



בבית המשפט העליון

דנ"א 8619/14

לפני: כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין

העותרות: 1. TOMMY HILFIGER LICENSING LLC
2. TOMMY HILFIGER U.S.A INC
3. TOMMY HILFIGER EUROPE B.V
4. סי אנד שלס שיווק

נגד

המשיבים: 1. אלעד מנחם סויסה
2. מחסן היבואן 42 בע"מ
3. דניאל רפאלוביץ

עתירה לדיון נוסף על פסק דינו של בית המשפט העליון מיום 16.11.14 בע"א 8848/12 שניתן על ידי השופטים המשנה לנשיאה מ' נאור והשופטים י' דנציגר וד' ברק-ארז

בשם העותרות: עו"ד ש' צוברי; עו"ד א' לביא; עו"ד א' שיינין
בשם המשיבים: עו"ד ס' גרשוני; עו"ד נ' שלומוביץ; עו"ד ל' לזר

החלטה

א. זו עתירה לקיים דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 7629/12 ובע"א 8848/12 מיום 16.11.2014. פסק הדין ניתן על ידי השופטת ד' ברק-ארז, בהסכמת השופט י' דנציגר והמשנה לנשיאה (כתארה אז) מ' נאור. בפסק הדין נדונה השאלה היש להטיל מגבלות על שיווק מוצרי לבוש של חברת בגדים בעלת מוניטין בינלאומי על-ידי יבואן מקביל, בנסיבות בהן היבוא המקביל עצמו הוא חוקי.

הרקע וההליכים

ב. אלה עיקרי העובדות אשר פורטו בפסק הדין של בית משפט זה: קבוצת טומי הילפיגר פועלת בשוק העולמי של מוצרי לבוש ואופנה, באמצעות חברות קשורות שונות, הרשומות מחוץ לישראל. בפעילות זו נעשה שימוש בסימני מסחר רשומים, המגנים על הביטויים "TOMMY" ו-"TOMMY HILFIGER", וכן על סימני הלוגו של

המותג: מלבן דמוי דגל בצבעים לבן, אדום וכחול (להלן יחד סימני המסחר). העותרות 3-1 יכוננו להלן יחד טומי הילפיגר. טומי הילפיגר היא הבעלים של סימני הסחר הרשומים בישראל. העותרת 4, סי אנד שלס שיווק בע"מ, היא חברה ישראלית הידועה בשם "סקאל" (להלן סקאל), אשר פעלה כיבואנית הרשמית של מוצרי טומי הילפיגר בישראל, אך אינה הבעלים של סימני המסחר הרשומים בישראל. סקאל שיווקה מוצרים המוגנים על ידי סימני המסחר בחנויות טומי הילפיגר, שבהן נמכרים מוצרי הקבוצה כמוצרי יוקרה. סקאל וטומי הילפיגר יכוננו להלן יחד העותרות.

ג. חברת מחסן היבואן 42 בע"מ, היא המשיבה 2 (להלן החברה), שבעל השליטה בה הוא אלעד מנחם סוויסה, המשיב 1 (להלן יחד המשיבים), פועלת בישראל בתחום שיווקם של מוצרי לבוש הנושאים מותגים יוקרתיים; זאת – על-ידי יבוא מוצרים מקוריים של מותגי יוקרה בינלאומיים שנרכשו במחירים נמוכים יחסית מספקים בחו"ל, במתכונת פעילות של "יבוא מקביל" המותרת בישראל. בסוף שנת 2008 החלה החברה להפעיל בבני ברק עסק ושמו: "מחסן היבואן טומי הילפיגר" (להלן העסק). בחודש פברואר 2010, בשל דרישת העותרות, השמיטו המשיבים משם העסק את התיבה "טומי הילפיגר". משלב זה כונה העסק בשם "מחסן היבואן". בחודש מארס 2010 עבר העסק למיקום אחר בעיר בני ברק. במהלך כל שנות פעילותו של העסק נמכרו בו מותגים בינלאומיים שונים, אך נשמר מקום מרכזי למכירת מוצרים הנושאים את המותג "טומי הילפיגר". המשיבים פרסמו את פעילות "מחסן היבואן" באופן בולט, תוך הדגשה כי נמכרים בו מוצרים של מותגים יוקרתיים "בזול". בפרסומים הודגש – במידה רבה – השם "טומי הילפיגר". בשלב מסוים, נצבע העסק בצבעים המופיעים בסימן המסחר של טומי הילפיגר: אדום, כחול ולבן. המשיבים אף הפעילו אתר מכירות באינטרנט של מוצרי טומי הילפיגר תוך שימוש בשם www.tommy4less.co.il (להלן שם המתחם). פעילות זו היא שעמדה במרכז המחלוקת בין בעלי הדין.

ד. העותרות הגישו לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תביעה נגד המשיבים בטענה כי פעילותם השיווקית בקשר למוצרי טומי הילפיגר פגעה בסימן המסחר הרשום של טומי הילפיגר בישראל, ואף היוה גניבת עין והטעיית לקוחות. כן טענו העותרות, כי פעילות המשיבים עולה כדי עשיית עושר ולא במשפט, ופגעה ברווחיהם בשל "דילול" סימן המסחר. העותרות ביקשו איפוא צו מניעה קבוע שיאסור על המשיבים לעשות שימוש בשם "מחסן היבואן – טומי הילפיגר" בכל דרך שהיא, וכן יאסור עליהם לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר של טומי הילפיגר. עוד ביקשו העותרות פיצוי סטטוטורי בסך של 100,000 ש"ח בגין כל מקרה של גניבת עין מצד

המשיבים, והשבת כל הרווחים שצמחו להם כתוצאה מן ההפרות הנטענות. התביעה הועמדה על סך 5 מיליון ש"ח וצורפה לה חוות דעת של כלכלן. המשיבים הגישו תביעה שכנגד, במסגרתה טענו כי העותרות הוציאו דיבתם בכך שהזהירו לקוחות שלא לקנות בגדים בעסקם בשל היותם – כך נטען – מזויפים.

פסק הדין של בית המשפט המחוזי

ה. בית המשפט המחוזי (השופט (כתארו אז) י' ענבר, ת"א 11296-09-10) קיבל את תביעת העותרות בחלקה. בית המשפט קבע, כי אופן השיווק והפרסום של המשיבים עלה כדי פגיעה בסימן המסחר הרשום "טומי הילפיגר", וכן, עלה כדי ביצוע העוולה של תיאור כוזב. עם זאת, דחה בית המשפט את יתר עילות התביעה. לפיכך, חויבו המשיבים לשלם לעותרות פיצויים בסך של 457,000 ש"ח. כן ניתן צו מניעה קבוע האוסר על המשיבים להשתמש בשם "מחסן היבואן – טומי הילפיגר"; להשתמש בסימן המסחר הרשום "טומי הילפיגר", לרבות בשם "TOMMY" בשם המתחם של אתר האינטרנט של העסק; כן נאסר על המשיבים להשתמש בצבעים של סמל הלוגו של "טומי הילפיגר" בקירות העסק, בגג העסק ובדפי אתר האינטרנט של העסק. אף נאסר על המשיבים להשתמש בסימן המסחר בשילוט הפנימי והחיצוני של העסק, למעט בשלט אחד מחוץ לבית העסק, תוך ציון שמדובר ביבוא מקביל; בנוסף, נאסר על המשיבים להשתמש בסימן המסחר בעלוני פרסום או בפרסומת מכל סוג, למעט סימן אחד בכל פרסום, תוך ציון מפורש כי מדובר ביבוא מקביל; עוד נאסר על המשיבים להשתמש בסימני המסחר באתר האינטרנט, זולת סימון אחד בדף הבית לצורך זיהוי המוצרים ב"קטלוג המוצרים", תוך ציון כי מדובר ביבוא מקביל – זאת בכל אחד מן הדפים הנפתחים מתוך דף הבית. התביעה שכנגד נדחתה. על פסק הדין הגישו הן המשיבים והן העותרות ערעורים לבית משפט זה; הערעורים נדונו במאוחד.

פסק הדין של בית המשפט העליון

ו. בית משפט זה קיבל את ערעור המשיבים באופן חלקי ודחה את ערעור העותרות. בפסק דין מפורט ומקיף סקר תחילה בית המשפט (מפי השופטת ד' ברק-ארד) את המסגרת הנורמטיבית הנוגעת ליחסו של המשפט הישראלי ליבוא מקביל. בית המשפט ציין, כי נקודת המוצא לדיון היא שהלגיטימיות של יבוא מקביל בישראל הוכרה זה מכבר, וכי ההכרה מבוססת על דוקטרינת ה"מיצוי" בדיני הקניין הרוחני, ובכלל זה דיני סימני מסחר. נאמר, כי דוקטרינה זו משמעה שבעל סימן המסחר הרשום זכאי ליהנות מזכויותיו ביחס למכירה הראשונה של המוצר שבו יש לו זכות. עוד נאמר,

כי ההכרה ב"יבוא מקביל" במשפט הישראלי משמעה שדוקטרינת המיצוי מיושמת במתכונת המבוססת על "מיצוי בינלאומי" – בכך שהמוצר נמכר פעם אחת במתכונת שנשלטה על-ידי בעל סימן המסחר, יהא זה בארץ או בחו"ל. עוד צוין בפסק הדין כי בית משפט זה הכיר בעבר בתועלת הגלומה ביבוא מקביל בתנאים הוגנים. לפיכך נקבע, כי המגבלות החלות על פעילותו של יבואן מקביל המייבא מוצרים שצמוד אליהם סימן מסחר מוגן, צריכות להיגזר מזכויותיו של בעליו של סימן המסחר.

ז. מכאן עבר בית המשפט לבחון את דיני סימני המסחר, דיני העוולות המסחריות ודיני עשיית עושר ולא במשפט בהקשר היבוא המקביל. בית המשפט פרס יריעה רחבה בנוגע לגישתן של שיטות משפט שונות בסוגיה זו. לאחר מכן דן בדוקטרינת הדילול, שחלקים ממנה התקבלו לחקיקה הישראלית, והגיע למסקנה כי דוקטרינה זו אינה רלבנטית למתכונת פעולה של יבוא מקביל, וכי אינה יכולה להוות "צינור עוקף" שיאפשר לבעל סימן המסחר למנוע יבוא מקביל של הסחורה אותה הוא מייבא, או לשלוט על האופן שבו היא משווקת.

ח. ביישום העקרונות לענייננו, נקבע כי חלק מסוים מפעילות המשיבים אכן חרג לעבר זיהויו עם בעלת סימן המסחר הרשום, טומי הילפיגר. ואולם, חלק לא מבוטל מפעילות המשיבים לא חרג מן המסגרת המותרת ליבואן מקביל. לכן נפסק כי היקף ההגבלות אשר הוטלו על המשיבים בבית המשפט המחוזי הרחיק לכת, בהתחשב בעמדת היסוד של המשפט הישראלי שלפיה היבוא המקביל מותר, ולכן אין לחסום פעולות שיווקיות בלתי מטעות הקשורות בו. בית המשפט קבע כי השימוש בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר" הוא אכן הפרה של סימני המסחר העלולה ליצור הטעיה פוטנציאלית של הציבור. כן נקבע כי המשיבים ביצעו עוולה של גניבת עין כלפי טומי הילפיגר בכל הנוגע לשם העסק שבו עשו שימוש במשך תקופה של קצת יותר משנה. לעומת זאת, בניגוד לקביעת בית המשפט המחוזי, נפסק כי השימוש בצבעים המזוהים עם טומי הילפיגר בתוך העסק אינו מעורר חשש להטעיה, וזאת בהתחשב בשוני הניכר בין עיצוב העסק לבין החנויות הפועלות בחסותה של בעלת סימן המסחר "טומי הילפיגר", ואף כי אין מקום לקבוע ששם המתחם בו בחרו המשיבים כרוך בהפרה של סימני המסחר. כמו כן, נדחתה התביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

ט. בנסיבות אלה, בהן נקבע כי הפגם שנפל בפעולותיהם של המשיבים מצומצם מכפי שנקבע בבית המשפט המחוזי, העמיד בית משפט זה את הפיצוי שעל המשיבים לשלמו על סך של 100,000 ש"ח בתוספת ריבית והצמדה מיום 31.12.2009, וכן, שונה

צו המניעה הקבוע שניתן בבית משפט קמא, כך שנאסר על המשיבים להשתמש בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר"; נקבע כי על המשיבים להבהיר ללקוחותיהם שאינם פועלים בחסותה של טומי הילפיגר, וכי עליהם לציין עובדה זאת בפרסומיהם באופן אקטיבי ושוטף ובתדירות סבירה, בין על דרך של הצהרה כי הם פועלים במתכונת של יבוא מקביל ובין בדרך אחרת; כן נקבע כי על המשיבים לציין את היעדר החסות מטעמה של בעלת סימני המסחר בשלט בולט בכניסה לעסק, וגם בהבלטה סבירה בדף הפתיחה של אתר האינטרנט של העסק ובדף ה"אודות" של האתר. נוכח התוצאה אליה הגיע, קבע בית המשפט כי העותרות ישאו בהוצאות המשיבים בסך של 25,000 ש"ח, וכי יבוטל חיובם של המשיבים בהוצאות העותרות בבית המשפט המחוזי. כאמור, פסק הדין ניתן בהסכמת השופט י' דנציגר והמשנה לנשיא (כתארה אז) מ' נאור, שהוסיפה כי פסק הדין עולה בקנה אחד עם הדין הישראלי ביחס ליבוא מקביל ומהווה התפתחות מתבקשת ממנו, ותואם גם את מדיניות המשפט הישראלי לעודד תחרות, ובלבד שזו תתנהל בתנאים הוגנים.

על פסק דין זה הוגשה העתירה לקיום דיון נוסף.

העתירה לקיום דיון נוסף

י. לדברי העותרות, יש מקום לדיון נוסף, שכן תוצאת פסק הדין מקנה למוכר סחורה מקורית זכות שימוש בלתי מוגבלת בסימן המסחר כל עוד הוא מציין כי אינו פועל בחסות בעל הסימן, והיא הלכה תקדימית. הלכה זו מעוררת – כך נטען – קושי רב בהיבט סימני המסחר והתחרות הלא הוגנת, וחורגת מן הרציונלים והתכליות של דיני סימני המסחר, במיוחד בהיבט ההגנה על זכויות בעל סימן המסחר לעשות שימוש ייחודי בסימן המסחר כשאינו צמוד למוצר. לדברי העותרות, הפרשנות שיצק בית המשפט, לזכות ל"שימוש ייחודי" של בעל סימן המסחר, צימצמה זכות זו באופן לא מידתי. העותרות טוענות כי, הלכה למעשה, מעמיד פסק הדין את מוכר הסחורה המקורית – היבואן המקביל – במעמד זהה לזה של בעל הזכויות בסימן המסחר, לרבות בנוגע לשימוש בסימן המסחר במסגרת השיווק והפרסום, כל עוד יימנע ממצג מטעה של חסות מטעה בעל הזכויות. בכך מרוקן מתוכן בסיסם של דיני סימני המסחר, לדעתן. העותרות טוענות עוד כי הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט המוסרי, מן הדין להגביל את היבואן המקביל בשימוש בסימן המסחר באופן יידוע הציבור בטובין שהוא משווק. זאת במיוחד, בהתחשב בעובדה שבשנים האחרונות הורחבה ההגנה המשפטית לסימני מסחר שתדמיתם, שאינה צמודה למוצר, תופסת נתח חשוב בחיי המסחר, הפרסום והשיווק הכלל עולמיים. בהקשר זה מבקשות העותרות להשיג על שתי קביעות

בפסק הדין: האחת, שהמבחנים שנקבעו בע"א 2559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 898 (2004), להלן עניין טוטו זהב), לא התייחסו לסוגית היבוא המקביל, והשניה, שלפיה לאור פסק הדין ברע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 309 (1990), להלן עניין ליבוביץ), ההנאה מן המוניטין של המוצר שיובא ביבוא מקביל היא לגיטימית. העותרות טוענות כי קביעות אלו גורפות ואינן מוצדקות בנסיבות העניין, והן מפרטות את טענתן בהרחבה.

יא. אשר לדוקטרינת הדילול, טוענות העותרות כי אינן חולקות על זכותו של יבואן מקביל ליהנות ממוניטין המוצרים. ואולם לדעתן, אין הוא זכאי ליהנות ממוניטין הסימן הרשום כשלעצמו, ובודאי אין הוא מורשה לדללו. לדברי העותרות, הקביעה בפסק הדין כי זכותו של מוכר סחורה מקורית ליהנות ממוניטין הסחורה נושאת סימן המסחר, מקנה לו אוטומטית גם את הזכות לעשות שימוש במוניטין של סימן המסחר בכל דרך שיווקית ופרסום שיחפוץ, היא הלכה חדשה ותקדימית, אשר אינה מתיישבת עם דוקטרינת הדילול כפי שהוכרה עד היום.

יב. העותרות טוענות עוד, כי ההלכה שנפסקה מעוררת קושי רב בהיבט חיי המסחר והתפתחותו, וכי ביטול מבחן הסבירות בנוגע לאופן השימוש של יבואן מקביל בסימני מסחר עלול להוביל לתוצאות שאינן רצויות, בהיותו תמריץ שלילי לפעילותם של יבואנים רשמיים ובעלי סימנים מסחריים מוכרים היטב בישראל, וכן בסכנה כי בסופו של יום יימנעו בעלי סימני מסחר לאפשר יבוא מקביל לארץ. לדבריהן, פסק הדין אינו מאזן בין זכויות יבואן מקביל לזכויות בעל סימן המסחר, ואינו מגן על בעל סימן המסחר, אף שהתיימר לעשות כן. כן טוענות הן, כי הזכויות וההגנה הנרחבים שהוענקו ליבואן מקביל, הוענקו לכאורה ללא בחינתו של היקף היבוא המקביל. לדעת העותרות, ההלכה החדשה שנפסקה חורגת מעניינן הספציפי, והן מבקשות דיון נוסף נוכח המסקנה הגורפת של פסק הדין, המנוגדת לתכלית דיני סימני המסחר והעלולה – לשיטתן – "להוביל להקטנת הרווחה המצרפית... במקום להשאתה."

יג. המשיבים סומכים את ידיהם על פסק הדין. לטענתם, העניינים שנדונו בפסק הדין נושא העתירה אינן נמנים עם המקרים הנדירים המצדיקים דיון נוסף בו. לדעת המשיבים, מסקנה זו נכונה ביתר שאת שעה שפסק הדין ניתן פה אחד. לדברי המשיבים, פסק הדין הבהיר הלכות קיימות והותירן על מכונן, ועולה בקנה אחד עם יסודות דיני סימני המסחר והתחרות. המשיבים מוסיפים כי מקובל זה שנים, ששימוש בסימן מסחר לצורך מכירתו על ידי סוחר אינו נזקף כשימוש של הסוחר, אלא כשימוש שנזקף לזכות

היצרן עצמו, וכך גם המוניטין שנצבר בגין אותו שימוש. בהתאם, הבהיר בית משפט זה לאורך שנים כי אין מקום לטעון להתעשרות של סוחר על חשבון יבואן רשמי. לדבריהם, בפסק הדין נושא העתירה זכותו של בעל סימן המסחר לא צומצמה אלא נותרה על כנה; בית המשפט סיכם את ההלכה הקיימת בישראל והחיל אותה על המקרה דנן, לרבות בנוגע לדוקטרינת הדילול. לדעת המשיבים, אף בנוגע לשימוש בסימן המסחר לצרכי פרסום, קבע בית המשפט כי אין לשנות את ההלכה, וכי יש לראות בכל שימוש בסימן המסחר המוגן לצורך שיווק הסחורה שאליה הוא צמוד – שימוש חיוני (פסקה 29 לפסק הדין). בנסיבות אלה, טוענים המשיבים, כאמור, כי יש לדחות את העתירה לדיון נוסף.

הכרעה

יד. לא בלי התלבטות מסוימת, כפי שיפורט, איני נעתר לעתירה לדיון נוסף. כידוע, הרשות לדיון נוסף תינתן רק במקרים נדירים ויוצאי דופן בהם פסק בית המשפט העליון הלכה העומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, או הלכה שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה, ראויה היא כי תידון בדיון נוסף (סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984). זאת ועוד, אף אם בפסק הדין נושא העתירה אכן נקבעה, במובן מסוים, הלכה חדשה בנוגע למגבלות שיש להטיל על שיווק של יבואן מקביל, בהתחשב ברצון לעודד תחרות בתנאים הוגנים, בכך בלבד אין כדי להצדיק דיון נוסף, שכן לא כל חידוש הלכתי די בו להצדיק סטייה מן הכלל הרגיל שלפיו פוסק בית המשפט העליון בשלושה (דנ"א 6264/14 בלוח נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון (9.12.2014)). נדרשת, איפוא, קביעת הלכה מיוחדת וחריגה שיש בה כדי לשנות באורח מהותי נורמות ששררו עובר להלכות שנדונו והוכרעו בפסק הדין (דנ"א 5255/14 הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' אליק רון בע"מ, פסקה 7 (2.9.2014) והאסמכתאות שם). פסק הדין נושא דיוננו, מפי השופטת ד' ברק-ארז, הוא פסק דין מעמיק ויסודי. נפרשה בו תמונה רחבה של הדין הישראלי ושל המשפט ההשוואתי; בית המשפט בחן בהרחבה את הפסיקה המנחה של בית משפט זה בנוגע לשימוש בסימני מסחר, ובהם פסק הדין שניתן בעניין טוטו זהב והמבכנים שנקבעו בו לבחינת השימוש בסימן המסחר המוגן, לרבות מבחן החסות הרלבנטי לצורך דיון בשיווק מוצרים שיובאו במתכונת של יבוא מקביל (פסקה 30 לפסק הדין). כך גם נדון בהרחבה פסק הדין שניתן בעניין ליבוביץ (פסקה 27 לפסק הדין).

טו. זאת ועוד, טענות העותרות זכו להתייחסות ולדיון בפסק הדין של בית משפט זה: בית המשפט יצא מנקודת מוצא שלפיה "היבוא המקביל עצמו מותר ואף מבורך –

שהרי מה בצע בפעילות מסחרית שלא ניתן לפרסם ולשווק באופן אקטיבי – ויחד עם זאת לא תהווה פגיעה בלתי הוגנת בבעל סימן המסחר הרשום" (פסקה 23 לפסק הדין). בית משפט זה אף דן בהרחבה בטענת העותרות, כי קמה להן עילת תביעה נגד המשיבים גם מכוח דוקטרינת ה"דילול" (פסקה 31 לפסק הדין וכן פסקאות 50-60). למקראן, הקביעות המצויות בפסק הדין צועדות במתוה הפרשני שנקבע בהלכה הפסוקה, מתיישבות עם ההלכות הקיימות ואינן מנוגדות להן. אכן, פסק הדין מפתח הלכות אלה, תוך הידרשות לנסיבות המקרה נושא העתירה, ובכך יש משום חידוש – אך כידוע, לא כל פיתוח של ההלכה מצדיק קיומו של דיון נוסף (השוו דנ"א ADIDAS SALOMON A.G 6658/12 נ' יאט"ן, פסקה 20 (27.8.2014)). בהקשר זה יש לתת משקל מסוים גם לכך שפסק הדין נושא העתירה ניתן פה אחד (השוו דנ"א 2393/12 מדינת ישראל נ' מולהי, פסקה 9 (22.4.2012)). במבט כולל, לפנינו איפוא ניסוח פיתוחי של עקרונות שביסודם הוטעמו בפסיקה קודמת.

טז. מדוע בכל זאת התלבטתי במידה מסוימת? אמנם אמורה מלתם של ראשונים – הנשיא אולשן בד"נ 4/57 ברלינרבלאו נ' שר הביטחון פ"ד י"ב 25, 28 (1958), בסיפת החלטתו – "לא חשיבות העניין של המתדיין, אלא חשיבות ההלכה הנקבעת עקב העניין היא הקובעת". אך כותב ד"ר יגאל מרזל במאמרו "סעיף 18 לחוק יסוד: השפיטה – 'דיון נוסף' בדיון הנוסף", ספר דורית ביניש (קרן אזולאי, איתי בר-סימן-טוב, אהרן ברק ושחר ליפשיץ, עורכים, צפוי להתפרסם ב-2015), כי "עיון בפסיקה מראה (לענין דיון נוסף – א"ר) כי אכן מרכז הכובד הוא בהיבט המוסדי-ציבורי, אך יש לעתים משקל מסוים (ומוגבל) להיבטים הקשורים בבעלי הדין הקונקרטיים והסכסוך 'שלהם'".

ובענייננו, אודה ולא אבוש, כי התנהגות המשיבים אינה מעוררת אהדה, ואף התוצאה שבית משפט זה הגיע אליה, גם אם צימצמה לעומת בית המשפט המחוזי, מעידה על התנהגות שאינה ראויה מצדם – העותרות, לפחות בחלקן, השקיעו מאמצים בפיתוח המותג, שיווקו והעלאת קרנו, ואילו המשיבות קצרו את פירות ההצלחה תוך השקעה קטנה בהרבה; וראו ההתייחסות לסוגיית ה"טרמפיסט" או "הרוכב החופשי" בפסקה 22 לפסק הדין נשוא הדיון הנוסף, וכן ראו *Cont'l T. v. V Gte Sylvania*, 433 U.S. 36, 54-55 (U.S. 1977) (להלן עניין *Sylvania*); *Monsanto Co. v. Spray-Rite Serv. Corp.*, 465 U.S. 752, 769 (U.S. 1984). התנהלות המשיבים העלתה בי את שאלת "חגורת הביטחון" לבעל סימני המסחר. ואכן ברי לכל, כי על בית המשפט להיות קשוב

לצד נפגע, בהפרת סימני מסחר ובגניבת עין; גם יבואן מקביל חוקי צריך להתנהג בחינת "אדם לאדם – אדם" (כדברי הנשיא ברק בע"א 207/79 רביב נ' בית יולס פ"ד לז(1) 533, 558 (1982)). מה משקלה של התנהגות כזו של המשיבים בפיתוח ההלכה? למול שאלה זו – במובן הכולל ובהשלמה הזקוקה להרמוניה – ניצב שיקול האינטרס הציבורי של תחרות, מן הסוג שמקדמים – למשל – דיני ההגבלים העסקיים. קיומו של יבוא מקביל הוא אחת הדרכים לקידום תחרות, ועמה הוזלת מחירים לצרכן; אם כי גם מבחינת ההגבלים העסקיים ועידוד התחרות, יתכנו בשלבים מסוימים יתרונות בהגנה על מערכת היחסים האנכית בין היצרן למפיץ הרשמי או הבלעדי, שיהא בה לקדם תחרות בין יצרנים ומותגים שונים – interbrand competition – בשונה מתחרות בין מפיצים שונים של אותו המוצר – intrabrand competition (ראו עניין *Sylvania*, בעמ' *Business Electronics Corp. v. Sharp Electronics Corp.*, 485 U.S. 717, 725; 57-54 (1988); וכן דיויד גילה ויוסי שפיגל "הסדרים אנכיים" ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך א 323, 329 (מיכל (שיצר) גל ומנחם פרלמן עורכים, 2008)). שיקולים יש כאמור לכאן ולכאן והפתרון הראוי הוא תלוי נסיבות המקרה הקונקרטי.

בתשובה לשאלות שהוצבו מעלה, מלת המפתח בעיניי היא הגינות, כלפי כולי עלמא, ולא בכדי משמש המונח שימוש הוגן בדיני הקניין הרוחני המודרניים (ראו למשל סעיף 4 לחוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984; סעיף 19 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007; עוד ראו ניל נתנאל, "שימוש הוגן ישראלי מנקודת מבט אמריקנית", יוצרים זכויות – קריאות בחוק זכות יוצרים (מ' בירנהק וג' פסח עורכים, תשס"ט-2009), 377). לטעמי, מדובר איפוא בשאלה של תחרות בין שתי הגינויות נורמטיביות נדרשות – הגינות כלפי בעל סימן המסחר וזכויותיו הכלכליות שנקנו בעמל, אל מול הגינות כלפי הציבור כדי לעודד תחרות הוגנת ולהוזיל מחירים. לפנינו מעין מטוטלת הנעה על ציר שבין שתי נקודות קצה, והשאלה היא מקום התייצבותה בכל עת נתונה, והפיקוח השיפוטי – והרגולטיבי – על כך. הרמב"ם, פאר המשפט העברי, בחיבורו שמונה פרקים (הקדמה לפרקי אבות) נדרש למצבי קצה של תכונות אנוש, שכדי לאזן אותם כראוי מועברת המטוטלת למצב הקצה שכנגד, כדי שתנוח בנקודת אמצע כזו או אחרת, וכדבריו (פרק ד') "אם גוף יצא מאיזונו, אנו מסתכלים על איזה כיוון הוא נטה ויצא, ואנו נעמת אותו בהפכו כדי שישב לאיזונו, וכאשר יתאזן נניח לאותו היפך ונעמת אותו במה שישמור על איזונו. ממש כך ננהג באשר למידות" (שמונה פרקים, מהדורת מיכאל שורץ (תשע"א), 18). דומה כי יש לראות את ענייננו בהקשר דנא במשקפים דינמיות, וברוח דברי הנשיאה נאור, בפסק הדין נשוא העתירה, כמהלך מתפתח שיהא צורך לעקוב אחריו ולעמוד על משמר איזונו. החשש בעיני בכגון דא הוא מפני "יצר לב האדם" ו"תפסת מרובה" – מזה, שמא הפתח שנפתח גדול מדי

ויאפשר ליבואן מקביל לקצור פירות לא לו, ומזה שמא ינצל בעל סימן המסחר את זכויותיו יתר על המידה במובן המחירים ואינטרס הציבור. יתכן שהחשש הראשון היה לנגד עיני בית המשפט המחוזי, וכבודו במקומו, אך בית משפט זה העמיד איזון שונה שראה לנכון. לאיזון זה טעמים עקרוניים ראויים, ודינו שייבחן בכור המציאות; סבורני איפוא לאחר העיון, מכל מקום, ובהתחשב בכל האמור מעלה, כי הוא אינו מגיע לכלל חידוש או קושי המצדיקים דיון נוסף. חזקה על בתי המשפט שיידרשו לכך בהמשך, כי יתנו דעתם לאיזונים הקונקרטיים בכל מקרה.

יז. כללם של דברים, תכלית דיני סימני המסחר בהם עסק פסק הדין נושא העתירה היא כפולה: מחד גיסא, הגנה על קניינו של בעל סימן המסחר בסימנו והמוניטין שרכש לו בעשותו שימוש בסימן, ומאידך גיסא, מניעת הטעיה של הציבור עקב שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר (עניין טוטו זחב, עמוד 898). ביסוד גישתה של המדיניות כלפי היבוא המקביל עומדת הגברת התחרות. אין חולק כי האסדרה המשפטית של תחום סימני המסחר מעוררת שאלות רבות ומגוונות, במיוחד בשוק גלובלי שבו מודעות צרכנית גבוהה וצרכי תחרות; המקרה דנן חושף פן אחד בדיני סימני המסחר ומעלה את דילמת השימוש ההוגן של יבואן מקביל, בפרט בעידן האינטרנט (השוו ר' אלקלעי ההגנה על זכויות יוצרים באינטרנט 88-79 (2011)). כאמור, איני סבור במכלול, כי המקרה דנן מצדיק קיומו של דיון נוסף (השוו דנג"ץ 8338/14 אטיאס נ' שירות בתי הסוהר (29.1.2015)). יש, איפוא להמתין ולראות כיצד יתפתחו המציאות ולצדה ההלכה, כאן ובעולם.

יח. כאמור, איני נעתר לעתירה. החלטתי שלא לעשות צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ג בשבט התשע"ה (15.2.2015).

המשנה לנשיאה