



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

לפני: כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

הנתבעים (בתיק 48963.05.11, והנ' 1. אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ
ב-ה"פ 18335.04.11): 2. חגי אהרמי

נגד

הנתבעים (בתיק 48963.05.11, והנ' 1. נתן נוסבוים
והתו' ב-ה"פ 18335.04.11): 2. הניה גולדה נוסבוים

בשם התובעים: עוה"ד ערן גוטפריד ו-גיא ירושלמי
בשם הנתבעים: עוה"ד יעקב קלדרון ו-אוהד קלנר

פסק דין

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

א. רקע ההליך

1. לפני שתי תובענות שעניינן אחד, ואשר הדיון בהן אוחד על ידי מטעמי יעילות, בהחלטה מיום 14.11.11 – האחת, תביעה שהוגשה ביום 26.5.11 לבית משפט זה על ידי אופנת רן לי סחר (2003) בע"מ (להלן: "רן לי") ואחד ממנהליה, חגי אהרמי (להלן: "חגי"), נגד בני הזוג נתן והניה נוסבוים (להלן: "נוסבוים") בגין הפרת זכותם בסימן המסחר הרשום "MIKADO" (להלן: "הסימן"). התובענה השניה הינה המרצת פתיחה שהגישו נוסבוים לבית משפט השלום בהרצליה, במסגרתה ביקשו כי ייקבע שהם היו רשאים לעשות שימוש בשם MIKADO, וכי הם רשאים להוסיף ולעשות בו שימוש גם בעתיד.

לטענת רן לי וחגי, זמן קצר לפני הגשת התביעה הסתבר להם, כי הנתבעים עושים שימוש בשם MIKADO, תוך הפרת סימן המסחר אותו רשם חגי בשנת 2004. לטענתם, אף אם הנתבעים החלו להשתמש בשם MIKADO זמן קצר לאחר שרשמו את הסימן, הרי שרק בסמוך לפני הגשת התביעה, החלו הנתבעים עושים בו שימוש נרחב. הנתבעים, לעומת זאת, טוענים כי השם MIKADO משמש אותם בעסקיהם מזה שנים רבות, והם רשאים להוסיף ולהשתמש בו, מה גם שהם אינם עושים שימוש בסימן הרשום, אלא בשם MIKADO בלבד, וממילא הסחורות שהם מוכרים שונות מאלה אותן מוכרים הנתבעים.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'

ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

2. רן לי הינה חברה שהתאגדה בשנת 2003, ועוסקת ביבוא ובשיווק של פריטי לבוש (סעיף 2 לתצהיר ניסן אהרמי, אביו של חגי ומנהל ובעל מניות ברן לי; להלן: "תצהיר אהרמי"). לטענת התובעים, רן לי משווקת פריטי לבוש לגברים ולנשים כאחד, הנמכרים הן למגזר החרדי והן למגזר החילוני (סעיף 6 לתצהיר אהרמי). נוסבוים, לעומת זאת, טוענים כי רן לי מייבאת ומשווקת אך ורק בגדי גברים, הנמכרים במגזר החרדי בלבד. על המשמעות של מחלוקת זו, אם בכלל, ארחיב בהמשך.
3. ביום 8.11.04 הגיש חגי אהרמי בקשה לרישום סימן המסחר "MIKADO" בסוג 25 – מוצרי הלבשה, הנעלה וכיסוי ראש. הסימן נרשם ביום 8.5.05 (ראו נסח סימן מסחר, נספח 1 לתצהיר אהרמי). עם זאת, לטענת רן לי, היא עושה שימוש בשם "MIKADO" עוד משנת 2003, כפי שניתן ללמוד מן החשבוניות ותעודות המשלוח שהגישה (נספח 2 לתצהיר ניסן אהרמי). עיון בנסח הסימן שהוגש מעלה עוד כי האותיות במילה MIKADO מעוצבות באופן ייחודי. בין היתר, המשולש הנוצר בחלקה העליון של האות A הינו צבוע, והצלע הימנית של האות A הינה ארוכה במיוחד.
4. נוסבוים הינם הבעלים והמנהלים של חנות לבגדי נשים ברחוב חגי 34 בירושלים, אשר שמה המסחרי הוא "MIKADO". החנות פונה בעיקר למגזר החרדי (סעיפים 7 ו-9 לתצהיר נתן נוסבוים). בשנת 2004, עוד בטרם נרשם סימן המסחר על שם התובעים, נרשמה הניה נוסבוים כעוסק מורשה, תחת השם "נוסבוים הניה גולדה מיקדו" (נספח 1 לתצהיר נוסבוים). אין חולק, כי בחזית חנות התובעים מתנוסס כיום שלט הנושא את השם "MIKADO", וכי נוסבוים עושים שימוש בשם זה גם על גבי שקיות, חשבוניות, ועוד. אין גם מחלוקת כי נוסבוים אינם עושים שימוש בסימן התובעים כפי עיצובו המופיע בנסח סימן המסחר, אלא אך ורק בשם המסחרי MIKADO (סעיף 12 ונספח ג' לתצהיר נוסבוים).
5. בראשית שנת 2011 נודע לתובעים, לטענתם, כי נוסבוים עושים שימוש בשם MIKADO במסגרת עסקיהם. לפיכך, פנו התובעים אל נוסבוים בבקשה כי יחדלו מן השימוש המפר בסימן, ויפצו אותם בגין השימוש שעשו בסימן עד אותה עת. נוסבוים לא הגיבו לפניית התובעים, ותחת זאת בחרו להגיש לבית משפט השלום בהרצליה את המרצת הפתיחה דלעיל. עקב כך הוגשה התביעה שלפניי. תביעה זו "בלעה" למעשה את המרצת הפתיחה שהגישו נוסבוים, שכן כל עניינה של המרצת הפתיחה בשאלה אם נוסבוים היו ועודם זכאים לעשות שימוש בשם MIKADO. שאלה זו תוכרע ממילא במסגרת התביעה שהגישו רן לי ואהרמי.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

1
2 יומיים לאחר הגשת התביעה, ביום 30.5.11, הגישו הנתבעים בקשה לרשם סימני
3 המסחר לרישום הסימן "מיקדו" או MIKADO על שמם. לא ברור מה עלה בגורל הבקשה.
4
5 6. בכתב התביעה נטען, כי רן לי הינה חברת אופנה מן המובילות בארץ בתחום
6 ההלבשה. עוד נטען כי התובעים משווקים את מוצריהם תחת השם MIKADO מאז שנת 2003,
7 בהיקף של מיליוני ₪ בשנה, וכי הם השקיעו במהלך השנים משאבים ניכרים בקידום המותג,
8 המזוהה כיום עם מוצריהם. לטענת התובעים, בתחילת שנת 2011 הובא לידיעתם כי
9 הנתבעים מפעילים חנות למכירת מוצרי הלבשה תוך שימוש מפר בסימן הרשום על שם
10 התובעים: MIKADO. הנתבעים אף עושים שימוש בצירוף MIKADO GROUP, באופן העלול
11 ליצור רושם כי הם חלק מקבוצה השייכת לתובעים. מעשי הנתבעים עולים, כך הטענה, כדי
12 הפרת סימן מסחר רשום; גניבת עין; עשיית עושר ולא במשפט; התערבות לא הוגנת;
13 הטעיה; גזל מוניטין; תיאור כוזב; רשלנות וזיוף (בסיכומיהם זנחו התובעים, בצדק, את
14 מרבית העילות הנ"ל, והותירו אך את העילות בדבר הפרת סימן מסחר, גניבת עין ועשיית
15 עושר). לפיכך, זכאים התובעים, לדבריהם, לצו מניעה שיאסור על הנתבעים להמשיך לעשות
16 שימוש בשם MIKADO וכן לצו מתן חשבונות ולפיצויים, שהוערכו, לצרכי אגרה ועד למתן
17 חשבונות, בסך של 1,000,000 ₪.
18
19 7. בכתב ההגנה טענו נוסבוים כי השם MIKADO הוא שמו של בית העסק שלהם, העוסק
20 בשיווק ובמכירה של בגדי נשים בלבד, למן חודש אפריל 2004. עד לשנת 2011 הנתבעים כלל
21 לא היו ערים לקיומם של התובעים או לסימן המסחרי שרשמו. הנתבעים גם הדגישו, כי לא
22 עשו כלל שימוש בסימן המסחר המעוצב של התובעים, אלא אך ורק בשם MIKADO. השימוש
23 שהם עושים בשם MIKADO הינו, לדבריהם, שימוש אמת בהתאם לסעיף 47 לפקודת סימני
24 המסחר [נוסח חדש] 1972, וכן שימוש בשם בתום לב לפי סעיף 1(ב) לחוק עוולות מסחריות,
25 תשנ"ט-1999. שימוש כזה אף עולה בקנה אחד עם הוראות חוק יסוד: חופש העיסוק. מכל
26 מקום, נטען, כי התובעים אינם עושים שימוש בסימנם לצורך מכירת בגדי נשים, ולכן היה
27 עליהם להגביל את רישום הסימן לבגדי גברים בלבד. רישום הסימן באופן רחב, לגבי פרטי
28 לבוש באופן כללי, הינו חסר תום לב.
29
30

ב. דיון



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

I. תוקפו של סימן המסחר

8. לטענת התובעים, לא נפל פגם ברישום הסימן, אשר נרשם על ידיהם בתום לב, מבלי שידעו או היו יכולים לדעת כי הנתבעים עושים שימוש בשם MIKADO. זאת, שכן עד לשנת 2011 היתה פעילותם של הנתבעים תחת השם MIKADO מצומצמת ביותר, אם בכלל היתה קיימת. למעלה מן הצורך מציינים התובעים כי זכותם בשם MIKADO עדיפה על זכותם של הנתבעים גם לאור היקף השימוש הנרחב שעשו התובעים בסימן מאז נרשם.

סעיף 64 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקודה) קובע כי רישומו של סימן מסחר מהווה ראיה לכאורה לתוקפו. בע"א 7919/11 **חברת מעדני הצפון בע"מ נ' יהודה גואטה** (לא פורסם – 16.6.13) הדגיש כבי השופט י' עמית כי לעצם רישום הסימן השלכות במישור הראייתי:

"...עובר לרישום הסימן, הנטל להראות כי הסימן כשיר לרישום מוטל על מבקש הרישום. בשלב זה, רשאי כל המעוניין להגיש התנגדות לרישום סימן המסחר (סעיף 24 לפקודה) ונטל השכנוע רובץ לפתחו של מבקש הרישום. לעומת זאת, משעה שנרשם הסימן, נקודת המוצא היא כי הסימן עומד בתוקפו, וצד הטוען אחרת, כגון נתבע בתביעת הפרה או צד שנפגע המעוניין להביא למחיקת הסימן מהמרשם, הם הנושאים בנטל להראות כי הסימן לא היה כשיר לרישום מלכתחילה או כי מתקיימת עילה למחיקתו (בג"ץ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309, 318 (1988) (להלן: עניין קליל))."

הנתבעים לא טענו בכתב ההגנה (או בהמרצת הפתיחה שהגישו) כנגד תוקפו של הסימן שנרשם על שם התובעים (למעט הטענה כי צריך היה להגביל את תחולת הסימן לבגדי גברים בלבד – טענה אשר תידון בהמשך), אלא טענו בעיקר להגנת "שימוש אמות" שבסעיף 47 לפקודה, בנימוק שהשם MIKADO הינו שם עסקם בו הם עשו שימוש עוד טרם נרשם הסימן (הנתבעים אמנם הגישו, ביום 26.9.11, בקשה למחיקת סימן המסחר של התובעים, אולם הם לא ביקשו לתקן את כתבי הטענות מטעמם. גם בסיכומיהם לא טוענים הנתבעים לבטלותו של הסימן).

9. סעיף 46 לפקודה קובע כי "א) רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם...". על מנת לגבור על זכותם הבלעדית של התובעים לעשות שימוש בסימן שרשמו, טוענים



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

1 הנתבעים כי עומדת להם הגנת "שימוש אמת", המעוגנת בסעיף 47 לפקודה, וזאת לאור
2 השימוש שעשו בשם "מיקדו" כשם עסקם עוד משנת 2004, בטרם נרשם הסימן.
3
4 10. בענייננו, לא הציגו הנתבעים כל ראיה לשימוש פומבי בשם MIKADO לפני שנת 2005.
5 לפיכך, לא ניתן לקבוע כי בתקופה שקדמה לרישום סימן המסחר על ידי התובעים, רכש
6 השם MIKADO שהיה בשימוש על ידי הנתבעים מוניטין כה רב, עד כי לא היה מקום כלל
7 לרשום את הסימן על שם התובעים, ולהקנות להם זכויות קנייניות בו. הראיות היחידות
8 שהציגו הנתבעים לגבי שימוש בשם MIKADO עובר לשנת 2005 הן תעודת עוסק מורשה
9 הנושאת את השם (באותיות עבריות בלבד) וכן קבלות משנת 2004 המופנות ל: "מיקדו"
10 מאת סוכנויות פרסום (נספח ה'). לעומת זאת, הנתבעים לא הציגו מודעות פרסומת מאותה
11 תקופה, הנושאות את השם MIKADO. הנתבעים גם לא טרחו לזמן לקוחות או ספקים שיוכלו
12 להעיד כי הם עשו שימוש בשם MIKADO עובר למועד רישום הסימן על שם התובעים.
13
14 לא ניתן לומר שהיה ברישום הסימן על שם התובעים כדי להטעות את הציבור, שהרי
15 אם לא נעשה בשם שימוש פומבי על ידי הנתבעים (וכאמור, ספק אם היה שימוש של ממש
16 הרלבנטי לענייננו), ואין ראיה כי הציבור זיהה את השם MIKADO עם הנתבעים, הרי אין
17 מקום לטענת הטעיה. גם לצורך החלופה שבסעיף 12 לפקודה יש להראות כי שם העסק בו
18 נעשה כביכול שימוש עובר לרישום הסימן, רכש משמעות מאבחנת, וכי קיימת סכנת הטעיה
19 מרישום הסימן. בנסיבות המקרה דנן, נראה כי לא נפל פגם ברישום הסימן על שם התובעים.
20

II. "שימוש אמת"

21 11. סעיף 47 לפקודה שכותרתו "שמירה על שימוש אמת" קובע:
22
23

24
25 "רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או
26 בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק,
27 או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו".
28

29 ואילו סעיף 1(ב) לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 מורה:
30

31 "שימוש של עוסק בשמו בתום לב, לשם מכירת נכס או מתן שירות, לא
32 ייחשב כשלעצמו גניבת עין".
33



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'

ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

- 1 האם די בעובדה שהשם "מיקדו" הינו שם עסקים של הנתבעים, כמו גם בשימוש
- 2 שעשו בשם במהלך השנים, לפני ואחרי רישום הסימן על שם הנתבעים, על מנת לומר
- 3 שמדובר ב"שימוש אמת"?
- 4
- 5 **12.** מן הראיות שהובאו לפני ניתן ללמוד, כי הנתבעים אכן החלו להשתמש בשם
- 6 "מיקדו" עוד בשנת 2004, עובר לרישום הסימן. בהקשר זה יוער כי בניגוד לטענת ב"כ
- 7 הנתבעים, אין חשיבות רבה לעובדה שמגיש התצהיר מטעם הנתבעים הוא נתן נוסבוים, ולא
- 8 רעייתו, הניה. העובדה שהעסק רשום דווקא על שם האשה, אין פירושה שהבעל איננו מעורב
- 9 בעסק, ואיננו מסוגל להעיד מידיעה אישית בכל הנוגע לסוגיות העובדתיות השנויות
- 10 במחלוקת בתיק זה, שהן בעיקרן שאלת היקף השימוש בשם MIKADO ומועד תחילת
- 11 השימוש בשם. נוסבוים הסביר כי הוא מנהל בעסק, ושותף בו למעשה גם אם לא להלכה (עמ' 115
- 12 לעדותו). בניגוד לטענת ב"כ הנתבעים, תפקידו של נתן בעסק לא הסתכם ב"סידור
- 13 המדפים", אלא כלל גם את ניהול החשבונות של העסק (עמ' 117), וכן יעוץ לאשתו בנושאים
- 14 שונים (עמ' 119). בנסיבות אלו, אינני רואה כל פסול בהחלטה להעיד את נתן נוסבוים, ולא
- 15 את רעייתו. מנגד, כאמור, עומדת לנתבעים לרועץ העובדה שלא טרחו לזמן אף אדם נוסף
- 16 שיעיד על היקף השימוש שעשו בשם "מיקדו" במהלך השנים, ועל ההכרה לה זכה השם
- 17 בציבור.
- 18
- 19 **13.** בתצהירו טען נוסבוים, כי הוא ורעייתו עוסקים במסחר, יבוא ושיווק של בגדי נשים
- 20 למגזר החרדי למן חודש אפריל 2004 תחת הסימן מיקדו/MIKADO ו/או MIKADO GROUP,
- 21 וכי בית העסק שהם מפעילים קנה לעצמו מוניטין טובים ביותר בתחום (סעיפים 7-8
- 22 לתצהירו). נוסבוים הוסיף, כי במהלך השנים אף פרסמו הנתבעים את מוצריהם תחת השם
- 23 מיקדו או MIKADO בעיתונים הפונים למגזר החרדי (סעיף 13 ונספח ד' לתצהירו). עיון
- 24 במודעות הפרסומות שצורפו לתצהיר מעלה כי מדובר במודעות מן השנים 2008-2011, בהן
- 25 אכן נעשה שימוש בשם MIKADO. בנוסף, הנתבעים צרפו לתצהיר חשבונות בעבור שירותי
- 26 פרסום החל משנת 2004 (נספח ה'), מהן עולה כי כבר בשנת 2004 כונה עסקם של הנתבעים
- 27 בשם "מיקדו". כך ניתן ללמוד גם מתעודת עוסק מורשה שצורפה לתצהיר, ולפיה עסקה של
- 28 הניה נוסבוים מכונה "מיקדו", וזאת מיום 15.4.04 (נספח ו').
- 29
- 30 בעדותו הוסיף נוסבוים, כי בשנת 2004 ניהלו הנתבעים חנות ברחוב שפת אמת 35
- 31 בבית שמש (עמ' 120) וכן חנות נוספת, בירושלים (עמ' 124), וכי החל משנת 2006 התנוסס
- 32 שלט הנושא את השם MIKADO בחזיתן של החנויות (עמ' 123, 126).



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

1
2 ניתן לקבוע, אם כן, כי השם "מיקדו" הינו שם עסקים של הנתבעים, עוד בטרם נרשם
3 סימן המסחר על שם התובעים. עם זאת, נראה כי היקף השימוש בשם "מיקדו" או MIKADO
4 בשנים הראשונות להקמת העסק אינו רב, ואין כל ראייה כי העסק היה מוכר לציבור בשם זה
5 באותן שנים. כמו כן, ראוי לשים לב לכך שאין ראייה לשימוש מצד הנתבעים במילה MIKADO
6 באותיות לועזיות, בתקופה שלפני רישום סימן המסחר על שם התובעים, אלא במקבילתה
7 העברית בלבד.

8
9 14. בע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט,
10 פ"ד נט(1) 873 (להלן: עניין טוטו זהב) נקבעו התנאים להגנת "שימוש אמת" כדלקמן:

11
12 "ההגנה שמעניק סעיף 47 לשימוש אמת בשם מסחר צריכה להיבחן על
13 רקע העיקרון לפיו האיסור על שימוש בסימן המסחר הרשום נועד למנוע
14 הטעיה ולהבטיח מסחר הוגן. אמנם, הוראת סעיף 47 לפקודה אינה כוללת
15 ביטוי מפורש של התנאי לשימוש הוגן...[אך] מן הראוי כי גם אנו נעניק
16 להוראת סעיף 47 פרשנות המבטאת את תכליתה של פקודת סימני
17 המסחר הנטועה במרקם הדינים שעניינם הגנה על מסחר הוגן, תחרות
18 הוגנת והעדר הטעיה... על פי השקפה זו, כדי לבחון את תחולת הגנת סעיף
19 47, עלינו להעזר באמות מידה שיש בהן כדי ללמד על כנות השימוש בשם
20 המסחרי לשם תיאור אמיתי של הטובין או השירות... עלינו לבחון האם
21 השימוש בשם המסחרי הכרחי ואינו חורג מהנדרש באופן סביר והוגן
22 לשם תיאור וזיהוי השירות או הטובין המוצעים לצרכנים... כמו כן עלינו
23 לבחון אם עלול הצרכן לטעות ולחשוב כי השירות או הטובין ניתנים
24 בחסותו של בעל השם המסחרי" (פסקה 14).

25
26 דברים דומים נקבעו בפסיקה גם בנוגע ל"הגנת השם" במסגרת העוולה של גניבת עין.
27 בע"א 7980/98 פרוינדליך נ' חליבה (לא פורסם – 6.6.00), נאמרו הדברים הבאים, היפים גם
28 לענייננו:

29
30 "בהגנת-השם במסגרת עוולת "גניבת העין" טמונה ההנחה כי בדרך כלל
31 השימוש בשם נעשה בתום לב ולא נילוה לו חשש סביר להטעיית הציבור
32 לחשוב כי מדובר בעיסקו של אחר. יתר על כן, עצם השימוש בשמו של
33 אדם כמבטא זהות אישית של בעל העסק מניח קיומה של מודעות
34 מוקדמת בציבור כי עשויים להתקיים עסקים נוספים בשם דומה או זהה
35 שיתכן שהם גם בעלי תכנים זהים או דומים... לשון אחרת - השימוש
36 בשמו של אדם בעסקו מאותת מלכתחילה לציבור הלקוחות על קיום
37 אפשרות שיימצאו עסקים אחרים בעלי שם דומה ולפרקים גם בעלי תוכן
38 עיסקי דומה...".

39



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

1 ואילו בע"א 5207/08 WORLD ORT נ' אורט ישראל (לא פורסם – 1.2.11) (להלן:
2 "עניין אורט") אמרה בהקשר זה השופטת א' פרוקצ'יה את הדברים הבאים:
3

4 "...הגנת השם' היא, על פי טיבה, הגנה יחסית בלבד, במובן זה שהיא
5 כפופה בכל מקרה לתנאי כי אין בשימוש בשם כדי להעלות חשש סביר
6 להטעיית הציבור (ענין פרוינדליך, בעמ' 869, 873-874; ע"א 8483/02
7 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4) 314, 341 (2004)); יוצא מכך, כי גם
8 שימוש בשמו האמיתי של עוסק בתום לב לא יהיה מוגן באופן מוחלט אם
9 השימוש בו עלול להטעות את הציבור... משמעות הדבר היא, כי גם אילו
10 נזקקנו ל"הגנת השם" בעניינה של המערער, גם אז לא היה מדובר
11 בהגנה מוחלטת, שכן גם בהנחה שהמערער משתמשת בתום לב בשמה
12 ההיסטורי, לא היה בכך בלבד כדי לשלול את אחריותה לעוולת גניבת העין
13 אילו נתקיים בשימוש בשם יסוד של חשש הטעייה (גינת, בעמ' 38-
14 39)..."

15
16 (וראו דברים דומים שאומר עו"ד ע' פרידמן בהקשר של הגנת "שימוש אמת", בעמ'
17 881-882).

18
19 מן האמור לעיל עולה כי הרוצה ליהנות מן ההגנה של "שימוש אמת" צריך להוכיח
20 תחילה, כי השימוש שהוא עושה בשם הינו שימוש הגון ותם לב, שאינו מלווה בניסיון ליהנות
21 מן המוניטין של הבעלים של סימן המסחר הרשום. אולם גם אם הוכח שימוש כזה, על
22 הנתבע להוסיף ולהראות כי השימוש בשם על ידיו אינו יוצר חשש להטעייה ולבלבול בינו ובין
23 סחורתו, לבין בעל הסימן הרשום וסחורתו.

24
25 15. האם הנתבעים עשו שימוש בשם MIKADO בתום לב? דומני כי התשובה לכך
26 חיובית. ראשית, כאמור, הנתבעים החלו לעשות שימוש בשם עוד בטרם החלו התובעים
27 עושים שימוש בשם זה, ובכל מקרה בטרם רשמו התובעים את סימן המסחר על שמם. מכאן,
28 שהנתבעים ככל הנראה לא ידעו כלל על קיומם של התובעים כאשר החלו לעשות שימוש
29 בשם. שנית, התובעים הודו כי אינם נוהגים לפרסם את עסקם, וכי שמם עובר בין ספקים
30 ולקוחות "מפה לאוזן" (ראו עדותו של ניסן אהרמי בעמ' 75; עדותו של יניב מנדל בעמ' 63).
31 מכאן, שגם לאחר רישום הסימן, ספק אם הנתבעים ידעו על קיומם. גם היקף המכירות של
32 התובעים איננו כה רב עד כי יהיה זה בלתי סביר להניח שהנתבעים מעולם לא שמעו עליהם
33 לפני הגשת התביעה (כפי שעולה מעדותו של רו"ח קטסטר בעמ' 30-31). זאת ועוד: התובעים
34 לא הוכיחו כי הם נהנים ממוניטין משמעותי ורחב היקף, ולכן אין מקום לקבל את הטענה כי
35 הנתבעים ביקשו "לרכוב" על שמם הטוב של התובעים ולהפיק מן השימוש בשם MIKADO
36 רווחים (ממילא טוענים התובעים עצמם כי השימוש שעשו הנתבעים בשם MIKADO עד



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

1 לשנת 2011 היה זניח). המסקנה מן האמור לעיל הינה, שהנתבעים עשו שימוש בתום לב בשם
2 MIKADO, לפני רישום הסימן ויתכן שגם לאחריו.
3
4 16. האם קיים חשש שהציבור יטעה לחשוב כי יש קשר בין עסקי הנתבעים לבין עסקי
5 התובעים בשל השימוש בשם הזהה? סבורני כי גם התשובה לשאלה זו הינה בחיוב. לכאורה,
6 נראה כי מדובר בסתירה לקביעה שהתובעים לא הוכיחו מוניטין נרחב, וייתכן שהנתבעים
7 כלל לא נתקלו בהם עד להגשת התביעה. אלא שבמסגרת הבדיקה של שאלת ההטעיה אין
8 צורך להראות כי קיימת הטעיה בפועל, ודי בקיומו של פוטנציאל ברור להטעיה ("חשש
9 סביר", כלשון בית המשפט העליון בע"א 7980/98 בעניין פרוינדליך הני"ל) על מנת לשלול מן
10 הנתבע את הגנת "שימוש אמת". כך, אם הנתבעים והתובעים יגדילו, כל אחד, את נפח
11 עסקיהם, קיים חשש ממשי, כי לקוחות התובעים יטעו לחשוב שהנתבעים, אם יוסיפו
12 להשתמש בשם MIKADO, משווקים את סחורת התובעים. בנסיבות אלו, וכאשר הנתבעים
13 לא ביקשו בשום שלב של הדיון בפניי לערער על תוקפו של הסימן שרשמו התובעים, לא ניתן
14 להכיר בהגנת "שימוש אמת", ולאפשר לנתבעים להוסיף ולעשות שימוש בשם MIKADO.
15
16 ראוי להזכיר כי ב-ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4) 314, 341
17 (2004) דחה בית המשפט את טענת ההגנה של הנתבע בדבר "שימוש אמת", וקבע כי השימוש
18 שעשה בשם משפחתו לא נעשה בתום לב והוא מפר את סימן המסחר (של התובעת). ככל
19 שההצדקה למותן ההגנה חלשה יותר, כך ניטה יותר לקבל את בקשתו של הבעלים של סימן
20 המסחר למנוע מן הנתבע את השימוש בשם הזהה או דומה לסימן. כלשון עניין טוטו זהב –
21 השאלה היא "האם השימוש בשם המסחרי הכרחי ואינו חורג מהנדרש באופן סביר והוגן
22 לשם תיאור וזיהוי השירות או הטובין המוצעים לצרכנים".
23

III. היקף תחולתו של הסימן

24
25
26 17. הנתבעים טוענים לחלופין כי היה על התובעים להגביל את תחולת הסימן לבגדי
27 גברים בלבד, שכן הם אינם עוסקים כלל במכירת בגדי נשים. אין לקבל טענה זו. אמנם, מן
28 הראיות שלפני לא ברור אם התובעים אכן עוסקים במכירת בגדי נשים. אליהן פרץ, בעל חנות
29 בגדים שהעיד מטעם התובעים, העיד כי הוא רוכש מהם אך ורק בגדי גברים, אם כי הוסיף
30 שבעבר הוצע לו לרכוש גם בגדי נערות (עמ' 5). גם בנימין פחלייב, אף הוא בעל חנות בגדים
31 שהעיד מטעם התובעים, טען כי הוא אינו מוכר כלל בגדי נשים (עמ' 15). לעומת זאת, יניב
32 מנדל, המשמש סוכן מכירות של התובעים, העיד כי הוא מוכר הן בגדי נשים והן בגדי גברים



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

1 המסומנים בשם MIKADO (עמ' 47), אולם עדותו בנושא זה לא היתה לגמרי קוהרנטית. כך,
2 למשל, העיד מנדל כי מכר בגדי נשים של התובעים לאלירן (עמ' 68), בעוד שאלירן עצמו העיד
3 כי לא רכש מן התובעים מעולם בגדי נשים. ניסן אהרמי העיד אף הוא כי התובעים מוכרים
4 בגדי נשים, אך כאשר נשאל על ידי בית המשפט מה קונה ממנו מי שיש לו חנות לבגדי נשים
5 השיב, באופן תמוה: "רוב הזמן הם באים לעניבות היום" (עמ' 78). לאחר מכן הוסיף כי הוא
6 מוכר גם חולצות וחליפות לנשים (ראו נספח 5 לתצהירו ועמ' 90-91 לעדותו). ממסמכי היבוא
7 שצורפו לתצהירו של אהרמי נראה כי מרבית הסחורה שסומנה בסימן MIKADO אם לא
8 כולה, הינה סחורה לגברים (נספח 2 לתצהיר אהרמי).

9
10 אינני סבור כי העובדה שהתובעים מוכרים בעיקר בגדי גברים, מחייבת אותם להגביל
11 את תחולתו של סימן המסחר לבגדי גברים בלבד. יתר על כן, גם לו רשמו התובעים את סימן
12 המסחר לגבי בגדי גברים בלבד, אין פירושו של דבר שהשימוש בסימן על ידי מי שמוכר בגדי
13 נשים, לא היה נחשב הפרה של הסימן.

14
15 18. סעיף 46 לפקודת סימני המסחר קובע: "רישומי התקף של אדם כבעל סימן מסחר
16 יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר לטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע
17 אליהם, ובכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס". ואילו סעיף 1 לפקודה מגדיר "הפרה"
18 של סימן המסחר כדלקמן: "שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך – (1) בסימן מסחר רשום או
19 בסימן הדומה לו, לעניין הטובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר". מכאן,
20 שבעל הסימן זכאי להגנה לא רק לגבי הטובין שלגביהם נרשם הסימן, אלא גם לגבי טובין
21 מאותו הגדר.

22
23 מן הפסיקה עולה כי את המונח "טובין מאותו הגדר" יש לפרש בצורה רחבה. כפי
24 שנקבע בעניין טוטו זהב, בפסקה 7:
25

26 "...אין לפרש את המונח 'אותו הגדר' בצורה דווקנית וצרה...השאלה
27 שצריכה להישאל היא אם מצויים אנו באותה 'משפחה מסחרית'
28 שבמסגרתה מתקיים החשש שהצרכן יסיק שקיים קשר בין בעל הסימן
29 הרשום לעושים בו שימוש או על חסות מטעמו של בעל הסימן הרשום..."
30

31 וכפי שמבהיר גם עו"ד ע' פרידמן:
32



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

1 "טובין הנם מאותו הגדר כאשר קיים חשש שקונה אשר רואה את סימן
2 המסחר על סחורה של גורם אחר, יטעה לערבב בין הסחורות ולחשוב
3 ששתי הסחורות נובעות מאותו מקור" (שם, בעמ' 345).
4
5 בניגוד לטענת ב"כ הנתבעים בסיכומי, בפרשת טוטו זהב לא הוגבלה הפרשנות
6 הרחבה של המונח "אותו הגדר" אך ורק למקרים בהם קיים שוק בעל מבנה מונופוליסטי.
7 כל שנבקע הוא כי בשוק בעל מבנה מונופוליסטי "לא יכול להיות ספק כי מי שנותן שירות
8 ומי שמספק טובין פועלים במסגרת 'אותו הגדר'" (שם, בעמ' 394, פסקה 13).
9
10 העובדה שבקרב הציבור החרדי לא נמכרים בגדי נשים ובגדי גברים באותה חנות
11 (שגם היא כשלעצמה כנראה איננה אקסיומה – ראו עדותו של אליהו פרץ בעמ' 17 בנוגע
12 לצרכניות הקיימות במגזר החרדי והמוכרות ביגוד לשני המינים גם יחד) אין פירושה שאותו
13 יצרן או משווק של פריטי ביגוד אינו יכול לעמוד מאחורי חנויות המיועדות לשני המינים.
14 מכל מקום, וזה הגורם המכריע בעניין זה, גם אם התובעים מוכרים אך ורק בגדי גברים,
15 קיים חשש ממשי שהציבור יניח שקיים קשר בין התובעים לבין חנות לבגדי נשים הנושאת
16 את השם MIKADO. הניסיון ליצור הבחנה חדה בין מי שמוכר בגדי גברים לבין מי שמוכר
17 בגדי נשים הינו מאולץ, ולא ניתן לקבלו. לפיכך, לא נפל פגם בעובדה שהתובעים רשמו את
18 סימן המסחר שלהם בקטגוריה של ביגוד, מבלי לעשות הבחנה בין בגדי גברים לבגדי נשים.
19

IV. הפרת סימן המסחר

20
21
22 19. לחלופי חלופין טענו הנתבעים, כי בכל מקרה, הם אינם עושים שימוש בסימן
23 המסחרי של התובעים, דהיינו בסימן המעוצב MIKADO, על העיצוב הייחודי של אותיות
24 השם, אלא אך ורק בשם MIKADO עצמו. נשאלת השאלה האם הדבר מהווה הפרה של
25 סימן המסחר של התובעים?
26
27 בטרם נבחן את שאלת ההפרה יש לעמוד על היקף ההגנה הניתנת לשמות מסחריים.
28 היקף ההגנה משתנה בהתאם לסוג הסימן, כאשר סימן הנכלל בקטגוריית השמות
29 השרירותיים יזכה להגנה הרחבה ביותר, סימן השייך לקטגוריית השמות המרמזים יזכה
30 להגנה חזקה, אם כי פחותה מזו של הסימן השרירותי, ואילו הסימן התיאורי יזכה להגנה
31 החלשה ביותר. ב-ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון
32 "משפחה" נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה",
33 פ"ד נה (3) 933, נאמרו הדברים הבאים:

11 מתוך 19



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

1

2 "...בהקשר זה יש הנוהגים להבחין בין ארבע קטגוריות של שמות או של
3 מונחים המשמשים במסחר, לפי מידת ההגנה הניתנת להם: שמות
4 גנריים, שמות תיאוריים, שמות מרמזים (suggestive) ושמות "שרירותיים"
5 או דמיוניים. ראו: Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc. 537 F. 2d
6 4, 9-11 (2 Cir. 1976); Surgicenters of America v. Medical Dental Surgeries, 601 F.
7 (2d 1011, 1014-1015 (9th Cir. 1979)) בני הקטגוריה הראשונה - שמות גנריים
8 - לא יזכו כלל להגנה; בני הקטגוריה השנייה - שמות תיאוריים - יזכו
9 להגנה מעטה ביותר ובמקרים נדירים; בני הקטגוריה השלישית - שמות
10 מרמזים - יזכו להגנה מוגברת; ובני הקטגוריה הרביעית - שמות
11 "שרירותיים" או שמות דמיוניים - יזכו להגנה הרבה ביותר.... (פסקאות
12 11-12).

13

14

15 השם MIKADO, אשר הצדדים הסבירו כי הוא שמו של אחד מקיסרי יפן (עדות ניסן
16 אהרמי בעמ' 73), הינו שם שרירותי ככל שהוא מתייחס לעסק לממכר בגדים, ולכן יזכה
17 להגנה רחבה.

18

19 20. כאשר נעשה שימוש בסימן הזהה לסימן המסחר הרשום, אין צורך להוכיח כי הסימן
20 המפר גורם להטעיית הציבור באשר למקור הטובין או השירות. במקרה כזה, עצם השימוש
21 בסימן מהווה הפרה. לעומת זאת, כאשר אין מדובר בסימן זהה לגמרי לסימן המסחר
22 הרשום, על התובע להוכיח כי קיים חשש להטעיה של הלקוחות. כפי שהובהר בעניין טוטו
23 זהב: "כאשר נלוות לסימן המסחר הרשום מילים נוספות או איורים, אין מדובר עוד
24 בשימוש בסימן זהה אלא בסימן הדומה לסימן המסחר הרשום, ולפיכך נדרשת הוכחת
25 הטעיה על-פי המבחנים המקובלים בפסיקה" (פסקה 12).

26

27 ומהם אותם מבחנים? כפי שנקבע בע"א 8441/04 Unilever Plc נ' אלי שגב (לא פורסם
28 – 23.8.06), בפסקה 9:

29

30 "המבחנים המספקים את התשובה לשאלה האם אותו צרכן סביר יוטעה -
31 גובשו זה מכבר הן בארץ והן בעולם... והם כוללים את מבחני המראה,
32 הצליל, סוג הסחורות והלקוחות, צינורות שווק, שאר נסיבות הענין ומבחן
33 השכל הישר. נהוג למיין את המבחנים הללו תחת 3 ראשים: מבחן
34 המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, ומבחן שאר נסיבות
35 הענין (ר' ע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל
36 בע"מ, פ"ד יט (2) 673, בעמ' 675; פרו פרו בייסקויט (כפר סבא) בע"מ
37 בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד כג (2) 48, 43; רע"א 4196/93 שפע בר
38 ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות
39 מוכנות (1984) בע"מ, פ"ד מז(5) 165, 167. מבחן השכל הישר- מצטרף



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

1 אליהם וניצב בפני עצמו. על עצם היותם של מבחנים אלה הפרמטרים
2 לבחינת הטעיה - אין חולק".
3

4 בדומה נקבע גם ברע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ (לא
5 פורסם - 12.1.10) בפסקה 8:
6

7 "המבחן לקיומה של הפרה, כאשר אין מדובר בסימן זהה, הוא מבחן
8 הדמיון המטעה. היינו, יש לבחון האם הסימן המפר דומה לסימן הזכאי
9 להגנה, עד כדי קיומו של חשש סביר להטעיה של הציבור ... לצורך בחינת
10 הדמיון המטעה פיתחה הפסיקה שלושה מבחנים עיקריים, שזכו לכינוי
11 "המבחן המשולש": מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג
12 הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין..."
13
14

15 21. הנתבעים אמנם אינם עושים שימוש בסימן זהה לחלוטין לסימן הרשום, אולם
16 נראה, כי השוני בין הסימנים הוא מינורי, וספק אם די בו כדי להטיל על התובעים את
17 החובה להוכיח חשש הטעיה. מכל מקום, בחינה של סימנים של הנתבעים לאורו של "המבחן
18 המשולש" מובילה למסקנה, כי למרות השוני בעיצוב המילה MIKADO, קיים במקרה דנן
19 חשש אמיתי להטעיה כתוצאה מן השימוש בשם MIKADO על ידי הנתבעים. בעניין **טוטו זהב**
20 קבע בית המשפט כי רק תוספת דומיננטית, המאיינת את החשש להטעיית הציבור, יכולה
21 לשלול את טענת ההפרה (שם, בעמ' 893). כאשר מדובר בשתי מילים שצילין זהה לחלוטין,
22 וגם הרכב האותיות בהן זהה, העיצוב השגרתי של המילה MIKADO בשם עסקם של
23 הנתבעים, לעומת העיצוב הייחודי של המילה MIKADO בסימן המסחר של התובעים, אינו
24 יכול לשמש גורם מבדל מספיק על מנת לאיין את חשש ההטעיה. כפי שצינה חברתי,
25 השופטת ר' רונן: "הצרכן הפוטנציאלי לא יזכור דווקא כיתוב בצורה כזאת או אחרת, אלא
26 סביר כי יזכור את צורת כיתוב הסימן מבלי להתעמק בצורת הכיתוב המדויקת" (ת"א (תל
27 אביב) 2391/05 The HD Lee Company Inc. נ' יגור (לא פורסם - 16.12.09)).
28

29 אשר ליתר המבחנים: סוג הסחורות בשני המקרים דומה, וגם לגבי חוג הלקוחות
30 קיימת חפיפה, ולו חלקית, על אף הטענה כי הנתבעים מוכרים את סחורתם בעיקר לנשים
31 חרדיות. קיים סיכוי סביר, שאדם המכיר את הסחורה של התובעים ייתקל בחנותם של
32 הנתבעים ויחשוב, נוכח השם הזהה והעיסוק הדומה, שמדובר בשני עסקים שמקורם אחד.
33 אמנם, בשני המקרים מדובר בעסקים שאינם גדולים במיוחד, ובהחלט ייתכן שלקוחות
34 התובעים לא ייתקלו לעולם בחנות הנתבעים, ואולם השאלה איננה אם קיימת הטעיה
35 בפועל, אלא אם קיים חשש להטעיה. וחשש כזה קיים.
36



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

לא למותר להזכיר כי ככל שציבור הלקוחות רחב יותר ומיומן פחות, כך גדלה סכנת
ההטעיה (ע"א 307/87 מ. וייסברוד ובניו נ' ד.י.ג. ביח"ר למצרכי חשמל בע"מ פ"ד מד(1),
629, בעמ' 635; וכן ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט (כפרסבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו
בע"מ, פ"ד כג(2) 43, בעמ' 51).

המסקנה המתבקשת היא, כי השימוש שעושים הנתבעים בשם MIKADO מפר את
סימן המסחר הרשום של התובעים. למסקנה דומה הגעתי זה מקרוב בת"א (תל-אביב-יפו)
19401-05-13 ג'ניס פרטנרס 4 מנג'מנט בע"מ נ' ג'ניס אנג'לס בע"מ (לא פורסם -
18.6.13), שם הבעתי את דעתי בסוגייה זו כדלקמן:

"ברור, שהאלמנט הבולט בסימני הצדדים הוא המילה Genesis וכי הסימנות
השונה (Partners לעומת Angels), כמו גם התיאור הגרפי השונה, אינם
מעלים ואינם מורידים. הדגש, כמו במקרים אחרים שהובאו לגבי סימנים
תיאוריים או בעלי משמעות, בתחום שונה לחלוטין, הוא תמיד על הביטוי
החריג, שהוצא מהקשרו. כאשר פלוני עושה שימוש במילה 'קפה' לתיאור
של אופנה, הרי ברור, שתוספת כמו למשל קפה פושר או לוהט, לא תשנה
את הדמיון הקרוב לסימן הראשון. השווה, למשל, את החלטת סגן הנשיא
י' זפט בעניין דניאל פוקס אחזקות בע"מ לעניין העובדה שמקום ששמן
העיקרי של החברות המתחרות זהה, הרי לא די בסימנות השונה,
רכיבים", לעומת "אלקטרוניקה", כדי למנוע הטעייה אפשרית [ת"א
(מחוזי ת"א-יפו) 1686/05 דניאל פוקס אחזקות בע"מ נ' אלבס רכיבים
בע"מ, 4 (פורסם בנבו, 4.7.05)]."

V. גניבת עין

22. התובעים טוענים כי השימוש של הנתבעים בשם MIKADO מהווה גם עוולה של גניבת
עין. עוולה זו קבועה כיום בסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק
עוולות מסחריות"), אשר זו לשונו:

"(א) לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, יחשבו
בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם
קשר לעוסק אחר".

על מנת לבסס עוולה של גניבת עין על התובע להוכיח שני תנאים מצטברים: ראשית,
מוניטין שיש לטובין או לשם העסק; שנית, חשש סביר להטעיית הציבור לחשוב כי הטובין
שמציע הנתבע הם טובין של התובע, או כי הם קשורים אליו (ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

- 1 דתי-יהודי "משפחה" (1997) - עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי פרסום, שיווק וקידום
- 2 מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, פסקה 6.
- 3
- 4 23. "מוניטין" בהקשר של גניבת עין פירושם: "קיומה של תדמית חיובית של המוצר
- 5 בעיני הציבור, שהודות לה קיים שוק של לקוחות פוטנציאליים המעוניינים ברכישתו"
- 6 (ע"א 634/89 ריין נ' Fuji Electronics Mfg. Co פ"ד מה (4) 837, 846). קיומו של מוניטין
- 7 בטובין, משמעו כי הציבור מזהה את הטובין עם עסקו של התובע. כפי שהובהר בעניין
- 8 תקשורת וחינוך: על התובע להוכיח כי "השם, הסימן או התיאור רכשו להם הוקרה והכרה
- 9 (Reputation) בקהל, ושהקהל התרגל לראות בסימן, בתיאור או בשם את ציון עסקו או את
- 10 ציון סחורותיו של התובע..."
- 11
- 12 מקובל לומר, כי שימוש ייחודי, נרחב וממושך במוצר עשוי ללמד על קיומו של
- 13 מוניטין. עם זאת, כפי שהדגישה השופטת שי נתניהו בע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים
- 14 פניציה בע"מ נ' Les Verres des Saint Gobain, פ"ד מה(3) 224, שימוש ממושך ונרחב בשם
- 15 או בסימן הוא אכן חיוני להוכחת המוניטין - אך אין די בו. כדבריה: "השימוש הממושך
- 16 והנרחב לא הוא החשוב, החשוב הוא אופי השימוש - האם היה זה שימוש כזה שבעקבותיו
- 17 מזהה הציבור את המוצר עם התובע". ובחמשך אמרה: "הדגש הינו על סוג השימוש
- 18 שנעשה, דהיינו שימוש רחב תוך אבחנת מוצרו של התובע על-ידי ציבור הקונים" (פסקה
- 19 7).
- 20
- 21 מכאן, שהתובע חייב להוכיח כי ציבור הלקוחות מזהה את הסחורה כסחורתו שלו,
- 22 או שהציבור מזהה את הסממנים החיצוניים של עסק התובע - כעסק שלו. לצורך כך נהוג
- 23 להביא עדויות מפי סוחרים ומפי אנשים מקרב ציבור הלקוחות. כך גם נהוג להביא ראיות
- 24 בדבר פרסום וקידום מכירות.
- 25
- 26 לצורך בחינת יסוד ההטעיה יש לברר האם קיים חשש סביר להטעיית הציבור.
- 27 המבחנים שנקבעו בפסיקה שהתייחסה לעוללת גניבת עין בסעיף 59 לפקודת הנזיקין [נוסח
- 28 חדש], שרירים וקיימים, ויש להחילם גם על העוללה כנוסחה דהיום. המבחן המקובל לגבי
- 29 יסוד ההטעיה הוא ה"מבחן המשולש" בדומה למבחן שכבר פורט לעיל, לגבי הפרת סימן
- 30 מסחר.
- 31



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'

ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

24. התובעים הוכיחו קיומו של מוניטין בשם MIKADO (טענת ב"כ הנתבעים, לפיה היה
- על התובעים להוכיח מוניטין בכל המוצרים הנמכרים על ידם ובכל פריטי הלבוש הנמכרים
- על ידם איננה ברורה כלל ועיקר). בניגוד לרמיזותיו של ב"כ הנתבעים, העובדה שהתובעים
- לא הראו כי הם מנהלים עסקים חובקי עולם, אינה שוללת בהכרח את העובדה שיש להם
- מוניטין. מכירות בהיקף של מאות מיליוני שקלים אינן תנאי למוניטין. כך גם אין פסול
- בעובדה שהתובעים אינם עושים שימוש בערוצי הפרסום המקובלים, ומסתפקים בחלוקת
- עטים, והדפסת הסימן על גבי שקיות (אהרמי בעמ' 75). השאלה המרכזית היא, כאמור, האם
- ציבור הלקוחות הרלוונטי מזהה את הסחורה שנמכרת תחת השם MIKADO עם התובעים
- (או עם מקור מסוים כלשהו – בניגוד לטענת ב"כ הנתבעים, אין הכרח שהלקוחות יכירו
- דווקא את שמה של אופנת רן לי). התובעים זימנו לעדות שני בעלי חנויות שהעידו כי הם
- רוכשים מן התובעים סחורה הנושאת את הסימן MIKADO מאז שנת 2003 (עדותו של
- אלירן פרץ בעמ' 8-9, ועדות בנימין פחלייב בעמ' 18). השניים גם העידו כי לקוחות פרטיים
- מבקשים מהם באופן מפורש סחורה של "מיקדו". מכאן, שגם לקוחות אלו מזהים את
- הסימן MIKADO עם מקור מסוים, גם אם הם אינם יודעים שמדובר דווקא בתובעים.
- עדותם של פרץ ופחלייב הותירה רושם אמין וכנה, ואינני רואה סיבה לפקפק בדבריהם.
- תמיכה נוספת במוניטין של התובעים מצויה בעדותו של רואה החשבון קטסטר, אשר העיד
- כי היקף המכירות של הסחורה הנושאת את השם MIKADO הינו מיליוני ₪ בשנה (עמ' 28-29,
- 31), וכן בעדותו של הסוכן יניב מנדל, שהעיד כי הוא מוכר את סחורת התובעים למאות
- חנויות ברחבי הארץ (עמ' 50). די בעדויות אלו, שלא נסתרה, כדי לבסס קיומו של מוניטין
- לתובעים.
- 21
22. אשר לחשש להטעיה – זה נדון כבר בהקשר של הפרת סימן המסחר של התובעים.
- 23 העובדה שהתובעים והנתבעים עוסקים שניהם בממכר בגדים תחת אותו השם בדיוק, יכולה
- 24 בהחלט לגרום לחלק מן הציבור לטעות ולחשוב כי כאשר הם נכנסים לחנות הנתבעים
- 25 המכונה MIKADO, הם רוכשים למעשה בגדים מתוצרתם של התובעים. זהו בדיוק המצב בו
- 26 נועדה העוולה של גניבת עין לטפל. אכן, התובעים אינם מוכרים את הסחורה ישירות
- 27 ללקוחות פרטיים, ובצדק טוען ב"כ הנתבעים כי חזקה על בעלי החנויות הרוכשים סחורה מן
- 28 התובעים כי הם יודעים מה מקור הסחורה. אלא שקיים חשש כי לקוחות פרטיים, הרוכשים
- 29 מבעלי החנויות סחורה הנושאת את השם מיקדו, אם ייתקלו בחנות הנתבעים הנושאת אף
- 30 היא את השם "מיקדו", יטעו לחשוב שמדובר בסחורה שמקורה אחד.
- 31



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

1 לפיכך, ומשדחיתי גם את טענת הנתבעים בנוגע ל"הגנת השם", יש לומר כי הנתבעים
2 אחראים כלפי התובעים גם בעוולה של גניבת עין.
3

VI. עשיית עושר ולא במשפט

4
5
6 25. משהוכיחו התובעים כי הנתבעים הפרו את סימן המסחר שלהם, אין צורך לדון
7 בשאלה אם מתקיימים יסודותיה של העילה בדבר עשיית עושר ולא במשפט. ממילא, מכוח
8 העילה של הפרת סימן מסחר, זכאים התובעים לדרוש את השבת הרווחים שהפיקו הנתבעים
9 כתוצאה מהשימוש בשם MIKADO.
10

VII. הסעדים

11
12
13 26. התובעים עתרו לצו מניעה קבוע; צו מתן חשבונות, ופיצוי כספי בסך 1,000,000 ₪.
14 אין ספק כי משנמצא שהנתבעים הפרו את סימן המסחר של התובעים, זכאים התובעים לצו
15 מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים להוסיף ולעשות שימוש בשם "מיקדו" או MIKADO.
16 לעומת זאת, בנסיבות המיוחדות של המקרה, הגעתי למסקנה, כי אין מקום להעניק
17 לתובעים סעד של צו למתן חשבונות או פיצויים.
18

19 יש לציין כי ממילא, במקרה של פסיקת צו מתן חשבונות, יש צורך לקיים שלב נוסף
20 של המשפט, בו יתבררו הרווחים שהפיקו הנתבעים מהפרת זכויות התובעים, אם בכלל,
21 והתובעים יוכלו לבחור בין השבת הרווחים לבין הוכחת נזקיהם בפועל, או דרישה לפיצוי
22 סטטוטורי (ראו, למשל, דברי חברתי, כב' השופטת ר' רונן, בת"א (תל אביב) 2391/05 The HD
23 Lee Company Inc. נ' יגור (לא פורסם – 16.12.09)). התובעים אינם יכולים לעתור לתשלום
24 פיצויים בגין נזקים שנגרמו להם, או לפיצויים סטטוטוריים ללא הוכחת נזק בגין הפרת
25 סימן המסחר ובגין ביצוע עוולה של גניבת עין, ובנוסף לעתור להשבת רווחים שהפיקו
26 הנתבעים שלא כדין ממעשי ההפרה הללו, על סמך החשבונות שיגישו. כפי שהבהיר עמיתי,
27 כב' השופט ד"ר ע' בנימיני, ב-ת.א. 2960/00 Gianni Versace S.P.A. נ' ורסצ'ה 83 בע"מ (לא
28 פורסם - 9.8.09, פסקה 27), לאמור:
29

30 "קיים קשר גומלין בין השבה המבוססת על מתן חשבונות, לבין פיצוי
31 כספי בגין נזק שגרמה ההפרה. הדבר נובע ישירות מעקרונות הפיצוי
32 הנזיקי וההשבה בדיני עושר, אשר חלים על הפרת זכויות קניין



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

- 1 רוחני. אם התובע יזכה לקבל הן את הרווחים שהפיק הנתבע ממעשה
- 2 ההפרה, והן פיצוי מלא על הנזק שגרמה לו ההפרה - התוצאה תהא שהוא
- 3 יקבל פיצוי מעבר לנזק הממשי שנגרם לו, מה שמנוגד לעיקרון הנזיקי של
- 4 "השבת המצב לקדמותו". כמו כן, אם הנתבע יחויב לשלם פיצוי מלא בגין
- 5 ההפרה, יש להביא זאת בחשבון שעה שמעריכים את שווי טובת ההנאה
- 6 שהפיק ממעשה ההפרה".
- 7
- 8 במקרה דנא, הגעתי למסקנה כי אין מקום כלל לפסיקת פיצוי כספי לתובעים.
- 9
- 10 27. כפי שהבהרתי לעיל, שוכנעתי כי הנתבעים פעלו לכל אורך הדרך בתום לב, מבלי
- 11 שהיו מודעים לסימן שנרשם על שם התובעים, וללא כל כוונה ליהנות מן המוניטין של
- 12 התובעים. נוכח תום ליבם של הנתבעים, ולאור ההיקף המצומצם יחסית של עסקיהם,
- 13 שקלתי אם אין מקום לאפשר לנתבעים להוסיף לעשות שימוש בשם "מיקדו" תוך הטלת
- 14 מגבלות שונות על השימוש בשם (ראה והשווה סעיף 30 לפקודה, המאפשר לרשם לרשום שני
- 15 סימונים זהים או דומים, בנסיבות מסויימות: "ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום-לב,
- 16 או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות, לדעתו, רישומם של סימני מסחר זהים או
- 17 דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא
- 18 להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם"). בסופו של דבר
- 19 הגעתי למסקנה כי בשל החשש להטעיה של ציבור הלקוחות, ולאור זכותם הקניינית של
- 20 התובעים בסימן המסחר הרשום, האיזון הראוי במקרה זה הינו מתן צו מניעה האוסר על
- 21 הנתבעים להוסיף לעשות שימוש בשם, ללא פסיקת פיצויים.
- 22
- 23 וכך מציין עו"ד ע' פרידמן בספרו: "טענת הגנה מוכחת בדבר ביצוע ההפרה הנטענת
- 24 בתום לב, גם אם לא תוביל לביטול הקביעה לפיה בוצעה הפרה, יכולה להשליך ולהשפיע
- 25 על היקף הפיצוי שייפסק לחובת המפר עד כדי ביטול מלא של מרכיב הפיצוי..." (עמ' 872).
- 26 ואמנם, פיתרון כזה מצוי, למשל, בסעיף 58 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007.
- 27
- 28 בהקשר זה לקחתי בחשבון גם את העובדה שהתובעים לא הציגו קצה קצה של ראייה
- 29 לנזק שנגרם להם כתוצאה מן השימוש שעשו הנתבעים בשם "מיקדו". חגי אהרמי טען אמנם
- 30 כי מכירות רן לי ירדו, כשהוא מפנה לעדות רואה החשבון שלו (עמ' 101), אולם רואה
- 31 החשבון נשאל אם ידוע לו דבר מה על הנזק שנגרם לתובעים, והשיב בשלילה (עמ' 37).
- 32 למעשה, גרסתו של אהרמי עומדת בסתירה לטענות התובעים בסיכומיהם, אשר הדגישו כי
- 33 עד שנת 2011 השימוש שעשו הנתבעים בשם MIKADO היה שולי ואזוטרי, אם בכלל
- 34 (סעיפים 1.3 ו-2.7 לסיכומי התובעים). לטענת התובעים, עד אותה שנה כלל לא שמעו על



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 18335-04-11 נוסבוים ואח' נ' אהרמי ואח'
ת"א 48963-05-11 אפנת רן - לי סחר (2003) בע"מ ואח' נ' נוסבוים ואח' 27.10.2013

1 הנתבעים, שכן אלו החזיקו חנות קטנה בלבד, ובמשך מספר שנים אף מכרו את סחורתם
2 מתוך חדר בדירת מגורים (סעיף 1.5 לסיכומים). קשה להלום שעסק כה קטן יכול היה לגרום
3 לירידה במכירות התובעים (מה גם שעיקר עסקם של התובעים הוא במכירת בגדי גברים,
4 בעוד הנתבעים מוכרים בעיקר בגדי נשים).
5
6

7 ג. סעד

8
9 28. ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לעשות כל שימוש בשם MIKADO
10 בעברית או באנגלית. אין צו למתן חשבונות.
11

12 29. אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים הוצאות משפט (בצירוף ריבית
13 והפרשי הצמדה מיום הוצאתו בפועל של כל פריט), וכן, בנוסף, ושכר טרחת עורך דין בסך
14 44,000 (ארבעים וארבעה אלף) ₪.
15
16

17 ניתן היום, כ"ג חשון תשע"ד, 27 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.
18
19
20

גדעון גינת, שופט בכיר

21
22
23
24
25
26
27