



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

לפני כבוד השופטת תמר אברהמי

מבקשת

סנטוויש בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד סער גרשוני
[גרשוני ושות' – עורכי דין]

נגד

משיבה

CHANEL (חברה מאוגדת לפי דיני צרפת)

ע"י ב"כ עו"ד ד"ר שלמה כהן, עו"ד שי ישראל ועו"ד יניב באום
[ד"ר שלמה כהן ושות', עורכי דין]

פסק דין

1 לפני מחלוקת בדיני סימני מסחר בין יצרן בשמים לבין עסק הרוכש בשמים מקוריים ומעביר אותם
2 לבקבוקונים קטנים אותם הוא מוכר לצרכנים.
3
4

כללי

5
6 1. סנטוויש בע"מ (להלן: "התובעת"), חברה ישראלית, מצהירה כי הגיעה למסקנה שמכירת
7 בושם ממותג באריזות קטנות, יאפשר ויקל על אנשים להתנסות בבשמים רבים יותר, לגוון
8 ולהתאים את השימוש בבשמים בהתאם לאירועים, ימים, לבוש וסגנון חיים, להנגיש את
9 הבשמים המוכרים לאוכלוסיות אשר אינן חפצות או אינן יכולות לרכוש בשמים באריזה
10 הגדולה והיקרה, וכן לאפשר לאנשים לנסות בושם ולראות האם ברצונם לרכוש אותו לאחר
11 מכן באריזה הגדולה.
12

13 2. התובעת רוכשת בשמים שונים, מייבאת אותם לישראל ביבוא מקביל, פותחת אותם,
14 מעבירה את התכולה לבקבוקונים קטנים של 8 מ"ל כל אחד ומוכרת אותם. על גבי כל
15 בקבוקון מציינת התובעת בין השאר את שם יצרן הבושם ושם הבושם.
16

17 התובעת נוהגת באופן זה גם לגבי בשמים של המשיבה (להלן: "הנתבעת" או "שאנל"),
18 שהיא – לית מאן דפליג – יצרנית נודעת בתחום האופנה והקוסמטיקה. במקרה כזה,
19 התובעת מציינת על גבי כל בקבוקון את שמה של שאנל ואת שם הבושם הרלוונטי:
20 "Chanel N° 5" או "Coco Mademoiselle".



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

- 1
2
3. שאנל היא בעלת הזכויות בסימני מסחר שונים ובכלל זאת בסימני המסחר הבאים
3 הרשומים בישראל: 15345 (CHANEL), 113982 (N° 5) ו-264148 (COCO)
4 (MADEMOISELLE) (להלן: "סימני המסחר" או "הסימנים").
5
6 שאנל טוענת כי בהתנהלותה, מפרה התובעת את סימני המסחר ומסכנת באופן ממשי את
7 המוניטין הרב של שאנל ומוצריה ואף את הצרכנים.
8
9
4. שאנל שלחה לתובעת מכתב התראה ובעקבות כך פנתה התובעת עצמה לבית המשפט
10 בתובענה זו, במטרה לבחון את מצב הדין. מטעם זה, התובעת היא למעשה מי שהטענות
11 בהליך מועלות כלפיו.
12
13
5. התובעת טוענת כי פעילותה הינה "השלב הבא" בנושא של יבוא מקביל והיא עותרת לסעד
14 שיצהיר על יסוד דוקטרינת המיצוי, כי ככלל, פעולת "אריזה מחדש" של מוצר מקורי ע"י
15 יבואן מקביל אינה הפרת סימן מסחר. כן עותרת התובעת לסעדים הצהרתיים קונקרטיים
16 בעניין הדרך בה היא עצמה פועלת בעניין מוצרי הנתבעת ועושה שימוש בשמה ובשם
17 של בשמיה.
18
19
6. שאנל סבורה כי אין קשר בין פעילותה של התובעת לבין יבוא מקביל ומיצוי זכויות. עמדתה
20 היא כי התובעת אינה משווקת מוצרים מקוריים שלה שיובאו ביבוא מקביל ואינה רק 'אורזת
21 מחדש' את הבשמים אלא עושה פעולה שיש בה משום התערבות מהותית במצב המוצרים,
22 חושפת צרכנים לסיכונים מהותיים וגורמת נזק רב למותג ולמוניטין.
23
24
7. ביתר פירוט טוענת שאנל, כי בושם מעצם טיבו הוא מוצר מורכב ועדין שנועד לשימוש על
25 גוף האדם; כי פעולת התובעת היא מהלך של "ביקבוק מחדש" שאין לגביו נתונים (למשל,
26 בעניין פרק הזמן שהבושם נחשף לאוויר, הצידוד בתהליך, כח האדם שעוסק בכך, התנאים
27 הסביבתיים בהם מתבצעת ההעברה, כלי האחסון ועוד); כי אין בידי שאנל לפקח ולבקר
28 את התהליך והיא אף לא אמורה לעשות כן; כי התובעת חושפת את הבשמים לסיכונים
29 העלולים להשפיע על טיבם, איכותם והרכבם; כי סימן המסחר אינו יכול במקרה כזה להוות
30 ערובה למקור ולאיכות המוצר כפי שנועד לשמש; וכי שיווק של מוצרי התובעת תחת סימני
31 המסחר של שאנל גורם לנזקים רבים ומסכן באופן חמור את מוניטין המותג אשר הושקעו
32 בו משאבים עצומים. שאנל טוענת כי התהליך אותו מבצעת התובעת בענין הבושם, "פורם



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

- 1 את הקשר הגורדי בין המוצר לסימן המסחר" וכי "משעה ש[התובעת] שלחה ידה בבשמים,
2 הם אינם עוד בשמי 'שאנל'" (סע' 5.ב לתשובה להמרצת הפתיחה, להלן: "התשובה").
3
4 8. עוד מוסיפה שאנל כי החשש לפגימה בבושם אינו תאורטי וכי בבדיקות מעבדה שנערכו
5 על ידה ומטעמה התברר שהבשמים נפגמו באופן חמור בתהליך (לתשובה צורפה חוות
6 דעת). לפי הטענה, הבדיקות העלו כי במוצרים של התובעת התגלו כמויות גדולות של
7 חומר (DEHP) המסוכן לבריאות, אסור לשימוש במוצרי קוסמטיקה ואינו נמצא בבשמים
8 המקוריים. בכך חושפת התובעת את שאנל לתביעות פוטנציאליות של צרכנים העלולים
9 חלילה להפגע מהמוצרים.
10
11 יחד עם זאת ובמקביל טוענת שאנל כי עמדתה אינה נסמכת על הממצאים המעבדתיים,
12 כי די בכך שהבשמים עלולים להינזק בביקבוק מחדש ושהיא אינה יכולה לערוב לטיבם
13 ולאיתותם בשל התערבות צדדים שלישיים בלתי מורשים כדי לנתק את הקשר בין סימן
14 המסחר לבין המוצר וכי אין להתיר שימוש בסימני מסחר של שאנל בבשמים שלה שהיו
15 נתונים להתערבות מסוג זה.
16
17 9. טיעון נוסף המועלה ע"י שאנל הוא כי עיצוב האריזות של מוצריה ושל בקבוקי הבושם
18 מהווה חלק בלתי נפרד מתדמית המותג וכי מכירת בשמים הנושאים סימני המסחר שלה
19 באריזות "אפרוריות, זולות וחסרות יחוד" של התובעת ובבקבוקים גנריים ללא בידול בינם
20 לבין מותגים אחרים, פוגע ממשית במוניטין המותג ובערכו.
21
22 10. התובעת מצדה טוענת כי פעולותיה אינן פוגעות בהרכב או בטיב הבשמים. התובעת צרפה
23 אף היא חוות דעת. התובעת מוסיפה כי יש חברות בשמים שנוהגות לאפשר ללקוחותיהן
24 למלא בעצמם את בקבוקי הבושם מתוצרתן. עוד מציינת התובעת כי חברה דומה
25 (scentbird) פעילה בארצות הברית באין מפריע.
26
27 התובעת טוענת כי היא אורזת כל בקבוקון באריזה ממותגת שלה עצמה ועליו "דיסקליימר
28 ברור, באותיות מובלטות, המבהיר כי הבושם נארז מחדש ע"י ה[תובעת] שלא קשורה
29 בשום דרך ליצרן, במקרה זה ל[שאנל]".
30
31 11. אין באמור כדי למצות את טענות הצדדים אלא כדי להביא רקע כללי בלבד.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

1
2 שני הצדדים מייחסים לסוגיה חשיבות החורגת מתחומי תיק זה.
3

4 התובעת טוענת כי עניינה של התובענה "בנסיון... חברת תמרוקים בינלאומית מובילה
5 וידועה בעולם למנוע מה[תובעת] [את] האפשרות לרכוש את מוצריה ומוצריהם המקוריים
6 של חברות אחרות, לשלם עבורם מחיר מלא, לייבאם יבוא מקביל לישראל ולארז אותם
7 מחדש באריזות קטנות יותר... ובכך, בין היתר, לאפשר הנגשת הבשמים לאוכלוסיות רבות
8 אשר בימים כתיקונים אינם מעוניינים ו/או יכולים לרכוש את הבשמים באריזתם המקורית,
9 הגדולה והיקרה" (סע' 1 לתובענה).

10
11 לטענת התובעת, פעולותיה "נכנסות לקטגוריה הקרויה אריזה מחדש – REPACKAGE"
12 אשר טרם נדונה בארץ והיא קוראת לבית המשפט לקבל את עמדתה ובכך לשיטתה לפעול
13 להמשך פיתוח דיני היבוא המקביל. התובעת מפנה בעניין זה לע"א 7629/12 סוויסה נ'
14 TOMMY HILFIGER LICENSING LLC (16.11.2014) (עניין הילפיגר).
15

16 שאנל מצדה טוענת כי אם תתקבל עמדת התובעת, יביא הדבר ל"תוצאה אבסורדית:
17 גורמים שונים בלתי מורשים, ואולי גם בלתי כשירים לחלוטין, יוכלו לבקבוק מחדש בשמים
18 (ומוצרים אחרים בכלל), לשווק אותם תחת סימני המסחר של בעלי הסימן ולסכן את
19 המוניטין שלהם". שאנל מוסיפה כי "כשם שלא יעלה על הדעת להתיר לצדדים שלישיים
20 שאינם היצרן המקורי לשווק אריזות "מוקטנות" של דגני בוקר של תלמה לאחר שהוצאו
21 מהשקית בה היו מצויים ומאריזתם, או להתיר ביקבוק מחדש של יוגורט של תנובה, כך
22 אסור לאפשר ביקבוק מחדש של בשמים של שאנל" (סע' 50 לתשובה). "אין דין כזה בשום
23 מקום בעולם. מדיניות משפטית שכזו בלתי מתקבלת על הדעת וסותרת לחלוטין מושכלות
24 יסוד בדיני סימני מסחר ובדיני קניין בכלל" (סע' 7 לתשובה).
25

26 13. למעשה, על רבות מהעובדות אין מחלוקת בין הצדדים. נטושה ביניהם מחלוקת שעיקרה
27 משפט. לטענת הצדדים, הסוגיה טרם נדונה בערכאות בישראל וכל אחד מהם מפנה
28 לפסיקה זרה התומכת בעמדתו (לשיטתו).
29

30 לאחר דין ודברים הגיעו הצדדים להסדר דיוני לפיו התובעת לא תגיש בקשה - אותה חפצה
31 להגיש - להגשת ראיות נוספות וההכרעה בהליך תינתן על יסוד החומרים הנמצאים בתיק
32 וסיכומים בכתב שיוגשו, ללא חקירות נגדיות. ביום 10.1.2019 ניתן להסדר הדיוני תוקף
33 של החלטה. סיכומים הוגשו.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

דין

נקודות מוצא

14. הדיון התמקד בדיני סימני מסחר. כל צד העלה טיעונים מ"כיוונים" שונים אך המיקום ה'גאומטרי' של הדיון היה בדינים אלה.

15. שאנל היא בעלת הזכויות בסימני המסחר. אין טענה לגבי תוקף הרישום.

רישום אדם כבעל סימן מסחר מקנה לו זכות לשימוש ייחודי בסימן על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם (סע' 46(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972; להלן: "**פקודת סימני המסחר**" או "**הפקודה**").

16. שאנל טוענת כי סימני המסחר הם אף "סימני מסחר מוכרים היטב" במשמעות מונח זה בדין (סע' 1 לפקודה). ככל הנראה אף בסוגיה זו קיימת הסכמה. זו תהא נקודת מוצא לדיון.

17. נקודת מוצא נוספת לדיון היא כי לצורך פעולתה רוכשת התובעת בשמים מקוריים של שאנל כדין.

18. כנזכר לעיל, התובעת פותחת את הבשמים ומעבירה את תכולתם לבקבוקי זכוכית קטנים בעלי קיבולת של 8 מ"ל.

התובעת סבורה כי מדובר בפעולה של "אריזה מחדש" גרידא ללא פגיעה באיכותם או בטיבם של הבשמים; שאנל מכנה זאת "ביקבוק מחדש" וטוענת כי מדובר בהתערבות בלתי מפוקחת במהותם של הבשמים, כדי הפיכתם למוצר חדש (סע' 30-31 לתשובה, סע' 8 לסיכומים). גם בטיעוני התובעת ניתן למצוא שימוש במונח "ביקבוק מחדש" (סע' 11 לסיכומים); משכך ולנוכח העובדה כי הבשמים מועברים מהבקבוקים המקוריים לבקבוקים אחרים, זהו המונח בו יעשה שימוש להלן.

19. במסגרת פעולות שיווק של התובעת נעשה שימוש בסימני המסחר. שמה של שאנל ושם הבושם הרלוונטי מצוינים על גבי הבקבוקונים, מופיעים באתר האינטרנט של התובעת, מצוינים על גבי גליות הסבר המצורפות לבקבוקונים הנשלחים ללקוחות, וכיוצא באלה שימושים.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

עמדת התובעת היא כי השימוש הנעשה בסימנים הוא "לצורך הבהרה באשר ליצרן הבושם וסוגו ולא כסימן מסחר ועל כן אינו מהווה הפרת סימן מסחר" (סע' ג' עמ' 1 לתובענה). שאנל דוחה עמדה זו.

20. השאלה העומדת על הפרק היא האם שימוש מהסוג אותו עושה התובעת בסימני המסחר מתיישב עם הדין.

דוקטרינת המיצוי

21. אחד מטענותיה הראשונות של התובעת שם דגש על "דוקטרינת המיצוי" הבינלאומית. התובעת טוענת כי משמעות הדוקטרינה היא שברגע שבעל סימן מסחר מכר את המוצר וקיבל את תמורתו, הוא "איבד" את זכותו לשלוט במוצר שנמכר. לשיטתה, לאור דוקטרינה זו, התנהלותה אינה מהווה כלל הפרה של סימן מסחר. התובעת סבורה כי עסקינן בתובענה 'עקרונית' שעניינה בשאלה עד כמה ממשיכה שליטתו של יצרן במוצר שמכר לצד שלישי במחיר מלא (סע' 1 לסיכומים).

שאנל טוענת כי הפסיקה שעסקה בדוקטרינת המיצוי (ובייבוא מקביל, שאין סוגיות זהות), התייחסה רק למקרה בו מוצר נמכר מכירה חוזרת "במצבו המקורי".

התובעת משיבה כי אין הכרח במכירה במצב המקורי וכי לנוכח דוקטרינת המיצוי, מי שרכש מוצר (כמו בושם), רשאי גם לפרק ולמכור אותו בחלקים שאם לא כן תרוקן הדוקטרינה מתוכנה.

22. להבנתי, טיעוני הצדדים מתייחסים להיבטים שונים ומשכך, אף אם נאמץ כלשונה את עמדת התובעת, אין בדוקטרינת המיצוי מענה מספק למבוקשה בתובענה וחרף הנטען, לא בכך מוקד הדיון.

23. דוקטרינת המיצוי נזכרת בפסיקת בית המשפט העליון בעניין **הילפיגר**, שעסק בייבוא מקביל:



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

- 1 "הכוונה היא לכך שבעל סימן המסחר הרשום זכאי ליהנות מזכויותיו ביחס
2 למכירה הראשונה של המוצר שבו יש לו זכות. מכירה זו 'ממצה' את זכויותיו.
3 לאחר מכן, מכירה חוזרת של אותו מוצר אינה מהווה הפרה של זכויותיו, והוא
4 אינו זכאי לכל תמורה נוספת בגינה" (עניין הילפיגר, סע' 19).
5
6 בית המשפט העליון הבהיר כי "מכירת סחורה 'אמיתית' של בעל סימן מסחר אינה מהווה
7 הפרה של סימן המסחר, אף אם הסחורה לא נרכשה במישרין מבעל סימן המסחר" (שם,
8 סע' 28). כך לגבי ביצוע ייבוא מקביל וכך לגבי מכירת סחורה "אמיתית" שנרכשה מהיבואן
9 המורשה.
10
11 24. לאחר שהתובעת רוכשת או מייבאת סחורה "אמיתית", היא רשאית אפוא למכור אותה
12 מחדש ואין בכך כדי להוות הפרה של זכות סימני מסחר.
13
14 אולם, הקושי אליו התייחסה הנתבעת אינו המכירה המחודשת של הסחורה ואף לא
15 העברת הנזל לבקבוקונים קטנים ומכירתם של אלה, אלא הטבעת סימני מסחר של שאנל
16 על הבקבוקונים ושימוש בסימנים לשם שיווק הבקבוקונים כאריזה קטנה של אותו מוצר
17 עצמו ("התובעת") מתערבת באופן בוטה במוצרים ובתכולתם, אך ממשיכה לשווק את
18 המוצרים שיצרה תחת הסימן המקורי", סע' 23 לסיכומי הנתבעת).
19
20 לב העניין אינו בפעולת הביקבוק מחדש והמכירה אלא בפעולות שיווק של הבקבוקונים
21 הקטנים שמולאו ע"י התובעת, תוך שימוש בסימני מסחר של הנתבעת, שאנל.
22
23 25. בהקשר יבוא מקביל הובהר כי יש הבדל בין עצם המכירה של "סחורה אמיתית" לבין מקרה
24 בו "אדם שאינו מורשה בידי בעל סימן המסחר עושה שימוש בסימן המסחר המוגן לצורך
25 שיווק, קרי כאשר השימוש בסימן המסחר אינו מתמצה במכירת 'סחורה אמיתית' גרידא..."
26 (עניין הילפיגר, סע' 29). כך, כאשר אין חולק שמדובר במוצר מקורי ללא שינוי. הדברים
27 יפים במקרה שלפנינו מבחינת קל וחומר.
28
29 26. דוקטרינת המיצוי אינה נותנת אפוא מענה לשאלה שהוצבה.
30
31



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

הפרה

27. הפרת סימן מסחר היא צדה האחר של זכות הבעלים לשימוש ייחודי.

"הפרה" מוגדרת בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר כך:

"הפרה" - שימוש בידים מי שאינו זכאי לכך -

(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין

שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;

(2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין

שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו

הגדר;

(3) בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום,

או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לענין טובין

שלגביהם מוכר הסימן או לענין טובין מאותו הגדר;

(4) בסימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, או

בסימן הדומה לו, לענין טובין שאינם מאותו הגדר,

ובלבד שיש בשימוש זה כדי להצביע על קשר בין הטובין

האמורים לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום,

עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור;

28. התובעת עושה שימוש בסימני מסחר רשומים לענין טובין שלגביהם נרשם סימן המסחר

או מאותו הגדר ולשם פרסומם של טובין אלה. השימוש הינו בסימן זהה. השימוש נכנס

להגדרתה של הפרה¹.

29. שאנל מדגישה כי סימני המסחר שלה הם סימנים מוכרים היטב.

בשנת 1999, בעקבות אימוץ הסכמי "טריפס" הבינלאומיים, שולבו בפקודה תיקונים

הנוגעים לסימני מסחר מוכרים היטב (ר' איריס סורוקר "עיונים בעיצובו של סימן המסחר

המודרני" **ספר שלמה לוין** 527 (אשר גרוניס, אליעזר ריבלין ומיכאל קרייני עורכים,

2013), עמ' 557-560).

¹ כנזכר, לפי עניין הילפיגר, כך הדבר גם במקרה של יבוא מקביל, כאשר מדובר בשימוש לצרכי שיווק להבדיל מעצם פעולת המכירה (ר' לעיל).



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

במסגרת התיקון שולבו הוראות סעיף 46א לפקודה הקובעות כי במקרה של סימן מסחר מוכר היטב, יהא בעליו זכאי לשימוש ייחודי בסימן לעניין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב או לעניין טובין מאותו הגדר, אף אם אינו סימן רשום; ועת מדובר בסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, יזכה הסימן את בעליו בשימוש ייחודי בו גם לעניין טובין שאינם מאותו הגדר, בתנאים מסוימים. במקביל ובהתאם שולבו סעיפים (3) ו-(4) להגדרת "הפרה" כפי שצוטטה לעיל.

30. לנוכח העובדה שסימני המסחר בהם עוסק פסק דין זה הם סימנים רשומים ולפי שהפעילות הנטענת כמפרה היא באותו "הגדר" בו רשומים הסימנים, ההרחבות שבהוראות (3) ו-(4) להגדרה אינן דרושות.

הגנת שימוש אמת (סעיף 47 לפקודת סימני המסחר)

31. לטענת התובעת, השימוש שהיא עושה בשמה של הנתבעת ובשמה של הבשמים הוא "שימוש אמת" בסימן מסחר לפי סעיף 47 לפקודה (סע' 20 לסיכומים).

32. סעיף 47 לפקודה קובע:

"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש בשימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו."

במקרה הקונקרטי אין מדובר בשימוש בשמו של אדם, שם העסק או שם גאוגרפי. הרלוונטיות היא לסיפא: האם מדובר ב"הגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין" של התובעת.

33. כנזכר, בין הצדדים התגלעה מחלוקת בשאלה האם פעולות התובעת פוגעות בבשמים אם לאו. לשיטת התובעת, כל שהיא עושה הוא רכישה, יבוא, ביקבוק מחדש ומכירה של בשמים מקוריים ויש להתייחס למוצרים שהיא מוכרת כמוצרים "מקוריים". לדידה של שאנל, פעולת ה"ביקבוק מחדש" עלולה לפגום ואף פוגמת בפועל בבשמים.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

34. שני הצדדים הניחו בתיק חוות דעת מומחים בכימיה לתמיכת טיעוניהם בדבר שמירה על מצב הבשמים או פגיעה בהם. המומחים התייחסו לבשמים באופן כללי וכן בדקו דוגמאות. חוות הדעת מטעם שאנל גם התייחסה (בביקורתיות) לחוות הדעת מטעם התובעת. התובעת שקלה לעתור להגשת חוות דעת משלימה; לנוכח ההסדר הדיוני, לא עשתה כן.
35. כפי שיבואר, אני סבורה כי לצורך הדיון יש לצאת מהנחה שפעולת ביקבוק מחדש לכל הפחות עלולה לפגום בבשמים. כך, אף אם במקרה הקונקרטי היה מוכח או הוכח, שלא חל שינוי בבושם.
- עם זאת וכרקע, ראוי לציין כי האפשרות לפגימה באיכות/טיב מוצר כמו בושם במקרה של העברה ממכל למיכל, יכולה להתקבל על הדעת.
36. בחוות דעת המומחה מטעם שאנל (ד"ר מיכאל צביאלי) נכתב - "בושם מורכב משני חלקים עיקריים - תמצית המכילה חומרי ריח, שלכל אחד מהם ריח אופייני, וממס שהוא בעיקרו אלכוהול. כמו כן, בושם עשוי להכיל חומרי צבע ומסנני קרינה"; חומרי הריח המרכיבים את התמצית מצויים בריכוזים שונים וכל אחד תורם את ריחו לקבלת הריח האופייני של הבושם; ריכוז החומר בתמצית אינו מעיד בהכרח על עוצמת הריח שלו, כך שחומר ריח מסוים בריכוז נמוך יכול להיות בעל עוצמת ריח חזקה יותר מאשר חומר ריח אחר הקיים בבושם בריכוז גבוה ולהיפך; רק שילוב נכון בין כל מרכיבי התמצית יוצר את הריח האופייני ואת ההרמוניות של הבושם.
- לפי חוות הדעת, בשמים מורכבים מעשרות ולעיתים אף ממאות מרכיבים שונים, "מרביתם 'מסתתרים' תחת השם 'Fragrance' ברשימת המרכיבים של הבושם". רבים ממרכיבי הבושם יכולים להשתתף בתגובות כימיות שונות בינם לבין עצמם או עם חומרים אחרים בסביבה, להתנדף או לעבור שינויים (כמו במבנה המרחבי של מולקולות) ולכן הרכב בושם עשוי לעבור שינוי כתוצאה מטיפול בו או הוצאתו מכלי האחסון בתנאים לא מבוקרים.
- עוד נכתב:
- "העברת הבושם מהבקבוק המקורי לבקבוק אחר חושפת את הבושם להשפעה של הסביבה החיצונית. כך למשל, אם החדר בו מתבצעת ההעברה אינו נקי או שיש בו אבק או ריחות שונים, עלול להתרחש זיהום-צולב של



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

1 הבושם המקורי... בנוסף, במהלך ההעברה עלולים לחדור אל הבושם
2 חומרים שונים. בין היתר, בעת הסרה של המתז מהבקבוק המקורי עלולים
3 לחדור לבושם שברי זכוכית או פלסטיק. כמו כן, בעת שאיבת הבושם ומילוי
4 הבקבוקים אליהם הוא מועבר, הבושם בא במגע עם ציוד השאיבה והמילוי
5 העלולים לזהם את הבושם, בין השאר כתוצאה מאי ניקיון הציוד או משימוש
6 בציוד העשוי מחומרים העלולים להתפרק או להיות מומסים אל תוך הבושם.
7 לבסוף, בזמן ההעברה יכולים לחדור אל הבושם חומרי ריח זרים, למשל,
8 כתוצאה מאי הקפדה על החלפת הציוד (הצינוריות, המשאבה) המשמשים
9 למילוי הבקבוקונים... כמו כן, חשיפת הבושם לאוויר ולתנאי סביבה לא
10 מבוקרים (למשל אור או חום) עלולה לגרום לנידוף של הבושם, לתגובות לא
11 רצויות של מרכיביו, להאיץ תגובות טבעיות המתרחשות בבושם או לגרום
12 לפירוק של מרכיבי הבושם. לכן, ביקבוק מחדש של הבושם בבקבוקונים
13 אחרים עלולה בהחלט להשפיע על הרכב הבושם ואיכותו."
14

15 אמירות אלה מתייחסות כולן אל בשמים באופן כללי ולאפשרות העקרונית כי פעולת
16 ביקבוק מחדש תשפיע על הרכב הבושם ואיכותו.
17

18 37. הדברים שנכתבו בחוות הדעת מטעם התובעת (ד"ר נינו רבקה אליהו) שהוגשה עוד קודם
19 לכן, אינם עומדים בסתירה לאמירות הנ"ל. בחוות דעת זו נכתב כי המרכיבים העיקריים
20 בבשמים הם אלוהול, מים וחומרי ריח המכונים לפי רוב תמצית ריח או שמן בושם. נכתב
21 כי בבשמים לפי רוב נעשה שימוש באתיל אלוהול שהוא חומר אשר מתערבב טוב עם
22 מים ובעל לחץ אדים (מסוים בטמפרטורה מסוימת), וכי שילוב לחץ האדים עם היכולת
23 להתערבב עם מים ועם תמצית הריח מאפשרים את פעולת הבושם. מוסיפה המומחית
24 וכותבת כי האלוהול מהווה את המרכיב העיקרי בבושם וכי הוא גם "חומר מחטא טוב
25 ולכן מונע הופעה של מרבית החיידקים, וירוסים ופטריית בבושם". אפילו בתיאור כללי זה
26 וקודם להתייחסות קונקרטית לדרך הפעולה של התובעת, מדובר רק על המתרחש על פי
27 רוב, על מניעת "מרבית" החיידקים, וכו'.
28

29 המומחית מטעם התובעת מציינת כי לצורך מתן חוות הדעת היא בחנה את דרך הפעולה
30 של התובעת ובכלל זאת את משך הזמן שבין רגע פתיחת בקבוק הבושם ועד לסיום פעולת
31 הביקבוק מחדש. כמו כן נטלה המומחית דגימות מהבשמים ושלחה אותן למעבדה.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

- 1 לשיטתה, תוצאות הבדיקות המשוות בין בשמי שאנל טרם פתיחת הבקבוק ולאחר סיום
2 פעולת התובעת, מעלות כי אין הבדל בין מרכיבי הבשמים וריכוזם, והיא מציינת כי תוצאה
3 זו הייתה צפויה, שכן משך הזמן בו נעשית פעולת הביקבוק היא קצרה "עד כי הבושם
4 כמעט ולא נחשף לאוויר" והתובעת לא מוסיפה לו חומר כלשהוא. עוד מציינת המומחית כי
5 בדקה את הבקבוקונים בהם עושה התובעת שימוש ומצאה כי הם "עומדים בתקנים ובין
6 היתר, חסינים מפני קרינת UV", כך שהבשמים נשמרים בבקבוקים איכותיים אשר דומים
7 בתכונותיהם למקובל בשוק זה ואינם צפויים לאבד מתכונותיהם בתקופת השימוש.
8
9 דברים אלה אינם משנים את הסבירות לכך שפעולת ביקבוק מחדש של בשמים יכולה
10 להביא לפגיעה או שינוי בטיבם. כך למשל, המומחית מציינת כי העדר הבדלים היה צפוי,
11 בשל פרק הזמן הקצר של החשיפה ובשל העדר הוספת חומרים. צא ולמד כי במקרה בו
12 יש שינוי בפרק הזמן של החשיפה או הוספה – ולו בלתי מכוונת – של חומרים, צפויים
13 הבדלים בין הבשמים.
14
15 38. די באמור על מנת להוביל למסקנה שצוינה לעיל, קרי - האפשרות שמוצר כמו בושם יושפע
16 בטיבו מפעולה של ביקבוק מחדש היא מתקבלת על הדעת, גם אם אין זה מחוייב כי כך
17 יקרה² ואף אם הביטויים בהם נקטה הנתבעת בהקשר זה היו דרמטיים במידה אשר אולי
18 עולה על הנדרש³.
19
20 יוער כי האפשרות לפגימה בטיבו של בושם בעת פעולה של ביקבוק מחדש צוינה כבר
21 בפסק דינו של בית המשפט העליון של ארצות הברית משנת 1924 בעניין
22 *Prestonettes, Inc. v. Coty*⁴ (עניין Coty), אליו התייחסו הצדדים ויוזכר בהמשך.
23
24 39. אין צורך להדרש לשאלה (השנויה במחלוקת) האם הראיות מלמדות שפעולות התובעת
25 עצמה הביאו או לא הביאו עד כה, לפגיעה בבשמים של הנתבעת.
26
27

² התובעת מפנה לכך שיצרן הבושם Thierry Mugler מאפשר מילוי מחדש של הבקבוקים ונציגיו כתבו במענה לפניית התובעת, כי פעולת מילוי מחדש, לרבות חשיפה לאוויר לצורך כך, אינה צפויה להביא לשינוי בבושם (נספח 8 לתובענה).

³ "שולחת יד" בבשמים, "פולשת" למערכת סגורה, "מתערבת באופן בוטה" במוצרים ובתכולתם, וכיוצ"ב.

⁴ 264 U.S. 359 (1924); נספח 1 לסיכומי התובעת.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

- 1 גם אם אצא מתוך הנחה כי בדיקות של דגימות יצאו "תקינות" (תהא משמעות הדבר אשר
2 תהא), לא ניתן ליתן "תו איכות" כללי בדרך זו על ידי פסק דין של בית משפט שנסמך על
3 דגימות מסוימות ופעילות במועד מסוים. "הכשר" כללי כזה אינו מעשי ואף אינו רצוי
4 לצדדים. על מנת שההכרעה במחלוקת תוכל לשמש, כפי שביקשו הצדדים, מצע להכוונת
5 התנהגות עתידית, עליה להתייחס ככל הניתן לאפשרות מחמירה יותר. הכרעה שתחייב
6 בדיקה פרטנית יכולה להגביר את הצורך בפנייה תכופה לערכאות, להקטין וודאות ואינה
7 רצויה ברמת המדיניות המשפטית. כל זאת, אף מבלי להדרש לשאלות של עמידה בתקנים
8 ושאר סוגיות שאינן נוגעות לזכויות קניין רוחני ואשר הגורמים הרלוונטיים אליהן לא היו
9 חלק מההליך.
- 10
- 11 40. לצורך הדיון יש להניח כי יש אפשרות לא זניחה, אף אם זו לא התממשה עד כה, שפעולה
12 של ביקבוק מחודש יכולה להביא לשינוי במוצר מסוג בושם לנוכח טיבו ומהותו של מוצר
13 זה.
- 14
- 15 41. כאשר נעשה שימוש בסימן מסחר לגבי שיווק מוצר העושה שימוש בסחורה המקורית אך
16 יכול שאינו זהה לה, יש לבחון את התקיימות מבחני הגנת שימוש אמת כפי שנקבעו
17 בפסיקה. נזכיר, גם אם היה נקבע שהמוצרים לאחר ביקבוק מחדש הם משום "סחורה
18 אמיתית", התובעת חפצה לעשות שימוש בסימני המסחר לצרכי שיווק ונקבע כי במקרה
19 כזה כפוף השימוש למבחנים שנקבעו לגבי הגנת שימוש אמת (עניין **הילפיגר**, סע' 29)
20 הגם שיתכן כי יש שינוי ביישומם.
- 21
- 22 42. הגנת שימוש אמת אשר בסעיף 47 לפקודה, מבטאת עקרון לפיו "אין בעל סימן מסחר יכול
23 למנוע מאדם אחר לעשות שימוש בסימן המסחר המוגן בקשר לסחורה ה'אמיתית' של בעל
24 הסימן, שכן אין בשימוש זה משום הטעיה בדבר מקור הסחורה" (ע"א 3559/02 **מועדון**
25 **מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט**, פ"ד נט(1) 873
26 (26.9.2004), סע' 14).
- 27
- 28 וקבע בית המשפט העליון:
- 29
- 30 "ההגנה שסעיף 47 מעניק לשימוש אמת בשם מסחר צריכה להיבחן על רקע
31 העיקרון שלפיו האיסור על שימוש בסימן המסחר הרשום נועד למנוע הטעיה
32 ולהבטיח מסחר הוגן.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

1

2 ... נעניק להוראת סעיף 47 פרשנות המבטאת את תכליתה של פקודת סימני
3 המסחר הנטועה במרקם הדינים שעניינם הגנה על מסחר הוגן, תחרות
4 הוגנת והיעדר הטעיה עקרון ההגינות הוא חלק מדרישת שימוש האמת
5 בסעיף 47 לפקודה. תכליתו של הסעיף, בהקשר שלפנינו, הינה לאזן בין
6 זכותו של בעל סימן מסחר לעשות שימוש בלעדי בשמו לבין אינטרס הציבור
7 ביצירת תחרות הוגנת שבמסגרתה יתאפשר לכל אדם להגדיר נכונה את
8 הטובין או השירות שהוא מספק, מחד, ויתאפשר לכל צרכן לזהות נכונה את
9 מקור הסחורה או השירות שהוא רוכש, מאידך.

10

...

11 בשיטתנו ניתן להחיל את המאפיינים של מבחני העזר שהותוו בפרשת *New*
12 *Kids* ... על עניין תחולת ההגנה הקבועה בסעיף 47 לפקודה תוך התאמתם
13 לנסיבותיה של ההגנה הקונקרטית הניתנת לשם המסחר ולהפרה הנטענת.
14 על-פי מבחני העזר הללו, יהא עלינו לבחון אם השימוש בשם המסחר הכרחי
15 ואינו חורג מהנדרש באופן סביר והוגן לשם תיאור השירות או הטובין
16 המוצעים לצרכנים ולשם זיהוים ... כמו כן עלינו לבחון אם הצרכן עלול לטעות
17 ולחשוב כי השירות או הטובין ניתנים בחסותו של בעל השם המסחרי."

18

19 עניין טוטו זהב, שם.

20

21 43. המבחנים הם אפוא: "מבחן הזיהוי" (המוצר אינו ניתן לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימן
22 המסחר), "מבחן חיוניות השימוש" (השימוש בסימן המסחר הינו במידה שאינה עולה על
23 הנדרש לשם זיהוי כאמור); ו"מבחן החסות" (השימוש בסימן המסחר אינו מצביע על חסות
24 שבעל הסימן נותן למשתמש בו) (עניין הילפיגר, סע' 25 ו-29).

25

26 יישום המבחנים נעשה בהקשר הנסיבות הקונקרטיות (ר' יישום בעניין טוטו זהב בסע' 14
27 סיפא; ויישום בעניין הילפיגר בסע' 29-30; ר' למשל גם ת"א (מחוזי ת"א) 18306-07-10
28 העמותה למען חיות משק (חי משק) נ' מן הטבע בארתיים בע"מ (6.5.2013); בש"א
29 (מחוזי ת"א) 18216/04 מעבדות ים המלח בע"מ נ' פליקס (4.1.2005)).

30



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

44. במקרה דנן מצביע החומר שלפני על כך שהתובעת ממלאת את הבקבוקונים בבשמים "מקוריים" (של הנתבעת). גם אם חל שינוי כזה או אחר בטיבו של המוצר בשל פעולת הביקבוק מחדש, המוצר המקורי הוא מרכיב עיקרי, שלא לומר – יחיד, בבקבוקון (הרלוונטי) של התובעת, שהוא המוצר אותו היא מוכרת. בנסיבות אלה, השימוש בשם הנתבעת ובשם הבושם בו מולא הבקבוקון, מקיים את מבחן הזיהוי, קרי – צורך בשימוש בסימן המסחר לשם זיהוי. יובהר כי התובעת מצהירה כי אינה עושה שימוש בסימני מסחר אחרים של שאנל, כמו סימן המסחר המעוצב 44171 (®), אלא רק בשמה של הנתבעת ובשם הבושם בו נעשה שימוש.

9

בהקשר זה ניתן לתת את הדעת גם לחובות המוטלות על עוסק כלפי צרכן, כמו זו המופיעה בסעי' 17(א)(4) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, שם נקבע כי "על העוסק לסמן על גבי טובין המיועדים לצרכן או במצורף להם פרטים בדבר...כמות המצרך ופירוט חומרי היסוד שמהם הוא מורכב". במקביל מובהר כי הדיון בפסק דין זה אינו נעשה בהקשר חובות גילוי לצרכן או הנחיות רגולטוריות כלשהן ואינו קובע לגביהן מסמרות.

15

45. העיון במבחנים הבאים, מבחן חיוניות השימוש ומבחן החסות, יבוצע תוך כדי ועל דרך בחינת השימוש שנעשה בפועל בסימני המסחר.

18

19 הבקבוקון

46. הבקבוקון אותו מוכרת התובעת מורכב מחלק פנימי המכונה כנראה "מחסנית" בושם (נספח J לתשובה) וממכל 'חיצוני' רב פעמי שצבעו כסוף או ורוד, אליו נכנסת המחסנית (נספח 3 להמרצת הפתיחה, נספח I ונספח L לתשובה).

23

47. המיכל החיצוני נושא את שמה של התובעת (SCENT WISH) וכן לוגו שלה. אין שימוש בסימני המסחר של הנתבעת.

26

"מחסנית הבושם" היא שקופה ברובה (זכוכית) ובקצה יש מתז. על גבי החלק השקוף מצוינים סימני מסחר של הנתבעת (ר' סעי' 16 להמרצת הפתיחה; סעי' 20 ונספח L לתשובה). למשל: מצינת המילה CHANEL, מתחתיה כתוב: Chanel N° 5 EDP, ומתחת לאלה כתוב באותיות קטנות יותר: "MADE IN FRANCE". ככל שניתן היה לראות מהתמונות, שמה של התובעת אינו מופיע על גבי המחסנית.

31



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

1
2 48. בפתח פסק הדין בואר כי אחת הכוונות המוצהרות של התובעת היא לאפשר לצרכנים
3 להתנסות במספר רב של בשמים מבלי שיהא עליהם לרכוש בקבוק "רגיל" במחיר מלא.
4 כלשון גלוית הסבר המצורפת למוצר: "ScentWish מאפשרת לך להתנסות במגוון רב של
5 בשמי מעצבים וניחוחות מובילים לפני התחייבותך לבקבוק בושם גדול ויקר" (נספח M
6 לתשובה). הצרכן יכול להחליף מעת לעת את המחסנית שבמיכל החיצוני (המכונה
7 בהסבר: "בקבוק").

8
9 לנוכח מטרה זו ניתן להבין כי מתקיים מבחן החיוניות לגבי עצם ציון פרטי הבושם הרלוונטי
10 והיצרן על גבי מחסנית הבושם. שאלה נפרדת היא היקף ואופן הציון. כל שמצוין על
11 הזכוכית במחסנית הבושם הוא פרטי הנתבעת. אין ציון של פרטי התובעת. אני סבורה
12 שהמתכונת הנוכחית יכולה להותיר במתבונן רושם כאילו מחסנית הבושם היא מוצר שיצא
13 תחת ידי הנתבעת עצמה או בחסותה. אין בכך חיוניות לצורך הזיהוי. אין די בקיומו של
14 "disclaimer" על גבי קופסת קרטון בה ארוז הבקבוק (ר' להלן) כדי לשלול רושם אפשרי
15 זה.

16
17 49. יש לציין על המחסנית את שמה של התובעת עצמה כסימון ראשוני ומרכזי. בנוסף ניתן
18 לציין כי המחסנית כוללת ביקבוק עצמאי מחדש של בושם מסוים המיוצר ע"י יצרן מסוים.
19 האמור אינו הנחייה מדויקת או מלאה. מכל מקום, המתכונת הנוכחית של חזות המחסנית
20 מבחינת כיתוב אינה מתיישבת עם הגנת סעיף 47.

21
22 האריזה
23 50. בתמונות ניתן לראות מעין נרתיק מחומר רך אליו יכול להיכנס המיכל בו המחסנית (נספח
24 I ונספח J לתשובה). על גבי נרתיק זה מופיע שמה של התובעת בלבד ואין סימני מסחר
25 של הנתבעת.

26
27 המארז החיצוני של המוצר הוא קופסה מוארכת, כנראה מקרטון. הקופסה נושאת בבירור
28 שם ולוגו של התובעת. לא אותרו סימני מסחר של הנתבעת (או יצרן בשמים אחר) על גבי
29 הקופסה.

30
31 51. האריזה על כל היבטיה, אינה נושאת אפוא סימני מסחר של הנתבעת.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

1
2 בצדה של הקופסה מצויינת הצהרה, המכונה על ידי הצדדים "disclaimer", לגבי ביצוע
3 אריזה מחודשת והעדר קשר בין התובעת לבין יצרן הבושם. לכך נשוב בהמשך.

מסמכים מצורפים ("גלויות הסבר")

4
5
6 52. אל מוצר התובעת מצורפות גלויות הסבר (נספח M לתשובה).

7
8 53. בגלויה אחת לא מצויינים סימני מסחר של הנתבעת או יצרן בשמים אחר. גלויה זו מכילה
9 בעיקר את פרטי התובעת והסברים לגבי פתיחת הבקבוק והכנסת המחסנית. לא הועלו
10 טענות בעניין זה.

11
12 54. הגלויה האחרת מתייחסת לתוכנה של המחסנית. בחלק העליון מופיעים בברור שם
13 הנתבעת, שם הבושם וצילום של בקבוק הבושם המקורי של הנתבעת.

14
15 מעט נמוך יותר מופיע "תיאור הבושם". גם בו נעשה שימוש בפרטי הבושם והנתבעת. כך
16 למשל מתחיל תיאור הבושם באחת הגלויות: "Chanel N° 5 מבית CHANEL הוא הבושם
17 של "עכשיו ולתמיד", בושם הנשיות האולטימטיבית. Chanel N° 5 המפורסם הוא סמל
18 הטעם הטוב, והוא כיום אחד הבשמים הנמכרים ביותר בעולם. זהו בושם מורכב מאד,
19 שלא ניתן לבודד אף אחד ממרכיביו מחוץ לרכובת. התווים העליונים מורכבים מ...".
20 תיאורו של הבושם האחר של הנתבעת מתחיל כך: "Coco Mademoiselle מבית Chanel
21 הינו בושם לנשים המבוסס על פרחים, הדורים ותווים עציים. התווים העליונים הם תפוז,
22 מנדרינה...".

23
24 בחלק השלישי והתחתון מופיעים "תווים" – על דרך של תמונות/ציורים (כמו למשל –
25 תמונת/ציור לימון) וכן "מאפיינים" – על דרך של מלים עם איור מתאים. למשל: "עצי" (עם
26 איור של חלק מגזע עץ), "חורף" (איור של ענן ומטר), "דייט לילי" (איור של נעל עם עקב
27 גבוה), "יום-יום" (איור של אופניים), וכדומה. בחלק זה אין שמות בשמים או יצרנים.

28
29 55. סימני המסחר של שאנל מופיעים, אם כך, בשני חלקים של הגלויה - החלק העליון ותיאור
30 הבושם. הטרונייה של שאנל מתייחסת להופעת הסימנים בראשה של הגלויה (סע' 20
31 לתשובה). ואכן, האופן בו משולבים הסימנים בתיאור הבושם נראה חלק מובנה בתיאור



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

1 ודרוש לזיהוי. מנגד, האופן בו מוכתר המסמך בסימני המסחר של שאנל, ללא ציון שמה
2 ופרטיה של התובעת והעובדה שהיא ביצעה באופן עצמאי ביקבוק מחדש, יכול להוביל
3 לרושם כי מדובר במוצר של הנתבעת או מוצר שיצא בחסותה. אין די בקיומו של ה-
4 "disclaimer" על גבי קופסת הקרטון החיצונית כדי לשנות את המצב. גם אין די בכך
5 שפרטי התובעת מצוינים על גבי הגלויה השנייה (אפילו אם נניח כי מדובר בצדו האחר של
6 אותו מסמך עצמו). השימוש בסימני המסחר של הנתבעת צריך להיות 'אגבי', כמרכיב של
7 מוצר התובעת ולצורך זיהוי המוצר הקונקרטי. המתכונת הנוכחית אינה עומדת במבחן
8 החסות. האמור לעיל לגבי כיתוב אפשרי על גבי המחסנית, יפה גם לכאן בשינויים
9 המחוייבים.

10

11

חשבונית

12 56. חשבוניות של התובעת נושאות את שמה ופרטיה של התובעת. בנוסף, בגופה של
13 החשבונית מצוינים שם הנתבעת ושמו של הבושם הרלוונטי, בהתאם ל"מחסנית"
14 שנשלחה ללקוח. בדוגמא שצורפה (נספח N לתשובה), בתיאור בגופה של החשבונית יש
15 שלוש שורות (אשר בסיום כל אחת מהן יש מחיר ליחידה, כמות היחידות והסה"כ):
16 "מחסנית בושם 8 מ"ל כסופה - Coco Mademoiselle by Chanel"
17 "מחסנית בושם 8 מ"ל כסופה - Chanel N° 5 by Chanel"
18 "משלוח – שליח"

19

20 57. גם כאן, ניתן מחד גיסא להבין את חיוניות הצורך בשימוש בשמות לצורך זיהוי ומאידך
21 גיסא להבין את החשש של הנתבעת כי יוצר רושם של מוצר שלה-עצמה או של חסות
22 שלה למוצר. יש לבאר בכל אזכור כי מדובר בביקבוק עצמאי מחדש. כמו כן, על המסמך
23 להופיע במקום בולט ומודגש disclaimer בעניין העדר הקשר בין התובעת לנתבעת. לכך
24 נפנה עתה.

25

26

ה-disclaimer; אתר האינטרנט

27 58. על גבי קופסת המוצר מצוינת ההצהרה הבאה (סע' 20 ונספח 3 לתובענה, נספח R
28 לתשובה):

29

30 "הצהרה: סנטוויש רק אורזת מחדש בשמים מקוריים.

31 סנטוויש אינה קשורה בשום דרך ליצרן של בושם זה."

32



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

59. התובעת סבורה כי מדובר בהצהרה ברורה ש"אינה משתמעת לשתי פנים" ותורמת למניעת הטעייה של הצרכנים (בנוסף לרכיבים אחרים שיש בהם כדי למנוע הטעייה). שאנל מצדה טוענת, בין השאר, כי צרכנים יבחינו ב-disclaimer, אם בכלל, רק לאחר שביצעו את הרכישה וקיבלו את המוצר; כי הוא מופיע בכתב זעיר באחת מפאות האריזה וקשה להבחין בו; וכי הוא מנוסח בצורה מטעה וחלקית אשר מאפשרת לצרכנים להמשיך ולקשר בין המוצר החדש לבינה (סע' 28 לסיכומים).
60. ניסוח ההצהרה אינו מיטבי. ראשית, המונח "אריזה מחדש" יכול להעלות על הדעת שינוי באריזה חיצונית בלבד להבדיל ממכיל פנימי. במובן זה, מונח כמו "ביקבוק מחדש" (או ביטוי מקביל), משקף באופן נכון יותר את המצב. כמו כן, בשילוב המילה "רק" יכול להיות משום הפחתת ערך ההצהרה ויש להשמיטה. בנוסף, יש לחדד (באופן הופכי) כי ליצרן הבושם אין כל קשר לתובעת וכי פעולותיה נעשות על דעתה בלבד.
61. מיקום ההצהרה בפאה של הקופסה הוא סביר. בפרט כך כאשר הקופסה והאריזה אינן נושאות כלל סימני מסחר של הנתבעת.
62. במקביל יש לכלול את ההבהרות לא רק על גבי הקופסה אלא גם, באופן ברור ובאותיות הולמות, על גבי החשבונית, המסמכים הנלווים ובאתר האינטרנט.
63. כל שנאמר לעיל לגבי רכיביו השונים של המוצר צריך לבוא לידי ביטוי גם בדרך בה משתקפים הדברים באתר האינטרנט. בכלל זאת, ציון ה-disclaimer המעודכן בברור ובמקום מרכזי ושינוי המינון לגבי הופעת סימני המסחר של הנתבעת כמתואר לעיל. שינוי המינון, הסדר והגודל צריכים להיות מיושמים גם לגבי תמונות.
- טענה נפרדת של הנתבעת היא כי ה-disclaimer אינו יכול "לרפא את התחלואים", שכן לטעמה יש הפרה של סימני המסחר גם אם אין הטעייה לגבי מקור המוצר. טענה זו של הנתבעת מתייחסת לתכליות שבבסיס דיני סימני המסחר ולשאלות של הגנה על מותג ודילול מוניטין.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

שאלת ההטעייה; תדמית מותג; דוקטרינת הדילול

64. בטענה כי סימן מסחר מופר עת נעשה בו שימוש ללא היתר "בין אם יש הטעיה לגבי מקור המוצר ובין אם לאו" (סע' 7 לסיכומי הנתבעת), מפנה שאנל לפסיקה העוסקת בהגדרת הפרה. אכן, במקרה של שימוש בסימן זהה, להבדיל מסימן דומה, יכולה להיות הפרה של סימן מסחר גם ללא צורך בהוכחת הטעייה.

ברם, בכך אין כדי להביא לכדי המסקנה המבוקשת על ידי הנתבעת. ממילא רק לאחר שבוססה הפרה פונים לעסוק בשאלת ההגנה - הגנת שימוש אמת. הנתבעת אינה מפנה למקור המבסס טענה כי במקרה בו אין הטעייה לגבי מקור המוצר, לא תחול הגנת שימוש אמת חרף קיום יסודות סעיף 47 לפקודה והכללים שהותוו לגביו בפסיקה. דומה כי הדבר גם אינו עולה בקנה אחד עם ההגיון. אם לגבי שימוש שיש בו הטעייה לגבי מקור המוצר יכולה להתקיים הגנה של שימוש אמת אם מלאו התנאים לכך (ויוער כי אחד התנאים הוא מבחן החסות, כך שרכיבים של הטעייה אמורים להיות מוסדרים "דרכו"), קל וחומר כך אם מלכתחילה אין הטעייה לגבי מקור המוצר.

65. הנתבעת טוענת כי אחת ממטרות סימני המסחר היא לערוב לאיכותו וטיבו של המוצר וכי יש קושי גם בהקשר זה.

נהוג לומר שזכות השימוש הייחודי בסימן מסחר נועדה לשרת מטרה כפולה: הגנה על אינטרס הסוחר (בעל הסימן) והגנה על אינטרס הצרכן. מבחינת הסוחר – ניתנת הגנה למוניטין שלו ומוקטן החשש שצרכן יטעה בין תוצרתו לבין תוצרת של סוחר אחר. אשר לצרכן – ניתנת הגנה מפני הטעייה לגבי מקור הטובין אותם הוא רוכש או צורך (ר' אסמכתאות הנזכרות בעש"א (מחוזי ת"א) 42532-02-18 **Maharishi Vedic University Limited** נ' **רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר** (22.5.2019) (עניין **מהרישי**), סע' 22). בספרות נכתב כי לעתים מצוין שסימן מסחר מהווה אינדיקציה לתכונות זהות ולאיכות אחידה של מוצרים (קטיה זכרוב "היקף ההגנה על תדמית של סימן מסחר (בעקבות ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד)" **משפטים** לה 435 (תשס"ה) (להלן: "**זכרוב**"), עמ' 439). זכרוב מציינת כי "בין אם רואים בסימן המסחר אינדיקציה של מקור הסחורה או סמל לאיכות אחידה, אין ספק שסימן מסחר הוא סמל הנושא אינפורמציה מסוימת, ותפקידם של דיני סימני המסחר הוא להגן על הערך האינפורמטיבי הזה" (שם).



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

- 1 בטיעון אותו העלתה הנתבעת, הערובה לטיב ואיכות המוצר קשורה להבנתי למקורו. צרכן
2 הסבור כי מקורו של מוצר מסויים הוא ביצרן פלוני, מצפה לקבל בעקבות כך גם איכות וטיב
3 מסויים. עניין זה נבחן לעיל.
4
5 66. עוד טוענת הנתבעת כי עיצוב האריזות שלה ושל בקבוקיה היוקרתיים מהווה חלק מתדמית
6 המותג וכי "שיווק ומכירת בשמים הנושאים את סימני המסחר של שאנל באריזות חסרות
7 ייחוד ובבקבוקונים גנריים", ללא בידול בינם לבין מותגים אחרים, פוגע באופן ממשי
8 בתדמית, מוניטין וערכי המותג (סע' 17 לסיכומים). זכרוב מציינת כי הגנה על תדמית
9 כשלעצמה, משרתת בעיקר את אינטרס בעל סימן המסחר ולא את אינטרס הצרכן, ואינה
10 מתבקשת ממטרות דיני סימני מסחר (זכרוב, עמ' 445). מכל מקום, גם טיעון זה משלב
11 את העובדה שפעולת השיווק כוללות את סימני המסחר של הנתבעת, עובדה שנדונה
12 במסגרת ההתייחסות לעיל למבחני שימוש אמת.
13
14 67. טענה לגבי פגיעה בתדמית גם נוגעת לשאלת הגנת סימן מסחר מפני דילול מוניטין
15 ושחיקתו. הדוקטרינה של "דילול מוניטין" נדונה לאחרונה בבית המשפט העליון בע"א
16 3425/17 Societe des Produits Nestle נ' אספרסו קלאב בע"מ (7.8.2019). בית
17 המשפט ציין (סע' 10) כי הנטייה בפסיקה ובספרות כיום היא לראות בתיקון הפקודה משנת
18 1999 לגבי סימן מסחר מוכר היטב ורשום, כהכרה בחקיקה בדוקטרינת הדילול, כי אין
19 לבחון את הדוקטרינה באופן נפרד אלא על פי דרישות הפקודה וכי אין מדובר בשני
20 הסדרים משפטיים נפרדים שעשויים להוביל לתוצאות שונות.
21
22 לצרכי ההליך הנוכחי די לומר כי טיעון דילול מוניטין לא עלה מפורשות וכי במתכונת בה
23 התנהל ההליך, אין תשתית ראייתית או משפטית לבחינת קיומה של עילה של הנתבעת
24 כלפי התובעת למעט לפי פקודת סימני המסחר (עילה שנדונה לעיל).
25
26

סיכום

- 27 68. מן המקובץ עולה כי התובעת רשאית למכור מחדש מוצרים אותם רכשה כדין. היא אף
28 רשאית לבצע מכירה שאיננה של המוצר בכללותו אלא של חלק הימנו. התובעת רשאית
29 לעשות שימוש בסימני מסחר של הנתבעת לצורך ציון העובדה שמוצר הנתבעת שימש
30 כמרכיב עיקרי, אם לא יחיד, של תוכן הבקבוקון ולשם זיהוי. במקביל, השימוש צריך לשקף
31 באופן ברור יותר את מצב הדברים כהווייתו ואת העדר הקשר של הנתבעת לתובעת
32 ולפועלה.
33



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

פסיקה זרה אליה הפנו הצדדים

69. שני הצדדים ציינו כי אין פסיקה ישראלית הנוגעת לסוגיה שבמוקד הדיון והפנו לפסיקה זרה.

התמונה המשפטית בעניין משפט משווה לא נפרסה באופן מלא. בכלל האמור, פסיקה הובאה ללא חקיקה קונקרטית אליה היא מתייחסת ועליה היא נסמכת. יש גם לזכור את הזהירות בה על בית המשפט לנקוט בעת שימוש במשפט משווה (רע"א 5267/09 H.Lundbeck A S נ' אוניפארם בע"מ (15.3.2010), סע' 72). הפסיקה הזרה לא היוותה נדבך ממשי בהכרעה.

70. לנוכח הטיעון ולשם השלמת התמונה יוזכרו מספר הכרעות זרות מרכזיות אליהן הפנו הצדדים. ותחילה, פסק דינו של בית המשפט העליון בארצות הברית בעניין **Coty**.

71. עניין **Coty** עסק אף הוא במקרה בו בעל דין (שם – הנתבע) רכש בושם מקורי ומכר אותו בבקבוקים קטנים. הנתבע היה נכון לשים על הבקבוקים הצהרה לגבי העדר הקשר בין הנתבע ליצרן הבושם (הצרפתי) ולגבי הביקבוק מחדש בניו יורק. בית המשפט לערעורים הפך החלטה של ערכאה ראשונה וסבר כי לאור עדינותו של בושם, חשש ממהילה והאפשרות שאיכותו תפגע במהירות, ולפי שהיצרן אינו אמור לפקח על התהליך, אין לאפשר לנתבע לעשות שימוש בסימני המסחר אלא במקרה בו נעשה שימוש בבקבוק המקורי בו נמכר ע"י היצרן הצרפתי.

בית המשפט העליון בארצות הברית הפך את החלטת בית המשפט שלערעור והחזיר על כנה את הכרעת הערכאה הראשונה. בית המשפט קבע כי מכוח בעלותו רשאי הנתבע להרכיב ולשנות את המוצר שקנה והוא רשאי גם לחלקו ולמכור אותו בחלקים. צוין כי הגנת סימן מסחר אוסרת רק על שימוש בסימן באופן המטעה את הציבור ועלול לייחס לבעלי הסימן מוצר שאינו שלו (ובכך לפגוע בשמו הטוב). הנתבע רשאי לציין עובדות ורשאי לציין כי מוצר ממותג כלול במוצר שהוא מוכר עתה. העובדה שמוצר כמו בושם הוא עדין ועלול בקלות להתקלקל (או להיות מזויף), איננה משנה מצב דברים זה. עוד ציין בית המשפט כי אם פעולת הביקבוק מחדש גורמת לפגיעה באיכות הבושם ואם כתוב מי הוא הגורם המבצע את הביקבוק מחדש, הרי שהציבור עתיד לדעת על כך, עם או בלי "עזרת" היצרן המקורי.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

72. הצדדים לא הפנו לפסק דין מאוחר יותר של בית המשפט העליון בארצות הברית בעניין זה או לשינוי חקיקה רלוונטי ואין אלא להניח כי הפסיקה בעניין **Coty** עומדת בעינה.
- 3
- 4 הנתבעת מפנה לפסיקה של ערכאות דיוניות וסבורה כי יש לראות בחלק מהן הסתייגות ואף צמצום של הפסיקה בעניין **Coty**. מהפסיקה שהובאה נראה כי למעט חריג אחד במערכת המדינתית⁵, לאורך השנים - החל משנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת⁶ ועד לשנים האחרונות⁷ - ממשיכים בתי המשפט השונים, במקרים דומים יותר ודומים פחות, להתייחס להלכת **Coty** כהלכה רלוונטית גם אם לעתים הם מיישמים אותה באופן שונה או מצמצם שהם סבורים שהולם את הנסיבות (כגון – הצהרה "מחמירה" יותר בתווית המצורפת לאריזה החדשה⁸). כמקובל גם לגבי פסיקה ישראלית, הצדדים מנסים לאבחן את הפסיקה הדיונית האמריקאית ולמצוא בכל מקרה סימוכין לעמדתם⁹.
- 12
73. אשר למשפט האירופאי, מפנה הנתבעת אל החלטה משנת 1978 של ה- Court of Justice of the European Communities בעניין **Hoffman-La Roche** (אסמכתא 4 לסיכומיה). הנתבעת מצטטת מהכרעה זו פסיקה בעניין שימוש בסימן מסחר כערובה לצרכן שהמוצר אשר מסומן בסימן המסחר לא היה חשוף בשלבי השיווק למעורבות לא מוסמכת של צד שלישי שיכולה להשפיע על מצבו המקורי (סע' 9 לסיכומים). הנתבעת טוענת כי לאור פעולת הביקבוק מחדש, כבר אין מדובר למעשה במוצר שלה, זאת – בין אם חל בפועל שינוי לרעה במוצר ובין אם לאו. משכך, לשיטתה אין עוד לסמנם או לשווקם כבשמים שלה.
- 21

⁵ להבדיל מהפדרלית. מדובר בפסק דין משנת 1961 שניתן ב-Court of Appeal of New York בעניין **Lanvin Parfums, Inc. v. Le Dans, Ltd, et al.** (אסמכתא 15 לסיכומי הנתבעת). גם באותו מקרה דובר בנתבע אשר רוכש בושם מהיצרן, אורז אותו מחדש במיכלים קטנים ומוכר את האריזות הקטנות. בית המשפט הגיע לתוצאה אחרת מאשר עניין **Coty**, בצינו: "That case was not decided under our statute and has no bearing here".

⁶ כגון החלטת Court of Appeals, Third Circuit מיום 8.9.1939 בעניין **BOURJOIS, Inc. v. HERMIDA** (אסמכתא 14 לסיכומי הנתבעת).

⁷ כגון החלטת Court of Appeals, Ninth Circuit מיום 22.6.1998 בעניין **Ensco Corp. v. Price/Costco Inc.** (אסמכתא 5 לתובענה); החלטת Court of Appeals, Fifth Circuit משנת 2008 בעניין **FAROUK SYSTEMS Inc. v. TARGET** (אסמכתא 6 לתובענה).

⁸ ר' עניין **BOURJOIS**, הערת שוליים 6 לעיל.

⁹ בהקשר פסיקה אמריקאית יוער כי במקביל, הנתבעת טענה שאינה מכירה את פעילות החברה האמריקאית scentbird שהתובעת טענה כי פעילותה מקבילה, וכי "זה לא רלוונטי להתנהלות בישראל" (עמ' 2 ש' 27-26 לפרוטוקול).



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

1 עיון באסמכתא שצורפה מלמד בין השאר, כי נקודת מוצא לדיון היתה קביעת בית המשפט
2 הרלוונטי שדרך הפעולה של הנתבעת באותו מקרה (אשר רכשה תרופה כדין ומכרה אותה
3 לאחר אריזה מחדש) מהווה הפרה של זכויות התובעת לפי החוק הגרמני הנוגע לסימני
4 מסחר. החוק הגרמני לא הובא ולא ידוע היחס בינו לבין הדין הישראלי. לבית המשפט
5 האירופי הופנו, בהתאם לאמנת האיחוד האירופי ("האמנה"), שאלות לגבי השפעתן של
6 הוראות מסוימות באמנה על הפעלת זכויות של בעל סימני מסחר. הפיסקה המובאת
7 בסיכומי הנתבעת מתייחסת לניתוח של בית המשפט לגבי היחס בין זכות בעל סימני
8 המסחר לבין חלק מסוים באמנה. בהמשך דן בית המשפט בחלק אחר באמנה וקובע
9 מקרים בהם לא יוכל בעל סימן מסחר (גם לפי החוק הגרמני, כנראה, יהא חוק זה אשר
10 יהא), להגביל אפשרות של שימוש בסימן המסחר שלו בעת שיווק של מוצר שנארז מחדש.

11

12 74. הנתבעת הפנתה גם אל החלטה משנת 1997 בעניין **Parfums Christian Dior v.**
13 **Evora BV** (אסמכתא 9 לסיכומיה). הנתבעת ביצעה הפנייה זו כבסיס לטענה שאריזה
14 מחדש עלולה לפגוע במוניטין של בעל סימן גם אם לא חל שינוי לרעה במצב המוצר,
15 ולהוות טעם לאיסור שיווקו תחת הסימן המקורי. עיון באסמכתא מעלה כי באותו מקרה
16 דובר בעסק שמכר סחורה שיובאה ביבוא מקביל. לא בוצעה אריזה מחדש. המחלוקת
17 הייתה לגבי פרסומים שיווקיים של אותו עסק אשר לא תאמו, לדעת יצרן הבשמים
18 והתמרוקים, את התדמית היוקרתית של מוצריו. היצרן רצה למנוע פרסום של יבוא מקביל
19 אשר יש בו לדעתו כדי לפגוע בתדמית היוקרתית של המוצר.

20

21 גם במקרה זה מתייחסת ההחלטה לסעיפי דין אירופאי ולדינים מקומיים שלא הובאו ולא
22 נבחן היחס בינם לבין הדין הישראלי. לגופו של ענין קבע שם בית המשפט כי לפי הדין
23 האירופי הרלוונטי, כאשר שווקו כדין מוצרים הנושאים סימן מסחר, רשאי עסק למכור
24 מוצרים אלה מחדש וכן לעשות שימוש בסימן המסחר לצורך השיווק. צוין כי במקרה כזה
25 יש לבצע איזון בין אינטרס לגיטימי של בעל סימן מסחר שלא יעשה בסימן שימוש
26 בפרסומים שיכולים לפגוע במוניטין שלו, לבין אינטרס לגיטימי של העסק למכור את הטובין
27 ע"י שימוש בשיטות פרסום הנהוגות ב"סקטור" שלו. נפסק כי עצם העובדה שמוכר טובין
28 משתמש בשיטות פרסום המקובלות בסקטור שלו ואלה שונות מהנהוגות ע"י בעל סימן
29 המסחר ומפיציו המורשים, אין בה כשלעצמה כדי לאפשר לבעל סימן המסחר למנוע את
30 אותם פרסומים; על בעל הסימן להוכיח כי בנסיבות הקונקרטיות של המקרה, השימוש
31 בסימן המסחר בפרסום פוגע באופן רציני ("seriously damages") במוניטין הסימן. תהא



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

הרלוונטיות של עניין זה למקרה שלפנינו אשר תהא, דומה כי ניתן למצוא בו היבטים התומכים גם בעמדות התובעת.

75. הנתבעת הפנתה גם לעניין **L'Oreal v. eBay International** (החלטה מיום 12.7.2011; אסמכתא 11 לסיכומיה). בנוסף לקשיים דומים לאלה שצוינו לעיל, הרי שבמקרה של אסמכתא קונקרטיית זו, כלל לא הובאה ההחלטה עצמה אלא אך החלק האופרטיבי, דבר המקשה עוד יותר להדרש לתוכנה. יוער כי בחלק האופרטיבי שצורף, נזכרות דוגמיות של היצרן אשר נשלחות למשווקים מורשים לצרכי הדגמה ללקוחות במקומות מכירה או לצרכי הענקתן בחינם כדוגמאות ומצוין כי כל זמן שאין הוכחה אחרת, אין להתייחס למשלוח דוגמיות כאלה כאל מוצרים ששווקו כדין. עוד ניתן למצוא בחלק שצורף, כי בעל סימן מסחר יכול להתנגד למכירה מחודשת של טובין מהסוג שנדון בהליך העיקרי (התיאור אינו בנמצא) בטענה שהוסרה האריזה שלהם כך שחסרים נתונים על זהות היצרן וזהות המשווק. במשפט המשך אותו הדגישה הנתבעת מצוין, כי גם אם הסרת האריזה אינה מביאה למחסור במידע, בעל סימן מסחר יכול להתנגד למכירה מחודשת של בושם/מוצר קוסמטי ממותג שלו אשר אריזתו הוסרה אם הוא מוכיח שהסרת האריזה פוגעת בתדמית המוצר ובהתאם במוניטין הסימן.

76. לעניין הפניית הנתבעת להחלטה אנגלית ב-High Court Of Justice Chancery Division משנת 2011 בעניין **Schutz v. Delta Containers** (אסמכתא 19 לסיכומיה) יוער בנוסף, כי הפיסקה אליה הפנתה הנתבעת, שהיא פסקה בפרק העוסק בעוולת גניבת עין דווקא (ולא בפרק העוסק בסימני מסחר), מתייחסת לכך ש-disclaimers קונקרטיים בהם נעשה שימוש או הוצעו לשימוש, אינם מספקים כדי למנוע אפשרות הטעייה (ההקשר: סימון מתקנים שנועדו לאחסון והובלה של נוזלים). עיון בהנמקה לגבי ה-disclaimers, אליה מפנה בית המשפט ופורטה בפרק העוסק בסימני מסחר, מעלה כי הקושי אותו מצא בית המשפט ב-disclaimers התמקד למעשה בלשון בה נוסחו, בדרך בה הודפסו (לרבות גודל גופן) ובחשש כי לאור החומר בו נעשה שימוש (מדבקות נייר), ה-disclaimers יוסרו במקרה של שימוש חוזר לאחר שטיפות.

77. כפי שצוין, התמונה המשפטית בעניין משפט משווה לא נפרסה באופן מלא ולנוכח הזהירות בה יש לנקוט, לא מצאתי לתת לכך משקל של ממש בדיון.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 37077-01-17 סנטוויש בע"מ נ' CHANEL

30 אוקטובר 2019

הערה וסיום

78. לא מצאתי בטיעוניהם האחרים של הצדדים או בשיקולים אחרים, כדי לשנות את תוצאות הדיון לגופו של עניין (ע"א 578/17 יבלינוביץ' נ' פרטנר תקשורת בע"מ (18.11.2018); ע"א 2112/17 גרסט נ' נטוויז'ן בע"מ (2.9.2018); רע"א 1491/16 פלונית נ' פלוני (14.4.2016); רע"א 9294/09 חן נ' בנק הפועלים (25.3.2010); ע"א 4861/05 שיכון עובדים נ' מנהל מיסוי מקרקעין (11.8.2008); ע"א 84/80 קאסם נ' קאסם, פ"ד לז(3) 60 (15.6.1983)) ובכלל האמור טענות הנתבעת כי פעולת הביקבוק מחדש מסכנת את הצרכנים (לגבי היחס בין סימן מסחר לבין בריאות הציבור, השוו: עניין מהרישי, סע' 48); תועלת נטענת שיכולה לצמוח לנתבעת מפעילות התובעת לנוכח חשיפה לקהלים נוספים שימצאו את בשמיה לרוחם וירכשו לאחר מכן אריזה גדולה ומקורית (שהיא כנראה חסכונית יותר למי שכבר יודע כי הוא חפץ בבושם מסוים); הפניות מקוטעות או חסרות באסמכתאות נוספות (למשל: אסמכתא 8 לנתבעת (עמודים מתוך מאמר); נספח 7 לתובענה (פס"ד אוטרלי שנראה לכאורה כי נגדע באיבו); הטענה בעניין העדר אפשרות recall- (עמדת הנתבעת היא ממילא כי פעולת התובעת מביאה למוצר חדש); ועוד.

79. מסקנותיה של התובענה הן כמפורט לעיל. לכאורה, התובעת לא קיבלה את הסעדים באורח אותו ביקשה. בפועל, נתקבלו טיעונים מטעם הצדדים באופן מעורב. כן יצוין כי החל מראשית הדרך הביעה התובעת נכונות להגיע להסכמות בענין ניסוחים ושינויים שיהיו על דעתה של הנתבעת (עמ' 4 ש' 2-6 לפרוטוקול). התובעת הבהירה כי מוסכם עליה שיש להבהיר שליצרן אין עוד קשר למוצר לאחר הביקבוק מחדש וכי אחריות לכל פגם תחול עליה בלבד (סע' 6 לסיכומים). הנתבעת סרבה לכל אפשרות מעין זו וסברה כי יש לאסור על פעילות התובעת באופן כולל. כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, א' חשוון תש"פ, 30 אוקטובר 2019, בהעדר.

תמר אברהמי, שופטת