



בבית המשפט העליון

דנ"א 13/19

לפני: כבוד הנשיאה א' חיות

המבקשים: 1. הביטאט בע"מ
2. אברהם מאירוביץ

נגד

המשיבות: 1. Groupe CAFOM
2. Habitat International S.A.
3. Habitat Design International S.A.
4. כרמל אחזקות (אי.אל) בע"מ

בקשה לקיום דיון נוסף על פסק דינו של בית משפט זה בע"א 9839/17 מיום 17.12.2018 אשר ניתן על ידי כבוד השופטים נ' סולברג, ג' קרא ו-י' אלרון

בשם המבקשים: עו"ד אבי אורדו; עו"ד מורן כ"ץ
עו"ד טומי מנור

בשם המשיבות: עו"ד רקפת פלד; עו"ד לוואיס בלנק

החלטה

זוהי עתירה לקיום דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון (השופטים נ' סולברג, ג' קרא ו-י' אלרון) מיום 17.12.2018 בע"א 9839/17 (להלן: פסק הדין). בפסק הדין נדחה ערעורם של המבקשים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (ת"א 16-03-29227; השופט מ' אלטוביה) אשר הורה על ביטולו ומחיקתו של סימן המסחר "הביטאט" וקבע כי שני הצדדים לא יהיו מנועים מלהשתמש בו.

1. כעולה מפסק הדין, בשנות ה-70 פתח המבקש 2 (להלן: המבקש) חנות רהיטים בישראל תחת הסימן "הביטאט". באותה העת היו רשומים בישראל סימני מסחר "habitat" על שמה של חברה זרה בשם Habitat Design Limited (להלן: חברת HDL). בשנת 1976 הגיש המבקש בקשה לביטול רישום סימני המסחר (להלן: בקשת הביטול),

בטענה כי לא נעשה שימוש בהם בשנתיים שקדמו להגשת בקשת הביטול, וזאת בהתאם להוראת סעיף 41(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקודה) כנוסחו אז. ביום 21.11.1978 החליט רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (להלן: הרשם) לקבל את הבקשה ולהורות על ביטול הרישום, וזאת לאחר שחברת HDL הודיעה כי לא תשיב לבקשת הביטול. סמוך לאחר מכן, ביום 28.2.1979 קובל לרישום הסימן "הביטאט HABITAT" על שמו של המבקש (להלן: סימן המסחר).

בשנת 2015 התפרסם כי המשיבות 1-3, חברות זרות המחזיקות בזכויותיה של רשת הריהוט הבינלאומית "habitat" (להלן: הרשת הבינלאומית) מתכוונות להתחיל להשתמש בסימן "הביטאט" בישראל בשיתוף פעולה עם המשיבה 4, חברת כרמל אחזקות (אי.אל) בע"מ.

2. ביום 14.3.2016 הגישו המבקשים תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בבקשה לאסור על המשיבות לעשות שימוש בסימן המסחר בקשר עם ציבור הצרכנים בישראל; לאסור על המשיבות לשווק או למכור את מוצריהן תחת סימן המסחר; וכן לאסור על המשיבות לבצע כל פעולה שעלולה להטעות את הציבור לחשוב שקיים קשר בין המשיבות למבקשים. המשיבות, מצידן, הגישו תביעה שכנגד בה ביקשו צו מניעה קבוע שיאסור על המבקשים לעשות כל שימוש בסימן המסחר. במקביל, הגישה הרשת הבינלאומית בקשה לרשם למחיקת סימן המסחר. במהלך דיון בתביעה הסכימו הצדדים כי הדיון בפני הרשם יותלה, וכי המצב הקיים יישמר עד להכרעת בית המשפט המחוזי בתביעה.

ביום 13.11.2017 דחה בית המשפט המחוזי את התביעה ואת התביעה שכנגד. נקבע כי בקשת המבקש לרשום את סימן המסחר הוגשה בחוסר תום לב, ועל כן יש להורות על מחיקת סימן המסחר. בית המשפט המחוזי קבע, כעניין שבעובדה, כי במועד הגשת בקשת הביטול מטעם המבקש כבר רכשה חברת HDL מוניטין בינלאומי, וכי המבקש היה מודע לפעילותה ברחבי העולם תחת השם "habitat" ולמוניטין שרכשה, וביקש לעשות בו שימוש. בית המשפט המחוזי דחה את טענת המבקש לפיה לא ידע על פעילותה של חברת HDL לפני הגשת בקשת הביטול וקבע כי היא אינה אמינה, תוך שהוא מבסס קביעה זו על הראיות שהוצגו בפניו. עוד דחה בית המשפט המחוזי את טענת המבקשים לפיה התביעה שכנגד התיישנה זה מכבר, בציינו כי בהתאם ללשון סעיף 39(א1) לפקודה, תביעה למחיקת סימן מסחר שבקשת רישומו הוגשה שלא בתום לב ניתן להגיש "בכל עת". כן נדחו טענות נוספות שהיו בפי המבקשים – טענה שעניינה הנזק הראייתי שנגרם להם בשל חלוף הזמן ממועד הגשת בקשת הביטול; טענה בדבר שיהוי

שנפל בהעלאת הטענות הנוגעות לחוסר תום לב; טענה בדבר קיומו של השתק פלוגתא לאור בחירתה של חברת HDL שלא להתנגד לבקשת הביטול; והטענה לפיה המוניטין של חברת HDL לא עבר לידי המשיבות במסגרת העברת הזכויות ברשת הבינלאומית. על כן, דחה בית המשפט המחוזי את תביעת המבקשים והורה על מחיקת סימן המסחר.

אשר לתביעה שכנגד, קבע בית המשפט המחוזי כי המשיבות לא פעלו לאורך השנים בישראל, ואף איפשרו לגורם אחר – המבקשים – לעשות שימוש בסימן "הביטאט" במהלך תקופה זו תוך השקעת משאבים בקידום ופיתוח המותג. בנסיבות אלה, נטילת סימן המסחר על ידי המשיבות תהווה עשיית עושר ולא במשפט, ואין לאפשר זאת. עוד קבע בית המשפט המחוזי כי הסימן "הביטאט" אינו עונה להגדרת המונח "סימן מסחר מוכר היטב" שבפקודה וכי המשיבות אינן זכאיות לפיצוי בגין גניבת עין או דילול מוניטין. כפועל היוצא מכך, נקבע כי אין למנוע מהמבקשים להוסיף ולעשות שימוש בסימן "הביטאט".

לבסוף, קבע בית המשפט המחוזי כי:

"בהתחשב באינטרס הציבורי המחייב הבחנה בין הסימן "הביטאט" בו עושים התובעים שימוש לבין הסימן הזהה בו מבקשות הנתבעות לעשות שימוש, ראוי לצדדים להסכים על שימוש בסימן "הביטאט" באופן שניתן יהיה להבחין בין הסימנים. ככל שהצדדים לא ישכילו להגיע להסכמה בתוך 90 ימים מיום מתן פסק הדין, רשאיות הנתבעות להשתמש בסימן "הביטאט בינלאומי" או "Habitat International" בפרסומיהן מבלי שיהיה בכך כדי למנוע מהן את השימוש בסימן "habitat" על המוצרים אותם הם משווקים. יובהר כי אין באמור כדי למנוע מהתובעים להמשיך ולהשתמש בסימן "הביטאט"

3. המבקשים הגישו לבית משפט זה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר נדחה ביום 17.12.2018, כאמור לעיל. בפסק הדין, מפי השופט ג' קרא ובהסכמתם של השופטים נ' סולברג וי' אלרון, נקבע כי "השאלה המרכזית העומדת לפנינו היא האם סימן המסחר של המערערים נרשם שלא בתום לב ועל כן יש להורות על מחיקתו" (פסקה 11 לפסק הדין). בית המשפט בחן את המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית, וקבע כי הוראת סעיף 39(א1), הקובעת כי "בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת" – חלה על המקרה דנן ואין לקבל את עמדת המבקשים לפיה הסעיף דורש כי הסימן הנדון יהיה "סימן מסחר מוכר היטב". ממילא, כך נקבע, הרשת הבינלאומית לא פעלה בישראל והשימוש בשמה לא קידם את עסקיהן

של המשיבות. על כן, אין לקבוע כי פעלו שלא בתום לב. נקבע כי קבלת טענה זו "חוטאת למטרתם של דיני סימני המסחר במניעת הטעייה, ותעודד בעלי עסקים ישראלים לנסות ו"לשאוב" מהמוניטין הבינלאומי של חברות זרות שאינן פועלות בישראל" (פסקה 18 לפסק הדין), וכי "בעולם הגלובלי בו אנו חיים אין מניעה כי צרכנים ישראלים יחשפו למוצרים של רשת גלובאלית שאינה פועלת בישראל, ויטעו לחשוב כי חנותו של הגורם המקומי המבקש ליהנות מהסימן הבינלאומי נכללת תחת כנפי אותה רשת" (פסקה 19 לפסק הדין). בכל הנוגע למקרה הפרטני קבע בית המשפט כי ממצאיו העובדתיים של בית המשפט המחוזי מבוססים כדבעי וכי לא קמה כל עילה להתערבות בהם. בית המשפט הוסיף ודחה את טענות המבקשים בנוגע להתיישנות עילת התביעה של המשיבות, בקובעו כי סעיף 39(א1) לפקודה מציין במפורש כי ניתן להגיש בקשה למחיקת סימן מסחר שנרשם שלא בתום לב "בכל עת", ומשמעותו המקובלת והפשוטה היא ללא מגבלת זמן; כי כוונת המחוקק הייתה שלא להציב מגבלת זמן על המועד להגשת בקשה כאמור; וכי פרשנות זו אף עולה בקנה אחד עם הספרות המשפטית, עם פסיקותיו של הרשם ועם "העמדה הכללית יותר לפיה השימוש בטענת הגנה דיונית כפוף לעקרון תום הלב, וכי בנסיבות מסוימות צד שהפר את החובה לנהוג בתום לב מושתק מלטעון כי התובענה התיישנה" (פסקה 29 לפסק הדין).

עוד דחה בית המשפט את טענת המבקשים לפיה במקרה דנן היה מקום לדחות את התביעה מחמת שיהוי, בציינו כי אין מדובר באחד מאותם מקרים חריגים אשר יצדיקו קבלת טענת שיהוי במשפט האזרחי. לבסוף, נדחו גם טענות המבקשים בדבר קיומו של השתק פלוגתא ובדבר נזק ראייתי שנגרם להם.

4. מכאן הבקשה לקיום דיון נוסף, במסגרתה טוענים המבקשים כי בפסק הדין נקבעו חמש הלכות חדשות ומוקשות, אשר מצדיקות לטעמם קיומו של דיון נוסף.

ההלכה הראשונה שנקבעה לשיטת המבקשים בפסק הדין היא כי מחיקת סימן מסחר רשום בשל קיומו של סימן זר שאינו רשום לפי סעיף 39(א1) לפקודה אינה מחייבת שהסימן הזר יהיה מוכר היטב בישראל, וכי די במודעותו של הגורם המקומי לסימן הזר ובשימוש שעושה הגורם המקומי כדי למלא את דרישת חוסר תום הלב שבסעיף זה. המבקשים סבורים כי קביעה זו היא חדשה וקשה הואיל והיא עומדת בסתירה לפקודה ולתכליתה והיא מטשטשת את הגבולות בין סימן מוכר היטב בישראל לסימן שאינו מוכר היטב בישראל ופוגעת בעקרון הטריטוריאליות.

המבקשים טוענים כי הלכה נוספת שנקבעה בפסק הדין עניינה החרגתו של סעיף 39(א) לפקודה מתחולת חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 (להלן: חוק ההתיישנות) והקביעה לפיה בקשה למחיקת סימן מסחר רשום בשל חוסר תום לב אינה מתיישנת לעולם. המבקשים סבורים כי הלכה זו נקבעה מבלי שבית המשפט נתן דעתו לרציונלים העומדים בבסיס דיני ההתיישנות, אשר מצדיקים את החלתם על הוראה זו. לטעמם, יש להעדיף פרשנות לפיה הוראת סעיף 39(א) מבטלת את מגבלת חמש השנים להגשת בקשה לביטול הקבועה בסעיף 39(א), אך זאת מבלי לשלול את תחולת דיני ההתיישנות הכלליים. בהקשר זה נטען, כי בהתאם להלכה שנפסקה בדנ"א 1595/06 עזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עיריית פתח תקוה, פ"ד סו(2) 58 (2013) (להלן: עניין ארידור), שלילת תוקפו של חוק ההתיישנות צריכה להיעשות באופן מפורש וברור, ותנאי זה אינו מתקיים בעניינו של סעיף 39(א) לפקודה.

המבקשים סבורים עוד כי ההלכה בדבר אי תחולת דיני ההתיישנות הכלליים על הוראת סעיף 39(א) הוחלה באופן רטרואפקטיבי על הבקשה לרישום סימן המסחר, אשר נרשמה שנים רבות לפני חקיקת הסעיף בשנת 1999. לשיטתם, סירובו של בית המשפט העליון לדון בטענתם בסוגיה זו לאור העובדה שהיא הועלתה לראשונה בערעור פוגעת פגיעה אנושה בעקרון יסוד של השיטה המשפטית על בסיס נימוק פרוצדוראלי. הם סבורים כי מדובר בטענה משפטית מובהקת ועל כן אף אם הועלתה לראשונה בשלב הערעור, לא הייתה מניעה שערכאת הערעור תדון בה. על כן, לשיטתם, סירובו של בית המשפט העליון לדון בטענה עולה אף הוא כדי הלכה חדשה וקשה.

עוד נטען כי בית המשפט קבע הלכה אשר מצמצמת באופן מהותי את תחולת עקרון השיהוי על הוראת סעיף 39(א) ומכפיפה אותו לשלילה המוחלטת של דיני ההתיישנות. לבסוף, נטען כי קביעת בית המשפט לפיה הכרעה בבקשת ביטול סימן מסחר רשום אינה יוצרת השתק פלוגתא בנוגע לתום ליבו של המבקש מהווה אף היא הלכה חדשה וקשה.

5. מנגד, סבורות המשיבות כי יש לדחות את הבקשה, שכן היא אינה עומדת בתנאים לקיומו של דיון נוסף. לטעמן, מדובר בניסיון של המבקשים לקיים הליך "ערעור נוסף" על פסק דינו של בית המשפט העליון, תוך העלאת חמש שאלות אשר כבר הוצגו בפני בית המשפט במסגרת הערעור עצמו, ואשר עמדת המבקשים בעניינן נדחתה במסגרת פסק הדין. לגופם של דברים, סבורות המשיבות כי הקביעות בפסק הדין מושא הבקשה בנוגע לסעיף 39(א), אינן מהוות הלכה חדשה המצדיקה קיומו של דיון נוסף; כי החלטת בית המשפט שלא להידרש לטענת הרטרואקטיביות בשלב הערעור אינה סותרת כל הלכה

קודמת; וכי לא נקבעה כל הלכה חדשה בדבר האפשרות להעלות טענת שיהוי בהליכים אזרחיים או בדבר העדר השתק פלוגתא בעקבות החלטה בהליך לביטול רישומו של סימן מסחר.

6. עיינתי בבקשה ובתשובה לה ובאתי לידי מסקנה כי דינה להידחות. הליך הדיון הנוסף הוא הליך נדיר וחריג, השמור לאותם מקרים שבהם נפסקה הלכה העומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, או שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה ראוי לקיים בה דיון נוסף (סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984; דנ"א 7161/17 שני נ' שליידר, פסקה 17 (4.2.2018)). עוד נפסק כי חידוש ההלכה הוא כשלעצמו אינו מצדיק קיומו של דיון נוסף (ראו: דנ"א 349/18 עופר מרכזים בע"מ נ' עזבון המנוח אהרוני שלמה ז"ל, פסקה 7 (23.4.2018)). המבקשים סבורים כי בפסק הדין נקבעו לא פחות מחמש הלכות חדשות וקשות אשר מצדיקות קיומו של דיון נוסף.

דעתי שונה.

בפסק הדין אכן נפסקה הלכה בנוגע לשתי השאלות הראשונות שאותן מעלים המבקשים בבקשתם: בית המשפט בחן את הוראת סעיף 39(א) לפקודה וקבע – בהתאם להלכות הנוהגות בשיטתנו המשפטית לעניין פרשנות דברי חקיקה – כי יש לדחות את פרשנות המבקשים הן בנוגע לתחולתו של הסעיף על סימן מסחר המוכר היטב בישראל בלבד, והן בכל הנוגע לתחולת דיני ההתיישנות הכלליים עליו. למסקנות אלה הגיע בית המשפט לאחר בחינת לשון החוק ותכליתו הסובייקטיביות והאובייקטיביות, תוך התייחסות לפסיקת בית המשפט העליון והערכאות הדיוניות; לקביעותיו של הרשם בתיקים קודמים; ולעמדות מלומדים מן הארץ ומן העולם. על מקרים כגון אלה נפסק כי "הכלל הנקוט בשיטתנו המשפטית הינו כי ההלכה נקבעת על ידי הרכב ראשוני של בית משפט זה – בין שהוא הרכב של שלושה שופטים ובין שהוא הרכב מורחב מלכתחילה – בלא שיש צורך לאשר כל הלכה חדשה על-ידי עריכת דיון נוסף בה. בפרט כך הוא הדבר כאשר – כמו בענייננו – נובעת ההלכה החדשה במישרין מלשון החוק ... ומהווה התפתחות טבעית של פסיקתו הקודמת של בית משפט זה, התפתחות המבוססת על יישומם של עקרונות קיימים" (דנ"פ 6519/05 עיסא נ' מדינת ישראל, פסקה 8 (2.9.2005); דנ"א 4813/04 מקדונלד נ' אלוניאל בע"מ, פסקה 15 (29.11.2004); דנ"א 1032/18 אלדר נכסים בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב, פסקה 8 (18.9.2018) (להלן: עניין אלדר נכסים)).

אשר לטענות בדבר תחולתו הרטרואקטיבית של סעיף 39(א) על המקרה דנן, הרי שבית המשפט קבע במפורש כי אינו מוצא לדון בטענות אלה, משאלה נטענו

לראשונה בערעור ואף זאת "בחצי-9ה ובלא פירוט" (פסקה 31 לפסק הדין). בהעדר דיון, ברי כי אין כל הלכה שניתן להעמידה לדיון נוסף. יתר טענות המבקשים נושאות אופי ערעורי, והן מבקשות לתקוף קביעות אשר מבוססות על ממצאי עובדה של בית המשפט המחוזי הנוגעות לנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה דנן. טענות אלה אין בהן על פניהן כדי להצדיק קיום דיון נוסף (דנ"א 1438/19 שרון שמואל (2000) בע"מ נ' שפיר – הנדסה אזרחית וימית בע"מ, פסקה 5 (1.4.2019)). ולבסוף, העובדה שפסק הדין ניתן פה אחד, נושאת אף היא משקל בעת בחינת בקשה לקיום דיון נוסף (עניין אלדר נכסים, בפסקה 9).

אשר על כן, הבקשה נדחית. המבקשים יישאו, יחד, בהוצאות המשיכות בסך 40,000 ש"ח.

ניתנה היום, ל' בניסן התשע"ט (5.5.2019).

ה נ ש י א ה