנת, הקבועה בסעיף 3 לחוק עוולות מסחריות. כך, לדוגמה, דומה כי אם חברת משקאות המתחרה בחברת "קוקה קולה" תפתח אתר אינטרנט בכתובת www.kokakola.co.il עשוי הדבר להיחשב להפרת סימן מסחר, בהתחשב בדמיון הרב בין שם המתחם לבין סימן המסחר המקיים חשש סביר להטעיית הלקוחות אשר עלולים להגיע בטעות לאתר המתחרה במקום לאתר של חברת "קוקה קולה" אליו התכוונו להגיע.

79. הקטגוריה האחרונה של המקרים, שהיא הרלוונטית לענייננו, נוגעת לשימוש בסימני מסחר בשמות מתחם של גורמים המוכרים טובין אותנטיים של בעל סימן המסחר, כולל כאלה העוסקים ביבוא מקביל. שימוש זה עשוי להיחשב להפרה, אך זאת רק ככל שלא עומדת לבעל האתר הגנת שימוש האמת. למעשה, שימוש בסימני מסחר במסגרת שמות מתחם הוא בסך הכול דוגמה נוספת לשימוש בסימני מסחר לצורך שיווק סחורה אותנטית, וככזה יחולו עליו, כאמור לעיל, המבחנים שנקבעו בעניין טוטו זחב בהתאמות המתחייבות מאופיו של היבוא המקביל ומן העובדה שהוא מותר ואף חיובי. כפי שכבר הוסבר, לא ניתן לזהות את הטובין המיוצרים בידי טומי הילפיגר ללא שימוש בסימני המסחר. קביעה זו רלוונטית גם לשם המתחם ומכאן שהוא עומד במבחן הזיהוי. שם המתחם שנבחר עומד גם במבחן השני – מבחן חיוניות השימוש – שכן די בכך שהשימוש בסימני המסחר הוא חיוני לצורך שיווקם. זה המצב גם במקרה דנן. המבחן השלישי והעיקרי, מבחן החסות, מבוסס כאמור על השאלה האם השימוש בשם המתחם עלול לגרום לצרכן הסביר (או ה"גולש הסביר") לרושם כי האתר מופעל בחסות בעלת סימן המסחר. אני סבורה כי במקרה דנן התשובה לשאלה זו היא שלילית. אין בשם המתחם כדי להטעות. אדרבה, תוכו כבד: הוא מעיד על כך שניתן לקנות דרכו מוצרים של "טומי הילפיגר" במחירים המוצגים כנמוכים יותר. נקודה חשובה בהקשר זה היא דווקא העובדה שטומי הילפיגר משקיעה משאבים רבים על מנת למצב את הטובין המיוצרים על ידה כיוקרתיים. עובדה זו מחזקת את המסקנה כי הצרכן הסביר לא יוטעה לחשוב כי אתר המתהדר במכירת מוצרי טומי הילפיגר ב"פחות" פועל בחסות בעל סימן המסחר. למעשה, ההיפך הוא הנכון: הצרכן הסביר צפוי להבין כי מדובר באתר של גורם המוכר מוצרים אותנטיים של טומי הילפיגר, אך במתכונת זולה ויוקרתיית פחות מזו המקובלת אצל היבואן הרשמי.

80. לשם המתחם יש כמובן חשיבות גדולה בהתייחס לחשש מהטעיה. על פי המקובל כיום, במקרה הרגיל הצרכן הסביר יצפה למצוא באתר שכתובתו כוללת רק את שם המותג או את שמו של סימן המסחר ומסתיים בסיומת מסחרית (co.il או .com, במתכונת של www.brandname.co.il) את האתר הרשמי של בעל סימן המסחר או גורם המורשה על ידו. כך, נראה כי לו היו המערערים מקימים אתר ששם המתחם שלו הוא www.tommyhilfiger.co.il, אז היה מתעורר חשש להטעיית הצרכנים (ראו: עניין *Toyota*, בעמ' 1177). אלה היו פני הדברים גם אם היה נעשה שימוש בשם המותג בתוספת התייחסות לישראל, באופן שעשוי היה לרמז כי מדובר בנציגים רשמיים של טומי הילפיגר בישראל ובכך ליצור הטעיה. לכן, דומה שהמערערים לא יכולים להשתמש בשם המתחם www.tommyhilfiger-israel.co.il. אולם, בענייננו, שם המתחם לא כולל רק את סימן המסחר, אלא גם תוספת משמעותית המרמזת על כך שאין מדובר

באתר הנהנה מחסותה של בעלת סימן המסחר. מובן כי עסקינן בתחום המשתנה במהירות, ולא ניתן לקבוע כעת כללים קשיחים בנוגע לאילו שמות מתחם הם מטעים ואילו אינם. ניתן להעריך כי בעתיד צפויים פיתוחים חדשים שירחיבו את האפשרויות הקיימות לעיצוב שם המתחם, וייתכן ששינוי זה ישפיע בתורו על הציפייה של הצרכן הסביר. לכן, בענייננו, יש להתמקד בהתוויית העיקרון לפיו המבחן העיקרי הוא האם שם המתחם עלול לגרום להטעיית הצרכן הסביר. במסגרת זאת, תיבחן הציפייה הסבירה של הצרכן בנוגע לשם מתחם, תוך שיישום עקרון זה ייעשה בהתאם לנסיבות העיתים המשתנות (השוו: ע"א 5365/11 אק"ם בע"מ-אגודת קומפוזיטורים נ' emi music publishing ltd, פסקה 85 (3.9.2013)). בנוסף לכך, אני סבורה גם כי אין בעובדה שהמערערים פרסמו באתר המופעל על ידם לא רק פריטי לבוש המיוצרים בידי טומי הילפיגר, אלא גם פריטי לבוש המיוצרים בידי חברות אחרות, כדי ליצור חשש להטעיה. קביעתי זו ביחס לאתר האינטרנט זהה לקביעתי בנוגע למכירה של מוצרים שונים בעסק עצמו, כמפורט בפסקה 72 לעיל.

81. גם העיון במשפט המשווה מחזק את המסקנה כי אין מקום לקבוע ששם המתחם בו בחרו המערערים כרוך בהפרה של סימני המסחר. מעניין לציין בהקשר זה כי בעניין *Toyota* שנסיבותיו דומות למדי לענייננו (כמפורט בפסקה 45 לעיל), פסק בית המשפט הפדראלי לערעורים (של הסבב התשיעי), כי העובדה שסוחרים של טובין אותנטיים שילבו סימני מסחר בשם המתחם של אתריהם אינה מהווה הפרה של סימן המסחר הרשום (ש"ס, בעמ' 1179-1181).

82. ניתן להזכיר בהקשר זה סוגיה נוספת שאמנם אינה נוגעת ישירות לשמות מתחם אך היא בעלת קרבה אנאלוגית רבה מאוד אליה: שאלת השימוש בסימני מסחר כ"מילות מפתח" לחיפוש על-ידי מנועי חיפוש. חיפוש כזה מוביל את המשתמש גם לאתרים שאינם של בעל סימן המסחר, אלא למשווקים לא רשמיים של המוצרים המסומנים באותם סימני מסחר, וכן לאתרים שבהם נמכרים מוצרים חלופיים או שירותים משלימים לאלה שמוצעים על-ידי בעל סימן המסחר. אף בהקשר זה מתעוררת אפוא השאלה של שימוש ב"מרחב הוירטואלי" בסימני מסחר בידי מי שאינו בעל סימן המסחר (אשר בדרך כלל רוכש מודעות בתשלום שיופיעו כאשר משתמש במחשב מחפש במנוע החיפוש את שם סימן המסחר, מודעות המכונות על-ידי חברת גוגל, המפעילה כידוע את מנוע החיפוש הפופולארי ביותר בעולם, בשם Adwords, ומופיעות בדרך כלל לצד, מתחת או מעל תוצאות החיפוש הרגילות, הלא ממומנות). כפי שנראה להלן, העיון ההשוואתי מלמד על סובלנות כלפי שימוש מסוג זה, ובלבד שאינו כרוך בהטעיה לגבי זהותו של המוכר. לא למותר לציין, כי המשיבות העלו כנגד המערערים

גם טענות בעניין אופן הופעת התוצאות במנוע החיפוש גוגל, אך הן נדחו בידי בית המשפט המחוזי ונזנחו על ידי המשיבות בערעור דנן).

83. שאלת השימוש בסימני מסחר כ"מילות מפתח" טרם הוכרעה בבית משפט זה, אך כבר התעוררה בבתי המשפט המחוזיים (ראו למשל: ה"פ (מחוזי ת"א) 506/06 מתאים לי רשת אופנה למידות גדולות בע"מ נ' קרייזי ליינ בע"מ (31.7.2006); ה"פ (מחוזי ת"א) 20877-05-12 פאירפלאי בע"מ נ' Magic Software Enterprises Ltd (16.5.2013)). במבט מעבר לים ניתן לציין כי בית המשפט האירופי לצדק סבר ששימוש בסימן מסחר כמילת מפתח לפרסום ממומן אין בו שלעצמו כדי להפר את סימן המסחר, ובלבד שלא נגרמת הטעיה באשר לזהותו של המוכר (ראו: *Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08); וכן *Portakabin Ltd v. Primakabin BV* (C-558/08)). בפסיקה האמריקאית טרם הוכרעה שאלה זו באופן מלא, אך נראה כי במקרים רבים פסקו בתי המשפט כי אין בשימוש בסימני מסחר כמילות מפתח לפרסום ממומן כדי להטעות את הצרכן הסביר וכי אין לראות בשימוש זה כהפרה של סימני המסחר (ראו למשל: *College Network, Inc. v. Moore Educ. Publr., Inc.*, 378 Fed. Appx. 403 (5th Cir., 2010); *1-800-Contacts, Inc., v. Lens.com, Inc.*, 722 F.3d 1229 (10th Cir., 2013)). פסקי דין אלה הם רלוונטיים, לפחות דרך ההיקש, גם לדיון בענייננו, שכן אף הם עוסקים בשימוש שנעשה ב"מרחב הוירטואלי" בסימני מסחר בידי מי שאינו בעל סימן המסחר.

84. להשלמת התמונה ראוי להוסיף כי בשנת 2009 שינתה חברת גוגל את מדיניותה בכל הנוגע לשילוב מילים המוגנות באמצעות סימני מסחר במסגרת המודעות שהיא משוקת. בעקבות שינוי זה חברת גוגל מאפשרת לחברות המשווקות טובין או שירותים המיוצרים או מסופקים בידי בעלי סימני מסחר (בין אם בדרך של "יבוא מקביל" ובין אם בדרך אחרת) או לחברות המספקות מידע על טובין או שירותים כאלה לשלב מילים המוגנות בסימני מסחר בתוכן המודעות המתפרסמות מטעמן. זאת, להבדיל משימוש בסימני המסחר כ"מילות מפתח" לפרסום מודעות, שאותו אפשרה גוגל גם קודם לכן וכן ממשיכה לאפשר גם כיום. מחקר שנערך בעקבות השינוי האמור ובחן את השפעתו על תחום המלונאות מצא כי שיעור הגולשים שלחצו על קישורים במודעות ממומנות בידי בעלי סימני המסחר (קרי המלונות עצמם) ירד, אך במקביל עלה בשיעור ניכר מספר הגולשים שפנו לאתרים של בעלי סימני המסחר במישרין מתוך תוצאות החיפוש (הלא ממומנות). אם כן, בניגוד למה שאולי ניתן היה לצפות, לא רק שהשינוי לא הרע את מצבם של בעלי סימני המסחר, אלא אפשר שאף היטיב אותו. עורכות המחקר סבורות כי ניתן להסביר תופעה זו בכך שהשילוב של מילים המוגנות בסימני המסחר

במודעות מטעם צדדים שלישיים הקשה עליהם לבדל עצמם מבעלי סימני המסחר, מה שגרם לגולשים להעדיף את הקישורים הלא ממומנים ובראשם את הקישור לאתריהם של בעלי סימני המסחר עצמם (ראו: Lesley Chiou and Cathrine Tucker, *How does the use of trademarks by third-party sellers affect online search?* 31 MARKETING SCIENCE 819 (2012)). אין צריך לומר שלא ניתן להסיק ממחקר זה כי כל שימוש שעושה צד שלישי בסימן מסחר מיטיב את מצבו של בעל סימן המסחר. אולם, יש בו כדי להעיד על כך שלא כל שימוש כזה פוגע בהכרח בבעל סימן המסחר. הדברים עולים בקנה אחד עם אי ההכרה בסעד של פיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפרת סימן מסחר (לצד ההכרה בו בהקשר של תביעה בגין גניבת עין, כאמור בסעיף 13 לחוק עוולות מסחריות).

עילות התביעה הנוספות

85. המשיבות ביססו חלק ניכר מטענותיהן במסגרת הערעור שלהן על דוקטרינת הדילול. אולם, כפי שציינתי לעיל (בפסקה 54) אני סבורה כי דוקטרינה זו כלל אינה רלוונטית למקרים של יבוא מקביל, וממילא דינן של טענות אלה להידחות (אף אם אניח כי סימני המסחר בהם עסקינן הם אכן סימני מסחר מוכרים היטב).

86. בכל הנוגע לגניבת עין, אזכיר כי עילת תביעה זו דורשת הוכחת קיומו של מוניטין וחשש סביר להטעיית הציבור. עילת תביעה זו אמנם עשויה לעמוד גם ליבואן, ולא רק לבעל סימן המסחר, אך בית המשפט המחוזי קבע כי סקאל לא הוכיחה כי היא רכשה מוניטין משל עצמה במותג, וקביעה זו מקובלת עלי. עם זאת, דומה כי אין מחלוקת שטומי הילפיגר עצמה (להבדיל מסקאל, המייבאת ומשווקת את מוצריה) היא בעלת מוניטין ביחס לשימוש בסימן המסחר שלה. בהמשך לכך, כפי שציינתי לעיל, אני סבורה כי כינוי העסק בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר" מקים חשש סביר להטעיית הציבור. על כן, יש לקבוע שהמערערים אכן ביצעו עוולה של גניבת עין כלפי טומי הילפיגר בכל הנוגע לשם העסק שבו עשו שימוש.

87. בית המשפט המחוזי קבע כי חלק מהשימוש שעשו המערערים בסימני המסחר של טומי הילפיגר עלה כדי עוולת תיאור כוזב כקביעתה בסעיף 2 לחוק עוולות מסחריות. סעיף זה אוסר על עוסק לפרסם מידע "אשר הוא יודע או שהיה עליו לדעת שהוא אינו נכון". אני סבורה כאמור כי השימוש בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר" עשוי להטעות את הצרכן הסביר, אך אין זה מובן מאליו כי משמעות הדבר היא שהמערערים פרסמו מידע שידעו או היה עליהם לדעת כי אינו נכון. אכן, ניתן לטעון כי

עוולת התיאור הכוזב נוגעת לא רק למידע שהעוסק מפרסם במפורש, אלא גם למידע כוזב שידע או היה עליו לדעת כי הוא עולה במשתמע מפרסומיו וכי מבחינה זו "פרסמו" המערערים כי הם פועלים בחסותה של טומי הילפיגר (ראו: פרידמן, סימני מסחר, בעמ' 1070-1073). מכל מקום, אין לי צורך להכריע בשאלה זו שכן בניגוד לעוולת גניבת העין, שניתן לפסוק על בסיסה פיצוי ללא הוכחת נזק, עוולת התיאור הכוזב אינה יכולה להוות בסיס לסעד זה (כאמור בסעיף 12 לחוק עוולות מסחריות). על כן, משקבעתי כי קמה למשיבות עילת גניבת העין, לא תצמח להן תועלת נוספת מהכרה בעילת התיאור הכוזב.

88. בכל הנוגע לתביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, עילה זו תקום כאמור כאשר דבק בפעולותיו של היבואן הרשמי "יסוד נוסף" (כאמור לעיל בפסקה 34). אני סבורה כי במקרה דנן לא הוכח קיומו של יסוד כזה. אין לראות בפעולותיהם של המערערים "טפילות" מיוחדת או השענות יוצאת דופן על מסע פרסום עתיר משאבים של המשיבות לצורך חדירה לשוק. למעשה, נראה כי המערערים השקיעו ממון רב על מנת לפרסם את העסק ולהדגיש את ייחודו, וזאת לצד הנאתם מן המוניטין שדבק במוצרי טומי הילפיגר, הנאה שבנסיבות העניין היא מותרת ולגיטימית.

89. בשולי הדברים, אציין כי לא מצאתי מקום להכריע בטענת המשיבות לפיה עומדת להן עילת תביעה מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן). טענה זו נדחתה בידי בית המשפט המחוזי ונטענה אך בשפה רפה בהליך דנן. אכן, לכאורה צודקות המשיבות כי סכנת ההטעיה בנוגע לשם העסק עשויה להיחשב כנופלת בגדרו של סעיף 2(6) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 האוסר על עוסקים להטעות צרכנים בנוגע לזהות היצרן, היבואן או נותן השירות. סעיף 31(א) לחוק זה קובע כי לא רק צרכן שנפגע מהטעיה אלא אף עוסק שנפגע מהטעיה של עוסק אחר רשאי לתבוע מכוח חוק הגנת הצרכן. הדיון בטענות אלה של המשיבות בנוגע לחוק הגנת הצרכן נוגע לשאלות מורכבות ביחס לרמת ההוכחה הנדרשת בתביעה מסוג זה, ובמסגרת כך לשאלה האם די בכך שתוכח סכנת הטעיה, או שמא נדרשת הוכחת הטעיה בפועל של הצרכנים לצורך קבלת פיצוי לפי חוק הגנת הצרכן (כפי שעולה לכאורה מדעת הרוב בע"א 1977/97 ברזני נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, פ"ד נה(4) 548 (2001) ודנ"א 5712/01 ברזני נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, פ"ד נז(6) 385 (2003); לביקורת על הלכה זו, ראו למשל: יובל פרוקצ'יה ואלון קלמנט "הסתמכות, קשר סיבתי ונזק בתובענות ייצוגיות בגין הטעיה צרכנית" עיוני משפט לז 7 (2014)). כך, במקרה דנן, אפשר כי הצרכן הסביר עשוי היה להתרשם משמו של העסק כי הוא פועל בחסות טומי הילפיגר, אך קיימת אפשרות כי משנכנס לעסק הבין כי

מדובר בעסק הפועל במתכונת של יבוא מקביל. האם במקרה כזה אכן נגרם נזק לצרכן כתוצאה מהטעיה? האם נגרם בשל כך ב"שרשור" נזק למשיבות כתוצאה מהטעיה? שאלות אלה אינן מחייבות הכרעה במסגרת הערעור שלפנינו, שכן אפילו היינו קובעים כי למשיבות עומדת עילת תביעה מכוח חוק הגנת הצרכן, לא הייתה עילה זו מזכה אותן בסעדים רחבים יותר מאלה שהן יזכו להן עקב הפרת סימני המסחר וגניבת העין.

מן הזכות אל הסעד

90. מהן התוצאות הנובעות מן העקרונות שהותוו לעיל במישור הסעד? המערערים הפרו את סימני המסחר ועיוולו בגניבת עין, אך הפעולה האסורה שביצעו היא מתוחמת – כינוי העסק בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר" במשך תקופה בת מעט למעלה משנה (מסוף שנת 2008 ועד חודש פברואר 2010). אם כן, הפגם שנפל בפעולותיהם של המערערים הוא קל יותר מכפי שקבע בית המשפט המחוזי, ואף המגבלות שהטיל בית המשפט המחוזי על פעולות המערערים במבט הצופה פני עתיד חרגו מעבר למידה הנדרשת. לכך יש השלכות המחייבות התאמה הן במישור הפיצויים והן במישור צו המניעה הקבוע שעליו הורה בית המשפט המחוזי.

91. פיצויים – כפי שקבע בצדק בית המשפט המחוזי, אין בחוות דעת קפון כדי להניח בסיס לפיצוי אותו ביקשו המשיבות, וזאת בלשון המעטה, מאחר שלא ניתן לקבל את הנחות היסוד של חוות הדעת. אכן, קיים קושי אינהרנטי בכימות מדויק של הנזק כאשר עסקינן בתביעות הנסבות על פגיעה בקניין רוחני (ראו למשל: ע"א 3400/03 רובינשטיין נ' עין טל (1983) בע"מ, פ"ד נט(6) 490, 502-503 (2005); ע"א 3853/11 רונית דגלי אומות בע"מ נ' שטן, פסקה 55 (13.5.2013)). אולם, אין בכך כדי לפטור את התובע מחובתו הראשונית להוכיח את נזקו, ולו על דרך של הצגת ראיות שיהוו בסיס לאומדן הנזק (כאשר כימות מדויק אינו אפשרי). בוודאי ובוודאי שהדברים נכונים כאשר מדובר בתביעה לקבלת סכום כה גבוה (המשיבות העמידו את תביעתן על סך של 5,000,000 שקל). ניתן אף לתמוה כיצד קבעו המשיבות את סכום התביעה ואין צורך להרחיב בדברים. חשוב עוד לציין כי, כאמור, פקודת סימני המסחר אינה מקנה לבעל סימן מסחר את האפשרות לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק, ואילו סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות קובע כי במקרה של גניבת עין יכול בית המשפט לפסוק לתובע פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד 100,000 שקל לכל עוולה, כאשר רואים עוולות המתבצעות בסדרה אחת של מעשים כעוולה אחת. אין צריך לומר שלא ניתן לתבוע "כפל פיצוי" בגין אותה עוולה, הן במסלול הסטטוטורי והן במסלול הדורש את הוכחת הנזק (ראו: פרידמן, סימני מסחר, בעמ' 976).

92. המשיבות כשלו בהוכחת הנזקים שנגרמו להן לטענתן. אולם, משקבעתי כי המערערים הפרו את סימן המסחר בכך שכינו את בית העסק "מחסן היבואן – טומי הילפיגר" וזאת לתקופה בת שנה ומספר חודשים, דומה כי ניתן להעמיד את הנזק שנגרם למשיבות בסך של 100,000 שקל, על דרך האומדנה. יצוין כי בכך הבאתי בחשבון גם את העובדה שהמערערים השמיטו משם העסק את התיבה "טומי הילפיגר" כאשר נדרשו לעשות כן בידי המשיבות, התנהלות השוקלת לטובת הורדת רף הפיצוי, שכן ראוי לעודד מפריים לחדול מההפרה כאשר הם נדרשים לכך (ראו: פרידמן, סימני מסחר, בעמ' 990). בהתאם לכך, חיוב המערערים לפצות את המשיבות יתוקן ויועמד על סך של 100,000 שקל, בתוספת ריבית והצמדה מיום 31.12.2009 ועד יום התשלום בפועל. בשולי הדברים, אציין כי למעשה רק טומי הילפיגר היא שזכאית לפיצוי בתור בעלת סימני המסחר, ולא סקאל. אולם, מאחר שהמשיבות ניהלו את התיק יחד כגוף אחד אין צורך להתעכב על חלוקת הפיצוי בינן לבין עצמן.

93. צו המניעה – אני סבורה שחלק מן ההגבלות הנוספות שעליהן הורה פסק דינו של בית המשפט המחוזי כבלו את ידי המערערים מעבר למידה הראויה. כאמור, השימוש שנעשה בשם המתחם שנבחר לא היה מטעה ונהנה מהגנת "שימוש אמת", ולכן אין מקום לאסור על השימוש בו. כמו כן, אין כל הכרח שהמערערים ישווקו את הטובין המיוצרים בידי טומי הילפיגר תחת הכותרת "יבוא מקביל". זוהי מגבלה טכנית שאינה נובעת במישרין מן הדין. המערערים נדרשים להבהיר כי טומי הילפיגר לא פרשה עליהם את חסותה, אולם, העברת מסר זה אינה חייבת להיות באמצעות השימוש במטבע הלשון "יבוא מקביל" דווקא, מה גם שציבור הצרכנים, או לפחות חלקו, אינו מודע בהכרח למשמעותו המדויקת של מונח טכני זה. בהתחשב באופי הטובין הנמכרים ובציפייה הסבירה של הלקוחות (כמפורט בפסקה 71 לעיל), שמהם נגזרת אינטנסיביות הגילוי מול הלקוחות, אין לחייב את המערערים לציין בכל פרסום ופרסום מטעמם כי הם עוסקים ביבוא מקביל. כמובן, ייתכן שהם עצמם יהיו מעוניינים בפרסום מובלט של עובדה זו, מטעמיהם המסחריים, ואין צריך לומר כי הם רשאים לעשות כן. מכל מקום, באופן עקרוני, די בכך שהמערערים יימנעו מיצירת כל רושם בפרסומים מטעמם כי הם פועלים בחסותה של טומי הילפיגר, וכן יציינו באופן אקטיבי, בתדירות סבירה ובאופן שוטף עובדה זו, לרבות באתר האינטרנט שלהם. אולם, המערערים אינם חייבים לציין בכל עמוד ועמוד באתר האינטרנט שלהם כי הם עוסקים ביבוא מקביל, ודי שיצינו כי אינם נהנים מחסותה של בעלת סימני המסחר בהבלטה סבירה בעמוד הפתיחה של האתר ובעמוד ה"אודות" שלו. לבסוף, בהתחשב בכך שיבואן מקביל רשאי להשתמש בסימני מסחר לצורך פרסום הטובין אותם הוא מוכר, אין מקום להתערב

בכמות הפעמים שבהם משתמשים המערערים בסימני המסחר בפרסומים מטעמם ובעסק עצמו, ובכלל זאת אין פסול בשימוש בצבעים המזוהים עם טומי הילפיגר בעיצובו של העסק. עם זאת, המערערים יידרשו להציב שלט בכניסה לעסק שיבהיר כי אינם פועלים בחסותה של טומי הילפיגר.

94. ניתן אם כן צו מניעה קבוע שבמסגרתו:

- א. נאסר על המערערים להשתמש בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר".
- ב. המערערים יבהירו ללקוחותיהם כי אינם פועלים בחסותה של טומי הילפיגר, ויצינו עובדה זאת בפרסומיהם באופן אקטיבי ושוטף ובתדירות סבירה, בין על דרך של הצהרה כי הם פועלים במתכונת של יבוא מקביל ובין בדרך אחרת.
- ג. המערערים יצינו את היעדר החסות מטעמה של בעלת סימני המסחר בשלט בולט בכניסה לעסק, וכן יצינו עובדה זאת בהבלטה סבירה בדף הפתיחה של אתר האינטרנט של העסק ובדף ה"אודות" של האתר.

100 דבר

95. אשר על כן, אציע לחבריי לקבוע שדין הערעור של המערערים להתקבל באופן חלקי, ואילו דין ערעורן של המשיבות להידחות. בנסיבות אלה, יועמד הפיצוי שאותו נדרשים המערערים לשלם למשיבות על סך של 100,000 שקל בתוספת ריבית והצמדה, כאמור בפסקה 92 לעיל, וכן ישונה צו המניעה הקבוע שניתן בבית המשפט קמא, כאמור בפסקה 94 לעיל. בנסיבות העניין, ונוכח התוצאה אליה הגעתי, יישאו המשיבות בהוצאות המערערים בערכאתנו בסך של 25,000 שקל, וכן יבוטל חיובם של המערערים בהוצאות המשיבות בבית המשפט המחוזי.

ש ו פ ט ת

המשנה לנשיא מ' נאור:

אני מסכימה לחוות דעתה המקיפה של חברתי השופטת ד' ברק-ארז. חוות דעתה עולה בקנה אחד עם הדין הישראלי ביחס ליבוא מקביל והינה התפתחות מתבקשת ממנו. היא עולה גם בקנה אחד עם גישת המשפט הישראלי לפיה יש לעודד תחרות, ובלבד שזו תתנהל בתנאים הוגנים.

המשנה לנשיא

השופט י' דנציגר:

אני מסכים.

שופט

הוחלט כאמור בפסק דינה של כבוד השופטת ד' ברק-ארז.

ניתן היום, כ"ג בחשוון התשע"ה (16.11.2014).

שופטת

שופט

המשנה לנשיא