

פסיקה חדשה של בית המשפט המחוזי מרחיבה את ההגנה הניתנת למותגים בינלאומיים

אוגוסט 7, 2018



בית המשפט המחוזי בתל-אביב הורה על מתן צו מניעה זמני נגד הרשת הישראלית MAX (הידועה גם בשמה הקודם "מקס סטוק") אשר עשתה שימוש ואף ביקשה לרשום סימן מסחר על לוגו דומה לזה של חברת MINISO, שהיא ענק קמעונאות יפני שלו סימני מסחר רשומים בישראל, אולם נכון למועד מתן ההחלטה אינו פעיל ואינו מוכר בשוק הישראלי. החלטה זו של בית המשפט המחוזי מרחיבה את ההגנה הקניינית הניתנת לבעלי מותגים בינלאומיים שלהם סימני מסחר רשומים בישראל, גם אם אינם עושים בהם שימוש בישראל, וגם אם אותם מותגים אינם מוכרים בישראל.

רשת MINISO היא רשת בין לאומית של חנויות קמעונאות מוזלות לכלי בית, כלי כתיבה, קוסמטיקה, צעצועים ועוד, אשר נוסדה ביפן בשנת 2013 ואשר מונה כיום מעל 2,600 סניפים ברחבי העולם^[1]. רשת MINISO טרם החלה את פעילותה בישראל, אולם היא בעלת סימני מסחר רשומים בישראל.

רשת MAX (לשעבר "מקס סטוק") היא רשת מקומית של חנויות קמעונאות מוזלות, הפועלת בישראל מזה למעלה מעשור ומוכרת מגוון נרחב של מוצרים וביניהם כלי בית, ציוד משרד, אביזרי אופנה, צעצועים ועוד. רשת MAX אף היא בעלת סימני מסחר רשומים בישראל וביניהם הסימן:



בסוף שנת 2017 הגישה MAX בקשה חדשה לרישום סימן מסחר נוסף מעוצב על שמה המזכיר בעיצובו שקית קניות והנחזה כר:



MINISO הגישה לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות לבקשתה של MAX בטענה כי סימן זה עלול ליצור בלבול והטעיה עם סימני המסחר הרשומים של MINISO, אשר, לטענתה, מעוצבים באופן דומה, המזכיר שקית קניות.

להלן יוצגו הסימן הרשום של MINISO לצד הבקשה לרישום הסימן החדש של MAX:

בקשה לרישום סימן מסחר 301269 אשר הוגשה ע"י MAX	סימן מסחר רשום של 285099 של MINISO
	

נוסף על הגשת ההתנגדות לרשם סימני המסחר נגד רישומה של הבקשה אשר הוגשה על ידי MAX, הגישה MINISO לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לצו מניעה זמני נגד MAX ובעלי השליטה בה [2] בטענה שהלוגו בו משתמשת MAX ושאותו היא מבקשת לרשום כסימן מסחר הועתק בצורה בוטה, וכי הוא עלול להטעות את ציבור הצרכנים ומהווה בין היתר גניבת עין והפרת סימן מסחר רשום של MINISO.

חברת MINISO טענה בבקשה לצו מניעה זמני כי היא אחת מרשתות הקמעונאות המוזלות המצליחות, הצומחות והמוכרות בעולם וכי מוצריה נמכרים באלפי סניפים ברחבי העולם והיא עושה שימוש נרחב בלוגו שלה על גבי מוצריה ועל גבי השילוט בסניפיה. לטענתה, רשת MINISO אמנם אינה פעילה נכון לעתה בישראל, אולם סניפים ראשונים צפויים להיפתח בישראל עד לסוף שנת 2018. בנוסף, MINISO טענה כי MAX התמודדה בשעתה, לצד גורמים נוספים, על רכישת זיכיון להפעלת סניפי MINISO בישראל ולאחר שנכשל המו"מ החליטה לעשות שימוש בסימן הזהה כמעט לחלוטין לסימניה הרשומים של MINISO.

בתשובה לכך, MAX טענה כי רשת MINISO היא רשת אלמונית לחלוטין בישראל - אינה מוכרת ואינה מזוהה על ידי ציבור הצרכנים וכי כל מטרתה של רשת MINISO בניהול ההליכים המשפטיים היא להקל את חדירתה לשוק הישראלי על דרך של יצירת עניין תקשורתי.

כבוד השופט נועה גרוסמן מבית המשפט המחוזי בתל-אביב קבעה כי סימן המסחר שרשת MAX בקשה לרשום אצל רשם סימני המסחר דומה משמעותית לסימן המסחר של MINISO וכי דמיון זה עלול לגרום לבלבול אצל קהל הצרכנים. השופטת הנכבדה קבעה כי אין מחלוקת כי כרגע MINISO אינה מקיימת פעילות עסקית בארץ ו-MINISO - אף לא צרפה לבקשתה לצו מניעה זמני ראיות המוכיחות כי בקרוב עתידים להיפתח סניפים של הרשת בישראל. יחד עם זאת, נפסק כי הבקשה לצו מניעה זמני הינה צופה פני עתיד ועל כן הגם של-MINISO אין כיום פעילות בישראל והמוניטין שלה בישראל מוטל בסימן שאלה, הרי שמהראיות שהיא צרפה עולה כי מדובר ברשת ותיקה ומוכרת בעולם כולו, וכי סימן המסחר שלה הרשום בישראל, הוא אותו סימן המאפיין את חנויותיה ברחבי העולם. בית המשפט פסק לאור זאת כי כאשר תיפתחנה חנויותיה של MINISO בישראל, MINISO תהא זכאית לעשות שימוש בסימן המסחר שלה, המזוהה עמה ברחבי העולם, והורתה על מתן צו זמני נגד MAX שימנע ממנה לעשות שימוש בסימן שלה הדומה לסימן המסחר הרשום של MINISO.

השופטת קבעה כי: "בעולמנו הגלובלי מיתוג בינלאומי הוא רב חשיבות לא פחות ואולי אף יותר מהמיתוג המקומי" וכי וקיימת ידיעה שיפוטית לפיה "אזרחי ישראל אכן מרבים לצאת לעולם הגדול והם מכירים ומוקירים מותגים בינלאומיים". לפיכך, גם אם רשת MINISO אינה מוכרת כיום לאזרחי ישראל, הרי שכאשר הרשת תקנה אחיזה בישראל, המותג שלה יהיה בעל משמעות עבור הצרכן הישראלי והמוניטין שצברה MINISO יהיה בר תוקף גם בארץ, וכדבריה: "המוניטין שצברה מיניסו עד היום בארצות נכר, אומנם אינו מוכר היום באופן אבסולוטי במדינת ישראל, אך בראיה עתידית עם כניסת רשת מיניסו לארץ, עשוי להיות בר תוקף גם בישראל".

בית המשפט הסתמך בקביעה זו בין היתר גם על העובדה כי בעלי רשת MAX התמודדו על קבלת זיכיון לרשת חנויות MINISO בישראל, ומעשה זה היווה הוכחה לכך שהמותג MINISO מוכר ורצוי אף בעיניהם של בעלי רשת MAX.

בית המשפט קבע כי הגם שכיום כפות המאזניים מעוינות, הרי שבראיה צופה פני עתיד ולאור מעמדה של רשת MINISO בעולם, לא מן הנמנע כי כפות המאזניים ייטו בעתיד לטובת MINISO ולכן יש להקדים ולהעניק לה את ההגנה המבוקשת.

לאור האמור לעיל נפסק כי הלוגו הנוכחי בו עושה MAX אינו יכול להישאר על כנו והבקשה לצו מניעה זמני התקבלה ורשת MAX הצטווה להפסיק את השימוש בלוגו תוך שהיא רשאית לעצבו מחדש באופן שלא ייצור חשש לבלבול והטעיה עם הלוגו של MINISO.

פסק דין זה מעניין, כיון שהוא מרחיב את ההגנה הקניינית הניתנת לבעלי מותגים בינלאומיים שלהם סימני מסחר רשומים בישראל, אפילו האחרונים אינם עושים בו שימוש בישראל ואף אינם מוכרים בישראל, ומכיר בזכותם לעשות שימוש בעתיד בסימני המסחר שלהם בישראל, וזאת מבלי שמתגים מקומיים ינצלו את העובדה שלא נעשה שימוש כיום במותגים הבינלאומיים וינסו לנכס לעצמם מותגים דומים להם.

תומר רוזנפלד

עורך דין



תומר רוזנפלד הינו עורך דין
בגילת, ברקת ושות'

רקפת פלד

עורכת דין, שותפה



רקפת פלד הינה שותפה
בגילת, ברקת ושות'

[1] מקור - אתר החברה בכתובת: <http://www.miniso.com/getinfo.php?cid=186&top=1>

[2] ת"א 58062-04-18 Guangdong Saiman Investment Co. Ltd ואח' נ' מקס הנהלה ישראל בע"מ ואח' (2018).

These newsletters are provided for general information only. It is not intended as legal advice or opinion and cannot be relied upon as such.