

מדוע נמנע בית המשפט מלאסור על שופרסל למכור מוצרים הנושאים סימן מסחר זהה לסימן של המותג RONIT YAM?

אוגוסט 7, 2018



ביולי 2018 דחתה כב' השופטת גרוסמן, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, בקשה לצו מניעה זמני אשר הוגשה על ידי חברת אמן סנפיר בע"מ (המותג RONIT YAM) וזאת למרות שנקבע על ידה כי "סימן הסנפיר" של התובעת הוא בעל מוניטין רב וכי המשיבה העתיקה אותו. מסקנתו של בית המשפט הושתתה על הקביעה שלא קיים חשש להטעיה, הואיל והמוצר המקורי הוא יקר ואיכותי ולעומתו המוצר המועתק זול יותר ואיכותי פחות. למרות שקביעותיה של השופטת הוגבלו לשלב הסעד הזמני בלבד, ההחלטה מעלה את השאלה האם מותגי איכות עתירי מוניטין אינם מוגנים מפני העתקות זולות בעלות איכות ירודה?

במסגרת הבקשה לצו מניעה זמני התבקש בית המשפט למנוע מרשת שופרסל לשווק מוצרי טקסטיל הנושאים על גבם את סימן הסנפיר, שעה שסימן זה מזהה את התובעת מזה שנים ארוכות. סימן הסנפיר נראה כך:



התובעת שווקה את מוצריה כשעליהם מוטבע סימן הסנפיר כשלעצמו או כשהוא משולב בתוך עיגול לצדו מופיע הכיתוב ocean spirit. לעומתה שופרסל החל לשווק מצעים כריות ושמיכות הנושאים על גבם את אותו סימן של סנפיר המשולב אף הוא בתוך עיגול ולצדו הכיתוב ocean story. התובעת הגישה בקשה לרישום סימן הסנפיר כסימן מסחר אולם במועד פנייתה לבית המשפט טרם נרשם הסימן.

שופרסל טען כי מדובר בסימן גנרי, כי המוניטין של התובעת הוא בתחום התכשיטים ולא אביזרי הטקסטיל וכי עיצוב התובעת כלל לא היה ידוע לשופרסל. הטענה באשר להעדר הידיעה אודות הסימן של התובעת נסתרה כאשר הסתבר כי מוצרי התובעת מוכרים היטב לעדי שופרסל ואף נרכשים באופן אישי על ידי חלק מהם. טענת הגנריות נדחתה על ידי בית המשפט בשלב זה ונקבע כי היא טעונה בירור עובדתי מעמיק במסגרת בחינת התיק העיקרי. יחד עם זאת נקבע על ידו כי סימן הסנפיר של התובעת, במיוחד בקולקציית כלי המיטה, מעוצב באופן ייחודי.

בית המשפט פנה לפיכך לבחון האם לתובעת מוניטין בסימן הסנפיר והאם השימוש בו על ידי שופרסל עלול לגרום להטעיה של קהל הלקוחות. בית המשפט הכיר במוניטין של התובעת בסימן הסנפיר ומצא כי מוצריה של התובעת פונים לפלח אוכלוסייה אמיד, המוצרים נמכרים בחנויות בוטיק ברמת השרון ומחיריהם גבוהים, בין היתר לאור טיב המוצרים ואיכותם. בנוסף, נקבע כי קיים דמיון מובהק בין עיצוב סימן הסנפיר, לרבות העיגול שהוא מוצג בתוכו, לבין עיצוב מוצרי המשיבה ואף נקבע כי עיצוב מוצרי המשיבה נעשה על רקע היכרותה של המשיבה את הסימן של המבקשת וכי "הצרכן הסביר המתבונן בשני ההדפסים עשו לסבור כי זהו אותו מוצר". למרות זאת נקבע על ידי בית המשפט כי אין חשש להטעיית הלקוחות הואיל ומדובר במוצרים מאיכות שונה (איכות שונה של טקסטורת הבד) וכן נוכח השוני הרב בין המחירים (מחירים גבוהים של התובעת לעומת מחירים נמוכים בהם מכר שופרסל). כן נקבע כי חוג הלקוחות שונה הוא - לקוחות התובעת הינם מחתך סוציו אקונומי גבוה ולעומתם לקוחות שופרסל הינם לקוחות עממיים.

על רקע שוני זה קבע בית המשפט כי נכון לשלב הסעד הזמני אין חשש להטעיה ולפיכך לא ניתנו סעדים זמניים. קביעתו של בית המשפט נעשתה על רקע הודעתה של שופרסל כי היא מסיימת את מכירת הקולקציה בסוף יולי 2018.

בית המשפט לא דן במסגרת החלטתו בטענה לדילול מוניטין או הפרת זכות היוצרים בציור הסנפיר או בטענה לעשיית עושר ולא במשפט, והותיר את הדין בעילה שבזכויות יוצרים לדין בתיק העיקרי.

החלטה זו של בית המשפט מעלה את השאלה האם מותגי איכות עתירי מוניטין לא יוכלו עוד למנוע העתקות באיכות ירודה הנמכרות במחירים נמוכים על ידי חקיינים? החלטה זו אף מדגישה את החשיבות שברישום סימן מסחר הולם כדי להגן על מותגים, בשלבים הראשונים של פיתוח המותג ולפני שצצים לו חקיינים החומדים את המוניטין שצבר.

רקפת פלד

עורכת דין, שותפה



רקפת פלד הינה שותפה בגילת, ברקת ושות'

אורית גונן

עורכת דין, שותפה



אורית גונן הינה שותפה בגילת, ברקת ושות'

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