

## סימני מסחר

### מאת עוה"ד רינת בובליל - קדש

כריסטיאן לבוטין, מעצב נעליים ידוע בעל שם עולמי, ידוע גם כמי שחותם את עיצובי הנעליים שלו בסוליה אדומה ייחודית.

כיהא למעצב נעליים מצליח, החלו העתקות של עיצובי הנעליים החל מהעתקה לכאורה של דגם עיצוב על ידי ג'סיקה סימפסון וכלה בהעתקה לכאורה של הסוליה הייחודית על ידי בית האופנה של איב סאן לורן.

לבוטין חש פגוע ובצדק עתר לבית המשפט המחוזי בניו יורק אלא ששם, בחודש אוגוסט בשנה שעברה, נדחתה תביעתו כנגד בית האופנה איב סאן לורן בגין העתקת הסוליה.

החידוש המרענן הוא שלבוטין לא שקט על השמרים וערער לבית המשפט לערעורים כשבית המשפט קיבל את הערעור והכיר בסוליה האדומה כסימן מסחרי זאת תוך מתן אפשרות לכל דיכפין להשתמש ולהתהדר בסוליה אדומה רק אם כל הנעל בצבע האדום.

אחד הטיעונים שטענו ב"כ בית האופנה איב סאן לורן היה כי בית האופנה מוכר נעליים בצבע יחיד [סגול, כחול וכו'] כבר משנות ה'70 ולכן הוא רשאי למכור גם בצבע האדום כשלא ניתן לייחס לאף לא אחד בעלות על צבע. כמו כן טענו ב"כ בית האופנה כי בית המשפט לא יכול לתת למתחרה בודד מונופול על טרנד אופנתי מסוים.

לבוטין מנגד חזר על טיעונו, בין היתר, כי עסקינן בגוון אדום מסוים במיקום מסוים וכי הוא לא מייחס לעצמו בעלות כללית על צבע.

כאמור, בערכאה הראשונה [ Christian Louboutin SA et al v. Yves Saint Laurent ] America, Inc et al 778 F. Supp. 2d 445, 451, 457 (S.D.N.Y. 2011) בחן בית המשפט בניו יורק את Lanham Act שעניינו סימני מסחר תוך שהעלה את הדיון האם בית המשפט יכול לייחס "ייחודיות" בעולם האופנה לשימוש בצבע מסוים למרות שבתעשיות אחרות יכול לשמש צבע בודד כסימן היכר לחברה ספציפית. היות ובתעשיית האופנה צבע משמש לעיטור וקישוט אסתטי כאמצעים חיוניים לתחרות איתנה, בית המשפט קבע כי לא ניתן ליתן הגנה לצבע הסוליה של נעלי לבוטין תחת הגנת סימן מסחרי על פי Lanham Act ודחה את תביעתו של המעצב.

בערכאת הערעורים העלו ב"כ בית האופנה לבוטין, בין היתר, את הטענה כי בית המשפט בניו יורק טעה על כי פירש שלא כהלכה את תוקף החזקה הסטטוטורית, שייחוד הסוליה האדומה לא פוגע בתחרות וכי הפרשנות שניתנה ל Lanham Act אינה ראויה ועשויה לפגוע בכל מעצב.

בית המשפט לערעורים קבע ביום 5 ספטמבר 2012, כי החלטת בית המשפט המחוזי אינה מתיישבת עם ההלכה בעניין Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, (1995) 162.

כן ציין בית המשפט כי המטרה העיקרית בכינון החוק הפדרלי לסימני מסחר היא להגן על האינטרס הציבורי בביצוע רכישותיו ולהבטיח את זכותו של איש העסקים להרוויח בהתאם למוניטין שצבר שמו [ראה: Fabrication Enters., Inc. v. Hygenic Corp., 64 (F.3d 53, 57 (2d Cir. 1995) עם זאת אין המשמעות היא שהדבר יתן הגנה למונופול על מצרך שימושי [ראה: Nora Beverages, Inc. v. Perrier Grp. of Am., 269 F.3d 114, . [120 n.4].

בית המשפט לערעורים ניתח את המקרה לאור מקרים דומים בסימני מסחר כשהחידוש העיקרי בפסק הדין דווקא בייחוס הצבע אודות למיקומו ומתן הגנה תחת סימן מסחרי. משכך הוסיף וקבע בית המשפט כי סימן משיג את משמעותו מכך שהציבור מזהה באמצעותו את **מקור המוצר** להבדיל מהמוצר עצמו וכי צביעת הסוליה באדום מייחדת את סימן ההיכר לנעליים מבית האופנה של לבוטין ומשכך היא מוגנת בסימן מסחרי על פי Lanham Act.

בישראל סימני מסחר נרשמים על פי תקנות סימני מסחר – 1940 ופקודת סימני מסחר, תשל"ב – 1972. על פי ההגדרות בפקודה "סימן" - אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;

ברע"א 1400/97 בעניין **פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ** פד"י נ"א (1) 310, ציינה כבוד השופטת שטרסברג – כהן כי יש להתחשב גם בצבעו של הסימן, אם כי בעניין הפרת סימן מסחרי אין זה שיקול מרכזי [עמ' 313], עם כי נראה כי בית המשפט הישראלי הגדיל לעשות וכבר בשנת 1997 קבע כי יש לבחון את הסימן של הנתבע בהתחשב באופן שבו הוא מופיע בשימוש על המוצר בפועל ויתכן כי מכך היה ניתן ללמוד אילו היה עומד מקרה זה בפני בית המשפט הישראלי על המשמעות במיקומו של הופעת הסימן כצבע והענקת הייחודיות ליוצר.

מאידך בע"א 563/11 **ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'אלאל יאסין** [פורסם בנבו] ערך בית המשפט העליון אבחנה בין "אופי מבחין" ל"אופי מולד" וקבע, בין היתר, כי "מתן מונופול למערערת גם על שניים או ארבעה פסים (וכל מספר שונה של פסים), הוא בעייתי כיוון שבכך אנו מוציאים את עיצוב הפסים מנחלת הכלל ומונעים מיצרנים אחרים להשתמש בעיצוב זה לנעליהם". בפסק דין זה אבחנו השופטים את המקרה וקבעו כי לא מדובר בהפרה של סימן מסחרי שכן המשיב השתמש במילה אחרת, סימן בנעליו ארבעה פסים ולא ביצע העתקה מושלמת של מוצר שפותח והומצא [ובכך בידול עניין זה מעניין א.ש.י.ר].

נראה כי במכלול הפסיקה, בית המשפט לערעורים בארה"ב ערך איזון מתאים בקובעו כי השימוש בצבע בסוליה לא יאסר אם כל הנעל תהא אדומה ומאידך בשאר הנעליים הסוליה האדומה תהווה כסימן מסחרי מוגן של לבוטין.

המאמר הינו בגדר מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי ו/או תחליף לקבלת חוות דעת משפטית. הכותבת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקוראים ויש לראות בכתוב כמתן הסבר כללי ולא מחייב ובכל מקרה אין לראות במאמר משום מצג ו/או חוות דעת. כל הזכויות שמורות לכותבת.

