



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

30 נובמבר 2009

ת"א 2580-06 SAFETY נ' סייקלין בע"מ ואח'

לפני כב' השופטת, ד"ר מיכל אגמון-גונן

Safety-Kleen Systems, Inc

התובעת

ע"י ב"כ עוה"ד אלי בורוכוב ויהושע (שוקי) הגלר

נגד

1. סייקלין בע"מ

נתבעות

2. G.E.S. Global Enviromental Solutions Ltd

3. טמבור בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אריאל קומיסר

פסק דין

בתביעה שלפניי עותרת התובעת למתן צו מניעה האוסר על הנתבעות לעשות שימוש בסימני המסחר הרשומים על שמה, למתן צו מניעה האוסר על הנתבעת 1 לעשות שימוש בשם "סייקלין" ולפסיקת פיצויים לטובת התובעת. במסגרת התביעה הוגשה בקשה למתן צווי מניעה זמניים. נוכח אי התנגדות הנתבעות, ניתן כנגד הנתבעות צו מניעה קבוע מלעשות שימוש מכל סוג שהוא בסימני המסחר של התובעת (החלטת השופטת אחיטוב מיום 10.1.07).

במסגרת קדם המשפט שהתקיים בפניי ביום 22/10/08, הוחלט, בהסכמת הצדדים, כי יינתן פסק דין בעילה של הפרת סימן המסחר וגניבת עין בלבד, בהתבסס על החומר הקיים בתיק, ובעיקר על כתבי הטענות שהוגשו במסגרת הבקשה לצווים זמניים (להלן: **הבקשה**) ועל התצהירים שצורפו להם. שאלת הפיצוי הכספי וכן טענות אחרות שהועלו על ידי הצדדים יתבררו בנפרד, ובכפוף לפסק הדין בשאלת ההפרה של סימן המסחר כאמור.

1. כללי

התובעת, אחת החברות המובילות בעולם בתחום מערכות ומוצרי ניקוי ומיחזור לתעשייה (להלן: **התובעת או SK**), נוהגת להתקשר עם גורמים מקומיים ברחבי העולם ולהעניק להם רישיונות לייצוג, תוך שימוש בסימני המסחר הרשומים שבבעלותה. בבעלות התובעת שישה סימני מסחר רשומים בישראל, שלושה הינם על שם החברה "Safety-Kleen", ושלושה על הלוגו המעוצב בו מופיע שילוב האותיות SK מעל כיתוב שם החברה "Safety-Kleen" (דו"חות הרישום מצורפים כנספחים א' 1-6 לבקשה).

פעילות התובעת בישראל החלה בשנת 1990 במסגרת הסכם שנחתם בינה לבין הנתבעת 3 (להלן: **הנתבעת 3 או טמבור**). בשנת 1996 הוחלף ההסכם ונחתם הסכם חדש (להלן: **ההסכם**), בין התובעת,



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

30 נובמבר 2009

ת"א 2580-06 SAFETY נ' סייקלין בע"מ ואח'

טמבור והנתבעת 2, לפיו ייצוג התובעת בישראל יימשך וייעשה על ידי חברה שתוקם, היא הנתבעת 1. בהתאם להסכם נרשמה הנתבעת 1 ברשם החברות תחת השם "Safety-Kleen Israel Ltd." או "סייפטי קלין (ישראל) בע"מ". בשנת 2001 הסתיימה ההתקשרות בין התובעת לנתבעות והסכם 96 פקע. בתאריך 16.3.2006 החליפה הנתבעת 1 את שמה ל"סייקלין בע"מ".

אין מחלוקת בין הצדדים כי למעט שינוי השם, פעילות הנתבעת 1 נותרה ללא כל שינוי לאחר סיום ההתקשרות עם התובעת. מאז ועד היום הנתבעת 1 מספקת חומרי ניקוי ממוחזרים ומכונות ניקוי למוסכים, מפעלי תעשייה ובתי מלאכה. הנתבעת 1 מספקת ללקוח מכונת ניקוי שרכשה מהתובעת וזו מוצבת בבית העסק שלו. בתדירות הנדרשת מוחלפים חומרי הניקוי במכונה לחומרי ניקוי נקיים. חומרי הניקוי מיוצרים על ידי הנתבעת 1 והינם פרי פיתוחה. חומרי הניקוי המשומשים עוברים תהליך מיחזור אשר בסיומו ניתן לחזור ולעשות בהם שימוש.

לתובעת אין טענה בקשר לפעילותה של הנתבעת 1 לאחר פקיעת ההסכם, שכן מכונות הניקוי של התובעת נרכשו על ידי הנתבעת 1, כאשר גם במהלך תקופת ההסכם חומרי הניקוי יוצרו על ידי הנתבעת 1, וזאת כמקובל בפעילותה של התובעת בעולם (כמפורט בסעיפים 10-12 לבקשה).

הטענה של התובעת, בה יתמקד פסק דין זה, הינה כי השם החדש של הנתבעת "סייקלין" דומה עד כדי להטעות לסימן המסחר "Safety-Kleen", ולכן שימוש הנתבעת בשם זה מהווה הפרה של סימן המסחר של התובעת, על פי פקודת סימני מסחר (נוסח חדש) תשל"ב-1972 (להלן: **פקודת סימני מסחר**), וגניבה בעין על פי חוק העוולות המסחריות, תשנ"ט-1999 (להלן: **חוק העוולות המסחריות**).

2. טענות הצדדים

לטענת התובעת השם "סייקלין" דומה עד כדי להטעות לסימן המסחר "Safety-Kleen". השם סייקלין מבוטא לטענתה כ- "Say-Kleen", כעולה מתמליל שיחה עם מנהל המכירות של הנתבעת 1, ולכן דומה בצליל. מבחינת המראה, בעברית, ההבדל בין השמות הינו צירוף האותיות פטי בלבד. גם צבע האותיות "סיי" השונה מצבע האותיות "קלין" מלמד על כך שמדובר בשתי מילים נפרדות, האחת זהה לשם התובעת והשנייה דומה לה. התובעת גם מצביעה על כך שבראשי תיבות יוצר השם החדש את השילוב SK שמצוי בלוגו התובעת, ועל כך שצבע הרקע הצהוב של המדבקות דומה לצבע המזוהה עם התובעת ללא צורך פונקציונאלי. העובדה שהנתבעת 1 לא שינתה מפעילותה לאחר פקיעת ההסכם והיא משווקת את אותם השירותים והסחורות לאותו קהל לקוחות שהינו קהל מקצועי, מעלה לטענת התובעת את החשש להטעיה.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

30 נובמבר 2009

ת"א 2580-06 SAFETY נ' סייקלין בע"מ ואח'

התובעת מדגישה כי במקרה זה יש ליתן משקל רב לכלל הנסיבות, המצביעות על חוסר תום הלב של הנתבעת 1 בבחירת השם. התובעת מדגישה כי הינה חברה גדולה, ותיקה ומובילה בעולם בתחומה, שהמוניטין שלה ידוע גם בישראל, ולכן הסימן משויך עמה, כאשר ההיקף הגיאוגרפי של ההכרה בסימן רחב. עוד טוענת התובעת כי הייצוג הבלעדי של התובעת בארץ במשך 11 שנה מעלה את הסבירות להטעייה ומחייב בחירת שם שונה לחלוטין וכי העיכוב בשינוי השם על ידי הנתבעת 1, ובחירת שם לועזי שאין לו כל משמעות בעברית למרות שהנתבעת עובדת רק בישראל, מלמד על הניסיון להיאחז במוניטין התובעת, כך גם הסיסמא החדשה של הנתבעת 1 "עובדים נקי ובטוח" שהינו תרגום של שם התובעת מצביע על ניסיון הטעייה. עוד טוענת התובעת כי הדרך שבה עובדי הנתבעת 1 מציגים עצמם כלפי לקוחות, כעולה מתמלול השיחה עם נציג מכירות של הנתבעת 1, מעיד על ניסיון וכוונה להטעות לקוחות לחשוב שמדובר בתובעת.

מנגד, הנתבעות מפנות לכך שבכל רישום של סימני המסחר נרשמה הבהרה לפיה רישום הסימן לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילה "Kleen" אלא בהרכב הסימן. מכל מקום, טוענות הנתבעות כי השם אינו דומה כדי הטעייה מבחינת המראה והצליל היות וסימני המסחר נרשמו בשפה האנגלית בלבד בעוד שהשם "סייקלין" נרשם בעברית בלבד. האותיות והצבעים של השם "סייקלין" עוצבו באופן שונה לחלוטין משל התובעת בעוד ששם התובעת נכתב בלבן על רקע אדום-שחור, סייקלין נכתבת בצבעי צהוב-אפור על רקע לבן. הנתבעות דוחות את טענות לפיהן אין לשם סייקלין משמעות, וטוענות כי הנתבעת 1 פעלה לשינוי שמה באופן שייתן ביטוי הולם לפעילותה: המילה "סייקל" ("Cycle"), משמעותה "מיחזור", והמילה "קלין" ("Clean") משמעותה "נקי". גם הלוגו עוצב לטענתן באופן שמבטא את פעילות הנתבעת 1: החיצים בלוגו בתנועה סיבובית נועדו להמחיש את רעיון המיחזור הטמון בשם החברה – החץ האפור נועד לדמות חומר מלוכלך והחץ הצהוב המשלים את תנועת הסיבוב נועד לדמות חומר נקי וממוחזר הנכנס למערכת; המילה "קלין" מופיעה גם היא בצהוב ולרקע נבחר הצבע הלבן כסמל לפשטות וניקיון.

אשר לסיסמא "עובדים נקי ובטוח", טוענות הנתבעות כי זו ממחישה בקצרה את יתרונות הנתבעת 1 בתרומה לסביבת עבודה נקייה ובטוחה אודות לתהליך המיחזור הייחודי רק לה; ובקשר לכיתוב SK, טוענות הנתבעות כי כיתוב כשלעצמו אינו מהווה סימן מסחר רשום בבעלות התובעת, שכן ברישומי סימני המסחר של התובעת הכיתוב מופיע תמיד מלווה במילים "Safety-Kleen". מה גם שלטענתן, התובעת כלל לא ידועה בעולם בכינוי SK, כעולה מ-100 התוצאות הראשונות בחיפוש ב"גוגל" (נספח א' לתשובה מטעם הנתבעות – להלן: **התשובה**).



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

30 נובמבר 2009

ת"א 2580-06 SAFETY נ' סייקלין בע"מ ואח'

הנתבעות מדגישות כי לנתבעת 1 לקוחות קבועים מזה שנים רבות והינה החברה היחידה בישראל העוסקת בפעילות של ניקוי ומיחזור חומרים למכונות לתעשייה. עוד מדגישות הנתבעות כי במהלך השנים רכשה הנתבעת 1 מוניטין משל עצמה בשוק הישראלי, וזאת בזכות חומרי הניקוי שהיא מייצרת והשירות המסור והמקצועי שהיא מספקת ללקוחותיה בארץ.

3. הפרת סימן מסחר

האם הנתבעת 1 הפרה את סימן המסחר הרשום של התובעת? סעיף 1 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש) תשל"ב-1972 (להלן: **פקודת סימני מסחר**) מגדיר הפרה של סימן מסחר רשום כך:

"הפרה" - שימוש בידי 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;"

הפסיקה אימצה את מבחן "הדימיון המטעה", לפיו לא כל דימיון יספיק כדי לפסול סימן מסחר, אלא רק דימיון שיש בו כדי להטעות [ראו: רע"א 5454/02 **טעם טבע** (1988) **טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ**, פ"ד נז(2) 438 (להלן: **פרשת טעם טבע**)

"הדימיון המטעה" יכול להתקיים בשני מישורים: במישור של המוצר – הלקוח עשוי לטעות ולחשוב שהמוצר שהוא רוכש הינו למעשה מוצר אחר או מוצר ממקור אחר; במישור של החברה ממנה הוא רוכש את המוצר – הלקוח עלול לטעות ולהאמין שהוא רוכש את המוצר מחברה פלונית בעוד שבפועל הוא רוכש את המוצר מחברה אלמונית.

חלוקה זו רלוונטית ומתאימה למקרה שלפניי. במישור המוצר – יש לבחון האם קיים חשש שהלקוח יטעה ויחשוב שהמוצר שהוא רוכש מסיקלין הינו מוצר התובעת. במישור החברה המוכרת – יש לבחון האם קיים חשש כי הלקוח שמתקשר עם סייקלין יטעה ויאמין כי הוא מתקשר עם התובעת.

א. דימיון מטעה לגבי המוצר

"המבחן המשולש", שנקבע בפסיקה (ראו: ע"א 261/64 **פרו-פרו ביסקויט נ' חברת פרומין**, פ"ד יח(3) 275), קובע שלושה פרמטרים לבחינת התקיימותו של "דימיון מטעה": מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין.

המבחנים המתאימים יותר לבדיקת קיומו של חשש להטעיה לגבי המוצר עצמו הינם מבחן סוג הסחורה ומבחן יתר הנסיבות והשכל הישר. שאלת המפתח שיש לברר במסגרת בחינת יתר הנסיבות,



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

30 נובמבר 2009

ת"א 2580-06 SAFETY נ' סייקלין בע"מ ואח'

כפי שנקבע בע"א 210/65 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל בע"מ, פ"ד יט(2) 674, בעמ' 675 (להלן: עניין בנק איגוד), היא:

"מה יקרה אם כל אחד משני היריבים, המתחרים זה בזה, יורשה להשתמש בסימן שלו? העלול הציבור, מחמת דמיון המילים, לערבב סחורות, ולחשוב שסחורתו של פלוני היא סחורתו של אלמוני?"

במקרה דנן מדובר ב"סחורה" זהה. ה"מוצר" שמוכרת הנתבעת 1 מורכב ממכונות, חומרי ניקוי ושירות. אין מחלוקת כי הנתבעת 1 לא שינתה מפעילותה לאחר סיום ההתקשרות עם התובעת. המכונות שהיא מחכירה ללקוחות הן ממילא מתוצרת התובעת, ונרכשו על ידי הנתבעת 1. כאשר השימוש בסימן המסחר נעשה כלפי סחורה "אמיתית" של התובעת, לא ניתן לטעון כי מדובר בשימוש מפר. ראו לעניין זה ע"א 471/70 י.ר. גייגי ס.א. (J.R. GEIGY S.A) נ' פזכים בע"מ (לא פורסם, ניתן ביום 14.12.70, להלן: פרשת גייגי):

"הדין הוא שאין אדם מפר את זכותו של בעל סימן מסחר לשימוש בלעדי בסימנו כשהוא משתמש בו בקשר ל"סחורה האמיתית", דהיינו, לסחורתו של בעל הסימן... סחורתו של בעל הסימן, שנפלה לידיים בלתי-מוסמכות או בלתי-נאמנות, אין הסימן מגן בפני השימוש בסימן לגבי סחורה כזאת. בשימוש כזה אין הטעיה. נכון אמנם שאף באין הטעיה יכול שיופר הסימן (כגון במקרה שסחורתו של אחר נמכרת תוך ציון שהיא דומה לסחורתו של בעל הסימן, Ltd. v. Amblins (Chemists), Ltd (1940 Bismag), אך לא מצאנו מקרה שבו ראו הפרת סימן מסמר בשימוש שנעשה באותו סימן כלפי סחורתו של בעל הסימן עצמו... אם היה בעל הסימן יצרן, ופלוני מייבא ומשווק את סחורתו תוך שימוש בסימנו של היצרן, אין הסימן מעיד אלא על העובדה שהסחורה היא מוצרו של בעל הסימן. אין לומר כי אין זאת האמת כולה ושבעת ובעונה אחת הסימן גם מטעה את הציבור לגבי אופן היבוא והשיווק של הסחורה בארץ. די בכך שהסחורה היא "אמיתית" מבחינת המקור שלה, כדי לשלול מן השימוש את יסוד ההפרה" (הדגשה שלי, מ' א' ג').

לקוח שיחשוב כי מדובר במכונות של התובעת למעשה לא יטעה. שיחת החוקר עם נציג המכירות מטעם הנתבעת 1 ממחישה עניין זה:

א: איזה חברה, אתם, הוא אמר לי את השם שלכם, שכחתי. איך אתם נקראים?
ש: סייקלין

.....
א: אה, לא, הוא אמר לי, נדמה לי, שם אחר שהוא משתמש.

ש: סייפטי קלין

א: סייפטי קלין

ש: כן, זה היה בעבר, היום עברנו איזה שדרוג קטן בגלל היחסים שלנו עם ארה"ב וכמה בעיות שהיו באמצע...

א: אה, זה חברה בארה"ב?

ש: כן. ביקשו מאתנו לשנות את השם.

א: מה זה סיי קלין עכשיו לעומת סייפטי קלין, זה אותו דבר?

ש: זה נשמע אותו דבר

א: לא, אני רוצה להיות בטוח שזה אותו המוצר



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

30 נובמבר 2009

ת"א 2580-06 SAFETY נ' סייקלין בע"מ ואח'

שא: זה אותו הדבר, זה אותו המוצר, גם הבחור הזה שעכשיו אתה בטח לקחת ממנו את זה... יש לו את המכונה שלנו.
א: הוא אמר לי קוראים... תיקח רק את "סייפטי קלין" הם הכי טובים.
שא: אז זהו, יש לנו את ה... המכונה שלנו שם שזה כאילו "סייפטי קלין", אבל זה סיי קלין, אנחנו שינינו, זה אותו ח.פ., אותו הכל, אבל רק השם שונה.
א: אה, לא, אבל השירות שאתם נותנים והמכונות?
שא: זה אותו הדבר, זה אותו סוכן, זו אותה משאית, זה אותו חומר, זה "טמבור-סונול".
...
א: אה, אז לא תראה, אותי לא מעניין שהחלפתם את השם, אני רוצה לדעת שאת השירות שאני אקבל מכך, זה אני אקבל את אותה מכונה, את אותו חומר, שאני אהיה בטוח שזה טוב.
שא: רק עם שם אחר, אין מה לעשות.
א: רק שם אחר?
שא: כן. המשפטי, אנחנו היינו צריכים להחליף שם ולהחליף מדבקות, אז עשינו החזרה של מדבקות, גם על המשאיות.
א: אהה, אה, זה בא במשאיות?
שא: כן, המשאיות שונות, הכל שונה, הכל.
א: בקיצור, זה "אותה הגברת בשינוי אדרת"?
שא: בדיוק!
א: זה ושאני אהיה בטוח שהשירות הוא טוב.
שא: כן".

נציג המכירות מטעם הנתבעת 1 לא הטעה את הלקוח הפוטנציאלי עימו שוחח. הוא הציג מצג אמיתי לפיו פעילות הנתבעת 1 לא שונתה. יתרה מזאת, דווקא התובעת היא זו שדרשה כי גם בנוגע למכונות מתוצרתה יופסק השימוש בשמה, ולכן הנתבעת 1 הסתירה את שם התובעת על גבי המכונות והדביקה מדבקות חדשות הנושאות את השם "סייקלין". הלכה היא כי החשוב ביותר בדיני סימני מסחר הוא שהלקוח לא יוטעה לגבי המוצר עצמו, כאשר שם החברה חשוב פחות, ראו לעניין זה יעקב וחנה קלדרון "חיקויים מסחריים בישראל" (1996) (להלן: יעקב וחנה קלדרון), בעמ' 234:

"אין צורך שקהל הלקוחות ידע את זהותו של התובע. כל שעל התובע להראות הוא שבבוא הצרכן לקנות את המוצר נשוא המחלוקת, הוא מתכוון לרכוש את המוצר של התובע אשר מאופיין בתיאור נשוא החיקוי".

בת.א. 639/93 המר' 8460/93 עדין קואופרטיב ליצור שוקולד בע"מ נ' שפיר תעשיות מזון (12989) בע"מ, שצוטט בספרם של יעקב וחנה קלדרון לעיל, בעמ' 241, נקבע:

"אין הכרח בהיכרות של הצרכן עם שם היצרן או שם המותג של הוופל האהוב עליו, אלא בידיעת הלקוח שבתוך האריזה המסוימת נמצא מוצר ממקור מסוים ואין להטעות לקוח זה ע"י אריזה דומה לרכוש וופל שאיננו מאותו מקור".



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

30 נובמבר 2009

ת"א 2580-06 SAFETY נ' סייקלין בע"מ ואח'

זאת ועוד: התובעת יוצגה בארץ שנים רבות על ידי הנתבעת 1, בדרך של שימוש מעורב במכונות מתוצרת התובעת, חומרי ניקוי מתוצרת הנתבעת 1 ושירות של הנתבעת 1. בנוסף, הנתבעת 1 היא החברה היחידה בארץ בתחומה. בנסיבות אלו לא ניתן להפריד בין המוניטין המשוך לתובעת לבין המוניטין שרכשה הנתבעת 1 בזכות השירות שהעניקה וטיב החומרים שייצרה.

ככלל, אין גם להתעלם מהמניע של הנתבעת 1 לבחור דווקא בשם "סייקלין". ראו לעניין זה דברי בית המשפט העליון בע"א 210/65 לעיל, בעמ' 675:

"אין להתעלם מהנימוק על שום מה בחרה לה המשיבה את השם שלפיו נרשמה"

ואולם, במקרה זה, לאחר שנים רבות של ייצוג הנתבעת 1, לאור חוסר היכולת להפריד בין מוניטין התובעת בגין המכונות לבין המוניטין המשוך לשירות ולחומרי הניקוי מתוצרת המשיבה, בהתחשב בכך שפעילות הנתבעת 1 נותרה ללא שינוי לאחר סיום ההתקשרות עם התובעת, ושאר המכונות שהנתבעת 1 מספקת הן אותן מכונות מתוצרת התובעת, וכן לאור העובדה שהנתבעת 1 היא היחידה בארץ העוסקת בתחומה, איני רואה חוסר תום לב או כוונה לרמות בבחירת השם.

יש לזכור כי המטרה המרכזית שביסוד פקודת סימני המסחר הינה הגנה על הציבור הרחב. אמנם לפקודה גם מטרות מסחריות של מניעת תחרות בלתי הוגנת המוגשמות על ידי הגנה על בעל הזכות לשימוש בלעדי בשם, אך בבסיס הפקודה הינה חוק צרכני, כפי שנפסק בע"א 30/77 רואיס (אשדוד) בע"מ נ' רואיס בע"מ, פ"ד לא(3) 183:

"סעיף 24 לפקודת החברות נועד לא רק להגנתו של בעל זכות קודמת לשימוש בשם, בין זכות רשומה ובין זכות שאיננה רשומה הכל כמפורט בסעיף. הוראת חוק זו באה להגן על הציבור הרחב, כדי שלא יוטעה על-ידי שמות זהים או דומים. מכאן גם מדוע נמסרה לרשם החברות, בין היתר, הסמכות שתחומיה הותוו בסעיף 24(3) ואשר אינה מותנית בפנייתה הקודמת של החברה, שהיא בעלת זכות קודמת לשם הזהה. זאת ועוד, בשל טעמים של הגנה על הציבור הרחב, אין להסכמה של מי שקנויה לו זכות לשימוש בשם, אלא אותה משמעות ואותו היקף שהעניקה לה על פי החוק החרות".

מכל מקום, אם תרצה התובעת לשוב ולפעול בישראל, הרי שפעילותה של הנתבעת 1 תחת השם "סייקלין" לא ימנע מהתובעת לפעול בארץ תחת השם "Safety-Kleen", תוך שימוש בצירוף האותיות SK. ככל שפעילות התובעת תפריע לה מלשוב ולפעול בארץ, יהיה זאת מטעמים של תחרות עסקית רגילה ובשל העובדה שהנתבעת 1 רכשה ומשתמשת במכונות מתוצרת התובעת ללא קשר לשם "סייקלין".



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

30 נובמבר 2009

ת"א 2580-06 SAFETY נ' סייקלין בע"מ ואח'

מהאמור עולה כי אין במקרה זה חשש להטעיית הלקוח לגבי המוצר ו/או מקור המוצר.

ב. דמיון מטעה לגבי החברה המוכרת
המבחנים הרלוונטיים לבחינת קיומו של דמיון מטעה במישור החברה המוכרת, הינם מבחן המראה והצליל ומבחן חוג הלקוחות.

ככלל, את ההשוואה לצורך בחינת הדמיון המטעה יש לעשות בין שני הסימנים בשלמותם. הנתבעות הפנו להערה ברישומי סימן המסחר של התובעת, לפיה: "רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה Kleen אלא בהרכב הסימן". הערה זו אינה גורעת מזכותה של התובעת לשימוש בלעדי בצירוף המילים, ולא נכון להסיק מקיום ההערה כי יש להתעלם מהמילה 'Kleen' בהשוואה בין הסימנים. שאלה דומה עלתה בפרשת טעם טבע, שם נפסק, בפסקה 17:

"את ההשוואה במסגרת בחינת הדימיון המטעה יש לבצע, דרך כלל, בין הסימנים בשלמותם. האם יש בהודעת הויתור ביחס למילה 'מגה' כדי לשנות מסקנה זו? התשובה לכך היא שלילית. כפי שעולה אף בנוסח הסייג המופיע בתעודת הרישום של הסימן 'מגה-גלופלקס', ויתורה של המבקשת מתייחס אך ורק לשימוש הייחודי במילה 'מגה', ואין בסייג כדי לפגוע בזכותה לשימוש בלבדי בסימן בכללותו. הויתור על השימוש הייחודי במילה 'מגה', אין משמעו כי זכותה של המבקשת מצטמצמת למונופולין ביחס למילה 'גלופלקס'. תוצאת הסייג היא שניתנת למבקשת זכות לשימוש ייחודי בסימן בשלמותו, תוך שנלקחת ממנה זכות זו ביחס לאחד ממרכיבי הסימן. על כן, בבואנו להכריע בשאלה אם זכותה של המבקשת הופרה, שומה עלינו לבחון האם קיים דמיון בין סימנה של השיבה לבין הסימן 'מגה גלופלקס', הוא נשוא זכות השימוש הייחודי של המבקשת".

נפנה, איפוא, להשוואה בין הסימנים בשלמותם. חזות הסימנים שונה, שכן, סימן התובעת רשום בלועזית ומורכב משתי מילים נפרדות ואילו סימנה של הנתבעת 1 מורכב ממילה אחת בלבד הכתובה באותיות עבריות. גם אם צבע האותיות "סיי" השונה מצבע האותיות "קלין" יכול ללמד כי מדובר בשתי מילים נפרדות, אין בכך כדי להטעות שמדובר בשם התובעת. לעובדה שראשי התיבות של השם 'סייקלין' יוצר את השילוב SK שמצוי בלוגו התובעת ניתן היה ליחס חשיבות כלשהי אילו היה מוכח שימוש של סייקלין בצירוף האותיות SK, ושימוש כזה לא הוכח.

בהשוואה בין הכיתוב על משאית הנתבעת 1 (נספח טז' 5 לבקשה) לבין הכיתוב על משאית התובעת (נספח יג' לבקשה), איני רואה כל דמיון בין הסימנים. צבע הרקע בשילוט של סייקלין הוא אפרפר-לבן, האותיות של השם כתובות לרוחב בצבעים אפור-צהוב, ומתחת לאותיות הסיסמא של הנתבעת 1 ואיורים צבעוניים. השילוט של התובעת לעומת זאת כולל רקע צהוב עז, ללא איורים, כאשר הכיתוב הוא לאורך מתחת לאותיות SK, בצבע לבן על גבי פסים אורכיים באדום ושחור.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

30 נובמבר 2009

ת"א 2580-06 SAFETY נ' סייקלין בע"מ ואח'

ככל שסייקלין משתמשת בצבע הרקע הצהוב, המזוהה לכאורה עם התובעת, הרי שהיא עושה זאת במדבקות של תרסיסי הניקוי (נספח טז' 2-4 לבקשה), כאשר מקובל להשתמש בצבע זה לגבי תרסיסי ניקוי. מכל מקום אם היתה כוונה להטעות באמצעות שימוש בצבע הרקע הצהוב, היתה סייקלין משתמשת ברקע הצהוב על גבי המשאיות והמכונות.

לאור האמור, מסקנתי היא כי אין דמיון בחזות בין הסימנים, בוודאי שלא דמיון העלול להטעות. אשר לצליל, קיימת מחלוקת בין הצדדים בנוגע לאופן ההגייה של המילה 'סיי' בסימן 'סייקלין'. לטענת התובעת את המילה "סיי" הוגים כמילה 'Say' באנגלית. כהוכחה לאופן הגייה זה הביאה התובעת תמליל שיחה עם נציג מכירות מטעם הנתבעת 1 (נספח טז' 1-2 לבקשה). להלן הקטע הרלוונטי בתמליל (עמ' 3 לתמליל):

"א: איזה חברה, אתם, הוא אמר לי את השם שלכם, שכחתי. איך אתם נקראים?
שא: "סיי-קלין"
א: סייקלין?
שא: כן "סיי-קלין" – תגיד נקי
א: איך?
שא: "סיי-קלין" – תגיד נקי"

הנתבעת אינה מסכימה לכך וטוענת כי לא ניתן להתבסס בנושא זה על תמליל שיחה עם נציג מכירות שהשפה האנגלית אינה שגורה בפיו. לשיטתה, הסימן מורכב מהמילה "סייקל" ("Cycle"), שמשמעותה "מיחזור", והמילה "קלין" ("Clean") משמעותה "נקי".

היות והסימן 'סייקלין' כתוב בעברית וללא ניקוד, הרי שלא יכולה להיות דרך נכונה או לא נכונה להגיית הסימן. החשיבות של אופן ההגייה מתייחסת לשאלה האם הצליל עלול להטעות את הלקוח. ועל כן, אופן ההגייה באוזני הלקוח הוא הקובע. במקרה זה תמליל השיחה עם נציג הנתבעת מהווה ראיה לאופן ההגייה של הסימן בפני לקוחות או לקוחות פוטנציאליים, וממילא הנתבעת 1 לא הביאה הוכחה לדרך הגייה שונה המושמע ללקוחותיה. ואולם, המשקל שיש ליחס לצליל לעומת החזות שונה ממקרה למקרה (ראו: רע"א 5454/02 לעיל, פסקה 19), ובמקרה זה אין לצליל הסימן משמעות רבה. שכן, לא מדובר בסימן המיוחס למוצר הנרכש על ידי ציבור רחב על בסיס יומיומי או שמפורסם באמצעות הרדיו או הטלוויזיה. קהל הלקוחות, לטענת התובעת עצמה, הינו מצומצם, מקצועי וקבוע. קהל זה כלל אינו מתוודע לצליל הסימן. תשומת ליבו של לקוח מסוג זה מתמקדת במהות המוצר ולא בשם, וככל שהלקוח במקרה דנן מושפע מפרסום הסימן, הרי שהוא מושפע מחזות הסימן על גבי המכונות, המשאיות וחומרי הניקוי ולא מצליל הסימן.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

30 נובמבר 2009

ת"א 2580-06 SAFETY נ' סייקלין בע"מ ואח'

מהאמור לעיל עולה כי לא קיים דמיון במראה הסימנים, וככל שקיים דמיון בצליל, הרי שהוא פחות רלוונטי במוצר נשוא תביעה זו. יש גם לזכור כי לאור סוג פעילותה של הנתבעת 1, שיווק מכוונת וחומרי ניקוי, הגיוני שתבחר בשם הכולל את המילה "קלין", ובחירה זו אינה בהכרח מצביעה על חוסר תום לב. גם הבחירה בסיסמא "עובדים נקי ובטוח" היא טבעית והגיונית שכן פעילות הנתבעת 1 לא שונתה לאחר סיום ההתקשרות עם התובעת. כלומר, קשר או חפיפה מסוימים בין האופן שמציגה את עצמה הנתבעת 1 כיום לבין האופן בו הציגה את עצמה בתקופת ההסכם עם התובעת, יש בהם הגיון רב ואף הכרח לאור הזהות בסוג הפעילות של החברות.

גם על פי מבחן חוג הלקוחות לא מתקיים דמיון מטעה במקרה זה. די בעובדה שהנתבעת לא שינתה מפעילותה לאחר פקיעת ההסכם עם התובעת, וכי לקוחותיה הם אותם לקוחות, כדי לשלול כמעט לחלוטין את סכנת ההטעיה. בנוסף, במקרה זה, כפי שהדגישו הצדדים, הלקוחות בישראל הינם לקוחות קבועים ומקצועיים, ביניהם גופים מוסדיים גדולים, כגון: צה"ל והתעשייה האווירית, וכן גופים פרטיים כגון מוסכים גדולים. הלכה היא שככל שהציבור הלקוחות הוא רחב יותר ובעל ידע מצומצם יותר, סכנת ההטעיה גוברת, וההיפך. לעניין זה ראו ע"א 307/87 מ. וייסברוד ובניו נ' ד.י.ג. ביח"ר למצרכי חשמל בע"מ, פ"ד מד(1) 629 (פסקה 4):

"סכנת ההטעיה מתחזקת עוד יותר כאשר נלקחים בחשבון אופי האביזרים וסוג לקוחותיהם: מדובר במוצר ביתי נפוץ, המשווק לציבור הרחב וניתן לרכישה בחנויות לממכר מוצרי חשמל וברשתות השיווק. אין ספק, כי ככל שציבור הלקוחות רחב יותר ומיומן פחות, בניגוד לצרכנים ספציפיים, גדלה סכנת הטעות".

ראו גם ספרם של יעקב וחנה קלדרון לעיל, בעמ' 234:

"קהל הלקוחות וסוג המוצרים משפיע על ההבדל הנדרש על מנת למנוע טעות בין מוצרי או שירותיו של התובע לאלה של הנתבע, שכן ככל שמדובר בקהל לקוחות מצומצם יותר ובעל ידע נרחב יותר בנוגע למוצר שהוא קונה סכנת ההטעיה תקטן וההבדל הנדרש למניעת בלבול קטן יותר".

לאור כל האמור לעיל הנתבעת אינה מפרה את סימן המסחר של התובעת



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

30 נובמבר 2009

ת"א 2580-06 SAFETY נ' סייקלין בע"מ ואח'

4. גניבת עין

סעיף 1(א) לחוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: חוק העוולות המסחריות), קובע:

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

לעולת גניבת העין שני יסודות: מוניתין, וחשש סביר להטעה. ראו לעניין זה ע"א 6316/03 אילן

זגגות רכב בע"מ נ' ברוך ובניו זגגות רכב בע"מ (לא פורסם, ניתן ביום 1.8.07):

"המוקד של עולת גניבת העין, על-פי לשונה, הוא בחשש מפני הטעייה. העוולה קמה, מקום בו אדם גורם לכך שנכס או שירות מבית מדרשו, ייחשבו בטעות כנכס או שירות של אחר. ואולם, לא תוטל אחריות מכוח עוולה זו, אלא מקום בו רכש האחר מוניתין בנכס או בשירות, לאמור 'כי הציבור מזהה את הטובין או את השירותים שבהם מדובר עם עסקו של התובע-נפגע'".

המבחנים המשמשים לבחינת 'דמיון מטעה' במקרים של הפרת סימן מסחר זהים למבחנים בעולת גניבת עין. ואולם, בעוד שבהקשר של הפרת סימן מסחר בוחנים את קיום הדמיון המטעה בין הסימנים עצמם, כאשר מדובר בעולת גניבת עין יש לבדוק אם מכלול מעשיו של הנתבע גרמו להטעה ביחס למקור המוצר (ראו: רע"א 5454/02 לעיל, פסקה 12). כאמור, במקרה זה לא יכולה להתקיים הטעה, שכן המכונות הינן מתוצרת התובעת. ראו לעניין זה דברי בית המשפט העליון בפרשת גייגי לעיל, בהתייחס לעוולה של גניבת עין:

"ברור הדבר שאם אמנם היו הסחורות סחורותיה של המערערת, איש לא הוטעה על-ידי המשיבה לחשוב שהן סחורותיו של אדם אחר. לא די בכך שנוצר רושם מוטעה לגבי זהות היבואן של הסחורה אף עילה זו לא היה לה איפוא על מה שתסמוך"

היות ולא מתקיים במקרה זה חשש להטעה, אני קובעת כי לא קמה לתובעת במקרה זה עילה של גניבת עין.

5. עשיית עושר ולא במשפט

כמפורט במבוא לפסק דין זה, הצדדים הסכימו כי פסק הדין יעסוק בעילה של הפרת סימן מסחר וגניבת עין. למעלה מן הצורך אציין, כי גם את טענת התובעת לפיה שימוש הנתבעת 1 בשם "סייקלין" מהווה עשיית עושר ולא במשפט אני דוחה על בסיס כל האמור לעיל.

ברע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזורים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 389, 462 (להלן: רע"א 5768/94) עסק בית המשפט העליון בהרכב מורחב בשאלת היחס בין דיני עשיית



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

30 נובמבר 2009

ת"א 2580-06 SAFETY נ' סייקלין בע"מ ואח'

עושר לדיני הקניין הרוחני, ונקבע שככלל, תפקידם של דיני הקניין הרוחני הוא להסדיר תחום זה של זכויות. עם זאת, נפתח פתח מסוים לבסס עילה שבעשיית עושר, גם כאשר מדובר בתחום הקניין הרוחני. הפתח שנפתח הוא פתח צר מאד, ולפיו במקרים חריגים וקיצוניים בהם מעשיו של הנתבע מקוממים במיוחד, יאפשרו לתובע לתבוע בעילה של עשיית עושר, גם אם לא הופרו דיני הקניין הרוחני. פסקי דין שניתנו בבית המשפט העליון לאחר רע"א 5768/94 לעיל מצביעים על מגמה מצמצמת לפתח שנפתח שם (ראו: רע"א 502/04 **BUFFALOL BOOKS GMBIT** נ' גלי חנויות נעלים, גלי השלום בע"מ, פ"ד נח(5) 487 (2004); ע"א 2287/00 שוהם מכוניות ומבלטים בע"מ נ' הרר (ניתן ביום 5.12.05); ע"א 3471/98 סאלם נ' עותר, פ"ד 31(2) 681 (2000); רע"א 10804/04 **BENELUX B.V PREFETTI VAN MELLE** נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פ"ד נט(4) 461 477 (2005); רע"א 2516/05 מעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' חרת אול יו ניד בע"מ (ניתן ביום 7.5.2006); ע"א 9568/05 שמעוני נ' "מובי" בירנבאום בע"מ – 25.6.07).

המקרה שלפנינו אינו דומה ולו במקצת לסוג המקרים בהם מעשי התובע חריגים ומקוממים. אין במעשיה של הנתבעת 1 כדי להטעות את הלקוחות לגבי המוצר עצמו. השם "סייקלין" אינו מפר את סימן המסחר של התובעת. הנתבעת 1 פעלה לשינוי שמה ולדרישת התובעת כיסתה את המקומות בו מופיעה שמה על גבי המכוניות, על אף שהמכוניות היו ונתרו מכוניות מתוצרת התובעת. אך טבעי ולגיטימי כי הנתבעת 1 תרצה לקצור את פירות המוניטין שרכשה היא עצמה בקשר לחומרי הניקוי והשירות שהעניקה במהלך השנים.

ו. סיכום

לאור האמור לעיל, התביעה למתן צו מניעה האוסר על הנתבעות את השימוש בשם "סייקלין בע"מ" נדחת.

התובעת תשלם לנתבעות הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 40,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. סכון זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, י"ג כסלו תש"ע, 30 נובמבר 2009, בהעדר הצדדים.

ד"ר מיכל אגמון-גונן, שופטת



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

30 נובמבר 2009

ת"א 2580-06 SAFETY נ' סייקלין בע"מ ואח'

הוקלד על ידי כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן