

העלייה, הנפילה והצעה לרגנרציה של דוקטרינת דילול המותגים הישראלית

מיכאל כהן*

חיקויים מסחריים של סימני מסחר, שאינם מעוררים חשש להטעיית ציבור הצרכנים – מה דינם? לאורך השנים ניתח בית המשפט העליון סוגיה זו באמצעות שני הסדרים משפטיים. הראשון הוא דוקטרינת הדילול של סימני מסחר מפורסמים, שאומצה אל הדין הישראלי על ידי בית המשפט לפני כשני עשורים. הסדר שני הוא ההגנה על סימני מסחר מוכרים היטב הרשומים בישראל, שנחקקה כשנה וחצי לאחר אימוץ דוקטרינת הדילול. שני ההסדרים אוסרים שימוש ללא רשות בסימן מסחר "חזק" גם כאשר אין חשש שהשימוש יגרום להטעיית הצרכנים. תכלית שני ההסדרים, כפי שעולה מן החקיקה והפסיקה, היא למנוע פגיעה כלכלית בבעליו של סימן המסחר.

לרשימה הנוכחית שתי מטרות. המטרה האחת היא לסקור את פסיקת בית המשפט העליון בנוגע לשני ההסדרים. הסקירה מעלה כי במרוצת הזמן הם אוחדו, וכי ההסדר המאוחד מצומצם כיום מדוקטרינת הדילול שנקבעה בעבר, בשלושה מישורים: תוכן ההגנה המוענקת לבעל סימן המסחר, היקפה ונטל ההוכחה שעל בעל הסימן להרים כתנאי להענקתה. הפרשנות שניתנה להסדר המאוחד הושפעה מהתפיסה שהתכלית המרכזית של דיני סימני המסחר היא להגן על הצרכן מפני הטעיה, ולא להגן על בעל הסימן מפני פגיעה כלכלית שאינה נובעת מהטעיה. המטרה השנייה של הרשימה היא לבקר את פרשנות ההסדר ולהציע פרשנות אחרת. ביסוד ההצעה ניצבת התפיסה שתכלית דין הסימנים המוכרים היטב היא להגן על בעל סימן המסחר מפני פגיעה כלכלית, ששימוש בסימן המסחר עלול להסב לו.

א. מבוא

בעשורים האחרונים דיני סימני המסחר ניצבים על פרשת דרכים. השאלה שבה יש להכריע היא עד כמה ראוי להגן על האינטרס הכלכלי של בעל סימן מסחר. לפי גישה אחת, יש להגביל את הגנת דיני סימני המסחר אך ורק למצבים שבהם יש חשש להטעיית הצרכן או תועלת חברתית הצומחת מהגנת הדין. בהיעדר הטעיה או תועלת אחרת לשוק, לא יזכה הבעלים להגנה, גם אם הוא נפגע מבחינה כלכלית. ניתן לכנות גישה זו, ששמה את הדגש בהגנת הצרכן, בשם "גישת ההטעיה". גישה אחרת מעניקה לבעל הסימן, במקרים שבהם הדבר אינו פוגע יתר על המידה בחירויות ובערכים מתנגשים, הגנה מפני שימוש בסימן. משמעות ההגנה היא שלבעל הסימן יש זכות למנוע את השימוש בו או במוניטין הגלומים בו, גם אם אין כל חשש להטעיית הצרכנים. ניתן לכנות גישה כזאת, השמה את הדגש בהגנה על היצרן, בשם "הגישה הקניינית". הבחירה באחת משתי דרכים אלו עשויה להשפיע על הסדרים מרכזיים בתחום סימני המסחר. ברשימה הנוכחית אתמקד בהסדר ספציפי, המתבטא בשני כללים משפטיים שאותם

* בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. תודה לעמיחי וסרטייל, יעקב פרוש ומירי קולומבוס, שעברו על טיוטות קודמות של הרשימה. הערותיהם שיפרו אותה לאין ערוך. תודה גם לעורכי כתב העת, על מלאכת העריכה היסודית ועל תרומתם הרבה לנוסח הסופי של הרשימה.

ניתן להחיל על סוג מסוים של מקרים. הכלל האחד הוא דוקטרינת הדילול של סימני מסחר והכלל האחר הוא הגנה על סימנים מוכרים היטב.

דוקטרינת דילול סימני המסחר. על אף המחלוקות האופפות אותה בספרות האקדמית, דוקטרינת הדילול היא חלק בלתי נפרד מדיני סימני המסחר בארצות הברית ובאירופה, וחלקים ממנה אומצו גם בישראל. עניינה של הדוקטרינה הוא שימוש ללא רשות בסימן מסחר מפורסם (להלן גם: "מותג")¹ או בסימן מסחר הדומה לו, כאשר אין סכנת הטעיה של הצרכן או תחרות בין בעל המותג למשתמש בו. דוגמה בסיסית לדילולו של מותג היא שימוש בסימן המפורסם Kodak, המוטבע ברגיל על גבי ציוד צילום, כדי לסמן פסנתרים.² על פי דוקטרינת הדילול, בעליו של מותג הצילום יזכה להגנה בנסיבות מסוימות גם אם השימוש במותג או בסימן הדומה לו אינו כרוך בהטעיית הצרכנים.

הגנה על סימנים מוכרים היטב. פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: **הפקודה**) מגדירה כיום מהם סימנים מוכרים היטב וקובעת את ההגנה הניתנת להם. הפקודה עוסקת בשני סוגים של מצבים – כאשר הסימן המוכר היטב רשום בישראל וכאשר הוא אינו רשום בישראל – וקובעת את התנאים למתן ההגנה לבעל הסימן בכל אחד ממצבים אלה. ההגנה על סימנים מוכרים היטב הרשומים בישראל אינה תלויה כלל בחשש מפני הטעיית הציבור בעקבות השימוש בהם או בסימן הדומה להם.³ במקום מבחן ההטעייה המסורתי, נקט המחוקק, בעקבות הדין הבין-לאומי, מבחן משולב של "קשר" בין הסימן המוכר היטב לסימן הדומה לו, וחשש לפגיעה בבעל הסימן המוכר היטב. המכנה המשותף הייחודי להגנה זו ולדוקטרינת הדילול הוא הגנה על סימני מסחר "חזקים" גם בהיעדר הטעייה.

"כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט":⁴ על כלל משפטי להיות נטוע במקרים הספציפיים שאותם הוא נועד להסדיר. המכנה המשותף של שני הכללים שהוזכרו מעורר מיד את שאלת היחס ביניהם, ואת השאלה הספציפית של תחולתם על ה"פרט" שיתואר כעת.

המקרה הספציפי של חיקויי מותגים שאינם מטעים.⁵ דוקטרינת הדילול כוללת כמה סוגים טיפוסיים של מקרים. ברשימה הנוכחית אתמקד באחד מהם – הטבעת חיקוי של סימן מסחר ממותג על גבי מוצר שאינו קשור כלל לבעל המותג, באופן שהחיקוי נהנה מן המוניטין של המותג, אף שברור לכל מי שצופה במוצר כי מדובר בחיקוי שאינו קשור לבעל המותג. לשון אחר, מדובר בחיקוי שאינו מטעה את הצרכנים. הניתוח שלהלן מכוון אפוא כלפי סוג זה של מקרים, ולא כלפי סוגים אחרים של מקרי דילול, שעשויים להיות כרוכים בבעיות שאינן רלוונטיות בהקשר שלנו.

ניתן לחלק את החיקויים המסחריים שאינם מטעים לשלוש קבוצות מרכזיות, שאותן אכנה "חיקוי מסוג שונה", "חיקוי זול" ו"חיקוי מתחרה". במקרים של **חיקוי מסוג שונה** סימן המותג מוטבע על גבי מוצר שונה לחלוטין מהמוצרים הממותגים, כבדוגמה של Kodak דלעיל. דוגמה נוספת היא שימוש במילה Marlboro כדי לסמן הוצאת ספרים, תוך שימוש בסמליל (לוגו) המעוצב באופן שונה לחלוטין מזה של יצרנית הסיגריות הידועה.⁶ נניח שהשוני הרב במרכיבים הגרפיים של הסמלילים, כמו גם בסוגי המוצרים עצמם, מבטיח שאיש לא יעלה על דעתו שיצרנית הסיגריות התרחבה לתחום הספרות. סביר להניח שציבור קוראי הספרים, המכיר את יצרנית הסיגריות ונתקל בספרי Marlboro, ידע כי ככל הנראה מדובר בתעלול שיווקי של הוצאת הספרים. המטרה היא למשוך את עינו של הצרכן ולגרום לו

¹ המונח "מותג", כפי שנהוג להשתמש בו לעיתים בשפת היומיום, לא בהכרח מסמן את סימני המסחר הנדונים במאמר – יהיו אלה סימנים מפורסמים או סימנים מוכרים היטב (ראו להלן ה"ש 37). השימוש במונח "מותג" כאן הוא לשם הקיצור והנוחות בלבד.

² LYNDIA J. OSWALD, THE LAW OF MARKETING 210 (2nd ed., 2011).

³ בשונה מכך, ובדומה לסימני מסחר רגילים, הזכות להגנה על סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום בישראל תלויה בהוכחת זהות או דמיון המעורר חשש להטעיית הציבור בין שני הסימנים המועמדים לבחינה.

⁴ ספרא, ויקרא, פרשה א (מהדורת ברלין, א).

⁵ כאן ולהלן אשתמש במילה "חיקוי" בהתייחס לסימן המסחר בלבד, להבדיל מחיקוי המוצר עצמו או עיצובו. ההנחה תהיה שאין מניעה למכור את המוצר עצמו מבחינת מערכות דינים אחרות כגון דיני המדגמים או הפטנטים.

⁶ לפי סעיף 1 לפקודה, סימן מסחר יכול להיות גם מילה, ולא דווקא סמליל המעוצב באופן מסוים.

להבחין דווקא בספרים של Marlboro, עקב היכרותו עם מילה זו ולאור התדמית החיובית שלה (לפחות בעיני חלק מהצרכנים).

התופעה של **חיקויים זולים** נפוצה בשווקים ובמרכזי ערים, והיא מוכרת בוודאי לרבים. מדובר בחיקויים של מותגים מפורסמים, המוטבעים על גבי אותו סוג מוצרים, והדומים בדרך כלל בעיצובם החיצוני למותגים. הם מסומנים בסימן מסחר שאי-אפשר להתבלבל בינו ובין הסימן הממותג, אך ברור כי הוא נועד להזכירו. נוסף על כך, ניכרים פערים גדולים מאוד בין החיקוי למותג הן מבחינת איכות המוצרים והן מבחינת מחירם. דוגמה טיפוסית היא חיקויים של כפכפי הגומי של חברת קרוקס. מחיר הכפכפים הממותגים הוא כמאתיים שקלים. בשוק ניתן למצוא כמה סוגים של חיקויים לכפכפים אלה. לצד חיקויים מושלמים או חיקויים שאינם מושלמים אך עלולים להטעות את הצרכן, ניתן למצוא חיקויים שאי-אפשר לטעות בהם ולסבור כי מדובר בכפכפי קרוקס, ושמחירם נמוך מאוד. מאידך גיסא, החיקויים נועדו בבירור להזכיר את הכפכף המפורסם. כך למשל, כפכפים המסומנים בשם "דרוקס" באופן שבו אין חשש שהשם והסמליל המוטבעים על הנעל יטעו את הצרכן לחשוב שמדובר במוצר של חברת קרוקס. צרכן הבוחר לרכוש כפכפים אלה מודע היטב לטיב המוצר ולמקורו, וכך גם אחרים הצופים בכפכפים. חלק מן הצרכנים בוודאי אינו מייחס כל חשיבות לדמיון בין החיקוי למותג. כל חפצו הוא לקנות מוצר זול, ולו במחיר ויתור על איכותו. אולם ייתכן שחלק מן הצרכנים בחר לרכוש דווקא כפכפים אלה, ולא כפכפים זולים של חברה אחרת, בגלל הדמיון למותג ואף על פי שברי כי אין מדובר במוצר הממותג, אלא במוצר שנועד להזכירו ותו לא.

חיקויים מתחרים הם חיקויים המתחרים במישרין במותג שאותו הם נועדו להזכיר. כך לדוגמה היא כניסה של מתחרה חדש, המסומן בסימן המסחר "בולדוג", לשוק משקאות האנרגיה, כאשר קיים בשוק זה מותג מפורסם בשם "רדבול". המשקה של חברת בולדוג נמכר במחיר דומה לזה של חברת רדבול, או נמוך אך במעט. גם ההבדל האיכותי בין המוצרים אינו רב. מבט על הסמלילים עצמם אינו מותיר מקום לספק שמדובר בחיקוי, שכן הסמליל של רדבול הוא שני שוורים אדומים הנלחמים על רקע שמש צהובה, ואילו הסמליל של בולדוג כולל כלב כחול על רקע שמש ירוקה. בהנחה שההבדלים בולטים דיים ואין כל חשש להטעיית הצרכן, מדובר בחיקוי שנועד לאותת לצרכן שתכונותיו דומות לתכונות המותג המוכר, אף על פי שמחירו זול יותר.

ההבחנה בין שלושת סוגי החיקויים נועדה לסייע בסימון היקפה של התופעה הנדונה ברשימה זו. נוסף על כך, היא תסייע בבחינת השאלות הנשאלות בכל אחד משני החלקים שמהם בנויה הרשימה: מה הדין הנוהג בנוגע לכל אחד מסוגי החיקויים, ואם ישנו הבדל – כיצד ניתן להצדיקו. החלק הראשון של הרשימה עוסק בדין הפוזיטיבי. במסגרתו אסקור את התפתחות הפסיקה הישראלית הדנה בדוקטרינת הדילול ובהגנה על סימנים מוכרים היטב. אם נשאל כיום את עורך הדין, מלומד המשפט והשופט, אם דוקטרינת הדילול תקפה במידה זו או אחרת גם בישראל, סביר להניח ששלושתם ישיבו על כך בחיוב. ואכן, אף שבמשך השנים זכתה לפרשנות מצמצמת יחסית, הדוקטרינה מעולם לא בוטלה, ולו בדעת מיעוט. הטענה שאבקש להציע היא שמן הדוקטרינה המקורית, כפי שאומצה בישראל בסוף שנות התשעים, נותר רק השם. התפתחות זו באה לידי ביטוי בארבעה היבטים – המקור הנורמטיבי של הדוקטרינה, תוכנה, היקף פרישתה ונטל ההוכחה המוטל בגדרה. החלק השני עוסק בביקורת הדין הפוזיטיבי ובהצעת פרשנות מחודשת לדוקטרינת הדילול. הביקורת מתמקדת בשלושה מישורים של חוסר קוהרנטיות: באופן ניתוח הדין בבית המשפט העליון ובערכאות הנמוכות; ביחס שבין דוקטרינת הדילול וההגנה על סימנים מוכרים היטב ובין הסדרים אחרים בדיני סימני המסחר; וביחס שבין שני הסדרים אלה ובין תכליות הדין, כפי שהן עולות מכוונת המחוקק ומהצהרותיו של בית המשפט עצמו. הצעתי היא להבנות את ההגנה מפני חיקויים מסחריים שאינם מטעים ברוח דוקטרינת הדילול המקורית, תוך הכפפתה לתנאים שקבע המחוקק בנוגע להגנה על סימנים מוכרים היטב. הסדר כזה אינו מבטא את גישת ההטעיה, שכן הוא חורג מדרישת ההטעיה, אף לא גישה קניינית, שכן המחוקק לא העניק לבעל הסימן הגנה מוחלטת מפני השימוש בו. הגישה המוצעת מתמקדת בהגנה על בעלי מותגים מפני פגיעה כלכלית.

בפרק ב תוצג דוקטרינת הדילול – הרקע לצמיחתה ואימוצה בפסיקה הישראלית. בפרק ג תוצג ההגנה על סימנים מוכרים היטב, ויידון היחס בינה ובין דוקטרינת הדילול, בהיבט של המקור הנורמטיבי. טענתי תהיה כי בתחילה ראה בית המשפט העליון בדוקטרינה ובהגנה על סימנים מוכרים היטב שני הסדרים נפרדים. במרוצת השנים התלכדו שני ההסדרים למעשה, ואולי אף להלכה. פרק ד יוקדש לבחינת תוכן ההגנה – מפני מה דוקטרינת הדילול וההגנה על סימנים מוכרים היטב מבקשים להגן. התשובה שניתנה לכך בישראל, בווריאציות שונות, היא הטעיית הצרכן. פרק ה יעסוק בהיקף ההסדרים. כפי שנראה, כיום דוקטרינת הדילול אינה חלה באופן עקרוני על חיקויים זולים וחיקויים מתחרים, אלא רק על סוגים מסוימים של חיקויים מסוג שונה. אף יש בסיס למסקנה שזה דין ההגנה על סימנים מוכרים היטב. פרק ו יסקור את התפתחות הפסיקה באשר לנטל המוטל על הטוען לדילול של מותג. בעת אימוץ דוקטרינת הדילול אל חיק המשפט הישראלי, הניח בית המשפט שההנאה של החיקוי מן המוטיטין של המותג, היא כשלעצמה כרוכה בפגיעה כלכלית בבעל המותג, לנוכח שחיקת ייחודיות המותג. כיום הומרה הנחה זו בדרישה להוכיח את הפגיעה במוטיטין של בעליו, ככל הנראה בעקבות זיהוי דוקטרינת הדילול עם ההגנה על סימנים מוכרים היטב. שני הפרקים הבאים יעסקו בביקורת הדין הנוהג. בפרק ז אנתח בביקורתיות את התפתחות הפסיקה. בפרק ח אציע להחזיר עטרה למקורה הנורמטיבי ולהעניק לבעלי מותגים הגנה מפני פגיעה כלכלית בערך המותג, הנגרמת עקב הופעת חיקוי מסחרי שלו.

ב. עלייתה של דוקטרינת הדילול מתוצרת הארץ

1. רקע כללי

בעבר נתפסו סימני המסחר כבעלי תפקיד אינפורמטיבי בלבד – סימון מקורו של מוצר או הקשר שלו למוצרים אחרים המסומנים באותו הסימן.⁷ על כן במרכזם של דיני סימני המסחר עמד מבחן הטעיית הצרכנים. מבחן זה סייע להגשים שתי תכליות: הגנה על ציבור הצרכנים מפני הטעיה והגנה על האינטרס הכלכלי של יצרנים.⁸ התכלית הראשונה קשורה לאינטרס הצרכני עצמו, או לתפיסה שהגנת סימני המסחר משמשת כלי להגשמת התכלית הציבורית של קיום שוק מוצרים יעיל ואיכותי. ההנחה היא שאם הצרכן ידע לייחס נכונה את המוצר ליצרן מסוים, ליצרן יהיה תמריץ להשקיע באיכות מוצריו, כדי לעודד רכישות חוזרות שלהם. נוסף על כך, ההגנה מפני הטעיית הצרכן חוסכת לצרכנים עלויות בדיקה, שהיו נדרשות אלמלא היה ניתן לסמוך על סימני המסחר. בכך היא מייעלת את השוק.⁹

התכלית השנייה של מבחן הטעיית הצרכנים היא הגנה על האינטרס הכלכלי של יצרנים. בעוד אין חולק על חשיבות התכלית הראשונה, התכלית של הגנה על אינטרס היצרנים מעוררת פולמוס. גישת ההטעיה שוללת אותה, לפחות ככל שהתכלית מביאה ליצירת הסדרים החורגים ממבחן ההטעיה. הטענה היא שאין תפקידם של דיני סימני המסחר להגן על קניינו של הפרט מכל פגיעה שהיא.¹⁰ האוחזים בגישה כזאת מדגישים שמושאי הקניין רוחני, לעומת מושאי הקניין פיזי, אינם נשללים

⁷ עמיר פרידמן **סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה** 12 (מהדורה שלישית, 2010); א' ח' זליגסון **דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם** 66-67 (1972); ע"א August Storck KG 11487/03 נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פס" 8 (פורסם בנבו, 23.3.2008).

⁸ רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 450 (2003); ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ, פס" 35-37 (פורסם בנבו, 30.5.2013).

⁹ עניין August Storck KG, לעיל ה"ש 7, שם; קטיה זכרוב "היקף ההגנה על תדמית של סימן מסחר" **משפטים** לה 435, 439-438 (2005); WILLIAM LANDES & RICHARD POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 166-168 (2003); מיכאל כהן "שקיעתה של האימפריה? בחינה אקספרימנטלית של דוקטרינת דילול המותגים" פרק ב(1) (2016) papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3006531.

¹⁰ ראו למשל זכרוב, לעיל ה"ש 9, בעמ' 445-446, 463; עניין אנג'ל, לעיל ה"ש 8, פס" 37; ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ"ד נח(4) 314, 374-376 (2004) (להלן: עניין מקדונלד).

מבעליהם בעת השימוש בהם. ייצור תרופה על ידי חברה אלמונית אינו מונע את המשך ייצורה על ידי חברה פלמונית שפיתחה אותה. נוסף על כך, האיסור להשתמש ביצירה, פטנט, מדגם או סימן מסחר כרוך בהגבלת חירותו של הפרט ובפגיעה בתחרות החופשית. מסקנתם היא אפוא שיש להעניק זכות בקניין רוחני – המגבילה את חירותו של אדם אחר אף שהלה אינו מאיים על חירותו השלילית של בעל הזכות – רק לשם הגנה על אינטרס ציבורי מסוים, או באופן המגן גם על אינטרס כזה.¹¹ אשר לאינטרסים הפרטיים של היצרנים החורגים מהגנה על האינטרס הצרכני או הציבורי – אלה אמורים לקבל משקל בדיני הניקין, התחרות ההוגנת או דיני עשיית עושר ולא במשפט, ככל שהללו חלים על הסיטואציה מבחינת הגיון הפנימי.

בפסיקה בישראל רווחת גישה אחרת, המכירה בתכלית של הגנה על קניינו של היצרן כתכלית נפרדת ועצמאית מן ההגנה על הצרכן או הציבור.¹² יש המצביעים גם על כך שמבחינה היסטורית נועדו סימני המסחר להגן על יצרנים או ספקי שירותים מפני תחרות שאינה הוגנת, ולא דווקא לקדם אינטרסים ציבוריים כלשהם או להגן על הצרכנים.¹³ כאשר צרכן רוכש מוצר מפני שהוא טועה לחשוב שייצר אותו יצרן פלוני, או שהמוצר קשור למוצר אחר שיצרן פלוני מייצר, מדובר בתחרות בלתי הוגנת. היצרן שהטעה את הצרכן זוכה בדמי המכירה על חשבוננו של היצרן הפלוני, שאת מוצריו התכוון הצרכן לרכוש. דיני סימני המסחר נועדו, במקורם, להגן על היצרנים מפני תחרות בלתי הוגנת זו.

בעבר הובילו שתי הגישות האמורות לתוצאות זהות, לנוכח התפיסה שתפקיד סימני המסחר מתמצה ביכולתם לספק לצרכן מידע הנוגע למקורם של מוצרים ולקשר ביניהם. מתפיסה כזאת עולה שאם אין חשש להטעיית הצרכנים, אין חשש לפגיעה בקניינו של בעל סימן המסחר. ואולם עם השנים חלחלה אל תוך הדין ההכרה שערכם של סימני המסחר אינו רק ביצירת קישורים בין יצרנים למוצרים. כאשר סימן מסחר צובר מוניטין והופך למפורסם, יש לו ערך תדמיתי רב. ערך זה עשוי, בפני עצמו, לשכנע צרכנים לרכוש את המוצר הממותג. כך, חלק מן הצרכנים יעדיפו לרכוש חולצה הנושאת את הסמליל של חברת הנעליים "נייקי" על פני חולצה זהה עם סמליל לא מוכר, למרות הידיעה שאין כל הבדל באיכות החולצות וששתיהן מיוצרות באותו מפעל בסין.¹⁴ תובנה זו העלתה את סוגיית ההגנה על תדמיתם של סימני המסחר, ואת השאלה אם יש מקום לתת גם כאשר הפגיעה בתדמית חורגת מתחומי ההגנה המסורתית מפני הטעיית הצרכנים. דוקטרינת הדילול של מותגים נועדה להתמודד עם סוגיה זו.¹⁵

דוקטרינת הדילול, כפי שאומצה לבסוף בחקיקה ובפסיקה בארצות הברית ובאירופה,¹⁶ כוללת שני ענפים. הענף הראשון, שבו לא נעסוק כאן, הוא ה"ביוזי" (Tarnishment) של מותג. ענף זה עוסק

¹¹ PAUL GOLDSTEIN, COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK AND RELATED STATE DOCTRINES: CASES AND MATERIALS ON THE LAW OF INTELLECTUAL PROPERTY 1 (3rd ed. 1993); זכרוב, לעיל ה"ש 9, בעמ' 436-438. לצד הטיעון שאין טעם טוב להגן על האינטרס של בעל סימן המסחר כשלעצמו, יש המוסיפים וטוענים כי קיים טעם טוב שלא להגן על תדמית המותג. לדידם, תופעות המיתוג והפרסום התדמיתיות נושאות ערך שלילי, ושלילת ההגנה מפני פגיעה בתדמית סימן המסחר עשויה להפחית מעט את השפעתן הבלתי רצויה של תופעות אלה (ראו כהן, לעיל ה"ש 9, פרק ד(2)).

¹² בג"ץ Aktiebolaget Astra 178/57 נ' הרשם הכללי, פ"ד יב, 708, 711 (1958); עניין טעם טבע, לעיל ה"ש 8, שם; עניין מקדונלד, לעיל ה"ש 10, בעמ' 337-338, 375 (הן דעת הרוב והן דעת המיעוט); עניין אנג'ל, לעיל ה"ש 8, פס' 35.

¹³ זליגסון, לעיל ה"ש 7, 3-1; 82 NOTRE; Mark P. McKenna, *The Normative Foundation of Trademark Law*, 82 DAME L. REV. 1839, 1841, 1901-1902 (2007).

¹⁴ זכרוב, לעיל ה"ש 9, בעמ' 439-442, וההפניות שם; פרידמן, לעיל ה"ש 7, בעמ' 7-4; Daniel E. Newman, *Portraying a Branded World*, 2008 U.ILL. J.L. TECH. & POL'Y 357, 361.

¹⁵ מקובל לראות את מקורה של הדוקטרינה במאמרו הקלאסי של פרנק שכתב Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813 (1927); Robert G. Bone, *Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road*, 24 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 469 (2008).

¹⁶ בארצות הברית נחקק חוק הדילול הפדרלי (Federal Trademark Dilution Act (FTDA), 15 U.S.C. § 1125(c)) בשנת 1995 ותוקן שנית בשנת 2006 (ראו Trademark Dilution Revision Act of 2006, Pub. L. No. 109-312, 120 Stat. (2006) (amending 15 U.S.C. § 1125(c) (2006)). באיחוד האירופי המקור הנורמטיבי שהסדיר את שאלת הדילול בעבר היה סעיף 25(2) ל-Trade Marks Directive (ראו Council Directive 1989/104, 1988 (EC) to

במקרים שבהם משתמשים בשמו של מותג באופן הפוגע במוניטין החיובי שלו.¹⁷ לרוב אין מדובר בחיקויים מסחריים, אלא במקרים של פארודיות, לעג למותג על ידי מתחריו וכדומה.¹⁸ הענף השני, והרלוונטי לענייננו, הוא "הקלשה" (Blurring) של המותג. ענף זה עוסק במקרים שבהם יצרן שאינו קשור לבעל המותג, משתמש בשם המותג או בשם הדומה לו, באופן שאינו מטעה את ציבור הצרכנים לחשוב שבעל המותג קשור לשימוש זה. חיקויים מסחריים שאינם מטעים הם דוגמה בולטת להקלשה מותגים. על פי דוקטרינת הדילול, שימוש מקליש בשמו של מותג מקנה, בנסיבות מסוימות, עילת תביעה לבעל המותג. התנאי המרכזי לקיומה של הקלשה הוא שהחיקוי יפגע "באופיו המבחין הייחודי" של המותג.¹⁹ כאשר מופיע סימן מסחר זהה או דומה מאוד הקשור למוצר של יצרן אחר, נפגעת ייחודיות המותג. כעת יש שני סימנים העולים בתודעתו של הצרכן בעת הצפייה בסימן המסחר. ההנחה האמפירית שבבסיס ענף ההקלשה של דוקטרינת הדילול היא שכוחם הגדול של מותגים מפורסמים למשוך צרכנים קשור לייחודיותם.²⁰

ישנם מלומדים אשר ניסו להצדיק את דוקטרינת הדילול ככלי להגנת הצרכנים או ליצירת שוק יעיל ואיכותי יותר, ולא דווקא למניעת פגיעה כלכלית ביצרנים. טענה אחת היא שהופעתם של כמה סימנים זהים או דומים מאוד פוגעת בכוחו האינפורמטיבי של המותג, שעולה ככל שהוא ייחודי יותר. טענה אחרת היא שעקב ההקלשה צרכנים משקיעים "עלויות חיפוש פנימיות" גבוהות יותר כדי להיזכר במוצר שהמותג מסמן. ניתן לטעון כי די בכך להצדיק את ענף ההקלשה של דוקטרינת הדילול, גם אם תופעות אלה אינן כרוכות בפגיעה ברווחיו של בעל המותג. במקום אחר טענתי שגישות אלה, ככל שהן ממוקדות רק בעמדה "צרכנית", לוקות בקשיים שונים מן ההיבט האנליטי או הדוקטרינרי, אינן משכנעות מבחינה נורמטיבית ובעיקר – אינן הולמות את ההתפתחות ההיסטורית של הדוקטרינה ואת הביסוס שניתן לה בפסיקת בתי המשפט ברחבי העולם.²¹ טענתי שם הייתה כי ההצדקה שמתיישבת טוב יותר עם דוקטרינת הדילול, מבחינה פוזיטיבית ונורמטיבית, היא הגנה על האינטרס הכלכלי של היצרן. ההנחה היא שהפגיעה באופיו המבחין הייחודי של סימן המסחר גורמת לירידה בהיקף מכירותיו או מצריכה השקעה של תשומות נוספות כדי למנוע זאת.²² כך באופן כללי וכך במיוחד בישראל, כפי שיפורט כעת.

האירופי הוא סעיף 9(c)(2) לתקנות בעניין סימני מסחר באיחוד האירופי (Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark Regulation (להלן: European Union trade mark Regulation)). נוסח הסעיף הדין בדילול סימני מסחר לא השתנה במהלך השנים, בהיבטים הרלוונטיים לענייננו. הוא אינו נוקט במפורש את המונח "dilution", אולם בפסיקתו של בית הדין האירופי (European Court of Justice) נקבע במפורש כי נוסח הסעיף נועד למנוע דילול של סימני מסחר מפורסמים: Case C-252/07, *Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd* 2008 E.C.R. I-8823, para. 27-29. מדינות שונות באירופה אימצו במהלך השנים הסדר זה בחקיקתן הפנימית. ראו למשל את ההסדר הבריטי בסעיף 3(1) ל-Trade Marks Act 1994.

¹⁷ "dilution by tarnishment" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark" (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(c)).

¹⁸ זכרוב, לעיל ה"ש 9, בעמ' 447. "ביזוי" באמצעות חיקוי מסחרי יכול להיעשות, למשל, על ידי חיקוי שאינו מטעה של מותג ידוע, המשמש לסימון מוצרים בעלי הקשר פוגעני, כגון אביזרי מין (ראו *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, 558 F. Supp.2d 734 (W.D. Ky. 2008)). אופן ביזוי אחר הוא חיקוי מסחרי שאינו מטעה המסמן מוצרים מאיכות נמוכה. הנחה רווחת היא כי אף שהצרכן אינו טועה, האסוציאציה בין החיקוי למותג ואיכותו הנמוכה של החיקוי גורמים לצרכן לזהות גם את המותג עם איכות נמוכה. ראו יעקב וחנה קלדרון **חיקויים מסחריים בישראל** 197 (1996).

¹⁹ בארצות הברית פגיעה זו מכונה "association arising from the similarity between a mark [...] and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark" (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(b)). ההדגשה אינה במקור.

באירופה לשון התקנות היא "use of that sign [...] is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark" (Regulation on the European Union trade mark, Art. 9(2)(c)). ההדגשה אינה במקור.

²⁰ Schechter, לעיל ה"ש 15, בעמ' 819, 829; Ilanah Simon Fhima, *Dilution by blurring – a conceptual roadmap*, 2010 IPQ, 44, 47.

²¹ ראו כהן, לעיל ה"ש 9, פרק ב(2) וההפניות שם.

²² שם.

2. אימוץ עקרונות הדוקטרינה בישראל

עד אימוץ דוקטרינת הדילול בישראל, התבססה ההגנה על בעליהם של סימני מסחר על מבחן של הטעיית הצרכן.²³ הפסיקה אמנם קבעה חריג לכלל זה, בעקבות לשון פקודת סימני מסחר, ולפיו במקרה הספציפי של שימוש בסימן מסחר זהה על גבי סוג זהה של מוצרים, אין צורך להוכיח חשש להטעיית הצרכן;²⁴ ברם, דומה כי גם קביעה זו מתיישבת היטב עם הרציונל של הטעיית הצרכן.²⁵ במרבית המקרים, אם לא בכולם, שימוש בסימן זהה על גבי סוג זהה של מוצרים עלול להטעות את הצרכן לחשוב שמדובר במוצג, ולא בחיקוי גרידא.²⁶ בכל יתר המקרים בעל הסימן נדרש להוכיח חשש להטעיית הצרכן כדי למנוע רישום של סימן הדומה לשלו או כדי לתבוע בגין הפרת סימן המסחר שלו.²⁷ עם זאת, רמזים לגישה קניינית ניכרו בפסיקת בתי המשפט, שממנה היה ניתן ללמוד כי ההנאה מן המוניטין של הזולת היא שיקול רלוונטי להכרעת הדין.²⁸

על רקע זה ניתנה הלכת **בקרדי**, שבה אומץ ענף ההקלשה של דוקטרינת הדילול אל חיק הדין הישראלי.²⁹ הפרשה עסקה בבעל עסק למוצרי הלבשה, אשר ביקש לרשום את סימן המסחר Bakardi בנוגע לפרטי לבוש שמכר. בעלת מותג המשקאות החריפים המפורסם Bacardi התנגדה לבקשה מטעמים שונים, אף שסימן המסחר שלה נרשם בישראל רק בנוגע לקטגוריה של משקאות חריפים. בית המשפט העליון קבע כי הסימן אינו כשר לרישום, אף שלא נקבע כי יש חשש שאישור הרישום יגרום להטעיית הצרכנים. השופט יצחק אנגלרד התבסס על דוקטרינת הדילול, בקוראו אותה אל תוך סעיף 11(6) סיפא לפקודה, השולל את כשרותו לרישום של "[...] סימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר". בפסק הדין פורש המונח "התחרות בלתי הוגנת" ככולל אף את הרעיונות שביסוד דוקטרינת הדילול. בית המשפט הסביר שדוקטרינה זו מוגדרת כשימוש בסימן מסחר "חזק" ללא רשות בעליו באופן הפוגע בתדמיתו החיובית, ואף כאשר אין חשש להטעיית הצרכן. פגיעה זו נגרמת בגין שחיקה וטשטוש של ייחודיותו. פגיעה כזאת אף גורעת מערכו המסחרי של הסימן, בעקבות פגיעה בהיקף המכירות של המוצרים המסומנים בו. לכן מדובר בתחרות בלתי הוגנת שהפקודה מגינה מפניה.³⁰ עוד הוסיף בית המשפט וקבע כי לשם הצלחת תביעה בעילת דילול, די בהוכחה שהשימוש במוצג נועד, מבחינה אובייקטיבית, לקדם את החיקוי באמצעות המוניטין של המותג. ההנחה היא שעצם שימוש זה שוחק ומדלל את המוניטין של בעל המותג.³¹ בשולי הדברים ניתן טעם נוסף למתן ההגנה – האפשרות שביום

²³ עניין **טעם טבע**, לעיל ה"ש 8, פס' 12-11; רע"א 1400/97 **פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ**, פ"ד נא(1) 310, 313-314 (1997); ע"א 2626/95 **מלון הנסיכה נתניה בע"מ נ' לקסן ישראל בע"מ**, פ"ד נא(3) 802, 807-805; ע"א 261/64 **פרו-פרו ביסקויט כפר-סבא בע"מ נ' ל' פרומן ובניו בע"מ**, פ"ד יח(3) 275, 278 (1964).

²⁴ עניין **פיקנטי**, לעיל ה"ש 23, שם.

²⁵ ראו למשל ע"א 10959/05 **Tea Board, India נ' Delta Lingerie S.A of Cachan, France**, פס' 8-10 (פורסם בנבו, 7.12.2006); פרידמן, לעיל ה"ש 7, בעמ' 309-310, לקביעה שתכלית ס' 11(9) לפקודה, אשר אינו דורש לבחון את שאלת ההטעייה במקרה של זהות בין הסימנים, מבוססת על רציונל של מניעת הטעייה. וכן ראו שם, כרך ב, בעמ' 829-831, לעניין הגדרת "הפרה" בס' 1 לפקודה.

²⁶ הכוונה היא למבחני הדמיון בין הסימנים עצמם. ייתכן שמלוא המידע מועבר לצרכן בעת המכירה באופן שבנסיבות הקונקרטיות הוא לא יוטעה, אף שבחינה מנותקת מהקשר של שני המוצרים הייתה מובילה להטעייתו.

²⁷ ראו למשל חלופה (3) להגדרת "הפרה" בסעיף 1 לפקודה (וכן פרשנות חלופה (1) בעניין **טעם טבע**, לעיל ה"ש 8, פס' 9-11); ס' 11(6), 11(6א), 11(9), 12, 60(א), 60(א), 11(2) לפקודה. חריגים שבהם ייאסר השימוש בסימן גם בהיעדר הטעייה הם מקרים שבהם נפגע אינטרס ציבורי אחר, כגון סימן העלול לפגוע בתקנת הציבור (ס' 11(5) לפקודה). פגיעה באינטרס הכלכלי של בעל סימן מסחרי לא זכתה, כשלעצמה, להגנת דיני סימני המסחר עד אימוץ דוקטרינת הדילול.

²⁸ ה"מ (מחוז ת"א) 976/94 **Cartier inc חברה מאוגדת לפי דיני מדינת דלוור בארה"ב נ' סנוקרסט (שיווק) 1980 בע"מ** (פורסם בנבו, 10.3.1994). (הדגשת בלעדיות השליטה של יצרן בקניינו – המוניטין שאותו יצר); בג"ץ 476/82 **אורלוג בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר**, פ"ד לט(2) 148, 157 (1985) (נתינת משקל לכוונה ליהנות מן המוניטין של הזולת); ע"א 471/70 **י. ר. גייגי ס. א. נ' פזכים בע"מ**, פ"ד כד(2) 705, 707 (1970) (לצד קביעת מבחן של הטעייה, בית המשפט מצייין שיכולים להיות מקרים שבהם יופר סימן גם בהיעדר הטעייה, ככל הנראה מתוך תפיסה קניינית האוסרת את ניצול המוניטין של הזולת). יש לציין שבית המשפט העליון דחה במפורש בסוף שנות השישים את החלת דוקטרינת הדילול בישראל, על אף שהכיר בכך ש"אין ספק ששכנה כזו קיימת". חרף הכרה זו בסכנת הדילול קבע בית המשפט כי יש לפתור את הבעיה באמצעות חקיקה ולא באמצעות פיתוח פסיקתי (ע"א 352/69 **חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ, חברה רשומה בישראל**, פ"ד כג(2) 373, 380 (1969)).

²⁹ ע"א 6181/96 **קרדי נ' Bacardi & Company Limited**, פ"ד נב(3) 276 (1998) (כאן ולהלן: עניין **בקרדי**).

³⁰ שם, בעמ' 281-282.

³¹ שם.

מן הימים עשויה Bacardi לבקש לרשום את סימן המסחר שלה גם בנוגע לבגדים, ורישום הסימן Bakardi ימנע זאת ממנה – תוצאה שנתפסה כבלתי סבירה.³²

פסק הדין בעניין **בקרדי** היה הפעם הראשונה שבית המשפט העניק לבעליו של מותג הגנה מפני חיקוי מסחרי שאיננו מטעה. הייתה זו גם הפעם האחרונה.³³ אף שההלכה לא בוטלה מעולם, והיא עדיין מוזכרת כהלכה מחייבת בפסיקת הערכאות השונות ובספרות המשפטית³⁴ – בתהליך הדרגתי כרסמה הפסיקה בדוקטרינת הדילול עד שבאופן מעשי לא נותר ממנה דבר. בפרקים הבאים יבחן מהלך זה מכמה זוויות.

ג. המקור הנורמטיבי

פסק הדין בעניין **בקרדי** ניתן בשנת 1998. כשנה וחצי לאחר מכן נפל דבר בידי סימני המסחר. במסגרת תיקון כללי של דיני הקניין הרוחני, אשר נכנס לתוקף בשנת 2000, בוצע אף תיקון מספר 1 של פקודת סימני מסחר.³⁵ התיקון נועד להתאים את דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל להסכם הטריפס, שהקים את ארגון הסחר העולמי.³⁶ במסגרת התיקון נוספו לפקודה כמה סעיפים העוסקים בהגנה על סימני מסחר מוכרים היטב.³⁷ חידוש מרכזי אחד עסק בסימנים מוכרים היטב הרשומים בישראל.

³² שם, בעמ' 284.

³³ בפסק הדין בעניין **מקדונלד**, לעיל ה"ש 10, יישמה דעת הרוב את הפקודה באופן התואם את ענף הביזוי של דוקטרינת הדילול. זאת, מבלי להתבסס במפורש על הדוקטרינה, אלא על חלק מן התובנות שביסודה, שעניין הגנה על תדמיתם החיובית של סימני מסחר (ראו גם זכרוב, לעיל ה"ש 9, בעמ' 460-463). בפסק דין זה, שעסק בפרסומת המשמיעה מותג מפורסם, אין התייחסות לסוגיה של חיקויים מסחריים והקלשה.

³⁴ ע"א 7629/12 **סוויסה נ' TOMMY HILFINGER LICENSING LLC**, פס' 51-53 (פורסם בנבו, 16.11.2014) (להלן: **עניין טומי הילפיגר**); ת"א (מחוזי ת"א) 22286-03-11 **Comite Interprofessionnel נ' מעיינות עדן בע"מ**, פס' 51 (פורסם בנבו, 19.5.2015) (להלן: **עניין שמפניה**); פרידמן, לעיל ה"ש 7, בעמ' 288-292. יצוין כי המהדורה העדכנית ביותר של הספר יצאה בשנת 2010, לפני ההתפתחות הפסיקתית שתואר בהמשך. חלק מהתפתחות זו נותח אצל איריס סורוקר "עיונים בעיצובו של סימן המסחר המודרני" **ספר שלמה לוי** 527, 555-578 (אשר גרוניס, אליעזר ריבלין ומיכאל קרייני עורכים, 2013). המחברת מצביעה על אחד מההיבטים שייסקרו להלן, שבהם צומצמה תחולת דוקטרינת הדילול – הדרישה להטעיה. הוזכר נושא זה הוזכר גם אצל לאה צ'אן גרינוולד "סימני מסחר וחופש הביטוי" **קניין רוחני: עיונים בינתחומיים** 219, 232 (מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר עורכים, 2015), שם נטען כי יש מלומדים הגורסים שעילת הדילול הישראלית היא תלוית הטעיה. אך גם התייחסות זו מלווה בהפניה למאמר משנת 2005, אשר אינו מתייחס להתפתחויות הפסיקתיות שיתוארו להלן (ראו Katya Assaf Zakharov, *The scope of protection of trade mark image - including comments on a recent decision of the Israeli Supreme Court*, 36 INT'L REV. INTEL. PROP. & COMPETITION L. 787, 798 (2005)).

³⁵ חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש"ס-1999.

³⁶ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh (1994) I.L.M. 1197, Annex 1C, 33 I.L.M. 1197 (1994) Agreement Establishing the World Trade Organization, דברי הסבר להצעת חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני – התאמה להוראות הסכם הטריפס, התשנ"ט-1999, ה"ח הממשלה 2819, 524 (להלן: דברי ההסבר להצעת החוק).

³⁷ מפאת חשיבות הדברים להמשך הדיון, אביא חלק מלשון סעיף 1 לפקודה, שהוסף בעקבות תיקונה:

"הפרה" – שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך [...]

(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;

להלן אכנה לשם הנוחות גם סימנים מוכרים היטב בשם "מותגים" (לשימוש במונח זה ראו לעיל, ה"ש 5). יש המבחינים בין ההגנה על סימנים מפורסמים להגנה על סימנים מוכרים היטב (Amir H. Khoury, *Well-Known and Famous Trademarks in Israel: TRIPS from Manhattan to the Dawn of a New Millennium!*, 12 FORDHAM INTEL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 991, 1002-1008 (2002)). אנו נלך בעקבות הפסיקה הישראלית, שלא נקטה הבחנה דומה, לפחות בהקשר של דוקטרינת הדילול וההגנה על סימנים מוכרים היטב. שני ההסדרים נתפסים כחלים על אותו סוג של סימנים (ראו למשל ע"א 563/11 **SALOMON A.G ADIDAS נ' יאסין**, פס' 19 לפסק דינה של השופטת חיות (פורסם בנבו, 27.8.2012) (להלן: **עניין אדידס**); עניין **אנג'ל**, לעיל ה"ש 8, פס' 48-49. וכן ראו עופר טור-סיני "דיני קניין רוחני – עמידה אל מילניום חדש (מגמות וחידושים במשפט הישראלי)" **קריית המשפט** 177, 278-279 (התשס"ה)).

במקרה כזה, כך נקבע, זכותו של בעל המותג לשימוש ייחודי בו או בסימן הדומה לו מתרחבת וחלה על כלל סוגי המוצרים – לעומת ההגנה המסורתית על סימני המסחר, שהוגבלה לסוג המוצרים שבנוגע אליהם נרשם סימן המסחר.³⁸ נוסף על כך, לא נקבע כי ההגנה על סימן מוכר היטב תלויה בקיום חשש להטעיית הצרכנים. זאת בשונה מההגנה המסורתית על סימנים רשומים, הכפופה להוכחת חשש סביר להטעיית הציבור, לפחות כאשר מדובר בבחינת סימן מסחר שאינו זהה לחלוטין לסימן מסחר רשום.³⁹ במקום מבחן הזהות או החשש להטעיה, נקבעו שני מבחנים מצטברים לשם הענקת הגנה לבעליו של סימן רשום ומוכר היטב: (1) השימוש בסימן הזהה למותג או הדומה לו מצביע על קשר בין בעל המותג ובין המוצרים הנושאים את החיקוי. (2) בעל המותג עלול להיפגע כתוצאה מן השימוש בסימן הממותג.⁴⁰ יש שהציעו לפרש את דרישת הקשר כחשש להטעיה, באותו מובן שבו נדרש להוכיח חשש כזה על פי הדין המסורתי.⁴¹ כפי שנראה בהמשך הדברים, עמדה זו לא אומצה על ידי הפסיקה, אשר הבחינה בין מבחן הקשר למבחן ההטעיה במובנו המסורתי. להשלמת התמונה יצוין כי חידוש אחר שתוקן בפקודה הוא כי סימנים מוכרים היטב שאינם רשומים בישראל, יזכו להגנה הדומה להגנה שסימנים רשומים זוכים לה.⁴²

חקיקת ההגנה על סימנים מוכרים היטב הרשומים בישראל, המוקנית לבעליהם בנוגע לכל סוגי המוצרים גם בהיעדר חשש להטעיה, העלתה את שאלת היחס בין הסדר זה לדוקטרינת הדילול. בפסקי הדין הראשונים שלאחר התיקון, ראה בית המשפט העליון בשני אלה הסדרים נפרדים, וניתח אותם זה לצד זה. בשנים האחרונות מסתמנת גישה אחרת, ולפיה חקיקת ההגנה על סימנים מוכרים היטב עיגנה בפקודה את דוקטרינת הדילול. אם זה המצב, הרי כיום היא קבועה בסעיפים העוסקים בסימנים מוכרים היטב, ולא בסעיף 11(6) העוסק בתחרות בלתי הוגנת. נפנה לבחון התפתחות זו.

1. דילול כתחרות בלתי הוגנת

בשלושה פסקי דין שניתנו לאחר תיקון הפקודה ראה בית המשפט העליון בדוקטרינת הדילול ובהגנה על סימנים מוכרים היטב שני הסדרים נפרדים. בעניין **אבסולוט**, חברת המשקאות החריפים הידועה Absolut תבעה חברת הלבשה בגין השימוש בשם Absolute Shoes על גבי הנעליים ששיווקה.⁴³ עיקר הדיון בפסק הדין התייחס לעילה של הפרת סימן מסחר מוכר היטב.⁴⁴ לאחר מכן דחה בית המשפט בקצרה עילות תביעה נוספות שהעלתה Absolut – גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט ודילול.⁴⁵ מן הניתוח עולה כי בית המשפט ראה בהן עילות תביעה עצמאיות ונפרדות.

בעניין **Unilever** נדונה התנגדות בעליו של המותג הידוע Dove, המוטבע על גבי מוצרי רחצה וקוסמטיקה, לבקשה לרישום סימן מסחר של דמות יונה בנוגע למוצרי קוסמטיקה.⁴⁶ בית המשפט העליון קבע, בין היתר, כי אין לרשום את סימן היונה, שכן השימוש בו כרוך בתחרות בלתי הוגנת ובדילול המוניטין של חברת Dove – האסור על פי סעיף 11(6) לפקודה.⁴⁷ לאחר מכן המשיך בית המשפט

³⁸ ראו למשל ס' 1 (חלופה 1) להגדרת "הפרה", 46(א) לפקודה.

³⁹ עניין **אנג'ל**, לעיל ה"ש 8, פס' 37-38.

⁴⁰ ס' 1(4), 11(14) ו-46(ב) לפקודה.

⁴¹ זכרוב, לעיל ה"ש 9, בעמ' 452. מנגד, ראו טור-סיני, לעיל ה"ש 37, בעמ' 278-279; Khoury, לעיל ה"ש 37, בעמ' 1030-1031.

⁴² ס' 1(3), 11(13) ו-46(א) לפקודה. הבדל מרכזי בין ההגנות הוא שהפרת סימן מוכר היטב שאינו רשום מזכה את בעליו בצו מניעה בלבד, ולא בסעדים נוספים שבעליו של סימן רשום שהופר זכאי להם כגון פיצויים, צו להשמדת נכסים או העברת בעלות בנכסים (ס' 59 לפקודה).

⁴³ ע"א 9191/03 **V&S Vin Spirit Aktiebolag נ' אבסולוט שוה בע"מ**, פ"ד נח(6) 869, 877 (2004) (להלן: עניין **אבסולוט**).

⁴⁴ שם, בעמ' 778-887. על אף הדמיון הרב בין נסיבות עניין זה לנסיבות עניין **בקרדי**, דחה בית המשפט את התביעה לנוכח אופייה התיאורי של המילה Absolut, לעומת המילה Bacardi.

⁴⁵ שם, בעמ' 887-888.

⁴⁶ ע"א 8441/04 **Unilever Plc נ' אלי שגב**, פס' 27 (פורסם בנבו, 23.8.2006).

⁴⁷ שם, פס' 24.

וקבע כי ניתן למנוע את הרישום גם על בסיס סעיף 11(14) לפקודה, המונע רישום של סימן הדומה לסימן מסחר מוכר היטב כאשר יש ביניהם קשר.⁴⁸ גם כאן עולה מהניתוח כי מדובר בעילות תביעה נפרדות.

בעניין **Tea Board** נדונה בקשה לרישום סימן מסחרי בשם Darjeeling בנוגע למוצרי הלבשה תחתונה לנשים.⁴⁹ גוף הפועל בשם ממשלת הודו, שתפקידו לשמור על מוניטין התה ההודי בעולם, התנגד לבקשה, שכן Darjeeling, כך נטען, הוא מותג תה הודי הקרוי על שם המחוז בהודו שבו התה גדל. בית המשפט העליון ניתח את סוגיית הדילול לפי סעיף 11(6) והלכת **בקרדי**.⁵⁰ לאחר מכן בחן בנפרד את תחולת ההגנה על סימנים מוכרים היטב.⁵¹ בה בעת העיר בית המשפט כי חקיקת ההגנה על סימנים מוכרים היטב מעלה את השאלה אם דוקטרינת הדילול מכוח סעיף 11(6) לפקודה בעינה עומדת. מכיוון שבנסיבות העניין לא נמצאה הצדקה לשלילת הרישום אף לפי אחד מן ההסדרים, הושארה שאלה זו לעיון בבוא הצורך.⁵²

אף שהשאלה לא זכתה למענה מפורש, היא הוכרעה למעשה בפסיקה מאוחרת יותר של בית המשפט העליון. עילת הדילול העצמאית נזנחה. מכאן והלאה נותחה סוגיית הדילול לאורם של דיני הסימנים המוכרים היטב.⁵³

2. דילול כהפרת סימן מסחר מוכר היטב

עמדה הרואה בדוקטרינת הדילול ובהגנה על סימנים מוכרים היטב הסדרים זהים, שהוצעה בספרות שלאחר תיקון הפקודה,⁵⁴ נרמזה לראשונה בפסק הדין בעניין **אדידס**.⁵⁵ בפרשה זו תבעה חברת הנעליים המפורסמת סוחר שייבא נעליים מאיכות נמוכה, אשר סומנו בסימן מסחר הדומה לזה של חברת Adidas. בעקבות הקביעה שהסימן אינו עלול להטעות את ציבור הצרכנים, התעוררה סוגיית דילול המותג המפורסם. השופטת אסתר חיות דחתה את התביעה בעילת הדילול מטעמים שיידונו בפרקים הבאים.⁵⁶ לענייננו חשובה שאלת המקור הנורמטיבי של עילת הדילול שבה דן בית המשפט. לצד היעדר אמירה מפורשת בפסק הדין בדבר מקורה הנורמטיבי של הדוקטרינה, עיון בקביעותיו של בית המשפט מלמד על זיהויה עם ההגנה על סימנים מוכרים היטב.

ראשית, אף שבית המשפט הזכיר כי דוקטרינת הדילול אומצה בעניין **בקרדי**, הוא לא התייחס במישרין לסעיף 11(6) לפקודה ואף לא הזכיר את המונח "התחרות בלתי הוגנת" בדיון בעילת הדילול. לעומת זאת צוין כי התפיסה שביסוד הדוקטרינה מקבלת ביטוי בהגנה על סימנים מוכרים היטב. שנית, צוין במפורש כי "דוקטרינת הדילול" נועדה להגן על המוניטין והתדמית החיוביים שדבקו בסימן מסחר מוכר היטב.⁵⁷ שלישית, בית המשפט "ייבא" חלק מן התנאים למתן ההגנה על סימנים מוכרים היטב, לדוקטרינת הדילול. כך נקבע כי תנאי לתחולת דוקטרינת הדילול הוא הוכחת שחיקה וטשטוש של המוניטין, וכי תפיסה זו מקבלת ביטוי גם בהסדר החקוק העוסק בסימנים מוכרים היטב, ובאופן שבו

⁴⁸ שם, פסי' 25-26.

⁴⁹ עניין **Tea Board**, לעיל ה"ש 25.

⁵⁰ שם, פסי' 9-17.

⁵¹ שם, פסי' 19-20.

⁵² שם.

⁵³ ניתן לטעון שהשינוי חל רק ברטוריקה השיפוטית. כמו הפסיקה המאוחרת – גם הפסיקה המוקדמת, שניתחה בנפרד כל אחת מעילות התביעה, הגיעה תמיד לתוצאה זהה על פי כל אחת מן העילות.

⁵⁴ זכרוב, לעיל ה"ש 9, בעמ' 451-452; טור-סיני, לעיל ה"ש 37, בעמ' 278-282; עמיר פרידמן **סימני מסחר, דין, פסיקה ומשפט משווה** 207 (מהדורה שנייה, 2005); Khoury, לעיל ה"ש 37, בעמ' 1030-1031.

⁵⁵ עניין **אדידס**, לעיל ה"ש 37, פסי' 19 לפסק דינה של השופטת חיות.

⁵⁶ כל חברי ההרכב הסכימו לניתוח של עילת הדילול. המשנה לנשיא ריבלין סבר, בדעת מיעוט, כי חרף היעדרה של עילת תביעה מכוח דיני סימני המסחר, אדידס זכאית לסעד מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

⁵⁷ שם, פסי' 19 לפסק דינה של השופטת חיות.

פירשה הפסיקה הסדר זה.⁵⁸ מדובר בדרישה שלא הופיעה קודם לכן בפסיקה. בעניין **בקרדי** אף נקבע במפורש כי עצם השימוש בסימן מפורסם כדי לקדם את עסקיו של בעל החיקוי מבסס הנחה בדבר קיומו של דילול.⁵⁹ רביעית, בית המשפט לא התייחס כלל לעילה של הפרת סימן מסחר מוכר היטב, מלבד אזכור סוגיה זו במסגרת ניתוח סוגיית הדילול, אף שהתייחסות כזאת מתבקשת לנוכח פרסומו הרב של המותג הרשום והקביעה כי השימוש בסימן הדומה לו לא היה כרוך בהטעיה.

ניתן לראות בפסק הדין בעניין **אנג'ל**⁶⁰ פיתוח נוסף של תזת הזהות בין ההסדרים. בעניין זה נדון סכסוך בין שתי חברות המייצרות ומשווקות מוצרי מאפה – אנג'ל וברמן. אחד מסוגי הלחם ששיווקה אנג'ל נקרא "לחם עיני". ככל הנראה בעקבות הפופולריות הרבה שלה זכה לחם זה, השיקה ברמן סוג לחם בעל תכונות דומות, וקראה לו "ברמן לעניין". לנוכח קביעתו של השופט יצחק עמית שאין חשש להטעיית הצרכנים, עלתה השאלה אם קיימת עילת תביעה בהיעדר חשש להטעייה. בית המשפט לא ניתח את סוגיית דילול המותג, אלא התרכז בעילה של הפרת סימן מסחר מוכר היטב. הסיבה לכך היא שבנסיבות העניין דובר במותג מקומי ולא במותג בין-לאומי.⁶¹ עם זאת, האופן שבו פירש בית המשפט את ההגנה על סימנים מוכרים היטב יצר זהות בינה ובין ההגנה שמעניקה דוקטרינת הדילול, על פי הפירוש שניתן לה בפסיקה, בשני פרמטרים: תחולתה על מותגים בין-לאומיים בלבד, ותחולתה – בהיעדר חשש להטעייה – על מוצרים מסוגים שונים בלבד.⁶² ספק אם מדובר בצירוף מקרים. בית המשפט העליון עצמו, בעניין אחר, התייחס אל הדיון שנערך בעניין **אנג'ל** כאל דיון בדוקטרינת הדילול.⁶³

ההתפתחות האחרונה מצויה בפסק הדין בעניין **טומי הילפיגר**, שבו נדונה הסוגיה של ייבוא מקביל – מכירת מותגים על ידי יבואן שאינו רשמי, הרוכש אותם בדרכים עקיפות. בין השאר דן בית המשפט בשאלה אם ייבוא כזה, ללא רשותו של בעל המותג, יוצר עילה של דילול מוניטין. השופט דפנה ברק-ארז ציינה כי חקיקת הסעיפים העוסקים בסימנים מוכרים היטב בפקודה אימצה חלקים מדוקטרינת הדילול לתוך המשפט הישראלי.⁶⁴ בנתחו את דוקטרינת הדילול, שב בית המשפט והדגיש כי קליטתה במשפט הישראלי נעשתה באמצעות סעיפי ההגנה על סימנים מוכרים היטב.⁶⁵ לבסוף קבע בית המשפט כי יש לדחות את טענות הדילול "אף אם אניח כי סימני המסחר בהם עסקין הם אכן סימני מסחר מוכרים היטב".⁶⁶ בפסקי הדין **אדידס ואנג'ל** הושווה תוכן שני ההסדרים למעשה, אך ניתן לפרש את פסקי הדין באופן שפורמלית עדיין מדובר בשתי עילות נבדלות – דילול והפרת סימן מסחר מוכר היטב. בעניין **טומי הילפיגר** עשה בית המשפט כברת דרך רטורית נוספת ואף באופן פורמלי קשר בין דוקטרינת הדילול לסעיפי הפקודה העוסקים בהגנה על סימנים מוכרים היטב. האכסניה הנורמטיבית הקודמת

⁵⁸ שם.

⁵⁹ פרק 1 להלן עוסק בפירוט בסוגיה זו. תנאי נוסף שבית המשפט ייבא, ככל הנראה, מדין הסימנים המוכרים היטב הוא הוכחת סוג מסוים של הטעייה כתנאי לקיומה של עילת דילול. בכך עוסק פרק 2 להלן.

⁶⁰ עניין **אנג'ל**, לעיל ה"ש 8.

⁶¹ כך ניתן להבין מההתייחסות של בית המשפט לדוקטרינת הדילול בהמשך פסק הדין. השופט עמית דן בשאלה אם "סימן מוכר היטב" יכול להיות סימן המוכר היטב רק בישראל, ונטה לענות על כך בשלילה. בדיון זה תוארה ההגנה הייחודית על סימנים בעלי מוניטין בין-לאומיים, תוך אזכור של דוקטרינת הדילול (שם, פס' 48-49). לגופה של עמדה יש להעיר כי היא מעוררת קושי. ככל שרציונל ההסדר הוא מניעת פגיעה בבעלי מותגים – מה לי אם הפגיעה היא בבעליו של מותג מקומי או בבעליו של מותג בין-לאומי? גם אם ניתן להבין את רצונו של בית המשפט להגן על התחרות ועל חופש העיסוק ולצמצם את הפגיעה בהם, על צמצום זה להיעשות במשקפיים תכליתיים-מהותיים (השוו לע"א 3559/02 **מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט**, פ"ד נט(1) 873, 899-900 (2004) שם הושארה שאלה זו בצריך עיון). אשר לכוונת המחוקק, ספק אם ההסדר נועד לעודד מסחר בין-לאומי באמצעות הגנה על מותגים בין-לאומיים. המונח שנקט בחוק הוא "סימן מוכר היטב", אף שלא הייתה כל מניעה לומר במפורש "סימן בעל מוניטין בין-לאומיים".

⁶² לעניין השאלה מהי ההגדרה הראויה ל"סימן מוכר היטב" ראו ה"ש קודמת. לעניין תחולת דוקטרינת הדילול על מוצרים מסוגים שונים בלבד, ראו פרק 2 להלן.

⁶³ עניין **טומי הילפיגר**, לעיל ה"ש 34, פס' 58.

⁶⁴ שם, פס' 51-53. יש להעיר כי בית המשפט קבע שבכל זאת יש לעמוד במבחנים הפסיקטיים שפותחו בעניין **בקרדי** ובעקבותיו. במילים אחרות, ההגנה על סימנים מוכרים היטב לא ביטלה לחלוטין את דוקטרינת הדילול שקדמה לה, אלא אימצה אותה אל חיקה תוך תחימת גבולותיה באמצעות החקיקה.

⁶⁵ שם, פס' 55-58.

⁶⁶ שם, פס' 85.

של דוקטרינת הדילול – סעיף 11(6) לפקודה – אינה מוזכרת בפסק הדין כלל. במקביל, לא נערך דיון עצמאי בעילת ההפרה של סימן מוכר היטב, והיא מוזכרת רק במסגרת הדיון בדוקטרינת הדילול.

נמצא אפוא שעילת הדילול "נדדה" בשנים האחרונות לסעיפי הפקודה העוסקים בסימני מסחר מוכרים היטב, לפחות למעשה וכנראה גם להלכה. כעת היא כפופה לתנאי סעיפים אלה. בית המשפט העליון אינו בוחן עוד, במקרים נטולי סכנת הטעיה, אם השימוש בסימן מהווה התחרות בלתי הוגנת לפי סעיף 11(6). הניתוח של הסיטואציה הוא באמצעות "כלי העבודה" של ההגנה על סימנים מוכרים היטב הרשומים בישראל. לאחר מעין הקדמה זו בדבר המסגרת הנורמטיבית, נפנה למהות הממוסגרת בה – תוכן, היקף ונטל ההוכחה המהותי.

ד. תוכן ההגנה – אז למה לי דילול עכשיו?

בהלכה שנקבעה בעניין **בקרדי**, כמו גם בשיטות משפט שונות ברחבי העולם, דילול מסוג "הקלשה" נתפס כפגיעה באופיו המבחין הייחודי של מותג.⁶⁷ פגיעה כזאת מתרחשת כאשר במוחו של הצרכן הצופה בסימן מסחר מסוים עולים לפחות שניים – המותג וחיכויו. תופעה זו גורמת נזק כלכלי לבעל המותג, שכן יש "ירידה בכושר (או כוח) המכירה הטמון בו".⁶⁸ נזק כלכלי זה אינו תוצאה של קישור שגוי בין המותג למוצרים נחותים. הוא נובע מעצם העובדה שהמותג כבר אינו ייחודי. למעשה, דילול על פי הגדרה זו אינו יכול להתרחש, מבחינה לוגית, כאשר יש הטעיה. הרי אם הצרכן טועה לחשוב שהחיקוי מיוצר על ידי בעל המותג או קשור למוצרו, אין עולים במחשבתו כמה סימנים שונים בעת הצפייה בסימן. הסימן נותר ייחודי, גם אם בטעות. רק אם הצרכן יודע שמדובר בניסיון לחקות את המותג, נפגעת ייחודיותו של הסימן. במקרה כזה, הצרכן אינו סבור שקיים בשוק סימן אחד ייחודי, ולו בכמה גרסאות. הוא יודע שקיימים שני סימנים שונים. בעת הצפייה באחד מהם, עליו לנסות להבין אם מדובר במותג או בחיקוי.⁶⁹

הדגמה יפה של טיעון זה ניתן למצוא בעניין **טומי הילפיגר**. בית המשפט קבע בעניין זה שייבוא מקביל של מותג אינו גורם לדילול, וכדי להמחיש זאת המשיל את המותג לשמפניה. ניתן לדללה במים, אבל לא ניתן לדללה בשמפניה – אף אם יובאה באמצעות יבואן אחר.⁷⁰ באותו אופן ניתן לומר שאי-אפשר לדלל שמפניה בשמפניה הדומה לה בטעם ובמראה עד כדי הטעיה, מפני שהדילול הוא תופעה פסיכולוגית הנבחנת מנקודת מבטם של הצרכנים. אם הם אינם יכולים להבחין כלל בכך שהשמפניה הנוספת שונה בטעם או במראה, אזי מבחינתם לא אירע כל דילול. מצב זה אינו תקין, כמובן. הוא בעייתי אף יותר מדילול, שכן הוא פוגע בצרכן המוטעה וגורם ל"הסבת מכירות" מבעל המותג – לקוחות שהתכוונו לרכוש את המותג ורכשו בטעות את החיקוי. אפס, עדיין אין מדובר בדילול על דרך ההקלשה. זו קיימת רק אם ידע הצרכן להבחין בכך שהשמפניה שאותה הוא שותה אינה השמפניה המקורית. דוקטרינת הדילול גורסת כי במקרה כזה תפחת משיכתו של הצרכן אל מותג השמפניה, אף שהוא יודע כי אין הוא שותה את המשקה המקורי אלא חיקוי.

היחס בין הקלשה לטעות תואר באופנים שונים. יש הממקמים את שתי התופעות על ציר הדמיון, שבקצהו האחד ניצבת הזהות ובקצהו האחר השונות המוחלטות. בתווך, ובסמוך לזהות, נמצא הדמיון

⁶⁷ ראו ההגדרות בארצות הברית ובאירופה בה"ש 19 דלעיל, שם הדגש הוא בפגיעה ב-"distinctiveness" של המותג או ב-"distinctive character" שלו; עניין **בקרדי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 282 ("ניצול המוניטין טומן בחובו פגיעה אפשרית בבעליו החוקיים של סימן המסחר, בגלל פיתוח ודילול המוניטין ושיחיקת הייחודיות של סימן המסחר [...] ההנחה היא, כי בהגברת השימוש בסימן מסחר מפורסם וייחודי לצורכי עסקים אחרים יש משום שיחיקה ודילול בייחודיות העסק של בעל סימן המסחר" (ההדגשות אינן במקור)).

⁶⁸ קלדרון, לעיל ה"ש 18, שם. וכן ראו הטקסט סביב ה"ש 21-22 דלעיל.

⁶⁹ J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 24:72 (4th ed., 2015) (להלן: (McCarthy, Trademarks and Unfair Competition)).

⁷⁰ עניין **טומי הילפיגר**, לעיל ה"ש 34, פס' 54.

המטעה. לידו מצוי הדמיון המדלל ובסמוך לו הדמיון שאינו מטעה ואינו חזק מספיק כדי לדלל.⁷¹ אחרים ממקמים את שתי התופעות באותה הנקודה על ציר הדמיון, אך מטעימים שהקלשה נוצרת רק כאשר הדמיון אינו מוביל לטעות בנסיבות העניין.⁷² בין כך ובין כך, אותם המבחנים משמשים הן למציאת הטעיה והן למציאת הקלשה.⁷³ ניתן לומר שכאשר יש חשש להטעיית חלק מן הצרכנים, יכול להיות חשש להקלשת המותג בקרב חלק אחר של הצרכנים, שלא יוטעה. לפיכך במקרים רבים לבעלי מותגים אכן נתונות שתי עילות תביעה – דילול והטעיית הצרכנים. ברם, כל עילה תקפה בנוגע לקבוצת צרכנים אחרת. הטעיה והקלשה מוציאות זו את זו ואינן יכולות לדור בכפיפה אחת אצל אדם אחד.⁷⁴

למרות זאת, לא כך הגדירה הפסיקה הישראלית שלאחר עניין **בקרדי** את ה"דילול" שמפניו נועדה דוקטרינת הדילול להגן. הפירוש שניתן לדוקטרינה לא התייחס לשאלת ייחודיות המותג, אלא התרכז בנזק לבעל המותג שנגרם במקרים של הטעיה, כגון פגיעה במוניטין שלו בעקבות המחשבה המוטעית שהוא מייצר מוצרים נחותים. בדוגמת השמפניה דלעיל חששה הפסיקה מפני שתיית חיקוי-שמפניה בעל טעם לוואי, אשר הצרכן טועה ומייחסו למותג השמפניה הידוע. טעם לוואי זה פוגע במוניטין של המותג ו"מדלל" אותו. לעומת הגדרת הדילול בעניין **בקרדי**, שעסקה בשחיקת ייחודיות המותג בלבד, מבלי להתבסס על הטעיית הצרכן – ההגדרה החדשה הזאת מתייחסת לפגיעה במוניטין הנובעת אך ורק מהטעיה של הצרכן.⁷⁵

הפירוש שלפיו דוקטרינת הדילול נועדה להגן מפני פגיעה במוניטין עקב הטעיה רווח בפסיקה שלאחר עניין **בקרדי**. בפסק הדין בעניין **רובי בוס** קבע בית המשפט כי השימוש בסימן מושא המחלוקת יגרם להטעיית הציבור,⁷⁶ והוסיף כי הטבעת הסימן על מוצרים פשוטים וזולים מגבירה את הסכנה לדילול ערכו הכלכלי של המותג.⁷⁷ הפגיעה שעליה הצביע בית המשפט מבוססת על ההטעיה, ולא על הפגיעה בייחודיות המותג. קו זה המשיך בפסק הדין בעניין **Unilever**. בית המשפט קבע שם כי יש אפשרות ריאלית שצרכן יטעה ויחשוב שמקור המוצרים הנושאים את החיקוי הוא המותג המפורסם,⁷⁸ והוסיף כי לנוכח אפשרות זו יש במתן ההיתר לרישום החיקוי משום דילול המוניטין של המותג.⁷⁹ שוב ניתן לראות כי הדילול נתפס כפגיעה הנובעת מהטעיה, ולא משחיקת הייחודיות. דברים מפורשים יותר נאמרו בעניין **Tea Board**. בית המשפט דן בהלכת **בקרדי** וקבע כי הרציונל שביסודה, בנסיבות נתינתה,

⁷¹ Jerre .B. Swann, *Dilution Redefined for the Year 2000*, 37 Hous. L. Rev. 729, 748 (2000) מידת הדמיון האחרונה בין החיקוי למותג היא זו שכל הנראה הייתה קיימת, לדעת הרוב, בעניין **אדיס**: "אני סבורה כי במקרה דנן אין מדובר כלל וכלל בהענקת חוויה [של נעילת נעליים המזכירות במשהו את נעלי אדיס] וזאת בשל ההבדלים הניכרים בין הנעליים" (עניין **אדיס**, לעיל ה"ש 37, פס' 22 לפסק דינה של השופטת חיות).

⁷² McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, לעיל ה"ש 69, שם.
⁷³ בארצות הברית המבחנים לקיומה של הקלשה הם, בין היתר, מידת הדמיון בין הסימנים, עד כמה המותג הוא בעל אופי מבחין ייחודי מולד או נרכש, כוונת בעל החיקוי ליצור אסוציאציה בינו לבין המותג וקיומה של אסוציאציה כזאת בפועל (ראו 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(b)).

⁷⁴ Mark R. Becker, *Streamlining the Federal Trademark Dilution Act to Apply to Truly Famous Marks*, 85 Vand. L. Rev. 1387, 1391 (2000); David S. Welkowitz, *Reexamining Trademark Dilution*, 44 Vand. L. Rev. 531, 542-543 (1991); McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, לעיל ה"ש 69, שם.

⁷⁵ השופט אנגלרד מציין בעניין **בקרדי** כי הפגיעה בבעל המותג נובעת מ"פייחות ודילול המוניטין ושחיקת הייחודיות של סימן המסחר" (לעיל ה"ש 29, בעמ' 282). השימוש במונח "דילול המוניטין" נובע, ככל הנראה, מההתייחסות לדוקטרינת הדילול בכללותה, על כל ענפיה. ענף הביזוי של הדוקטרינה אכן מוגדר, בין היתר, על ידי פגיעה במוניטין של המותג (ראו ההגדרה בארצות הברית, לעיל ה"ש 17; ההגדרה בתקנות האירופאיות, המתייחסת באותו סעיף לשני ענפי הדילול, לעיל ה"ש 19). כן ראו ההגדרה הכללית בספרם של קלדרון, לעיל ה"ש 18, שעליה התבסס השופט אנגלרד. הגדרה זו אינה מבחינה בין ביזוי להקלשה, והיא מתייחסת הן לשחיקת הייחודיות של המותג הן לפגיעה בתדמית החיובית שלו. מכל מקום, ברור שהשופט אנגלרד אינו מתכוון לפגיעה במוניטין הנובעת מהטעיית הצרכן באשר למקור המוצר.

⁷⁶ ע"א 2498/97 **רובי בוס בע"מ נ' HUGO BOSS A.G.**, פ"ד נב(5) 665, 671 (1998).

⁷⁷ שם, בעמ' 671-672. בית המשפט מפנה לעניין **בקרדי** ולס' 11(6) לפקודה.

⁷⁸ עניין **Unilever**, לעיל ה"ש 46, פס' 23-28.

⁷⁹ שם, בפס' 24.

הוא קיום סכנת הטעיה. מכיוון שבעניין **Tea Board** דובר במוצרים רחוקים ביותר – תה והלבשה תחתונה – נשללה סכנת ההטעיה וממילא נשללה תחולת דוקטרינת הדילול.⁸⁰

קו זה אינן במידה רבה את דוקטרינת הדילול, בנטלו את העוקץ העיקרי שבה – הגנה גם בהיעדר הטעיה. כל שיותר ממנה הוא הרחבה של חשש ההטעיה והחלתו גם על מוצרים מסוג אחר (אבל לא שונה מאוד). כאמור לעיל, בפסק הדין בעניין **אדידס** החל בית המשפט לראות בדוקטרינת הדילול ובהגנה על סימנים מוכרים היטב הסדר אחד. היה ניתן להניח כי עם הזיהוי של דוקטרינת הדילול עם ההגנה על סימנים מוכרים היטב יחול שינוי בקו התולה את תחולת דוקטרינת הדילול בחשש להטעיה, שכן הפרת סימן מוכר היטב הרשום בישראל אינה מותנית בחשש להטעיה. זו מותנית בדרישות אחרות – קשר ופגיעה פוטנציאלית. אפשר לפרש תנאים אלה באופן העולה בקנה אחד עם מובנה המקורי של דוקטרינת הדילול. תנאי ה"קשר" יכול להתפרש כמידת דמיון שאינה יוצרת הטעיה, אלא גורמת לצרכן לחשוב מיד על המותג ולהיזכר בו, תוך ידיעה שהמוצר שבו הוא מתבונן הוא חיקוי בלבד.⁸¹ תנאי החשש לפגיעה מתאים גם הוא לדוקטרינת הדילול המסורתית, אשר תכליתה למנוע פגיעה כלכלית בבעל המותג.⁸² אך בית המשפט בחר לצקת תוכן בעייתי להסדר המשלב את דוקטרינת הדילול ואת ההגנה על סימנים מוכרים היטב, אם כי שונה מזה שניתן לדוקטרינת הדילול עד אותה עת.

בפסק הדין נקבע כי דוקטרינת הדילול נועדה להגן על בעלי מותגים מפני הצגת "קישור" שקרי בין המותג לחיקוי כגון "יצירת מצג שווא בדבר קבלה כביכול של זיכיון, הרשאה, מתן חסות, קידום, או כל קישור אחר".⁸³ ככל הנראה מקורה של דרישה זו בדין הסימנים המוכרים היטב, שנתפס בעיני בית המשפט כהסדר המבטא את דוקטרינת הדילול. בית המשפט קבע כי הדרישה לקישור השווא במסגרת דוקטרינת הדילול מתבטאת בדרישת ה"קשר", המהווה תנאי להגנה על סימן מסחר מוכר היטב הרשום בישראל. היות ש"קשר" נתפס כמצג שווא בדבר קשר מסחרי – זה התוכן שניתן גם לדוקטרינת הדילול. בית המשפט אמנם הדגיש כי דוקטרינת הדילול אינה תלויה בהוכחת חשש הטעיה – כשם שההגנה על סימנים מוכרים היטב לא הותנתה בכך. אולם סוף כל סוף, הפרשנות שניתנה לדרישות ה"קישור" וה"קשר" היא סוג מסוים של מצג שווא. אמנם אין מדובר בחשש ההטעיה המסורתי, המתייחס למקור המוצר או לקשר בין מוצרים, אלא בחשש "רך" יותר, להטעיה בדבר קשר מסחרי קלוש יותר בין הסימנים. אך עדיין מדובר בסוג מסוים של הטעיה.⁸⁴

סיכומו של דבר, כל פסקי הדין שניתנו לאחר עניין **בקרדי** משקפים את גישת ההטעיה, גם אם סוג ההטעיה הנדרש השתנה במהלך השנים. בית המשפט עשה מאמצים רבים כדי להתאים גם את דוקטרינת הדילול – אשר ראשית דרכה בישראל ואופן יישומה ברחבי העולם לא הותנו בקיום חשש להטעיה – לרציונל של הטעיית הצרכן. על פי רוב הדבר לא נעשה בגלוי. בתי המשפט חוזרים ומדגישים כמעט בכל פעם שמוזכרת דוקטרינת הדילול, שהיא אינה תלויה בהוכחת סכנת הטעיה.⁸⁵ במסגרת

⁸⁰ עניין **Tea Board**, לעיל ה"ש 25, פס' 12-13. בדחיית הבקשה לדיון נוסף בפסק הדין נאמר שבית המשפט לא ביסס את החלטתו על חשש להטעיה. לדיון בטענה זו ראו ה"ש 88 להלן והטקסט הסמוך לה.

⁸¹ ראו דיון נוסף בפרשנות הלשונית של "קשר" להלן, הטקסט הסמוך לה"ש 151-154.

⁸² כך הבינו כותבים שונים את הפקודה בסמוך לחקיקתה, או לפחות הציעו לפרשה כך. ראו Khoury, לעיל ה"ש 37, בעמ' 1030-1031; טור-סיני, לעיל ה"ש 37, בעמ' 278-282.

⁸³ עניין **אדידס**, לעיל ה"ש 37, פס' 19 לפסק דינה של השופטת חיות.

⁸⁴ ראו (Restatement (Third) of Unfair Competition § 25, comment f (1995)). מקובל להבחין בין כמה סוגים של הטעיה הנוגעת לסימני מסחר: הטעיה בנוגע למקור המוצר, הטעיה בנוגע לקשר שבין שני מוצרים, הטעיה בנוגע למתן חסות או זיכיון, טעות של צדדים שלישיים אך לא של הצרכן עצמו, הטעיה "מקדמית" שמתוקנת אחרי שהצרכן הגיע לחנות אך בטרם קניית המוצר ועוד. כל אלה באים בכלל הטעיה, והם נפרדים מדוקטרינת הדילול (David S. Welkowitz, *The Virtues and Vices of Clarity in Trademark Law*, 81 TENN. L. REV. 145, 146-148 (2013); J. Thomas McCarthy, *Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts?* 41 Hous. L. Rev. 713, 723, 734 (2004)). (להלן: "McCarthy, Theories or Facts?"). סורוקר, לעיל ה"ש 34, עומדת על כך שבית המשפט בחן בעניין **אדידס** האם הוכח חשש להטעיה, בעת יישום מבחן ה"קשר". היא מסיקה מכך שבית המשפט החזיר "בדלת האחורית" את מבחן ההטעיה כאמת מידה שחוטכת גם את שאלת ה"קשר". (שם, בעמ' 565).

⁸⁵ עניין **אדידס**, לעיל ה"ש 37, פס' 19 לפסק דינה של השופטת חיות; דני"א 6658/12 **ADIDAS SALOMON A.G** נ' **יאסין**, פס' 23 (פורסם בנבו, 27.8.2014); עניין **טומי הילפיגר**, לעיל ה"ש 34, פס' 50, 53.

ההגנה על סימנים מוכרים היטב מודגש כי רף ה"קשר" נמוך מרף ההטעיה.⁸⁶ זאת, הגם שבפועל רק בפסק הדין בעניין **בקרדי** העניק בית המשפט הגנה מכוח דוקטרינת הדילול או מכוח ההגנה על סימנים מוכרים היטב גם בהיעדר הטעיה. המקרה היחיד שבו חשף בית המשפט במפורש את ניסיונו להעמיד את עילת הדילול על חשש להטעיה הוא עניין **Tea Board**.⁸⁷ קביעה מפורשת זו הובילה לבקשה לדיון נוסף, בטענה שהלכת **Tea Board** סותרת את הלכת **בקרדי**. בהחלטתה בדיון הנוסף הסכימה השופטת אילה פרוקצ'יה עם הטענה העקרונית שהלכת **בקרדי** קבעה כי דילול קיים גם בהיעדר הטעיה. למרות זאת, הבקשה לדיון נוסף נדחתה מן הנימוק שבעניין **Tea Board** נבחן היבט ההטעיה במנותק ובנפרד מדוקטרינת הדילול, וכי לא נדרשה הטעיה כתנאי לתחולת הדוקטרינה.⁸⁸

נשוב ונבחן את ה"פרט" לאורו של ה"כלל". תפיסת דוקטרינת הדילול – כמו גם תפיסת ההגנה על סימנים מוכרים היטב – כנובעת ממצג שווא בדבר קשר בין המותג לחיקוי, משמעותה שבעליו של מותג כמעט לא יזכה להגנת הדין מפני חיקוי מסחרי שאינו מטעה. כאשר מדובר בחיקוי מתחרה או חיקוי זול, אין אפשרות כלל שיתקיים מצג שווא בדבר זיקה בין החיקוי לבעל המותג. מדובר במוצרים זהים לחלוטין, ולצרכן ברור שמדובר בחיקוי של המותג, ולא בבעל זיכיון, רישיון וכיוצא באלה. אשר לחיקויים מסוג אחר, יכול להיות באופן תיאורטי "קשר" כזה בינם ובין בעל המותג. לדוגמה, ניתן לחשוב בטעות שחברת צילום מפורסמת נתנה לחברת פסנתרים רישיון להשתמש בסימן המסחר שלה. אך כאמור, גם "קשר" כזה הוא למעשה סוג של הטעיה, אם כי ברף נמוך יותר. נוסף על כך, וכפי שאטען בפרק ח, ספק אם בכלל קיימת קטגוריה ממשית של "קשרים" מעין אלה, שאינה נבלעת למעשה בקטגוריה של ההטעיה המסורתית בנוגע למקור המוצר.

ה. היקף ההגנה – מהגדר להגדר באותו הגדר

עד אימוץ דוקטרינת הדילול וההגנה על סימנים מוכרים היטב, זכו בעליהם של סימני מסחר רשומים להגנה רק בנוגע למוצרים זהים או קרובים לאלה שעליהם מוטבע סימנם.⁸⁹ – מוצרים מ"אותו הגדר".⁹⁰ אחד החידושים שהביאו בכנפיהם שני ההסדרים האמורים, מלבד ויתור על דרישת ההטעיה, הוא הגנה על בעלי מותגים גם כאשר מדובר במוצרים מהגדר שונה. בשנים הראשונות שבהן הוכרה דוקטרינת הדילול בארצות הברית, המקרים הטיפוסיים שבהם התקבלה תביעה בגין הקלשה עסקו במוצרים מסוגים שונים לחלוטין, למשל מותג מפורסם מתחום הצילום והאופטיקה המוטבע על גבי מערכות מיוזג אוויר.⁹¹ עם פיתוח הדוקטרינה ממקרה טיפוסי אחד למשנהו, התעוררה השאלה אם הגנת

⁸⁶ עניין **אנג'ל**, לעיל ה"ש 8, פס' 46.

⁸⁷ עניין **Tea Board**, לעיל ה"ש 25.

⁸⁸ דני"א 10639/06 **TEA BOARD INDIA** נ' **DELTA LINGERIE S.A. OF CACHAN, FRANCE**, פס' 10-12 (פורסם בנבו, 13.4.2008). ניתן לפקפק בנכונות קביעה זו. בעניין **Tea Board** דחה בית המשפט את עילת הדילול בשל כמה תנאים, כגון היעדר מוניטין, החורגים מתחום התה והיעדר הוכחה של ניסיון להיבנות מן המוניטין של המותג. ברם, אחד הנדבכים המרכזיים שעליו ביסס את דחיית העילה הוא השוני הרב בין סוגי המוצרים שנדונו שם. לסוגיה זו מוקדש דיון נרחב, והיא היחידה שמופיעה בסיכום הביניים של הדיון בעילת הדילול (לעיל ה"ש 25, פס' 17 לפסק הדין). הדרישה לקרבה בין סוגי המוצרים, שאינה מופיעה בהלכת **בקרדי**, נגזרה מתפיסתו של בית המשפט שרק במקרה כזה עלולים הצרכנים לטעות ולסבור כי קיים קשר בין הסימנים. אף שאין דרישה ישירה להוכחת סכנת הטעיה, דרישת הקרבה בין סוגי המוצרים כוללת מעין חזקה חלוטה, ולפיה יש חשש להטעיה במקרים אלה, שכן בעלי מותגים מפורסמים נוהגים להתרחב לתחומים קרובים.

⁸⁹ ראו ס' 1 (חלופות 1), (2) להגדרת "הפרה", (9)11, 46(א) לפקודה; עניין **מנהטן**, לעיל ה"ש 28, בעמ' 376-380; טור-סיני, לעיל ה"ש 37, בעמ' 270. עוד בטרם ניתן פסק הדין בעניין **בקרדי** היה ניתן למצוא חריגים לכלל זה, אשר בישרו על שינוי המגמה, אף שבמקרים אלה – ובניגוד להלכת **בקרדי** – התבססה הרחבת תחומם של המותגים על החשש להטעיית הצרכנים (שם, בעמ' 271-275).

⁹⁰ בפסיקה נקבע כי הגדר הוא גם "המשפחה המסחרית" של המוצר, המוגדרת בהתאם למבנה השוק והשחקנים הפועלים בו (עניין **טוטו זהב**, לעיל ה"ש 61, בעמ' 894-895).

⁹¹ *Polaroid Corporation v Polaroid Inc*, 319 F.2d 830 (7th Cir. 1963).

הדוקטרינה מוקנית גם כאשר מדובר במוצרים דומים או זהים למוצרים הממותגים. בארצות הברית ובאירופה נקבע שדילול יכול להתרחש באופן עקרוני גם כאשר שני הסימנים מוטבעים על גבי מוצרים מסוג דומה, ואפילו כאשר המוצרים זהים לחלוטין.⁹²

בישראל ניתן להצביע על התפתחות פסיקתית בשני שלבים. השלב הראשון מאופיין בנכונות להכיר בקיומו של דילול גם כאשר החיקוי והמותג הוטבעו על גבי מוצרים דומים יחסית, ואפילו זהים.⁹³ בעניין **Tea Board** אף הגדיל בית המשפט וקבע כי הדילול מצוי דווקא כאשר המוצרים דומים, שכן במקרה זה יש "סכנת הטעיה ממשית" – צרכנים עלולים לחשוב בטעות שהמותג התרחב לתחום קרוב.⁹⁴ בית המשפט נתן שתי דוגמאות למוצרים "קרובים" מספיק, אשר למרות הגדרם השונה, סימונם בסימן זהה או דומה עלול להביא לדילול: צעצועי הרכבה מפלסטיק ומשטחי מתכת המשמשים להרכבת תבניות ויציקות בטון;⁹⁵ מכשירי כתיבה ושעונים.⁹⁶ לעומתם, נקבע כי הלבשה תחתונה ותה הם מוצרים אשר "גם במאמץ, לא ניתן למצוא דמיון או קרבה [ביניהם]". לכן אי-אפשר לדלל מותג תה באמצעות מוצרי הלבשה תחתונה.⁹⁷

בעניין **אדידס** חלה נקודת מפנה בגישתה של הפסיקה. בית המשפט קבע כי כאשר אין סכנת הטעיה, ראוי לקבוע שהתקיים דילול רק אם "נבע העדר ההטעיה למשל מכך שהמוצר שייך להגדר שונה לחלוטין".⁹⁸ עוד הודגש כי אם מדובר במוצרים מאותו הגדר – "נראה כי אין מקום לטענה שהמוניטין של בעל הסימן ידולל".⁹⁹ המשמעות המעשית של הקביעות היא סיוג תביעות הדילול למקרים שבהם מדובר במוצרים שונים לגמרי. הדוגמה שהביא בית המשפט להגדר "שונה לחלוטין" היא שימוש במוצרי המפורסם Kodak, המוטבע ברגיל על גבי מצלמות ואביזרי צילום, בידי יצרן אופניים. קביעה זו סוטה מהלכת **Tea Board**, שיישומה היה מביא לידי הקביעה שאין דילול בדוגמה של Kodak, שכן גם במאמץ אי-אפשר למצוא דמיון או קרבה בין סרט צילום לאופניים. בית המשפט הצדיק את צמצום דוקטרינת הדילול במקרים שבהם אין חשש להטעיה, באופן שלא תחול על מוצרים מאותו הגדר, בכך שראוי להעניק הגנה בהיעדר חשש להטעיה רק במקרים יוצאי דופן.¹⁰⁰

⁹² בארצות הברית ראו למשל *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 736 F.3d 198 (2d Cir. 2013); *Eli Lilly & Co. v. Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 633 F.3d 1158 (9th Cir. 2011); *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208 (2d Cir. 2000); *Natural Answers, Inc.*, 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000). באירופה ראו *Case C-408/01, Adidas-Salomon and Adidas Benelux v Fitnessworld Trading Ltd* 2003 E.C.R. I-12537, para. 22. מנגד, השווה *McCarthy, Trademarks and Unfair Competition*, לעיל ה"ש 69, סי' 24:72, המביע עמדה ולפיה הקלשה יכולה להתרחש רק כאשר הסימנים זהים או דומים עד כדי זהות, ולנוכח השוני בסוג המוצרים, הצרכן אינו טועה בנוגע לקשר ביניהם. הפסיקה האמריקאית לא פירשה כך את חוק הדילול הפדרלי, וקבעה כי דרגה נמוכה של דמיון בין הסימנים אינה שוללת מיניה וביה אפשרות לקבוע שאירעה הקלשה (ראו למשל *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588 F.3d 97, 108 (2d Cir. 2009)). כך גם כאשר מדובר במוצרים זהים. מקיאתי עצמו מכיר בכך שעמדתו לא התקבלה, ומייחס זאת להשפעתם של בעלי מותגים על הקונגרס ועל בתי המשפט – השפעה שהובילה לחקיקה ולפרשנות מרחיבות של דוקטרינת הדילול (שם, סי' 68:24).

⁹³ בעניין **Unilever**, לעיל ה"ש 46, הוטבעו שני הסימנים על גבי מוצרי טיפוח וקוסמטיקה; בעניין **רובי בוס**, לעיל ה"ש 76, שני הסימנים הוטבעו על גבי מוצרים מתחום ההלבשה.

⁹⁴ עניין **Tea Board**, לעיל ה"ש 25, פסי' 12-13, 17. כזכור, בפסיקה מוקדמת זו הוגדר הדילול כאחת מתוצאותיה של הטעיית הצרכן.

⁹⁵ ת"א (שלום נה"י) S/lego a 79/84 (S/kirkby a) נ' ו. שמיל מפעלי מתכת ומסגרות בנין בע"מ (פורסם בנבו, 6.10.1985).
⁹⁶ עניין **אורלוגז**, לעיל ה"ש 28. בית המשפט הוסיף כי בעניין **בקרדי** אמנם דובר במוצרים מסוג שונה לחלוטין – משקאות חריפים וביגוד – אולם בנסיבות העניין חברת המשקאות החריפים שלחה ידה גם בתחום הביגוד, אף כי לא בישראל. לכן, כך נקבע, גם בעניין **בקרדי** הייתה קיימת סכנת הטעיה (עניין **Tea Board**, לעיל ה"ש 25, פסי' 12).

⁹⁷ עניין **Tea Board**, לעיל ה"ש 25, פסי' 13.

⁹⁸ עניין **אדידס**, לעיל ה"ש 37, פסי' 19 לפסק דינה של השופטת חיות.

⁹⁹ שם. בית המשפט ציין שפסקי הדין המוקדמים יותר, אשר הכירו באפשרות לתבוע בגין דילול מוצרים זהים או דומים, ניתנו במקרים שבהם הוכח גם קיומה של סכנת הטעיה.

¹⁰⁰ שם. בית המשפט ביסס את צמצום הדוקטרינה דווקא באופן זה על דרך התפתחותה ההיסטורית. כפי שהוזכר, המקרים הראשונים שבהם הוענק בארצות הברית סעד בגין דילול היו מקרים מן הסוג של שימוש במוצרי Kodak בידי יצרן אופניים. ניתן להוסיף ולשאול מה ההצדקה הנורמטיבית להבחנה האנליטית שהציע בית המשפט, מלבד ההצדקה ההיסטורית. פרופ'

ניתן לראות אפוא כי המוטיבציה ה"הטעייתית", והחשש מפני התרחבות דיני סימני המסחר לטריטוריות נטולות הטעיה, הביאו לצמצום תחולת דוקטרינת הדילול בהיבט של סוג המוצרים הזוכים להגנה. בשלב הראשון מוטיבציה זו הביאה לצמצום הדוקטרינה באופן שתחול רק על מוצרים דומים, ואילו בשלב השני צומצמה הדוקטרינה בדרך אחרת באופן שתחול דווקא על מוצרים שונים לחלוטין.¹⁰¹ המכנה המשותף של שני השלבים הוא נקודת המוצא של גישת ההטעיה שמבטא בית המשפט.

עד כאן עסקנו בדוקטרינת הדילול. הדיון יושלם בבחינת היקף ההגנה על סימני מסחר מוכרים היטב הרשומים בישראל. בפרק העוסק באיחוד שיצרה הפסיקה בין דוקטרינת הדילול לדין הסימנים המוכרים היטב, נטען כי איחוד זה מתבטא בין היתר בתוכן ההסדרים. ראינו בפרק הנוכחי כיצד תחולת דוקטרינת הדילול צומצמה למוצרים שונים לחלוטין. כעת אעמוד בקצרה על המהלך הפסיקתי המקביל בנוגע לדין הסימנים המוכרים היטב. סוגיה זו נדונה בעניין **אנג'ל**. בית המשפט דן בשאלה אם ההגנה על סימנים מוכרים היטב הרשומים בישראל, הדורשת קשר ופגיעה פוטנציאלית אך לא הטעיה, חלה גם כאשר מדובר במוצרים מאותו הגדר. הפקודה אינה עונה על שאלה זו במפורש. על פי לשונה, הפקודה מקנה הגנה זו כאשר המוצרים הם מהגדר שונה. השאלה היא אם היקף ההגנה מוגבל רק למוצרים מהגדר שונה, ואילו בנוגע למוצרים מאותו הגדר לעולם יש להוכיח דמיון מטעה; או דילמא בעל סימן מוכר היטב הרשום בישראל נהנה מהגנת הדין, אם מתקיימים מבחני הקשר והפגיעה, גם בנוגע למוצרים מאותו הגדר. בית המשפט בעניין **אנג'ל** סבר כי כאשר מדובר במוצרים מאותו הגדר – מבחן ההפרה הוא מבחן ההטעיה בלבד, אף אם הסימן רשום.¹⁰² הכרעה פרשנית זו, שאינה טריוויאלית כלל וכלל, מביאה לזהות בין דוקטרינת הדילול לדין הסימנים המוכרים היטב בהיבט של היקף ההגנה.¹⁰³ שני ההסדרים מחייבים הוכחת חשש להטעיה כאשר עסקין במוצרים מאותו הגדר (אלא אם כן הסימנים זהים לחלוטין), ומגבילים את ההגנה שאינה תלויה בחשש להטעיה למקרים שבהם מדובר במוצרים מהגדר שונה.

לסיכום הפרק נשוב מן הכלל אל הפרט. תחימת דוקטרינת הדילול למוצרים מהגדר שונה בלבד מותירה מחוץ לגבולה את החיקוי הזול והחיקוי המתחרה. החיקוי היחיד שנותר בתחומה, באופן עקרוני, הוא החיקוי מסוג שונה.

ו. חשש לפגיעה כלכלית – מהנחה להוכחה

הפרמטר האחרון שבו מתבטאת נפילתה של דוקטרינת הדילול הוא הדרישה להוכחת הדילול. בעניין **בקרדי** קבע בית המשפט כי די בהוכחה שהשימוש בסימן המסחר בידי בעל החיקוי נועד, באופן אובייקטיבי, לקדם את עסקיו באמצעות המוניטין של המותג.¹⁰⁴ במילים אחרות, די בהצבעה על כך

מק'ארתי מנסה לענות על שאלה זו בטענה שדוקטרינת הדילול נוצרה כדי לתת מענה ללקונה בדין סימני המסחר העתיק, שלא העניק הגנה כלל כאשר דובר במוצרים שונים לחלוטין. לשיטתו של מק'ארתי, כאשר דובר במוצרים מאותו הגדר, הוענקה הגנת הדין, אשר הותנתה בהוכחת חשש להטעיה, והגנה זו היוותה הסדר שלילי: בהיעדר חשש להטעיה, לא הייתה הצדקה להעניק הגנה לבעלי של סימן מסחר (McCarthy, *Theories or Facts?*, לעיל ה"ש 84, בעמ' 730-732). דא עקא, טיעון זה מניח את המבוקש. הוא אינו מסביר מדוע ההסדר השלילי ההיסטורי מוצדק – מדוע לא להגן על בעליהם של מותגים מפני נזק כלכלי גם כאשר מדובר במוצרים דומים, וגם כאשר אין חשש להטעיה?

¹⁰¹ האחיזה בשתי העמדות ההפוכות הללו אינה ייחודית לדין הישראלי. בעבר היה ניתן למצוא עמדות דומות גם בפסיקה בארצות הברית. אסכולה אחת סברה כי דילול יכול להתקיים רק כאשר מדובר במוצרים מאותו הסוג, ואילו אסכולה אחרת סברה כי דילול יכול להתקיים רק כאשר מדובר במוצרים מסוגים שונים לחלוטין. אסכולה שלישית גרסה כי עילת הדילול עומדת לתובע בכל המקרים (ראו הסקירה אצל קלדרון, לעיל ה"ש 18, בעמ' 194-196).

¹⁰² עניין **אנג'ל**, לעיל ה"ש 8, פס' 44-45.

¹⁰³ כך, לדוגמה, בפסק הדין בעניין **Unilever** ניתנה לסעיפי הפקודה פרשנות אחרת, ולפיה ההגנה שאינה תלויה בהוכחת חשש להטעיה ניתנת גם כאשר מדובר במוצרים מאותו הגדר. פרשנות זו מבוססת על קל וחומר: אם מותג זוכה להגנה בהיעדר הטעיה בנוגע לסוגי מוצרים השונים ממנו, על אחת כמה וכמה שיזכה לה כאשר מדובר בסוג המוצרים שעליהם הוא מוטבע – שהרי זו הסיטואציה הקלאסית שבה ניתנת הגנת הדין (עניין **Unilever**, לעיל ה"ש 46, פס' 26). לדיון בטעמיו של בית המשפט בעניין **אנג'ל** ובביקורת עליהם ראו להלן פרק ח, בחלק העוסק בהיקף ההגנה.

¹⁰⁴ עניין **בקרדי**, לעיל ה"ש 29, בעמ' 282.

שהחיקוי יכול ליהנות מן המוניטין של המותג. בית המשפט הדגיש כי כאשר החיקוי נהנה מן המוניטין של המותג, יש הנחה של שחיקה ודילול של ייחודיות המותג.¹⁰⁵ התובע אינו צריך להוכיח שחיקה או טשטוש של המוניטין, ואף לא חשש לכך. בכך בית המשפט הלך, ככל הנראה, בעקבות דוקטרינת הדילול האמריקאית, אשר גם במסגרתה אין נדרשים בעלי מותגים להוכיח חשש לפגיעה כלכלית, וההנחה היא שזו קיימת מעצם הפגיעה בייחודיות המותג.¹⁰⁶

בפסיקה שניתנה לאחר פסק הדין בעניין **בקרדי** נשמר כלל זה. בעניין **Tea Board** קבע בית המשפט ארבעה תנאים שבהם יש לעמוד כדי לזכות בתביעת דילול על פי הלכת **בקרדי**: (1) מדובר במותג מפורסם וחוצה גבולות; (2) לסימן עוצמה גדולה החורגת מעבר למוצר הספציפי; (3) התנהגות בעל החיקוי סוטה מהסטנדרטים הערכיים הראויים של החברה; (4) הוכח שהשימוש במותג נועד לקדם את עסקיו של בעל החיקוי באמצעות המוניטין של המותג.¹⁰⁷ לאמור, אין כל דרישה להוכחת שחיקה וטשטוש של המוניטין הייחודי של המותג.

נקודת המפנה התרחשה בעניין **אדידס**, שבו נקבע כי עלת דילול מותנית ב"הוכחת שחיקה וטשטוש של המוניטין שרכש הסימן הרשום כתוצאה משימוש בסימן האחר, בשל יצירת זיקה כלשהי בין המוצר המפר לכאורה לבין המוצר של הטוען לפגיעה".¹⁰⁸ בית המשפט לא הביא במפורש את המקור לכך, אך מדבריו ניתן ללמוד שתנאי זה נלקח מדין הסימנים המוכרים היטב. בדין זה ההגנה תלויה, כנזכר, בשני תנאים: קשר ופגיעה פוטנציאלית בבעל המותג. לפי דרישת הפגיעה, קיומה של הפרה מותנה בכך ש"בעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור"¹⁰⁹ – דרישה אשר יש להוכיחה בתשתית של ממש.¹¹⁰ ככל הנראה הניח בית המשפט שהוכחת שחיקה של המוניטין מהווה תשתית של ממש להוכחת פגיעה כלכלית בבעל המותג. ואכן, בית המשפט הוסיף במפורש כי תפיסה זו, של הצורך להוכיח שחיקה של המוניטין על פי דוקטרינת הדילול, באה לידי ביטוי גם בסעיף 46א(ב) לפקודה, הדורש הוכחה של חשש לפגיעה בבעל סימן מוכר היטב הרשום בישראל.¹¹¹ לסיכום, פסק הדין כולל שתי קביעות חשובות בהקשר זה. האחת, תנאי לתחולת דוקטרינת הדילול הוא הוכחת פגיעה במוניטין של המותג. השנייה, יש זהות בהיבט זה בין דוקטרינת הדילול להגנה על סימנים מוכרים היטב הרשומים בישראל.

עולה כי בעבר הניח בית המשפט שקיומו של סימן, המזכיר את המותג ונהנה מן המוניטין שלו, גורם לפגיעה בייחודיות המותג, הגוררת פגיעה כלכלית בבעל המותג. כל שנדרש להוכיח בפועל היה כי החיקוי נועד ליהנות מן המוניטין של בעל המותג. כיום, ובעקבות דין הסימנים המוכרים היטב, בית המשפט אינו מסתפק בהוכחה שהחיקוי נהנה מן המוניטין של המותג. תנאי לקיומו של דילול הוא הוכחה שהמוניטין של בעל המותג נשחק – עובדה המקימה חשש ממשי לפגיעה כלכלית בבעל המותג. אין מדובר בשינוי פרוצדורלי בלבד של נטל ההוכחה, או בגישה חשדנית יותר כלפי שאלת הנזק. בית המשפט אינו מנמק את השינוי שחל בעמדתו בתגליות אמפיריות. דומה כי השינוי מבטא תפיסה מהותית אחרת של דוקטרינת הדילול ומטרתה. בעבר הייתה תכלית הדוקטרינה למנוע פגיעה באופי המבחין הייחודי

¹⁰⁵ שם.

¹⁰⁶ בעת מתן פסק הדין בעניין **בקרדי**, בשנת 1998, רווחה בארצות הברית העמדה כי צריך להוכיח חשש לדילול בלבד (המוגדר כפגיעה בייחודיות המותג), אף שלא הייתה הסכמה מוחלטת בסוגיה זו. בשנת 2003 קבע בית המשפט העליון כי כדי לזכות בתביעת דילול יש להוכיח שאירע דילול אקטואלי (Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, (2003)). עם זאת, הובהר במפורש שאין דרישה להוכיח פגיעה בהיקף המכירות או ברווחי בעל המותג, אלא די להוכיח שהדילול השפיע על תודעתו של הצרכן, למשל באמצעות סקר צרכני. אפילו נטל מרוכך זה, שבמסגרתו אין חובה להוכיח שינוי בהתנהגות הצרכנית, הביא בסופו של דבר לשינוי החוק הפדרלי בשנת 2006. כעת נקבע במפורש כי די בכך שהשימוש במותג "is likely to cause dilution", ושעילת הדילול קמה "[...] of actual regardless of the presence or absence", לעיל ה"ש 92, בעמ' 205-202.

¹⁰⁷ עניין **Tea Board**, לעיל ה"ש 25, פס' 11.

¹⁰⁸ עניין **אדידס**, לעיל ה"ש 37, פס' 19 לפסק דינה של השופטת חיות.

¹⁰⁹ ס' 1 (חלופה 4) להגדרת "הפרה", 11(14), 46א(ב) לפקודה.

¹¹⁰ עניין **אבסולוט**, לעיל ה"ש 43, בעמ' 885.

¹¹¹ עניין **אדידס**, לעיל ה"ש 37, פס' 19 לפסק דינה של השופטת חיות.

של המותג. ההנחה האמפירית בבסיס הדוקטרינה הייתה שהפגיעה באופי המבחין הייחודי – קיומו של חיקוי הנהנה מן המוניטין של המותג – גורמת נזק לבעל המותג, שכן כוח משיכתו של המותג פוחת. הדרישה הנוכחית, להוכיח פגיעה במוניטין, מבטאת נסיגה מהגדרת הדילול כפגיעה בייחודיות המותג. כיום הדילול מוגדר כסוג מסוים של מצג שווא, בדומה לאופן שבו נתפסת ההגנה על סימנים מוכרים היטב.

ז. על שלושה סוגים של קוהרנטיות

מהסקירה עד כה ניתן ללמוד כי התפתחות עילת הדילול הישראלית, מבחינת תוכנה, היקפה ודרישת הוכחת הנזק, משקפת את גישת ההטעיה באופן מובהק. ברבים מפסקי הדין שבהם ניכרת התפתחות זו, בית המשפט מביע במפורש או במרומז את חוסר הנוחות שלו מהגנה על סימן מסחר גם כאשר אין הטעיה של הצרכן.¹¹² ברוח זו צומצמה דוקטרינת הדילול, כפי שהוצגה בעניין **בקרדי** וכפי שמקובל לראותה בארצות הברית ובאירופה, להגנה מפני סוג מסוים של הטעיית הצרכן, המתרחשת כאשר מדובר במוצרים מהגדר שונה בלבד, כגון ייחוס שגוי של זיכיון, רישיון או חסות. אין לבקר את התפתחות הדין כשלעצמה, שעשויה להיות ראויה. האוחזים בגישת ההטעיה בוודאי מברכים עליה. זאת ועוד, דוקטרינת הדילול באמצעות הקלשה אינה חפה מקשיים, ויש המסתייגים ממנה גם משיקולי מדיניות שעניינם תפיסה שלילית של תופעת המיתוג.¹¹³ מטרתו של הפרק הנוכחי אינה לבקר את גישת ההטעיה מבחינה נורמטיבית, אלא להציע ביקורת התקפה גם בהנחה שראוי כי המחוקק יאמץ מבחן של הטעיה בלבד. הביקורת עוסקת בשלושה סוגים של חוסר קוהרנטיות שנוצרו בעקבות ההתפתחות הפסיקתית שתוארה עד כה: קוהרנטיות "מוסדית" – בין פסיקת הערכאות הנמוכות לפסיקתו של בית המשפט העליון; קוהרנטיות "חיצונית" – בין ההסדרים השונים של דיני סימני המסחר; וקוהרנטיות "פנימית" – בין דוקטרינת הדילול ובין התכליות שאותן נועד דין סימני המסחר הישראלי להגשים, כפי שעולה מהחקיקה ומהפסיקה עצמה.

1. קוהרנטיות מוסדית

עד עתה עסקנו בפסיקתו של בית המשפט העליון בלבד. ראינו שבעבר נותחו העילות של דילול ושל הפרת סימן מסחר מוכר היטב כשתי עילות שונות, ואילו כיום ניתן להצביע על זהות בין העילות – להלכה ולמעשה. כעת נבחן את אופן הניתוח של ערכאות נוספות. דיון בעילות האמורות יכול להיערך בשתי מסגרות משפטיות – בהחלטות רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אשר דן בהתנגדויות לבקשה לרישום סימן מסחר, או בבתי המשפט. הטענה שתוצג כעת היא שניתן לזהות בהחלטותיהן של ערכאות אלה מגמה להמשיך ולהפריד בין שתי העילות, גם לאחר מתן חלק מפסקי הדין בבית המשפט העליון שמהם ניתן ללמוד על איחוד העילה.¹¹⁴ אין אפוא קוהרנטיות מלאה בין פסקי הדין של בית המשפט

¹¹² בעניין **Tea Board**, לעיל ה"ש 25, ציינה השופטת ברלינר שה"נראטיב" המרכזי של הפקודה הוא ההטעיה (שם, פס' 9, 12). לאורו של נרטיב זה היא מאבחנת, כמעט עד מוות, את הלכת **בקרדי**, ומגבילה אותה למקרים שבהם יש לדעתה סכנת הטעיה. בעניין **אדיס**, לעיל ה"ש 37, הביעה השופטת חיות את העמדה שראוי לחרוג מדרישת ההטעיה במקרים יוצאי דופן בלבד, ומכל מקום אין לאמץ את דוקטרינת הדילול בהיעדר הטעיה כברירת מחדל (שם, פס' 19). בעניין **טומי הילפיגר**, לעיל ה"ש 34, ציינה השופטת ברק-ארז כי היא נוטה לעמדת המיעוט בעניין **מקדונלד**, לעיל ה"ש 10, המונחת לאור גישה "צרכנית" הדורשת הטעיה כתנאי לעילת הפרה בנסיבות שנדונו שם (שם, פס' 32). בעניין **אנג'ל**, לעיל ה"ש 8, קבע השופט עמית כי יש לנקוט משנה זהירות בעת פרשנות ההגנה על סימנים מוכרים היטב, בנסיבות שבהן אין דרישה להוכחת סכנת הטעיה. גישה זו הביאה אותו לידי פירוש מצמצם לצירוף "סימן מוכר היטב" (שם, פס' 49).

¹¹³ ראו למשל זכרוב, לעיל ה"ש 9, בעמ' 439-444, 460-463; 37, Katya Assaf, *Magical Thinking in Trademark Law*, L. & Soc. INQUIRY. 595, 614-619 (2012).

¹¹⁴ פסק הדין בעניין **אדיס** ניתן באוגוסט 2012. פסק הדין בעניין **אנג'ל** ניתן במאי 2013. פסק הדין בעניין **טומי הילפיגר** ניתן בנובמבר 2014. פסקי הדין שיובאו להלן ניתנו לאחר שניתן פסק הדין בעניין **אדיס**, וחלקם גם לאחר מתן פסק הדין בעניין **אנג'ל**, או אף בעניין **טומי הילפיגר**.

העליון לפסקי הדין של הערכאות התחתונות.¹¹⁵ חוסר הקוהרנטיות אמנם מתייחס לשאלת המקור הנורמטיבי של דוקטרינת הדילול וליחס בינה ובין דין הסימנים המוכרים היטב; אך כפי שיובהר, לשאלות אלה יכולות להיות נפקויות מהותיות הנוגעות גם לתוכן הדין.

נפתח בהחלטות רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. בהחלטות המכרעות בהתנגדויות לרישום סימני מסחר עילת הדילול לפי סעיף 11(6) לפקודה עדיין נחשבת לעילה נפרדת מהעילה של סימן מסחר מוכר היטב לפי סעיף 11(14) לפקודה. לפיכך תנאי ההגנה על סימנים מוכרים היטב אינם מוחלים על עילת הדילול, שממשיכה להיות מנותחת לפי הלכת **בקרדי** בלבד.¹¹⁶ ניתוח דומה ניתן למצוא גם בפסיקות בית המשפט בתביעות בגין הפרת סימן מסחר.¹¹⁷ דוגמה יפה לכך, המבליטה את הבעייתיות שבדבר, מצויה בפסק הדין שניתן בעניין **שמפניה**.¹¹⁸ בפרשה זו תבעו כמה גופים העוסקים בייצור יין, שמושבם בחבל שמפיין שבצרפת, את חברת מי-עדן הישראלית, אשר בחרה לפרסם את המים שמכרה כ"שמפניה של הטבע". בין היתר דן בית המשפט בשאלה אם השימוש במילה "שמפניה" – אשר אינה סימן רשום בישראל בפני עצמה – מפר את סימן המסחר של התובעת, לנוכח ההגנה על סימנים מוכרים היטב שאינם רשומים בישראל. הואיל והתקבלו עילות תביעה נוספות, כגון גניבת עין, בית המשפט סבר כי הוא אינו צריך להכריע בשאלה אם "שמפניה" הוא סימן מוכר היטב.¹¹⁹ חוסר הכרעה זה לא מנע מבית המשפט לנהל דיון נפרד בעילת הדילול ולקבל אותה, תוך קביעה שמדובר "במקרה חריג" המצדיק הכרה בעילת הדילול, אפילו לפי הלכת **אדידס** המצמצמת את תחולתה במקרים שבהם אין הטעיה.¹²⁰

אם אכן כוונתו של בית המשפט העליון היא להגביל את דוקטרינת הדילול לתחומי ההגנה על סימנים מוכרים היטב, הניתוח של עילת דילול עצמאית, כפי שנעשה בעניין **שמפניה**, אינו חף מקשיים. עילה עצמאית כזאת אינה תלויה בתנאי ההגנה על סימנים מוכרים היטב. מצב זה אפשר לבית המשפט המחוזי שלא להכריע במפורש בשאלת הגדרתו של הסימן הבלתי רשום "שמפניה" כסימן מוכר היטב, ועם זאת לקבוע נחרצות כי אירע דילול, ללא תלות בשאלת הטעיית הצרכנים. מדבריו אפשר להבין שהיה ניתן להגיע, באופן תיאורטי, לתוצאה שעילת הדילול חלה גם כשאין מדובר בסימן מוכר היטב. זאת ועוד, הפרדה בין ההסדרים מאפשרת להחיל את דוקטרינת הדילול גם כאשר מדובר במותג שאינו רשום בישראל.¹²¹ מצב זה אינו אפשרי אם גבולות ההסדרים זהים, שאז תחולת דוקטרינת הדילול תלויה ברישום המותג בישראל. יש אפוא חשיבות לכך שבית המשפט העליון יבהיר את היחס שבין

¹¹⁵ ניתן לתהות מדוע נוצר חוסר קוהרנטיות זה. ייתכן שההסבר לכך הוא שפסקי הדין בבית המשפט העליון, המבטאים זהות בין שתי העילות – אינם מניחים את השאלה על השולחן במפורש, אלא מתייחסים לעניין כאילו היה נתון קיים. כך, למשל, בעניין **אדידס**, לעיל ה"ש 37, נקבע כי דוקטרינת הדילול "נועדה להגן על המוניטין וההתדמית החיוביים שדבקו בסימן מסחר מוכר היטב" (שם, פס' 19). בעניין **טומי הילפגור**, לעיל ה"ש 34, נקבע כי "[...] דוקטרינת הדילול, כפי שנקלטה במשפט הישראלי (בסעיף 46 לפקודת סימני המסחר)" (שם, פס' 55). השאלה לא נשאלה בפסקי דין אלה במפורש, וכך גם לא זכתה למענה מפורש, שלפיו אין כיום הבדל בין דילול ובין הפרת סימן מסחר מוכר היטב הרשום בישראל. כאמור, בעניין **Tea Board** הושארה הסוגיה ללא מענה ובעניין **אנג'ל** נוצק תוכן זה לשתי עילות התביעה, מבלי לקבוע באופן פורמלי שהן זהות.

¹¹⁶ ראו למשל התנגדות לבקשות לרישום סימני מסחר מס' 210591 "LOVOL" פס' 59-64, 70-72 (28.5.2014); התנגדות לבקשות לרישום סימני מסחר מס' 223721 "Selected" פס' 39-52, 100 (7.4.2014); התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 219021 "Selected" פס' 24-40, 47, 50 (28.2.2013).

¹¹⁷ ראו למשל ת"א (שלום ת"א) 25708-07-10 **הוועד האולימפי הבינלאומי נ' ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ**, פס' 37-39, 45 (פורסם בנבו, 2.12.2012). יצוין כי בעניין זה קבע בית משפט השלום כי הנתבעות הפרו סימן מסחר מוכר היטב הרשום בישראל, והוסיף, תוך ניתוח נפרד של עילת הדילול, כי לנוכח הקריטריונים שקבעו בעניין **אדידס** – ספק רב אם אירע דילול. ואולם סוגיית הדילול לא הוכרעה לגופה, עקב קביעת קיומן של עילות אחרות.

¹¹⁸ לעיל ה"ש 34. פסק הדין ניתן במאי 2015.

¹¹⁹ שם, פס' 48.

¹²⁰ שם, פס' 60-61. יצוין כי למרות הקביעה שדין תביעת הדילול להתקבל גם בהנחה שאין הטעייה של הצרכנים, בפועל פסק בית המשפט המחוזי כי יש חשש להטעייה (פס' 20, 49-59). בכך פסק דין זה מתיישב עם הפסיקה שלאחר פסק הדין בעניין **בקרדי**, אשר מקבלת תביעות דילול רק אם קיימת גם הטעייה (ראו גם ת"א (ת"א) 1245-08 **PUMA AKTIENGESSELLSCHAFT RUDOLF DASSLER נ' סיטי ווש בע"מ**, פס' ח, י (פורסם בנבו, 2.12.2013)).

¹²¹ בעניין **Tea Board**, לעיל ה"ש 25, הייתה ההנחה העקרונית של בית המשפט שעילת הדילול רלוונטית גם כאשר הסימן אינו רשום. בעניין זה הוקדש דיון נרחב לעילת הדילול, הגם שהמותג לא היה רשום כלל בישראל.

דוקטרינת הדילול ובין ההגנה על סימנים מוכרים היטב, ואף את סוגיית המקור הנורמטיבי של הדוקטרינה כיום.

2. קוהרנטיות חיצונית

לצד גישת ההטעיה שהנחתה את בית המשפט בסוגיית הדילול, הסדרים אחרים בדיני סימני המסחר משקפים דווקא גישה קניינית. אחד מהם הוא הסוגיה של שימוש בסימן מסחר הזהה לסימן מסחר רשום (לאו דווקא מוכר היטב), על גבי מוצרים מאותו הגדר. על פי לשון פקודת סימני מסחר, סימן כזה אינו כשר לרישום והשימוש בו הוא הפרה.¹²² לפיכך נקבע בפסיקה כי כאשר יש זהות בין סימנים המוטבעים על גבי מוצרים מאותו הגדר – להבדיל מדמיון – אין צורך להידרש לשאלה אם יש חשש להטעיית הצרכנים. עמדה זו לא בהכרח נעוצה בגישה קניינית. ניתן להעמידה גם על מסד של חשש מהטעיה, שכן במקרים אלה יש אפשרות מובנית להטעיית הצרכנים.¹²³ מנגד, ברי כי עמדה זו עולה בקנה אחד גם עם הגישה הקניינית, הגורסת כי לבעליו של סימן מסחר הזכות למנוע כל שימוש שהוא בסימן הזהה לשלו. לא מפתיע אפוא שסוגיית ההגנה על סימנים זהים שהוטבעו על גבי מוצרים מאותו הגדר לא זכתה לדיון נרחב במשך השנים. הסדר זה רלוונטי בדרך כלל בתיקים שבהם מדובר בחיקוי מסחרי. בתיקים אלה גישת ההטעיה והגישה הקניינית מובילות לאותה תוצאה – איסור להשתמש בחיקוי. הוויכוח ניצת לראשונה בחיקף נרחב בעניין **מקדונלד**, שבו נדרש בית המשפט העליון להכריע בדינה של פרסומת למותג אחד, המשמיעה מותג אחר, תוך שימוש בסימן הזהה למותג האחר.¹²⁴ במקרים מעין אלה אין באופן טיפוסי חשש להטעיה, ולכן האוחזים בגישת ההטעיה אינם מסתפקים בזהות הסימנים – על אף הנזק שעלול להיגרם לבעל המותג – אלא דורשים להוכיח חשש להטעיה.¹²⁵ מנגד, חסידי הגישה הקניינית מדגישים שלבעליו של מותג שמורה הזכות למנוע את השימוש בו גם אם אין חשש להטעיה. שופטי הרוב הכריעו על פי הגישה הקניינית, אף שכמה שופטים בבית המשפט העליון הביעו את הסתייגותם מכך, וספק אם נאמרה המילה האחרונה בנושא זה.¹²⁶

הפער בין דין הסימנים הזהים, המשקף כיום גישה קניינית, ובין דין הדילול, המשקף את גישת ההטעיה, עלול להביא לתוצאות שקשה להצדיקן מבחינה עיונית. דוגמה בולטת לכך ניתן למצוא בפרשה נוספת שבה הייתה התובעת חברת אדידס, שנדונה בבית המשפט המחוזי.¹²⁷ הדיון עסק בביגוד הנושא את סימן המסחר הגרפי של אדידס – שלושה פסים מקבילים. בית המשפט קבע כי לנוכח הזהות בין הסימנים, הופר סימן המסחר, במנותק מקיומה או היעדרה של הטעיה. הנימוק שניתן לכך הוא היותו של סימן מסחר נכס קנייני הזכאי להגנה מפני כל פגיעה שהיא, וגם אם היא אינה כרוכה בהטעיה.¹²⁸ לאחר מכן נשלל קיומה של עוולת גניבת עין, בנימוק שלא הוכח חשש להטעיית הצרכן. נקבע כי כל צרכן שקנה את החיקוי, היה מודע היטב לכך שמדובר בחיקוי.¹²⁹ בית המשפט הוסיף ודן בעילת הדילול ושלל אותה לפי הלכת **אדידס**. נקבע כי אין חשש להטעיית הצרכנים וכי המוצרים הם מאותו הגדר – ולכן לא הוכחו שחיקה או פגיעה במוניטין של אדידס.¹³⁰

¹²² ס' 1 (חלופה 1) להגדרת "הפרה", (9)11 לפקודה.

¹²³ ראו הדיון לעיל בטקסט הסמוך לה"ש 24-26.

¹²⁴ עניין **מקדונלד**, לעיל ה"ש 10, בעמ' 336-329.

¹²⁵ דעת המיעוט של השופטת נאור שם, בעמ' 370-376.

¹²⁶ ראו עניין **טוטו זהב**, לעיל ה"ש 61, בעמ' 892; עניין **אנג'ל**, לעיל ה"ש 8, פס' 38; עניין **טומי הילפיגר**, לעיל ה"ש 34, פס' 32.

¹²⁷ ת"א (מחוזי ת"א) 2028/08 **ADIDAS AG נ' יעקב בטש** (30.7.2014).

¹²⁸ שם, פס' 10. בית המשפט התבסס על דברי השופט ריבלין בעניין **מקדונלד**. יש לשים לב לכך שהשופט ריבלין התייחס לסוגיה של שימוש בסימן לצורך פרסומת משמיעה, ואילו בנסיבות המקרה דובר בחיקוי מסחרי. נוסף על כך, השופט ריבלין הסביר את עמדתו כמיועדת להגן על בעל המותג מפני פגיעה כלכלית (ראו להלן, ה"ש 142), ואילו לפי קביעת בית המשפט המחוזי ההגנה הקניינית נתונה גם כאשר אין כל חשש לפגיעה כזו.

¹²⁹ שם, פס' 13.

¹³⁰ שם, פס' 14.

אלא שנסיונות עניין זה הן אולי הדוגמה המובהקת ביותר לדילול, כפי שהוא מובן ברחבי העולם וכפי שהוצג בעניין **בקרדי**. אם ייחודיות מותג משקאות חריפים מדוללת כאשר הוא מעטר מכנסי ג'ינס, על אחת כמה וכמה שייחודיותו נפגעת אם סימן הזהה לו מעטר בקבוקי משקה חריף מאיכות נמוכה. בניסוח של בית המשפט בעניין **בקרדי**, אין כל ספק שהחיקוי נועד ליהנות מן המוניטין של המותג. למרות זאת קבע בית המשפט המחוזי כי אין מדובר בדילול, שכן לא הוכחה הטעיה, מכאן שלא נוצר מצג שווה בדבר קשר בין הסימנים, ומכאן שאין חשש לפגיעה במוניטין. גישת ההטעיה שולטת אפוא על סוגיית הדילול. באותה נשימה קבע בית המשפט כי סימן המסחר הופר על אף היעדר הטעיה או נזק. פסק דין זה, ונוספים כמותו,¹³¹ מבטאים גישה קניינית בכל הנוגע להפרת סימן המסחר. קשה להסביר תוצאה מעין זו. אם התפיסה היא שיש הכרח להוכיח סוג של הטעיה, כפי שעולה מניתוח דוקטרינת הדילול, לא ברור מה ההצדקה לקבוע שאירעה הפרה של סימן המסחר בהיעדר הטעיה; ואם התפיסה היא שסימן המסחר הוא נכס קנייני המקנה לבעליו שליטה על השימוש בו גם בהיעדר הטעיה – לא ברור מדוע ראוי לצמצם את דוקטרינת הדילול, להגבילה בהגדרים ולהתנותה בקישורי שווא, חלף החלטה בכל מקום שבו יש פוטנציאל לפגיעה בקניינו של בעל הסימן.¹³²

בקשות לדיונים נוספים בהלכות **מקדונלד ואדידס**, המייצגות את הגישה הקניינית כלפי סימן מסחר זהה ואת גישת ההטעיה כלפי דוקטרינת הדילול – נדחו.¹³³ ייתכן שהגיעה העת לקבוע מסמרות בשאלה של שימוש בסימן מסחר או בסימן הדומה לו בהיעדר הטעיה, בין בחקיקה ובין בפסיקה.

3. קוהרנטיות פנימית

לאורך הרשימה ראינו כי מרבית הסוגים של חיקויים מסחריים שאינם מטעים, אם לא כולם, אינם מקימים בישראל עילת תביעה לבעלי מותגים. בשונה מכך, בעולם כולו ניתן לתבוע באופן עקרוני בגין חיקויים אלה בעילת דילול – וגם כאשר מדובר בחיקוי זול או בחיקוי מתחרה.¹³⁴ אין מדובר בהבדלים של מה בכך בין שיטות המשפט, אלא בהבדל משמעותי ביחס כלפי תופעה מסחרית רחבת היקף – קיומו של שוק חיקויים שאינם מטעים. לו היה ההבדל בין הדין הישראלי לדין בארצות הברית או באירופה מבטא הבדל תפיסתי עקרוני – נחא, אולם אין הדבר כן. השופטים בעניין **אדידס** מסתייגים מקיומו של שוק חיקויים שאינם מטעים, על אף קביעתם שאין בכך הפרה או דילול של סימן מסחר.¹³⁵ נוסף על כך, וכפי שיפורט להלן, לשון דברי החקיקה המגנים על סימנים מוכרים היטב הרשומים בישראל אינה מחייבת ליצור הסדרים שונים וייחודיים בישראל, אלא להפך – הטרימינולוגיה שנקט המחוקק דומה מאוד לטרמינולוגיה שבה נהוג להשתמש בחקיקה, בפסיקה ובספרות בארצות הברית ובאירופה, בעת הדיון בעילת הדילול.¹³⁶

¹³¹ ראו למשל ת"א (מחוזי ת"א) 2554/01 **BUFFALO BOOTS GmbH** נ' **נעלי לוקסי 2000** – **יבוא ושווק בע"מ** (פורסם בנבו, 11.1.2004).

¹³² ניתן לטעון שבית המשפט חולק על עצם ההנחה האמפירית של דוקטרינת הדילול, שלפיה פגיעה בייחודיות המותג פוגעת בכוח המכירות שלו. טענה זו אינה תואמת את הנמקתם של בתי המשפט, שאינם מסתייגים מהנחת הנזק שבדילול, אלא מגדירים את הדילול באופן אחר – פגיעה במוניטין הנובעת מקישור שווא בין בעל המותג לחיקוי. צמצום המונח "דילול" לפגיעה עקב קישור שווא אינו נובע מהתפיסה, המנוגדת להנחת דוקטרינת הדילול, שאין חשש לגרימת נזק תדמיתי למותג ללא הטעיית הצרכנים (סוגיה שלא זכתה כלל לדיון בפסיקה) אלא מן השאיפה הנורמטיבית לצמצם את הגנת הדין בהיעדר הטעיה ("המקרים בהם ראוי לקבוע שהתקיים דילול מוניטין גם אם לא הוכחה הטעיה כלשהי, הם מקרים יוצאי דופן" (עניין **אדידס**, לעיל ה"ש 37, פס' 19 לפסק דינה של השופטת חיות)). לא מחלוקת אמפירית לפנינו, אלא מחלוקת נורמטיבית בדבר תחולתו הראויה של הדין בהיעדר חשש להטעיה.

¹³³ ראו דנ"א **ADIDAS SALOMON**, לעיל ה"ש 85; דנ"א 4813/04 **מקדונלד נ' אלוניאל בע"מ** (פורסם בנבו, 29.11.2004).

¹³⁴ ראו ההפניות לעיל בה"ש 92; 529 F. Supp. 2d 1215 (D. Or. 2007); *Adidas Am., Inc. v. Payless Shoesource, Inc.*, 228 F. Supp. 2d 1192 (D. Or. 2002).

¹³⁵ עניין **אדידס**, לעיל ה"ש 37, פס' 22 לפסק דינה של השופטת חיות; שם, פס' 6 לפסק דינו של השופט רובינשטיין; שם, פס' 6 לפסק דינו של השופט ריבלין.

¹³⁶ ראו הדיון בפרק ח, בחלק הדן בתוכן ההגנה.

אף אי-אפשר לטעון כי המגמה בדין הישראלי היא להעניק משקל רב יותר לערכים ולחירויות של עיסוק, תחרות חופשית או ביטוי. האיסור לחקות סימן מסחר אינו פוגע באלה במידה רבה, אם בכלל, לפחות כאשר אין מדובר בהפקעתה של מילה תיאורית, גנרית או בעלת משמעות מן המילון או מן הספרה העסקית. האיסור להשתמש בסימן המסחר "אדיבס" על גבי נעליים, או לקרוא ללחם מחיטה טרום-נבוטה "ברמן לעניין", אינו פוגע בחופש העיסוק של החפץ בכך, בוודאי לא במידה ניכרת, ואף לא בתחרות החופשית או בחופש הביטוי (בניגוד, אולי, לשימוש במילה התיאורית "אבסולוט" על גבי בגדים). המילים אף אינן מופקעות מהמילון, אלא רק מתחום החיקויים המסחריים.

עוד ניתן לשלול, כהסבר לפער בין הסדרי הדין הישראלי להסדרים בארצות הברית ובאירופה, את הטענה כי בישראל תכליותיהם של דיני סימני המסחר אחרות. אי-אפשר לטעון שלעומת הדין בארצות הברית ובאירופה, הדין הישראלי אוחד בתכלית של מניעת הטעיה בלבד. הדבר נלמד מלשון החוק. כאשר מדובר בסימני מסחר רגילים או בסימני מסחר מוכרים היטב שאינם רשומים, מבחן ההגנה הוא סימן זהה על גבי אותו סוג מוצרים (סיטואציה שבה קיים כמעט באופן אינהרנטי חשש להטעיה) או סימן הדומה לו "עד כדי שיש בו להטעות",¹³⁷ ובניסוח אחר – "עד כדי להטעות".¹³⁸ לעומת זאת, מבחן ההפרה או כשרות הרישום של סימנים מוכרים היטב הרשומים בישראל משמית בהבלטה את הצורך בדמיון מטעה. ההסבר הפשוט לכך הוא שההגנה על סימנים מוכרים היטב לא נועדה למנוע את הטעיית הצרכנים. מתנאי החשש לפגיעה ניתן ללמוד כי מטרתה להגן על האינטרס הכלכלי של בעל המותג. דברי ההסבר לתיקון הפקודה, כמו גם הקשר התיקון, תומכים גם הם בכך שמטרתו לא הייתה למנוע קישור שווא בין מוצרים מהגדרים שונים כדי להגן על צרכנים, אלא למנוע את ניצול המוניטין של סימנים מוכרים היטב כדי להגן על זכויות בעליהם.¹³⁹

זאת ועוד, הפסיקה עצמה חוזרת בהזדמנויות רבות על כך שאחת מתכליות דיני סימני המסחר היא הגנה על קניינו של בעל הסימן.¹⁴⁰ אם אכן אחת מן התכליות הלגיטימיות של הדין היא הגנה על הקניין, הרי כאשר הוא עלול להיפגע, ומנגד אין ניצבים כל אינטרס או חירות של ממש, יש להגן על הקניין. ייתכן שזה המצב לפחות בחלק מן המקרים שבהם קיים חיקוי מסחרי שאינו מטעה, ואם כך אין הצדקה לשלול מראש את עילת התביעה מבעל המותג, מבלי ששאלת הנזק הנובע מהדילול תתלבן כראוי.¹⁴¹

ח. הצעה לרגרציה

כאמור, הדין הישראלי מבטא כיום תפיסה שאינה ממוקדת הטעיה בנוגע למותגים מפורסמים, לפחות ברמת ההצהרה. ההגנה מוענקת לבעליהם גם כאשר אין חשש להטעיית הצרכן, בין בדוקטרינת הדילול, שאמורה לחול באופן עקרוני גם בהיעדר הטעיה, ובין בהגנה על סימנים מוכרים היטב הרשומים בישראל, שבה "רף הקשר" נמוך מ"רף ההטעיה". עם זאת, הפקודה אינה מבטאת תפיסה קניינית "טהורה", המעניקה לבעל המותג שליטה מוחלטת בשימוש בו. ההגנה על סימנים מוכרים היטב מותנית בחשש לפגיעה כלכלית בבעל הסימן. כאמור, גם דוקטרינת הדילול נועדה, על פי מקורה ההיסטורי,

¹³⁷ ס' 11(9) לפקודה, העוסק בסימן שאינו כשר לרישום. הפסיקה החילה מבחן זה גם על הפרה, אף שניסוח זה אינו מופיע בהגדרת "הפרה" במפורש.

¹³⁸ ס' 1 (חלופה 3) להגדרת "הפרה", 11(13) לפקודה.

¹³⁹ ראו דברי ההסבר להצעת החוק (לעיל ה"ש 36, בעמ' 524), המפרטים את מטרתה, "בשים לב לצורך לתת הגנה לזכויות הקניין הרוחני", שהוא "בעל ערך כלכלי רב". וכן ראו טור-סיני, לעיל ה"ש 37, בעמ' 281.

¹⁴⁰ ראו ההפניות בה"ש 12.

¹⁴¹ בנקודה זו יש לשוב ולהדגיש כי מקרים של "ביזוי", שבהם השימוש אינו לשם חיקוי מסחרי אלא לשם לעג, פרודיה וכיוצא באלה, חורגים מתחומי הרשימה הנוכחית. אל מול הפגיעה בבעל הסימן ניצבים שיקולים כבדי משקל של חופש הביטוי והתחרות, שמשקלם במקרה של חיקוי מסחרי נמוך מאוד או אפסי. ההצעה שלהלן מתייחסת אך ורק לדין החל על חיקויים מסחריים שאינם מטעים. ניתן להבחין באמצעים פרשניים שונים בין מקרים אלה למקרים של פרודיות, פרסומות השוואתיות וכדומה.

למנוע פגיעה כזאת.¹⁴² צא ולמד כי במוקד ההגנה על מותגים מפורסמים ניצב האינטרס של בעליהם שלא להינזק מבחינה כלכלית. ניתן לכנות גישה כזאת, המגינה על קניינו של בעל המותג במובן הרחב יותר שניתן בפסיקה למונח "קניין", "גישה רכושית", להבדיל מ"גישה קניינית".¹⁴⁴

ההצעה שברצוני להעלות היא השבת דוקטרינת הדילול הישראלית, אשר זכתה לפירוש "הטעייתי" בשנים האחרונות, בחזרה אל גבולות הגישה הרכושית. משמעות ההצעה היא להכיר בכך שדילול אינו תלוי במצג שווא בדבר קשר מסחרי כלשהו בין הסימן המדלל ובין המותג. בד בבד יש להקפיד על כך שההגנה תממש את תכליתה – מניעת פגיעה כלכלית בבעל המותג – ולא תתבסס על הנחה שעצם הנאת בעל החיקוי מן המוניטין של בעל המותג גורמת לפגיעה באחרון.¹⁴⁵ לבסוף, ככל הסדרי הקניין הרוחני, גם על דוקטרינת הדילול להיות כפופה לאינטרס הציבורי ולחירויות הפרט. הצעה זו מתיישבת היטב עם החוק ועם הרטוריקה הפסיקתית, אף שכאמור אפשר לטעון כי ראוי לתקן את החוק באופן שיבטא את גישת ההטעיה.¹⁴⁶ ההצעה תפורט לפי ארבעת הפרמטרים שנדונו בפרקי הרשימה הקודמים.

המקור הנורמטיבי. בהלכת בקרדי עוגנה דוקטרינת הדילול בסעיף 6(11) לפקודה לא משום שזהו מקומה הטבעי, אלא עקב היעדרן של חלופות מתאימות יותר. ניתן לומר כי יותר ממקור נורמטיבי, שימש סעיף זה "וו" פורמלי לפיתוח השיפוט של דיני סימני המסחר.¹⁴⁷ למעשה, זיהוי דוקטרינת הדילול עם תחרות בלתי הוגנת אינו מדויק. אחד ממאפייניה העיקריים של הדוקטרינה הוא תחולתה

¹⁴² ייתכן שגם פסקי הדין הנחשבים למבטאים גישה קניינית אינם מתייחסים למונח "קניין" במובן של זכות in rem, המעניקה שליטה מלאה לבעליה בנכס. עיון בהנמקות השופטים בעניינים אלה מעלה כי הדגש הוא בעיקר בנזקים שעלולים להיגרם לבעלי המותגים המפורסמים. בעניין בקרדי, לעיל ה"ש 29, מודגשים שחיקת ייחודיות המותג, פיתוח המוניטין וירידת כושר המכירה של המותג, והחשש מן הפגיעה בבעל המותג אם ירצה להשתמש בו בעתיד בתחומים נוספים (שם, בעמ' 282, 284); בעניין מקדונלד, לעיל ה"ש 10, מודגש החשש מפני הנזק הכלכלי שיוסב לבעל המותג, ושייגרם בעקבות הנזק התדמיתי למותג אם ישתמשו בו כדי לעלוב בבעליו (שם, בעמ' 332, 335-336); בעניין אדידס, לעיל ה"ש 37, הציג השופט ריבלין, בדעת מיעוט, גישה קניינית. בדבריו הוא הדגיש את הפגיעה האפשרית בבעל המותג, המתבטאת בהסתבך חלק מן המכירות ופגיעה ביוקרתו של המותג (שם, פס' 5). השופט רובינשטיין הביע, בדעת הרוב, הזדהות עם הגישה הקניינית, אך הסתייג מיישומה בנסיבות העניין, בין היתר משום שאדידס לא הוכיחה כי נגרם לה נזק (שם, פס' ה). בפסקי דין של בתי המשפט המחוזיים כבר ניתן לראות גישה קניינית של ממש, השוללת את השימוש בסימן על אף היעדרם של נזק לבעליו או חשש להטעיית הצרכנים. ראו לעיל ה"ש 127, 131.

¹⁴³ ראו למשל פרשנותו של המונח קניין בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו בע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221, 328 (1995).

¹⁴⁴ השוו למיגל דויטש "המפיץ הבלעדי והגנת המוניטין" משפטים כ 513, 527-535 (1991).

¹⁴⁵ הדיון בגישה כזאת, האפשרית מבחינה תיאורטית, מעלה את השאלה הסבוכה של היחס בין דיני הקניין הרוחני לדיני הקניין ודיני עשיית עושר ולא במשפט. סוגיה זו חורגת מענייננו. לדיונים שונים ביחסים אלה ראו רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289 (1998); Shyamkrishna Balganes, *Quasi-Property: Like, But Not Quite Property*, 160 U. PA. L. REV. 1889 (2012); עופר גרוסקופף "הנשר והנסיכות – על היחס שבין דיני עשיית עושר ולא במשפט לבין דיני זכויות יוצרים" *יוצרים זכויות – קריאות בחוק זכות יוצרים* 201 (מיכאל בירנהק וגיא פסח עורכים, 2009); עופר גרוסקופף "התעשרות מנטילת רכוש הזולת" *ספר דניאל – עיונים בהגותו של פרופסור דניאל פרידמן* 761 (נילי כהן ועופר גרוסקופף עורכים, 2008); Dominic Scott, Alex Oliver & Miguel Ley, *Trade Marks As Property: A Philosophical Perspective*, in TRADE MARKS AND BRANDS – AN INTERDISCIPLINARY CRITIQUE 285 (Lionel Bently, Jennifer Davis & Jane C. Ginsberg eds, 2008); Shyamkrishna Balganes, *Rethinking Copyright: Property through the Lenses of Unjust Enrichment and Unfair Competition*, 156 U. PA. L. REV. 345, 348-354 (2007); עופר גרוסקופף *הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט* (2002) (ובפרט בעמ' 213-342); ניבה אלקין-קורן "על כלל ועל 'נחלת הכלל': מקניין רוחני לעשיית עושר ולא במשפט" *עיוני משפט* כה 9 (2001); דניאל פרידמן *דיני עשיית עושר ולא במשפט* כרך א 440-450 (מהדורה שנייה, 1998); קלדרון, לעיל ה"ש 18, בעמ' 249-300; דויטש, לעיל ה"ש 144, שם; Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property* 77 GEO. LJ. 287 (1988).

¹⁴⁶ צ'אן גרינוולד, לעיל ה"ש 34, מציעה אף היא הצעה לשינוי הדין. הצעתה כוללת גם רכיב של שינוי החקיקה, באמצעות הוספת דרישה מפורשת לחשש להטעייה בחלק מרכיבי סעיף 1 לפקודה (שם, 261-263). נושא מאמרה קשור בעיקר למקרים של ענף הביזוי של דוקטרינת הדילול, המעורר, כאמור, בעיות קשות בהיבט של חופש הביטוי. היא אינה מחילה את הצעתה על הסעיפים העוסקים בסימנים מוכרים היטב הרשומים בישראל. במקביל, רשימתי אינה עוסקת בשאלת הביזוי. לגופם של דברים, אני סבור שאין סתירה בין הצעתה להצעה המועלת כאן, שעניינה אך ורק חיקויים מסחריים שאינם מטעים – תחום שאינו מעורר קושי מיוחד בהיבט חופש הביטוי. כך או כך, הצעתי יוצאת מתוך הנחות היסוד הפוזיטיביות הרווחות כיום בדין, ואילו הנחות היסוד שבבסיס הצעתה של צ'אן גרינוולד שונות.

¹⁴⁷ עניין טומי הילפיגר, לעיל ה"ש 34, פס' 51-53.

גם בהיעדר תחרות בין המוצרים שעליהם מוטבעים החיקוי והמותג.¹⁴⁸ ניתן להצדיק פיתוח פסיקתי זה בהיעדר הסדר חקוק המתייחס במפורש לסוגיית החיקוי המסחרי שאינו מטעה של סימני מסחר מפורסמים. אולם לקונה חקיקתית זו תוקנה במסגרת תיקון פקודת סימני מסחר. בתיקון התייחס המחוקק במישרין להיקף ההגנה על סימנים מוכרים היטב, כדי להתאים את דיני הקניין הרוחני של ישראל להסכם הטריפס. ניתן להניח שלו היה הסדר זה נתון לשימושו של בית המשפט בעניין **בקרדי**, היה בית המשפט מבסס עליו את הכרעת הדין, מבלי להידרש לדוקטרינות שמוצאן מעבר לים, ושאינן להן זכר בחקיקה הישראלית.¹⁴⁹ ההסדר שנקבע הוא בעל מאפיינים דומים לאלה של דוקטרינת הדילול – תחולה גם בהיעדר הטעיה וכאשר מדובר במוצרים מסוגים שונים, כדי למנוע פגיעה כלכלית בבעלי מותגים מפורסמים. דומה שהתייחסות ישירה כזאת של המחוקק נועדה להסדיר במפורש את סוגיית ההגנה על תדמיתם של מותגים אלה. החלה מקבילה של דוקטרינה בעלת מאפיינים דומים – אך תנאי תחולה שונים – יוצרת מסלול הגנה נוסף, המסוגל לעקוף את ההסדר החקוק. מסלול עוקף כזה, שבמסגרתו תמשיך לחול דוקטרינת דילול שאינה מוגבלת במבחני הקשר והחשש לפגיעה, אינו רצוי. הוא עלול לרוקן מתוכן את התנאים שקבע המחוקק להגנת הסימנים המוכרים היטב. כך, למשל, דוקטרינת דילול כזאת עשויה לחול גם בהיעדר רישום, על אף רצונו המפורש של המחוקק לתלות את ההגנה החורגת מהטעיה, ברישום הסימן המוכר היטב.

אמנם ניתן לטעון שמטרת ההגנה על סימנים מוכרים היטב ומטרת דוקטרינת הדילול אינן זהות, וכי כל אחת מן ההגנות נועדה להגן על אינטרס אחר. אולם קשה מאוד להצדיק עמדה כזאת מבחינה עיונית או מעשית. בהיבט העיוני, קשה להצביע על ייחוד נורמטיבי של אחד מן ההסדרים שאינו מאפיין את ההסדר השני. מדוע צריך להעניק שני סוגים שונים של הגנות לסימנים מוכרים היטב, שתכליתן למנוע פגיעה כלכלית בבעלי מותגים ושאינן מבוססות על הטעיה? בהיבט המעשי, שתי הגנות נפרדות, אשר שתייהן מוענקות למותגים ואינן תלויות בהטעיה, יוצרות מנגנון מורכב וכמעט בלתי אפשרי ליישום. ממילא אין זו מטלה פשוטה להכריע מהו סימן מסחר מוכר היטב, מתי יש חשש לפגיעה ומתי ישנו "קשר". הוספת רובד נוסף של הגנה עלולה להביא להכרעות שרירותיות ולדין עמום מאוד. המסקנה המתבקשת היא שמדובר בשני הסדרים בעלי תכלית זהה, שנוצרו כדי למלא אותו חלל נורמטיבי – האחד בידי הפסיקה והשני בידי המחוקק עצמו.

כאמור, גם הפסיקה ראתה בשני ההסדרים מקשה אחת. כך בוודאי בשנים האחרונות, שבהן אוחדו שתי ההגנות באופן פורמלי. אבל גם קודם לכן הביאו שתייהן לאותה תוצאה בכל פעם שנדונו בפסיקה. הדבר אינו מפליא. הרקע לחקיקת ההגנה על סימנים מוכרים היטב, התחולה על אותו סוג סימנים, התוכן הדומה של הדין – כל אלה מצביעים על כך שמטרת שני ההסדרים זהה: קביעת גבולות ההגנה על סימני מסחר מפורסמים. אכן, חלק מפרטי ההסדרים אינם זהים. מבחני הדילול אינם "קשר" ו"חשש לפגיעה", ותחולת הדוקטרינה אינה מוגבלת, לכאורה, לסימנים הרשומים בישראל, אך זאת בשל אופי התפתחותה – עיגון פסיקתי בסעיף חוק כללי האוסר "התחרות בלתי הוגנת". בית המשפט מוגבל יותר מן המחוקק בעיצובם של הסדרים, ואך טבעי הוא שהמחוקק יצר הסדר המכיל תנאים מדויקים יותר לתחולת ההגנה. מכל מקום, מעת שהתייחס המחוקק במפורש לסוגיה, דומה כי לא ראוי להותיר את הדוקטרינה הפסיקתית כפי שהיא, תוך התעלמות מן ההסדר החדש.

מסקנה זו סוללת את הדרך לטענה שראוי לאחד במוצהר את שני ההסדרים, כדי למנוע אי-בהירות ויישום שגוי של דוקטרינת הדילול בעתיד. כך אכן עשה בית המשפט העליון, אך דומה כי חוסר הקוהרנטיות המוסדת מלמד על הצורך בקביעה שתדבר בקול צלול יותר. כפי שאטען להלן, למען הבהירות והדיוק ראוי אף לזנוח לחלוטין את המונח "דוקטרינת הדילול", ולהשתמש תמיד בביטוי

¹⁴⁸ בארצות הברית החוק מציין במפורש כי דילול קיים "[...] regardless of the presence or absence of competition" (15 U.S.C. § 1125(c)(1)).

¹⁴⁹ כזכור, נימוקיו של בית המשפט בעניין **בקרדי** נוגעים לרצון להגן על בעליהם של מותגים מפגיעה כלכלית, הרצון למנוע קצירת פירות של מוניטין ללא טרחה והחשש מפני פגיעה עתידית בבעל המותג, כאשר ירצה להתרחב לתחומים נוספים. ההגנה על סימנים מוכרים היטב הייתה משיגה בנסיבות העניין את כל המטרות הללו.

"הגנה על סימנים מוכרים היטב", כבלשון החוק. ההסדר המוצע יהיה כפוף למגבלות שקבע המחוקק, אולם רוחו, המתבטאת בפרשנות שיש לתת לו, תעוצב על פי אופייה של דוקטרינת הדילול המסורתית: דוקטרינה חוצת הגדרים, שאינה תלויה בחשש להטעיה, ואשר נועדה למנוע פגיעה כלכלית בבעליהם של מותגים מפורסמים.¹⁵⁰ יש להבהיר כי המטרה אינה להשיב את עטרת הדילול ליושנה מתוך דאגה לשימור דוקטרינת הדילול כשלעצמה. המחוקק אמר את דברו, ומושכלות ראשוניים נדחים מפני מושכלות אחרונים. בוותרו על דרישת ההטעיה ובדרשו פוטנציאל לפגיעה, אימץ המחוקק את רוחה של דוקטרינת הדילול הנוהגת ברחבי העולם. מטרתו היא להגן על בעליהם של מותגים מפורסמים מפני פגיעה כלכלית. יש לארוג את פרטי ההסדר מסביב לתכלית זו. מכאן נובעת הפרשנות המוצעת בפרק זה.

תוכן ההגנה. כפי שפורט בפרק העוסק בתוכן ההגנה, הפסיקה העמידה את דרישת הקשר על הספקטרום הרחב של ההטעיה, ופירשה אותה כמצג שווה בדבר יחס מסחרי כלשהו בין החיקוי ובין המותג כגון חסות, זיכיון, הרשאה וכדומה. פירוש זה לדרישת הקשר אינו הכרחי מבחינה לשונית או תכליתית. מקור דרישת הקשר הוא אמנת פריז, שאליה מפנה הסכם הטריפס, ובה קבוע התנאי שהשימוש בסימן "would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark"¹⁵¹ המילה Connection אינה מלמדת איזה סוג של קשר יש כאן – קשר מסחרי או קשר מנטלי-קונספטואלי. בדן האירופי, למשל, אחד מן התנאים לקיומה של דוקטרינת הדילול הוא "a link [...] connection between the sign and the mark, that is to say [...] between them even though it does not confuse them"¹⁵² דרישת הקישור או הקשר אינה לקישור שווה בדבר יחסי מסחר בין הסימנים, אלא לכך ש-"the later mark will bring the earlier mark with a reputation to the mind of the relevant public"¹⁵³ גם בארצות הברית מקובל להשתמש בביטוי "connection" לא כדי לסמן קשר מסחרי שקרי בין החיקוי למותג, אלא כדי לציין שהצרכן, "when presented with the junior user's mark in its normal marketing context, will at least think of the senior user's famous mark"¹⁵⁴ נמצאנו למדים שהמילים "קשר" או "קישור" לא בהכרח מלמדות על דרישה למצג שווה או על הטעיה מרף נמוך יותר, אלא ניתן לפרשן כדרישה לכך שבעת הצפייה בחיקוי, יש "הצבעה" על בעל המותג, המתבטאת בהעלאה מיידית שלו בתודעת הצרכן. זאת, להבדיל מרמת דמיון פחותה יותר, כגון סימן המזכיר במעט את המותג אך אינו "מצביע" עליו

¹⁵⁰ להכרה בכך שהמחוקק הסדיר את סוגיית ההגנה על חיקויים מסחריים שאינם מטעים יש השלכה נוספת – שלילתה של עילת תביעה לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט. בעניין **אדידס** הסכים השופט ריבלין לכך שדיני סימני המסחר אינם מספקים לבעל מותג הגנה מפני חיקוי מסחרי שאיננו מטעה, אולם לשיטתו לא נבע הדבר מיצירת הסדר שלילי על ידי המחוקק, כי אם מהיעדר התייחסות לסוגיה זו. מכאן נסללה הדרך, על פי הלכת **א.ש.י.ר.**, להחלת דיני עשיית עושר ולא במשפט (ראו רע"א 5768/94 **א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ**, פ"ד נב(4) 289 (1998); עניין **אדידס**, לעיל ה"ש 37, פס' 6-7 לפסק דינו של השופט ריבלין). עמדה זו נדחתה על ידי השופטת חיות והשופט רובינשטיין, ושבה ונדחתה על ידי שופטים נוספים בבית המשפט העליון (עניין **אנג'ל**, לעיל ה"ש 8, פס' 52-53; עניין **טומי הילפיגר**, לעיל ה"ש 34, פס' 34). ההצעה לזהות את ההגנה על סימנים מוכרים היטב כהגנה מפני חיקויים מסחריים שאינם מטעים עולה בקנה אחד עם דעת הרוב, שלפיה המחוקק התייחס לסוגיה וקבע הסדר שלילי כאשר אין מתקיימים תנאי ההגנה.

¹⁵¹ Paris Convention for the Protection of Industrial Property, March. 20, 1883. ראו גם עניין **אבסולוט**, לעיל ה"ש 43, בעמ' 879-881.

¹⁵² עניין **Intel**, לעיל ה"ש 16, פס' 29.

¹⁵³ שם, פס' 44. הנחת המוצא בפסק הדין הייתה שעקב השוני הרב בין סוגי המוצרים – אביזרי מחשב לעומת שירותי טלמרקטינג – אין כל חשש שהצרכנים יחשבו שקיים קשר מסחרי כלשהו בין הסימנים (שם, פס' 20). יוער כי גם בעניין **אדידס**, לעיל ה"ש 37, השתמש בית המשפט במילה "קישור" בתארו את דוקטרינת הדילול (שם, פס' 11, 19).

¹⁵⁴ *McCarthy, Theories or Facts?*, לעיל ה"ש 84, בעמ' 737. וכן ראו Restatement § 25, לעיל ה"ש 84. "In order for such dilution to occur, prospective purchasers must make a mental connection between the plaintiff's mark (and the designation used by the defendant)".

בבירור. יתר על כן, השמטתה הבולטת של דרישת הדמיון המטעה תומכת בפרשנות הלשונית שלפיה אין מדובר בקשר מטעה, אלא בקשר מסוג אחר.¹⁵⁵

מבחינה תכליתית הפירוש שלפיו "קשר" הוא סוג של הטעיה מוקשה מכמה טעמים. ראשון, אם אלה הם פני הדברים, לא ברור מדוע נוספה דרישת החשש לפגיעה בבעל הסימן. הרציונל של הטעיית הצרכנים כבד משקל מספיק, כמדומה, כדי לאסור את החיקוי גם מבלי שבעל המותג יאלץ להניח תשתית ראייתית של ממש כדי להוכיח שנגרמה לו פגיעה כלכלית.¹⁵⁶ שני, קבוצת סימני המסחר שגורמים לקישור שווא, אך לא לטעות בדבר מקור המוצר, היא קבוצה ריקה, או כמעט ריקה. קשה לחשוב על מצבים שבהם לא יהיה חשש לסברה שגויה שמדובר בהתרחבות של המותג (השקולה להטעיה) ואילו סימן המסחר יהיה דומה מספיק כדי לחשוב שמדובר בזיכיון, הרשאה וכדומה.¹⁵⁷ ואף אם תמצוי לומר שקטגוריה כזאת קיימת, היא בוודאי מצומצמת.¹⁵⁸ אם זה המצב, הרי התיקון החשוב של הפקודה, שנועד לצרף את ישראל למשפחת העמים בתחום סימני המסחר, אינו אלא מהומה על (כמעט) לא מאומה, שכן מדובר בפרישת ההסדר המסורתי גם על תחומם של הגדרים שונים, ותו לא. דרישת ההטעיה נשמרת למעשה. שליש, יש לזכור כי הרקע להגנה המיוחדת על סימנים מוכרים היטב הוא השינוי התפיסתי שחל בתפקידם של סימני המסחר – התובנה שלסימן מסחר יש "כוח משיכה" עצמאי המביא למכירות רבות יותר, והוא אינו ספק מידע בלבד. זה הכוח שהניע את תמורות הדין שהוזכרו. תמורות אלה נועדו להגן על האינטרס הכלכלי של בעל המותג המפורסם, ולא דווקא על אינטרס צרכני או ציבורי אחר.

לפיכך הצעתי היא לפרש את דרישת הקשר כדרישה שהחשיפה לסימן המוכר היטב או לסימן הדומה לו, כאשר הלה מוטבע על גבי חיקוי, תעלה בבירור בתודעתו של הצרכן את המותג (ובלשון החוק – השימוש בסימן "יצביע" על בעל המותג). לשון אחר, "קשר" פירושו שהחיקוי ייחנה מן המוניטין של המותג במובן זה שצפייה בחיקוי תבהיר לצופה שמדובר בחיקוי של המותג. בכך תפורש הפקודה, בהיבט זה, באופן הדומה לאופן שבו מיושמת דוקטרינת הדילול בארצות הברית ובאירופה, וכפי שנקבע בעניין **בקרדי**. כאשר מדובר בסימנים זהים ובקהל לקוחות המכיר את הסימן המוכר היטב, דרישה זו תתקיים תמיד.¹⁵⁹ כאשר יש דמיון בין הסימנים, יש צורך במבחנים כגון המראה, הצליל ויתר המבחנים הנהוגים בפסיקה – אולם לא כדי לבחון את קיומה של הטעיה אלא כדי לבחון אם הצפייה בחיקוי אכן מעלה מיד בתודעתו של הצרכן את דמותו של המותג, באופן שהוא מודע היטב לכך שמדובר בחיקוי. המבחן מתקיים גם אם אין כל חשש להטעיה או ליצירת מצג שווא בדבר קשר מסחרי אמיתי בין הסימנים, ובלבד שברור, מבחינה אובייקטיבית, כי מדובר בחיקוי סימן המסחר של המותג המפורסם. כל זאת בכפוף להגנה על ערכים כגון תחרות חופשית וחופש הביטוי. בדומה לניתוח שנערך בעניין **אדידס** ובעניין **אבסולוט**, יש לתת משקל של ממש להיותו של סימן מסחר מילה תיאורית, מילה גנרית או צורה

¹⁵⁵ יש להדגיש כי הפקודה עדיין דורשת שימוש בסימן המוכר היטב או בסימן הדומה לו, ואין די בשימוש בסימן המעלה לתודעה סימן מסחר מוכר היטב. אסוציאציה, כשלעצמה, לא נאסרה. כך, לדוגמה, ניתן לסמן חולצות פולו באמצעות היפופוטם קטן, באופן הגורם לצרכן לחשוב ישירות על המותג הידוע לה-קוסט המסומן באמצעות תנין קטן. אף על פי שיש "קשר" בין סימן ההיפופוטם לסימן התנין המפורסם, כך שהצרכן מבין מיד את הרמיזה למותג החזק – לא מדובר בשימוש בסימן המוכר היטב או בסימן הדומה לו. לכן השימוש בסימן מותר.

¹⁵⁶ אין אנו עוסקים בשאלה של כימות הנזק – משוכה שעל בעל המותג לעבור בכל מקרה בתביעה לפי פקודת סימני המסחר, ואף לפי עילת דילול או הפרת סימן מסחר מוכר היטב, כדי לזכות בסעד הפיצויים. השאלה כאן היא הוכחת חשש לפגיעה כתנאי לעצם קיום העילה.

¹⁵⁷ בוודאי ייתכנו מצבים שבהם חלק מן הצרכנים ישער שהמותג לא התרחב, אלא נתן זיכיון בלבד לשימוש בשמו. אולם במצבים כאלה סביר להניח שלפחות חלק אחר של הצרכנים יחשוב שמדובר בהתרחבות של המותג לתחום חדש.

¹⁵⁸ לא עלה בידי למצוא בפסיקה ולו דוגמה אחת לקביעה שהתקיימה דרישת הקשר, ללא קביעה מקבילה כי יש חשש להטעיה.

¹⁵⁹ בכל זאת יכולים להיות מצבים שבהם סימן זהה למותג "נישת" לא יפר אותו. דוגמה אפשרית היא נסיבות עניין **Tea Board**. בהנחה שמרבית צרכני ההלבשה התחתונה אינם מכירים את מותג התה Darjeeling, שימוש בסימן זהה על גבי בגדים תחתונים לא יקיים את דרישת הקשר, גם אם המותג מוכר היטב בתחום התה (לקביעה דומה ראו עניין **Intel**, לעיל הי"ש 16, פס' 45-46).

גיאומטרית בסיסית. אם אכן מדובר בסימנים מעין אלה, יש לקבוע כי הקשר בין החיקוי למותג נותק לנוכח אופיו התיאורי, למשל, של הסימן.¹⁶⁰

היקף ההגנה. אם המטרה היא להגן על בעלי מותגים מפני פגיעה כלכלית, ואם חשש לפגיעה כזאת קיים בנוגע לכל סוגי המוצרים והחיקויים, לכאורה יש להעניק את ההגנה ללא תלות בסוג המוצרים והחיקויים. בפרק ה' ראינו שבניגוד לעמדה זו, נטיית הפסיקה היא לצמצם את ההגנה הרחבה על בעלי מותגים, ולהגבילה למקרים שבהם מדובר במוצרים מהגדרים שונים. האם ניתן לתת הצדקה עניינית לעמדה זו? בעניין **אנג'ל**, שבו התבטא צמצום זה בפרשנות ההגנה על סימנים מוכרים היטב הרשומים בישראל, ניתן למצוא שני נימוקים לעמדה המצמצמת – נימוק לשוני ונימוק לוגי.¹⁶¹ הנחת היסוד שבבסיס שני הנימוקים היא שבסיטואציה נתונה, בעל המותג יוכל ליהנות רק מסוג אחד של הגנה – הגנה המבוססת על הוכחת חשש להטעיה או הגנה המבוססת על הוכחת קשר וחשש לפגיעה.¹⁶² אך לעומת עמדתו זו של בית המשפט, אין להסיק מלשון הפקודה או מתכליתה את המסקנה שבעל סימן מסחר מוכר היטב יהיה זכאי רק לסוג אחד של הגנה. במילים אחרות, אין בסיס למסקנה שזכותו של בעל המותג תלויה באופן בלעדי בהוכחת דמיון מטעה, או שהיא תלויה באופן בלעדי בהוכחת קשר וחשש לפגיעה. למסקנה כזאת גם אין הצדקה עניינית. פירוש סביר לפחות באותה מידה של לשון הפקודה הוא שבעל סימן מוכר היטב הרשום בישראל יכול להוכיח אחת מן השתיים: דמיון מטעה או קשר וחשש לפגיעה. פירוש זה נתמך בסברה שאם ההגנה הרחבה ניתנת כאשר מדובר במוצרים מסוג שונה, ודאי שיש להקנותה כאשר המוצרים הם מאותו סוג – הסיטואציה שמפניה מגן הדין באופן מסורתי.¹⁶³ מקרה מבחן קרוב מצוי בדין האירופי. הדירקטיבה שבה נקבעה ההגנה מפני דילול נקטה בעבר נוסח דומה לזה של הפקודה, הקובע כי ההגנה על סימנים מוכרים היטב קמה כאשר מדובר במוצרים מהגדר שונה.¹⁶⁴ גם שם עלו טענות כי יש לפרש את החוק באופן דווקני, ולשלול הגנה זו כאשר מדובר במוצרים מאותו הגדר. פרשנות זו נדחתה משום הסברה האמורה, תוך קביעה שדילול יכול לחול גם על מוצרים דומים או זהים.¹⁶⁵ הגנה זו אינה שוללת את יכולתו של בעל הסימן המוכר היטב להוכיח את עילת ההפרה המסורתית של חשש להטעיית הצרכנים. כיום תקנות סימני המסחר האירופאיות קובעות במפורש כי הגנת הדין מפני סימן מסחר מדלל חלה *irrespective of whether it is used in relation to goods or services which are identical with, similar to or not similar to those for which the EU trade mark is registered*¹⁶⁶.

נימוק שלישי לצמצום היקף ההגנה על מותגים ניתן למצוא בעניין **אדידס**. בית המשפט הניח שכאשר מדובר במוצרים מאותו הגדר, וכאשר אין דמיון מטעה, לא יוכל להיווצר מצג שווה כאילו החיקוי קשור בקשר מסחרי לבעל המותג.¹⁶⁷ יש טעם בהנחה זו בנסיבות עניין **אדידס**, שם דובר בחברה אשר מן הסתם לא תיתן הרשאה לבעלי חיקויים זולים שאינם מטעים, בוודאי כאשר מדובר במוצרים מן הסוג שהיא

¹⁶⁰ על סיבה זו התבסס, בין היתר, בית המשפט בעניין **אבסולוט**, לעיל ה"ש 43, בעמ' 883-887, בקבעו כי לא התקיים מבחן הקשר.

¹⁶¹ עניין **אנג'ל**, לעיל ה"ש 8, פס' 45.

¹⁶² הנימוק הראשון מבוסס על דיוק לשוני, ולפיו כאשר עסקינן במוצרים מאותו הסוג – גם סימנים מוכרים היטב הרשומים בישראל נהנים מהגנה המבוססת על הוכחת חשש להטעיה. לפיכך, ולאור הנחת היסוד בדבר קיומה של הגנה יחידה, אי-אפשר להעניק גם הגנה המבוססת על קשר ופוטנציאל לפגיעה. הנימוק השני מבוסס על כך שלא הגיוני לשלול מבעל סימן מוכר היטב הרשום בישראל הגנה הדורשת הוכחת חשש להטעיה בלבד, במקום שבו בעל סימן מוכר היטב שאינו רשום בישראל נהנה מהגנה כזאת.

¹⁶³ זוהי הסברה שהביאה את בית המשפט בעניין **Unilever**, לעיל ה"ש 46, לפרש את החוק באופן המוצע על ידי (שם, פס' 26).

¹⁶⁴ "[...] the proprietor shall be entitled to prevent [...] any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where [...] use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark". Trade Marks Directive, Art. 5(2). ההדגשה אינה במקור.

¹⁶⁵ עניין **Adidas-Salomon and Adidas Benelux**, לעיל ה"ש 92, שם.

¹⁶⁶ Regulation on the European Union trade mark, Art. 9(2)(c).

¹⁶⁷ עניין **אדידס**, לעיל ה"ש 37, פס' 19 לפסק דינה של השופטת חיות.

מוכרת. לכן ברור לצרכנים שמדובר בחיקוי גרידא.¹⁶⁸ מכל מקום, קבלת ההצעה לפרש את המונח "קשר" כקשר מנטלי, ולא מסחרי, הופכת נימוק זה ללא-רלוונטי. קשר מנטלי יכול להיות קיים גם בין מוצרים מאותו הגדר, כגון חיקויים זולים או מתחרים. אם תכלית החוק היא למנוע פגיעה בבעלי מותג באמצעות שימוש במוותג או בסימן דומה לו – מבחן של הגדר שונה עלול לסכן החוצה מקרים שבהם הטלת האחריות רצויה, אף שמדובר במוצרים מאותו הגדר.

מן האמור עולה שלשון הפקודה, כשלעצמה, אינה מחייבת את צמצום היקף ההגנה מפני חיקויים מסחריים של מותגים מפורסמים. קשה להצביע גם על טעם נורמטיבי המצדיק את הצמצום, מלבד רצון כללי לצמצם את תחולת ההגנה, מפני שהיא אינה מותנית בהוכחת חשש להטעיה. אך כאמור, המחוקק אימץ עמדה נורמטיבית המעדיפה את האינטרס היצרני גם כאשר אין חשש להטעיה. לנוכח העדפה זו, ראוי שלא להבחין בין מקרה שבו הפגיעה הכלכלית בבעל המותג נגרמת בעקבות הופעת "חיקוי זול" או "חיקוי מתחרה", ובין מקרה שבו הפגיעה הכלכלית נגרמת בעקבות הופעת "חיקוי מסוג שונה". אם במרכז הנורמה ניצבת הפגיעה, היא שצריכה לקבוע את היקף ההגנה. הצעתי היא אפוא לאמץ את הפרשנות שניתנה בעניין **Unilever** להגנת הסימנים המוכרים היטב הרשומים בישראל, באופן שתחול גם על מוצרים מאותו הגדר. כך יהיו שני מסלולים פתוחים לפני בעל המותג כאשר חיקוי מוטבע על מוצרים מאותו הגדר – תביעה בגין זהות או דמיון מטעה, או "תביעת חיקוי מסחרי שאינו מטעה", הדורשת הוכחה של קשר וחשש לפגיעה, אך לא חשש להטעיה. בדרך דומה פסעו גם מדינות שונות בארצות הברית ובאירופה, שם ניתן להגיש תביעה הן בעילה של הפרת סימן מסחר הן בעילה של דילול כאשר מדובר במוצרים זהים או דומים.

חשש לפגיעה. דוקטרינת הדילול באמצעות הקלשה כרוכה, מערש ראשיתה, בהנחה אמפירית בדבר פגיעה כלשהי בסגולותיו של המותג בעקבות הפגיעה בייחודיותו. פגיעה זו גוררת פגיעה כלכלית בבעליו.¹⁶⁹ בארצות הברית, למשל, אין דרישה להוכיח פגיעה בבעל המותג. הדרישה היא להוכיח הסתברות משמעותית לדילול, בהנחה שהפגיעה בייחודיות המותג גוררת אחריה פגיעה כלכלית בבעליו.¹⁷⁰ ברוח זו נקבעה הלכת **בקרדי**, שבה הניח בית המשפט שהופעת החיקוי המסחרי גורמת לבעל המותג נזק כלכלי. הנחה זו טרם זכתה לאישוש אמפירי. במחקר שערכתי במקום אחר נצפתה אפילו תופעה הפוכה – דילולו של מותג, בצורה של הופעת חיקוי זול שאינו מטעה בשוק, גרם בהקשר מסוים לעלייה מובהקת בהיקף המכירות של המותג.¹⁷¹ מחקרים נוספים מהשנים האחרונות מאששים גם הם את הטענה שדוקטרינת הדילול מבוססת על הנחות עובדתיות רעועות או שגויות.¹⁷² יש לסייג את הדברים ולציין שמדובר בממצאים ראשוניים בלבד. נוסף על כך, הניסויים עסקו בכמה סיטואציות ספציפיות, שלא בהכרח מלמדות כי חיקוי מסחרי שאינו מטעה אינו מזיק לעולם, מבחינה כלכלית, לבעליו של המותג. דרושים מחקר מקיף יותר וכמות נתונים רבה יותר כדי להסיק מסקנות נחרצות. ייתכן שבעתיד תתבסס המסקנה כי דילול אינו כרוך אף פעם בנזק כלכלי לבעלי מותגים, ומסקנה זו תביא לביטול הדוקטרינה כליל. ואולם בנקודת הזמן הנוכחית, הלך מן המחקרים האמורים הוא כי ראוי להיות חשדניים כלפי הנחות בלתי מבוססות בדבר נזק. לכן יש לדרוש מבעל המותג להוכיח את שאלת הפגיעה הכלכלית בו באמצעות ראיות, כתנאי לתחולת ההגנה. כפי שפורט למעלה, כך סבר גם

¹⁶⁸ גם אם יש לפרש את דרישת הקשר כמצג שווא בדבר קשר מסחרי, ספק אם יש הצדקה לקביעת כלל כה גורף, שלפיו אין מלכתחילה עילת תביעה כאשר מדובר במוצרים מאותו הגדר. מוצרים מאותו הגדר אינם חייבים להיות זהים. הם יכולים להיות מוצרים שונים מאותה משפחה מסחרית, שחלקם אינו מיוצר במישרין על ידי בעל המותג הספציפי. במקרים כאלה אין לשלול את האפשרות שמדובר בזיכיון, הרשאה וכדומה.

¹⁶⁹ ראו הדיון לעיל בפרק ב.1.

¹⁷⁰ ראו לעיל ה"ש 106.

¹⁷¹ ראו כהן, לעיל ה"ש 9, פרק ג.

¹⁷² ראו למשל Christopher Buccafusco; Paul J. Heald; Wen Bu, *Testing Tarnishment in Trademark and Copyright Law: The Effect of Pornographic Versions of Protected Marks and Works*, 94 Barton Beebe, Roy Germano, Christopher Jon Sprigman & Joel ; WASH. U. L. REV. 341 (2016) Steckel, *Testing for Trademark Dilution in Court and in the Lab* (29.4.2017) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2960082

בית המשפט בעניין **אדידס**. אין להסתפק בהוכחת שחיקת הייחודיות. קו זה מתיישב היטב גם עם דרישת החוק, המתנה את ההגנה הרחבה על סימן מוכר היטב בכך שבעליו "עלול להיפגע" מהשימוש בחיקוי.¹⁷³ אילו היה המחוקק מניח שפגיעה בייחודיות גוררת בהכרח חשש לפגיעה בבעל המותג, היה תנאי זה מיותר, והיה ניתן להסתפק בדרישת הקשר.

שאלה נוספת היא מה בדיוק על בעל המותג להוכיח. מלשון הפקודה – "עלול להיפגע" – ניתן ללמוד שדי בהוכחת חשש לפגיעה, ואין צורך להוכיח שיש ודאות קרובה שתתרחש פגיעה, לא כל שכן פגיעה אקטואלית. עמדה זו פוסעת בדרך ביניים. מן הצד האחד אין להסתפק בהנחת נזק, כפי שדוקטרינת הדילול המסורתית מניחה, אך מן הצד האחר – אין להטיל נטל כבד מדי. דומה כי עמדה זו רצויה מטעמים מעשיים. דרישה להביא ראיות לפגיעה אקטואלית או לוודאות קרובה שתתרחש עלולה להטיל על בעלי מותגים נטל שאי-אפשר לעמוד בו. הדין האירופי יכול לסייע בהמחשת הטענה. בפסיקת בתי המשפט נקבע כי תנאי לקיומה של הקלשה הוא הוכחה של פגיעה בהיקף מכירות המותג ("change in the economic behaviour of the average consumer") או חשש רציני לכך ("serious likelihood")¹⁷⁴.¹⁷⁴ מכאן עולה, לכאורה, שאין הנחה ששחיקת הייחודיות מעוררת חשש לפגיעה כשלעצמה, ויש לבחון כל מקרה לגופו, תוך הוכחת חשש קונקרטי לפגיעה. אך למעשה, במקרים שבהם התקבלו תביעות בעילה של הקלשה, התבססו בתי המשפט על "חשש ממשי" שאינו נתמך בהוכחות, אלא מבוסס על הנחות.¹⁷⁵ כך, למשל, בעניין *Red Dog* נקבע כי חברת משקאות האנרגיה *Red Dog* הקלישה את המותג של חברת משקאות האנרגיה *Red Bull*, אף שלא היה חשש להטעיית הצרכנים בנסיבות העניין.¹⁷⁶ בית הדין קבע כי עצם התחרות הישירה בין הצדדים מעלה חשש לפגיעה, המתבסס על ההנחה שמכירת משקאות רבים יותר של חברת *Red Dog* באה על חשבון מכירת המשקאות של *Red Bull*.¹⁷⁷

דוגמה נוספת להסתפקות ב"חשש" שאינו מבוסס על ראיות ניתן למצוא בעניין *Farmeco*. בית הדין האירופי דן בהתנגדותה של חברת *Botox*, המפורסמת במוצריה לטיפול בקמטים, לרישום סימן המסחר *Botumax* על גבי מוצרי קוסמטיקה שונים, כגון סבונים, בשמים וקרמים, שאינם מתיימרים לטפל דווקא בקמטים.¹⁷⁸ בית המשפט הסיק את החשש לפגיעה כלכלית במותג *Botox* מעצם הדמיון בסימנים והוכחת דרישת הקשר ביניהם. במצב כזה, כך הניח בית המשפט, קיום שני הסימנים במקביל עלול להביא לדילול המוניטין של המותג ולהקטנת כוח משיכתו.¹⁷⁹ בסופו של דבר גם באירופה רוככה הדרישה להוכחת פגיעה אקטואלית או להוכחת חשש ממשי לפגיעה כזאת, ונקבע כי לשם עמידה בתנאי זה ניתן להתבסס על "logical deductions" – דדוקציות המבוססות על הניסיון המסחרי ונסיבות העניין.¹⁸⁰ עולה כי דווקא הדרישה המחמירה הביאה, בסופו של דבר, להתבססות על הנחות, שכן הוכחת

¹⁷³ ס' 46א(ב) לפקודה.

¹⁷⁴ עניין *Intel*, לעיל ה"ש 16, פס' 77.

¹⁷⁵ ראו ILANA SIMON FHIMA, TRADE MARK DILUTION IN EUROPE AND THE UNITED STATES, 150-157 (2011) והאסמכתאות שם.

¹⁷⁶ RED DOG / RED BULL et al R-69/2009-1 (11 January 2010). ההחלטה ניתנה על ידי בית הדין לערעורים (board of appeal) של OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)).

¹⁷⁷ הגוף האחראי למרשם סימני המסחר בתוך האיחוד האירופי. "It is likely that the average consumers of the RED BULL beverages perceives that the RED DOG beverage is a cheaper replica and at least a portion of the relevant public would accept to trade down and buy the cheaper version instead of the 'original' product. This would no doubt represent a 'change in the economic behaviour' (שם, פס' 28).

¹⁷⁸ *Farmeco AE Dermokallyntika v OHIM T-131/09* [2010] E.C.J. (פסק דינו של ה-General Court, המשמש ערכאת ערעור מנהלית על החלטות מוסדות האיחוד האירופי).

¹⁷⁹ שם, פס' 90, 96-101.

¹⁸⁰ שם, פס' 91; para. 42-43, *Environmental Manufacturing v OHIM* 2013 E.C.R., Case C-383/12.

פגיעה אקטואלית או קרבה לכך היא כמעט בלתי אפשרית. אשר להוכחת חשש לפגיעה, זו אפשרית באמצעות טכניקות שונות כגון סקרים צרכניים, מחקרים אמפיריים או עדויות מומחים. אפשר לחשוב על דרכי הוכחה נוספות, כיד הדמיון.¹⁸¹ העיקר הוא שיש לדרוש הוכחת חשש לפגיעה. מוטב אפוא לדבוק בדרישת החוק – "עלול להיפגע", ולזנוח את המונח "דילול". הדילול מבוסס מטיבו על הנחות אמפיריות בדבר התנהגות הצרכנים, והן לא בהכרח נכונות. יש לדרוש אפוא את הוכחתן.

ט. סיכום

מטרתה של הרשימה הנוכחית אינה להכריע במחלוקת הנורמטיבית בדבר תכליות דיני סימני המסחר. ייתכן שמוטב להגן על האינטרסים של בעלי המותגים, החורגים מסוגיית ההטעיה, באמצעות מערכות דינים אחרות. אפשרות אחרת היא להרחיב את דיני סימני המסחר באופן שיגנו על בעלי סימני מסחר גם כאשר אין כל חשש לפגיעה בהם או באינטרס הציבורי, תוך הענקת זכות קניינית בסימן. הביקורת המובאת ברשימה עניינה הדין הישראלי הפוזיטיבי, ובפרט הפיתוח הפסיקתי מן השנים האחרונות של דוקטרינת הדילול ושל ההגנה על סימנים מוכרים היטב. פיתוח זה ראוי בחלק מן ההיבטים. יש לברך על המגמה לזהות את הדוקטרינה עם דין הסימנים המוכרים היטב. הדבר תורם לאחידות הדין ולהגשמת תכלית החקיקה. זניחת הנחת הנזק שבדילול לטובת הדרישה להביא ראיות רצויה אף היא, במיוחד על רקע תמונת המחקר העדכנית.

עם זאת, ספק אם ההתפתחויות הנוגעות לתוכן הדוקטרינה, היקפה והדרישה להוכיח שחיקה של המוניטין עולות בקנה אחד עם הצהרות בית המשפט, שלפיהן אחת מתכליות הדין היא הגנה על רכושם של בעלי סימני מסחר. התוצאה שהתפתחות הדין מובילה אליה היא הגנה על בעליהם של מותגים מפורסמים רק כאשר יש הטעיה של הצרכנים. בהיעדר הטעיה – וגם כאשר יש חשש לפגיעה כלכלית בבעלי המותגים מקיומו של חיקוי מסחרי – לא יוגנו האינטרסים הכלכליים שלהם. לעיתים יש ערך לפער בין הרטוריקה השיפוטית ובין הדין המיושם הלכה למעשה.¹⁸² ספק אם זה המצב בנוגע להסדר שעל הפרק, שאינו כרוך בסוגיות כגון אקטיביזם שיפוטי או מתח בין שיקולי הרתעה של הרבים למאזן הצדק בין הצדדים הקונקרטיים לסכסוך. זאת ועוד, עיון בהחלטות של הערכאות הנמוכות ושל רשם סימני המסחר מגלה פער ביניהן ובין אופן הניתוח של סוגיות דומות על ידי בית המשפט העליון. נראה שהדבר נובע מכך שהרטוריקה עצמה עמומה. רצוי כי לכל הפחות הכלל המשפטי יהיה ברור.

אף על פי כן, ומבלי להמעיט בחשיבותה של הרטוריקה ובחשיבותו של כלל משפטי ברור, הסוגיה המהותית היא אופן יישום הדין בפועל. אמרתו הידועה של השופט אוליבר וונדל הולמס כי "The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law"¹⁸³ כבר הפכה לאמת שחוקה. אף שפסיקותיהם של בתי המשפט אינן תואמות את הרטוריקה שהם נוקטים, קל מאוד לנבא מה תהיה התוצאה שאליה יגיעו. תביעה נגד בעליו של חיקוי מסחרי שאינו מטעה את הצרכנים דינה להידחות, גם אם קשה לחזות את אופן הדחייה המדויק. הסטייה היחידה מכלל זה הייתה בעניין **בקרדי**, שבו נולדה דוקטרינת הדילול מתוצרת הארץ. גם את ההכרעה בעניין זה ניסה בית המשפט העליון להעמיד על חשש להטעיה בנסיבות העניין. ייתכן שגישת ההטעיה ראויה, אולם היא אינה תואמת את ההיסטוריה החקיקתית של דיני הסימנים המוכרים היטב,

¹⁸¹ ראו למשל McCarthy, *Theories or Facts?* לעיל ה"ש 84, הטוען אף הוא כי ראוי להטיל נטל הוכחה ממשני על בעלי מותגים, ושלא להסתפק בהנחות בלתי מבוססות. גם הוא מציע כמה מסלולי הוכחה אפשריים – אמנם של דילול ולא של פגיעה כלכלית (שם, בעמ' 742-745). ניתן להיעזר גם בשיטות המוצעות שם, תוך התאמתן למודל המוצע ברשימה.

¹⁸² איל זמיר "השופט ברק ודיני החוזים: בין אקטיביזם לאיפוק, בין חופש החוזים לסולידאריות חברתית, בין שפיטה לאקדמיה" **ספר ברק – עיונים בעשייתו השיפוטית של אהרן ברק** 343, 399-409 (איל זמיר, ברק מדינה וסיליה פסברג עורכים, 2009).

¹⁸³ Oliver Wendell Holmes, Jr., *The Path of the Law*, 10 HARV. L. REV. 457, 461 (1897).

המתבטאת בלשון פקודת סימני מסחר. אלה מורים כי לפחות בהקשר זה, כוונת המחוקק לא הייתה לבטא את גישת ההטעיה, אף לא גישה קניינית, אלא גישה "רכושית". המטרה היא להגן על בעלי מותגים מפגיעה כלכלית. לאמיתו של דבר, זו התכלית המקורית של דוקטרינת הדילול. ההצעה המובאת ברשימה היא לשוב לתכלית זו, תוך המרת דוקטרינת הדילול בהסדר של הגנה על בעלי סימנים מוכרים היטב מפני פגיעה כלכלית, הנגרמת להם מחיקוי של סימן המסחר על רקע מסחרי.