

חקר אקדמי אודות הטעיית צד ג' בסוגיית סימני מסחר

פתח דבר: 'סימני מסחר' הינם הסימנים המאפשרים לנו להבדיל בין דבר, כמוצר או שירות, אחד למשנהו. במבט-על לחוק אנו רואים כי הנושא מצוי תחת מטריית ה'קניין רוחני'. 'הטעייה', הכוללת בחובה את ה'טעות' של צד ג', קשר צד ב' שהינו המפר ליצירת הטעות, ובעלות צד א' שהינו בעל הסימן, אמנם מכילה חקיקה פלילית, אך המיקוד הינו ב'מישור האפור', והדבר משמש בעיקרו להוכחת קשר נזקי. לאורך החקר פניתי לדין האמריקאי, דין ישראלי, השפעות הדין הגלובלי ותחולתו, וסיכום קצר.

ראשי פרקים: (א) סיקור הדין האמריקאי אודות הטעיית צד ג' בסוגיית סימני מסחר, (ב) סיקור הדין הישראלי אודות הטעיית צד ג' בסוגיית סימני מסחר, (ג) סיכום קווי מנחה ודרך/פתרון הסוגייה

(א) סיקור הדין האמריקאי אודות הטעיית צד ג'

היסטורית, סימני מסחר בארצות הברית היו חוקים מדינתיים. שינוי משמעותי קרה בשנת 1881, עת חוקק חוק סימני המסחר מכוח 'פסקת המסחר' בחוקה האמריקאית¹. החוק אושר בקונגרס בשנת 1905. יש נטייה לדין פדרלי, בשונה מדין מדינתי, ושינוי למצב כיום, הממחיש זאת, התרחש בשנת 1946, עת חוקק הקונגרס האמריקאי את ה "Lanham Act"². זהו חוק פדרלי, קרי חל על כל ארה"ב. החוק מורכב מ – 4 חלקים: עיקרי, נוסף, כללי, ופרוטוקול מדריך. בנוסף, הוא יוצר גוף פדרלי ומעניק לו את הסמכות, ה USPTO³, סוכנות פדרלית למתן ורישום סימני מסחר. בחוק זה, החלק העיקרי קובע את התנאים הנדרשים ליצירת סימן-מסחר, החלק הנוסף עוסק בבקשות שמסורבות תחת החלק העיקרי, אך כן זוכות להגנה פחותה. חלק (הקביעות) הכללי דן בנושאים כמו 'הודעה', 'סיווג', 'תרופות', וכן 'הפרות'.⁴ פרוטוקול מדריך עוסק בעיקרו ברישום גלובלי, ותוצאתו הביאה להפחתת עלויות רישום סימני מסחר. החוק מגדיר הפרה (infringement) כ- "שימוש לא מאושר בסימן מסחר או בסימן שירות או בקשר לטובין ו/או שירות, באופן שעלול לגרום הטעייה/בלבול/טעות, לגבי מקור הטובין ו/או השירות"⁵. סימן מסחר אשר בחר להירשם ע"פ החוק יזכה להגנה חזקה יותר לעומת סימן מסחר שלא נרשם. חקיקה חשובה נוספת הינה 'החוק הפדרלי לדילול סימני מסחר' משנת 1995⁶, 'חוק הגנת הצרכן באנטי-כריעה ברשת' משנת 1999⁷, 'תיקון לחוק דילול סימני מסחר' משנת 2006⁸, ואמנת ACTA⁹ עליה חתמה ארצות הברית.

ההגדרה בחוק, בסעיף 1127 (בנייה והגדרה), קובעת כי 'סימן מסחר' "כולל כל מילה, שם, סמל, או מכשיר, או שילוב שלהם הנמצא בשימוש אדם/ לאדם יש כוונה להשתמש בו ... תוך כוונה לאבחן ולהבדיל את מקורו...". סעיף 1114(1) לחוק קובע כי 'הפרה' היא (A) כל שימוש מסחרי... העלול ליצור בלבול, טעות או הטעייה, או (B) ייצור... העלול ליצור בלבול, טעות, או הטעייה.

¹ ראה Commerce Clause, article I, Section 8, Clause 3, U.S. Constitution

² 'ר' 15 U.S.C., Chapter 22 – TRADEMARKS (להלן: "החוק")

³ United States Patent & Trademarks Office (<https://www.uspto.gov>)

⁴ 1116-1118, 1125, 1114 (Remedies; infringement; ...) 15 U.S. Code, chapter 22, §

⁵ לקוח מאתר האינטרנט של USPTO (<https://www.uspto.gov/page/about-trademark-infringement>)

⁶ Federal Trademark Dilution Act of 1995 (Public Law 104–98, 109 Stat. 985)

⁷ 'ר' 1125(d), 15 U.S.C. Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)

⁸ 'ר' 683 (H.R. 2006) The Trademark Dilution Revision Act of 2006

⁹ 'ר' 2011, ACTA The Anti-Counterfeiting Trade Agreement

הפרת סימן מסחר הינה רחבה מיריעת ההטעייה של צד שלישי, וחלה גם כלפי טעות של צד שלישי, והסבירות לבלבול (Likelihood of confusion) שצרכנים עלולים להאמין שהמוצר/השירות מקורם בבעלי סימן המסחר.

מבחנים לבחינת הפרת סימן מסחר:

1. שימוש קודם בזמן: מי השתמש בסימן קודם?¹⁰ (Priority v. Seniority)
2. מובהקות (Distinctive): הסימן חייב לאבחן את מקור הטובין. מחולק ל – 4 קטגוריות: (א) שרירותי/דמיוני, (ב) מרמז, (ג) תיאורי, (ד) גנרי. הקטגוריות זוכות להגנה שונה. למשל, הסימן Apple הוא דמיוני, אין לו קשר ישיר לטובין של החב', ולכן מטבעו מובהק, וזוכה להגנה חזקה¹¹.
3. רישום: החוק קובע כי זוהי הוכחה בונה לזכות רושם הסימן לבעלותו¹². בנוסף לכך, בעוד סימן ללא רישום זוכה להגנה גאוגרפית לאזור בו הוא חל, סימן רושם זוכה להגנה בינלאומית בקשר לטובין/לשירות הרשום¹³.
4. מבחנים מהפסיקה¹⁴: (א) חוזק היצירה, (ב) עד כמה דומים הסימנים, (ג) דמיון השווקים, (ד) הוכחות לבלבול במציאות, (ה) דמיון ערוצי השיווק הנמצאים בשימוש, (ו) דרגת הזהירות של קניין טיפוס, (ז) כוונת הנאשם.

טענה נוספת, בשונה מהטעייה, היא דילול (Dilution), הקבועה בסעיף 1125 לחוק. ההגנה ניתנת לסימנים מפורסמים. כדי לקבוע אם סימן הוא מפורסם ייבחן: (א) מובהקות, (ב) זמן ונפח השימוש, (ג) כמות הפרסום והשיווק, (ד) הפריסה הגיאוגרפית של השוק, (ה) ערוצי המסחר, (ו) מוכרות בשווקים בהם הוא קיים, (ז) כל שימוש בסימן דומה ע"י צדדים שלישיים, (ח) האם הסימן רשום¹⁵. ניתן לומר כי הדילול הוא מעין הרחבה של ההגנה לסימן מסחר, ויכול לחול גם אם אין דמיון בין הסימנים.

טענות הגנה הינן 'שימוש הוגן', ו'פרודיה'. 'שימש הוגן' קורה כאשר הסימן מתאר, בהוגנות, כלפי המשמעות

¹⁰ ר' (2015) ____ Hana Financial, Inc. v. Hana Bank, 574 U.S. פסקה 1 לפסק הדין.

¹¹ המידע לקוח מאתר האינטרנט של אוניברסיטת הארוורד, Overview of Trademark law, <http://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm>, פסקה 3; וכן מחלק II, פסקה 4 לפסק הדין 99- WAL-MART STORES, INC. V. SAMARA BROTHERS, INC. (2000) 529 U.S. 205 (150 F.3d 120, reversed and remanded. 15 U.S.C, chapter 22, § 1072 ¹²

¹³ לקוח מאתר האינטרנט של USPTO, "איך לדעת אם אני מבצע הפרה?" <https://www.uspto.gov/page/about-trademark-infringement>.

¹⁴ Polaroid Corp. v. Polarad Elect. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820 (1961). פסקה 5, ¹⁵ לקוח מהחוק, 15 U.S.C, chapter 22, S 1125 (C).