

סימני דרך

פסק דין של בית המשפט העליון מגדיר את גבולות ההגנה המוקנית לסימן מסחר תיאורי רשום במסגרת בקשה

למתן סעדים זמניים / עו"ד עמרי קאופמן, עו"ד צחי חליו



תהיה מצומצמת, אף שהוא סימן מסחר רשום, וזאת משיקולים צרכניים וכן משיקולים של חופש הביטוי המסחרי.

החידוש המעניין בהחלטה דנא הוא בכך שבית המשפט העליון קבע, כי אין כל מניעה שהערכאה הדיונית תתייחס בעת בחינת סיכויי התביעה במסגרת הדיון בבקשה למתן סעדים זמניים, גם לטענת הגנה בדבר אופיו התיאורי של סימן המסחר (גם אם הוא סימן רשום), וזאת על בסיס לכאורי ובזהירות המתבקשת נוכח העובדה, כי מדובר בהליך ביניים². נראה, כי לאור החלטת בית המשפט העליון צומצמה הלכת לחם חי, ונפתח פתח אפשרי להעלות טענות הגנה בדבר תקפות סימן מסחר שלגביו נטענת הפרה, ולמצער מידת נפקותו לצורך ביסוס עילה לסעד זמני, כבר בשלב ההליכים לסעדי ביניים זמניים.

מוקדם לקבוע כיצד תשפיע החלטת בית המשפט העליון על הליכי ליטיגציה של סימני מסחר בכלל, והליכי ביניים בפרט, אך כבר ניתן לחזות מגמת שינוי באשר לרוחב היריעה הראייתית שבת המשפט מוכנים לקבל לצורכי קביעות שיפוטיות כבר בשלבים המוקדמים של הליך ביניים. ///

הערות

1. תביעה ובקשה למתן סעדים זמניים המבוססת על הפרת הזכות הקניינית של סימן מסחר רשום היא, בדרך כלל, תביעה קלה יחסית, כאשר הסיכוי שתקבל גבוה מהסיכוי שתדחה.

2. השווה: ככלל, בשלב הדיון בבקשת סעד זמני אין בית המשפט מברר לעומקן טענות המועלות נגד תוקפו של מדגם רשום, ותעודת הרישום מהווה ראיה לכאורה שהמדגם תקף. הטעם לכלל הוא שטענות מעין אלו כרוכות בדרך כלל בבירור עובדתי רב, שלא מתאים לבירור במסגרת בקשה לסעד זמני (ראו: רע"א 2455/91 רז-הפרזול-נחום נ' ארפל אלומיניום בע"מ, דינים עליון כב 543 (1991)). אולם, אם מובאות ראיות מובהקות המעידות שהמדגם לא היה כשר להירשם מלכתחילה – ניתן לדון בהן גם בשלב הבקשה למתן סעד זמני.

למנוע את השימוש בהם לתיאור המוצר שאליו הם מתייחסים. לפיכך נקבע, כי יש להעניק מלכתחילה הגנה מצומצמת לסימן המסחר Cargo, בניגוד לסימני מסחר שרירותיים, שאינם מתארים ואינם מרמזים על הטובין, להם ניתנת הגנה משפטית רחבה.

בית המשפט אף השווה בין הסימן שבשימוש התובעים לבין אלו שבשימוש הנתבעים וקבע, כי אין דמיון מבחינת הגודל, הצורה או הגופן, וכי החשש להטעיית צרכנים נמוך עד מאוד, אם בכלל.

בבקשת רשות הערעור, התמקדו התובעים בשאלה האם ניתן לשלול – במסגרת בקשה לסעד זמני – את ההגנה המוקנית לתובע מכוח זכות קניינית של סימן מסחר רשום. זאת, כאשר הנתבע טוען כלפי אותו סימן מסחר שהוא סימן תיאורי, ובמיוחד בהתחשב בפסיקת בית המשפט העליון בפרשת לחם חי (רע"א 6012/02), שם נקבע, כי במסגרת בקשה למתן צו מניעה זמני, ההנחה היא שרישום סימן המסחר תקף הוא וראוי להגנה.

החלטת בית המשפט העליון בפרשת לחם חי והפסיקה שניתנה אחריה, חיזקו באופן משמעותי את מעמדו המשפטי של סימן המסחר הרשום בהליכי ביניים, והקלו במידה רבה על המבקשים סעד זמני בהתבסס על הזכות הקניינית של סימן מסחר רשום.¹

בפרשת ניו ג'ינס קבע בית המשפט העליון, כי אם יימצא שסימן המסחר הרשום Cargo (הסימן הבלתי מעוצב) נוטה לקוטב התיאורי, ההגנה עליו

לאחרונה דחה בית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי, בבקשה למתן סעדים זמניים שהגישו ניו ג'ינס בע"מ ובעליה (רע"א 8055/08). בכך אושרה החלטת בית המשפט המחוזי, לפיה השימוש שעשו קבוצת גולף, רנואר אופנה ואס אדום רשת אופנה בסימן המסחר הרשום Cargo שבבעלות בעלי ניו ג'ינס, אינו הפרה המצדיקה סעד זמני של צו מניעה.

בהכרעתו, אישש בית המשפט העליון את הקביעה לפיה ניתן וראוי להידרש במסגרת הליך ביניים לשאלת אפיונו התיאורי של סימן המסחר, והיקף המונופולין שהוא מקנה לבעליו, גם אם עסקינן בסימן מסחר רשום. המדובר בהכרעה תקדימית, מאחר שרק במקרים חריגים נמנע בית המשפט מלאכוף את הזכות הקניינית של סימן מסחר רשום בכלל ובהליך ביניים בפרט.

במסגרת תביעתם שהוגשה ביוני 2008, ביקשו התובעים בדחיפות לקבל סעדים זמניים בטענה להפרתו של הסימן. כמו כן, ביקשו לאסור על הנתבעות לעשות שימוש בסימן המופיע על גבי מכנסי הדגמ"ח ששווקו. בתגובתה טענה גולף, כי Cargo הוא מונח תיאורי שנעשה בו שימוש רב-שנים לתיאור מכנסי דגמ"ח.

ביולי 2008 דחה בית המשפט את הבקשה לסעדים זמניים. בהחלטתו קיבל בית המשפט את הטענות שהעלתה גולף וקבע, כי התובעים אינם יכולים לנכס לעצמם את המילה Cargo כאשר השימוש שנעשה בה הוא לצורך תיאור המוצר שאליו היא מתייחסת. Cargo אינו מונח ייחודי, אלא הוא מקובל ושגור בענף האופנה וההלבשה, וידוע כמ"תאר מכנסיים מסוג דגמ"ח (וכך גם הדבר במדינות אחרות).

בית המשפט הוסיף וקבע, כי Cargo הוא מונח המתאר את הסחורה, בדומה למונחים אחרים ידועים כמו "ג'ינס", "מיני" ו"טי-שירט", שלא ניתן

הכותבים הם ממשרד גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, צפריר ושות' ומייצגים את קבוצת גולף