

על המותר והאסור ביבוא מקביל - בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בענין טומי הילפיגר

עו"ד רועי קובובסקי, שותף במשרד שבלת ושות' ומתמחה בליטיגציה מסחרית ובדיני הפצה

באופן כללי, יבוא מקביל מתאר מצב בו בשוק מקומי בו קיים יבואן בלעדי (המכונה גם יבואן רשמי) של מוצרים מחו"ל, פועלים גופים נוספים המייבאים לאותו השוק את אותם המוצרים, ואולם בשונה מהיבואן הבלעדי, גופים אלו לא קיבלו מהיצרן הזר את זכות לייבא את מוצריו והם רוכשים אותם ממקורות עקיפים (למשל, דרך סיטונאים להם מוכר היצרן בחו"ל).

על אף שלא אחת נטען לקיומם של חסמים המונעים כניסתו של יבוא מקביל לשוק בישראל, בפועל, היבוא המקביל בישראל הנו תופעה רחבה יחסית, וניתן לראות בישראל יבוא מקביל בשורה של מגזרים (למשל: אלקטרוניקה וחשמל, טואלטיקה, קוסמטיקה, ביגוד, רכב וחלקי חילוף לרכבים, מוזיקה, תרופות, ועוד).

ככלל, פעילות היבואנים המקבילים שונה מפעילות היבואנים הבלעדיים בהיבטים שונים ובכלל זה במערך היבוא, בשיטות ההפצה, בנושאי אחריות ושירות, בקידום המכירות ועוד. לעיתים נדירות מחזיקים היבואנים המקבילים מעבדות שירות או מרכזי תמיכה, ולעיתים נדירות משקיעים הם בבניית שם המותג ובפרסום וקידום מכירות שלו. כל אלו ועוד, מאפשרים ליבואנים המקבילים להציע את מרכולתם במחירים נמוכים יותר, ובכך מעודדים תחרות.

נוכח זאת, לאורך השנים הונחו לפתחו של בית המשפט שורה של מקרים בהם נעשה נסיון מצד יבואנים מורשים לחסום באמצעים משפטיים יבוא מקביל של מוצרים לישראל. מרביתן של תביעות אלו נדחו כאשר בתי המשפט העדיפו בעקבות את האינטרסים של התחרות החופשית וחופש העיסוק, תוך הסתמכות על דוקטרינת ה"מיצוי", וזאת על פני אינטרסים נוגדים כגון הצפייה המסחרית של המפיץ הבלעדי. גם הנסיונות לחסום יבוא מקביל בטענה שיש בו משום הפרה של סימן המסחר הרשום נדחו על פי רוב, תוך שנקבע כי כל עוד מדובר ביבוא והפצה של סחורה מקורית, אין ביכולתו של בעל הסימן למנוע זאת. למעשה, הלכות אלו שיקפו גישה ליברלית שאומצה על ידי בתי המשפט בישראל, הנרתעת מהצבת מחסומים בפני ערוצי שיווק מתחרים והמבקשת למנוע שימוש לרעה במונופול שנוצר עקב מתן זכויות הפצה בלעדיות (וזאת גם אם הדבר בא על חשבון זכויות היבואן הבלעדי).

לפני שבועות בודדים נדרש בית המשפט העליון שוב לנושא היבוא המקביל ולסוגיות המשיקות אליו, וזאת במסגרת ע"א 7629/12 סוויסה ואח' נ' TOMMY HILFIGER ואח' (פורסם בנבו, מיום 16.11.14), ולראשונה התווה קריטריונים לגבי המותר והאסור בקשר עם יבוא מקביל.

המדובר במקרה בו קבוצת TOMMY HILFIGER, בעלת סימני המסחר TOMMY HILFIGER ו-TOMMY, הגישה תביעה כנגד יבואן מקביל שייבא ומכר מוצרי לבוש של החברה, בין היתר, בטענה כי היבטים שונים של פעילותו השיווקית בקשר עם מוצריה נעשו תוך הפרת זכויותיה, ובכלל זה הפרת סימני המסחר שלה, וזאת מאחר שהציג את עסקו באופן שנחזה להיות קשור עם ו/או פועל בחסות של TOMMY HILFIGER (בין היתר, נוכח הצגת סימני המסחר בשלט בבית העסק, בהפעלת אתר אינטרנט תחת שם מתחם אשר מכיל את סימן המסחר TOMMY ועוד).

בית המשפט העליון חזר וקבע כי נקודת המוצא היא שפעולה במתכונת של יבוא מקביל הנה חוקית ומותרת במישור העקרוני, ויש שיאמרו שהיא אף חיונית לאור מאפייני המשק בישראל. יחד עם זאת, בית המשפט הוסיף וקבע כי מדובר בסוגיה מורכבת בה אל מול שיקולים אלו ניצב החשש שהיבואן המקביל יהיה "טרמפיסט" הנהנה

מן ההפקר (מההשקעה של בעל הזכויות בסימן המסחר הרשום, מעלויות החדירה לשוק, מהספקת שירותים נלווים למוצרים) ויקצור פירות לא לו.

בהקשר זה נבחנה השאלה מהן הפעולות המותרות למי שפועל במתכונת של יבוא מקביל, ובאופן יותר ספציפי, האם יש פעילות פרסומית ושיווקית אשר עלולה להיחשב כמסיגה את גבולו של בעל סימן מסחר רשום או פוגעת בו באופן בלתי הוגן. בהמשך לכך נקבע, כי המגבלות החלות על פעילותו של יבואן מקביל נובעות משלושה מקורות – דיני סימני המסחר, דיני העולות המסחריות ודיני עשיית עושר ולא במשפט.

במישור של סימני המסחר נקבע כי אומנם היבוא המקביל ומכירת הסחורה המיובאת (שהנה מקורית), אינם מהווים הפרה של סימן מסחר רשום, ואולם, על היבואן המקביל להוכיח, כי השימוש בסימן המסחר המוגן לצרכי שיווק אינו יוצר הסתברות לכך שהצרכן הסביר יקבל את הרושם לכך שמדובר בפעילות הנהנית מחסותו של בעל הסימן, כאשר בחינת האמצעים בהם על היבואן המקביל לנקוט בענין זה הנה תלויה נסיבות. כך, כאשר מדובר במכירה של רכב (או כל מוצר אחר), לגביו קיימת חשיבות רבה לסוגית אחריות (או שירות) היבואן, ידרש המשווק להדגיש באופן בולט כי אינו פועל בחסות היצרן (בעל סימן המסחר), ולפרט את משמעות הדבר (למשל, מי אחראי לטיפול בתקלות בתקופת האחריות). זאת להבדיל ממשווק צעצועים זולים שמקורם ביבוא מקביל, שהנם מוצרים אשר הצרכן אינו מצפה לרכוש דווקא מבעל הסימן וככלל נושא האחריות לגביהם הנו בעל משמעות פחותה. על כן לגביהם תחול חובה פחותה בדרגתה בכל הנוגע להבהרת העובדה כי המוכר אינו פועל בחסות בעל סימן המסחר הרשום.

במישור של העולות המסחריות, נקבע כי חלים על יבואן מקביל האיסורים הקבועים בדין על ביצוע עולות מסחריות (גניבת עין, תיאור כוזב והכבדה בלתי הוגנת על גישה לעסק), כאשר יש ליישם את הדין בהתאם למאפייני היבוא המקביל. בהקשר זה הובהר, כי מקום בו מדובר בסחורה זהה המשווקת באותו השוק על ידי שני משווקים במקביל (היבואן הרשמי והיבואן המקביל), הקישור (להבדיל מהחסות) בין מוצרי היבוא המקביל לבין בעל הסימן אינו מטעה.

במישור של עשיית עושר ולא במשפט, נקבע כי יתכן שתקום עילה לבעל הסימן או ליבואן הרשמי מקום בו מאמצי השיווק של יבואן מקביל "תופסים טרמפ" על מאמצי והשקעות שיווק של בעל סימן המסחר הרשום. ואולם, מאחר ששיווק מוצרים ביבוא מקביל מתבסס על המוניטין הצמוד למוצרים, הרי שבכך אין די לביסוס עולות עשיית עושר ולא במשפט, ונדרש להוכיח כי בפעולות היבואן המקביל מתקיים "יסוד נוסף" (למשל כאשר היבוא המקביל עוקב למסע פרסום שנועד לאפשר "חדירה" של מותג חדש לשוק הישראלי).

בית המשפט הוסיף וקבע, כי עילת דילול (פגיעה במוניטין של המותג) אינה מתאימה בהקשר של יבוא מקביל. זאת מאחר שהמוצרים שמקורם ביבוא מקביל, הם מוצרים שבעל סימן המסחר עצמו סבר שיש מקום לסמנם ולזהותם באמצעות סימן המסחר ובכך העיד עליהם שהם ראויים למוניטין שמהם הוא נהנה. מוניטין זה צמוד למוצר ומרגע שזה נמכר, מיצה היצרן את זכויותיו בהם.

בראי העקרונות שפורטו לעיל, קבע בית המשפט העליון בנסיבות המקרה הספציפיות, כי על אף שיבוא מקביל של מוצרי טומי הילפיגר אינו כרוך בפרת סימני מסחר ועל כן הוא מותר, הרי שנפל דופי בכך שהמערערים עשו שימוש לצרכי שיווק בהרכב המילים "טומי הילפיגר", וההתהדרות בשם זה עשויה היתה למשוך לעסק רוכשים מתוך אמונה כי מדובר ביבואן הרשמי, דהיינו ליצור הטעיה פוטנציאלית בנוגע לחסות.

עוד קבע בית המשפט, כי על אף ששימוש של גורמים המוכרים טובין אותנטיים של בעל הסימן, בסימן מסחר תחת שם המתחם בהם פועלים, עלול לעלות כדי הפרת הסימן, במקרה הנוכחי, בכל הקשור לשם המתחם www.tommy4less.co.il בו עשה היבואן המקביל שימוש, אין הפרה, שכן אין בשם המתחם להטעות. להפך, שם המתחם מעיד כי ניתן לרכוש באמצעותו את המוצרים של טומי הילפיגר במחירים המוצגים כנמוכים יותר, לא כל שכן כי אין מדובר באתר הנהנה מחסות בעל הסימן (שככלל פועלים תחת שם מתחם הזהה לסימן המסחר). בשים לב לכך שטומי הילפיגר משקיעה רבות למתג את מוצריה כיוקרתיים, נשחק החשש להטעיית הצרכן בכך שמדובר באתר הפועל בחסות היצרן הזר (זאת כמובן להבדיל משם המתחם www.tommyhilfiger.co.il אשר שימוש בו בנסיבות הענין לבטח היה עולה כדי הטעיה צרכנית).

לאור כל זאת קבע בית המשפט, בין היתר, כי על היבואן המקביל להבהיר במסגרת פרסומיו כי אינו פועל בחסות טומי הילפיגר, וכן עליו לציין זאת בהבלטה סבירה בפרסומיו, באופן אקטיבי ושוטף ובתדירות סבירה, בין אם על דרך של הצהרה כי הוא פועל במתכונת של יבוא מקביל ובין בדרך אחרת. עוד נקבע, כי על היבואן המקביל לציין את היעדר החסות של בעלת סימני המסחר בשלט בולט בכניסה לבית העסק, וכן בהבלטה סבירה בדף הפתיחה של אתר האינטרנט של העסק ובדף "האודות" של האתר.

לסיכום - עוד מוקדם לראות כיצד תיושם הלכה זו בשטח. עם זאת, דומה כי כבר עתה ניתן לומר כי הבטחון אותו חשו יבואנים מקבילים בכל הקשור לשימושם בסימני מסחר של היצרן הזר, לא יהיה כשהיה.