

עמיר פרידמן, עו"ד

סימני מסחר

דין, פסיקה ומשפט משווה



הוצאת פרלשטיין גינזברג בע"מ

©

כל הזכויות שמורות למחבר

1998

מחבר משותף:	כרטיסי חיוב
עם עוה"ד	היבטים משפטיים ומעשיים של
אפריים ברק	כרטיסי אשראי ובנק

הוצאת פרלשטיין גינוסר בע"מ
אבן גבירול 89 תל-אביב
טל: 03-5247359, פקס: 03-524201

ספר זה מוקדש
להורי רבקה ומנשה
לאחותי ענת, לאחי איתי
ובאהבה לדנה

הקדמה

בפני הקורא מונחת משנתו הסדורה של עו"ד עמיר פרידמן, על הדין המהותי והדיוני בתחום סימני המסחר בישראל.

מאז שלמדנו את תורת סימני המסחר מעו"ד א.ח. זליגסון ז"ל לא זכה תחום חשוב זה, ממאפייניו המובהקים של הקניין הרוחני, לעיון ולליבון עיוני ומעשי כה יסודי ושיטתי כמו בספר זה.

המחבר אף השכיל להביא חומר משפטי השוואתי מאנגליה, מארצות הברית וממדינות נוספות, כדי להעשיר אותנו בהבנת הסוגיות השונות ובהסקת מסקנות מהדומה ומהשונה בשיטות משפט שונות.

כל המעוניין והמתעניין בדין סימני המסחר, ובכלל אלה השופט, הפרקליט והסטודנט, ימצא בספר זה מורה דרך לדין החל על הגנת סימני המסחר בכל היקפו, כולל סקירה מפורטת של החוק והפסיקה, משפט השוואתי והמלצות לתיקון החוק והתקנות.

המחבר זיכה אותנו בעבר במחקר שפרסם יחד עם עו"ד אפריים ברק על כרטיסי החיוב. אני מברך את המחבר על שהוא מוסיף להעשיר את הספרייה המשפטית שלנו בעבודתו המחקרית, ועל מלאכת מחשבת שעשה הפעם בספרו על סימני המסחר.

פרופ' דוד ליבאי, עו"ד

פתח דבר

עשרים וחמש שנים חלפו מאז פורסם לראשונה ספרו של המלומד א.ח. זליגסון ז"ל, "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", אשר שימש לאורך השנים כאורים והתומים של דיני סימני המסחר בארץ. במרוצת השנים שחלפו מאז פרסום ספר זה ועד לרגע בו החלטתי לשקוד על כתיבת ספר חדש ומעודכן בתחום סימני המסחר, חלו שינויים ותמורות מרחיקי לכת בתחום סימני המסחר בישראל, כבעולם כולו.

שינויים אלו נובעים, בעיקר, מההתפתחות העצומה של הסחר הבינלאומי. חיי המסחר מתנהלים כיום באפיקים שיווקיים רבים, הכוללים בחובם אפיקים תקשורתיים ואינטראקטיביים. אפיקים אלו מחדירים את המסחר כמעט לכל משק בית ברחבי כדור הארץ. סימן המסחר, שמטרתו העיקרית ליצור חיץ ואבחנה בין מוצריו של בעל הסימן לבין מוצרים מתחרים, מהווה בעידן זה כלי שרת להחדרת מוצרים חדשים לתודעת הציבור ולביסוס המוניטין שנודע למוצרים נושנים.

"המהפכה החוקתית" בארץ, שניצניה החלו אך לפני שנים ספורות, לא פסחה אף היא על תחום סימני המסחר. סימן מסחר שנרשם כדין בפנקס סימני המסחר מזכה את בעליו בקניין אישי רב ערך, החוסה בצל הוראותיו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. סימן המסחר אף מהווה, בהיבט מסוים, חלק מזכות היסוד הנתונה לכל פרט במשק הישראלי לעסוק באופן חופשי, וללא מפריע, במשלח יד שיבחר לסגל לעצמו.

לסימן המסחר נודעת חשיבות עצומה בשני מישורים עיקריים ומרכזיים. הסימן מעניק לבעל הסימן, לאחר רישומו כדין בפנקס סימני המסחר, מטריה נורמטיבית המלווה את בעל הסימן ומגנה עליו מפני כל שימוש מפר או בלתי מורשה בסימנו הרשום. בנוסף, תורם הסימן הרשום להחדרת מוצריו של בעל הסימן לשווקים ולהפרדתם ממוצרים מתחרים. מנקודת המבט של ציבור

הצרכנים, הנחשף למוצרים חדשים וקיימים, בין היתר, באמצעות סימנם הייחודי, מבטיח הסימן יכולת לזהות את מקור המוצרים ומונע הטעייה והתחרות מסחרית בלתי הוגנת.

סימן שחודר לתודעת הציבור ומגבש סגולת אבחנה ביחס למוצרים או השירותים הנושאים אותו, הופך על כן להיות לקניין בעל ערך כלכלי ומסחרי רב. מטעמים אלו, משקיע בעל הסימן אנרגיה, משאבים וזמן לצורך הצגת סימנו בפני ציבור הצרכנים, כסימן המשמש לזיהוי מקור המוצרים או השירותים בהם הוא עוסק.

פקודת סימני המסחר שיצאה משערי בית המחוקקים בשנת 1972 ותקנות סימני המסחר משנת 1940, נועדו לתת מענה לבעיות החוקיות והמעשיות הכרוכות בשימוש בסימני המסחר. אולם, כפי שיוסבר במסגרת הספר, ישנן סוגיות ובעיות רבות שאינן מוצאות פתרון במסגרת פקודת ותקנות סימני המסחר וישנם אף סעיפים במסגרת פקודת ותקנות סימני המסחר שאינם מתאימים עוד לעידן המסחר נטול הגבולות בו מתנהלים כיום חיי המסחר בארץ ובעולם. במסגרת פקודת ותקנות סימני המסחר קיימות, בנוסף, מספר פרצות פרשניות ומהותיות, שפתרון להן יוצע במסגרת הספר.

הספר יפתח בהצגת מהותו, מאפייניו וסוגיו השונים של סימן המסחר. יוצגו מרכיביו השונים של סימן המסחר והזכות של כל עוסק, הנצמחת בין היתר מזכות היסוד בדבר חופש העיסוק, לעצב ולגבש סימן ייחודי שיאפיין את מוצריו או שירותיו.

לאחר הצגתו של הסימן המהווה את סימן המסחר, יובהרו ויתוארו בהרחבה הכללים השונים שבכפוף להם נקבע האם סימן המשרת עוסק לצורך זיהוי מוצריו או שירותיו כשר לרישום כסימן מסחר על פי דיני סימני המסחר. יובהרו טיבו וטבעו של האופי המבחין אותו יש לבסס ולהוכיח בכדי לזכות בהגנת הדין על הסימן המבוקש, והנסיבות בהן יש צורך להוכיח את האופי המבחין שרכש הסימן במהלך השימוש שנעשה בו.

בשנים האחרונות רווחת מגמה להקנות לסימנים המוכרים לכל נפש "וששםם הולך לפניהם" הגנה גם בהעדר רישום כדין בפנקס סימני המסחר. ככלל, עד

לרישום סימן כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר בעל הסימן איננו אחוז בידו זכות קניינית המוגנית כלפי כולי עלמא, ורק עם רישום הסימן מתגבשת ונרקמת הזכות הקניינית. סימנים המוכרים לכל נפש, והמכונים בשפה המשפטית כסימנים "מפורסמים", מזכים את בעליהם בהגנה אף בהעדר רישום. לפיכך, יובהרו הכללים והתנאים שלאורם נקבע כי סימן מסוים הינו סימן "מפורסם" המוגן אף בהעדר רישום.

בתום סקירת סוגי הסימנים, מרכיביהם וכשרותם לרישום על פי פקודת ותקנות סימני המסחר, יתוארו בפרוטרוט ההליכים הפרוצידוראליים והמשפטיים השונים המתנהלים בפני רשם סימני המסחר. יפורטו ההליך הפרוצידוראלי לרישום סימן כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר וההליך הפרוצידוראלי לרישום סימן חוץ הרשום כדין בארץ מוצאו בפנקס סימני המסחר המתנהל בארץ.

מאחר וסימן המסחר מקנה לבעל הסימן זכות קניינית, נתונה לכל גורם המתנגד לבקשת הרישום זכות להגיש הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש או להגיש בקשה מתחרה לרישום הסימן המבוקש כסימן מסחר. לפיכך, יתוארו באריכות הליכים אלו על נפקויותיהם השונות.

עם רישום סימן המסחר כדין בפנקס סימני המסחר, זוכה בעל הסימן להגנה קניינית רטרואקטיבית שראשיתה במועד הגשת הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר. בהתאם לכך, יובהרו הכללים הנוגעים לרישום סימן המסחר, לשינוי הרישום, לתיקון הרישום, לביטול הרישום ולמחיקת הרישום.

רשם סימני המסחר מוסמך מכח הדין לגבש ולקבל החלטות שיפוטיות הנוגעות לרישום ולשימוש בסימני מסחר בארץ. החלטותיו של רשם סימני המסחר נתונות, על פי רוב, לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון תוך שלושים יום ממועד קבלתן. בכדי לעמוד על מהותו ומאפייניו של הערעור המוגש על החלטותיו השיפוטיות של רשם סימני המסחר, יתוארו בהרחבה הכללים הפרוצידוראליים והמהותיים הנוגעים להליכי הערעור ואף תוצע רפורמה בכל הקשור להליכי הערעור על החלטות רשם סימני המסחר.

עם תום סקירת ההליכים הפרוצידוראליים, תובהר בהרחבה הזכות הקניינית

שמקנה רישום הסימן לבעל הסימן ויסקרו הדרכים השונות והמגוונות שבהן יכול בעל הסימן להגן על זכותו הקניינית רבת הערך. יתוארו מגוון ההליכים המשפטיים, הן האזרחיים והן הפליליים, בהם יכול לנקוט בעל סימן המסחר בכדי להגן על זכותו הקניינית. בנוסף, תובהר היקפה ומהותה של הזכות הקניינית שמקנה הסימן הרשום לבעל הסימן, לרבות הזכות לבצע עסקאות מסחריות באמצעות הסימן והזכות להקנות ולרשום הרשאה לשימוש בסימן המסחר.

הספר יחתם במבט לעתיד המסחרי והכלכלי, ששורשיו התחילו להכות גלים לפני שנים ספורות עת החל המסחר להתפשט לאמצעים אינטראקטיביים נטולי גבולות ומגבלות. הסחר האלקטרוני הציב מהמורות קשות בפני בעלי סימני מסחר, בשל האפשרות להפר את סימנם הרשום על ידי רישום כתובות אלקטרוניות הדומות לסימני מסחר רשומים. לפיכך, תתואר החשיבות העצומה הנודעת לסימני המסחר בעידן הסחר האלקטרוני ויתוארו הפתרונות החלקיים שניתנו והוצעו עד כה לבעיות הקשות שהציב המאגר האינטראקטיבי בפני עולם סימני המסחר.

במסגרת הספר, יוצגו ליקויים השזורים לאורך פקודת ותקנות סימני המסחר ויוצעו פתרונות לליקויים אלו. השינויים המופלגים שחלו במרוצת השנים האחרונות בתחומי המסחר והכלכלה, מחייבים עיון מחודש בחלק מהוראות פקודת סימני המסחר. בשלב זה, ועד למועד בו ישנס המחוקק מותניו ויתקן את פקודת סימני המסחר ותקנותיה, יוצעו במסגרת הספר פתרונות, רעיונות ותיקונים ולו חלקיים לפקודת ולתקנות סימני המסחר.

* * * * *

מלאכת השקידה על ספר זה היתה רבה וממושכת, ולפיכך אני חש חובה לכתוב מילות תודה והוקרה למספר אנשים נפלאים שללא עזרתם ותמיכתם, לא הייתי מצליח להגשים את משאלת ליבי לכתוב ספר בתחום רב חשיבות זה.

תודה מיוחדת מגיעה לעורכי הדין דניאל מירקין ואפריים ברק, שתחת שרביטם הרם ובהשגחתם נפלו בחלקי הזכות והכבוד לעשות צעדי הראשונים בעולם המשפט.

זר של תודות מגיע גם לחברי הטובים, אשר נתנו ידם וכתפם לעמל ולעול הרב שהיה כרוך בכתיבת ובהפקת הספר, אלון ליפוביץ, עמית סלומון, רן פלדבוי, ערן צחי, דוד קובסניאנו, טל רביד, ערן רוזנברג ושגית שחמון.

ותודה והערכה עמוקה נתונה למר מנחם גינוסר ולצוותו הנפלא, אשר נתנו בי אמון רב ואיפשרו לי להוציא לאור שני ספרי משפט במהלך תקופה של שנתיים, תוך שיתוף פעולה מהנה ופורה.

עמיר פרידמן

דצמבר 1998,

תוכן העניינים

23	פרק 1 : מהותו, מאפייניו וסוגיו של סימן המסחר
41	פרק 2 : מרכיבי סימן המסחר
65	פרק 3 : סימנים הכשרים לרישום כסימני מסחר
95	פרק 4 : סימנים שאינם כשרים לרישום כסימני מסחר
163	פרק 5 : סימני מסחר מפורסמים
179	פרק 6 : הליכי רישום סימני מסחר
215	פרק 7 : הודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר
239	פרק 8 : בקשות מתחרות לשימוש בסימן מסויים כסימן מסחר
261	פרק 9 : תוקף הרישום, שינויו וחידושו
281	פרק 10 : ביטול ומחיקת סימני מסחר
305	פרק 11 : ערעורים על החלטות רשם סימני המסחר
323	פרק 12 : זכויות בעל סימן מסחר רשום
343	פרק 13 : הפרת סימן מסחר רשום
361	פרק 14 : טענות הגנה מפני הפרת סימן מסחר רשום

373	תובענה אזרחית בגין הפרת סימן מסחר רשום	פרק 15 :
387	סעדים זמניים למניעת הפרת סימן המסחר	פרק 16 :
397	עילות תביעה נוספות בגין הפרת סימן מסחר	פרק 17 :
411	עבירות ועונשין בדיני סימני המסחר	פרק 18 :
423	סימני מסחר באינטרנט	פרק 19 :
443	מפתחות	

תוכן עניינים מפורט

פרק 1: מהותו, מאפייניו וסוגיו של סימן המסחר 23

23	מהותו של סימן המסחר	1.1
24	חשיבות סימן המסחר מבחינת בעל הסימן	1.2
26	השפעת סימן המסחר על ציבור הצרכנים	1.3
27	סוגיו השונים של סימן המסחר	1.4
27	א. הקדמה	
28	ב. סימן מסחר	
29	ג. סימן שירות	
33	ד. סימן מאשר	
35	ה. סימן קיבוצי	
37	ו. כינוי מקור	

פרק 2: מרכיבי סימן המסחר 41

41	הגדרת המונח "סימן"	2.1
43	סימנים המורכבים מספרות או מאותיות	2.2
47	סימנים המורכבים ממילים	2.3
50	סימנים המורכבים מדמויות	2.4
51	סימנים המורכבים מאותות	2.5
54	מימדי סימן המסחר	2.6
57	שילוב מספר מרכיבים	2.7
60	ייחוד צבע מסויים לסימן המסחר	2.8

פרק 3: סימנים הכשרים לרישום כסימני מסחר 65

65	חלוקת הסימנים על פי אופיים המבחין	3.1
65	א. פתח דבר	
66	ב. סימנים פרי הדימיון וההמצאה	
69	ג. סימנים רומזים	
71	ד. סימנים מתארים	
77	ה. סימנים פתוחים למסחר	

78	משמעות האופי המבחין	3.2
81	הוכחת האופי המבחין	3.3
81	א. המועד לבחינת האופי המבחין	
82	ב. המבחנים לקביעת האופי המבחין	
88	ג. מבחן היקף השימוש	
91	ד. תרומת הפרסום, השיווק והמכירות לביסוס האופי המבחין	
92	ה. חיקוי והעתקה כראיה לאופי המבחין	

פרק 4: סימנים שאינם כשרים לרישום כסימני מסחר 95

95	הזכות לבחור ולעצב סימן מסחר	4.1
97	הגבלת הזכות לבחור ולעצב סימן מסחר	4.2
99	סימן המרמז על קשר עם נשיא המדינה	4.3
101	סימן המורכב מדגלי המדינה ומוסדותיה	4.4
105	סימן המכיל שלטי יוחסין, אותות וחומות רשמיים	4.5
106	סימן המרמז על חסות ראש מדינה או ממשלה	4.6
107	סימן המכיל ביטויים מסויימים	4.7
109	סימן הפוגע או העלול לפגוע בתקנת הציבור	4.8
114	סימן שעשוי להטעות את הציבור	4.9
117	סימן המעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר	4.10
123	סימן הזהה לסמל בעל משמעות דתית בלבד	4.11
125	סימן המכיל תמונת אדם	4.12
129	סימן זהה או דומה לסימן מסחר רשום	4.13
129	א. מטרת האיסור	
131	ב. "טובין מאותו הגדר"	
134	ג. המבחנים לקביעת קיומה של הטעייה	
138	ד. מבחן העין, החזות והפרטים המבחניים	
141	ה. מבחן הצליל	
144	ו. מבחן חוג הלקוחות	
147	ז. מבחן סוג הטובין	
148	ח. מבחן צינורות השיווק	

149	סימן מתאר	4.14
154	סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית	4.15
160	סימן שמשמעותו הרגילה שם משפחה	4.16
161	סימן זהה עם שמו של אחר	4.17
162	סימן המכיל שם או הגדר טובין	4.18

פרק 5: סימני מסחר מפורסמים 163

163	סימן מפורסם	5.1
165	המבחנים לקביעת היות סימן מסחר "מפורסם"	5.2
168	רישום סימן דומה או זהה לסימן מסחר מפורסם	5.3
168	א. העדר הסדר בפקודת סימני המסחר	
171	ב. תאוריית הדילול	
173	ג. סימן הדומה לסימן מפורסם לגבי טובין מאותו סוג	
175	ד. סימן הדומה לסימן מפורסם לגבי טובין מסוג שונה	

פרק 6: הליכי רישום סימני מסחר 179

179	הגשת בקשה לרישום סימן כסימן מסחר	6.1
179	א. מהות ומשמעות בקשת הרישום	
181	ב. נטל הוכחת הזכות בסימן המבוקש	
182	ג. עריכת הבקשה לרישום סימן המסחר	
186	הפרוצדורה עם קבלת הבקשה	6.2
186	א. בחינת הבקשה על ידי רשם סימני המסחר	
188	ב. החלטת רשם סימני המסחר	
193	ג. הגבלת בקשת הרישום	
195	רישום הסימן המבוקש בפנקס סימני המסחר	6.3
195	א. הרישום בפנקס סימני המסחר	
197	ב. תוצאות הרישום בפנקס סימני המסחר	
199	ג. נפקותו הראייתית של הרישום	
200	ד. עיקרון פומביות הרישום	
204	רישום סימני חוץ	6.4

204	א. רישום סימן חוץ מכח אמנת פריס או מכח הסכם הדדיות	
206	ב. אופן היישום של ההוראות המחייבות רישום סימני חוץ	
207	ג. הסייגים לחובת רישום סימני חוץ	
210	רישום סימן מאשר	6.5
211	רישום סימן קיבוצי	6.6

פרק 7: הודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר 215

215	7.1 הפרוצדורה בהגשת הודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר
220	7.2 נטל ההוכחה בהליכי התנגדות
222	7.3 הזכות להגיש הודעת התנגדות
223	7.4 העילות לביסוס הודעת ההתנגדות
225	7.5 מחיקה או דחייה של הודעת התנגדות
227	7.6 הגשת ראיות בשפה האנגלית
230	7.7 הגשת ראיות נוספות במהלך בירור ההתנגדות
234	7.8 חקירת מצהיר במהלך בירור ההתנגדות
237	7.9 פסיקת הוצאות בהליכי התנגדות

פרק 8: בקשות מתחרות לשימוש בסימן מסחריים 239

239	8.1 בקשות מתחרות לסימנים זהים או דומים
243	8.2 הזכות להגיש בקשה מתחרה
245	8.3 המבחנים לקביעת העדיפות בסימן המבוקש
245	א. הצגת המבחנים
247	ב. תאריך הגשת הבקשות לרישום הסימן
248	ג. מידת השימוש בסימן בארץ ערב הגשת הבקשות המתחרות לרישום הסימן
248	ד. היקף השימוש שנעשה בסימן עד מועד הבירור
250	ה. מבחן תום הלב

252	החלטת רשם סימני המסחר וסוגיית השימוש המקביל	8.4
258	עיון בחומר הראיות של הצד המתחרה	8.5

פרק 9: תוקף הרישום, שינויו וחידושו 261

261	תקופת תוקפו של סימן המסחר הרישום	9.1
262	חידוש תקופת הרישום של סימן המסחר	9.2
265	פקיעת רישומו של סימן המסחר	9.3
268	תיקון ושינוי סימן מסחר רשום	9.4
268	א. תיקון הסימן המבוקש בטרם רישומו כסימן מסחר	
269	ב. תיקון הרישום לאחר שהסימן נרשם כסימן מסחר	
271	ג. תיקון הסימן גופו לאחר רישומו כסימן מסחר	
272	ד. היקף ומהות השינויים שיאושרו על ידי רשם סימני המסחר	
275	הנוהל בתיקון פנקס סימני המסחר	9.5
279	לפרשנות המונח "צד שנפגע"	9.6

פרק 10: ביטול ומחיקת סימני מסחר 281

281	בקשה למחיקת סימן מסחר	10.1
281	א. העילות למחיקת סימן מסחר	
283	ב. המועד להגשת בקשה למחיקת סימן מסחר	
284	ג. בקשה למחיקת סימן חוץ	
286	בקשה לביטול רישום בעילת העדר שימוש	10.2
286	א. מטרת ההוראה	
287	ב. לפרשנות המונח "שימוש" בסימן מסחר	
288	ג. המועד להגשת בקשת ביטול בעילת העדר שימוש	
290	ד. הוכחת נסיבות מיוחדות במסחר	

292	ה. חזקות בדבר העדר שימוש בתום לב	
293	10.3 הפרוצדורה בהגשת בקשה לביטול או למחיקת סימן מסחר	
297	10.4 נטל ההוכחה בבקשות לביטול או למחיקת סימן מסחר	
299	10.5 היחס בין הליכי התנגדות לבין הליכי ביטול או מחיקת סימן מסחר	
303	10.6 מחיקת בקשה לביטול או למחיקת סימן מסחר	

פרק 11: ערעורים על החלטות רשם סימני המסחר 305

305	11.1 הגשת ערעור על החלטות רשם סימני המסחר	
307	11.2 החלטות רשם סימני המסחר הניתנות לערעור	
314	11.3 היקף ההתערבות של בית המשפט העליון בהחלטות רשם סימני המסחר	
318	11.4 הגשת ראיות נוספות במהלך הערעור	
320	11.5 ערובה להוצאות בערעור על החלטות רשם סימני המסחר	

פרק 12: זכויות בעל סימן מסחר רשום 323

323	12.1 זכות בעל הסימן לשימוש ייחודי בסימן המסחר	
328	12.2 זכות משותפת לשימוש ייחודי בסימן מסחר	
329	12.3 העברת זכויות בסימן מסחר רשום	
329	א. העברת סימן המסחר	
331	ב. הפרוצדורה בהעברת סימן המסחר	
332	12.4 הענקת רשות שימוש בסימן מסחר רשום	
332	א. משמעותה של רשות השימוש	
334	ב. הפרוצדורה ברישום רשות שימוש בסימן מסחר	
338	ג. ביטול רשות שימוש בסימן מסחר	
339	ד. מידת הביקורת על השימוש שנעשה בסימן על ידי המורשה	

פרק 13: הפרת סימן מסחר רשום 343

13.1	פתח דבר	343
13.2	לפרשנות המונח "טובין מאותו הגדר"	345
13.3	הפרה מסחרית של סימן מסחר רשום	347
13.4	פרסומת המפרה סימן מסחר רשום	351
13.5	הפרת סימן מסחר מפורסם	358

פרק 14: טענות הגנה מפני הפרת סימן מסחר רשום 361

14.1	הקדמה	361
14.2	פגיעה בזכות היסוד בדבר חופש העיסוק	362
14.3	פקיעת סימן המסחר	364
14.4	טענת שימוש מקביל בתום לב	365
14.5	טענת השתק ומניעות	367
14.6	נטישת סימן המסחר על ידי בעליו הרשום	370
14.7	תחום הגנתו הטריטוריאלית של סימן המסחר	371

פרק 15: תובענה אזרחית בגין הפרת סימן מסחר רשום 373

15.1	הגשת תובענה בעילה של הפרת סימן מסחר	373
15.2	בעל זכות התביעה בגין הפרת סימן המסחר	375
15.3	הסעדים הנתבעים והיקפם	376
15.4	הלך הדעת הנדרש ממפר סימן המסחר	380
15.5	ראיות בתובענה בגין הפרת סימן מסחר	382
15.6	מעשה בית דין לעניין תובענה בגין הפרת סימן מסחר	383

פרק 16: סעדים זמניים למניעת הפרת סימן המסחר 387

16.1	חשיבות ומשמעות הסעד הזמני	387
16.2	המבחנים להענקת הסעד הזמני	390
א.	הוכחת הזכות של בעל סימן המסחר	390
ב.	חיוניות הסעד לשמירת המצב הקיים	391
ג.	מאזן הנוחיות בין בעל הסימן לבין מפר הסימן	392

16.3	טענות הגנה כנגד הסעד הזמני	393
16.4	סעד זמני מסוג "אנטון פילר"	395

פרק 17: עילות תביעה נוספות בגין הפרת סימן מסחר 397

17.1	ההגנה החוקתית על סימן המסחר	397
17.2	תובענה בעילה של גניבת עין	399
17.3	הליכים מכח פקודת סימני הסחורות	404
17.4	עשיית עושר ולא במשפט	406
17.5	תחרות מסחרית בלתי הוגנת	408

פרק 18: עבירות ועונשין בדיני סימני המסחר 411

18.1	עבירות הנוגעות לשימוש בסימן מסחר רשום	411
18.2	סעדים למניעת המשכה של העבירה הפלילית	414
18.3	הצגת שווא של סימן מסחר	416
18.4	הליכים פליליים מכח פקודת סימני הסחורות	418

פרק 19: סימני מסחר באינטרנט 423

19.1	המסחר בעידן האינטראקטיבי	423
19.2	היחס בין הכתובת האלקטרונית לבין סימן המסחר	425
19.3	הפרת סימני מסחר על ידי רישום כתובות אלקטרוניות	427
19.4	המדיניות ברישום הכתובות האלקטרוניות	434
19.5	פתרון סכסוכים באמצעות "תאוריית הדילול"	437
19.6	לסוגיית כללי סמכות השיפוט הבינלאומיים	438

מפתחות 443

נספח א'	מפתח חקיקה	445
נספח ב'	מפתח פסקי הדין	459
נספח ג'	מפתח ספרות ומאמרים	481
נספח ד'	מפתח העניינים	489

פרק ראשון

מהותו, חשיבותו וסוגיו של סימן המסחר

1.1 מהותו של סימן המסחר:

פקודת סימני המסחר מגדירה בסעיף 1 שבה את המונח "סימן מסחר" כ"סימן המשמש או מיועד לשמש לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם". מלשון סעיף זה עולה כי כל מטרתו של סימן המסחר הינה ליצור מחיצה בין טובין של פלוני המזוהים על ידי סימן מסויים לבין טובין של מתחריו. בכל הנוגע למהותו ולמטרתו של סימן המסחר נפסקו לא אחת דברים ברוח הדברים שלהלן;

"כל הרעיון של סימן המסחר הוא יצירת זהות בין הסימן למוצר, עד כי הציבור בראותו את הסימן, יקשר אותו מייד עם סחורה ממקור מסויים".¹

מדברים אלו, השזורים כחוט השני לאורך הפסיקה העניפה של ערכאות השיפוט השונות בנוגע למהותו ולמטרתו של סימן המסחר, יכולים אנו להבין את החשיבות העצומה של סימן המסחר, אשר נועד לשמש ככלי שרת וכגשר ליצירת זהות בין הסימן לבין מקור המוצר או השירות שלגביהם נדרש ונרשם אותו סימן. כל מטרתו של סימן המסחר להביא למצב שבו ציבור הצרכנים, בעת החשפו לסימן, יקשר את הסימן לסחורה ממקור מסויים.²

1. ת.א. (ת"א) 749/56 אגודת הכורמים הקואופרטיבית נ' יקב הגליל, פס"מ כב 71; בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 309; בג"צ 296/85 סיאח סיאק האו (אנתוני) נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (4) 770.

2. בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 309, בעמ' 323; א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים

לסימן המסחר חשיבות בשני מישורים עיקריים. מבחינת בעל הסימן, המבקש לרשום את סימנו כדין, נועד הסימן ליצור אבחנה וחיץ בין עסקיו לבין עסקים מתחרים באותו תחום מסחרי, ולעיתים אף בין עסקיו לבין עסקים מתחרים מתחומים מסחריים שונים. מבחינת הצרכן, שנחשף לטובין בין היתר באמצעות סימנם הייחודי, נועד סימן המסחר למנוע הטעייה ביחס למקור הטובין נושאי הסימן.

סימן שמוחדר לתודעת הציבור ומגבש אופי מבחין ביחס למקור הטובין נושאי הסימן, הופך להיות לקניין בעל ערך כלכלי ומסחרי רב. לכן, משקיע בעל הסימן אנרגיה, מאמצים וזמן לצורך הצגת סימנו בפני הציבור, כסימן המשמש לזיהוי מקור הטובין המיוצרים או משווקים על ידו.

לאחר רישום סימן כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר, נתונה לבעל הסימן הזכות להשתמש בסימנו באופן בלעדי וייחודי. לפיכך, זכאי בעל הסימן הרשום למנוע מכל גורם שלא הורשה לכך להשתמש בסימנו הרשום או בסימן דומה לו לגבי טובין המסווגים באותה קטגוריה כמו הטובין של בעל הסימן.

להשלמת התמונה, חשוב לציין כי ישנו הבדל ניכר בין "סימן המסחר" לבין "השם המסחרי" המשמשים שניהם בידי עוסקים רבים לצורכי מסחר. בעוד שהשם המסחרי מיועד לזהות עסק מסוים, מיועד סימן המסחר להצביע על העסק כמקור לטובין מסויימים. פקודת סימני המסחר מעניקה הגנה נורמטיבית לסימני מסחר אשר נרשמו כדין בפנקס סימני המסחר לצורך זיהוי מקור טובין ולא לשמות מסחריים המזהים את העסק ממנו מגיעים הטובין לציבור הרחב.

1.2 חשיבות סימן המסחר מבחינת בעל הסימן:

סימן המסחר נועד ליצור מחיצה בין הטובין שמציע בעל הסימן לבין טובין דומים המופצים ומשווקים על ידי מתחריו של בעל הסימן. לפיכך, נפסקו בפסק הדין המנחה והחשוב בעניין "קליל" הדברים הבאים באשר לחשיבות סימן המסחר מבחינת בעל הסימן;

**"החוק נותן לבעל הרשום של הסימן זכות לשימוש בלעדי
בסימן, אבל רק לשם ציון הקשר בין בעל הסימן לסחורותיו
ולא למטרה אחרת".³**

חשוב להבהיר, כי לאחר שסימן המסחר עובר הליכי בחינה על ידי רשם סימני המסחר ונרשם כדין בפנקס סימני המסחר, מכיר הדין בזכות הייחודית של בעל הסימן להשתמש בסימנו הרשום לשם זיהוי הסחורה או השירות שביחס אליה נרשם סימן המסחר.⁴

הזכות לשימוש בלעדי בסימן מסויים כסימן מסחר נולדת במועד רישומו כדין בפנקס סימני המסחר וחלה למפרע ממועד הגשת הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר. זכות זו הינה זכות בעלת אופי קנייני, המקנה לבעל הסימן הגנה רחבה מפני כל שימוש בלתי מורשה בסימנו הרשום. עם זאת, חשוב לציין כי הפסיקה מוכנה להכיר, במקרים חריגים, בסימנים "מפורסמים" שהזכות הקניינית של בעליהם מוגנת גם בהעדר רישום בפנקס סימני המסחר.⁵

כפי שהובהר, עד לרישומו של סימן המסחר בפנקס סימני המסחר לא מוקנית לבעל הסימן הגנה על סימנו מכח דיני סימני המסחר. לפיכך, משקיע בעל הסימן מאמצים ניכרים בכדי לבנות לסימנו הכרה וייחודיות בקרב הציבור. בכדי להשיג את היעד הנכסף, לפיו הצרכן ירכוש את הטובין על סמך סימנם, דואג בעל הסימן להחדיר את סימנו לתודעת הציבור באמצעות כלים שיווקיים ופרסומיים שונים ומגוונים.

בשלב בו עולה בידו של בעל הסימן לגרום לכך שהצרכן ירכוש את הטובין בהתבסס על חזות סימנם, משיג בעל הסימן לעצמו קניין אישי בעל ערך כלכלי ומסחרי רב. בשלב זה דורש הדין מבעל הסימן לדאוג לרישום הסימן בפנקס סימני המסחר.⁶

3. בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 309, בעמ' 322.

4. סעיף 46 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972 קובע כי "רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס".

5. הרחבה בעניין זה בפרק החמישי לספר זה.

6. סעיף 7 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972 קובע כי "אדם המבקש לו זכות ייחודית להשתמש בסימן פלוני כסימן מסחר רשאי לבקש רישום הסימן על פי

לאחר רישום הסימן כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר, יהיה בעל הסימן זכאי לכל הסעדים המשפטיים שימנעו את הפרת הסימן על ידי מתחריו או על ידי גורמים אחרים, הן בדרך של שימוש בסימנו הרשום או בסימן הדומה לו לצורך מסחר בטובין מאותו הגדר שלגביהם נרשם הסימן והן בדרך של שימוש בסימן המסחר הרשום לצורך פרסום טובין מאותו הגדר.⁷

1.3 השפעת סימן המסחר על ציבור הצרכנים:

ציבור הצרכנים נוטה לייחס לסימן המסחר משמעות ניכרת בנוגע לטיבם, איכותם וערכם של הטובין המזוהים על ידי סימן המסחר. מרבית הצרכנים מוכנים לשלם תוספת עלות עבור מוצר שסימנו המסחרי "הולך לפניו", גם אם בפועל מדובר במוצר שגורתי ונפוץ למדי. בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Versa", הובהרה ההשפעה שיש לסימן המסחר על ציבור הצרכנים באופן הבא;

"Consumers do not have to rely on a potentially distinctive configuration to identify the source of the product, they can generally look to the packaging, trademarks and advertising used to market the product".⁸

הוראות פקודה זו.

7. הגדרת המונח "הפרה" בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972. לעניין זה גם; 'י' ויסמן, "דיני קניין", הוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, תשנ"ג-1993, בעמ' 354-360; ע"א 634/89 ד"ר נ' Fuji Electronics Mfg Co, פ"ד מה (4) 837, בעמ' 846. Versa products Co. v. Bilfold Co. Mfg. Ltd., 50 F. 3d 189, at 201.8 חשיבותו של סימן המסחר הובהרה על ידי המלומד האמריקאי Coleman, אשר הציג את חשיבותו המסחרית העצומה של סימן המסחר באמצעות הדוגמא שלהלן;

"Joanne Consumer visits a major retail store to purchase a variety of household and personal items. As she moves through the aisles, joanne picks up the products she needs and tosses them into her basket. She grabs a copy of TV guide, a six pack of DIETCOKE soda, and a bag of DORITOS chips. Next, she picks up a bar of IRISH SPRING soap, a tube of CREST toothpaste, and a package she believes to contain an ORAL-B toothbrush".

(A. Coleman, "National Brands, Private labels and Unfair Competition", The Trademark Reporter 1997, at 79)

מבחינת הצרכן, מגלם סימן המסחר את תדמיתו של המוצר ומרמז על מכלול התכונות הצפונות במוצר. הצרכן, כפרט, נוטה לפתח רגש נאמנות כלפי מוצרים המוכרים לו. הצרכן נוטה לרכוש באופן עיקבי פריט לבוש או פריט מזון מסויים רק בזכות הסימן המסחרי המאפיין את אותו מוצר, מבלי להיזקק כלל לשינויים שחלו באיכות של אותו פריט במרוצת הזמן.

סימן המסחר גורם לצרכן לשוב ולרכוש את אותו המוצר, גם אם הסימן איננו מעיד על איכותו הממשית של המוצר. הצרכן, באופן טבעי, איננו מייחס חשיבות לתפקידו המשפטי של סימן המסחר, אלא רואה בו כלי שרת מסחרי המצביע על טובין מבית יוצר מסויים.

החשיבות העיקרית שטמונה בסימן המסחר, בהקשרו המסחרי, נעוצה בכך שהסימן מקל על הצרכן להתמצא בשוק בו משווק המוצר נושא הסימן. סימן המסחר גורם לצרכן לבחור מוצר הנתפס בעיניו כמוצר מוביל באותו תחום של מוצרים, במקום לבצע "סקר שוק" לפני כל רכישה חדשה. במרבית המקרים מסיק הצרכן מסקנות בדבר איכות המוצר מהמשאבים הכספיים שמוכן בעל הסימן להוציא מכיסו בכדי לבסס את תדמיתו של המוצר המזוהה על ידי סימן המסחר.⁹

1.4 סוגיו השונים של סימן המסחר:

א. הקדמה:

פקודת סימני המסחר מתייחסת לארבעה סוגים שונים של סימנים שנהוג לסווגם כ"סימני מסחר", הנבדלים זה מזה בעיקר במטרה הפונקציונאלית שהם משרתים. סעיף 1 לפקודת סימני המסחר מגדיר את ארבעת הסימנים השונים, המכונים לפי סעיף זה "סימן מסחר", "סימן שירות", "סימן מאשר" ו "סימן קיבוצי".

J. Coverdale, "Trademark and Generic Words: An Effect on Competition test", 51 University of Chicago Law Review 868, at 874-879; *Qualitex Co. v. Jacobson products Co. Inc.*, 515 U.S. 159; *Scandia Down Co. v. Euroquilt Inc.*, 772 F. 2d 1423, at 1429.

לעניין זה גם: ד' גורן, "תקשורת ומציאות - מושגי יסוד בתקשורת המונים", כתר הוצאה לאור בע"מ, תשנ"ד-1994, בעמ' 38.

בנוסף על הסימנים המוגדרים בפקודת סימני המסחר, קיים סימן נוסף המכונה "כינוי מקור" המוסדר במסגרת חוק הגנת כינויי מקור, התשכ"ה-1965. מטרתו של כינוי המקור להצביע על המקור הגיאוגרפי של מוצר מסוים.

במסגרת סעיף זה, נעמוד בהרחבה על האבחנות והנפקויות של סוגי הסימנים השונים הנכללים בקבוצת "סימני המסחר", כפי שאבחנות אלו באות לידי ביטוי במסגרת הדין והפסיקה.

ב. סימן מסחר:

פקודת סימני המסחר מגדירה סימן מסחר כ"סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם".¹⁰

סימן המסחר מתייחס, לפי הגדרה זו, ל"טובין" המשמשים או המיועדים לשמש למסחר או לטובין המיוצרים על ידי בעל הסימן. המונח טובין כהגדרתו, כולל "נכסים מוחשיים שאינם מקרקעין".¹¹ בהתאם להגדרה האמורה, אין אפשרות להשתמש בסימן מסחר בכדי לאפיין ולזהות נכסי מקרקעין וחלקים הנחשבים כ"מחוברים" למקרקעין.¹²

המונח טובין הינו מונח רחב הכולל מוצרים וסחורות ממינים ומסוגים רבים. בכדי להקל על רישום סימני המסחר ועל ההתמצאות בתחום רב חשיבות זה, הותווה במסגרת תקנות סימני המסחר מנגנון לסיווג טובין לקטגוריות שונות על פי מהותם וטיבם של הטובין. מנגנון זה מאפשר שיוך סימני מסחר לשטחי הייצור או המסחר הרלוונטיים.¹³

סימן המסחר נועד לזהות רק טובין המצויים בפסי ייצור, טובין המצויים במסחר או טובין שיש לבעל הסימן כוונה לייצרם או לסחור בהם תוך שימוש בסימן

10. סעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

11. סעיף 3 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981.

12. א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג-1973, בעמ' 9.

13. התוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר, 1940 מסווגת סחורות ושירותים לסוגים שונים. לסיווג זה נודעת נפקות ומשמעות רבה, שכן על מבקש סימן המסחר לציין במסגרת בקשתו לרישום הסימן כסימן מסחר, לגבי אילו סוגי סחורות מתבקש רשם סימני המסחר לאשר לרישום את הסימן המבוקש.

המבוקש לאחר רישומו כדין בפנקס סימני המסחר. מהגדרה זו ניתן להבין, כי עסק שבאמתחתו מלאי עסקי לא יהיה זכאי לרשום סימן מסחר לגבי אותו מלאי, אם אין בכוונת בית העסק לסחור באותו מלאי.

בנוסף, חשוב להדגיש כי סימן המסחר נועד לשמש לזיהוי נכסים מוחשיים בלבד. לפיכך, סימן המסחר לא יוכל, ככלל, להתייחס לזכויות ערטילאיות, לרעיונות ולזכויות יוצרים. בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Re Forbes", ביקש בעל עיתון מקומי לרשום לזכותו כסימן מסחר את הסיסמא השיווקית "No Guts, No Story". בית המשפט קיבל את עמדת רשם סימני המסחר שלא לאשר לרישום את הסימן המבוקש, על בסיס העובדה שהסימן נועד לשמש כסיסמא שיווקית בלבד ולא לצורך זיהוי של מוצר מוחשי. בית המשפט הוסיף וקבע כי סימני המסחר נועדו להגן על טובין המצויים במסחר או בהליכי ייצור, ולא על רעיונות מופשטים גרידא.¹⁴

עם זאת, ובכדי שלא נקלע לכלל טעות, יש לציין כי ייתכנו מקרים בהם סיסמא שנולדה כרעיון שיווקי תצורף לסחורה מוחשית ותלווה אותה. במקרה זה עשוי רשם סימני המסחר להעתר לבקשה לרישום הסיסמא כסימן מסחר, בתנאי שהסיסמא המבוקשת עומדת בשאר תנאי פקודת סימני המסחר הנוגעים לכשרות רישומו של סימן מסחר.

לבסוף, חשוב לציין כי בניגוד לדין המקובל במספר מדינות, אין חובה לפי פקודת סימני המסחר שייעשה שימוש בסימן המסחר המבוקש טרם רישומו בפנקס סימני המסחר. עם זאת, בכדי להבטיח שדפיו של פנקס סימני המסחר לא יהפכו לשדה הפקר קובעת פקודת סימני המסחר, בהוראת סעיף 41 שבה, כי סימן מסחר שנרשם כדין בפנקס סימני המסחר ולא נעשה בו שימוש במשך שנתיים יבוטל על פי בקשת כל גורם המעוניין בדבר. הסייג היחיד להוראת סעיף 41 לפקודת סימני המסחר, עניינו בנסיבות מסחריות מיוחדות אשר מנעו מבעל סימן המסחר הרשום להשתמש בסימנו לאחר שהסימן נרשם כדין.

ג. סימן שירות:

סימן נוסף המוכר על ידי פקודת סימני המסחר הינו סימן השירות. סימן זה מוגדר בפקודת סימני המסחר כ"סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין

Re Forbes Inc, 31 USPQ. 2d 1315. 14

השירות שהוא נותן".¹⁵

על פי הגדרה זו, פשיטא, ההבדל העיקרי בין סימן המסחר לבין סימן השירות נוגע לייעודו ולתפקידו של הסימן. בעוד שסימן המסחר משמש ככלי לזיהוי טובין המצויים במסחר או בפסי ייצור, נועד סימן השירות לזהות שירות שמעניק בעל הסימן לציבור הרחב. בנסיבות פסק הדין בעניין "שטרן" עמד בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, על אופיו הייחודי ותפקידו של סימן השירות בפוסקו את הדברים הבאים;

"השימוש בסימני שירות נפוץ לגבי שירותים רבים. אין ספק שבכלכלה המודרנית, שבה ענף השירותים מתרחב ללא הרף, ומקיף שטחי פעולה חדשים, יש צורך להגן על סימני שירות, מאותם הטעמים שהביאו לחקיקה בדבר הגנת סימני מסחר. בדיון שבפנינו מדובר על סימן שירות, שנועד לציין שירות מוסכים, ואין חולקין על כך ששירותים כאלה יכולים להיות נושא לסימן שירות."¹⁶

בעל עסק שחפץ להגן על מקור השירותים הניתנים על ידו לציבור הרחב, צריך לרשום סימני שירות לצורך הגנת זכותו להשתמש באופן בלעדי וייחודי באותם סימנים המזוהים עם השירותים שהוא מעניק לחוג לקוחותיו. ככלל, רק לאחר רישום סימן השירות יוכל בעל העסק למנוע ממתחריו מלהשתמש בסימן שירות דומה העשוי להטעות את ציבור הלקוחות ביחס למקור השירותים.¹⁷

15. סעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

16. בג"צ 55/71 שטרן נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד כה (1) 694, בעמ' 698.

על האבחנה בין סימן השירות לבין סימן המסחר עמדה הפסיקה האמריקאית בפסק הדין בעניין "Gamble", שם נפסקו הדברים שלהלן;

"Where a trademark serves the function of indicating origin of goods or wares, a service mark serves the function of indicating the origin of services".

(Ex parte Procter v. Gamble Co., 97 USPQ 78)

17. מטעמים אלו קיים, ככל הנראה, הסדר חוקי ייחודי ביפן לפיו הן סימן המסחר והן סימן השירות נכללים שניהם בגדרו של המונח "סימן מסחר". תרגומו של ההסדר החוקי ביפן הינו, כדלקמן;

"The word 'trademark' as used in this Act shall mean letters, figures or signs, or any combination of these and colours (hereinafter referred to as a 'mark'), which fall within the

על פי ההגדרה של המונח "סימן שירות" בפקודת סימני המסחר, לא קיימת דרישה מוקדמת לפיה על בעל סימן השירות להפיק רווח מסחרי מהשימוש שנעשה על ידו בסימן השירות. לפיכך, אין כל מניעה שגם גוף שלא נוסד למטרות רווח ירשום סימן על השירות שהוא מעניק לאלו הנזקקים לשירותיו. לאור האמור, אין מניעה, למשל, שגוף וולנטרי הלוחם למען זכויות הפרט או למען מלחמה בנגיף מסויים ירשום סימן שיצביע על מקור השירותים הניתנים על ידו.¹⁸

סימני השירות מסווגים לקטגוריות בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר תחת תת הפרק "שירותים".

ישנן חברות רבות העוסקות הן במסחר והן במתן שירותים. חברות אלו רשאיות, בהתקיים תנאים מסויימים, לרשום לזכותן גם סימן מסחר וגם סימן שירות. באופן זה, למשל, חברה המשווקת מוצרי מיחשוב תוכל לרשום סימן מסחר על המחשבים שהיא משווקת וסימן שירות עבור שירותי הטיפול והבקרה שהיא מעניקה לחוג לקוחותיה.¹⁹

סעיף 2 לפקודת סימני המסחר, שכותרתו "תחולת הוראות על סימני שירות", קובע כי "הוראות הפקודה החלות על סימן מסחר יחולו על סימני שירות, בשינויים המחוייבים לפי העניין, וכל מקום בפקודה זו שנאמר בו "סימן מסחר" - אף סימן שירות במשמע, ו"טובין" - אף שירות במשמע, והוא כשאין הוראה אחרת לעניין זה".

following categories;

- (i) One which a person who, as a business, produces, processes, certifies or assigns goods, uses on such goods;
- (ii) One which a person who, as a business, renders or certifies services, uses for such services".

(Japan Trademark Act 1959, Article 2(1)).

Re Kopy Kat Inc, 498 F.2d 1379; **American International Group Inc. v. American International Bank**, 926 F.2d 829; **Health Industries Inc. v. European Health Spas**, 489 F. Supp 860.

19. לעניין זה; ע"א 254/74 פולקסוואג נ' מוסך טנוס את נג'אר, פ"ד כח (2) 701, בעמ' 703; ת.א. (ת"א) 490/90 מורטון נ' פיצריות רימיני ישראל (לא פורסם); ת.א. (ת"א) 1769/83 Boeing Company נ' בואינג נסיעות ותיירות בע"מ, פס"מ תשמ"ט (ג) 108; ת.א. (ת"א) 2192/80 אמפיסל (ישראל) בע"מ נ' אמפיסל נעימי בע"מ (לא פורסם); ע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל בע"מ, פ"ד יט (2) 673.

בהתאם לסעיף זה, אותם הכללים הנוגעים לכשרות רישומו ולהגנתו של סימן המסחר יחולו בשינויים המחוייבים גם על סימני השירות. ברוח דברים אלו, נפסק בארצות הברית שעל סימן השירות לזהות את מקור השירות,²⁰ שסימן השירות ירשם רק אם הינו בעל אופי מבחין ביחס לשירות נושא הסימן²¹ או אם סימן השירות רכש וגיבש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו.²²

סימן השירות, כמו סימן המסחר, יכול שיהיה מורכב מ"אותיות, ספרות, מילים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני מימדים או בשלושה".

ישנם מקרים גבוליים בהם ידרש רשם סימני המסחר לבחון האם הסימן אותו מבקשים לרשום כסימן שירות, אכן מייצג שירות או שמא מייצג הוא את הטובין שביחס אליהם ניתן אותו השירות. במקרה השני בו נדרש סימן השירות, למעשה, לצורך הצגת הטובין נושאי הסימן יוכל רשם סימני המסחר להפעיל את סמכותו ולהורות על רישום הסימן המבוקש כסימן מסחר, במקום לרשום את הסימן המבוקש כסימן שירות. ברוח הדברים האמורים, נפסק בארצות הברית לא אחת כי שירות של הפצת טובין איננו בגדר שירות, אלא מסחר באותם טובין. בנסיבות פסק הדין בעניין "Vogel" בו נדון אופיו ומהותו של סימן שנדרש לצורך זיהוי שירות הפצת טובין, פסק בית המשפט בארצות הברית את הדברים הבאים;

"A mark used by a person on or in connection with services normally expected of him and rendered merely as an accessory to and solely in furtherance of the sale, offering for sale, or distribution of his goods is not a service mark within the purview of the Act".²³

20. בדומה לסימני המסחר, סימני שירות הכוללים ביטויים המתארים את טיב ואיכות השירות יהיו כשרים לרישום רק אם רכשו אופי מבחין במהלך השימוש הרחב שנעשה בהם. לעניין זה בארצות הברית; 3 494 F. 2d *American Heritage Life Co. v. Heritage Life Co.*

21. בעניין שנדון בארצות הברית ביקשה חברה לרשום כסימן שירות את הסיסמא "The New Generation" באמצעותה פירסמה את השירותים הכספיים המוענקים על ידי לציבור הרחב. הסימן אושר לרישום כסימן שירות, לאחר שהוכח כי סימן זה מזוהה על ידי ציבור הלקוחות עם השירות שמעניקה החברה. (821 F.) *Re Advertising & Marketing Development Inc.* (2d 114).

22. בארצות הברית אישר בית המשפט לרישום את סימני השירות "Miss U.S.A" ו "Miss United States of America", הואיל והשימוש בהם החל בשנת 1952 יחד עם היקף פרסום נרחב. נתונים אלו ביססו את אופיים המבחין של הסימנים האמורים ביחס לשירותים נושאי הסימנים. (104 Supp. F. 271 *Miss Universe Inc. v. Particelli*).

23. *Ex parte Hardmacher-Vogel Inc.*, 98 USPQ 413, at 415.

ד. סימן מאשר:

סוג נוסף של סימן שמוכר על ידי פקודת סימני המסחר, הינו סימן המכונה בשפה המשפטית "סימן מאשר". תכליתו של סימן זה "לשמש בידו של אדם, שאיננו מנהל עסק, לאישור מקורם של טובין פלוניים שיש לו עניין בהם, מרכיביהם, דרכי ייצורם, איכותם או תכונה אחרת מתכונותיהם, או לאישור טיבו, איכותו או סוגו של שירות פלוני שיש לו עניין בו".²⁴

בניגוד לסימן המסחר או השירות, לא נועד סימן זה להצביע על מקור ייצור, מסחר או שירות מסויים, אלא להצביע על מהותם וסגולותיהם של טובין או שירותים שיש למבקש הסימן עניין בהם.

תפקיד הסימן המאשר לשרת את ציבור הצרכנים, על ידי מתן "ערובה" לטיבם ולטבעם של הטובין או השירותים נושאי הסימן המאשר. סימן זה מהווה, למעשה, הצהרה דקלרטיבית באשר לאיכותם ולסגולותיהם של הטובין נושאי הסימן.

על פי הגדרתו של הסימן המאשר בפקודת סימני המסחר, התנאי המקדמי בלעדיו אין לביסוס הזכות לרשום סימן מאשר בפנקס סימני המסחר, הינו שבעל הסימן איננו מנהל עסק. סימן מאשר שבשלב מסויים משמש את בעל הסימן לצרכים עיסקיים מאבד, על כן, את זהותו כסימן מאשר והופך להיות לסימן מסחר או לסימן שירות. השימוש בסימן המאשר צריך להיות כזה שציבור הצרכנים לא יוטעה לחשוב שבעל הסימן משתמש בסימן לצורכי מסחר. הסימן צריך לשמש לאישור ולאישוש תכונות מסויימות הקשורות לטובין או לשירותים נושאי הסימן

לעניין זה בארצות הברית גם; Ex parte Mariolle, 110 USPQ 314; 24. סעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972. הגדרה דומה למונח "סימן מאשר" ניתן למצוא בחוק סימני המסחר האמריקאי המגדיר "סימן מאשר" באופן הבא;

"The term 'certification mark' means a mark used upon or in connection with the products or services of one or more persons other than the owner of the mark to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy or the characteristics of such goods or services, or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization."

(The Lanham Act 1946, U.S.C 15, Sec 1127).

המאשר ולא לצורכי מסחר או ייצור.²⁵

סעיף 14(א) לפקודת סימני המסחר קובע כי רשם סימני המסחר רשאי לאשר לרישום סימן מאשר, אם רשם סימני המסחר שוכנע כי ביכולתו של בעל הסימן לקיים את התכונות שהסימן המבוקש מצהיר עליהן. לצורך כך, על רשם סימני המסחר לבחון אם למבקש יש שליטה על השימוש שיעשה בסימן המבוקש ואם המבקש יכול להבטיח כי התכונות הנשקפות לצרכן מהסימן אכן יתקיימו בפועל.

היות והסימן המאשר לא נועד להעיד על מקור טובין אלא על איכותם וטיבם, נקבע בסעיף 14(ב) לפקודת סימני המסחר כי סימן ניתן לרישום כסימן מאשר אף אם איננו בעל אופי מבחין ביחס לטובין הנושאים אותו. רשם סימני המסחר לא יבדוק האם הסימן המאשר המבוקש הינו בעל אופי מבחין, אך אין בכך למנוע מהרשם לבחון האם הסימן המבוקש עשוי לגרום להטעייה, לפגוע בציבור או לנגוס בהליכות המסחר ההוגן.

מבחינה מהותית, יש למנוע מצב בו יאבד הסימן המאשר מסגולותיו וישנה פניו לסימן מסחר או לסימן שירות. על מנת לשמר את אופיו המיוחד של הסימן המאשר, אין אפשרות להעביר זכויות בסימן מסוג זה ללא קבלת רשות לכך מאת רשם סימני המסחר.²⁶ מנגד, כאשר מדובר בסימן מסחר מהסוג "הרגיל" יכול בעל הסימן להעביר זכויותיו בסימנו הרשום גם ללא הסכמת רשם סימני המסחר, אך חלה עליו החובה להגיש לרשם סימני המסחר בקשה לרישום פעולת ההעברה.

25. בפסק הדין האמריקאי בעניין "Porcelain Enamel" דן בית המשפט בתפקידו של הסימן המאשר כסימן שנועד להבטיח לציבור הצרכנים מידע באשר לטיבו ולאיכותו של המוצר נושא הסימן, בפוסקו כדלקמן:

"When the established standards and procedures are met by manufacturers of porcelain enamel products, applicant certifies that such standards and procedures have been met by certifying labels to such manufacturers for application to individual packages. When all packaged products in a car or van are individually labeled with the certification label applicant then furnishes placards in the form presented for registration for affixation to the vans or railroad cars containing the individually certified packages".

(Ex parte Porcelain Enamel Inc, 110 USPQ 258).

26. סעיף 49 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

להשלמת התמונה נציין, כי בכפוף להוראת סעיף 14 לפקודת סימני המסחר המתווה את המנגנון לרישום הסימן המאשר, דינו של הסימן המאשר "כדין סימן מסחר וסימן שירות, וכל מקום בפקודה שנאמר בו "סימן מסחר" או "סימן שירות", אף סימן מאשר במשמע".²⁷

ה. סימן קיבוצי:

הסימן הרביעי והאחרון המוכר על ידי פקודת סימני המסחר הינו "הסימן הקיבוצי". סימן זה הינו "סימן מסחר או סימן שירות השייך לחבר בני אדם שיש לו עניין בטובין או בשירות שהסימן מיועד לצינם, וחברי החבר משתמשים או מתכוונים להשתמש באותו הסימן לגבי הטובין או השירות".²⁸

הסימן הקיבוצי הינו סימן השייך ל"חבר בני אדם". המונח "חבר בני אדם" הינו מונח רחב המכיל תאגידים, קבוצות, ארגונים וגופים מאוגדים ומאורגנים אחרים.²⁹ כמו בסימן המאשר, כך גם בסימן הקיבוצי, יאשר רשם סימני המסחר רישומו של סימן קיבוצי אם שוכנע שהסימן מיועד לשמש "חבר בני אדם" ושיש לחבר פיקוח על השימוש שייעשה על ידי כל אחד ואחד מחבריו בסימן

27. סעיף 3 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב1972-. באנגליה, להבדיל מהדין הקיים בארץ ובארצות הברית, ישנו נספח לחוק סימני המסחר המסדיר את הכללים הייחודיים הנוגעים לסימן המאשר. החוק האנגלי מגדיר "סימן מאשר" באופן הבא;

"A certification mark is a mark indicating that the goods or services in connection with which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics. The provisions of this Act apply to certification marks subject to the provisions of Schedule 2."

(The Trade Marks Act 1994, Sec 50).

82. סעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב1972-. הגדרה דומה מופיעה בחוק סימני המסחר האמריקאי, אשר מגדיר "סימן קיבוצי" באופן הבא;

"The term "collective mark" means a trademark or service mark used by the members of a cooperative, an association or other collective group or organization and includes marks used to indicate membership in a union, an association or other organization."

(The Lanham Act 1946, U.S.C 15, Sec 1127).

29. סעיף 4 לחוק הפרשנות, התשמ"א1981-.

לאחר רישומו כדין בפנקס סימני המסחר.³⁰

"חבר בני אדם" שהגיש בקשה לרישום סימן קיבוצי לא חייב להשתמש בסימן, ודי בכוונה להשתמש בסימן הקיבוצי בעתיד. מלשון סעיף 15(ב) לפקודת סימני המסחר הקובע כי "יראו את שימושם של חברי החבר בסימן קיבוצי כשימושו של החבר, ואין נפקא מינה אם החבר עצמו משתמש או מתכוון להשתמש בסימן המבוקש",³¹ למדים אנו כי די שיעשה שימוש בסימן הקיבוצי, לאחר רישומו, על ידי אחד מחברי החבר על מנת לבסס את המסקנה שנעשה שימוש בסימן הקיבוצי.

עוד יצויין, כי בדומה לסימן המאשר, לא ניתן להעביר את הסימן הקיבוצי לגורם אחר ללא קבלת רשות לכך מאת רשם סימני המסחר.³²

בדומה לסימן המאשר, גם דינו של הסימן הקיבוצי "כדין סימן מסחר וסימן שירות, וכל מקום בפקודה שנאמר בו "סימן מסחר" או "סימן שירות", אף סימן מאשר במשמע".³³

בשנים האחרונות גוברים ההדים כנגד קיומו של הסימן הקיבוצי, היות ובמרבית המקרים סימן המוגש לרישום כסימן קיבוצי ראוי ויכול להירשם בפנקס סימני המסחר גם כסימן מסחר, סימן שירות או סימן מאשר. המקרה היחיד בו מוצדק לרשום סימן כסימן קיבוצי ולא כאחד משלושת הסימנים האחרים המוכרים על ידי פקודת סימני המסחר, הינו המקרה בו משמש הסימן המבוקש בידי ארגוני צדקה וולונטריים. על אלו הטוענים לביטולו של הסימן הקיבוצי נמנה המלומד האמריקאי Vanderburgh, אשר הביע בספרו את דברי הביקורת הבאים ביחס לקיומו של סימן זה;

30. סעיף 15(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

31. סעיף 15(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

32. סעיף 15(ג) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

33. סעיף 3 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972. באנגליה, בניגוד לדין הקיים בארץ ובארצות הברית, ישנו נספח לחוק סימני המסחר המסדיר את הכללים הנוגעים לסימן הקיבוצי. החוק האנגלי מגדיר סימן קיבוצי באופן הבא;

"A collective mark is a mark distinguishing the goods or services of members of the association which is the proprietor of the mark from those of other undertakings. The provisions of this Act apply to collective marks subject to the provisions of Schedule 1."

(The Trade Marks Act 1994, Sec 45).

“It has been contended that the term collective mark should be eliminated from the statute since all marks originally contemplated to fall within that category except for the marks of fraternal organizations which are registrable as collective marks can be considered to be either a trademark, service mark, or certification mark, and that a separate provision could be made for the registration of the marks of such fraternal organizations.”³⁴

ו. כינוי מקור:

פקודת סימני המסחר מונעת רישום סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית, אם הסימן איננו מוצג בדרך מיוחדת או שהסימן לא רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו.³⁵ הפסיקה פירשה איסור זה, כך שבכל מקרה בו המקום הגיאוגרפי הוא בעל האופי המבחין, כלומר שהסימן נשען על מוניטין הנקשר למקום גיאוגרפי מסויים, הסימן לא יהיה כשר לרישום כסימן מסחר ולא יוכל לזכות את בעליו במונופולין לו זכאי בעל סימן מסחר רשום.

לעומת זאת, אם הטובין שמקורם במקום גיאוגרפי מסויים אימצו לעצמם את שם המקום כסימן מזהה, זכו למוניטין והפכו לבעלי אופי מבחין הם יהיו זכאים להגנת הדין. במקרה זה יאושר הסימן לרישום כסימן מסחר אף אם מכיל הוא שם גיאוגרפי.³⁶

בכל אותם מקרים בהם אין אפשרות לרישום סימן כסימן מסחר מפאת העובדה שהוא נשען על המוניטין של המקום הגיאוגרפי, להבדיל מהמוניטין שרכשו

E. Vanderburgh, “Trademark Law and Procedure”, The New Bob Merrill 34 Company Publishers, 1985, at. 36.

לעניין זה גם;

C. Breitenself, “Collective Marks - Should they be Abolished?”, The Trademark Reporter 1956, at 1.

35. סעיף 11 (11) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל”ב 1972.-

36. ת.א. (ת”א) 18/96 Majorica S.A. נ’ סירו תכשיטים (ישראל) בע”מ, פס”מ תשנ”ו (2)

346; ע”א 523/91 כהן נ’ נדיר, פ”ד מט(2) 353.

לעניין זה גם;

G. Carter, “Busting International Barriers in Protecting trademarks”, The Winsconsin Lawyer 1995, at 13.

לעצמם הטובין, ניתן יהיה לרשום כינוי מקור בכדי להגן על הזכות לזהות את הטובין באמצעות חבל הארץ הגיאוגרפי ממנו נובעים הטובין.

על פי ההגדרה הקיימת בסעיף 1 לחוק הגנת כינויי מקור, התשכ"ה-1965, כינוי מקור הוא "שם גיאוגרפי של ארץ, אזור או מקום, הכלול בשמו של מוצר ובא ללמד שמקורו שם ושאיכותו או תכונותיו הן, בעיקר, פרי אותה סביבה גיאוגרפית, טבעה ואנשיה".

על פי הגדרה זו, מבינים אנו, שאם השם הגיאוגרפי הוא בעל האופי המבחין לא ניתן יהיה לרשום את השם הגיאוגרפי כסימן מסחר. תחת זאת, ניתן יהיה לרשום את השם הגיאוגרפי ככינוי מקור. לפיכך, השאלה שצריכה להיות לנגד עיניו של רשם סימני המסחר בבואו להכריע אם סימן מסוים ראוי להירשם כסימן מסחר או ככינוי מקור, הינה האם השם הגיאוגרפי הכלול בסימן המאפיין את המוצר מעיד על מקורו של המוצר יותר מאשר על תכונותיו.

בפסק הדין בעניין "Majorica" המחיש כבוד השופט שלו, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, את האבחנה בין סימן המסחר לבין כינוי המקור בדוגמא הבאה;

"שאפהאוזן היא עיר לא גדולה בשווייצריה, קרוב לגבול הגרמני, ובה נמצאים גם מפלי נהר הריין שתיירים רבים באים לפקוד. אולם פרסומה הרב של העיר בא לה דווקא בגלל השעונים המעולים שיצא שמם בכל העולם. יצרן שעונים אלה אימץ לעצמו את שם העיר שאפהאוזן כסימן המסחר של הטובין שהוא מייצר, ואין כל ספק שהשימוש בשם זה הפך את הסימן לבעל אופי מבחין. לפיכך, ברור לחלוטין כי על אף היותו של סימן מסחר זה "סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית" כלשון סעיף 11 (11) לחוק, הרי במקרה זה אין להעלות על הדעת שיוכל יצרן שעונים אחר לאמץ לעצמו את השם "שאפהאוזן", אפילו ימקם גם הוא את מפעלו בעיר הנושאת שם זה".³⁷

בפסק הדין בעניין "Majorica" נדונה השאלה האם ניתן לרכוש סימן מסחר בפנינים מלאכותיות שמקורן באי מיורקה שבספרד, שבו ישנם מפעלים רבים

37. ראה הערה 36 לעיל, שם בעמ' 360.

לייצור פנינים מלאכותיות. בית המשפט הוציא מלפניו צו המונע שימוש בסימן "Majorica", נוכח הזהות בין הסימן המבוקש לבין האי ממנו מיובאות הפנינים המלאכותיות.

בנסיבות פסק הדין בעניין "Majorica" ניתן היה לרשום את השם הגיאוגרפי המאפיין את אותם טובין ככינוי מקור, על מנת שבעל הטובין יהנה מהגנה על מקור הטובין מכח חוק הגנת כינויי המקור. יצוין, כי שימוש שלא כדין בכינוי מקור רשום מהווה הפרה של הזכות בכינוי המקור, אפילו אם צוין המקור האמיתי של הסחורה המזוהה על ידי כינוי המקור, ואף אם הכינוי מופיע בצורה מתורגמת או מלווה בביטויים, כגון "מין", "טיפוס", "סיווג", "חיקוי" או ביטויים דומים.

זה המקום לציין, כי ייתכן מצב בו אופיו הגיאוגרפי של המקום ממנו מגיעים הטובין יטשטש עם הזמן, ואז ניתן יהיה לרשום סימן מסחר שיכיל את השם הגיאוגרפי תחת כינוי המקור. בנסיבות פסק הדין בעניין "Anheuser Busch", נשאלה השאלה האם בירה המשווקת תחת השם "Budwieser" מזוהה עדיין עם עיר בבוהמיה בה מצויים מפעלים לבירה בשם "Ceske Buljovice". בית המשפט קבע כי אין עוד זהות בין המוצר לבין חבל הארץ, בפוסקו את הדברים הבאים;

**"השם Budwieser איננו שם המקום של חבל ארץ מסויים.
המקום בו מיוצרת הבירה של המשיבה הוא Budejovile, וכך
הוא מוכר וידוע. השם Budweiser נגזר מהשם Budweis, שהוא
השם בו קרוי היה האיזור לפני שנים רבות בשפה הגרמנית.
שם זה איננו מייחד עוד את חבל הארץ שבו מיוצרת הבירה
כיום".**³⁸

רואים אנו כי כינוי המקור נועד להקנות לבעל טובין מסויימים, על פי רוב יהיה זה יבואן הסוחר בטובין בארץ, הגנה בנוגע למוצאם הגיאוגרפי של הטובין. הגנה זו מבטיחה לבעל כינוי המקור זכות לשימוש בלעדי באותו חבל גיאוגרפי לצורך זיהוי הטובין נושאי כינוי המקור, כך שמתחרה שסוחר באותם טובין לא יוכל להשתמש בשם הגיאוגרפי הכלול בכינוי המקור לצורך זיהוי הטובין בהם הוא סוחר אם השימוש בכינוי המקור איננו משקף נאמנה את מקור הטובין.

38. Anheuser Busch Inc נ' Bedujovicky Budvar Narodni Podnik, פ"ד מו (4) 849, בעמ' 851.

פרק שני

מרכיבי סימן המסחר

2.1 הגדרת המונח "סימן":

סעיף 1 לפקודת סימני המסחר מגדיר את המונח "סימן" בצורה רחבה ומקיפה, הכוללת "אותיות, ספרות, מילים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני מימדים או בשלושה".¹

1. מרבית החוקים בעולם הנוגעים לסימני מסחר מגדירים את המונח "סימן" בצורה רחבה ומקיפה. ההגדרה בחלק מהחוקים אף רחבה יותר מזו שבפקודת סימני המסחר. החוק הצרפתי, למשל, כולל בהגדרת המונח "סימן" גם הולוגרמות, דמויות שהופקו באמצעות מחשב, צורות ואריזות (Intellectual Property Code 1991, Art L711). בחוק האנגלי, היתה בעבר הגדרה מצמצמת שלא איפשרה לגבש זכויות בסימן בעל שלושה מימדים. חוק זה תוקן בשנת 1994, וכיום מוגדר בו המונח "סימן" באופן הבא:

"In this Act a "trade mark" means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings. A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging."

(The Trade Marks Act 1994, Sec 1 (1)).

בחוק האמריקאי קיימת הגדרה רחבה למונח "סימן", הכוללת בחובה את המילה "Device", שיש בה למעשה לאפשר עיצוב הסימן כמעט בכל תצוגה גראפית. להלן לשונו של סעיף החוק האמריקאי:

"The term "trade-mark" includes any word, name, symbol, or device or any combination thereof adopted and used by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sold by others."

(The Lanham Act 1946, U.S.C 15, Sec 1127).

לבסוף, גם החוק בהודו מגדיר את המונח "סימן" בצורה מקיפה ורחבה, הכוללת חתימות, כותרות, תוויות, שמות וכרטיסים (Trade & Merchandise Marks Act 1958, Sec 2(1)(J)).

הגדרה רחבה זו מאפשרת לבעל סימן המסחר לעצב את סימנו המסחרי בכל דרך שהיא, בתנאי שניתן להציג את הסימן באופן מוחשי וגראפי. המונח "סימן" חל בהתאמה על כל הסימנים המוכרים בפקודת סימני המסחר, כך שאת כל סוגי הסימנים אפשר לעצב במגוון רחב של תצוגות חזותיות.

לאחר שבעל סימן המסחר עיצב את סימנו, יגיע השלב לבחון האם הסימן כשר לרישום כסימן מסחר. לצורך כך, יהיה על בעל הסימן להראות שהסימן הינו בעל אופי מבחין או שהשימוש בסימן הקנה לסימן אופי מבחין בנוגע לטובין שלגביהם נתבקש רישום הסימן כסימן מסחר.² נהוג לסווג ולחלק את הסימנים למספר קבוצות משנה הנבדלות זו מזו באופיים המבחין של הסימנים ובכשרות רישומם כסימני מסחר.

הקבוצה הראשונה, והפשוטה ביותר, הינה קבוצה הכוללת סימנים המורכבים ממילים שהומצאו וממילים מילוניות שאינן מתארות את הטובין נושאי הסימן. הסימנים הכלולים בגידרה של קבוצה זו יהיו בדרך כלל כשרים לרישום כסימני מסחר מבלי להוכיח כלל את אופיים המבחין.

הקבוצה השנייה מכילה סימנים הרומזים על הטובין נושאי הסימן. סימנים מסוג זה אינם מתארים במישרין את האופי, האיכות או המהות של הטובין נושאי הסימן, וכל ייחודם בכך שנדרש ולו רקע קט מהמועד בו נחשף הצרכן לסימן ועד למועד בו מקשר הצרכן את הסימן לטובין ממקור מסויים. סימנים אלו יהיו אף הם כשרים לרישום מבלי שיהיה צורך להוכיח את אופיים המבחין.

הקבוצה השלישית, והבעייתית יותר, מורכבת מסימנים שיש להוכיח כי רכשו אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בהם על מנת שהם יאושרו לרישום כסימני מסחר, כלומר להוכיח שהם רכשו "משמעות שנייה". על סימנים אלו נימנים סימנים שאינם כשרים לרישום כסימני מסחר מכח הוראת סעיף 11 לפקודת סימני המסחר, סימנים המתארים את מהות או איכות הטובין וסימנים הכוללים בחובם מילה שצריכה להיות, באופן עקרוני, פתוחה לשימוש הכלל.

הקבוצה האחרונה, מורכבת מסימנים הפסולים לרישום אף אם נעשה בהם שימוש רב, מאחר והינם חסרי אופי מבחין מטבעם.³

2. סעיף 8 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

3. הסקירה המובאת לעיל בנוגע לאופיים המבחין של הסימנים השונים איננה ממצית, והיא

2.2 סימנים המורכבים מספרות או מאותיות:

סעיף 1 לפקודת סימני המסחר מגדיר את המונח "סימן" ככולל "אותיות וספרות". מנגד סעיף 11 (10) לפקודת סימני המסחר קובע כי "סימן המורכב מספרות או אותיות הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין לא כשיר לרישום כסימן מסחר."

משילובן של שתי הוראות אלו, למדים אנו כי לצורך רישום סימן מסחר המורכב מספרות או מאותיות צריך הסימן המבוקש להיות סימן שמטבעו ומטיבו הינו בעל אופי מבחין או סימן כזה שהשימוש שנעשה בו הפך אותו, עם חלוף הזמן, לסימן בעל אופי מבחין.

סימן המורכב מספרות או מאותיות לא יכול להיות מטבעו ומטיבו בעל אופי מבחין, שכן יש צורך בתשתית עובדתית כבדת משקל על מנת להעניק לאדם או לגוף מסויים זכות בלעדית וייחודית להשתמש בסיפורה או באות מסויימת. השימוש בסימן המורכב מספרות או מאותיות מעיד, לרוב, על איכות הטובין ולא על מקורם של הטובין, כך שסימן מסוג זה ממילא לא ימצא כסימן הכשר לרישום כסימן מסחר.⁴ המלומד האמריקאי Vanderburgh הציג בספרו את הבעיה הנוגעת

נועדה לתת בסיס להבנת המונחים השונים שיצוינו במסגרת פרק זה. סקירה רחבה ומקיפה בנוגע לאופיים המבחין של הסימנים השונים ולאופן ביסוס ורכישת האופי המבחין מצוייה בפרק השלישי לספר.

4. בארצות הברית אישר בית המשפט סירוב של רשם סימני המסחר לרשום את המספר "76" כסימן מסחר על שמה של חברת דלק, היות והמספר המבוקש נתפס על ידי ציבור הצרכנים כסימן המסמל את איכותו או טיבו של הדלק (*Re Union Oil Co. v. California Crust*) (& Pat, 88 F. 2d 492).

בארצות הברית סירב רשם סימני המסחר לאשר לרישום את המספר "600" עבור שמנים, מחמת העובדה שמספר זה משקף את טמפרטורת הרתיחה של השמנים שלגביהם נתבקש הסימן. בית המשפט אישר את סירוב הרשם. (*Vacuum oil Co. v. Cimax Refining Co.*, 120 F.) (254).

בעניין אחר דן בית המשפט בארצות הברית בסירוב רשם סימני המסחר לאשר לרישום את הסיפורה "1/2" כסימן מסחר עבור סיגר המורכב משני מינים של טבק. בית המשפט קבע כי הסיפורה נבחרה כדי לתאר את טיבם של הטובין ולא את מקורם, אך לבסוף נתרצה ואיפשר רישום הסימן המבוקש בגודל, בצבע ובסיגנון מסויים בלבד. (*Kinney v. Allen*, 14 F. Cas) (608).

בפסק דין נוסף, אישר בית המשפט בארצות הברית את החלטת רשם סימני המסחר שלא לאשר

לביסוס אופיים המבחין של סימנים המורכבים מאותיות או מספרות, באופן הבא ;

“The principal problem with respect to the use of letters and numbers as trademarks is not that they cannot be good trademarks, but too often they are used by the alleged owner merely as a grade or type designation. It is well established that a trademark, whether it be letters, numbers, or otherwise, must be used as an indication of origin rather than merely as a designation of grade, type, etc., and that when the subject matter is not used as an indication of origin it is not a trademark.”⁵

בפועל, קיים קושי רב להוכיח שסימן המורכב מספרות או מאותיות בלבד רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו. על מגיש בקשת הרישום לעמוד בנטל ההוכחה, ולהציג תשתית ראייתית לפיה הסימן נתפס על ידי ציבור הצרכנים כסימן המצביע על מקור הטובין. סימנים המורכבים מספרות או מאותיות יאשרו לרישום, בדרך כלל, אם נעשה בהם שימוש ממושך. בהתבסס על תקופת השימוש, אושרו לרישום כסימני מסחר הסיפרה “501” המזוהה מזה שנים רבות עם מכנסי הג’ינס המיוצרים על ידי חברת “ליוויס” והאות “M” המזוהה עם חברת המזון המהיר “McDonald’s”.

הגבלה נוספת הקיימת על רישומן של ספרות או אותיות כסימני מסחר, נובעת מהעובדה שמרבית האותיות או הספרות צריכות להישאר פתוחות לשימוש על ידי כלל העוסקים בענפי המסחר השונים, ואין לאפשר לסוחר בודד לרכוש “מונופולין” בהן.⁶

לרישום את האות “L” עבור סדינים, היות ובאות זו משתמשים מרבית יצרני הטקסטיל וההלבושה לציון גודל מוצריהם. (*Lawrence Mfg. Co. v. Tennesse Mfg. Co.*, 138 U.S. 537).

5. E. Vanderburgh, “**Trademark Law and Procedure**”, The New Bobb Merrill Publishers, 1985, at 8.

6. כך, למשל, נפסק בארצות הברית שחברת טלפונים שביקשה לרשום את המספר “888” עבור מוקד שירותי החירום שלה לא יכולה להיענות לבקשתה, שכן סימן מסחר כזה ימנע מחברות טלפון אחרות להשתמש במספר המבוקש. (*Rocky Mountain Bell Telephone Co. v. Utah Independent Telephone Co.*, 88 F. 2d 93).

מהאמור עולה, כי ספרות ואותיות יכולות לשרת כסימני מסחר רק אם הן רכשו במהלך השימוש שנעשה בהן אופי מבחין ואם הן משמשות להצביע על מקור הטובין ולא על איכותם.⁷ מהפסיקה העניפה בארצות הברית בתחום זה, ניתן להסיק כי ההגנה על אותיות או ספרות כסימני מסחר תינתן, ביתר קלות, כאשר האותיות או הספרות מוצגות בצורה שמעניקה לסימן נופך ייחודי.⁸

עוד נציין, כי בנוסף על הבעייתיות הנוגעת לרישום סימנים מסוג זה עליה עמדנו לעיל, חלות על סימנים המורכבים מאותיות או מספרות, כמו על כל שאר הסימנים, המגבלות הנוגעות לכשרות רישומן של סימן כסימן מסחר המעוגנות במסגרת סעיף 11 לפקודת סימני המסחר. בהתאם לכך, לא יאושרו לרישום סימנים המורכבים מאותיות או מספרות, אם יש בסימנים אלו להטעות את ציבור הצרכנים, לפגוע בתחרות ההוגנת וכיוצ"ב.

בנסיבות פסק הדין בעניין **"תה ויסוצקי"** ביקשה חברת תה ויסוצקי, בעלת סימן המסחר הרשום "W", צו מניעה שיאסור על חברה מתחרה לשווק או למכור שקיקי תה באריות הנושאות את האות "M". לצורך מתן צו המניעה הסתפק בית המשפט העליון בקביעה הלכאורית לפיה קיים דימיון חזותי בין שתי האותיות שבהן משתמשים בעלי הדין, באופן שעלול להטעות חלק משמעותי מהלקוחות הפוטנציאליים.⁹

בעניין אחר פסק בית המשפט בארצות הברית שלא ניתן לרשום מספרי טלפון כסימני מסחר. **(Dranoff Perlstein Associates v. Sklar, 967 F. 2d 852)**.

7. לעניין זה; **Blainten v. Union Oil Co. v. California, Crust & Pat, 88 F.2d 492**; **Gedury, 224 F. 382**; **Steen Linen Works v. Williams Co., 127 F. 950**.

8. באופן זה, אישר בית המשפט בארצות הברית לרישום סימן מסחר שהורכב מהאותיות "MU" שנכתבו מעל קו אופקי והוצגו באופן מקורי. **(Minnesota Udin Mfg. Co. v. McDonnell, Crust & Pat, 163 F. 2d 557)**.

בעניין אחר נקבע כי סיפרה המופיעה ברקע של סימן ציורי מורכב, יכולה לשמש חלק מאותו סימן מסחר **(Goldsmith Silver Co. v. Savage, 211 F. 751)**.

9. רע"א 2960/91 **חברת תה ויסוצקי ושות' (ישראל) בע"מ נ' מתוק, תק' על' 92 (1) 337**. לעניין זה גם; ע"א 318/75 **הנרי (טקסטילס) לימיטד נ' ארגמן מפעלים לצביעת טקסטילס בע"מ, פ"ד ל (1) 517, בעמ' 521**.

בארצות הברית לא אושרה לרישום הסיפרה "108" כסימן מסחר עבור מוצרי טבק, מאחר ויצרן מוצרי טבק מתחרה רשם לטובתו, קודם להגשת בקשת הרישום, את סימן המסחר "208" עבור מוצריו. בנסיבות אלו, נקבע כי קיים חשש שרישום הסיפרה המבוקשת כסימן מסחר יגרום להטעיית ציבור צרכני הטבק. **(Goldsmith Silver Co. v. Savage, 211 F. 751)**

החלטה ברוח דומה ניתנה בפסק הדין בעניין "Chanel". בנסיבות פסק דין זה קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב שהמשיבה הפרה את סימני המסחר של חברת הביגוד והתכשיטים "Chanel", בפוסקו את הדברים הבאים;

"אינני רואה שוני מהותי בין הסמל המסחרי המשמש את הנתבעת ברחבי העולם ורשום כסימן מסחרי בישראל בסיווגים המתאימים לביגוד ולתכשיטים לבין הסמל המשמש את התובעת, בין אם הסמל המסחרי והסימן המסחרי של הנתבעת מוקף במעגל ובין אם לאו. המעגל איננו הקו המייחד את סימלה של הנתבעת לעומת סימלה של התובעת, אלא האותיות "C" ו"כ" השלובות זו בזו הן המאפיינות את הסמל והסימן המסחרי. הדימיון בין האותיות השלובות בסמלים של כל חברה הוא הקובע ונותן אותותיו בצרכן ולא המעגל המקיף אותיות אלו בסימלה ובסימנה המסחרי של הנתבעת. מעגל זה נחזה בעיני המתבונן כמדגיש את הסמל הנמצא בתוכו ולא כמעגל המהווה חלק מהסמל, שהוא בלתי נפרד מהסמל המצוי בו".¹⁰

יחד עם זאת, ייטה רשם סימני המסחר לאשר לרישום סימן המורכב מאותיות או מספרות שכבר נרשמו כסימן מסחר, אם הן מוצגות בדרך חדשה ובלתי שיגרתית או אם הסימן נתבקש לגבי טובין מהגדר אחר, כך שאין חשש שציבור הצרכנים יטעה על ידי השימוש הנוסף שיעשה באותן ספרות או באותן אותיות כסימני מסחר.

בפסק הדין בעניין "Chanel", הבהיר בית המשפט המחוזי בתל אביב מדוע אין מניעה שחברות בתחומי מסחר שונים ישתמשו באות הלועזית "C" הכלולה בסימנה המסחרי של חברת "Chanel", בפוסקו את הדברים הבאים;

"הסימנים המסחריים של חברת כלל ושל בנק עליה, המורכבים אף הם מאותיות "C" (רגילה והפוכה) שלובות זו בזו הם סימנים דומים זה לזה, אך אין הם דומים לסימנה של הנתבעת. השילוב של האותיות "C" של כלל ובנק עליה נעשה

10. המ' (ת"א) 749/94 סיטי סנטרל בע"מ נ' Chanel (French Sociate Anonyme), תק' מח' 94 (1) 77, בעמ' 83.

בצורה שונה משילוב של אותיות אלו בסימן הנתבעת ובסימן המתנוסס על מוצרי התובעת".¹¹

בארץ אושרו עד היום לרישום עשרות סימנים המורכבים מאותיות או מספרות, לאחר שהוכח שסימנים אלו רכשו אופי מבחין ביחס למקורם של הטובין או השירותים הנושאים אותם. בין סימנים אלו ניתן למצוא את הסימנים "S-26" עבור מזון ליונקים¹², "TDK" עבור זכרונות מחשב וסרטים דיגיטליים¹³, "JJ" עבור מכנסי ג'ינס¹⁴, "GE" עבור התקנים חשמליים לחימום ולקירור, תנורי בישול ומקררים¹⁵, ו-"NBC" עבור תוכניות רדיו מוקלטות.¹⁶

2.3 סימנים המורכבים ממילים:

ההגדרה של המונח סימן מסחר כוללת בחובה גם "מילים". מנגד, קובע סעיף 11 (10) לפקודת סימני המסחר ש"סימן המורכב ממילים הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין", איננו כשר לרישום כסימן מסחר.

בניגוד לאותיות ולספרות הפתוחות מטבען ומטיבן לשימוש הציבור הרחב, ויש להצביע על נימוקים כבדי משקל על מנת להצדיק רישומן כסימני מסחר, פשוט יותר לרכוש זכויות בסימן מסחר המורכב ממילים ולהוכיח כי הסימן כשר לרישום כסימן מסחר.

במקרים בהם מורכב הסימן ממילים שהומצאו ושאינן להן כל פירוש מילוני, כגון "פפסי" עבור משקה קל ו"במבה" עבור חטיף קל, או ממילים מילוניות שהשימוש בהן לא מתאר או מרמז עם הטובין, כגון "Apple" עבור מחשבים, אין קושי להצדיק ולבסס את הזכות לרישום את הסימן המבוקש כסימן מסחר.¹⁷

11. הערת שוליים 10 לעיל, שם בעמ' 84.

12. סימן מסחר מספר 47581.

13. סימן מסחר מספר 50701.

14. סימן מסחר מספר 50518.

15. סימן מסחר מספר 50875.

16. סימן מסחר מספר 50568.

17. כך, למשל, נרשם בישראל סימן המסחר "VISA" עבור סגירות (סימן מסחר מספר

במצבים בהם מכיל הסימן מילה הרומזת על הטובין נושאי הסימן, מבלי לתאר את האופי, האיכות או המהות של הטובין, יאושר הסימן לרישום כמעט באופן אוטומטי. בכדי להוכיח שהסימן רק "רומז" על הטובין, יש להוכיח שמהרגע בו הצרכן רואה את הסימן או שומע את צלילו צריך לעבור לפחות רגע קט עד אשר יוברר הקשר בין הסימן לבין הטובין שביחס אליהם נדרש ונרשם הסימן.¹⁸

יחד עם זאת, סימנים המתארים במישרין את מהותם או איכותם של הטובין וסימנים המורכבים ממילה גנרית לא יאושרו לרישום כסימני מסחר, אלא אם יוכח שבעקבות השימוש הרב והנרחב שנעשה בהם הם רכשו אופי מבחין. המילים הלועזיות "Superme"¹⁹, "Royal"²⁰, "Efficiency"²¹, "Trophy"²² ו-"Favorite"²³, לא אושרו בארצות הברית לרישום כסימני מסחר, היות והן מעידות על איכותם של הטובין ואין בהן להצביע על מקור הטובין. יחד עם זאת, כאשר מילה תיאורית או גנרית תשולב במסגרת סימן מסויים יחד עם מרכיבים נוספים, ייתכן שהסימן על כלל מרכיביו יאושר לרישום. באופן זה, אושרה לרישום כסימן מסחר בארצות הברית המילה הגנרית "Pride" שנכתבה על גבי איור של נקניק.²⁴

פקודת סימני המסחר איננה מגבילה את מבקש הסימן לשימוש במילה אחת, והוא יכול להגיש בקשה לרישום סימן המורכב ממספר מילים ואפילו סיסמא המזוהה עם הטובין או השירותים הניתנים על ידו לציבור הרחב. אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר לסיסמא שנמצאה ככשרה לרישום כסימן מסחר, הינה הסיסמא השיווקית "Just do it" המזוהה עם חברת "Nike" המייצרת מוצרי ביגוד והנעלה ספורטיביים.²⁵

(53172).

18. דוגמאות מובהקות לסימנים מסוג זה, הרומזים על הטובין הנושאים אותם, ניתן לראות בסימן "VINCER" שנרשם עבור תכשירים המגינים על צמחי גפן (סימן מסחר מספר 51791), בסימן "HI DRI" שנרשם עבור חומרי קוסמטיקה (סימן מסחר מספר 51336), ובסימן "אלומית" שנרשם עבור תרסיס מאלומיניום (סימן מסחר מספר 26472).

19. *Superme Wine Co. v. American Distilling Co.*, 310 F. 2d 888.

20. *Royal Baking Powder v. Sherell*, 229 N.Y. 331.

21. *Re Reid Application*, 223 F. 368.

22. *Re Meyer Bros Coffee Application*, 38 App. D.C. 520.

23. *Cooke & Cobb Co. v. Miller*, 169 N.Y. 475.

24. *John Morrell Co. v. Hauser Packaging Co.*, 20 F. 2d 713.

25. בפסק הדין בעניין "Nike", אישר בית המשפט בארצות הברית את סירובו של רשם סימני

חשוב להדגיש, כי סימן המורכב משילובן של מספר מילים או מסיסמא שיווקית, לא יאושר לרישום אם הוא מתאר את איכותם או טבעם של הטובין הנושאים אותו, אלא אם יוכח שסימן זה רכש סגולת אבחנה ביחס למקור הטובין נושאי הסימן במהלך השימוש שנעשה בו. ברוח הדברים האמורים, לא אושרו לרישום בארצות הברית סימני המסחר "Trailway" עבור שירותי תובלה²⁶, "Gold Card" עבור כרטיס האשראי של חברת האשראי אמריקאן אקספרס²⁷ ו-"Straight Cut" עבור סיגרים²⁸. מאידך, אושר לרישום בארצות הברית סימן המסחר "Yellow Pages" עבור מדריכי טלפון, לאור העובדה שציבור הצרכנים התרגל לזהות את הסימן המבוקש עם מקור הטובין.²⁹

חשוב להדגיש, כי גם לאחר שהוכח כי המילה או צירוף המילים כשרים לרישום מבחינת אופיים המבחין, אין בכך להבטיח רישום אוטומטי של הסימן. סעיף 11 לפקודת סימני המסחר מציב בפני כל סימן "מסננת" נוספת שעליו לעבור דרכה. סימן המורכב ממילים לא יאושר לרישום אם הוא עלול להטעות את הציבור בנוגע למקור הטובין, לגרום לתחרות בלתי הוגנת, לפגוע בתקנת הציבור וכיוצ"ב.³⁰

המסחר להעתר להתנגדות שהוגשה לפניו כנגד רישום הסיסמא "Just Do It" כסימנה המסחרי של חברת "Nike". (Nike Inc. v. Just Did it Enterprises, 799 F. Supp 894).
בארץ אושרה לרישום כסימן מסחר הסיסמא "Billy The kid" עבור צורכי הלבושה הכוללים מגפיים ונעליים (סימן מסחר 51644). באנגליה אושרו לרישום כסימני מסחר הסיסמא "Have a break, have a kit kat" עבור חטיף מצופה בשוקולד והסיסמא "Guinness is good for you" עבור בירת "Guinness". חשוב לציין, כי ככל שהסיסמא קצרה וקולעת יותר, כך גוברים הסיכויים שהסיסמא תאושר לרישום כסימן מסחר. על כך עמד המלומד Vanderburgh בסיפור, בכותבו את הדברים שלהלן;

"Even though the number of words is no real test, the shorter the slogan the greater is the likelihood that it may be determined to be a trademark. A portion of a slogan, even though the portion is dominant therein, is not registrable alone as a trademark where it is only used in the slogan."

(E. Vanderburgh, "Trademarks Law and Procedure", The New Bobb Merrill Publishers, 1985, at 15).

National Trailway Bus System v. Trailway Van Line, 222 F. Supp 143 .26

American Express Co. v. Mastercard International Inc., 7 USPQ. 2d 1829 .27

Ginter v. Kinney Tobaccos Co., 12 F. 782 .28

Southwestern Bell Tel Co. v. National Independent directory service .29

Inc., 371 F. Supp 900

30. בארצות הברית לא אושר לרישום כסימן מסחר סימן המורכב מצירוף המילים "Liche de Magnesia" הדומה לסימן המסחר הרשום "Milk of Magnesia", על בסיס הסכנה שרישום

2.4 סימנים המורכבים מדמויות:

המונח "סימן" כולל בחובו גם דמויות. על פי ההגדרה הקיימת בפקודת סימני המסחר, ניתן יהיה לרשום דמות כסימן מסחר אם יוכח שהשימוש שנעשה בדמות על ידי בעל סימן המסחר הקנה לדמות אופי מבחין ביחס לטובין שלגביהם נתבקש הרישום או שהדמות הינה מקורית וככזו הינה בעלת אופי מבחין.

מבחינה מעשית, מרבית הדמויות הן פרי המצאתו של בעל הסימן וככאלו כשרות הן לרישום, שכן הן נתפסות, מלכתחילה, כבעלות אופי מבחין ביחס לטובין שהדמות שהומצאה נועדה להצביע על מקורם.

בארץ, אושרו לרישום מספר רב של סימנים המורכבים מדמויות. בין אלו, אושרו לרישום ציור ראש של שור עבור מוצרי הלבשה והנעלה,³¹ איור של אריה עומד ואוחז בידו לפיד עבור מוצרי הלבשה והנעלה³² ופרצוף מחייך שבפיו מצוייה סיגריה עבור מוצרי טבק.³³

ישנן חברות המבקשות לסגל לעצמן דמות מאויירת המוכרת על ידי ציבור הצרכנים. במקרה זה, שומה על רשם סימני המסחר לבחון היטב את השימוש שנעשה בסימן המבוקש בטרם הגשתו לרישום. בעל סימן המבקש לסגל לעצמו דמות מוכרת לצורך סימון סחורותיו, עשוי להטעות על ידי כך את ציבור הצרכנים ולגרום לתחרות בלתי הוגנת. בנוסף, ובהתקיים תנאים מסויימים, עשוי אימוץ הדמות לגרום להפרת זכות היוצרים של יוצר הדמות.³⁴ בארץ, אושרו עד היום לרישום כסימני מסחר הדמות המאויירת המפורסמת "אסטרקס" עבור מוצרי נייר וקרטון³⁵ והדמות המאויירת המפורסמת "סנופי" עבור סבונים,

הסימן המבוקש יגרום להטעיית ציבור הצרכנים. (*McKesson & Robbins v. Charles*)
(*Phillips Chemical Co.*, 53 F. 2d 1011

31. סימן מסחר מספר 51545.

32. סימן מסחר מספר 50904.

33. סימן מסחר מספר 52636. סימן זה הוגבל על ידי רשם סימני המסחר באופן שאין בו להקנות זכות לשימוש ייחודי בדמות של סיגריה.

34. סעיף 2 לחוק זכות יוצרים, 1911.

35. סימן מסחר מספר 51577.

בשמים ותמרוקים.³⁶

במקרים אחרים, עשויים יצרנים וסוחרים לסגל לעצם דמות שצריכה להישאר פתוחה לשימוש הכלל ושאינן למנוע מאחרים להשתמש בה בדרך של הענקת זכות שימוש ייחודית ובלעדית לבעל הסימן. במקרים אלו, יצטרך בעל הסימן להוכיח שהשימוש שנעשה על ידו בסימן הינו כה רב וממושך, עד כי הציבור בראותו סימן זה מזהה אותו מייד ובאופן אינסטינקטיבי עם מוצריו.³⁷ באופן זה, דמויות גנריות, כגון משולשים, יהלומים וכוכבים יאושרו לרישום כסימני מסחר רק במקרים חריגים בהם רכשו סימנים המורכבים מדמויות אלו אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בהם.³⁸

במקרים נדירים, בהם יוגשו לרישום כסימני מסחר דמויות המתארות את הטובין או השירותים יאושרו הסימנים לרישום רק אם יוכח שהם רכשו אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בהם. בארצות הברית, אישר בית המשפט סירוב של רשם סימני המסחר לרישום כסימן מסחר סימן המורכב מאיור של פחית ממנה נשפך נוזל אל תוך אסלת שירותים עבור מוצרים לניקוי בתי שימוש, על יסוד הנימוק לפיו סימן זה מתאר את מהות המוצר נושא הסימן.³⁹

זה המקום לציין, כי גם סימנים המורכבים מדמויות אינם יכולים להכיל דמות הפוגעת בתחרות ההוגנת, בתקנת הציבור או העלולה לגרום להטעייה. בהתאם לכך, אנו מניחים כי רשם סימני המסחר בארץ לא יאשר לרישום כסימן מסחר דמות של צלב קרס או דמויות בעלות אופי עויין אחר.

2.5 סימנים המורכבים מאותות:

36. סימן מסחר מספר 53033.

37. בארץ אושר לרישום כסימן מסחר מספר 53659, סימן המכיל איור של תפוח שמצידו הימני ננגס "ביס" עבור מחשבים ותוכנה למחשבים מתוצרת חברת המחשבים "Apple". סימן זה אושר לרישום, היות והציבור בכללותו מזהה את הסימן עם מוצרי המיחשוב של חברה זו, ועל כן אין חשש שהציבור יוטעה בנוגע למקור הטובין לכשיחשף לסימן זה.

38. לעניין זה; Bausch & Lomb Optical Co. v. International Industries, 142 F. 2d 1016; Glenside Signal Oil Co. v. W.P. Fuller Co., 142 F. 1002; Hutchinson v. Blumberg, 51 F. 829.

Judson Dunaway Co. v. Hygienic Products Co., 339 U.S. 948.

פקודת סימני המסחר מכירה באפשרות לרשום "אותות" כסימני מסחר. הפרשנות המילולית של המילה "אות" היא "תו או סימן".⁴⁰ אם נדבוק בפרשנות המילולית של המילה "אות", הרי שלפי ההגדרה בפקודת סימני המסחר המונח "סימן" משמעו "סימן".!

לכן, הדרך הנכונה לפרש את המונח "אותות" המופיע בהגדרת המונח "סימן" שבפקודת סימני המסחר, הינה להשוותו למילה האנגלית "device" המופיעה בחוק סימני המסחר האמריקאי.⁴¹ הוזה אומר, שפרשנותה הנכונה והראויה של המילה "אות" הינה כל דרך תצוגה גראפית ויזואלית, שאינה נעשית על ידי שימוש בספרות, באותיות או במילים בלבד.

סימן המסחר נועד לשמש את בעל הסימן לצורך החדרת מוצריו ושירותיו לתודעת הציבור. בשל אופיו הפרסומי של הסימן, ישנם נימוקים נכבדים להכיר בצלילים ובריחות כסימנים כשרי רישום בעידן הטכנולוגי המתקדם בו מתנהלים חיי המסחר כיום.

המונח אותות נועד, על כן, להגן על סוגים שונים של סימנים הניתנים להצגה בצורה מוחשית שלא באמצעות הצורות הקלאסיות, עתיקות היומין. באופן זה, ניתן יהיה לרשום כיום כסימן מסחר צליל או לחן באמצעות רישום התווים או הטונים מהם מורכב הצליל או הלחן. על האפשרות לרשום סימן מסחר מסוג זה עמד המלומד א.ח. זליגסון ז"ל בספרו, עת כתב את הדברים הבאים ;

"המחוקק הוסיף להגדרה את המילים "אותות אחרים" וע"י כך התכוון לתת אפשרות לרשום גם סימנים שניתנים לשמיעה, ולא דווקא לראייה בלבד. הצורך להגן על סימני שמיעה הורגש כבר מזמן. תחנות השידור, וכעת גם הטלוויזיה, משדרות אותות צלילים שאינם מנגינות שלמות - אלה האחרונות מוגנות ע"י חוק זכות יוצרים - ויש, איפוא, צורך בהגנה גם על סימנים שהם צלילים. עושים זאת ע"י רישום הטונים מהם מורכב הצליל, ואם הטונים אינם שייכים לסולם המקובל במוסיקה הקלאסית או הרומנטית, אפשר היום לרשום גם צלילים כאלה, ע"י רישום התדירויות החשמליות

40. אבן שושן, "המילון החדש", קרית ספר, תשכ"ט 1969 -.

41. ראה הערה 1 לעיל.

של הרעש, למשל התקתוק שמשמיעה מכונת הכתיבה, או

במוסיקה 'אלקטרונית' מודרנית".⁴²

לאחר התיקון המקיף שהוכנס לחוק סימני המסחר האנגלי בשנת 1994, הוגשו לרישום באנגליה ואושרו מספר סימני מסחר המורכבים מלחן ייחודי מסויים. חברת "Direct Line" הגישה בקשה לרישום הלחן המאפיין את שירותיה.⁴³ חברה אחרת ביקשה לרישום קול נביחת כלב כסימן המאפיין מקורם של צבעים וחומרים מונעי חלודה בהם היא סוחרת.⁴⁴

רואים אנו, כי אין מניעה כיום להגיש בקשה לרישום סימני מסחר המורכבים מצליל או מלחן מסויים. בקשה זו מוגשת באמצעות תצוגה גראפית של תווי נגינה, כך שלא קיים קושי רב לעמוד על טיבו של הסימן המבוקש.⁴⁵ בנוסף, ראוי להקפיד כי במקרים בהם מוגשת לרשם סימני המסחר בקשה לרישום סימן מסוג זה, תוגש יחד עם טופס הבקשה גם דוגמא מהסימן המבוקש. פנקס סימני המסחר פתוח לעיונו של כל גורם המעוניין בדבר. במידה וגורם מסויים יבקש להאזין לסימן מסוג זה, יוכל אותו גורם לסור ללשכת רישום סימני המסחר ולהאזין להקלטה של הצליל אותו נתבקש רשם סימני המסחר לאשר לרישום כסימן מסחר.

כפי שראינו, סימנים המשפיעים על חוש השמיעה ניתנים לרישום באמצעות תווים מוסיקאליים. השאלה היא, האם בגדר המילה "אותות" נכללים גם סימנים המשפיעים על חושים אחרים, כגון ריחות וטעמים.

נדמה, כי אין כל מניעה להגיש כיום לרישום סימנים המורכבים מריחות או

42. א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג-1973, בעמ' 9. על האפשרות לרישום סימן מסחר המורכב מצלילים עמדה גם המלומדת McGeehan במאמרה, עת כתבה את הדברים הבאים;

"A sound Mark of a series of bells tolling may be achieved by listening to the bells themselves or by playing a record, tape or other mechanically reproduced sound recording of them."

(A. McGeehan, "Trademark registration of a celebrity persona", The Trademark Reporter 1997, 351 at 363).

Application No. 2000778. 43

Application No. 2007456. 44

45. לעניין זה בארצות הברית; 43 Kawasaki Motors Co. U.S.A. v. H-D Michigan, USPQ. 2d 1521, at 1524; Re General Electrics Broadcasting Co., 199 USPQ 560, at 563

מטעמים, על ידי תיאור מילולי של הריחות או הטעמים הכלולים בסימן המבוקש בצירוף דוגמא מהסימן המבוקש.⁴⁶ ההתפתחויות הרבות שחלו בענפי המזון והקוסמטיקה בשנים האחרונות מצדיקות, לדעתנו, הכרה באפשרות להגן על טובין באמצעות סימן המאפיין את ריחם או טעמם. התנאי להגנה זו נעוץ באפשרות לתאר את הסימן במילים פשוטות ומובנות, כך שהצרכן יצליח לקשר את הסימן לטובין ממקור מסוים. בשולי הדברים נציין, כי למגמה אותה אנו צופים בעתיד הקרב ובא ישנם כבר ניצנים באנגליה, בה הוגשו לאחרונה לפחות שתי בקשות לרישום סימני מסחר המורכבים מריחות.⁴⁷

הבעיה העיקרית הנוגעת לרישום סימני מסחר המורכבים מצליל, מריח או מטעם מסויים, נובעת מכך שמרבית הצלילים, הטעמים והריחות צריכים להישאר פתוחים לשימוש על ידי כלל הגורמים העוסקים במגזרי המסחר והייצור השונים. לפיכך, נקודת המוצא היא שאין לייחד לגורם מסויים זכות ייחודית להשתמש בטעם, בריח או בצליל, ולמנוע ממתחריו לעשות שימוש באותו טעם, ריח או צליל. בכדי להצדיק הגבלה כה חריפה ולבסס את הזכות הבלעדית להשתמש באות מסוג זה כסימן מסחר, חובה על מבקש הרישום להוכיח במידה שאיננה משתמעת לשתי פנים שהציבור מזהה את הצליל, הריח או הטעם המבוקש עם הטובין שמבקש הרישום מייצר או סוחר בהם.⁴⁸

2.6 מימדי סימן המסחר:

46. בעניין זה לא נכונה, לדעתנו, הדעה שהביע בעבר א.ח. זליגסון ז"ל בספרו, עת כתב את הדברים הבאים;

"נראה ש"אותות אחרים" אינם כוללים "סימן" שאפשר רק להריחו, כגון: בושם. "אותות" אלו אינם בכלל בגדר סימני מסחר משום שאינם ניתנים לקביעה ברורה וחד משמעית."

(א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים דומים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג-1973, בעמ' 10).

47. בקשה אנגלית מספר 2007780 לרישום סימן שירות המכיל ריח של קינמון ביחס לשירותי רוקחות ובקשה אנגלית מספר 2001416 לרישום סימן שירות המכיל ריח של ורדים עבור שירותי רכב.

48. בארצות הברית אישרו ערכאות השיפוט סירוב של רשם סימני המסחר לאשר לרישום מילים המתארות טעמים של טובין, כגון "Vanilla", "Spearmint" ו-"Tasty", היות ומבקשי הסימן לא הוכיחו כי ציבור הצרכנים מזהה את הטעם המסויים עם טובין מתוצרתם או עם טובין בהם הם סוחרים.

(Clothworthy v. Schep, 42 F. 62; L.P. Larson Co. v. W.M. Wrigley Co., 253 F. 914; Tasty baking Co. v. Tasty pound cake Co., 3 F. 2d 1002)

מרבית סימני המסחר המוגשים ללשכת רישום סימני המסחר לצורך רישום, הינם דו מימדיים. יחד עם זאת, פקודת סימני המסחר מכירה באפשרות שהסימן המבוקש יהיה גם תלת מימדי.⁴⁹ ההגדרה הקיימת בפקודת סימני המסחר מאפשרת להגיש לרישום כסימן מסחר, סימן המכיל את חזותם החיצונית או את אריזתם של הטובין נושאי הסימן.

חלק ניכר מהטובין, לגביהם נדרש רישום של סימן תלת מימדי מורכבים מצורות נפוצות ומקובלות, כגון קופסאות ובקבוקים. על מנת שרשם סימני המסחר ייעתר לבקשה לרישום את הסימן התלת מימדי כסימן מסחר, על בעל הסימן להוכיח כי הסימן משרת לזיהוי מקור הטובין ושאינן בהענקת סימן המסחר כדי לגרוע מזכויות מתחריו להשתמש בצורות ובאריזות המקובלות באותו תחום מסחרי. מטעם זה, נוהג רשם סימני המסחר לאשר לרישום סימנים תלת מימדיים, תוך הגבלת הזכות להשתמש באופן ייחודי ובלעדי בחזות האריזה המהווה חלק מהסימן המבוקש. סימנים המכילים, למשל, צורה של בקבוק לא יעניקו לבעל הסימן זכות ייחודית לשימוש בצורה של בקבוק. על ידי הגבלת הזכות שמקנה הסימן לבעל הסימן המבוקש, מכיר רשם סימני המסחר בסימנו של מגיש הבקשה ובד בבד שומר על זכותם של מתחרים פוטנציאליים להשתמש בצורות ובאריזות המקובלות באותו שטח מסחרי.⁵⁰

49. סעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972. החוק האמריקאי מאפשר אף הוא רישום סימן מסחר בעל שלושה מימדים. על כך עמד המלומד האמריקאי Vanderburgh בספרו, בכותבו את הדברים הבאים;

"The design of a label or package or the configuration of the goods is registrable on the supplemental register of the 1946 Act even though it is not established that it is a trademark, provided it is capable of distinguishing the goods or services of the applicant".

(E. Vanderburgh, "Trademark Law and Procedure", The New Bobb Merrill Publishers, 1985, at 10).

50. סעיף 21 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 - מכיר בזכות רשם סימני המסחר או בית המשפט העליון, בהליכי ערעור על החלטות רשם סימני המסחר, לדרוש כתנאי לרישום סימן כסימן מסחר "שבעל הסימן יוותר על הזכות לשימוש ייחודי באותו דבר או יוותר ויתור אחר הנחוץ לשם קביעת זכויותיו לפי הרישום". באופן זה אושר, למשל, לרישום כסימן מסחר הבקבוק המאפיין את התמרוקים והבשמים של חברת "Chanel", בכפוף לכך שהרישום לא יקנה לבעל הסימן זכות ייחודית לשימוש בדמות של בקבוק, אלא בצורה שמופיעה בדמות שבטופס הבקשה (סימן מסחר מספר 53237).

בית המשפט בארצות הברית אישר סירוב של רשם סימני המסחר לרישום כסימן מסחר חפיסה של סיגריות, לאור העובדה שחפיסה מהסוג המבוקש מאפיינת את ענף הסיגריות והטבק בכללותו. (Sterling Remedy Co. v. Eureka Chemical Mfg. Co., 80 F. 105).

חשוב להדגיש, כי גם אם האריזה הינה צורה מקובלת באותו מסחר, ייתכן ורשם סימני המסחר יאשרה לרישום ללא כל הגבלה במידה והצורה מוצגת בצורה ייחודית ומקורית.⁵¹

בכל אופן, בכדי להצדיק ולבסס זכות לרישום סימן תלת מימדי נפוץ ומקובל כסימן מסחר, על המבקש להציג בפני רשם סימני המסחר או בפני בית המשפט העליון, בערעור על החלטת רשם סימני המסחר, ראיות המעידות על כך שהשימוש הרחב והממושך שנעשה בסימן המבוקש הפך את הסימן לבעל אופי מבחין ביחס לטובין או לשירותים שעבורם נדרש רשם סימני המסחר לאשר לרישום את הסימן התלת מימדי המבוקש כסימן המסחר.⁵²

בכל הנוגע לרישום סימני מסחר בעלי שלושה מימדים, חלה באנגליה התפתחות מעניינת בשנת 1994, עת תוקן חוק סימני המסחר האנגלי בצורה מקיפה. בתיקון שהוכנס לחוק האנגלי, הורחב המונח "סימן" כך שמונח זה חובק בחובו גם את צורת הטובין ואריזתם.⁵³

עד לתיקון שהוכנס לחוק האנגלי בשנת 1994, לא ניתן היה לרשום באנגליה סימן בעל שלושה מימדים. פסק הדין המרכזי שהבליט בעיה זו היה פסק הדין בעניין "Coca Cola", במסגרתו נתבקש רישום הבקבוק הייחודי של חברת "קוקה קולה" כסימן מסחר המיועד לשרת לאבחנת מקור המוצרים של חברת "קוקה קולה" ממוצרים מתחרים. בית הלורדים פסק בעניין זה את הדברים הבאים;

“The word “mark” both in its normal meaning and in its statutory definition is apt only to describe something which

לעניין זה בארצות הברית גם; **McDonald & Morrison Mfg. Co. v. H. Mueller Mfg. Co.**, 183 F. 972; **Fleischmann v. Newman**, 1688 N.Y.S 608; **Re Robbins Co.**, 30 USPQ. 2d 1540.

51. רשם סימני המסחר אישר לרישום צורה של בקבוק עבור משקאות קלים (סימן מסחר מספר 49458) וצורה של מלחיה עבור תבלינים (סימן מסחר מספר 48872). בארצות הברית אושר לרישום כסימן מסחר מוט לגלילת שטיחים שהוצג בצורה מקורית. (**Lowell Mfg. Co. v. Larned**, 15 F. Cas 1024)

52. לאחרונה, נפסק בארצות הברית שאיור תלת מימדי של חיה מסויימת לא ניתן לרישום כסימן מסחר היות והסימן, במתכונתו המבוקשת, לא רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו (**Jungle Rags Inc. v. Rainbow Graphics Inc.**, 29 USPQ. 2d 1704) **The Trade Marks Act 1994, Sec 1 (1)**.⁵³

**distinguishes goods rather than the goods themselves. A bottle
is a container not a mark”.**⁵⁴

פסק הדין בעניין **”קוקה קולה”** עורר גל של ביקורת באנגליה על היקף תחולתו של המונח **”סימן”** המעוגן בחוק סימני המסחר האנגלי. הביקורת הנוקבת שהובעה באנגליה בעניין זה הביאה, בסופו של דבר, לתיקון החוק בשנת 1994. על פי התיקון לחוק ניתן לרשום היום באנגליה כסימן מסחר כל סימן בעל שלושה מימדים בתנאי, כמובן, שהסימן המבוקש מצביע על מקור הטובין או השירותים נושאי הסימן ושהסימן המבוקש הינו בעל אופי מבחין הינהרניטי או נרכש.

יצויין, כי לאחר התיקון בחוק האנגלי נרשמו באנגליה כסימני מסחר הבקבוק הייחודי של חברת **”קוקה קולה”**,⁵⁵ צורה של מגף המצביעה על טובין שמקורם במפעלי הייצור של חברת מוצרי ההנעלה **”Dr. Martens”**⁵⁶ וצורה של חפיסת שוקולד המצביעה על מוצרים שמקורם בחברת דברי המתיקה **”Twilight”**.⁵⁷

2.7 שילוב מספר מרכיבים:

כפי שראינו, סימן המסחר יכול שיהיה מורכב מספרות, אותיות, מילים, אותות או צורה תלת מימדית. פקודת סימני המסחר קובעת כי הסימן יכול להיות מורכב גם משילובם של מרכיבים אלו.⁵⁸

במקרים בהם הסימן המבוקש הוא סימן פרי הדימיון או סימן ייחודי יאושר הסימן לרישום, בדרך כלל, גם מבלי שבעל הסימן יאלץ להוכיח שהסימן הינו בעל אופי מבחין או שהשימוש בסימן הביא לידי כך שהסימן רכש אופי מבחין. מנגד, במקרים בהם מבקש בעל הסימן לרשום סימן המתאר את הטובין, את איכות הטובין או סימן המורכב מאותיות, ספרות או מילים שראוי שישארו פתוחים לשימוש הכלל, יהיה על בעל הסימן להוכיח בראיותיו שהסימן רכש

⁵⁴ Re Coca Cola Trademarks (1986) RPC 421, at 424.

⁵⁵ סימן מסחר אנגלי מספר 2000548.

⁵⁶ סימן מסחר אנגלי מספר 2019327.

⁵⁷ סימן מסחר אנגלי מספר 2042502.

⁵⁸ סעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל”ב-1972.

אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו.

סימן המורכב משילובם של מספר מרכיבים, יפול על פי רוב לקטגוריה של סימנים הכשרים לרישום מבלי להוכיח את אופיים המבחין, שכן סימן כזה יהיה מטבעו ומטיבו, בדרך כלל, סימן בעל חזות ייחודית ומקורית.

היתרון העיקרי הנובע מרישום סימנים המשלבים בחובם מספר מרכיבים נעוץ בכך שהסימן יקנה לבעליו הגנה במתכונת שבה הוגש לרישום, כך שאם אחד ממרכיבי הסימן משמש עוסק אחר באותו מגזר מסחרי לא יוכל אותו עוסק למנוע מבעל הסימן הרשום להשתמש בסימנו, הואיל ובמקרה זה הדימיון בין שני הסימנים ייחשב כדימיון מקרי ומזערי.

פסק הדין בעניין **"ברקוביץ"** ממחיש את היתרון הרב הגלום באימוץ סימן המשלב מספר מרכיבים. בנסיבות פסק דין זה הוגשה תביעה לצו מניעה ולפיצויים על ידי בעל סימן המסחר **"POINT"** שנרשם עבור מוצרי הלבשה. הנתבע בתביעה זו פירסם ושיווק מוצרי הלבשה תוך שימוש בסימן **"POINT9"**, כאשר האות T מעוצבת כך שחלקה העליון קעור דוגמאת יד פתוחה ומעליה מופיעה הספרה 9 בעיצוב דוגמאת כדור. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את התביעה לצו מניעה בקובעו, בין היתר, את הדברים הבאים;

"הנתבע משתמש בלוגו שכולל את המילה **"POINT" ובכך, לכאורה, יש דימיון לסימן של התובע, אך בכך מסתכם הדימיון. אין חולקין, כי מההחלטה עולה, כי הסימן של התובע הוא המילה **"POINT"** ללא כל עיצוב ואילו הנתבע משתמש במילה **"POINT"** כחלק ממכלול עיצובי שתארת לעיל. אין ספק כי קונה סביר, שיתבונן במוצרו של הנתבע הנושאים את הלוגו הנ"ל לא יטעה לחשוב כי המדובר בטובין ששייכים לבית היוצר של התובע."**⁵⁹

מצידו השני של המטבע יכול יתרון זה גם להוות חסרון לבעל סימן המסחר, שכן סימן המשלב מספר מרכיבים יקנה לבעל הסימן הגנה רק במתכונת שבה נרשם. כך, שאם עובדות פסק הדין בעניין **"ברקוביץ"** היו הפוכות, והיה נטען שהשימוש במילה **"POINT"** הוא שגרם להפרת המכלול העיצובי, סביר להניח כי

59. ת.א. (ת"א) 193/89 דניאל נ' ברקוביץ, תק' מח' 91 (2) 339, בעמ' 341.

בית המשפט או רשם סימני המסחר, במסגרת הליכי ההתנגדות, היה דוחה טענה זו לאור העובדה שחזותם החיצונית של שני הסימנים שונה בצורה משמעותית.

בחלק מהמקרים בהם מוגש לרישום סימן המורכב ממספר מרכיבים, כשחלק מהמרכיבים מתארים את איכות הטובין או סוגם וחלק מהם מקוריים ויחודיים, יוכל רשם סימני המסחר לרשום את הסימן, תוך הגבלת זכות בעל הסימן להשתמש באופן ייחודי במרכיבים שאינם בעלי אופי מבחין.⁶⁰

בנסיבות פסק הדין בעניין **"אגודת הכורמים הקואופרטיבית"**, הוגשה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות בקשה לצו מניעה שיוורה לחברה המשיבה לחדול מלשווק מוצרי יין או מיץ ענבים תוך שימוש במילה **"תירוש"**, באופן המפר את סימנה המסחרי הרשום של המבקשת.

יצויין, כי סימן המסחר של אגודת הכורמים הקואופרטיבית אושר לרישום על ידי רשם סימני המסחר באופן שלא ימנע מאחרים שימוש בתום לב ובמהלך הרגיל של המסחר במילה **"תירוש"**, ובאופן שאיננו מקנה זכות לשימוש ייחודי במילים **"מיץ ענבים טבעי מענבי מוסקט"** ובדמות של אשכולות ענבים, אלא בהרכב הסימן כפי שנרשם בפנקס סימני המסחר. בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור, וקבע כי במקרה זה;

"עניין לנו בשימוש במילה 'תירוש' שמשמעותה מיץ ענבים, שהוא המוצר המשווק, וכשהסימן המסחרי בהסתייגויות האמורות, לא נראה לי ראוי לתת צו מניעה זמני, מה עוד שיש בו מידה רבה של זהות לצו הסופי המבוקש. לא ניתן לכאורה לקבוע, כי יש בשימוש במילה 'תירוש' בתוך המשפט 'מיץ תירוש ענבים טבעי' חוסר תום לב מצד המשיבות, במהלך הרגיל של המסחר, כאשר הסימן המסחרי רשום בהסתייגויות הנ"ל וכאשר אין לכאורה זהות בין התוויות".⁶¹

רואים אנו, איפוא, כי לרישום סימן מסחר המורכב ממספר מרכיבים ישנם

60. סעיף 21 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

לעניין זה גם; S. Bigger, "Registability of phonetic equivalent of combined letters and numeral trademarks", The Trademark Reporter 1987, at 336-337.

61. רע"א 5554/95 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מ נ' יצרני יינות ומשקאות אפרת בע"מ, תק' על' 95 (3) 1554, בעמ' 1555.

יתרונות, כמו גם חסרונות. מצד אחד, מקנה הסימן המשולב הגנה בפני הטענה כי הסימן המשולב מפר סימן המכיל רק חלק ממרכיבי הסימן המשולב. היתרון הנוסף והעיקרי של הסימן המשולב, הוא שלרוב סימן זה ייתפס, מלכתחילה, כבעל אופי מבחין. מנגד, הסימן המשולב יקנה הגנה לבעליו, בדרך כלל, רק במתכונת בו נרשם בפנקס סימני המסחר. בנוסף, ייתכן שרשם סימני המסחר יגביל את זכות השימוש הייחודית בחלק ממרכיבי הסימן המשולב, ואז לא יוכל בעל הסימן לתבוע גורם שישתמש במרכיבים שלגביהם הוטלה ההגבלה.

עם זאת, מבחינה מעשית, נראה כי יצרנים, סוחרים ונותני שירות רבים מעדיפים לעצב סימן המשלב מספר מרכיבים, שכן עיצוב סימן באופן זה מקל על החדרת הסימן לתודעת הציבור הרחב. במקביל, דואגים בעלי הסימנים המשולבים לבקש מרשם סימני המסחר הגנה נפרדת על כל אחד ואחד ממרכיבי הסימן המשולב, באופן המבטיח הגנה מקסימאלית על הסימן המשולב ועל כל אחד ואחד ממרכיביו בנפרד.⁶²

2.8 ייחוד צבע מסויים לסימן המסחר:

בפקודת סימני המסחר ישנו הסדר ייחודי הקובע כי ניתן להגביל סימן מסחר לצבעים מסויימים.⁶³ הסדר זה הינו ייחודי, משום שלא קיימת הוראת חוק דומה במרבית מדינות העולם, ובהן ארצות הברית ואנגליה. במרבית הארצות ניתן, אומנם, לייחד צבע או צבעים מסויימים לסימן מסחר, אך זאת מכח הפרשנות הרחבה שהעניקו בתי המשפט למונח "סימן" ולא מכח הוראה שבדין.⁶⁴

62. בארץ נרשמו עד כה סימנים משולבים רבים. בין סימנים אלו, נרשמו כסימני מסחר המילה "UP" על רקע ירוק עבור משקאות קלים (סימן מסחר מספר 50453), איור של תינוק האוחז בידו בקבוק חלב ומתחת המילה "מומי" בעברית עבור בקבוקי האכלה ומוצצים לתינוקות (סימן מסחר מספר 52957), איור של צפרדע הלבוש בבגדי ספורט כשעל חולצתו מתנוססת המילה "GALI" עבור מוצרי הלבשת ספורט (סימן מסחר מספר 44980) ודמות של קליגולה המאויירת בתוך אליפסה ומעליה רשומה מילה ביוונית עבור מוצרי הלבשה מעור (סימן מסחר מספר 52593).

63. סעיף 9 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב-1972, קובע;

"סימן מסחר יכול שיוגבל, כולו או מקצתו, לצבע או לצבעים מוגדרים; הרשם או בית המשפט בבואם להחליט בדבר אופיו המבחין, יתחשבו בהגבלה זו; במידה שסימן המסחר רשום ללא הגבלת צבע יראו כאילו הוא רשום לכל הצבעים".

64. בפסק הדין בעניין "Paint Color" שניתן בהודו, פסק בית המשפט כי על אף שהדבר לא

בקשה לרישום סימן, תוך הגבלתו לצבע מסויים, חייבת להיות מלווה בראיות המעידות על כך שהצבע המסויים לגביו נתבקש הרישום נקשר ומזוהה עם הטובין של המבקש. במילים אחרות, על המבקש להוכיח שסימנו המוגבל לצבעים מסויים נתפס על ידי ציבור הצרכנים כסימן המצביע על מקור הטובין שהמבקש מייצר או סוחר בהם. נקודת המוצא, שצריכה להנחות את רשם סימני המסחר ואת בית המשפט העליון, היא שבהעדר הוכחה פוזיטיבית וחד משמעית אין לאפשר לבעל סימן ליהנות מבלעדיות לגבי צבע מסויים, שכן צבעים מטיבם ומטבעם חייבים להישאר פתוחים לשימוש הכלל.⁶⁵

על רשם סימני המסחר ועל בית המשפט העליון, בהליכי ערעור על החלטות רשם סימני המסחר, למנוע מצב בו ירכוש גורם כלשהוא בלעדיות על צבע מסויים, ובכך ימנע ממתחריו להשתמש בצבע זה. בית המשפט העליון בארצות הברית המחיש את חשיבותו של כלל זה בצורה יפה בפסק הדין בעניין "Campbell", בפוסקו כדלקמן;

"If they may thus monopolize red in all of its shades, the next manufacturer may monopolize orange in all of its shades and the next yellow, in the same way. Obviously, the list of colors will soon run out."⁶⁶

נכלל במפורש במסגרת הגדרת המונח "סימן" אין מניעה שצירוף של צבעים יהווה סימן מסחר. בעניין זה אישר בית המשפט רישום סימן בעל רקע ורוד, שעליו אוייר עיגול בצבע לבן. (Anglo Dutch Paint Color and Varnish Works Private Limited v. India Trading House, AIR (1977) Del 41)

D. Lendhel, "Companies using color, sound or scent marks may be foiled overseas", The National Law Journal 1996, at 25; P. Burrett, "Color in Court", Chicago daily Law Bulletin 1995, at 1

Campbell Soup Co. v. Armour & Co., 175 F. 2d 795 .66

בפסק הדין בעניין "First Brands" הוסיף בית המשפט העליון בארצות הברית את הדברים הבאים;

"Under the color depletion theory, there are a limited number of colors in the palette which may be depleted if trademark registrants prevail"

(First Brands Co. v. Fred Meyer Inc., 809 F. 2d 1378)

בנוסף, בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Diamond Match", נפסקו הדברים הבאים;

"The primary colors, even adding black and white, are but few. If two of these colors can be appropriated for one brand

פסק הדין המרכזי בארץ שדן באפשרות לייחד צבע מסויים לסימן מסחר, הינו פסק הדין בעניין "Kodak". בנסיבות פסק דין זה חברת "Kodak", המשווקת בארץ מגוון רחב של מוצרים ושירותים בענף הצילום, טענה כי החברה המשיבה הפרה את זכותה להשתמש באופן בלעדי בצבע הצהוב המהווה סימן היכר מובהק של מוצריה. חברת "Kodak" טענה כי דורות של צרכנים בענף הצילום התרגלו לכך שכאשר הם רואים בזווית העין על המדף סרטי צילום בצבע צהוב, הרי אלה שייכים לחברת "Kodak".

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי חברת "Kodak" הוכיחה את זכותה להשתמש באופן בלעדי בצבע הצהוב לזיהוי מוצרי צילום, בפוסקו כי;

"הצבע הצהוב המיוחד בו עושה היא שימוש רב שנים רכש לעצמו את סגולת האבחנה המצביעה בעיני לקוחות על מקור המוצרים, ובכך עומד סימן זה במבחן המשמעות שקונה רגיל המבקש לרכוש מוצרי צילום עשוי להניח, בראותו את הצבע הצהוב המיוחד הנ"ל על שלטיהם ומעטפותיהם של המשיבים, כי הוא רוכש מוצרים שמקורם הוא המבקשת. המבקשת הביאה הוכחות למכביר כי אכן מזוהה הצבע הצהוב המיוחד בו היא משתמשת באריזותיה ופרסומיה, עם מוצריה. הקשר ההדוק בין הצבע הצהוב הייחודי לבין שמה, סימני המסחר ומוצריה של המבקשת, מתגלה הן באריזות בהן ארוזים סרטי הצילום של המבקשת, הן במעטפות באותו צבע עליהן מודפס גם שמה וסימלה של המבקשת, ושבהן עושות שימוש החנויות בהן משווקים מוצריה של המבקשת, והן בשלטים המתנוססים מעל לחנויות כאלה ושבהן שמה של המבקשת וסימלה מופיעים על רקע הצהוב המיוחד."⁶⁷

of matches, it will not take long to appropriate the rest"
(Diamond Match Co. v. Saginaw Match Co., 142 F. 727)

67. ת.א. (ת"א) 256/96 Eastman Kodak Company נ' לינקו בע"מ (טרם פורסם). בית המשפט המחוזי סמך גישתו, בין היתר, על פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Qualitex" בו נפסקו הדברים הבאים;

"It would seem, then, that color alone, at least sometimes, can meet the basic legal requirements for use as a trademark. It can act as a symbol that distinguishes a firm's goods and identifies their source, without serving any other significant function."

בנסיבות פסק הדין בעניין "Kodak" הצליחה המבקשת להניח תשתית ראייתית מוצקה שביססה את זכותה להשתמש באופן ייחודי ובלעדי בצבע הצהוב עבור מוצרי צילום. עם זאת, על רשם סימני המסחר ועל בית המשפט העליון, בהליכי ערעור על החלטות רשם סימני המסחר, לדבוק בכלל לפיו עד שיוכיח בעל הסימן שהסימן רכש סגולת אבחנה ביחס לטובין נושאי הסימן, יהיה הצבע המייחד את הסימן פתוח לשימוש הכלל.⁶⁸

התייחסות נוספת בפסיקה המקומית לעניין הזכות ליחד צבע מסויים לסימן מסחר, ניתן למצוא בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין "פניציה", במסגרתו ציטט בית המשפט העליון את פסק הדין האנגלי בעניין "Soda Stream" בו דובר על ייחוד הצבע האפור לבלונים למילוי מכשיר ביתי להכנת מי סודה. בית המשפט העליון קבע בעניין זה כי ;

**"למרות שאין צבע שניתן לומר עליו שהוא פחות ייחודי
מהבחינה העובדתית מהאפור, הוא יכול להיות ייחודי
מהבחינה המשפטית אם הוא משמש לזיהוי מוצריו של יצרן
מסויים".⁶⁹**

על בית המשפט העליון או רשם סימני המסחר, לבדוק בנרות האם הצבע ייוחד לצורך זיהוי מקור המוצר או שמא ייוחד הצבע למטרה פונקציונאלית, בכדי להצביע על איכות או טיב הטובין שעבורם נדרש ייחוד אותו צבע. גישת המוצא חייבת להיות, תמיד, שאין להעניק לגורם כלשהוא זכות לשימוש בלעדי בצבע

(Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 13 F. 2d 1297, at 1304).

68. בעניין "Master Distributors" פסק בית המשפט העליון בארצות הברית, בהקשר זה, את הדברים הבאים ;

**"Until secondary meaning has been established in every
distinguishable shade of color, there will always be an option
available to a new market entrant".**

(Master distributors Inc. v. Pako Co., 986 F. 2d 219).

לעניין זה גם ; 488 F. Supp. 971 D.A.P. Products v. Color Tile Mfg Inc.,
69. ע"א 18/86 מפעלי זכויות ישראלים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain,
פ"ד מה (3) 224, בעמ' 235.

לעניין זה גם ; B. Summerfield, "Color as a trademark and Mere Color Rule,
the package", 68 Chicago Law Review 973, at 996.

מסויים,⁷⁰ ובוודאי שאין להעניק זכות זו כאשר השימוש בצבע לא נעשה בכדי להצביע על מקור הטובין הנושאים כחלק מסימנם את הצבע המבוקש.

ברצוננו להוסיף, כי ראוי לאמץ גישה נוקשה גם כאשר בעל הסימן מבקש לאמץ לעצמו גוון מסויים של צבע לסימנו המסחרי. גם בנסיבות אלו, יש לדרוש מבעל הסימן להוכיח כי השימוש הרחב והממושך שעשה בגוון המסויים תרם לכך שציבור הלקוחות מזהה את אותו גוון עם מוצריו. בהקשר זה, נפסקו בארצות הברית בפרשת "Qualitex" הדברים הבאים;

“We conclude that the better rule is that a trademark should not be registered for color alone. As many cases have noted, under the color depletion theory, no person should have a monopoly on a primary color. We recognize that there are countless shades of colors that could not be depleted, but then, we could well become involved in “shade confusion”. Drawing distinctions between close shades of color could present unnecessary problems. Adequate protection is available when color is combined in distinctive patterns of designs.”⁷¹

ישנם ענפים רבים בהם נעשה שימוש בצבע מסויים בכדי להצביע על טיב המוצר או איכותו. במקרים אלה, בהם משרת הצבע מטרה פונקציונאלית, אין להעתר לבקשה לייחד כסימן מסחר את אותו צבע או את גווניו. בנסיבות פסק הדין בעניין “Brunswick”, נדון בפני בית המשפט העליון בארצות הברית מקרה בו ביקש יצרן מנועי סירות לייחד לסימנו את הצבע השחור. בית המשפט אישר את החלטת רשם סימני המסחר האמריקאי שלא לאפשר רישום הצבע השחור או גוון מגווניו לטובין אלו, הואיל ויצרנים רבים בתחום מנועי הסירות משתמשים בצבעים כהים בכדי לסמן את הטובין המיוצרים על ידם ולהעיד על איכותם. בנסיבות אלו, פסק בית המשפט שהצבע השחור וגווניו צריכים להישאר פתוחים

70. לעניין זה בארצות הברית; Carthage Tobacco Works v. Barlow Moore, 5 F. 2d 469; Luxor Cab Mfg Co. v. Leading Cab Co., 281 N.Y.S 866; Plastilite Co. v. Airlite Plastics Co., 390 F. Supp 1141; Turner & Seymour Mfg Co. v. A & J Mfg Co., 20 F. 2d 298; Fleischman v. Sturkey, 25 F. 127; Radical Products Inc. v. Sunday Distributing, 821 F. Supp 468. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 13 F. 2d 1297, at 1302. 71

לשימוש על ידי כלל המתחרים בענף זה.⁷²

Brunswick Co. v. British Seagull Ltd, 35 F. 1527 .72
באנגליה לא התקבל לרישום כסימן מסחר סימן שהכיל צבע אדום עבור משחת שיניים, לאור
העובדה כי צבע זה משמש יצרנים רבים בענף (**Re Unilever plc's trademark**, (1984) ,RPC 155).

פרק שלישי

סימנים הכשרים לרישום כסימני מסחר

3.1 חלוקת הסימנים על פי אופיים המבחין:

א. פתח דבר:

על מנת שסימן יהיה כשר לרישום כסימן מסחר, עליו להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין טובין של גורמים אחרים, כלומר על הסימן להיות בעל אופי מבחין.¹

בעל סימן, המעוניין להגיש את סימנו לרישום כסימן מסחר, נושא בנטל ההוכחה שהסימן המבוקש הינו כשר לרישום. עליו להוכיח לרשם סימני המסחר, באמצעות ראיות שונות, כי הסימן המבוקש כשר לרישום היות והסימן רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו או שהסימן הינו חדשני וייחודי ולכן הינו בעל אופי מבחין מובהק וככזה כשר לרישום כסימן מסחר.²

נהוג לחלק את הסימנים השונים למספר קבוצות על פי אופיים המבחין. הקבוצה הראשונה מורכבת מסימנים פרי הדימיון וההמצאה ומסימנים המורכבים ממילים

1. סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972 - קובע את הכלל לפיו "אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים".

2. במקרים בהם הסימן חסר אופי מבחין מטיבו, על מבקש סימן המסחר להוכיח לרשם סימני המסחר או לבית המשפט העליון, בהליכי ערעור, כי הסימן כשר לרישום כסימן מסחר היות ורכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו. סעיף 8(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972 - מסמיך את בית המשפט העליון או את רשם סימני המסחר לשקול עד כמה הפך השימוש את הסימן לבעל אופי מבחין ביחס לטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום.

מילוניות שאינן מתארות את הטובין נושאי הסימן. סימנים אלו נחשבים כסימנים בעלי אופי מבחין מובהק, ולכן ניתנים לרישום בלי צורך להוכיח שהם רכשו אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בהם.

הקבוצה השנייה מכילה סימנים שנהוג לכוונתם כסימנים "מרמזים". סימנים אלו מכילים רמזים בנוגע לטובין הנושאים אותם, אך אינם מתארים במישרין את אופיים, איכותם או מהותם של הטובין. המבחן להיותו של סימן סימן "רומז", הינו שהצרכן הסביר בראותו את הסימן או בשומעו את צלילו צריך לפחות רגע קט עד שיבין את הקשר שבין הסימן לבין הטובין שלגביהם נדרש הסימן לרישום. סימנים אלו כשרים אף הם לרישום ונתפסים כבעלי אופי מבחין לגבי הטובין שלצורך זיהויים הם נועדו.

הקבוצה השלישית מורכבת מסימנים שאינם כשרים לרישום, אלא אם כן יוכח לרשם סימני המסחר או לבית המשפט העליון, בהליכי ערעור על החלטות רשם סימני המסחר, שבמהלך השימוש הרחב שנעשה בהם הם רכשו אופי מבחין, כך שהציבור מזהה את הסימנים עם טובין ממקור מסויים. על קבוצה זו נימנים סימנים המורכבים ממילים בעלות מובן מילוני המתארות את הטובין, מתייחסות במישרין למהותם או מצביעות על איכותם של הטובין, ומסימנים המכילים מילים גנריות המשמשות באופן כללי לטובין מסויים.

הקבוצה הרביעית והאחרונה מורכבת מסימנים שמטבעם ומטיבם הינם חסרי אופי מבחין ואינם ניתנים, על כן, לרישום כסימני מסחר. על קבוצה זו נימנים סוג מסויים של סימנים שחייבים להישאר פנויים לשימוש בידי כל העוסקים במסחר, בשירות או בתחום הייצור שלגביהם נדרשו הסימנים לרישום, וסימנים המשותפים לעוסקים במסחר, בשירות או בתחום ייצור מסויים.

ב. סימנים פרי הדימיון וההמצאה:

סימנים פרי הדימיון וההמצאה נחשבים, בדרך כלל, כסימנים הכשרים לרישום כסימני מסחר, היות והם מוצגים בצורה ייחודית, חדשנית ומקורית אשר מבססת, מלכתחילה, אופי מבחין.

על קבוצת סימנים אלו נימנים סימנים המורכבים ממילים שהומצאו ואין להן פירוש מילוני כלשהו, כך שכל יעודן ותפקידן לזהות טובין מסוג מסויים, כגון

”פפסי” עבור משקה קל או ”במבה” עבור חטיף קל.

בארצות הברית, למשל, אושרו לרישום בשנים האחרונות כסימנים פרי הדימיון וההמצאה, הסימנים ”Whopper” עבור מוצר מזון מהיר³ ו-”BlackDog” עבור מוצרי הלבשה.⁴

על החלק הארי של קבוצה זו, נימנים סימנים המאמצים מילה בעלת משמעות מילונית ומשייכים אותה לטובין שאין בינם לבין המשמעות הרגילה של המילה כל קשר. סימנים אלו נחשבים, על פי רוב, כבעלי סגולת אבחנה לגבי הטובין נושאי הסימנים.

בארץ נרשמו עשרות סימנים מסוג זה, כגון ”Walk Man” עבור מכשירי קול,⁵ ”Wings” עבור מוצרי הלבשה,⁶ ”Folio” עבור מוצרי הלבשה⁷ ו-”Batman” עבור מוצרי צילום, שקופיות ומטולים.⁸ סימנים מסוג זה נפוצים גם בארצות הברית, שם נרשמו בפנקס סימני המסחר סימנים רבים המאמצים מילה לשונית מסויימת לצורך זיהוי טובין מסויימים כאשר לא קיימת בין הטובין לבין המילה המהווה את הסימן זיקה כלשהיא. באופן זה, נרשמו בארצות הברית הסימנים ”Panda” עבור ציוד אריזה,⁹ ”Polo” עבור מוצרי הלבשה,¹⁰ ”Metropolitan” עבור מוצרי שוקולד וחלב¹¹ ו-”Innocent” עבור מוצרים לטיפוח שיער.¹²

במקרים מסויימים, הגבול בין סימן פרי ההמצאה והדימיון הכשר מטבעו לרישום כסימן מסחר לבין סימן המתאר את סוג הסחורה או השירותים דק למדי. במקרים אלו, על רשם סימני המסחר או בית המשפט העליון, בהליכי ערעור על החלטות רשם סימני המסחר, להכריע האם הסימן מוצג באופן מקורי וחדשני המצדיק הגנה כסימן מסחר ללא הוכחת האופי המבחין שסיגל הסימן במהלך

3. *Burger King Co. v. Hall*, 770 F. Supp 633, at 637.

4. *Black Dog Tavern Co. Inc. v. Hall*, 823 F. Supp 48, at 53.

5. סימן מסחר מספר 52075.

6. סימן מסחר מספר 52766.

7. סימן מסחר מספר 52414.

8. סימן מסחר מספר 48839.

9. *Pacific Telesis Co. Group v. International Telesis Communications*, 20

USPQ. 2d 1383

10. *Gucci America Inc*, 759 F. Supp 1060.

11. *Reymer Bros v. Huylev's*, 190 F. 83.

12. *Clairol Inc. v. Gillette Co.*, 154 USPQ 466.

השימוש אשר נעשה בו.

בפסק הדין בעניין **"דפוס בארי"** עלה נושא זה לדיון, עת ביקשה חברת דפוס בארי, בעלת סימן המסחר **"מעטפית"** המודפסת על סחורותיה, למנוע ממיתחרה שלה להשתמש בסימן **"מעטפון"** עבור סחורותיה. חברת דפוס בארי טענה כי המילה **"מעטפית"** שאומצה על ידי הסימן סחורותיה נטולת כל משמעות, היות ואיננה מילה מילונית המוכרת בשפה העברית. חברת דפוס בארי טענה כי מילה זו נגזרה, אומנם, מהמילה **"מעטפה"**, אך עד שנעשה בה לראשונה שימוש כסימן מסחר היא לא היתה ידועה בשפה העברית. בית המשפט קבע כי המילה **"מעטפית"** שאומצה על ידי חברת דפוס בארי איננה מילה פרי ההמצאה והדימיון, אלא מילה שנגזרה ממילה מוכרת בלשון העברית, וכפי שפסק בית המשפט בעניין זה;

"כאשר סימן מסחרי הוא מילה הנגזרת ממילה מילונית ידועה בעלת משמעות, ההגנה מצומצמת לצורת כתיבתה של המילה. אי אפשר להיות מודרכים לצורך הכרעה אם נפגעה זכות היוצרים מהצליל הדומה, כי בהכרח השימוש במילה המילונית, במקרה זה מעטפה, הוא בעל צליל דומה. בעל הסימן המסחרי גם איננו יכול למנוע מזולתו להשתמש במילה המילונית. אי אפשר לדרוש מדפוס וולף שיכנה את המוצר שלו בשם לא מתאים ובלבד שלא יהיה דומה לשם שבחרה התובעת למוצר שלה. אני גם לא כל כך מסכים שהמילה **"מעטפית" היא חסרת הוראה בעברית... מעטפה היא בוודאי מילה שיש לה הוראה, ומעטפית היא צורת הקטנה בלשון נקבה ומעטפון¹³ היא צורת הקטנה בלשון זכר."**

בארצות הברית ניתנה החלטה מעניינת בנוגע לאימוץ סימן המסחר **"MuffFuns"** עבור עוגיות ודברי מאפה.¹⁴ סימן זה נגזר מהמילה האנגלית **"Muffins"** ודומה לה בהיגוי ובצלילו. עם זאת, נקבע כי צירוף המילה האנגלית **"Funs"** למילה הלשונית המוכרת, יצר מילה בעלת משמעות חדשה לחלוטין שאיננה מתארת את סגולות הסחורה, אלא מצביעה על מקור הסחורה. פסק דין זה שונה בתכליתו מפסק הדין שניתן בארץ בעניין **"דפוס בארי"**, היות ובעניין זה שילב בעל

13. ת.א (ת"א) 1662/89 **דפוס בארי נ' וולף בע"מ**, תק' מח' 95 (1) 1270, בעמ' 1273.
 14. Re Grand Metropolitan Food Service Inc, 30 USPQ. 2d 1974.

הסימן בין שתי מילים, ויצר בדרך זו מילה חדשה שנתפסה כמילה פרי הדימיון והמחשבה, בעוד שבנסיבות פסק הדין בעניין **"דפוס בארי"** הוסיפה חברת דפוס בארי למילה **"מעטפה"** סיומת שמשמעותה הקטנה בלשון נקבה.

בפסק דין אחר שניתן בארץ בעניין **"פרו-פרו ביסקויט"**, העניק בית המשפט העליון הגנה על סימן פרי הדימיון. בנסיבות פסק דין זה, סיגלה החברה המערערת את הסימנים **"פרו-פרו"** ו**"פרו-ביסק"** לזיהוי סחורותיה. במקרה זה, בו הסימנים נמצאו כסימנים פרי דימיונה של המערערת הגן בית המשפט העליון על זכותה של בעלת הסימנים בסימניה, היות וסימנים אלו נתפסו כסימנים חדשניים, מקוריים וייחודיים.¹⁵

לסיכום, סימנים המורכבים ממילים שהומצאו או ממילים מילוניות בעלות משמעות שונה מהטובין נושאי הסימן, הינם סימנים הכשרים באופן כללי לרישום כסימני מסחר בלי צורך להיזקק כלל לשאלת אופיים המבחין.

ג. סימנים רומזים:

סימנים מסוג זה מכילים רמז ביחס לטובין הנושאים אותם, אך אינם מתארים במישרין את אופיים, איכותם או מהותם של הטובין נושאי הסימנים.

הגורם המאפיין סימנים אלו משאר סוגי הסימנים, הינו קיומה של זיקה מחשבתית מסוימת בין הסימנים לבין הטובין נושאי הסימנים, אך הקשר בין הסימנים לבין הטובין מצריך מחשבה קצרה מטעם הצרכן, בטרם יוכל הצרכן לקשר בין הסימנים לבין מקור הטובין נושאי הסימנים.

סימנים אלו כשרים לרישום כסימני מסחר ללא הוכחת אופיים המבחין. בבוא רשם סימני המסחר לקבוע האם סימן הינו סימן הרומז על הטובין, עליו לשאול את עצמו האם מבחינה אובייקטיבית יקח לצרכן פרק זמן מסוים מהרגע שיחשף לסימן ועד לרגע בו יבין לאילו טובין נקשר סימן זה.¹⁶

15. ע"א 714/68 פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד כ"ג (2) 43, בעמ' 50.

16. בעניין זה כתב המלומד א.ח. זליגסון ז"ל בספרו **"דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם"**, את הדברים הבאים;

"הפסול של סימנים מתארים מתייחס לסימנים המתארים ישירות את

בנסיבות פסק הדין בעניין "Wavelry" נתבקש בארצות הברית רישום הסימן "Medicine" עבור בטאון לענייני רפואה. רשם סימני המסחר קבע כי סימן זה איננו מעיד על טיבו של המוצר ולכן איננו בגדר סימן המתאר את הטובין, אלא סימן הרומז על הטובין והמצריך מציבור הלקוחות לחשוב רגע קט בטרם יזהו כי הסימן נועד להצביע על מקור הבטאון.¹⁷

בעניין אחר שנדון בארצות הברית, ביקש ארגון העוסק במתן סיוע רפואי לחולים במדינות נכר לרשום כסימן המזהה של הארגון את הסימן "Healing The Children". הסימן המבוקש אושר לרישום ללא הוכחת אופיו המבחין, היות וסימן זה נתפס כסימן הרומז על השירות שמעניק ארגון זה ולא כסימן המצביע באופן ברור על אופיו וטיבו של השירות.¹⁸

בארצות הברית נקבע כי הסימנים "Super Blue" עבור תכשירים לניקוי בריכות שחיה,¹⁹ "Baby's Choice" עבור מוצרי היגיינה לבתי שימוש,²⁰ ו-"Weight Watchers" עבור תוכנית הרזיה,²¹ הינם סימנים הרומזים על הטובין ומצריכים מעוף מחשבתי מטעם הצרכן בכדי לקשר את הסימנים עם טובין ממקור מסוים, ולכן כשרים לרישום כסימני מסחר ללא הוכחת אופיים המבחין.

יחד עם זאת, ישנם סימנים רומזים שהגבול בינם לבין סימנים המתארים את איכות, מהות או טיב הטובין הינו גבול דק המצריך בחינה מדוקדקת וזהירה בטרם אישורם לרישום כסימני מסחר. לקביעה זו חשיבות רבה, שכן סימן הרומז

האופי או האיכות של הסחורה. אם החלק המתאר כולל רק ברמיזה, אין הוא הופך את הסימן למתאר. אנו מבחינים, איפוא, בין סימנים מתארים לבין סימנים רומזים ("suggestive marks"). בפועל יהיה זה תמיד קשה להבחין בין שני סוגי הסימנים, אך המבחן העיקרי הוא: האם הקהל, בראותו את הסימן או בשומעו את צלילו, יבין מייד את הקשר בין הסימן לבין אופי הסחורה, איכותה, תכונותיה, או האם עליו לחשוב לפחות לרגע קט עד אשר קשר זה יוברר לו. במקרה הראשון הסימן הוא מתאר ולכן פסול; במקרה השני, הסימן רומז וכשר לרישום".

(א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג-1973, בעמ' 40).

Re Wavelry Inc, 27 USPQ. 2d 1620. 17

Healing The Children Inc. v. Heal the Children Inc., 786 F. Supp 1209. 18

Robarb Inc. v. Pool Builders supply of Carollans Inc., 21 USPQ. 2d 1743. 19

V.M.G. Enterprises Inc. v. F. Quesda & Franco Inc., 788 F. Supp 648. 20

Weight Watchers International Inc. v. Stouferr Co., 744 F. Supp 1259. 21

על הטובין נחשב כסימן בעל אופי מבחין מובהק הכשר לרישום ללא הוכחת אופיו המבחין, בעוד שסימן מתאר הינו סימן הפסול לרישום כסימן מסחר עד לאותו המועד בו יוכיח מבקש הסימן שסימנו רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו.²²

ד. סימנים מתארים:

סעיף 11 (10) לפקודת סימני המסחר קובע את הכלל, לפיו סימן הנוהג במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או סימן הנוגע במישרין למהותם או לאיכותם של טובין, יהיה כשר לרישום כסימן מסחר רק אם רכש במהלך השימוש שנעשה בו אופי מבחין ביחס לטובין הנושאים את הסימן.

ההגיון בבסיס הוראה זו, הינו שסימן מסוג זה משרת את כלל העוסקים באותו תחום מסחרי, ולכן נקודת המוצא היא שאין למנוע ממתחריו של בעל הסימן לעשות שימוש בסימן המבוקש לשם תיאור הטובין המוצעים על ידם לציבור הרחב.²³

מרבית הסימנים הנימנים על קבוצה זו נחשבים, עוד במועד בו מבקש גורם מסויים לסגל אותם לעצמו לצורך זיהוי מקור מוצריו, כסימנים המתארים את אופי או איכות הטובין. ברוח הדברים האמורים, מילים המצביעות על טיבו של המוצר, כגון "חלב", "ריבה" או "לחם", הינם סימנים שפתוחים לשימוש הכלל ואין לייחד זכות לשימוש בלעדי בהם לגורם מסויים.

עם זאת, ישנם סימנים שהחלו דרכם כסימנים ייחודיים וחדשניים, אך עם הזמן הפכו להיות לסימנים המקובלים בתחום מסויים של המסחר, עד שהם נתפסים בשלב מאוחר כסימנים המתארים במישרין את סגולת הטובין. כך, למשל, הסימנים "אספירין" עבור טבליות רפואיות ו-"זיפר" עבור רוכסן מכנסיים

22. ראה דברי המלומד א.ח. זליגסון ז"ל, הערת שוליים 16 לעיל.

23. לעניין זה; החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לרישום סימן שירות מספר 41608 "תוכניות המדטציה הטרינסדנטלית". בעניין זה, סירב רשם סימני המסחר לאשר לרישום את הסימן "תוכניות המדטציה הטרינסדנטלית" מפאת העובדה שסימן זה מתאר באופן מילולי מדויק ומלא את השירות נשוא הסימן.

בהחלטה דומה שניתנה בארצות הברית, אישר בית המשפט החלטה של רשם סימני המסחר לפיה הסימן "Your Health Insurance Manager" מתאר את הטובין נושאי הסימן ולכן איננו כשר לרישום כסימן מסחר (Re Guildford Mills Inc, 33 USPQ. 2d 1042).

מהווים כיום סימנים המשרתים את כלל הסוחרים בענף הרלוונטי.²⁴

בנסיבות פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Ford", נעשה שימוש בסימן "Eureka" הרשום כסימן מסחר של חברת "Ford" עבור טובין מסוג אחר. חברת "Ford" טענה כי השימוש בסימנה הרשום, אף אם נעשה לגבי טובין מסוג אחר, מפר את סימנה הרשום. בית המשפט עמד על כך שהסימן "Eureka" איבד מאופיו המבחין, ולכן ניתן להשתמש בו עבור טובין מסוג אחר. בית המשפט הציג את המבחן לפיו יקבעו הממצאים בדבר קיומו או העדרו של האופי המבחין באופן הבא ;

"I think the test must be, whether the use of it by other persons is still calculated to deceive the public, whether it may still have the effect of inducing the public to buy goods not made by the original owners of the trade mark as if they were his goods. If the mark has come to be so public and is such universal use that nobody can be deceived by the use of it and can be induced from the use of it to believe that he is buying the goods of the original trader, it appears to me however hard to some extent it may appear on the trader yet practically, as the right to a trade mark is simply a right to prevent the trader from being cheated by other persons' goods being sold as his goods through the fraudulent use of the trade mark, the right to the trade mark must be gone".²⁵

בבחינת שאלת כשרות רישומו של סימן מסויים כסימן מסחר, על רשם סימני המסחר או בית המשפט העליון, בהליכי ערעור על החלטות רשם סימני המסחר, לשים לנגד עיניהם את הכלל לפיו אין לאשר לרישום כסימן מסחר סימן המשותף לכלל העוסקים בתחום מסחרי מסויים או סימן המתאר את אופי ואיכות הטובין

24. בפסק הדין בעניין "סעד אלדין" נפסק כי סימן אשר הפך במהלך הזמן לנחלת הכלל, איננו כשר עוד לרישום כסימן המייחד סחורות של גורם מסויים. (בג"צ 450/80 סעד אלדין נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לה (2) 187).

בקוסטה ריקה נפסק שהסימן "Jet Ski" הפך להיות סימן תיאורי עבור אופנועי ים, ולכן אין לייחד זכות בסימן זה ליצרן אופנועי ים מסויים. (Re Kawasake, Decision No. 3119-94,) (Special Court of Appeals 1.10.94)

25. Ford v. Foster (1872) 6 Ch. App 611, at 615.

נושאי הסימן. כל אימת שקיימת זיקה הדוקה בין הסימן לבין הטובין, יחוייב בעל הסימן להוכיח כי על אף היותו של הסימן בעל משמעות תיאורית, רכש הסימן אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו, ולכן יש מקום להעתר לבקשה לרישום את הסימן המבוקש כסימן מסחר.²⁶ מבחינת נטל ההוכחה המוטל על בעל הסימן, הרי שככל שהסימן מתאר את הטובין בצורה ישירה וממשית יותר ידרש בעל הסימן להוכיח ברמה גבוהה יותר כי השימוש שנעשה בסימן הקנה לו סגולת אבחנה.

יצויין, כי נטל הוכחת אופיו המבחין של הסימן איננו זהה לגבי סימנים המתארים טובין בצורה עקיפה או סימנים הרומזים על טובין מסויימים ולגבי סימנים המתארים במישרין את הטובין. במקרה הראשון, ייתכן שהסימן יתפס כבעל אופי מבחין מובהק כך שלא יהיה כלל צורך להוכיח שהשימוש בסימן תרם לאופיו המבחין, בעוד שבמקרה השני הזכות הבלעדית בסימן המבוקש נובעת ונצמחת מהשימוש שנעשה בסימן עובר להגשת בקשת הרישום, כך שרק אם הסימן המבוקש רכש אופי מבחין במרוצת הזמן יאושר הסימן לרישום כסימן מסחר.

בקטגוריית הסימנים המתארים, נכללים סימנים המתארים במישרין את הטובין וסימנים המתארים איכות פונקציונאלית של הטובין. סימנים הכוללים את שם הטובין, כגון "לחם" ו"חמאה", לא יאושרו לרישום אף אם נעשה בהם שימוש רחב היקף ורב שנים.

בארצות הברית נקבע כי הסימן "Metro Brokers" מתאר באופן מלא את השירות שמעניקה חברת הנכסים שביקשה לסגל סימן זה כסימן השירות שלה,²⁷ שהסימן "Surgicenter" שהוגש לרישום על ידי מרכז לביצוע ניתוחים מתאר במישרין את סוג השירות שמעניק מרכז זה לציבור הרחב²⁸ ושהסימן "home fax Screen"

26. המלומד א.ח. זליגסון ז"ל הבהיר נקודה זו בסיפרו, עת כתב את הדברים הבאים;

"מה פירוש סימן המתאר את טבע הטובין? בראש ובראשונה הכוונה היא לכינוי הסחורה או לשמה ולדוגמא: חמאה, שמן, גרב. השם המקובל של הטובין חייב להישאר חופשי לשימוש הציבור. הלכה זו חלה לא רק לגבי השם בעברית, אלא אף לגבי שם הסחורה בכל שפה אחרת, המובנת לפחות לחלק ניכר של האוכלוסייה".

(א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג 1973, בעמ'

20)

Metro Brokers Inc. v. Tann, 815 F. Supp 377. 27
Re Dental Surgeries Co., 601 F. 2d 1011. 28

עבור שירותי פקסימיליה המכילים תצוגה אלקטרונית מתאר אף הוא את הטובין נושאי הסימן²⁹. בנסיבות אלו, נקבע כי סימנים אלו אינם כשרים לרישום כסימני מסחר, היות והם מתארים את השירות או הטובין שמסתתרים מאחורי הסימנים.

עם זאת, ייתכן כי סימנים שמשמעותם הרגילה מתארת סוג מסויים של טובין יאושרו בכל זאת לרישום אם אינם מקובלים במסחר לגבי הטובין נושאי הסימן. בנסיבות החלטת רשם סימני המסחר בעניין הסימן "Ges" טענה חברת "Guess", בהליך התנגדות לרישום הסימן "Ges" על ידי חברה ישראלית העוסקת בעיבוד צמר, כי המילה "Ges", בהגייה בשפה העברית, משמעותה "צמר שנגזר מעור הצאן" ומשום כך הינה מילה המתארת את סוג הטובין ולא כשרה לרישום. רשם סימני המסחר קבע כי סימן זה כשר לרישום על אף משמעותו המילולית המתארת את סוג הטובין, היות ומילה זו לא משמשת, בדרך כלל, את העוסקים בענף ההלבשה והטקסטיל לצורך תיאור סחורותיהם. בעניין זה פסק רשם סימני המסחר את הדברים הבאים;

"במקרה שבפני, סבור אני עפ"י מבחן ההגיון כי על אף משמעותה של המילה העברית גז ניתן לרשום את הסימן באנגלית GES מאחר ואין קשר ישיר בין הסימן ובין הטובין המבוקשים. הקשר אומנם קיים אך הינו עקיף. זאת ועוד, הסימן GES איננו מקובל ונוהג במסחר לגבי מוצרי הלבשה ואיננו מתאר אותם. על מנת ליצור את הקשר שבין הסימן ובין הטובין דרושים הליכי מחשבה נוספים שמצביעים על כך שקיים קשר עקיף בלבד בין הטובין ובין משמעותו העברית של הסימן. רישומו של הסימן כידוע מבוקש באנגלית ועובדה זו רק מרחיקה עוד יותר את הזיקה שבין הסימן ובין אותו צמר שנגזז מהכבשים והמשמש לסריגה. כך גם לא הוכח בפני שהסימן מקובל במסחר לטובין מהגדר דברי הלבוש בהיותו נוהג אצל העוסקים באותו הענף."³⁰

בקטגוריית הסימנים המתארים נכללים, בין היתר, גם סימנים המציינים את איכותם של הטובין נושאי הסימנים. בפסק הדין בעניין "חומס אשכרה" נטען

29. Re Copytele Inc., 3 USPQ. 2d 1540.

30. החלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 67972 ("Ges"), גז ביח"ר לסריגה בע"מ נ' Guess Inc ? (לא פורסם).

כי המילה "אשכרה" פסולה לרישום כסימן מסחר, היות והמילה "אשכרה" בשפה הערבית מעידה על טיב המוצר. בית המשפט המחוזי עמד על כך שהמילה "אשכרה" איננה מצביעה, בהכרח, על טיב המוצר, ולכן אין מגיעה להשתמש במילה זו כסימן המצביע על מקורם של הטובין, בפוסקו את הדברים הבאים;

"המילה 'אשכרה' בסלנג העברי אוצרת בחובה משמעויות שונות. כך למשל, נעשה שימוש נפוץ במונח זה כשהדובר רוצה להדגיש את אמיתות דבריו או כמילת שאלה המחליפה את המילה 'באמת'!. גם המשמעות המקורית אותה ייחס המומחה למילה, היינו 'בגלוי' הינה רווחת יותר מהמשמעות של 'טוב' אותה מבקש לייחס עו"ד כהן למילה".³¹

עוד יצוין, כי נהוג לראות גם בסימן המצביע על תכונה פונקציונאלית של המוצר נושא הסימן כסימן שאיננו כשר לרישום כסימן מסחר, מפאת העובדה שהוא מתאר את המוצר נושא הסימן.

בנסיבות פסק הדין בעניין "קליל" נרשמה חברת קליל כבעלת סימן מסחר המורכב משלושה פסים הרצים לאורך פרופילים מאלומיניום המיוצרים על ידיה. בית המשפט העליון קיבל את טענת המשיבה בעניין זה, לפיה קיים נוהג בינלאומי לסמן פרופילים של אלומיניום בפסים לצורך מעקב ושיוך המוצר לספקים השונים, ולכן אין להקנות זכות לשימוש בלעדי בסימן מסוג זה. בית המשפט העליון פסק בעניין זה את הדברים הבאים;

"סימניה הרשומים של קליל מוגבלים אומנם לשלושה פסים, אך מונופול לכל מספר פסים ימנע מרבים אחרים שימוש בפסים בשל המגבלה על מספר הפסים האפשריים המוכתבת על ידי רוחב הפרופיל... יש יסוד לקביעה, שתכליתם היא מעקב ושיוך המוצר לספק, ושמטעם זה הם בעלי שימוש פונקציונאלי. כל הרעיון של סימן מסחר הוא יצירת זהות בין הסימן למוצר, עד כי הציבור, בראותו את הסימן, יקשר אותו מייד עם סחורה ממקור מסוים, אך דבר המשמש למטרה תועלתית כלשהי (a functional feature), כפי שהוא מכונה

31. ת.א. (ת"א) 982/92 דן תבור מ"חומס אשכרה" נ' מחלבות נהריה "שטראוס" בע"מ, תק' מח' 92 (3) 372, בעמ' 374.

בספרות המשפטית האמריקאית) איננו סימן מסחר כשר לרישום, אפילו יש בו גם לזהות את מקור המוצר, ואפילו היה התובע ההוגה הראשון של הרעיון לעשות בו שימוש...³²

ישנם סימנים, שעל אף שהם מתארים במידה מסויימת שירות או טובין, יחשבו כסימנים הכשרים לרישום, כאשר הם יוצגו בצורה ייחודית וחדשנית. בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בנצרת בעניין **"הולילנד סילינג"** נפסק כי השם **"Jesus Boat"** שהחברה המבקשת סיגלה לעצמה כסימנה המסחרי, המשמש לזיהוי שירות הובלת תיירים על פני הכנרת בספינות בעלות חזות עתיקה, איננו מתאר ספינה מסויימת או סוג של ספינות. לאחר שהונחו כל הראיות בפני בית המשפט, קבע בית המשפט כי סימן זה הינו סימן פרי הדימיון וההמצאה, ולכן גם אם הוא מתאר את סוג השירות או רומז עליו, אין כל מניעה להעניק לבעל סימן זה את הגנת הדין ולהקנות לו זכות לשימוש בלעדי בסימן.³³

32. בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 309, בעמ' 315.

בנסיבות פסק הדין בעניין **"Keystone"** נפסקו בארצות הברית הדברים הבאים בנוגע למהותו של סימן בעל אופי פונקציונאלי;

"A product feature is functional if it is essential to the product's use or if it affects the cost or quality of the product. Where the appearance of a product is essential to its intended use, the appearance may itself be functional".

(Keystone Retaining Wall System Inc. v. Westrock Inc., 997 F. 2d 1443, at 1448).

בנוסף, נפסקו בארצות הברית בפסק הדין בעניין **"Gasser"** הדברים הבאים ביחס לסימן שמשרת ייעוד פונקציונאלי;

"The degree of functionality of the similar features, the degree of similarity between non-functional (ornamental) features of the competing products, and the feasibility of alternative arrangements of functional features that would not impair the utility of the product... The case for protection weakens the more clearly the arrangement of allegedly distinctive features serves the purpose of the product."

(Gasser Chair Co. Inc. v. Infanti Chair Mfg. Co., 21 USPQ. 2d 1131, at 1135).

33. המ' (נצ') 1385/94 הולילנד סילינג בע"מ נ' שייט כנרת בע"מ (לא פורסם).

ה. סימנים פתוחים למסחר:

כפי שהובהר לעיל, סימן המתאר סוג, מהות, איכות או יסוד פונקציונאלי, נחשב כסימן שאיננו כשר לרישום, אלא אם יעלה בידי מגיש בקשת הרישום להוכיח כי הסימן המבוקש רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו.

סימנים המקובלים או משותפים לכלל העוסקים במסחר או בשירות מסויים נחשבים כנטולי אופי מבחין, ולכן אינם כשרים לרישום כסימני מסחר.³⁴ סימנים אלו חייבים להישאר ברשות הכלל, ולכן רק במקרים קיצוניים ויוצאי דופן יוכל בעל סימן להוכיח כי במהלך השימוש שנעשה על ידו בסימן, הפך הסימן לבעל אופי מבחין ביחס לטובין בהם הוא עוסק.

בארצות הברית נפסק כי הסימנים "IcePak" עבור קרח יבש³⁵ ו-"Teddy" עבור בובת צעצוע בדמות דוב³⁶ הינם סימנים המקובלים במסחר, ולכן אין אפשרות לרכוש זכות לשימוש ייחודי בהם כסימנים המאפיינים מוצרים ממקור מסויים.

בפסק הדין בעניין "Expocunsul" ביקשה חברה אמריקאית העוסקת בתחום הבנייה לסגל לעצמה את הסימן "A/E/C Systems", כאשר כל אות מהווה ראש תיבה של מקצוע שונה מתחום הבנייה. בית המשפט קבע כי אותיות אלו חייבות להישאר פתוחות לשימוש בידי כלל העוסקים בענף הבנייה, ולכן אין אפשרות ליידח לגביהן סימן מסחר. בעניין זה פסק בית המשפט בארצות הברית את הדברים הבאים;

"Finally, defendant may be arguing that its name A/E/C Systems should not be considered generic because the species identified by the name is not the service offered by the defendant - that being a trade show - but rather the subject matter of the trade show. The argument is unsound both factually and legally. As a factual matter, A/E/C as used in defendant's name, does indeed identify the product offered by

34. בג"צ 197/51 קוקה קולה נ' השותפות ויטה פלוטקין ובניו, פ"ד ח 21.

35. Re Stanhel Inc., 20 USPQ. 2d 1319.

36. Alchemy Inc. v. Yes! Entertainment Co., 844 F. Supp 560.

the defendant. What defendant is offering is a trade show for AEC's where they can shop for AEC systems. That is the species identified by the defendant's trade name".³⁷

לסיכום, סימנים מסוג זה חייבים להישאר פתוחים לשימוש בידי כלל הגורמים הפועלים בענף המסחר הרלוונטי, שכן הם נחשבים לנכס הכללי. מסיבה זו, אין אפשרות להקנות לגורם מסוים זכות בלעדית לשימוש בסימן מסוג זה כסימן מסחר המאפיין את סחורותיו, אלא במקרים קיצוניים ונדירים.

3.2 משמעות האופי המבחין:

ככלל, סימן כשר לרישום כסימן מסחר רק אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין טובין של אחרים, כלומר רק אם הסימן הינו בעל אופי מבחין ביחס לאותם טובין.³⁸

על רשם סימני המסחר ובית המשפט העליון, בהליכי ערעור על החלטות רשם סימני המסחר, לבחון האם הסימן נבחן באופי מבחין. לצורך בחינת אופיו המבחין של הסימן המבוקש, צריכים רשם סימני המסחר או בית המשפט העליון לבדוק עד כמה ביסס השימוש שנעשה בסימן המבוקש את אופיו המבחין של הסימן ביחס לטובין שלגביהם נתבקש הסימן לרישום כסימן מסחר.³⁹

כפי שהוסבר במסגרת פרק זה, נהוג לסווג את הסימנים השונים למספר קבוצות על פי אופיים המבחין. סימנים דימיוניים, סימנים שהינם פרי ההמצאה וסימנים

37. Expocunsul International Inc. v. A/E Systems, 755 F. Supp 1237, at 1133.

38. סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.

39. סעיף 8(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972. בבג"צ "קליל" הציגה כבוד השופטת נתניהו את מתחם שיקול דעתו של רשם סימני המסחר בבואו לבחון האם סימן מבוקש הינו בעל אופי מבחין ביחס לטובין הנושאים אותו, באופן הבא;

"משמעות ההוראה היא כי על הרשם, הבא להחליט בדבר רישומו של סימן מסחר, לשקול, אם יש לסימן אופי מבחין מטיבו, ועד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין (המשמעות השנייה). עליו לאזן בין שני אלה."

(בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזיליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 309, בעמ' 315).

הרומזים על מקור הטובין, נחשבים כסימנים בעלי אופי מבחין מטבעם, ולכן לא תידרש לגביהם בחינה יסודית ומדוקדקת בטרם יאושרו לרישום כסימני מסחר. מנגד, סימנים המתארים את איכות, מהות או טיב הטובין נושאי הסימן משרתים את הכלל, ולכן ניתנים לרישום רק אם וכאשר יעלה בידי בעל הסימן להוכיח כי הסימן המבוקש רכש סגולת אבחנה ביחס לטובין שלגביהם נדרש הסימן.

בנוסף, קיימים סימנים המשרתים מטבעם את כלל העוסקים במגזר מסחרי מסוים, ולכן לא תוקנה זכות בלעדית בהם לאיש. כבוד שופטת בית המשפט העליון, השופטת נתניהו, הבהירה בנסיבות פסק הדין בעניין "קליל" את משמעות, חשיבות וחיוניות אופיים המבחין של הסימנים השונים, בפוסקה את הדברים הבאים;

"ככל שברור יותר שהסימן הוא בעל אופי מבחין מטיבו, כך יקטן הצורך להראות, כי הוא רכש משמעות כזו למעשה. ולהיפך ככל שהאופי המבחין הראשוני האינהרנטי שלו מפוקפק, כך יגבר הצורך להוכיח כי בפועל רכש לו על ידי שימוש את המשמעות השנייה. כך, יש לסימנים שאינם כשרים מטיבם יכולת לזכות להגנה, אם רכשו משמעות שנייה. אך יש שרכישת המשמעות השנייה, אף אם הוכחה, לא תועיל לרישום סימן, החסר כל אופי מבחין מטיבו, כדי שלא להקנות מונופול בו למי שהצליח להשתלט עליו על ידי שימוש וכך לגזול מהציבור את זכות השימוש בו. הטעם הוא שסימן משולל סגולת אבחנה צריך להישאר נחלת הכלל".⁴⁰

לאור האמור, סימנים שהינם פרי הדימיון וההמצאה יחשבו כבעלי סגולת אבחנה

40. בג"צ "קליל", הערת שוליים 39 לעיל, בעמ' 315-316. בפסק הדין האמריקאי בעניין "Reynolds Tobacco", עמד בית המשפט בארצות הברית על אופיים המבחין של הסימנים השונים, בפוסקו את הדברים הבאים;

"It is well recognized that the law today rewards a famous or well known mark with a larger clock of protection than in the case of a lesser known mark because of the tendency of the consuming public to associate a realitively known mark with one to which they have long been exposed if the mark bears any resemblance hereto".

(R.J. Reynolds Tobacco Co. v. R. Selling & Hille, 201 USPQ 856, at 861)

אינהרנטית ביחס לטובין הנושאים אותם, בעיקר אם לא נעשה בסימן דומה לסימן המבוקש שימוש בעבר. סימנים אלו לא מצריכים, ככלל, הוכחת אופיים המבחין לצורך רישומם כסימני מסחר המזהים את מקור הטובין נושאי הסימנים.⁴¹

מאידך, סימנים המתארים את איכות הטובין או את טיבם וסימנים מסויימים שאינם כשרים לרישום על פי הדין, כגון סימנים שמשמעותם הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה,⁴² יאושרו לרישום רק אם יוכח להנחת הדעת של רשם סימני המסחר או בית המשפט העליון, בהליכי ערעור, כי הסימנים המבוקשים רכשו אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בהם.

סימן אשר רכש אופי מבחין, תוך כדי השימוש שנעשה בו, נחשב בלשון המשפטית לסימן שרכש "משמעות שנייה". המונח "משמעות שנייה" איננו מצביע, כמובן, על משנה חשיבות, אלא על כך שסימן שמלכתחילה נתפס כחסר אופי מבחין הפך להיות לסימן בעל אופי מבחין עם חלוף העיתים.

לצורך הוכחת האופי המבחין של הסימן, על בעל הסימן להציג ראיות לפיהן הסימן שהיה בשימוש בצינורות מסחריים ושיווקים מסויימים, זכה על ידי שימוש זה להיות מזוהה בשווקים עם הטובין או השירותים בהם הוא עוסק. בסופו של דבר, ההכרעה בדבר אופיו המבחין של הסימן נתונה כל כולה, בשלב הבחינה הראשונית, בידי רשם סימני המסחר, שהינו הגורם בעל הניסיון והידע המקצועי הנדרש לצורך בחינת השפעתו של הסימן המבוקש על הרגלי המסחר המקובל.

לאחר שרשם סימני המסחר מסיים לבחון את הבקשה לרישום הסימן המבוקש כסימן מסחר, מחליט רשם סימני המסחר אם ובאילו תנאים כשר הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר. בנסיבות בהן ימצא רשם סימני המסחר כי הסימן משולל

41. בפסק הדין האנגלי בעניין "Banham" נפסקו, בהקשר זה, הדברים הבאים;

"Where the trade mark is a word or device never in use before, and meaningless, except as indicating by whom the goods in connection with which it is used were made, there could be no conceivable legitimate use of it by another person. His only object in employing it in connection with goods of his manufacture must be to deceive".

(Reddaway v. Banham, 13 RPC 218, at 228)

42. סעיף 11 (11) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

סגולת אבחנה, ידחה הרשם את בקשת הרישום או יגבילה בתנאים מסויימים. במקרים אלו, יוכל בעל הסימן המבקש לרשום את סימנו כסימן מסחר לערער על החלטת רשם סימני המסחר לבית המשפט העליון תוך שלושים יום ממועד החלטת רשם סימני המסחר.⁴³

בסופם של הליך הבחינה והערעור, אם יוגש ערעור על החלטת רשם סימני המסחר, סימן שלא יוכח לגביו שהוא רכש "משמעות שנייה" במרוצת הזמן, לא יאושר לרישום כסימן מסחר.⁴⁴ אולם, אם יוכח כי הסימן רכש "משמעות שנייה" יאושר הסימן לרישום כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר. הרישום בפנקס סימני המסחר, מהווה ראיה לתוקף הסימן ולכך שהסימן הינו בעל סגולת אבחנה ביחס לטובין הנושאים אותו.

3.3 הוכחת האופי המבחין:

א. המועד לבחינת האופי המבחין:

כפי שציינו, סימן שחסר אופי מבחין מטבעו יהיה כשר לרישום כסימן מסחר רק אם יצליח בעל הסימן להוכיח בראיותיו כי הסימן רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו, כלומר שהסימן רכש "משמעות שנייה". נקודת המוצא, לעניין הוכחת האופי המבחין שדבק בסימן במהלך השימוש שנעשה בו, היא כי רכישת "משמעות שנייה" של סימן צריכה להיות מבוססת על ראיות מובהקות, שהרי על ידי רישום הסימן כסימן מסחר מוענקת לבעליו מטריית הדין כלפי כולי עלמא.

43. סעיף 19 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

44. בפסק הדין בעניין "Turtle Wax" שניתן בארצות הברית, עמד בית המשפט על נקודה מהותית זו בפוסקו כדלקמן:

"Despite the fact that Turtle Wax may have created a unique combination of these basic elements, the basic shape and design of plaintiff's trade dress were common in the relevant field. Although plaintiff's trade dress may be different in degree from that of other automotive appearance products that had been on the market, it is not different in kind".

(Turtle Wax Inc. v. First Brand Co., 781 F. Supp 1314, at 1320)

בחינת אופיו המבחין של הסימן נעשית במועד בירור הבקשה על ידי רשם סימני המסחר ולא במועד הגשת הבקשה, שכן בפרק הזמן שחולף בין הגשת בקשת הרישום לבין בירורה ייתכן ויעלה בידי בעל הסימן לבסס את זכותו להשתמש באופן ייחודי ובלעדי בסימן המבוקש, באמצעות שימוש נרחב ויצירת קשר תודעתי לסימן בקרב ציבור הצרכנים. בפסק הדין בעניין "אורלוגד" הבהיר בית המשפט העליון את החשיבות בדחיית תקופת בחינתה של "המשמעות השנייה" לשלב בחינת הבקשה, להבדיל ממועד הגשתה, בפוסקו את הדברים שלהלן;

"לאחר הכל... מכריע רשם סימני המסחר, ובעקבותיו בית משפט זה, לא רק במחלוקת הנטושה בין הצדדים היריבים אלא מוטלת עליו גם האחריות לתקינות רישום סימני המסחר וחובת השמירה על מסחר הוגן ומניעת הטעיית הציבור. מכאן, שאם קיימות בידי בעל דין ראיות חדשות, שיש בהן כדי להשפיע על תוצאות הדיון ושלא היה בידו להגישן בעת הדיון לפני הערכאה הראשונה, אין סיבה שלא לאפשר הגשתן לפי המבחנים המוכרים והסייגים הידועים בסוגייה זאת, אלא שבמקרה זה הסמכות כאמור היא רחבה יותר".⁴⁵

ב. המבחנים לקביעת האופי המבחין:

רשם סימני המסחר בהחלטותיו ובית המשפט העליון, בהליכי ערעור על החלטות הרשם, הניחו מספר אבני בוחן לבחינת אופיו המבחין של הסימן שביחס אליו הוגשה הבקשה לרישום כסימן מסחר.

בטרם נדון במבחנים אלו, יש לזכור כי נקודת המוצא של דיני סימני המסחר הינה שמבחני האופי המבחין חלים רק על סימנים שמטבעם נטולים אופי מבחין, מחמת עובדת היותם בעלי אופי תיאורי או על בסיס ויסוד עילות אחרות שבדין סימני המסחר.⁴⁶

45. ב"ש 497/83 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט (2) 148, בעמ' 155. לעניין זה גם; בג"צ 90/70 Bacardi and Co. Ltd נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד כה (2) 87, בעמ' 94.
46. לעניין זה בארצות הברית: 799 Windsor Inc. v. Intravco Travel Centers Inc., 4 USPQ. 2d 1192; Aloe F. Supp 1513; Gear Inc. v. L.A. Gear California Inc., 423 F. 2d 845. Cream Laboratories v. Mislan Inc.,

בעל סימן המאמץ סימן המתאר את סוגם, איכותם או טיבם של הטובין, סימן המתאר מקום גיאוגרפי או סימן שהינו שם משפחה במובנו, יצטרך לדלג מעל למשוכת נטל הוכחת האופי המבחין על מנת שיזכה לכך כסימנו יאושר לרישום כסימן מסחר.

באופן כללי, המבחן לאורו מוכרעת השאלה החשובה האם הסימן המבוקש רכש את סגולת האבחנה הנדרשת לצורך רישומו כסימן מסחר, ואם הסימן מצביע בעיני ציבור הצרכנים על טובין ממקור מסויים, הינו מבחן "המשמעות השנייה" המשותף הן לפקודת סימני המסחר והן לעוולת גניבת העין המעוגנת בפקודת הנזיקין. במילים אחרות, האופי המבחין נקבע על פי המבחנים המנחים את ערכאות השיפוט בקובען האם קונה הרוכש טובין הנושאים חיקוי של הסימן עשוי להניח שהוא קונה טובין שמקורם בבעל הסימן⁴⁷. השאלה המנחה בסוגייה זו הינה האם הסימן נתפס על ידי הקונה כסימן המאפיין טובין ממקור מסויים בלבד, כך שאם הקונה יראה סימן דומה יטעה הקונה ועירבב בין הטובין המזוהים על ידי הסימן המוכר לו לבין טובין אחרים הנושאים סימן דומה או זהה לאותו סימן מוכר. השאלה האם סימן מסחר רכש אופי מבחין משתנה ממקרה למקרה, כך שיש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו על פי נסיבותיו.⁴⁸

בעל הסימן חייב להוכיח בראיותיו שהסימן רכש הוקרה והכרה בקרב קהל הצרכנים, ושקהל הצרכנים התרגל לראות בסימן כסימן המציין את מקור הטובין

47. ע"א 649/74 פולי סטיק ייצור ושיווק מוצרי דבק וציפויים בע"מ נ' Cegecol S.A., Societe Chimique Glaubert, פ"ד כט (2) 397, בעמ' 406; בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזיליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 309, בעמ' 320; א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג-1973, בעמ' 146.

48. ע"א 634/89 דיין נ' Fuji Electronics Mfg Co., פ"ד מה (4) 837, בעמ' 849; ת.א. (ת"א) 982/92 דן תבור מ"חומס אשכרה" נ' מחלבות "שטראוס" נהריה, תק' מח' 92 (3) 372, בעמ' 373; ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain, פ"ד מה (3) 224, בעמ' 234.

לעניין זה בארצות הברית; 331 F. Supp. 664; Coca Cola v. Seven Up Co., 497 F. 2d 1351.

באנגליה, בפסק הדין בעניין "Roche", העיר הלורד Russell את הדברים הבאים בהקשר זה;

"I think that there is some ambiguity in the use of the word
"distinctive" in connection with get up or appearance. It may
mean that the appearance in fact on the evidence distinguishes
the good of one source, and for this purpose it is not essential
that it should be novel or striking or unusual".

(Roche Products Ltd. v. Berk Pharmactucials Ltd, (1973) RPC 473, at 489).

של בעל הסימן. מידת ההוכחה, אותה צריך בעל הסימן לבסס בראיותיו השונות קשה להגדרה מדויקת וממצה. על כך עמד המלומד גינת בספרו, עת כתב את הדברים הבאים;

”אחת השאלות הקשות בדיון הנוכחי היא כיצד יוכיח התובע (וילמד בית המשפט) את זכותו הקניינית המשמשת, כפי שראינו, יסוד לתביעה? כאשר בידי הטוען לזכות להצביע על שימוש ממושך בסימן פלוני או בתאור אלמוני של סחורתו, מלאכתו קלה יחסית, הוא הדין כאשר שימושו היה נרחב מאוד, אם גם לא השתרע על תקופה ממושכת. במקרים כאלה יוכל בית המשפט להשתכנע, שהטובין של הזכאי אומנם רכשו לעצמם הכרה והוקרה בקרב ציבור הצרכנים וכי אלה מזהים בין הסימן הנדון, או בין התאור המיוחד של הסחורה, לבין הזכאי.”⁴⁹

בפסק הדין בעניין **”פניציה”**⁵⁰ שהתייחס להוכחת מוניטין עיסקי במסגרת תביעה בעוולת גניבת העין, עמדו שופטי בית המשפט העליון, כבוד השופט נתניהו וכבוד השופט מלץ, על המבחנים השונים להוכחת האופי המבחין שרכש הסימן ועל אופן הוכחת השפעתו של הסימן על ציבור הצרכנים.

המבחנים שהותוו בעניין **”פניציה”** לבחינת האופי המבחין של הסימן הנדרש לרישום כסימן מסחר הינם משך תקופת השימוש בסימן, אופי והיקף הפרסום של הסימן והאמצעים שהושקעו ביצירת קשר מודע בקרב קהל הצרכנים בין הסימן לבין מקור הטובין.

בנוסף, הניחה השופטת נתניהו שני אבני בוחן, שאינם רלוונטים לשאלת אופיו המבחין של סימן המסחר, להבדיל מהמוניטין שרכש בעל הטובין, והם החשיבות שמייחס הציבור לזהות היצרן והשפעת המיומנות וההגינות של היצרן

49. ג' גינת, **”גניבת עין”**, דיני הנזיקין בעריכת ג' טדסקי, הוצאת הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ”ב 1982, בעמ’ 43.

לעניין זה גם; ע”א 395/88 **חברת אורלי ש.** (1985) בע”מ נ’ **חברת דנדי תעשיות מזון בע”מ**, פ”ד מה (4) 32.

50. ע”א 18/86 **מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע”מ נ’ Les Verries de Saint Gobain**, פ”ד מה (3) 224.

על הביקוש למוצר. שני אבני הבוחן האחרונים אינם רלוונטיים לקביעת אופיו המבחין של סימן המסחר, שכן סימן המסחר בא להעיד על מקור המוצר ולא על המוניטין והשם הטוב של יצרן המוצר.

בנסיבות פסק הדין בעניין "דוחן" פסק בית המשפט העליון את הדברים הבאים ביחס להבדל המהותי הקיים בין הוכחת אופיו המבחין של סימן המסחר לבין הוכחת המוניטין של בעל הסימן;

"אין צורך שהקהל יידע את שמו של היצרן, אך דרוש שהוא יתכוון במיוחד לאותו תוצר, שהוא, למעשה התוצר של התובע ושהסמל בא לאבחנו בתור שכזה".⁵¹

בפסק הדין בעניין "פניציה" נחלקו דעותיהם של כבוד השופטת נתניהו וכבוד השופט מלץ בנוגע לאופן יישום המבחנים לקביעת "המשמעות השנייה" שנזקפה לסימן. לגישת כבוד השופטת נתניהו, יש לתת את המשקל המכריע לעדויות מקרב הציבור על כך שהקהל אכן מזהה את מקור המוצר על פי הסימן, להבדיל מעדויות של סוכנים וקניינים.⁵²

51. ע"א 498/66 דוחן חברה ליצור ולשיווק בע"מ נ' יצהר חרושת שמנים בע"מ, פ"ד כ (4) 600, בעמ' 602.

המלומד גינת התייחס אף הוא בחיבורו על "גניבת העין" לעניין זה, בכותבו את הדברים הבאים;

"אין צורך בכך שציבור הצרכנים יכיר את אישיותו של בעל הזכות-התובע, או שידע פרטים נוספים עליו. די בכך שקונה הסחורה יקשר בין הסימן המסויים לבין מקור ספציפי, או בין הסימן לקבוצת סחורות מסויימת, שהיא למעשה, קבוצת הסחורות של התובע. ידיעה מלאה של הצרכן אודות זהותו של התובע איננה דרושה כל אימת שניתן להוכיח כי הצרכן איננו אדיש לחלוטין למקורה של הסחורה הנרכשת, וכי הסימן הנדון רכש לעצמו, בגין אותה סחורה מוניטין במובן זה, שציבור הצרכנים מרוצה ממקור הסחורה, יודע שהסימן קשור למקור מסויים, ונוהג לחזור ולרכוש את הסחורה המתוארת באותו סימן והבאה מאותו מקור".

(ג' גינת, "גניבת עין", דיני הנזיקין בעריכת ג' טדסקי, הוצאת הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ב 1982, בעמ' 46).

דברים דומים הביע המלומד האנגלי Kerly בספרו, עת כתב את הדברים החשובים הבאים;

"It is not necessary to show that the customers who knew the goods of the plaintiff's firm by a particular brand or get up know anything about the plaintiff".

(D. Kerly's, "The Law of Trade Marks and Trade Names", Sweet & Maxwell, 12th Edition, London 1994, at 345).

52. הערת שוליים 50 לעיל. כבוד השופטת נתניהו סמכה קביעתה, בין היתר, על פסקי דין

כבוד שופט בית המשפט העליון, השופט מלץ, הביע את הדעה לפיה יש לבחון כל מקרה לגופו, בלי לשים את היהב על מבחן כזה או אחר. גישה זו שמה את הדגש על משקל הראיה ולא על סיווגה.⁵³

בפסק הדין בעניין "דיין", ביכר כבוד נשיא בית המשפט העליון דאז, השופט שמגר, את גישתו של השופט מלץ, בפוסקו את הדברים הבאים;

"לדידי אין להגביל מראש את התובע, המבקש להוכיח קיומו של מונוטין, לסוגים מסויימים של דרכי הוכחה. מרכז הכובד הוא במשקל הראיה ולא בסיווגה".⁵⁴

עינינו הרואות, כי הגישה הרווחת והמקובלת הינה שבעת החלת המבחנים לקביעת אופיו המבחין של הסימן, יש לבחון כל מקרה לגופו ולא לקבוע מסמרות מראש בדבר ההיררכיה שבין המבחנים השונים.

לסיכום, המבחנים הנוגעים לקביעת אופיו המבחין של סימן שלגביו הוגשה בקשה לרישום כסימן מסחר דומים למבחנים שהותוו בפסיקה העניפה לעניין קביעתו של מונוטין עסקי. המבחנים לאורם יש לבחון את אופיו המבחין של

אמריקאים שהעניקו חשיבות מכרעת לסקרי צרכנות שנערכו על ידי מומחים ובעלי מקצוע. לעניין זה בארצות הברית; 216 F. Supp 670, *Zippo Mfg Co. v. Rogers Imports Inc.*, 53 הערת שוליים 50 לעיל. שם בעמ' 232 פסק כבוד השופט מלץ את הדברים הבאים בהקשר זה;

"העיקרון הוא אומד הדעת בדבר תודעתם של הצרכנים. האם אכן מזהה הציבור את המוצר כקשור עם מקורו. לאור עיקרון זה יש לבחון את הממצאים העובדתיים השונים מבלי לפסול אחדים מהם מראש ומבלי לקבוע משקלם מראש. לדידי, אין להגביל מראש את התובע, המבקש להוכיח קיומו של מונוטין, לסוגים מסויימים של דרכי הוכחה. מרכז הכובד הוא במשקל הראיה ולא בסיווגה. כך, לא מן הנמנע כי סוגם ואופיים של הטובין בהם מדובר יתוו את דרכי ההוכחה של המונוטין בפני בית המשפט, וככל שדרך הוכחה מסויימת תשקף את עמדת ציבור הלקוחות בצורה מהימנה, כך יגדל המשקל שניתן לאותה דרך הוכחה בנסיבות קונקרטיות מסויימות. יש, למשל, מקרים בהם עשוי להינתן משקל רב לתוצאותיו של סקר שוק או לעדותו של עד בעל היכרות אישית ממושכת עם קהל לקוחות גדול ומגוון של הטובין המסויימים, אשר ביחס אליהם מבקש התובע להוכיח את קיום המונוטין. במקרים אחרים יכול וייתן משקל יחסי גבוה לראיות מסוג שונה."

54. ע"א 634/89 דיין נ' *Fuui Electronics Mfg Co.*, פ"ד מה (4) 837, בעמ' 849.

הסימן הינם תקופת השימוש בסימן, אופן פרסום הסימן והאמצעים שהושקעו ביצירת קשר תודעתי בקרב צרכנים פוטנציאליים בין הסימן לבין מקור הטובין נושאי הסימן. עם זאת, המבחנים הנוגעים לזהות בעל הסימן, החשובים והמהותיים לקביעת קיומו של המוניטין שביסס בעל הסימן, אינם רלוונטיים לקביעת אופיו המבחין של סימן המסחר, שכן סימן המסחר בא להצביע על מקור הטובין נושאי הסימן ולא לחשוף את זהות היצרן או הסוחר העומד מאחורי הטובין נושאי הסימן.

בנוסף על שלושת המבחנים העיקריים, הנוגעים לבחינת אופיו המבחין של סימן המסחר, עליהם עמדנו לעיל, ייתכן ובנסיבות מסוימות ינתן משקל גם למבחני עזר נוספים, כגון חיקוי של הסימן במטרה להיבנות מהמוניטין של המוצר נושא הסימן,⁵⁵ המטרה לשמה אומץ הסימן,⁵⁶ היקף המכירות של הטובין תחת הסימן, השימוש הבלעדי שנעשה בסימן המבוקש לזיהוי הטובין של בעל הסימן⁵⁷ ומספר הלקוחות להם נמכרים הטובין נושאי הסימן.⁵⁸

המבחנים העיקריים לבחינת אופיו המבחין של הסימן הינם, כאמור, היקף השימוש שנעשה בסימן, האופן בו פורסם הסימן והאמצעים שהושקעו ביצירת

55. ת.א. (ת"א) 1010/93 Johnson & Johnson נ' המברשת רוחמה, תק' מח' 94 (1) 150; ה.פ. (ת"א) 404/90 טלמסר נ' עתונות מקומית בע"מ, תק' מח' 91 (3) 317; ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain, פ"ד מה (3) 224, בעמ' 246.

56. מאבני היסוד של דין סימני מסחר, הוא שסימן המסחר נועד לזיהוי מקור הטובין או השירותים נושאי הסימן. על כך, העיר המלומד Vanderburgh בסיפרו את הדברים הבאים;

"In the adoption and use of a mark there must be an intention on the part of the user that the mark should identify the goods as his and distinguish those goods from the goods of others. The apparent non existence of such an intention may be a factor resulting in a decision that the subject matter is not a trademark."

(E. Vanderburgh "Trademark Law and Procedure", The New Bobb Merrill Publishers 1985, at 23)

57. בפסק הדין בעניין "American Direct" שנדון בארצות הברית, נפסק כי מכירה של מוצר מסוים תחת מספר סימנים שונים עשויה להביא לכך שהסימן המבוקש לא יקשר בהכרח למוצר ממקור מסוים, ולכן הסימן יחשב כנטול אופי מבחין.

(American Direct Marketing Inc. v. Azad International Inc., 783 F. Supp 84, at 89)

58. Nugget Distributors Co of America Inc. v. Mr. Nugget Inc., 776 F. Supp. 1012; Turtle Wax Inc. v. First Brands Co., 781 F. Supp 1314; Cellular sales Inc. v. Mackay, 942 F. 2d 493.

קשר מחשבתי בין הסימן לבין תודעת הציבור. למבחנים עיקריים אלו, נוספים מבחני העזר שפורטו לעיל. בסוף הליך הבחינה, על רשם סימני המסחר לשקלל את כלל הראיות והעדויות שהובאו לפניו, ולקבוע האם הוכיח בעל הסימן את זכותו להשתמש באופן בלעדי וייחודי בסימן המבוקש, תוך שלילת זכות מתחריו להשתמש בסימן המבוקש או בסימן הדומה לו.

בעת עריכת האיזון בין המבחנים השונים לאורם נבחן אופיו המבחין של הסימן המבוקש, אין להעניק לאף מבחן משקל יתר, ויש לבחון את כלל הנסיבות המכשירות את הקרקע לפרישת הגנת הדין על הסימן המבוקש.⁵⁹ יחד עם זאת, בהחלט ייתכנו מקרים בהם יוכר סימן ככשר לרישום כסימן מסחר רק בהסתמך על מבחן אחד מתוך מבחר המבחנים המבססים את אופיו המבחין של הסימן. כך, למשל, בפסק דין שנדון בארצות הברית אושר לרישום סימן המסחר "501" עבור מכנסי ג'ינס מתוצרת חברת "ליוויס" בהסתמך, בעיקר, על כך שהסימן שירת את בעליו כסימן המאפיין את מוצריו במשך תקופה של כ-100 שנים.⁶⁰

ג. מבחן היקף השימוש:

בישראל, בניגוד למספר מדינות,⁶¹ מכיר הדין באפשרות לרשום סימן כסימן

59. בפסק הדין האמריקאי בעניין "Gallo" נפסק כי שימוש במשך חמישים שנה בסימן המבוקש, הקצאת משאבים בסך 500 מיליון דולר לפרסום הסימן ומכירת שני ביליון מוצרים, מעידים על כך שהסימן רכש אופי מבחין ביחס לטובין הנושאים אותו.

(E.J. Gallo Winery v. Consorzio Del Gallo Nero, 782 F. Supp 457)

בעניין אחר שנדון בארצות הברית נקבע, לאחר שיקלול כלל המבחנים הרלוונטיים להוכחת אופיו המבחין של הסימן, כי הסימן "Nugget" בו נעשה שימוש בלעדי במשך 75 שנים יחד עם פרסום רחב והיקף מכירות נכבד רכש אופי מבחין.

(Nugget Distributors Co of America Inc. v. Mr. Nugget Inc., 776 F. Supp 1012)

Jordache Enterprises Inc. v. Levi Strauss Co., 841 F. Supp 506. 60.

61. בקנדה, למשל, נזקפות זכויות בסימן מסויים מתוך השימוש שנעשה בסימן. דרישת השימוש המוקדם בסימן בקנדה הינה תנאי בל יעבור במדינה זו לרישום סימן כסימן מסחר. (Trade Marks Act, R.S.C 1989, Sec 116)

לעניין זה גם פסקי הדין הקנדיים; 4, Bombardier Ltd v. British Petroleum Co Ltd, CPR. 2d 204; Mayborn Products Ltd v. Registrar of trade marks, 70 CPR. 2d 1; Asborn Horgoud A/S v. Cibbs Nortac industries Ltd, 16 CPR. 3d 112.

החוק בארצות הברית, מאפשר רישום סימן מסחר שיש כוונה להשתמש בו בעתיד, רק אם לבעל הסימן ישנה כוונה ברורה להשתמש בסימן וקיימות נסיבות המעידות על כך שמבקש הסימן אכן מתכוון לפעול בשורת ההגנות ובתום לב לצורך החדרת הסימן המבוקש למסחר. להלן לשונו של סעיף החוק האמריקאי;

מסחר גם אם עדיין לא נעשה בו שימוש על ידי בעליו והוא רק מיועד לשמש כסימן מסחר בעתיד.⁶²

הלכה למעשה, על אף האמור בפקודת סימני המסחר, הרי שסימן מסחר שטרם נעשה בו שימוש יאושר לרישום כסימן מסחר רק אם הינו בעל אופי מבחין מטיבו. באופן זה, רק סימנים פרי הדימיון וההמצאה וסימנים הרומזים בעקיפין על הטובין הנושאים אותם, יאושרו לרישום ללא הוכחת אופי מבחין בהעדר שימוש מוקדם בהם.⁶³

מאידך, סימנים המחייבים בחינה של אופיים המבחין, לא יאושרו לרישום כסימני מסחר בארץ כל עוד לא יוכח שבמהלך השימוש שנעשה בהם רכשו הם את אופיים המבחין, כמצוות סעיף 8(ב) לפקודת סימני המסחר. לכן, על אף האמור בסעיף ההגדרות שבפקודת סימני המסחר, חשוב לשים לב שיש צורך בשימוש מוקדם בסימנים נטולי אופי מבחין על מנת לבסס ולהצדיק רישומם כסימני מסחר.

“A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may apply to register the trademark under this chapter on the principal register hereby established”.

(The Lanham Act 1946, U.S.C 15, Sec 1051)

62. סעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972- מגדיר סימן מסחר כ"סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם". בבג"צ "פרומין" נפסקו, ביחס לסעיף זה, הדברים הבאים;

"משהוברר כי מצד אחד רישום הסימן איננו מותנה עוד בשימוש קודם, ומצד אחר מוגן גם השימוש בסימן שלא נרשם, אלא שהגנה זו איננה פרושה על ידי פקודת רישום סימני המסחר, שוב אין לערבב בין שימוש ובין רישום. הפקודה איננה מיועדת, כמו החוקים האנגליים שקדמו לה, לרישום סימנים קיימים, שנוצרו על ידי שימוש בפועל, אלא ליצירת סימנים על ידי רישומם".

(בג"צ 228/65 פרומין ובניו בע"מ נ' פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ, פ"ד יט (3) 337, בעמ' 341. לעניין זה גם; בג"צ 296/75 סיאה סיאק האו (אנתוני) נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מ(4) 770).

63. בפסק הדין בעניין בג"צ "קליל" קבעה כבוד השופטת נתיניהו, כי באופן עקרוני "די בשימוש גלוי ופתוח בסימן, שעל מידת האינטנסיביות שלו כבר נאמר, כי גם שימוש מזערי יספיק". דברים אלו, עם כל הכבוד, נכונים הם רק לגבי סימנים שהינם בעלי אופי מבחין מטבעם. (בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזיליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 309).

בעת בחינת השימוש שנעשה בסימן, אין ליתן את הדגש לתקופת השימוש אלא לאופי השימוש, כאשר השאלה שאמורה להדריך את רשם סימני המסחר היא האם השימוש שנעשה בסימן המבוקש הביא לכך שהציבור משייך את הסימן עם טובין ממקור מסויים.⁶⁴

באופן כללי, שימוש בסימן המביא לכך שציבור הצרכנים מקשר בין הסימן לבין הטובין נושאי הסימן, הינו בדרך כלל תנאי דרוש והכרחי להוכחת אופיו המבחין של הסימן המבוקש, אך אין הוא תנאי בלעדי היכול לעמוד בפני עצמו ללא הוכחת נדבכים נוספים המצביעים על גיבוש אופיו המבחין של הסימן המבוקש.⁶⁵

השימוש שנעשה על ידי בעל הסימן בסימן המבוקש חייב להילקח בחשבון בעת עריכת שיקולל המרכיבים המשווים לסימן את אופיו המבחין. עם זאת, השימוש שנעשה בסימן המבוקש איננו מבסס, כשלעצמו, את כשרותו של הסימן לרישום כסימן מסחר, שכן שאלות הכשרות והשימוש שאלות נפרדות הן. כך, למשל, אם גורם מסויים יעשה שימוש ממושך בסימן "מפורסם", כגון "B.M.W" עבור כלי רכב הנמכרים על ידו, לא יעלה על הדעת ששימוש זה יקנה לו זכות לרישום סימן "מפורסם" זה כסימן המאפיין את כלי הרכב בהם הוא סוחר.

לסיכום, על בעל הסימן להוכיח לרשם סימני המסחר, במהלך בירור הבקשה

64. ע"א 18/86 מפעלי זכויות ישראליים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain, פ"ד מה (3) 224, בעמ' 243.

גם באנגליה, לא די בהוכחת שימוש ממושך והיקף מכירות נרחב על מנת לבסס את אופיו המבחין של הסימן המבוקש. יש לבחון את השימוש שנעשה בסימן המבוקש תוך שימת דגש על אופי השימוש והשלכתו על תודעת הציבור. על כך, נכתבו בספרות האנגלית הדברים שלהלן:

"The most significant evidence is of substantial use as a trademark. The use relied upon must have been a use which distinguishes the applicant's goods"

(Halsbury's, "Laws of England", Butterworths, 4th edition, London 1981, at 52).

65. בפסק הדין בעניין "וייסבורד" נפסק כי "שימוש ייחודי, ממושך ורחב במוצר מוכיח כשלעצמו את המשמעות המשנית הדרושה". (ע"א 307/87 וייסבורד נ' ד.י.ג. ביח"ר למצרכי חשמל בע"מ, פ"ד מד (1) 629, בעמ' 633).

ממרה זו איננה נקיה מספקות ואיננה משקפת נכונה ונאמנה את מהות השימוש שיש לעשות בסימן המבוקש. השימוש יכול לבסס את "המשמעות השנייה" רק אם בעל הסימן יוכיח כי באמצעות השימוש רכש הסימן את אופיו המבחין. כלומר, יש ליתן את הדגש למהות השימוש שנעשה בסימן להבדיל מתקופת השימוש בסימן.

לרישום הסימן המבוקש, את מהות השימוש שנעשה על ידו בסימן המבוקש. עליו להוכיח שהשימוש שנעשה על ידו בסימן המבוקש הביא לכך שציבור הצרכנים מזהה באמצעות הסימן את מקור הטובין שלהם נקשר הסימן.

יודגש שוב, כי רק במקרים נדירים וקיצוניים, כאשר הסימן הפך להיות כזה המוכר על ידי כלל הציבור, ייתכן ומבחן השימוש לבדו יוכיח את עובדת היותו של הסימן המבוקש בעל אופי מבחין המצדיק רישום כסימן מסחר. באופן זה, הסימן "501" ששימש את חברת "ליוויס" במשך כמאה שנים אושר בארצות הברית לרישום כסימן מסחר, על אף היותו מורכב מספרות הפתוחות לשימוש הכלל, בהתבסס על השימוש הנרחב שנעשה בסימן זה לאורך השנים.⁶⁶

ד. תרומת הפרסום, השיווק והמכירות לביסוס האופי המבחין:

היקף הפרסום שנעשה באמצעות הסימן המבוקש וכמות המוצרים נושאי הסימן המבוקש שנמכרו לציבור הצרכנים, עשויים לחזק אף הם את אופיו המבחין של סימן המסחר.

פרסום הסימן ומכירות שבוצעו תחת הסימן נכללים, למעשה, בגידרו של המונח "שימוש" אותו יש להוכיח לצורך ביסוס המסקנה המשפטית והעובדתית לפיה הסימן המבוקש רכש אופי מבחין עם הזמן. יצויין, כי פרסום ומכירות שבוצעו תחת הסימן המבוקש, על אף חשיבותם ומהותם, אינן בהם להכריע בדבר אופיו המבחין של הסימן המבוקש. כפי שצויין, השאלה המכרעת הינה האם המאמץ שנעשה להחדרת הסימן לתודעת הציבור הניב את התוצאות הרצויות.

מכל מקום, פרסום ומכירות של המוצר נושא הסימן עשויים להביא לכך שהציבור בראותו את הסימן יקשר אותו, באופן מידי, עם טובין ממקור מסוים.⁶⁷ בכדי להוכיח שהפרסום והמכירות תרמו להחדרת הסימן לתודעת הציבור, יש להוכיח כי רכישת הטובין הינה פועל יוצא של תוצאות מסע החדרת הסימן לתודעת הציבור. כלומר, שרכישת הטובין מתבססת על כך שהסימן מבחין

66. הערת שוליים 60 לעיל. לעניין זה גם; ע"א 395/88 חברת אורלי ש. (1985) בע"מ נ' דנדי תעשיות מזון בע"מ, פ"ד מה (4) 32.

67. בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזיליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 309, בעמ' 329.

את הטובין של בעל הסימן מטובין אחרים המוצעים לציבור הצרכנים באותו ענף מסחר.⁶⁸

ה. חיקוי והעתקה כראיה לאופי המבחין:

הגישה הרווחת שחזרה כחוט השני לאורך מספר פסקי דין של ערכאות השיפוט בארץ ובעולם, לפיה העתקת הסימן על ידי מתחרה מהווה ראיה חלוטה לכך שהסימן רכש אופי מבחין, איננה מדויקת כלל ועיקר.⁶⁹ חיקוי הסימן על ידי מתחרה עיסקי, איננו מהווה ראיה חלוטה לכך שהסימן רכש אופי מבחין. החיקוי מעיד על כך שהמחקה מאמין בכך שחיקוי הסימן יתרום להצלחת סחורותיו בשוק.

ברור, כי עצם מעשה ההעתקה מעיד על רצון המעתיק להיבנות מהסימן המאפיין את הטובין של בעל הסימן. אולם, מעשה ההעתקה איננו מבסס לבדו את אופיו המבחין של הסימן המועתק בעיני ציבור הקוחות. לצורך ביסוס אופיו המבחין של הסימן יש להראות כי הסימן מוכר ומזוהה על ידי הציבור כסימן המאפיין טובין ממקור מסויים. העתקת הסימן ממניעים שיווקיים או מסחריים תחזק את המסקנה כי הסימן אכן רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו. מעשה ההעתקה יהווה, תמיד, חיזוק ראיתי לביסוס אופיו המבחין של הסימן, אך ייתכנו גם נסיבות בהן מעשה ההעתקה לא יביא, בסופו של דבר, להוכחת ולביסוס אופיו המבחין של הסימן.

לו היינו מקבלים גישה זו, לפיה מעשה ההעתקה מעיד באופן אבסולוטי על

68. *Braun Inc. v. Dynamics Co of America*, 775 F. Supp 33 (ת"א). 69. *Johnson & Johnson* 1010/93 נ' *המברשת רוחמה*, תק' מח 94 (1) 150; ה.פ. (ת"א) 404/90 *טלמסר* נ' *עתונות מקומית בע"מ*, תק' מח' 91 (3) 317, בעמ' 318; ע"א 307/87 *וייסבורד* נ' *ז.י.ג.* ביח"ר למצרכי חשמל בע"מ, פ"ד מד (1) 629, בעמ' 633; פ' פרידמן, "גניבת עין: הגנתו (החלקית) של המתחרה המסחרי כנגד פרסומת של יריבו", הפרקליט לה 333, בעמ' 343.

בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Ferrari" נפסקו, בהקשר זה, הדברים הבאים:

"There is no logical reason for the precise copying save an attempt to realize upon a secondary meaning that is in existence"

(*Ferrari S.P.A. v. Roberts*, 944 F. 2d 1235, at 1239)

אופיו המבחין של הסימן, כי אז היינו מרוקנים מכל תוכן את הצורך לבחון את האופי המבחין של הסימן המבוקש, כל אימת שנעשה בסימן שימוש מפר על ידי גורם שמצא לנכון לנסות להיבנות מהסימן על ידי העתקתו. ברור, כי לתוצאה זו לא התכוון המחוקק להגיע עת קבע בפקודת סימני המסחר שיש לבחון "עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין".⁷⁰

סיכומו של דבר, העתקת הסימן איננה ראייה מכרעת בדבר אופיו המבחין של הסימן, אך יש בה לחזק את העובדה שהסימן רכש הוקרה והכרה בקרב ציבור הצרכנים, כך שציבור הצרכנים רואה בסימן כמאפיין טובין ממקור מסוים.⁷¹

70. סעיף 8 (ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972- לעניין זה גם; ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain, פ"ד מה (3) 224, בעמ' 245.

American Chicklet Co. v. Topp Chewing Gum Inc., 208 F. 2d 560, at 563. לעניין זה בארצות הברית;

71. א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג 1973-, בעמ' 110; ע"א 418/66 דוחן חברה לייצור ולשיווק חרושת שמנים בע"מ נ' יצהר חרושת שמנים בע"מ, פ"ד כ(4) 600, בעמ' 602; ע"א 649/74 פולי סטיק ייצור ושיווק מוצרי דבק וציפויים בע"מ נ' Cegecol S.A. Societe Chimique Galubert, פ"ד כט (2) 397, בעמ' 405.

פרק רביעי

סימנים שאינם כשרים לרישום כסימני מסחר

4.1 הזכות לבחור ולעצב סימן מסחר:

פקודת סימני המסחר מכירה בזכותו של כל אדם לבקש זכות לשימוש בלעדי בסימן שעוצב על ידו לצורך זיהוי הטובין בהם הוא סוחר או שאותם הוא מייצר, על ידי הגשת בקשה ללשכת רישום סימני המסחר לרישום סימנו כסימן מסחר.¹

המחוקק הכיר בפקודת סימני המסחר בזכות הפרט לעצב ולבחור סימן מסחר בכפוף לאישור רשם סימני המסחר. פקודת סימני המסחר, כמו גם חוקים רבים אחרים,² מגבילים את הזכות לאמץ סימן או שם מבוקש במספר הגבלות, כאשר הגבלות אלו דומות במהותן ושוללות אימוץ סימנים או שמות שיש בהם להטעות את הציבור, לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת, לפגוע בתקנת הציבור וכדומה.³

הזכות לעצב סימן מסחר דומה במובן זה לזכות לבחור שם המהווה חלק בלתי נפרד מאישיותו של הפרט. חברה דמוקרטית האמונה על פלורליזם מכבדת את חירות הפרט לעצב כרצונו את הסימן שיאפיין את הסחורות בהן הוא עוסק. החברה מכירה ומוקירה זכות זו, בכפוף להגבלות מצומצמות שמטיל הדין על

1. סעיף 7 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

2. חוק השמות, התשט"ז-1956; סעיף 36 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983; סעיף

4 לחוק העמותות, התש"ם-1980.

3. לעניין זה; ע"א 4531/91 דרויש נ' רשמת העמותות, פ"ד מח (3) 249; בג"צ 693/91 אפרת נ' הממונה על מרשם האוכלוסין, פ"ד מז (1) 762.

עיצובו ובחירתו של הסימן. מאחר והגבלות אלו נוגעות במישרין לזכות היסוד של הפרט ומצמצמות אותה, הרי שיש להמעיט ככל האפשר בהטלת הגבלות על בחירותיו הרצוניות של הפרט המבקש לסגל סימן שיצביע על מקור סחורותיו.

נקודת המוצא הינה שתכליתו של כל דבר חקיקה במערכת המשפט הישראלית הינה הגשמת זכויות היסוד של הפרט ועקרונות היסוד של השיטה, תוך קידום זכויות הפרט. עקרונות אלו, המהווים מעיין "מטרייה נורמטיבית" הפרושה מעל דברי החקיקה, חייבים להנחות גם את רשם סימני המסחר בבואו לבחון האם סימן מסויים המוגש לרישום אכן כשר לרישום כסימן מסחר.⁴

הזכות לבחור ולעצב סימן המיועד לשרת את בעליו כסימן מסחר, הינה אחת מזכויות היסוד של כל אדם בחברה נאורה וסובלנית. זכות זו מוקנית לכל פרט במסגרת פקודת סימני המסחר, בכפוף למספר הגבלות ומגבלות שהדין רואה בהן הגבלות ראויות המשקפות את טובת הציבור בכללותו. בהיותה של הזכות לבחור ולעצב סימן בגדר זכות יסוד, ראוי שתשמר זכות זו מכל משמר ותתפרש בדרך הפרשנות הרחבה והליברלית.

פקודת סימני המסחר מעניקה לרשם סימני המסחר שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לאישור רישומם של סימנים כסימני מסחר. רשם סימני המסחר מוסמן להתנות בקשה לרישום סימן כסימן מסחר בתנאים ובהגבלות⁵, וכן רשאי הרשם לסרב לאשר רישום סימן כסימן מסחר מפאת היותו בלתי כשר לרישום על פי הוראות פקודת סימני המסחר.⁶

בהיות הזכות לבחור ולעצב סימן מסחר אחת מזכויות היסוד של כל פרט בחברה נאורה, על רשם סימני המסחר לבחון כל בקשת רישום בצורה שתתיישב עם עקרונות היסוד ועם זכות הפרט לעצב ולבחור כל סימן שבו יחפוץ ליבו. על רשם סימני המסחר לנסות להגביל את הזכות, מקום שהגבלה זו אכן נדרשת, במידה שתינגוס ותפגע בזכות בעל הסימן במידה המזערית ביותר.

4. לעניין פרשנות עקרונות היסוד של השיטה; בג"צ 693/91 אפרת נ' הממונה על מרשם האוכלוסין, פ"ד מז(1) 762; בג"צ 953/89 אינדור נ' ראש עיריית ירושלים, פ"ד מה(3) 613, בעמ' 689; בג"צ 337/81 מיטרני נ' שר התחבורה, פ"ד לז(3) 337; בג"צ 680/88 שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי, פ"ד מב(4) 617.

5. סעיפים 4 ו-181 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

6. סעיף 11 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

4.2 הגבלת הזכות לבחור ולעצב סימן מסחר:

זכות הפרט לבחור ולעצב סימן שיאפיין את סחורותיו מוגבלת בסעיף 11 לפקודת סימני המסחר, המגדיר סוגים של סימנים שאינם כשרים לרישום כסימני מסחר. סעיף 11 לפקודה מונע, בין היתר, את האפשרות לסגל סימן שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, סימן שעשוי לפגוע במוסר, סימן שעשוי לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת וסימן שעשוי להטעות את ציבור הצרכנים. איסורים אלו עוברים כחוט השני לאורכם של מספר חוקים המעגנים בחובם את הזכות לבחור ולעצב שמות וסימנים.⁷

בנוסף על שורת איסורים אלו, קובע סעיף 11 לפקודת סימני המסחר כי הסימנים הבאים אינם כשרים לרישום כסימני מסחר;

- סימנים המרמזים על קשר עם נשיא המדינה או עם ביתו או על חסותו של הנשיא, וסימנים שניתן להסיק מהם על קשר או חסות מסוג זה.
- דגלי המדינה ומוסדותיה או סמליהם, דגלי מדינות-חוץ וארגונים בין-לאומיים וסמליהם, וסימנים הדומים לאחד מהם.
- שלטי יוחסין רשמיים, אותות וחותמות רשמיים שהמדינה נוהגת לציין בהם פיקוח או ערבות, וסימנים הדומים להם, וכן סימנים שניתן להסיק מהם שבעליהם נהנים מחסות ראש מדינה או ממשלה או שהם מספקים טובין או מעניקים שירותים לראש מדינה או ממשלה, והכל אם לא הוכח לרשם סימני המסחר כי בעלי הסימנים זכאים להשתמש באותו סימן.
- סימנים שמופיע בהם ביטוי מאלה - "פטנט", "נרשם פטנט", "על פי כתב ממלכתי", "רשום", "מידגם רשום", "זכות יוצרים", "חיקויו של זה - זיוף"

7. הערה 2 לעיל. לעניין ההקבלה בין ההגבלות המעוגנות בפקודת סימני המסחר לבין ההגבלות המעוגנות בדברי חקיקה דומים, ניתן ללמוד מהדברים הבאים שנפסקו בפסק הדין בעניין "אגודת אסירי בתי הדין הרבניים";

"שם עמותה אינו פמפלט של פרסומת, הוא יכול להיות שם שיביע בצורה כלשהיא את מטרת העמותה אם מציעיו רוצים בכך והוא יכול להיות שם כלשהוא שאין בו כל תוכן שהוא, אך כמצוות המחוקק, אין הוא יכול להיות שם העלול להטעות או שם העלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו".

(ע.ש. (ת"א) 811/84 אגודת אסירי בתי הדין הרבניים נ' רשם העמותות (לא פורסם)).

- או ביטוי כיוצא באלה.

- סימנים זהים לסמל בעל משמעות דתית בלבד, או דומים לסמל מסוג זה.
- סימנים המכילים תמונתו של אדם, זולת אם נתקבלה הסכמתו של הנוגע דבר.
- סימנים זהים לסימן ששייך לבעל אחר ושנרשם בפנקס סימני המסחר לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, או סימנים הדומים לסימן כאמור עד כדי שיש בהם להטעות את ציבור הצרכנים.
- סימנים המורכבים מספרות, מאותיות או ממילים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הם בעלי אופי מבחין.
- סימנים שמשמעותם הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה, אם אינם מוצגים בדרך מיוחדת, זולת אם הם בעלי אופי מבחין.

יצויין, כי לרשם סימני המסחר מוענקת הסמכות לאשר רישום סימן כסימן מסחר, אף אם הסימן המבוקש נופל בגדרם של החריגים המעוגנים בסעיף 11 לפקודת סימני מסחר. רשם סימני המסחר יכול להפעיל סמכותו זו תוך הגבלת הסימן לכשירשם בתנאים מסויימים⁸. יחד עם זאת, חשוב שסמכות זו תופעל בכובד ראש ובקומץ היד, כאשר מדובר בסייג שעל פי לשונו הינו סייג מוחלט. כך, למשל, רק במקרים קיצוניים ראוי ורצוי שרשם סימני המסחר יאשר לרישום כסימן מסחר סימן הפוגע באופן מובהק בתקנת הציבור, במוסר או ברגשות דתיים.

מכל מקום, בעל סימן המבקש שסימנו ירשם כדין נושא בנטל להוכיח כי סימנו איננו פסול לרישום על פי אחת מחלופותיו של סעיף 11 לפקודת סימני המסחר.

להשלמת התמונה יצויין, כי בנוסף על האמור בסעיף 11 לפקודת סימני המסחר, מונעת פקודת סימני המסחר גם רישומם של סימנים הזוהים לשם של אדם או של בית עסק⁹ וסימנים המכילים שם או תיאור של טובין¹⁰.

8. הערת שוליים 5 לעיל.

9. סעיף 12 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

4.3 סימן המרמז על קשר עם נשיא המדינה:

האיסור לרישום סימן המרמז על קשר עם נשיא המדינה או עם ביתו או על חסותו של הנשיא מעוגן במסגרת סעיף 11 (1) לפקודת סימני המסחר. איסור זה נדון בהרחבה בפסק הדין בעניין "אגודת הכורמים הקואופרטיבית". בנסיבות פסק דין זה, סירב רשם סימני המסחר לאשר לרישום כסימן מסחר את הסימן "יין הנשיא", הואיל וסימן זה עורר, לדעת רשם סימני המסחר, את הרושם כי מדובר ביין שנשיא המדינה מעלה על שולחנו ומכבד בו את אורחיו.

בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, אישר את סירובו של רשם סימני המסחר להעניק גושפנקא חוקית לסימן זה, בפוסקו את הדברים הבאים;

"כמו הרשם כן גם אנחנו סבורים שאכן קיימת הסכנה עליה דיבר הרשם שהקונה מן השוק עלול לחשוב שנשיא המדינה רוצה במיוחד ביקרו של יין זה, לעומת תוצרתם של יצרנים אחרים, ובכך טמון החשש להתחרות בלתי הוגנת. לעניין זה אין חשיבות בדבר, אם נשיא המדינה נוהג בפועל להעניק את חסותו לסחורה זו או אחרת, אם לאו. גם אם אין הוא נוהג לעשות כן, עדיין קיים החשש שהקונה עלול לחשוב שהוא עשה כן לגבי יין זה, ולו רק במובן זה שהוא מעדיף יין זה על פני יינות אחרים".¹¹

פסק הדין בעניין "אגודת הכורמים הקואופרטיבית", עם כל הכבוד, לא משקף נאמנה את מטרתו של סעיף 11 לפקודת סימני המסחר, שנועד להגן על נשיא המדינה בכבודו ובעצמו ולא על השימוש במונח "נשיאותי" או "ממלכתי" המשקף איכות מסוימת של טובין. את סעיף 11 לפקודת סימני המסחר, ראוי לפרש בפרשנות מצמצמת, ולהחילו רק מקום שסימן מסוים מביא לזילות מוסד נשיאות המדינה.

השימוש בתיבה הלשונית "נשיא", כשלעצמו, איננו מעיד על כך שנשיא המדינה

10. סעיף 13 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

11. בג"צ 141/64 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מ נ' רשם סימני המסחר, פ"ד יח (3) 335, בעמ' 336.

נתן חסותו לסימן המבוקש. שימוש בתיבה "נשיא" לצורך ציון טובין ממקור מסויים עשוי, בנסיבות מסויימות, להצביע על איכות הטובין נושאי הסימן, אך אין לקבל פירוש הרואה בכל שימוש בתיבה זו כשימוש הקשור, במישרין, לממלא התפקיד הרם.

בנסיבות פסק הדין בעניין "אגודת הכורמים הקואופרטיבית" דובר על סימן שהיה בשימוש רחב וזכה להכרה ולהוקרת הציבור. פסק הדין שלל, למעשה, מבעל הסימן את הזכות לזהות את מקור המוצר באמצעות סימן זה, מבלי לאזן בין זכות זו לבין הפגיעה הממשית שהסב השימוש בסימן זה.¹² פרשנות נכונה וראוייה של סעיף זה חייבת ליתן את הדגש למילים "חסות" ו"קשר" לנשיא המדינה, כך שרק סימנים שניתן להסיק מהם באופן חד משמעי שהם קשורים לטובין שזכו לחסות נשיא המדינה לא ימצאו כסימנים הכשרים לרישום כסימני מסחר.¹³

מאחר והפרשנות הנכונה והראוייה של סעיף זה, לדעתנו, נוגעת לסימן שזכה לחסות נשיא המדינה, הרי שסימן שנופל לגדר סייג זה צריך שיתייחס או שירמוז על נשיא המכהן בפועל בתפקיד הנשיאותי במועד הגשת הבקשה או במועד סמוך למועד זה. מסקנה זו, ניתן לגזור מחוק סימני המסחר האנגלי האוסר לרשום סימן הרומז על חסות מטעם מלכת אנגליה או מטעם נציג אחר

12. המלומד א.ח. זליגסון ז"ל כתב בספרו את דברי הביקורת הבאים ביחס לפסק הדין בעניין "אגודת הכורמים הקואופרטיבית";

"נראה לי שסימן כה ידוע כמו "יין הנשיא" הנמצא עכשיו בשימוש רחב במשך יותר מעשרים שנה, מובן בקהל כסימן ממקור ייצור מסויים ומבינים אותו כסימן ליין המצטיין באיכותו ששותים אותו כמו "מלכים או נשיאים", אך לא כיון שקיבל את הגושפנקה מאת נשיא המדינה עצמו. אם מקבלים את הפירוש המצומצם לחוק והולכים בעקבות ההלכה שנפסקה בבג"ץ 141/64 צריך להסיק, כי מתחרה חדש שיתחיל בשנת 1972 להשתמש במילים "יין הנשיא" לגבי מוצריו יכול להמשיך בשימוש זה באין מפריע על אף המוניטין שיצא ל"יין הנשיא" המקורי. האם תוצאה זו מוצדקת או רצוייה?"

(א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג 1973-, בעמ' 28).

13. בהקשר זה, ניתן ללמוד מחוק סימני המסחר האנגלי הקובע שסימן לא יהיה כשר לרישום כסימן מסחר, אם הוא מכיל;

"Words, letters or devices likely to lead persons to think that the applicant either has or recently has had Royal patronage or authorisation".

(The Trade Marks Act 1994, Sec 4(d))

מהמשפחה הממלכתית.¹⁴ סעיף החוק האנגלי, על פי לשונו, מצביע על כך שהוא מתייחס לדמויות הממלכתיות המכהנות בתפקיד הנכבד במועד בו נתבקש רישומו של הסימן כסימן מסחר.

לסיכום, האיסור המעוגן בסעיף 11 (1) לפקודת סימני המסחר נוגע למצבים נדירים וקיצוניים, בהם ניתן יהיה להסיק באופן ודאי כי הסימן המבוקש מעיד במישרין על כך שנשיא המדינה, בתוקף תפקידו ובזמן מילוי תפקידו, נתן חסותו למוצר הנושא את הסימן. פרשנות נכונה וראוייה של סעיף זה, על אף לשון הסעיף, לא אמורה למנוע שימוש מסחרי במונחים "נשיאותי" ו"ממלכתי", כאשר מהסימן או מהקשר הדברים אין אפשרות להסיק על חסות שהוענקה על ידי נשיא המדינה לסימן המבוקש.

4.4 סימן המורכב מדגלי המדינה ומוסדותיה:

בהתאם להוראת סעיף 11 (2) לפקודת סימני המסחר סימן המורכב מ"דגלי המדינה ומוסדותיה או סמליהם, דגלי מדינות חוץ וארגונים בין-לאומיים וסמליהם, וכל סימן הדומה לאחד מהם", איננו כשר לרישום כסימן מסחר.¹⁵

הוראה זו, הנוגעת הן לדגלים ולסמלים הרשמיים של מדינת ישראל והן לדגלים ולסמלים הלאומיים של מדינות חוץ, מטילה נטל כבד למדי על רשם סימני המסחר בבואו לבחון אם סימן מסוים כשר לרישום כסימן מסחר.

במקרים ברורים, בהם מבקש בעל סימן לסגל כסימנו המסחרי דגל או סמל מוכר, יוכל רשם סימני המסחר בהסתמך על מראה עיניו בלבד לסרב לבקשת הרישום.

14. (The Trade Marks Act 1994, Sec 4 (c)).

15. בארצות הברית קיימת הוראה זהה בלשונה להוראת החוק הישראלי. לפי הוראה זו לא כשר לרישום כסימן מסחר, סימן אשר;

"Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the "United States", or of any State or municipality, or of any foreign nation, or any simulation thereof".

(The Lanham Act 1946, U.S.C. 15, Sec 1052(b)).

החוק האנגלי קובע, אף הוא, שדגלים וסמלים של בריטניה ושל מדינות נכר אינם כשרים לרישום כסימני מסחר. עם זאת, החוק האנגלי מתייחס בהוראות נפרדות לדגלים לאומיים ולסמלי מדינות. (The Trade Marks Act 1994, sec 4).

אולם, במקרים בהם הסימן המבוקש דומה לסמל לאומי של מדינה מסוימת, שאיננו סמל מוכר, תישאל השאלה האם מחובת רשם סימני המסחר לבחון את כל סמלי מדינות העולם בטרם יחליט אם לאשר את הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר.

הוראת סעיף זה חלה כלשונה הן על דגלים והן על סמלים לאומיים. עת מדובר בסימן הדומה לדגל של מדינה, יוכל רשם סימני המסחר לפסול את הסימן המבוקש לאחר עריכת השוואה לכלל דגלי מדינות העולם. עם זאת, עת מדובר בסמלים לאומיים לא ניתן יהיה לדרוש מרשם סימני המסחר לבחון אם הסימן המבוקש דומה לאחד מסמלי מדינות העולם. במקרים אלו, הדרך הנכונה תהיה אישור הסימן לרישום בשלב ראשון, והשוואת הסימן לסמל הלאומי של מדינת הנכר רק אם תוגש הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש במהלך התקופה שבמסגרתה יש להגיש הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש.¹⁶

בנסיבות פסק הדין בעניין "Gorham", שנדון בארצות הברית, נרשם סימן מסחר שהכיל איור של אריה על רקע של מגן וכיתוב באותיות אנגליות עתיקות. לאחר שהסימן פורסם ברבים, הגישה שגרירות בריטניה בארצות הברית התנגדות לרישום הסימן על בסיס הדימיון של הסימן לאחד מסמלי מדינת אנגליה. רשם סימני המסחר האמריקאי נעתר להתנגדות שהוגשה על ידי השגרירות הבריטית. ניתן להבין וללמוד מפסק הדין בעניין "Gorham", כי רשם סימני המסחר איננו מסוגל להגן בחירוף נפש על כל סמל של כל מדינה, ובוודאי לא כשמדובר בסמל שאיננו מוכר. בנסיבות פסק הדין בעניין "Gorham" נפסקו, בהקשר זה, הדברים הבאים ;

"We are of the opinion that he has right in this conclusion. The lion particularly is a part of the insignia of the British government. It was adopted by statute as the mark of purity for all silverware, and is the governmental certificate of sterling fineness. Insignia are distinguishing marks of authority, office, or honor. The official emblem of the British Assay Office is as much a

16. סעיף 24 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 - קובע כי "תוך שלושה חודשים מיום הפרסום, או תוך זמן אחר שנקבע, רשאי כל אדם להגיש לרשם הודעה על התנגדותו לרישום הסימן".

**part of that nation's insignia as are these army emblems
or the seals of departmental offices of the United States.
If necessary the language of the act should be given a
liberal construction in aid of the sound public policy
which it declares".¹⁷**

לעניין הוראת סעיף 11 (2) לפקודה יש להפריד בין סימנים בעלי משמעות לאומית לבין סמלים לאומיים רשמיים. סימן הרומז על מדינה מסוימת, אך איננו בגדר סמל רשמי, יכול ויאושר לרישום כסימן מסחר חרף העובדה שהוא רומז על אותה מדינה. באופן זה, אושרו בארצות הברית לרישום כסימני מסחר הסימנים "Uncle Sam"¹⁸ ו-"English Royal house of windsor"¹⁹. מאידך, הסימן "U.S."²⁰ וסימן המורכב מהסמל הרשמי של משרד המשפטים האמריקאי²¹ לא אושרו לרישום בארצות הברית כסימני מסחר.

הוראת סעיף 11(2) לפקודת סימני המסחר הינה, לכאורה, הוראה הקובעת איסור מוחלט. עם זאת, ראוי להעניק להוראה זו פרשנות הגיונית התואמת את המציאות המסחרית. כידוע, אחד הסמלים המוכרים של מדינת ישראל הינו מגן הדוד. כלום יכול רשם סימני המסחר למנוע מכל בעל סימן לסגל כחלק מסימנו המסחרי מגן דוד?

לדעתנו, התשובה לשאלה זו הינה שלילית. רשם סימני המסחר לא ימנע, למשל, ממגן דוד אדום להשתמש במגן דוד בצבע אדום לצורך זיהוי מקור השירותים המוענקים על ידי גוף זה לציבור הרחב. לאור האמור, נראה כי רשם סימני המסחר ימנע מבעל סימן להשתמש בסימן מסחר הדומה לסמל לאומי, רק אם יש בשימוש בסימן המבוקש להטעות את הציבור ביחס לזיקה הקיימת בין הסימן לבין הסמל הלאומי לו דומה הסימן.

ברוח הדברים האמורים, נפסק בארצות הברית בפסק הדין בעניין "Steffen" כי סימן המכיל דמות של נשר הדומה לסמל הנשר הלאומי של ארצות הברית כשר

¹⁷ Re Gorham Mfg Co., 41 App D.C. 263.

¹⁸ Double Toy & Novelty Co. v. J. Chein Co., 47 F. Supp 167.

¹⁹ W.H. Synde & Sons Inc. v. Ledd, 140 USPQ 647.

²⁰ Re U.S. Rubber Co., 265 F. 1016.

²¹ Re Williams Connors Paint Mfg., 27 App D.C. 389.

לרישום כסימן מסחר, היות והדימיון בין הסימן לבין הסמל הלאומי זניח ואין חשש שהציבור יוטעה לחשוב כי קיימת זיקה בין הסימן המבוקש לבין הסמל הלאומי.²²

רואים אנו, איפוא, כי יישומו של סעיף זה יוצר בעיות לא מעטות. הבעיה העיקרית והמרכזית נובעת מכך שלא ניתן לדרוש מרשם סימני המסחר להכיר ולזהות את הסמלים של כלל מדינות העולם. הבעיה השנייה, הינה שגם אם הסימן המבוקש דומה לסמל מוכר של מדינה כלשהיא, יש לנקוט משנה זהירות בטרם פסילת הסימן מלשמש כסימן מסחר. ישנם מקרים רבים בהם קיים דימיון דק בין הסימן המבוקש לבין סמל לאומי מסויים. במקרים אלו, לא יהיה זה נכון וראוי למנוע שימוש בתום לב בסימן המבוקש רק מחמת הדימיון הקלוש הקיים בין הסימן המבוקש לבין הסמל הלאומי.

לכן, יש לבחון לדעתנו את הסימן המבוקש תחת השאלה האם עלול הסימן המבוקש להטעות את ציבור הצרכנים לחשוב כי מדובר בטובין שזכו לגושפנקא לאומית או להכרה על ידי רשות מרשויות המדינה. מטעמים אלו, אין להעניק לאיסור זה פרשנות דווקנית ומצמצמת, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו לאור ההשלכה שתהייה לרישום הסימן המבוקש על ציבור הצרכנים ועל התחרות המסחרית.

להשלמת התמונה, נציין כי ישנם מספר הסדרים חוקיים ספציפיים הנוגעים לאיסור לאמץ סימן מסחר הדומה לסמל של רשות. בין הסדרים אלו, מוצאים אנו את חוק רשות הנמלים והרכבות המעגן בחובו איסור לאמץ סמל הדומה לסמל הרשות אם יש בסמל המאומץ לגרום להטעייה, אלא בכפוף לאישור מפורש

22. U.S. v. Steffen, D.C.N. 1977, Case No. 16, 384.

בעניין זה הביע המלומד א.ח. זליגסון ז"ל בספרו את הדעה הבאה;

"אשר לדימיון בין סמל 'רשמי' לבין סמל כשיר לרישום אפשר להצביע על הדוגמא הבאה: הצלב האדום שהוא סימן של ארגון בין לאומי, בוודאי ראוי להגנה כדי לחסום את הדרך לרישום בפני כל צד אחר לרשום את 'הצלב האדום' כסימנו המסחרי הפרטי. אולם סימן חברת התעופה 'Swissair' שהינו צלב לבן על רקע אדום (דהיינו: נבדל מהצלב האדום בשוני הצבעים גרידא), נראה כסימן כשיר. אין לדעת ספק שהחברה השוייצרית זכאית לרישום הסימן בהרכב הצבעים המאפיין אותה; לכן גם בשאלת הדימיון צריך לנהוג בזהירות יתרה."

(א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג-1973, בעמ' 25).

מטעם רשות הרכבות והנמלים.²³

4.5 סימן המכיל שלטי יוחסין, אותות וחותמות רשמיים:

ברישא לסעיף 11 (3) לפקודת סימני המסחר נקבע הכלל לפיו "שלטי יוחסין רשמיים, אותות וחותמות רשמיים שהמדינה נוהגת לציין בהם פיקוח או ערבות, וכל סימן הדומה להם", הינם סימנים שאינם כשרים לרישום כסימני מסחר.

ההוראה המעוגנת בסעיף 11 (3) לפקודת סימני המסחר איננה הוראה חלוטה וניתן לרשום סימן מסוג זה כסימן מסחר, אם בעל הסימן יוכיח לרשם סימני המסחר כי הוא זכאי להשתמש בסימן המבוקש, ובכפוף לכך שהסימן המבוקש הינו בעל אופי מבחין.

נשאלת השאלה, כיצד אמור בעל הסימן להוכיח זכותו להשתמש בסימן המבוקש. האם זכות זו מותנית באישור רשויות השלטון או שמא הזכות צומחת מתוך השימוש שנעשה בסימן בלבד?

נראה לנו, כי לצורך יישום ההוראה זו, אכן נדרשת הסכמה מפורשת מאת רשות המדינה לשימוש המסחרי שיעשה בסימן הדומה לשלט היוחסין, לאות הרשמי או לחותם הרשמי של המדינה. פרשנות אחרת שתינתן להוראה זו תרוקן מכל תוכן ממשי את הוראת הסעיף. ניתן לחזק ולהשתית מסקנה זו על הוראות האוסרות רישום או שימוש בסימן הדומה לאות רשמי של מדינת ישראל, כגון הוראת סעיף 14 לחוק התקנים המחייבת קבלת היתר מאת שר המסחר והתעשייה לצורך רישום סימן מסחר הדומה לתו תקן או לסימן השגחה המוכרים על פי הדין במדינת ישראל.²⁴

23. סעיף 66 לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א-1961.

24. סעיף 14 לחוק התקנים, תשי"ג-1953 - קובע כדלקמן;

"על אף האמור בפקודת סימני המסחר, 1938, לא יירשם, לאחר שנקבע תו תקן או סימן השגחה, כל סימן מסחרי הדומה לאותו תו תקן או סימן השגחה, או העלול לעורר את הרושם שניתן לבעליו היתר להשתמש באותו תו תקן או סימן השגחה; וכן לא יירשם, אחרי תחילת תוקפו של חוק זה, סימן מסחרי הכולל מילה מהמילים המוגנות, אלא בהיתר מאת שר המסחר והתעשייה."

4.6 סימן המרמז על חסות ראש מדינה או ראש ממשלה:

חלקו השני של סעיף 11 (3) לפקודת סימני המסחר כולל הוראה מתמיהה, לפיה לא כשר לרישום כסימן מסחר סימן שניתן "להסיק ממנו שבעלו נהנה מחסות ראש מדינה או ממשלה או שהוא מספק טובין או שירותים לראש מדינה או ממשלה, והכל אם לא הוכח לרשם כי בעל הסימן זכאי להשתמש באותו סימן".

כפי שצויין, הוראת סעיף 11 (1) לפקודה מונעת רישומו של סימן הרומז על קשר עם נשיא המדינה או על חסות נשיא המדינה. סעיף זה קובע איסור שהוא, על פניו, איסור מוחלט. כפי שהסברנו, יש להעניק לסעיף 11 (1) לפקודה פרשנות מצמצמת, לפיה סימן ימצא כבלתי כשר לרישום כסימן מסחר רק אם ניתן יהיה להסיק בודאות שנשיא המדינה נתן חסותו לסימן המבוקש. מה לנו הבדל לעניין רישום סימני המסחר בין חסות של נשיא מדינת ישראל לבין חסות של ראש ממשלת ישראל. לדעתנו, האיסור לרשום סימן הרומז על חסות מטעם ראש ממשלת ישראל היה חייב למצוא משכנו במסגרת סעיף 11 (1) לפקודה יחד עם האיסור לרשום סימן הרומז על חסות נשיא המדינה.

זאת ועוד, השוואה בין סעיפים קטנים (1) ו- (3) לסעיף 11 לפקודת סימני המסחר, מעוררת שאלה נוספת והיא מדוע אסר המחוקק רישומו של סימן המעיד כי בעל הסימן "מספק טובין או מעניק שירותים לראש הממשלה", בעוד שההוראה המתייחסת לנשיא המדינה יתומה מאיסור זה ומאפשרת רישום סימן המעיד כי בעל הסימן מספק טובין או מעניק שירותים לנשיא המדינה.

בנוסף, נוגע חלקו השני של סעיף 11 (3) לפקודת סימני המסחר במישרין גם לאיסור לרשום סימן הרומז על חסות מטעם ראשי מדינות. גם חלק זה נראה כתלוש ממקומו הטבעי במסגרת פקודת סימני המסחר. נדמה, כי היה נכון לכלול איסור זה יחד עם האיסור לרשום סמלים של מדינות חוץ כסימני מסחר.

בסופו של דבר, ההוראה הקיימת בפקודת סימני המסחר מאפשרת לבעל סימן לרשום סימן שזכה לחסות ולהכרה מטעם ראש ממשלת ישראל או ראש מדינת נכר. עם זאת, חשוב לציין כי גם אם הסימן זכה לחסות ולהכרה, עדיין ידרש בעל

הסימן המבוקש להוכיח כי הסימן רכש הכרה והוקרה בקרב הציבור ללא כל קשר לחסות שניתנה לו, שאם לא יעלה בידו לעשות כן עשוי הסימן להימצא כבלתי כשר לרישום כסימן מסחר מפאת העדר אופי מבחין.²⁵

4.7 סימן המכיל ביטויים מסויימים:

סעיף 11 (4) לפקודת סימני המסחר קובע כי סימן שמופיע בו אחד הביטויים "פטנט", "נרשם פטנט", "על פי כתב ממלכתי", "רשום", "זכות יוצרים", "מידגם רשום", "חיקוי של זה - זיוף", או כל ביטוי בעל הקשר דומה, איננו כשר לרישום כסימן מסחר.

כפי שהסברנו, על מנת שסימן יוכל לזכות להגנת הדין ולהירשם כסימן מסחר עליו להיות בעל אופי מבחין. נראה, על פניו, כי סימן המכיל את אחד הביטויים המפורטים במסגרת סעיף 11 (4) לפקודה או סימן המכיל ביטוי דומה ייחשב כסימן הנעדר אופי מבחין ביחס למקור הטובין הנושאים אותו, וייחשב כסימן המעיד על אופיים של הטובין הנושאים אותו. סימן כזה נימנה על קבוצת הסימנים שאינם כשרים לרישום כסימני מסחר. ככלל, דיני זכויות היוצרים, הפטנטים והמידגמים מגנים על יצירה בכללותה על מרכיביה ונדבכיה. רכישת זכות יוצרים, זכות בפטנט וזכות במידגם, משמעה רכישת הגנה במוצר פרי המחשבה על מלוא מכלוליו. סימן המסחר, מטבעו, לא נועד להגן על מוצר אלא להצביע על מקורו. בכך נבדל דין סימני המסחר מדינים אלו.

סימן מסחר המתאר את הטובין הנושאים אותו או המתאר את התווים הפונקציונאליים של הטובין, איננו כשר לרישום כסימן מסחר, זולת אם הסימן

25. המלומד א.ח. זליגסון ז"ל הביע בהקשר זה את הדעה הבאה;

"אפילו הוכיח המבקש סמכות או קשר כנ"ל, לא יצא ידי חובתו כדי להשיג את הרישום. מתעוררת אז שאלה נוספת: האם סימנו הוא בעל אופי מבחין? אומנם נכון שעד כה ראש המדינה או הממשלה היו הצד היחידי שבפועל השתמשו באות או בסימן - ולכן הסימן איננו מקובל במסחר. אבל עצם השימוש ע"י המדינה והממשלה מלמד את הקהל שלסימן אין פונקציה כסימן מסחר, אלא אישור רשמי (של פיקוח או ערבות). לכן נראה לי שעל המבקש להוכיח נוסף על ההוכחה הנ"ל לשביעות רצון הרשם, שסימנו השתרש בקהל כסימן מסחר בפועל וכי שימוש מובן לקהל כשונה מהשימוש ע"י המדינה או הממשלה."

(א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג-1973, בעמ'

רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו. ברוח הדברים האמורים, סימן הכולל בחובו הבהרה לפיה המוצר הנושא את הסימן מוגן מכח דיני הפטנטים, המידגמים או זכויות היוצרים, אף הוא סימן שאיננו כשר לרישום כסימן מסחר.²⁶ עם זאת, להבדיל מסימנים המתארים את הטובין הנושאים אותם, סימן המכיל את אחד הביטויים הנקובים בהוראת סעיף 11 (4) לפקודת סימני המסחר או ביטוי דומה לא יהיה כשר לרישום גם אם תעלה ותוכח הטענה כי הסימן רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו. סימן המכיל ביטוי מסוג זה לעולם איננו יכול לרכוש אופי מבחין ביחס לטובין הנושאים אותו, ועל כן אין מקום להישמע לטענה מסוג זה.

ראוי להדגיש, כי זכות היוצרים, הזכות במידגם רשום והזכות בפטנט רשום, הינן זכויות המעניקות לבעל הזכות הגנה לתקופה מסוימת בלבד. זכות היוצרים מעניקה, ככלל, הגנה למשך שבעים שנה ביצירה אנונימית וביצירה שמחברה ידוע, לאורך כל ימי חייו של המחבר ולתקופה של חמישים שנה לאחר מותו,²⁷ תוקפו של פטנט הינו עשרים שנה מתאריך הגשת הבקשה לרישום הפטנט²⁸ ותוקפו של המידגם הרשום הינו חמש שנים מיום הגשת בקשת הרישום. לאור העובדה שזכויות אלו מעניקות הגנה לתקופה מותחמת ומוגבלת, עשוייה להתעורר השאלה האם לאחר פקיעת הזכות הקניינית ניתן יהיה להגן על מקור היצירה נושאת הזכות הקניינית באמצעות רישום סימן מסחר.

בארצות הברית עלתה שאלה זו לדיון מקיף וממצה במספר פסקי דין והחלטות של רשם סימני המסחר. בהחלטה של רשם סימני המסחר בארצות הברית נקבע כי המילה "Webster", ששימשה כשם של מילונים לשוניים אשר נהנו מזכות יוצרים, לא יכולה לשמש כסימן מסחר המצביע על מקור המילונים הלשוניים לאחר פקיעת תקופת ההגנה מכח זכות היוצרים.²⁹ בעניין אחר נקבע כי צמד המילים "Weymouth's Patent" ששימשו לזיהוי פטנט מסויים אינן כשרות לרישום כסימן מסחר לאחר שתמה תקופת תוקפו של הפטנט הרשום.³⁰

26. לעניין זה בארצות הברית; 146 F. 2d 302; **George Lemonte & Son Application**.

Deiste Concentrator Co. Application, 129 USPQ 314.

27. סעיף 3 לחוק זכות יוצרים, 1911; סעיף 5 לפקודת זכות יוצרים.

28. סעיף 52 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967.

29. **G & C Merian Co. v. Syndicate Publisher Co.**, 237 U.S. 618.

30. **Hiram Holt Co. v. Waltruth**, 41 F. 34.

לעניין זה בארצות הברית גם; 8 F. Cas 951; **Fairbanks v. Jacobous**.

עם זאת, כאשר מוצר חדש שהינו פרי הדימיון וההמצאה עדיין לא זכה להכרה כפטנט, כמידגם או כמוצר שנהנה מזכות יוצרים, ייתכן ושם המוצר יאושר לרישום כסימן מסחר. אולם, מאחר וההגנה שמעניק דין סימני המסחר נוגעת אך ורק למקור הטובין ולא לטובין גופם על חזותם, לא נראה סביר כי בעל מוצר שהשקיע עמל רב להגשים את פרי דימיונו ולהפכו ליצירה שלמה, יבקש להגן על זכותו באמצעות רישום סימן מסחר ביחס למקור היצירה.³¹

4.8 סימן הפוגע או העלול לפגוע בתקנת הציבור:

בהתאם להוראת סעיף 11 (5) לפקודת סימני המסחר, סימן הפוגע או העלול לפגוע בתקנת הציבור או במוסר איננו בר רישום כסימן מסחר.³²

המונח תקנת ציבור, המופיע בשורה ארוכה של חוקים,³³ נועד לשקף את הערכים, האינטרסים והעקרונות המרכזיים והחיוניים אשר החברה מעוניינת לשמרם, לקיימם ולפתחם. מונח זה משקף, למעשה, את אושיות היסוד של הסדר החברתי.³⁴

תקנת הציבור הינה המכשיר המשפטי אשר באמצעותו מבטאת החברה את ערכיה ואת "האני מאמין שלה". תקנת הציבור הינה כלי אשר בעזרתו שומרת שיטת המשפט על ערכיה כנגד מוקדי כוח שונים, המבקשים ליצור כללים משפטיים או מעשיים המנוגדים לערכים אלו או שוללים אותם. המונח תקנת

31. בארצות הברית נפסק שממציא שלא הגיש בקשה לרישום המצאתו כפטנט, יכול להגן על הכינוי שהעניק להמצאה באמצעות סימן מסחר, אך זאת רק ביחס למקור ההמצאה (H.B. Chafee Mfg Co. v. Selchow, 135 F. 1021)

32. החוק האנגלי קובע, אף הוא, כי סימן הפוגע בתקנת הציבור או במוסר איננו כשר לרישום כסימן מסחר. לפי הוראת החוק האנגלי;

"A trademark shall not be registered as a trademark if it is contrary to public policy or to accepted principle of morality".

(The Trade Marks Act 1994, Sec 3 (3) (a)).

33. סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; סעיף 36(א)(3) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983; סעיף 4(א) לחוק העמותות, התש"ם-1980; סעיף 16 לחוק השמות, התשט"ז-1956.

34. ע"א 661/88 חיימוב נ' חמיד, פ"ד מד (1) 75, בעמ' 84; בג"צ 693/91 אפרת נ' הממונה על מרשם האוכלוסין, פ"ד מז (1) 749, בעמ' 777; י' אנגלרד, "מעמדו של הזין הדתי במשפט הישראלי", משפטים ד 31, בעמ' 57; בג"צ 143/62 פונק שלזינגר נ' שר הפנים, פ"ד יז 225, בעמ' 236.

הציבור הינו מונח רחב ידיים, החובק את תפיסתו של הציבור הישראלי הנאור באשר לרמת ההתנהגות הראוייה בחברה הישראלית. בפסק הדין בעניין "אפרת" שניתן על ידי בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, עמד כבוד נשיא בית המשפט העליון, השופט ברק, על מהותו וחשיבותו של המונח תקנת הציבור, בפוסקו את הדברים הבאים ;

"בקביעתה של "תקנת הציבור" יש להשקיף על שיטת המשפט כעל מכלול. "תקנת הציבור" הינה תקנתו של כלל הציבור - על גווניו, דעותיו, אמונותיו, עדותיו ודתותיו - כפי שהיא נראית מזווית הראייה של הציבור הנאור. אכן, תקנת הציבור מוסקת לאחר בחינת מלוא היקפם של הערכים והעקרונות של שיטת המשפט. אמת, בתחומים ספציפיים אלה או אחרים עשויה להתקיים מדיניות משפטית המאפיינת תחומים אלה. בקביעת "תקנת הציבור" יש להתחשב במדיניות משפטית זו, אך אין לזהות את תקנת הציבור עמה. תקנת הציבור היא ההפשטה הכוללת, המתחשבת במכלול קווי המדיניות המשפטית המפוזרים בשיטת המשפט".³⁵

ומן הכלל אל הפרט, סעיף 11 (5) לפקודת סימני המסחר הינו סעיף סל המשקף, כפי שהובהר, את ערכיה של המדינה על שלל דעותיה וגווניה, כך שסימן שיהיה ברישומו כסימן מסחר משום פגיעה במוסר או בתקנת הציבור לא יאושר לרישום כסימן מסחר.

בגדר המונח תקנת הציבור, לעניין סימני המסחר, נכללים עקרונות היסוד המשקפים והמגלמים את טובת הציבור, שלומו, בריאותו ועקרונות היסוד עליהם מושתתים חוקי המדינה, כך שפגיעה בכל אחד מערכים נשגבים אלו בדרך של רישום סימן כסימן מסחר אסורה לחלוטין.

בפקודת סימני המסחר קיים הסדר ספציפי המונע רישומו של סימן מסחר שעשוי לגרום לתחרות בלתי הוגנת, לפגוע בזכויותיו של גורם אחר או להטעות את הציבור.³⁶ סעיף 11 (5) לפקודת סימני המסחר, האוסר לרישום סימן הפוגע בתקנת הציבור, חל במישרין גם על סימנים שעשויים לגרום לתחרות בלתי

35. בג"צ 693/91 אפרת נ' הממונה על מרשם האוכלוסין, פ"ד מז (1) 749, בעמ' 785.
36. סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

הוגנת, לפגוע בזכויותיו של גורם אחר או להטעות את הציבור, היות וסימנים הצופנים בחובם סכנות מסוג זה מנוגדים להתנהגות הראוייה והרצוייה על ידי החברה הישראלית הנאורה. על כך עמד כבוד רשם סימני המסחר בהחלטתו בעניין סימן המסחר "GES", בפוסקו את הדברים הבאים;

"סבור אני, איפוא, כי כאשר מוכח שסימן כלשהוא נבחר תוך חיקוי ברור ומתוך כוונה להטעות הסימן איננו כשיר לרישום בהיותו נוגד את תקנת הציבור והמוסר. שכן מקובל על כל שתפיסתו של הציבור הישראלי הנאור באשר להתנהגות הראוייה בחברה הישראלית, שוללת מכל וכל ניסיון לחיקוי, הטעייה ותרמית. אין בליבי גם ספק כי במסגרת הערכים, האינטרסים, והעקרונות המרכזיים החיוניים אשר חברה נתונה בזמן נתון מבקשת לקיים, לשמר, ולפתח, נכללים גם העקרונות של מניעת הטעייה, חיקוי ותרמית ועל אחת כמה וכמה כאשר המדובר בכוונה מפורשת לעשות כאמור".³⁷

סעיף 11 (5) לפקודת סימני המסחר חל, כלשונו, הן על סימן הפוגע באופן ממשי וישיר בתקנת הציבור והן על סימן "העלול" לפגוע בתקנת הציבור. הדיבור "עלול" מצביע על קשר סיבתי בין הסימן לבין הפגיעה שמסב הסימן לתקנת הציבור. המילה "עלול" משקפת איזון עקרוני וראוי בין זכות הפרט לסגל לעצמו סימן שימשש אותו כסימן מסחר לבין האינטרס הציבורי והמסחרי שבמניעת הטעייה או פגיעה בתקנת הציבור וברגשותיו. הפסיקה אימצה למונח זה "נוסחאת איזון" הדורשת רמה גבוהה של הסתברות, כפי שנפסק בפסק הדין של בית המשפט הגבוה לצדק בעניין "אפרת";

"נראה לי כי במצב דברים זה "עלול" משמעותו קיומה של אפשרות שהיא "קרובה לוודאי" להטעייה או לפגיעה בתקנת הציבור או ברגשותיו. הטעמים העומדים ביסוד השקפתי זו הם שלושה: ראשית, הערכים המתנגשים בענייננו הם זכות האדם לקבוע לעצמו שם מחד, והאינטרס (הציבורי והפרטי) למניעת הטעייה או פגיעה בתקנת הציבור. שיטת משפט המעניקה משקל נכבד לזכויות אדם שואפת, מטבע הדברים,

37. החלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 67972 ("Ges"), גז ביח"ר לסריגה (1981) בע"מ נ' Guess ? Inc (לא פורסם).

לנוסחאות איזון המכירה בחשיבותה של זכות האדם. במצב דברים זה יש לשלול קשרים סיבתיים המסתפקים ב"נטייה רעה", או "סיבתיות אמצעית"."³⁸

סימן הפוגע בתקנת הציבור או במוסר, לא יאושר לרישום כסימן מסחר. הסימן יבחן בכלים אובייקטיביים, תוך הצגת השאלה האם הסימן המבוקש עשוי לפגוע בערכים המשקפים את "האני מאמין" של הציבור בישראל ברמת הסתברות גבוהה.³⁹

על מנת שסימן יפסל מרישום מכח סעיף זה, עליו להיות סימן שעל פניו ברור שהוא מנוגד לתקנת הציבור או למוסר. כאשר ניתן להעניק לסימן המבוקש מספר פרשנויות, שרק אחת מהן מצביעה על כך שהסימן המבוקש בלתי כשר לרישום כסימן מסחר בהיותו מנוגד לתקנת הציבור או למוסר, אזי יהיה זה נכון וראוי להעתר לבקשת הרישום ולרשום את הסימן המבוקש כסימן מסחר.

בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין הסימן "Black Tail" הפך בית המשפט את החלטת רשם סימני המסחר שלא להעתר לבקשה לרשום סימן זה כסימן מסחר, מפאת העובדה שאחת המשמעויות של צמד מילים אלו עלולה לפגוע בתקנת הציבור ובמוסר. בית המשפט עמד על כך שלא די באחת הפרשנויות

38. בג"צ 639/91 אפרת נ' הממונה על מרשם האוכלוסין, פ"ד מז (1) 749, בעמ' 771. לעניין זה גם; בג"צ 243/82 זכרוני נ' הועד המנהל של רשות השידור, פ"ד לו (1) 757, בעמ' 765; בג"צ 680/88 שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי, פ"ד מב (4) 617, בעמ' 631; בג"צ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז (2) 871.

39. בארצות הברית נבחן סימן הפוגע בתקנת הציבור באופן דומה, תוך שימת דגש על הדרך בה יתפס הסימן בעיני הצרכן. בית המשפט בארצות הברית, הביע בפסק הדין בעניין "Riverbank", בהקשר זה, את הדברים הבאים;

"In general, Immoral or scandalous matter under this section has been defined as matter which might cause scandal, or be shocking or give offense to the conscience or moral feelings of the average consumer".

(Re Riverbank Canning Co., 95 F. 2d 327, at 329)

לעניין זה באנגליה;

Tatem Steam Navigation Co. Ltd. v. IRC, (1941) 2 All E.R. 616; **Income Tax Comr v. Bjordal**, (1955) 1 All E.R. 401; **DPP v. Milbanke Tours Ltd**, (1960) 2 All E.R. 467; **Morrisons Holdings Ltd. v. IRC**, (1966) 1 All E.R. 789; **IRC v Park Investments Ltd**, (1966) 2 All E.R. 785; **R. v. Delmayne**, (1969) 2 All E.R. 980; **Beynoon v Caerphilly Lower Licensing Justices**, (1970) 1 All E.R.

האפשרויות של המונח "Black Tail" על מנת להצדיק פסילת סימן בטענה שהסימן מנוגד לתקנת הציבור או למוסר. בעניין זה פסק בית המשפט בארצות הברית את הדברים הבאים ;

“Even if members of this panel find the mark Black Tail disgustingly scandalous, the legal conclusion that a trademark comprises scandalous matter must derive from the perspective of a substantial composite of the general public.”⁴⁰

מאחר והמונח תקנת הציבור משקף את ערכי הציבור, שהינם ערכים דינאמיים המשתנים מעת לעת, ישנם סימנים רבים שעל אף שבימי העבר היו נתפסים כסימנים הסותרים את תקנת הציבור, יאושרו בתקופה זו לרישום כסימני מסחר. בארצות הברית אושרו לאחרונה לרישום כסימני מסחר הסימן "Glory Condom" עבור קונדומים בצורת דגל ארצות הברית⁴¹, הסימן "Big Pecker" עבור חולצות טריקו⁴² והסימן "Weekend Sex" עבור חוברות ומגזינים⁴³. סימנים אלו, שכיום מקובלים ונפוצים בשווקים, היו נתפסים בימי העבר כסימנים בלתי כשרים לרישום בהיותם מנוגדים לערכים הנשגבים ששיקף באותה עת המונח תקנת הציבור.

.Re Mavety Media Group Ltd., 31 USPQ 1923, at 1927.⁴⁰
פסק דין זה זכה לביקורת מסויימת בארצות הברית. המלומד Fletcher הביע בעניין זה את דברי הביקורת הבאים ;

“The courts opinion also ignored numerous cases which have held that dictionaries may be used to determine whether a term is descriptive and was also unrealistic, at best, in suggesting that the PTO could show that a mark is scandalous by presenting evidence of a consumer survey”.

(A. Fletcher, “The forty eighth year of administration of the Lanham Trademark Act of 1946”, The Trademark Reporter 1995, 607 at 610).

Re Old Glory Condom Co., 26 USPQ. 2d 1216.⁴¹

Re Hershey., 6 USPQ. 2d 1470.⁴²

Re Madsen., 180 USPQ 334.⁴³

4.9 סימן שעשוי להטעות את הציבור:

בהתאם להוראת סעיף 11 (6) לפקודת סימני המסחר, סימן שעשוי לגרום להטעיית הציבור איננו כשר לרישום כסימן מסחר. את הוראת סעיף 11 (6) לפקודת סימני המסחר יש לקרוא בנשימה אחת יחד עם הוראת סעיף 2 (א) (7) לחוק הגנת הצרכן, הקובעת כדלקמן;

"לא יעשה עוסק דבר - במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה, או בכל דרך אחרת - העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעיסקה (להלן - הטעייה), בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניינים אלה כמהותיים בעיסקה: ... (7) השם או הכינוי המסחרי של הנכס או השירות".⁴⁴

מטרתו של סעיף 11 (6) לפקודת סימני המסחר להגן על הציבור הרחב מפני סימנים העשויים לגרום להטעייה ביחס לטיב הטובין נושאי הסימן, מקורם או זהותם. בעת יישום סעיף זה, אין צורך להתחקות אחר מצב דעתו של בעל הסימן המבוקש. אין כל חשיבות לשאלה האם התכוון בעל הסימן להטעות את הציבור, האם נהג בפזיזות או שמא ברשלנות. כל שעל רשם סימני המסחר לבחון לצורך יישום והחלת הוראה זו, הינה השאלה האם בפועל עשוי הסימן המבוקש להטעות את הציבור.⁴⁵

התכלית העיקרית שאותה באה הוראה זו להשיג, כאמור, הינה הגנה על הציבור הנחשף לסימנים מרבדים וממינים שונים. מטרה זו מושגת באמצעות קביעת הנורמה במסגרת סעיף 11 (6) לפקודת סימני המסחר והסמכת רשם סימני המסחר לבחון, על פי מיטב ידיעתו והבנתו המקצועית, האם הסימן המבוקש עשוי להטעות את הציבור.

במקרים בהם בחר בעל הסימן בסימן מתוך כוונה להטעות את הציבור, יהיה ניתן לראות במעשה זה גם כמעשה הסותר את נורמת ההתנהגות הראוייה בחברה הישראלית והמנוגד לערכים המשקפים את דגל הנס של החברה הישראלית, ועל כן ניתן יהיה לפסול את הסימן מרישום גם מכח היותו סותר את תקנת הציבור.

44. סעיף 2(א)(7) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

45. ע"א 1304/91 טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' ליפרט, פ"ד מז(3) 309, בעמ' 327; ג' שלר, "דיני חוזים", הוצאת דין, תש"ן-1980, בעמ' 234.

חשוב להדגיש, כי הסימן המבוקש ייפסל מרישום כסימן מסחר רק אם קיימת הסתברות גבוהה להטעיית הציבור. סימן העשוי להטעות חלק מסויים מהציבור עדיין עשוי להיות סימן בר רישום כסימן מסחר, שאם לא נדבוק בגישה זו נרוקן מתוכן את זכות הפרט לרכוש ולעצב סימן שיאפיין את סחורותיו ולרושמו כסימן מסחר.

בפסק הדין בעניין "מי ומי" עלתה לדיון השאלה, האם החלטת הרב הראשי לעיר יבנה שלא להעניק תעודת הכשר למוצרים הנושאים את סימן המסחר "מי ומי" ניתנה כדין. קביעת הרב הראשי התבססה על כך שהענקת תעודת ההכשר לסימן עשוייה לגרום להטעיית הציבור, שכן מי שירכוש מוצר של העותרת ויראה עליו סימן הכשר עלול לטעות ולקנות מוצרים אחרים של רשת "מי ומי" שאינם כשרים, מתוך הנחה שהינם כשרים. כבוד נשיא בית המשפט העליון, פרופ' אהרון ברק, דחה את העתירה בפוסקו כדלקמן;

"כפי שראינו, השיקול שהניע את הרב המקומי הוא, כי מוצרים של העותרת ועליהם הכינוי "מי ומי" עלול להטעות את הציבור. הטענה הינה "מי ומי" - שהוא סימן מסחר בבעלותו של כרובי - הוא שמה של רשת - המצוייה בשליטתו של אותו כרובי - והמייצרת והמוכרת מוצרים לא כשרים, ואדם הרוכש מוצר של העותרת, ועליו סימן "מי ומי" המלווה בציון הכשר של הרב המקומי, עשוי לטעות ולרכוש מוצרים אחרים, המסומנים אף הם ב"מי ומי" שאינם כשרים. לדעתי, זהו שיקול ענייני אשר הרב המקומי רשאי היה לשקול אותו. לא נטען בפנינו - ועל כן גם לא נבחנה על ידי השאלה כי החשש להטעיית הציבור הוא רחוק, וכי איננה קיימת אפשרות קרובה של הטעייה."⁴⁶

שאלה מעניינת נוספת, בהקשר זה, הינה האם הוראת סעיף 11 (6) לפקודת סימני המסחר נוגעת גם לתחרות בין סימנים דומים העשוייה אף היא לגרום לעיתים להטעיית הציבור שנחשף לסימני המסחר. סעיף 11 (9) לפקודת סימני המסחר מונע רישום סימן זהה או דומה לסימן הרשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר. סעיף 11 (9) לפקודת סימני המסחר איננו אוסר, על פי לשונו,

46. בג"צ 22/91 אורלי ש. (1985) בע"מ נ' הרב הראשי ליבנה, פ"ד מה(3) 817, בעמ' 823.

הטעיית הציבור באמצעות שימוש בסימן דומה או זהה לסימן המשמש לגבי טובין מהגדר אחר או הטעיית הציבור באמצעות שימוש בסימן הדומה לסימן מפורסם שעדיין לא נרשם כסימן מסחר בארץ.

לדעתנו, סעיף 11 (6) לפקודת סימני המסחר חל גם על מקרים בהם השימוש בסימן יגרום לבלבול ולהטעייה עם סימן מסחר מפורסם שטרם נרשם בפנקס סימני המסחר או עם סימן מסחר הרשום כדין לגבי טובין מהגדר שונה. לדעתנו, אם ירצה גורם מסוים לסגל לעצמו למשל את הסימן המפורסם "B.M.W" לצורך מכירת טובין שאינם מאותו הגדר כשל כלי רכב לציבור הרחב, אזי השימוש שבחר לעשות דווקא בסימן המפורסם "B.M.W" עשוי לגרום להטעיית הציבור גם אם הסימן המפורסם האמור טרם נרשם כדין בפנקס סימני המסחר. מסיבה זו לא יימצא הסימן המבוקש כסימן הכשר לרישום.⁴⁷

על פי רוב, סימן חדש המתיימר לסגל לעצמו את הפרסום והמוניטין הרב לו זכה סימן מוכר ומפורסם, המשמש לגבי טובין אחרים או שטרם נרשם כדין, נבחר מתוך כוונה להטעות את הציבור ביחס למקור הטובין נושאי הסימן ולגרום לבלבול בין הטובין של בעל הסימן החדש לבין הטובין של בעל הסימן המוכר. אימוץ מכוון של סימנים מפורסמים, כגון "Kodak", "Pepsi" או "Sony", יצביע במרבית המקרים על ניסיון להיבנות מסימנים אלו ויעיד על כוונה לגרום להטעיית הציבור ביחס למקור הטובין.

במאמר מוסגר, יצויין כבר בשלב זה כי לעניין סעיף 11 (9) לפקודת סימני

47. המלומד א.ח. זליגסון ז"ל הביע בספרו את הדעה הבאה ביחס למהותו של סימן שיש בו לגרום להטעיית הציבור;

"סימן ייחשב לסימן מטעה אם הקהל יוטעה לחשוב שהוא סימנו של אדם אחר. הפסיקה האנגלית דנה במקרים כאלה על פי ההוראה המקבילה בחוק האנגלי (סעיף 11). פסקה (ט) של סעיף 8 [כעת סעיף 11(9)] קובעת, כי אין רושמים סימן אם הוא דומה או זהה לסימן שכבר נרשם. לעומתה קובעת פסקה (ה), שבה אנו דנים, כי אין זה משנה אם הסימן הקודם רשום או אם הוא ידוע היטב לקהל. בשני המקרים יסרב הרשם לרשום את הסימן, אם ניתן לגלות בו כוונה להטעות את הצרכנים, שיחשבו כי זהו סימן ידוע של בעל הסימן האחר. בטרם יגיע הרשם למסקנה זו עליו להשתכנע, כי הסימן (הותיק והבלתי רשום) הוא כה ידוע בארץ עד כי הסימן "היותר צעיר" עלול לעורר בקהל את המחשבה המוטעית שסחורתו של ה"צעיר" היא סחורתו של ה"ותיק"."

(א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג-1973, בעמ' 31).

המסחר חלה בשנים האחרונות התפתחות מגמתית ופרשנית, לפיה הוראת סעיף 11 (9) לפקודה חלה גם על סימנים הדומים לסימנים מפורסמים הרשומים לגבי טובין מהגדר אחר ועל סימנים מפורסמים שעדיין לא נרשמו כדין בישראל.

בכדי לסבר את האוזן, יצויין כי בפסק הדין המעניין והחשוב בעניין "Tan Ichi", שניתן לאחרונה במדינת הונג קונג, ביקש בעל מסעדה מקומית לרשום סימן הדומה לסימן מפורסם ומוכר בהונג קונג בתחום המסעדות. בית המשפט במדינת הונג קונג פסק בעניין זה כדלקמן;

"All the plaintiffs wish to do is to exploit their legitimate business interest which have been accumulated over the years and which have achieved a high standart of International reputation. They therefore would be prevented from opening a resturant hear apparently on the basis that the defendants have quite deliberately stolen their name and their discription".⁴⁸

רואים אנו, כי אימוץ סימן מתוך כוונה להיבנות מהמוניטין ומהפרסום שנודע לסימן המוכר לציבור הרחב, גם אם הסימן המוכר טרם נרשם כדין בישראל, מצביע בדרך כלל על ניסיון להטעות את ציבור הצרכנים ביחס למקור הטובין נושאי הסימן. מטעם זה, לא יאושר הסימן החדש לרישום כסימן מסחר על בסיס ויסוד סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר המונע רישום סימן העשוי לגרום להטעיית הציבור.

4.10 סימן המעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר:

סימן המעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר, הינו סימן שאיננו בר רישום על פי הוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר. תחרות בלתי הוגנת מתקיימת, באורח טבעי, כל אימת שסימן מבוקש דומה או זהה לסימן רשום או לסימן מפורסם המוכר והידוע היטב לציבור. לצורך קביעת קיומה של תחרות מסחרית בלתי הוגנת יש לבחון, בין היתר, האם השימוש בסימן המבוקש עשוי לגרום להטעיית הציבור. מבחן זה משתקף בדברים החשובים שנפסקו על ידי בית המשפט הגבוה לצדק בפסק הדין בעניין "אורלוגד";

Tan Ichi Co. Ltd. v. Jancar Ltd., 17 FSR 151, at 157 .48

"סימנו של מתנגד, אשר טוען כי הסימן המבוקש יש בו כדי להטעות או לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר, חייב להיות מוכר וידוע היטב לציבור בישראל, שאם לא כן אין חשש הטעייה ואין סכנה של תחרות בלתי הוגנת. כלל זה כשלעצמו נכון הוא, ואין עוררין עליו. אך באותה מידה מקובל עלינו כלל נוסף שנקבע באותה הלכה, שהשאלה המכרעת בסוגייה זאת היא תמיד, אם בפועל השם הוא מטעה או עלול להטעות את הציבור הנזקק לו או חלק ממנו מפאת הדימיון לסימנו הרשום של המתנגד ואבן הבוחן היא, אם אנשים מן הציבור, בעלי תבונה רגילה, הפועלים בזהירות מקובלת, עלולים לטעות ולבלבל את התוצרת של הצדדים".⁴⁹

לצורך ההכרעה בדבר קיומה של תחרות בלתי הוגנת, יש להעזר במבחן העזר בדבר תום ליבו של בעל הסימן בהגשת בקשתו לרישום הסימן. בהקשר זה, יש לבדוק האם בחר המבקש את הסימן בתום לב או שמא בחר בו בכדי ליהנות מהמוניטין שנקשר לסימן מוכר הדומה לסימן המבוקש. בפסק הדין בעניין **"מתפרת הדרום"** הביע בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, את הדעה הבאה ביחס למידת תום הלב בבחירת הסימן המבוקש;

"נראית לי גם דעת הרשם שהמערערת לא הוכיחה תום לב בבחירת הסימן הזה. מדבריו משתמע כי אדרבא, סימן זה נבחר על ידי המערערת מלכתחילה לשם התחרות בלתי הוגנת, כדי לזכות מן המוניטין של סחורת המשיבה כי אין הסבר אחר לבחירת השם הלועזי הזה דווקא".⁵⁰

בבוא רשם סימני המסחר לקבוע האם סימן מסחר עלול לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת עליו לתת דעתו למספר מבחנים. על רשם סימני המסחר לבדוק האם הסימן מוכר וידוע היטב לציבור בישראל, האם בפועל הסימן מטעה או עלול להטעות את הציבור הנזקק לו או חלק ממנו מפאת הדימיון הקיים בינו לבין סימן רשום אחר או סימן מפורסם אחר, והאם הסימן אומץ על ידי המבקש בתום לב או שמא מתוך כוונה ליהנות ולהפיק תועלת מסימן דומה המוכר היטב לציבור

49. בג"צ 476/82 אורלוג בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 148, בעמ' 156.

50. בג"צ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' H.D. Lee Co, פ"ד כב (2) 189, בעמ' 193.

הרחב.

בעניין זה, חשוב להוסיף כי המועד לבחינת קיומה של התחרות בלתי הוגנת במסחר הינו, בדרך כלל, מועד הגשת הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר. עם זאת, כאשר קיים חשש שהסימן המבוקש החל לגרום לתחרות בלתי הוגנת במסחר לאחר הגשת בקשת הרישום, ניתן יהיה לשקול גם את ההתפתחויות שחלו עד לתום הליכי רישומו של הסימן המבוקש כסימן מסחר המתנהלים בפני רשם סימני המסחר. על כך עמד בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בפסק הדין בעניין "בקרדי" עת פסק את הדברים שלהלן;

"שאלנו את עצמנו, אם מותר לנו להתחשב במצב לא רק כפי שהיה קיים בזמן הגשת הבקשה או בסמוך לזמן ההוא, אלא גם במצב כפי שנתגלה לנו בתום קרוב לשמונה שנים לאחר הגשת הבקשה הקובנית. יש אולי להצטער על כך שדיונים אלה היו כה ממושכים, אך נראה לנו שרשאים אנו ואף חייבים ללמוד מהניסיון המעשי שנצטבר במרוצת אותה תקופה. ניסיון זה משמעותו ברורה".⁵¹

סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר הינו סעיף בעל חשיבות מסחרית וכלכלית עצומה. סעיף זה מהווה את אחד הבסיסים העיקריים והמהותיים להגשת הודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר על ידי מתחרה עסקי, הטוען כי הסימן המבוקש עשוי לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת בין בעל הסימן המבוקש

51. בג"צ 90/70 בקרדי נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד כה (2) 87, בעמ' 94. לעניין זה גם; החלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 80306, תוצרת מזון ישראלית בע"מ נ' Kellogg Company. (לא פורסם).
באנגליה, בפסק הדין בעניין "Helena Rubinstein", נפסקו בהקשר זה הדברים הבאים;

"In the present case, the time interval between the date of application for this trade mark and the date of hearing of the opposition has allowed a period of upwards of two years wherein the goods of both parties have been sold side by side in the same shops under their respective marks, and number of declarants have stated their experience of such trading. They all declare that their assistants and their customers have found no difficulty arising from this conjoint use. Such practical experience is a more reliable guide than the anticipatory fear of the opponents' declarants".

(Helena Rubinstein Ltd's Application, (1960) RPC 229, at 231)

לבינו. סעיף זה יחול במקרים בהם הסימן המבוקש דומה לסימן המשמש את הגורם המתנגד לרישום הסימן המבוקש כסימן המסחר וגם במקרים בהם יטען המתנגד כי הסימן, ללא קשר לסימנו הוא, עשוי לפגוע בו מבחינה מסחרית.

חשיבותו העצומה של סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר נובעת, בין היתר, גם מהעובדה שעדיין לא קיים בישראל דבר חקיקה המעגן בחובו עוולה נזיקית של "תחרות בלתי הוגנת" או של "מסחר בלתי הוגן".⁵² סעיף 11(6) לפקודה מעניק הגנה רחבה ומהותית לאינטרס הקנייני של מתחרים עסקיים, החפצים לשמר את אופיו הייחודי של הסימן המזהה את מקור סחורותיהם. בכך משרת סעיף זה תפקיד רב חשיבות של מניעת התחרות מסחרית בלתי הוגנת, חסרת גבולות ומגבלות.

זה המקום לציין, כי בשנת 1996 הוגשה הצעת חוק לאיסור תחרות לא הוגנת.⁵³ מטרתה של הצעת חוק זו לעגן עוולות בנזיקין בתחום המסחר, שיהיה בהן למנוע התחרות מסחרית בלתי הוגנת. בדברי ההסבר להצעת חוק זו נכתבו ביחס לחשיבותו ולמהותו של החוק המוצע הדברים שלהלן;

"מטרתה של הצעת חוק זו לקבוע עוולות בנזיקין בתחום התחרות הלא הוגנת. מספר עוולות הרלבנטיות לתחום זה בנושא כבר קיימות בפקודת הנזיקין, כמו גניבת עין ושקר מפגיע, וכל שנדרש לגביהן הוא תיקון והשלמה. לנושאים אחרים, כמו פגיעה בסודות מסחריים ובמוניטין, ניתן למצוא פתרון חלקי באמצעות פנייה להסדרים משפטיים כגון דיני האמון ועשיית עושר ולא במשפט. אולם כל אלה לא סיפקו פתרון שלם, ולא אחת נשמעו בפסיקה הערות לעניין העדרה

52. ע"א 523/91 כהן נ' נדיר, פ"ד מט (2) 353, בעמ' 359; ע"א 490/85 מלחי יריחו בע"מ נ' מפעלי ים המלח בע"מ, פ"ד מא (4) 401; א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג 1973, בעמ' 40.

53. הצעת החוק לאיסור תחרות לא הוגנת, התשנ"ו 1996. הצעות חוק 2471, יא בטבת התשנ"ו, 3.1.96, בעמ' 33. הצעת חוק זו דומה במטרותיה לחוקים רבים ברחבי העולם, האוסרים התחרות בלתי הוגנת במסחר. כך, למשל, בחוק האוסטרלי הנוגע לנוהגי המסחר מוצאים אנו את ההוראה הבאה;

"No person shall, in trade, engage in conduct that is misleading or deceptive or is likely to mislead or deceive"

(Australian Trade Practices Act 1974, Sec 52; New Zealand Fair trading Act 1986, sec 9 (1)).

של עוולה כללית של תחרות לא הוגנת".

יצויין, כי הצעת חוק דומה הוגשה בשנת 1972, היא הצעת חוק הליכות המסחר, התשל"ב 1972-. הצעת החוק הקודמת לא נתגבשה, לבסוף, לכדי חוק חרוט. הצעת החוק משנת 1972 הביאה, אומנם, לתיקון מספר מצומצם של סעיפים במסגרת חוק הגנת הצרכן, אך הא ותו לא.

הצעת החוק לאיסור תחרות בלתי הוגנת משנת 1996 שמה דגש גם על הערכים הנשגבים הנשקפים אל החברה מתוך נישמת אפם של חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. לפי הצעת החוק, כאשר מאותרת פעילות מסחרית המהווה כר לתחרות בלתי הוגנת, ימנע החוק המוצע מהמפר את זכותו לחסות בצילן של הוראות חוקי היסוד במידה הנדרשת לשם שמירת נורמות אלו.

בהתאם להוראת סעיף 4(א) להצעת החוק "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר". הוראה זו, יש בה למנוע שימוש מסחרי בסימן הגורם להתחרות מסחרית בלתי הוגנת, בהיותו דומה לסימן רשום או לסימן מפורסם המשמש את אחד ממתחריו העיסוקיים של בעל הסימן המבוקש או כל גורם מסחרי אחר.

במועד זה, עדיין לא התקבלה הצעת חוק זו כחוק, ולכן מתחרה עיסקי החושב כי הסימן המבוקש מניח מצע לקיום תחרות מסחרית בלתי הוגנת, ימצא מזור לבעיה במסגרת הוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר המונעת רישום סימנים העשויים לגרום להטעיית ציבור הצרכנים או להתחרות מסחרית בלתי הוגנת.

מצידו השני של המטבע, חשוב לציין כי גורם אשר רכש זכות קניינית בסימן שנרשם כדין ומשמש כסימנו המסחרי לא ייראה ככזה הגורם לתחרות בלתי הוגנת אם יבקש למנוע מגורמים אחרים להשתמש בסימן דומה לסימנו.⁵⁴ על עניין זה עמד בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בפסק הדין בעניין "שטרן" עת פסק את הדברים הבאים;

54. סעיף 4 (ב) להצעת החוק לאיסור תחרות לא הוגנת, התשנ"ו 1996-, קובע כי "שימוש של עוסק בשמו בתום לב, לשם מכירת נכס או נתינת שירות, לא ייחשב כשלעצמו כגניבת עין".

"אין אני רואה כל התחרות בלתי הוגנת בכך שרק מוסכים המורשים על ידי המשיבה והמופעלים בעזרתה, ישתמשו בסימן שלה, באופן שהציבור יידע שרק לאותם מוסכים ניתנה הגושפנקה של המשיבה".⁵⁵

כפי שראינו, סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר משמש בסיס איתן להגשת הודעת התנגדות על ידי מתחרים עיסקיים כנגד קבלתו של סימן המוגש לרישום כסימן מסחר. בכדי שסעיף זה לא ינוצל לרעה, מתוך מגמה לשים רגליים בפני עסק המבקש לסגל סימן מסויים כסימנו המסחרי, יש לקמץ היד בקביעות לפיהן סימן שהוגש לרישום כסימן מסחר גורם לתחרות בלתי הוגנת במסחר. בעניין זה, יפים לציטוט הדברים שהביע המלומד א.ח. זליגסון ז"ל בספרו "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם";

"אין ספק שהמבחנים לקיום סימן המעודד תחרות בלתי הוגנת חריפים יותר מהמבחנים הדרושים כדי לקבוע אם סימן מטעה אם לאו; מניעת תחרות בלתי הוגנת מכניסה לשיקול הרשם (או בית המשפט) נסיבות חיצוניות, הקשורות עם מנהגי המסחר בכלל. בהעדר חוק חרוט בשטח זה ייטיב הרשם לעשות אם ישתמש במבחנים אלה בזהירות. אם הסימן מיועד לסחורות שאינן עומדות בתחרות ישירה עם סחורות של הזולת לא ייחשב הסימן כפסול".⁵⁶

בעת ההכרעה בדבר היותו של הסימן המבוקש בגדר סימן הפוגע בתחרות המסחרית ההוגנת, חייב רשם סימני המסחר לערוך איזון אינטרסים בין זכויות בעל הסימן המבוקש לבין זכויותיו של הגורם המתנגד לרישום הסימן המבוקש. האיזון האמור, צריך להיעשות בכפוף להוראת סעיף 4 לחוק יסוד: חופש העיסוק הקובעת כי **"אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאיננה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכח הסמכה מפורשת בו"**.

55. בג"צ 55/71 שטרן נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד כה (1) 649, בעמ' 652.

56. א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג 1973-, בעמ' 41.

לאור האמור, יש ללמוד לדעתנו גזירה שווה, לעניין הכרעות בדבר היותו של סימן בלתי כשר לרישום כסימן מסחר מחמת היותו מנוגד לכללי התחרות המסחרית ההוגנת, מן ההלכה שנקבעה לעניין חופש העיסוק לפיה יש להתייחס בחומרת יתר אל הגבלת כניסה לעיסוק.⁵⁷

בבוא רשם סימני המסחר לשלול מהפרט זכות יסוד, היא הזכות לבחור ולעצב סימן שישמש לזיהוי מקור הטובין בהם הוא עוסק, על רשם סימני המסחר לבחור מבין מגוון האמצעים בהם הוא יכול לנקוט בכדי להגן על הציבור מפני תחרות מסחרית בלתי הוגנת, באותו האמצעי הפוגע במידה פחותה, ככל האפשר, בזכות יסוד חשובה זו.⁵⁸

4.11 סימן הזהה לסמל בעל משמעות דתית בלבד:

סעיף 11 (7) לפקודת סימני המסחר משרת אינטרס חברתי מובהק של מניעת פגיעה ברגשות ובערכים דתיים, בקובעו כי **"סימן הזהה עם סמל בעל משמעות דתית בלבד או הדומה לו"**, הינו סימן בלתי כשר לרישום כסימן מסחר. בהתאם להוראת סעיף זה, פגיעה קשה ברגשות דתיים תשמש במקרה הראוי עילה לפסילתו של סימן שהוגש לרישום כסימן מסחר. בעניין זה, יש לאמץ מבחן לפיו סימן יפסל מרישום כסימן מסחר על בסיס היותו סימן הפוגע ברגשות דתיים, רק אם הפגיעה הצפויה היא אכן מפליגה וחמורה במידתה.

כפי שהבהרנו, הזכות לבחור סימן שישמש כסימן המצביע על טובין שמקורם בבית העסק של בעל הסימן הינה זכות יסוד, המוצאת אוחזין בחוקי היסוד השונים ובעקרונות העל המשקפים את ערכיה הנשגבים של החברה.

סעיף 11(7) לפקודת סימני המסחר מציב תמרור דרך בפני אימוץ סימן הגורם לפגיעה חמורה ברגשות דתיים. הזכות לעצב ולגבש סימן, שישמש כסימן מסחר,

57. בג"צ 4541/94 מילר נ' שר הבטחון, פ"ד מט(4) 94, בעמ' 125; בג"צ 1255/94 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' שרת התקשורת, פ"ד מט(3) 661; בג"צ 726/94 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' שר האוצר, פ"ד מח(5) 441, בעמ' 484.

58. בג"צ 153/83 לוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל, פ"ד לח(2) 393, בעמ' 412; בג"צ 987/94 יורונט קווי זהב (1992) בע"מ נ' שרת התקשורת, פ"ד מח(5) 412; בג"צ 953/87 פורז נ' ראש עיריית תל אביב יפו, פ"ד מב(2) 309.

איננה צריכה להקנות היתר לפגיעה חמורה ברגשות הדת של הזולת. המבחן לפיו תוכרע השאלה האם יש בסימן פלוני משום פגיעה ברגשות פלח דתי מסויים, הינה ודאות קרובה כי הסימן אכן יגרום לפגיעה הנטענת ברגשות הפלח הדתי.⁵⁹

במסגרת החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לרישום סימן המסחר "Jesus Boat", הועלתה הטענה כי השימוש במילה "ישו" כחלק מסימן המסחר יסב פגיעה לציבור המאמין בדת הנוצרית. בעניין זה הביע רשם סימני המסחר את הדעה הבאה בקובעו כי אין לטענה בדבר הפגיעה שיסב הסימן המבוקש לרגשות הדתיים ולערכי הדת הנוצרית כל אוחזין;

"אינני סבור כי הסימן Jesus Boat (להלן - "הסימן") מזוהה עם "סמל בעל משמעות דתית בלבד", או דומה לו. בכל הכבוד, אינני יכול לראות את השם Jesus כסמל. זאת ועוד, אפילו אם השם Jesus אכן מהווה סמל (דבר, שכפי שנאמר, איננו מקובל עלי) יש לציין כי לא מעט אנשים (נוצריים כמובן) קיבלו את השם Jesus כשם פרטי. לכן, לא ניתן לומר כי השם Jesus מהווה סמל בעל משמעות דתית בלבד - בעיקר אולי אך לא בלבד."⁶⁰

בארצות הברית קיימת הוראה דומה בחוק סימני המסחר האוסרת רישום סימן הפוגע בסמל בעל משמעות דתית בלבד.⁶¹ היקף תחולת ההוראה זו עלה לדיון בפסיקה האמריקאית עת הוגש לרישום כסימן מסחר הסימן "Budha Beachwear". בית המשפט בארצות הברית פסק בעניין זה שהסימן המבוקש, על אף משמעותו הדתית הנלווית, איננו בגדר סימן בעל משמעות דתית בלבד. בנוסף, פסק בית המשפט כי הפגיעה שיסב הסימן המבוקש לציבור הבודהיסטי הינה פגיעה קלת ערך שאיננה מצדיקה פסילת השימוש בסימן זה כסימן מסחר.⁶²

59. לעניין נוסחאת האיוון בין זכויות הפרט לבין רגשות הציבור הדתי; בג"צ 806/88 Universal City Studios Inc נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ"ד מג (2) 22, בעמ' 26; בג"צ 680/88 שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי, פ"ד מב (4) 617; בג"צ 146/59 כהן נ' שר הפנים, פ"ד יד 283.

60. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מספר 97190 ("Jesus Boat"), הולילנד סילינג בע"מ נ' שייט כינרת בע"מ (לא פורסם).

61. The Lanham Act 1946, U.S.C.15, Sec 1052.

62. Re Hines, 32 USPQ. 2d 1376.

רואים אנו, על כן, כי הוראת סעיף 11(7) לפקודת סימני המסחר תיושם, הלכה למעשה, רק כאשר יוכח שהסימן המבוקש אכן יגרום, בודאות קרובה, לפגיעה עזה וחמורה ברגשות דתיים. סימן הכולל בחובו שם או סמל דתי, אך איננו בעל משמעות דתית בלבד או שהפגיעה שהוא יסב לערכים הדתיים הינה קלת ערך, יאושר לרישום כסימן מסחר.

4.12 סימן המכיל תמונת אדם:

בהתאם להוראת סעיף 11(8) לפקודת סימני המסחר "סימן שיש עליו תמונתו של אדם" הינו סימן בלתי כשר לרישום כסימן מסחר, אלא אם נתקבלה הסכמתו של הנוגע בדבר לשימוש המסחרי שנעשה בתמונתו. הוראה זו עומדת בקנה אחד עם חוק הגנת הפרטיות הקובע, בין היתר, כי שימוש בתמונתו של אדם לשם הפקת רווח, ללא הסכמתו, מקים עוולה של פגיעה בפרטיות.⁶³

חשוב לציין, כי המחוקק בחר להגביל בחוק הגנת הפרטיות את האיסור על השימוש בתמונת אדם למטרה מסחרית בלבד. בכך, השאיר המחוקק פתח לשימוש בתמונת אדם למטרות לגיטימיות אחרות. שימוש בתמונת אדם במסגרת סימן המהווה סימן מסחר תמיד יהיה מהול באינטרסים מסחריים, ולכן שימוש שיעשה בסימן כזה, ללא הסכמת הנוגע בדבר, יבסס עוולה של פגיעה בפרטיות. סימן הנושא בחובו תמונת אדם ללא הסכמת אותו אדם, לא יאושר לרישום כסימן מסחר על מנת שלא תוכשר הקרקע לפגיעה שיסב הסימן הרשום לפרטיותו של האדם שתמונתו מתנוססת בתוך הסימן.

מבחינה מסחרית, עשוי שימוש בתמונת אדם הנחשב לדמות ציבורית או לדמות מפורסמת לשמש כר להגדלת היקף המכירות והשיווק של המוצר הנושא את הסימן. מבחינה אסטרטגית, עת נעשה שימוש בתמונה של דמות מפורסמת לצורך שיווק המוצר נושא הסימן, קצרה דרכו של בעל הסימן לבסס ולהוכיח את אופיו המבחין של הסימן המבוקש, שכן פשוט יותר להחדיר סימן מסוג זה לתודעת הציבור.

פרסום אישי, מטבעו, הינו בר השפעה על השווקים המסחריים. לכן, סימן הנושא בחובו תמונת אדם מפורסם מביא לזיהוי מהיר בין הסימן לבין טובין ממקור מסויים. מטעמים אלו, קשרה חברת מוצרי ההנעלה וההלבשה "Nike" את

63. סעיפים 21 ו-26 (6) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.

מוצריה וסימניה לדמותו של שחקן הכדורסל המפורסם מייקל ג'ורדן.⁶⁴

המגבלות המוטלות בסעיף 11(8) לפקודת סימני המסחר על פרסום סימנים המכילים תמונות של אנשי תקשורת ואנשי ציבור, נועדו למנוע פגיעה באינטרסים ציבוריים וצרכניים נכבדים. בראש ובראשונה, נועד סעיף 11(8) לפקודה למנוע פגיעה באמינות הסימנים המסתובבים בשווקים, שהיא בעקיפין גם פגיעה בזכות הציבור להכיר ולדעת את מקור הסחורות הנמכרות בשווקים. בנוסף, נועד איסור זה למנוע הטעייה של ציבור הצרכנים הניזקק לסחורות הנושאות סימנים המכילים תמונות ודיוקנים בכל הנוגע למקור או לטיב הסחורות אליהם קשורים הסימנים.

הצריכה של הציבור מושפעת במידה רבה מפרסומת ומתקשורת. הציבור מוגבל באפשרותו להגיע לחקר האמת, כך שסימן הנושא תמונת אדם נתפס על ידי הציבור כסימן שזכה לחסות אותו אדם. כדי למנוע הטעייה של הציבור, בדרך זו, נדרש רשם סימני המסחר לבדוק אם ניתנה הסכמת המצולם להופעת תמונתו כרכיב ממרכיבי הסימן המבוקש.

שימוש בתמונת אדם לצורך הפקת רווח וביסוס מוניטין של טובין, חייב להעשות בהסכמת אותו אדם. פרסום תמונת אדם ללא הסכמתו פוגע בפרטיות אותו אדם, ויש בו אף להטעות את הציבור לחשוב שהסימן זכה לחסות אותו אדם. בפסק הדין בעניין "Abdul Jabar" הציג בית המשפט בארצות הברית את ההשפעה שעשויה להיות לסימן הכולל בחובו תמונת שחקן כדורסל מפורסם על ציבור הצרכנים, בפוסקו את הדברים הבאים;

"Section 43(a) expressly prohibits, inter alia, the use of any symbol or device which is likely to deceive consumers as to the association, sponsorship or approval of goods or services by another person".⁶⁵

64. לעניין זה; A. McGeehan, "Trademark registration of a celebrity persona", The Trademark reporter 1997, at 351, שם נכתבו הדברים הבאים בעמ' 353;

"Celebrity Images are strong source identifiers. That is why heavy hitters such as Nike and Bell Atlantic Splash images of Michael Jordan and James Earl Jones on their advertisements for sneakers and phones".

65. Abdul Jabar v. General Motors Co., 85 F. 3d 407, at 410. לעניין זה בארץ; בג"צ 15/96 תרמוקיר חורשים בע"מ נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו,

מעבר להגנה שמעניק סעיף 11(8) לפקודת סימני המסחר לציבור הצרכנים, בהבטיחו שציבור הצרכנים לא יוטעה על ידי סימן המכיל באופן בלתי מורשה תמונה של אדם מסויים, מעניק סעיף זה הגנה חשובה ומהותית לאותו פרט שאת תמונתו מבקשים לאמץ כחלק מסימן המסחר.

חשוב לציין, כי דינם של האזרח מן השורה והאישיות הציבורית חד הוא לצורך מניעת שימוש בתמונתם לצורכי מסחר. לכל אדם קנוייה זכות למנוע עשיית שימוש בתמונתו לשם הפקת רווחים מסחריים, על ידי גורם מסחרי שלא הורשה להשתמש בתמונה. צלמו של הפרט הינו קניינו, ולכן זכאי הפרט למנוע מאחרים לעשות שימוש מסחרי בתמונתו.

בפסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין "דני רופ", נדון מקרה בו נעשה שימוש בלתי מורשה בדמותו של מר דני רופ מגיש תחזית מזג האוויר בטלוויזיה, שהינו דמות ציבורית מוכרת וידועה לכל נפש בארץ. בעניין זה, פסק בית המשפט המחוזי את הדברים הבאים באשר ליחס שבין זכות האזרח מן השורה למנוע שימוש מסחרי בתמונתו לבין זכות האישיות הציבורית למנוע שימוש בתמונתה;

"עשוי להיות, כי בנסיבות מסויימות לגבי אדם תהייה הצדקה לפרסם את תמונתו או מידע אחר הקשור עימו לצורך סיפוק צורכי הציבור במידע, וייתכן כי צורך כזה הוא בולט יותר לגבי אישיות ציבורית מאשר לגבי אדם מן השורה. ראינו כי פרסום כזה, אם אין הוא עונה לאחת החלופות המגדירות פגיעה בפרטיות מהי, הוא מותר. עם זאת, לאישיות ציבורית - כמו גם לאזרח מן השורה - קנוייה זכות למנוע עשיית שימוש בתדמיתה לצורכי הפקת רווחים מסחריים על ידי גורם כלשהו בשוק, ודמותם של השניים היא קניינם הפרטי, אשר ברצותם - יעשו בה שימוש להפקת רווחים לעצמם, וברצותם זכאים הם לסרב ולמנוע מאחרים לעשות שימוש מסחרי בדמותם".⁶⁶

תק' על' 96 (2) 54, בעמ' 66.
66. ת.א. (ת"א) 11049/90 רופ נ' "און" הנדסת מיזוג אוויר (1973) בע"מ, פס"מ תשנ"ד (4) 516, בעמ' 516.

כפי שאנו רואים, קיימת התאמה יפה בין פקודת סימני המסחר לבין חוק הגנת הפרטיות. חוק הגנת הפרטיות הינו תולדה של מוסכמה חברתית שנתגבשה לפיה זכאי הפרט "להעזב במנוחה" ולהיות מוגן גם מעבר לחדירה פיזית לרשות הפרט. הוראות אלו יוצרות, על כן, איזון בין הזכות לפרטיות לבין זכות הציבור לדעת.⁶⁷

כל פרט זכאי לכך שלא יעשה שימוש ברבים בתמונתו, אלא אם נתן הסכמתו המפורשת והחד משמעית לשימוש זה. בארצות הברית בפסק הדין בעניין "Vanna White" הוצגה הנחת יסוד זו בצורה יפה, עת פסק בית המשפט את הדברים הבאים;

"Clint Eastwood doesn't want tabloids to write about him. Rudolf Valentino's heirs want to control his film biography. The Girl Scouts don't want their image spoiled by association with certain activities. George Lucas wants to keep Strategic Defense Initiative fans from calling it "Star Wars". Pepsico doesn't want singers to use the word "Pepsi" in their songs. Guy Lombardo wants an exclusive property right to ads that show big bands playing on New Year's Eve. Uri Geller thinks he should be paid for ads showing psychics bending metal through telekinesis. Paul Prudhomme, that household name thinks, the same about ads featuring corpulent bearded chefs".⁶⁸

חשוב עוד לציין, כי בהתאם להוראת סעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, זכאי כל פרט בחברה ליהנות מהזכות לפרטיות. על מנת לשלול זכות זו יש להצביע על טעמים כבדי משקל, המראים כי ההגבלה של זכות היסוד לא נעשתה במידה העולה על הנדרש.

67. ז. סגל, "הזכות לפרטיות מול הזכות לדעת", עיוני משפט ט 179; ע"א 5893/91 טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' צבאח, פ"ד מח (2) 573; רע"א 1917/92 סקולר נ' ג'רבי, פ"ד מז (5) 764; ע"פ 480/85 קורטאם נ' מדינת ישראל, פ"ד מ (3) 673.

68. Vanna White v. Samsung Electronics America Inc., 989 F.2d 1512, at 1513.

הוראת סעיף 11 (8) לפקודת סימני המסחר מגינה על זכותו של הפרט ומבטיחה שלא יחדרו לפרטיותו ללא הסכמתו. הואיל והתחרות במשק מביאה למצב בו חפצים סוחרים ויצרנים להיבנות מדמות מפורסמת לצורך ביסוס המוניטין של סחורותיהם ולביסוס אופיו המבחין של הסימן שאומץ על ידם לצורך סימון מקור סחורותיהם, יש להקפיד הקפדה יתרה לבל יעשה שימוש בתמונתו של אדם ללא הסכמתו, במיוחד כאשר שימוש זה נעשה לשם הפקת רווח מסחרי בניגוד לתכלית הוראת סעיף 2(6) לחוק הגנת הפרטיות.

סעיף 11(8) לפקודת סימני המסחר מכיל בסיפא שלו הוראה נוספת וחשובה, בהקשר זה, והיא שעל רשם סימני המסחר לדרוש הסכמת שאיריו של אדם שנפטר לצורך שימוש בתמונתו כחלק מסימן מסחר, זולת אם קיימים לדעת רשם סימני המסחר טעמים סבירים שלא לעשות כן. איסור זה שונה במקצת מקודמו, בכך שהוא מתיר בידי רשם סימני המסחר שיקול דעת לאשר לרישום תמונת אדם שנפטר כחלק מסימן מסחר גם ללא הסכמת שאיריו. הוראה זו הגיון רב טמון בה, שכן במועד פטירתו של אדם ייתכן ולא ישארו אחריו שאירים או ששאיריו ימצאו במדינת נכר, כך שלא תהייה אפשרות להשיג תגובתם בנוגע לשימוש בדמות המנוח כחלק מסימן המסחר המבוקש.

הכלל המעוגן בסיפא של סעיף זה עומד גם בקנה מידה אחד עם דיני הירושה, אשר מקנים במותו של אדם את הזכויות בעזבונו לשאיריו או לאלו שירשו אותו מכח צוואה שהניח במהלך חייו.

מכל מקום, השימוש בתמונת אדם שנפטר כחלק מסימן מסחר הינו נדיר ורק סוחרים מעטים מבקשים לסגל לעצמם סימן המכיל תמונת אדם שנפטר, בעיקר ממניעים סנטימנטליים. המטרה העיקרית באימוץ תמונת אדם כמרכיב ממרכיבי הסימן המבוקש, הינה החדרת המוצר לתודעת הציבור והגדלת היקף המכירות. מטרה זאת תושג, כאשר ייעשה שימוש בתמונת אדם מפורסם המצוי בעת אימוץ הסימן במרכז הבמה הציבורית, התעשייתית, הבידורית או המסחרית.

4.13 סימן זהה או דומה לסימן מסחר רשום:

א. מטרת האיסור:

בהתאם להוראת סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר "סימן הזהה עם סימן

שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות", איננו כשר לרישום כסימן מסחר.

סעיף זה מונע רישומם של סימנים חדשים הדומים או הזהים לסימנים שכבר רשומים בפנקס סימני המסחר לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר. מטרת הסעיף למנוע מצב בו ציבור הצרכנים יוטעה לסבור כי המוצר הנרכש הינו מוצר שמגיע לשווקים ממקור אחר המזוהה על ידי סימן מסחר רשום. בפסק הדין בעניין "אורלוגד", הוצג המבחן להיותו של סימן דומה או זהה לסימן מסחר רשום, באופן הבא ;

"השאלה המכרעת בסוגייה זאת היא תמיד, אם בפועל השם הוא מטעה או עלול להטעות את הציבור הנזקק לו או חלק ממנו מפאת הדימיון לסימנו הרשום של המתנגד, ואכן הבוחן היא, אם אנשים מן הציבור, בעלי תבונה רגילה, הפועלים בזהירות מקובלת, עלולים לטעות ולבלבל את התוצרת של הצדדים".⁶⁹

סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר נועד להעניק הגנה, בראש ובראשונה, לצרכן לבל יוטעה הצרכן לחשוב כי המוצרים הנושאים את הסימן מקורם במקור שונה ממקורם האמיתי. בנוסף, מעניק סעיף זה הגנה לזכותו של בעל סימן רשום, שהצליח לזכות בהגנת הדין לזיהוי מקור סחורותיו על ידי סימן המסחר הרשום, לבל ייעשה שימוש מטעה בסימן זהה או דומה לסימנו הרשום. בעל סימן רשום, שהשיג הכרה בזכותו הקניינית להשתמש באופן ייחודי ובלעדי בסימנו הרשום, זכאי לכך שסימנו לא ישמש מתחרה עיסקי המנסה להיבנות על ההוקרה וההכרה לה זכה הסימן הרשום בקרב ציבור הצרכנים.

בנסיבות פסק הדין בעניין "Aktiebolaget" התנגדה בעלת הסימן הרשום "Xylocain" לרישום הסימן "Celecain" על שם מתחרה עיסקי, כאשר שני הסימנים נועדו לשמש עבור תכשירי רוקחות. בית המשפט הגבוה לצדק הבהיר את החשיבות המסחרית העצומה של סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר ואת

69. בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט (2) 148, בעמ' 158.

תפקידו, בפוסקו את הדברים שלהלן;

"הוראת החוק האוסרת רישום סימן, שיש בו משום סכנת ערבוב עם סימן אחר שכבר נרשם מקודם, תכליתיה כפולה: ראשית, למנוע נזק מסחרי לבעל הסימן הרשום, עקב טעות הקונה, העלול לקנות את סחורת המתחרה בחושבו שהוא קונה את סחורת בעל הסימן הרשום. שנית, פגיעה בציבור הקונים או המשתמשים בסחורה, עקב אותה סכנת ערבוב בין שני מוצרים המסומנים בסימנים דומים. בית המשפט ימנע רישום סימן העלול להטעות על פי השיקול השני - של טובת הציבור - אפילו בעל הסימן המתנגד איננו ראוי לסעד מבית המשפט להגנת העניין המסחרי שיש לו במניעת רישום הסימן המתחרה עם סימנו".⁷⁰

רואים אנו, כי סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר בא לשרת תכלית כפולה. בראש ובראשונה, מגן סעיף זה על ציבור הצרכנים לבל יוטעה ציבור זה לרכוש סחורות בסוברו כי סחורות אלו מקורן שונה ממקורן האמיתי. בנוסף, מגן סעיף זה על זכותו הקניינית של בעל הסימן הרשום, לבל ייעשה שימוש מסחרי בסימן דומה או זהה לסימנו הרשום באופן שיש בו לגרום להטעייה ולתחרות מסחרית בלתי הוגנת.

ב. "טובין מאותו הגדר":

סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר מונע, כלשונו, רישום סימנים זהים או דומים לסימנים הרשומים כדין בפנקס סימני המסחר **"לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר"**.

פקודת סימני המסחר איננה מגדירה את המונח **"אותו הגדר"**. בפסק הדין בעניין **"חברת מנהטן"** עמד בית המשפט העליון על הפרשנות שיש להעניק למונח **"אותו הגדר"**. בעניין זה, חברה שיצרה מוצרי הלבשה תחת הסימנים הרשומים **"Lady Manhattan"** ו-**"Manhattan"**, הגישה תביעה לצו מניעה ולפיצויים נגד חברה אחרת שיצרה מוצרי הנעלה תחת הסימן **"מנהטן"**.

70. בג"צ 178/57 Aktiebolaget Astra נ' הרשם הכללי, פ"ד יב (1) 708, בעמ' 712.

השאלה עליה נסוב פסק הדין היתה האם מוצרי הלבשה ומוצרי הנעלה הינם טובין מאותו הגדר, כלומר האם הסימן המאוחר מפר את הסימן הרשום.

בית המשפט העליון פסק כי נעליים ומוצרי הלבשה אינם טובין מאותו הגדר, בהבהירו כי לצורך ההכרעה בשאלה אם טובין הינם טובין מאותו הגדר יש לבחון את מהותם של הטובין, היעוד שממלאים הטובין והאופן בו משווקים הטובין. בית המשפט העליון סמך יתדותיו, במידה רבה, על דברי המלומד האנגלי Kerly אשר הבהיר בספרו על סימני המסחר את כוונת הביטוי "אותו הגדר", באופן הבא ;

"The test whether or not goods are of the same description would seem to be supplied by the question - Are the two sets of goods so commonly dealt in by the same trader that his customers, knowing his mark in connection with one set and seeing it upon the other, would be likely to suppose that it was used upon them also to indicate that they were his goods? The matter should be looked at from a business and commercial point of view."⁷¹

הכרעתו של בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין "חברת מנהטן", העניקה למונח "אותו הגדר" פרשנות מצמצמת ודוקנית הגורעת במידה רבה מזכות הבלעדיות שרוכש בעל סימן על ידי רישום סימנו. בית המשפט העליון פסק, אומנם, כי הרחבת זכות הבלעדיות מוצדקת לעיתים על יסוד השינויים החלים בשיווק ובמסחר, אך בית המשפט פסק כי מוטב שהרחבה זו תעשה על דרך החקיקה ולא על דרך הפרשנות.

לדעתנו, פרשנותו של בית המשפט העליון למונח "אותו הגדר" החטיאה את המטרה של דיני סימני המסחר ואיננה יכולה לעמוד בתנאים השיווקיים והמסחריים בעידן זה, בו חלק ניכר מהמסחר נעשה באמצעות אמצעי תקשורת המונית ומערכי מיחשוב אינטראקטיביים. החלטה זו יוצרת בעייתיות רבה, שכן ישנם סימנים שזכו לפרסום כה רב עד כי הם מוכרים על ידי כל פרט הנימנה על

71. ע"א 352/69 חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ, פ"ד כג (2) 373, בעמ' 377.

ציבור הצרכנים הרחב. אימוץ סימן רשום מפורסם, כגון "Nike", "B.M.W" או "Apple", עבור טובין מהגדר אחר לא יביא לפסילת הסימן המבוקש בהתאם לפרשנות שהעניק בית המשפט העליון למונח "אותו הגדר".

בארצות הברית התפתחה בשנים האחרונות המגמה הפרקטית להגן על סימנים מפורסמים, אף אם רשומים הם לגבי טובין השונים בתכליתם, במהותם ובטיבם מהטובין שביחס אליהם נדרש לרישום הסימן החדש⁷². בהתאם לפסיקה בארצות הברית, כאשר קיים חשש שהצרכן יחשוב שסחורה הנושאת סימן דומה או זהה מקורה באותו מקור שממנו נובעת הסחורה שנושאת את הסימן המפורסם המקורי, יוגן הסימן המפורסם המקורי גם אם שני הסימנים נועדו לשרת טובין השונים זה מזה במהותם. מגמה זו שניצנה החלו בפסיקה האמריקאית, מצאה לאחרונה מקומה במסגרת דבר החקיקה האמריקאי.⁷³

בשלב זה, די אם נציג מגמה זו באמצעות מספר פסקי דין והחלטות שניתנו בשנים האחרונות על ידי רשם סימני המסחר וערכאות השיפוט השונות בארצות הברית. בהחלטת רשם סימני המסחר בארצות הברית בעניין "Budweiser" קבע רשם סימני המסחר כי הסימן "This Bud's is for you", אותו ביקשה חברה לאמץ כסימנה המסחרי עבור צמחי נוי המשווקים על ידה, איננו כשר לרישום כסימן מסחר בהיותו דומה לסיסמא תחתיה משווקת בירה בשם "Budwiser" בשווקים, זאת על אף היותם של הטובין לחלוטין האחד ממשנהו.⁷⁴

בפסק הדין בעניין "Johnson & Johnson", חברת "Johnson & Johnson" בעלת הסימן הרשום "Carefree" עבור מוצרי הגיינה, התנגדה לרישום סימן זה על שמה של חברה העוסקת בסחר במוצרי ניקיון. בית המשפט בארצות הברית עמד על כך, שעל אף היותם של המוצרים בעלי שוני מהותי זה מזה, הרי ששימוש באותם סימנים עשוי להטעות את ציבור הצרכנים באשר למקור הטובין, ולכן אין הסימן המבוקש כשר לרישום כסימן מסחר.⁷⁵

עם זאת, בנסיבות פסק הדין שהתייחס לבקשה לרישום הסימן "Cortex", ביקשה חברת "Gore Tex" בעלת סימן המסחר "Gore Tex" שנרשם עבור כבלי

72. הרחבה בנושא זה בפרק החמישי לספר זה "סימני מסחר מפורסמים".

73. The Lanham Act 1946, U.S.C. 15, Sec 1125.

74. Anheuser Busch Inc. v. Florists of Greater Cleveland Inc., 29 USPQ. 2d.

1146

Johnson & Johnson v. S.C. Johnson & Sons Inc (Unreported). 75

ברזל למנוע מחברה אחרת לרשום את הסימן "Cortex" עבור מוצרי מיחשוב ותוכנות מיחשוב. בית המשפט פסק כי על אף הדימיון החזותי והצלילי הרב הקיים בין שני סימנים אלו, אין כל מניעה שהסימן המבוקש ירשם עבור מוצרי מיחשוב, היות והסיכוי שהרישום יגרום להטעיית הציבור קלוש למדי.⁷⁶

מפסקי הדין שהובאו לעיל, מבינים אנו כי ככל שהסימן הרשום הינו מפורסם ומוכר יותר בקרב הציבור כך תגבר הנטייה להגן על סימן זה ולמנוע רישום סימן חדש דומה או זהה לסימן המפורסם, גם אם הטובין שלגביהם נדרש רישום הסימן החדש שונים בתכליתם מהטובין הנושאים את הסימן המפורסם.⁷⁷

מכל מקום, לדעתנו, פרשנותו הדווקנית והמצמצמת של בית המשפט העליון למונח "אותו הגדר" בפסק הדין בעניין "חברת מנהטן" איננה יכולה לעמוד עוד. הצינורות השיווקיים והמסחריים בעידן זה מחייבים ומצדיקים הענקת הגנה לסימנים מפורסמים ומוכרים, גם כאשר מוגשת לרשם סימני המסחר בקשה לאשר רישומם של סימנים דומים או זהים לסימנים מפורסמים כסימני מסחר עבור טובין מהגדר אחר.⁷⁸

ג. המבחנים לקביעת קיומה של הטעייה:

בבוא רשם סימני המסחר או בית המשפט העליון, בהליכי ערעור על החלטות רשם סימני המסחר, לבחון האם קיימת הטעייה בין הסימן החדש נשוא בקשת הרישום לבין סימן מסחר שנרשם קודם לכן בפנקס סימני המסחר, עליהם לעשות כן באספקלריה של השאלה האם בפועל הסימן החדש הינו מטעה או עלול להטעות את הציבור בנוגע למקורם האמיתי של הטובין נושאי הסימן.

76. *Cortex Co. v. W.L. Gore & Associates*, 1 F. 3d 1523.

77. במסגרת פסק הדין בעניין "אורלוגד" איזכר בית המשפט העליון החלטות דומות שניתנו באנגליה בעניין סימני המסחר "Lego" ו-"String fellow", בהן נפסק שמחמת היותם של סימנים רשומים אלו ידועים ומוכרים בקרב ציבור הצרכנים אין לאשר רישום סימנים הדומים להם גם אם נדרשים הם לגבי טובין מסוג אחר. (בג"צ 476/82 *אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר*, פ"ד לט (2) 148, בעמ' 160).

פסקי הדין האנגליים שאוזכרו על ידי בית המשפט העליון בעניין זה הינם;

Lego System Aktieselskab v. Lego M. Lemelstrich Ltd, (1983) Fleet Street Reports 155; *String fellow v. McCain Food Q.B Ltd*, (1984) Fleet Street Reports 175

78. ראה פרק חמישי לספר זה "סימני מסחר מפורסמים".

אבן הבוחן לקביעת היותו של הסימן מטעה, הינה השאלה האם ציבור הצרכנים עשוי לטעות ולבלבל בין תוצרתו של בעל הסימן החדש לבין התוצרת המשווקת תחת הסימן הרשום.⁷⁹

ערכאות השיפוט בישראל דנו בשאלת היותם של סימנים דומים או זהים לסימני מסחר רשומים במספר רב של פסקי דין. בתחילת הדרך, הניחה הפסיקה מבחן שהורכב משלושה מבחני משנה, שזכה לכינוי "המבחן המשולש". מבחן זה אשר כלל, כאמור, שלושה מבחני משנה להשוואת הדימיון הקיים בין הסימן המבוקש לבין הסימן הרשום, הוצג בפסק הדין בעניין "בנק אגוד" באופן הבא;

"על פי המבחן האמור משווים את שני הסימנים:

(1) על פי המראה והצליל,

**(2) על פי סוג הסחורה שלגביה משתמשים בהם וחוג
הלקוחות שדרכם לקנותה,**

**(3) על פי כל שאר הנסיבות, תוך הצגת השאלה: מה יקרה
אם כל אחד משני היריבים המתחרים זה בזה, יורשה**

79. בפסק הדין בעניין "פרומין", שהינו פסק הדין המנחה בסוגייה רבת חשיבות זו, נקבע כי קיימת סכנת הטעייה וערבוביה בין השמות פרומין (Froumine) ופרו-פרו (Frou-Frou). בית המשפט העליון פסק בעניין זה שיש לבחון את הדימיון הקיים בין שני סימנים בעלי חזות והיגוי דומים, באמצעות השאלה שלהלן;

"השאלה המכרעת היא תמיד אם בפועל השם מטעה או עלול להטעות את הציבור הנזקק לו, או חלק ממנו, מפאת הדימיון שבו לסימנו הרשום של התובע, ואבן הבוחן היא אם אנשים מן הציבור, בעלי תבונה רגילה הפועלים בזהירות המקובלת, עלולים לטעות ולבלבל את המוצרים של הצדדים".

בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Insty Bit", הציג בית המשפט את השאלה לאורה נבחנת ההטעייה שנגרמת על ידי שימוש בסימן דומה לסימן מסחר רשום, באופן הבא;

"Whether the products were so similar or such a satisfactory match that correspondents would be one as a substitute for the other. The issue is whether consumers would likely purchase the defendants products mistakenly thinking it was manufactured by the plaintiff".

(Insty Bit Inc. v. Poly-Tech Industries Inc., 95 F. 3d 663, at 668)

לעניין זה גם; B. Leitten, "Trademark confusion", The Trademark Reporter 1992, at 932; D. Peter, "Mark of Distinction", The Los Angeles daily Journal 1997, at 22

**להשתמש בסימן שלו? העלול הציבור, מחמת דימיון
המילים, לערבב סחורותם ולחשוב שסחורתו של פלוני
היא סחורתו של אלמוני?⁸⁰**

עם הזמן חלה התפתחות בנוגע לאופן בחינת שאלת היותו של הסימן המבוקש דומה לסימן שנרשם לפניו, ול"מבחן המשולש" נוספו מבחני עזר נוספים. בפסק הדין בעניין "ברקוביץ" הוסיף בית המשפט המחוזי בתל אביב, כי יש לבחון את כלל הנסיבות האופפות את המקרה גם על פי מבחן השכל וההגיון. לצורך עריכת מבחן השכל וההגיון יש לשקול את הרעיון המונח ביסודם של הסימנים ואת המטרה אותה משרת כל אחד מהסימנים.⁸¹

בהחלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן המסחר "Ges", סוכמו המבחנים השונים שהניחה הפסיקה העניפה להשוואת הדימיון הקיים בין סימן חדש שהוגש לרישום לבין סימן שנרשם לפניו בפנקס סימני המסחר באופן הבא;

**"אוכל איפוא לסכם ולקבוע כי בשאלת ההכרעה בדימיון שבין
שני סימנים ועד כמה עלול הדימיון לגרום להטעייה ולתחרות
בלתי הוגנת במסחר יש להתחשב במבחנים הבאים: מבחן
העין, מבחן החזות והפרטים המבחינים, מבחן הצליל, מבחן
סוג הלקוחות, מבחן סוג הטובין, מבחן צינורות השיווק, מבחן
כלל הנסיבות ומבחן ההגיון והשכל הישר".⁸²**

בעת בחינת הסימן החדש, לגביו נטען כי הינו דומה לסימן שנרשם בעבר לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, יש לזכור כי הזכות שרכש בעל הסימן הרשום בסימנו הינה זכות קניינית הראויה להגנת הדין.⁸³ יש גם לזכור, כי בהתאם

80. ע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל בע"מ, פ"ד יט (2) 673, בעמ' 675. לעניין זה גם; ע"א 715/68 פרו פרו בסקוויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד כג (2) 43, בעמ' 48; רע"א 4196/93 שפע בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות מוכנות 1984 בע"מ, פ"ד מז (5) 165, בעמ' 167.

81. ת.א. (ת"א) 914/88 דניאל נ' ברקוביץ, תק' מח' 91 (2) 339, בעמ' 341.
82. החלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 67972 ("Ges"), גז ביח"ר לסריגה בע"מ נ' Guess? Inc (לא פורסם).

83. בג"צ 296/85 סיאח סיאק האו (אנתוני) נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מ(4) 770, בעמ' 778.

להוראת סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, איזון הזכויות בין בעל הסימן הרשום לבין מבקש הסימן החדש חייבת לחסות תחת הכלל לפיו "אין פוגעים בקניינו של אדם".

בהקשר זה, עשויה להתעורר השאלה האם יוכל בעל הסימן החדש לטעון לזכותו כי הכלל החוקתי השומר על זכות קניינו של בעל הסימן הרשום מכל משמר מתנגש עם זכותו להשתמש בסימן החדש לצורך ביסוס עיסוקו. במילים אחרות, השאלה היא האם הזכות הקניינית שאוחז בעל הסימן הרשום גורעת מזכותו של בעל הסימן החדש לעסוק בכל משלח יד, המעוגנת במסגרת סעיף 3 לחוק יסוד: חופש העיסוק.

נדמה לנו, כי לעריכת האיזון החוקתי יש לגשת מנקודת מוצא לפיה בעל סימן המסחר הרשום נהנה מהמטריה הנורמטיבית החוקתית שמעניקים שני חוקי היסוד גם יחד. בעל סימן רשום זכאי לעסוק בייצור ובמכירת מוצרים הנושאים את סימנו כחלק מזכותו החוקתית לעסוק במשלח ידו. בנוסף, זכאי בעל סימן המסחר הרשום לכך שזכות הקניין שרכש עת נרשם סימנו כסימן מסחר לא תפגע על ידי מתחריו או גורמים העוסקים באותו ענף מסחרי. מטעמים אלו, נראה לנו כי זכות הקניין של בעל הסימן הרשום גוברת על זכותו של מתחרה עיסקי המבקש לסגל לעצמו סימן דומה או זהה לסימן המסחר הרשום, במסווה של חלק מהזכות החוקתית בדבר חופש העיסוק.

כפי שהוסבר בסעיף 4.10 לעיל, המועד לבחינת קיומה של הטעייה בין הסימנים השונים הינו מועד הגשת הבקשה. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם יתחזק אופיו המבחין של הסימן הרשום לאחר הגשת הבקשה לרישום הסימן החדש. במקרים אלו, ייתכן ורצוי יהיה לבחון את ההטעייה שתיגרם על ידי רישום הסימן החדש, תוך התחשבות בשינויים ובתמורות שחלו במרוצת הזמן באופיו המבחין של הסימן הרשום.⁸⁴

84. המלומד Kerly עמד בספרו על המועד לבחינת קיומה של הטעייה בין הסימן המבוקש לבין סימן שנרשם עובר להגשת בקשת הרישום החדשה, בכותבו את הדברים הבאים;

"Likelihood of confusion must be considered at the date of the application to register, although subsequent experience is relevant as providing a test to tendency to confuse".

(D. Kerly's, "The Law of Trade Marks and Trade Names", Sweet & Maxwell, 12th edition, London 1994, at 148)

חשוב לציין עוד, כי המבחנים שפורטו לעיל אינם מבחנים מצטברים וכי יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו. במקרה מסויים ייתכן ויקבע כי שני סימנים הינם דומים עד כדי להטעות בהסתמך על מבחן החזות או הצליל, ובמקרה אחר ייתכן ותוסק מסקנה זו על רקע המבחנים של חוג הלקוחות, סוג הטובין או צינורות השיווק. בפסק הדין בעניין "Aktiebolaget" הוצג האופן בו יש לשקלל את המבחנים השונים לקביעת קיומה של הטעייה בין הסימן המבוקש לבין סימן שנרשם לפניו, באופן הבא ;

"אחרי ככלות הכל, עומדת לפנינו שאלה שיש לפתרה על פי השוואת שני הסימנים, על רקע הנסיבות שבהן עשויות הסחורות המסומנות בהן לעבור מיד ליד".⁸⁵

ד. מבחן העין, החזות והפרטים המבחניים :

בהתאם למבחן זה, על רשם סימני המסחר לבחון את הדרך בה מוצגים שני הסימנים השונים שביחס אליהם נטענת טענה ההטעייה. על רשם סימני המסחר לבחון את גודל המילים, את צורת האותיות ואת הפרטים המבחניים הקיימים בין שני הסימנים.

בפסק הדין בעניין "ארבץ" בחן בית המשפט המחוזי בתל אביב את ההבדלים הקיימים בין המילה "קדיש" לבין המילה "קדישאי". בית המשפט פסק כי לאור הדרך בה הוצגו שתי המילים, לא קיימת אפשרות כי הצרכן בראותו מילים אלו

85. בג"צ 178/57 Aktiebolaget Astra נ' הרשם הכללי, פ"ד יב(1) 708, בעמ' 710. בעניין זה נפסקו בפסיקה האמריקאית הדברים החשובים הבאים ;

"This list of factors, while perhaps exhausting, is neither exhaustive nor exclusive. Rather, the factors are intended to guide the court. The presence or absence of a particular factor does not necessarily drive the determination of likelihood of confusion."

(E & J Gallo Winery v. Gallo Castle Co., 955 F. 2d 1327, at 1338)

"The weight and totality of the most important factors in each case will ultimately be determinative of the likelihood of confusion, not whether the majority of the factors tilt the scale in favor of one side or the other."

(S.C. Johnson & Johnson Inc. v. Lever Brothers Co., 19 USPQ. 2d 1027, at 1033)

יוטעה לחשוב כי מדובר על מילים המצביעות על סחורות הנובעות מאותו מקור. בית המשפט פסק בעניין זה את הדברים הבאים;

"לא רק צורת האותיות של המילה "קדיש" היא שונה מצורת האותיות של המילה "קדישאי" בשתי המודעות, אלא שהן שונות בכך שפנים האותיות של המילה "קדיש" איננו מלא ונשאר לבן תוך הופעת "קישוטים" בו ואילו האותיות של המילה "קדישאי" הן שחורות ומלאות. כמו כן, הסימן המופיע מעל האות "י" במילה "קדיש" איננו מופיע במודעה של המשיבים במילה "קדישאי"."⁸⁶

בפסק דין דומה שניתן על ידי בית המשפט העליון בעניין "Colgate" נפסק כי על אף שהסימנים המאפיינים את משחת השיניים מתוצרת "קולגייט" ואת משחת השיניים מתוצרת "קרוקט" דומים מבחינה מסוימת האחד למשנהו, הרי שרוב השוני על ההבדל בכל הנוגע לשמות המוצרים הכלולים בסימנים אלו ולכן הסבירות שהשימוש בשני סימנים אלו יגרום להטעייה, הינה קלושה ביותר. בית המשפט העליון פסק בעניין זה את הדברים שלהלן;

"אומנם החוץ הכללי של האריזות הוא דומה אך קיים הבדל מהותי בין שני השמות כך שהם גוברים על המשותף מבחינת הצבעים שבחזות האריזות. עוד ציין השופט המלומד שגוון אדום דומה מצוי גם באריזה של משחת שיניים "אלמקס", שהכיתוב בחזותה הוא בלבן על רקע אדום. במקרה דנן לא נתקיים מקרה שבו נטמעות האותיות של השם ברושם הכללי של הצבעים והקווים, אלא שהשם המופיע על כל אחת מהאריזות הוא דומיננטי ויש בו כדי להפיג חשש ממשי של טעות מצד קונה פוטנציאלי."⁸⁷

86. ת.א. (ת"א) 1133/91 ארבע נ' "קדישאי" חברה לשירותים בע"מ, תק' מח' 91 (2) 353, בעמ' 354.

87. רע"א 3912/92 Colgate Palmolive Company נ' פרמאגיס בע"מ, תק' על' 92 (3) 2290, בעמ' 2291.

ב.ת.א. (ת"א) 231/93 Alcon Aluminium Ltd. נ' אלקון שיווק (1990) בע"מ, תק' מח' 93 (2) 851, פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב בעמוד 853 את הדברים הבאים בעניין זה; "על אף השוני בתיאור כל פרט ופרט באיורים הם נראו לי במבט ראשון, לא כפדני, שיש דימיון בין שני האיורים. אך על התרשמותי זו בלבד, בהעדר

כפי שרואים אנו מפסקי דין אלו, מבחן החזות והעין מוכרעים על פי אופן הכתיבה, הצורה הגראפית, גודל האותיות ואופן התצוגה של הסימנים. עם זאת, גם אם שני סימנים נושאים את אותו שם ודומים מבחינה חזותית, ייתכן ועדיין יקבע כי אין ביניהם דימיון העשוי לגרום להטעיית ציבור הלקוחות. בפסק הדין בעניין "פרומין" נדחתה בקשה לצו מניעה כנגד חברה שהפיצה מוצרי מזון בשם "צ'יק צ'אק" הוזהר לשם תחתיו שווקו חטיפים שיוצרו על ידי חברת פרומין. בית המשפט פסק, בעניין זה, כי למרות שמדובר בשם זהה של מוצרים, הרי שהאריזות בהן המוצרים נמכרים שונות לחלוטין ועל כן לא קיימת סכנת ערבוביה שתגרום להטעיית הציבור. בנסיבות פסק דין זה, על אף הדימיון הרב שהזדקר לעין בין שני הסימנים, הושם הדגש על האופן בו שווקו שני המוצרים נושאי הסימנים הדומים.⁸⁸

שאלה מעניינת נוספת עשויה להתעורר, כאשר מבקש הסימן החדש ינסה לטשטש את הדימיון החזותי בין הסימן שברצונו לרשום לבין הסימן הקיים, על ידי "הלבשת" מרכיבים נוספים על הסימן הרשום. בפסק הדין בעניין "Miss Universe" שנדון בארצות הברית, עלתה לדיון סוגייה זו עת ביקש בעל מועדון לילה לרשום לזכותו את הסימן "Miss Nude U.S.A" לזיהוי השירותים הניתנים על ידו. בית המשפט בארצות הברית קבע כי הוספת המילה "Nude" לסימן המסחר הרשום "Miss U.S.A" איננה משנה את חזותו של הסימן הרשום, ועל כן השימוש בסימן הכולל את המילה הנוספת עדיין עשוי לגרום לערבוביה ולהטעיית ציבור הצרכנים. בעניין זה פסק בית המשפט בארצות הברית כדלקמן;

ראיות על התרשמויות של אחרים הנזקקים למוצרי החברות המתדיינות, סבורני שאין זה מן הראוי לפסוק בעניין זה בהליך ביניים לחובת המשיבה. העובדה שאיור זה היה בשימוש בישראל בשנים קודמות בהבדל אחד שבמקום השם Alkan היה רשום Alcon מחזקת את דעתי להימנע מקבלת הבקשה לצו מניעה ארעי בעניין זה".

ב.ת.א. (ת"א) 982/92 דן תבור מ"חומוס אשכרה" נ' מחלבות נהריה "שטראוס" בע"מ, תק' מח' 92 (3) 372, נפסקו הדברים הבאים בהקשר זה;

"צורת כתיבת האותיות והגרפיקה שונים מאלה של המבקש. אצל המבקש האות "א" גדולה משאר האותיות וצבעה אדום, דבר שאיננו מצוי על אריזות החומוס של המשיבות. מבחן המראה, שהוא אחד המבחנים לקביעת קיומה של הטעייה, מחייב בהכרח הסקת המסקנה כי הטעייה כזו לא התקיימה בענייננו".

88. ת.א. (ת"א) 2990/87 פרומין בע"מ נ' מ.ג.י. עסקי מזון (1987) בע"מ, דינים מחוזי כו (3) 292.

Miss Universe Inc. v. Dorst, 189 USPQ. 2d 212, at 214. 89

“Turning then to sailnet question before the board, both applicant’s mark and opposer’s Miss U.S.A mark include the word MISS U.S.A as the most important element thereof, opposer’s mark consisting in its entirety of these terms. The word nude, on the other hand, is merely an adjective, is clearly subordinates to the notation U.S.A which it modifies, and does not serve to distinguish applicant’s mark from that of opposer”.⁸⁹

בעניין אחר שנדון בארצות הברית, סירב רשם סימני המסחר לאשר לרישום את סימן המסחר “SCREEN FAX PHONE” עבור שירותי פקסמיליה, מחמת העובדה שסימן זה עלול להטעות את הציבור ולגרום לערבוביה עם הסימן הרשום “FAX PHONE”, שנרשם אף הוא עבור פקסמיליות ושירותי תקשורת. רשם סימני המסחר קבע בהחלטתו כי המילה “SCREEN” הינה מילה תיאורית, שאין בה להביא לאבחנה בין שני הסימנים. בנסיבות אלו, קבע רשם סימני המסחר האמריקאי כי הצרכנים עלולים לחשוב בטעות שהסימנים מזהים שני סוגים שונים של שירותי פקסמיליה שמקורם באותו מקור, ולכן הסימן המבוקש איננו כשר לרישום כסימן מסחר.⁹⁰

ה. מבחן הצליל:

מבחן הצליל, פשוטו כמשמעו, בוחן האם הסימן שהוגש לרישום והסימן הרשום, כפי שנהוג להגות אותם, קרובים זה לזה באופן בו הם נשמעים. כאשר הדימיון האקוסטי בין הסימנים הינו ממשי, עשוי דימיון זה לעורר חשש להטעיית ציבור הצרכנים. בנסיבות בהן צלילי ההיגוי של שני הסימנים דומים עד כדי כך שיש בהם לגרום להטעייה, יוכל רשם סימני המסחר לסרב לקבל את הסימן המבוקש לרישום. עם זאת, הניסיון הפרקטי מוכיח כי על פי רוב לא ימנע רשם סימני המסחר רישומו של סימן מבוקש בהתבסס על מימצא זה בלבד.

פסק דין זהה לחלוטין בנסיבותיו ובעובדותיו נדון בקנדה. בפסק הדין הקנדי בעניין “Miss Universe”, ביקשה הנתבעת לאמץ לעצמה את הסימן “Miss Nude Universe” כסימנה המסחרי. בית המשפט בקנדה פסק כי המילה “Nude” לא חזקה מספיק בשביל להפריד ולהבחין בין שני הסימנים האמורים.

(Miss Universe Inc. v. Bohna, 58 CPR. 3d 381, at 385)
Re Copytele Inc., 31 USPQ. 2d 1540. 90

בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין "רומיקה", הוציא בית המשפט המחוזי צו מניעה לבקשת בעלת הסימן הרשום "רומיקה" שנרשם עבור מוצרי הנעלה כנגד חברה שהחלה להשתמש בסימן "רושיקה" עבור טובין זהים. בית המשפט המחוזי בחן את הדימיון בין הצלילים של שני הסימנים והגיע לידי המסקנה הבאה;

"השוואת הסימנים "ROSHIKA" ו-"ROMIKA" מזה, מורה כי לאורה, על פי מבחן המראה והצליל, מדובר בשני סימנים דומים: השם זהה למעט אות אחת (ש' במקום מ' או בלועזית "SH" במקום "M") רוב האותיות זהות ומשקל השם זהה לחלוטין בשים לב לכך שמדובר באותו סוג סחורה, נעליים אורתופדיות, ובאותו קהל צרכנים".⁹¹

פסק דין דומה ניתן לאחרונה בנוגע לסימן "סמבה". בעניין זה, פסק בית המשפט העליון כי הסימן "סמבה" בו נעשה שימוש על ידי חברת פיקנטי לצורך זיהוי חטיפים חדשים מתוצרתה דומה בצלילו לסימן "במבה" בו משתמשת חברת אוסם מזה שנים רבות לצורך זיהוי חטיפים מתוצרתה. בית המשפט העליון עמד על כך שבנוסף לצליל ההיגוי הדומה גם סוג הסחורה, חוג הלקוחות ויתר הנסיבות מצביעות על כך שהשימוש בסימן "סמבה" עלול להטעות את הציבור הרחב בנוגע למקור הטובין, ולכן הורה כי הסימן "סמבה" מפר את הסימן הרשום "במבה".⁹²

בארצות הברית נפסק, ברוח הדברים האמורים, כי הסימן החדש "Sako" בו נעשה שימוש עבור שעוני עצר דומה בצליל ההיגוי שלו לסימן המפורסם "Seiko" שמשמש אף הוא עבור טובין מאותו סוג, ולכן הסימן החדש עשוי לגרום לערבוביה ולהטעיית הציבור הרחב ביחס למקור הטובין וככזה איננו כשר לרישום כסימן מסחר.⁹³

91. ת.א. (ת"א) 1037/88 Industriewerke Lemm & Co. נ' רושיקה תעשיות נעליים בע"מ (לא פורסם).

92. רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אוסם תעשיות מזון בע"מ (לא פורסם).

93. Kabushiki Haisha Hattori Seiko v. Satellite International Ltd., 29 USPQ. 2d 1317.

בצרפת, בפסק הדין שניתן בעניין הסימן "Comme un nuage" ("כמו ענן"), נקבע כי סימן זה דומה בצלילו לסימן המסחר הרשום "Comme un image" ("כמו דמות") ולכן איננו בר רישום כסימן מסחר. החלטה זו ניתנה על רקע צלילים האקוסטי של הסימנים, חוג הלקוחות

בכל פסקי הדין וההחלטות שסוקרו לעיל, היה מצב ברור בו בנוסף לצליל ההיגוי הדומה, נעשה השימוש בסימן החדש לגבי אותם טובין או בצינורות שיווק דומים, כך שבית המשפט לא היסס יתר על המידה בטרם פסק כי הסימן החדש דומה בצליל ההיגוי לסימן הרשום ועשוי לגרום להטעייה ולערבוביה בין סחורתו של בעל הסימן החדש לבין הסחורה של בעל הסימן הרשום.

יחד עם זאת, יצויין כי במרבית ההחלטות ופסקי הדין בעניין זה נהוג שלא להשתית את ההכרעה בדבר היותו של סימן מבוקש דומה לסימן רשום עד כדי להטעות על יסוד מבחן זה בלבד. כך, למשל, בפסק הדין בעניין **"מלון הנסיכה"** על אף ששני הסימנים שביחס אליהם נסוב הדיון היו בעלי צליל היגוי קרוב זה לזה, פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב את הדברים הבאים;

"לנוכח השוני בעיסוקיהן ובחוגי לקוחותיהן של בעלות הדין, אינני מוצא כי יש חשש להטעייה של הציבור, כתוצאה משימוש המשיבה בשם, אפילו הוא דומה בצליל ובמראה לשמה של המבקשת".⁹⁴

בפסק דין דומה שניתן באוסטרליה בשנת 1994, נדונה התנגדות בעל הסימן הרשום **"Guanna"** ששימש עבור מוצרים רפואיים לרישום הסימן **"Iguanna"** עבור מוצרי ביגוד. בית המשפט באוסטרליה פסק כי בנסיבות מקרה זה, החשש שהציבור יוטעה מהיגויים הדומה של סימנים אלו זניח לאור הסממנים והמאפיינים המבדילים סימנים אלו זה מזה, ובעיקר סוג הטובין, סוג הלקוחות ודרכי השיווק של הטובין הנושאים את הסימנים. בנסיבות אלו, אושר הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר.⁹⁵

מפסקי הדין בעניין **"מלון הנסיכה"** ובעניין **"Guanna"**, ניתן ללמוד כי ערכאות השיפוט נזהרות לכל יקנו לבעל סימן רשום מונופולין בלתי מוגבל באמצעות סימנו הרשום. בנסיבות בהן נדרש רישום סימן חדש בעל צליל אקוסטי

הצורכים את הסחורות המזוהות על ידי הסימנים וצינורות השיווק בהם שווקו הסחורות נושאות הסימנים.

(Paris Tribunal de Grande Instance, Chamber No. 3., 9.7.87 FIBD 425-III-28).
94. ה.פ. (ת"א) 1600/92 מלון "הנסיכה" נתניה בע"מ נ' לקסן ישראל בע"מ, דינים מחוזי כו 852, בעמ' 857.

95. **karu Pty Ltd v. Jose**, Federal Court of Australia (1994) (Unreported).

דומה עבור טובין שונים במהותם המשווקים לציבור הרחב בצינורות שיווק נפרדים, קיימת נטייה לאשר לרישום את הסימן החדש נשוא בקשת הרישום, גם אם מבחינת צלילו האקוסטי דומה הסימן המבוקש לסימן הרשום.

בכדי להשלים את התמונה, אנו מוצאים לנכון לעמוד שוב על מגמה הרווחת בשנים האחרונות בתחום סימני המסחר, היא המגמה לשמור מכל משמר על סימני מסחר "מפורסמים". כאשר יוגש לרישום סימן חדש בעל צליל קרוב לצליל המאפיין סימן מסחר "מפורסם", כגון "Nike" או "Golf" המשמשים לזיהוי מוצרי הלבשה והנעלה, ייתכן וערכאת השיפוט, בכל זאת, תשתית את פסק דינה על הדימיון בצליל ההיגוי של שני הסימנים השונים, גם אם הסימן החדש יוגש לרישום עבור טובין מהגדר שונה לחלוטין מהטובין המזוהים על ידי הסימן "המפורסם".

ו. מבחן חוג הלקוחות:

על פי מבחן זה, יש לבחון האם הקהל לו מיועדים הטובין הנושאים את הסימן הרשום הינו אותו קהל כלפיו מופנה הסימן החדש. לצורך עריכת והכרעת מבחן זה, יש לבדוק באילו חנויות נמכרים הטובין, מי צורך את הטובין נושאי הסימנים, והיכן נמכרו הטובין נושאי הסימנים בימים עברו. סכנת ההטעייה גדלה כאשר סוג הלקוחות זהה. סימן המאפיין מוצר נפוץ, המשווק לציבור הרחב וניתן לרכישה בחנויות רבות מגדיל את סכנת ההטעייה.

בפסק הדין בעניין "וייסברוד" נפסקו הדברים הבאים ביחס למבחן זה;

"יש להניח, כי צרכן רגיל, הרואה את אביזרי המערערות, שכאמור זהים כמעט לחלוטין לאלו של המשיבה, כשעליהם שם בעל סיומת זהה, יניח כי הוא רוכש את האביזרים המוכרים של 'מודלוקס', אותם חיפש. ברור שחוג לקוחותיהם הפוטנציאליים של אביזרים אלה כולל רבים שאינם מדקדקים בהבדלים החבויים מתחת לעיצוב החיצוני, ולפיכך ברור כי הדימיון הרב בין האביזרים עלול להטעותם".⁹⁶

96. ע"א 307/87 וייסברוד ובניו נ' ד.י.ג. ביח"ר למצרכי חשמל בע"מ, פ"ד מד (1) 629, בעמ' 633.

מבחן זה, לבחינת היותו של הסימן המבוקש סימן העשוי להטעות את ציבור הצרכנים ביחס למקור האמיתי ממנו נובעים הטובין נושאי הסימן, מקובל גם בארצות הברית ובאנגליה כאחד המבחנים לאורם יש לבחון את סכנת ההטעייה. בארצות הברית סירב רשם סימני המסחר לאשר לרישום את הסימן "Road Kill Catering" עבור חולצות טריקו, על בסיס הטעייה אפשרית עם סימן המסחר הרשום "Road Kill of America" שנרשם אף הוא עבור חולצות טריקו. רשם סימני המסחר עמד על כך שבנוסף לדימיון הרב הקיים בין הסימן המבוקש לבין הסימן הרשום, דומים המוצרים הנושאים את הסימנים גם בדרך השיווק שלהם ובקהל היעד הצורך אותם. בנסיבות אלו, קבע רשם סימני המסחר בארצות הברית כי הסימן החדש עשוי לגרום להטעייה ולבלבול בנוגע למקור הטובין ודחה את הבקשה לרישום הסימן החדש.⁹⁷

עם זאת, כאשר קהל היעד של הסימן הרשום שונה באופן מהותי מקהל היעד שכלפיו מופנה הסימן החדש, ייטה רשם סימני המסחר לאשר את הסימן החדש לרישום, גם אם ימצא דימיון מסויים בין הסימן החדש לבין הסימן הרשום. כל זאת, כמובן, בכפוף למהות הדימיון שימצא בין הסימן החדש לבין הסימן הרשום. ברור, שככל שהדימיון בין הסימן החדש לבין הסימן שנרשם לפניו רב יותר, מבחינת חזותו וצליל ההיגוי שלו, כך ינתן משקל נמוך יותר למבחן העוזר הנוגע לחוג הלקוחות הצורכים את הטובין נושאי הסימנים.

בפסק הדין בעניין "שפע בר", סיגלה חברה חדשה שם דומה לשמה של חברה ותיקה. שתי החברות מכרו סחורותיהן לקהל יעד שונה לחלוטין, ולכן קבע בית המשפט העליון שאין לשלול מהחברה החדשה את הזכות להחזיק בשם אותו היא ביקשה לסגל. בעניין זה פסק בית המשפט העליון את הדברים החשובים הבאים;

"יש ממש בטענת המבקשת שיכול שציבור הלקוחות יהא עשוי להבחין בין 'שפע' לבין 'שפע בר'; הבחנה זו מתבקשת ביתר שאת לאור העובדה, העולה מחומר הראיות, שהובאה לפני השופט המלומד, ועל פיה עיקר לקוחותיה של המבקשת, להבדיל מהמשיבות, הם במגזר החרדי, ולפיכך החפיפה בין חוג הלקוחות של המבקשת ושל המשיבות היא קטנה".⁹⁸

⁹⁷ Re Mehaffey & Smith, 31 USPQ. 2d 1531.

⁹⁸ רע"א 4196/93 שפע בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק

בהקשר זה, חשוב עוד לציין כי ככל שקהל היעד של הטובין שעבורם נדרש רישום הסימן החדש הינו מוגדר וצר יותר בהיקפו, כך תגבר הנטייה לאשר את הסימן החדש לרישום על אף הדימיון הקיים בינו לבין הסימן הרשום. כאשר חוג הלקוחות של הסימן החדש הינו מצומצם בהיקפו, ניתן יהיה להניח כי יכולת האבחנה וחקר האמת של חוג הלקוחות מפותח יותר מכושר האבחנה של הציבור הרחב הקונה סחורה לצריכה יום יומית, ולכן ימצא הסימן המבוקש כסימן הכשר לרישום כסימן מסחר, על אף קווי המתאר של הסימן המבוקש הדומים לאלו של הסימן הרשום.⁹⁹

בפסק הדין בעניין **"בנק אגוד"**, עמד בית המשפט העליון על חשיבות ומהות ההבדל הקיים בין קהל היעד המצומצם הנזקק לשירותים בנקאיים לבין קהל יעד הצורך טובין הכרחיים וחיוניים לשימוש שוטף. בעניין זה פסק בית המשפט העליון את הדברים הבאים;

"אף אם שתי החברות עוסקות בעיסקי בנקאות, אין יסוד לחשש שחוג הלקוחות יוטעה. אין לנו עניין בסחורה מסוג של צורכי מכולת שדרכו של אדם לקנותם בדרך השגרה, מבלי לחקור ולדרוש את תוצרתו של מי".¹⁰⁰

לסיכום מבחן זה, יפים לציטוט דברי כבוד השופט א' גורן מבית המשפט המחוזי בתל אביב בפסק הדין בעניין **"מלון הנסיכה"**, עת פסק את הדברים הבאים;

"המשיבה, אשר משמשת כמלון יוקרתי ביותר, פונה אל חוג לקוחות מאוד מסויים, אשר יכול להרשות לעצמו לנפוש במסגרתה. חוג לקוחות זה איננו מהווה כלל את קהל היעד של המבקשת, לא בעבר ולא בעתיד, אם יקרה וישוב להתנהל כמלון. לנוכח השוני בעיסוקיהן ובחוגי לקוחותיהן של בעלות הדין אינני מוצא כי יש חשש להטעייה של הציבור, כתוצאה משימוש המשיבה בשם, אפילו דומה בצליל ובמראה לשמה של המבקשת."¹⁰¹

ארוחות מוכנות 1984 בע"מ, פ"ד מז (5) 165, בעמ' 168.
 99. ע.ש. (י"ם) 776/85 פ.ע.מ. נ' רשם החברות, תק' מח' 96 (1) 322, בעמ' 324; ע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל בע"מ, פ"ד יט (2) 673.
 100. ע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל בע"מ, פ"ד יט (2) 673, בעמ' 676.
 101. ה.פ. (ת"א) 1600/92 מלון "הנסיכה" נתניה בע"מ נ' לקסן ישראל בע"מ, דינים מחוזי

ז. מבחן סוג הטובין:

מבחן זה מתייחס, למעשה, לשאלה עליה עמדנו לעיל והיא האם הטובין הינם טובין מאותו הגדר או טובין זהים. לצורך ההכרעה במבחן זה, יש לבחון את תחום העיסוק של בעל הסימן החדש למול תחום העיסוק של בעל הסימן הרשום. ככל שהמוצרים או השירותים של בעל הסימן הרשום ושל בעל הסימן החדש דומים יותר במהותם, כך תגבר הנטייה לפסול את הסימן החדש מרישום.

זה המקום לציין, כי על אף ההכרה במבחן זה כאחד המבחנים לאורם יש לבחון את סכנת ההטעייה הנובעת מהשימוש בסימן החדש הדומה לסימן הרשום, מסתמנת בהחלטות הטריבונאלים השיפוטיות השונים נטייה שלא לבסס החלטות על יסוד מבחן זה בלבד. כך, למשל, בהחלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן המסחר "Ges", קבע רשם סימני המסחר כי אין כל מניעה לרשום סימן חדש עבור סריגים, סוודרים ואריגים הדומה לסימן הרשום של החברה המתנגדת, על אף שהמתנגדת עוסקת אף היא בייצור מוצרי הלבשה שונים.¹⁰²

בנסיבות פסק הדין בעניין "פרומין" נפסק כי חטיף המשווק תחת הסימן "ציק צאק" ומוצר מזון הנמכר אף הוא תחת סימן זה, הינם מוצרים מסוג שונה ולכן לא קיימת סכנת ערבוביה בין המוצרים השונים, על אף הדימיון הרב בין הסימנים המאפיינים מוצרים אלו.¹⁰³

כו (2) 852, בעמ' 858.
102. החלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 67972 ("Ges"),
גז ביח"ר לסריגה בע"מ נ' Guess? Inc (לא פורסם).
103. ת.א. (ת"א) 2990/87 "פרומין" בע"מ נ' מ.ג.י. עסקי מזון (1990) בע"מ, דינים מחוזי כו (3) 292.
יחד עם זאת, בפסק דין שקדם לפסק דין זה, גם הוא בעניין "פרומין", נפסקו הדברים הבאים;
"סוג הסחורה זהה, ואין זאת השערה רחוקה כלל, שהרואה או השומע את המילה פרוביסק עלול לחשוב שיש כאן קיצור של שתי המילים "פרומין" ו"ביסקויט". לא זו בלבד, אלא יש יסוד מספיק לחשוב שבבחרם בצירוף המיוחד הזה של שתי חברות כיוונו המערערות במיוחד ליצירת רושם זה".
(ע"א 261/64 פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח (3) 275, בעמ' 279).

חשוב להדגיש, כי על פי המגמה הפסיקתית המסתמנת בשנים האחרונות, כאשר הסימן החדש שהוגש לרישום כסימן מסחר דומה לסימן שהינו סימן "מפורסם" המוכר וידוע היטב בקרב הציבור הרחב לא יאושר הסימן החדש לרישום גם אם הסימנים משמשים לזיהוי מקורם של טובין השונים זה מזה באופן מהותי. באופן זה, בפסק הדין בעניין "Cartier" נאסר על החברה המשיבה להשתמש בשם "Cartier" למכירת חטיפי גלידה מתוצרתה, על בסיס החשש שיש באימוץ סימן זה בעבור חטיפי הגלידה קורטוב של ניסיון להיבנות מהשם הטוב ומהמוניטין של חברה בינלאומית מפורסמת בשם "Cartier".¹⁰⁴

רואים אנו, איפוא, כי מבחן סוג הטובין הינו מבחן עזר שמכריע את הכף רק במקרים גבוליים. הפסיקה הנוגעת להפעלת מבחן זה איננה אחידה, ויש בה סתירות לא מעטות. לעיתים, נעשה שימוש במבחן זה כדי להכשיר לרישום סימן מסחר שנתבקש לגבי טובין זהים לטובין המזוהים על ידי הסימן הרשום, ולעיתים דווקא בכדי לפסול את הסימן החדש מרישום.

המגמה הפסיקתית המצטיירת בשנים האחרונות, הינה להכשיר לרישום סימנים חדשים גם אם דומים הם לסימנים הרשומים לגבי טובין דומים, אך זאת בתנאי שהסימנים הרשומים אינם סימנים הנחשבים כסימנים "מפורסמים" הנהנים מהגנה רחבה.

ח. מבחן צינורות השיווק:

מבחן עזר זה הינו בעל משמעות זניחה באופן יחסי. לצינורות השיווק השונים ישנה נפקות, רק כאשר צינורות השיווק בהם נמכר המוצר נושא הסימן החדש והמוצר נושא הסימן הרשום מעידים על כך שהסיכוי להטעיית לקוחות פוטנציאליים הינו סיכוי ממשי. עם זאת, כאשר דרכי השיווק של המוצרים נושאי הסימנים שונים זה מזה קיים סיכוי טוב שקהל היעד לא יוטעה בראותו את שני הסימנים הדומים, על אף הדימיון הקיים ביניהם.

מבחן צינורות השיווק משמש כחיזוק למסקנה לפיה הסימן עלול לגרום להטעייה ולערבוב ביחס לטובין או לשירותים המוצעים על ידי בעלי הסימנים השונים, אך אין בו משום יסוד המכריע את הכף לחובה או לחסד. בפסק הדין

104. ת.א. (ת"א) 147/94 Cartier Inc נ' סנוקרסט (שיווק) 1980 בע"מ, תק' מח' 94.115(1).

בעניין "הולילנד סילינג", למשל, ציין בית המשפט המחוזי בנצרת לצד שאר המבחנים לאורם נבחנה סכנת ההטעייה, כי גם לאור צינורות השיווק הזהים בהם נמכרים המוצרים קיים חשש ממשי לערבוב ולהטעייה. בעניין זה פסק בית המשפט המחוזי בנצרת את הדברים הבאים;

"יש בפני ראייה על חיקוי שם השירות ועל כך שזה מיועד לאותה מטרה, אותו חוג לקוחות, באותו איזור גיאוגרפי ותוך שימוש בצינורות שיווק זהים. אני קובע, לכן, כי האלמנטים של חיקוי וקיום סכנה ממשית להטעיית הציבור הוכחו".¹⁰⁵

4.14 סימן מתאר:

בהתאם להוראת סעיף 11(10) לפקודת סימני המסחר, סימן המורכב "מספרות, אותיות או מילים הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין", איננו כשר לרישום כסימן מסחר.

הוראת סעיף זה איננה חלה על כלל המרכיבים האפשריים של הסימן המהווה את סימן המסחר. בהתאם להוראת סעיף 1 לפקודת סימני המסחר, המונח "סימן" כולל בחובו גם דמויות או אותות אחרים. הוראת סעיף 11(10), כלשונה, לא חלה על דמויות ואותות אחרים. לכן, מתעוררת השאלה האם ניתן לרשום סימן המורכב מדמות או אותות המתארים במישרין את הטובין נושאי הסימן. במישור זה, עשויה להתעורר השאלה, האם ניתן יהיה לרשום, למשל, סימן המורכב מאיור של כיכר לחם או שקית חלב לצורך זיהוי המוצרים נושאי הסימן או לרשום כסימן מסחר ריח או טעם של מוצרים מסויימים בכדי לזהות מקור מוצרים אלו.

לדעתנו, הוראת סעיף 11(10) על אף שאיננה מקיפה, על פי לשונה, את כלל מרכיביו של המונח "סימן", יש ליתן לה אותה פרשנות שתמנע רישום של כל סימן המתאר סגולות או איכות של טובין, לרבות סימן מתאר המורכב מדמות מסויימת או מאות מסויים.¹⁰⁶

105. ת.א. (נצ') 524/94 הולילנד סילינג בע"מ נ' שייט כנרת בע"מ, דינים מחוזי כו (3) 50, בעמ' 58.

106. מסקנה זו ניתן לגזור גם מפסקי דין בארצות הברית בהם נאסר רישום סימן המורכב מטעם

ההגיון המונח בבסיס הוראת סעיף 11(10) לפקודת סימני המסחר הינו שסימן המתאר טיב, איכות או מהות של סחורה הינו סימן שנועד לשרת את כלל הסוחרים באותן סחורות. בשל היותו סימן הפתוח לשימוש הכלל, אין למנוע ממתחרים עיסקיים ומסחריים להשתמש בסימן מסוג זה לשם תיאור הטובין המוצעים על ידם לציבור הצרכנים, על ידי הענקת זכות שימוש בלעדי בסימן מסוג זה לסוחר פלוני.¹⁰⁷

מרבית הסימנים המתארים נחשבים עוד במועד בו מבקש גורם מסויים לסגל אותם לעצמו, כסימנים המתארים את הטובין או השירותים לגביהם נדרשים הסימנים לרישום כסימני מסחר. מילים המצביעות על טיבו של מוצר, כגון "חלב", "ריבה" ו-"לחם", הינם סימנים שפתוחים לשימוש הכלל באופן טבעי, ואין לייחד זכות לשימוש בלעדי בהם לגורם מסויים.

להשלמת התמונה, חשוב לציין כי ישנם גם סימנים שהחלו דרכם כסימנים ייחודיים וחדשניים, אך עם הזמן הפכו להיות לסימנים המקובלים בתחום מסויים של המסחר עד שהם נתפסים בשלב מאוחר כסימנים המתארים במישרין את סגולת הטובין. באופן זה, הסימנים "אספירין" עבור טבליות רפואיות ו"זיפר" עבור רוכסן מכנסיים נחשבים כיום כסימנים המשרתים את כלל הסוחרים בענף הרלוונטי, על אף שהחלו דרכם כסימנים חדשניים פרי המעוף והמחשבה.¹⁰⁸

מסויים כסימן מסחר, היות והטעם המבוקש נמצא ככזה המתאר את מהות הטובין נושאי הסימן. באופן זה, נאסרו לרישום בארצות הברית הסימנים "Vanilla" ו-"Spearment".
(Clotworthy v. Schep, 46 F. 2d 62; L.P. Larson Co. v. W.M. Wrigley Co., 253 F. 914)

107. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לרישום סימן שירות מספר 41608 ("תוכנית המדטציה הטרנסדנטלית") (לא פורסם). בעניין זה, סירב רשם סימני המסחר לאשר לרישום את הסימן "תוכניות המדטציה הטרנסדנטלית" על יסוד הנימוק שסימן זה מתאר באופן מילולי את השירות נושא הסימן. המלומד א.ח. זליגסון ז"ל הבהיר נקודה זו בספרו, בכותבו את הדברים הבאים;

"מה פירוש סימן המתאר את טבע הטובין? בראש ובראשונה הכוונה היא לכינוי הסחורה או לשמה ולדוגמא: חמאה, שמן, גרב. השם המקובל של הטובין חייב להישאר חופשי לשימוש הציבור. הלכה זו חלה לא רק לגבי השם בעברית, אלא אף לגבי שם הסחורה בכל שפה אחרת, המובנת לפחות לחלק ניכר של האוכלוסייה".

(א.ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג-1973, בעמ' 20).

108. בפסק הדין בעניין "סעד אלדין" נפסק כי סימן אשר הפך במהלך הזמן לנחלת הכלל, איננו כשיר עוד לרישום כסימן המייחד את הסחורה נושאת הסימן (בג"צ 450/80 סעד אלדין נ' איננו כשיר עוד לרישום כסימן המייחד את הסחורה נושאת הסימן).

בעת בחינת כשרות רישומו של סימן מסוים, על רשם סימני המסחר או בית המשפט העליון לשים לנגד עיניהם את הכלל לפיו אין לאשר לרישום סימן שצריך להישאר פתוח לשימוש בידי כלל הגורמים העוסקים בתחום מסחרי מסוים. כל אימת שקיימת זיקה הדוקה בין הסימן לבין מהות הטובין הנושאים את הסימן, יחוייב בעל הסימן להוכיח כי על אף היותו של הסימן בעל משמעות תיאורית רכש הסימן אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו. מבחינת נטל ההוכחה המוטל על בעל הסימן, הרי שככל שהסימן מתאר את הטובין בצורה ישירה וממשית יותר, כך ידרש בעל הסימן להוכיח ברמה גבוהה יותר כי השימוש בסימן הקנה לו סגולת אבחנה ביחס למקור הטובין נושאי הסימן.

יצויין, כי קיים פער ניכר בין נטל ההוכחה הנדרש לצורך ביסוס אופיו המבחין של סימן חדשני פרי המחשבה לבין נטל ההוכחה הנדרש לצורך ביסוס אופיו המבחין של סימן המתאר במישרין את הטובין הנושאים אותו. במקרה הראשון, ייתכן שהסימן יחשב לסימן בעל אופי מבחין מובהק, כך שלא יהיה כלל צורך להוכיח כי השימוש שנעשה בסימן תרם לביסוס אופיו המבחין.

בקטגוריית הסימנים המתארים, נכללים סימנים המתארים במישרין את הטובין נושאי הסימן וגם סימנים המתארים איכות פונקציונאלית של הטובין נושאי הסימן. סימנים הכוללים את שם הטובין, כגון "לחם" ו-"חמאה", לא יאושרו לרישום אף אם נעשה בהם שימוש רחב היקף ורב שנים. בארצות הברית, למשל, נפסק כי הסימן "Metro Brokers" איננו כשר לרישום כסימן שירות והוא מתאר באופן מלא את השירות שמעניקה חברת הנכסים שביקשה לסגל סימן זה כסימן השירות שלה ושהסימן "Surgicenter" שהוגש לרישום כסימן שירות עבור מרכז לבצוע ניתוחים מתאר את סוג השירות הניתן על ידי מרכז זה ולכן איננו כשר לרישום כסימן שירות.¹⁰⁹

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לה (2) 187).
 בהחלטה דומה שניתנה בארצות הברית, אישר בית המשפט את החלטת רשם סימני המסחר לפיה הסימן "Your Health Insurance Manager" מתאר את הטובין נושאי הסימן ולכן איננו כשר לרישום כסימן מסחר. (33 USPQ. 2d 1042) (Re Guildford Mills Inc.,
 בקוסטה ריקה נפסק שהסימן "Jet Ski" הפך להיות עם הזמן לסימן מתאר עבור אופנועי ים, ולכן אין לייחד זכות בסימן זה ליצרן אופנועי ים מסויים (Re Kawasaki, Decision No. 3119-94, Special Court of Appeals 1.10.94
 109. Dental Surgeries Co., 601 F. 2d 1011; Metro Brokers Inc. v. Tann, 815 Supp F. 377

עם זאת, ייתכן כי סימן שעל פי משמעותו הרגילה יחשב כסימן המתאר סוג מסויים של טובין, יאושר בכל זאת לרישום אם איננו מקובל במסחר לגבי הטובין נושאי הסימן. בנסיבות החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לרישום הסימן "Ges" כסימן מסחר, טענה חברת מוצרי ההלבשה "Guess" בהליך התנגדות לרישום הסימן המבוקש כי המילה "Ges", בהיגוי העברי שלה, משמעותה "צמר שנגזז מעור הצאן", ומשום כך הינה מילה המתארת את סוג הטובין ואיננה כשרה לרישום כסימן מסחר. רשם סימני המסחר קבע כי סימן זה כשר לרישום על אף משמעותו המילולית, היות ומילה זו לא משמשת את העוסקים בענף ההלבשה והטקסטיל לתיאור סחורותיהם. בעניין זה פסק רשם סימני המסחר את הדברים הבאים;

"במקרה שבפני, סבור אני עפ"י מבחן ההגיון כי על אף משמעותה של המילה העברית גז ניתן לרשום את הסימן באנגלית GES מאחר ואין קשר ישיר בין הסימן ובין הטובין המבוקשים. הקשר אומנם קיים אך הינו עקיף. זאת ועוד, הסימן GES איננו מקובל ונוהג במסחר לגבי מוצרי הלבשה ואיננו מתאר אותם. על מנת ליצור את הקשר שבין הסימן ובין הטובין דרושים הליכי מחשבה נוספים שמצביעים על כך שקיים קשר עקיף בלבד בין הטובין ובין משמעותו העברית של הסימן. רישומו של הסימן כידוע מבוקש באנגלית ועובדה זו רק מרחיקה עוד יותר את הזיקה שבין הסימן ובין אותו צמר שנגזז מהכבשים והמשמש לסריגה. כך גם לא הוכח בפני שהסימן מקובל במסחר הטובין מהגדר דברי הלבוש בהיותו נוהג אצל העוסקים באותו הענף".¹¹⁰

בקבוצת הסימנים הנחשבים כסימנים המתארים את הטובין הנושאים אותם, נכללים גם סימנים המציינים את איכות הטובין. בפסק הדין בעניין "חומוס אשכרה" נטען כי המילה "אשכרה" פסולה מרישום כסימן מסחר, היות והמילה "אשכרה" בשפה הערבית מעידה על טיב המוצר הנושא אותה. בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי המילה "אשכרה" איננה מצביעה בהכרח על טיבו של המוצר, ולכן אין מניעה להשתמש במילה זו כסימן המצביע על מקור המוצר. בית המשפט המחוזי קבע שאין לראות בסימן המבוקש סימן המתאר את טיב

110. התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 67972 ("Ges"), גז ביח"ר לסריגה בע"מ נ' Guess Inc. (לא פורסם).

המוצר, בפוסקו את הדברים שלהלן ;

"המילה "אשכרה" בסלנג העברי אוצרת בחובה משמעויות שונות. כך למשל, נעשה שימוש נפוץ במונח זה כשהדובר רוצה להדגיש את אמיתות דבריו או כמילת שאלה המחליפה את המילה "באמת?". גם המשמעות המקורית אותה ייחס המומחה למילה, היינו "בגלוי" הינה רווחת יותר מהמשמעות של "טוב" אותה מבקש לייחס עו"ד כהן למילה".¹¹¹

עוד יצויין, כי נהוג לראות גם בסימנים המעידים על תכונה פונקציונאלית כסימנים שאינם כשרים לרישום, מפאת העובדה שהם מתארים את אופי הטובין נושאי הסימנים. בפסק הדין בעניין "קליל" נרשמה חברת קליל כבעלת סימן מסחר המורכב משלושה פסים הרצים לאורך פרופילים מאלומיניום המיוצרים על ידה. בית המשפט קיבל את טענת המשיבה בעניין זה, לפיה קיים נוהג בינלאומי לסמן פרופילים של אלומיניום בפסים לאורכם לצורך מעקב ושיוך הפרופילים לספקים השונים, כך שאין להקנות זכות לשימוש בלעדי בסימן מסוג זה. בית המשפט פסק ביחס לאופיו הפונקציונאלי של הסימן הרשום על שם חברת קליל, את הדברים הבאים ;

"סימניה הרשומים של קליל מוגבלים אומנם לשלושה פסים, אך מונופול לכל מספר פסים ימנע מרבים אחרים שימוש בפסים בשל המגבלה על מספר הפסים האפשריים המוכתבת על ידי רוחב הפרופיל. כל הרעיון של סימן מסחר הוא יצירת זהות בין הסימן למוצר, עד כי הציבור, בראותו את הסימן, יקשר אותו מיד עם סחורה ממקור מסוים. אך דבר המשמש למטרה תועלתית כלשהיא (a functional feature) כפי שהוא מכונה בספרות המשפטית האמריקנית) איננו סימן מסחר כשר לרישום, אפילו יש בו גם לזהות את מקור המוצר, ואפילו היה התובע ההוגה של הרעיון לעשות בו שימוש. השימוש בפסים כדי לוודא את מקורם ולדעת למי לשייך אותם לצורך החזרת סחורה פגומה, בא לייעל את שיטת השיווק ולמנוע חובת השבת מחיר של סחורה פגומה, שאיננה מתוצרתו של היצרן. גם זה עניין פונקציונאלי".¹¹²

111. ת.א. (ת"א) 982/92 דן תבור מ"חומס אשכרה" נ' מחלבות נהריה "שטראוס" בע"מ, תק' מח' 92 (3) 372, בעמ' 374.

112. בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים

להשלמת התמונה, יצויין כי קיימים גם סימנים שעל אף שהם מתארים במידה מסוימת שירות או טובין נתפסים כסימנים הכשרים לרישום, היות והם מוצגים בצורה ייחודית וחדשנית. בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בנצרת בעניין **"הולילנד סילינג"** נפסק כי הסימן "Jesus Boat" שהחברה המבקשת סיגלה לעצמה כסימן שירות, המשמש לזיהוי שירות הובלת תיירים על פני הכנרת בספינות בעלות חזות עתיקה בו עוסקת המבקשת, איננו סימן המתאר ספינה מסוימת או סוג של ספינות. סימן זה הינו סימן פרי הדימיון והמחשבה, ולכן גם אם הוא מתאר את סוג השירות או רומז עליו אין כל מניעה להעניק לבעל הסימן את הגנת הדין ולהקנות לו זכות לשימוש בלעדי בסימן.¹¹³

לסיכום הדברים האמורים, כפי שהובהר והוסבר לעיל, סימן המתאר סוג, מהות, איכות או יעוד פונקציונאלי של הטובין הנושאים אותו, נחשב כסימן שאיננו כשר לרישום, אלא אם יעלה בידי בעל הסימן המבוקש להוכיח כי הסימן המבוקש רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו.

4.15 סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית:

בהתאם להוראת סעיף 11 (11) לפקודת סימני המסחר סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית יותר לרישום רק אם הוא בעל אופי מבחין או אם הוא מוצג בדרך מקורית ומיוחדת.

בהוראה זו טמון הגיון מסחרי רב, שכן בעידן הסחר התקשורתי נחשפים הצרכנים לשווקים המוצפים בסחורות מכל רחבי התבל. הצפת השווקים במוצרים מחבלים גיאוגרפיים שונים, הפכה את ארץ הייצור לגורם רב חשיבות בקביעת העדפות על ידי ציבור הצרכנים.

ארץ הייצור של המוצר, גורמת בדרך כלל להטענת המוצר במשמעות רגשית, ערכית או חברתית. הצרכן קושר באופן תודעתי מוצרים מחבל ארץ גיאוגרפי מסויים עם טיבם של אותם מוצרים. כך, למשל, יבכרו רוב הצרכנים לרכוש כלי רכב ומוצרי אלקטרוניקה מתוצרת יפן.¹¹⁴

וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 309, בעמ' 317.

113. ת.א. (נצ') הולילנד סילינג בע"מ נ' שייט כנרת בע"מ, דינים מחוזי כו (3) 50.

114. P. Heald, "Trademark and geographical indications, exploring the

לפיכך, הונח בפקודת סימני המסחר הכלל לפיו אין לרשום סימן מסחר שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית, זולת אם הסימן הינו בעל אופי מבחין ביחס לסחורות הנושאות אותו או שהסימן מוצג בדרך מיוחדת המטשטשת את ההקשר הגיאוגרפי של הסימן.

פירושה של הוראת סעיף 11(11) לפקודת סימני המסחר הינה פשוטה למדי. בכל אימת שהמקום הגיאוגרפי הוא בעל האופי המבחין, דהיינו, המקום ממנו מגיעות הסחורות נושאות הסימן רכש לעצמו מוניטין בשל תכונה זו או אחרת המיוחסת לו, הרי שסימן המבקש לאמץ לעצמו את שם המקום כדי להיבנות ממוניטין זה לא יהיה כשר לרישום ולא יוכל לזכות את בעליו במונופולין לו זכאי בעל סימן מסחר רשום.

לעומת זאת, אם הטובין שמקורם במקום גיאוגרפי מסויים, הם שזכו למוניטין ועקב כך הפך הסימן המאפיין אותם לבעל אופי מבחין, הרי שאז נתקיימה בהם הוראת סעיף 8(ב) לפקודת סימני המסחר, וסימן שכזה יהיה זכאי להגנה בהיותו בעל אופי מבחין ביחס למקור הטובין.

בפסק הדין בעניין הסימן "Majorica", שנדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, עלתה לדיון השאלה האם ניתן להשתמש בסימן זה כסימן מסחר עבור פנינים מלאכותיות שמקורן באי מיורקה שבספרד הידוע בייצור פנינים מלאכותיות. בית המשפט המחוזי הוציא מלפניו צו מניעה זמני המונע את השימוש בסימן "Majorica" כסימן מסחר, נוכח האסוציאציה הנקשרת בתודעת הציבור, באופן טבעי, בין הסימן המבוקש לבין שם האי ממנו מיובאות הפנינים המלאכותיות. בעניין זה פסק בית המשפט המחוזי את הדברים הבאים ;

"נוכח הדימיון שקיים בכל זאת בין סימן המסחר של המבקשת לבין שם האי מיורקה שהוא המקום ממנו מייבאות המשיבות את הפנינים המלאכותיות, הרי שיש לנקוט

contours of the Trips Agreement", Vanderblit Journal of transnational Law 1996, at 635; E. Meltzer, **"Where in the world is...? Examination of trademarks containing geographical indications under Nafta"**, Journal of the Patent and Trademark Office society 1995, at 803-807; G. Carter, **"Busting international Barriers to protecting trademarks"**, the Winsconsin Lawyer 1995, at 13.

באמצעים אשר יקטינו, ככל האפשר, את הסכנה שהציבור המבקש לרכוש פנינים מתוצרת המבקשת, יוטעה. אשר על כן אני מצווה כי על המשיבות לחדול לחלוטין מכל שימוש בסימן המסחר Majorica או בעברית "מיוריקה" או ב"מג'וריקה"¹¹⁵.

זה המקום לציין, כי בפסק הדין בעניין הסימן "Majorica" המחיש בית המשפט המחוזי את חשיבות ומהות האיסור לאמץ סימן מסחר בעל משמעות גיאוגרפית, שעשוי לגרום לבלבול ולהטעיית הציבור בנוגע למקורם של הטובין נושאי הסימן, באופן הבא ;

"שאפהאוזן היא עיר לא גדולה בשווייצריה קרוב לגבול הגרמני, ובה נמצאים גם מפלי נהר הריין שתיירים רבים באים לפקוד. אולם פרסומה הרב של העיר בא לה דווקא בגלל השעונים המעולים שיצא שמם בכל העולם. יצרן שעונים אלה אימץ לעצמו את שם העיר שאפהאוזן כסימן המסחר של הטובין שהוא מייצר, ואין כל ספק שהשימוש בשם זה הפך את הסימן לבעל אופי מבחין. לפיכך, ברור לחלוטין כי על אף היותו של סימן מסחר זה "סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית" כלשון סעיף 11(11) לחוק, הרי במקרה זה אין להעלות על הדעת שיוכל יצרן שעונים אחר לאמץ לעצמו את השם "שאפהאוזן", אפילו ימקם גם הוא את מפעלו בעיר הנושאת שם זה"¹¹⁶.

בכדי שסימן מסחר בעל משמעות גיאוגרפית יאושר לרישום כסימן מסחר, יש להוכיח כי נעשה בו שימוש רב עד כדי כך שהסימן רכש אופי מבחין או שהסימן מוצג בדרך מיוחדת עד כדי כך שהצרכן לא ייטה לייחס חשיבות לשם הגיאוגרפי המשולב כמרכיב ממרכיבי הסימן.

בכדי לבסס ולהוכיח זכות לרישום סימן מסחר בעל משמעות גיאוגרפית, יש להראות כי השימוש הרב שנעשה בשם הגיאוגרפי לזיהוי המוצרים נושאי הסימן,

115. ת.א. (ת"א) 18/96 Majorica S.A. נ' סירו תכשיטים (ישראל) בע"מ, פס"מ תשנ"ו (2) 346, בעמ' 353.

116. הערת שוליים 115 לעיל, בעמ' 348.

הביא לידי טשטוש המשמעות הנלווית למוצא הגיאוגרפי. בכדי לבסס ולהוכיח זכות זו יש להצביע, בין היתר, על שימוש ממושך בסימן המבוקש כסימן המאפיין את הטובין נושאי הסימן, שהביא לכך שהצרכן לא מייחס כל חשיבות למשמעות הגיאוגרפית הטמונה בסימן. בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין "Anheuser Busch" נדונה השאלה האם בירה המשווקת תחת השם "Budweiser" מזוהה עם עיר בבוהמיה שבה מצויים מפעלים לבירה בשם "Ceske Buljovice". בית המשפט העליון קבע כי השימוש הרב שנעשה בשם "Budweiser" לאורך שנים רבות הביא לידי טשטוש המוצא הגיאוגרפי של המוצר, ולכן ניתן לרשום סימן זה כסימן מסחר. בהקשר זה, נפסקו על ידי בית המשפט העליון הדברים הבאים;

"השם Budweiser איננו שם המקום של חבל ארץ מסויים, המקום בו מיוצרת הבירה של המשיבה הוא Budejovice, וכך הוא מוכר וידוע בהם. השם Budweiser נגזר מהשם Budwies, שהוא השם בו קרוי היה האיזור לפני שנים רבות בשפה הגרמנית. שם זה איננו מייחד עוד את חבל הארץ שבו מיוצרת הבירה כיום."¹¹⁷

בהתאם לפסק הדין בעניין "Budweiser" על מבקש הסימן להוכיח כי המשמעות הגיאוגרפית שנקשרה בעבר למוצר איננה מאפיינת עוד את המוצר. הווה אומר, שעל בעל הסימן להוכיח כי השימוש הנרחב שנעשה בסימן המבוקש הביא לניתוק הזיקה בין הסימן לבין השם הגיאוגרפי. ברוח הדברים האמורים, אושרו לרישום בארצות הברית כסימני מסחר, לאחר הוכחת האופי המבחין שרכשו במהלך השימוש הנרחב שנעשה בהם, הסימנים "American Optical" עבור משקפיים,¹¹⁸ הסימן "Java" עבור פרי הדר,¹¹⁹ הסימן "National Geographic" עבור מגזינים בתחום הטבע,¹²⁰ והסימן "Bristol Cream" עבור דברי מאפה ועוגות.¹²¹

אפשרות נוספת לרישום סימן בעל משמעות גיאוגרפית, הינה על ידי הצגתו בדרך

117. Anheuser Busch Inc נ' Bedujovicky Budvar Narodni Podnik, פ"ד מו (4) 843, בעמ' 851.

118. American Optical Co. v. North America Optical Co., 489 F. Supp 443.

119. Werthiemer v. Batcheller Importing Co., 185 F. 850.

120. National Geographic Society v. Classified Geographic, 27 F. Supp 655.

121. Re John Harvey & Sons Ltd, 32 USPQ. 2d 1451.

מקורית וחדשנית המטשטשת את הרכיב הגיאוגרפי הכלול בסימן. בפסק הדין בעניין "כהן" ביקשו שני יצרנים להשתמש בשם "ניו-יורק" לזיהוי מוצריהם. בית המשפט פסק כי האופן בו הציג היצרן הראשון את השם "ניו-יורק" כחלק מסימנו המשלב מספר מרכיבים, באופן שהשם הגיאוגרפי "נבלע" לתוך הסימן, מצדיק הענקת הגנה לסימן גם אם כלול בחובו שם של חבל גיאוגרפי. בעניין זה פסק בית המשפט את הדברים שלהלן;

"אכן, לאיש מן השניים אין 'מונופול' על השימוש בשם 'ניו-יורק' כשלעצמו. ברם, משרכש לו נדיר מוניטין אגב שימוש בשם זה - חייב כהן להימנע מפגיעה במוניטין על ידי שילוב המילה 'ניו-יורק' - אם הוא מבקש להמשיך ולעשות בה שימוש לסימון מוצרים מאותו הגדר."¹²²

בפסק דין דומה במהותו שניתן לאחרונה באוסטרליה, הוגשה התנגדות לרישום הסימן "Cotes de Provence" עבור יינות, על בסיס הטענה שסימן זה יוצר בתודעת הציבור זיקה בין המוצר נושא הסימן לבין חבל ארץ גיאוגרפי בצרפת הידוע בתעשיית היינות. בית המשפט באוסטרליה פסק כי בשל הדרך הייחודית שבה הוצג הסימן אין חשש שהסימן יגרום להטעיית הציבור ביחס למקור הטובין, ולכן הסימן המבוקש כשר לרישום כסימן מסחר.¹²³

להשלמת התמונה, חשוב להדגיש כי רשם סימני המסחר יכול לאשר רישום סימן הכולל בחובו שם גיאוגרפי, תוך הגבלת הזכות להשתמש בשם הגיאוגרפי באופן ייחודי. באופן זה, מעניק רשם סימני המסחר לבעל הסימן הגנה על הסימן המשמש בידו לזיהוי מקור מוצריו תוך הגבלת זכות הבלעדיות שמעניק הסימן הרשום ביחס לשם הגיאוגרפי הכלול בו.

פקודת סימני המסחר מונעת רישום סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית, אם איננו מוצג בדרך מיוחדת או אם לא רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו. כפי שראינו, הפסיקה פירשה איסור זה כך שבכל מקרה בו המקום הגיאוגרפי הוא בעל האופי המבחין, כלומר שהסימן נשען על מוניטין הנקשר למקום הגיאוגרפי, הסימן המבוקש לא יהיה כשר לרישום ולא יוכל לזכות את בעליו במונופולין לו זכאי בעל סימן רשום.

122. ע"א 523/91 כהן נ' נדיר, פ"ד מט (2) 353, בעמ' 356.

123. Re Institute National des Appellations de Origine, 35 IPR 170.

לעומת זאת, אם סימן המאפיין טובין שמקורם במקום גיאוגרפי מסוים כולל בחובו את שם המקום כחלק ממרכיביו, כך שהסימן הפך לבעל אופי מבחין, יהיה סימן זה כשר לרישום כסימן מסחר.

בכל אותם מקרים בהם אין אפשרות לרשום סימן מסחר מפאת העובדה שהסימן נשען על מוטיטין שנודע למקום גיאוגרפי מסוים, להבדיל מהמוטיטין שרכשו לעצמם הטובין, ניתן יהיה לרשום כינוי מקור בכדי להגן על הזכות המבוקשת.

על פי ההגדרה בסעיף 1 לחוק הגנת כינוי מקור, התשכ"ה-1965 - "כינוי מקור הוא שם גיאוגרפי של ארץ, אזור או מקום, הכלול בשמו של מוצר ובא ללמד שמקורו שם ושאיכותו או תכונותיו הן, בעיקר, פרי אותה סביבה גיאוגרפית, טבעה ואנשיה".

עם זאת, חשוב לציין כי בהתאם להוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר, אם מכיל הסימן כינוי מקור כוזב, אין הוא כשר לרישום כסימן מסחר. הוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר נועדה למנוע מצב בו יסגל גורם מסוים סימן המכיל כינוי מקור כוזב, כאשר הסחורות בהן הוא סוחר אינן קשורות בשום אופן לסחורות הזכאיות ליהנות מכינוי המקור. באופן זה, מבטיח סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר, כי הציבור לא יוטעה לחשוב כי סחורה מסוימת הנושאת כינוי בעל משמעות גיאוגרפית מקורה במקום גיאוגרפי מסוים, כאשר לא אלו הם פני הדברים בפועל.

בארץ, נרשמו עד היום עשרות סימני מסחר בעלי משמעות גיאוגרפית, חלקם מכח הוכחת אופי מבחין וחלקם מכח דרך הצגתם הייחודית. בין סימנים אלו מוצאים אנו את הסימן "Boston Whaler" על רקע של סירה עבור סירות וחלקיהן,¹²⁴ הסימן "Hyde Park" עבור סיגריות ומוצרי טבק המיוצרים בלונדון,¹²⁵ הסימן "Saks Fifth Avenue" עבור שירותי קמעונאות בבתי כל בו¹²⁶ וסימן המורכב מאיור ומתחתיו המילה "Paris" עבור שירותי מלונאות ומסעדנות.¹²⁷

124. סימן מסחר מספר 49702. בפנקס סימני המסחר רשומה הערה לפיה רישום סימן זה לא מעניק זכות לשימוש ייחודי במילה "Boston".

125. סימן מסחר מספר 50819.

126. סימן מסחר מספר 52411.

127. סימן מסחר מספר 52058. בפנקס סימני המסחר רשומה הערה לפיה רישום סימן זה לא מעניק זכות לשימוש ייחודי במילה "Paris".

4.16 סימן שמשמעותו הרגילה שם משפחה:

פקודת סימני המסחר אוסרת בסעיף 11(11) שבה לרשום כסימן מסחר סימן שמשמעותו הרגילה שם משפחה, זולת אם הסימן רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו או אם הסימן מוצג בדרך ייחודית.

הוראה זו מציבה בפני רשם סימני המסחר משוכה גבוהה ובעייתית בבואו לבחון את שאלת כשרות הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר. הוראה זו איננה חלה, כלשונה, רק על שמות משפחה ישראלים, ולכן חייב רשם סימני המסחר לבחון האם הסימן המבוקש מהווה שם משפחה מקובל ונפוץ גם במדינות נכר.

הדרך הטובה והיעילה ביותר לבחינת היותו של סימן מסחר סימן שמשמעותו הרגילה שם משפחה, הינה באמצעות עיון במדריכי טלפון. בעקבות עיון במדריכי טלפון, סירב רשם סימני המסחר בארצות הברית לרשום כסימן מסחר את המילה "Harris" שהופיעה במדריך טלפון מסויים 2,000 פעם כשם משפחה.¹²⁸ מנגד, אישר רשם סימני המסחר בארצות הברית לרישום את הסימן "Ducharme" שהינו שם משפחה שהופיע במדריך הטלפונים של מדינת ניו יורק מספר מועט של פעמים¹²⁹ ואת הסימן "Sava" שאף הוא שם משפחה שאיננו שגור ונפוץ בארצות הברית.¹³⁰

בהתאם להוראת סעיף 11(11) לפקודת סימני המסחר ניתן יהיה לרשום, בכל זאת, שם משפחה נפוץ כסימן מסחר, אם השם יוצג בצורה ייחודית המטשטשת את מהותו וייעודו המקורי של השם הכלול בסימן כשם משפחה. עם זאת, על פי הפסיקה העניפה בארצות הברית, הוספת תוספות בעלות משמעות תיאורית כגון "Dr" ו-"Lady" לשם המשפחה, אינן בגדר הצגה ייחודית ומקורית של הסימן המבוקש.¹³¹

שאלה מעניינת נוספת, בהקשר זה, הינה האם סימן המשלב שני שמות משפחה נפוצים, כגון "לוי" ו"כהן", ייחשב כסימן מסחר המוצג בצורה ייחודית. תשובה

¹²⁸ Re Harris Intertype Application, 518 F. 2d 629.

¹²⁹ Kahan & Weisz Jewlery Mfg Co. Application, 508 F. 2d 531.

¹³⁰ Re Sava Research Co. Application, 32 USPQ. 2d 1380.

¹³¹ רשם סימני המסחר בארצות הברית סירב לאשר לרישום כסימני מסחר את הסימנים

"Lady Chesterfiled" ו-"Dr. Brown" (131 Re C.W. Marks Shoe Application, 131 F.2d 437; Re Dr. Brown Artesian Mfg. Co. Application, 37 App D.C. 113

לשאלה זו ניתנה על ידי בית המשפט בארצות הברית, אשר סירב לאשר לרישום כסימן מסחר את הסימן "Kimberly and Clark", על בסיס העובדה ששני השמות שנכללו בסימן זה מהווים שמות משפחה מקובלים ונפוצים בארצות הברית.¹³²

בעיה נוספת הנובעת מהוראת סעיף זה, נעוצה בכך שחלק מסויים משמות המשפחה מקובלים לשימוש גם כשמות פרטיים. בהתאם להוראת סעיף 12 לפקודת סימני המסחר רשאי רשם סימני המסחר לסרב לרישום סימן הזהה עם שם של אדם כסימן מסחר, אם יש בסימן כדי להטעות את הציבור או לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת. הוראת סעיף 12 איננה שוללת את האפשרות לרישום שם פרטי כסימן מסחר, אלא מעניקה לרשם סימני המסחר שיקול דעת לסרב לרישום סימן מסוג זה, במידה והסימן המבוקש עשוי לגרום להטעיית הציבור או לתחרות מסחרית בלתי הוגנת.

בפסק הדין בעניין הסימן "S. Oliver" שנדון בארצות הברית, נקבע כי השם "Oliver" המשמש גם כשם משפחה וגם כשם פרטי, כשר לרישום כסימן מסחר.¹³³ לדעתנו, ראוי ללמוד מפסק דין זה כי סימן המכיל שם שהוא גם שם משפחה וגם שם פרטי יבחן לאור הוראת סעיף 12 לפקודת סימני המסחר, ובכך יפחית מהנטל הרב הרובץ לפתחו של רשם סימני המסחר המחוייב לבחון, בשבע עיניים, את אופיו ודרך הצגתו של כל סימן המוגש לרישום הכולל בחובו שם שמשמעותו הרגילה שם משפחה.

חשוב להדגיש, כי על פי הוראת סעיף 11 (11) לפקודת סימני המסחר, כאשר יוכח לרשם סימני המסחר שסימן מבוקש שמשמעותו הרגילה שם משפחה רכש אופי מבחין במהלך השימוש הרחב שנעשה בו, יאושר הסימן לרישום כסימן מסחר על אף היותו שם משפחה שגור ומקובל. באופן זה, אושר לרישום באנגליה כסימן מסחר הסימן "Dr. Marten's" עבור מוצרי הנעלה.

4.17 סימן זהה עם שמו של אחר:

בהתאם להוראת סעיף 12 לפקודת סימני המסחר רשאי רשם סימני המסחר לסרב לאשר לרישום "סימן מסחר הזהה עם שמו של אדם אחר או של עסקו או

Kimberly and Clark Co. v. Marzall, 196 F. 2d 772. ¹³²
S. Oliver Bernd Frier GmbH & Co. Application, 20 USPQ. 2d 1878. ¹³³

הדומה לאותו שם, לרבות שם עסקו, או המכיל שם זהה או דומה כאמור, אם יש בסימן כדי להטעות את הציבור או לגרום לתחרות בלתי הוגנת."

הוראה זו מניחה נקודת מוצא לפיה סימן הזהה או הדומה לשם של אחר כשר לרישום, אלא אם יש בסימן המבוקש להטעות את הציבור או לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת.

נדמה לנו, כי היה זה אך נכון וראוי לו היה המחוקק מאחד את הוראת סעיף 11(11) לפקודת סימני המסחר עם הוראת סעיף זה ומוסיף את קבוצת הסימנים המכילים שמות משפחה לסעיף זה, באופן שרק אם יש בסימן המכיל בחובו את שם המשפחה להטעות את הציבור או לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת תישלל זכות בעל הסימן להשתמש בסימן המבוקש.

4.18 סימן המכיל שם או הגדר טובין:

סימן המכיל שם או הגדר של טובין כשר לרישום כסימן מסחר על פי הוראת סעיף 13 לפקודת סימני המסחר, בתנאי שהסימן המבוקש משמש עבור טובין מסוג אחר. הוראה זו מעגנת, למעשה, את הכלל לפיו ניתן להשתמש במילה בעלת משמעות לשונית בכדי להצביע על טובין שאין בינם לבין המילה כל קשר מילולי, תודעתי או אסוציאטיבי. ברוח הוראה זו, הסימן "Apple" נמצא כסימן הכשר לרישום כסימן מסחר עבור מוצרי מיחשוב והסימן "Golf" נמצא כסימן הכשר לרישום כסימן מסחר עבור מוצרי ביגוד והלבשה.

עם זאת, על פי הסיפא של הוראת סעיף 13 לפקודת סימני המסחר, נתונה לרשם סימני המסחר הזכות לסרב לרשום סימן המכיל שם או הגדר של טובין גם אם הסימן מיועד לשמש עבור טובין שאין בינם לבין הסימן כל קשר. בנוסף, רשאי רשם סימני המסחר לאשר לרישום את הסימן בכפוף להוספת הערה בפנקס סימני המסחר לפיה משמעות הסימן משתנה בהתאם לטובין שלהם הוא משמש, כלומר שהסימן איננו מיועד לשרת טובין הנקשרים למובנו המילולי של הסימן הרשום.

פרק חמישי

סימני מסחר מפורסמים

5.1 סימן מפורסם:

הסחר הבינלאומי התפתח בשנים האחרונות בצורה משמעותית. אמצעי התקשורת השונים ואתרי המיחשוב האינטראקטיביים, מעניקים הזדמנויות לצרכנים מכל רחבי התבל לרכוש מוצרים בעלי מוניטין ושם חובק עולם. עולם התקשורת, על שפע אמצעיו, תורם לחדירת המסחר אל מעבר לגבולות טריטוריאליים באמצעות טכנולוגיה מפותחת, לווייני תקשורת ומערכות מתקדמות.

ארועים בינלאומיים רבים המאחדים את אומות העולם נצפים על ידי חלק ניכר מתושבי כדור הארץ. ארועים אלה מהווים אף הם כרית לפרסום נרחב של מוצרים וטובין באמצעות תשדירי חסות ופרסומת. במרבית הארועים הבינלאומיים מפרסמות חברות בעלות מוניטין חובק עולם, כגון "קוקה קולה", "מקדולנדרס", ו-"הונדה", את מוצריהן. היקף הפרסום האדיר של מוצרים מסוג זה, מעורר את השאלה האם ובאילו תנאים יכולה חברה לאומית לאמץ לעצמה סימן הדומה לסימן מסחר מפורסם השייך לחברה בינלאומית והמוכר על ידי כלל צרכני העולם.

במאמר שנכתב, לאחרונה, על ידי המלומד האמריקאי Moster הוצגה שאלה רבת חשיבות זו באופן הבא ;

"For instance if Pizza Hut had not yet commenced business activities under its well known service mark in cyprus, should a local imitator be allowed to open a Pizza Hut restaurant and

¹. "sell frozen pizza pies in Cyprus".

בבוא רשם סימני המסחר לבחון בקשה לרישום סימן כסימן מסחר, עליו להדריך את עצמו בין היתר בשאלה האם רישום הסימן המבוקש יפר זכות של חברה בינלאומית האוחזת בסימן מפורסם המוכר לצרכני העולם. אמת הדבר, כי שיטת סימני המסחר הינה שיטה לאומית המוכרעת בהתבסס על זכויות טריטוריאליזם, אך אין להסיק מכך שעל רשם סימני המסחר להתעלם לחלוטין מהנעשה מעבר לגבולות המדינה. בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין הסימן "Chanel", שהינו סימן מפורסם המוכר לכלל צרכני העולם, הביע בית המשפט המחוזי את העמדה החשובה הבאה בנוגע לסימנים שרכשו מוניטין ושם חובקי עולם;

"אם נצא מתוך הנחה (רק לצורך דיון בנושא הנוכחי) כי המבקשת אכן לא שיווקה את מוצריה בישראל, הרי יש לה מוניטין בינלאומי. יש שמות שהפכו לשם דבר בעולם כולו, כגון קוקה-קולה, פריג'ידר או אדידס. שמות כאלה יש להם פרסום עולמי (ובעולם התקשורת המודרני, כאשר לווינים מובילים מידע בזמן אמיתי על פני כל התבל - הדבר הופך להיות נחלת הכלל אף בארצות שאין המוצרים משווקים בהן בפועל). מוניטין זה יכול לשמש חברה כזו או שם מסחרי כזה אף במקום שאין היא משווקת עדיין את תוצרתה. ישנם מוצרים או שמות מסחריים שאינם מופצים או משווקים בארץ ושנפוצים בארץ על פי הידע של הלקוח הישראלי המקובל מביקוריו בחו"ל, למשל: השם מקדונלד'ס ומסעדות למוצרי המבורגר. אני סבור שהשם "שאנל" רכש מוניטין בינלאומי גם בישראל והמבקשת זכאית ליהנות ממוניטין זה בארץ. עצם החיקוי על ידי המשיבים מוכיח כי לשם יש, לכאורה, מהלכים בקרב הלקוחות. אין הם צריכים להציגו כמוצר חדש או כשם חדש. זהו שם שאומר משהו ללקוח הפוטנציאלי, ועובדה זו היא הוכחת קיום המוניטין הטובה ביותר."²

1. F. Moster, "Well known and famous marks - is harmony possible in the

Global Village", The Trademark Reporter 1996, 103 at 105

2. המ' (ת"א) 749/94 סיטי סנטרל בע"מ נ' Chanel (French Societe Anonyme), תק' מח' 94 (1) 77, בעמ' 80; ת.א. (ת"א) 490/90 פיטר מורטון נ' פיצריות רימיני בישראל בע"מ (לא פורסם).

רואים אנו, איפוא, כי בעידן התקשורת החופשית והגלובאלית בו מתנהלים חיי המסחר כיום, יש לבחון בקשה לרישום סימן הדומה לסימן מסחר מפורסם תוך התחשבות בזכויות הקיימות לחברה בינלאומית מוכרת בסימניה, בעסקיה ובמוניטין חובק העולם שרכשה.

בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין **"פיצריות רימיני"**, הסביר בית המשפט המחוזי את הצורך להתחשב בכללי המשחק השוררים בעידן התקשורת הגלובאלית, עת הביע את הדעה הבאה;

"אנו חיים בעידן בו הצרכנים נחשפים יותר ויותר למה שקורה מחוץ לגבולות עירם או מדינתם, הן בשל האפשרות הקלה יחסית לבקר במקומות אחרים והעובדה שאחוז גבוה של האוכלוסיה אכן מנצל אפשרות זו, והן בשל התקשורת המפותחת המאפשרת לקהל הצרכנים לקלוט גם את אשר מתרחש מעבר לים אף מבלי לחצות גבולות בפועל."³

עם זאת, ברצוננו להדגיש כי בהיותה של שיטת סימני המסחר שיטה טריטוריאלית, יש למנוע רישום סימן מבוקש כסימן מסחר מפאת הדימיון שקיים בינו לבין סימן מסחר השייך לחברה בינלאומית, אך ורק כאשר הסימן שמשמש את החברה הבינלאומית נחשב כסימן "מפורסם" הנתפס על ידי הצרכנים כסימן המאפיין סחורות שמקורן במפעלי הייצור או בשעריה של אותה חברה בינלאומית בלבד.

5.2 המבחנים לקביעת היות סימן מסחר "מפורסם":

במספר מדינות קיימים כיום חוקים וכללים המסייעים ללשכות רישום סימני המסחר וערכאות השיפוט בקביעת השאלה האם סימן פלוני הינו סימן "מפורסם" בעל מוניטין חובק עולם, שזכה להכרת ולהוקרת כלל צרכני העולם.⁴

3. ת.א. (ת"א) 490/90 **פיטר מורטון נ' פיצריות רימיני בישראל בע"מ** (לא פורסם). לעניין זה גם; החלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 49574 (**"Bakardi"**), **יגאל בקרדי נ' Bacardi & Co Ltd** (לא פורסם).

4. The Lanham Act 1946, U.S.C 15, Sec 1025; Cartagena Agreement, Article 84; Industrial property code of Brazil Article 67, Sec 3

בהתאם להוראות חוק אלו ולכללים שנתגבשו במקביל לעיגון הוראות החוק, נראה כי בעת בחינת השאלה האם רכש הסימן פרסום עד כדי כך שהסימן נחשב לסימן "מפורסם" יש להתחשב במבחני העזר הבאים;⁵

- היות הסימן מוכר לצרכנים הגלובאליים. הראיות הטובות ביותר לביסוס מבחן עזר זה הינן מספר הבקשות שהגישו עסקים מקומיים לבעל הסימן בכדי לקבל רישיון יבוא של המוצר נושא הסימן, והיקף הצריכה המקומית של המוצר נושא הסימן "המפורסם".
- מידת השימוש ותקופת השימוש בסימן. הטכנולוגיה ואמצעי הפרסום המתקדמים, הנפוצים כיום בכל רחבי העולם, עשויים להביא לידי כך שסימן ירכוש מוניטין חובק עולם תוך תקופה קצרה למדי, כמעט בין לילה. בכדי להוכיח שסימן הפך להיות "מפורסם" תוך כדי השימוש שנעשה בו, יש להציג נתונים בנוגע למאמצים ולאמצעים שהושקעו לצורך החדרת הסימן לתודעת הציבור. ניתן לחזק נתונים אלו על ידי הוכחת היקף המכירות של המוצר הנושא את הסימן, אחוזי המכירה של המוצר הנושא את הסימן מתוך כלל המוצרים הנמכרים מאותו סוג של מוצרים ושיעור הצמיחה של המוצר בשוק הרלוונטי.
- היקף ותקופת פרסום הסימן. במקרה בו הסימן טרם זכה להכרה ולהוקרה בינלאומיים, ניתן יהיה לחזק את אופיו "המפורסם" של הסימן על ידי הוכחת היקף הפרסום של המוצר הנושא את הסימן, שנעשה באמצעות חשיפה תקשורתית אינטנסיבית, לרבות פרסום בחוברות ובעלונים.
- פרק הזמן בו רשום הסימן ומוגן בארץ מוצאו. בעת בחינת מבחן עזר זה, יש להתחשב גם במאמצים ובאמצעים שהושקעו על ידי בעל הסימן על מנת לרשום את סימנו בלשכות רישום סימני מסחר ברחבי העולם במטרה להקנות

5. R. Lehrman, "Famous Trademarks", The Trademark Reporter 1992, at 981-996; F. Tarrenlla, "Dilution Law makes trademark searches more peilous", New Jersey Law Journal 1997, at 3; F. Kalamajka, "Federal Trademark dilution Act - one year Later", New York Law Journal 1997, at 217; S. Serad, "One year after dilution's entry into Federal Trademark Law", The Trademark Reporter 1992, at 48; E. Prayer, "What is dilution and how is it proved", The New York Law Journal 1997, at 37; T. Davis, "Protection against the dilution of famous marks", Georgia Bar Journal 1996, at 18.

לסימן הגנה גלובאלית.

- אופיו המבחין של הסימן. ככל שהסימן בעל אופי מבחין חזק יותר, כך תגבר הנטייה להכיר בסימן זה כסימן המזוהה בבמה המסחרית הבינלאומית כסימן המאפיין מוצר ממקור מסוים. מנגד, סימן המתאר את המוצר הנושא אותו הינו סימן שמטבעו אמור להישאר פתוח למסחר, כך שלגבי סימן מסוג זה יהיה צורך להוכיח את העובדה שהוא רכש אופי מבחין, בקנה מידה בינלאומי, בראיות חזקות יותר.⁶
- רצונם של מתחרים עיסקיים להיבנות מהסימן "המפורסם" על ידי אימוץ סימן דומה או זהה לסימן "המפורסם". רצון לאמץ סימן דומה או זהה לסימן "המפורסם", עשוי לחזק את המסקנה כי לסימן נודעת הכרה בינלאומית הגורמת לבעל העסק המקומי לאמץ אותו לצורך זיהוי מוצריו. מבחן זה חשוב בעיקר בתביעות משפטיות הנוגעות להפרה של סימני מסחר "מפורסמים" על ידי יצרנים וסוחרים מקומיים. חשוב לציין, כי גם אימוץ סימן "מפורסם" בעבור טובין מסוג שונה מאלו הנושאים את הסימן "המפורסם", עשוי להוביל למסקנה כי אימוץ הסימן נעשה מתוך רצון להיבנות מהמוניטין של הסימן "המפורסם".
- צינורות השיווק דרכם חדר הסימן לתודעת ציבור הצרכנים. החדרת הסימן לתודעת הציבור באמצעות צינורות שיווק נרחבים ושונים, עשויה להעיד על כך שהסימן רכש הכרה בינלאומית הגורמת לסוחרים וליבואנים רבים לשווק את המוצר הנושא אותו באמצעות מגוון רחב של אמצעי שיווק.
- מידת החשיבות התקשורתית והמסחרית של הסימן. סימן כמו "קוקה קולה" הינו סימן הנקשר עם מרבית הארועים הבינלאומיים המשודרים באמצעי התקשורת השונים. עובדה זו לבדה עשויה להעיד על אופיו "המפורסם" של

6. כך, למשל, נפסק בארצות הברית בפסק הדין בעניין "Duluth" כי שימוש בשתי מילים מתארות איננו שימוש ייחודי דיו על מנת להוכיח כי הסימן הרשום הינו בעל אופי מבחין המצדיק קביעה כי הסימן הינו בגדר סימן "מפורסם". בעניין זה פסק בית המשפט בארצות הברית את הדברים שלהלן;

"We do not think a trader can pluck a word out of the general vocabulary and appropriate it to his exclusive use no matter how much effort and money he may expend in the attempt".
(Duluth News Tribune v. Mesabi Publishing Co., 38 USPQ. 2d 1937)

הסימן במישור הבינלאומי.

המבחנים שפורטו לעיל אינם מבחנים מצטברים, כך שיש לבחון כל סימן וסימן לגופו בטרם יוכרע האם הסימן הינו "מפורסם". סימן שיוכרע לגביו, לאור המבחנים האמורים, כי הינו סימן "מפורסם" בעל אופי גלובאלי יזכה את בעליו בהגנה כלל עולמית בפני כל סימן העלול לגרום להטעיית ציבור הצרכנים ביחס למקור הטובין הנושאים אותו.

הכרעה לפיה סימן הינו סימן "מפורסם" מעניקה לבעל הסימן מטריה נורמאטיבית ההולכת עימו לכל קצוות התבל, כך שיש לבחון בקפידה ובזהירות כל מקרה ומקרה בו נטען כי סימן מסויים הינו סימן "מפורסם" בטרם יוענק לבעל סימן המסחר מונופולין חובק עולם.

עוד יצויין, כי סימן "מפורסם" שהינו בעל אופי מבחין מובהק ושזכה להוקרת ולהכרת הציבור הרחב, מעניק לבעל סימן המסחר הגנה רחבה גם אם הסימן נרשם וטרם נעשה בו שימוש מסחרי ולעיתים גם אם הסימן עדיין לא נרשם כדין. הגנה זו מונעת מכל צד שלישי להשתמש בסימן "המפורסם", והצד השלישי לא ישמע בטענה שהסימן "המפורסם" נרשם על ידי בעליו לגבי טובין שבעל הסימן עדיין לא סוחר בהם או שהסימן לא נרשם כדין. שימוש בסימן "מפורסם" שלא ברשות בעל הסימן מהווה הפרה של הסימן "המפורסם", על אף ההגדרה הלאקונית והדווקנית למונח "הפרה" שבסעיף 1 לפקודת סימני המסחר.

5.3 רישום סימן דומה או זהה לסימן מסחר מפורסם:

א. העדר הסדר בפקודת סימני המסחר:

בפסק דין שניתן לפני כשלושים שנה בעניין סימן המסחר "מנהטן" הועלתה הטענה כי סימני המסחר "Manhattan" ו-"Lady Manhattan", שנרשמו כדין בישראל על שם החברה המערערת עבור מוצרי הלבשה, מונעים מהחברה המשיבה לרשום לזכותה את הסימן "מנהטן" עבור מוצרי הנעלה. בין היתר, הועלתה במסגרת פסק דין זה הטענה כי שימוש בסימן מסחר דומה לגבי סחורות שונות מאלה שלגביהן נרשם הסימן עשוי לגרום לדילול אופיו המבחין של הסימן הרשום, כך שיש למנוע את רישום הסימן החדש.

בית המשפט העליון נמנע מהצורך להיכנס לעובייה של סוגייה זו, בקובעו כי אם יש למנוע מצב של דילול סימן רשום על ידי סימנים דומים, הרי שהדבר צריך שייעשה במסגרת דבר חקיקה ולא באמצעות חקיקה שיפוטית.⁷ על אף הערתו והארתו זו של בית המשפט העליון, עד היום לא הוכנס תיקון מתאים לפקודת סימני המסחר.

במסגרת פקודת סימני המסחר קיימות, כיום, שתי הוראות שמכוחן ניתן יהיה אולי למנוע רישום סימן דומה או זהה לסימן מסחר מפורסם. בהתאם להוראות סעיף 11 (9) לפקודת סימני המסחר, **"סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד שיש בו להטעות"** איננו סימן הכשר לרישום כסימן מסחר. הוראה זו, אין בה לתרום לפתרון בעיית דילול סימני המסחר המפורסמים על ידי פגיעה באופיים המבחין ובסגולתם הייחודית. הוראה זו מתייחסת אך ורק לסימנים הרשומים כדין בישראל. ישנם סימני מסחר מפורסמים שטרם מצאו מקומם בין דפיו של פנקס סימני המסחר, אך זכאים הם להגנה בפני סימנים חדשים המפרים אותם. הוראת סעיף 11(9) לפקודת סימני מסחר חלה רק על סימנים שנרשמו כדין בארץ, ולכן לא תושע במקרים בהם הסימן המפורסם טרם נרשם בפנקס המתנהל בלשכת רישום סימני המסחר. בנוסף, נוגעת הוראה זו אך ורק לסימנים שנתבקשו לרישום לגבי טובין מאותו הגדר שלגביהם רשום סימן המסחר המפורסם. המונח "אותו הגדר" זכה לפרשנות מצמצמת בפסק הדין בעניין **"מנהטן"**, ולכן גם מטעם זה אין בהוראת סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר לתרום למאבק החוקי כנגד דילול סימני המסחר המפורסמים.

הוראת חוק נוספת, אשר לדעתנו עשויה להעניק הגנה מסויימת לבעל סימן המסחר המפורסם מפני הפרת סימנו, הינה הוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר האוסרת לרשום כסימן מסחר סימן שיש בו להטעות את הציבור או לגרום לתחרות בלתי הוגנת במסחר. לכל הדעות, יש באימוץ סימן הדומה לסימן מסחר מפורסם משום תחרות בלתי הוגנת במסחר ואף הטעיית קהל היעד הפוטנציאלי.

בהחלטת רשם סימני המסחר בעניין הסימן **"Bakardi"** הוגשה בקשה לרישום הסימן **"Bakardi"** כסימן מסחר על ידי יצרן מוצרי הלבשה עבור מוצרי הלבשה.

7. ע"א 352/69 חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ, פ"ד כג(2) 373.

לאחר שהבקשה נבחנה, פורסמה הבקשה ברשומות "יומן סימני המסחר". בתגובה לפרסום ברשומות, הוגשה הודעת התנגדות כנגד רישום סימן זה על ידי חברת "Bakardi" בעלת סימן המסחר "Bakardi", שנרשם בישראל עבור משקאות אלכוהוליים. רשם סימני המסחר נענה להתנגדות וקבע כי הסימן המבוקש איננו בר רישום כסימן מסחר. מהחלטתו של רשם סימני המסחר עולה כי ההחלטה התבססה, במידה רבה, על הוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר האוסרת רישום סימן העשוי לגרום לתחרות בלתי הוגנת במסחר או לגרום להטעיית ציבור הצרכנים. בעניין זה פסק רשם סימני המסחר את הדברים הבאים;

"אני סבור כי הסימן Bakardi הוא אחד מאותם סימנים מפורסמים, בעלי מוניטין בינלאומי, הראויים להגנה גם אם לא מוכח שימוש בהם בפועל לגבי כל סוגי הטובין. סימנים בעלי מוניטין בינלאומי מועתקים ומחוקקים לא אחת ע"י אחרים במטרה ובניסיון ליהנות מהמוניטין שלהם. הניסיון לחשוב כי אין כל פסול בשימוש בסימן מפורסם בעל מוניטין בינלאומי, לגבי סחורות שלגביהן לא התפרסם הסימן או שבהן לא נעשה שימוש בסימן ע"י בעליו, איננו נכון ולמעשה הדבר פסול לפי דיני התחרות הבלתי הוגנת ועשיית עושר ולא במשפט".⁸

מהחלטת רשם סימני המסחר למדים אנו כי יש בהוראת סעיף 11(6) ליתן מזור לבעיה זו, אך נכון היה עושה המחוקק לו היה מתקן את פקודת סימני המסחר ומוסיף לפקודה הוראה ספציפית הנותנת פתרון ומענה לבעיית דילול סימני המסחר המפורסמים, כפי שנעשה בארצות הברית ובמדינות רבות נוספות.⁹

לסיכום, על אף שהמונח "סימן מפורסם" לא מוכר עדיין בחקיקת ארצנו, נראה שהן פסיקת ערכאות השיפוט והן החלטות רשם סימני המסחר מצביעות על כך שלבעל סימן מסחר מפורסם, בין אם הסימן רשום בארץ ובין אם לאו, קיימות זכויות מיוחדות וביניהן הזכות שלא ייעשה כל שימוש בסימן דומה או זהה לסימן המפורסם.

8. החלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 49574 ("Bakardi"), יגאל קרדי נ' Bacardi & Co Ltd. (לא פורסם).
9. הערת שוליים 4 לעיל.

ב. תאוריית הדילול:

בכדי למנוע דילול אופיים המבחין של סימנים מפורסמים באמצעות סימנים חדשים, אף אם נדרשים הסימנים החדשים לגבי טובין שונים לחלוטין מאלו שעבורם משמשים הסימנים המפורסמים, התפתחה בשנים האחרונות ברחבי העולם תאורייה המכונה "תאוריית הדילול".

תאוריית הדילול זכתה, לאחרונה, לחותמו של המחוקק האמריקאי, אשר עיגן תאורייה זו בין סעיפיו השונים של חוק סימני המסחר בארצות הברית. בהליכי החקיקה שבוצעו בארצות הברית לצורך גיבוש סעיף חוק המגן על בעל סימן מסחר מפורסם מפני שימוש של גורם שלישי בסימן דומה לסימן המפורסם, הסביר יושב ראש ועדת החקיקה את מטרת הסעיף החדש באופן הבא ;

"The Federal Trademark Dilution Act is designed to protect famous trademarks from subsequent uses that blur the distinctiveness of the mark or tarnish or disparage it, even in the absence of a likelihood of confusion. Thus, for example, the use of Dupont shoes, Buick aspirin, and Kodak pianos would be actionable under this bill".¹⁰

ברוח דברים אלו, תוקן בתחילת שנת 1996 חוק סימני המסחר האמריקאי ונקבע בו כי שימוש הגורם לדילול איכותו הייחודית של סימן מסחר מפורסם מקים עילה להוצאת צו מניעה שימנע את השימוש המסחרי שנעשה בסימן הדומה לסימן המסחר המפורסם. כמו כן, נקבע במסגרת תיקון זה כי אין לאשר לרישום סימן מסחר שיש בו לגרום לדילול אופיו המבחין של סימן מסחר מפורסם.

באנגליה, בניגוד לארצות הברית, עדיין לא מצא סעיף האוסר דילול אופיים

Legislative Hearing on H.R., 19.7.95 .¹⁰
בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Tower" הוסברה החשיבות של עיגון כלל תחיקתי המונע דילול סימני מסחר מפורסמים, באופן הבא ;

"A trademark is sufficiently distinctive to be diluted by a nonconfusing use if the mark retains its source significance when encountered outside the context of the goods or services with which it is used by the trademark owner".
(Tower Publications Inc. v. MTS Inc., 21 USPQ. 2d 1303, at 1306)

המבחין של סימני המסחר המפורסמים מקומו במסגרת דבר החקיקה, וזאת על אף התיקון המקיף שנעשה בחוק סימני המסחר האנגלי בשנת 1994. עם זאת, בתי המשפט באנגליה מנעו רישומם של סימנים הדומים לסימני מסחר מפורסמים באמצעות עוולת "האסוציאציה הפוגענית" המתייחסת, בעיקר, למוניטין ולשם הטוב של בעל סימן המסחר המפורסם להבדיל מהגנה על הסימן המפורסם גופו.¹¹

בארץ, כפי שציינו, עדיין לא הוספה לפקודת סימני המסחר הוראה לפיה סימן הגורם לדילול אופיו המבחין של סימן מסחר מפורסם הינו סימן שאיננו כשר לרישום כסימן מסחר. הפתרון אותו אימצו ערכאות השיפוט בארץ סמך יתדותיו על השלכות והשפעות השימוש בסימן הדומה לסימן המסחר המפורסם, כלומר על האפשרות שתיגרם תחרות מסחרית בלתי הוגנת כתוצאה משימוש זה. באופן זה, בפסק הדין של בית המשפט הגבוה לצדק בעניין "אורלוגד" נדחתה בקשה לרישום הסימן "Dupont" עבור שעונים, היות וסימן זה נחשב לסימן מסחר מפורסם המשרת את חברת S.T. Dupont לגבי טובין אחרים, וביניהם, מכשירי כתיבה ועטים.¹² ובהחלטת רשם סימני המסחר בעניין סימן המסחר "Bakardi" התקבלה התנגדות לרישום סימן זה עבור מוצרי הלבשה היות וסימן זה נחשב לסימן מסחר מפורסם שנרשם בארץ עבור משקאות אלכוהוליים.¹³

בהתאם לתאוריית הדילול, כאשר גורם מסוים מאמץ סימן הדומה לסימן מסחר מפורסם, בין אם הסימן המפורסם רשום כדין ובין אם לאו, ניתן לבקש מבית המשפט להוציא מלפניו צו מניעה להפסקת השימוש המפר בסימן המפורסם. בכדי לבסס עילה זו, על בעל הסימן המפורסם להוכיח כי נעשה שימוש בסימן מסחר זה או דומה לסימנו המסחרי המפורסם, וכי סימנו המסחרי הינו כזה המוכר על ידי ציבור הצרכנים כסימן מסחר ייחודי ומפורסם. בהתאם לכללים שהתגבשו בדבר החקיקה ובפסיקה העניפה בארצות הברית ביחס לביסוס עילת הדילול, אין צורך להוכיח את אומד דעתו של בעל הסימן החדש, שלגביו נטען כי הוא עשוי לגרום לדילול אופיו המבחין של הסימן המפורסם, אלא די בכך

11. י. ו-ח. קלדרון, "חיקויים מסחריים בישראל", הוצאת קלדרון ספרי משפט, תשנ"ו 1996, בעמ' 189. לעניין זה גם;

C. Wadlow, "The Law of Passing off", Sweet & Maxwell, London 1990, p. 139.

12. בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט (2) 148.

13. הערת שוליים 8 לעיל.

שהשימוש בסימן אכן עשוי לגרום לדילול אופיו המבחין של הסימן המפורסם.

הסעד של צו ארעי שימנע הפרת סימן מפורסם נועד למנוע מציבור הצרכנים לטעות ביחס למקור המוצרים נושאי הסימן. היתירות חופשית בין יצרנים ברוכה היא, אך אין היא מתירה הפקרות. גורם המבקש לסחור או לייצר מוצרים דומים לאלו המזוהים על ידי סימן מסחר מפורסם, מן הנכון שייעשה זאת בדרך של התחרות מסחרית הוגנת או פרסום בתום לב ולא על ידי התעטפות בגלימה שאיננה שייכת לו.

ג. סימן הדומה לסימן מפורסם לגבי טובין מאותו הגדר:

במקרה שבו הסימן החדש נתבקש לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר כשל אלו המוגנים על ידי סימן המסחר המפורסם, ימנעו ערכאות השיפוט ורשם סימני המסחר, ביתר קלות, את רישומו של הסימן החדש.

במידה והסימן המפורסם רשום כדין בישראל, הרי שרשם סימני המסחר יוכל להשתית החלטתו על הוראת סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר המונעת רישום סימן הדומה לסימן מסחר הרשום כבר לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר.

לעומת זאת, כאשר סימן המסחר המפורסם טרם מצא מקומו בין דפיו של פנקס סימני המסחר תוכל החלטת רשם סימני המסחר להתבסס, במידה רבה, על הוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר שנועדה למנוע מצב של התחרות מסחרית בלתי הוגנת.

ברחבי העולם ובארץ, קיימים כיום עשרות פסקי דין שמנעו רישום סימן חדש הדומה לסימן מסחר מפורסם, כאשר הסימן החדש נדרש בעבור אותם טובין או טובין מאותו הגדר.

בפסק הדין שניתן בשנת 1996 בהודו בעניין "Whirlpool", ביקשה חברה מקומית לסגל לעצמה כסימן מסחר את הסימן המפורסם "Whirlpool" עבור אותן סחורות המיוצרות על ידי החברה האמריקאית, בעלת הסימן המקורי. רשם סימני המסחר בהודו קבע כי סימן זה כשר לרישום, היות ולחברה האמריקאית אין סימן מסחר רשום בהודו והיא איננה מנהלת עסקים בהודו. בית המשפט בהודו הפך את החלטת רשם סימני המסחר על פיה, וקבע כי אין לאשר מצב בו תסגל לעצמה

חברה מקומית סימן מסחר מפורסם המוכר על ידי חלק ניכר מצרכני העולם. בית המשפט בהודו פסק בעניין זה את הדברים הבאים ;

“In view of the prior use of the mark by Whirlpool Corporation and its transborder reputation, the trade mark “WHIRLPOOL” gives an indication of the origin of the goods as emanating from or relating to the Whirlpool Corporation”.¹⁴

פסק הדין שניתן בשנת 1978 בדרום אפריקה בעניין “Burger king” ביסס אף הוא את האיסור לסגל סימן מסחר הדומה לסימן מסחר מפורסם, כאשר הסימן החדש נדרש לגבי טובין דומים לאלו המזוהים על ידי הסימן המפורסם. בנסיבות פסק דין זה, ביקש בעל מסעדה מקומית לכנות את מסעדו בשם “Burger King” ולהכתירה באמצעות סימן זה. בנסיבות אלו קבע רשם סימני המסחר בדרום אפריקה, כי על אף שרשת “Burger King” עדיין לא חדרה לשווקים בדרום אפריקה, הרי שסימן זה הינו סימן המוכר על ידי כלל הצרכנים בדרום אפריקה כסימן המייחד את סחורותיה של חברת “Burger King” האמריקאית. בהתאם לכך, קבע רשם סימני המסחר בדרום אפריקה, כי הסימן המבוקש איננו כשר לרישום כסימן מסחר בהיותו זהה לסימן המפורסם של חברת “Burger King”.¹⁵

פסקי דין והחלטות ברוח דומה מוצאים אנו גם בפסיקת ארצנו. בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין “Grant”, נתבקש בית המשפט להוציא מלפניו צו מניעה זמני שימנע מיצרן מקומי לייצר, לשווק ולמכור משקאות אלכוהוליים תחת השם “S’Grant”. הבקשה לצו מניעה זמני הוגשה על ידי חברת “William Grant” יצרנית ויסקי סקוטי, המייצרת ומשווקת ברחבי העולם מאז שנת 1887, ובישראל מזה עשרות שנים, סוגי ויסקי שונים תחת הסימן “S’Grant”. המבקשת הניחה בפני בית המשפט ראיות לפיהן הויסקי מתוצרתה מפורסם ונמכר בכמויות רבות ברחבי העולם. בנסיבות אלו, הוציא מלפניו בית המשפט את הצו המבוקש בפוסקו כי השימוש בסימן המפורסם “S’Grant” לצורך מכירת משקאות אלכוהוליים יגרום להטעיית ציבור הצרכנים.

¹⁴ N.R. Dongre v. Whirlpool Corporation, Reported in Ahuja’s intellectual property cases vol. 2, at 7.

¹⁵ S.A. Wimpy Ltd. v. Burger King Co., South Africa Patent Journal 1978, at 166

בנוסף, קבע בית המשפט כי שימוש בסימן המבוקש יהווה התעשרות שלא כדין מהמוניטין הרב שצבר לו הויסקי של חברת "William Grant" בקרב ציבור הצרכנים. לאור האמור, פסק בית המשפט כי יש יסוד להניח שהצרכן, בהיתקלו במשקאות האלכוהוליים הנמכרים על ידי החברה המשיבה, יעניק בתודעתו למשקאות אלו את המוניטין המוכר לו של הויסקי מתוצרת החברה המבקשת, ולכן הוציא מלפניו את הצו המבוקש.¹⁶

לבסוף, גם במחוזות מדינת קולומביה שבדרום אמריקה ניתן לאחרונה פסק דין שמנע מחברה מקומית לסגל לעצמה את הסימן "Benetton" עבור מוצרי הלבשה מתוצרתה, על בסיס העובדה שסימן זה זכה להוקרה ולהכרה על ידי צרכנים ברחבי העולם כסימן המעיד על טובין שמקורם בחברת מוצרי ההלבשה והטקסטיל "בנטון" מאיטליה.¹⁷

ד. סימן הדומה לסימן מפורסם לגבי טובין מסוג שונה:

פקודת סימני המסחר שוללת, באמצעות סעיף 11(6) שבה, מצב בו יסגל לעצמו גורם מסויים סימן העשוי להטעות את ציבור הצרכנים או לגרום לתחרות בלתי הוגנת במסחר. בהעדר הסדר חקיקתי בישראל המונע דילול סימני מסחר מפורסמים ניתן להשתית, בשלב הנוכחי, החלטות ופסקי דין הנוגעים לאיסור לאמץ סימן הדומה לסימן מסחר מפורסם, הגם אם נדרש הסימן המבוקש עבור טובין מסוג שונה מהטובין המוגנים על ידי סימן המסחר המפורסם, על בסיס ויסוד הוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר.

ברוח הדברים האמורים, פסק רשם סימני המסחר כי הסימן "Bakardi" אותו ביקש יצרן מוצרי הלבשה לסגל כסימן המצביע על מקור מוצריו, איננו כשר לרישום כסימן מסחר בארץ מפאת העובדה שיש בו לגרום לדילול אופיו המבחין של סימן המסחר הידוע "Bakardi", שנרשם קודם לכן בארץ עבור משקאות אלכוהוליים.¹⁸

16. ת.א. (ת"א) 1236/93 William Grant & Sons Ltd נ' י. דיסקין בע"מ, דינים מחוזי כו(2) 746.

17. Benetton Group v. Alberto Kadoch, Case 5-IP-94, Reported in Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartegona

18. הערת שוליים 8 לעיל. כבוד רשם סימני המסחר פסק בהחלטתו זו את הדברים הבאים: "הינה, איפוא, קבעו השופטים המלומדים כי בעידן התקשורת החופשית והגלובלית הקיימת כיום יש לתת משנה תוקף למוניטין של חברה

בכדי שבעל הסימן המקורי יוכל למנוע מאחרים להשתמש בסימן דומה לסימנו עבור טובין מהגדר שונה, עליו להוכיח ולבסס את עובדת היות סימנו המסחרי סימן מפורסם בעל מוניטין חובק עולם. רק לאחר שיעלה בידו של בעל הסימן להוכיח את אופיו המפורסם של הסימן המשמש בידו לצורך זיהוי סחורותיו, יעתרו בית המשפט או רשם סימני המסחר לבקשה לפסול סימן דומה בטענה של דילול הסימן המפורסם ופגיעה באופיו המבחני.

אחד מפסקי הדין המרכזיים, שניתנו בארצות הברית ביחס לדילול סימן מסחר מפורסם על ידי אימוץ סימן הדומה לו עבור טובין מהגדר אחר, הינו פסק הדין בעניין "Mead Data". בנסיבות פסק דין זה, סיפקה החברה התובעת שירותי חיפוש אינטראקטיביים לציבור מצומצם של משפטנים ועורכי דין תחת סימן המסחר הרשום "Lexis". בשלב מסוים, לאחר רישום הסימן "Lexis" בפנקס סימני המסחר המתנהל בארצות הברית, ביקשה חברת "טויוטה" לסגל לעצמה את הסימן "Lexis" כאחד מסימניה המסחריים. בית המשפט קבע כי מאחר והסימן המקורי מגן על שירות ספציפי הניתן לקהל יעד מצומצם בהיקפו, אין להעניק לסימן הרשום הגנה מונופוליסטית שתמנע מאחרים להשתמש בסימנים דומים לסימן המקורי לצורך סימון סחורותיהם, במיוחד אם הסימן הדומה נדרש בעבור טובין השונים במהותם מהטובין המוגנים על ידי הסימן המקורי. בית המשפט בארצות הברית קבע בעניין זה, שלאור נסיבותיו של המקרה החשש שמא תיגרם ערבוביה והטעייה של ציבור הצרכנים ותחרות בלתי הוגנת במסחר הינו קלוש, ועל כן אישר לרשום את הסימן "Lexis" כסימן מסחר.¹⁹

בעניין אחר, שנדון בקנדה, ביקשה חברת "וולט דיסני" למנוע מחברה מקומית להשתמש בסימן "Fantasyland" עבור שירותי מלונאות. חברת "וולט דיסני" טענה, בנסיבות מקרה זה, כי הסימן "Fantasyland" נקשר באופן מיידי לשירותיה ולכן קיימת סבירות גבוהה שהשימוש בסימן יטעה את הציבור הרחב. בית המשפט דחה טענה זו וקבע כי הסימן איננו בגדר סימן שירות מפורסם על פי המבחנים השונים לאורם נבחן אופיו של סימן מסחר לגביו נטען כי הוא סימן

בסימניה או בעסקיה באופן שזו יכולה ליהנות מהמוניטין אף אם היא

איננה משתמשת בסימן או בטובין באותה הארץ או לגבי אותן הסחורות."

יצוין, כי בברזיל סירב רשם סימני המסחר לאשר לרישום את הסימן "BMW" עבור מוצרי קוסמטיקה מתוצרת חברה מקומית. (Brazil Application No. 812443110, P.R.I. No.) 1286

Mead Data Central Inc. v. Toyota Motors Co., 702 F. Supp 1024, at 1031. 19

מפורסם. חשוב לציין, כי בית המשפט בקנדה סמך יתדותיו, בין היתר, על העובדה שחברת "וולט דיסני" לא עשתה כל שימוש בסימן בשווקים הקנדיים ולא דאגה לרישום סימן זה כסימן שירות בקנדה.²⁰

מהאמור ומהמקובץ, ניתן ללמוד כי ערכאות השיפוט יקמצו ידן עת ידרש פסילתו של סימן שנטען לגביו כי הוא מפר סימן מסחר מפורסם המשמש לזיהוי מקורם של טובין מסוג שונה מהטובין שלגביהם נתבקש לרישום הסימן החדש. על מנת שבעל סימן מסחר יוכל להגן על סימנו מפני שימוש בסימן דומה לגבי טובין השונים במהותם מאלו שלגביהם נרשם סימנו, יהיה עליו להוכיח כי סימנו הינו סימן מסחר מפורסם המוכר על ידי הציבור הרחב וכי השימוש שיעשה בסימן הדומה לסימן המפורסם שבבעלותו עבור טובין השונים במהותם מאלו המוגנים על ידי הסימן המפורסם עשוי להביא להטעיית ציבור הצרכנים, לתחרות בלתי הוגנת במסחר ולבסוף לדילול אופיו המבחין של סימנו המפורסם.

פרק שישי

הליכי רישום סימני מסחר

6.1 הגשת בקשה לרישום סימן כסימן מסחר:

א. מהות ומשמעות בקשת הרישום:

סימן המשמש בידי פלוני לציון מקור טובין אותם הוא משווק לציבור הרחב איננו נהנה מהגנת הדין עד למועד בו נעתר רשם סימני המסחר לבקשה לרישום את הסימן כסימן מסחר, ומקבלו לרישום בפנקס סימני המסחר.

בהתאם להוראת סעיף 17 לפקודת סימני המסחר "הטוען לבעלות על סימן מסחר שבשימוש או המיועד לשימוש ורוצה לרשום את הסימן, יגיש **לרשם בקשה בכתב על כך**". עד למועד בו יסיים רשם סימני המסחר לבחון את הבקשה, הזכות שבידי בעל הסימן איננה מוגנת מכח דיני סימני המסחר, שכן רק במועד רישום הסימן כדין בפנקס סימני המסחר רוכש לעצמו הפרט את הזכות הקניינית הבלעדית בסימן הרישום.¹

חשוב להדגיש כי ניתן, אומנם, להשתמש בסימן לציון מקור הסחורה נושאת הסימן עוד בטרם רישום הסימן כסימן מסחר, אלא שאז בעל הסימן איננו נהנה מההגנה הניתנת לסימנו מכח דיני סימני המסחר. ההגנה לה זכאי בעל הסימן עד למועד רישום סימנו כדין, מוצאת אוחזין בעוולת גניבת העין שבפקודת הנוזיקין

1. בג"צ 77/60 **רשם סימני המסחר נ' Thos Leeming & Co. Inc.**, פ"ד יד (2) 1718, בעמ' 1720;

S. Cooper, "Registered trade and service marks", New Law Journal 1990, at 972.

ולעיתים אף בדיני עשיית עושר ולא במשפט.

לצורך רישומו של סימן מסחר אין כל הכרח, על פי פקודת סימני המסחר, שייעשה שימוש בסימן קודם להגשת בקשת הרישום. על פי הוראת סעיף 1 לפקודת סימני המסחר אין כל קשר בין השימוש לבין הרישום התקף של הסימן כסימן מסחר. רישום הסימן איננו מותנה בשימוש קודם. פקודת סימני המסחר מאפשרת יצירת סימנים חדשים על ידי רישומם. עם זאת, סימן שירשם ולא ייעשה בו שימוש לאחר רישומו במשך תקופה של שנתיים יהיה חשוף לבקשת ביטול על ידי כל גורם שיהיה מעוניין בביטול הסימן על בסיס ויסוד העדר השימוש בו.

כפי שראינו, בעל סימן יכול להגיש בקשה לרישום סימנו כסימן מסחר עוד בטרם החל להשתמש בסימן, אך בכפוף לכך שברצונו ובכוונתו להשתמש בסימנו בעתיד. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי בקשה לרישום סימן מסחר שטרם נעשה בו שימוש תאושר לרישום רק בתנאי שהסימן הינו בעל אופי מבחין מובהק ובעל מאפיינים ייחודיים ושבקשת הרישום הוגשה בתום לב ומתוך כוונה לייעד את הסימן לשימוש מסחרי.²

בהתאם לדין סימני המסחר, כאשר הסימן המבוקש נטול אופי מבחין יהיה על בעל הסימן להוכיח כי השימוש שנעשה בפועל בסימן המבוקש ביסס את אופיו המבחין של הסימן על מנת שהסימן יאושר לרישום כסימן מסחר. לאור האמור, סימן הנטול אופי מבחין הינהרנטי לא יאושר לרישום כסימן מסחר בטרם נעשה בו שימוש לצורכי מסחר או לצרכים אחרים, אשר תרם לביסוס אופיו המבחין.

מכל מקום, יהא אופיו המבחין של הסימן באשר יהא, עד למועד קבלתו לרישום על ידי רשם סימני המסחר אין הדין מכיר בהגנה הנפרשת על הסימן, כך שזכותו של בעל הסימן איננה מוגנת בפני צדדים שלישיים שעשויים להפר את הסימן או לסגל לעצמם סימן דומה העשוי לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת או להטעות את ציבור הלקוחות. בשלב הקודם לרישום הסימן כסימן מסחר, יוכל בעל הסימן להגן על זכותו בסימנו מכח עוולת גניבת העין המעוגנת בפקודת הנזיקין ומכח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

2. הערת שוליים 1 לעיל. מסקנה זו נגזרת גם מהוראת סעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, אשר קובעת כי סימן מסחר הינו "סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם".

להשלמת התמונה, חשוב לשוב ולציין שישנה קבוצה מצומצמת של סימני מסחר הידועים כסימני מסחר "מפורסמים". בכפוף למספר מבחנים כבדי משקל יזכו סימנים אלו להגנת דין סימני המסחר אף בהעדר רישום בפנקס סימני המסחר, ובנסיבות מסוימות אף אם אינם משמשים בפועל למסחר או לייצור בארץ.

ב. נטל הוכחת הזכות בסימן המבוקש:

בעל סימן המבקש לרשום את סימנו כסימן מסחר, נושא בנטל הוכחת היות הסימן המבוקש כשר לרישום כסימן מסחר.

כדי להוכיח את זכותו הייחודית בסימן המבוקש, רשאי בעל הסימן לצרף לבקשתו מסמכים המבססים את זכותו להשתמש באופן ייחודי בסימן המבוקש. עם זאת, רצוי להמתין עם שלב הגשת הראיות עד למועד בו תתקבל תגובתו הראשונית של רשם סימני המסחר ביחס לסימן המבוקש, שהרי אם הסימן המבוקש ימצא על ידי רשם סימני המסחר כסימן בעל אופי מבחין מובהק לא יהיה כל צורך להגיש ראיות לביסוס אופיו המבחין של הסימן המבוקש.

מבחינת נטל ההוכחה, הרי שככל שסימן המסחר יהיה בעל אופי מבחין חזק והינהרנטי יותר תידרש מבעל הסימן מידה פחותה של הוכחה באשר לזכותו לעשות בסימן המבוקש שימוש ייחודי. מטעם זה, ברור כי סימן שהינו פרי ההמצאה והדימיון או סימן המאמץ מילה מוכרת לגבי טובין שאינם קשורים למילה המבוקשת, יעניק לבעל הסימן המבוקש יתרון ראייתי רב בעת בחינת הבקשה לרישום סימנו כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר.³

3. בג"צ 476/82 אורלוג בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט (2) 148, בעמ' 156; בג"צ 197/51 קוקה קולה נ' השותפות ויטה י. פלוטקין ובניו, פ"ד ח 772, בעמ' 776; בג"צ 77/60 רשם סימני המסחר נ' Thos Leeming & Co. Inc., פ"ד יד (2) 1718, בעמ' 1719.

בפסק הדין האמריקאי בעניין "Paper Cutter" נפסקו הדברים הבאים בנוגע לנטל הוכחת היות הסימן המבוקש כשר לרישום כסימן מסחר:

"The existence of secondary meaning is a question of fact with the burden of proof on the party claiming exclusive rights in the designated mark".

(Paper Cutter Inc. v. Fay's Drug Co., 900 F. 2d 558, at 564).

לעניין זה גם;

Burke Parson's Bolby Co. v. Appalachian Log homes Inc., 871 F. 2d 590

מנגד, כאשר יבקש בעל סימן להשתמש בסימן שנתפס, מלכתחילה, כנטול אופי מבחין, יהיה על בעל הסימן להוכיח בהליך שיתנהל לפני רשם סימני המסחר כי הסימן רכש אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בו.⁴ בנסיבות אלו, העול הראיתי שירבוץ לפתחו של בעל הסימן המבוקש יהיה רב וניכר.

ג. עריכת הבקשה לרישום סימן המסחר:

בעל סימן, הטוען לזכות להירשם כבעל סימן מסחר מסויים, צריך להגיש לרשם סימני המסחר בקשה לרישום סימנו כסימן מסחר. בקשה לרישום סימן כסימן מסחר צריכה להיות ערוכה על גבי טופס מיוחד המכונה "בקשה לרישום סימן מסחר/שירות". טופס זה מצוי בתוספת השנייה של תקנות סימני המסחר.⁵

הבקשה צריכה להיות חתומה על ידי בעל הסימן, על ידי סוכן פטנטים המייצג את בעל הסימן או על ידי עורך דין המייצג את בעל הסימן.⁶ במידה ובעלת הסימן המבקשת לרשום את זכותה בפנקס סימני המסחר הינה שותפות, תוכל בקשת הרישום להחתם על ידי שותף אחד או חלק מהשותפים הפועלים כנציגי השותפות. כאשר מגישת הבקשה הינה התאגדות, תוכל הבקשה להחתם על ידי מנהל ההתאגדות, מזכיר ההתאגדות או פקיד ראשי הפועל בהתאגדות.⁷

לטופס הבקשה יש לצרף איור של הסימן המבוקש, כשהוא דבוק למסגרת המיועדת לכך בטופס הבקשה. במידה והסימן המבוקש הינו תלת מימדי, יש לשדך לטופס הבקשה איור של הסימן או מספר איורים של הסימן, כך שניתן יהיה לבחון בעין את הסימן על כל מימדיו.⁸

במקרים בהם הסימן המבוקש גדול במימדיו מהמסגרת המיועדת בטופס הבקשה להדבקת דוגמא של הסימן המבוקש, יש להדביק את דוגמאת הסימן המבוקש על גבי דף לבן, בד שמש או כל חומר אחר שיאושר על ידי רשם סימני המסחר כחומר המתאים להדבקת דוגמא של הסימן המבוקש.⁹

4. סעיף 8 (ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

5. תקנה 11 לתקנות סימני המסחר, 1940.

6. תקנה 11 לתקנות סימני המסחר, 1940.

7. תקנה 12 לתקנות סימני המסחר, 1940.

8. תקנה 15 (1) לתקנות סימני המסחר, 1940.

9. תקנה 15 (2) לתקנות סימני המסחר, 1940.

יחד עם הבקשה לרישום סימן המסחר, חובה לשלוח שישה איורים נוספים של הסימן על גבי נייר גליונות עבה, שמידתו כמידת טופס הבקשה. האיורים הנוספים שנשלחים יחד עם טופס הבקשה חייבים להתאים במדויק לאיור שהודבק על ידי מגיש הבקשה במסגרת שבטופס הבקשה.¹⁰

חשוב להדגיש, כי בהתאם להוראת תקנה 17 לתקנות סימני המסחר האיורים המצורפים לבקשה לרישום סימן המסחר חייבים להיות "בני קיימא". הסימן המבוקש צריך להיות כזה המשמש כסימן או מיועד לשמש כסימן לצורך זיהוי הטובין או השירותים שמקנה בעל הסימן המבוקש לציבור הרחב. במידה והסימן המבוקש עדיין לא משמש בפועל כסימן, אלא אמור לשמש בעתיד כסימן המזהה טובין ממקור מסויים, על מגיש הבקשה להניח את דעת רשם סימני המסחר כי הסימן המבוקש אכן מיועד לשימוש כסימן מסחר. כלומר, שהסימן אכן קיים ושיש כוונה בתום לב להשתמש בסימן המבוקש לצורכי מסחר. במידה ובעל הסימן החל להשתמש בסימן תקופה קצרה קודם למועד הגשת הבקשה, עשויה להיות לעובדה זו חשיבות מסויימת בנוגע לביסוס אופיו המבחין של הסימן המבוקש, מקום שיש צורך לבסס את האופי המבחין של הסימן המבוקש. יחד עם זאת, השימוש שנעשה בסימן המבוקש, אף אם שימוש זה היה קצר מועד, מבסס בכל מקרה את היותו של הסימן המבוקש סימן "בן קיימא".¹¹

חשוב לציין, בהקשר זה, כי האיור של הסימן המבוקש חייב להיות ברור ומובן לעין. במידה והאיור שהוגש יחד עם בקשת הרישום איננו מניח את דעתו של רשם סימני המסחר, רשאי רשם סימני המסחר לדרוש מבעל הסימן להגיש תחתיו איור אחר שיניח את דעתו. במקרה זה, בו ישתמש רשם סימני המסחר בסמכותו וידרוש מבעל הסימן להגיש איור נוסף וברור יותר, יוכל רשם סימני המסחר לדחות את מועד בחינת בקשת הרישום עד לאותו המועד בו יקבל רשם סימני המסחר הבהרה או איור חדש מאת הגורם שהגיש את הבקשה לרישום הסימן כסימן המסחר.¹²

לעיתים, מוגשת בקשה לרישום סימן מסחר שלא באחת השפות הרשמיות של מדינת ישראל. מרבית הבקשות המוגשות לרשם סימני המסחר שלא בשפה

10. תקנה 16 לתקנות סימני המסחר, 1940.

11. לעניין זה בארצות הברית; *Soap Factory v. Public Gram udyoy Samity*, (1985) PTC 85, at 96

12. תקנה 19 לתקנות סימני המסחר, 1940.

העברית הינן, מטבע הדברים, בשפה האנגלית או בשפה הערבית. עם זאת, ישנן גם בקשות לרישום סימני מסחר המוגשות בשפות אחרות. כאשר הבקשה לרישום סימן המסחר מוגשת בשפה זרה או שהסימן המבוקש מכיל בחובו מילה או מילים שאינן כתובות בשפה העברית או בשפה הערבית, רשאי רשם סימני המסחר לדרוש ממגיש הבקשה להגיש בנוסף לסימן המבוקש תרגום מילוני מדויק של המילים הזרות הנכללות בסימן המבוקש. במידה ורשם סימני המסחר משתמש בסמכותו ודורש דרישה כאמור, על מגיש בקשת הרישום או בא כוחו להגיש לרשם סימני המסחר את התרגום המאושר של המילים הלועזיות לשפה רשמית, עברית או ערבית, בכל שלב משלבי בירור הבקשה לרישום הסימן המבוקש כסימן מסחר עד למועד קבלת הסימן לרישום כסימן מסחר.¹³

ואולם, על אף לשונו של כלל זה, הרי שעל בסיס החלטות של רשם סימני המסחר וטעות לשונית שנפלה בנוסח שפורסם ב"דינים", אין צורך להגיש תרגום של מסמכים המוגשים ללשכת רישום סימני המסחר בשפה האנגלית. כך, שרק מסמכים המוגשים לרשם סימני המסחר, שלא באחת השפות הרשמיות, העברית או הערבית, או בשפה האנגלית, יחייבו הגשת תרגום ללשכת רישום סימני המסחר.

פקודת סימני המסחר מאפשרת לבעל סימן לגבש סימן המורכב מאות או מתו מסויים. בהתאם לכך, יוכל בעל הסימן להגיש לרישום סימן המכיל צליל, ריח או טעם מסויים. במקרים אלו, ייתכן ולא תהיה אפשרות להגיש לרשם סימני המסחר איור מדויק המבהיר את מתארי הסימן. בהתאם לכך, יוכל בעל הסימן המבוקש לשלוח לרשם סימני המסחר דוגמא או העתק של הסימן המבוקש במידתו המלאה או באמת מידה מוקטנת שתניח את דעת רשם סימני המסחר.

במקרים בהם יוגש סימן המורכב מריח, צליל או טעם מסויים לרישום כסימן מסחר, ייתכן ולא תהיה אפשרות להציג את הסימן בצורה גראפית בפנקס סימני המסחר. במקרים אלו, רשאי רשם סימני המסחר להניח דוגמא של הסימן בלשכת רישום סימני המסחר ולציין הערה בפנקס סימני המסחר על כך שדוגמאת הסימן מצוייה בלשכת רישום סימני המסחר. על אף שרשם סימני המסחר מוסמך לכתוב בפנקס סימני המסחר כל הערה שימצא לנכון, ייטיב רשם סימני המסחר לעשות אם בכל זאת יתאר בצורה מילולית מלאה, עד כמה שהדבר ניתן, את מאפייניו של

13. תקנה 21 לתקנות סימני המסחר, 1940.

הסימן שהוגש לרישום כסימן מסחר.¹⁴

על מגיש הבקשה לרישום בטופס הבקשה, בנוסף על כל האמור לעיל, מען למסירת מסמכים או מען של בא כוחו במידת פירוט שתהייה מלאה ככל האפשר.¹⁵

זה המקום לציין, כי אחד הפרטים המהותיים והחשובים ביותר הנכללים בטופס הבקשה לרישום סימן המסחר הינו סוג הסחורות או השירותים שלגביהם נדרש לרישום הסימן המבוקש. על מגיש בקשת הרישום לפרט בטופס הבקשה את סוג הסחורות או השירותים שלגביהם נדרש הסימן המבוקש לרישום, בהתאם לפירוט המצוי בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר.¹⁶ כאשר מגיש בקשת הרישום לא מצליח לסווג את הטובין או השירותים שלגביהם נדרש הסימן, רשאי מגיש הבקשה לבקש מרשם סימני המסחר לקבוע לאיזה סוג בתוספת מתאים הסימן המבוקש.

במידה ומגיש בקשת הרישום עוסק במגוון שירותים או סחורות, וברצונו לאמץ את אותו הסימן לזיהוי כל השירותים או הסחורות הניתנים על ידו לציבור הרחב, עליו להגיש בקשה נפרדת לרישום הסימן כסימן מסחר ביחס לכל סוג של שירותים או סחורות שלגביו מתבקש רשם סימני המסחר לרישום את הסימן המבוקש כסימן מסחר.

חשוב לציין, כי הגשת בקשה לרישום סימן מסחר המתייחסת לטובין או לשירותים מסוגים שונים איננה פוסלת מכל וכל את הבקשה שהוגשה לרשם סימני המסחר. במקרה זה, כאשר הבקשה מתייחסת לטובין או לשירותים ממספר סוגים, רשאי רשם סימן המסחר לרשום את הסימן המבוקש ביחס לאותו סוג בו מצויים מרבית הטובין או השירותים שלציון מקורם נועד הסימן המבוקש.¹⁷

רשם סימני המסחר רשאי להפעיל את סמכותו ולקבוע את סוג הטובין עליהם יחול הסימן המבוקש גם אם הבקשה הוגשה, מלכתחילה, ביחס לטובין מסוג

14. תקנה 20 לתקנות סימני המסחר, 1940.

15. תקנות 7-10 לתקנות סימני המסחר, 1940.

16. תקנה 5 (1) לתקנות סימני המסחר, 1940.

17. תקנה 18 לתקנות סימני המסחר, 1940. בהתאם להוראת סעיף 10(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 - "סימן מסחר יירשם לגבי טובין מסויימים או סוגי טובין מסויימים."

אחר. בכל מקרה, החלטת רשם סימני המסחר בנוגע לסיווג טובין הינה סופית ומכרעת ולא ניתן לערער עליה.¹⁸

לאחר שרשם סימני המסחר מקבל בקשה לרישום סימן מסחר, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל, מנפיק רשם סימני המסחר תעודה המאשרת את קבלת הבקשה. לתעודה המאשרת ניתן מספר סידורי אשר יהווה את המספר הרשום של סימן המסחר, אם וכאשר הסימן המבוקש יאושר לרישום כסימן מסחר.

6.2 הפרוצדורה עם קבלת הבקשה:

א. בחינת הבקשה על ידי רשם סימני המסחר:

עם קבלת בקשה לרישום סימן כסימן מסחר, עורך רשם סימני המסחר חיפוש בין הבקשות התלויות והעומדות ובין סימני המסחר הרשומים בכדי לברר האם רשומים סימנים זהים או דומים לסימן המבוקש, שיש בהם להטעות את ציבור הצרכנים או לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת, אם יאושר הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר.¹⁹

בנוסף, בוחן רשם סימני המסחר האם הסימן המבוקש כשר לרישום כסימן מסחר על פי הוראות פקודת ותקנות סימני המסחר. בראש ובראשונה, בוחן רשם סימני המסחר האם הסימן המבוקש הינו בעל אופי מבחין הינהרנטי או נרכש ביחס לטובין שלגביהם אמור הסימן המבוקש לשמש כסימן מסחר. לאחר מכן, בודק רשם סימני המסחר האם קיימת עילה אחרת בפקודת סימני המסחר המונעת רישום הסימן המבוקש כסימן מסחר. לצורך גיבוש ההכרעה הסופית, בודק רשם סימני המסחר האם הסימן המבוקש נכלל בקבוצת הסימנים שאינם כשרים על פי פקודת סימני המסחר לרישום כסימני מסחר, כגון סימנים בעלי משמעות גיאוגרפית, סימנים העשויים לגרום להטעיית הציבור, סימנים העשויים לגרום

18. סעיף 10(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 - קובע כי "בכל שאלה בדבר סיווג טובין יכריע הרשם, והחלטתו תהייה סופית".

19. תקנה 22(א) לתקנות סימני המסחר, 1940. תקנה זו מתיישבת בקנה אחד עם הוראת סעיף 11 (9) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 - הקובעת כי "סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות" איננו כשר לרישום כסימן מסחר.

לתחרות מסחרית בלתי הוגנת, סימנים הנושאים תמונת אדם ללא הסכמתו, סימנים בעלי משמעות דתית בלבד וכיוצא באלה.²⁰

חשוב לציין, כי בעל הסימן יכול לפנות לרשם סימני המסחר בכתב, עוד בטרם הגשת הבקשה לרישום סימנו כסימן מסחר, על מנת שרשם סימני המסחר יערוך חיפוש ביחס לסימן שבכוונתו להגיש לרישום או ביחס לכל סימן אחר. בקשה המוגשת לרשם סימני המסחר לערוך חיפוש, כאמור, יכולה להתייחס לסימנים דומים הרשומים ביחס לכל סוג של סחורות, לסימני מסחר הרשומים על שם בעל סימן מסויים ולכל נתון אחר הפתוח לעיון הציבור המצוי במאגר סימני המסחר המתנהל בלשכת רישום סימני המסחר.²¹ ניתן להפיק יתרון מסויים מהגשת בקשה לעריכת חיפוש בטרם הגשת הסימן לרישום כסימן מסחר, שכן לאחר קבלת תוצאות החיפוש יוכלו בעל הסימן או בא כוחו להעריך, בכוחות עצמם, האם הסימן המבוקש הינו סימן הכשר לרישום כסימן מסחר על פי הוראות פקודת ותקנות סימני המסחר בטרם ישליכו כספם לריק לצורך תשלום האגרה לפתיחת תיק הרישום בלשכת סימני המסחר.

יחד עם זאת, חשוב לציין שאין ברשימת החיפוש הנשלחת לבעל הסימן, בטרם הגשת הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר, משום מימצא הכובל את ידיו של רשם סימני המסחר. רשם סימני המסחר איננו נושא באחריות לאי דיוקים המופיעים ברשימת החיפוש שנשלחת מאת לשכת רישום סימני המסחר אל הגורם שהגיש את הבקשה לערוך חיפוש בנוגע לסימן מסויים. במילים אחרות, רשימת החיפוש נותנת אינדיקציה ביחס להיותו של הסימן המבוקש סימן הכשר לרישום כסימן מסחר, אך לא מעבר לכך.

לאחר קבלת בקשה לרישום סימן כסימן מסחר מנפיק רשם סימני המסחר תעודה המאשרת לבעל הסימן כי בקשתו לרישום סימן המסחר התקבלה בלשכת רישום סימני המסחר. המספר הנקוב על גבי התעודה המאשרת יהווה את מספרו הסידורי של סימן המסחר, אם וכאשר יאושר הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר. לאחר הנפקת התעודה המאשרת, מבצע רשם סימני המסחר בחינה ראשונית ביחס לסימן המבוקש. רשם סימני המסחר עורך חיפוש במאגר סימני המסחר על מנת לבדוק אם קיימים סימנים דומים או זהים לסימן המבוקש ביחס

20. רשימת הסימנים שאינם כשרים לרישום כסימני מסחר מעוגנת במסגרת סעיף 11 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.-

21. סעיף 78 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.-

לאותם טובין או ביחס לטובין מאותו הגדר. בנוסף, בוחן רשם סימני המסחר, לצורך גיבוש החלטתו, את אופיו המבחין של הסימן שהוגש לרישום ואת כשרותו לרישום בהתאם להוראות פקודת סימני המסחר.²²

הנפקות הנוספת של המספר הסידורי הניתן לבקשת הרישום נוגעת לסדר בחינת בקשות הרישום המוגשות ללשכת רישום סימני המסחר. ככלל, רשם סימני המסחר בוחן בקשות לרישום סימני מסחר בהתאם לסדר המספרים הסידוריים הנקובים על גבי התעודות המאשרות ששולחת לשכת רישום סימני המסחר לאותם גורמים שהגישו בקשות לרישום סימנם כסימן מסחר.²³ בעל סימן החפץ שסימנו יבחן תוך פרק זמן קצר יחסית, מפאת אילוצים מסחריים או תחרותיים, חייב להגיש לרשם סימני המסחר בקשה מנומקת לביצוע בחינה וחיפוש על אתר.²⁴

ב. החלטת רשם סימני המסחר:

בהתאם לדין סימני המסחר, נתון לרשם סימני המסחר שיקול דעת רב ונרחב בעת בחינת בקשה לרישום סימן כסימן מסחר. רשם סימני המסחר איננו חייב לקבל לרישום, באופן אוטומטי, כל סימן המוגש לרישום גם אם הסימן המבוקש הינו

22. מנגנון דומה מעוגן בסעיף 37 לחוק סימני המסחר באנגליה, הקובע כדלקמן:

“The registrar shall examine whether an application for registration of a trade mark satisfies the requirements of this Act (including any requirements imposed by rules). For that purpose he shall carry out a search, to such extent as he considers necessary, of earlier trade marks. If it appears to the registrar that the requirements for registration are not met, he shall inform the applicant and give him an opportunity, within same period as the registrar may specify, to make representations or to amend the application. If the applicant fails to satisfy the registrar that those requirements are met, or to amend the application so as to meet them, or fails to respond before the end of the specified period, the registrar shall refuse to accept the application. If it appears to the registrar that the requirements for registration are met, he shall accept the application.”

(The Trade Marks Act 1994, Sec 37)

23. תקנה 22 (ב) לתקנות סימני המסחר, 1940.

24. תקנה 22 (ב) לתקנות סימני המסחר, 1940.

בעל סגולת אבחנה הינהרנטית ביחס לטובין נושאי הסימן.²⁵

להחלטת רשם סימני המסחר בנוגע לרישום הסימן המבוקש בפנקס סימני המסחר, ישנה משמעות מסחרית ואישית רבת ערך. מבחינה מסחרית, מעניק סימן המסחר הרשום לבעליו זכות לזיהוי מוצריו ואבחנתם ממוצרים דומים או זהים של מתחריו באמצעות סימנו הרשום. זכות זו מגשימה, במידה מסוימת, את זכות היסוד לעסוק באופן חופשי במשלח יד או במסחר מסויים.²⁶

בנוסף, משפיעה החלטתו של רשם סימני המסחר, במישורין, על זכות הקניין של בעל הסימן, שכן במועד רישום הסימן מכיר הדין בסימן המסחר כקניינו האישי של בעל הסימן. לאחר רישום הסימן המבוקש כסימן מסחר קורמת הזכות הקניינית של בעל הסימן המבוקש עור וגידים, ובעל הסימן יהיה זכאי ליהנות מהגנת הדין בפני העתקות, הפרות או התחרות מסחרית בלתי הוגנת הנוגעת לשימוש בסימנו הרשום. רישום סימן המסחר מהווה ראייה לכאורה להיותו של בעל הסימן בעל הזכות לשימוש ייחודי בסימן המסחר ביחס לטובין שלגביהם נרשם הסימן, וכל גורם שיחפוץ לסתור זכות זו לפתחו ירבוץ נטל הראייה.²⁷

מצידו השני של המטבע, חייב רשם סימני המסחר לשמור על ציבור הצרכנים מכל משמר מפני הטעייה או תחרות מסחרית בלתי הוגנת. הכשרת סימן לרישום, על אף שאיננו כשר לרישום כסימן מסחר, עשויה להעניק לבעל הסימן המבוקש יתרונות מסחריים רבים וניכרים, שיבואו על גבם ועל חשבונם של הציבור הרחב ומתחריו העיסקיים של בעל הסימן.

מתוקף תפקידו הנעלה, חייב רשם סימני המסחר לפעול בהגינות, בסבירות וכנאמן של האינטרס הציבורי. אסור לרשם סימני המסחר לשקול שיקולים זרים ולהפלות. עליו להפעיל סמכותו מתוך מגמה להגשים את האינטרסים הנשגבים הנשקפים לעולם המסחר מנשמת אפה של פקודת סימני המסחר.

רשם סימני המסחר חייב לבחון בקשות לרישום סימני מסחר תוך פגיעה

25. בג"צ 197/51 קוקה קולה נ' השותפות ויטה י. פלוטקין ובניו, פ"ד ח 772.

26. סעיף 3 לחוק יסוד: חופש העיסוק קובע כי "כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד".

27. סעיף 4 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972 - וסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו המתווה את עקרון העל לפיו "אין פוגעים בקניינו של אדם".

מינימאלית בזכויות היסוד המוקנות במלוא עוצמתן לבעל הסימן עם רישום סימנו המסחר. זכויות היסוד מהוות חלק מהמשפט הישראלי, וכשמן כך ייעודן. זכויות היסוד מהוות כללי יסוד, המנחים ומגבשים דפוסי מחשבה ופרשנות, ועל כן חייב רשם סימני המסחר לשים ערכים נשגבים אלו למול עיניו בבואו להכריע בדבר כשרות רישומו של הסימן המבוקש כסימן מסחר.²⁸

בסוף הליך בחינת הבקשה ובהתחשב באינטרסים השונים הגלומים בבקשה לרישום סימן המסחר, רשאי רשם סימני המסחר לדחות את הבקשה לרישום סימן המסחר, לקבל את הבקשה לרישום במתכונתה או להגביל את הבקשה בכל דרך שרשם סימני המסחר ימצא לנכון.²⁹

ישנם מקרים בהם הגבלת בקשת הרישום בתנאים מסויימים, יש בה לשקף את האיזון הראוי והנכון בין זכויות היסוד של בעל הסימן לבין זכויות הציבור וזכויות מתחריו העיסקיים של בעל הסימן. רשם סימני המסחר יכול להגביל את הבקשה בתנאים, בתיקונים או בשינויים מסויימים, מתוך מגמה להכשיר את הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר.

במידה ורשם סימני המסחר בוחר להגביל בקשה לרישום סימן מסחר שהונחה לפניו בתנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות כלשהן, רשאי בעל הסימן, המבקש לרשום את סימנו כדין, לבקש מרשם סימני המסחר הזדמנות להשמיע טענותיו בעל פה או להגיש השגות מנומקות בכתב ביחס להחלטת רשם סימני המסחר. מנגד, אם בעל הסימן לא מתנגד להגבלות אותן החליט רשם סימני המסחר להכניס לגוף הבקשה עליו להודיע על כך לרשם סימני המסחר בכתב.³⁰

רואים אנו, על כן, כי בכל מקרה חייב בעל הסימן המבוקש להגיב להחלטת רשם סימני המסחר להגביל את מרכיבי בקשת הרישום. כאשר תגובת בעל הסימן ביחס להגבלות שהחליט רשם סימני המסחר להכניס לגוף הבקשה לא מתקבלת בלשכת רישום סימני המסחר תוך תקופה של שלושה חודשים מיום מסירת ההחלטה לבעל הסימן, תנפיק לשכת רישום סימני המסחר למגיש הבקשה

28. ע"א 294/91 חברת קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום, פ"ד מו (2) 464;

בג"צ 532/74 בן צבי נ' המועצה הציבורית להנצחת החייל, פ"ד ל (1) 305; בג"צ 14/86 לאור נ'

המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ"ד מא (1) 421.

29. סעיף 18 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

30. תקנות 25 (א) ו- (ב) לתקנות סימני המסחר, 1940.

הודעה לפיה הרישום לא הושלם. במידה ובעל הסימן לא יגיב להודעה על אי השלמת הרישום תוך תקופה של שלושה חודשים, תיחשב הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר כמבוטלת, אלא אם יסכים רשם סימני המסחר להאריך את המועד להגשת התגובה על ידי בעל הסימן או אם בעל הסימן יציג בפני רשם סימני המסחר טעמים סבירים לאי ביטול הבקשה.³¹

לעיתים, בתום הליכי בחינת בקשת הרישום הנערכים על ידי רשם סימני המסחר, מגיע רשם סימני המסחר לידי המסקנה שהסימן המבוקש איננו כשר לרישום כסימן מסחר. במקרים אלו, שומה על רשם סימני המסחר לשלוח לבעל הסימן המבוקש הודעה בכתב בה יפורטו הנימוקים לפסילת הסימן המבוקש מרישום.³²

לאחר שבעל הסימן המבוקש מקבל מרשם סימני המסחר הודעה לפיה סימנו איננו כשר לרישום כסימן מסחר, עליו להגיש לרשם סימני המסחר, תוך תקופה של שלושה חודשים, בקשה לטעון טענות נגדיות. בעל הסימן יוכל לבקש להעלות טענותיו הנגדיות בעל פה בפני רשם סימני המסחר או במסגרת תגובה מנומקת שבכתב.³³

במידה ומגיש הבקשה לא פועל, כאמור, תוך תקופה של שלושה חודשים, יוציא רשם סימני המסחר למגיש הבקשה הודעה על אי השלמת בקשת הרישום. לאחר קבלת הודעת הרשם על אי השלמת בקשת הרישום, חייב מגיש הבקשה למלא אחר דרישת הרשם תוך שלושה חודשים, שאם לא יעשה כן תבוטל בקשת הרישום. עם זאת, רשם סימני המסחר יכול להאריך את תקופת שלושת החודשים בין מיוזמתו ובין על פי בקשת בעל הסימן.³⁴

בתום בחינת בקשת הרישום, בין אם נערך במהלכה בירור ובין אם לאו, ימסור רשם סימני המסחר למגיש הבקשה החלטה בכתב בנוגע לכשרות הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר. אולם, אם מגיש הבקשה יבקש לטעון טענותיו בעל פה בפני הרשם, יוציא הרשם את החלטתו רק לאחר שיעניק למבקש הזדמנות לממש את זכותו להעלות את טענותיו ביחס להחלטה הצפויה. בהתאם לפקודת סימני המסחר, חייב רשם סימני המסחר, אם נדרש לכך, לשמוע את טענותיו של בעל הסימן, לפני שהרשם מפעיל את סמכותו ופוסל את הסימן

31. תקנה 25 (ד) לתקנות סימני המסחר, 1940.

32. תקנה 24 (א) לתקנות סימני המסחר, 1940.

33. תקנה 24 (ב) לתקנות סימני המסחר, 1940.

34. תקנה 24 (ג) לתקנות סימני המסחר, 1940.

המבוקש מרישום בפנקס סימני המסחר.³⁵

מבחינה פרוצידוראלית, על מגיש בקשת הרישום להגיש בקשה לטעון טענותיו בעל פה בתוך חודש ימים מהיום שבו נתעורר העניין שבגינו נדרש רשם סימני המסחר להשתמש בסמכות ההכרעה שלו. בתגובה לבקשה זו, חייב רשם סימני המסחר לקבוע למגיש הבקשה מועד להשמעת הטענות. בכל מקרה, רשם סימני המסחר חייב להודיע לבעל הסימן המבוקש את המועד שנקבע לשמיעת הטענות, לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שנקבע להעלאת הטענות בפני הרשם.³⁶ המנגנון הפרוצידוראלי המורכב, שפורט באריכות לעיל, מבטיח לבעל סימן המסחר כי יינתן לו יומו בפני רשם סימני המסחר. מנגנון זה מתיישב עם זכות בעל הסימן ליהנות ממשפט צדק ומהכרעה מלאה, הגונה ונטולת שרירות לב. בפסק הדין בעניין "ששון", הציג בית המשפט העליון את מטרת ההליכים הפרוצידוראליים, בכל הקשר משפטי שהוא, באופן הבא;

"הפרוצדורה (הגשת כתב הטענות וראיות) היא מסגרת רחבה וגמישה למדי המכוונת לתת לבעל דין את מלוא האפשרות להציג ולפתח את ענייניו בצורה מלאה ושלמה. לעולם אין לשכוח שסדר הדין איננו אלא אמצעי להשגת המטרה הנעלה של עשיית משפט צדק ואין להפוך את האמצעי למטרה בפני עצמה".³⁷

במידה ובעל הסימן המבוקש מעוניין לקבל מידע נוסף בנוגע להחלטת רשם סימני המסחר, אם לצורך הכנת ערעור על החלטת רשם סימני המסחר ואם לכל צורך אחר, רשאי בעל הסימן לבקש מרשם סימני המסחר למסור בכתב, תוך חודש ימים ממועד ההחלטה, את נימוקיו לדחיית בקשת הרישום בצירוף החומר שסייע לרשם לגבש את החלטתו הסופית.

בעל הסימן זכאי להגיש ערעור בזכות על החלטת רשם סימני המסחר לפני בית המשפט העליון תוך שלושים יום ממועד קבלת החלטת רשם סימני המסחר, לפיה הסימן המבוקש איננו כשר לרישום כסימן מסחר.

35. תקנה 73 לתקנות סימני המסחר, 1940.

36. סעיפים 66 ו-75 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

37. ע"א 1809/66 ששון נ' קדמה בע"מ, בית חרושת למכונות ולציוד, פ"ד כ (3) 477, בעמ' 481; ע.ש. (ת"א) 98/83 Ciba-Cief נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (מבחר החלטות רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, 1978 - 1984, כרך א' 151, בעמ' 156).

ג. הגבלת בקשת הרישום:

אחת הדרכים בהן יכול רשם סימני המסחר לאזן בין זכות בעל הסימן המבוקש לבין זכויות מתחרות, הינה הגבלת הסימן המבוקש בתנאים, בתיקונים או בשינויים מסויימים החיוניים לדעת רשם סימני המסחר. מנגנון זה מאפשר לרשם סימני המסחר להעניק הגנה לזכות הקניינית של בעל הסימן, תוך איזון אינטרסים מתחרים. ההגבלות שמוסמך רשם סימני המסחר להטיל יכולות להתייחס לאופן השימוש בסימן המבוקש, למרכיבי הסימן המבוקש או לאזור הגיאוגרפי בו ייעשה השימוש בסימן המבוקש.³⁸

השימוש העיקרי והמרכזי בסמכות זו של רשם סימני המסחר, נעשית כאשר הסימן המבוקש מכיל מרכיב חסר אופי מבחין או מרכיב המקובל בתחום מסחרי מסויים וצריך להישאר פתוח לשימוש על ידי כלל העוסקים באותו תחום.³⁹

סימני מסחר רבים נרשמים על ידי רשם סימני המסחר בפנקס סימני המסחר, תוך הגבלת הזכות לשימוש ייחודי במרכיב ממרכיביהם.⁴⁰ מבחינה משפטית, הגבלת מרכיביו של סימן המסחר גורעת מזכויות בעל הסימן הנובעות מרישום סימן המסחר רק ביחס למרכיבי הסימן אשר הוגבלו על ידי רשם סימני המסחר. הווה אומר, שהסימן על כלל מרכיביו חוסה תחת המטריה הנורמטיבית שפורשת מעליו פקודת סימני המסחר, אך המרכיב שהוגבל יישאר פתוח לשימוש הכלל. במילים אחרות, שימוש מסחרי או פרסומי על ידי צד שלישי כלשהוא בחלק שהוגבל לא ייחשב כהפרה של הזכות הקניינית המוקנית לבעל הסימן כתוצאה מרישום סימנו בפנקס סימני המסחר.⁴¹

38. תקנות 26(1) 761 - לתקנות סימני המסחר, 1940.

39. סעיף 21 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972 -.

40. בכדי לסבר את האוזן ניתן להביא את הדוגמאות הבאות, המעידות על האופן בו עושה רשם סימני המסחר שימוש בסמכות זו;

- סימן מסחר מספר 50957 ("Gold Pfeil") שנרשם עבור תיקי נסיעה, הוגבל באופן שהסימן לא יקנה זכות לשימוש ייחודי במילה "Gold".

- סימן מסחר מספר 51470 ("Chain Gun") שנרשם עבור מכונות ירי, הוגבל באופן שאין בסימן להקנות זכות לשימוש ייחודי במילה "Gun".

- סימן מסחר מספר 50077 ("Dry Don") שנרשם עבור יינות, הוגבל באופן שאין בסימן להקנות זכות לשימוש ייחודי במילה "Dry".

- סימן מסחר מספר 49970 ("BI RED") שנרשם עבור גומי לעיסה, הוגבל באופן שאין בסימן להקנות זכות לשימוש ייחודי במילה "Red".

41. סעיף 21 (ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972 -.

כפי שהוסבר, במידה ובעל הסימן מתנגד להחלטת רשם סימני המסחר להגביל את הסימן המבוקש, רשאי בעל הסימן לדרוש מרשם סימני המסחר לקבל הזדמנות נאותה לטעון טענותיו בעל פה או להגיש השגותיו בכתב, תוך תקופה של שלושה חודשים ממועד החלטת רשם סימני המסחר לפיה יקובל הסימן המבוקש לרישום בכפוף להגבלות ולתנאים מסויימים.

במידה ובעל הסימן המבוקש לא מתנגד להודעת רשם סימני המסחר ביחס להגבלות שמצא רשם סימני המסחר להטיל על השימוש בסימן המבוקש, חייב בעל הסימן ליתן הודעה בכתב על כך לרשם סימני המסחר.

במקרה בו בעל הסימן לא מבקש זכות טיעון, לא מבקש זכות להגיש השגות בכתב או לא מביע הסכמתו בכתב ביחס להגבלות שהוטלו על ידי רשם סימני המסחר, תוך תקופה של שלושה חודשים ממועד קבלת הודעת רשם סימני המסחר, יוציא רשם סימני המסחר הודעה לבעל הסימן בנוגע לאי השלמת הרישום כנדרש.

חשוב לציין, כי במידה ובעל הסימן לא יגיב להודעת הרשם ביחס לאי השלמת הרישום, תוך תקופה של שלושה חודשים ממועד ההודעה, תחשב בקשת הרישום כבטלה וכמבוטלת, אלא אם בעל הסימן יציג בפני רשם סימני המסחר טעמים לאי ביטול בקשת הרישום או אם רשם סימני המסחר יאריך מטעמיו את המועד להגשת תגובת בעל הסימן.

בחלוף התקופה האמורה, ימסור רשם סימני המסחר החלטה מפורטת ומנומקת בכתב למגיש הבקשה בנוגע לאופן קבלת הסימן המבוקש לרישום ולהגבלות שהוטלו על ידי רשם סימני המסחר ביחס למרכיבי הסימן המבוקש.

מסירת ההחלטה לידי בעל הסימן המבוקש, איננה סוף פסוק מבחינת בעל הסימן המבוקש, הואיל ובעל הסימן רשאי לפנות לרשם סימני המסחר תוך חודש ממועד ההחלטה בבקשה לפרט בכתב את נימוקי ההחלטה בצירוף חומר העזר בו הסתייע רשם סימני המסחר לצורך גיבוש החלטתו הסופית.

במידה והחלטת רשם סימני המסחר איננה מקובלת על דעת בעל הסימן המבוקש, יוכל בעל הסימן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון תוך שלושים יום ממועד קבלת ההחלטה הסופית מאת רשם סימני המסחר. במידה

ובעל הסימן יבקש מרשם סימני המסחר פירוט בנוגע להחלטתו הסופית, יתחיל מניין הימים להגשת הערעור במועד משלוח ההחלטה המפורטת אל בעל הסימן המבוקש. לאור האמור, קיים יתרון עצום בהגשת בקשה לרשם סימני המסחר למסור פרטים ומידע בנוגע להחלטתו הסופית והמכרעת ביחס לסימן המבוקש. בדרך זו, קונה לעצמו בעל הסימן המבוקש ארכה להגשת הערעור לבית המשפט העליון וגם זוכה לקבל לידי חומרי חיוני שעשוי לסייע בגיבוש ובהכנת הערעור שיוגש מטעמו לבית המשפט העליון.

6.3 רישום הסימן המבוקש בפנקס סימני המסחר:

א. הרישום בפנקס סימני המסחר:

הליכים לרישום סימן כסימן מסחר, נפתחים על ידי הגשת בקשה לרישום סימן מסחר ללשכת רישום סימני המסחר. במועד קבלת הבקשה מנפיקה לשכת רישום סימני המסחר תעודה המאשרת את קבלת הבקשה. למספר הסידורי הנקוב על גבי התעודה המאשרת ישנה חשיבות כפולה. בראש ובראשונה, מהווה מספר זה את מספרו הרשום של הסימן המבוקש, אם וכאשר יאושר הסימן על ידי רשם סימני המסחר לרישום כסימן מסחר. בנוסף, יש למספר הסידורי השלכה על סדר בחינתן של הבקשות השונות שמוגשות לרישום, אלא אם בעל הסימן יגיש לרשם סימני המסחר בקשה לבירור דחוף של בקשתו בצירוף נימוקים לביצוע הבירור הדחוף.⁴²

במועד קבלת הבקשה, דואג רשם סימני המסחר לפרסמה ברשומות בכפוף לתשלום אגרת הפרסום על ידי מגיש בקשת הרישום. הפרסום ברשומות כולל איור של הסימן המבוקש, אלא אם הוגשה בקשה לרישום סימן שאיננו ניתן להצגה גראפית, כגון סימן המורכב מתווים, ריחות או טעמים מסויימים. כאשר הסימן המבוקש לא ניתן להצגה גראפית, על רשם סימני המסחר לציין בהודעה שמתפרסמת ברשומות היכן מצוייה דוגמא של הסימן המבוקש, בכדי שכל גורם המעוניין בדבר יוכל לעיין בבקשה שהוגשה לרשם סימני המסחר במלואה.⁴³

פרסום הסימן המבוקש ברשומות מאפשר למתחרים עיסקיים ולגורמים אחרים

42. תקנה 22 לתקנות סימני המסחר, 1940.

43. תקנה 33 לתקנות סימני המסחר, 1940.

להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות מנומקת כנגד רישום הסימן המבוקש. לכן, גם אם הסימן איננו ניתן להצגה ויזואלית במסגרת הפרסום שמתבצע ברשומות, חובה על רשם סימני המסחר לציין היכן ניתן לעיין בבקשה לרישום הסימן המבוקש כסימן מסחר.

במידה ומתחרה עיסקי או גורם אחר מעוניין להתנגד לבקשת הרישום, עליו לעשות כן תוך שלושה חודשים מיום פרסום הסימן ברשומות או תוך מועד ארוך יותר שיאושר על ידי רשם סימני המסחר.⁴⁴

בתום בירור בקשת הרישום וההתנגדויות שיוגשו כנגד רישום הסימן המבוקש, אם יוגשו, ירשם הסימן המבוקש בפנקס סימני המסחר, במידה ורשם סימני המסחר יכריע כי הסימן המבוקש אכן כשר לרישום כסימן מסחר וכי ההתנגדויות שהוגשו לרישום הסימן המבוקש נטולות בסיס.

במועד קבלת החלטת רשם סימני המסחר לפיה הסימן המבוקש כשר לרישום, על מגיש הבקשה לשלם אגרה נוספת לצורך רישום הסימן בפנקס סימני המסחר. לאחר תשלום האגרה ירשם הסימן בפנקס סימני המסחר תחת המספר הסידורי שניתן לסימן המבוקש בתעודה שאישרה את קבלת הבקשה. בהתאם לדברים האמורים, גם תאריך רישום סימן המסחר בפנקס סימני המסחר יהיה התאריך בו הוגשה הבקשה לרישום סימן המסחר.⁴⁵ מבחינה פרוצידוראלית, מנפיק רשם סימני המסחר בשלב זה למגיש הבקשה תעודה בדבר רישום סימן המסחר.⁴⁶

בפנקס סימני המסחר ירשם הסימן באופן המפרט את הטובין או השירותים שביחס אליהם נרשם הסימן, את שם בעל הסימן, את מענו של בעל הסימן ואת משלח ידו של בעל הסימן. בנוסף, ירשמו בפנקס סימני המסחר תנאים, הגבלות וויתורים שבכפוף להם נרשם הסימן המבוקש כסימן מסחר, וכן כל פרט נוסף שרשם סימני המסחר יראה לנכון ולחיוני לרשום בפנקס סימני המסחר.⁴⁷

44. סעיף 24 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.

45. סעיף 27 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.

46. סעיף 28 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972; תקנה 50 לתקנות סימני המסחר, 1940.

47. סעיף 4 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972; תקנה 48 לתקנות סימני המסחר, 1940. הוראה דומה בנוגע לתוכן הרישום בפנקס סימני המסחר מצוייה בחוק סימני המסחר בארצות הברית, הקובע כדלקמן;

“Certificates of registration of marks registered upon the

עוד יצויין, כי אם בעל הסימן המבוקש נפטר לאחר הגשת בקשת הרישום ולפני רישום הסימן כדין בפנקס סימני המסחר, יוכל רשם סימני המסחר, על פי שיקול דעתו, לרשום בפנקס במקום שם המנוח את שמו וכתובתו של אדם אחר שהעסק שייך לו או שהיה שותף עיסקי של מגיש בקשת הרישום.⁴⁸

ב. תוצאות הרישום בפנקס סימני המסחר:

הרישום בפנקס סימני המסחר משקף הכרה נורמטיבית בזכות הקניין של בעל הסימן. רישום הסימן המבוקש מקנה לבעל הסימן את הזכות להשתמש בסימן המסחר באופן בלעדי. זכות זו נוצרת עם רישום הסימן, אך מבחינת מועדה מתחילה הזכות למפרע ממועד הגשת הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר. הסימן הרשום נושא את המספר הסידורי של התעודה המאשרת, שנמסרה לבעל הסימן עם הגשת הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר.

מכאן, שבדיני סימני המסחר הנהוגים בארץ נודעת משמעות רבה, ולעיתים מכרעת, למועד הגשת הבקשה לרישום סימן המסחר. בפסק הדין בעניין "Thos Leeming", נאמרו על מועד הגשת בקשת הרישום הדברים הבאים;

"מכאן שתאריך הגשת הבקשה חשוב כאשר ניתנת ההחלטה לרשום את הסימן, כלומר חשיבות תאריך ההגשה היא בכך

principal register shall be issued in the name of the United States of America, under the seal of the Patent and Trademark Office, and shall be signed by the Commissioner or have his signature placed thereon, and a record thereof shall be kept in the Patent and Trademark Office. The registration shall reproduce the mark, and state that the mark is registered on the principal register under this chapter, the date of the first use of the mark, the date of the first use of the mark in commerce, the particular goods or services for which it is registered, the number and date of the registration, the term thereof, the date on which the application for registration was received in the Patent and Trademark Office, and any conditions and limitations that may be imposed in the registration."

(The Lanham Act 1946, U.S.C 15, Sec 1057 (a)).

48. תקנה 49 לתקנות סימני המסחר, 1940.

**שאם כתוצאה מהבקשה נעשה רישום, הרי הוא הופך לתאריך
שבו התחיל (למפרע) הסימן שנרשם ליהנות מהגנת החוק.**⁴⁹

הסימן הרשום מעניק לבעליו זכות לשימוש בלעדי בסימן, כך שכל גורם אשר ישתמש בסימן הרשום באופן בלתי מורשה עשוי להיתפס על ידי זרועות פקודת סימני המסחר כמפר של סימן המסחר. עם זאת, כאשר נעשה שימוש בסימן בקשר לסחורה של בעל סימן המסחר, דהיינו בקשר לסחורה האמיתית של בעל סימן המסחר, שנפלה לידיים בלתי מוסמכות או בלתי נאמנות, לא יגן הסימן מפני השימוש בסימן, שכן בנסיבות אלו השימוש המפר נעשה ביחס לסחורה המזוהה על ידי סימן המסחר ולא בסימן גופו. מהאמור, למדים אנו כי הסימן הרשום מגן על מקור הסחורה נושאת הסימן ולא על הסחורה נושאת הסימן.⁵⁰

בהתאם להוראות פקודת סימני המסחר חיקוי, העתקה או הפרה של הסימן הרשום, מקנה לבעל הסימן זכות לפנות לבית המשפט על מנת שבית המשפט יושיט לבעל הסימן סעד שימנע את המשך העתקתו והפרתו של הסימן הרשום.

עוד נציין, כי סימן המסחר מעניק לבעל הסימן זכות קניינית, שמשמעה הזכות שהטובין בהם בעל הסימן עוסק יזוהו באופן בלעדי וייחודי על ידי הסימן הרשום. רישום סימן המסחר מונע מסחר בטובין זהים או דומים, תוך שימוש בסימן זהה או דומה לסימן הרשום, שיש בו לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת או להטעיית ציבור הצרכנים.

חשוב להדגיש, כי רישום סימן המסחר איננו מונע עיסוק בטובין דומים שלא תחת סימן דומה או זהה לסימן הרשום. לכן, הפגיעה שמסב רישום סימן המסחר לתחרות החופשית, הפועלת בעיקר לטובת ציבור הצרכנים על ידי שיפור איכות הטובין, הוזלת מחירים ויעילות שיווקית, הינה קטנה וזניחה במידתה.⁵¹

רישום סימן המסחר מקנה, על כן, את הזכות להשתמש באופן בלעדי בסימן הרשום לצורך זיהוי מקור הטובין או השירותים בהם עוסק בעל הסימן.

49. בג"צ 77/60 רשם סימני המסחר נ' Thos Leeming & Co. Inc., פ"ד יד (2) 1718, בעמ' 1722.

50. ע"א 471/70 י.ס. גייגי. ס.א. נ' פזכים בע"מ, פ"ד כד (2) 705.

51. ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים פניציה בע"מ נ' Les Verreies de Saint Gobain, פ"ד מה (3) 224, בעמ' 250; פ' פרידמן, "גניבת עין: הגנתו (החלקית) של המתחרה המסחרי כנגד פרסומת כוזבת של יריבו", הפרקליט לה 333, בעמ' 346.

ג. נפקותו הראייתית של הרישום:

מבחינה ראייתית, מהווה רישום סימן המסחר ראייה לכאורה לתוקף הרישום המקורי של סימן המסחר, לכל העברותיו של הסימן לאחר הרישום ולזכות בעל סימן המסחר להשתמש בסימן באופן ייחודי ובלעד⁵². בפסק הדין האמריקאי בעניין "Northern Trust", הבהיר בית המשפט בארצות הברית את המשמעות הראייתית של רישום סימן המסחר בפנקס סימני המסחר, בדברים הבאים;

"It creates an incontestable presumption of the mark's validity, and of registrant's exclusive right to use the mark in commerce".⁵³

במועד רישום סימן המסחר מנפיק רשם סימני המסחר תעודת רישום ומוסר אותה לבעל סימן המסחר. תעודת רישום, הנחזית כחתומה על ידי רשם סימני מסחר, מהווה ראייה לכאורה לעשיית הרישום ולתוכן הרישום.⁵⁴

52. סעיף 64 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-. הוראה דומה המעוגנת בחוק סימני המסחר בארצות הברית, קובעת כדלקמן;

"A certificate of registration of a mark upon the principal register provided by this chapter shall be prima facie evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the registrant's ownership of the mark, and of the registrant's exclusive right to use the registered mark in commerce on or in connection with the goods or services specified in the certificate, subject to any conditions or limitations stated in the certificate."

(The Lanham Act 1946, U.S.C. 15, Sec 1057 (b)).

סעיף 72 לחוק סימני המסחר באנגליה קובע בצורה דומה, כדלקמן;

"In all legal proceedings relating to a registered trade mark (including proceedings for rectification of the register) the registration of a person as proprietor of a trade mark shall be prima facie evidence of the validity of the original registration and of any subsequent assignment or other transmission of it".

(The Trade Marks Act 1994, Sec 72.)

Northern Trust Co. v. Northern Bank & Trust Co., 22 USPQ. 2d 1391, at 1399 .53

Pacific Telesis Group v. International Telesis Communications, 20 USPQ. 2d 1383 Schafer v. Inco Management Co., 995 Co. F. 2d 1064

54. סעיף 65 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

החזקה הראייתית שנוצרת עם רישום סימן המסחר והנפקת תעודת הרישום, הינה חזקה הניתנת לסתירה. בכדי להפריך את תוקפה הראייתי של חזקה זו, על יריבו המשפטי של בעל הסימן הרשום להגיש לבית המשפט ראיות הסותרות את החזקה הראייתית שקורמת עור וגידים עם רישום סימן המסחר. במידה ולא יוגשו לבית המשפט ראיות הסותרות את החזקה הראייתית האמורה, חייב בית המשפט לקבוע כי הסימן נרשם כדין והינו בר תוקף.⁵⁵

המשקל הראייתי של החזקה המעוגנת בפקודת סימני המסחר ביחס לתקפות רישום סימן המסחר ולהיות הסימן הרשום כשר לרישום, איננו מאפשר לבית המשפט לקבוע מיוזמתו כי החזקה נטולת בסיס. בית המשפט מחוייב להתייחס לחזקה הראייתית המעוגנת בפקודת סימני המסחר כמוכחת, אלא אם כן יעלה בידי יריבו של בעל סימן המסחר לסתור חזקה זו. בכדי להפריך את החזקה הראייתית המעוגנת בפקודת סימני המסחר, על יריבו המשפטי של בעל הסימן להגיש ראיות נגדיות המטות את מאזן ההסתברויות, כלומר ראיות המבססות ומשתיתות את הנטל הראייתי הנדרש בהליכים אזרחיים.⁵⁶

לסיום, ורק בכדי לסבר את האוזן, יצויין כי בארצות הברית קיימת פרקטיקה מעניינת בנוגע לתוקף הראייתי של רישום סימן המסחר. לאחר רישום סימן המסחר בפנקס סימני המסחר בארצות הברית מקים הרישום חזקה לכאורה לתקפות הסימן ולכשרותו. עם זאת, לאחר החידוש החמישי של תקופת הרישום, ובהתקיים תנאים מסויימים, יקים הרישום של הסימן חזקה חלוטה ביחס לתוקפו ולכשרותו של הסימן הרשום.⁵⁷

ד. עיקרון פומביות הרישום:

פנקס סימני המסחר פתוח לעיון הציבור הרחב, וכל המעוניין לעיין בפנקס סימני המסחר רשאי לעשות כן בכל זמן שבו פתוחה לשכת רישום סימני המסחר

55. א' הרנון, "דיני ראיות", הוצאת הדפוס האקדמי ירושלים, תש"ל1970-, בעמ' 196; ע"א 192/85 קצין התגמולים נ' הכט, פ"ד מד (3) 646; ע"א 296/82 נבנצל נ' ג'רסי ניוקלאר אבקו איזוטופס אינק, פ"ד מ(3) 281; ע"א 827/82 קצין התגמולים נ' לוי, פ"ד לח (3) 830.

56. י' קדמי, "על הראיות", הוצאת דיונון, תשנ"א1991-, עמ' 881.

57. The Lanham Act 1946, U.S.C. 15, Sec 1057(b), 1115(a); **Park N' Fly Inc. v. Dollar Park and Fly Inc.**, 469 U.S. 189

לקבלת קהל.⁵⁸ כמו כן, זכאי כל גורם המעוניין בדבר לבקש העתק מאושר של כל רישום מהרישומים הכלולים בפנקס סימני המסחר, ואף לקבל העתק מאושר מכל רישום כנגד תשלום אגרה מסויימת.⁵⁹

פנקס סימני המסחר כולל בחובו פרטים ומידע בנוגע לכל סימן שאושר בארץ לרישום כסימן מסחר, לרבות שם בעל הסימן, מען בעל הסימן, משלח ידו של בעל הסימן, העברות של הסימן, רשות שימוש שניתנה בסימן, ויתורים, תנאים, הגבלות וכל פרט אחר שמוצא רשם סימני המסחר לנכון לציין בפנקס סימני המסחר.⁶⁰

בנוסף לזכות לעיין בכל עת בפנקס סימני המסחר, רשאי כל המעוניין בדבר, תמורת תשלום אגרה מסויימת, להגיש לרשם סימני המסחר בקשה לערוך חיפוש לגבי סימני מסחר רשומים או לגבי סימנים שהוגשו לרישום, אך טרם נבחנו. כמו כן, ניתן לבקש מרשם סימני המסחר לערוך חיפוש אחר כל סימני המסחר הרשומים של בעל סימן מסויים או שבעל הסימן ביקש את רישומם. בנוסף, ניתן לבקש מרשם סימני המסחר לבדוק כל נתון הפתוח לעיון הציבור במאגר הנתונים המתנהל בלשכת רישום סימני המסחר.⁶¹

רישום סימן מבוקש כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר, מגבש את הזכות הקניינית של בעל הסימן שמשמעותה הזכות להשתמש בסימן הרשום באופן ייחודי ובלעדי ביחס לטובין או לשירותים עבורם נדרש רישום הסימן. הרישום התקף של סימן כסימן מסחר, מקנה לבעל הסימן הגנה מפני צדדים שלישיים העשויים להפר את זכותו הקניינית או לפגוע בה. תביעה בנוגע להפרת סימן מסחר, איננה מצריכה הוכחת כוונה או ידיעה על הזכות הקניינית של בעל הסימן הרשום מצד הגורם הפוגע בה.⁶²

בהתאם לכך, קיימת חשיבות הרת גורל לפומביות פנקס סימני המסחר וליכולת

58. סעיף 6 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב1972-; תקנה 79 לתקנות סימני המסחר, 1940.

59. סעיף 6 (ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב1972-.

60. סעיף 4 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב1972-; תקנה 48 לתקנות סימני המסחר, 1940.

61. תקנה 78 לתקנות סימני המסחר, 1940.

62. ד' פרידמן, "דין הקניין ודין האשם", ספר זוסמן, תשמ"ד1984-, בעמ' 241; "ריסמן", חוק המקרקעין, תשכ"ט1969- - מגמות והישגים, תשל"ו1970-, בעמ' 14; נ' זלצמן, "דיני קניין", ספר השנה של המשפט בישראל, תשנ"א1991- (א' רוזן צבי עורך) בעמ' 423.

של צדדים שלישיים לעיין בפנקס באופן חופשי, כמעט בכל עת.

מצידו השני של המיתרס, פרסום הסימן המבוקש בפומבי מהווה תנאי לתקפות זכות הקניין של בעל הסימן המבוקש, כך שהעדר פרסום פומבי של הסימן המבוקש פוגע בזכות בעל הסימן ליהנות מהגנת הדין כלפי צדדים שלישיים. בפסק הדין בעניין "גרוס", עמד בית המשפט העליון על חשיבות ומהות עיקרון הפומביות בשיטת המשפט בישראל, בפוסקו את הדברים הבאים;

"כלל הוא בדיני הבטוחות ובדיני הקניין בכלל, שכדי ליצור זכות תקפה כלפי צדדים שלישיים יש לתת לזכות זו פומביות כלשהי".⁶³

רואים אנו, איפוא, כי לפרסום סימן המסחר במסגרת הפומבית של פנקס סימני המסחר נודעת חשיבות כפולה ומכופלת. פרסום הסימן בפומבי מגבש את זכות הקניין של בעל הסימן ומשלים את הכרת הדין בזכות בעל הסימן להשתמש בסימנו המסחרי הרשום באופן בלעדי וייחודי. בנוסף, מציב הפרסום הפומבי של סימן המסחר "שלט אזהרה" בפני צדדים שלישיים לבל יפרו או יפגעו בזכות בעל סימן המסחר הרשום.

זכותם של צדדים שלישיים לעיין בפנקס סימני המסחר נובעת לא רק מהוראות פקודת סימני המסחר, אלא גם מכך שהשכל הישר וההגינות המסחרית מחייבים הענקת זכות עיון לכל צד החפץ לעיין או לבחון את הרישומים הכלולים בפנקס סימני המסחר.

בהתאם להוראות פקודת סימני המסחר ניתן לעיין בפנקס סימני המסחר בכל זמן שבו פתוחה לשכת רישום סימני המסחר. יחד עם זאת, אין בהוראות הפקודה או התקנות התייחסות לעיון בתיקי בקשות לרישום סימני מסחר או שירות, שטרם אושרו לרישום על ידי רשם סימני המסחר. לפיכך, נשאלת השאלה האם זכות העיון של הציבור מוגבלת ומצומצמת לדפיו של פנקס סימני המסחר ולתיקים שנסתיים בירורם או שמא כוללת זכות העיון גם תיקים המצויים בלשכת רישום סימני המסחר שטרם נדונו על ידי רשם סימני המסחר.

63. ע"א 790/85 רשות שדות התעופה נ' גרוס, פ"ד מד (3) 185, בעמ' 189.

שאלה מעניינת ורבת חשיבות זו עלתה לדיון בהחלטת רשם סימני המסחר בעניין "McDonald's".⁶⁴ בנסיבות פרשת "McDonald's" הוגשו שתי בקשות מתחרות לרישום הסימן "מקצ'יפס" עבור טוגני תפוחי אדמה. בעניין זה, נתבקש רשם סימני המסחר להשיב לשאלה האם במהלך הליכים לבירור בקשות מתחרות לרישום אותו סימן מסחר רשאי צד מן הצדדים, בטרם החלפת הראיות העיקריות, לעיין בתיק או בתיקים של הצד המתחרה ולקבל העתקים מהמסמכים המצויים בתוכם. רשם סימני המסחר קבע בעניין זה כי ההוראות המפורטות בפקודת ובתקנות סימני המסחר לגבי עיון בפנקס סימני המסחר אינן מלמדות שאין להתיר עיון בתיק סימן מסחר או סימן שירות, ולכן ישנה הנחה בסיסית שדבר שהדין לא אסר במפורש מותר הוא. עם זאת, קבע רשם סימני המסחר כי זכות העיון בתיקים שטרם נדונו, תינתן רק למי שיש לו עניין לגיטימי בתכולת התיק. בעניין זה פסק רשם סימני המסחר את הדברים החשובים והמהותיים שלהלן;

"המסקנה שיש להסיק היא שבהעדר הוראה מפורשת בחוק, השוללת את הזכות לעיין בחומר מסוים, הכלל הוא שניתן לאזרח, שיש לו עניין בחומר כזה, הזכות לעיין בו. לאור הכלל הזה ובהתחשב בעובדה שאין בפקודה או בתקנותיה הוראות כלשהן הנוגעות לעניין, אין הרשם מוסמך לסרב עיון בתיק סימן מסחר לאדם שיש לו עניין לגיטימי לעיין בתיק כזה, אפילו אם מדובר בבקשה לרישום סימן שטרם קובלה. הדבר העיקרי הוא שהרשם צריך להשתכנע כי לאדם המעוניין לעיין בחומר כאמור יש עניין לגיטימי בו."⁶⁵

בהתאם להחלטת רשם סימני המסחר, תוענק לכל אדם שיש לו עניין לגיטימי

64. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 87509 ו-897841-McDonald's Corporation ("McChips") נ' אוסם תעשיות מזון בע"מ (לא פורסם).

65. הערת שוליים 64 לעיל. החלטתו של רשם סימני המסחר בעניין זה נסמכה, בעיקר, על החלטות ופסקי דין של בית המשפט העליון בנוגע להיקף זכות העיון של האזרח. לעניין זה; בג"צ 2303/90 פיליפוביץ' נ' רשם החברות, פ"ד מו (1) 1992; בג"צ 142/70 שפירא נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, פ"ד כה (1) 325; בג"צ 337/66 פיטל נ' ועדת השומה שליד עיריית חולון, פ"ד כה (1) 69, שם נפסקו בעמ' 71 הדברים הבאים;

"מן הדין לשאול, היכן האסמכתא בחוק השוללת מהאזרח את הזכות לעיין בחומר, שבידיעתו יש לו עניין לגיטימי. כל "הסודיות" הזו, המקימה מחיצה ופורשת מסך בין השלטון והאזרח, לא יכירנה מקומה במינהל תקין במשטר חופשי."

בתיק סימני מסחר מסויים, זכות לעיין באותו התיק. אולם, הרשות לעיין בתיקים שבהם הבקשות לרישום טרם נבחנו תינתן כאשר מתנהלים הליכים בנוגע לבקשות מתחרות וצד מסויים להליך מבקש רשות לעיין בתיק של הצד שכנגד או כאשר הוגשה תביעה לבית משפט הנוגעת לסימן מסחר שרישומו מבוקש וצד המעורב בתביעה מבקש לעיין בתיק הרלוונטי. יחד עם זאת, ועל אף האמור, זכות העיון בתיקים שטרם נדונו תינתן גם כאשר קיימות נסיבות אחרות המצדיקות עיון בתיק לדעת רשם סימני המסחר.

למדים אנו, שקיימת לאזרח זכות רחבה וגמישה לעיין בפנקס סימני המסחר ובתיקי סימני המסחר שנדונו והוכרעו על ידי רשם סימני המסחר. בנוסף, כאשר קיימות נסיבות בהן הגורם המבקש לעיין בחומר המצוי בלשכת רישום סימני המסחר מצביע על זכות לגיטימית לעיין בתיק שטרם נדון על ידי רשם סימני המסחר, תשתרע זכות העיון גם על חומר המצוי בתיק מסוג זה.

6.4 רישום סימני חוץ:

א. רישום סימן מכח אמנת פריס או מכח הסכם הדדיות:

הוראת סעיף 16 לפקודת סימני המסחר באה לתת תוקף לאמנת פריס, שנועדה להקל ככל האפשר על רישומו של סימן חוץ הרישום באחת הארצות החברות באמנה בשאר המדינות החברות באמנה, וביניהן מדינת ישראל.⁶⁶ בהתאם להוראות האמנה ולפקודת סימני המסחר, כל מי שהגיש באחת המדינות שאישרו את אמנת פריס בקשה לרישום סימן מסחר, נהנה מדין קדימה של שישה חודשים מתאריך הגשת הבקשה הראשונה לרישום הסימן כסימן מסחר. לפיכך, רשאי מגיש הבקשה המקורית או כל מי שבא בנעליו כדין לבקש מרשם סימני המסחר בישראל לרשום את הסימן המבוקש בישראל במסגרת פרק הזמן, בו נהנה הוא מזכות הקדימה.

A. Baum, "Madrid Protocol - will United States Join? If so, what will it mean for U.S. companies", New York Law Journal 1996, at 53; J. Wilson, "Effect of national and international trademark offices granting and recording rights", The Trademark Reporter 1992, at 945-957; K. Kottenberg, "Providing overseas protection", The National Law Journal 1991, at 52; C. Lackert, "International efforts against trademark counterfeiting", Columbia Business Law Review 1988, at 161-175.

דין הקדימה, בהקשר זה, משמעו כי לבקשה המקורית שהוגשה כדין באחת המדינות החברות לאמנה תהייה עדיפות למשך תקופה של שישה חודשים על פני כל בקשה אחרת לרישום סימן כסימן מסחר שהוגשה בישראל לאחר תאריך הגשת הבקשה בחוץ לארץ.⁶⁷

בנוסף, מכיר דין סימני המסחר בארץ בדין קדימה של שישה חודשים לרישום סימני מסחר בישראל, כאשר קיים בין ישראל לבין המדינה בה הוגשה הבקשה המקורית לרישום סימן המסחר הסכם הדדיות. עם זאת, כאשר מוגשת בקשה לרישום סימן מסחר מכח הסכם הדדיות ההגנה המוענקת לבעל הסימן, שהגיש את הבקשה המקורית לרישום סימן המסחר בארץ הנכר הקשורה עם ישראל בהסכם ההדדיות, הינה חלקית בלבד. בעל הסימן המקורי איננו זכאי לתבוע פיצויים בגין הפרות של הסימן שיתרחשו בטרם יאושר הסימן, שנרשם כדין מחוץ לישראל, לרישום בפנקס סימני המסחר המתנהל בישראל.

בכדי שהסכם ההדדיות יחייב את רשם סימני המסחר, עליו להחתם בין ממשלת ישראל לבין ממשלתה של מדינת החוץ. בנוסף, על שר החוץ של ישראל להודיע ברשומות במפורש שבמהלך תקופת תוקפו של הסכם ההדדיות, יהיה לכל אדם שביקש הגנה לסימן מסחר באותה מדינה, לבא כוחו או למי שהועבר לו הסימן, דין קדימה לרישום הסימן בישראל.⁶⁸ במידה ושר החוץ איננו מודיע ברשומות כי מכח הסכם ההדדיות מוכרת זכות קדימה של בעל סימן החוץ, לא תוכר הזכות של בעל הסימן הרשום ליהנות מדין הקדימה.

חשוב להדגיש, כי בין אם מדובר בסימן שנרשם באחת ממדינות האיגוד מכח אמנת פריס ובין אם מדובר בסימן שנרשם במדינה הקשורה עם ישראל בהסכם הדדיות, תקופת דין הקדימה הינה למשך שישה חודשים בלבד. בתום תקופה זו, לא יהנה עוד סימן החוץ מדין קדימה ולכן יהיה על בעל הסימן להגיש, אם רצונו בכך, בקשה "רגילה" לרישום הסימן בישראל.

מבחינה פורמאלית ופרוצידוראלית, בקשה לרישום סימן מסחר בהתבסס על דין קדימה מוגשת באותה דרך בה מגישים בקשה "רגילה" לרישום סימן מסחר מכח פקודת ותקנות סימני המסחר.

67. סעיף 55 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

68. סעיף 54 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

עם זאת, להבדיל מבקשה "רגילה" לרישום סימן מסחר, כאשר מוגש סימן חוץ לרישום בישראל בהתבסס על דין הקדימה, היקף שיקול הדעת של רשם סימני המסחר באשר לכשרות רישומו של סימן החוץ כסימן מסחר בישראל הינו מצומצם ותחום בהגבלות רבות. הכלל הוא שרשם סימני המסחר חייב לרשום בארץ כל סימן מסחר שרשום בארץ מוצאו במהלך תקופת דין הקדימה.⁶⁹

עם זאת, במידה ורשם סימני המסחר נעתר לבקשה לרישום סימן מסחר מכח זכות קדימה, כאשר ללא זכות הקדימה לא היה רשם סימני המסחר מאשר את הסימן לרישום, על רשם סימני המסחר לציין עובדה זו במפורש בפנקס סימני המסחר.⁷⁰

ב. אופן היישום של ההוראות המחייבות רישום סימני חוץ:

חשוב להדגיש, כי חוק בישראל שנועד להעניק תוקף לאמנה בינלאומית או להסכם הדדיות שעליו חתומה מדינת ישראל יש ליישמו, עד כמה שהדבר ניתן, בזיקה לאמנה הבינלאומית או להסכם ההדדיות.

הוראות פקודת סימני המסחר מחייבות את רשם סימני המסחר להקל ברישום סימני מסחר שהוגשו לרישום ונרשמו בארץ מוצאם. בהתאם לכך, יהיה על רשם סימני המסחר להעתר לכל בקשה לרישום סימן חוץ, אם לא מתקיים אחד הסייגים המעוגנים בסעיף 16 לפקודת סימני המסחר ביחס לרישום סימן החוץ בישראל.

69. המונח "ארץ מוצא" מוגדר בסעיף 16 (ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 - באופן הבא:

"ארץ מוצא", לענין סימן מסחר שמבקשים על פי סעיף זה - מדינת האויגוד שבה יש למבקש מפעל תעשייתי או מסחרי פועל ורציני, ואם אין לו מפעל כזה בתחומי מדינה כאמור - מדינת האויגוד שבה מקום מושבו, ואם אין לו מקום מושב בתחומי מדינה כאמור - מדינת האויגוד שהוא אזרח.

בהתאם להוראות אלו נרשמו בישראל עשרות סימני חוץ. בין סימני החוץ הרבים שנרשמו בארץ ניתן למצוא, בין היתר, את סימן מסחר מספר 51614 ("Moran's") עבור תרופה להצמחת שיער שנרשם על בסיס רישום בריטי מספר A763038, סימן מסחר מספר 51695 ("SuperSwitch") שנרשם עבור מרכוז מינויים אוטומטית על בסיס רישום קנדי מספר 247,492 ואת סימן מסחר מספר 51333 ("C.H.R.") שנרשם עבור משחות עור קוסמטיות על בסיס רישום אמריקאי מספר 967,988.

70. סעיף 16 (ג) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

על רשם סימני המסחר לפעול להענקת תוקף לסימן החוץ, ולבחון את הבקשה מתוך מגמה להכשיר את סימן החוץ לרישום כסימן מסחר. דברים ברוח זו, נפסקו על ידי בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין "Budweiser", במסגרתו נדרש בית המשפט העליון להביע עמדה בנוגע ליישום הסדר ליסבון שנועד להקנות הגנה בינלאומית לכינויי מקור;

"המדיניות הברורה של המחוקק בעקבות הסדר ליסבון - ליתן הגנה בישראל לכינוי מקור חוץ המוגן בארץ המקור. מתן אפשרות לבית משפט בישראל לקבוע, כי כינוי מקור חוץ, התקף בארץ המקור, איננו תקף בישראל, ינגוד את מדיניות המחוקק ואת הסדר ליסבון, אשר הגשתו מהווה את התכלית אותה צריך כל פרשן להגשים בפירוש חוק כינויי המקור".⁷¹

בהתאם לפסק הדין בעניין "Budweiser" ולהלכות נוספות של בית המשפט העליון בנוגע ליישום אמנות בינלאומיות, על רשם סימני המסחר ליישם את הוראות הפקודה הנוגעות לרישום סימני חוץ בישראל ברוח האמנה הבינלאומית או הסכם ההדדיות.

אולם, פרשנות ויישום לפי האמנה הבינלאומית או הסכם ההדדיות, אינם מחייבים פרשנות ויישום דווקני תוך עצימת עיניו של רשם סימני המסחר. על רשם סימני המסחר לבחון האם סימן החוץ שהוגש לרישום נופל לגדר אחד הסייגים המעוגנים במסגרת סעיף 16 לפקודת סימני המסחר, וככזה איננו כשר לרישום בישראל, על אף דין הקדימה שפורשת עליו האמנה הבינלאומית.

ניתן, איפוא, לסכם ולומר כי נקודת המוצא הינה שעל רשם סימני המסחר ליישם את הוראות הפקודה הנוגעות לרישום סימני חוץ ברוח האמנה הבינלאומית או הסכם ההדדיות. עם זאת, פקודת סימני המסחר מעניקה לרשם סימני המסחר שיקול דעת שלא לאשר לרישום סימן חוץ, על פי קריטריונים מסויימים המשקפים את הערכים המסחריים והציבוריים של מדינת ישראל.

ג. הסייגים לחובת רישום סימני חוץ:

71. ע"א 784/88 Budejovický Budvar Narodni Podnik נ' Anheuser Busch Inc., פ"ד מד (2) 531, בעמ' 536.

סעיף 16(א) לפקודת סימני המסחר מעגן את הכלל לפיו על רשם סימני המסחר לאשר לרישום בישראל סימן מסחר הרשום כדין בארץ מוצאו. עם זאת, מסייג סעיף 16(א) לפקודה את החובה האמורה אם מתקיימים בסימן החוץ אחד הסייגים הבאים;

- רישום הסימן בישראל יפגע בזכויות שרכש בישראל אדם אחר.
- הסימן חסר אופי מבחין.
- הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את סוג הטובין, איכותם, כמותם, מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שוויים.
- הסימן שגור בשפת הדיבור או במנהגי המסחר ההגונים והמקובלים בישראל.
- הסימן נוגד את תקנת הציבור או המוסר.
- יש בסימן כדי להטעות את הציבור.

הסייגים האמורים נחלקים לסייגים שנועדו להגן על ציבור הצרכנים בישראל, לסייגים שנועדו להגן על בעלי סימנים קודמים הרשומים כדין בישראל לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר ולסייגים שנועדו למנוע רישום סימן חוץ הנתפס על ידי רשם סימני המסחר בישראל כסימן נטול אופי מבחין האמור להישאר פתוח לשימוש בידי כלל העוסקים באותו ענף מסחר. סייגים אלו, מעניקים לרשם סימני המסחר מיתחם של שיקול דעת, שנותן מענה לצרכים המיוחדים והנשגבים של ציבור הצרכנים ושל הלכות המסחר בישראל.

בהתקיים אחד הסייגים המפורטים לעיל, יוכל רשם סימני המסחר לסטות מהחובה ליישם את הוראות האמנה או הסכם ההדדיות, בכדי להגן על הצרכים והאינטרסים של ציבור הצרכנים וחיי המסחר בישראל, כפי שאלו נתפסים בעיניו של רשם סימני המסחר.⁷²

72. ארצות מסויימות החברות באמנת פריס אינן בוחנות את הבקשות לרישום סימני החוץ המוגשות בהן, ולמעשה רושמות כמעט כל סימן חוץ המוגש לרישום כסימן מסחר. ברור, כי לא ניתן להסתמך

הסייג הבעייתי ביותר ביישומו, מבין הסייגים המפורטים בסעיף 16 לפקודת סימני המסחר, הינו הסייג הקובע כי סימן חוץ לא ירשם בפנקס סימני המסחר בישראל אם הוא נטול "אופי מבחין". בעיה זו נובעת מהעובדה שהסימן נבחן כבר בארץ מוצאו ונמצא כסימן בעל אופי מבחין. בנסיבות אלו, יש ליתן מענה לשאלה החשובה האם הסייג בדבר האופי המבחין המעוגן בסעיף 16 לפקודת סימני המסחר נוגע להיותו של הסימן בעל אופי מבחין בארץ מוצאו או להיותו של הסימן בעל אופי מבחין לגבי הטובין הנושאים אותו בישראל.

בהתאם לדברי ההסבר להצעת החוק לתיקון פקודת סימני המסחר, התשכ"ד - 1964, יש להתאים את הוראות פקודת סימני המסחר הנוגעות לרישום סימני חוץ לכללים שהותוו במסגרת אמנת פריס להגנת הקניין התעשייתי בקשר להגנה על סימני מסחר.⁷³

בהחלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לרישום סימן החוץ "The First Years" עבור טובין לתינוקות ולילדים, שנרשם כדין בארצות הברית, עלתה לדיון בפני רשם סימני המסחר השאלה האם סימן זה הינו סימן בעל אופי מבחין הכשר לרישום כסימן מסחר בישראל.

רשם סימני המסחר, עמד על כך שיש לפרש את הוראות פקודת סימני המסחר ברוח אמנת פריס, וכי כוונת המחוקק בקובעו את הסייג הנוגע לאופיו המבחין של סימן החוץ היתה לאמץ את סעיף 6 שבאמנת פריס המונע רישום של סימן חוץ שהוא "Devoided of any distinctive character". בהתאם לכך, קבע רשם סימני המסחר כי המבחנים הנהוגים בדין ובפסיקה בארץ בנוגע להיותו של סימן בעל אופי מבחין זהים במהותם ובמטרתם לסייג המעוגן בסעיף 6 לאמנת פריס.

לאחר שרשם סימני המסחר בחן את אופיו המבחין של סימן החוץ שלגביו

אוטומטית על העובדה שסימן מסויים נרשם כדין בארץ כלשהיא ולרושמו בעיניים עצומות, שהרי מחובתו של רשם סימני המסחר להגן על ציבור הצרכנים ועל הלכות המסחר התקינים.

73. בדברי ההסבר להצעת החוק לתיקון פקודת סימני (מס' 3), התשכ"ד-1964, הצעת חוק מס' 609 מיום ז' בסיוון תשכ"ד, 18 במאי 1964, נכתבו הדברים שלהלן ביחס למטרת התיקון המוצע;

"להתאים את הפקודה לשינויים שהוכנסו באמנת פריס להגנת הקניין התעשייתי בקשר להגנה על סימני מסחר, אמנה שישראל חתמה עליה ביום 31 באוקטובר 1958. השינויים באים להקל על מתן הגנה בארצות שהן חברות לאמנה ולהרחיב את ההגנה."

נתבקש הרישום בפנקס סימני המסחר בישראל, קבע רשם סימני המסחר כי סימן החוץ המבוקש נטול אופי מבחין ולכן איננו כשר לרישום בפנקס סימני המסחר. בעניין זה, פסק רשם סימני המסחר את הדברים שלהלן;

"במקרה שבפני נטען מטעם מחלקת סימני המסחר כי הסימן THE FIRST YEARS איננו בעל אופי מבחין. מבחניו של האופי המבחין הם, בין היתר, בהיותו של הסימן משותף או מקובל במסחר וכן מידת הצורך בהישארותו פתוח לשימוש הרבים... אני סבור כי חיוני ליצרני טובין מהגדר דומה להשתמש במילים THE FIRST YEARS בתיאור איכות או מהות מוצריהם ועל כן לא ניתן לשלול מהם את הזכות להשתמש בתוס לב במהלך הרגיל של המסחר בתיאור מוצריהם."⁷⁴

מרוח החלטת רשם סימני המסחר בעניין סימן החוץ "The First Years", ניתן להבין וללמוד כי סימן שלדעת רשם סימני המסחר נטול אופי מבחין על פי נקודת המבט הנשקפת מבעד לעדשת חיי המסחר בישראל לא יאושר לרישום כסימן מסחר בישראל, על אף העובדה שהסימן נרשם כדין בארץ מוצאו.

6.5 רישום סימן מאשר:

סימן מאשר הינו "סימן המיועד לשמש בידי אדם, שאיננו מנהל עסק, לאישור מקורם של טובין פלוניים שיש לו עניין בהם, מרכיביהם, דרכי ייצורם, איכותם או תכונה אחרת מתכונותיהם, או לאישור טיבו, איכותו או סוגו של שירות פלוני שיש לו עניין בו".⁷⁵

בכדי לרשום סימן מסוג זה בפנקס סימני המסחר, על מבקש הרישום לשכנע את רשם סימני המסחר כי ביכולתו לקיים את התכונות שהסימן המבוקש משקף. על מנת להוכיח את קיומן של התכונות הנכללות בחובו של הסימן, על מבקש הרישום להגיש לרשם סימני המסחר ראיות מהימנות שיש בהן לבסס ולהוכיח

74. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מספר 71465 ("The First Years") על ידי חברת Kiddie Products Inc (לא פורסם).

75. סעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

את התכונות שביחס אליהן נדרש רישום הסימן המאשר.⁷⁶

מאחר ועסקינן בסימן אשר מזהיר על תכונה הקיימת בטובין או בשירותים פלוניים ולא בסימן היוצר חדש, יש מאין, אין אפשרות לרשום סימן מאשר לגבי תכונות שיאפיינו מוצר או שירות בעתיד. זאת, בניגוד לסימן מסחר "רגיל" שיכול להירשם גם אם בכוונת מבקש הרישום לייעד את הסימן המבוקש לשימוש בעתיד. כל שנדרש רשם סימני המסחר לבחון כשמוגשת לפניו בקשה לרישום סימן מאשר, הינן התכונות המאפיינות את השירות או הטובין הנכללות בסימן המבוקש. בהתאם לכך, אין כל צורך להוכיח כי הסימן המבוקש הינו בעל סגולת אבחנה. הסימן המאשר נועד להצביע על תכונות מסוימות, בעוד שסימן המסחר מצביע על טובין ממקור מסויים.⁷⁷

חשוב עוד להדגיש, כי להבדיל מסימן המסחר "הרגיל", לאחר שסימן מאשר נמצא ככשר לרישום בפנקס סימני המסחר, חלה על הסימן מגבלה בנוגע לעבירותו. סימן מאשר איננו ניתן להעברה מאת בעל הזכות הרשומה לגורם שלישי, אלא בכפוף לרשות מפורשת מאת רשם סימני המסחר.⁷⁸

6.6 רישום סימן קיבוצי:

הסימן הקיבוצי הינו סימן מסחר או סימן שירות "השייך לחבר בני אדם שיש לו עניין בטובין או בשירות שהסימן מיועד לצינם, וחברי החבר משתמשים, או מתכוונים להשתמש, באותו סימן לגבי הטובין או השירותות."⁷⁹

ההבדל העיקרי בין הסימן הקיבוצי לבין סימן המסחר ה"רגיל" נוגע לדמות שרוכשת את זכות השימוש הבלעדית והייחודית בסימן המבוקש. בעוד שסימן המסחר מיועד לשמש גוף משפטי או גורם פרטי באופן בלעדי וייחודי, מיועד הסימן הקיבוצי לשמש בידי חברים החברים בחבר בני אדם. בכדי לרשום סימן כסימן קיבוצי, על חבר בני האדם המבקש את רישום הסימן להניח בפני רשם

76. סעיף 14 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.

77. סעיף 14 (ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.

78. סעיף 14 (ג) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.

79. סעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.

סימני המסחר ראיות והוכחות נוקבות שיש בהן להוכיח שהסימן המבוקש אכן מיועד לשרת את חבר בני האדם, ושיש לחבר פיקוח על השימוש שייעשה בסימן לכשירשם כסימן קיבוצי.⁸⁰ לצורך הוכחת דרישות אלו, חובה לצרף לבקשה לרישום הסימן הקיבוצי העתק מאושר מתקנון החבר וכל חומר נוסף שיש בו להצביע על הפיקוח שיש לחבר על חבריו ועל השימוש שייעשה בסימן המבוקש.⁸¹

בנוסף, חייב החבר להגיש בקשה לרישום הסימן הקיבוצי, במסגרתה יפורטו הנימוקים שעל בסיסם מתבקש רשם סימני המסחר לאשר את הסימן המבוקש לרישום כסימן קיבוצי. כמו כן, יש לפרט במסגרת הבקשה לרישום הסימן הקיבוצי כללים אשר בכפוף להם תוענק לכל חבר מחברי החבר רשות להשתמש בסימן הקיבוצי.⁸²

לאחר קבלת הבקשה לרישום הסימן הקיבוצי, רשאי רשם סימני המסחר לדרוש מחבר בני האדם לצרף לבקשת הרישום הוכחות נוספות, ככל אשר ימצא לנכון, הן ביחס לתפקיד שאותו אמור לגלם הסימן המבוקש והן ביחס לפיקוח שיש לחבר על כל אחד ואחד מחבריו.

במידה ורשם סימני מסחר מהסס אם להעתר לבקשה, בסמכותו לדרוש מחבר בני האדם לטעון בפניו טענות בעל פה לצורך קבלת וגיוש החלטתו הסופית ביחס לעצם הזכות להגיש את הבקשה לרישום הסימן המבוקש כסימן קיבוצי.⁸³

חשוב להדגיש, כי אם רשם סימני המסחר מחליט לדחות בקשה לרישום סימן קיבוצי ללא שמיעת טענותיו של החבר שהגיש את הבקשה, עדיין שמורה לחבר הזכות לדרוש מרשם סימני המסחר לשמוע את טענותיו. במידה והחבר פונה מיוזמתו לרשם סימני המסחר ומבקש להשמיע טענותיו וטיעונו בעניין, חייב רשם סימני המסחר להעתר לבקשה זו בטרם יכריע בגורלה של בקשת הרישום.⁸⁴

במקרה בו מוצא רשם סימני המסחר לנכון לאשר לחבר להגיש את הבקשה

80. סעיף 15 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

81. תקנה 28 לתקנות סימני המסחר, 1940.

82. תקנה 30 לתקנות סימני המסחר, 1940.

83. תקנה 31 לתקנות סימני המסחר, 1940.

84. תקנה 33 לתקנות סימני המסחר, 1940.

לרישום הסימן המבוקש כסימן קיבוצי, רואים ממועד האישור של רשם סימני המסחר את בקשת הרישום ככל בקשה לרישום סימן מסחר "רגיל". בהתאם לכך, יוכל כל גורם המעוניין בדבר להגיש הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן הקיבוצי המבוקש על שם החבר מגיש הבקשה.⁸⁵

לאחר שהסימן הקיבוצי נרשם כדין בפנקס סימני המסחר חלות עליו שתי הוראות ייחודיות. ההוראה הראשונה, קובעת כי שימוש שנעשה בסימן הקיבוצי על ידי אחד מחברי החבר נתפס כשימוש של כל חבר אחר בסימן, ואין נפקא מינה אם החבר עצמו משתמש או מתכוון להשתמש בסימן הקיבוצי.⁸⁶ ההוראה השנייה קובעת, בדומה לסימן המאשר, כי לא תעשה כל העברת זכויות בסימן אלא בהסכמת ובאישור רשם סימני המסחר.⁸⁷

85. תקנה 32 לתקנות סימני המסחר, 1940.

86. סעיף 15 (ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.-

87. סעיף 15 (ג) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.-

פרק שביעי

הודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר

7.1 הפרוצדורה בהגשת הודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר:

במועד בו התקבלה בקשה לרישום סימן מסחר על ידי רשם סימני המסחר, מפרסם רשם סימני המסחר ברשומות את דבר הגשת הבקשה.¹

מטרת הפרסום ברשומות הינה להביא לידיעת הכלל את העובדה שהסימן המבוקש הוגש לצורך רישומו כסימן מסחר. פרסום זה מציב בפני הציבור הרחב תמרוך לפיו הסימן המבוקש ירשם כסימן מסחר, בכפוף להחלטת רשם סימני המסחר כי הסימן אכן כשר לרישום כסימן מסחר. בהתאם לכך, מקנה פקודת סימני המסחר לכל אדם את הזכות להתנגד לרישום הסימן, תוך שלושה חודשים ממועד הפרסום ברשומות, בדרך של הגשת הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש כסימן מסחר.² במידה והמתנגד זקוק לתוספת זמן על מנת להכין ולגבש

1. תקנה 33 לתקנות סימני המסחר, 1940; סעיף 23 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

2. סעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972; תקנה 35 לתקנות סימני המסחר, 1940.

בהתאם לחוק סימני המסחר בארצות הברית יש להגיש הודעת התנגדות תוך חודש ימים מיום הפרסום ברשומות. הוראה זו מבטיחה, למעשה, בחינה מהירה ויעילה של הסימן המבוקש. הוראת החוק בארצות הברית קובעת כדלקמן;

"Any person who believes that he would be damaged by the registration of a mark upon the principal register may, upon payment of the prescribed fee, file an opposition in the Patent and Trademark Office, stating the grounds therefor, within thirty days after the publication."

(The Lanham Act 1946, U.S.C 15, Sec 1063)

את הודעת ההתנגדות, באפשרותו לבקש מרשם סימני המסחר ארכה להגשת הודעת ההתנגדות. בנוסף, רשאי רשם סימני המסחר, בנסיבות מסויימות, להאריך את התקופה להגשת הודעת ההתנגדות אף מיוזמתו הוא.

הודעת התנגדות המוגשת לרשם סימני המסחר, חייבת לפרט את נימוקי ההתנגדות שבגינם מתבקש רשם סימני המסחר שלא לאשר את הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר.³ חלק ניכר מההתנגדויות המוגשות כנגד רישום סימני מסחר תומכות יתדותיהן על סכנת הטעייה בין הסימן המבוקש לבין סימן אחר שנרשם לפניו כדין בפנקס סימני המסחר. כאשר מוגשת הודעת ההתנגדות על בסיס טענת ההטעייה, על מגיש הודעת ההתנגדות לסייע לרשם סימני המסחר בבחינת הודעת ההתנגדות על ידי ציון מפורש של מספרי הסימנים הרשומים שעל בסיסם מוגשת הודעת ההתנגדות ואת הגליונות של הרשומות בהם התפרסמו סימנים אלו.⁴

מגיש הודעת ההתנגדות לרישום הסימן המבוקש צריך להעביר לרשם סימני המסחר שני העתקים נוספים מהודעת ההתנגדות, על מנת שרשם סימני המסחר יעביר העתק מהודעת ההתנגדות למבקש הסימן.⁵

בתגובה להודעת ההתנגדות, צריך בעל הסימן המבוקש לשלוח ללשכת רישום סימני המסחר הודעה נגדית המפרטת את הנימוקים שעל יסודם יש, לדעת בעל הסימן המבוקש, לדחות את הודעת ההתנגדות. על בעל הסימן המבוקש להגיש תגובתו לא יאוחר מחודשיים מהמועד בו הוגשה הודעת ההתנגדות לרישום הסימן המבוקש. בעל הסימן צריך להגיש לרשם סימני המסחר שני העתקים נוספים מתגובתו על מנת שרשם סימני המסחר יעביר העתק למגיש הודעת ההתנגדות. מבחינה פורמאלית, מחוייב בעל הסימן המבוקש להודות בעובדות הנזכרות בהודעת ההתנגדות שאין בכוחו או בכוונתו להכחישן. הוראה זו יוצרת בעייתיות פרקטית, שכן על ידי הודייה וולנטרית זו נועץ לעצמו בעל הסימן המבוקש מסמך הסוגר את הפתח שנתר לרישום סימני המבוקש כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר.⁶

3. סעיף 24 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב1972-; תקנה 36 לתקנות סימני המסחר, 1940.

4. תקנה 36 לתקנות סימני המסחר, 1940.

5. תקנה 36 לתקנות סימני המסחר, 1940; סעיף 24(ד) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב1972-.

6. תקנה 37 לתקנות סימני המסחר, 1940; סעיף 24(ד) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב1972-.

במידה ובעל הסימן המבוקש מוותר על זכותו להגיש הודעה נגדית, ייחשב הדבר כויתור על בקשת הרישום. לכן, מומלץ לבעל סימן החפץ בהגנת סימנו להגיש הודעה נגדית, אף אם רואה הוא כי נימוקי הודעת ההתנגדות כבדי משקל הם, שכן תמיד קיים הסיכוי שרשם סימני המסחר, שהינו בעל הדעה וההכרעה הסופית, יאשר את הסימן המבוקש לרישום על אף הטיעונים שהועלו במסגרת הודעת ההתנגדות.⁷

בתוך חודשיים מהמועד בו מקבל מגיש הודעת ההתנגדות את הודעתו הנגדית של בעל הסימן המבוקש, עליו להגיש ללשכת רישום סימני המסחר ראיות שיהיה בהן לתמוך, לחזק ולבסס את הודעת ההתנגדות. לקובץ הראיות יש לצרף הצהרה בשבועה המבירה ומסבירה את מהות וחשיבות הראיות שהוגשו לתמיכת הודעת ההתנגדות.⁸ הצהרה בשבועה זו דומה במהותה לתצהיר המוגש, בדרך השיגרה, כמעט בכל הליך משפטי המתנהל על פי סדרי הדין האזרחיים הנוהגים בערכאות השיפוט בארץ, והכפוף גם להוראות פקודת הראיות. בהתאם לכך, כאשר המתנגד לרישום הסימן הינו גורם היושב בארץ תינתן ההצהרה שבשבועה בפני כל אדם המוסמך לקבל הצהרה בשבועה בישראל. לעומת זאת, אם המתנגד הינו גורם היושב מחוץ לגבולות המדינה, תינתן ההצהרה שבשבועה בפני נציג מדינת ישראל המוסמך לקבל הצהרה בשבועה או בפני אדם שהוסמך לקבל הצהרה בשבועה באותה ארץ.⁹ בנוסף על האמור לעיל, על מגיש הודעת ההתנגדות להניח במשרד רשם סימני המסחר שני העתקים נוספים מתצהירו ומקובץ ראיותיו, לצורך מסירתם למבקש הרישום.

בשלב זה חוזר הכדור למגרשו של מגיש בקשת הרישום, ועליו להגיש ללשכת רישום סימני המסחר, תוך חודשיים מיום הגשת ראיותיו של המתנגד לרישום הסימן, ראיות מטעמו ולתמוכן בהצהרה שבשבועה. במישור זה, חלה שוב הסנקציה לפיה אי הגשת ראיות לתמיכת ההודעה שכנגד תביא לאיזנה של הבקשה לרישום סימן המסחר. עם זאת, בניגוד למקרה בו בוחר בעל הסימן המבוקש לא להגיש הודעה שכנגד, במקרה בו לא מגיש בעל הסימן המבוקש קובץ אסמכתאות וראיות מטעמו יכול רשם סימני המסחר שלא לבטל את בקשת הרישום, אם לדעת רשם סימני המסחר ישנה סיבה מוצדקת לאי הגשת הראיות.

7. סעיף 24(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.

8. תקנה 38 לתקנות סימני המסחר, 1940.

9. תקנות 86 ו-87 לתקנות סימני המסחר, 1940; סעיף 67 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.

כאשר בעל הסימן המבוקש מוצא לנכון להגיש ראיות לחיזוק ולביסוס בקשת הרישום, עליו להגיש ללשכת רישום סימני המסחר שני העתקים נוספים מקובץ ראיותיו לצורך העברת ראיותיו למגיש הודעת ההתנגדות. יצוין, כי על אף שבעל הסימן המבוקש איננו חייב להגיש ראיות מטעמו, ויכול שבקשתו תשרוד ואף תתקבל ללא הגשת ראיות, ייטיב בעל הסימן המבוקש לעשות אם ימצא את זכותו עד תומה ויניח ראיות לביסוס ולחיזוק בקשת הרישום.¹⁰

מבחינה פרוצידוראלית, לאחר הגשת הראיות מטעם בעל הסימן המבוקש, רשאי מגיש הודעת ההתנגדות להגיש ראיות נוספות שיש בהן להשיב לטענות ולעובדות חדשות הנצמחות מקובץ ראיותיו של מגיש בקשת הרישום. יודגש, כי שלב זה נועד להגשת ראיות בתשובה לראיות המבקש בלבד, כך שראיות שהיה בכוחו של מגיש הודעת ההתנגדות להגיש מלכתחילה ואין בהן משום תשובה לראיות המבקש לא יאושרו להגשה בשלב זה. ראיות בתשובה יש להגיש תוך חודשיים ממועד הגשת ראיותיו של מבקש הסימן, ויש להעביר ללשכת רישום סימני המסחר, גם במקרה זה, שני העתקים נוספים לצורך העברת העתק למגיש בקשת הרישום.¹¹

כפי שרואים אנו, מבחינה פרוצידוראלית הליך הגשת ההתנגדות, ההודעה שכנגד והראיות מטעם בעלי הדין אורך כשנה, וזאת אם רשם סימני המסחר לא האריך את התקופות הקבועות בתקנות סימני המסחר. בנסיבות אלו, המועד לבירור הודעת ההתנגדות יגיע, בדרך כלל, רק בחלוף שנה ממועד הגשת בקשת הרישום. הליך פרוצידוראלי מורכב ומתמשך זה עשוי להסב נזק לבעל הסימן המבוקש, שכן מתחרה עיסקי שיבחין בסימן המבוקש ברשומות יוכל לנסות ולאמץ לעצמו סימן דומה שידלל את אופיו המבחין של הסימן המבוקש. במקרה מסוג זה, לא ניתן יהיה לטעון להפרה של הסימן המבוקש, שכן פקודת סימני המסחר מגנה מפני הפרה רק במקרה שהסימן המופר רשום כדין. לכן, תרופתו של בעל הסימן המבוקש, בשלב זה, עשויה להיות בהגשת בקשה לצו מניעה המתבססת על עילה של גניבת עין, פגיעה במוניטין או עשיית עושר ולא במשפט.

בתום הליך הגשת הראיות, כלל הוא שאין מגישים לרשם סימני המסחר ראיות נוספות, שכן הצדדים הכשירו את הקרקע בראיותיהם לעריכת בחינה סופית ומדוקדקת על ידי רשם סימני המסחר. עם זאת, בהליכים המתנהלים בפני רשם

10. תקנה 39 לתקנות סימני המסחר, 1940.

11. תקנה 40 לתקנות סימני המסחר, 1940.

סימני המסחר בין בעלי דין יריבים, תמיד שמורה לרשם סימני המסחר הסמכות להתיר הגשת ראיות נוספות לאחר שהסתיים הליך החלפת הראיות בין בעלי הדין, בכפוף לכל תנאי שימצא רשם סימני המסחר כנכון וכראוי להטיל בנסיבות המקרה. בדרך כלל, יטיל רשם סימני המסחר הוצאות על בעל הדין שאיחר בהגשת ראיותיו, אך יכול רשם סימני המסחר להתנות את הגשת הראיות הנוספות גם בכל תנאי אחר.¹²

בכל הנוגע להגשת הראיות על ידי הצדדים, חשוב לציין שני תנאים עיקריים ומהותיים נוספים החלים על בעלי הדין בעת הגשת ראיותיהם. התנאי הראשון, הינו המצאת תרגום מאושר של כל ראיה שאינה באחת השפות הרשמיות של מדינת ישראל, שהינן השפה העברית והערבית. עם זאת, כפי שיוסבר בהמשך, ניתן להגיש לרשם סימני המסחר גם ראיות בשפה האנגלית.¹³ התנאי השני, הינו המצאת העתק מכל ראיה לצד שכנגד. במידה ואין אפשרות מעשית להעביר לצד שכנגד העתק של ראיה זו או אחרת, יש לדאוג לכך שהראיות המקוריות יונחו במקום אליו תותר לבעל הדין שכנגד גישה חופשית בכל עת. בכל אופן, בין אם הראיה המקורית הינה בשפה זרה ובין אם היא כזו שאין אפשרות להעביר העתק ממנה לצד שכנגד, חובה להציג בפני רשם סימני מסחר, בשעת בירור ההתנגדות, את הראיות המקוריות עליהן נסמכות הודעת ההתנגדות וההודעה הנגדית של בעל הסימן המבוקש.¹⁴ בתום הליך הגשת הראיות שאורך כמעט שנה, כאמור, מגיע המועד לברר את הודעת ההתנגדות ולקבוע ממצאים סופיים ביחס לסימן המבוקש.

בשלב זה, קובע רשם סימני המסחר את המועד לבירור ההתנגדות ומודיע לבעל הסימן ולמגיש הודעת ההתנגדות את המועד שנקבע לבירור הודעת ההתנגדות, לפחות עשרה ימים קודם למועד הבירור.

מבחינת הצדדים לא תמה האפשרות להגיב זה על טענות זה בהגשת כתבי הטענות והראיות, ויש באפשרותם להודיע לרשם סימני המסחר אם ברצונם להוסיף ולטעון טענות נוספות בעל פה במהלך הדיון. לרשם סימני המסחר אין שיקול דעת באם להענות לבקשה זו, ועליו לשמוע טענות שבעל פה במידה והוא יתבקש לעשות כן. אולם, אם אחד מהצדדים לא יודיע לרשם סימני המסחר על

12. תקנה 41 לתקנות סימני המסחר, 1940.

13. תקנה 43 לתקנות סימני המסחר, 1940.

14. תקנה 42 לתקנות סימני המסחר, 1940.

כוונתו לטעון טענות בעל פה, יהיה רשם סימני המסחר רשאי לשמוע טענות בעל פה מפי אותו צד בשעת בירור ההתנגדות או לסרב לשמוע את טענותיו, על פי שיקול דעתו והכרעתו הבלעדית. לכן, חייבים הצדדים לשים לב להליך פרוצידוראלי נוקב זה ולהודיע לרשם סימני המסחר בטרם הגעתם לדיון על כוונתם לטעון טענות בעל פה, שאם לא יעשו כן עשויים הם לאבד זכות חשובה ומהותית זו.¹⁵

בתום מסע פרוצידוראלי מפרך זה, בו מגישים הצדדים ראיותיהם ומתכנסים להשמעת טענותיהם בפני רשם סימני המסחר, מגיע שלב ההכרעה בהודעת ההתנגדות. בשלב זה, קובע רשם סימני המסחר על בסיס החומר שהוגש על ידי הצדדים והטענות שנטענו בפניו האם הסימן המבוקש כשר לרישום כסימן מסחר.¹⁶

לבסוף, ורק בכדי לסבר האוזן, יצויין כי ישנן מדינות מסויימות בהן הליך התנגדות לרישום סימן מסחר הינו בגדר תובענה משפטית המתבררת בפני בית משפט אזרחי ולא בפני רשם סימני המסחר, שכל תפקידו מסתכם ברישום הסימן המבוקש בפנקס סימני המסחר. באותן מדינות לא מעניק הדין לרשם סימני המסחר כלים שיפוטיים להכריע בדבר רישום הסימן עת מתעוררת מחלוקת בין מספר צדדים בנוגע לשימוש בסימן המבוקש או לכשרותו.¹⁷

7.2 נטל ההוכחה בהליכי התנגדות:

הליך ההתנגדות, מטיבו ומטבעו, הינו הליך בו צד פלוני מייחל לרישום סימנו כסימן מסחר, ואילו הצד שכנגד מתנגד לרישום הסימן המבוקש. מבחינה זו, מהווה הליך ההתנגדות מכשול נוסף הניצב בפני מגיש הבקשה לרישום סימן המסחר, ועליו להצליח לעבור מכשול זה בכדי שסימנו יאושר לרישום כסימן מסחר. בהתאם לכך, נטל ההוכחה מוטל גם בהליכי ההתנגדות על מגיש הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר.¹⁸ בהקשר זה, יפים לציטוט הדברים הבאים שנכתבו

15. תקנה 44 לתקנות סימני המסחר, 1940.

16. תקנה 45 לתקנות סימני המסחר, 1940.

17. Argentina Trademark Law No 22.362, art 12.

18. בג"צ 197/51 קוקה קולה נ' השותפות ויטה י. פלוטקין, פ"ד ח 772; בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט (2) 148, בעמ' 156;

על ידי המלומד Kerly בספרו בנוגע לנטל ההוכחה המוטל על מגיש בקשת הרישום בהליך ההתנגדות;

“The onus rests upon the applicant for registration, who must establish that the opposition is not justified he also may have to establish that the mark is registrable”.¹⁹

חשוב להדגיש בהקשר זה, כי קיים הבדל ניכר בין הליך התנגדות לבין הליך לבירור בקשות מתחרות, בו מוטל נטל ההוכחה על שני הצדדים במידה שווה, שכן שני הצדדים חפצים להוכיח לרשם סימני המסחר כי יש להם זכות עדיפה בסימן המבוקש וכי הסימן המבוקש כשר לרישום כסימן מסחר.

מכאן, שמבחינה ראייתית על מגיש בקשת הרישום לתמוך ולבסס בקשתו בראיות “חזקות” יותר מאלו המוגשות על ידי מגיש הודעת ההתנגדות. לכן, בל לו למגיש הבקשה לזנוח את זכותו להגיש ראיות שיתמכו בבקשתו, על אף שאפשרות זו קיימת בדין, שכן אי הגשת ראיות על ידי מגיש בקשת הרישום עשויה להביא לאובדן זכותו בסימן המבוקש.

רואים אנו, על כן, כי הודעת ההתנגדות מהווה מדרגה נוספת מעליה חייב בעל הסימן לטפס, בכדי להוכיח ולבסס את זכותו לרשום את הסימן המבוקש כסימן מסחר. על בעל הסימן, המבקש ליהנות מהגנת הדין על ידי רישום סימנו כסימן מסחר, לעמוד בנטל ההוכחה ולהוכיח כי הסימן המבוקש ראוי להירשם כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר.

התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 41894 (“Kaloric”), פורסם בקובץ החלטות רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר מיולי 1978 עד מאי 1983, בעמ’ 78.

Kerly’s, “The Law of Trade Marks and Trade Names”, 9th edition, Sweet & Maxwell, London 1988, at 44.

אימרות דומות ניתן למצוא בכל אחד מפסקי הדין ומההחלטות המוזכרים בהערת שוליים 18 לעיל, בהם חזרו ונפסקו דברים ברוח הדברים הבאים;

“באשר לשאלת נטל ההוכחה, כבר נקבע לא אחת שעל הצד המבקש את רישום הסימן לשכנע את הרשם שהסימן ראוי לרישום, וכאשר טוען המתנגד שהסימן עלול להטעות, על מבקש הרישום להוכיח שאין הדבר כן”.

7.3 הזכות להגיש הודעת התנגדות:

התנגדות לרישום סימן מסחר יכול שתוגש על ידי כל גורם שיש בידו אמתלא ולו דחוקה לכך שהסימן המבוקש איננו כשר לרישום כסימן מסחר. מרבית ההתנגדויות לרישום סימני מסחר מוגשות על ידי בעלי סימני מסחר הרשומים כדין בפנקס סימני המסחר, הטוענים כי הסימן המבוקש לרישום דומה לסימנם הרשום באופן העשוי להטעות את ציבור הלקוחות, להפר את זכותם לשימוש ייחודי ובלעדי בסימן הרשום או לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת.

עם זאת, אין באמור לנעול את שעריי לשכת רישום סימני המסחר בפני גורם שהינו בעל סימן שלא נרשם כדין בפנקס סימני המסחר או גורם שהינו בעל סימן הרשום כדין במדינה אחרת. בפסק הדין בעניין "אורלוגד" עמד בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, על מיהותו של בעל הזכות להגיש הודעת התנגדות כנגד רישום סימן כסימן מסחר, בפוסקו כדלקמן;

**"העובדה שסימן מסחר איננו רשום בישראל אין בה,
כשלעצמה, כדי לנעול את הדלת בפני בעל הסימן לעמוד
בהליכי התנגדות כנגד מבקש, החפץ להשתמש באותו סימן
מסחר או בסימן מסחר דומה לזה של המתנגד."**²⁰

בהקשר זה, חשוב לשוב ולציין כי בשנים האחרונות נிகרת התפתחות מגמתית בנכונות להגן על סימני מסחר מפורסמים אף אם טרם נרשמו הם כדין בפנקס סימני המסחר. סימני מסחר מפורסמים המוכרים לציבור הרחב, כגון הסימנים "קוקה קולה", "B.M.W" ו-"I.B.M", יוגנו מכח דיני סימני המסחר גם בהעדר רישום. בהתאם לכך, יוכל בעל סימן מפורסם להגיש הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש כסימן מסחר, גם אם סימנו המפורסם טרם נרשם כדין בפנקס סימני המסחר המתנהל בארץ. זכותו של בעל הסימן המפורסם להתנגד לרישום סימן חדש, לובשת משנה תוקף כאשר הסימן המבוקש דומה לסימן המפורסם באופן שיש בו להטעות את הציבור הרחב או לגרום לתחרות מסחרית

20. בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט (2) 148, בעמ' 155; החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מספר 74350 (ELLE") על ידי חברת Hachette Filipacchi Presse (לא פורסם).

בלתי הוגנת.

בפסק הדין בעניין "קוקה קולה" הבהיר בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, כי לבעל סימן מסחר מפורסם קיימת, באופן טבעי, הזכות להתנגד לשימוש בסימנו גם בהעדר רישום כדין בארץ. בעניין זה, נפסקו בנוגע לזכותו של בעל הסימן המפורסם להתנגד לרישום סימן הדומה לסימנו המפורסם, הדברים שלהלן;

"במקרה דנן מצביעות ההוכחות על כך, שהסימן "קוקה-קולה" מפורסם ומקובל כמעט בעולם כולו, אם כי סחורה זו עדיין איננה נמכרת בארץ. אין ספק שהסימן "קוקה-קולה", להבדיל מ"משקאות קולה" סתם, ידוע לחלק ניכר של אוכלוסיית ארצנו, הן על פי ניסיון קודם בארצות מוצאם של עולים חדשים, והן על סמך קריאה בכתבי עת לועזיים".²¹

רואים אנו, על כן, כי זכות העמידה בפני רשם סימני המסחר הינה זכות רחבה ומקיפה מעצם מהותה וטיבה, ויכול כל מי שיש בידו טעם להתנגד לרישום הסימן המבוקש כסימן מסחר להגיש הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש. עוד יצויין, כי הזכות להגיש הודעת התנגדות קיימת גם בידי בעל סימן המשתמש בסימנו לגבי טובין שונים מאלו שלגביהם הוגש הסימן החדש לרישום כסימן מסחר, במידה והסימן המבוקש עשוי לגרום להטעייה או לתחרות מסחרית בלתי הוגנת. יחד עם זאת, ככל שהטובין קרובים יותר במהותם גדלים סיכויי הודעת ההתנגדות להתקבל, שכן הענקת הגנה לסימן מסויים לגבי טובין מסוג אחר מהווה הרחבה ניכרת, לעיתים בלתי נסבלת, של המונופולין שמקנה סימן המסחר הרשום לבעליו.

7.4 העילות לביסוס הודעת ההתנגדות:

הודעת התנגדות לרישום הסימן המבוקש בפנקס סימני המסחר, יכול שתתבסס על כל אחת מהעילות שבעטיין נחשב סימן פלוני כסימן בלתי כשר לרישום כסימן מסחר. חלקן הארי של הודעות ההתנגדות נשענות על עילות הנוגעות לסכנת הטעיית ציבור הצרכנים, להתחרות מסחרית בלתי הוגנת ולהיותו של

21. בג"צ 197/51 קוקה קולה נ' השותפות ויטה י. פלוטקין, פ"ד ח 772, בעמ' 775.

הסימן המבוקש זהה או דומה לסימן הרשום בפנקס סימני המסחר על שם בעל אחר לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר.

מבחינה מעשית, ככל שהסימן המבוקש דומה יותר במהותו וביעודו לסימן הרשום בפנקס סימני המסחר על שם בעל סימן מסחר אחר, כך יוכשר ביתר קלות הבסיס לקבלת הודעת ההתנגדות לרישום הסימן המבוקש כסימן מסחר. סימן הדומה לסימן הרשום בפנקס סימני המסחר לגבי טובין מאותו הגדר, יחשב לרוב גם כסימן העשוי לגרום להטעיית קהל היעד בעת היחשפו לסימן המבוקש ולתחרות מסחרית בלתי הוגנת, ולכן יפסל הסימן המבוקש מרישום כסימן מסחר במרבית המקרים.

ברוח הדברים האמורים, התקבלה בנסיבות פסק הדין בעניין "Interfax", שנדון בארצות הברית, הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן "Faxtex" עבור שירותי שיגור מידע בפקסימיליות. התנגדות זו התקבלה על בסיס העובדה שסימן השירות "Faxtex" נרשם קודם לכן בפנקס סימני המסחר האמריקאי על שמה של חברה אחרת העוסקת במתן שירותי פקסימיליות.²²

זה המקום לשוב ולציין, כי הודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר הנשענת על טענת הטעייה משוערת של ציבור הצרכנים יכול שתוגש גם על ידי בעל סימן, שטרם רשם את סימנו כדין בפנקס סימני המסחר המתנהל בארץ, אם הסימן נחשב לסימן מפורסם המוכר בציבור הרחב כסימן המצביע על טובין ממקור מסויים בלבד. בנסיבות פסק הדין בעניין סימן המסחר "Citadel", שנדון אף הוא בארצות הברית, הוגשה הודעת התנגדות כנגד רישום סימן המסחר "Citadel" עבור פרטי ביגוד צבאיים שנמכרו על ידי צבא ארצות הברית. ההתנגדות שהוגשה על ידי פנימיה צבאית, שהשתמשה בסימן "The Citadel" במשך תקופה של עשר שנים, התקבלה על אף שהסימן בו נעשה שימוש על ידי הפנימיה לא נרשם כדין בפנקס סימני המסחר בארצות הברית, על בסיס היותו של הסימן סימן מפורסם המוכר על ידי קהל היעד לו נמכרים הטובין נושאי הסימן.²³

במסגרת פקודת סימני המסחר ישנן הוראות נוספות הקובעות כי סימן איננו כשר לרישום כסימן מסחר. סימן לא יאושר לרישום כסימן מסחר אם הוא זהה לסמל בעל משמעות דתית בלבד, אם משמעותו הרגילה גיאוגרפית, אם הוא מרמז על

Interfax v. Search Craft Inc., 21 USPQ. 2d 1553. 22
Citadel v. Army & Air Force Exchange Service, 21 USPQ. 2d 1158. 23

חסות נשיא המדינה או אם הוא מכיל שלטי יוחסין רשמיים, סמלים רשמיים ודגלי מדינות. על אף שהוראות אלו פניהן אל רשם סימני המסחר, המחוייב לבחון אם הסימן המבוקש הינו סימן הכשר לרישום כסימן מסחר, ייתכנו מקרים בהם יוגשו הודעות התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש כסימן מסחר על בסיס אחת העילות האמורות. כך, למשל, ניתן לתאר נסיבות בהן תוגש הודעת התנגדות כנגד רישום סימן בעל משמעות דתית בלבד על ידי תנועה או ארגון דתי, או שתוגש הודעת התנגדות כנגד רישום סימן הדומה לסמל לאומי על ידי שגרירות זרה היושבת בארץ וכיוצ"ב.

בנוסף, ישנן בפקודת סימני המסחר גם מספר עילות שניתן לבסס עליהן הודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר מטעמים פרסונאליים גרידא. בין עילות אלו, מוצאים אנו את האיסור לרשום כסימן מסחר סימן המכיל תמונת אדם ללא הסכמתו ואת האיסור לרשום כסימן מסחר סימן הדומה לשם משפחה אם הסימן נטול אופי מבחין. הודעות התנגדות לרישום סימני מסחר מטעמים אלו יוגשו, לכשיוגשו, על ידי אנשים פרטיים משיקולים של הגנת הפרטיות וצנעת הפרט, להבדיל ממרבית הודעות ההתנגדות המוגשות ממניעים ומשיקולים מסחריים.

7.5 מחיקה או דחייה של הודעת התנגדות:

כפי שהבהרנו, הודעת ההתנגדות חייבת לסמוך יתדותיה על שיקולים ענייניים ולהתבסס על ראיות המוכיחות כי יש ממש באותם שיקולים. נשאלת השאלה, על כן, מה יהיה הדין כאשר תוגש הודעת התנגדות ממניעים טורדניים, ממניעים קנטרניים או בהעדר עילה המצדיקה את פסילת הסימן המבוקש.

פקודת סימני המסחר איננה מסדירה מקרים מסוג זה וניתן להשיב, לכאורה, כי על פי לשונה של פקודת סימני המסחר דין הודעת ההתנגדות להתברר גם אם הודעת ההתנגדות נגועה בפגמים המצדיקים מחיקה או דחייה של הודעת ההתנגדות, אך לא כך הוא. בפרקטיקה של סימני המסחר בישראל נקבע לא אחת, כי כאשר מתברר שיש חלל ריק בפקודה או בתקנות סימני המסחר ניתן להשלים את החסר באמצעות הוראות מקבילות המעוגנות בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי שעניינה מחיקת כתבי טענות, קובעת כדלקמן:

"בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב"

**תביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד
הנימוקים האלה;**

(א) אין הכתב מראה עילת תביעה;

**(ב) נראה לבית המשפט או לרשם מתוך הכתב שהתובענה
היא טורדנית או קנטרנטית;**

**(ג) שוויו של נושא התובענה נישום בחסר והתובע לא תיקן
את הכתב תוך הזמן שנקבע לכך;**

**(ד) שולמה אגרה בלתי מספקת והתובע לא שילם את
האגרה הנדרשת תוך הזמן שנקבע לכך".²⁴**

בכל הנוגע להפעלת סמכות בית המשפט למחוק או לדחות תביעה על הסף, מושרש הכלל לפיו אין למחוק או לדחות תובענה על הסף אם ניתן להצילה על ידי תיקון של כתב הטענות. ערכאות השיפוט השונות אינן נחפזות להענות לבקשות מחיקה או דחייה על הסף, ונוטות לאפשר לבעל דין להבהיר כל אי בהירות העולה מכתב טענותיו.²⁵

כללים אלו שהותוו על ידי פסיקתן העניפה של ערכאות השיפוט, מחייבים ומנחים את רשם סימני המסחר בבואו לבחון טענה לפיה יש למחוק או לדחות הודעת התנגדות בהתבסס על אחת העילות המצדיקות מחיקה או דחייה על הסף על פי סדרי הדין המקובלים במשפט האזרחי.

24. במקרים נדירים, ייתכן כי רשם סימני המסחר יידרש לבחון את הודעת ההתנגדות גם על רקע הוראת תקנה 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 - המעגנת עילות לדחיית כתב טענות על הסף.

25. א' וינוגרד, "תקנות סדרי הדין האזרחי", מהדורה שלישית, הוצאת הלכות, תשנ"ו-1996, בעמ' 201-202. שם נכתבו הדברים הבאים;

"העדר עילת תביעה הינו יסוד למחיקת התביעה על הסף, אולם ליקויים או פגמים אינם יסוד למחיקת התביעה על הסף... אין באי בהירות פרשת התביעה משום נימוק המצדיק מחיקה, כל עוד ניתן הדבר לתיקון".

לעניין זה גם; ד"נ 1/62 פרק נ' מנהל מס עזבון, פ"ד טז (1) 418; בג"צ 304/86 ברק נ' בית הדין השרעי, פ"ד מא (2) 745; ע"א 355/86 אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע, פ"ד לה (2) 800.

בהחלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן המסחר "Packard" לגבי מאווררים, מזגנים, תנורי חימום ורדיאטורים, עלתה לדיון הטענה כי דין הודעת ההתנגדות להימחק על הסף בשל העדר חתימה על הודעת ההתנגדות. רשם סימני המסחר פסק כי העדר חתימה על הודעת ההתנגדות, איננה מצדיקה ומבססת עילה למחיקה על הסף. רשם סימני המסחר הוסיף את הדברים הבאים בנוגע ליחס שבין הכללים המנחים הנוגעים לשימוש בעילה זו בתקנות סדר הדין האזרחי לבין השימוש בעילה זו ביחס להודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר;

"על רקע הדברים המוזכרים לעיל אינני סבור כי חוסר חתימה על כתב הטענות מהווה יסוד למחיקה על הסף של תביעת המתנגדת. אם עקב טעות אנוש לא נחתם אחד מהעתקי כתב טענותיה של המתנגדת ניתן עפ"י בקשת המבקשת לתקן את הליקוי בקלות. לא מדובר כאן בהעדר עילת תביעה אלא אך ורק בליקוי פורמאלי שעל בסיס הכללים המפורטים לעיל איננו מהווה יסוד למחיקה על הסף של ההליך כולו".²⁶

רואים אנו, איפוא, כי בהעדר הוראה בפקודת או בתקנות סימני המסחר המכוונת את רשם סימני המסחר באשר לאופן הפעלת סמכותו השיפוטית, כפוף רשם סימני המסחר לתקנות סדר הדין האזרחי ולפסיקה העניפה שניתנה על ידי ערכאות השיפוט האזרחיות, ובעיקר על ידי בית המשפט העליון, בנוגע לאופן הפעלת ויישום תקנות סדרי הדין במשפט האזרחי.

7.6 הגשת ראיות בשפה האנגלית:

בהתאם לתקנה 43 לתקנות סימני המסחר חובה על בעלי הדין לצרף תרגום מאושר של כל ראיה שאיננה כתובה בשפות הרשמיות במדינת ישראל, שהינן השפה העברית והשפה הערבית.

במקור, כאשר עוגנה הוראת תקנה 43 לתקנות סימני המסחר, נקבע בה כי כל

26. החלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 78862 ("Packard"), General Motors Corporation נ' אחים שטראוכלר כדאיון בע"מ (לא פורסם).

ראיה שאיננה בשפה האנגלית, העברית או הערבית, חייבת להיתמך בתרגום מאושר.²⁷ תקנה 43 המקורית מעולם לא תוקנה.²⁸ אולם, בעת עריכת קובץ דיני חקיקת ישראל הושמטו, כנראה מתוך טעות קולמוס, צמד המילים "השפה האנגלית" מתוך תקנה זו.

ייתכן, כי האופן בו פורסמה תקנה 43 לתקנות סימני המסחר בדינים נבעה מהוראת סעיף 15(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, הקובעת כי "כל הוראה בחוק הדורשת את השימוש בשפה האנגלית, בטלה".

משמעותו של סעיף 15(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט הינה שמיום חקיקתו בטלות כל הוראות החוק הדורשות שימוש בשפה האנגלית. אולם, אין בהוראה זו לשלול מהפרט זכות להגיש בפני רשויות שונות וערכאות שיפוטיות מסמכים באנגלית. בנוגע לפרשנותה של הוראת סעיף 15(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט נכתבו הדברים הבאים על ידי המלומד פרופ' רובינשטיין;

"אשר למעמדה של השפה האנגלית - סעיף 15(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט ביטל, כאמור, כל הוראת חוק הדורשת את השימוש באנגלית. הוראה זו לא שללה כליל את מעמדה הרשמי של השפה האנגלית. היא ביטלה את חובת הרשויות להיזקק לה, אך לא ביטלה את רשות האזרח להשתמש בה בכל משרד ממשלתי ובבתי המשפט ואת החובה המקבילה להענות לו, אם ישתמש בשפה זו. השקפה זו תואמת, פחות או יותר את הנהוג הקיים; אין הרשומות מתפרסמות באנגלית, אך פנייה באנגלית למשרדי ממשלה נענית, ובבתי המשפט מושמע לעיתים טיעון באנגלית".²⁹

27. בתוספת מס' 2 לעיתון הרשמי, גיליון 984 מיום 8 בפברואר 1940 (פקודת סימני המסחר, 1938) שאושרה ביום 27 בינואר 1940, נקבע בעמ' 196 כדלקמן;

"43. כשמזכירין בהודעה או בהצהרה המוגשת בקשר להתנגדות איזה מסמך שאיננו כתוב באנגלית, ערבית או עברית, צריך להמציא תרגום מאושר של אותו מסמך בשתי העתקות".

28. התקנה המקורית שנוסחה בשפה האנגלית, קבעה כדלקמן;

"Where a document in a language other than English, Arabic or Hebrew is referred to in any statement or declaration filed in connection with an opposition, an attested translation in duplicate shall be furnished".

29. א' רובינשטיין, "המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל", מהדורה חמישית, הוצאת

בהחלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן המסחר "N.B.A." עבור חוטי טקסטיל, נטען כי להודעת ההתנגדות צורפו מסמכים בשפה האנגלית בלי תרגום מאושר ולכן דין הודעת ההתנגדות להימחק או להידחות על הסף. רשם סימני המסחר בהחלטתו הסביר כי על פי הנוסח המקורי של תקנה 43 לתקנות סימני המסחר, אשר לעולם לא תוקן, אין כל מניעה להגיש ללשכת רישום סימני המסחר מסמכים הכתובים בשפה האנגלית לצורך ובמהלך דיונים משפטיים המתנהלים בפני רשם סימני המסחר. רשם סימני המסחר המשיך והבהיר כי הסתירה הקיימת בין הנוסח המקורי של תקנה 43 לבין הנוסח המופיע בקובץ "דינים" מקורו בטעות סופר, ולכן אין מניעה להגיש מסמכים בשפה האנגלית ללא צירוף תרגום מאושר מהמסמכים המוגשים בשפה זו. רשם סימני המסחר הבהיר בנוסף כי מבחינה מסחרית יש הגיון רב בהגשת מסמכים בשפה האנגלית בענייני סימני המסחר, בפוסקו כדלקמן;

"לדיני וענייני הקניין הרוחני יש היבטים בינלאומיים רבים. על כן, הגיוני הוא שבמהלך הליכים משפטיים במסגרת זו הנערכים בפני בתי המשפט ובפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, לאפשר למתדיינים להגיש מסמכים בשפות שונות ומאוצות שונות. לכן, באה התקנה 43 לתקנות לדרוש שבמקרה ומסמך כלשהוא שיוגש נערך בשפה אחרת מאשר עברית, ערבית או אנגלית, כי אז יש להגיש תרגום מאושר של אותו מסמך. למשל, אם הוגש תצהיר בשפה הצרפתית מוטל על המגיש להמציא תרגום מאושר הימנו."³⁰

בנסיבות אלו, דחה רשם סימני המסחר את הבקשה למחוק על הסף את הודעת

שוקן, תשנ"ו 1996, בעמ' 68.
על פרשנות סעיף 15 (ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט נכתבו במאמרו של צ' לילביגר, "משפט מינהלי", שפורסם בקובץ "סדרי שלטון ומשפט בישראל", הדברים הבאים;
"לגבי האנגלית חל שינוי מסויים בתוקף סעיף 15(ב) הנ"ל, אולם על נא תדמו בנפשכם כי מעמדה של האנגלית בתור שפה רשמית בוטל לחלוטין. אם נתבונן יפה בסעיף הקצר הזה שציטטתי לפניכם נמצא כי רק הוראה הדורשת את השימוש באנגלית בטלה; לא כן הוראה המרשה או המאפשרת את השימוש בשפה זו. לשון אחרת: כל אימת שהחוק המנדטורי הטיל חובת שימוש בשפה האנגלית, חובה זו בטלה ומבוטלת. אולם הזכות או הרשות להשתמש באותה שפה לא הושפּט לעכּב בעדו".
30. החלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 70141 ("N.B.A."), NBA Properties Inc. נ' נ.ב.ע. בע"מ (לא פורסם).

ההתנגדות שהוגשה על בסיס הטענה שצורפו להודעת ההתנגדות מסמכים בשפה האנגלית בלי שאלו נתמכו בתרגום מאושר. לאמור, אין כל מניעה בהליכים המתנהלים בפני רשם סימני המסחר להגיש ראיות ומסמכים בשפות הרשמיות של מדינת ישראל, השפה העברית והשפה הערבית, ובשפה האנגלית. עם זאת, כל מסמך בשפה אחרת, שאיננה נמנית על שלוש השפות האמורות, חייב להיות מתורגם מאושר.

7.7 הגשת ראיות נוספות במהלך בירור ההתנגדות:

תקנה 41 לתקנות סימני המסחר קובעת את הכלל לפיו שום צד לא יניח ביוזמתו ראיות נוספות במהלך בירור הודעת ההתנגדות, אלא אם רשם סימני המסחר, בין מיוזמתו ובין לפי בקשת צד מן הצדדים, יעניק רשות להגיש ראיות נוספות. במידה ורשם סימני המסחר נעתר לבקשה, כאמור, בסמכותו לקבוע ולהתוות תנאים שבכפוף להם יוגשו הראיות הנוספות, כאשר תנאים אלו יכולים להיות תשלום הוצאות או כל תנאי אחר שיראה לרשם סימני המסחר כנכון וכראוי בנסיבות העניין.

בהתאם ללשון תקנה 41 לתקנות סימני המסחר, צד המבקש להגיש ראיה נוספת במהלך בירור הודעת ההתנגדות חייב להגיש בקשה בכתב להגשת הראיה הנוספת. הבקשה חייבת להסביר ולהבהיר את הצורך והחיוניות בהגשת הראיה הנוספת, אך אין לצרף לבקשה זו את הראיה הנוספת. מבחינה דיונית, לאחר הגשת בקשה להגשת ראיה נוספת, נותן רשם סימני המסחר לבעל הדין שכנגד הזדמנות נאותה להביע עמדתו ותגובתו לבקשה האמורה, ורק לאחר מכן מכריע רשם סימני המסחר בשאלה אם יש מקום להעתר לבקשה להגשת הראיה הנוספת, אם לאו.

תקנה 41 לתקנות סימני המסחר דומה במהותה להוראת תקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, שעניינה הגשת ראיות נוספות בשלב הערעור, הקובעת כדלקמן;

"(א) בעלי הדין בערעור אינם זכאים להביא ראיות נוספות, בין בכתב ובין בעל פה, לפני בית המשפט שלערעור, ואולם אם בית המשפט שבערכאה קודמת סירב לקבל ראיות שצריך היה

לקבלן, או אם בית המשפט שלערעור סבור שכדי לאפשר לו מתן פסק דין, או מכל סיבה חשובה אחרת, דרושה הצגת מסמך או חקירת עד, רשאי בית המשפט שלערעור להתיר הבאת הראיות הנוספות.

(ב) התיר בית המשפט שלערעור הבאת ראיות נוספות, ירשום את הטעמים לכך ויפרש את העניינים שבהם יש לצמצם את הראיות.

מהוראת תקנת 457 לתקנות סדר האזרחי, מבינים אנו כי צד לערעור יוכל להגיש ראיה נוספת רק אם הדבר נדרש לצורך עשיית צדק שיפוטי או אם הערכאה הראשונה סירבה לקבל ראיה זו, על אף שהיתה אמורה לאמצה לתוך תיק בית המשפט.

יחד עם זאת, הכלל הנשגב הנשקף משתי הוראות אלו גם יחד הינו שאין להגיש ראיה נוספת, אלא ברשות הגוף בעל הסמכות השיפוטית, כלומר ברשות בית המשפט או רשם סימני המסחר.

לאור החפיפה הקיימת בין שתי ההוראות האמורות, יש לבחון בקשה להגשת ראיות נוספות המוגשת לרשם סימני מסחר בכפוף לאותם כללים הנוגעים להגשת ראיות נוספות בהליכי ערעור, כפי שאלו הותוו לאורך פסיקה עניפה של ערכאות השיפוט בארץ.³¹

השיקולים המרכזיים הנוגעים להגשת ראיות נוספות בהליך ערעור הינם, בראש ובראשונה, הצורך לנהל הליך משפטי תקין והוגן והסיבה שבעטייה לא הוגשו הראיות בשלב מוקדם יותר. בפסק הדין בעניין "עזאזיה" פסק בית המשפט העליון בנוגע לאפשרות להגיש ראיות נוספות בשלב מאוחר של ההליך המשפטי את הדברים הבאים;

31. החלטת רשם הפטנטים בעניין התנגדות לרישום פטנט על פי בקשות מספר 45496, 38924, 454971, - דיפלומט רייזור בליידס בע"מ נ' The Gillette Company, מבחר החלטות רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 1975-1978, כך א'; החלטת רשם סימני המסחר בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 14716, Tiger Faberge Inc. נ' Haw Par Brothers International Ltd, מבחר החלטות רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 1975-1978, כך א'.

"כאשר מונחת לפני בית המשפט, אשר סיים כבר את שלב הבאת הראיות לפניו, בקשה להגשת ראיה משלימה, על בית המשפט לשקול אם החיוב שבקבלת הראיה הנוספת עולה על השלילה שבסטייה מהנהלים הקבועים. בית המשפט יתחשב לעניין החלטתו בנדון, בין היתר, בשאלה אם הצד המבקש את הבאת הראיה ידע או יכול היה לדעת על קיומה של ראיה זו בשלב מוקדם יותר. אם התשובה לשאלה זו הינה בחיוב, אזי לא ייטה בית המשפט בדרך כלל להיעתר לבקשה. עם זאת, אין זה כלל בל יעבור, וייתכנו מקרים שבהם - חרף מחדלו של הצד באי המצאת הראיה בשלב מוקדם יותר - עדיין ייעתר בית המשפט לבקשתו. זאת בעיקר כאשר בית המשפט מתרשם, כי הראיה המוצעת עשויה לתרום תרומה משמעותית מאוד להשלמת התמונה העובדתית ולגילוי האמת, והדבר עשוי לסייע בעשיית הצדק. אולם, מאידך גיסא, אין גם להתיר את הרצועה יתר על המידה, שמא יעודד הדבר רשלנות מצד הפרקליטים בקיום ההוראות הדיוניות."³²

חשוב להדגיש, כי ערכאות השיפוט חייבות להיזהר לכל יתנו היתר להגשת ראיות נוספות כדבר שבשיגרה, שהרי במתן היתרים רחבים להגשת ראיות בכל שלב שבעל הדין חפץ לשלבן בפרשת תביעתו יכול להיווצר מצב בלתי נסבל לפיו הליכים משפטיים לא יתנהלו בכפוף לסדרי דין שווים ושוויוניים.

ניתן להבין מפסק הדין בעניין "עזאיזה", כי בעת גיבוש החלטה בדבר הגשת ראיות נוספות במועד שחל לאחר התחלת בירור הודעת ההתנגדות, על רשם סימני המסחר לשקול את החשיבות הנודעת לקבלת הראיות הנוספות, את הסיבה שבעטייה הצד שביקש להגיש את הראיות הנוספות לא עשה כן בשלב מוקדם יותר של ההליך ואת מידת תרומתן של הראיות החדשות לגילוי האמת ולעשיית הצדק.

בנוסף, נקבע בפסיקה העניפה הנוגעת להגשת ראיות נוספות בשלב דיוני מאוחר,

32. ע"א 188/89 עזאיזה נ' המועצה המקומית כפר דבוריה, פ"ד מז (1) 661, בעמ' 666. לעניין זה גם; מ' קשת, "הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי, הלכה למעשה", א.ב. המשפט הישראלי, בעמ' 556; י' זוסמן, "סדרי הדין האזרחי", הוצאת אמיניון, מהדורה שביעית, בעריכת ש. לוי, תשנ"ה-1995, בעמ' 481.

כי על הערכאה השיפוטית ליתן דעתה גם להשלכה שתהיה להגשת הראיות החדשות על בעל הדין היריב מבחינת יכולתו להפריך את הראיות החדשות.³³

לסיכום, על רשם סימני המסחר בבואו להכריע בבקשה להגיש ראיות נוספות לבחון את הרקע שהביא להגשת הראיות בשלב המאוחר, את סיבת האיחור ואת תרומת הראיות החדשות להוצאת האמת לאור. על רשם סימני המסחר לפעול לצורך הגשמת משפט צדק ולמניעת עיוות דין על ידי הגשתן או אי הגשתן של הראיות החדשות. כמו כן, רשאי רשם סימני המסחר לתת דעתו לסחבת שתיגרם בבירור הודעת ההתנגדות כתוצאה מהגשת הראיות החדשות ולמניעים שגרמו לבעל הדין לבקש להגיש ראיות אלו בשלב מאוחר של הדיון בהתנגדות.³⁴

מכל מקום, כאשר צד מבקש להגיש ראיה נוספת בפני רשם סימני המסחר במהלך בירור ההתנגדות, עליו להגיש ללשכת רישום סימני המסחר בקשה בכתב להגשת הראיה הנוספת, שיהיה בה לשכנע את רשם סימני המסחר לאשר סטייה מההסדרים הקבועים בתקנות סימני המסחר בנוגע להגשת ראיות ומוציגים בהליך התנגדות לרישום סימן מסחר. לבקשה זו אין לצרף את הראיה המבוקשת, אלא רק פירוט של הסיבות והנסיבות שלאורן מתבקש רשם סימני המסחר לאפשר את הגשת הראיה הנוספת בשלב מאוחר של בירור הזכויות בסימן המבוקש.

בל לו לרשם סימני המסחר להעתר לבקשה מסוג זה בנקל. על רשם סימני המסחר להשתכנע כי הגשת הראיה הנוספת, אכן נדרשת לצורך הגשמת עקרונות משפט צדק, מניעת עיוות דין ובחינה מלאה ומדוקדקת של הזכויות בסימן המבוקש.³⁵

33. ע"א 391/80 לסרסון נ' שיכון עובדים בע"מ, פ"ד לח (2) 237, בעמ' 243.
34. ע"א 579/90 רוזין נ' בן נון, פ"ד מו (3) 738, בעמ' 742; ב"ש 839/86 נאות מרינה בת ים נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פ"ד מ (4) 126, בעמ' 129.
35. הערת שוליים 34 לעיל. בפסק הדין בענין "רוזין" נפסקו, בהקשר זה, הדברים היפים הבאים הראויים לציטוט;

"דלתותיהם של בתי המשפט פתוחות לרווחה לפני המבקשים סעד, ויכולת הפנייה לבתי המשפט היא מזכויות היסוד של האדם. ואולם, משעברנו את השערים ונכנסנו אל הטרקלין, מחובתנו לשמור על סדרים שקבע בעל הבית ולא כל הרוצה ליטול בא ונוטל. כלל הוא לעניין הגשתן של ראיות, שבעל דין אמור וחייב להגישן ב"חבילה אחת" - כך, ולא בתפוזות, זעיר שם זעיר שם. והטעם לדבר? כי אחרת יטלטל הדיון עד אין קץ כהיטלטל ספינה בלב ים ללא הגה, ללא עוגן וללא קברניט, ונמצא צורת הדיון ואיתה מידת הדין, לוקה".

(ע"א 579/90 רוזין נ' בן נון, פ"ד מו (3) 738, בעמ' 743).

7.8 חקירת מצהיר במהלך בירור ההתנגדות:

בעל דין שמחליט להגיש ראיות לחיזוק עמדתו בהליך ההתנגדות, חייב לתמוך ראיות אלו בהצהרה שבשבוועה הערוכה על פי הוראות פקודת הראיות. מבחינה פורמאלית, ההצהרה שבשבוועה תהייה ערוכה בגוף ראשון ותחולק לפיסקאות המסומנות במספרים סידוריים. כל פיסקה בהצהרה תתמקד, עד כמה שהדבר אפשרי, בנושא או בטענה אחת. ההצהרה שבשבוועה תציין את מקום מגורי המצהיר, ותהייה כתובה בכתב יד, במכונה, בטלגרף או מודפסת.

במקרים הסטנדרטיים בהם הודעת ההתנגדות מוגשת על ידי גורם פרטי או עיסקי שמקום מושבו בישראל, תיחתם ההצהרה שבשבוועה בפני כל אדם המוסמך בישראל לקבל הצהרה שבשבוועה. עם זאת, מאחר וחלק מהודעות ההתנגדות מוגשות על ידי גורמים פרטיים ועיסקיים הנמצאים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, במקרים אלו ההצהרה שבשבוועה תינתן מחוץ לגבולות מדינת ישראל. הצהרה שבשבוועה הנערכת מחוץ לגבולות מדינת ישראל תיחתם בפני נציג מדינת ישראל המוסמך לקבל הצהרה שבשבוועה או בפני אדם שהוסמך לקבל הצהרה שבשבוועה באותה מדינה. על פי פקודת סימני המסחר ותקנותיה, ניתן לחתום על תצהיר הנערך בחוץ לארץ גם בפני עורך דין או עורך פטנטים מקומי ואין חובה לחתום על התצהיר דווקא בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי, כנדרש על פי פקודת הראיות³⁶. הוראה זו קובעת, למעשה, כי הצהרה שבשבוועה הנערכת מחוץ לישראל תינתן לפי דיני מקום נתינתה.

בדומה לכל הליך אזרחי, בו נתונה לבעל הדין הזכות לחקור כל יריב משפטי שהגיש הצהרה שבשבוועה, כך עובר כלל זה כחוט השני גם לאורך פקודת סימני המסחר הקובעת כדלקמן;

"בכפוף לכל תקנה לפי פקודה זו, יהיו הראיות בהליכים לפני הרשם בתצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א 1971-, או בהצהרה שניתנה בחוץ לארץ לפי דיני מקום נתינתה - כל עוד לא הורה הרשם אחרת, אולם רשאי הרשם, אם נראה לו הדבר, לגבות עדות בעל פה במקום ראייה שבכתב או בנוסף לראיה כאמור, וכן רשאי הוא להרשות שהמצהיר

36. סעיף 30 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א 1971-.

יחקר חקירה שכנגד".³⁷

בהתאם לפקודת סימני המסחר, נתון לרשם סימני המסחר שיקול דעת אם לאפשר חקירה נגדית של מגיש התצהיר. בדרך כלל, יתיר רשם סימני המסחר לכל בעל דין לחקור מצהירים מטעם בעל הדין היריב, בכדי להבטיח שהזכויות המשפטיות של כל בעל דין לא יקופחו, שלא יגרם עיוות דין ושלא יגרם חוסר צדק משפטי.³⁸

חשוב להדגיש, ששיקול הדעת המסור לרשם סימני המסחר רחב משיקול הדעת המסור לבית משפט המנהל הליכים אזרחיים, שכן בתקנות סדר הדין האזרחי נקבע, על דרך השלילה, שבית המשפט רשאי להורות שלא לתקיים חקירה על תצהיר, בעוד שעל פי פקודת סימני המסחר רשאי רשם סימני המסחר להורות שכן לתקיים חקירה. הבדלים לשוניים אלו אינם סמנטיים גרידא, ויש בהם להעיד על ההבדל בהיקף ובמיתחם שיקול הדעת המסור לרשם סימני המסחר לעומת בתי המשפט האזרחיים ביחס לסמכות להתיר חקירת מצהירים.

לעומת זאת, פקודת סימני המסחר ממלאת פיה מים באשר לאפשרות להזמין לעדות בפני רשם סימני המסחר מצהיר שאיננו בעל דין. לדעתנו, יהיה זה נכון וראוי לאמץ, בהקשר זה, את ההסדר המעוגן בתקנות סדר הדין האזרחי, כך שבעל דין המעוניין לחקור מצהיר שאיננו בעל דין יודיע על כך לבעל דינו, מבעוד מועד, וידרוש את התייצבותו של המצהיר לצורך חקירתו במעמד בירור ההתנגדות. במידה ובעל הדין היריב לא ייעתר לדרישה זו לא ישמש התצהיר ראיה בהליך ההתנגדות, אלא ברשות רשם סימני המסחר שתיתן רק במקרים קיצוניים וכשיש טעמים של ממש להכיר בתוקף התצהיר, על אף שלא היתה אפשרות לחקור את העד שמסר את התצהיר.

שאלה מעניינת הנוגעת לזכות לחקור את המצהירים מטעם בעל הדין שכנגד, הנובעת מעיכובים החלים לעיתים בבירור הודעת ההתנגדות, הינה האם רשאי רשם סימני המסחר להורות, בכל עת, כי מצהיר יחקר חקירת שתי וערב על תצהירו. שאלה זו עלתה לדיון בפני רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול סימן המסחר "טריקוזל". בנסיבות פרשת "טריקוזל" חלפו שבע שנים

37. סעיף 67 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.

38. הוראות דומות מעוגנות בסעיף 17 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א 1971 ובתקנה 322 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984.

מהמועד שבו הוגשו הראיות מטעם מגישת הבקשה לביטול סימן המסחר הרשום, ונטען כי לאור פרק הזמן הממושך שחלף מאז מסירת התצהיר והראיות התיישנה הזכות של בעל הסימן לזמן את מוסרי התצהירים לצורך חקירתם בפני רשם סימני המסחר. רשם סימני המסחר קבע, בעניין זה, כי טענת התיישנות מיוחסת למועד הגשת תובענה ולא למועד נקיטת הליכים פרוצידוראליים במהלך בירור תובענה שהוגשה במועד וכדין, ולכן ניתן לחקור מצהירים בכל עת לאחר שהוגשו תצהיריהם אף אם חלף פרק זמן ממושך ממועד מסירת התצהירים ועד למועד הדיון בפועל. בהקשר זה, פסק רשם סימני המסחר את הדברים הבאים;

“להשקפתי, זכות לחקור מצהיר על תצהירו איננה מתיישנת ובוודאי שלא פוקעת. הזכות הינה זכות בסיסית ערכית הניתנת לבעל דין בהליך אזרחי. הזכות בוודאי ואיננה מתיישנת כאשר בעל הדין חוזר ומביע את עמדתו ורצונו לחקור את מצהירי הצד שכנגד ומעולם לא ויתר על רצונו זה. תביעה לקיים זכות כלשהיא נתונה להתיישנות ואולם אין בהתיישנות בכדי לבטל או להפקיע את הזכות.

ההתיישנות תהא אם חלפו שבע שנים מיום שבו נולדה עילת התובענה ולא הוגשה בעטייה תביעה. במקרה שבפני הוגשה תובענה ונולדה הזכות לחקירה שכנגד ביום בו הוגשו תצהירי מבקשות הביטול. זכות זו איננה נתונה להתיישנות וממשיכה לעמוד לבעלת הסימן, שאם לא נסביר כן הרי נמצא במצב בו תמיד יוכל בעל דין להשהות במתכוון, או שלא במתכוון למשל ע"י קיום משא ומתן או הגשת ראיות נוספות חוזרות ונשנות וכיוצ"ב, את קיום הבירור במשך למעלה משבע שנים ממועד נתינת התצהיר ואז לבוא ולטעון כי חלה התיישנות ואין לחקור עוד את מצהיריו.

מובן לדעתי כי מצב דברים זה הינו בלתי נסבל ואיננו עולה בקנה אחד עם הוראות ורוח הוראות חוק ההתיישנות, התשי"ח 1958. על כן, אני קובע כי לבעלת הסימן קיימת הזכות הבסיסית לחקור את מצהירי מבקשות הביטול על תצהיריהם.”³⁹

39. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר מספר 39920

יוצאים אנו למדים, איפוא, כי בכל הנוגע לעריכת חקירות במהלך בירור הודעת התנגדות לרישום סימן מסחר ובכל עניין אחר הנדון בפני רשם סימני המסחר, נתונה לרשם סימני המסחר הסמכות להתיר, בכל עת ובכל שלב, חקירה של מגישי תצהירים.

הוראת סעיף 67 לפקודת סימני המסחר גוברת על ההסדרים הכלליים המעוגנים במסגרת תקנות סדר הדין האזרחי ופקודת הראיות. עם זאת, כאשר פקודת סימני המסחר מותירה חלל ריק בנוגע לפרוצדורה מסוימת, כגון אופן הזמנת המצהירים מטעם בעל הדין היריב, יהיה זה אך נכון לצקת לתוך פקודת סימני המסחר תוכן על ידי אימוץ ההוראות המקבילות שבמסגרת תקנות סדר הדין האזרחי ופקודת הראיות.

לסיכום, לרשם סימני המסחר נתונה הסמכות הבלעדית להחליט אם להתיר חקירת מצהיר על תצהירו או שלא להתיר חקירה, כאמור. במרבית המקרים, יתיר רשם סימני המסחר לכל בעל דין לחקור מצהירים מטעם בעל הדין שכנגד, זולת אם אחד מבעלי הדין יודיע לרשם סימני המסחר, מיוזמתו, כי הוא מוותר על זכותו לחקור את המצהירים מטעם בעל הדין שכנגד.

7.9 פסיקת הוצאות בהליכי התנגדות:

עמדנו על האפשרות בה תוגש הודעת ההתנגדות מטעמים קנטרניים או טורדניים, מתוך רצון למנוע מבעל סימן לגבש ולהשלים את זכותו לעשות שימוש ייחודי ובלעדי בסימן המבוקש. הודעת התנגדות מסוג זה, עשויה להישען על עילה דחוקה או אף להיות נטולת בסיס משפטי ועובדתי, כך שכל מטרתה וייעודה יהיה לגרום לעיכובים בלתי מוצדקים בבירור הבקשה לרישום הסימן המבוקש כסימן מסחר.

סעיף 69 לפקודת סימני המסחר, נועד למנוע מצב מסוג זה ולהטיל סנקציות על בעלי דין העושים שימוש לרעה בהליכים המתלבנים לפני רשם סימני המסחר. הוראת סעיף זה קובעת כי **"בכל דיון לפני הרשם רשאי הוא לפסוק לבעל דין הוצאות הנראות לו סבירות"**.

("טריקודל"), כרמית בע"מ נ' Chemische Fabrik Grunabu GmbH (לא פורסם).

בהתאם להוראה זו, רשאי רשם סימני המסחר להטיל הוצאות סבירות על בעל דין העושה שימוש לרעה בהליכים הנוגעים לרישום סימן כסימן מסחר. היותן של ההוצאות בגדר הוצאות סבירות, נקבעת על פי ניסיונו של רשם סימני המסחר, בכפוף למספר כללים מנחים שהתגבשו בפסיקה בנוגע לפסיקת הוצאות בהליכים משפטיים. בהחלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום הסימן "Camel" כסימן מסחר, הבהיר ופירט רשם סימני המסחר את הכללים המנחים הנוגעים לסכום ההוצאות שבסמכותו לפסוק בהליכים משפטיים המתבררים בפניו, באופן הבא;

” השלב בהליך אליו הגיעו הצדדים.

*** היקף הדיונים שהתנהלו בין הצדדים.**

*** טירחתו של הצד שזכה בדינו.**

*** התעריף המינימאלי כפי שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימאלי) התשל”1977- , כפי שהוא תוקן.**

*** טיב ההליכים ועד כמה הינם מסובכים.**

*** החלטות דומות שניתנו במקרים דומים.”⁴⁰**

הכללים המפורטים לעיל, מתייחסים ונוגעים לכל הליך משפטי המתנהל בפני רשם סימני המסחר. עם זאת, בכל הנוגע לפסיקת הוצאות בהליכי התנגדות קיימת הוראה ייחודית בתקנות סימני המסחר המתייחסת אך ורק להליכי התנגדות. בהתאם להוראת תקנה 46 לתקנות סימני המסחר, אם מגיש בקשת הרישום איננו חולק על הודעת ההתנגדות, צריך רשם סימני המסחר להדריך את עצמו בעת שומת ההוצאות בשאלה האם ניתן היה למנוע את קיום הליך ההתנגדות שנדון בפניו, לו היה מגיש הודעת ההתנגדות מוסר למגיש בקשת הרישום הודעה מספקת לפני הגשת הודעת ההתנגדות שהיה בה למנוע את הצורך בקיום הליך בירור הודעת ההתנגדות. במידה ותשובתו של רשם סימני המסחר לשאלה זו תהייה חיובית, בסמכותו להפחית, על פי שיקול דעתו, מסכום הוצאות המשפט שיפסקו לטובת מגיש הודעת ההתנגדות.

40. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 67832/678711- (“Camel” Worldwide Brands Inc, נ’ פרארי איטל סטייל (1985) בע”מ (לא פורסם).

פרק שמיני

בקשות מתחרות לשימוש בסימן מסויים כסימן מסחר

8.1 בקשות מתחרות לסימנים זהים או דומים:

הוראת סעיף 29 לפקודת סימני המסחר מתווה את הכלל, לפיו מקום שבו "הגישו אנשים שונים בקשות שונות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, רשאי הרשם שלא לרשום אף אחד מהם עד שיקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה כאמור יעביר את הסיכסוך לבית המשפט העליון".

ההליך על פי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר, נועד להכריע בשאלה למי מבין מגישי הבקשות לרישום הסימן קיימת זכות עדיפה להשתמש בסימן המבוקש. סעיף זה לא נועד להכריע בשאלת כשרותו לרישום של הסימן המבוקש, ולכן בעת בחינת שאלת העדיפות שבין מגישי הבקשות לרישום הסימן יש לצאת מתוך נקודת הנחה לפיה אם כל אחד מהמבקשים היה ניצב לבדו, היה סימנו כשר לרישום כסימן מסחר.¹

השאלה המנחה בעניין זה הינה, האם יש לאחד ממגישי הבקשות זכות בכורה בסימן מכח השימוש שעשה בסימן ערב הגשת בקשתו. לתאריכים בהם הוגשו בקשות הרישום עשויה, אומנם, להיות משמעות בעת הכרעת שאלה זו, אולם העדיפות היחסית בסימן המבוקש איננה מוכרעת על פי הכלל לפיו "כל הקודם

1. בג"צ 450/80 סעד אלדין נ' רשם סימני המסחר, פ"ד לה (2) 187; בג"צ 77/60 רשם סימני המסחר נ' Thos Leeming & Co., פ"ד יד (2) 1718; בג"צ 90/70 Bacardi & Co. Ltd. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד כה (2) 87.

זוכה". סעיף 29 לפקודת סימני המסחר נועד, על כן, לבחון האם רכש אחד ממגישי הבקשות זכות עדיפה על פני מתחריו בנוגע לשימוש בסימן המבוקש, המכשירה הגנה על קניינו האישי, אם וכאשר יאושר הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר.

למעשה, נועד סעיף 29 לדון בשאלה האם יש מקום לדחות בקשה של פלוני מפני בקשה דומה שהוגשה על ידי אלמוני.² חשוב להדגיש, כי ההכרעה בדבר הזכות העדיפה אין לה דבר או חצי דבר בנוגע לכשרות רישומו של הסימן נשוא הבקשות המתחרות כסימן מסחר. בפסק הדין בעניין "פרומין" שניתן על ידי בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, נפסקו בהקשר זה הדברים שלהלן;

"מה שעומד לדיון בהליך לפי סעיף 17 הוא מי מבין המתחרים זכאי להירשם, אם הסימן בכלל יירשם. בכך טמון אופייה השלילי של הזכות האמורה בסעיף 17 הנ"ל; אין זאת אלא "זכות" לנשל אחר, אבל לא זכות להירשם. סימן שאיננו כשר להירשם, לא יירשם, אפילו זכה המבקש, בהליך המוקדם על יסוד סעיף 17, לעדיפות כלפי מתחרהו".³

בכדי ליישב את ההדורים מבלי להכריע לגופו של עניין בשאלה למי מבין מגישי הבקשות השונות קיימת זכות בכורה המצדיקה "נישול" הסימן ממתחריו, רשאי רשם סימני המסחר להביא את הצדדים לידי הסכמה בדבר הזכות העדיפה

2. בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט (2) 148, בעמ' 154.

3. בג"צ 228/65 פרומין ובניו בע"מ נ' פרו פרו בייסקויט (כפר סבא) בע"מ, פ"ד יט (3) 337, בעמ' 399. לעניין זה גם; בג"צ 460/87 Fuji Electronics Mfg Co. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 485.

בהקשר זה, נפסקו בבג"צ סיאה סיאק האו (אנתוני) הדברים הבאים;

"מסקנתי היא, על כן, כי במסגרת ההליך לפי סעיף 29 לפקודה דוחקת זכותו של המערער את זכותו של המשיב, ובמובן זה יש לקבל את ערעורו של המערער ולדחות את ערעורו של המשיב. אולם, בכך לא באה הפרשה אל קיצה, שכן עתה יש לבחון את כשרות הסימן על פי פרק ג' לפקודה ובמיוחד אם השימוש, שעושה המערער בסימן, עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של דיני סימני המסחר אשר אחד מהם הוא ההגנה בפני הונאה"

(בג"צ 296/85 סיאה סיאק האו (אנתוני) נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מ (4) 770, בעמ' 780).

ולאשרה או להפנות את הצדדים להתדיין בפני בית המשפט העליון בנוגע לשאלה חשובה ומהותית זו.

בתום בחינת העדיפות היחסית שבין הגורמים השונים שהגישו בקשה לרישום סימן מסחר דומה או זהה לגבי אותם טובין, אין גם כל מניעה שרשם סימני המסחר יימנע מלקבוע עדיפות של אחד המבקשים בסימן המבוקש, בעיקר אם מחומר הראיות שהוגש לרשם סימני המסחר לא עולה כי לאחד המבקשים אכן נתונה הזכות להירשם כבעל הסימן, וליהנות מהסימן המבוקש באופן בלעדי וייחודי.⁴

בפקודת סימני המסחר לא נקבעה מסגרת הזמן שבמהלכה יש להגיש את הבקשה המתחרה. לפיכך, ניתן לנצל לרעה את הוראת סעיף זה ולגרום להארכת הליכי ההכרעה בנוגע לזכות השימוש הבלעדי בסימן המבוקש על ידי הגשת בקשה מתחרה בשלב מאוחר של בירור בקשת הרישום.⁵ לכן, מוצע לתקן את פקודת סימני המסחר ולקבוע כי על המתחרה להגיש את הבקשה המתחרה תוך שלושה חודשים ממועד פרסום הבקשה הראשונה לרישום הסימן, שלגביו ניטשת התחרות, ברשומות. התקופה המוצעת הינה תקופה סבירה והגיונית, לאור העובדה שבפקודת ובתקנות סימני המסחר נתונה לכל אדם הזכות להגיש הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש תוך שלושה חודשים ממועד פרסום הסימן ברשומות. לדעתנו, אין סיבה שיהיה קיים הבדל כה תהומי בין פרק הזמן להגשת הודעת התנגדות לרישום סימן מסויים לבין פרק הזמן להגשת בקשה מתחרה ביחס לאותו סימן, שהרי בשני המקרים מבקש גורם מסויים למנוע ממגיש בקשת הרישום ליהנות מהסימן המבוקש על בסיס טענות אינטרסנטיות הנוגעות לזכות שיש לאותו גורם, במישורין או בעקיפין, בסימן המבוקש. לכן, נראה לנו כי יהיה זה נכון להגביל את פרק הזמן להגשת הבקשה המתחרה לשלושה חודשים ממועד פרסום בקשת הרישום ברשומות.

4. בג"צ 450/80 סעד אלדין נ' רשם סימני המסחר, פ"ד לה (2) 187, בעמ' 190.

5. בדו"ח הועדה לבחינת רישום סימני המסחר באנגליה, נכתבו הדברים הבאים בנוגע להעדר הוראה הקובעת מועד להגשת בקשה מתחרה;

"We think it is unreasonable that application should be subject to delay because of cross citations right up to the point of final acceptance many months after the application was made"

(British Trade Mark Law and Practice, at 41).

תיקון פקודת סימני המסחר באופן המוצע, יחייב כל גורם המשתמש בסימן דומה והמתנגד לרישום הסימן על שם מגיש הבקשה לבחור האם להגיש הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש כסימן מסחר או בקשה מתחרה לרישום הסימן, ובכך למנוע כפל התדיינויות.

כל עוד עומדת הוראת פקודת סימני המסחר בעינה, ניתן להגיש בקשה מתחרה לרישום סימן מסחר בכל שלב משלבי בירור הבקשה המקורית לרישום הסימן כסימן מסחר. בנסיבות הקיימות, סבורים אנו כי מטעמי הגינות מסחרית ושיפוטית יש וראוי להביא בחשבון הסופי של מאזן השיקולים גם את מועד הגשת הבקשה המתחרה.⁶

מכל מקום, נראה כי קיים יתרון משמעותי להגשת בקשה מתחרה על ידי בעל סימן דומה. יתרון זה בא לידי ביטוי בשני מישורים, כפי שהבהיר בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין "Fuji Electronics";

"ישנו יתרון לא מבוטל למערערת בנקיטת הפרוצדורה על פי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), לעומת הפניית אל זכותה להגיש התנגדות, על פי סעיף 24 לפקודה, לרישום הסימן על שם מבקש אחר, יתרון זה הוא לפחות בשניים אלה:

א) במישור נטל ההוכחה: כאשר מוגשת התנגדות לרישום הסימן על שם מבקש פלוני, לפי סעיף 24 לפקודה, חייב המתלונן לשכנע את הרשם, שאכן אין אותו מבקש זכאי לרישום הסימן על שמו מסיבה זו או אחרת, משמע, שנטל ההוכחה בעניין זה רובץ עליו. ואילו בפרוצדורה על פי סעיף 29 לפקודה נשקלות שתי הבקשות במצב התחלתי של שוויון, ואם אין הצדדים מגיעים לידי הסכמה, יכריע בית המשפט העליון בשאלה, לאיזו מן המבקשות להעניק עדיפות. דרך שנייה זו בוודאי נוחה יותר למערערת.

6. בג"צ 480/82 Fuji Electronics Mfg Co. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 485, בעמ' 493.

(ב) בדיון בהתנגדות לרישום הסימן על שם מבקש אחר, לפי סעיף 24 לפקודה, חייב המתנגד להצביע על פגם מסוים הדבק באותה בקשה, והעובדה בלבד, שישנו גם מבקש אחר, שהגיש בקשה לרישום אותו סימן מסחר על שמו הוא, איננה בהכרח רלוואנטית לדיון, ומכל מקום אין נודעת לה חשיבות מכרעת. ואילו בפרוצדורה על פי סעיף 29 לפקודה מושם הדגש על הבקשות המתחרות, והן נשקלות זו מול זו. נקודת המבט בשני המקרים הינה איפוא שונה".⁷

למדים אנו, על כן, כי במרבית המקרים עדיף להגיש בקשה מתחרה לרישום סימן כסימן מסחר על פני הגשת הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש. בהתאם לפקודת סימני המסחר, במתכונתה הנוכחית, אין כל הגבלת זמן בנוגע למועד להגשת הבקשה המתחרה וניתן להגיש בכל עת במהלך בחינת בקשת הרישום הראשונה שהוגשה בנוגע לאותו סימן.

בנוסף, נקודת המוצא בשני הליכים אלו שונה בתכלית. בעוד שבהליך ההתנגדות מושם הדגש על כשרות הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר, בהליך לבירור בקשות מתחרות לרישום אותו סימן מושם הדגש על הזכות שיש לכל צד בסימן המבוקש מבלי להיכנס לעובי הקורה בכל הנוגע לשאלת כשרות הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר.

8.2 הזכות להגיש בקשה מתחרה:

בהתאם להוראת סעיף 29 לפקודת סימני המסחר יכול כל גורם המעוניין בדבר להגיש בקשה מתחרה להירשם כבעל סימן מסחר דומה או זהה לסימן שהוגש לרישום כסימן מסחר, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין.

פקודת סימני המסחר מאפשרת להגיש בקשה לרישום סימן כסימן מסחר בין אם נעשה בסימן המבוקש שימוש ובין אם יש כוונה להשתמש בסימן המבוקש בעתיד. עם זאת, על פי הוראת סעיף 29 לפקודת סימני המסחר האיזון בין מגישי

7. הערת שוליים 6 לעיל, שם בעמ' 497.

הבקשות השונות מוכרע בעיקר על בסיס השימוש שנעשה על ידי כל אחד מהמבקשים בסימן המבוקש בטרם הוגש לרישום. השימוש בסימן מסייע לכל צד לרכוש זכות בלעדית בסימן המבוקש, וככזה נותן הוא נשק בידו של מי שעשה שימוש בסימן המבוקש כנגד כל גורם המבקש לזקוף לזכותו סימן דומה או זהה.⁸

בפסק דין שנדון לאחרונה באוסטרליה, התעוררה השאלה האם העדיפות היחסית בסימן מסויים נובעת מהשימוש שנעשה בסימן המבוקש או שמא נובעת היא מהמועד בו הוגשה כל אחת מהבקשות לרישום הסימן כסימן מסחר. בית המשפט באוסטרליה פסק שיש לבחון את העדיפות בסימן המבוקש על פי שני מבחנים אלו גם יחד, אולם מבין שני המבחנים האמורים יש להעניק משקל יתר למידת ולמהות השימוש שנעשה כל אחד מהצדדים המתחרים בסימן המבוקש, כך שגם אם מגיש הבקשה המתחרה הגיש בקשתו לאחר שהוגשה הבקשה הראשונה לרישום אותו סימן יוכל מגיש הבקשה המתחרה לצאת מהמערכה כשירו על העליונה.⁹

מכאן, שכל מי שעשה שימוש בסימן דומה או זהה לסימן שהוגש לרישום כסימן מסחר זכאי להגיש בקשה מתחרה לרישום אותו סימן. להבדיל מרכישת זכות בסימן מסחר שאיננה נובעת בהכרח משימוש קודם בסימן המבוקש, הרי שלצורך הוכחת הזכות העדיפה להשתמש בסימן המבוקש נודעת משמעות רבה לשימוש שנעשה בסימן המבוקש על ידי כל אחד מהצדדים הניצים, המבקשים שזכותם בסימן תוכר ותזכה לגושפנקא חוקית.

יצויין, כי כלל זה בדבר קביעת העדיפות על בסיס השימוש הקודם שנעשה בסימן המבוקש, חל גם כאשר הבקשות המתחרות מוגשות על ידי גורם מקומי וגורם זר המבקשים ליהנות באופן בלעדי וייחודי מהסימן נשוא המחלוקת. היענות לבקשה לרישום סימן המוגשת על ידי גורם מקומי תוך התעלמות מזכויות קודמות של גורם זר, עשויה להביא לתוצאה שאיננה מתקבלת על הדעת לפיה יקופחו זכויותיו של הגורם הזר. לכן, בעת קביעת הזכות העדיפה יש וראוי לשקלל גם את מידת השימוש שנעשה בסימן המבוקש מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל. עם זאת, בכדי שסימן שנעשה בו שימוש במדינת נכר ייתפס

8. בג"צ 77/60 רשם סימני המסחר נ' Thos Leeming & Co., פ"ד יד (2) 1718, בעמ' 1724.

9. Thai Gypsum Products Co. Ltd. v. Waring & gillow Pty, Federal court of Australia 1994 (Unreported).

כסימן עדיף על זה שמבקש הגורם המקומי לאמצו, חייב השימוש שנעשה בסימן להיות כה נרחב עד שהסימן ייחשב כסימן מפורסם המוכר על ידי חלק ניכר מהצרכנים הפוטנציאליים של אותו מוצר בשווקים המקומיים. בפסק הדין בעניין "נאש", הציג בית המשפט המחוזי בתל אביב את הצורך להתחשב גם בשימוש שנעשה בסימן המבוקש מחוץ לישראל באנלוגיה שלהלן;

"יזם מקומי מקים מפעל לייצור מכונות ספורט בישראל. הוא נתקל בקטלוג של חברת "פרארי", ומתרשם מן השם, בעל הניחוח הלטיני - אקזוטי, ומסמל הסוס הצוהל על רקע צהוב, ומחליט להשתמש בהם לצורך השיווק בישראל של המכונות מתוצרתו, לאחר שבדק ומצא כי היצרן הזר לא טרח לרשום סימן מסחר על השם או על הסמל בישראל. לצורך העניין מגיש היצרן המקומי בקשה לרשום על שמו סימני מסחר עם השם "פרארי" וסמל הסוס הצוהל על רקע צהוב. לצורך הדוגמא יש להניח כי מכונות "פרארי" אינן מוכרות כלל בישראל, וכי הן לא קנו להן כאן כל מוניטין. והנה ביום מן הימים מחליטה חברת "פרארי" (המקורית) להתחיל ולשווק את תוצרתה בישראל. היעלה על הדעת למנוע זאת ממנה, בהתבסס על הטענה כי ליצרן המקומי זכויות על השם "פרארי" והסמל הנ"ל, וכן מוניטין הקשור בהם? דומני כי אין ספק שזו אפשרות שאיננה מתקבלת על הדעת, והאבסורד רק יגדל אם נהדק את האנלוגיה למקרה שלפני ונניח כי היצרן המקומי חיקה את עיצובן החיצוני של המכונות כולו, ולא רק שמו והסמל שעליהן."¹⁰

למדים אנו, כי כל בעל עסק, בין אם מקום עיסקו נמצא בארץ ובין אם במדינת נכר, זכאי להגיש בקשה מתחרה לרישום הסימן המבוקש על שמו, אם יש בידו להוכיח כי השימוש שעשה בסימן המבוקש מבסס זכות קודמת ועדיפה לשימוש בסימן המבוקש.

8.3 המבחנים לקביעת העדיפות בסימן המבוקש:

א. הצגת המבחנים:

10. ה.פ. (ת"א) 227/91 נאש יבוא ושיווק נ' Ives St, תק' מח' 92 (1) 512, בעמ' 515.

המבחנים לאורם בוחנים את הזכויות המתחרות של הגורמים אשר הגישו בקשות מתחרות לרישום סימן מסוים, התפתחו לאורך פסיקתן העניפה של ערכאות השיפוט השונות בעניין זה.

נקודת המוצא, כפי שבאה לידי ביטוי בפסק הדין בעניין "Bacardi", היתה שהזכות העדיפה נקבעת על בסיס תאריך הגשת הבקשות ומידת השימוש שנעשה בסימן בארץ ערב הגשת הבקשות. בעניין זה נפסקו בפסק הדין בעניין "Bacardi" הדברים הבאים;

"ומה הם המבחנים שלפיהם יבדקו הרשם או בית המשפט את זכויות המבקשים היריבים ומה יניע אותם לייחס לזה עדיפות על זה? מהאסמכתאות שהזכרתי זה עתה עולה שיש משקל לשני דברים, לתאריכים שבהם הוגשו הבקשות ולמידת השימוש שעשה כל מבקש בסימן המסחרי בארץ ערב הגשת בקשתו".¹¹

עם הזמן, חלו התפתחויות במבחנים שלאורם בוחנים את הזכויות המתחרות לגבי אותו סימן. כפי שציינו, בדרך כלל מודדים את היקף ומהות השימוש שנעשה בסימן בארץ ערב הגשת בקשת הרישום הראשונה, אולם קיימים מקרים בהם עובר זמן רב ממועד הגשת בקשת הרישום הראשונה ועד למועד הדיון בזכויות המתחרות. במהלך תקופה זו עשויים לחול שינויים מסחריים, שיווקיים ועסקיים אשר יחזקו את הזכות של אחד הצדדים המתחרים להשתמש בסימן. לכן, נהוג במקרים מסויימים לבחון, כמבחן עזר, גם את מידת ומהות השימוש שנעשה בסימן המבוקש ממועד הגשת הבקשות המתחרות ועד למועד בירור הבקשות המתחרות בפני רשם סימני המסחר או בית המשפט העליון.

בנוסף, שילבו ערכאות השיפוט ורשם סימני המסחר בהחלטותיהם את מבחן תום הלב כמבחן עזר. על פי מבחן זה, בוחן רשם סימני המסחר את המניעים שהניעו את בעלי הבקשות המתחרות לסגל לעצמם דווקא את אותו הסימן. מבחן זה נשאל, כאבן הבוחן לקביעת הזכות העדיפה בסימן המבוקש, משתי הוראות חוק עיקריות. ההוראה המרכזית הינה הוראת סעיף 61 (ב) לחוק החוזים (חלק כללי),

11. בג"צ 90/70 Bacardi & Co. Ltd. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד כב(2) 87, בעמ' 91. לעניין זה גם; בג"צ 460/87 Fuji Electronics Mfg. Co. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 485, בעמ' 492.

התשל"ג1973- המעגנת את עיקרון תום הלב במשפט הישראלי על שלוחותיו **"ככל שהדבר מתאים לעניין ובשינויים המחוייבים"**. הוראה נוספת שתרמה להחדרת עיקרון תום הלב לבחינת הזכות העדיפה בסימן המבוקש, הינה הוראת סעיף 30 לפקודת סימני המסחר, המאפשר לרשם סימני המסחר לרשום סימן על שמם של מבקשים שונים, באופן המאפשר להם להשתמש בסימן המסחר במקביל, אם נוכח רשם סימני המסחר כי המבקשים אימצו את הסימן המבוקש בתום לב.

לסיכום, במשך השנים השתכללו המבחנים השונים שלאורם בוחנים רשם סימני המסחר ובית המשפט העליון זכויות של צדדים המתחרים ביניהם על רישומו של סימן מסוים. על פי מבחנים אלו, יש לייחס משקל לתאריך הגשת הבקשות המתחרות, לשימוש שעשה כל אחד מהמתחרים בסימן בארץ ערב הגשת הבקשות המתחרות, לשימוש שעשה כל אחד מהמתחרים בסימן בארץ בין מועד הגשת הבקשות המתחרות לבין מועד בירור הזכויות המתחרות ולמידת תום הלב של כל אחד מהצדדים המתחרים בבחירת הסימן.

ב. תאריך הגשת הבקשות לרישום הסימן :

מבין מגוון המבחנים לקביעת הזכות העדיפה בסימן המבוקש, למועד הגשת הבקשות המתחרות יש להעניק את המשקל המועט ביותר. מאחר ואין בפקודת סימני המסחר כל התייחסות לפרק הזמן שבמסגרתו יש להגיש בקשה מתחרת ביחס לאותו סימן, ניתן להגיש בקשה מתחרת גם בשלב מאוחר של בירור הסימן המבוקש. לפיכך, יינתן למבחן זה משקל, אם בכלל, בעיקר כאשר חלף פרק זמן נכבד ממועד הגשת הבקשה המקורית לרישום הסימן ועד למועד הגשת הבקשה המתחרת.

בדיני סימני המסחר, בניגוד לדיני הפטנטים, לא קיים כלל לפיו "כל הקודם זוכה". מערכת סימני המסחר בישראל, בדומה לזו הקיימת באנגליה, מכירה בגיבוש זכות בסימן מסוים על ידי שימוש בסימן כמו גם על ידי כוונה להשתמש בסימן. עם זאת, כאשר נעשה שימוש בסימן מסוים, יהיה בכך לחזק את המסקנה כי הסימן אכן רכש אופי מבחין המצדיק רישומו כסימן מסחר. לכן, יושם הדגש בעת קביעת הזכות העדיפה על מידת ומהות השימוש שעשה כל צד בסימן נשוא ההתחרות.

מכאן, שאין לייחס חשיבות מכרעת למועד הגשת הבקשות המתחרות, בעיקר אם הבקשה השנייה לרישום הסימן הוגשה בסמוך לאחר הגשת בקשת הרישום הראשונה. למבחן זה יש להעניק משקל מועט גם במקרים בהם נעשה שימוש מסחרי רחב בסימנים המתחרים בטרם הגשת הבקשות המתחרות לרישום הסימן המבוקש.¹²

ג. מידת השימוש בסימן בארץ ערב הגשת הבקשות המתחרות לרישום הסימן:

בהתאם לדיני סימני המסחר, נועד סימן המסחר להצביע על טובין ממקור מסויים, כך שכשציבור הלקוחות נחשף לסימן ביכולתו לקשרו לטובין ממקור מסויים. לכן, נקבע כי בתחרות בין גורמים הטוענים לזכות באותו סימן יש להעניק לבעל הבקשה הנחשב על ידי ציבור הצרכנים בארץ כבעל מקור הטובין עדיפות על פני שאר מגישי הבקשות המתחרות. השאלה שיש לבחון בהקשר זה הינה, איזה מבין מגישי הבקשות המתחרות הצליח לרכוש בארץ הכרה והוקרה לסימנו בקרב הציבור עד למועד הגשת בקשת הרישום.¹³

חשוב להדגיש, כי מבחן זה נושא משקל רב יותר מזה שנושא מבחן מועד הגשת הבקשות לרישום הסימן המבוקש, שכן שימוש רחב היקף בסימן מסויים עשוי לבסס את הזכות להשתמש באופן בלעדי וייחודי באותו סימן. במקרה בו גורם, אשר השתמש בסימן במשך תקופה שאיננה מצדיקה הקניית זכות לשימוש בלעדי בסימן יקדים להגיש את בקשת הרישום ולעומתו גורם ותיק שהשתמש בסימן לאורך שנים יגיש רק לאחר מכן את הבקשה המתחרה, סביר כי לא תיוחס כל חשיבות למבחן העזר בדבר מועד הגשת הבקשות.

ד. היקף השימוש שנעשה בסימן עד מועד הבירור:

הכלל הוא, שיש לבחון את היקף השימוש שנעשה בסימן המבוקש בארץ על ידי

12. בג"צ 77/60 רשם סימני המסחר נ' Thos Leeming & Co., פ"ד יד (2) 1718, בעמ' 1723; בג"צ 90/70 Bacardi & Co. Ltd. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד כה (2) 87, בעמ' 94.

13. הערת שוליים 12 לעיל. לעניין זה גם; בג"צ 95/68 מתפרת הדורים בע"מ נ' H.D. Lee Co., פ"ד כב (2) 189.

כל אחד מהצדדים ערב הגשת בקשת הרישום. אולם, לעיתים חולף פרק זמן של מספר שנים בין מועד הגשת הבקשות המתחרות לרישום הסימן לבין מועד הדיון.

בפרק זמן זה, יכול כל אחד מהצדדים לבסס את זכותו הבלעדית בסימן על ידי שימוש רב היקף בסימן המבוקש בשווקים השונים.¹⁴ לכן, קיימת לעיתים משמעות גם למעשים שנעשו על ידי כל אחד ממגיש הבקשות לאחר הגשת הבקשה המתחרה לרישום אותו סימן. מבחן זה יש לשקלל בזהירות ובמתנות רבה, שכן יש בידו להביא לרכישת זכויות בחוסר תום לב על ידי שימוש מאסיבי בסימן לאחר הגשת הבקשה המתחרה באופן דיספרופורציונאלי לשימוש שנעשה בסימן ערב הגשת הבקשה המתחרה, כאשר כל מטרת השימוש המאסיבי תהיה לנשל את הצד שכנגד מזכויותיו בסימן המבוקש. בהחלטת רשם סימני המסחר בעניין הסימן "Valentino", הבהיר רשם סימני המסחר את הסכנה הצפונה בבחינת השימוש שנעשה בסימן לאחר הגשת הבקשה המתחרה באופן הבא;

"כאשר עומדים זה מול זה שני סימנים מתחרים שנבחרו בתום לב, אך אחד מהם שייך לבעל סימן חזק עם יכולת חדירה מהירה לשוק הישראלי, וכאשר אחד מהם שייך לבעל סימן חלש שלמרות העובדה שהוא היה הראשון להשתמש בסימן ולהגיש בקשתו לרישום, הוא טרם הצליח לרכוש לעצמו מוניטין רב בסימנו. לפיכך במקרים מסויימים, תחת כיסוי הגנת הציבור או הצרכן לעיתים הכלל הנ"ל פועל דווקא לטובת מי שיש לו האמצעים לכבוש את השוק על פני מתחרה שבעצם היה הראשון להגיש את בקשתו לרישום ולהשתמש בסימנו."¹⁵

14. בג"צ 90/70 Bacardi & Co. Ltd. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד יד (2) 1718; בג"צ 228/65 פרומין ובניו בע"מ נ' פרו פרו בייסקוויט (כפר סבא) בע"מ, פ"ד יט(3) 337, בעמ' 340.

בהחלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 76951, 84120 Kellogg Co. ("Honey Nut Rings") נ' תוצרת מזון ישראלית בע"מ (לא פורסם), נפסקו בהקשר זה הדברים הבאים;

"הפרמטר החשוב בהכרעה בדבר זכויות עדיפות לרישום ולשימוש בסימן הינו דווקא מידת השימוש והפרסום שנעשה בסימן ע"י כל אחד מהצדדים. את השימוש אותו עשה כל צד יש לבחון החל מהיום הראשון לשימוש ועד למועד הדיון גופו."

15. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 55715,

רשם סימני המסחר חייב להתחשב, על כן, גם במידת תום הלב המשתקפת ממעשיו של כל אחד מהגורמים המתחרים על הזכות בסימן. מתפקידו של רשם סימני המסחר להשתית משפט אמת וצדק בין בעלי הבקשות המתחרות, תוך הגנה על האינטרסים הציבוריים והמסחריים שמגלם בחובו הסימן המבוקש.¹⁶

ה. מבחן תום הלב:

מבחן תום הלב הינו אחד ממבחני השסתום החלים על מרבית ענפי המשפט בארץ. מבחן תום הלב עובר כחוט השני בין ענפי המשפט השונים, באמצעות הוראת סעיף 61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג 1973-, המחילה את עיקרון תום הלב על מרבית ענפי המשפט בארץ בכפוף לשינויים המחוייבים.¹⁷

החשש העיקרי הנובע מהזכות המוקנית לכל דיכפין להגיש בקשה מתחרה לרישום סימן מסוים, הינה שהבקשה המתחרה תוגש בחוסר תום לב, תוך ניסיון לרכוש סימן שאין למגיש הבקשה המתחרה כל זכות לגביו ומתוך כוונה לנשל את בעל הזכות האמיתית מזכותו בסימן.

רשם סימני המסחר חייב, על כן, לשמור מכל משמר על מידת תום ליבם של המתחרים, כך שאם אחד מהם בחר בסימן נשוא ההתחרות שלא בתום לב ומתוך כוונה להיבנות ממוניטין או לפגוע במוניטין של אחר, אין להעניק לאותו צד כל זכות בסימן המבוקש.

56685 799961 - ("Valentino"), חברת ולנטינו מילנו בע"מ נ' Globelegance B.V. (לא פורסם).

16. בבג"צ 58/49 הרשם הכללי נ' רפידות, פ"ד ט 1296, הוגדר אינטרס הציבור בעמ' 1298 באופן הבא;

"והרי כל עיקרו של רישום סימני מסחר לא בא, אלא כדי להגן מצד אחד על זכות השימוש שרכש לעצמו בעל הסימן לגבי סחורתו, ומצד שני להגן על הציבור ולמנוע את הונאתו, שידע בדיוק את סחורתו של מי הוא קונה ושיוכל על נקלה להבחין בין סחורה אחת למשנהה מאותו סוג".

לעניין זה גם; בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד (2) 148, בעמ' 158; ת.א. (ת"א) 18/96 Majorica S.A. נ' סירו תכשיטים (ישראל) בע"מ, פס"מ תשנ"ו (2) 346, בעמ' 350.

17. בג"צ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' H.D.Lee Co., פ"ד כב (2) 189; בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד (2) 148, בעמ' 157.

דרישת תום הלב הינה דרישה המצמיחה, בין היתר, את החובה שלא לפגוע ולנגוס בעיסקי הזולת על ידי ניסיון לרכוש זכות מסחרית בחוסר תום לב באמצעות מניעים פסולים. בהקשר זה יפים וחשובים לציטוט הדברים הבאים שנכתבו על ידי המלומדת פרופ' שלו בספרה "דיני חוזים";

"מקורו ושורשיו הרעיוניים והערכיים של עיקרון תום הלב מצויים בתחום המוסר, אולם ברגע שקיבל העיקרון נפקות משפטית, באמצעות העברתו לכלי משפטי מובהק, כמו סעיפי חוק החוזים, אין לפרשו על פי קנה מידה מוסרי אידיאלי, אלא על פי קנה מידה של התנהגות אנושית. שביל הזהב ביישומו של עיקרון תום הלב ימצא באיזון שבין מקורו האתי של העיקרון ובין צורכי המסחר. הליכה בשביל זה מכתובה התנהגות ראוייה בניהול עסקים. עיקרון תום הלב מסמן נטישה מסוימת של האינדיבידואליזם והאגואיזם, אולם אין הוא מחייב אלטרואיזם מוחלט. מכוחו של עיקרון תום הלב נדרשת התחשבות בזולת ובאינטרסים שלו, אך לא נדרשת הזנחת האינטרסים של הצד הפועל".¹⁸

חשוב להדגיש, כי מבחן תום הלב הינו מבחן דינאמי שאין אפשרות לתחמו בגבולות. עיקרון תום הלב, בכל הנוגע לרכישת זכויות בסימני מסחר, משמעו התנהגות מסחרית ישרה והגונה. מבחינה אובייקטיבית, על כל סוחר להתחשב באינטרסים סבירים ומקובלים של זולתו.¹⁹ ניסיון לרכוש סימן מסחר תוך היבנות על מוניטין רב שנים של הזולת, ייחשב כניסיון המנוגד לחובת תום הלב.

רשם סימני המסחר חייב למנוע שימוש בזכות להגיש בקשה מתחרה אשר נעשה בחוסר תום לב, מתוך מגמה לפגוע במתחרה עיסקי. רשם סימני המסחר יכול אף להטיל על מגיש הבקשה המתחרה, בנסיבות בהן הוגשה הבקשה המתחרה בחוסר תום לב, הוצאות שיהיה בהן לפצות ולשפות את מגיש הבקשה המקורית

18. ג' שלו, "דיני חוזים", מהדורה שנייה, דין הוצאה לאור בע"מ, תשנ"ה-1995, בעמ' 51. לעניין זה גם; מ' מאוטנר, "ירידת הפרומליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי", תשנ"ג-1993, בעמ' 57; ד"ר 22/82 בית יולס נ' רביב, פ"ד מג(1) 441, בעמ' 448.

19. ע"א 435/81 זנזורי נ' מהצרי, פ"ד לו(2) 561; ע"א 11/84 רבינוביץ נ' שלב, פ"ד מ(4) 533.

על נזקיו.²⁰

8.4 החלטת רשם סימני המסחר וסוגיית השימוש המקביל:

בתום בירור הזכויות המתחרות בסימן המבוקש, מוסמך רשם סימני המסחר לקבוע שהצדדים לא הוכיחו כלל ועיקר את הזכות להשתמש בסימן, שרק צד אחד ביסס והוכיח את זכותו להשתמש באופן בלעדי וייחודי בסימן או שכל הצדדים הוכיחו כי רכשו זכות שבתום לב להשתמש בסימן המבוקש. כאשר רשם סימני המסחר בוחר להכריע על פי החלופה האחרונה, מוסמך רשם סימני המסחר לאשר רישום הסימן על שמם של כלל מגישי הבקשות המתחרות מכח סעיף 30(א) לפקודת סימני המסחר, הקובע כדלקמן;

"ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות, לדעתו, רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם".

על החלטת רשם סימני המסחר לאשר שימוש מקביל באותו סימן מסחר, ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון תוך שלושים יום מיום החלטת רשם סימני המסחר. בית המשפט העליון רשאי לבחון מחדש את השיקולים והמניעים שהביאו לגיבוש החלטת רשם סימני המסחר לאשר שימוש מקביל באותו סימן מסחר. בית המשפט העליון מוסמך, בנוסף, לקבוע כי הרישום המקביל יהיה בכפוף לתנאים או להגבלות שיראו לבית המשפט העליון לנכון, גם אם רשם סימני המסחר לא ראה לנכון להתנות את השימוש המקביל בסימן המסחר.

בכדי שרשם סימני המסחר יאשר שימוש מקביל באותו סימן כסימן מסחר יש להוכיח כי השימוש באותו הסימן על ידי המתחרים השונים נעשה בתום לב²¹ או

20. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 67832, 67926 678711 - ("Camel") World Wide Brands Inc נ' **פרארי איטל סטייל** (1985) בע"מ (לא פורסם).

21. בג"צ 95/68 **מתפרת הדרום בע"מ נ' H.D. Lee Co.**, פ"ד כב(2) 189. החוק האנגלי מכיר אף הוא בסמכות רשם סימני המסחר לאשר שימוש מקביל בסימן מסחר,

שישנן נסיבות מסחריות מיוחדות המצדיקות רישום הסימן על שם המתחרים השונים.

המבחנים להוכחת הזכות לשימוש מקביל באותו סימן, הינם אותם המבחנים המקובלים לצורך ההכרעה בשאלת העדיפות שבין מגישי בקשות מתחרות, אך נראה כי על פי לשונו של סעיף 30(א) לפקודת סימני המסחר בהחלטות לגבי שימוש מקביל באותו סימן יושם הדגש דווקא על מידת תום הלב של כל צד באימוץ הסימן, לאחר שהוכח כי לכל צד זכות להשתמש בסימן המבוקש.

פרמטר נוסף, שרשם סימני המסחר לוקח בחשבון בעת גיבוש החלטה לאשר שימוש מקביל באותו סימן מסחר, הינו הצורך להגן על ציבור הצרכנים מפני סימנים דומים העשויים לגרום להטעייה או לתחרות מסחרית בלתי הוגנת.

בנסיבות החלטת רשם סימני המסחר בעניין הסימן "Honey Nut Loops", נתבקש סימן זה לרישום לגבי מוצר מזון המיוצר מדגנים המיועד לשימוש כמזון לארוחת בוקר. לאחר הגשת הבקשה לרישום הסימן "Honey Nut Loops" הוגשה בקשה על ידי גורם אחר לרישום הסימן "Honey Ring", אף הוא בעבור טבעות דגנים המיועדות לשימוש כמזון לארוחת בוקר.

רשם סימני המסחר פסק בעניין זה, כי מגישת הבקשה המקורית הוכיחה זכות בכורה להשתמש בסימן המבוקש. בנוסף, הבהיר רשם סימני המסחר כי אין בכוונתו לאשר שימוש מקביל בסימן על ידי רישום הסימן השני, היות ואישור זה עשוי לגרום להטעיית ציבור הצרכנים הרלוונטי. בעניין זה פסק רשם סימני המסחר את הדברים הבאים;

"בחינת שני הסימנים מלמדת כי המילה "Honey" שהינה התחילית בשניהם משותפת בסימני הצדדים, ואילו יתר המילים שבסימנים הינן שונות. כבר נקבע מספר רב של פעמים כי למילים תחיליות יש משקל יתר בשאלת הדימיון בין הסימנים. הדבר הגיוני לאור העובדה שלקוח סביר סוקר בעיניו את שורות המוצרים ונתקל על פי רוב במילים הראשונות שבכל מוצר או בעיצוב בולט במיוחד. לאור זאת

כאשר נעשה בו "honest concurrent use". (The Trade Marks Act 1994, Sec 7).

סבור אני כי אכן יש סכנה של בלבול והטעייה בין הסימנים. המילה "Nut" היא למעשה ההבדל המשמעותי היחידי בין הסימנים ואסביר מדוע. כידוע, למילים "Loops" ו-"Ring" יש משמעות מילונית ורעיונית דומה באופן ששתי המילים מציינות ורומזות לגבי צורה מעגלית, עיגולית וכדורית של הטובין. אל לנו לזלזל באינטליגנציה הממוצעת של הקונה הפוטנציאלי הסביר. כך כאשר קונה סביר נתקל בשני מוצרים בהם המילה הראשונה "Honey" זהה והמילים הנוספות "Loops" ו-"Ring" זהות במשמעותן, הרי שאותו לקוח יטעה לחשוב שהמדובר למעשה בסימנים דומים שמקורם בחברה אחת. גם מסיבה זו, איפוא, סבור אני כי קיימת סכנת הטעייה ובלבול מוחשית בין הטובין, הסימנים ומקורם.²²

בנסיבות אלו, קבע רשם הסימני המסחר כי למגישת הבקשה הראשונה זכויות עדיפות בסימן המבוקש. בנוסף, קבע רשם סימני המסחר כי לאור הדימיון הרב הקיים בין שני הסימנים המבוקשים אין מקום להעתר לבקשה המתחרה הטומנת בחובה סכנת הטעייה.

בהחלטה דומה שניתנה על ידי רשם סימני המסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום סימן המסחר המפורסם "Carrera" נטען כי יש מקום להתיר שימוש מקביל בסימן זה, היות ובעלת הסימן המפורסם לא מנעה מהמבקש להשתמש בסימן זה והמבקש הסתמך על מצגה של בעלת הסימן בכדי לרכוש זכותו בסימן זה. רשם סימני המסחר דחה טענות אלו, מכל וכל, וקבע כי שימוש בסימן מפורסם על ידי יצרן מקומי עשוי להביא להטעיית ציבור הצרכנים, ולכן אין לאפשר שימוש מקביל בסימן זה. בעניין זה פסק רשם סימני המסחר את הדברים

22. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 76951, Kellogg Company, ("honey Nut loops") 84120 843501, נ' תוצרת מזון ישראלית בע"מ (לא פורסם). בהמשך הדברים פסק רשם סימני המסחר את הדברים שלהלן:

"בנוסף, לכל המוסבר לעיל חשוב להבין כי למעשה המדובר בטובין דומים אם לא זהים הנמצאים זה לצד זה במדפי המרכולים, ולמעשה לקוחות זהים באים לרכוש את אותם הטובין. משום כך, סבור אני כי למעשה קיים דימיון העולה עד כדי הטעייה בסימנים עצמם, במשמעותם, בטובין, במקומות השיווק, בצינוורות השיווק ובמכלול הנסיבות. לאור זאת בעיני הסכנה בהטעייה בין שני הטובין נושאי הסימנים הינה ממשית ויש איפוא למנעה."

שלהלן ;

"במצב שלפני בו ישנן בקשות מתחרות לרישום אותו הסימן ובו על פניו המדובר בחברה זרה שהוכיחה מוניטין עולמי בסימן ומולה יבואן מקומי המשווק בישראל טובין נושאי הסימן הדומים - אם לא זהים - לאלה של החברה הזרה אינני יכול לבוא ולהעניק לשני הצדדים זכויות שוות בסימן. זו סכנת הטעייה ממשית ומוחשית ועל כן לא יכולים לדור שני הסימנים המבוקשים לרישום זה לצד זה, וכן גם לא ייתכן שהסימן "Carrera" ירשם בבעלותם ההדדית של מבקשים שונים."²³

למדים אנו, כי בהחלטות הנוגעות למתן היתר לשימוש מקביל באותו סימן דבק רשם סימני המסחר בתפקידו להגן על אמון ומהימנות שיטת סימני המסחר בעיני הציבור. רשם סימני המסחר לא יאשר שימוש מקביל באותו סימן, אם כתוצאה מהחלטתו השיפוטית יוטעה ציבור הצרכנים בנוגע למקור הטובין.

חשוב לציין, כי מבחן תום הלב איננו המבחן המרכזי והמהותי לצורך קביעת זכות הבכורה בסימן המבוקש, אך חיוני והכרחי הוא לצורך קביעה שיפוטית לפיה כלל המתחרים הוכיחו זכותם להשתמש בסימן המבוקש. בחירת סימן שלא בתום לב, מתוך כוונה להעתיק ולחקות סימן אחר, תימנע החלטה לפיה זכאים כלל הצדדים להשתמש במקביל באותו הסימן או בסימן דומה כסימנם המסחרי.

בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בעניין "אורלוגז", ביקשה חברה ישראלית לרשום לטובתה את הסימן "Du Pont" בפנקס סימני המסחר עבור שעונים וחלקיהם. חברה צרפתית בשם זה, טענה כי החברה הישראלית אימצה את סימנה המפורסם בחוסר תום לב, תוך ניסיון להיבנות מהמוניטין חובק העולם שרכש הסימן במהלך השימוש הנרחב שנעשה בו. בנסיבות אלו, פסק בית המשפט העליון כי אין מקום להתיר לחברה הישראלית לרשום לזכותה את הסימן המבוקש בפנקס סימני המסחר, היות והיא אימצה את הסימן בחוסר תום

23. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 65860-658781 ("Carrera"), קדין נ' Carrera International Herstellung GmbH (לא פורסם).

לב. בנסיבות המתוארות פסק בית המשפט העליון כדלקמן;

"אולם, עיקר החלטתו של הרשם המלומד מבוסס על כך שלא מצא תום לב אצל המערערת בבחירת השם Du Pont כפי שזכר כבר לעיל. לא לפניו ולא לפנינו לא היה הסבר משכנע, מדוע בחרה המערערת בסימן שכולו לועזי לציון סחורה שהיא מיובאת ועמדה להימכר בישראל והיא לא יועדה ליצוא. על כורחך אינך יכול להגיע אלא למסקנה אחת ויחידה, והיא שהכוונה היתה ליהנות מן המוניטין אשר רכשה המשיבה ברחבי תבל ובישראל".²⁴

בהחלטה אחרת, קבע רשם סימני המסחר כי אימוץ הסימן "Domino's" עבור מוצרי מאפה ופיצות נעשה בתום לב, לאורך תקופה של עשרות שנים, ולכן אין כל מניעה שיעשה שימוש בסימן זה במקביל על ידי גורמים שונים. החלטתו של רשם סימני המסחר נסתמכה גם על עובדת היותו של סימן זה בגדר מילה מילונית ידועה ומוכרת, כך שאימוץ הסימן על ידי כל אחד מהצדדים לא נעשה מתוך מטרה לחבל בצד שכנגד. בעניין זה פסק רשם סימני המסחר את הדברים הבאים;

"אעיר בנוסף כי נוכחנו במהלך הדיון כי במילה "דומינו" משתמשים גם אחרים שעיסוקם איננו בפיצה, כך למשל בית קפה דומינו. השם דומינו רשום לגבי מוצרי נייר וכן לגבי סיגריות וטבק עישון וכך גם לגבי סוכר וסירופים וכן לגבי פלאפל ושווארמה. אומר על כן, כי בהחלט ייתכן שהמילה

24. בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 148, בעמ' 160. לעניין זה גם; בג"צ 53/54 "אלפא" חברה לקוסמטיקה בע"מ נ' מילוט בע"מ חברה לתמרוקים פריס, פ"ד ט 121, שם נפסקו בעמ' 126 הדברים שלהלן;
"הרשם פסק נגד המערערת בעיקר מפני שלא שוכנע בתום ליבה, שעה שהיא בחרה לראשונה בסימן זה בשנת 1936. הוא לא האמין שמייסד הפירמה המערערת, מר לסלו ברנט, לא ידע אז שהמשיבה מפיצה בארץ את תוצרתה בשם זה, והמסקנה המתבקשת מאליה היא שהתכוון ליהנות מן המוניטין של סימן המשיבה שכבר היה אז ידוע ברבים."
 לעניין זה בנוסף; בג"צ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' H.D. Lee Co., פ"ד כב(2) 189, שם נפסקו בעמ' 192 הדברים הבאים;

"אך יתרה מזו, נראית לי גם דעת הרשם שהמערערת לא הוכיחה תום לב בבחירת הסימן הזה. מדבריו משתמע כי אדרבא, סימן זה נבחר ע"י המערערת מלכתחילה לשם התחרות בלתי הוגנת, כדי לזכות מן המוניטין של סחורת המשיבה, כי אין הסבר אחר לבחירת השם הלועזי הזה דווקא."

"דומינו" בעברית או "Domino's" באנגלית אומצה ע"י הצדדים המתדיינים כבר לפני 20 עד 30 שנה בתום לב, דבר אשר מתרחש מפעם לפעם ואשר הסעד ניתן במסגרת סעיף 29 לפקודה בדבר בקשות מתחרות".²⁵

לסיכום, לאחר שרשם סימני המסחר בוחן בקשות מתחרות לרישום סימן זהה או דומה המוגש לרישום לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, רשאי רשם סימני המסחר לקבוע שאף צד לא הוכיח את זכותו להשתמש בסימן המבוקש, שרק אחד מהצדדים הצליח לבסס ולהוכיח את זכות הבכורה שיש לו בסימן המבוקש או שכלל הצדדים הנוגעים בדבר הוכיחו זכות שבתום לב להשתמש בסימן המבוקש.

לכן, רצוי כי גורם המגיש בקשה מתחרה לרישום סימן מסחר והמבקש מרשם סימני המסחר לקבוע כי זכותו להשתמש בסימן עדיפה על פני זכותם של אחרים, יבקש לחילופין מרשם סימני המסחר לאשר שימוש מקביל בסימן, אם רשם סימני המסחר ילמד מחומר הראיות שהצדדים רכשו זכויות בסימן בתום לב ושאר הנסיבות העובדתיות האופפות את הבקשות המתחרות מצדיקות מתן היתר לשימוש מקביל בסימן המבוקש.

בנסיבות פסק הדין בעניין **"סיאה סיאק"**, הובהר היחס בין הוראת סעיף 29 לפקודת סימני המסחר שעניינה בקשות מתחרות לרישום סימן כסימן מסחר לבין הוראת סעיף 30 לפקודת סימני המסחר שעניינה שימוש מקביל בסימן כסימן מסחר, באופן הבא;

"משהגיע הרשם הנכבד למסקנתו, כי אף לאחד מהמבקשים אין זכויות בסימן אשר עדיפות על פני אלו של יריבו, שקל את האפשרות, כי שני המבקשים ירשמו כבעלי הסימן, זה בצידו של זה, על פי סעיף 30(א) לפקודה. אלא שסבר כי דרך זו תגרום ערבוביה והטעיית הציבור כשבנוסף לכך "אין לומר שהשימוש בסימנים על ידי המבקשים שלפנינו היה בתום לב או שהתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות רישום הסימן על שם שני המבקשים", כנדרש בסעיף 30(א) לפקודה. בסיכומם

25. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר מספר 61408 **"Domino's Pizza"**, ניסל נ' **Domino's Pizza Inc.** (לא פורסם).

של זברים קבע הרשם הנכבד, "שלא הוכיח אף אחד מהמבקשים זכות עדיפה על פני זו של רעהו ומאחר ויכולה להיגרם הטעיית הציבור אף אחד מהמבקשים איננו זכאי להירשם כבעל הסימן ויש לדחות את שתי הבקשות".²⁶

לאור האמור, לסוגיית השימוש נודעת חשיבות מכרעת לצורך הוכחת וביסוס זכות הבלעדיות בסימן המבוקש. רשם סימני המסחר יתיר רישום מקביל, רק אם השימוש המקביל שנעשה בסימן המבוקש היה בתום לב, שלא מתוך כוונה לאמץ ולהיבנות מסימן השייך כדין לאחר. רשם סימני המסחר רשאי להתיר רישום מקביל של הסימן המבוקש אם נעשה בו שימוש מקביל בתום לב או אם הוכחו נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות זאת. במישור זה, על רשם סימני המסחר להביא בחשבון גם את ההטעייה והבלבול אשר עלולים להיגרם לציבור הצרכנים כתוצאה מהרישום המקביל.

להשלמת התמונה, יצויין כי תוצאות הרישום המקביל של הסימן המבוקש חרוטות עלי ספר במסגרת סעיף 46(ב) לפקודת סימני המסחר, שכותרתו "זכות לשימוש ייחודי". סעיף זה קובע כי לכל אחד מבעלי סימן המסחר תהייה הזכות להשתמש בסימן באופן בלעדי וייחודי, כאילו היה הבעל הרשום היחיד של סימן המסחר, אך הרישום המקביל לא יזכה אף אחד מהבעלים הרשום ביתרון או בשימוש ייחודי כלפי בעל אחר של הסימן, אלא אם רשם סימני המסחר או בית המשפט העליון יגדירו ויתוו את היקף זכויותיו של כל אחד מבעלי הסימן בצורה אחרת.

8.5 עיון בחומר הראיות של הצד המתחרה:

פקודת סימני המסחר איננה מתייחסת לזכותו של מגיש בקשה לרישום סימן כסימן מסחר לעיין בתיק השייך לגורם המתחרה על רישום אותו סימן. בהתאם לכך, מתעוררת השאלה האם במהלך הליכים לכירור בקשות מתחרות רשאי צד מהצדדים לעיין בתיקים של הצדדים המתחרים ולקבל העתקים של המסמכים והראיות המצויים בתוכם.

26. בג"צ 296/85 סיאק האו (אנתוני) נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מ(4) 770, בעמ' 775.

במישור זה, אימצה לשכת סימני המסחר את הכלל לפיו כל מה שלא נאסר בפקודה במפורש, מותר הוא. לכן, קיימת זכות למתחרה לעיין במסמכים המצויים בתיק של הצד שכנגד. זכות זו נובעת, בין היתר, גם מכך שהשכל הישר וההגינות המסחרית מחייבים קיומה של זכות זו.²⁷ מסמכים שהתקבלו על ידי רשם סימני המסחר, תוך כדי שימוש בסמכות שהוענקה לו על פי הדין, צריכים להיות גלויים ופתוחים לפני כל צד הנוגע בדבר, זולת אם המסמכים חסויים מכח הדין.

בהחלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום סימן המסחר "McChips", עלתה לדיון שאלת היקף זכות העיון של כל צד מהצדדים המתחרים על רישום אותו סימן כסימן מסחר. רשם סימני המסחר הכריע בשאלה חשובה ומהותית זו, כדלקמן;

"המסקנה שיש להסיק היא שבהעדר הוראה מפורשת בחוק, השוללת את הזכות לעיין בחומר מסוים, הכלל הוא שניתן לאזרח, שיש לו עניין בחומר כזה, הזכות לעיין בו. לאור הכלל הזה ובהתחשב בעובדה שאין בפקודה או בתקנותיה הוראות כלשהן הנוגעות לעניין, אין הרשם מוסמך לסרב עיון בתיק סימן מסחר לאדם שיש לו עניין לגיטימי לעיין בתיק כזה, אפילו אם מדובר בבקשה לרישום סימן שטרם קובלה. הדבר העיקרי הוא שהרשם צריך להשתכנע כי לאדם המעוניין לעיין בחומר כאמור יש עניין לגיטימי בו".²⁸

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי זכות העיון קמה ונזקפת על רגליה רק לאחר שלב החלפת הראיות בין הצדדים. עד למועד החלפת הראיות, אין לאף צד זכות לעיין בראיות שהוגשו מטעם הצד שכנגד. חשוב לזכור כי לזכות העיון מגבלות נוספות הנובעות מהצורך לאפשר דיון יסודי וצודק בבקשות המתחרות. בהתאם לכך, אין זכות לאף אחד מהצדדים הניצים לעיין בהערות וברשימות שנערכו על ידי רשם סימני המסחר או לעיין בהתכתבויות שבין רשם סימני המסחר לבין עובדי לשכת

27. בג"צ 337/66 פיסל נ' ועדת השומה שליד עיריית חולון, פ"ד כא(1) 69; ע"א 142/70 שפירא נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, פ"ד כה(1) 325.

28. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 87509 -882481 ("McChips"), McDonald's Corporation, נ' אוסם תעשיות מזון בע"מ (לא פורסם).

רישום סימני המסחר.

פרק תשיעי

תוקף הרישום, שינוי וחידוש

9.1 תקופת תוקפו של סימן המסחר הרשום:

בתום בירור בקשה לרישום סימן מסחר, בין אם מוגשת במהלך תקופת הבירור הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש או בקשה אחרת ביחס לסימן המבוקש ובין אם לאו, מחליט רשם סימני המסחר אם לאשר לרישום את הסימן המבוקש. אישורו של רשם סימני המסחר לרישום הסימן המבוקש כסימן מסחר כפוף, כמובן, גם להיות הסימן כשר לרישום כסימן מסחר על פי הוראות פקודת סימני המסחר.

סימן המסחר יכול שירשם במתכונת בה הוגש במסגרת בקשת הרישום או בכפוף לתנאים ולהגבלות שיראו לרשם סימני המסחר לנכון ולצורך, לאור המימצאים והמסקנות שיתגבשו על ידי הרשם במהלך בירור כשרות רישומו של הסימן המבוקש כסימן מסחר. על החלטת רשם סימני המסחר בנוגע לאופן רישומו של הסימן המבוקש, יוכל בעל הסימן המבוקש או כל צד שנפגע מהחלטת רשם סימני המסחר לערער בזכות לפני בית המשפט העליון, תוך שלושים יום מיום החלטת רשם סימני המסחר.

מכל מקום, לאחר שסימן אושר לרישום כסימן מסחר, לשכת רישום סימני המסחר דואגת לרשום את הסימן המבוקש בפנקס סימני המסחר תחת המספר הסידורי שניתן לסימן במועד הגשת בקשת הרישום. תאריך הגשת בקשת הרישום מהווה את תאריך רישום הסימן כסימן המסחר, ולכן לאחר שהסימן המבוקש אושר לרישום כסימן מסחר יראה תאריך הגשת בקשת הרישום כתאריך בו נכנס סימן המסחר לתוקפו.

בארץ, בניגוד למרבית המדינות, הרישום הראשון של סימן המסחר תקף למשך תקופה של שבע שנים.¹ מניין שבע השנים מתחיל ביום הגשת בקשת הרישום, כך שלעיתים ההגנה של הדין נפרשת על הסימן למשך תקופה מצומצמת למדי, כאשר הליך בירור בקשת הרישום אורך תקופה ממושכת.

בתום תקופה של שבע שנים ממועד הגשת הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר פוקע סימן המסחר הרשום, אלא אם מוגשת לרשם סימני המסחר בקשה לחדש את רישומו לתקופות נוספות. על רשם סימני המסחר להודיע לבעל סימן המסחר, בטרם פקיעתו של הסימן הרשום ולא יאוחר משלושה חודשים לפני מועד פקיעתו, על התאריך בו יפקע רישומו של סימן המסחר אם לא תוגש בקשה לחידושו ולהארכת תקופת הרישום. במסגרת הודעה זו, על רשם סימני המסחר לנקוב באגרת החידוש ובתנאים נוספים, אם ישנם, לחידוש רישומו של הסימן.²

בעל הסימן או נציגו המורשה חייבים להגיש לרשם סימני המסחר בקשה לחידוש רישומו של הסימן ולשלם את כל האגרות הנדרשות. במידה ובעל סימן המסחר לא משלם את האגרות לחידוש הרישום תוך תקופה של שישה חודשים מתאריך פקיעת הרישום, על רשם סימני המסחר למחוק את הסימן מפנקס סימני המסחר. עם זאת, רשם סימני המסחר רשאי לחדש את הרישום בתנאים שיקבעו גם אם לא שולמו האגרות לחידוש הרישום, אם רשם סימני המסחר שוכנע כי מטעמי צדק יש לעשות כן.³ אולם, גם אם רשם סימני המסחר מוצא לנכון לחדש את הרישום, האיחור בתשלום האגרות נושא בחובו תשלום של סכום נוסף המהווה מעין "קנס" על הפיגור בתשלום האגרות.

9.2 חידוש תקופת הרישום של סימן המסחר:

בסמוך למועד פקיעתו של סימן המסחר הרשום, מודיע רשם סימני המסחר לבעל הסימן או לנציגו על תאריך פקיעת הרישום. הודעת רשם סימני המסחר בנוגע

1. סעיף 37 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972. יצוין, כי בהתאם לחוקי סימני המסחר באנגליה, בארצות הברית, בצרפת ובגרמניה הרישום הראשון של סימן המסחר תקף למשך תקופה של עשר שנים.

(באנגליה: The Lanham Act ; בארצות הברית: The Trade Marks Act 1994, Sec 42(1); בגרמניה: 1946, U.S.C. 15, Sec 1059 ; בצרפת: The Mark Act 1969, Sec 47(1); ב"תשל"ב-1972).

2. סעיף 33(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

3. סעיף 33(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

לאופן החידוש ולאגרות החידוש נשלחת לבעל הסימן או לנציגו, לא יאוחר משלושה חודשים קודם לתאריך פקיעת הרישום. לאחר קבלת הודעת רשם סימני המסחר בנוגע למועד פקיעת הסימן, על בעל הסימן או נציגו להגיש בקשה לחידוש רישומו של סימן המסחר לא יאוחר משלושה חודשים לפני מועד פקיעת הסימן. לבקשה לחידוש הרישום יש לצרף העתק קבלה על תשלום אגרת החידוש שנקבעה ברשומות.⁴

לעיתים, במהלך השימוש בסימן המסחר, מעביר בעל הסימן את הטיפול בענייניו למורשה, בדרך כלל לעורך דין או לעורך פטנטים. בנסיבות אלו, על המורשה לצרף יפוי כח בעת הגשת הבקשה לחידוש הרישום. במידה והמורשה איננו מצרף לבקשת החידוש יפוי כח, כאמור, יכול רשם סימני המסחר לדרוש מהמורשה להעביר ללשכת רישום סימני המסחר יפוי כח תוך חודש ימים ממועד הגשת הבקשה לחידוש הרישום.

אולם, אם רשם סימני המסחר לא ינהג בדרך זו ויחליט שלא לדרוש הגשת יפוי כח על ידי המורשה יודיע רשם סימני המסחר, לאחר קבלת הקבלה בדבר תשלום אגרת חידוש הרישום, לבעל הסימן או למורשהו על כך שהסימן יחודש במועד הפקיעה. הודעת רשם סימני המסחר נשלחת על פי הכתובת הנקובה בבקשה לחידוש רישומו של סימן המסחר.

בקשה לחידוש רישומו של סימן מסחר, המוגשת בדרך המפורטת לעיל, מביאה לחידוש הרישום של סימן המסחר לתקופה של ארבע עשרה שנים מיום פקיעת הרישום המקורי או מיום פקיעת החידוש האחרון.⁵

מהלשון בה השתמש המחוקק בהתייחסו למועד חידוש הסימן הרשום, אשר נכנס לתוקף **"מיום פקיעת הרישום המקורי או חידושו האחרון"**, ניתן להבין כי בשיטת סימני המסחר הנהוגה בארץ ניתן לחדש רישום סימן מסחר לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר בכל פעם החידוש נעשה לתקופה של ארבע עשרה שנים. זאת בניגוד, למשל, למידגם רשום שניתן להאריך את תקופת רישומו פעמיים

4. תקנה 51 לתקנות סימני המסחר, 1940.

5. סעיף 32 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972. יצויין, כי במרבית המדינות תקופת החידוש הינה למשך עשר שנים בכל פעם.

(באנגליה: (The Trade Marks Act 1994, Sec 42(1); בארצות הברית: The Lanham Act (1946, U.S.C. 15, Sec 1059 (a); בצרפת: Intellectual Property Code 1991, art L712-9; בגרמניה: (The Mark Act 1969, Sec 47(2)).

בלבד, באופן שהמידגם הרשום מקנה לבעליו הגנה נורמאטיבית מצטברת למשך תקופה של חמש עשרה שנים בלבד.

ישנם מקרים רבים בהם מאבד הסימן מאופיו המבחין במהלך השימוש שנעשה בו. במקרים אלו יוכל רשם סימני המסחר לסרב לקבל בקשה לחידוש תקופת תוקפו של הסימן הרשום. החלטת רשם סימני המסחר תהייה נתונה לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון, תוך שלושים ימים ממועד החלטת רשם סימני המסחר.

גורם הסבור שאין מקום להתיר חידושו של סימן מסחר רשום, מפאת העובדה שהסימן איבד מאופיו המבחין והפך להיות פתוח למסחר או מכל סיבה אחרת רשאי, לדעתנו, להגיש הודעת התנגדות כנגד חידוש הרישום. מסקנה זו איננה חרוטה בדין סימני המסחר בישראל, אך לדעתנו השימוש במילים **"תוך שלושה חודשים מיום הפרסום"** בסעיף 24 לפקודת סימני המסחר, שעניינו הגשת הודעת התנגדות לרישום סימן מסחר, מלמד כי לאחר כל פרסום ניתן להגיש הודעת התנגדות ולא רק לאחר הפרסום הראשון.

עם זאת, בהחלטות רשם סימני המסחר שסקרנו לא מצאנו אוחזין לגישתנו, כך שיייתכן והפרקטיקה של סימני המסחר בישראל תכריע אחרת עת תוגש הודעת התנגדות ביחס לחידוש רישום, שתתבסס על הפרסום הנוסף של הסימן ברשומות בטרם חידושו.

עניין נוסף שיש ליתן אליו את הדעת, במישור זה, נוגע לחידוש רישומו של סימן מסחר אשר משמש בידי מספר בעלים. סימן מסחר שאושר לגביו מצב של שימוש מקביל על ידי מספר בעלים, מעניק לכל בעל רשום זכות לשימוש בלעדי וייחודי בסימן כאילו היה הבעל הרשום היחיד של הסימן, בכפוף לזכויותיהם שוות הערך של יתר הבעלים הרשומים של אותו סימן מסחר.⁵

בהקשר זה, עשויה להתעורר השאלה האם יש צורך בהסכמת וברצון כל הבעלים הרשומים של אותו סימן מסחר לצורך חידוש רישומו.

נראה לנו, כי ניתן לחדש רישום סימן מסחר תוך הענקת הגנה רק לבעלי הסימן שעדיין חפצים לשמר את זכותם לשימוש בלעדי וייחודי בסימן הרשום. אוחזין לגישתנו, מוצאים אנו בהחלטת רשם סימני המסחר בארצות הברית בעניין

5. סעיף 46(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972 -.

”Murray”, שם נפסקו הדברים הבאים ;

“Joint owners are individual parties rather than a single entity, each without authority to bind the other. Whenever possible, a renewal application or affidavit of continued use should be executed by each of the joint owners. However, this is not a statutory requirement which must be satisfied within a specified period. The relationship between joint owners is such that a document signed by one of them can be considered as being properly executed and filed by the registrant if the singel’s action is subsequently ratified by each of the other owners. By virtue of its ownership, each party has constructive first hand knowledge of the facts as well as implied authority to act on behalf of the registrant. Since the parties are in fact separate legal entities, the action taken with respect to a registration by fewer than all of the owners must be supplemented with an affidavit or declaration under Rule 2.20 by each of the co-owners ratifying the facts stated in the application. Such a ratification can be accepted after expiration of the period for applying for renewal or filing an affidavit of continued use because it is not a requirement of the Act. This is not inconsistent with PTO practice under Section 1 of the Act.”⁷

מכאן, כי לכל בעל סימן, בין אם זכותו היא בלעדית וייחודית ובין אם זכותו לשימוש ייחודי נקשרת לזכותם של בעלים נוספים לגבי אותו סימן, נתונה הזכות לחדש את רישום סימן המסחר לתקופה נוספת של ארבע עשרה שנים, בתום תקופת הרישום או בתום כל תקופת חידוש.

9.3 פקיעת רישומו של סימן המסחר :

7. Re Murray, 21 USPQ. 2d 1937.

סימן המסחר נרשם בפנקס סימני המסחר לתקופה של שבע שנים, שראשיתה בתאריך הגשת בקשת הרישום. בתום תקופה זו, על בעל סימן המסחר להגיש, בדרך שהותוותה בפקודת ובתקנות סימני המסחר, בקשה לחידוש רישומו של סימן המסחר לתקופות נוספות של ארבע עשרה שנים בכל פעם. בעל סימן מסחר, אשר מחליט לא לחדש את רישום סימן המסחר או שבטעות שוכח להגיש בקשה לחידוש רישום סימן המסחר, יקבל מלשכת רישום סימני המסחר הודעה, לפחות חודש ימים לפני תום מועד הרישום, לפיה הסימן ימחק מפנקס סימני המסחר בתום תקופת תוקפו.⁸

במועד פקיעתו של סימן המסחר, מפרסם רשם סימני המסחר ברשומות הודעה בדבר פקיעתו של סימן המסחר. בעל סימן מסחר, שעדיין יושב בחיבוק ידיים ולא מגיש בקשה לחידוש רישומו של סימן המסחר, זוכה אף בשלב מאוחר זה לקבל הזדמנות נוספת לחדש את רישומו של סימן המסחר. בהתאם לתקנה 52(2) לתקנות סימני המסחר, אם לא הוגשה בקשה לחידוש הרישום ולא שולמה אגרת החידוש בתום תקופת תוקפו של סימן המסחר, רשאי בעל הסימן בתוך שישה חודשים ממועד פרסום ההודעה ברשומות להגיש בקשה לחידוש הרישום ולשלם את אגרת החידוש בתוספת דמי פיגור המתפרסמים מעת לעת ברשומות.

במידה ובעל סימן המסחר הרשום, בוחר להגן על זכותו הבלעדית בסימן ומגיש את בקשת החידוש במהלך תקופה של שישה חודשים ממועד פרסום הודעת הפקיעה ברשומות, רשאי רשם סימני המסחר לחדש את תקופת רישום סימן המסחר. במקרה זה, לא ימחק סימן המסחר מפנקס סימני המסחר, בתנאי שבעל הסימן יפרע כדין את אגרות החידוש והפיגור הנדרשות.

בחלוף תקופה של שישה חודשים מיום פרסום ההודעה ברשומות, בסמכות רשם סימני המסחר להורות על מחיקת הסימן הרשום מפנקס סימני המסחר. מבחינה מעשית, סימן מסחר שנמחק מסיבה זו מפנקס סימני המסחר ייחשב, לכל דבר ועניין, כסימן שנמחק בתום תקופת תוקפו.

לאור האמור, בעל סימן שהחל להשתמש בסימן חדש הדומה לסימן שנמחק במועד הסמוך לתום תקופת תוקפו של סימן המסחר הרשום, יוכל להגן בשלב זה על הזכות שרכש בסימן החדש בכפוף לכך שהסימן החדש אכן כשר לרישום כסימן מסחר. הסכנה העיקרית ברישום סימן חדש הדומה במהותו לסימן מסחר

8. תקנה 52(1) לתקנות סימני המסחר, 1940.

שנמחק מפנקס סימני המסחר, נובעת מכך שרישום סימן חדש הדומה לסימן שפקע עשוי לגרום להטעיית ציבור הצרכנים ולתחרות מסחרית בלתי הוגנת.

חשוב לציין ולהדגיש, כי גם אם בתום התקופה האמורה של שישה חודשים נמחק סימן המסחר רשאי רשם סימני המסחר להורות על חידוש רישום סימן המסחר, אם רשם סימני המסחר סבור כי משיקולי צדק ויושר ראוי לעשות כן. במידה ורשם סימני המסחר משתמש בסמכות זו, יוכל רשם סימני המסחר להתנות את חידוש הרישום בכל תנאי שימצא לנכון. רשם סימני המסחר לא ישתמש בסמכותו להורות על החזרת רישומו של סימן מסחר שנמחק מפנקס סימני המסחר, אלא בהתקיים נסיבות מיוחדות ולאחר תשלום כל האגרות הנחוצות לצורך הארכת הרישום, לרבות אגרות הפיגור, על ידי בעל סימן המסחר.⁹

בעת חידוש רישום סימן המסחר, בין אם נעשה חידוש הרישום במועד הסמוך לפקיעת הסימן ובין אם באיחור, שולחת לשכת רישום סימני המסחר לבעל סימן המסחר הודעה בדבר חידוש הרישום, ובמקביל דואגת לשכת סימני המסחר לפרסום מתאים ברשומות.¹⁰

רואים אנו, כי דיני סימני המסחר בארץ מעניקים לבעל סימן מסחר רשום הזדמנויות רבות לחדש את תקופת תוקפו של סימנו הרישום. מנגנון מורכב זה עולה בקנה אחד עם ההגנה הרחבה על קניין הפרט, המעוגנת בהוראת סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

לבסוף, ממשיך דין סימני המסחר בישראל ומעניק לכל בעל סימן מסחר רשום הגנה על סימנו המסחרי במשך תקופה של שנה לאחר מחיקתו מפנקס סימני המסחר, כאילו היה רשום בפנקס לכל דבר ועניין. הווה אומר, שגם במחיקת סימן המסחר מפנקס סימני המסחר אין בכדי להפקיע את זכות הקניין של בעל סימן מסחר שנרשם כדין בפנקס סימני המסחר, וזאת למשך תקופה של שנה מיום מחיקת הסימן מפנקס סימני המסחר.¹¹

9. סעיף 33 (ב)(2) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972; תקנה 53 לתקנות סימני המסחר, 1940.

10. תקנה 54 לתקנות סימני המסחר, 1940.

11. סעיף 34 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

עם זאת, חשוב לציין שההוראה המעניקה לבעל סימן מסחר שהחליט לזנוח את סימנו הגנה נוספת לתקופה של שנה ממועד מחיקת הסימן מפנקס סימני המסחר, איננה חלה בכל מקרה ומקרה נתון. במידה ונעשה על ידי גורם מסוים שימוש עיסקי בתום לב בסימן דומה לסימן המסחר שנמחק במשך תקופה של שנתיים קודם למועד מחיקת סימן המסחר, יוכל אותו גורם לבקש לרשום את זכותו בסימן, ואזי לא יהנה בעל סימן המסחר מתקופת השנה הנוספת.

סייג נוסף לתקופת ההגנה הנוספת, נעוץ בקיומן של נסיבות מסחריות בעטיין עשוי השימוש בסימן חדש שהוגש לרישום לגרום להטעייה או לערעור בה עם סימן המסחר שנמחק מפנקס סימני המסחר. גם בנסיבות אלו, לא יזכה בעל הסימן שנמחק מפנקס סימני המסחר ליהנות מהגנת הדין למשך תקופה נוספת¹².¹³

9.4 תיקון ושינוי סימן מסחר רשום:

א. תיקון הסימן המבוקש בטרם רישומו כסימן מסחר:

בעל סימן מסחר יכול לפנות לרשם סימני המסחר לצורך תיקון בקשה שהוגשה על ידו לרישום סימן מסוים כסימן מסחר, בכל שלב לאחר הגשת הבקשה ואף בטרם בחינת הבקשה על ידי רשם סימני המסחר.

נראה, כי רשם סימני המסחר ייטה לאשר תיקון בקשה לרישום סימן מסחר, ביתר קלות, אם הבקשה לתיקון הסימן המבוקש תוגש בסמוך למועד הגשת בקשת הרישום.

רשם סימני המסחר יפעיל סמכותו זו בזהירות רבה, שכן תיקון בקשה לרישום סימן כסימן מסחר צופנת בחובה, בדרך כלל, הרחבה של זכות הבלעדיות שיעניק הסימן לבעליו לכשירשם בפנקס סימני המסחר. על מנת למנוע הרחבת יתר של זכויות בעל הסימן המבוקש, רשאי רשם סימני המסחר להתנות את התיקון המבוקש בכל תנאי שרשם סימני המסחר יראה בו כנחוץ וכראוי.¹³

12. סעיף 35 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

13. סעיף 20 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 - קובע כדלקמן;

"הרשם או בית המשפט העליון רשאים בכל עת לתקן טעות שבבקשה או

יצוין, כי על פי לשונו של סעיף 20 לפקודת סימני המסחר יכול מגיש הבקשה לפנות לבית המשפט העליון לצורך תיקון בקשת הרישום. עם זאת, בשלב מקדמי זה, בטרם החל רשם סימני המסחר בבירור בקשת הרישום, יהיה זה נכון, לדעתנו, שבעל הסימן המבוקש יפנה בקשתו במישרין לרשם סימני המסחר.

לדעתנו, אין כל הגיון בפנייה ישירה לבית המשפט העליון בנוגע לתיקון בקשה לרישום סימן כסימן מסחר בטרם החל רשם סימני המסחר לברר ולבחון את בקשת הרישום. פנייה ישירה לבית המשפט העליון בשלב זה מרוקנת, למעשה, מכל תוכן את סמכויותיו ותפקידיו רמי המעלה של רשם סימני המסחר.

במרבית המקרים בהם נעשה שימוש על ידי בעל הסימן המבוקש בפרוצדורה של תיקון בקשת הרישום בטרם קבלתה לרישום, מבקש בעל הסימן להכניס תיקונים מינוריים לגוף הבקשה, שהם בדרך כלל תיקוני קולמוס. גם מטעם זה, ראוי להפנות בקשה לתיקון הסימן המבוקש, בטרם בירור בקשת הרישום, במישרין לרשם סימני המסחר.

ב. תיקון הרישום לאחר שהסימן נרשם כסימן מסחר:

בעל סימן מסחר רשאי לפנות לרשם סימני המסחר, ולבקש מהרשם לתקן בפנקס סימני המסחר טעויות שנפלו בשמו או במענו או לרשום שינוי בשמו או במענו.

רשם סימני המסחר חייב להעתר לבקשה הנוגעת לשינוי שם או מען, שכן פנקס סימני המסחר נועד לשקף את פומביות קניינו של בעל הסימן ולאפשר לצדדים שלישיים לקבל מידע מלא ונאמן באשר לכל נתון אודות כל סימן הרשום כדין בפנקס סימני המסחר, לרבות שמו ומענו של בעל הסימן.¹⁴

בעל סימן או מורשהו, המשנים את שמם, כתובתם או כתובתם למסירת הודעות,

שבנוגע אליה, בין לפני קיבולה ובין לאחריה, או להרשות למבקש לתקן אותה בתנאים שיראו מתאימים."

14. סעיף 36(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972; תקנה 64 לתקנות סימני המסחר, 1940.

הוראה בנוסח דומה מעוגנת בחוק סימני המסחר באנגליה, הקובע שרק שינוי ביחס לכתובתו או לשמו של בעל הסימן הינו שינוי בר ביצוע לאחר שסימן המסחר נרשם כדין.
(The Trade Marks Act 1994, Sec 44(1), (2)).

חייבים לפנות באופן מיידי ובמישרין ללשכת רישום סימני המסחר ולבקש מרשם סימני המסחר לשנות את הנתונים הרשומים בפנקס סימני המסחר. פנייה זו כרוכה בתשלום אגרה המתפרסמת מעת לעת ברשומות.

שינוי נוסף שרשאי בעל סימן מסחר לדרוש מרשם סימני המסחר לבצעו, הינו צימצום הזכויות שמקנה הסימן הרשום על ידי מחיקת טובין או סוג טובין שלגביהם נרשם סימן המסחר. מחיקת טובין או סוג טובין מרחיבה את זכות הכלל להשתמש בסימן דומה לצורך ציון הסחורות שלגביהם נמחק הסימן, בתנאי שאין בסימן הדומה להטעות את ציבור הצרכנים או לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת. מטעמים אלו, נראה לנו כי גם לבקשה לצימצום הזכויות שמקנה סימן המסחר הרשום ראוי להתייחס בצורה מקלה. נכונותו של בעל סימן המסחר הרשום לוותר על מקצת מקניינו יש לכבדה ולבצעה.¹⁵

בנוסף, ניתן לפנות לרשם סימני המסחר לצורך רישום ויתור או תזכורת ביחס לסימן המסחר הרשום. התנאי לרישום ויתור או תזכורת ביחס לסימן המסחר, הינו שלא יהיה ברישום המבוקש כדי להרחיב את זכויותיו של בעל סימן המסחר.¹⁶ מטעם זה, חייב רשם סימני המסחר, בטרם קבלת החלטתו ביחס לבקשה לרישום ויתור או תזכורת, לפרסם את הויתור או התזכורת המבוקשים ברשומות במשך תקופה שלא תפחת מחודש.¹⁷ הפרסום ברשומות נועד להבטיח שהבקשה לא תרחיב את זכויות בעל הסימן, על ידי הענקת אפשרות לכל גורם המתנגד לרישום הויתור או התזכורת להגיש לרשם סימני המסחר נימוקים בכתב, אשר על בסיסם יתבקש רשם סימני המסחר שלא להתיר לבעל סימן המסחר לרשום את הויתור או התזכורת המבוקשים.

בטרם יכריע רשם סימני המסחר בבקשה לרישום ויתור או תזכורת, מוסמך רשם סימני המסחר לדרוש מבעל הסימן להציג ראיות, תצהירים או מסמכים אחרים, שיש בהם להבהיר את הנסיבות והעילות לרישום הויתור או התזכורת המבוקשים.¹⁸

הפרוצדורה המפורטת לעיל מבטיחה, על כן, ששינוי סימן המסחר לא יעניק לבעל סימן המסחר הגנה המרחיבה את הזכות הקניינית שמעניק הסימן הרשום,

15. סעיף 36(א)(3) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

16. סעיף 36(א)(4) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

17. תקנה 67 לתקנות סימני המסחר, 1940.

18. תקנה 66 לתקנות סימני המסחר, 1940.

ממילא, לבעליו.

לבסוף, יכול בעל סימן המסחר לפנות לרשם סימני המסחר ולבקש מחיקת סימנו הרשום מפנקס סימני המסחר. במידה ולא תוגש התנגדות למחיקת הסימן על ידי צד שלישי הטוען לזכות או לטובת הנאה בסימן הרשום, ייעתר רשם סימני המסחר בדרך כלל לבקשת המחיקה. ברור, כי מחיקת סימן מפנקס סימני המסחר מעמידה את הסימן שהיה בעבר נחלת בעל הסימן לשימוש הכללי, ולכן ראוי להסיר את המחסום המונע מן הכלל להשתמש בסימן מסויים, אם וכאשר הסרת המחסום נדרשת על ידי בעל הזכות הקניינית הבלעדית בסימן הרשום בכבודו ובעצמו.¹⁹

בכדי להבטיח שהחלטת רשם סימני המסחר לא תרחיב יתר על המידה את זכויותיו של בעל הסימן הרשום, קובעת פקודת סימני המסחר כי כל גורם שנפגע מהחלטת רשם סימני המסחר ביחס לשינוי הפרטים הרשומים בפנקס סימני המסחר זכאי להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון על החלטת רשם סימני המסחר, תוך תקופה של שלושים יום ממועד החלטת רשם סימני המסחר.²⁰

ג. תיקון הסימן גופו לאחר רישומו כסימן מסחר:

זכות נוספת שמעניקה פקודת סימני המסחר לבעל הרשום של סימן מסחר מסויים, הינה הזכות לפנות לרשם סימני המסחר בבקשה לתקן את תצוגתו ודמותו של סימן המסחר הרשום על ידי הוספת מרכיבים לסימן הרשום או שינויו. התנאי לקבלת בקשה מסוג זה על ידי רשם סימני המסחר, הינו שהשינוי המבוקש איננו משנה באופן מהותי את הסימן הרשום. בהתאם לכך, רק לשינוי קל וסמנטי ייעתר רשם סימני המסחר.²¹

מבחינה פרוצידוראלית, בקשה לשינוי תצוגת סימן המסחר הרשום מוגשת בטופס מיוחד לו יש לשדך שישה עותקים מן הסימן במתכונת בה יופיע הסימן לאחר שרשם סימני המסחר ייעתר לבקשה לשינוי תצוגת הסימן.²²

19. סעיף 36 (א)(5) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

20. סעיף 36 (ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

21. סעיף 37 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

22. תקנה 68 לתקנות סימני המסחר, 1940.

לאחר קבלת הבקשה, בוחן רשם סימני המסחר את ההשלכות המעשיות שינבעו משינוי הסימן למתכונתו העיצובית החדשה. רשם סימני המסחר מוסמך לקבל את בקשת השינוי במתכונתה, לקבלה בכפוף לתנאים מסויימים שיראו לו לנכון או לסרב לשינוי המבוקש. מבחינה מעשית, ככל שהשינוי המבוקש בתצוגת הסימן הרשום יהיה רחב ומשמעותי יותר, ייטה רשם סימני המסחר שלא להעתר לבקשה לשינוי מתכונת הסימן הרשום למתכונת המבוקשת וההיפך.²³

החלטתו של רשם סימני המסחר בנוגע לשינוי תצוגת הסימן הרשום, כמו גם מרבית החלטותיו השיפוטיות של רשם סימני המסחר, נתונה לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון תוך תקופה של שלושים ימים ממועד החלטת רשם סימני המסחר.

במידה ורשם סימני המסחר מוצא לנכון לאשר את השינוי המבוקש במתכונת העיצובית של סימן המסחר הרשום, על לשכת רישום סימני המסחר לרשום את הסימן באדרתו החדשה ברשומות, בכפוף לתשלום האגרות הדרושות על ידי בעל הסימן.²⁴

בעל סימן שניתנה לו רשות לשנות את הסימן למתכונת המבוקשת צריך להגיש לרשם סימני המסחר גלופה של סימן המסחר במתכונתו החדשה לאחר השינוי, לצורך הפרסום ברשומות. במועד קבלת הגלופה, דואגת לשכת רישום סימני המסחר לרשום את הסימן במתכונתו החדשה.

ד. היקף ומהות השינויים שיאושרו על ידי רשם סימני המסחר:

בהתאם להוראת תקנה 81 לתקנות סימני המסחר ניתן לשנות כל מסמך, שירות או איור בפנקס סימני המסחר, אם אין בשינוי המבוקש, לדעת רשם סימני המסחר, לגרוע מזכויות גורמים מתחרים. תקנה זו קובעת כדלקמן;

“אפשר לתקן כל מסמך או שירות או כל ציור אחר של סימן מסחרי, וכל פגם בפרוצדורה שלדעתו של הרשם אפשר לתקנו בלא להזיק לטובת ההנאה של כל אדם אם הרשם מוצא לנכון

23. סעיף 37 (ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

24. סעיף 37(ג) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972; תקנה 77 לתקנות סימני המסחר, 1940; תקנה 69 לתקנות סימני המסחר, 1940.

ובאותם תנאים ובאותו האופן שימצא למתאים".

רואים אנו, איפוא, כי על רשם סימני המסחר לעמוד על כך שהשינוי המבוקש, הן בפרטים הנלווים לסימן והן בסימן עצמו, לא יגרע מזכויות הכלל על ידי הרחבה בלתי מוצדקת של זכות הקניין והבלעדיות שמקנה הסימן הרשום לבעליו. הכנסת שינויים רחבים ומקיפים לסימן המסחר הרשום, עשויה לפגוע בראש ובראשונה בזכותו של כל צד שלישי להגיש בקשה לרישום סימן מסחר משלו, כלומר לפגוע במישרין בזכות הקניין ובחופש העיסוק של הצד השלישי.

זה המקום לשוב ולציין, כי בנוסף על ההסדרים הפרטניים הנוגעים לשינוי הסימן או פרטי הסימן, קיים הסדר בפקודת סימני המסחר המעניק לרשם סימני המסחר או לבית המשפט העליון סמכות רחבה לתקן סימן רשום, תחת המסווה של "טעות" ברישום. סעיף 20 לפקודת סימני המסחר המעגן סמכות זו, קובע כדלקמן;

"הרשם או בית המשפט העליון רשאים בכל עת לתקן טעות שבבקשה או שבנוגע אליה, בין לפני קיבולה ובין לאחריה, או להרשות למבקש לתקן אותה בתנאים שיראו מתאימים".²⁵

נראה, כי היישום הנכון של הסעיפים בפקודת סימני המסחר המתירים לרשם סימני המסחר או לבית המשפט העליון להורות על תיקון או שינוי סימן רשום, חייב להיעשות על דרך הצימצום. באופן זה, רק מקום שהתיקון הנדרש איננו מהותי ואיננו מרחיב את הזכויות המוקנות לבעל הסימן על ידי הסימן הרשום, יהיה זה נכון להעתר לבקשה מסוג זה. לדעתנו, תיקונים קלים, כגון שינוי שם, שינוי מען, הפחתת סוגי טובין ורישום ויתורים, הינם מסוג התיקונים שמן הראוי להעתר לרישומם ולבצעם.²⁶

25. בהחלטת רשם סימני המסחר באנגליה בעניין John Crowther & Sons Ltd. (1948) 369 RPC LXV הוצגה מטרת החוק האנגלי ביחס לתיקון טעויות רישום, באופן הבא; "The Registrar or the Board of Trade or the Court, as the case may be, may at any time, whether before or after acceptance, correct any error in or on connection with the application, or may permit the applicant to amend his application upon such terms as they may think fit".

26. לעניין סמכות זו באנגליה;

Bakers Application (1908) 5 RPC 513, at 524; Mann's Application (1919) 36 RPC 189

שאלה חשובה ומעניינת הועלתה בפני רשם סימני המסחר, במסגרת החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לתיקון סימן המסחר הרשום "Trionic". בעלת סימן זה ביקשה מרשם סימני המסחר לאפשר לה לתקן את פרטת הסחורות של הסימן הרשום על ידי הוספת סחורות נוספות שגם לגביהן יחול הסימן הרשום. רשם סימני המסחר קבע, בעניין זה, כי ההוראות השונות המתייחסות לתיקון סימן רשום אינן מיועדות להרחיב את זכות המונופולין הנתונה, ממילא, לבעל סימן מסחר אשר רשם את סימנו המסחרי כדין. רשם סימני המסחר הציג את הסיכון והבעייתיות הכרוכים בהענקת גושפנקא לבקשה המרחיבה בצורה ניכרת את זכויות בעל סימן המסחר הרשום, באופן הבא ;

"אני סבור כי הוספת פריטים רחבים ומשמעותיים שלא נכללו (אם בכוונה או אם עקב טעות) בפרטת הסחורות המקורית, תיתן למבקש הרישום יתרון גדול בכך שיקבל הגנה לסימן המסחר מתאריך הגשת הבקשה המקורית לרישום, וזאת לגבי כל הטובין המפורטים בבקשה, כולל אלה שהוספו אליה במועד מאוחר יותר. יתרה מזו, הוספת פריטים כאמור עלולה לפגוע בזכויות צד שלישי המגיש בקשה לרישום סימן מסחר לגבי טובין שאינם מאותו הגדר של הפריטים המקוריים אך הינם זהים או מאותו הגדר של אלה שהוספו לבקשה המקורית במועד מאוחר יותר.

ברור, כי אותו אדם המבצע חיפוש במחלקת סימני המסחר בטרם הגשת בקשתו לרישום סימן, יופתע לגלות בשלב מאוחר יותר כי הבקשה לרישום אותה ראה בשעת החיפוש כשהיא התייחסה לטובין מסויימים שלא הפריעו אז להגשת בקשה לרישום סימן מצידו, עומדת עתה למיכשול בפניו וזאת מכיוון שלפרטת הסחורות שלה הוספו פריטים שהינם זהים או שהם מאותו הגדר של הטובין בהם הוא עוסק."²⁷

רואים אנו, על כן, כי לרשם סימני המסחר נתונה הסמכות להפעיל את שיקול דעתו ולהורות על תיקון הסימן או פרטי הסימן, הן במהלך בחינת הסימן והן לאחר שהסימן נרשם כדין בפנקס סימני המסחר.

27. החלטת רשם סימני המסחר בעניין סימן מסחר מספר 84763 ("Trionic"), בקשה להרחבת פרטת הסחורות על ידי חברת Saab Automobile AB (לא פורסם).

אולם, רשם סימני המסחר יזהר מהפעלת סמכות זו כאשר התיקון המבוקש יביא להרחבת זכויות בעל הסימן הרשום או לפגיעה בצדדים שלישיים. באופן זה, כפי שראינו, כאשר תוגש בקשה לתיקון הסימן הרשום בדרך של הוספת טובין נוספים לגביהם יחול הסימן הרשום, על רשם סימני המסחר לנהוג במשנה זהירות ולבצע את התיקון המבוקש רק במקרים נדירים, כשיש טעמים מסחריים מיוחדים המצדיקים את התיקון המבוקש.

בהתאם לאמור, הפתרון הראוי והנכון במקרים בהם חפץ בעל סימן מסחר רשום להרחיב את זכויותיו בסימן השייך לו והרשום כדין בפנקס סימני המסחר, הינו הגשת בקשה חדשה לרישום הסימן המכילה את מלוא ההרחבות הנוספות.

9.5 הנוהל בתיקון פנקס סימני המסחר:

בסעיף הקודם עמדנו על זכותו של בעל סימן מסחר לבקש מרשם סימני המסחר לתקן את הרישום המופיע בפנקס סימני המסחר, בדרך של תיקון הסימן הרשום או שינוי הפרטים הנלווים בפנקס סימני המסחר לסימן הרשום.

בהתאם להוראת סעיף 38 לפקודת סימני המסחר כל גורם שנפגע מאי רישום תרשומת מסויימת בפנקס סימני המסחר, מכך שרישום מסויים נשמט מפנקס סימני המסחר או מכך שרישום מסויים נעשה בלי סיבה מספקת, רשאי להגיש בקשה לתיקון או לשינוי הרישום לבית המשפט העליון או לרשם סימני המסחר.

הוראה זו, מעניקה לכל גורם שנפגע מרישום מסויים או העדר רישום מסויים את הזכות לברור לעצמו ערכאה בפניה יעלה את טענותיו. הוראה זו, על פניה, נראית לנו חסרת הגיון, שכן ראוי שטענות הנוגעות לרישום של סימני מסחר יועלו תחילה בפני רשם סימני המסחר, שהינו הגורם המקצועי ובעל המומחיות בתחום סימני המסחר, בכפוף לזכות הערעור שקיימת ממילא לבית המשפט העליון.

מכל מקום, קיים קשר הדוק בין סעיף זה לבין הסעיפים בפקודת סימני המסחר שעניינם תיקון הרישום בפנקס סימני המסחר. בהסתמך על הוראת סעיף זה יוכל כל גורם שנפגע מהחלטת רשם סימני המסחר לאשר שינוי ברישום של סימן מסויים, להגיש טענותיו בפני רשם סימני המסחר או לערער על החלטת רשם סימני המסחר במישרין לבית המשפט העליון.

יצויין, כי לבעל סימן המבקש לשנות את הרישום הנוגע לסימנו המסחרי נתונה, בכל מקרה, זכות ערעור בפני בית המשפט העליון על החלטת רשם סימני המסחר. בנסיבות אלו, נראה לנו כי הגיוני לפנות תחילה לרשם סימני המסחר, בשבתו כערכאה ראשונה שתפקידה להכריע בדבר תיקונים הנדרשים בפנקס סימני המסחר. לאחר הפנייה אל רשם סימני המסחר, ידון הרשם וימצה את כל הטענות המתעוררות ביחס לרישומו או אי רישומו של הפרט הנדרש בפנקס סימני המסחר, כאשר על החלטתו של רשם סימני המסחר תהייה נתונה למבקש זכות ערעור לפני בית המשפט העליון.

להשלמת התמונה, יש לציין כי במידה והגורם שמתנגד לשינוי המבוקש מחליט להעלות טענותיו תחילה בפני רשם סימני המסחר, רשאי רשם סימני המסחר, בכל שלב של ההליכים המתבררים לפניו להפנות את הצדדים הניצים לבית המשפט העליון על מנת שבית המשפט העליון יכריע בדבר.²⁸ כמו כן, רשאי רשם סימני המסחר להכריע בסוגייה המתעוררת בפניו, בכפוף לזכות המוקנית לכל צד לערער בזכות לבית המשפט העליון על החלטת רשם סימני המסחר, תוך שלושים ימים ממועד החלטת רשם סימני המסחר.

בית המשפט העליון הינו, למעשה, בעל הסמכות להכריע באופן סופי ומוחלט בכל שאלה שנחוץ או ראוי לפסוק בה לעניין תיקון פנקס סימני המסחר. בכדי להכריע בשלמות בסוגייה שלפניו, מוסמך בית המשפט העליון לצוות על רשם סימני המסחר להתייצב לדיון ולהביע את עמדתו המקצועית באותה סוגייה או להגיש לבית המשפט העליון כתב חתום בידו ובו פרטים בדבר ההליכים שהתנהלו לפניו בסוגייה, בדבר נימוקי החלטתו או בדבר הנוהג והנהלה המקובלים בעניינים דומים.²⁹

יצויין, כי סמכותו של בית המשפט העליון לדרוש מרשם סימני המסחר להתייצב לדיון או להגיש תגובה בכתב בנוגע לסוגייה שעליה נסוב הדיון איננה חד סטירית. זכות זו מוקנית בכל הליך המתברר בבית המשפט העליון גם לרשם סימני המסחר, אשר יכול להתייצב לדיון או להגיש תגובה בכתב בנוגע לסוגייה עליה נסוב הדיון, מיוזמתו. בתום הדיון המתנהל בפני בית המשפט העליון, מכריע בית המשפט העליון בסוגייה הנוגעת לתיקון פנקס סימני המסחר וההכרעה של בית המשפט העליון הינה סופית ומחייבת.

28. סעיף 38(ד) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

29. סעיף 42 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

על פי רוב, ערעורים בפני בית המשפט העליון מוגשים על ידי בעל הסימן הרשום או גורם המתנגד לרישום שנעשה, כך שהיריבים הקלאסיים לדיון בעניין תיקון פנקס סימני המסחר המתנהל בפני בית המשפט העליון הינם בעל הסימן וכל גורם שבאמתחתו טרוניה או טענה ביחס לרישום המופיע בפנקס סימני המסחר. עם זאת, במקרים נדירים בהם קיימת לדעתו של רשם סימני המסחר תרמית ברישומו או בהעברתו של סימן מסחר רשום, רשאי רשם סימני המסחר להגיש לבית המשפט העליון בקשה לבירור הרישום שנעשה בפנקס סימני המסחר. בשורת מקרים אלו, יהיו היריבים בהליך המתנהל בפני בית המשפט העליון רשם סימני המסחר ובעל הסימן הרשום.³⁰

מבחינה פרוצדוראלית, עת בוחר בעל דין להפנות טרונותיו תחילה אל רשם סימני המסחר, עליו להגיש לרשם סימני המסחר בקשה ערוכה על גבי טופס מיוחד לתיקון הרישום בפנקס סימני המסחר. לבקשה זו יש לצרף שני העתקים והודעה בשלושה העתקים המפרטים את מהות טובת ההנאה והטענות שיש למגיש הבקשה ביחס לרישום בפנקס סימני המסחר, וכן את התיקון הנדרש.

במידה והבקשה לתיקון הרישום בפנקס סימני המסחר, מוגשת שלא על ידי בעל הסימן הרשום, ישלח רשם סימני המסחר העתק מבקשת התיקון אל בעל הסימן על פי כתובתו הרשומה בפנקס סימני המסחר.³¹

לאחר קבלת בקשה לשינוי הרישום בפנקס סימני המסחר המוגשת על ידי הצד שנפגע מהרישום בפנקס סימני המסחר, על בעל הסימן להגיש תגובה נגדית בתוך חודשיים ממועד קבלת הבקשה. בתגובה זו, על בעל הסימן לפרט את כל הנימוקים שעל בסיסם הוא טוען כי השינוי הנדרש איננו ראוי להעשות. יחד עם זאת, על בעל הסימן לפרט בתגובתו את אותן הטענות של מבקש התיקון בהן הוא איננו כופר. לאחר הגשת התגובה ללשכת רישום סימני המסחר, נשלח העתק הימנה למגיש בקשת התיקון.

מבקש תיקון הרישום בפנקס סימני המסחר חייב, על פי תקנות סימני המסחר, להניח תוך חודשיים מיום קבלת התגובה שכנגד את כל הראיות שברשותו התומכות והמאששות את טענותיו. את הראיות יש לתמוך בהצהרה שבשבועה. העתק מהתצהיר ומקובץ הראיות נשלח על ידי לשכת רישום סימני המסחר אל

30. סעיף 38(ד) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

31. תקנה 38 לתקנות סימני המסחר, 1940.

בעל הסימן הרשום. לפיכך, על מגיש הבקשה להגיש ללשכת רישום סימני המסחר העתק נוסף מהתצהיר ומקובץ הראיות או לשלוח אותם במישרין לבעל סימן המסחר הרשום.

במידה ומגיש בקשת התיקון בוחר שלא להגיש ראיותיו, רואים אותו כאילו ויתר על בקשתו לתיקון הרישום בפנקס סימני המסחר. אולם, אם מגיש הבקשה מגיש ללשכת רישום סימני המסחר ראיותיו ותצהיריו חייב בעל הסימן להגיש, אף הוא, תצהיר וראיות התומכים בטענותיו הנגדיות לא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת התצהירים והראיות מטעם מבקש התיקון.

הליך זה מסתיים על ידי הגשת תצהירים וראיות בתגובה מטעם מבקש שינוי הרישום, תוך חודשיים ממועד קבלת תצהיריו וראיותיו של בעל סימן המסחר הרשום. חשוב להדגיש, כי הראיות המוגשות בשלב זה הינן מסוג ראיות התגובה בלבד, המצטמצמות לתשובה ולתגובה על התצהירים והראיות שהונחו מטעם בעל הסימן הרשום.

בתום שלב זה, אף צד איננו רשאי להניח ראיות נוספות בפני רשם סימני המסחר. עם זאת, לרשם סימני המסחר נתונה הסמכות לאשר הגשת ראיות נוספות בשלב מאוחר, כאשר האישור ינתן על פי רוב בכפוף לתשלום הוצאות או בכפוף לתנאים אחרים שימצא רשם סימני המסחר לנכון להטילם.³²

בתום שלב הגשת הראיות, קובע רשם סימני המסחר מועד לדיון בבקשה לתיקון הרישום בפנקס סימני המסחר. רשם סימני המסחר שולח לבעלי הדין הודעה על מועד הדיון לפחות עשרה ימים לפני המועד שנקבע על ידו לקיום הדיון. בשלב זה, על בעלי הדין להודיע לרשם סימני המסחר אם כוונתם להשמיע בפניו טענות שבעל פה. היה ואחד הצדדים לא יודיע על כוונתו להעלות טענות שבעל פה בפני רשם סימני המסחר, יוכל רשם סימני המסחר לסרב לתת לאותו צד אפשרות להעלות טענות בעת הדיון, ואזי אותו צד יוכל להסתמך ולהתבסס רק על הראיות השונות והמגוונות שהוגשו על ידו לשם תמיכת עמדתו.

עוד יצויין, כי מאחר והליך זה מתנהל על פי פרוצדורה הדומה במהותה לפרוצדורה הנוהגת והמחייבת בבירור התנגדויות לרישום סימני המסחר, שמורה

32. תקנה 71 לתקנות סימני המסחר, 1940.

לכל אחד מבעלי הדין הזכות לפנות אל רשם סימני המסחר ולבקש הבהרות והוראות ביחס לאופן הגשת הראיות וביחס לאופן העלאת הטענות במהלך בירור הבקשה.³³

9.6 לפרשנות המונח "צד שנפגע":

בהתאם להוראת סעיף 38 לפקודת סימני המסחר, הזכות להגיש בקשה לתיקון פנקס סימני המסחר נתונה **"לצד שנפגע"** מהרישום שנעשה בפנקס.

מן הראוי להקפיד ולהבחין בין המונח **"אדם מעוניין"** המוזכר במספר סעיפים בפקודת סימני המסחר, לרבות בסעיף 41 לפקודת סימני המסחר שעניינו בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר מפאת העדר שימוש, לבין המונח **"צד שנפגע"** המופיע בסעיף 38 לפקודת סימני המסחר שעניינו תיקון הרישום בפנקס סימני המסחר. מהפסיקה העניפה בתחום סימני המסחר עולה כי יש ליתן למונח **"צד שנפגע"** פרשנות ליברלית ומרחיבה, כשם שנעשה הדבר באנגליה. בהתאם לפרשנות המקובלת באנגליה למונח **"צד שנפגע"**, כולל מונח זה כל מתחרה מסחרי שנשלל ממנו יתרון על ידי טובת ההנאה שמפיק בעל הסימן מהרישום. המלומד Kerly הבהיר והסביר בספרו על סימני המסחר את הפרשנות שיש להעניק למונח **"צד שנפגע"** באופן הבא;

"The persons who are aggrieved are, it is held, all persons who are in some way or other substantially interested in having the mark removed - where it is a question of removal - from the Register; including all persons who would be substantially damaged if the mark remained, and all trade rivals over whom an advantage was gained by a trader who was getting the benefit of a registered trade mark to which he was not entitled".³⁴

33. בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309, בעמ' 317.

34. D. Kerly, "The Law of Trade Marks and Trade Names", 9th edition, Sweet & Maxwell, London 1988, at 156

רואים אנו, איפוא, כי על אף שהמחוקק בחר להשתמש במטבע לשון המשתמעת כמקימה זכות מצומצמת להעלות טענות כנגד הרישום שנעשה בפנקס סימני המסחר, אך ורק "לצד שנפגע" מהרישום, בפועל זכות זו הינה רחבה וכוללת כל מתחרה עיסקי שנשלל ממנו יתרון כתוצאה מהרישום שנעשה בפנקס סימני המסחר.

פרק עשירי

ביטול ומחיקת סימני מסחר

10.1 בקשה למחיקת סימן מסחר:

א. העילות למחיקת סימן מסחר:

בקשה למחיקת סימן מסחר אשר נרשם כדין בפנקס סימני המסחר, יכול שתוגש על ידי כל גורם אשר נפגע מרישום הסימן בפנקס סימני המסחר. לצורך ביסוס הזכות להגיש בקשת מחיקה, די לו לגורם אשר טוען כי נפגע מרישום הסימן להצביע על אינטרס מסחרי לגיטימי שלו שנפגע כתוצאה מהרישום שנעשה בפנקס סימני המסחר.¹

בקשה למחיקת סימן מסחר מפנקס סימני המסחר, יכולה להישען על כל עילה לפיה סימן מסוים לא היה כשר לרישום כסימן מסחר על פי הוראות פקודת סימני המסחר. עם זאת, מרבית הבקשות המוגשות למחיקת סימני מסחר מבוססות על הטענה שהסימן שנרשם עשוי לגרום להתחרות מסחרית בלתי הוגנת או להטעיית ציבור הצרכנים.²

1. סעיפים 38 ו-39 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

2. בארצות הברית נמחק, באופן זה, סימן המסחר "Moon Dream", אשר נטען לגביו כי הוא עשוי לגרום להטעיית ציבור הצרכנים בהיותו דומה לסימן המסחר "Moon Kiss" שנרשם בארצות הברית קודם לרישום הסימן "Moon Dream" בעבור אותו סוג טובין.

(*Talcom Puff Co. v. E. Burnham Inc Application*, 296 F. 1014).

בעניין אחר שנדון בארצות הברית נמצא כי סימן המסחר "Choco", אשר נרשם בפנקס סימני המסחר לאחר שנרשם בפנקס הסימן "Choco Zip", עשוי לגרום להטעיית ציבור הצרכנים ביחס למקור המשקאות הקלים הנושאים את הסימן, ולכן נמחק סימן זה מפנקס סימני המסחר.

(*F. Hoffman & Sons v. H.B. Hunter Co.*, 24 F. 2d 899)

בהתאם להוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר "סימן שיש בו להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד תחרות בלתי הוגנת", הינו סימן שאיננו כשר לרישום כסימן מסחר.

לפיכך, אם יוכל הגורם שנפגע מרישום סימן המסחר להוכיח ולהבהיר מדוע הסימן פסול רישום מכח הוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר, יוכל אותו גורם להגיש לאחר רישום הסימן בקשה למחיקת סימן המסחר מכח הוראת סעיף 39 לפקודת סימני המסחר.

מרבית הבקשות למחיקת סימן מסחר נסובות סביב הוראת סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר. עם זאת, בקשה למחיקת סימן מסחר יכולה להישען גם על כל עילה אחרת המעוגנת בפקודת סימני המסחר, לפיה סימן מסוים איננו כשר לרישום כסימן מסחר. באופן זה, אם למשל ירשם בפנקס סימני המסחר סימן הנושא בחובו תמונת אדם, ללא רשותו והסכמתו של אותו אדם, יוכל אותו אדם לבקש את מחיקת הסימן בהתבסס על הפגיעה שמסב הסימן הרשום לפרטיותו.³

כידוע, מטרת סימן המסחר ליצור קשר תודעתי בקרב ציבור הצרכנים בין הסימן הרשום לבין סחורות ממקור מסויים. לפיכך, אם הסימן הרשום איבד מסגולת האבחנה שלו והפך להיות לסימן הפתוח לשימוש הכללי, ניתן יהיה לעתור למחיקתו מפנקס סימני המסחר גם על יסוד עילה זו.⁴

בנוסף, ניתן להגיש בקשה למחיקת סימן מסחר, אשר נהוג במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגע במישרין למהותם או איכותם של הטובין, במידה ויש בידי מגיש בקשת המחיקה להוכיח כי סימן המסחר איבד מאופיו המבחין.⁵

על פי פקודת סימני המסחר ניתן להגביל סימן מסחר לצבעים מסויימים. הגבלת סימן מסחר לצבעים מסויימים, אף אם ההגבלה נעשית לגבי סחורות מוגדרות ומצומצמות בהיקפן, מונעת ממתחריו של בעל הסימן להשתמש באותם הצבעים לסימון סחורותיהם. בנסיבות אלו, כאשר ההיתר שניתן לבעל הסימן לייחד

3. סעיף 11 (8) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

4. סעיף 8 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972- . הוראה ברוח דומה מעוגנת בחוק סימני המסחר בארצות הברית, הקובע כי ניתן להגיש בקשה למחיקת סימן מסחר אשר איבד מסגולת האבחנה שלו. (3) (1064 Sec, 15 U.S.C. 1946, The Lanham Act)

5. סעיף 11 (10) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

צבעים מסויימים לסימנו הרשום לא ניתן כדין, יוכל כל גורם שנפגע מהאיסור להשתמש באותם צבעים להגיש בקשה למחיקת הסימן הרשום.⁶

במסגרת סעיפים 7 עד 11 לפקודת סימני המסחר מעוגנים כללים נוספים הנוגעים לכשרות רישומם של סימנים כסימני מסחר. אולם, הסעיפים עליהם לא עמדנו לעיל מטרתם להגן על ציבור הצרכנים ועל המוסר הציבורי, ולכן הסבירות שמתחרה עיסקי יגיש בקשה למחיקת סימן מסחר על בסיס אותן עילות קלושה.

רואים אנו, על כן, כי על פי הוראת סעיף 39 לפקודת סימני המסחר יכול כל גורם אשר נפגע מרישומו של סימן מסויימ בפנקס סימני המסחר להגיש בקשה למחיקת הסימן מפנקס סימני המסחר. על מגיש הבקשה להוכיח כי הסימן, אשר נמצא ככשר לרישום על ידי רשם סימני המסחר, איננו מסוג הסימנים הראויים והכשרים להירשם כסימני מסחר. בכדי לעשות כן, יכול מגיש בקשת המחיקה לבסס טענותיו לעניין הצורך במחיקת הסימן על כל עילה שעל בסיסה ויסודה הסימן הרשום לא כשר עוד או לא היה כשר לרישום כסימן מסחר.

ב. המועד להגשת בקשה למחיקת סימן מסחר:

בהתאם להוראת סעיף 39 (א) לפקודת סימני המסחר בקשה למחיקת סימן מסחר, יש להגיש תוך חמש שנים מיום הנפקת תעודת הרישום.⁷

תעודת הרישום שמנפיק רשם סימני המסחר בעת קבלת סימן לרישום כסימן מסחר, מעניקה לסימן תוקף למשך שבע שנים מיום הגשת הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר.

לעיתים, בירור בקשה לרישום סימן מסחר בפני רשם סימני המסחר אורכת תקופה העולה על שנתיים, במהלכה מברר רשם סימני המסחר את שאלת כשרות רישומו של הסימן המבוקש כסימן מסחר. מקרים אלו מתרחשים, בעיקר, כאשר מוגשת הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש או כאשר מוגשות בקשות

6. סעיף 9 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

7. הוראות דומות הקובעות כי יש להגיש בקשה למחיקת סימן מסחר תוך חמש שנים מיום הנפקת תעודת הרישום, מעוגנות בחוקי סימני המסחר בארצות הברית, באנגליה ובצרפת.

(בארצות הברית: The Lanham Act 1946, U.S.C. 15, Sec 1064 (1); באנגליה: The Intellectual property Code 1991, art 7; בצרפת: Trade Marks Act 1994, Sec 46 (L713-5).

מתחרות לרישום אותו סימן. בנסיבות אלו, תוקפה של תעודת הרישום הינה, אומנם, למשך שבע שנים מיום הגשת הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר, אך ממועד הנפקת תעודת הרישום ועד למועד תום תוקפו של הרישום עשויה להיות תקופה של פחות מחמש שנים.

בנסיבות אלו, כל גורם שנפגע מרישום הסימן בפנקס סימני המסחר יהיה חייב להחיש את הגשת בקשתו, שכן ייתכן ופרק הזמן שיותר עד לתום תקופת תוקפו של הסימן הרשום יפחת מחמש שנים.

בעיה נוספת הנובעת ממנגנון זה, נעוצה בכך שהזכות להגיש בקשה למחיקת סימן מסחר מתיישנת בתום חמש שנים ממועד הנפקת תעודת הרישום. אם נדבוק במילותיו היבשות של סעיף 39 לפקודת סימני המסחר, נגיע לתוצאה לפיה סימן מסחר שתקופת רישומו הראשונה פגה, אך רישומו הוארך לאחר מכן לתקופה של ארבע עשרה שנים נוספות, לא יהיה חשוף לאחר הארכת תקופת תוקפו לבקשות מחיקה. עם כל הכבוד, לא נראה לנו כי לכך התכוון המחוקק עת עיגן בפקודת סימני המסחר הוראה לפיה הזכות להגיש בקשת מחיקת מתיישנת בתום חמש שנים ממועד הנפקת תעודת הרישום.

זאת ועוד, הפרקטיקה של דיני סימני המסחר מוכיחה כי סימנים רבים המתחילים חיותם כסימנים חדשניים הכשרים לרישום, מאבדים עם חלוף העיתים את אופיים המבחין. במקרים אלו, לא יוכלו מתחרי העיסקיים של בעל הסימן הרשום להגיש בקשה למחיקת הסימן על בסיס הטענה שהסימן איבד מאופיו המבחין, מאחר והזכות להגיש בקשה מסוג זה מתיישנת על פי הוראת סעיף 39 לפקודת סימני המסחר בתום חמש שנים ממועד הנפקת תעודת הרישום.

עד שדברי הביקורת שלנו יתקבלו על ידי ערכאות השיפוט, יש לשים לב לכך שהזכות להגיש בקשה למחיקת סימן מסחר מתיישנת בתום חמש שנים ממועד הנפקת תעודת הרישום. לפיכך, רצוי להקדים ולהגיש בקשה למחיקת הסימן הרשום מפנקס סימני המסחר, היות ולאחר חידוש הרישום אובדת, על פי לשון הפקודה, הזכות להגיש בקשה למחיקת הסימן.

ג. בקשה למחיקת סימן חוץ:

בהתאם לכלל המעוגן בסעיף 16 לפקודת סימני המסחר, על רשם סימני המסחר

חלה חובה לרשום בפנקס סימני המסחר סימן מסחר הרשום כדין כסימן מסחר בארץ מוצאו. לכלל זה ישנם, אומנם, מספר חריגים וסייגים שבהתקיימם רשאי רשם סימני המסחר שלא לרשום את סימן החוץ בפנקס סימני המסחר המתנהל בארץ, אך חריגים וסייגים אלו יש ליישם על דרך הצמצום.

הסייגים העיקריים לרישומו של סימן חוץ כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר המתנהל בארץ, הינם פגיעה בזכויות שנרכשו על ידי גורם אחר בישראל, העדר אופי מבחין של סימן החוץ והעובדה שהסימן מתאר את סוג הטובין, איכותם, כמותם, מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שוויים.

בנוסף, מוסמך רשם סימני המסחר שלא לרשום סימן חוץ בפנקס סימני המסחר, אם רישום סימן החוץ יגרום להטעיית ציבור הצרכנים, יפגע בתקנת הציבור או במוסר או אם הסימן שגור בשפת הדיבור או במנהגי המסחר ההגונים המקובלים בישראל.

במידה ורשם סימני המסחר מוצא לנכון לרשום סימן חוץ כסימן מסחר בארץ, יוכל כל גורם שנפגע מהחלטת רשם סימני המסחר להגיש בקשה למחיקת הסימן על יסוד כל אחת מהעילות המפורטות לעיל.⁸

זאת ועוד, סימן שחדל להיות סימן רשום בארץ מוצאו הופך להיות, לכל דבר ועניין, ככל סימן "רגיל" שנמצא כסימן הכשר לרישום על פי הוראות פקודת סימני המסחר. בהתאם לכך, אם סימן המסחר נמחק בארץ מוצאו, מכל סיבה שהיא, נפרשת בפני מגיש בקשת המחיקה קשת רחבה יותר של עילות שעל יסודן ובסיסן יכול מגיש הבקשה לבסס את בקשתו למחיקת הסימן. כאשר סימן המסחר חדל מלשמש כסימן מסחר בארץ מוצאו, יכול מגיש בקשת המחיקה להעלות בפני רשם סימני המסחר, במסגרת בקשתו למחיקת הסימן, כל טענה לפיה סימן המסחר לא היה כשר לרישום על פי הוראות פקודת סימני המסחר הנוגעות לכשרות רישום סימני מסחר בארץ המעוגנות במסגרת סעיפים 7 עד 11 לפקודת סימני המסחר.

רואים אנו, כי במידה ובקשת המחיקה עניינה בסימן שהיה רשום בארץ מוצאו ונמחק מפנקס סימני המסחר המתנהל בארץ המוצא, יכול בעל הסימן להציג בפני רשם סימני המסחר טענות, ראיות והצהרות לפיהן לא היה הסימן ראוי להירשם

8. סעיף 39 (ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

כסימן מסחר בארץ, לו הוגשה הבקשה בארץ בדרך "הרגילה" ולא על בסיס דין הקדימה שהקנה רישום החוץ.⁹

10.2 בקשה לביטול רישום בעילת העדר שימוש:

א. מטרת ההוראה:

בהתאם להוראת סעיף 1 לפקודת סימני המסחר, אין כל מניעה לרשום כסימן מסחר "סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם". בכדי למנוע מצב בו ירשמו סימנים בפנקס סימני המסחר על דרך ההפקר, מבלי כל כוונה או רצון להשתמש בהם בפועל, מניח סעיף 41(א) לפקודת סימני המסחר את הכלל הבא;

"רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור תוך השנתיים שקדמו לבקשת הביטול".

להבדיל מהזכות להגיש בקשה למחיקת סימן מסחר מפנקס סימני המסחר הנתונה אך ורק "לצד שנפגע" מהרישום, נתונה זכות זו לכל "אדם המעוניין" בדבר. הגיון רב טמון בהבדלים אלו, שכן יש למנוע מצב בו הופכים דפיו של פנקס סימני המסחר לשדה הפקר המאפשר לכל גורם לרשום סימן כסימן מסחר, אף אם הסימן איננו מיועד לשרתו לצורכי מסחר. בפסק הדין בעניין "פרמו" נפסקו על ידי בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, הדברים הבאים בנוגע למטרת הכלל האוסר רישומם של סימני מסחר שאין כוונה להשתמש בהם בפועל לצורכי מסחר;

"מטרתו של סעיף 41 לפקודה, בראש ובראשונה אם לא אך ורק, לטיהור הפנקס מסימני מסחר שאין כוונה להשתמש בהם או שלא השתמשו בהם בפועל... אילו היה אפשר לרשום

9. סעיף 39 (ב) (2) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

בארץ סימן מסחר ולא להשתמש בו, לא זו בלבד שהיינו מרוקנים את הסעיף מכל תוכנו, אלא היינו מכניסים בדלת האחורית מוסד שבמתכוון נמנע המחוקק הישראלי מלקבלו, הוא המוסד של סימן מסחר הגנתי".¹⁰

רואים אנו, על כן, כי מטרת סעיף 41 לפקודת סימני המסחר הינה לבער נגע של רישום סימני מסחר מטעמים הגנתיים, כאשר אין כוונה להשתמש בסימנים אלו לצורכי מסחר, שיווק או ייצור.

ב. לפרשנות המונח "שימוש" בסימן המסחר:

בעל סימן מסחר שלא השתמש בסימנו הרשום במשך תקופה של שנתיים קודם למועד הגשת בקשת הביטול איננו זכאי עוד, על פי הדין, ליהנות מההגנה הקניינית שמעניק לו הסימן הרשום, זולת אם יש בידיו להוכיח נסיבות מסחריות מיוחדות המצדיקות את העובדה שלא השתמש בסימנו הרשום במהלך תקופה זו.

המונח "שימוש" במובן סעיף 41 לפקודת סימני המסחר, הינו שימוש רצוף בסימן המסחר לצורך הפרדת הסחורות נושאות הסימן מסחורות דומות המצויות בשווקים. ברוח הדברים האמורים, נפסק כי אין בהגשת מוצר המאופיין על ידי סימן מסחר מסוים לרשות מרשויות המדינה בכדי לקבל היתר או אישור ביחס למאפייני המוצר משום "שימוש" בסימן המסחר כהגדרת סעיף 41 לפקודת סימני המסחר.¹¹

חשוב לציין, כי המועד המכריע לצורך בחינת השאלה האם נעשה שימוש בסימן המסחר הרשום על ידי בעליו, הינו מועד הגשת הבקשה לביטול סימן המסחר. ההגיון הטמון בכלל זה נובע מהצורך למנוע "החייאה מלאכותית" של סימן מסחר, לאחר שבעל הסימן מקבל לידיו בקשה לביטול הסימן בעילת העדר שימוש. בנסיבות פסק הדין בעניין "פרמו" טען בעל הסימן הרשום כי בכונתו לייעד את הסימן הרשום על שמו לשימוש בעתיד. בית המשפט הגבוה לצדק

10. בג"צ 67/71 פרמו בע"מ נ' שמידגל, פ"ד כה (1) 802, בעמ' 811. לעניין זה גם החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר מספר 57710 ("Sunsation"), Juvena International A.G. נ' דנשר בע"מ (לא פורסם).

11. בג"צ 302/74 Nicholas Overseas Ltd נ' ניסן פרמינגר בע"מ, פ"ד כט (1) 676, בעמ' 680; בג"צ 77/60 רשם סימני המסחר נ' Thos Leeming Co., פ"ד יד (2) 1718, בעמ' 1726.

דחה טענה זו וקבע כי מקום שלא נעשה שימוש בסימן מסחר במשך תקופה של שנתיים קודם להגשת בקשת הביטול, אין להחיות את סימן המסחר על ידי שימוש שייעשה בסימן לאחר הגשת הבקשה לביטול הסימן, וכפי שפסק בית המשפט הגבוה לצדק בעניין זה;

"הכתוב מדבר על אי שימוש 'במשך שתי השנים שקדמו ליום הבקשה לביטול', ללמדנו שיש לדון במצב כפי שהיה ביום הגשת הבקשה ושאינו בידי בעל הסימן למלא את החסר במועד מאוחר מזה. הרציונאל העומד ביסוד ההלכה הנ"ל היא העובדה שאם נתיר לבעל הסימן למלא את החסר, ממילא רוקנו הסעיף מתוכנו. שכן, מייד לאחר שתוגש בקשה לביטול הסימן מחמת אי שימוש, ימהר בעל הסימן ויבצע שימוש מזערי כזה או אחר בטובין נושאי סימנו ויטען כי הוכיח כעת שימוש בסימן. ברור שזו איננה כוונת המחוקק, ועל כן אין להתחשב בשימוש שנעשה לאחר הגשת הבקשה לביטול".¹²

יחד עם זאת, כאשר בעל הסימן החל להשתמש בסימנו רק לאחר מועד הגשת בקשת הביטול מפאת נסיבות מסחריות מיוחדות שמנעו ממנו להשתמש בסימנו המסחרי קודם למועד זה, יוכל בעל הסימן לשמר את זכותו הקניינית אם יעלה בידו להוכיח נסיבות אלו.

ג. המועד להגשת בקשת ביטול בעילת העדר שימוש:

הוראת סעיף 41(א) לפקודת סימני המסחר, איננה מתווה מסגרת זמן שבמהלכה יש להגיש בקשה לביטול סימן מסחר על יסוד העובדה שלא נעשה שימוש בסימן המסחר. הוראה זו קובעת כי העדר שימוש בסימן מסחר רשום במשך תקופה של שנתיים קודם למועד הגשת בקשת הביטול, מצדיקה ביטולו של סימן מסחר רשום. נראה לנו, על כן, כי על פי לשונו ומטרתו של סעיף 41 לפקודת סימני המסחר, הזכות להגיש בקשה לביטול סימן מסחר שלא נעשה בו שימוש איננה מוקצבת בזמן ואיננה מתיישנת.

12. בג"צ 67/71 פרמו בע"מ נ' שמידגל, פ"ד כה (1) 802, בעמ' 808. לעניין זה גם החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר מספר 35421 ("Becherovka") Jan Becher n.p. נ' Johann Becher O.H.G. Likorfabrik (לא פורסם).

בנסיבות פסק הדין של בית המשפט הגבוה לצדק בעניין **"Philip Morris"** נעטר רשם סימני המסחר לבקשה לביטול סימן מסחר בעל אופי תיאורי, על בסיס הטענה שלא נעשה בסימן זה כל שימוש במשך תקופה של שנתיים שקדמה למועד הגשת בקשת הביטול. בית המשפט הגבוה לצדק פסק כי החלטתו של רשם סימני המסחר התקבלה כדין, היות ולא נעשה בסימן כל שימוש במשך תקופה של שנתיים קודם למועד הגשת בקשת הביטול.¹³

מבין השורות, ניתן ללמוד כי לו היתה מוגשת בנסיבות פסק הדין בעניין **"Philip Morris"** בקשה למחיקת סימן המסחר הרשום על בסיס הטענה שהסימן הרשום איננו כשר לרישום על פי הוראת סעיף 11(10) לפקודת סימני המסחר, הקובעת כי סימן המתאר איכות או טיב של סחורות איננו כשר לרישום כסימן מסחר, הרי שבקשה זו היתה נדחית מפאת התיישנות. זאת, משום שהסימן נרשם כעשר שנים לפני שהוגשה בקשת הביטול. בהתאם להוראת סעיף 39 לפקודת סימני המסחר, שעניינה מחיקת סימן מסחר, ניתן להגיש בקשה למחיקת סימן מסחר הרשום בפנקס סימני המסחר תוך חמש שנים מיום הנפקת תעודת הרישום. הווה אומר, כי בתום תקופה של חמש שנים מיום הגשת בקשת הרישום מתיישנת הזכות להגיש בקשה למחיקת סימן מסחר מפנקס סימני המסחר, שהרי סימן מסחר שאושר לרישום נכנס לתוקפו רטרואקטיבית ממועד הגשת הבקשה לרושמו כסימן מסחר.

עוד יכולים אנו ללמוד מפסק הדין בעניין **"Philip Morris"**, כי במקרה בו מתיישנת הזכות להגיש בקשה למחיקת סימן מסחר מפנקס סימני המסחר ניתן יהיה עדיין בנסיבות הדומות לנסיבות פסק הדין בעניין **"Philip Morris"**, להגיש בקשה לביטול סימן המסחר, אם לא נעשה שימוש בסימן הרשום במשך תקופה של שנתיים קודם למועד הגשת בקשת הביטול.

עם זאת, אנו מבקשים לציין שוב כי לדעתנו ראוי לתקן את הוראת סעיף 39 לפקודת סימני המסחר, באופן שהזכות להגיש בקשה למחיקת סימן מסחר רשום מפנקס סימני המסחר תתיישן בחלוף חמש שנים ממועד הנפקת תעודת הרישום או בחלוף חמש שנים ממועד הארכת תקופת תוקפו של הסימן הרשום.

חשוב עוד לציין, לצורך השלמת התמונה, כי השימוש בו דן סעיף זה הינו שימוש

13. בג"צ 296/86 Philip Morris Inc. נ' Moorgate Tobacco Co., פ"ד מא (1) 485, בעמ' 490.

הנעשה בסימן המסחר בתחומי מדינת ישראל. שימוש שנעשה בסימן מסחר בחוץ לארץ יכול להחשב אולי כנסיבה מסחרית מיוחדת המצדיקה השארת הסימן על כנו, אך שימוש זה אף אם שימוש רב וממושך הוא איננו יכול לבוא במקום שימוש בסימן המסחר בארץ.

ד. הוכחת נסיבות מיוחדות במסחר:

בהתאם להוראת סעיף 41(ב) לפקודת סימני המסחר, אם יוכיח הבעל הרשום של סימן המסחר כי לא נעשה שימוש בסימן המסחר בשל נסיבות מסחריות מיוחדות, ולא מתוך כוונה שלא להשתמש בסימן או לזנוח אותו, לא יורה רשם סימני המסחר על ביטול סימן המסחר.

בגדר נסיבות מיוחדות במסחר, ניתן לכלול חוסר אפשרות להשיג רישיון ליבוא הסחורות נושאות הסימן לארץ,¹⁴ את השלכות ביטול הסימן על ציבור הצרכנים ואת השפעת הביטול על התחרות המסחרית ההוגנת אם ירשם תחת הסימן שיבוטל סימן חדש הדומה לסימן שיבוטל.¹⁵

בפסק הדין בעניין "שנל" אישר בית המשפט הגבוה לצדק החלטה של רשם סימני המסחר שלא להעתר לבקשה לביטול סימן מסחר על יסוד נסיבות מסחריות מיוחדות ששררו באותה עת בארץ, שמנעו יבוא סחורות מסויימות. בעניין זה, פסק בית המשפט הגבוה לצדק את הדברים הבאים;

"ברור שהמניעה החוקית להפצת תוצרת המשיבה בארץ, שהיתה כרוכה באיסור הכללי שהוטל על ידי החוק על יבוא סחורה ללא היתר יבוא, פירושה נסיבות מיוחדות השוררות באותו ענף מסחר, ושאינן מיוחדות רק לפירמה מסויימת זו.

14. בבג"צ 302/74 Nicholas Overseas Ltd נ' ניסן פרמינגר בע"מ, פ"ד כט (1) 676, נדחתה הטענה לפיה לא נעשה שימוש בסימן המסחר בעקבות מניעה להשיג רישיון יבוא, דבר המהווה נסיבה מסחרית מיוחדת המצדיקה השארת הסימן על כנו. בהודו התקבלו טענות לפיהן העדר השימוש בסימן המסחר הרשום נבע מהגבלות על הסחר הבינלאומי, בפסקי הדין בעניין;

Plaza Chemical Industries v. Kohinor Chemical, AIR (1973) Bom 191; Express Bottlers Service Pty Ltd v. Pepsico Inc (1988) IPLR 99

15. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר מספר 72277 ("Lot's Wife"), ברברה וולף בע"מ נ' מלכי (לא פורסם).

לפיכך לפנינו נסיבות המצדיקות את אי השימוש בסימן המסחר.¹⁶

זה המקום לציין, כי גם אם לא עלה בידו של בעל סימן המסחר להוכיח נסיבה מסחרית מיוחדת שבעטייה נמנע ממנו להשתמש בסימן המסחר, עדיין שמור לרשם סימני המסחר או לבית המשפט העליון שיקול דעת שלא להעתר לבקשת הביטול.

ככלל, אם מוכיח מגיש בקשת הביטול כי לא נעשה שימוש בסימן המסחר במשך תקופה של שנתיים קודם למועד הגשת בקשת הביטול ובעל הסימן לא מצליח להוכיח נסיבה מסחרית מיוחדת שבעטייה לא עשה שימוש בסימן המסחר, על רשם סימני המסחר לבטל את הסימן. אולם, במקרים קיצוניים ונדירים יוכל רשם סימני המסחר להפעיל את שיקול דעתו ולהשאיר, בכל זאת, את הסימן על כנו. שיקול דעת זה, מן הראוי להפעילו בצמצום ובקומץ יד, רק מקום שלאור נסיבות המקרה טובת הציבור מחייבת השארת הסימן בתוקפו.

עם זאת, כאשר לא נטענות בפני רשם סימני המסחר טענות לפיהן שררו בארץ נסיבות מסחריות מיוחדות המצדיקות השארת הסימן על כנו, על רשם סימני המסחר להעתר לבקשה לביטול סימן המסחר. בהחלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול סימן המסחר "Lot's wife" הבהיר רשם סימני המסחר את חובתו לבטל סימן מסחר שלא נעשה בו שימוש במשך תקופה של שנתיים קודם למועד הגשת בקשת הביטול, כאשר לא מונחות בפניו ראיות המקימות טעם של ממש לאי ביטול הסימן, באופן שלהלן;

"אציין כאן כי לא הובאו בפני ראיות כלשהן המראות שהעניין בדיון הינו מקרה קיצוני ונדיר אשר בו יש הצדקה להשאיר על כנו את רישומו של הסימן נשוא הליכים אלה. יתרה מזו, אין בפני כל ראיות, אסמכתאות או עובדות המצביעות על כך ששיקולים הנוגעים לטובת הציבור חלים על ההליכים שבפנינו. לפיכך, ברור הוא מעל כל ספק שבעניין זה הוראות סעיף 41(א) לפקודה גוברות על זכותו הקניינית של בעל הסימן."¹⁷

16. בג"צ 95/54 שנל נ' הרשם הכללי, פ"ד ט 127, בעמ' 131.
17. הערת שוליים 15 לעיל.

מכל המקובץ רואים אנו, איפוא, כי רשם סימני המסחר מוסמך, על פי שיקול דעתו, לא לבטל סימן מסחר גם אם מתקיימים כל התנאים המצדיקים ביטול רישומו של הסימן. עם זאת, על רשם סימני המסחר להשתמש בסמכות זו רק במקרים קיצוניים ויוצאי דופן, בהם האינטרס הציבורי מצדיק השארת הסימן על כנו.

ה. חזקות בדבר העדר שימוש בתום לב:

סעיף 41(ג) לפקודת סימני המסחר מקים שתי חזקות עובדתיות הניתנות לסתירה, לפיהן בהתקיים מצב עובדתי מסוים חזקה שלא נעשה שימוש בתום לב בסימן המסחר.

על פי החזקה הראשונה, אם נעשה שימוש בסימן המסחר בישראל לצרכים פרסומיים בלבד, בין אם בעיתונות המקומית ובין אם בעיתונות חוץ המגיעה לישראל, חזקה שרישום סימן המסחר לא נעשה בתום לב ומתוך רצון להשתמש בסימן המסחר הרשום לצורכי מסחר בארץ.

אולם, אם יוכח לרשם סימני המסחר או לבית המשפט העליון ששררו נסיבות מסחריות מיוחדות שמנעו מבעל סימן המסחר להשתמש בסימן הרשום לגבי טובין המיוצרים בארץ או טובין הנמכרים בארץ, יהיה בכך להפריך ולסתור חזקה עובדתית זו.

החזקה העובדתית השנייה, עניינה בביטול רשות שהעניק בעל הסימן ליצרן שמפעל הייצור שלו נמצא בארץ. במקרה בו בוטלה רשות שימוש שהוענקה ליצרן מקומי, ייחשב הדבר כמקים חזקה המצביעה על העדר כוונה להשתמש בסימן המסחר בתום לב בתחומי הארץ.

עם זאת, אם יוכח כי הרשות בוטלה בשל הפרת תנאי הרשות שהוענקה ליצרן המקומי או בשל העובדה שבעל הסימן בחר לייצר בעצמו את הטובין בארץ או בשל העובדה שבעל הסימן החליט להעניק רשות ליצרן אחר שמפעל הייצור שלו ממוקם בארץ, חזקה זו לא תעמוד.

לעניין זה גם; בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר מספר 21529 ("Fanta"), Coca Cola Company נ' פנטה הגליל חברה למשקאות קלים בע"מ (לא פורסם); בג"צ 67/71 פרמו בע"מ נ' שמידגל, פ"ד כה (1) 802

10.3 הפרוצדורה בהגשת בקשה לביטול או למחיקת סימן מסחר:

הפרוצדורה הנוגעת להגשת בקשה לביטול סימן מסחר דומה במהותה לפרוצדורה הנוגעת להגשת בקשה למחיקת סימן המסחר. לגורם שמגיש את הבקשה נתונה הזכות לברור את הערכאה השיפוטית שתדון בבקשתו. ביכולתו להפנות את בקשתו לבית המשפט העליון או לרשם סימני המסחר תחילה.

נראה לנו, כי האפשרות שנותן הדין למגיש הבקשה לברור לעצמו את הערכאה שתדון בבקשתו יוצרת מעיין "מירוץ סמכויות" מיותר לחלוטין. ההגיון מחייב כי בקשות הנוגעות לתקפותם של סימני מסחר יוגשו לרשם סימני המסחר, כאשר החלטתו הסופית של רשם סימני המסחר תהייה נתונה לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון. בדרך זו, מבטיחים אחדות משפטית ולא גורמים לכירסום בסמכויותיו של רשם סימני המסחר ובמעמדו הרם בתחום מסחרי חשוב זה. בהתאם לאמור, יש לדעתנו מקום לתקן את פקודת ותקנות סימני המסחר באופן שכל הבקשות הנוגעות לביטול או למחיקת סימני מסחר יוגשו לרשם סימני המסחר, בכפוף לזכות הערעור הנתונה ממילא על כל החלטה מהחלטותיו השיפוטיות של רשם סימני המסחר.

מכל מקום, על פי הדין השורר כיום בתחום סימני המסחר, נתונה למגיש הבקשה הזכות לבחור את הערכאה לפניה תוגש הבקשה לביטול או למחיקת סימן המסחר. מגיש הבקשה יכול להגיש בקשתו לבית המשפט העליון או לרשם סימני המסחר תחילה.

במידה ומגיש הבקשה בוחר להפנות בקשתו לבית המשפט העליון, מתבררת הבקשה בהתאם לדרך בה מתברר ערעור בפני בית המשפט העליון. בית המשפט העליון מוסמך, בכל הליך בו נדרש תיקון או שינוי פנקס סימני המסחר, לדרוש מרשם סימני המסחר להתייבב בפניו ולהביע עמדתו בעניין נשוא הדין.¹⁸ יחד עם זאת, יש לשוב ולציין כי הסמכות להתערב בהליך שיפוטי הנוגע לתקפותם של סימני מסחר, המתברר בפני בית המשפט העליון, נתונה לרשם סימני מסחר אף מיוזמתו.

בכדי שלא להכביד על רשם סימני המסחר יתר על המידה, נקבע בסעיף 42(ב)

18. סעיף 42 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

לפקודת סימני המסחר כי רשם סימני המסחר רשאי להגיש עמדתו בכתב חתום בידו, שיכלול פרטים בדבר ההליכים שהתנהלו בפניו הקשורים לעניין הנדון בבית המשפט העליון, בדבר הנוהג והנהל המקובלים בלשכת רישום סימני המסחר בעניינים דומים, בדבר נימוקי החלטתו בעניין הנדון או בדבר המצוי בידיעתו המקצועית. במידה ובית המשפט העליון לא עומד על כך שרשם סימני המסחר יתייצב לדיון ויביע עמדתו בעל פה, ייחשב הכתב שהוגש על ידי רשם סימני המסחר, לכל דבר ועניין, ככל ראייה אחרת שהוגשה לבית המשפט העליון במסגרת ההליך.

במרבית המקרים, ינהגו בעלי הדין בהתאם לצו ההגיון ויפנו בקשותיהם מלכתחילה לרשם סימני המסחר. עם זאת, רשם סימני המסחר יכול להפנות את בעלי הדין לבית המשפט העליון, מיוזמתו, אם הוא סבור שאין בידי הכלים השיפוטיים להכריע בעניין.

אולם, ברוב המקרים ידון רשם סימני המסחר בבקשה שהוגשה לפניו, יבחן אותה לעומקה ויגבש החלטה והכרעה סופית ביחס לסוגייה עליה נסובה הבקשה. תהייה החלטת רשם סימני המסחר באשר תהייה, לבעל הדין שרואה עצמו מקופח מהחלטת רשם סימני המסחר נתונה זכות להגיש ערעור לבית המשפט העליון תוך שלושים יום ממועד החלטת רשם סימני המסחר.

מבחינה פרוצידוראלית, כאשר בקשת הביטול או המחיקה מוגשת במישרין לרשם סימני המסחר, מתנהל ההליך באותה הפרוצדורה על פיה מתנהל הליך לבירור הודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר המוגשת לרשם סימני המסחר.¹⁹

עם זאת, קיים הבדל מהותי ומשמעותי בין הליך לבירור הודעת התנגדות לרישום סימן מסחר לבין הליך לבירור בקשה לביטול או למחיקת סימן מסחר. הבדל זה

19. תקנה 71 לתקנות סימני המסחר, 1940 קובעת כדלקמן;

"עם הגשת בקשה כזאת ומשלוח העתק הימנה לבעל הרשום, תחולנה הוראות תקנות 37 עד 46, בשינויים המתאימים, על התביעה והפרוצדורה הנוספת בקשר עם התביעה תסודר בהתאם להוראות אלה, בשינויים המתאימים, כאילו חזרו ונישנו בזה. בכל מקרה של ספק, רשאי כל צד לבקש הוראות מאת הרשם".

(תקנות 37 עד 46 לתקנות סימני המסחר קובעות את המנגנון הפרוצידוראלי לבחינת הודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר).

מעוגן בתקנה 71א לתקנות סימני המסחר, הקובעת כדלקמן;

"לא מסר בעל סימן הודעה בתשובה על בקשה לפי תקנה 70 תוך שלושה חודשים מיום קבלת הבקשה במשרדו של הרשם, יודיע הרשם על כך למבקש והמבקש יגיש ראיותיו לעניין זה תוך חודשיים מיום ההודעה. מסר המבקש ראיותיו יועיד לו הרשם מועד להשמיע טענותיו, ולא ימחק הרשם את הסימן אלא אם שוכנע שמן הדין לעשות כן".

בהתאם לתקנה זו, אף אם בעל סימן המסחר לא הגיש הודעה נגדית מטעמו בתגובה לבקשת הביטול או המחיקה, מוטלת על מגיש הבקשה החובה להגיש ראיות שיש בהן להרים את נטל ההוכחה הרובץ לפתחו. הווה אומר, שבעל סימן המסחר רשאי, משיקוליו הוא, לשבת בחיבוק ידיים ולא להגיש ראיות נגדיות מטעמו ואף לא להגיב כלל לבקשת הביטול או המחיקה. זאת, להבדיל מהליך התנגדות בו עשוי בעל הסימן להיתפס כמי שויתר על סימנו הרשום אם לא יגיש תגובה להודעת ההתנגדות.

בנסיבות החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול סימן המסחר "Lady" הבהיר רשם סימני המסחר את ההגיון העומד מאחורי תקנה חשובה ומהותית זו, בפוסקו את הדברים הבאים;

"כלל הוא שרשם סימני המסחר לא ימהר וימחק סימן מפנקס סימני המסחר גם אם הוגשה בקשה לביטול ולא באה תשובה על בקשה זו. רישום סימן מסחר בפנקס הוא ראיה לכאורה לכשרותו לרישום. הרשם מוסמך לבטל סימן מפנקס סימני המסחר רק אם שוכנע שמן הדין לעשות כן בהתאם להוראת סעיף 41 לפקודת סימני המסחר".²⁰

מכל מקום, אם מגיש הבקשה ובעל הסימן מגישים ראיותיהם ותומכים אותן בהצהרות שבשבועה על רשם סימני המסחר לאפשר לכל צד מן הצדדים לערוך חקירה נגדית של המצהירים שתצהיריהם הוגשו כראיה במסגרת ההליך המתברר

20. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול סימן מסחר מספר 31589 ("Lady"), שיווק ושירותים לתעשיית מכונות קריסטל בע"מ נ' Siemens Electrogerate GmbH (מבחר החלטות רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, 1978-1983, בעמ' 40).

בפניו. במסגרת החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול סימן המסחר "Fanta", עמד רשם סימני המסחר על החובה לאפשר חקירה של מצהירים על תצהיריהם, בפוסקו את הדברים שלהלן;

"יש בסדר הדין שנקבע בפקודת סימני המסחר ובתקנות שהותקנו על פיה, הגיון רב מאחר וכללי הצדק והיושר דורשים שהרשם יבסס את החלטתו לגופו של עניין על כל החומר המוגש על ידי הצדדים להליך על ריב, על הטיעונים בעל פה ועל חקירת העדים, במידה והצדדים יבקשו שחקירה זו תיערך. בקיצור הכל צריך להיות מושלם על מנת לאפשר לרשם להסיק את המסקנות הנכונות ולמיטב יכולתו לעשות צדק בין הצדדים".²¹

כלל פרוצידוראלי נוסף, שראוי לרענן בו את הזכרון, עניינו בהגשת ראיות נוספות לאחר סיום שלב החלפת הראיות בין בעלי הדין היריבים. כלל זה המעוגן בתקנה 41 לתקנות סימני המסחר קובע כדלקמן;

"שום צד לא יניח ראיה נוספת, אולם בכל משפט בפני הרשם, רשאי הרשם בכל זמן שהוא, אם ימצא זאת לנכון, ליתן למבקש או למתנגד רשות להגיש כל ראיה בתנאים אשר יישרו בעיניו, בין בעניין ההוצאות ובין בעניין אחר".

מאחר ומטרתה של בקשה לביטול או למחיקת סימן מסחר הרשום כדין בפנקס סימני המסחר הינה להפקיע ולנשל את זכותו הקניינית של בעל הסימן בסימנו הרשום, מן הראוי כי רשם סימני המסחר ייעתר, ביתר קלות, לבקשה להגשת ראיות נוספות עת מדובר בהליך מסוג מחיקת או ביטול סימן מסחר.

נקודת המוצא בהליכים בפני רשם סימני מסחר הינה שתפקיד רשם סימני המסחר להגן מצד אחד על זכות השימוש הבלעדית שרכש לעצמו בעל הסימן בסימן המצביע על מקור סחורותיו, ומצד שני להגן על ציבור הצרכנים ולמנוע הטעייה ומסחר בלתי הוגן.²² מכאן, שבהליכים המתנהלים בפני רשם סימני המסחר בין

21. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול סימן מסחר מספר 21529 ("Fanta"), Coca Cola Company נ' פנטה הגליל חברה למשקאות קלים בע"מ (לא פורסם).

22. בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט (2)

צדדים ניצים, על רשם סימני המסחר לדאוג כי בעת קבלת החלטתו ביחס לבקשת המחיקה או הביטול יהיה מונח בפניו כל חומר הראיות הרלוונטי לצורך הכרעתו השיפוטית והמקצועית בעניין.²³

10.4 נטל ההוכחה בבקשות לביטול או למחיקת סימן מסחר ;

הנטל להוכיח שסימן הינו כשר לרישום כסימן מסחר מוטל על בעל הסימן. כתוצאה מרישום סימן המסחר נצמחת חזקה ראייתית, הניתנת לסתירה, לפיה סימן המסחר נרשם כדין לאחר שהסימן נמצא כסימן הכשר לרישום כסימן מסחר. לפיכך, הנטל להוכיח כי סימן שנרשם לא היה כשר או איננו ראוי עוד לרישום מוטל על מבקש מחיקתו או ביטולו.²⁴

קיים הבדל מהותי בין נטל ההוכחה הנדרש לצורך ביסוס בקשה למחיקת סימן מסחר לבין נטל ההוכחה הנדרש לצורך ביסוס בקשה לביטול סימן מסחר. ההבדל איננו נעוץ בהיקף הראיות, אלא באופיין. בבקשה לביטול סימן מסחר, על מגיש הבקשה להוכיח כי הסימן הרשום דינו להתבטל היות ולבעל הסימן לא היתה כוונה שבתום לב להשתמש בסימנו בארץ.²⁵ בבקשה למחיקת סימן מסחר,

148 ; בג"צ 58/49 הרשם הכללי נ' רפידול לימיטד, פ"ד ב 782.
23. ע"א 672/88 לב נ' פקיד השומה חיפה, פ"ד מו (5) 407 ; החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 56270 632021 - ("Iris"), אינטרנשיונל סופטוואר בע"מ נ' Silicon Graphics Inc (לא פורסם).
24. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול סימן מסחר מספר 31589 ("Lady"), שיווק ושירותים לתעשיית מכונות קריסטל בע"מ נ' Siemens Electrogerate GmbH (מבחר החלטות רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, 1978-1983, בעמ' 40).
25. בפסק הדין האמריקאי בעניין "Procter" נפסקו ביחס לנטל ההוכחה הנדרש לביסוס בקשה לביטול סימן מסחר בעילת "נטישה" הדברים הבאים ;

"Abandonment is established by pleading and proving that the owner of a registration, including one more than five years old, is not using or has never used its mark on certain goods within the description in the certificate, that the registrant has no intention to resume or to commence use of the mark for such goods, and that the restriction that is sought by partial cancellation is commercially significant".

(Procter & Gamble Co. v. Sentry Chemical Co., 22 USPQ 1589, at 1595)

לעומת זאת, על מגיש הבקשה להוכיח כי הסימן שאושר לרישום על ידי רשם סימני המסחר כלל לא היה ראוי להירשם כסימן מסחר.

בשני המקרים, על מגיש הבקשה להוכיח עובדה בעלת אופי שלילי. לצורך ביסוס הקביעה לפיה מגיש הבקשה עמד בחובתו להרים את נטל ההוכחה יסתפק רשם סימני המסחר בכמות ראיות מצומצמת ומועטה.²⁶

חשוב להדגיש, כי במידה ומגיש הבקשה עומד בנטל ההוכחה הרובץ לפתחו ומבסס בקשתו על ראיות המבססות את עמדתו, עובר הנטל אל בעל הסימן ועליו להוכיח כי עמדת מגיש הבקשה נטולת בסיס. בסוף הליך הגשת הראיות, יתפרש כל ספק לטובת בעל סימן המסחר שאת זכותו הקניינית מבקש מגיש הבקשה לנשל. בפסק הדין בעניין "קליל" הציג בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, את מסכת הבאת הראיות והעברת נטל ההוכחה מצד לצד בהליכים מסוג זה, באופן הבא;

"הנטל להראות שסימן הינו כשר לרישום, הוא על מבקש הרישום, אך הנטל להראות כי סימן שנרשם איננו כשר לרישום, הוא על מבקש מחיקתו. רישומו של הסימן משמש ראיה לכאורה לתקפותו (ראה סעיף 64 של הפקודה), ולכן על המבקש לטעון אחרת נטל השיכנוע. כבכל עניין שבו מוטל נטל השיכנוע על צד זה או אחר, נטל הבאת הראיות עשוי לעבור מצד אחד למשנהו. אם הצד שעליו נטל השיכנוע הביא ראיה לכאורה, שהרישום נעשה שלא כדין, כי אז עובר הנטל למשנהו, בענייננו לבעל הסימן, לסותרו. אכן, ספק אם יישאר לאור מכלול הראיות, יפעל לטובת בעל הסימן."²⁷

26. לעניין זה א' הרנון, "דיני ראיות", הוצאת הדפוס האקדמי ירושלים, תשל"ד-1974, שם נכתבו בעמ' 23 הדברים הבאים;

"עובדה בעלת אופי שלילי איננה מעבירה איפוא את הנטל העיקרי, נטל השיכנוע, אך יש לה השפעה על הרמת הנטל המשני, נטל הבאת הראיות. הנושא בנטל השיכנוע צריך לפתוח בהבאת ראיות לכאורה. אולם, בגלל היות העובדה בעלת אופי שלילי - ולכן קשה להוכחה - יסתפק ביהמ"ש בכמות פחותה של ראיות להרמת נטל הבאת הראיות והעברתו אל הצד שכנגד. בדרך כלל, קל יותר לצד שכנגד להוכיח עובדה זו, היינו את האספקט החיובי שבטענה".

27. בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזיליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 309, בעמ' 318. בעניין זה הביע המלומד Kerly בספרו את הדעה

להשלמת התמונה, יצויין שוב כי בהתאם לתקנה 71 א' לתקנות סימני המסחר אם בעל הסימן לא הגיש תגובה וראיות מטעמו ביחס לבקשת הביטול או המחיקה, עדיין אין להסיק מכך כי הסימן הרשום יבוטל באופן אוטומטי. סימן המסחר יבוטל או ימחק רק אם מגיש הבקשה יוכיח בראיותיו ברמת ההוכחה הנדרשת שיש להעתר לבקשתו.²⁸

10.5 היחס בין הליכי התנגדות לבין הליכי ביטול או מחיקת סימן מסחר:

גורם המעוניין שסימן מסחר מסויים לא ימצא מקומו בין דפיו של פנקס סימני המסחר, רשאי להתנגד לרישום סימן המסחר בטרם קבלתו לרישום או להגיש

הבאה;

"The applicant for removal may make out a prima facie case by inquiries in the trade failing to show any knowledge of use of the mark; it is then for the proprietor to provide evidence of use. But the prima facie case calls for more than just evidence of one man, unless someone apparently particularly knowledgeable such as an official of a trade association".

(D. Kerly, "The Law of Trade Marks and Trade Names", 9th edition, Sweet & Maxwell, London 1988, at 123)

לעניין זה גם; החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשות לביטול ו/או למחיקת רישומו של סימן מסחר מספר 53130 ("Tang"), **Kraft General Foods Inc** ו' **Britvic Corona Ltd**, (לא פורסם).

לעניין זה בנוסף; בג"צ 296/86 **Philip Morris Inc.** ו' **Moorgate Tobacco Co Ltd**, פ"ד מא (1) 485, שם נפסקו בעמ' 493 הדברים הבאים;

"נטל ההוכחה (השיכנוע) מוטל על מבקש המחיקה עד לתום הדיון... לעומת זאת נטל הבאת הראיות יש שיעבור במהלך הדיון מצד אל צד... אם נותר בלב הרשם ספק שקול לכאן או לכאן צריך היה להשאיר את הסימן הנדון על כנו. לשון אחר, כדי למחוק את הסימן מפנקס סימני המסחר לפי סעיף 41, על הרשם להשתכנע, שלא היתה מצד בעלת הסימן כוונה להשתמש בסימן בישראל".

28. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר מספר 45247 **Kronos S.V.L.** ו' **Manuel Saez Marino** (לא פורסם); החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר מספר 51603 **Krizia** ("Crazy") ו' **S.P.A.** **עד חברה להפצה בע"מ** (לא פורסם), שם פסק רשם סימני המסחר כדלקמן; "נמצאנו איפוא למדים שגם כאשר לא מוגשת הודעה שכנגד ע"י בעל הסימן, על מבקש הביטול להוכיח בראיותיו את בקשתו שאם לא כן יפסיד דינו, שכן לא הרים את נטל ההוכחה שעל כתפיו".

בקשה למחיקת או לביטול הסימן הרשום מפנקס סימני המסחר לאחר רישומו. פקודת סימני המסחר איננה קובעת דבר או חצי דבר, בנוגע לסדר העדיפות שבין הגשת הודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר לבין הגשת בקשה למחיקת או לביטול סימן מסחר.

העובדה שפקודת סימני המסחר שותקת ביחס לסדר העדיפות שבין הליכים אלו, מעוררת את השאלה האם גורם המחליט, משיקוליו הוא, שלא להגיש הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש רשאי להגיש, לאחר רישום הסימן כסימן מסחר, בקשה לביטול או למחיקת הסימן מפנקס סימני המסחר.

בהתאם להחלטות רשם סימני המסחר, הגשת או אי הגשת הודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המתנגד לרישום סימן המסחר. בנסיבות אלו, נשאלת השאלה האם יוכל גורם המתנגד לרישום סימן המסחר לישון על זכויותיו ולהגיש בקשה למחיקת הסימן רק לאחר רישומו.

התשובה לשאלה הרת חשיבות זו, הינה שהזכות להגיש הודעת התנגדות והזכות להגיש בקשה למחיקת או לביטול סימן מסחר רשום אינן תלויות זו בזו, כך שכל גורם המתנגד לרישום סימן המסחר יוכל להעלות טענותיו כנגד הסימן גם לאחר רישומו של סימן המסחר, בתנאי שיעמוד בשאר תנאי פקודת סימני המסחר הנוגעים להגשת בקשה למחיקת או לביטול סימן מסחר.

מסקנה זו נגזרת, בין היתר מהעובדה שסעיף 39 לפקודת סימני המסחר מאפשר לכל צד שנפגע מרישום סימן מסחר להגיש בקשה למחיקת סימן המסחר בתוך תקופה של חמש שנים מיום רישום הסימן. הווה אומר, שלכל גורם שנפגע מרישום סימן המסחר שמורה הזכות להגיש בקשה למחיקת הסימן. לו היה רוצה המחוקק להגיע לידי תוצאה שונה, המתנה את הגשת בקשת המחיקה בעובדות חדשות שארעו לאחר רישום הסימן כסימן מסחר, כלומר לאחר שחלפה ההזדמנות להגיש הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש, היה קובע זאת בצורה נחרצת במסגרת דבר החקיקה.

זאת ועוד, כפי שהסברנו הזכות להגיש בקשה לביטול סימן מסחר איננה מוגבלת במועדה ואיננה מתיישנת. העובדה שהזכות להגיש בקשה לביטול סימן מסחר בעילת העדר שימוש נתונה לכל המעוניין, מחזקת ומאששת אף היא את המסקנה

לפיה אין כל תלות בין הליך ההתנגדות לבין ההליך לביטול סימן המסחר.

רשם סימני המסחר נדרש ליתן מענה לשאלה חשובה ומהותית זו בהחלטתו בעניין בקשה לתיקון ולמחיקת סימן מסחר מספר 78855. בהחלטה זו פסק רשם סימני המסחר את הדברים הבאים;

"אינני מכיר הוראה תחקיתית כלשהיא או הלכה פסוקה לפיה אדם שהיה יכול להתנגד לרישום סימן מסחר, ומסיבה זו או אחרת לא עשה זאת, מנוע מלהגיש בבוא העת בקשה למחיקה ו/או לביטול רישומו של אותו הסימן. בעצם, ניתן להשוות את המצב עם עניין פטנט לגבי רשאי כל אדם להתנגד למתן פטנט עפ"י הוראות סימן ג' לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, או, לפי בחירתו, רשאי כל אדם באותו העניין לבקש ביטול פטנט אם קיימת עילה שעל פיה ניתן להתנגד למתן פטנט".²⁹

רואים אנו, איפוא, כי אין כל מניעה להגיש בקשה לביטול או למחיקת סימן מסחר, אף אם לא הוגשה הודעת התנגדות ביחס לאותו סימן. כלל זה עומד בקנה מידה אחד עם חובתו של רשם סימני המסחר לבצר מפנקס סימני המסחר כל סימן שאיננו ראוי לרישום כסימן מסחר, על מנת לשמור מכל משמר על אמינותו ונאמנותו של פנקס סימני המסחר בעיני הציבור כמעוז פומביות סימני המסחר.

שאלה מעניינת וחשובה לא פחות, נוגעת לנפקות ולהשלכת הכרעתו של רשם סימני המסחר בהליך התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר על הזכות להגיש בבוא העת בקשה למחיקת סימן המסחר. במילים אחרות, מתעוררת השאלה האם הכרעתו של רשם סימני המסחר בהליך ההתנגדות מהווה מעשה בית דין המונע הגשת בקשה נוספת למחיקת סימן המסחר.

פקודת ותקנות סימני המסחר אינן נותנות מענה לשאלה זו. בהעדר הסדר לסוגייה במסגרת פקודת סימני המסחר, על רשם סימני המסחר למלא חלל ריק זה ברוח הוראות סדר הדין האזרחי והפסיקה המיישמת הוראות אלו. בהתאם לכך, יהיה רשם סימני המסחר רשאי לדחות הליך על הסף מחמת העובדה שהיתה כבר הכרעה בסוגייה עליה נסוב ההליך החדש, כלומר מחמת העובדה שקיים מעשה

29. החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לביטול ולמחיקת סימן מסחר מספר 78855, Dr. Ing. H.C. Porche נ' אחים שטראוכלר כדאיון בע"מ (לא פורסם).

בית דין המונע בירור ההליך החדש.³⁰

רשם סימני המסחר מוסמך על פי הדין לפסוק בכל העניינים הנוגעים לרישומם של סימני המסחר בארץ. לפיכך, אם ניתנה החלטה שיפוטית של רשם סימני המסחר המכריעה בסוגייה הנוגעת לכשרות רישומו של סימן כסימן מסחר, יש לראות בהחלטה שיפוטית זו פסק המקים מעשה בית דין.³¹

עם זאת, מטרת מוסד סימני המסחר בארץ להבטיח לציבור אמינות ומהימנות מסחרית. לכן, לא כל החלטה של רשם סימני המסחר המכריעה בדבר זכויות בסימן מסוים, תמנע בעתיד הגשת בקשה למחיקת הסימן על יסוד אותן עילות. כלל הוא, כי ערכאה שיפוטית יכולה לדחות טענת מעשה בית דין אם קיימים שיקולים המצדיקים זאת מבחינה ציבורית. כאשר החשיבות הציבורית בקיום ההליך הנוסף גוברת על הכלל בדבר סופיות הדיון, יכול ויחוייב רשם סימני המסחר לבחון מחדש את הכרעתו הקודמת. בעניין זה הובעה, לא אחת, הדעה הבאה;

"הפעלה דווקנית ובלתי גמישה של כלל מעשה בית דין עשויה להוליך לעיתים לתוצאות בלתי צודקות במשפט. להיות הכלל מעוגן בתקנת הציבור, ככלל שימושי המיועד למנוע הטרדת בעל דין יריב על ידי התדיינות חוזרת בעניין שכבר נפסק, אף יש ליתן לבית המשפט שיקול דעת לסטות מכלל מעשה בית דין כאשר הצדק מחייב זאת".³²

עיקרון מעשה בית הדין מטרתו כפולה. בראש ובראשונה, נועד עיקרון זה להבטיח את האינטרס החשוב של סופיות הדיון. בנוסף, נועד עיקרון זה למנוע מצב בו מוטל בעל דין יותר מפעם אחת בהליך הנסוב סביב אותה עילה.³³

30. תקנה 101 (א) (1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.

31. בבג"צ 228/65 פרומין ובניו בע"מ נגד חברת פרו פרו בייסקוויט (כפר סבא) בע"מ, פ"ד יט (3) 337, נפסקו בעמ' 341 הדברים שלהלן;

"לא מצאנו דופי במסקנת הרשם לעניין מעשה בית דין. אף אם רשם סימני המסחר איננו בית משפט, הוא הוסמך עפ"י דין לפסוק בעניינים שבגדר סמכותו, ובמידה שפסק, קם מעשה בית דין."

32. נ' זלצמן, "מעשה בית דין בהליך אזרחי", פרסומי הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב, תשנ"א 1991, בעמ' 625.

33. ע"א 421/54 עטיה נ' ברדה, פ"ד ט (2) 1204.

לפיכך, הכרעתו של רשם סימני המסחר תהווה מעשה בית דין רק מקום שמגיש בקשת המחיקה היה צד להליך התנגדות שהוכרע באופן סופי ומוחלט על ידי רשם סימני המסחר, בטרם רישום סימן המסחר כדין בפנקס סימני המסחר.³⁴

מגיש בקשת המחיקה יכול להיות כל אדם שנפגע מרישום סימן המסחר ומגיש בקשת הביטול יכול להיות כל צד המעוניין בביטול סימן המסחר. לכן, כאשר בעל הדין שהגיש את בקשת הביטול או המחיקה איננו אותו בעל דין שהגיש את הודעת ההתנגדות לא יהיה מקום ליישם את דוקטרינת מעשה בית הדין בעניין.

אולם, אם מדובר באותו צד שהגיש בעבר את הודעת ההתנגדות, קרוב לוודאי שיוכרע כי יש מקום להחיל את דוקטרינת מעשה בית הדין. עם זאת, גם מקום שמדובר במקרה מובהק של מעשה בית דין בשל זהות הצדדים, זהות העילות וזהות הפלוגתאות, ייתכן כי יהיה ראוי, משיקולים של טובת הציבור, להחיל את החריגים לכלל מעשה בית הדין ולדון בעניין מחדש.

החריגים העיקריים לכלל מעשה בית הדין, הינם החריג בדבר תקנת הציבור וחריג הצדק. נראה לנו, כי במקרים מסוימים יוכל מגיש בקשת המחיקה, אף אם נכשל בניסיונו להתנגד לרישום סימן המסחר, להוכיח כי אי קיום דיון מחדש בעניינו יפגע באמינות ובנאמנות מערכת סימני המסחר, תוך פגיעה חמורה בתקנת הציבור ובחובת רשם סימני המסחר להשתית עקרונות צדק במשפט.

10.6 מחיקת בקשה לביטול או למחיקת סימן מסחר:

רשם סימני המסחר שואב סמכויותיו מהוראות פקודת ותקנות סימני המסחר. הוראות אלו אינן קובעות דבר לגבי סמכותו של רשם סימני המסחר לדחות או למחוק על הסף בקשה שהוגשה לפניו שלא כדין. בנסיבות אלו, נקבע לא אחת כי רשם סימני המסחר רשאי לצקת תוכן לסמכויותיו על ידי אימוץ הכללים הנוהגים בהליכי משפט המתנהלים על פי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984- תקנות 100 ו-101 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעות עילות שעל יסודן מוסמך בית משפט, בהליך אזרחי, למחוק או לדחות על הסף כתב

34. ע"א 30/67 ויינשטיין נ' שכונת תל עמל חיפה אגודה שיתופית בע"מ, פ"ד כא (2) 232.

טענות.

בהתאם לתקנות אלו ניתן למחוק כתב טענות, כאשר אין בכתב הטענות להקים עילת תביעה, כאשר כתב הטענות הינו טורדני או קנטרני או כאשר לא שולמה האגרה הנדרשת לצורך קיום הדיון לבירור כתב הטענות. בנוסף, קובעות תקנות אלו כי ניתן לדחות כתב טענות על הסף, עת קם ונרקם מעשה בית דין בהליך קודם בין הצדדים, עת הוגש כתב טענות לפני גוף שיפוטי שאיננו מוסמך על פי הדין לדון בעניין ועת קיים נימוק אחר המצדיק דחיית כתב הטענות.

חשוב להדגיש, כי רשם סימני המסחר חייב להדריך עצמו בהתאם לאותם הקריטריונים שהותוו על ידי ערכאות השיפוט האזרחיות בהפעילן את סמכותן למחוק או לדחות כתב טענות. הכלל העיקרי והחשוב ביותר הינו שבית משפט לא ימהר למחוק או לדחות כתב טענות אם קיים סיכוי ולו קלוש, על פי כתב הטענות, שמגיש כתב הטענות יצליח לזכות בהליך. בהקשר זה, נפסקו לא אחת דברים ברוח הדברים שלהלן;

"בשולי הדברים אוסיף, כי מחיקת תובענה או דחייתה על הסף הן בגדר אמצעים, הננקטים בליט ברירה, ופתרון ענייני של כל מחלוקת, לגופה, הוא לעולם עדיף. רצוי, על כן, שבית המשפט יבכר תמיד דיון ענייני בפלוגתא על פני פתרון דיוני פורמאליסטי, אשר מהווה לפעמים סוף פסוק לתיק הקונקרטי, אולם איננו סוף הדרך מבחינת המשך ההתדיינות שביב אותו עניין."³⁵

רואים אנו, איפוא, כי רשם סימני המסחר ימנע מלמחוק או מלדחות בקשה למחיקת או לביטול סימן מסחר, אם קיימת עילה ולו דחוקה לדון בבקשה ולהכריע בה לגופה. במילים אחרות, השימוש בסמכות רשם סימני המסחר למחוק או לדחות בקשה למחיקת או לביטול סימן מסחר רשום, יעשה רק במקרים בהם ברור כי למגיש הבקשה אין כל סיכוי לקבל את הסעד המיוחל.

35. ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין תל אביב-יפו, פ"ד מ(2) 668, בעמ' 671. לעניין זה גם; ע"א 28/85 פיתוח יהודה בע"מ נ' עזבון זיס, פ"ד מ(1) 78; ע"א 280/84 עפרי נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(3) 358; ע"א 589/82 המגדר ברזלית חוטי ברזל ורשתות בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(2) 391.

פרק אחד עשר

ערעורים על החלטות רשם סימני המסחר

11.1 הגשת ערעור על החלטות רשם סימני המסחר:

רשם סימני המסחר, בהחלטותיו השיפוטיות, מכריע בזכויות הקנייניות של בעל הסימן המבוקש, של כל גורם שמתנגד לרישום הסימן המבוקש ושל כל גורם אחר בעל אינטרס לגיטימי מובהק בסימן המבוקש. החלטות אלו, על אף היותן בתחום מומחיותו ומקצועיותו של רשם סימני המסחר, עשויות להיות הרות גורל עבור הגורמים השונים הדורשים לקבל גושפנקא מאת רשם סימני המסחר בנוגע לזכותם הייחודית בסימן מסויים.

בעל סימן, גורם המתנגד לרישום הסימן וכל גורם המעוניין ברישום או אי רישום של סימן מסויים, זכאים להגיש ערעור לבית המשפט העליון בנוגע כמעט לכל החלטה שיפוטית של רשם סימני המסחר.¹ הערעור על החלטת רשם סימני המסחר מוגש בזכות תוך שלושים ימים ממועד החלטת רשם סימני

1. הוראה דומה, המפרטת את בעלי הזכות להגיש ערעור על החלטות רשם סימני המסחר מעוגנת בחוק סימני המסחר בארצות הברית, הקובע כדלקמן;

"An applicant for registration of a mark, party to an interference proceeding, party to an opposition proceeding, party to an application to register as a lawful concurrent user, party to a cancellation proceeding, a registrant who has filed an affidavit as provided in section 1058 of this title, or an applicant for renewal, who is dissatisfied with the decision of the Commissioner or Trademark Trial and Appeal Board, may appeal to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit"

(The Lanham Act 1946, Sec 1071 (a) (1))

המסחר.²

עד לשלהי שנת 1987 נהגה בישראל פרקטיקה לפיה הוגשו ערעורים על החלטות רשם סימני המסחר לבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. בשנת 1987, עת תוקנו תקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), שונתה פרקטיקה זו באופן שערעורים על החלטות רשם סימני המסחר מוגשים כיום בפני בית המשפט העליון, בשבתו כערכאת ערעור.

העובדה שערעורים על החלטות רשם סימני המסחר מוגשים במישרין לבית המשפט העליון, איננה מתיישבת עם המגמה הרווחת בשנים האחרונות להעביר עניינים המצריכים דיון מעמיק ובחינת חומר ראיתי, כגון דיני המכרזים ועניינים מנהליים אחרים, לטיפולן של ערכאות השיפוט הנמוכות. עובדה זו אף איננה מתיישבת בקנה אחד עם העובדה שערעורים על החלטות שיפוטיות בעניינים הקרובים במהותם מבחינה משפטית לסימני המסחר, כמו דיני הפטנטים והמדגמים, נדונים בפני בתי המשפט המחוזיים.

מהמורה נוספת שמציבה העובדה שהערעור מוגש במישרין לבית המשפט העליון, נעוצה בעובדה שלגורם שמגיש את הערעור ניתנת אפשרות למצות את ערעורו בהליך אחד בלבד, שכן ערעורו מוגש מלכתחילה לערכאת הערעור הסופית במערכת המשפט הישראלית. רק במקרים בודדים בהם ההלכה שתיפסק על ידי בית המשפט העליון תעמוד בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון או שבהם קשיותה או חידושה של ההלכה שתיפסק תחייב זאת, יהיה מקום לקיים דיון נוסף על פסק הדין של בית המשפט העליון, בשבתו כערכאת ערעור.³ לפיכך, בעל דין שלא יהיה שבע רצון מפסיקת בית המשפט העליון בערעור, ייאלץ לבקש מבית המשפט העליון לקיים דיון נוסף בסוגייה, וכידוע רק במקרים בודדים ייעתר בית המשפט העליון לבקשה לקיים דיון נוסף.

בהתאם לאמור, לדעתנו, יהיה זה אך נכון וראוי להעביר את הסמכות לדון בערעורים על החלטות רשם סימני המסחר מבית המשפט העליון לבתי המשפט המחוזיים.⁴

2. תקנה 2 לתקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ"ח-1987.

3. סעיף 30 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984; "זוסמן, "סדרי הדין האזרחי", הוצאת אמיניון בע"מ בעריכת ש. לוי, מהדורה שביעית, תשנ"ה-1995, בעמ' 871.

4. בת.א. (ת"א) 406/90 לוי נ' ש.א. ברק אלקטרוניקה, תק' מח' 91 (4) 86, נפסקו בעמ' 87.

ערעורים על החלטות רשם סימני מסחר מתנהלים מבחינה פרוצידוראלית ופורמאלית בדומה לערעורים המוגשים לבית המשפט העליון על פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים. לפיכך, בערעורים על החלטות רשם סימני המסחר הנדונים בפני בית המשפט העליון, יש להתייחס להחלטות רשם סימני המסחר כאל פסקי דין שניתנו על ידי בתי המשפט המחוזיים.⁵

11.2 החלטות רשם סימני המסחר הניתנות לערעור:

מרבית הערעורים המוגשים לבית המשפט העליון עניינם בהחלטת רשם סימני המסחר לדחות בקשה לרישום סימן כסימן מסחר.⁶ בנסיבות פסק הדין בעניין **"קוכר"** הוגש לפני בית המשפט הגבוה לצדק ערעור על החלטת רשם סימני המסחר שלא לאשר לרישום כסימן מסחר סימן שהורכב מהאותיות **"K"** ו-**"S"** בנפרד או ביחד. רשם סימני המסחר קבע כי אותיות אלו חייבות להישאר פתוחות למסחר, וכי הן לא רכשו אופי מבחין במהלך השימוש שנעשה בהן ביחס לטובין שעבורם נדרש רישום הסימן. בית המשפט הגבוה לצדק לא התערב במימצאי רשם סימני המסחר ופסק, בהקשר זה, את הדברים הבאים;

"סבורים אנו, כי בכל מקרה שהשימוש באותיות גרידא, כסימן מסחרי, יכול לפגוע בזכותו של כל אדם אחר להשתמש באותן האותיות בראשי תיבות של שמו, אין לראות באותיות כאלה סגולת ההפלייה, הדרושה לשם כושר רישום של הסימן. הכלל הוא, שסימן, אשר לכל אדם הזכות להשתמש בו, איננו צריך לשמש בידי אדם אחד סימן "מפלה" לשם רכישת זכות בלעדית לשימוש בו. אם בגלל כלל זה אסורים

הדברים הבאים בהקשר זה;

"במאמר מוסגר ראוי שהמחוקק יתן את דעתו ויתקן את פקודת סימני המסחר (נוסח חדש) ויקבע הוראה דומה להוראת הסעיף 182 לחוק הפטנטים, תשכ"ז 1967-. לאור המגמה של המחוקק ושל ביהמ"ש העליון להסמיק את ביהמ"ש המחוזי לדון בערעורים שונים, ראוי היה גם לתקן את הפקודה בעניין סמכותו המקבילה של ביהמ"ש העליון לדון בביטול סימן מסחר ובערעור על החלטות הרשם ולהעביר סמכויות אלה לביהמ"ש המחוזי".

5. תקנה 3 לתקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ"ח 1987-.

6. סעיף 19 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

ברישום סימנים המתייחסים רק לתיאור אופי או לסגולה של הסחורה, הרי אינני רואה מדוע יש לנהוג אחרת בסימנים המתייחסים רק למקור הסחורה, היינו לראשי התיבות של שמות הסוחר בה. אף אם נאמר, כי אין איסור מוחלט על השימוש באותיות בודדות, רשאי הרשם להחמיר במקרה אחד ולהקל במקרה אחר. אם הסימן המוצע מורכב ממספר אותיות העולה על שתיים, ייתכן והרשם יקל בדבר, מפני שבמידה שמספר האותיות גדל נדירים יותר המקרים בהם זהים ראשי התיבות של שמות אנשים שונים".⁷

מאחר ומטרתו של רישום סימן המסחר הינה להעניק לבעל הסימן זכות קניינית, המעניקה לבעל הסימן זכות לשימוש בלעדי וייחודי בסימנו הרשום לצורך זיהוי מקור הטובין או השירותים בהם הוא עוסק, מוגשים ערעורים רבים לבית המשפט העליון ביחס להחלטות רשם סימני המסחר שלא לאשר לרישום סימן מבוקש כסימן מסחר. החלטות רשם סימני המסחר שלא לאשר לרישום סימן מבוקש כסימן מסחר, פוגעות במישרין בקניינו של הפרט ובחופש העיסוק, ולכן מובן כי החלטות מסוג זה מעוררות רצון לנסות ולהשמיט את הבסיס שמתחתן, בדרך של הגשת הודעת ערעור בפני ערכאת הערעור.

החלטות אחרות של רשם סימני המסחר, הזוכות להיבחן מדי פעם בפעם תחת עיניו הפקוחות של בית המשפט העליון, הינן החלטות רשם סימני המסחר בנוגע להתנגדויות לרישום סימנים שהוגשו לרישום כסימני מסחר. בהחלטות אלו, עשויים שני הצדדים היריבים במסגרת הליך ההתנגדות להגיש, כל אחד מטעמיו הוא ובכפוף להחלטת רשם סימני המסחר, ערעור בזכות בפני בית המשפט העליון. כאשר הודעת ההתנגדות מתקבלת על ידי רשם סימני המסחר, נפגעת ומקופחת זכותו הקניינית של בעל הסימן. מנגד, כאשר הודעת ההתנגדות נדחית, יש ומגיש הודעת ההתנגדות יטען כי בעל הסימן זכה באישורו של רשם סימני המסחר מן ההפקר. הוזה אומר, שכל החלטה של רשם סימני המסחר במסגרת הליך התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר המתברר לפניו, עשויה להיות בסיס להגשת ערעור לבית המשפט העליון. ערעור על החלטת רשם סימני המסחר בהליך התנגדות מוגש אף הוא בזכות, תוך שלושים יום מיום החלטת רשם סימני המסחר.

7. בג"צ 150/50 החברה ש. קוכר ושות' (שותפות שוייצרית) נ' הרשם הכללי, פ"ד ה 1487, בעמ' 1489.

בעת בירור ערעור הנוגע להחלטות רשם סימני המסחר בהליכי התנגדות לרישום סימני מסחר, על בית המשפט העליון ליתן זכות טיעון לבעלי הדין ולרשם סימני המסחר, אם בית המשפט העליון יתבקש להעניק להם זכות טיעון⁸. בנוסף, זכאי כל בעל דין להגיש במסגרת הערעור חומר ראיות נוסף שלא הוגש לרשם סימני המסחר ברשות מיוחדת מטעם בית המשפט העליון⁹.

מבחינה מהותית, מוגבל הערעור שמוגש לבית המשפט העליון לנימוקי ההתנגדות שפורטו בהודעת ההתנגדות. עם זאת, ברשות בית המשפט העליון יוכל בעל הדין שהגיש את הודעת ההתנגדות להוסיף טענות עובדתיות, בנוסף על הטענות העובדתיות שפורטו במסגרת הודעת ההתנגדות. במקרה שבית המשפט העליון מעניק לבעל הדין שהגיש את הודעת ההתנגדות רשות להעלות טיעונים נוספים, יוכל בעל הדין שהגיש את הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר לבטל את בקשת הרישום, מבלי שיחוייב בהוצאות שנגרמו לבעל הדין שהגיש את הודעת ההתנגדות. הגיון רב טמון באי חיוב מגיש בקשת הרישום בהוצאות מגיש הודעת ההתנגדות עת שינה מגיש הודעת ההתנגדות חזית והוסיף שלל טענות עובדתיות נוספות, שכן ייתכן שאם הטענות העובדתיות החדשות היו נטענות במסגרת הודעת ההתנגדות שהתבררה בפני רשם סימני המסחר, היה מגיש בקשת הרישום בוחר למשוך את בקשתו באותו שלב. כלל זה מבטיח, למעשה, שמגיש הבקשה לא יסבול כפל מלקות מהוראות הדין, באופן שגם תבוטל בקשתו לרישום סימן המסחר והוא גם יחוייב בהוצאות יריבו, מגיש הודעת ההתנגדות¹⁰.

בתום שמיעת הראיות והטענות שיוצגו בפני בית המשפט העליון במהלך הערעור על החלטת רשם סימני המסחר בהליך ההתנגדות לרישום הסימן כסימן מסחר, יקבע בית המשפט העליון אם הסימן המבוקש כשר לרישום כסימן מסחר ובאילו תנאים יאושר הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר¹¹.

החלטה נוספת שניתן להגיש לגביה ערעור בזכות לבית המשפט העליון הינה החלטת רשם סימני המסחר ביחס לבקשות מתחרות לסימנים זהים ולבקשות להתיר שימוש מקביל באותו סימן כסימן מסחר¹². יצוין, כי כאשר רשם סימני

8. סעיף 25(ג) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

9. סעיף 25(ד) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

10. סעיף 25(ה) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

11. סעיף 25(ו) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

12. סעיפים 29 ו-301 (ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

המסחר לא מצליח ליישב מחלוקת שנתגלעה בין בעלי דין בנוגע לזכות הבכורה להשתמש בסימן מסוים, רשאי רשם סימני המסחר להעביר את ההכרעה בנוגע לזכות הבכורה לבית המשפט העליון. דרך פרוצידוראלית זו דומה, במידה מסוימת, להליך של בקשת רשות ערעור המוגשת במהלך תובענה אזרחית, שכן בתום ההליך בפני בית המשפט העליון מוחזר התיק לרשם סימני המסחר לצורך בחינת היות הסימן המבוקש כשר או בלתי כשר לרישום כסימן מסחר.

בערעורים המוגשים לבית המשפט העליון בנוגע לשימוש מקביל בסימן מסוים כסימן מסחר ולקביעת זכות הבכורה בסימן המבוקש נתון לבית המשפט העליון אותו שיקול דעת המוקנה לרשם סימני המסחר, ולפיכך בית המשפט העליון יכול להכריע בסוגיית השימוש המקביל או זכות הבכורה בסימן המבוקש, תוך הטלת הגבלות ותנאים שיראו לבית המשפט העליון לנכון ולראוי בנסיבות המקרה.¹³

החלטה אחרת של רשם סימני המסחר הניתנת לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון, תוך שלושים ימים ממועד קבלתה, הינה החלטת רשם סימני המסחר בנוגע לבקשת הבעל הרשום של סימן המסחר לשנות את סימנו. תיקון סימן מסחר רשום יכול להעשות על ידי תיקון שם, תיקון מען, מחיקת טובין או סוג טובין שלגביהם נרשם סימן המסחר, רישום ויתורים או תזכורות בנוגע לזכויות בסימן המסחר מבלי להרחיבם ומחיקת סימן המסחר. החלטה של רשם סימני המסחר המיישמת באופן מוטעה את הכללים שבכפוף להם יש לשנות רישום של סימן מסחר עשויה ליצור, למעשה, סימן מסחר "חדש" או להעניק לבעל הסימן הרשום זכויות יתר. בנסיבות אלו, יוכל בעל הסימן או כל גורם בעל אינטרס מסחרי או אישי לגיטימי הכרוך בהחלטת רשם סימני המסחר, לערער על החלטת רשם סימני המסחר בנוגע לשינוי הסימן במתכונתו הרשומה בפנקס סימני המסחר.¹⁴

הוראה נוספת המקימה זכות ערעור לבית המשפט העליון, הינה ההוראה בפקודת סימני המסחר המתייחסת להחלטת רשם סימני המסחר לשנות את תצוגתו העיצובית של הסימן הרשום על פי בקשת בעל הסימן. רשם סימני המסחר רשאי לתקן סימן רשום בכל תנאי והגבלה שיראו לרשם סימני המסחר לנכון. כמו כן, רשאי רשם סימני המסחר לסרב לתקן את הסימן באופן המבוקש, כאשר הסירוב של רשם סימני המסחר יתבסס, בדרך כלל, על כך ששינוי הסימן כמבוקש עשוי

13. בג"צ 53/54 "אלפא" חברה לקוסמטיקה בע"מ חיפה נ' מילוט בע"מ, פ"ד ט 121.

14. סעיף 36(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.

להטעות את ציבור הצרכנים בנוגע למקור הטובין או להרחיב את זכויות בעל הסימן הרשום יתר על המידה. לאחר שרשם סימני המסחר מגבש החלטתו, בין לחסד ובין לשבט, זכאי בעל הסימן או כל אדם שנפגע מהחלטת רשם סימני המסחר לערער על החלטת רשם סימני המסחר לפני בית המשפט העליון. הערעור, גם במקרה זה, מוגש לבית המשפט העליון בזכות תוך שלושים ימים ממועד החלטת רשם סימני המסחר.¹⁵

הסדר ייחודי המשלב מעיין "ערעור ביניים" וערעור סופי, מצוי בהוראה בפקודת סימני המסחר המתייחסת לתיקון פנקס סימני המסחר. לפי הוראה זו, כל מי שנפגע מאי רישום תרשומת מסויימת בפנקס סימני המסחר או מכך שתרשומת מסויימת נשמטה מהפנקס, נרשמה בלי סיבה מספקת או נשארה בפנקס סימני המסחר שלא כדין, רשאי להפנות טענותיו במישרין לבית המשפט העליון או לרשם סימני המסחר תחילה. הסדר תחיקתי זה הינו ייחודי מהטעם שהוא יוצר מעיין "מירוץ ערכאות", שכן בעל הסימן יכול לברור לעצמו ערכאה על פי שיקול דעתו. רוצה מפנה הוא טענותיו לבית המשפט העליון, רוצה מפנה הוא טענותיו במישרין לרשם סימני המסחר תחילה. הוראה זו על פניה חסרת הגיון, והיה רצוי לדעתנו ליצור הסדר לפיו הפנייה הראשונה תהייה אל רשם סימני המסחר, שהינו הגוף בעל הידע והכישורים המקצועיים בתחום סימני המסחר, בכפוף לזכות המוקנית ממילא לבעל הסימן הרשום לערער בזכות על החלטת רשם סימני המסחר לבית המשפט העליון.

מכל מקום, הוראת פקודת סימני המסחר המתייחסת לתיקון פנקס סימני המסחר קובעת כי בהליך המתברר בפני רשם סימני המסחר, רשאי רשם סימני המסחר, אם פנו אליו תחילה, להפנות מיוזמתו את המחלוקת לבית המשפט העליון. הוראה זו מקנה לרשם סימני המסחר סמכות ושיקול דעת דומה לזה המוענק לרשם סימני המסחר בבואו לדון בבקשות מתחרות לרישום סימן דומה או זהה על שם מספר בעלים שונים, שכן גם בבקשות אלו רשאי רשם סימני המסחר להפנות את בעלי הדין לבית המשפט העליון, בכדי שבית המשפט העליון יכריע בסוגייה בטרם יוחזר התיק ללשכת רישום סימני המסחר.

בכל אופן, אם פנה בעל הדין במישרין לרשם סימני המסחר, על פי בחירתו, ורשם סימני המסחר דן והכריע בבקשה לתיקון פנקס סימני המסחר, כל צד

15. סעיף 37(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

שנפגע מהחלטת רשם סימני המסחר יוכל להגיש ערעור בזכות בפני בית המשפט העליון תוך שלושים ימים ממועד החלטת רשם סימני המסחר.¹⁶ הוראה ייחודית נוספת, הדומה להוראה המתייחסת לתיקון פנקס סימני המסחר הינה ההוראה המתייחסת לביטול רישום סימן מסחר בעילת העדר שימוש בסימן. גם במקרה זה, רשאי בעל הדין לבחור לעצמו את הערכאה שתדון ותכריע בעניינו. בעל הדין רשאי להפנות טענותיו לבית המשפט העליון או לרשם סימני המסחר תחילה.

במידה ובעל הדין בוחר, משיקוליו, להפנות טענותיו תחילה אל רשם סימני מסחר, יכול רשם סימני המסחר להפנות את בעלי הדין, מיוזמתו, לבית המשפט העליון או לדון בסוגייה ולהכריע בה. כאשר רשם סימני המסחר מחליט לדון בסוגייה ולהכריע בה, יוכל הצד שנפגע מהחלטתו השיפוטית של רשם סימני המסחר להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון.

נראה לנו, כי גם הוראה זו ראוייה לבחינה מחודשת, שכן יש הגיון רב בהפניית הסוגייה מלכתחילה אל רשם סימני המסחר, שהינו הטריבונל השיפוטי הממוקצע בדיני סימני המסחר, בכפוף לזכות לערער על החלטת רשם סימני המסחר לבית המשפט העליון הנתונה, ממילא, לכל מי שנפגע מהחלטתו השיפוטית של רשם סימני המסחר.¹⁷

החלטה נוספת של רשם סימני המסחר הנתונה לערעור בזכות לפני בית המשפט העליון, הינה החלטת רשם סימני המסחר ביחס להתאמת רישומים בפנקס סימני המסחר. התאמת רישומים, משמעותה התקנת תקנות לשינוי תיאוריהם של טובין או של סוגי טובין שנרשמו לגביהם סימני מסחר, לכל סיווג חדש או מתוקן. כל מי שנפגע מתיקון שנעשה על ידי רשם סימני המסחר, לצורך התאמת הרישומים בפנקס סימני המסחר, זכאי לערער בזכות לפני בית המשפט העליון תוך שלושים ימים ממועד קבלת החלטת רשם סימני המסחר.¹⁸

הוראה נוספת המקנה לצד שנפגע מהחלטת רשם סימני המסחר זכות לערער בפני בית המשפט העליון, הינה הוראת פקודת סימני המסחר המתייחסת לרישום העברת זכויותיו של בעל סימן המסחר לידי גורם אחר. נראה לנו, כי מספר

16. סעיף 38 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

17. סעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

18. סעיף 45(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

הערעורים שיוגשו בעקבות שימוש הרשם בסמכות זו הינם מצומצמים בהיקפם. מטרתה של הוראה זו לאפשר העברת סימן מסחר לגורם אחר על פי הסכמתו ורצונו המפורש של בעל סימן המסחר, שהינו בעל הזכות הבלעדית לקבוע ולהתוות את השימוש שייעשה על ידו או על ידי כל גורם אחר בסימנו הרשום, או על פי הוראת חוק שעניינה העברת זכויות, כגון חוק הירושה.¹⁹

לסיום סקירה זו, נציין כי ניתן לערער בזכות גם על החלטות רשם סימני המסחר בנוגע להענקת רשות שימוש בסימן מסחר, לרישום רשות שימוש בסימן מסחר, לשינוי רישום של רשות שימוש ולביטול רישומה של רשות שימוש בסימן מסחר. גם בעניינים אלו, נראה לנו כי קיימת סבירות נמוכה שיוגשו ערעורים על החלטות רשם סימני המסחר, שכן בכל העניינים האמורים עסקינן בהחלטות רצוניות של בעל סימן המסחר להכיר בגורם מסוים כבר רשות שימוש בסימנו הרשום. זכותו של כל בעל סימן מסחר לקבוע את אשר ייעשה בסימנו המסחרי, נובעת מהאופי הקנייני המוקנה לסימן המסחר עת נרשם הסימן כדין בפנקס סימני המסחר.²⁰

רואים אנו, על כן, כי מרבית החלטותיו השיפוטיות של רשם סימני המסחר נתונות לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון תוך שלושים ימים ממועד קבלתן.

יחד עם זאת, ישנן החלטות מסויימות, בעיקר החלטות בעלות אופי פרוצידוראלי, שאינן ניתנות לערעור, לא בזכות ולא ברשות. כך, למשל, החלטות רשם סימני המסחר בנוגע להגשת ראיות בהליך שמתנהל בפניו אינן ניתנות לערעור.

זה המקום לשוב ולציין, כי המנגנון המתיר לבעל דין לברור אם להפנות בקשתו אל רשם סימני המסחר תחילה או אל בית המשפט העליון, המעוגן בחלק מהוראות הפקודה, הינו מנגנון בלתי ראוי. לדעתנו, יהיה זה אך נכון לתקן הוראות אלו ולקבוע כי רשם סימני המסחר ידון תחילה בבקשות ובהשגות הנוגעות לענייני סימני המסחר. לאחר שרשם סימני המסחר יגבש את החלטתו הסופית בעניין נשוא הבקשה או ההשגה יוכל הצד שנפגע מהחלטת רשם סימני המסחר להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון על ההחלטה. מבחינת

19. סעיף 49(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

20. סעיף 53 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

האסטרטגיה הדיונית נראה לנו תיקון זה הכרחי, שכן הפניית הבעיה במישור לבית המשפט העליון מותירה את בעל הדין ללא ערכאת ערעור, שהרי הערכאה השיפוטית הראשונה שתדון בעניינו הינה גם ערכאת הערעור האחרונה והסופית במערכת השיפוט בארץ.

להשלמת התמונה, נשוב ונציין כי מטעמים אלו נראה לנו שהגיעה העת ליישם בדיני סימני המסחר את המגמה הרווחת בשנים האחרונות במשפט ארצנו, להעביר הליכים שנדונו בעבר בפני בית המשפט העליון לסמכות בתי המשפט המחוזיים ושאר הערכאות והטריבונאלים השיפוטיים.

11.3 היקף ההתערבות של בית המשפט העליון בהחלטות רשם סימני המסחר:

בית המשפט העליון מגלם תפקיד חשוב ומהותי כמערכת לבקרת החלטותיו השיפוטיות של רשם סימני המסחר. פקודת סימני המסחר איננה מתייחסת להיקף ההתערבות של בית המשפט העליון במימצאיו של רשם סימני המסחר ומותירה סוגייה זו בחלל ריק, אשר יש למלאו ברוח תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. תקנה 462 לתקנות סדר הדין האזרחי, שהינה התקנה הרלוונטית לעניין היקף התערבותה של ערכאת ערעור בהחלטות בית משפט קמא, קובעת כדלקמן;

"בית המשפט שלערעור מוסמך ליתן כל החלטה שצריך היה לתיתה, או לאשר או לבטל את ההחלטה שניתנה ולהורות על דיון חדש, או ליתן החלטה נוספת או אחרת ככל שיחייב העניין; בית המשפט רשאי להשתמש בסמכותו זו אף אם הערעור מתייחס רק לחלק מן ההחלטה, ורשאי להשתמש בה לטובת המשיבים או בעלי הדין האחרים, כולם או מקצתם, אף אם לא הגישו ערעור או ערעור שכנגד."

תקנה 462 לתקנות סדר הדין האזרחי מעניקה לבית המשפט היושב כערכאת ערעור מרחב רב להעברת החלטות הערכאה הקודמת תחת שבט ביקורתו. עם זאת, ערכאות הערעור נוטות להשתמש בסמכותן זו בצורה מצומצמת, שכן התערבות יתר בהחלטות הערכאות הקודמות תגרור, בהכרח, מצב של חוסר

אמינות ומהימנות של מערכת השפיטה.

במרבית המקרים, תימנע ערכאת הערעור מלהתערב בהחלטות הערכאה הקודמת. אולם, במקרים נדירים, תתערב ערכאת הערעור למען השתתת צדק שיפוטי ומניעת שיפוט שרירותי. בעניין זה נפסקו, לא אחת, דברים ברוח הדברים שלהלן בנוגע לאופן בו בוחנת ערכאת הערעור את ההחלטה עליה נסוב הערעור בטרם הפעלת סמכותה להתערב בהחלטות ובמימצאים של הערכאה דלמטה;

"אם המימצאים שנקבעו בפסק הדין מעוגנים בחומר ראיות אמין, אם המסקנות שהוסקו עומדות במבחן ההוכחות, ההגיון ומכלול הנסיבות, ואם התוצאה מתחייבת מבחינת הוראות הדין החלות על העניין".²¹

ערכאת הערעור תתערב בהחלטת הערכאה הקודמת, אם ההחלטה הקודמת נסתמכה על שיקולים מוטעים, שיקללה בצורה מוטעית את חומר הראיות שהונח בפניה, גרמה לעיוות דין, התבססה על טעות משפטית או שהתקבלה על בסיס נימוקים מופרכים או בלתי הגיוניים. כמו כן, תתערב ערכאת הערעור בהחלטת הערכאה קמא, אם נפלה טעות עקרונית ויסודית בהערכת הראיות והטענות המשפטיות שהוצגו על ידי בעלי הדין או אם הקביעות העובדתיות אינן מתיישבות בקנה מידה אחד עם חומר הראיות שהוצג על ידי בעלי הדין. בהקשר זה, נכתבו לאחרונה הדברים הבאים ביחס להתערבותה של ערכאת הערעור בפסקי דין ובהחלטות הערכאות דלמטה;

"ערכאת הערעור נוטה, אם כן, שלא להתערב אלא אם הערכאה הקודמת שגתה בהחלטתה. השגיאות הן בעיקר משני סוגים: טעות סובייקטיבית (בהערכת ממצאים, בהערכת עדויות, בהתייחסות לראיות ולעדויות, בתפיסה הכוללת של התשתית העובדתית וכד') וטעות אובייקטיבית (ביישום ההלכה המשפטית, בשיקול הדעת המוביל למסקנה,

21. ע"א 586/84 מקלף נ' זילברברג, פ"ד מג (1) 137, בעמ' 141. לעניין זה גם; ע"א 140/56 מוגרבי נ' ורדימון, פ"ד יא (2) 1242; ע"א 125/68 מחסני החמצן בע"מ נ' עזבון ברושטיין, פ"ד כב (2) 919; א' ויתקון, "עבודתו של בית המשפט העליון - הלכה למעשה", הפרקליט כה 57; מ' לנדוי, "הלכה ושיקול דעת בעשיית משפט", משפטים א 304; מ' קרמניצר, "קריטריונים לקביעת מימצאים עובדתיים והתערבות ערכאת ערעור במימצאים המתייחסים למהימנות של עדים", הפרקליט לב 407.

במסקנה מהערכת הממצאים והעדויות, בהנמקה וכד'".²²

ומן הכלל אל הפרט, בערעורים הנוגעים להחלטות שיפוטיות של רשם סימני המסחר קיימת נטייה להתערבות מוגברת ולקיום הליך הנושא אופי של מעיין "שמיעה מחדש". דבר זה נובע מהעובדה שערכאת הערעור הראשונה, ולמעשה היחידה, המעבירה תחת שבט ביקורת את החלטות רשם סימני המסחר הינה בית המשפט העליון. בתחום סימני המסחר ההתערבות הינה רחבה יותר מההתערבות של בתי המשפט היושבים כערכאות ערעור בתחום המשפט האזרחי. בית המשפט העליון בהליכי ערעור על החלטות רשם סימני המסחר, רשאי להתערב בשיקול דעתו של רשם סימני המסחר מיוזמתו, אם כי לא ימהר לעשות כן. בפסק הדין בעניין "קוכר", הביע כבוד השופט אולשן (בתוארו דאז) את הדברים הבאים באשר להיקף ההתערבות של בית המשפט העליון בהחלטות רשם סימני המסחר;

"אם המערער ישכנע את בית המשפט ולא דווקא מבחינה משפטית בלבד, כי שיקול הדעת של הרשם היה מוטעה, או בלתי מוצדק מאיזה טעם שהוא, יתערב בית המשפט ולא יהסס להענות לערעור".²³

נראה לנו, כי קונספציה זו מוטעית ביסודה ויש בה לפגוע במעמדו הרם של רשם סימני המסחר כבעל הסמכות השיפוטית בכל הנוגע לרישום סימני מסחר בארץ.

22. ת' בן נון, א' גוטפרוינד, "הערעור האזרחי", הוצאת מחשבות, תשנ"ו 1996, בעמ' 176. לעניין זה גם; ע"א 3425/90 פינסטרבוס נ' שר הבריאות, פ"ד מו(1) 321; ע"א 5293/90 בנק הפועלים בע"מ נ' רחמים, פ"ד מז(3) 240; ע"א 270/86 רגובי נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ, פ"ד מה(2) 485; ע"א 56/82 מדינת ישראל נ' עזבון רחאל, פ"ד מ(4) 29.

23. בג"צ 150/50 החברה ש. קוכר ושות' שותפות שוייצרית נ' הרשם הכללי, פ"ד ה 1487, בעמ' 1491. לעניין זה גם; בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 148, בעמ' 156; בשג"צ 120/86 לוי נ' סיהא סיאק האו (אנתוני), תק' על' 86 (2) 427, שם נפסקו בעמ' 430 הדברים הבאים;

"זאת ועוד, הערעור במישור האזרחי הרגיל נסוב, דרך כלל, סביב מחלוקות משפטיות, לא בשאלות עובדתיות ולא שאין עליהן הסכמה בין בעלי הדין. הדיון ממילא מצומצם דרך כלל מבחינת היקפו ומבחינת מורכבותו. לא כן בערעור בתחום סימני המסחר. כפי שהראנו לעיל ערעור כזה הוא רחב ונושא אופי של מעיין "שמיעה מחדש". במסגרתו ניתן אפילו להמציא לבג"צ ראיות חדשות. לערעור רחב שכזה יכולות להיות משמעויות מרחיקות לכת לעניין שיעור ההוצאות הכרוכות בדיון, מעבר למקובל בערעור אזרחי רגיל."

היקף התערבות רחב ומוגבר, עשוי לגרום לפגיעה באמינותה של שיטת רישום סימני המסחר בארץ ולכרסם מסמכיותו של רשם סימני המסחר.

תופעה בלתי רצויה זו, שורשיה בכך שערעורים על החלטות רשם סימני המסחר אשר נדונו עד לשנת 1987 בפני בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, הועברו בשנת 1987 לסמכות בית המשפט העליון, בשבתו כערכאת ערעור. מנגד, ערעורים על החלטות רשם הפטנטים ורשם המדגמים הינם בסמכות בתי המשפט המחוזיים.

בנסיבות אלו, נראה לנו, כי יש מקום והכרח לתקן את תקנות סדרי הדין בעניין סימני המסחר ולקבוע כי ערכאת הערעור שתהייה מוסמכת לדון בערעורים על החלטות רשם סימני המסחר תהייה הערכאה המחוזית, כאשר על פסק דינה של הערכאה המחוזית, יוכלו בעלי הדין להגיש ערעור ברשות לבית המשפט העליון, כמקובל.

התערבות יתר בהחלטות רשם סימני המסחר, הנובעת מהיותו של בית המשפט העליון ערכאת ערעור יחידה ואחרונה, איננה רצויה ויש בה לזרות מהמורות בתחום סימני המסחר בישראל.

לאור האמור, יהיה זה נכון ורצוי להעביר את סמכות השיפוט בערעורים על החלטות רשם סימני המסחר לבתי המשפט המחוזיים. בדרך זו, תובטח אחידות בכללים המקובלים הנוגעים להיקף ההתערבות של ערכאת הערעור בהחלטות טריבונאלים מקצועיים וערכאות שיפוט קודמות.

מן הראוי, בהקשר זה, ללמוד מדין סימני המסחר השורר בארצות הברית המבטיח והמקנה לרשם סימני המסחר מעמד רם ושיקול דעת עצמאי ורחב בתחום סימני המסחר. בארצות הברית תתערב ערכאת הערעור בהחלטות רשם סימני המסחר רק במקרים נדירים וקיצוניים. ברוח הדברים האמורים, נפסקו בפסק הדין בעניין "Standard Oil" הדברים הבאים ביחס להיקף ההתערבות של ערכאת הערעור בארצות הברית בממצאיו של רשם סימני המסחר;

"The civil appeal remedy allows for review of the TTAB decisions as well as presentation of any additional evidence not previously before the TTAB. When no new evidence is presented on a disputed fact question to the district court, the TTAB decision is to be controlling unless the contrary is

established by testimony which in character and amount
carried through conviction".²⁴

לאור כל האמור והמקובץ, הגיעה לדעתנו העת להתאים את דיני סימני המסחר בארץ למגמה המסתמנת בשנים האחרונות להעביר סמכויות שיפוט רבות ורחבות מאת בית המשפט העליון לבתי המשפט המחוזיים. בדרך זו, תובטח לבעל הדין האפשרות להגיש ערעור ביחס להחלטת רשם סימני המסחר בפני שתי ערכאות, הראשונה בזכות והשנייה ברשות. בנוסף, תבטיח העברת הסמכות לידי בית המשפט המחוזי אחדות שיפוטית ותימנע התערבות יתר בהחלטות הטריבונאל השיפוטי הקודם, כנהוג וכמקובל בשאר ענפי המשפט האזרחי.

11.4 הגשת ראיות נוספות במהלך הערעור:

פקודת סימני המסחר איננה נותנת מענה לשאלה עד כמה ובאילו תנאים ניתן להגיש לבית המשפט העליון ראיות נוספות במהלך ערעור על החלטות רשם סימני המסחר. בהתאם לתקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ"ח-1987, יש למלא חלל ריק זה על פי ההסדר הקיים בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, המניחות כללים פרוצידוראליים ומהותיים בנוגע להגשת ערעורים על החלטות ערכאות שיפוט קודמות.

קיימות שתי עילות שעל בסיסן ניתן להגיש חומר ראיות חדש בהליך ערעור. העילה הראשונה מעוגנת בתקנות סדר הדין והעילה השנייה מוצאת יתדותיה בהלכה הפסוקה. העילה הראשונה המאפשרת הגשת חומר ראיות נוסף במהלך הליך הערעור מעוגנת בתקנה 457(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הקובעת כדלקמן;

**"בעלי הדין בערעור אינם זכאים להביא ראיות נוספות, בין
בכתב ובין בעל פה, לפני בית המשפט שלערעור, ואולם אם
בית המשפט שבערכאה קודמת סירב לקבל ראיות שצריך היה**

Standard Oil Co. v. Osage oil and transportation Inc., 10 USPQ. 2d 1441, .24
at 1456

לעניין זה גם; Century Distilling Co. v. Continental Distilling Co., 106 F. 2d
486; Durox Co. v. Duron Paint Mfg. Co., 206 F. Supp 917

**לקבלן, או אם מכל סיבה חשובה אחרת, דרושה הצגת מסמך
או חקירת עד, רשאי בית המשפט שלערעור להתיר הבאת
הראיות הנוספות.**"

העילה השנייה המאפשרת הגשת חומר ראיות נוסף בהליכי ערעור, שמקורה בהלכה הפסוקה, עניינה בראיות חדשות שבעל הדין לא ידע עליהן ולא יכל היה לדעת עליהן בשקידה ראוייה. על פי ההלכה הפסוקה ראיות חדשות מסוג זה, שיש בהן להצביע על מסקנות שונות מאלו שהוסקו על ידי הערכאה שעל החלטתה מוגש הערעור, יאושרו להגשה במסגרת הליך הערעור. תנאי מקדמי לקבלת ראיה נוספת בהליך הערעור, מטעם זה, הינו שבעל הדין לא נהג בהעדר הגינות ובחוסר תום לב בכך שלא איתר את הראיה החדשה בשלב מוקדם יותר.²⁵

כפי שראינו, בהליכי ערעור על החלטות רשם סימני המסחר נוטה בית המשפט העליון להתערבות יתר במימצאיו ובמסקנותיו של רשם סימני המסחר. לפיכך, נוהג בית המשפט העליון במתירנות רבה גם בכל הנוגע להגשת ראיות נוספות וחדשות בהליכי ערעור המתבררים לפניו בנוגע להחלטות רשם סימני המסחר. סמכותו של בית המשפט העליון לקבל ראיות נוספות בהליך ערעור על החלטות רשם סימני המסחר התפרשה בפסיקה, לא אחת, כרחבה וכמקיפה יותר מסמכותו המקבילה במסגרת הערעור האזרחי "הרגיל". בפסק הדין בעניין "אורלוגד" שניתן על ידי בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, נפסקו הדברים הבאים בנוגע להיקף הראיות הנוספות שיתורו להגשה בהליך ערעור על החלטות רשם סימני המסחר;

**"לאחר הכל, וכפי שמציין בצדק בא כוח המשיבה, מכריע רשם
סימני המסחר, בעקבותיו בית משפט זה, לא רק במחלוקת
הנטושה בין הצדדים היריבים, אלא מוטלות עליהם גם
האחריות לתקינות רישום סימני המסחר וחובת השמירה על
מסחר הוגן ומניעת הטעיית הציבור. מכאן, שאם קיימות בידי
בעל דין ראיות חדשות, שיש בהן כדי להשפיע על תוצאות
הדיון ושלא היה בידו להגישן בעת הדיון לפני הערכאה
הראשונה, אין סיבה שלא לאפשר הגשתן לפי המבחנים**

25. ע"א 801/89 כהן נ' שבאם, פ"ד מו (2) 136, בעמ' 141; ע"א 538/72 נצרנאל נ' רג'ואן, פ"ד לו (2) 722, בעמ' 730; א' גורן, "סוגיות בסדר דין אזרחי", סיגא - הוצאה לאור, מהדורה רביעית מורחבת, תשנ"ז - 1997, בעמ' 528.

המוכרים והסייגים הידועים בסוגייה זאת. אלא שבמקרה זה

הסמכות כאמור היא רחבה יותר²⁶.

רואים אנו, על כן, כי לבית המשפט העליון קיים מתחם תימרון נרחב בבואו לאמץ לחיקו של תיק סימני המסחר, לגביו מוגש הערעור, ראיות חדשות. נראה לנו, כי גם הרציונאל הניצב מאחורי כלל זה, לפיו בהליכי ערעור על החלטות רשם סימני המסחר יאשר בית המשפט העליון לבעל דין להגיש חומר ראיות נוסף בקלות רבה יותר מאשר בהליכי ערעור "רגילים", יאבד מחיוניותו אם וכאשר יועברו הליכי הערעור על החלטות רשם סימני המסחר לסמכות בתי המשפט המחוזיים.

כפי שכבר ציינו, העברת סמכות השיפוט בהליכי ערעור על החלטות רשם סימני המסחר לערכאה המחוזית, תשריין לכל בעל דין הנוגע בדבר את האפשרות להגיש ערעור ברשות על פסק הדין שינתן על ידי הערכאה המחוזית ותבטיח אחידות שיפוטית ומשפטית בהליכי הערעור "הרגילים" ובהליכי הערעור על החלטות רשם סימני המסחר.

11.5 ערובה להוצאות בערעור על החלטות רשם סימני המסחר:

סוגייה חשובה נוספת, שאיננה מוסדרת בפקודת סימני המסחר ויש לצקת לתוכה תוכן על ידי אימוץ ההוראות הרלוונטיות בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הינה האם בית המשפט העליון מוסמך לחייב את מגיש הערעור להפקיד ערובה לכיסוי הוצאות המשיב בערעור.

בהתאם להוראת תקנה 427 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, חייב מערער לערוב להוצאות המשיב בערעור, כאשר סכום הערובה ייקבע על ידי רשם בית המשפט שלערעור. בהליכי ערעור אזרחי אי הפקדת הערובה עשויה להביא לדחיית הערעור, אלא אם בית המשפט שלערעור פטר את המערער מהפקדת

26. בג"צ 476/82 אורלוג בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט (2) 148, בעמ' 159. לעניין זה גם; בג"צ 197/51 קוקה קולה נ' השותפות ויטה י. פלוטקין ובניו, פ"ד ח 772.

ערעור לבית המשפט העליון בנוגע להחלטותיו השיפוטיות של רשם סימני המסחר, מתנהל באותה הפרוצדורה על פיה מתנהל ערעור אזרחי "רגיל". מכאן, שאם בערעור אזרחי המתנהל על פי תקנות סדר הדין האזרחי בחר המחוקק לחייב את המערער בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיב, הרי שקל וחומר שערובה כזו ראוי שתינתן, כדבר שבשיגרה, גם בערעור על החלטותיו השיפוטיות של רשם סימני המסחר. לאור האמור, אין מקום לפרש את העדרה של הוראה בדבר חובת הפקדת ערובה בפקודת סימני המסחר ובתקנותיה על דרך השלילה, אלא יש לצקת תוכן לעניין חובת הפקדת הערובה מהוראות תקנות סדר הדין האזרחי הנוגעות בדבר. בפסק הדין של בית המשפט הגבוה לצדק בעניין "לוי", נפסקו בהקשר זה הדברים הבאים;

"מטרתה של הערובה המתבקשת על פי תקנה 427 היא להביא לידי איזון של אינטרסים בין שני בעלי הדין, המערער מחד והמשיב מאידך. מי שמגיש כתב ערעור צריך להביא בחשבון כי יוזמתו לפתיחת הדיון מחדש, ולו גם בשאלות משפטיות בלבד, יכולה לגרור עמה הוצאות לצד שכנגד, אשר מוכן היה, מצידו, להסתפק בהכרעה של הדרגה הראשונה. דרישת הצדק מחייבת, מטבע הדברים, כי הוצאות אלו אשר עלולות להיגרם לבעל הדין שכנגד, שלא ביוזמתו הוא, תוטלנה בסופו של ההליך, על מי שיזם את הערעור אם ערעורו יידחה ושניתן יהיה לגבותו בפועל. טעם זה כוחו יפה וראוי גם בהליכים לפי פקודת סימני המסחר וערעור על החלטת הרשם".²⁸

מכאן, שניתן וראוי לחייב כל גורם המערער על החלטותיו השיפוטיות של רשם סימני המסחר לערוב להוצאות המשיב, כשם שניתן להטיל ערובה זו בערעור אזרחי "רגיל" המוגש מכח תקנות סדר הדין האזרחי.

27. תקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; ע"א 559/87 חשאי נ' רונן, פ"ד מו (1) 642. 229; בש"א 198/92 קופת חולים של ההסתדרות הכללית נ' עזאם, פ"ד מו (1) 642. 28. בג"צ 120/86 לוי נ' סיאק סיאק האו (אנתוני), תק' על' 86 (2) 427, בעמ' 430.

פרק שניים עשר

זכויות בעל סימן מסחר רשום

12.1 זכות בעל הסימן לשימוש ייחודי בסימן המסחר:

בהתאם להוראת סעיף 46 לפקודת סימני המסחר "רישומי התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס".¹

הזכות לשימוש בלעדי בסימן כסימן מסחר ניצמחת מרישומי של סימן המסחר. עד למועד רישום סימן המסחר, אין בידי בעל הסימן זכות קניינית בסימן שסיגל לעצמו, אלא זכות חסרת נפקות קניינית שניתן להגן עליה באמצעות עוולות גניבת העין והשגת הגבול במטלטלין או באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט. לפיכך, קובעת פקודת סימני המסחר כי אין בהוראותיה לגרוע מזכות בעל הסימן להגיש תובענה מקבילה מכח עוולת גניבת העין המעוגנת בסעיף 59 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

במועד רישום סימן המסחר מתגבשת ונשלמת הזכות הקניינית של בעל סימן

1. הזכות הקניינית לשימוש בלעדי בסימן מסחר רשום, מוכרת בכל הדינים הלאומיים והבינלאומיים הנוגעים לרישום סימני מסחר. ברוח דברים אלו, קובע סעיף 2 לחוק סימני המסחר באנגליה כדלקמן;

"A registered trademark is a property right obtained by the registration of the trade mark under the Act and the proprietor of a registered trade mark has the rights and remedies provided by this Act".

(The Trade Marks Act 1994, Sec 2 (1)).

המסחר. זכות זו מתחילה, למפרע, ממועד הגשת בקשת הרישום. כך, שאם סימן אושר לרישום כסימן מסחר והפרתו החלה לאחר מועד הגשת בקשת הרישום יש בידי בעל הסימן, לאחר רישום הסימן, זכות לדרוש הגנה על סימנו החל ממועד הגשת בקשת הרישום.

הזכות שמעניק סימן המסחר הרישום, הינה זכות לשימוש בלעדי בסימן הרישום רק לגבי הטובין שביחס אליהם נרשם הסימן. עם זאת, ישנם מקרים בהם הסימן הרישום נהייה מפורסם ומוכר לציבור הצרכנים בכללותו. במקרים אלו, יוכל בעל הסימן הרישום לדרוש הגנה על סימנו לגבי כל קשת הטובין והשירותים. הגנה רחבה זו, המוכרת בארצות הברית ובמדינות נוספות, עדיין לא מצאה עוגן בהוראות פקודת סימני המסחר, אך כפי שראינו בפרק החמישי לספר זה מתחזקת כיום הנטייה בארץ להעניק הגנה רחבה לסימנים מפורסמים, המגנה על סימנים מסוג זה מפני שימוש בסימנים דומים או זהים ביחס לטובין מסוגים שונים מהטובין המוגנים על ידי הסימנים המפורסמים.

יצויין, כי הרישום מעניק לבעל הסימן הגנה רק ביחס לאופן שבו נרשם, לבסוף, הסימן המבוקש כסימן מסחר. בהתאם לפקודת סימני המסחר רשאי רשם סימני המסחר לקבל סימן לרישום כמבוקש בבקשת הרישום או לקבלו לרישום בתנאים, בתיקונים, בשינויים או בהגבלות שרשם סימני המסחר ימצא לנכון להטיל לגבי דרך השימוש בסימן, מקום השימוש בסימן או כל עניין אחר.² בהתאם לכך, שמורה לבעל סימן המסחר, בכל עת, הזכות לפנות אל רשם סימני המסחר או אל בית המשפט העליון, על פי בחירתו, בבקשה לשינוי הסימן שנרשם על שמו בפנקס סימני המסחר.

הזכות שמקנה רישום סימן המסחר הינה זכות ל"שימוש ייחודי". המונח "שימוש ייחודי" פשוטו כמשמעו. המונח "שימוש ייחודי" מעיד על ומגלם בחובו את אופיו הקנייני האישי של סימן המסחר, בכך שהוא מתווה את הכלל לפיו מלבד בעל סימן המסחר אין איש הרשאי להשתמש בסימן המסחר. לאור הכלל האמור, בתביעות הנוגעות להפרת סימן מסחר רשום נקודת המוצא היא כי לצורך ההגנה על הזכות הקניינית של בעל סימן המסחר לא חייב בעל סימן המסחר להוכיח נזק שנגרם לו בעקבות השימוש המפר שנתעה בסימן המסחר. הגנה זו, למעט במקרה המיוחד והייחודי בו מדובר בסימן מסחר בעל אופי מפורסם וחובק עולם, חלה רק כאשר מעשה ההפרה נוגע לסוג הטובין שלגביהם

2. סעיף 18 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

נרשם סימן המסחר.³

סימן מסחר רשום מעניק לבעליו זכות לשימוש ייחודי, מעיין "מונופוליסטי", בסימן הרשום. זכות זו, המוכרת כזכות קניינית או אישית, מקנה לבעל סימן מסחר רשום הנפגע על ידי שימוש מפר בסימן דומה או זהה לסימנו זכות לדרוש את הפסקת השימוש המפר ולתבוע מהמפר את נזקיו בדרך של תובענה אזרחית או קובלנה פלילית, על שלל תרופותיהם של הליכים שלו. על מנת שבעל סימן המסחר יקבל סעד של צו מניעה שיגן על זכויותיו, עליו להוכיח שהשימוש המפר עלול לגרום לערבוב, להטעייה או לתחרות מסחרית בלתי הוגנת ביחס לסימנו הרשום. בפסק הדין בעניין **"פרו פרו ביסקויט"** התייחס בית המשפט העליון לאופיו הקנייני של סימן המסחר הרשום בפוסקו את הדברים הבאים;

"בתביעה על הפרת סימן מסחר רשום השאלה המכרעת היא אם בפועל מטעה השם או עלול להטעות את הציבור הנזקק לו, מפאת הדימיון שבו לסימנו הרשום של התובע, ואכן הבוחן היא אם אנשים מן הציבור, בעלי תבונה רגילה הפועלים בזהירות מקובלת, עלולים לטעות ולבלבל את התוצרת של הצדדים".⁴

יודגש, כי די בהוכחת מעשה ההפרה על מנת שבעל הסימן הרשום יזכה לקבל פיצויים נומינאליים כפיצוי על נזקיו. לכן, טענה בדבר נזק מיוחד שנגרם לבעל סימן המסחר, איננה מרכיב מעילת התביעה ובעל הסימן יזכה לקבל פיצויים נומינאליים גם אם לא יעלה בידו להוכיח בראיותיו נזק מיוחד שנגרם לו.

הזכות הבלעדית והייחודית להשתמש בסימן מסחר הרשום כדין בפנקס סימני המסחר, נובעת גם מנשמת אפו של סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, המניח את הכלל החוקתי לפיו **"אין פוגעים בקניינו של אדם"**.⁵

3. ת.א. (ת"א) 649/96 The Gillette Company נ' עדי צ.ש. שיווק והפצה בע"מ (לא פורסם); ע"א 261/64 פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3) 275; בג"צ 460/87 Fuji Electronics Mfg Co. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 485; בג"צ 296/85 סיאק סיאק האו (אנתוני) נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מ(4) 770.

4. ע"א 261/64 פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3) 275, בעמ' 282.

5. מסקנה דומה גוזרים אנו מסעיף 9 לחוק סימני המסחר באנגליה, הקובע כדלקמן;

מאחר וסימן המסחר מקנה לבעליו הגנה קניינית רחבה, קיימים בפקודת סימני המסחר מנגנונים המאפשרים לכל גורם המתנגד לרישום סימן המסחר להביע עמדתו והשגתו ביחס לרישום הסימן. במהלך בירור בקשה לרישום סימן כסימן מסחר, יכול כל אדם להגיש הודעת התנגדות כנגד רישום הסימן המבוקש בדרך הפרוצידוראלית המוטווית בפקודת ובתקנות סימני המסחר. לאחר רישום סימן המסחר, יכול כל אדם שנפגע מרישום הסימן לעתור לרשם סימני המסחר במישרין או לבית המשפט העליון בבקשה למחיקת או לתיקון הסימן הרשום.

חשוב לשוב ולציין, כי פקודת סימני המסחר מכירה באפשרות לרשום כסימן מסחר סימן המיועד לשמש בעתיד בידי בעל הסימן לצורך זיהוי הטובין שלגביהם נדרש רישום הסימן. עם זאת, הזכות לשימוש ייחודי בסימן המסחר קשורה לשימוש שייעשה בסימן המסחר. באופן זה, כאשר גורם מסוים רושם לזכותו סימן מסחר שאין לו כל כוונה להשתמש בו או שאיננו מיועד לשמש אותו לאחר רישומו, יוכל כל אדם המעוניין בדבר להגיש לרשם סימני המסחר או לבית המשפט העליון בקשה לביטול סימן המסחר, על בסיס העובדה שלא נעשה שימוש בסימן המסחר. הגשת בקשה לביטול סימן מסחר מותנית בכך שבעל הסימן לא השתמש בסימנו במשך תקופה של שנתיים קודם למועד הגשת בקשת הביטול. עם זאת, בעל הסימן יוכל להמשיך ולאחוז בקניינו, גם אם הקניין "שוכב כאבן שאין לה הופכין", אם בעל הסימן יוכל להוכיח כי לא נעשה שימוש מסחרי בסימנו הרשום בעטיין של נסיבות מסחריות מיוחדות.⁶

"The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his consent."

(The Trade Marks Act 1994, Sec 9)

6. סעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972. לעניין זה בארצות הברית; **United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.**, 248 U.S. 90, **American Foods Inc. v. Golden Flake Inc.**, 312 F. 2d 619; **Esso Inc. v. Standard Oil Co.**, 98 F. 2d 1; **Parker Pen Co. v. Finstone**, 7 F.2d 753; **Autoline Oil Co. V. Indian Refining Co.**, 3 F.2d 454.

ישנן מדינות בהן הזכות הייחודית לשימוש בסימן מסחר מבוססת אך ורק על שימוש בסימן המסחר. בקנדה, למשל, אין כל אפשרות לרכוש זכות לשימוש ייחודי בסימן מסוים כסימן מסחר, אלא אם הסימן נמצא, בעת הגשת בקשת הרישום, בשימוש מסחרי.

(The Trade Marks Act, RSC 1985, Sec 19)

לעניין זה בקנדה;

Cie Generale des Etablissements Michelin-Michelin v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Worker Union of

לסיכום חלק זה, הוראת סעיף 46 לפקודת סימני המסחר מעניקה לבעל הסימן הרשום זכות לשימוש ייחודי בסימן המסחר, בכפוף לאפשרות מתחריו להגיש השגותיהם ביחס לרישום הסימן כסימן מסחר או להגיש בקשות לביטול ולמחיקת סימן המסחר לאחר רישומו. בפסק הדין בעניין "Fuji Electronics" הבהיר בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, את הזכות הניצמחת מרישום הסימן המבוקש כסימן מסחר בין דפיו של פנקס סימני המסחר, באופן הבא;

"במילים אחרות: סימן מסחר רשום נותן לבעליו זכות מונופוליסטית, ומאז ומקדם הוכרה זכות זו באנגליה כזכות קניינית או רכושית (proprietary right), וזה לא מכבר נתקבלה גם בארץ".⁷

זה המקום להעלות לדיון שאלה חשובה ומהותית נוספת ביחס לזכות הקניינית שמעניק רישום סימן המסחר. כידוע, סימן מסחר יכול להירשם כסימן מסחר גם אם כל מטרתו וייעודו של הסימן להצביע על מקור הטובין שבעל הסימן סוחר בהם. מטבע הדברים, כולל עולם המסחר גם ייבוא סחורות מחוץ לארץ, כאשר ההגנה של דין סימני המסחר נפרשת במקרה זה על הסימן המאפיין את הסחורה המיובאת מחוץ לארץ. נשאלת השאלה, על כן, האם רישום סימן כסימן מסחר מקנה לבעל הסימן הרשום מעיין רישיון יבוא בלעדי של הסחורה המאופיינת על ידי הסימן הרשום או שמא אין ברישום סימן המסחר למנוע יבוא מקביל של הסחורה נושאת הסימן.

מענה לשאלה חשובה זו, ניתן על ידי בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין "חברת הגרמפון". בנסיבות פסק דין זה, פסק בית המשפט העליון כי אין כל מניעה שסוחר אחר בישראל ייבא את אותה הסחורה לארץ, כל עוד לא ייעשה על ידו שימוש בסימן המסחר לצורך החדרת המוצרים המיובאים לשווקים. למדים אנו, כי במידה והסחורה המיובאת תשווק בארץ כשאיננה נושאת את סימן המסחר, לא ייחשב הדבר לפגיעה בזכות השימוש הייחודי המוקנית לבעל הסימן

Canada, 73 CPR. 3d 348; *Clairol International Co. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*, 55 CPR 176.

7. בג"צ 460/87 Fuji Electronics Mfg. Co. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 485, בעמ' 490.

כתוצאה מרישום הסימן בפנקס סימני המסחר.⁸

מפסק דין זה ניתן להבין עוד, כי הגנת פקודת סימני המסחר נוגעת, כל כולה, לשימוש בסימן מסויים לצורך סימון סחורה ממקור מסויים ולא לצורך הענקת זכות בלעדית לסחור בסחורה המאופיינת על ידי הסימן.

שאלה אחרת שעלתה לדיון בפני ערכאות השיפוט בנוגע לזכות השימוש הייחודי שמקנה הסימן הרשום, הינה השאלה האם ניתן לסחור בסחורה המאופיינת על ידי סימן מסחר מסויים, כאשר הגורם שמבקש לסחור באותה סחורה איננו בעל הסימן הרשום.

תשובה לשאלה חשובה זו, ניתנה בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין "פזזבים". בפסק דין זה נקבע, כי שימוש בסימן מסחר על ידי גורם שלא הורשה לכך, כאשר השימוש נעשה לגבי סחורתו של בעל הסימן, איננה בגדר הפרה של סימן מסחר, שכן איננה גורמת לטשטוש מקור הסחורה האמיתי. בעניין זה פסק בית המשפט העליון את הדברים הבאים ;

"סחורתו של בעל הסימן עצמו פירושה לאו דווקא סחורתו שהוא ייצר, והיא עשויה להיות סחורה שלא הוא ייצר אלא שהוא סוחר בה ומשווק אותה. די בכך שהסחורה היא "אמיתית" מבחינת המקור שלה, כדי לשלול מן השימוש את יסוד ההפרה".⁹

לאור האמור, גורם המשתמש בסימן המסחר ביחס ל"סחורה האמיתית" שלגביה נרשם סימן המסחר, איננו מפר במעשה זה את זכות בעל הסימן לשימוש ייחודי בסימנו.

12.2 זכות משותפת לשימוש ייחודי בסימן מסחר:

קיימים מקרים בהם מאמצים מספר גורמים בתום לב את אותו סימן כסימן שיאפיין את מקור סחורותיהם. במקרים אלו, מוסמך רשם סימני המסחר לרשום

8. ע"א 155/56 חברת הגרמופון בע"מ לונדון נ' סימפניה בע"מ, פ"ד יא (2) 821.

9. ע"א 471/70 י.ס. גייגי ס.א. נ' פזזבים בע"מ, פ"ד כד (2) 705, בעמ' 709.

סימני מסחר זהים או דומים על שמם של אותם גורמים שהגישו בקשה לרישום אותו הסימן כסימנם המסחרי.

בהתאם להוראת סעיף 30 (א) לפקודת סימני המסחר, אם "ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או בתנאים ובהגבלות שייראה לנכון או בלעדיהם", רשאי רשם סימני המסחר להורות על כך שהסימן יירשם על שמם של כלל מגישי בקשות הרישום. כאשר רשם סימני המסחר מוצא לנכון להשתמש בסמכותו ולהורות על רישום הסימן המבוקש על שמם של מספר בעלים, מכיר הדין בזכות של כל אחד הבעלים הרשום להשתמש באופן ייחודי בסימן הרשום.

עם זאת, חשוב להדגיש כי במערכת היחסים בין הבעלים הרשומים של הסימן לבין עצמם, לא יזכה רישום סימן המסחר אף אחד מהם בזכות לשימוש ייחודי בסימן המסחר כלפי רעהו. במילים אחרות, שימוש של כל אחד מהבעלים הרשומים של סימן המסחר בסימן המסחר לא ימנע מהבעלים הנוספים להשתמש לצורכיהם המסחריים באותו סימן מסחר.

להשלמת התמונה, ראוי לציין כי בעת רישום סימן המסחר או לאחר רישומו, יכול כל אחד מהבעלים הרשומים של הסימן לפנות לרשם סימני המסחר או לבית המשפט העליון, על מנת שיקבעו כללים לאורם יוכל כל אחד מהבעלים הרשומים של הסימן לנצל את זכות השימוש הבלעדית המוקנית לו בסימן המסחר הרשום.

12.3 העברת זכויות בסימן מסחר רשום:

א. העברת סימן המסחר:

בעל סימן המסחר או חזו בידו קניין אישי הניתן להעברה, על פי החלטתו של בעל הסימן או מכח הוראות הדין. העברת סימן המסחר לידי גורם אחר, יכולה להעשות יחד עם המוניטין של העסק בטובין שלגביהם רשום הסימן או בנפרד ממוניטין זה.¹⁰

10. סעיף 48 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972. כלל זה מוכר ומעוגן בחוקים

העברתו של סימן המסחר מבעל הסימן הרשום לגורם אחר כפופה לערכים ולעקרונות המגולמים בפקודת סימני המסחר, ובעיקר לערך של שמירת אמינות ונאמנות מערכת סימני המסחר בעיני הציבור. לפיכך, שמורה בידי רשם סימני המסחר הזכות לסרב להעביר את הזכות הייחודית בסימן המסחר מאת בעל סימן המסחר לגורם אחר, אם ההעברה עשויה להטעות את הציבור או אם ההעברה מנוגדת לערך הנשגב של תקנת הציבור.¹¹

עוד יצויין, כי המועד המוקדם ביותר בו ניתן להעביר את הזכות בסימן המסחר, הינו המועד בו הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר עדיין עומדת ותלוייה. הווה אומר, שאם לאחר מועד הגשת בקשת הרישום ולפני קבלת הבקשה בוחר בעל הסימן להעביר את סימנו לגורם אחר, יש באפשרותו לעשות כן. העברה מסוג זה, ככל העברה אחרת של זכויות בסימני מסחר, יכולה להעשות גם מכח העברה שבדין, כדוגמאת העברה בירושה על פי הוראות דיני הירושה. במידה ובעל הסימן בוחר להעביר את זכותו בסימן בטרם נרשם הסימן כדין, תיכנס העברה זו לתוקף רק כאשר יתקבל הסימן המבוקש לרישום כסימן מסחר.

רישומו של סימן כסימן מסחר מקנה לבעל הסימן זכות להשתמש בסימן באופן ייחודי. זכות ייחודית זו מוכרת גם כזכות קניינית. לאור האמור, יכול בעל הסימן להעביר לכל גורם אחר את זכותו רק לאחר שנתגבשה זכותו כזכות קניינית. במידה וטרם הוגשה בקשה לרישום סימן המסחר כדין בארץ, אין מקום כלל לדבר על ביצוע העברה ברוח פקודת סימני המסחר. העברת זכות בסימן שטרם הוגשה בקשה לרישום אותו כסימן מסחר בארץ, תהייה לכל היותר העברה של זכות חוזית ולא על זכות מסוג זה באה פקודת סימני המסחר להגן.¹²

מאחר והסימן הרשום מקנה זכות קניינית, יכול בעל הסימן הרשום להעבירו לגורם אחר מכל סיבה שנראית לבעל הסימן כסיבה המצדיקה את העברתו של הסימן לאותו גורם. לפיכך, רשאי בעל הסימן להעביר את סימנו המסחרי גם מטעמים כלכליים גרידא, ורשם סימני המסחר כלל לא ידרש לטעמיו של בעל

של מדינות רבות הנוגעים לתחום סימני המסחר. בעניין זה נפנה את תשומת הלב להוראות החוק הבאות;

בארצות הברית; The Lanham Act 1946, U.S.C 15, Sec 1060; באיטליה; The Trademarks Act 1992, Art 15; באנגליה; The Trade Marks Act 1994, Sec 24.

11. סעיף 48(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

12. ת.א. (ת"א) 1261/93 תעשיות מזון לבעלי חיים בע"מ נ' כהן, תק' מח' 94(2) 272.

הסימן הרשום.¹³ עם זאת, לעולם נתונה בידי רשם סימני המסחר הזכות לסרב לאשר העברה של סימן מסחר, אם לדעתו המניעים להעברת הסימן מנוגדים לתקנת הציבור או אם העברת הסימן תגרום להטעיית קהל היעד של הטובין נושאי הסימן.

ב. הפרוצדורה בהעברת סימן המסחר:

בהתאם להוראת סעיף 49 לפקודת סימני המסחר, בנטל להגיש בקשה לרישום העברת זכות בסימן המסחר נושא אותו גורם שזכה בהעברת הזכות מכח החלטתו של בעל הסימן או מכח הוראות הדין. הוראה זו קובעת, כי גורם שזכה בסימן מסחר רשום מכח העברה או מכח הדין "יגיש לרשם בקשה לרשום את זכותו, ולאחר שהוכחה זכותו של המבקש להנחת דעתו של הרשם - ירשום אותו כבעל הסימן וירשום בפנקס, בדרך שנקבעה, את דבר ההעברה או כל מסמך הנוגע לאותה זכות".

ההחלטה האם להרשות ולאפשר את רישום העברת הסימן נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של רשם סימני המסחר. כפי שצויין, רשם סימני המסחר רשאי למנוע רישום העברה עת קיים, לדעת הרשם, חשש שהרישום המבוקש יגרום להטעיית ציבור הצרכנים או לפגיעה בערכים הנשגבים הנשקפים אל החברה הישראלית מתוך המונח הרחב והחשוב בדבר תקנת הציבור.

במידה ורשם סימני המסחר מסרב לאשר העברה של זכויות בסימן המסחר, יוכל הגורם שהגיש את הבקשה להעברת הזכויות בסימן המסחר לערער על החלטת רשם סימני המסחר לבית המשפט העליון. ככל החלטה שיפוטית אחרת של רשם סימני המסחר בענייני סימני המסחר, גם ערעור על החלטה זו ניתן להגיש בזכות תוך שלושים ימים ממועד החלטת רשם סימני המסחר. מבחינה פרוצדוראלית ומהותית, כאשר רשם סימני המסחר מסרב לאשר את פעולת ההעברה המבוקשת, ניתן יהיה להשתמש בתעודה או במסמך שעל בסיסם הוגשה הבקשה להעביר את הזכויות בסימן הרשום כראיה בהליך הערעור שיתברר לפני בית המשפט העליון.

עם זאת, תעודה או מסמך מסוג זה לא יתקבלו כראיה בכל הליך משפטי אחר

13. ת.א. (ת"א) 1130/92 אויה שיווק טקסטיל בע"מ נ' ארגמן תעשיות בע"מ, תק' מח' 1013 (1)93.

הנוגע לזכויות בסימן המסחר, אלא אם יורה בית המשפט שלפניו מתנהל ההליך הוראה אחרת. מכאן נובע, כי במסגרת תובענה הנוגעת להפרת זכויות בסימן מסחר המוגשת לערכאה אזרחית או פלילית לא יוכל הגורם שזכה בסימן המסחר מכח ההעברה להגיש מסמך או תעודה המוכיחים את דבר היותו בעל הזכות לשימוש בלעדי וייחודי בסימן המסחר, אלא אם יגיש בקשה להגשת המסמך או התעודה ובית המשפט שלפניו יתברר ההליך ימצא לנכון להעתר לבקשה זו.¹⁴

12.4 הענקת רשות שימוש בסימן מסחר רשום:

א. משמעותה של רשות השימוש:

בעל סימן מסחר רשום, שהינו בעל הזכות להשתמש באופן ייחודי ובלעדי בקניינו זה, רשאי להעניק לגורמים מסחריים שונים רשות להשתמש בסימנו לעניין הטובין שלגביהם רשום הסימן, כולם או חלקם.

יכולתו של בעל הסימן הרשום להעניק לגורמים אחרים זכות להשתמש בסימנו הרשום, נובעת מהזכות הקניינית המוקנית לבעל הסימן כתוצאה מרישומו של הסימן בפנקס סימני המסחר.

הסדר במסגרתו מעניק בעל הסימן הרשום רשות שימוש בסימנו הרשום לגורם מסויים איננו מרחיב את זכות המונופולין שבידי בעל הסימן הרשום, אלא מהווה חלק בלתי נפרד מזכות זו. תמיכה לדברים האמורים, מוצאים אנו בחוק ההגבלים העסקיים הקובע כי הסדר הנוגע לזכות שימוש בסימן מסחר איננו בגדר הסדר כובל, כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים.¹⁵

ככלל, ייעתר רשם סימני המסחר לבקשה לרשום רשות שימוש בסימן מסחר, רק אם אין ברישום הרשות המבוקשת לפגוע בתקנת הציבור או להטעות את ציבור הצרכנים.¹⁶

בעל הרשות בסימן המסחר איננו "רוכש" על ידי רישום הרשות זכות קניינית

14. סעיף 49(ג) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

15. סעיף 3(2) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988.

16. סעיף 50(ד) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

בסימן, אלא רק רשות להשתמש בסימן המסחר הרשום לצרכים מסחריים ושיווקיים. הזכות הקניינית שמעניק הסימן הרשום נתונה לעולם בידי בעל סימן המסחר, אשר רק הוא זכאי יהיה לתבוע גורם שיפר את סימן המסחר הרשום. בפסק הדין בעניין "אמפיסל", הבהיר בית המשפט העליון את מהותה של הזכות הניזקפת לטובת בעל הרשות על ידי רישום הרשות, בפוסקו את הדברים שלהלן:

"אין בפקודה דבר וחצי דבר המצביע על כך שבעל רשות רשומה רוכש זכויות קנייניות בסימן המסחר. נהפוך הוא, אפילו זכות תביעה על פגיעה בזכות השימוש שלו אין הפקודה מעניקה לו. זכות השימוש הניתנת לבעל הרשות נחשבת גם היא כשימוש ייחודי בידי בעל הסימן, ולכן הזכות לתבוע על הפרת הסימן הרשום נתונה לו, ולו בלבד."¹⁷

במישור זה, קיים דימיון רב בין רשות השימוש בסימן המסחר לבין מוסד "הרישיון" המוכר בדיני המקרקעין. בשני המקרים, בעל הרישיון איננו זוכה בזכות קניינית. הזכות של בר הרשות הינה זכות אישית הכפופה לזכות בעל הקניין, ולכן איננה מחייבת צדדים שלישיים.¹⁸

יודגש, כי רשות שימוש שנרשמה בפנקס סימני המסחר מעניקה לבעל הרשות רק את הזכות להשתמש בסימן המסחר לצרכים מסחריים ושיווקיים. הענקת רשות לשימוש בסימן מסחר רשום לתקופה מסויימת, בין בתמורה ובין אם ללא תמורה, דומה במובנים רבים גם לזכות שכירות רגילה עליה חלים דיני החוזים למיניהם.

רשות שימוש בסימן מסחר מהווה, על כן, הענקת של זכות חוזית להשתמש בסימן המסחר לתקופה מסויימת, בכפוף לתנאים שסוכמו בין בעל הסימן הרשום לבין בעל הרשות.¹⁹

17. ע"א 650/80 אמפיסל (ישראל) בע"מ נ' נעימי, פ"ד לז(3) 780, בעמ' 783.

18. בפסק הדין בעניין "רכטר", המתייחס להענקת רישיון במקרקעין, נפסקו הדברים הבאים ביחס לזכות הניזקפת לטובת בעל הרישיון:

"הזכות הנוצרת עקב הרשות היא זכות אישית (in personam) נגד נותן הרשות בלבד, להבדיל מאותן זכויות in rem השרירות נגד כלל בני אדם."

(ע"א 346/62 רכטר נ' מנהל מס עזבון ירושלים, פ"ד יז(2) 701, בעמ' 706).

19. בפסק הדין בעניין "אמפיסל" נפסקו הדברים הבאים בנוגע לאופי הזכות שמעניקה רשות

עם זאת, נראה לנו כי בעל סימן המסחר יוכל להקנות לבעל הרשות זכות עמידה גם כלפי צדדים שלישיים על ידי מסירת יפוי כח מטעמו לבעל הרשות, המקנה לבעל הרשות את הזכות לתבוע גורמים שיפרו את סימן המסחר בשמו ובמקומו, היינו בחזקת נציגו. במקרה שכזה, יהיה חייב בעל הרשות לציין בכתב התביעה כי הוא פועל כשלוחו של בעל הסימן הרשום. אולם, מבחינה מעשית, גם במקרה זה היריבות המשפטית תשרור בין בעל סימן המסחר לבין הגורם שיתבע על הפרת הסימן.

ב. הפרוצדורה ברישום רשות שימוש בסימן מסחר:

רשות שימוש בסימן מסחר תקפה אך ורק לאחר רישומה כדין בפנקס סימני המסחר. בקשה לרישום רשות שימוש בסימן מסחר, מוגשת במשותף על ידי בעל הסימן ועל ידי הגורם שזכה לקבל את רשות השימוש בסימן הרשום.²⁰ לבקשה זו יש לצרף מסמכים המבהירים את מהות היחסים החוזיים שנרקמו בין בעל הסימן לבין הגורם שיירשם כבעל הרשות, לרבות מידת הביקורת של בעל הסימן הרשום על השימוש שיעשה בסימן הרשום על ידי בעל הרשות.

בנוסף, חובה לצרף לבקשה לרישום רשות שימוש פירוט של הטובין שלגביהם מתבקשת הרשות, פירוט התנאים או ההגבלות שבכפוף להם ייעשה השימוש בסימן הרשום על ידי בעל הרשות ופירוט של התקופה במהלכה יהיה בעל הרשות רשאי להשתמש בסימן הרשום.

במידה ולבעל סימן המסחר ישנם מספר סימנים הרשומים בפנקס סימני המסחר, יהיה צורך להגיש בקשה נפרדת לגבי כל סימן שלגביו מתבקש רשם סימני

השימוש בסימן המסחר למורשה;

”עילתו של המורשה היא (אם בכלל) נגד בעל הסימן. אם בעל הסימן הוא שאיפשר או עודד את פעילותו של הנתבע, יוכל המורשה לבוא אל בעל הסימן בתביעה לפיצויים בטענה, שבכך הפר את התחייבותו החוזית להעניק רק לו (למורשה) את השימוש הבלעדי בסימן זה בישראל. אם הוסכם, שבעל הסימן יתבע לדין כל מי שיפר את סימנו, אך בבוא העת סירב לעשות כן, יוכל המורשה הרשום לטעון נגדו שהפר את התחייבותו, ועליו לפצותו על נזקיו.”

(ע"א 650/80 אמפיסל (ישראל) בע"מ נ' נעימי, פ"ד לז (3) 780, בעמ' 784).

20. סעיף 51(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-; תקנה 63'א לתקנות סימני המסחר, 1940.

המסחר להעניק רשות שימוש. ברוח דברים אלו, גם אם סימן המסחר רשום לגבי טובין מסוגים שונים, יהיה צורך להגיש בקשה נפרדת לרישום רשות שימוש לגבי כל סוג שלגביו רשום סימן המסחר.

רשות השימוש בסימן המסחר איננה קצובה בזמן, אך ניתן לבקש מרשם סימני המסחר לרשום בפנקס סימני המסחר את תקופת הרשות. דבר זה איננו חיוני, לדעתנו, שכן במועד בו פוקע רישומו של סימן המסחר פוקעת ממילא זכות השימוש שהוענקה בסימן המסחר. בנוסף, רשאי בעל סימן המסחר לפנות, בכל עת, לרשם סימני המסחר ולהודיע על ביטול הרשות, וגם מטעם זה נראה לנו כי אין כל הכרח להגביל מראש את תקופת הרשות בסימן המסחר.

בטרם יתחיל רשם סימני המסחר לבחון בקשה לרישום רשות שימוש בסימן מסחר, רשאי רשם סימני המסחר לדרוש מבעל סימן המסחר או מבעל הרשות להגיש כל מסמך, ראיה או פריט נוסף שיראה לרשם סימני המסחר כמועיל לצורך בירור בקשת רישום הרשות.²¹ מאחר וההסדר החוזי בין בעל סימן המסחר לבין בעל הרשות עשוי להכיל בחובו שיקולים ואינטרסים כלכליים, מסחריים ואישיים, כל הראיות המוגשות לרשם סימני המסחר במסגרת הליך זה חסויות בפני הציבור הרחב. בתום הגשת חומר הראיות התומך בבקשה לרישום רשות השימוש, יערוך רשם סימני המסחר בחינה מדוקדקת ויודיע לבעל הסימן ולבעל הרשות אם ההרשאה המבוקשת ראוייה להירשם בפנקס סימני המסחר אם לאו.

במהלך בחינת הבקשה או בטרם בחינתה רשאי רשם סימני המסחר, כפי שצויין, לדרוש ראיות נוספות לצורך ביסוס החלטתו. כאשר רשם סימני המסחר מורה על הגשת ראיות נוספות, חייבים הצדדים להמציא לרשם את הראיות הנוספות תוך שלושה חודשים ממועד הדרישה.

במידה ורשם סימני המסחר קובע כי ההרשאה המבוקשת ניתנת לרישום, עליו לפרסם את דבר קבלת ההרשאה ברשומות על חשבון הגורם שקיבל את ההרשאה. ההרשאה תירשם בפנקס סימני המסחר יחד עם תאריך רישום סימן המסחר ותאריך מתן ההרשאה. בנוסף, יפורטו בפנקס סימני המסחר מענו של בעל ההרשאה והטובין שלגביהם ניתנה ההרשאה.²²

21. סעיף 51(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.-

22. תקנות 63 ד' ו-ה' לתקנות סימני המסחר, 1940.

אולם, במידה ורשם סימני המסחר מוצא כי הבקשה לרישום ההרשאה הוגשה שלא כדין או שאיננה ראוייה לרישום משיקולים אחרים, עליו להעניק לבעל סימן המסחר ולבעל ההרשאה הזדמנות להעלות טענותיהם בפניו בטרם גיבוש ומתן החלטתו הסופית והמכרעת.²³

רואים אנו, איפוא, כי רשות השימוש בסימן המסחר מותנית וכפופה לרישום רשות השימוש בפנקס סימני המסחר. מבחינה זו, שונה רשות השימוש בסימן המסחר ממוסד "הרישיון" המוכר בדיני המקרקעין, המעניק לבעל הרשות זכות אישית שאיננה תלויה ברישום בפנקס המקרקעין, ולמעשה כלל איננה ניתנת לרישום בפנקס המקרקעין. לפיכך, יצירת הרישיון בדיני המקרקעין איננה מותנית בקיומו של הסכם מפורש או בקיומן של ראיות המעידות על טיב היחסים שבין בעל המקרקעין לבין בעל הרשות ועל הפיקוח שיש לבעל המקרקעין על בעל הרשות.²⁴

ההבדל הקיים בין מוסד הרשות בדיני סימני המסחר לבין מוסד זה בדיני המקרקעין, הנוגעים שניהם להענקת רישיון לשימוש בזכות קניינית, נובע ככל הנראה מתפקידו המסחרי הרם של פנקס סימני המסחר. הרישום בפנקס סימני

23. תקנה 63' לתקנות סימני המסחר, 1940.

24. בפסק הדין בעניין "אל-קאלאב" שעניינו הענקת רשות שימוש במקרקעין, נפסקו על ידי בית המשפט העליון הדברים הבאים;

"בשורה של פסקי דין שיצאו מבית משפט זה נקבע, כי רשות לשימוש במקרקעין יכול שתניתן על ידי הודאה בשתיקה, המעידה על כך שהבעלים השלימו עם המעשה, או על ידי התנהגות הצדדים".

(ע"א 496/89 אל-קאלאב נ' אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פ"ד מה(4) 343, בעמ' 350).

בעניין זה הביע המלומד א' איזנשטיין את הדעה הבאה בספרו "יסודות והלכות בדיני מקרקעין";

"הענקת זכות הרישיון, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, איננה טעונה רישום בפנקס המקרקעין. יתר על כן, היא אף לא ניתנת לרישום, בניגוד לשכירות לתקופה קצרה, שניתנת לרישום אם ביקשו זאת הצדדים. זאת מכיוון שהרישום בפנקס יכול להתבצע, כאמור, רק כאשר קיימת אסמכתא לכך בחיקוק. לרישום רישיון אין כל אסמכתא, ולכן לא ניתן לרושמו בפנקס המקרקעין."

(א. איזנשטיין, "יסודות והלכות בדיני מקרקעין", כךך ב' זכויות ועסקאות במקרקעין, הוצאת בורסי, תשנ"ז 1997, - עמ' 189).

לבסוף, יצוין כי קיימות ארצות בהן אין חובה לרישום רשות שימוש בסימן מסחר. לעניין זה בברזיל;

Civol Cia Industrias Royal v. Nabisco Inc., Interlocutory Appeal No. 91.02.005737-9 (Unreported).

המסחר נועד להגן על ציבור הצרכנים מפני קיומה של תחרות מסחרית בלתי הוגנת, ולפיכך נודעת חשיבות עצומה לרישום מדויק ופרטני בפנקס סימני המסחר, שישקף נכונה ונאמנה את הזכויות ובעלי הזכויות בכל סימן מסחר. יחד עם זאת, ועל אף שזה לא תחומנו, נראה לנו כי הגיון זה יש בו להצדיק גם רישום של רישיונות מקרקעין בפנקס רישום המקרקעין.

רשות שימוש בסימן מסחר שלא נרשמה כדין בפנקס סימני המסחר משוללת כל תוקף. המשמעות היחידה שנודעת לרשות שימוש שלא נרשמה בפנקס סימני המסחר, עשויה להיות במישור היחסים החוזיים שבין בעל הסימן לבין מקבל ההרשאה. בפסק הדין בעניין "דוידוביץ", פסק בית המשפט העליון את הדברים הבאים בנוגע לרשות שימוש שנמצאה על ידי רשם סימני המסחר כרשות שימוש בלתי כשרה לרישום בפנקס סימני המסחר;

"קיצורו של דבר: "התוקף" אשר החוק מעניק לרשות רשומה ושולל מאת רשות בלתי רשומה, איננו אלא תוקפו של השימוש בידי בעל הרשות כאילו היה זה שימוש של בעל הסימן. לשון אחר: רשות רשומה תקפה עמה להשאיר את זכותו הייחודית של בעל הסימן בתוקפה - הא ותו לא. אשר על כן לא נפגע ולא נפגם תוקפם של ההסכמים בין בעלי הדין דנו, אף אם "הרשות" שניתנה למערער בהסכמים הללו, חסרת "תוקף" היא לעניין הזכויות המיוחדות של המשיבות לפי הפקודה.²⁵

עוד יצויין, כי על פי הוראת סעיף 50(ד) לפקודת סימני המסחר רשאי רשם סימני המסחר לא להעתר לבקשה לרישום רשות שימוש בסימן מסחר, אם לדעת רשם סימני המסחר הרישום המבוקש נוגד את תקנת הציבור או עשוי לגרום להטעיית ציבור הצרכנים הנזקקים לטובין נושאי הסימן.

מבחינת בעל סימן המסחר, סימן הרשום על שמו מקנה לו את זכות השימוש הבלעדית והייחודית בסימן המסחר. לכן, נראה לנו שיש לצמצם, ככל האפשר, את שורת המקרים בהם יוחלט לא להעתר לבקשה לרישום רשות בסימן מסחר מחמת היות הרשות המבוקשת נוגדת את תקנת הציבור או בגדר קרקע פורייה להטעיית ציבור הצרכנים. סימן הרשום על שם פלוני הינו נכס ככל נכס מנכסיו

25. ע"א 364/74 דוידוביץ נ' מירומית מפעלי מתכת אשקלון בע"מ, פ"ד כט(1) 703, בעמ' 713.

האחרים. לכן, רשאי בעל סימן המסחר לשמור על נכסיו מכל משמר או לפזרם לכל עבר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. תקנת הציבור איננה בגדר אפוטרופוס השומר ומגן בחירוף נפש על נכסיו של בעל הסימן.

עם זאת, חשוב לשוב ולהדגיש כי במישור היחסים החוזיים שבין בעל הסימן לבין בעל הרשות, אין בסירוב רשם סימני המסחר לרשום רשות שימוש בסימן לאיין את המוסכמות החוזיות שהושגו וגובשו בין בעל הסימן לבין בעל הרשות.²⁶

תהייה החלטת רשם סימני המסחר ביחס לבקשה לרישום רשות השימוש בסימן המסחר באשר תהייה, תמיד שמורה בידי הצד שנפגע מהחלטת רשם סימני המסחר הזכות להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון תוך שלושים ימים ממועד החלטת רשם סימני המסחר.

ג. ביטול רשות שימוש בסימן מסחר:

בהתאם להוראת סעיף 52 לפקודת סימני המסחר, רשאי רשם סימני המסחר לשנות רישום של רשות שנרשמה כדין בפנקס סימני המסחר, בכל הנוגע לטובין שהרשות חלה עליהם ולתנאים או להגבלות שהרשות כפופה להם, על פי בקשת בעל הסימן או בעל הרשות.

בנוסף, רשאי רשם סימני המסחר לבטל רשות שימוש בסימן מסחר מקום שנטען לפניו כי הרשות שהוענקה פוגעת בתקנת הציבור או מטעה את ציבור הצרכנים. בקשה מסוג זה תוגש בדרך כלל על ידי צד שלישי שיטען כי הרשות שהוענקה

26. הערת שוליים 25 לעיל, שם בעמ' 706 נפסקו הדברים הבאים:

"בעל סימן מסחר רשום הבוחר לסכן את זכות שימושו הייחודית ולהרשות לאחרים את השימוש בו - הרשות בידו, ולא החוק ולא 'תקנת הציבור' מונעים בעדו. מבחינתו של בעל הרשות הבלתי-רשומה, הרי גם הוא - בפרט אם השקיע, כמו המערער דנן, מכספו בעסק הנדון - מעוניין, לא פחות מאשר בעל הסימן, בייחודה של זכות השימוש בסימן, ואם הוא איננו דואג לרישומה של ההרשאה שניתנה לו, עלול גם הוא לשים כספו על קרן הצבי. אבל אין בחוק שום דבר האוסר שימוש בתום לב, וללא כוונת מרמה, בסימן מסחר כלשהו; רק אם סימן המסחר היה רשום, עשוי שימוש כזה לשמש בידי בעל הסימן עילת תביעה אזרחית לפי סעיף 57 לפקודה. אך העובדה שבעל הסימן נתן למשתמש בו רשות, ולו גם בלתי רשומה, ד"ה לשמש בידו עילת הגנה טובה מפני כל תביעה אשר כזאת".

על ידי בעל הסימן גורמת להטעייה או לפגיעה בתקנת הציבור. הדרך הפרוצידוראלית להגשת בקשה לביטול רישומה של רשות שימוש בסימן מסחר מותווית בתקנה 63 ו' לתקנות סימני המסחר, הקובעת כדלקמן:

"בקשה לשינוי ברישום הרשאה או לביטולה תוגש בטופס שבתוספת השנייה ויצורפו לה הנימוקים לבקשה, בשני עותקים, בצירוף שני עותקים נוספים עבור בעל הסימן או בעל ההרשאה, לפי העניין. הבקשה שהוגשה על ידי צד שלישי תוגש בצירוף ארבעה עותקים עבור בעל הסימן או בעל ההרשאה; הוגשה הבקשה על ידי בעל הסימן ובעל ההרשאה כאחד או על ידי אחד מהם בצירוף כתב הסכמה חתום בידי השני, מותר שלא לצרף עותקים נוספים."

מבחינה דיונית וראייתית מתנהל הליך זה בפני רשם סימני המסחר באותה הדרך שבה מתנהל הליך של בירור הודעת התנגדות לרישום סימן כסימן מסחר.²⁷

במידה ורשם סימני המסחר מוצא לנכון להעתר לבקשה לביטול הרשות הרשומה, חייב רשם סימני המסחר, בטרם גיבוש הכרעתו ומימצאיו הסופיים, להעניק לכל צד הנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

יש לשים לב, שרשות שימוש בסימן מסחר תלוייה ומותנית בקיומו של הסימן שלגביו ניתנה רשות השימוש, שאחרת הרשות איננה אלא בגדר זכות בעלמא. לכן, ביטולו של סימן מסחר או פקיעתו יביאו באופן אוטומטי לביטול כל רשות שימוש שניתנה לגבי אותו סימן מסחר עת היה רשום כדין בפנקס סימני המסחר.

ד. מידת הביקורת על השימוש שנעשה בסימן על ידי המורשה:

בקשה לרישום רשות שימוש בסימן מסחר חייבת לפרט, על פי הוראת סעיף 51 לפקודת סימני המסחר, גם את מידת הביקורת של בעל הסימן על השימוש שיעשה בסימן על ידי בעל הרשות.

הוראה זו הינה בעייתית ביישומה, שכן על פי לשונה ופרשנותה הדווקנית היא

27. תקנה 63' לתקנות סימני המסחר, 1940.

מחייבת את רשם סימני המסחר להחזיק אצבעו על הדופק ולבחון חלופות לבקרים האם קיים פיקוח אפקטיבי מטעם בעל סימן המסחר על הנעשה בסימנו.

נראה, כי לא בכדי להכביד על רשם סימני המסחר נועד המנגנון המתיר לבעל סימן המסחר להרשות לגורם אחר להשתמש בסימנו הרשום, אלא להבטיח לבעל הסימן שסימנו הרשום לא יהפוך לשדה הפקר.

שאלה חשובה שעשויה להתעורר בהקשר זה, הינה האם יוכל צד שלישי להתערב ביחסים החוזיים השוררים בין בעל הסימן לבין המורשה, ולדרוש ביטול ההרשאה על בסיס הטענה שלא קיים פיקוח ממשי מטעם בעל הסימן על השימוש שעושה המורשה בסימנו של בעל הסימן, שביחס אליו נרשמה ההרשאה.

השימוש במונח **"ביקורת"** בסעיף 51 לפקודת סימני המסחר נועד להבטיח שבעל הסימן והמורשה יקבעו במסגרת היחסים שביניהם, בין היתר, גם שיטת ביקורת ובקרה. מאחר ושיטת הביקורת והבקרה הינה עניינם של בעל הסימן והמורשה בלבד, סובלת הדעת גם פרשנות לפיה לא תהייה קיימת ביקורת על הנעשה בסימן המסחר על ידי המורשה כלל ועיקר. לאור האמור, דעתנו היא שצד שלישי לא יוכל לעתור לביטול הרשות הרשומה על סמך העובדה שלא קיימת ביקורת אפקטיבית במערך היחסים שבין בעל הסימן הרשום לבין מורשהו.

בפסק הדין המנחה בסוגייה זו, בעניין **"אמפיסל"**, עלתה לדיון השאלה מה היא אותה מידת ביקורת הנדרשת על פי לשונו של סעיף 51 לפקודת סימני המסחר. במענה לשאלה זו השיב בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, את הדברים הבאים ;

"המונח "מידת הביקורת" איננו מחייב ביקורת פעילה וממשית מצידו של בעל הסימן דווקא. לא נדרש בטופס הבקשה פירוט הביקורת והאמצעים שבעל הסימן ינקוט בהם לביצוע שוטף ונמשך של פעולת הביקורת לגבי השימוש בסימן המסחר על ידי בעל הרשות. הביטוי "מידת הביקורת" בא ללמד שבגישה גמישה עסקינן, גישה המשתנית ממקרה אחד למשנהו, ותלויה בנסיבות כל מקרה ומקרה. זהו הטעם וזהו ההגיון המונחים ביסוד סעיף 51(א)(1) הנ"ל המזכיר, בנשימה

אחת, את היחסים שבין שני הצדדים ובמסגרת יחסים אלה אף ביקש המחוקק לברר כיצד פתרו את "מידת הביקורת". לאמור ש"מידת הביקורת" איננה אלא חלק מהיחסים שקבעו לעצמם שני הצדדים. וכאמור, הבהירו שני הצדדים היטב מהו הפתרון הנראה כמתאים לשניהם, פתרון שעמד יפה במבחן במשך שנים הרבה, בפני שינוי הזמן ותהפוכותיו".²⁸

בנסיבות פסק הדין בעניין "אמפיסל" השאיר בית המשפט הגבוה לצדק, בסופו של דבר, בצריך עיון את השאלה האם רשאים בעל הסימן ובעל הרשות לוותר על מערך ביקורת. אולם, נראה לנו כי אם נלך בקו המחשבה שהנחה את בית המשפט הגבוה לצדק בעניין זה נגיע, בהכרח, למסקנה שבעל הסימן והמורשה רשאים לקבוע במסגרת מערך היחסים החוזיים שביניהם כי לא יהיה כל פיקוח מכל סוג על השימוש שייעשה המורשה בסימן המסחר. מסקנה זו גוזרים אנו אף מהוראת סעיף 51 (ג) לפקודת סימני המסחר הקובעת כי פרטים הנוגעים להסדר שבין בעל הסימן לבין בעל הרשות, למעט פרטים שירשמו בפנקס סימני המסחר, חסויים מפני הציבור הרחב. לפיכך, נוצר הרושם כי פקודת סימני המסחר שמה את הדגש על היחסים שבין בעל הסימן לבין בעל הרשות, הרשאים בהחלט לוותר על מידת ביקורת במסגרת היחסים החוזיים השוררים ביניהם.

סוף דבר, מידת הביקורת שנעשית על שימוש של המורשה בסימן המסחר לא תשמש כר להגשת בקשה לביטול רשות השימוש על ידי צד שלישי. בהתאם לכך, צד שלישי יוכל לעתור לביטול הרשות הרשומה רק מקום שיש בידו להוכיח כי הרשות הרשומה פוגעת בערכים הנשגבים הגלומים במונח תקנת הציבור או שהרשות הרשומה תגרום להטעייה ולבלבול בקרב ציבור הצרכנים.

28. בג"צ 74/85 אמפיסל בע"מ נ' אמפיסל (ישראל) בע"מ, פ"ד לט (4) 421, בעמ' 431.

פרק שלושה עשר

הפרת סימן מסחר רשום

13.1 פתח דבר:

רישומו של סימן מסחר כדין בפנקס סימני המסחר מקנה לבעל הסימן הגנה קניינית אישית בסימן הרשום. הגנה זו מזכה את בעל הסימן להשתמש בסימן הרשום לצרכיו המסחריים והשיווקיים, מבלי שכל גורם אחר יוכל לפגוע ולנגוס בזכות זו. לפיכך, נקבע בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר, כי שימוש מסחרי בסימן מסחר רשום או בסימן דומה לסימן מסחר רשום על ידי גורם שלא קיבל רשות להשתמש בסימן הרשום מהווה שימוש המפר את סימן המסחר, עת השתמש אותו גורם בסימן הרשום או בסימן דומה לסימן הרשום לעניין הטובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר. בנוסף, נקבע בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר כי שימוש בסימן מסחר רשום לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר, מהווה אף הוא שימוש המפר את סימן המסחר.

בהתאם להוראות פקודת סימני המסחר, רק בעל הסימן הרשום רשאי לתבוע גורם שהפר את סימנו.¹ לפיכך, גורם שקיבל רשות מאת בעל הסימן להשתמש בסימנו לצרכים מסויימים ומוגדרים איננו נכנס בנעליו של בעל הסימן ואין לו זכות לתבוע את מפר סימן המסחר במקום בעל הסימן.²

בהתאם לסעיף ההגדרות שבפקודת סימני המסחר, הפרה של סימן מסחר מתייחסת אך ורק להפרה של סימן שנרשם כדין בפנקס סימני המסחר. בהתאם

1. סעיף 57(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

2. ע"א 364/74 דוידוביץ נ' מירומית מפעלי מתכת אשקלון בע"מ, פ"ד כט (1) 703.

לכך, נקבע בפקודת סימני המסחר כי שמורה לבעל הסימן הזכות לתבוע את מפר הסימן במקביל בעילה נזיקית של גניבת עין. בעל הסימן יתבע, על פי רוב, את מפר הסימן בעילה של גניבת עין אם סימנו טרם אושר לרישום או אם עדיין לא הגיש בקשה לרישום סימנו כסימן מסחר.³

רישום סימן המסחר מבטיח לבעל הסימן "מונופולין" על סימנו המסחרי, שמשמעותו בלעדיות בשימוש בסימנו המסחרי. ההגנה על סימן המסחר הינה הגנה קניינית החוסה בצילו של סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, השומר מכל משמר על זכות הפרט בקניינו.

גישה דומה מקובלת ומושרשת בכל הנוגע להגנה על שמה הרשום כדין של חברה בפנקס החברות. כל חברה זוקפת לזכותה קניין אישי עת נרשם שמה בפנקס החברות. כבר בימי קדמא נפסקו באנגליה ביחס לזכות הקניינית שמקנה רישומה של חברה בפנקס החברות הדברים הבאים;

"By treating A name as property which may be wrongfully taken from another... one commits one-self to this ridiculous paradox - A takes from B his property while B still remains in possession of it".⁴

רישום סימן המסחר מבטיח לבעל הסימן, בין היתר, כי שום גורם אחר לא יהנה מפרי מחשבתו ויצירתו הבאים לידי ביטוי באופן עיצוב סימנו הרשום. זכותו של אדם ליהנות באופן ייחודי ובלעדי מפרי מחשבתו, הינה זכות מוכרת ומחייבת מזה שנים ואף במשפט העברי הקדום מוצאים אנו דעות רבות לפיהן שימוש המפר סימן המשרת סוחר מסויים מהווה גניבת דעת הבריות. עוד בנבואתו של ירמיהו מוצאים אנו את האיסור להפר את פרי דעתו של פלוני, עת הורה בורא השמים באמצעות נביאו כי "הנני על הנביאים, נאום ה', מגנבי דברי איש מאת רעהו".⁵

3. סעיף 57(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

4. Belisle v. Jules Ren'e, (1869) L.R.2 pc 494. לעניין זה בארץ; ע"א 382/70 למד חברה להשקעות ולמסחר בע"מ נ' "לאמט" מסחר חוץ בע"מ, פ"ד כה(1), 392; ע"א 434/68 וייס נ' אלטורס בע"מ, פ"ד כב(2), 877; ע"א 261/64 פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3), 275, בעמ' 278; ע"א 82/50 טנקרי גורדון ושות' בע"מ נ' גורדון דיסטילרס בע"מ, פ"ד ט 309, בעמ' 313; ע"א 652/70 בנק הלואה וחשכון לישראל בע"מ נ' הלואה וחשכון ירושלים, אגודה הדדית בע"מ, פ"ד כה(2), 508, בעמ' 513.

5. ירמיהו פרק כ"ג, פסוק ל'. בעניין גניבת הדעת של הצרכן אמרו עוד חכמינו ז"ל; "שבעה

רואים אנו, כי כלל כל יעבור הוא שבעל סימן המסחר, אשר מהגיו ומרחשי ליבו נברא הסימן, זכאי לאחר רישומו של הסימן כדין ליהנות מהגנת הדין על סימנו הרשום מפני כל גורם שיפר את סימנו, אם השימוש בסימן המסחר ייעשה שלא ברשותו או בהסכמתו.

13.2 לפרשנות המונח "טובין מאותו הגדר":

פקודת סימני המסחר אוסרת על שימוש בלתי מורשה בסימן מסחר רשום לעניין "הטובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר".

המונח "הגדר" איננו מוגדר בפקודת סימני המסחר. כאשר נזקק בית המשפט העליון לפרשנות מונח זה, בנסיבות פסק הדין בעניין "מנהטן", קבע בית המשפט העליון כי טובין הינם מאותו הגדר אם הטובין דומים במהותם, משמשים למטרות קרובות ומשווקים באותם צינורות שיווק. במילים אחרות, טובין הינם מאותו הגדר כאשר קיים חשש שקונה אשר רואה את סימן המסחר על סחורה של גורם אחר, יטעה לערבב בין הסחורות ולחשוב ששתי הסחורות נובעות מאותו מקור. הדברים החשובים והמהותיים הבאים בנוגע לבחינת היותן של סחורות "מאותו הגדר" נכתבו על ידי המלומד האנגלי Kerly בספרו על סימני המסחר;

"The test whether or not goods are "of the same description" would seem to be supplied by the question - Are the two sets of goods so commonly dealt in by the same trader that his customers, knowing his mark in connection with one set and seeing it upon the other, would be likely to suppose that it was used upon them also to indicate that they were his goods? The matter should be looked at from a business and commercial point of view."⁶

גנבין הן: הראשון שבכולן גונב דעת הבריות... שכל הגונב דעת הבריות נקרא גנב". (חשיפתא, בבא קמא, פרק ז', חשיפתא ג'); "שלושה גנבים הם, גדול שבכולם גונב דעת הבריות" (תוספתא ב"ק ד', ג').

Kerly's, "The Law of Trade Marks and Trade Names", 9th Edition, Sweet & Maxwell, London 1988, at 332

בנסיבות פסק הדין בעניין **"מנהטן"** פסק בית המשפט העליון, לאור הכללים והמבחנים המפורטים לעיל, כי מוצרי הלבשה ומוצרי הנעלה אינם טובין מאותו הגדר היות והם שונים במהותם זה מזה ונמכרים בצינורות שיווק נפרדים לסוגי צרכנים שונים.⁷ בית המשפט העליון עמד על כך שיש ליתן למונח **"אותו הגדר"** פרשנות מצמצמת, על מנת שלא להרחיב יתר על המידה את הזכות הקניינית האישית **"המונופוליסטית"** שרוכש בעל סימן המסחר על ידי רישום סימנו בפנקס סימני המסחר.

פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין **"מנהטן"**, אשר ניתן בתחילת שנות השבעים, איננו משקף כיום את הקו המנחה לעניין תביעות הנוגעות להפרת סימני מסחר. סימנים רבים זכו, באמצעות שיווק ופרסום רחב היקף, להחיפך לסימנים **"מפורסמים"** המוכרים לכלל הצרכנים בשווקים השונים על פני הגלובוס. לפיכך, קיימת כיום מגמה להגן על סימני מסחר מפורסמים המוכרים לכל נפש, כגון **"קוקה קולה"**, **"בורגר קינג"** ו-**"למבורגיני"**, גם אם הפרתם נעשית על ידי שימוש בסימן המפורסם או בסימן דומה לסימן המפורסם ביחס לטובין השונים בתכליתם מהטובין שלזיהויים משמש הסימן המפורסם.

בית המשפט העליון בפסק דינו בעניין **"מנהטן"** המליץ למחוקק, אומנם, ליישר קו עם הפסיקה האמריקאית, שבינתיים עוגנה עלי ספר, האוסרת הפרה של סימן מסחר מפורסם שיש בה לגרום לדילול ולטשטוש אופיו המבחין של הסימן המפורסם,⁸ אך משום מה תיקון נדרש זה לא הוכנס עד כה לפקודת סימני המסחר.

מסכימים אנו, עם זאת, כי סימנים שאינם מפורסמים ומוכרים לכלל הצרכנים, יקנו לבעליהם הגנה רק ביחס לסחורות שיש להן תכונות תיאור קרובות לסחורות שלגביהם נרשם סימן המסחר. זאת, כמובן, עד למועד בו יוכח כי הסימנים רכשו אופי מפורסם, שאז ההגנה שתניתן להם תהייה רחבה בהרבה.

בעידן המסחרי בו אנו חיים, קיימת תחרות מסחרית ערה ועניפה המגיעה לביתו של כל צרכן באמצעות רשתות טלוויזיה, ערוצי קניות ואף אתרים

7. ע"א 352/69 **חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ**, פ"ד כג(2) 373, בעמ' 377.

8. **The Villager Inc. v. Dial Shoe Company**, 150 USPQ 528; **Chausures Bally**. **Societe Anonyme de Fabrication v. Fritz of California**, 144 USPQ 609; **General Shoe Co. v. Hollywood Maxwell Co.**, 125 USPQ 433

אינטראקטיביים. במצב זה, יכול סימן מסחר לרכוש אופי מפורסם אף בין לילה, על ידי פרסומו ושיווקו באמצעי התקשורת השונים. לכן, אין לדעתנו מקום כיום לגישתו הדווקנית של בית המשפט העליון, שהעניק למונח "אותו הגדר" פרשנות צרה ומצמצמת. לדעתנו, יש להעניק לבעל סימן מסחר מפורסם הגנה מפני הפרת סימנו כל אימת ששימוש בסימן המפורסם או בסימן דומה לסימן המפורסם גורם להפרת ולדילול אופיו המבחין של הסימן המפורסם, בין אם ביחס לאותם טובין שלזיהוי מקורם משמש הסימן המפורסם ובין אם לגבי טובין שונים במהותם מהטובין שלזיהוי מקורם משמש הסימן המפורסם.

יחד עם זאת, ראוי שהרחבת זכות המונופולין של בעל סימן המסחר תעשה בדרך של תיקון פקודת סימני המסחר, תוך עיגון "תאוריית הדילול" הקיימת מזה שנים רבות בארצות הברית ובמדינות רבות נוספות.

13.3 הפרה מסחרית של סימן מסחר רשום:

פקודת סימני המסחר מניחה בסעיף 1 שבה את הכלל, לפיו מי שאיננו זכאי להשתמש בסימן מסחר רשום מפר אותו אם הוא משתמש "בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר".⁹ הפרה של סימן מסחר נעשית, על כן, כל אימת שנעשה שימוש בסימן זה או דומה לסימן המסחר ביחס לאותם טובין או טובין מאותו הגדר, כאשר הדגש לעניין זה מושם על תוצאות האקט המפר.

הפרה של סימן מסחר מתבצעת כאשר קיים חשש שציבור הצרכנים יבלבל בין

9. הוראה דומה מעוגנת בסעיף 10 לחוק סימני המסחר באנגליה הקובע כדלקמן:

"A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered. A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered, or the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered."

(The Trade Marks Act 1994, Sec 10)

הסחורה המאופיינת על ידי סימן המסחר הרשום לבין הסחורה הנושאת את הסימן המפר, באופן שלא יהיה בידי ציבור הצרכנים להצביע על מקורה האמיתי של הסחורה. במילים אחרות, הפרה של סימן מסחר מוכחת כל אימת שציבור הצרכנים, בעת החשפו לסימן הרשום ולסימן המפר, ייטעה לחשוב כי שתי הסחורות מקורן באותו גורם עיסקי, הוא בעל סימן המסחר הרשום.

הדימיון בין סימן המסחר הרשום לבין הסימן המפר ייבחן בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, על פי המבחנים השונים שהותוו בפסיקה העניפה לקביעת היותו של סימן מסוים דומה לסימן הרשום כדין בפנקס סימני המסחר, שהינם מראה הסימן, צליל ההיגוי של הסימן, סוג הסחורה הנושאת את הסימן, חוג הלקוחות הנזקקים לסחורה נושאת הסימן ושאר נסיבות העניין.¹⁰

יצוין, כי המבחנים לקביעת היותו של הסימן המפר בגדר סימן הדומה לסימן המסחר הרשום אינם מצטברים, כך שיש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו. בפסק הדין בעניין "קרן כימיקלים" פסק בית המשפט העליון כי הדימיון בין הסימנים נשוא אותו דיון נבע, בראש ובראשונה, מהחזות החיצונית שלהם. בעניין זה פסק בית המשפט העליון את הדברים הבאים ;

"די בזהות הגראפית של השמות, על מנת ללמדנו כי לפנינו חיקוי שנעשה על ידי המשיבים, תוך הפרה בוטה של זכויות המבקשת ותוך כוונה להטעות את הציבור, העשוי שלא להבחין בין תוצרת של המבקשת לבין תוצרת של המשיבים. נוכח זהות בלתי מקרית זו בין השמות (בצורתם הגראפית) ובין הצבעים אין כל קושי להגיע לכלל מסקנה, גם בהיעדר ראיות נוספות, שהאריזות שבמחלוקת המצויות בשימוש המשיבים הן פרי חיקוי מלא של אריזות המבקשת".¹¹

10. על המבחנים לקביעת היותו של סימן דומה לסימן מסחר רשום, הרחבה בסעיף השלושה עשר לפרק הרביעי בספר זה. לעניין זה, ראה בנוסף הרחבה במאמרים הבאים ;

G. Sarno, "Vietnam or bust; why trademark pirates care leaving China for better opportunities in Vietnam?", Dickinson Journal of International Law 1996, at 291-371; W. Alexandar, "Trademark infringement", Common Market Law Review 1995, at 327; W. Bochar, "Who is calling who a trademark Pirate?", The Los Angeles daily Journal 1991, at 6.

11. ב"ש 227/87 קרן כימיקלים בע"מ נ' ויטקו כימיקלים בע"מ, פ"ד מא(1) 713, בעמ' 716.

בפסק הדין בעניין "רומיקה" שהתברר בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב, ביקש בעל סימן המסחר הרשום "רומיקה" שנרשם כדין בפנקס סימני המסחר עבור מוצרי הנעלה, צו מניעה כנגד חברה שהחלה לשווק מוצרי הנעלה תחת הסימן "רושיקה". בית המשפט המחוזי קבע כי הסימן "רושיקה" מפר את הסימן הרשום "רומיקה" והוציא מלפניו את הצו המבוקש, בפוסקו את הדברים שלהלן;

"השוואת הסימנים "Roshika" ו-"Romika" מזה, מורה כי לכאורה, על פי מבחן המראה והצליל, מדובר בשני סימנים דומים: השם זהה למעט אות אחת (ש' במקום מ' או בלועזית "SH" במקום "M") רוב האותיות זהות ומשקל השם זהה לחלוטין. בשים לב לכך שמדובר באותו סוג סחורה, נעליים אורתופדיות, ובאותו קהל צרכנים, היינו, אותו קהל הרוכש נעליים אורתופדיות ובעיקר לכך שצרכן הנתקל במוצר הנדון בדרך כלל לא רואה את המוצרים נושאי הסימנים השונים זה לצד זה, אלא הוא נתקל במוצר בעל סימן מסחרי והוא משווה אותו בזכרונו לסימן אותו הוא מכיר, הרי שהסימנים הנ"ל דומים לכאורה עד מאוד, ולכאורה השימוש שעושים המשיבים בסימן המסחרי "רושיקה" במכירה ושיווק של נעליים אורתופדיות מהווה הפרה של הסימן המסחרי הרשום של המבקשת מס' 1"¹².

עם זאת, ייתכנו גם מקרים בהם יושם הדגש דווקא על הסממן המאבחן הקיים בין הסימן החדש לבין סימן המסחר הרשום, ויוכרע כי לא קיים בין הסימן החדש לבין הסימן הרשום דימיון העשוי להטעות את ציבור הצרכנים. בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין "קולגייט", ביקשה חברת "קולגייט", המייצרת ומשווקת משחות שיניים באריזות ייחודיות תחת השם "קולגייט", צו מניעה

12. ת.א. (ת"א) 1037/88 Industrwerke Lemm & Co נ' רושיקה תעשיות נעליים בע"מ (לא פורסם). פסיקה דומה מוצאים אנו בהחלטת בית המשפט של מדינות בנלקוס בעניין סימן המסחר "Union", שם נפסקו הדברים הבאים;

"There is a similarity between a trademark and a sign when, taking into account the particular circumstances of the case, such as the distinctive power of the trademark, the trademark and the sign, each looked at as a whole and in relation to one another, demonstrate such auditive, visual or conceptual resemblance, that associations between sign and trademark are evoked merely on the basis of this resemblance".

(Union v. Union Soleuer, Case A 82/5 (1984) BIE 137).

שימנע מחברת "פרמאגיס" לשווק משחת שיניים באריזה הדומה לאריזותיה תחת השם "קורקט". בית המשפט העליון עמד על כך שההבדל המהותי בין השמות של שני המוצרים מונע חשש של הטעיית ציבור הצרכנים, ולכן אין כל מניעה ששני הסימנים ידורו יחדיו באותו ענף מסחר. בעניין זה פסק בית המשפט העליון את הדברים הבאים, עת פסק שלא קיים דימיון מטעה בין שתי האריזות;

"העיקר הוא בהשוואת שני השמות, 'קולגייט' ו'קורקט' בשלמות ואין מקום לבחון את החוץ הכללי של האריזה. אומנם החוץ הכללי של האריזות הוא דומה אך קיים הבדל מהותי בין שני השמות 'כך שהם גוברים על המשותף מבחינת הצבעים שבחזית האריזות'. עוד ציין השופט המלומד שגוון אדום דומה מצוי גם באריזה של משחת שיניים 'אלמקס', שהכיתוב בחזיתה הוא בלבן על רקע אדום. במקרה דנן לא נתקיים מקרה שבו נטמעות האותיות של השם ברושם הכללי של הצבעים והקווים אלא השם המופיע על כל אחת מהאריזות הוא דומיננטי ויש בו כדי להפיג חשש ממשי של טעות מצד קונה פוטנציאלי."¹³

רואים אנו, איפוא, כי שימוש בסימן הדומה לסימן מסחר רשום לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, הינו שימוש המפר את הסימן הרשום. בעת בחינת היותו של הסימן המפר דומה לסימן המסחר הרשום, באופן שיש בו לגרום להטעיית ציבור הצרכנים ולתחרות מסחרית בלתי הוגנת, אין כל צורך להוכיח כי השימוש בסימן המפר הקנה הכרה, מוניטין או החדיר לתודעת הציבור את הקשר בין הסימן המפר לבין סימן המסחר הרשום. די בשימוש ולו המזערי ביותר בסימן המפר, ואפילו שימוש עתידי בסימן המפר, כדי לבסס הפרה של סימן המסחר הרשום.¹⁴

לנוכח האמור, השאלה המרכזית בה יש להכריע לצורך קביעת קיומה של הפרת סימן מסחר רשום, הינה שאלת הדימיון הקיים בין הסימן לגביו נטען כי הינו מפר את סימן המסחר לבין סימן המסחר הרשום. בכדי לבחון את הדימיון הקיים בין

13. ע"א 3916/92 Colgate Palmolive Co נ' פרמאגיס בע"מ, תק' על' 92 (3) 2290, בעמ' 2293.

14. בג"צ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' H.D. Lee Co., פ"ד כב (2) 189; בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל בריזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309, בעמ' 314.

הסימנים יש לערוך השוואה בין הסימן המפר לבין הסימן הרשום על פי חזותם החיצונית, צליל ההיגוי שלהם, סוג וחוץ הלכות הצורכים את הסחורות נושאות הסימנים ושאר הנסיבות האופפות את המקרה. כל מקרה ומקרה יבחן לגופו, בכפוף למבחן השכל הישר וההגיון.¹⁵

13.4 פרסומת המפרה סימן מסחר רשום:

בהתאם לפקודת סימני המסחר, שימוש בסימן מסחר על ידי מי שאיננו רשאי להשתמש בו לשם פרסום הטובין שלגביהם נרשם סימן המסחר או טובין מאותו הגדר, מהווה אף הוא שימוש המפר את סימן המסחר הרשום.

חובה לשים לב להבדל הניכר הקיים בין מעשה הפרה של סימן מסחר על ידי שימוש בסימן המסחר הרשום או בסימן דומה לסימן הרשום לצרכים מסחריים לבין מעשה הפרה של סימן מסחר רשום בדרך של פרסום טובין. בעוד שימוש מסחרי בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו מהווה שימוש המפר את סימן המסחר, הרי שרק שימוש בסימן המסחר הרשום גופו לשם פרסום טובין מהווה שימוש המפר את סימן המסחר הרשום. הווה אומר, שפרסום טובין באמצעות סימן הדומה לסימן מסחר רשום איננו מפר את סימן המסחר הרשום על פי הוראות פקודת סימני המסחר.

ההבדל בין הפרתו המסחרית של סימן המסחר לבין הפרתו של סימן המסחר לשם פרסום טובין איננו הגיוני, שכן כל גורם שאיננו רשאי להשתמש בסימן המסחר יוכל לפרסם סחורותיו באמצעות סימן דומה לסימן המסחר הרשום. הבדל זה, שאיננו נהיר לנו כלל ועיקר, עשוי ליצור מצב בלתי רצוי של שינוי קל במתארי החיצוניים של הסימן הרשום לצורך פרסום אותם טובין שלגביהם רשום הסימן או פרסום טובין מאותו הגדר.

ברור, כי פרסום טובין באמצעות סימן מסחר הרשום על שמו של אחר מפר בצורה בוטה את סימן המסחר ואת הזכויות הקנייניות שמוקנות לבעל סימן

15. ע"א 261/74 פרו פרו בסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פומין ובניו בע"מ, פ"ד יח (3) 275, בעמ' 278; ג' גינת, "דיני הנזיקין - העולות השונות: גניבת עין", בעריכת ג' טדסקי, תשמ"ב 1982-, בעמ' 15; א' ח' זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג 1973-, בעמ' 81.

המסחר עם רישום סימנו. בפסק הדין בעניין "Kroger", שנדון בארצות הברית, השתמש מתחרה עיסקי בסימן שנרשם על שמה של חברה אחרת לצורך פרסום מוצריו. בית המשפט פסק, כי בעשותו כן נגס המתחרה העיסקי בזכות הקניינית הבלעדית שרכש בעל הסימן בסימנו תוך השקעת מאמצים להחזיר את הסימן לתודעת ציבור הצרכנים בארצות הברית, ולכן הפר את הסימן הרשום. בית המשפט בארצות הברית פסק בעניין זה את הדברים הבאים;

"McNeil has expended millions of dollars in advertising their product to the American public. To permit a bystander who has spent a minimum of time, money and effort in developing its product to profit by marketing the identical commodity with a similar name and packaging is contrary to the stated congressional purpose of the Lanham Act".¹⁶

נשאלת השאלה, מה היתה התוצאה המשפטית לו היה המתחרה העיסקי בנסיבות פסק הדין בעניין "Kroger" משנה את מתאריו העיצוביים של הסימן הרשום, כך שבפרסומיו היה משתמש בסימן דומה לסימן הרשום ולא בסימן הרשום גופו.

אם ניישם את הוראת סעיף 1 לפקודת סימני המסחר כלשונה, הרי שינוי קל בסימן הרשום יאפשר שימוש בסימן דומה לסימן הרשום לצרכים פרסומיים, מבלי שהדבר ייחשב להפרה של הסימן הרשום. לדעתנו, יש לתקן את הוראת פקודת סימני המסחר הנוגעת לשימוש מפר בסימן מסחר רשום לצורכי פרסום, ולכלול בגדר שימוש מפר אף שימוש פרסומי בסימן דומה לסימן מסחר רשום.

דעתנו, יכולים אנו לסמוך על סעיף 4(א) להצעת החוק לאיסור תחרות לא הוגנת, התשנ"ו-1996, שטרם נתקבלה כחוק. בהתאם לסעיף זה **"עוסק, אשר גורם לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן ייחשב בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר, מבצע בכך עוולה של התחרות בלתי הוגנת."**¹⁷

בנוסף, יכולים אנו למצוא יתדות לגישתנו בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Miss Universe Inc". בעניין זה, ביקש בעל מועדון חשפנות בארצות

¹⁶ Kroger Co. v. Johnson & Johnson, 223 USPQ 29, at 34.

¹⁷ סעיף 4(א) להצעת החוק לאיסור תחרות לא הוגנת, התשנ"ו-1996. הצעות חוק 2471, יא בטבת התשנ"ו, 3.1.96, בעמ' 33.

הברית לסגל לעצמו, לצורך פרסום המועדון, את הסימן "Miss Nude U.S.A." הדומה לאחד הסימנים הרשומים על שם חברת "Miss Universe". בית המשפט בארצות הברית פסק כי שימוש פרסומי בסימן זה, הדומה לסימן מסחר הרשום בארצות הברית מזה מספר שנים, מפר את סימן המסחר של חברת "Miss Universe", היות ויש בסימן זה משום שימוש חסר תום לב ובלתי הוגן בסימן המסחר הרשום. בית המשפט בארצות הברית פסק בעניין זה את הדברים הבאים;

"An overzealous contestant soliciting advertisements locally, may tarnish this image acquired at the plaintiff's great expense by associating the two pagents or by neglecting to correct misapprehensions by consumers".¹⁸

לאור האמור, טוב ייעשה המחוקק אם יאמץ את הוראת הדין האנגלי המתייחסת לפרסום טובין באמצעות סימן הדומה לסימן מסחר רשום. על פי הוראת הדין האנגלי אם נעשית פרסומת בחוסר תום לב או מתוך ידיעה שהסימן נשוא הפרסומת דומה עד כדי להטעות לסימן המסחר הרשום, ייחשב שימוש זה כמפר את סימן המסחר הרשום.¹⁹

שאלה נוספת שעשויה להתעורר בהקשר זה, הינה השאלה האם שימוש פרסומי בסימן רשום לצורך עריכת פרסומת המשווה בין תכונותיהם של מוצרים שונים מהווה שימוש המפר את סימן המסחר. תשובה לשאלה חשובה זו ניתנה לאחרונה באנגליה בפסק הדין בעניין "Barclays Bank". בנסיבות פסק דין זה, השתמשה החברה הנתבעת בסימנו הרשום של התובע על מנת לערוך השוואה בין שירותי המימון הניתנים על ידי לבין אלו הניתנים על ידי התובע. בית המשפט קבע כי אין בהשוואת השירותים, תוך שימוש בסימן המסחר הרשום של הבנק, משום שימוש המפר את סימן המסחר הרשום. בית המשפט הוסיף וקבע כי אין בהשוואת שירותי המימון תוך הצגתם על ידי פרסום סימן המסחר של התובע משום ניצול מסחרי בלתי הוגן של סימן המסחר. בית המשפט פסק כי על מנת להוכיח הפרתו של סימן מסחר, על ידי פרסום סימן המסחר או סימן הדומה לו, יש להוכיח את האמור להלן;

"The use must give some advantage to the defendant or inflict some harm on the character or repute of the registered mark

Miss Universe Inc. v. Miss Nude U.S.A. Inc., 209 USPQ 698, at 710 .18
The Trade Marks Act 1994, Sec 10(6) .19

which is above the level of the minimis".²⁰

לאור האמור, נראה לנו כי יש מקום לתקן את פקודת סימני המסחר ולקבוע, כי שימוש בסימן הדומה לסימן מסחר רשום לצרכים פרסומיים מהווה שימוש המפר את סימן המסחר, אם השימוש שנעשה בסימן הדומה לסימן הרשום הינו בלתי הוגן או חסר תום לב.

רואים אנו, כי על אף העובדה שעל פי לשונו של סעיף 1 לפקודת סימני המסחר כל שימוש פרסומי בסימן מסחר רשום לגבי הטובין הנושאים את הסימן או טובין מאותו הגדר מהווה שימוש המפר את סימן המסחר, לא כן הוא.

המסחר המודרני מחייב ומצדיק עריכת פרסומות המשוות בין תכונותיהם של מוצרים שונים, המוצעים בשפע לציבור הצרכנים הרחב. בארצות הברית נפסק, לא אחת, כי פרסום משווה במסגרתו מוצג סימנו המסחרי של סוחר מסויים איננו בגדר פרסום המפר את סימן המסחר הרשום. בפסק הדין בעניין "Smith", במסגרתו עלתה לדיון טענה בדבר הפרת סימני מסחר רשומים על ידי עריכת פרסומת משווה, פסק בית המשפט בארצות הברית את הדברים החשובים הבאים;

"The courts however have confined legal protection to the trademarks source identification function for reasons grounded in the public policy favoring a free, competitive economy".²¹

אולם, כל האמור ביחס לפרסום משווה מותנה בכך שהפרסום המשווה איננו כולל בחובו טענות שווא ומצגים חסרי יסוד בנוגע למוצר המאופיין על ידי סימן המסחר הרשום. בפסק הדין שניתן לאחרונה בקנדה בעניין "Mapple leaf", נפסק כי השוואה בין מוצר מסויים לבין מוצר אחר המאופיין על ידי סימן מסחר רשום המוכר למרבית הצרכנים הפוטנציאליים מפרה את סימן המסחר, כאשר ההשוואה בין המוצרים מציגה את המוצר נושא סימן המסחר הרשום באופן שיש

Barclays Bank Plc v. R.B.S Advanta, 25.1.96 (Unreported) .20

Smith v. Chanel Inc., 402 F. 2d 562, at 566 .21

לעניין זה גם; American Hand Care Co. v. Johnson & Johnson, 577 F. 2d 165, at 198

בו להטעות ולהציג מצג שווה בפני ציבור הצרכנים.²²

ניצנים למגמה פסיקתית זו ניתן למצוא גם בפסיקת ארצנו. בנסיבות פסק הדין בעניין "Thorn Emi", שנדון בבית המשפט המחוזי בירושלים, הגישה חברת קנווד המייצרת ומשווקת מערבלי מטבח ואביזריהם תביעה, שהתבססה על הטענות לפיהן הנתבעת יצרה חלקי חילוף המתאימים למערבלים ממפעלי הייצור של קנווד על ידי העתקה של שרטוטים שיש לקנווד זכות יוצרים בהם ועריכת פרסומת המשווה בין המערבלים מתוצרתה לבין מערבלי מתוצרת קנווד באמצעות סימן המסחר של קנווד. בהקשרנו, פסק בית המשפט כי אין מניעה שבפרסום של מוצר יאמר כי הוא מתאים למוצר המקורי עבורו הוא נוצר בלוויית סימן המוצר המקורי, ובתנאי שאין בדרך הפרסום להטעות את ציבור הצרכנים לחשוב שמדובר באביזר ששייך ליצרן המקורי. בעניין זה, הוסיף בית המשפט את הדברים שלהלן;

"יחד עם זאת, אין כל מניעה לכך שהנתבעים יפרסמו כי הם מייצרים קערות המתאימות למערבל קנווד. השימוש בשם קנווד בהקשר כזה איננו מהווה פגיעה בסימן המסחר של קנווד, שכן הוא מוסר מידע נכון ואין בו כדי להטעות כאילו מדובר בקערות המיוצרות על ידי קנווד".²³

בפסק דין אחר, שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין "Gillete", צומצמה הגישה שהונחה בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין "Thorn Emi". בפסק דין זה נקבע כי רק שימוש בדרגת "נחיצות סבירה" בסימן המסחר של הזולת לצרכים פרסומיים לא יחשב כשימוש המפר את סימן המסחר. הווה אומר, שכל אימת שהשימוש שנעשה בסימן המסחר חורג מעבר לגבולות "הנחיצות הסבירה" לצורך ציון העובדה שהמוצר מתאים למוצר מתוצרתו של בעל סימן המסחר, ייחשב שימוש זה כשימוש המפר את סימן המסחר. בנסיבות פסק הדין בעניין "Gillete", נקבע כי פרסום של מתחרה עיסקי על גבי אריזות סכיני גילוח המשווקים על ידו, שנעשה בשורה אחת ובאותיות קטנות, לפיו הסכינים המשווקים על ידו מתאימים לידיות "ג'ילט קונטור", "ג'ילט סנסור" ו"ג'ילט סנסור אקסל" איננה חורגת "מהנחיצות הסבירה" בכדי להביא לתשומת

Mapple Leaf Foods Inc. v. Robin Hood Multifoods Inc., 58 CPR. 3d 54. 22

Church & Dwight v. Sifto Canada Inc., 58 CPR. 3d 316; לעניין זה גם;

23 ת.א. (י"ם) Thorn Emi Appliance 854/88 נ' אלקטרו נוע, פס"מ נ' 273, בעמ' 278.

לב ציבור הצרכנים את דבר התאמת סכיני הגילוח לידיות של יצרני מכשירי גילוח אחרים.²⁴

עם זאת ועל אף האמור, ישנם מקרים בהם פרסום משווה ייחשב בכל זאת כפרסום המפר את סימן המסחר, בעיקר אם הסימן המופר הינו סימן מפורסם. כפי שהבהרנו, כאשר נעשה שימוש בסימן מסחר לצורך פרסום מוצרים באיכות ירודה ממוצריו של בעל סימן המסחר, עשוי הפרסום להחליש את אופיו הייחודי והמבחין של סימן המסחר בקרב ציבור הצרכנים, ולכן בעל סימן המסחר יהיה זכאי לקבל מערכאת השיפוט צו שימנע את המשך הפרת הסימן ודילול אופיו המבחין.

יחד עם זאת, ראוי לדעתנו לצמצם את שורת המקרים בהם יאסר על מתחרה עיסקי לערוך פרסום משווה, במסגרתו ייעשה שימוש בסימן מסחר הרשום על שם גורם אחר. האינטרס הציבורי הדוגל בתחרות מסחרית חופשית והוגנת, מקיף גם את זכות הציבור לרכוש מוצרים לאחר קבלת מידע מלא המשקף את איכותם, מהותם ותחליפיהם של המוצר נושא סימן המסחר ושל מוצרים מתחרים. ברוח דברים אלו, פרסום לפיו מוצר דומה למוצר אחר המאופיין על ידי סימן מסחר אין בו משום הפרה של סימן המסחר, אלא באותם מקרים נדירים וקיצוניים בהם מדובר בסימן מפורסם שיש הצדקה להגן עליו אף בפני פרסום משווה, כאשר יש בפרסום המשווה לדלל ולנגוס באופיו המבחין של הסימן המפורסם.

במסגרת הצעת החוק לאיסור תחרות לא הוגנת, התשנ"ו-1996, נקבע בסעיף 3(ב) כי **"מצג או פרסום המשווה בין תכונות הנכס או השירות של עוסק לבין תכונות העסק או השירות של עוסק אחר, לא ייחשבו כשלעצמם כגזל מוניטיין"**.²⁵ הוראה זו, המאמצת את הפסיקה שהשתרשה בארצות הברית ובקנדה בנוגע לעריכת פרסומות משוות המכילות במסגרתן סימן מסחר המאפיין מוצר של מתחרה עיסקי, קובעת נחרצות כי פרסום משווה לא ייחשב כגזל מוניטיין.

יחד עם זאת, נקבע בסעיף 5 להצעת החוק לאיסור תחרות לא הוגנת כי אסור

24. ת.א. (ת"א) 461/97 The Gillete Company נ' עמיר שיוק, דינים מחוזי כו (7) 396, בעמ' 407.

25. סעיף 3(א) להצעת החוק לאיסור תחרות לא הוגנת, התשנ"ו-1996. הצעות חוק 2471, יא בטבת התשנ"ו, 3.1.96, בעמ' 33.

לעוסק לפרסם מידע או לגרום לפרסום מידע "אשר הוא יודע, או שהיה עליו לדעת, שאיננו נכון לגבי עסק, מקצוע, נכס או שירות שלו או של אדם אחר".
הווה אומר, שאין כל מניעה לעשות פרסום משווה כל עוד תוכן הפרסום והשימוש שנעשה בסימן הרשום לצורך עריכת הפרסום איננו כולל מידע כוזב והצהרות שווא.

יצויין, כי הוראות הצעת החוק לאיסור תחרות לא הוגנת עולות בקנה אחד גם עם עולות השקר המפגיע המעוגנת בסעיף 59 לפקודת הנזיקין, הקובעת כי שקר מפגיע הוא "פרסום הודעה כוזבת בזדון בין בעל פה ובין בדרך אחרת, בנוגע לעיסקו של אדם, לעבודתו, למקצועו או לטובין שלו או לזכות קניין שלו".

חשוב לשים לב, כי תובענה בעילה של עוולת השקר המפגיע המעוגנת בפקודת הנזיקין מחייבת הוכחת נזק ממון, בעוד שאין כל צורך בהוכחת נזק ממון על מנת שבעל סימן המסחר יזכה בסעד שימנע את הפרת סימנו הרשום מכח עילת התביעה המעוגנת בפקודת סימני המסחר.

לבסוף, עשוייה להתעורר השאלה האם בעת עריכת פרסומת לעסק חדש יכול בעל העסק החדש להשתמש בסימן מסחר של עסק בו עבד בעבר, בכדי להעניק לציבור רקע ומידע בנוגע לניסיונו המקצועי. מבלי להיכנס לסוגיות החשובות והמהותיות בדבר הסדרי הגבלת עיסוק וזכות הפרט לעסוק באופן חופשי במשלח ידו המעוגנת במסגרת חוק יסוד: חופש העיסוק, נראה לנו כי ניתן למתוח את היריעה ולאפשר פרסומת מסוג זה, כל עוד אין בה לפגוע או להציג מצגים מטעים ביחס לעסק של בעל סימן המסחר הרשום. ברוח דברים אלו פסק, לאחרונה, בית המשפט המחוזי בתל אביב כי שימוש בסימן מסחר במסגרת מודעה המציינת כישורים וניסיון מקצועי קודם, איננו שימוש המפר את סימן המסחר הרשום.²⁶

אולם, אם היינו דבקים בלשונו של סעיף 1 לפקודת סימני המסחר, פרסום טובין מתחרים או פרסום עסק חדש באמצעות סימן מסחר רשום מהווה פרסום המפר את סימן המסחר. לאור האמור והמקובץ, נראה לנו כי ההוראה הקיימת כיום בפקודת סימני המסחר, לפיה כל שימוש פרסומי שנעשה בסימן מסחר לצורך פרסומם של טובין מתחרים או עסק חדש מהווה שימוש המפר את סימן המסחר,

26. ת.א. (ת"א) 1321/96 לוי נ' קרגמן (לא פורסם).

איננה עומדת במבחן המציאות הכלכלית והמסחרית. מן הראוי לשנות הוראה זו, ולקבוע כי פרסום המציג סימן מסחר רשום מפר את סימן המסחר הרשום, מקום שנעשה שימוש בסימן הרשום בחוסר תום לב או בחוסר הגינות. בנוסף, ראוי לקבוע במסגרת ההוראה המוצעת כי פרסום המכיל הצהרות וטענות שווא ביחס למוצר המאופיין על ידי סימן המסחר הרשום, שיש בהן להטעות את ציבור הצרכנים או לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת, מהווה אף הוא פרסום המפר את סימן המסחר הרשום.

13.5 הפרת סימן מסחר מפורסם :

כפי שצינינו, הוראת סעיף 1 לפקודת סימני המסחר קובעת כי שימוש בסימן מסחר או בסימן דומה לסימן המסחר מהווה הפרה של סימן המסחר, רק אם השימוש נעשה לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר. המציאות המסחרית, על התפתחויותיה התקשורתיות והטכנולוגיות הרבות, מאפשרת כיום לכל בעל סימן מסחר לשווק ולהציג את מוצרו נושא סימן המסחר בקשת רחבה של אפיקים מסחריים ותקשורתיים. בעידן זה קיימים, על כן, סימנים מסחריים המוכרים כמעט בכל משק בית על פני כדור הארץ. סימנים מסוג זה, המכונים בלשון המשפטית כסימנים "מפורסמים" מוזכים את בעליהם בהגנה רחבה, גם מפני שימוש בסימנים המפורסמים או בסימנים דומים לסימנים המפורסמים לצורך זיהוי טובין השונים במהותם מהטובין המקוריים שנושאים את סימני המסחר המפורסמים.

בפסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין "Cartier", ביקשה חברת תכשיטים בעלת סימן המסחר המפורסם "Cartier" צו מניעה שיאסור על חברת "סנוקס" לשווק בארץ חטיפי גלידה הנושאים את השם "קרטייה". בנסיבות אלו, ברור היה כי החשש שהלקוחות הרוכשים חטיפי גלידה "קרטייה" יחשבו שחטיפים אלו הינם מבית היוצר של חברת התכשיטים לא היתה קיימת. עם זאת, פסק בית המשפט כי יצרן מקומי איננו יכול להתבסס על סימן מסחר שרכש הוקרה והכרה בינלאומית לצורך מכירת מוצריו, והוציא מלפניו את הצו המבוקש. בעניין זה פסק בית המשפט את הדברים הבאים ;

"על פי הראיות שהונחו בפני בשלב זה של הדיון, נראה שהמבקשת היתה זו שבנתה את המוניטין שלה כעוסקת במוצרים איכותיים, יוקרתיים ויקרים ופרסמה ברחבי תבל את המלה "קרטייה" כמייצגת יוקרה ואיכות הנחזים בעיני

**הציבור כשלובים עם האצולה הצרפתית (בעלת שרשרת
היוחסין באותה המשמעות של המילה הצרפתית) והולמים את
טעמם של העשירים הראוי לחיקוי על ידי ההמונים. המשיבה
רצתה להיבנות מהמשמעות שניתנה למילה "קרטייה"
המייצגת יוקרה ואיכות הודות לעמלה רב השנים של
המבקשת ולכן בחרה במילה זו לתיאור מוצריה. המוניטין
שיצרה המבקשת לשמה הוא קניינה ואין איש הרשאי לעשות
שימוש במוניטין זה ללא הסכמתה".²⁷**

לאחר שעמד בית המשפט המחוזי על אופיו "המפורסם" של הסימן "Cartier",
אסר בית המשפט על חברת סנוקרסט לשווק את חטיפי הגלידה באמצעות הסימן
המפורסם "קרטייה", על אף שהסימן נדרש לגבי טובין מהגדר אחר לחלוטין.

פסיקה עניפה ברוח זו קיימת מזה שנים בארצות הברית ובאנגליה. בכדי לסבר
את האוזן, יצויין כי בנסיבות פסק הדין שניתן באנגליה בעניין הסימן "Big Mac"
השתמשה חברת "Burger King", המתחרה העיקרית של חברת "McDonald's"
על נתח שוק המזון המהיר, בסימא השיווקית "Not Just Big, Mac" עבור מוצר
חדש שהוכנס לפסי הייצור שלה. בית המשפט פסק, כי על אף שהסימן "Big
Mac" לא נרשם כדין בפנקס סימני המסחר באנגליה, השימוש שנעשה על ידי
חברת "Burger King" מפר את סימנה המפורסם והמוכר של חברת
"McDonald's" ויש בו אף להטעות את ציבור הצרכנים ולגרום לתחרות מסחרית
בלתי הוגנת.²⁸

רואים אנו, איפוא, כי על אף שפקודת סימני המסחר מעניקה לבעל סימן המסחר
הגנה נורמאטיבית רק מפני שימוש מפר שנעשה בסימנו הרשום לגבי אותם טובין
או טובין מאותו הגדר, קיימת כיום מגמה פסיקתית ופרקטית להעניק הגנה רחבה
לכל סימן מסחר "מפורסם", בין אם הסימן רשום כדין ובין אם לאו, ביחס לקשת
רחבה של טובין ושירותים.

לאור האמור, נראה לנו כי הגיעה העת לתקן את פקודת סימני המסחר ולעגן בה

27. ת.א. Cartier Inc 147/94 (א"א) סנוקרסט (שיווק) 1980 בע"מ, דינים מחוזי כו (4)
942, בעמ' 946.

28. McDonald's Hamburgers Ltd. v. Burger King (UK) Ltd., (1986) FSR 45. 28
לעניין זה גם; Bismay Ltd v. Amblins (Chemist) Ltd, 57 RPC 209; Chanel v.
Triton Packaging Ltd, (1993) RPC 32

את האיסור, המוכר כיום בפסיקה המקומית והעולמית, לדלל ולנגוס מאופיים המבחין של סימני המסחר "המפורסמים".

פרק ארבע עשר

טענות הגנה מפני הפרת סימן מסחר רשום

14.1 הקדמה:

פקודת סימני המסחר איננה מתווה ומגדירה טענות הגנה מפני הפרת סימן מסחר. הפקודה קובעת כי שימוש בסימן מסחר על ידי מי שאיננו זכאי לכך, בין אם לצורך מסחר בטובין שלגביהם נרשם סימן המסחר או טובין מאותו הגדר ובין אם לצורך פרסום הטובין שלגביהם נרשם סימן המסחר או פרסום טובין מאותו הגדר, מהווה שימוש המפר את סימן המסחר הרשום.

אולם, פקודת סימני המסחר איננה מניחה כל סייגים לשימוש בסימן מסחר, המהווה שימוש המפר את סימן המסחר הרשום על פי הוראות הפקודה.

לפיכך, עלינו לנסות ולגזור את טענות ההגנה שניתן להעלות כנגד השימוש המפר בסימן המסחר מהוראות הפקודה השונות, מההגיון הכללי ומהניסיון המסחרי. יצויין, כי חוקי סימני מסחר במדינות רבות מכילים טענות הגנה בפני שימוש מפר בסימן מסחר. לפיכך, ניתן לבחון גם אם יש מקום לאמץ טענות הגנה המעוגנות בחוקים אלו כטענות הגנה מפני תובענות בגין הפרת סימני מסחר הרשומים כדין בפנקס סימני המסחר המתנהל בארץ.¹

בין טענות ההגנה הרבות המוכרות בחקיקה ובפסיקה הבינלאומית, מוצאים אנו טענות הגנה בדבר שימוש בסימן דומה או זהה לסימן הרשום בתום לב, בדבר נטישת סימן המסחר על ידי בעליו ובדבר הגבולות הטריטוריאליים בהם מוגן

1. טענות הגנה כנגד תובענה בעילה של הפרת סימני המסחר מעוגנות בחוק סימני המסחר באנגליה. (The Trade Marks Act 1994, Sec 11).

הסימן הרשום.

בנוסף, עלתה לאחרונה טענה לפיה רישום סימן המסחר פוגע בזכות מתחריו של בעל הסימן לעסוק באותו תחום מסחרי, כלומר טענה לפיה הזכות לשימוש ייחודי ובלעדי בסימן הרשום המוקנית לבעל הסימן עם רישום סימנו בפנקס סימני המסחר פוגעת בזכות היסוד החוקתית של מתחריו לעסוק בכל משלח יד או תחום מסחרי, המעוגנת בארץ במסגרת חוק יסוד: חופש העיסוק.

עם זאת, בכדי שטענת הגנה מפני הפרת סימן מסחר תזכה לאוזן קשבת, יש צורך להוכיח קיומן של נסיבות מיוחדות המצדיקות פרישת טענת ההגנה על פני מעשה ההפרה, שהרי כל מטרת רישום סימן המסחר להעניק לבעל הסימן הגנה על זכותו הקניינית, בעלת הנופך האישי הייחודי. בכדי לגרוע מזכות בעל הסימן להשתמש בסימנו באופן ייחודי ובלעדי, יש להצביע על נסיבות המצדיקות פגיעה ממשית בזכות בעל הסימן בקניינו, המוכרת כיום כזכות חוקתית המוצאת יתדותיה במסגרת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

14.2 פגיעה בזכות היסוד בדבר חופש העיסוק:

הטענה "המודרנית והאופנתית" ביותר שיש בידי מפר סימן המסחר לנסות ולהעלות כטענת הגנה במסגרת הליך משפטי הנוגע להפרת סימן מסחר רשום, הינה שרישום הסימן במתכונתו גורע מזכות המפר לעסוק באותו מגזר עיסקי או מסחרי.

הזכות בדבר חופש העיסוק מוכרת כיום בחוק יסוד: חופש העיסוק, כזכות יסוד בעלת היבטים חוקתיים. מנגד, גם זכות בעל הסימן בסימנו הרשום מוכרת כיום כזכות קניינית חוקתית היונקת חיותה מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. האינטרסים המתנגשים המעוגנים בחוקי יסוד אלו, הינם בעלי חשיבות עצומה בחברה הדוגלת בכלכלה חופשית. מחד, עומדים הזכות לחופש העיסוק, עיקרון התחרות החופשית, זרימה חופשית של ידע ומידע העומדת ביסוד כל התקדמות והתפתחות והצורך לייעל את המסחר והכלכלה לתועלת הצרכן הפרטי. מאידך, עומד האינטרס המסחרי של בעל הסימן להגנה על הזכויות הקנייניות והמסחריות שמקנה לו הסימן הרשום, על הידע, הזמן והמשאבים שהשקיע בעל הסימן בהחדרת סימנו לתודעת ציבור הצרכנים, על שיטות ייצור שפיתח בעל

הסימן ועל מכלול מרכיבים נוספים ההופכים את סימן המסחר לקניינו האישי.

הגבלת חופש העיסוק, על ידי רישומו של סימן מסחר, צריכה להיות הוגנת מבחינת מערך היחסים שבין בעל הסימן הרשום לבין מתחריו העיסקיים. הגבלה זו חייבת לשקלל גם אינטרסים ציבוריים הקשורים לרישומם של סימני המסחר. נקודת המוצא, בעניין הגבלת חופש העיסוק של מתחרה עיסקי, הינה שאם ההגבלה על חופש העיסוק הינה סבירה והוגנת כלפי הצדדים עצמם, היא תחשב רק לעיתים רחוקות כנוגדת את אינטרס הציבור.²

בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין "סיטי סנטרל" הועלתה בפני בית המשפט טענה כי בהתנגשות המערכתית בין זכות הקניין של בעל הסימן לבין זכות העיסוק של מתחריו, גוברת ידה של הזכות לחופש העיסוק. בית המשפט המחוזי דחה טענה זו, ופסק כי כל מטרת דיני סימני המסחר להקנות הגנה לקניינו של בעל סימן המסחר, אשר הושג ביזע ובמאמצים רבים. בנסיבות פסק דין זה פסק בית המשפט את הדברים שלהלן;

"האיסור על חיקוי הדגם והסימן המסחרי של יצרן זה או אחר איננו פגיעה בחופש העיסוק של מתחריו. השוק משווע לתחרות בו ולהזלת מחירים על ידי ייצור מוצרים המשמשים לאותה מטרה ללא חיקוי המוצר המקורי. החברה מעוניינת בשמירה על זכויות היוצר, הממציא והמעצב ובהנאה מפרי עמלו, כשרונותיו והשקעותיו לא פחות מרצונה בתחרות בין היצרנים והמשווקים. לכן באו לעולם דיני זכויות היוצרים, הפטנטים והמדגמים המעניקים הגנה לתקופה מוגבלת, ארוכה מאוד, על יצירותיהם ומוצריהם. אין בחקיקה זו פגיעה בחופש העיסוק. החופש איננו הפקרות. חופש העיסוק איננו מתיר לכל אחד לעסוק בכל מקום בכל עסק שימצא לנכון. החופש הוא לעסוק בכל עיסוק במגבלות החוק. החוק מאזן בין זכות העיסוק של כל אדם כרצונו לזכותו של אחר המגבילה חופש זה כמו, למשל, הזכות לשלווה ולרווחת מגורים באזורי

2. ע"א 1371/90 דמתי נ' גנור, פ"ד מד (4) 847; ע"א 901/90 נחמיאס נ' קולומביה סחר ותעשייה בע"מ, פ"ד מז (1) 252; ע"א 312/74 החברה לכבלים ולחוטי חשמל לישראל בע"מ נ' קריסטיאנפולר, פ"ד כט (1) 316; נ' כהן, "תחרות מסחרית וחופש העיסוק", עיוני משפט יט (2) 353.

מגורים. כך הדין מקנה וצריך להקנות יתרון כלכלי לממציא, למעצב, למי שמביא מוצר חדש לעולם, שלא יצא בהפסד כתוצאה מתחרות של אחרים המנצלים את החידוש, שזה עתה בא לעולם, כדי ליהנות מיתרונותיו ללא השקעות והכשרונות הכרוכים ביצירתו. על כן, חופש העיסוק הוא זכות יסוד אך גם הגנתו של הממציא מפני אחרים המעוניינים לנצל את המצאתו (ועיצוב מוצר אף הוא בגדר המצאה) כדי להתעשר ממנה ללא ההשקעה הכרוכה בכך היא זכות יסוד, כי היא בגדר זכות ההגנה של אדם על קניינו".³

נראה לנו, כי גישתו של בית המשפט המחוזי נכונה וראויה היא. רישומו של סימן מסחר איננו מונע סחר באותן סחורות, אלא יוצר מחיצה חיונית הנוגעת למקור הסחורה נושאת הסימן בלבד, תוך הפרדתה מסחורות דומות הנמכרות לציבור הצרכנים בשווקים השונים. בנסיבות אלו, בהן אין כל מניעה לעסוק באותו ענף מסחרי, תוך שימוש בסימן מסחר שונה או ללא שימוש בכל סימן שהוא, אין מקום לדבר כלל על הגבלה ונגיסה בחופש העיסוק. חופש העיסוק שורר וקיים, והשוק פתוח בפני כל מתחריו של בעל הסימן. באיזון האינטרסים בין זכות הפרט בקניינו האישי לבין זכות מתחריו לעסוק באותו תחום עיסוקי, גוברת ידו של בעל הסימן הזכאי להשתמש בסימנו הרשום באופן בלעדי וייחודי. חופש העיסוק איננו מכשיר את הקרקע לפגוע בזכות קניינית אישית שנרשמה כדין בפנקס סימני המסחר. לפיכך, איננו רואים כיצד תוכל לעמוד טענת הגנה לפיה הפרתו של הסימן הרשום אפשרית וכשרה תחת המסווה של הזכות החוקתית בדבר חופש העיסוק.

14.3 פקיעת סימן המסחר:

טענת הגנה טובה וראויה, תהייה ההגנה לפיה סימן המסחר שהופר פקע טרם הפרתו, ולכן אין עסקינן בהפרה כלל ועיקר. סימן המסחר מקנה לבעליו הרשום הגנה למשך תקופה של שבע שנים מיום הגשת בקשת הרישום. עם רישומו של סימן המסחר מקנה הדין לבעליו הגנה רטרואקטיבית המתחילה ביום הגשת הבקשה לרישום הסימן כסימן מסחר. בתום תקופה זו, הנמשכת שבע שנים

3. המ' (ת"א) 749/94 סיטי סנטרל בע"מ נ' Chanel French Societe Anonyme, תק' מח' 94 (1) 77, בעמ' 81.

ממועד הגשת בקשת הרישום, פוקע הסימן ועימו אובדת הזכות הקניינית האישית בסימן המסחר, אלא אם הגיש בעל סימן המסחר בטרם פקיעת הסימן בקשה לחידוש הרישום. בקשה לחידוש הרישום, המוגשת כדין, מקנה לבעל הסימן הרשום ארכה להגנת הדין על סימנו הרשום למשך תקופה נוספת של ארבע עשרה שנים ממועד פקיעתו של הרישום המקורי או של חידושו האחרון.

בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין "סיטי סנטרל", בו נדונה גם טענת ההגנה בדבר חופש העיסוק, נקבע במפורש כי עם תום תוקפו ופקיעתו של הסימן הרשום אין לשוב ולדבר על הפרתו של הסימן הרשום עת נעשה שימוש בסימן זהה או דומה לצורכי מסחר. בעניין זה פסק בית המשפט את הדברים הבאים;

"המחקה את מוצרו של האחר ומנצל את המצאתו ללא הסכמתו עובר על "לא תגנוב" וראוי היה לאסור עליו את החיקוי לעולם ועד, אך האיזון בין זכות הממציא והיצרן על עיצוב מוצרו לבין חובתו המוסרית של כל אחד מהם להעניק לחברה, שבה הוא חי, את פירות המצאתו ורצונה של החברה לנצל את ההמצאה, או את המוצר לרווחת כלל הציבור מונע את האיסור המוחלט ומתיר את העתקתה של ההמצאה והחיקוי של המוצר בתום תקופה ראוייה הנקבעת על ידי המחוקק".⁴

על אף שטענת הגנה זו ברורה היא, יש לציין כי ישנם מקרים בהם בעקבות טעות אנוש שבתום לב לא נמחק מפנקס סימני המסחר סימן שתקופת תוקפו פגה. לפיכך, אם ייעשה שימוש בסימן דומה לסימן רשום שפקע, אך לא נמחק בטעות מפנקס סימני המסחר, תהייה זו טענת הגנה טובה וראוייה אם יוכח כי הסימן הרשום אכן פקע. פקיעתו של סימן המסחר מפקיעה יחד עימה את זכויותיו של בעל סימן המסחר הרשום, כמו גם את זכויותיהם של כל מי שנעשו בעלי רשות בסימן הרשום.

14.4 טענת שימוש מקביל בתום לב:

פקודת סימני המסחר איננה קובעת כי שימוש מקביל בתום לב בסימן מסויים מבסס טענת הגנה מפני הפרתו של סימן המסחר, אך הפקודה מכירה באפשרות

4. הערת שוליים 3 לעיל, שם בעמ' 81.

לבסס ולהשיג זכות לשימוש מקביל באותו סימן כסימן מסחר אם נעשה בסימן שימוש מקביל בתום לב. בהתאם להוראת סעיף 30 לפקודת סימני המסחר, מוסמך רשם סימני המסחר לאשר רישום סימן מסוים על שמם של מספר בעלים, אם נוכח רשם סימני המסחר כי נעשה שימוש מקביל בתום לב בסימן או שהיו נסיבות אחרות המצדיקות רישום הסימן על שמם של מספר בעלים משותפים. מהוראת סעיף 30 לפקודת סימני המסחר ניתן לגזור, לדעתנו, טענת הגנה מפני תובענה בדבר הפרת סימן מסחר, לפיה השימוש בסימן הדומה או הזהה לסימן הרשום נעשה בתום לב.

בנסיבות פסק הדין בעניין הסימן "Domino's Pizza", ניטש בארץ מאבק משפטי שבמרכזו ניצבה השאלה למי הזכות להשתמש בסימן זה בארץ. מצד אחד ניצבה בעלת הסימן הרשום שהשתמשה בסימן זה ברחבי העולם, ומהצד השני ניצב עסק מקומי שעשה שימוש בשם זה למכירת מוצריו בארץ. בהליך שהתנהל בבית המשפט המחוזי נתבקש צו מניעה כנגד העסק הישראלי שעשה שימוש בסימן זה. בית המשפט המחוזי הורה על עיכוב הדיון, לאור העובדה שהשימוש בסימן על ידי העסק המקומי נעשה בתום לב לאורך מספר רב של שנים, והעביר את המתדיינים ללשכת רישום סימני המסחר, בכדי שרשם סימני המסחר יכריע בשאלה האם השימוש המקביל שנעשה בסימן זה בתום לב מצדיק רישומו הן על שם החברה הבינלאומית והן על שם העסק הישראלי.⁵

בארצות הברית הורחבה הגנת השימוש המקביל בתום לב, ויושמה גם במקרים בהם נעשה שימוש בתום לב בסימן מסחר רשום לצורך תיאור מוצר מסוים באמצעים פרסומיים. יצויין, כי על פי פקודת סימני המסחר גם שימוש בסימן מסחר רשום לצרכים פרסומיים מהווה שימוש המפר את הסימן הרשום. לאור האמור, מתעוררת השאלה האם שימוש פרסומי ושיווקי בסימן מסחר רשום, בתום לב, מצדיק החלת טענת הגנה זו מפני תובענה בעילה של הפרת סימן המסחר הרשום.

סוגייה זו עלתה לדיון בארצות הברית בנסיבות פסק הדין בעניין "Citrus". בנסיבות פסק דין זה, פירסמה חברה העוסקת בייצור משקאות קלים משקה מתוצרתה תחת הסיסמא השיווקית "Your New Main Squeeze", כאשר הסימן "Main Squeeze" נרשם קודם לכן כסימן מסחר על שמה של חברה אחרת העוסקת אף היא בשיווק ובייצור משקאות קלים. בית המשפט בארצות הברית קבע כי

5. ת.א. (ת"א) 1876/91 Pizza Domino's Inc נ' מיצולסקי, פס"מ תשנ"ב (2) 133.

לאור מסכת הראיות והעובדות שהונחו לפניו, השימוש שנעשה בסימן הרשום לצרכים פרסומיים היה בתום לב, ולכן אין לראות בשימוש בסיסמא שיווקית זו משום שימוש המפר את סימן המסחר הרשום.⁶

עם זאת, מאחר ונקודת המוצא המעוגנת עלי ספר הינה שימוש בסימן מסחר רשום לצורכי פרסום מהווה שימוש המפר את סימן המסחר, יש צורך להניח תשתית ראייתית שתוכיח כי השימוש שנעשה בסימן הרשום אכן היה בתום לב. רק לאחר שיוכח כי השימוש בסימן הרשום נעשה בתום לב, נוכל לעלות מדרגה ולקלוט במשפט ארצנו את ההלכה הרווחת בשנים האחרונות בפסיקת ערכאות השיפוט בארצות הברית.

חשוב להדגיש שוב, כי בעוד הפרה לצרכים מסחריים כוללת על פי הוראת סעיף 1 לפקודת סימני המסחר גם שימוש בסימן הדומה לסימן מסחר רשום, הפרת סימן מסחר בדרכי פרסום נוגעת אך ורק לשימוש בסימן הרשום גופו. הווה אומר, שימוש פרסומי בסימן דומה לסימן מסחר רשום איננו מהווה, על פי הגדרת המונח "הפרה" שבסעיף 1 לפקודת סימני המסחר, שימוש המפר את סימן המסחר.

לאור האמור, נותרה בפינו השאלה האם קיימת הצדקה לאבחנה הקיימת בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר בין הפרה מסחרית של סימן מסחר לבין הפרה פרסומית של אותו סימן, שהרי ניתן לשנות במעט את קווי המתאר העיצוביים של הסימן הרשום ובדרך זו לזכות בהגנה מפני הפרת סימן המסחר באמצעים פרסומיים. לכן, ניזקפת וניצבת השאלה האם לא ראוי לתקן את פקודת סימני המסחר ולקבוע כי גם שימוש בסימן דומה לסימן רשום לצרכים פרסומיים, מהווה שימוש המפר את סימן המסחר.

14.5 טענת השתק ומניעות:

בעל סימן מסחר רשום נהנה מהמטריה הנורמטיבית שפורשת מעליו פקודת סימני המסחר. פקודת סימני המסחר מונעת שימוש בלתי מורשה בסימן מסחר

Citrus Group Inc. v. Cadbury Beverages Inc., 781 F. Supp 386 .6
לעניין זה גם; Deer Park Spring Water Inc. v. Appalachian Mountain Spring
Water Co., 762 F. Supp 62.

שיש בו להפר את הסימן. שאלתנו היא, האם בעל הסימן, שהינו בעל זכות השימוש הייחודית והבלעדית בסימן הרשום, רשאי לשבת בחיבוק ידיים לנוכח הפרת סימנו ולתבוע את המפר בחלוף פרק זמן ממושך ממועד תחילת ההפרה.

בפסק הדין בעניין **"קרן כימיקלים"**, נתבקש צו מניעה להפסקת הפרתו של סימן רשום זמן רב לאחר שהחל השימוש המפר. בנסיבות פסק דין זה, רק בחלוף ארבע שנים מהמועד בו החלו המשיבים לשווק מוצר הנושא סימן הדומה לסימן המסחר הרשום, החליטה בעלת הסימן הרשום לשים קץ להפרה החוזרת והנשנית של סימנה הרשום. הבקשה לצו מניעה שיביא להפסקת הפרתו של סימן המסחר הרשום הוגשה, אומנם, לפני שהתיישנה עילת התביעה, אך במועד בו הענתק הצו המבוקש יכל לפגוע באופן ממשי בזכויות שרכשו המשיבים. בנסיבות אלו, טענו המשיבים כי לאור העובדה שבעלת הסימן לא נקפה אצבע למניעת הפרת סימנה הרשום לאורך תקופה של ארבע שנים, אין באפשרותה להעלות בשלב מאוחר זה טענות כנגד השימוש בסימן שמפר את סימנה הרשום.

בית המשפט העליון עמד בעניין זה על התנאים השונים, המצטברים, הדרושים לביסוס טענות הגנה של השתק ומניעות. בהתאם לפסק דין זה, בכדי לבסס טענות הגנה בדבר השתק ומניעות יש להוכיח שמפר הסימן טעה בנוגע לזכות המשפטית שהעניק רישום סימן המסחר, שבעל הסימן עודד את מפר הסימן להמשיך בפעילותו המפרה, שבעל הסימן גרם בהתנהגותו לכך שהמפר פעל על סמך מצג לפיו איננו מבצע כל הפרה במעשיו ושהמפר שינה מצבו לרעה בעקבות מצג זה.

בנוסף על המבחנים האמורים, נפסק שיש להוכיח גם שהמפר הוציא מכיסו כספים או עשה מעשים מסויימים על סמך המצג המטעה שהוצג לפניו, ושבעל הסימן המסחר היה מודע לזכויותיו בסימן הרשום ולטעותו של מפר הסימן.⁷

יחד עם זאת ובאותה הנשימה, פסק בית המשפט כי נקודת המוצא שממנה יש לצאת בעת בחינת טענות הגנה בדבר השתק ומניעות, הינה שיש לנקוט בגישה המחמירה עם מפר סימן המסחר. על ערכאת השיפוט להימנע מלקבל בקלות הדעת טענות לפיהן בעל הסימן יצר במעשיו ובמחדליו מצג, לפיו הוא מוותר על זכויותיו בסימן הרשום או מסכים להפרת סימנו הרשום על ידי מתחריו. בית

7. ע"א 116/87 קרן כימיקלים בע"מ נ' ויטקו כימיקלים, פ"ד מא (3) 506; ג' גינת, "גניבת עין", קובץ דיני הנזיקין, העולות השנות, בעריכת א' טרסקי, הוצאת הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ב 1982, בעמ' 41.

המשפט העליון הדגיש כי כל עוד סימן המסחר בר תוקף, יש לשמור מכל משמר על זכות בעל הסימן להשתמש בסימנו באופן בלעדי וייחודי.

בסופו של דבר, הכריע בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין "קרן כימיקלים", כי אף אם בעל הסימן בחר להתעלם מהפרת סימנו לאורך תקופה מסוימת, אין בכך להקים באופן אוטומטי טענות הגנה של השתק ומניעות. בנסיבות אלו, פסק בית המשפט העליון את הדברים הבאים;

"בנסיבות המקרה שלפנינו אין כדי להצדיק ישומה של ההלכה הנ"ל לטובת המערערים. גניבת העין והפרת סימן המסחר אינם מקריים, הם לא נעשו על ידי המערערים בהיסח הדעת ולא מתוך טעות. החיקוי המגיע עד כדי זהות כמעט מושלמת מדבר כמאה עדים על כוונה להטעות את ציבור הצרכנים להאמין שבקנותם את מוצרי המערערים הם קונים את אבקת הכביסה של ויטקו. הוא נעשה תוך פגיעה מכוונת בזכויותיה של ויטקו. אין כל יסוד לטענה כי ויטקו עודדה אותם כביכול בהתנהגותה להוציא הוצאות וגרמה להם להפסד. הרי לגירסתם, אריזותיהם שלהם יצאו לשוק לפני אלה של ויטקו, ומכל מקום הם אינם מייחסים לויטקו ידיעה על כוונתם לצאת איתן לשוק עוד בטרם נכנסו להוצאות הכרוכות בכך, של הכנת הגלופה, ייצור האריזות וכו'. כל אלה נתגלו לויטקו רק לאחר מכן, כשההוצאות כבר נעשו. אין מאומה בשיקולי הצדק כדי להביא למסקנה שיגרם למערערים עוול אם ינתן נגדם צו המניעה כבקשת ויטקו. אכן, הם לא יוכלו להמשיך לחקות את האריזות של ויטקו. יהיה עליהם לבחור אריזה אחרת, משלהם, ולהחדירה לתודעת הצרכנים. אם אכן תוצרתם ראוייה וטובה, ירכשו להם מוניטין משלהם ביושר ולא בגניבת עין. אמת, יעבור פרק זמן מסויים עד אז אך את ההפסד הנובע מכך הם הביאו על עצמם. "קפיצת הדרך" שעשו על ידי ניצול המוניטין של ויטקו שלא כדין איננה יכולה להקנות להם כל יתרון. בשיקולי הצדק ידם באופן ברור על התחתונה".⁸

רואים אנו, איפוא, כי טענות הגנה בדבר השתק ומניעות אינן טענות הגנה שתתקבלנה על ידי ערכאות השיפוט בנקל. בכדי להוכיח ולבסס טענות הגנה אלו

8. הערת שוליים 7 לעיל, בעמ' 514.

יש להוכיח, בין היתר, כי קיימים שיקולי צדק ויושר המונעים מבעל הסימן לדרוש הגנה על זכויותיו בחלוף תקופה ממושכת ממועד תחילת הפרת סימנו הרשום. שיקולי צדק אלו מחייבים, לדעתנו, הוכחה כי אימוץ סימן המסחר נעשה בתום לב ומתוך טעות ביחס לזכות המשפטית הנתונה בידו של בעל הסימן הרשום הזכאי להשתמש בקניינו האישי באופן בלעדי וייחודי.

14.6 נטישת סימן המסחר על ידי בעליו הרשום:

פקודת סימני המסחר, בהוראת סעיף 41 שבה, קובעת כי העדר שימוש בסימן מסחר רשום לאורך תקופה של שנתיים מצדיק הגשת בקשה לביטול סימן המסחר בעילה של העדר שימוש, אלא אם לא נעשה שימוש בסימן המסחר בשל נסיבות מסחריות מיוחדות.

נשאלת השאלה, האם מפר סימן מסחר, שלא הגיש בקשה לביטול סימן המסחר הרשום על יסוד העובדה שלא נעשה בו שימוש, יוכל להעלות את טענת העדר השימוש כטענת הגנה במסגרת הליכים משפטיים הנוגעים להפרת סימן המסחר הרשום.

בארצות הברית נפסק, כי טענת העדר שימוש בסימן מסחר עשויה להיות טענת הגנה טובה במשפטים שעניינם הפרת סימני מסחר. בנסיבות פסק הדין בעניין “Las Tapas”, הוגשה בקשה לצו מניעה על ידי בעל סימן המסחר “Long Horn Steaks” שנרשם עבור מוצרי מזון שנמכרו במסעדה השייכת לבעל הסימן. במסגרת הבקשה לצו המניעה, נתבקש בית המשפט לאסור על בעל מסעדה מתחרה להשתמש בסימן דומה לסימן המסחר הרשום לצורך זיהוי מוצרי המזון הנמכרים במסעדתו. בעל המסעדה, אשר הפר את הסימן הרשום, טען להגנתו כי בעל הסימן הרשום נטש את סימנו, היות ובעל הסימן לא עשה בסימנו הרשום כל שימוש במשך מספר שנים קודם להגשת הבקשה לצו מניעה. בית המשפט הסיק, בנסיבות פסק דין זה, כי בעל הסימן בחר לנטוש את סימנו ולכן אישר למפר הסימן להמשיך להשתמש בסימנו.⁹

לסיכום, נראה כי טענת הגנה לפיה בעל סימן המסחר החליט לוותר על זכויותיו

9. Contemporary Resturant Concepts Ltd v. Las Tapas Jacksonville Inc., 753 F. Supp. 1560. לעניין זה גם; Baker v. Parris, 777 F. Supp. 299.

בסימן הרשום, בכך שלא עשה כל שימוש בסימנו הרשום במשך תקופה של שנתיים שקדמה לשימוש המפר שנעשה באמצעות סימן המסחר או באמצעות סימן דומה לסימן המסחר, ראוייה בנסיבות מסויימות להישמע ולהתקבל כטענת הגנה מפני תובענה שעילתה הפרת סימן מסחר רשום.

14.7 תחום הגנתו הטריטוריאלית של סימן המסחר:

בארצות הברית שגורה בתביעות שעילתן הפרת סימן מסחר, טענת ההגנה לפיה השימוש המפר בסימן המסחר נעשה בטריטוריה בה לא נפרשת הגנתו של סימן המסחר הרשום. בכדי לבסס ולהוכיח טענה זו, המכונה בשפה המשפטית "Zone of Natural Expansion", יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו על פי ארבעה מבחני עזר שהונחו על ידי ערכאות השיפוט בארצות הברית, שאינם מבחנים מצטברים.

המבחנים לקביעת הטריטוריה בה יהיה זכאי בעל סימן המסחר להגנה על סימנו הרשום, הינם היקף המכירות בטריטוריה בה נעשה השימוש המפר בסימן המסחר, היקף הגידול בצינוורות השיווק באותה טריטוריה, מספר הצרכנים בטריטוריה הצורכים את סחורותיו של בעל הסימן ביחס למספר הצרכנים הפוטנציאלי ומידת ההשקעה של בעל סימן המסחר להחדרת סימנו הרשום לתודעת ציבור הצרכנים באותה טריטוריה בה נעשה השימוש בסימן המפר.¹⁰

פסקי הדין בארצות הברית המגבילים את השימוש הייחודי והבלעדי בסימן המסחר לאזורים גיאוגרפיים מקורם, בין היתר, בגודלה העצום של מדינת ארצות הברית המצדיק חלוקה לאזורים גאוגרפיים מתוחמים. לעומת זאת, בארצנו קטנת המימדים לא נראה לנו כי יהיו מקרים רבים בהם תוכל טענת הגנה מסוג זה להעניק מרפא למפר סימן המסחר כנגד תובענה שתוגש נגדו על ידי בעל הסימן בעקבות הפרת סימנו הרשום.

אמת הדבר, שרשם סימני המסחר מוסמך לאשר ולקבל בקשה לרישום סימן מסחר בארץ, בכפוף לתנאים ולהגבלות, אך במסגרת העיון המקיף שערכנו בפנקס סימני המסחר לא הצלחנו לאתר סימן מסחר שהשימוש בו הוגבל על ידי

¹⁰. *Accu Personnel Inc. v. Accustaff Inc.*, 846 F. Supp 1991; *Compania Cervecera De Nicaragua v. Cervezas Victoria Tona Beers Inc.*, 28 USPQ. 2d 1870; *Charles Jacquinet Inc. v. Destilleria Serrales*, 921 F. 2d 467

רשם סימני המסחר לחלק מסויים ממדינת ישראל בלבד. גם מטעם זה, לדעתנו, טענת הגנה מסוג זה לא תיתן מזוור כנגד הפרת סימן מסחר רשום בישראל.

לאחרונה, ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי בנצרת בו נקבע כי שימוש בשם מסחרי מסויים מוגבל למרחק של עד 100 קילומטרים מהעיר נצרת. בנסיבות פסק דין זה, נקבע כי על אף שקיים דימיון במראה ובצליל של השם המסחרי, קיימות נסיבות מיוחדות המונעות אפשרות של הטעיית ציבור הצרכנים, ולכן אין מניעה שיצרן בתל אביב ישתמש באותו שם מסחרי עבור סחורותיו. בית המשפט המחוזי בנצרת עמד בפסק דינו, בין היתר, על כך שהמרחק בין שתי הערים עולה על 100 קילומטרים ושחוג הלקוחות של בתי העסק שונה. בנסיבות אלו, פסק בית המשפט המחוזי כי לאור מיקומם הגיאוגרפי של בתי העסק, אין כל חשש להטעייה או לתחרות מסחרית בלתי הוגנת, ולכן השימוש באותו שם מסחרי בתל אביב אין בו משום הפרת השם המסחרי של בית העסק בנצרת.¹¹

עם כל הכבוד, נראה לנו כי פסק דין זה, אשר התייחס לשם מסחרי, איננו יכול לעמוד בתביעות הנוגעות להפרת סימן מסחר רשום. מערכת סימני המסחר שהוקמה בארץ בכדי ליישם את פקודת ותקנות סימני המסחר, הינה מערכת כלל ארצית ואין בה לחלק את ארצנו הקטנטונת למחוזות או לתחומים גיאוגרפיים. לכן, לא תיצלח לדעתנו טענת הגנה מסוג זה בארץ.

תקופה קצרה עובר להשלמת עבודתנו על ספר זה, נודע לנו כי גישתנו זכתה לתמיכה פסיקתית ראשונה על ידי כבוד השופט שלו מבית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר פסק כי רישום סימן מסחר בישראל יוצר זיקה בין בעל הסימן הרשום בישראל לבין סחורות המפרות את הסימן המגיעות לשטחי האוטונומיה. לפיכך, פסק כבוד השופט שלו כי בית המשפט בישראל הוא הפורום הנאות לדון בתביעות בגין הפרת סימני מסחר בישראל, גם אם הסחורות המפרות נמצאות בשטחי האוטונומיה. פסק דין זה מחזק את דעתנו, לפיה אין מקום לחלק את מדינת ישראל למחוזות משנה בכל הנוגע לשימוש בסימנים שנרשמו כדין בפנקס סימני המסחר.¹²

11. המ' (נצ') 1591/95 ארדיטי אמריקנו נ' הריש (לא פורסם).

12. י. דנון, "ביהמ"ש: ניתן לתבוע בישראל בגין הפרת סימני מסחר באוטונומיה", גלובס, 2.3.98.

פרק חמישה עשר

תובענה אזרחית בגין הפרת סימן מסחר רשום

15.1 הגשת תובענה בעילה של הפרת סימן מסחר:

בעל סימן המסחר רוכש בעת רישום סימנו בפנקס סימני המסחר קניין אישי, המוגן על ידי דיני סימני המסחר. לפיכך, כאשר מתבצעת הפרה של סימן המסחר נתונה לבעל סימן המסחר הזכות לתבוע את מפר סימן המסחר ולבקש מבית המשפט להוציא מלפניו סעדים זמניים, אשר ימנעו את המשך הפרת סימן המסחר.

בתובענה הנוגעת להפרתו של סימן מסחר, זכאי בעל סימן המסחר לתבוע מגוון רחב של סעדים. בהתאם להוראת סעיף 59 לפקודת סימני המסחר **"במשפט על הפרה יהיה התובע זכאי לסעד בדרך של צו מניעה ולדמי נזק, בנוסף על כל סעד אחר שבית המשפט הדן בדבר מוסמך לתיתו"**.

בנוסף ובמקביל, יכול בעל סימן המסחר הרשום להגיש תובענה בגין הגניבה המסחרית של סימנו מכח עוולת גניבת העין, המעוגנת בסעיף 59 לפקודת הנזיקין.

חשוב להדגיש, כי עד למועד רישום סימן המסחר כדין בפנקס סימני המסחר, בעל הסימן איננו אוחד בזכות קניינית, ולכן לא יוכל לתבוע את מפר הסימן מכח עילת התביעה המעוגנת בפקודת סימני המסחר. עם זאת, בעל הסימן יוכל להגיש תובענה שתמנע את המשך הפרת הסימן המשמש בידו, טרם רישומו כדין, על יסוד עילת גניבת העין. בעל הסימן יכול להגיש תובענה בעילה של גניבת עין,

בין אם סימנו נרשם כדין ובין אם טרם נרשם. ברוח הדברים האמורים, נקבע בסעיף 57(ב) לפקודת סימני המסחר כי אין בהוראות הפקודה **"לגרוע מהוראות סעיף 59 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]"**, היא ההוראה המעגנת את עוולת גניבת העין.

הגשת תובענה בגין הפרת סימן מסחר, איננה תלויה בנזק שנגרם לבעל הסימן על ידי הפרת סימנו הרשום, אלא תלויה היא כל כולה בעצם מעשה ההפרה של סימן המסחר. תובענה בגין הפרת סימן מסחר, מוגשת לבית המשפט המחוזי בעל סמכות השיפוט המקומית, כאשר פסק הדין שינתן על ידי בית המשפט המחוזי יהיה נתון לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון.

על פי רוב, יהיו הצדדים לתובענה בעילה של הפרת סימן מסחר בעל סימן המסחר הרשום והגורם שהפר את סימן המסחר. אולם, ייתכנו מקרים בהם יצרף בעל סימן המסחר את מורשיו כצדדים נוספים לפרשת התביעה, ומנגד ייתכן כי מפר הסימן יוציא הודעות צד שלישי כנגד גורמים אשר תרמו להפרת סימן המסחר, אם מפר הסימן יטען שהוא זכאי לשיבוב או להשבה כלפיהם.

בכדי לבסס ולהוכיח את קיומה של עילת התביעה בגין הפרת סימן המסחר, אין כל צורך להוכיח את הנזק שנגרם לבעל הסימן כתוצאה ממעשה ההפרה, שכן אלמנט הנזק איננו מיסודות עילת התביעה של הפרת סימן מסחר.

בכתב תביעה הנסוב על הפרתו של סימן מסחר רשום, ככלל כתב תביעה אחר, על בעל סימן המסחר לפרש ולציין את כל הפרטים הנדרשים על פי הוראת תקנה 9 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 - שכותרתה **"פרטי כתב תביעה"**. בנוסף, על בעל הסימן לציין בתביעתו מען להמצאת כתבי-דין,¹ רשימה של סעדים אותם מתבקש בית המשפט המוסמך להוציא מלפניו² ואת הסכום הנתבע כפיצוי בגין הפרת סימן המסחר.³

הליך בירורה של תובענה בגין הפרת סימן מסחר דומה לכל הליך אזרחי אחר המתנהל בפני בתי המשפט האזרחיים, ולכן חלות עליו גם כל יתר הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, המתוות את הפרוצדורה לניהול הליכי משפט אזרחיים.

1. תקנה 10 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

2. תקנה 14 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

3. תקנה 16 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

ייתכנו מקרים בהם בעל סימן המסחר, בטרם יוכל לאמוד את היקף הנזקים שהסבה לו הפרת סימן המסחר, יבקש מבית המשפט להוציא מלפניו צו מניעה זמני שימנע את המשך הפרת הסימן הרשום. בנסיבות אלו, יוכל בעל סימן המסחר להגיש בקשה לפיצול סעדים, באופן שתישמר בידו הזכות לתבוע את נזקיו לאחר הכרעתו של בית המשפט בבקשה למתן צו המניעה הזמני.

לחילופין, יוכל בעל סימן המסחר לצרף את בקשת צו המניעה הזמני להליך של המרצת פתיחה במסגרתו יתבקש בית המשפט המוסמך ליתן סעד הצהרתי בנוגע לזכות הבלעדיות של בעל הסימן בסימנו הרשום. לאחר מתן פסק הדין הסופי בהמרצת הפתיחה, יוכל בעל הסימן לתבוע את נזקיו האופרטיביים ללא הגשת בקשה לפיצול סעדים, שכן על פי ההלכה הפסוקה;

**”סעד הצהרתי שניתן איננו מונע הגשת תביעה לסעד
אופרטיבי המוגשת על יסוד אותה עילה, ללא צורך בצו לפיצול
סעדים”⁴.**

ללא כל קשר למסלול הפרוצידוראלי בו יבחר בעל הסימן, תהייה בידו הזכות להגיש תובענה לסעד כספי לאחר שיתגבשו נזקיו, אם ידע לשמור כראוי על זכותו זו.

15.2 בעל זכות התביעה בגין הפרת סימן המסחר:

בעל סימן המסחר הרשום זכאי להשתמש בקניינו זה באופן ייחודי ובלעדי. לפיכך, יכול ורשאי בעל הסימן לעשות עיסקאות מסחריות או עיסקאות אחרות באמצעות סימנו הרשום. בעל הסימן יכול להעביר לגורם אחר את סימנו, בתמורה או ללא כל תמורה. במידה ורשם סימני המסחר נעתר לבקשת בעל הסימן להעביר את הסימן לידי אותו גורם, ייכנס אותו גורם לנעליו של בעל סימן המסחר וירשם במקומו כבעל הסימן הרשום בפנקס סימני המסחר. לאחר רישום ההעברה לידי אותו גורם ייחשב אותו גורם, לכל דבר ועניין, כבעל הסימן הרשום.

בנוסף, רשאי בעל סימן המסחר להעניק לגורם אחר רשות שימוש בסימנו

4. ע"א 466/89 צברי נ' מסוארי, פ"ד מה(1) 177, בעמ' 184.

הרשום, תוך רישום הערה על כך בפנקס סימני המסחר. במקרה זה, המורשה איננו מקבל זכות קניינית בסימן המסחר, אלא זכות שימוש בסימן שכמוה זכות חוזית בלבד.

לבעל רשות רשומה אין זכות להגיש תובענה כנגד גורם שיפר את סימן המסחר, שכן בעל הרשות איננו נכנס לנעליו של בעל הסימן, אלא רק יונק מבעל הסימן זכות להשתמש בסימן. בעל סימן המסחר הרשום יכול ליפות את כוחו של המורשה לתבוע בשמו, אך גם בנסיבות אלו בעל זכות התביעה הממשית הינו בעל סימן המסחר בלבד.

בפסק הדין בעניין "אמפיסל" דן בית המשפט העליון ביחסים המשפטיים הנוצרים עת מעניק בעל סימן מסחר רשום למורשהו רשות להשתמש בסימנו הרשום, בפוסקו כדלקמן:

"בין בעלי הדין אין יריבות, שכן רק בעלת הסימן היא בעלת דברו של מי שמפר את סימנה, ואילו לבעל הרשות הרשומה (המורשה) אין מעמד כבעל דין נגד המפר. זה רצונו של המחוקק. הסכם בין בעלת הסימן לבין המורשה יכול להקים זכויות חוזיות גרידא, אך איננו יכול ליצור עילות תביעה על פי הפקודה בה עסקינן. כל שיכלה בעלת הסימן לעשות במסגרת יפוי הכח (וכך גם עשתה) הוא ליפות את כוחה של המורשה לתבוע בשמה ומטעמה של בעלת הסימן את מי שמפר את זכויותיה שלה באותו סימן מסחר, כלומר, כל אימת שיש לה לבעלת הסימן עילות תביעה נגד המפר."⁵

רואים אנו, על כן, כי זכות התביעה בגין הפרת סימן המסחר נתונה אך ורק לבעל סימן המסחר או למי שבא בנעליו ומחליף אותו, עת מתבצעת העברת זכויות בפנקס סימני המסחר. ניתן, אומנם, ליפות כוחו של בעל רשות שימוש בסימן המסחר לתבוע בשם בעל הסימן הרשום, אך אין בכך להקנות לבעל הרשות זכות עמידה עצמאית בהליכים בגין הפרת סימן המסחר הרשום.

15.3 הסעדים הנתבעים והיקפם:

כפי שראינו, כלל הוא כי לבעל סימן המסחר הרשום נתונה הזכות לתבוע מפר

5. ע"א 650/80 אמפיסל (ישראל) בע"מ נ' נעימי, פ"ד לז (3) 780, בעמ' 786.

סימן מסחר, ולדרוש בתביעתו כל סעד שערכאת השיפוט מוסמכת לתיתו במסגרת הליכים אזרחיים.⁶

מבין המגוון הרחב של הסעדים שבסמכות כל ערכאה אזרחית לתיתם, נהוג בדרך כלל לבקש מהערכאה היושבת לדין במסגרת תובענה על הפרת סימן מסחר רשום סעד של צו מניעה זמני שימנע את המשך ההפרה, סעד של צו מניעה קבוע שיכנס לתוקף עם מתן פסק הדין וסעד כספי בגין הנזקים שהסבה ההפרה לבעל סימן המסחר.

מאחר והרישום בפנקס סימני המסחר מקים את החזקה לפיה בעל הסימן הרשום הינו בעל הזכות הייחודית והבלעדית להשתמש בסימן המסחר הרשום, הרי שרק במקרים קיצוניים ונדירים ידרש בית המשפט, בנוסף לסעדים האמורים, ליתן סעד הצהרתי הנוגע לזכויותיו של בעל סימן המסחר הרשום. עם זאת, משיקולים אסטרטגיים, ייתכן ויהיו מקרים בהם תוגש מלכתחילה בקשה לצו מניעה זמני שתצורף לתובענה בדרך המרצת פתיחה הכוללת סעד הצהרתי ביחס לזכויות בעל הסימן הרשום, תוך שמירה על הזכות להגיש תובענה בגין הנזקים הכספיים והאופרטיביים, לאחר שנזקים אלו יתגבשו, בשלב מאוחר יותר או במסגרת הליך נפרד.

בכדי לזכות בפיצויים בגין הנזקים הכספיים שסבל בעל סימן המסחר, על בעל סימן המסחר לטעון בכתב תביעתו ולפרט את הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת סימנו הרשום. במהלך ההליך המשפטי יידרש בעל סימן המסחר להניח

6. סעיפים 1, 57 ו-59 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972. הוראות דומות מוצאים אנו בחוקי סימני המסחר באנגליה, בארצות הברית ובצרפת. החוק האנגלי קובע, לעניין זה, כדלקמן;

“An infringement of a registered trade mark is actionable by the proprietor of the trade mark. In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right.”

(The Trade Marks Act 1994, Sec 14).

לעניין זה בצרפת; Intellectual Property Code 1991, art L. 715-6; בארצות הברית; The Lanham Act 1946, U.S.C. 15, Sec 1125 על קשת הסעדים שניתן לתבוע ולבקש בתביעות בגין הפרת סימני מסחר עמדו בתי המשפט בהודו בפסקי הדין;

Hindustan Pencil v. India Stationery Products Co., AIR (1990) Del 19; Tata Oil Mills Co. Ltd. v. Wipro Ltd, AIR (1986) Del 345

בפני בית המשפט ראיות המבססות את הנזקים שנגרמו לו על ידי הפרת סימן המסחר.

מאחר וקיים קושי רב להוכיח נזקים ממוניים בתובענה בגין הפרת סימן מסחר, נוהג להעניק לבעל הסימן פיצוי נומינאלי בלי הוכחת נזק, בדומה לזכות הסטאטוטורית לפיצוי נומינאלי ללא הוכחת נזק המעוגנת בפקודת זכות היוצרים.⁷ הוראה דומה לא מעוגנת, אומנם, בפקודת סימני המסחר, אך בפועל נוהגות ערכאות השיפוט להעניק לבעל סימן המסחר פיצויים ולו נומינאליים בגין הפרת סימנו הרשום.⁸

הנוהג להעניק פיצויים נומינאליים בתביעות בגין הפרת סימן מסחר, מקורו גם בכך שיסוד הנזק איננו אחד מיסודות עילת התביעה. די בהפרת הסימן על ידי כל גורם שלא הורשה לכך, על מנת להכשיר ולבסס את זכותו של בעל הסימן להגיש תובענה בעילה של הפרת סימן המסחר. מכל מקום, תמיד מסובך ומורכב לכמת את הנזקים המדויקים שנגרמו לבעל סימן המסחר כתוצאה ממעשה ההפרה. ברוח הדברים האמורים, נפסקו עוד לפני כשלושים שנה הדברים הבאים באשר לאופן חישוב הנזק שמסב מעשה ההפרה לבעל סימן המסחר הרשום;

"במשפטים מסוג זה, אף לגבי נזק ממשי, שלרוב לא ניתן למדוד אותו במדויק, ניתנת יד חופשית למדי לבית המשפט להעריכו או לקובעו על דרך האומדן, בהתחשב עם כל נסיבות המקרה כפי שהוכחו במשפט".⁹

להשלמת התמונה יצויין עוד, כי במסגרת הליך משפטי הנוגע להפרת סימן מסחר רשום על בעל סימן המסחר להגיש ראיות המבססות את טענותיו ואת הנזקים שנגרמו לו כתוצאה ממעשה ההפרה. בתביעה על הפרת סימן המסחר יוכל בעל הסימן להגיש ראיות על הנוהג במסחר בדבר חזי הטובין שסימן המסחר רשום לגביהם וראיות על סימני מסחר או חזי טובין המשמשים כדין בידי סוחרים ומתחרים עיסקיים לגבי אותו סוג טובין שלגביו רשום סימן המסחר.¹⁰

7. סעיף 3א' לפקודת זכות יוצרים קובע כי אם "לא הוכח הנזק שנגרם בהפרת זכות יוצרים, רשאי בית המשפט לפסוק לכל הפרה פיצויים בשיעור שלא יפחת מ-10,000 שקלים חדשים ולא יעלה על 20,000 שקלים חדשים".

8. ע"א 261/64 פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3) 275.

9. הערת שוליים 8 לעיל, בעמ' 279.

10. סעיף 58 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

הפסיקה בארצות הברית הניחה מספר מבחנים לפיהם על ערכאות השיפוט לשום ולמדוד את היקף הנזקים שנגרמו לבעל הסימן הרשום. בהתאם לפסיקה עניפה זו, בעל סימן המסחר צריך להוכיח את היקף ומהות הפעילות המסחרית שביצע מפר הסימן באמצעות סימן המסחר שהופר על מנת שיזכה בפיצויים מעבר לפיצויים הנומינאליים. קו מנחה זה מקשה במידה ניכרת על בעל סימן המסחר, שכן נטל ההוכחה הרובץ לפתחו הינו בעייתי ומצריך השקעה בלתי נדלית של אמצעים ומאמצים לתור אחר השימוש המפר שנעשה בסימנו הרשום.

מכל מקום, על פי הפסיקה בארצות הברית, לאחר שבעל סימן המסחר עשה כמיטב יכולתו על מנת לבסס ולהוכיח את היקף ההפרה המסחרית של סימנו הרשום, על בית המשפט לפסוק לטובתו פיצויים. בעל סימן המסחר זכאי להפרע ממפר סימן המסחר פיצויים בגין הפסד רווחים, הפסד מכירות, הפסדי פרסום, פגיעה במוניטין של המוצר נושא הסימן ופגיעה במוניטין ובשם הטוב של בעל הסימן עצמו.¹¹

נקודת המוצא במשפטים הנוגעים להפרת סימן מסחר, דומה במהותה לנקודת המוצא המנחה את בתי המשפט בתביעות נזיקות. סכום הפיצוי הכספי שיפסק לטובת בעל סימן המסחר, אמור להשיב את מצבו של בעל הסימן למצב בו היה נתון אם לא היה מופר סימנו המסחרי, כלומר להשיב את המצב לקדמותו. הפיצוי לו זכאי בעל סימן המסחר איננו כולל, על פי רוב, פיצוי עונשי מוגדל, אלא אם כן המשיך הגורם שהפר את הסימן במעשה ההפרה גם לאחר שהוצא על ידי בית המשפט הדין בעניין צו מניעה המורה לאותו גורם לחדול מהמשך הפרת סימן המסחר.¹²

רואים אנו, על כן, כי במשפטים על הפרת סימני מסחר מקובל לפסוק לטובת בעל הסימן פיצויים נומינאליים ופיצויים נוספים בהתאם להיקף הנזק שנגרם לבעל הסימן כתוצאה מהפרתו המסחרית של הסימן הרשום. אולם, להבדיל מהזכות להיפרע פיצויים נומינאליים בגין מעשה ההפרה, הזכות להיפרע פיצויים נוספים תלויה בהיקף הנזקים שיצליח בעל הסימן להוכיח ולבסס בראיותיו.

במשור זה, אין כל הבדל בין הפסיקה האמריקאית עליה עמדנו בקצרה לעיל לבין הדרך בה בוחנות ערכאות השיפוט בארץ את הנזקים שנגרמו לבעל הסימן

11. *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125, at 131.
12. *Getty Petroleum Co. v. Bartco Petroleum Co.*, 858 F. 2d 103.

כתוצאה מהפרת סימנו הרשום. לבסוף נציין, כמובן, שניתן לתבוע בנוסף לסכום הפיצוי הנתבע גם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, כבכל תביעה אזרחית אחרת.

15.4 הלך הדעת הנדרש ממפר סימן המסחר:

הגנתו של בעל סימן המסחר מפני הפרת סימנו הרשום, נובעת מהצורך להבטיח מסחר הוגן. סימן המסחר נותן לבעליו זכות קניינית "מונופוליסטית", שאיש איננו זכאי לנגוס בה ללא הסכמתו המפורשת של בעל הסימן. בהתאם להלכה הפסוקה, על בעל סימן המסחר להוכיח שהיתה הפרה של סימן המסחר בכדי שיוכל לתבוע את זכויותיו ולדרוש פיצוי ממפר סימן המסחר.

נשאלת השאלה, האם יש צורך להראות כי מעשה ההפרה בוצע מתוך כוונה ליהנות מהמוניטין שנודע לסימן הרשום או שמא די בכך שנעשה מעשה ההפרה ללא כל קשר להלך הדעת של מבצע מעשה ההפרה. תשובה לשאלה זו ניתנה בפסק הדין בעניין "פרומין" במסגרתו הביע בית המשפט העליון את דעתו באשר להלך הדעת הנדרש ממבצע ההפרה בפוסקו את הדברים הבאים;

"כוונה לרמות או להטעות איננה מיסודותיה של עילה זו, כשם שאיננה מיסודותיה של עוולת גניבת העין לפי פקודת הנזיקין. ישנה הפרה אף שהמפר איננו יודע על קיומו של הסימן של זולתו אותו הוא מחקה או מפר בלא יודעין, ודי בה כדי לזכות את התובע שנפגע על ידה לסעדים הרגילים הניתנים במקרה כזה".¹³

לדעתנו, הלכתו של בית המשפט העליון, עם כל הכבוד, איננה משקפת את הדין הרצוי. כפי שצינו, במידה ומפר סימן המסחר עשה את מעשה ההפרה בתום לב, עשויה לעמוד לזכותו טענת הגנה טובה כנגד תביעתו של בעל סימן המסחר הרשום. לדעתנו זו, אוחזין בפסיקה האמריקאית ובהוראת סעיף 30 לפקודת סימני המסחר המאפשרת לרשם סימני המסחר לאשר שימוש מקביל באותו סימן מסחר, אם נוכח רשם סימני המסחר שהשימוש נעשה בתום לב או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות שימוש מקביל באותו סימן מסחר.

13. ע"א 261/64 פרו פרו בייסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח (3) 275, בעמ' 279.

בפסיקה האמריקאית מוצאים אנו פסקי דין רבים הנוגעים להלך הדעת הנדרש ממפר סימן המסחר, כחלק מיסודות עילת התביעה בגין הפרת סימן המסחר הרשום. בחלק מפסקי הדין נקבע כי אין צורך להוכיח הלך דעת מסויים של מפר הסימן, כך שגם אם ההפרה בוצעה בתום לב זכאי בעל הסימן לתבוע מהמפר את נזקיו.¹⁴ מנגד, ניתנו על ידי ערכאות השיפוט בארצות הברית פסקי דין רבים בהם נדרש בעל הסימן להוכיח, לצורך ביסוס עילת התביעה, כי הפרת סימן המסחר נעשתה, לכל הפחות, בחוסר תום לב.¹⁵

במאמר שנכתב לאחרונה בארצות הברית, העיר המלומד האמריקאי Swan את ההערה הבאה ביחס לחילוקי הדיעות בפסיקה האמריקאית בנוגע להלך הדעת אותו יש להוכיח לצורך ביסוס עילת תביעה בגין הפרת סימן מסחר רשום;

“Some federal courts, particularly the second and sixth circuit courts, have adopted a strict rule requiring a showing of bad faith in order to obtain an accounting of an infringer’s profits. Wisely, others, such as the seventh and eleventh circuits, have rejected such a stringent requirement as inequitable. This split in the circuits encourages forum shopping and makes the issue of bad faith ripe for review by the supreme court”.¹⁶

עם זאת, על אף פסקי הדין הסותרים שניתנו בארצות הברית ביחס להלך הדעת הנדרש לצורך ביסוס תובענה בגין הפרת סימן מסחר, המגמה הרווחת כיום בפסיקה בארצות הברית הינה כי על בעל הסימן המסחר להוכיח, לכל הפחות, חוסר תום לב מטעם מפר הסימן בשימוש המפר שנעשה על ידו בסימן הרשום.¹⁷

נראה לנו, כי היות וקיימת לרשם סימני המסחר הסמכות לאשר, בכל עת, רישום של מספר בעלים לגבי אותו הסימן, כאשר מוכח שכל הנוגעים בדבר השתמשו

Mishwaka Rubber & Woolen Mfg Co. v. S.S. Kresge Co., 316 U.S. 203; 14 Burger King Co. v. Mason, 855 F. 2d 779; Blackwell v. Armstead, 3 F. Cas 546

Carl Zeiss Stiftung v. Veb Carl Zeiss Jena, 433 F. 2d 686, at 707; Nalpac Ltd v. Corning Glass Works, 784 F. 2d 752

J. Swan, “The Configuration quagmire - is protection anti competitive or been effical to consumers”, The Trademark Reporter (1997) 253, at 295
Champion Spark Plug Co. v. Sanders, 331 U.S. 125, at 132 .17

באותו סימן בתום לב, יש לשלב את מבחן תום הלב כחלק מעילת התביעה בגין הפרת סימן המסחר. שילוב מבחן תום הלב בעילת התביעה, לא יגרע בדרך כלל מזכויותיו של בעל סימן המסחר, שכן במרבית המקרים בהם נעשה שימוש מפר בסימן מסחר, נעשה הדבר בחוסר תום לב ומתוך מודעות למעשה ההפרה.

מודעים אנו לבעייתיות הרבה בגישה שאנו מציעים, שהרי על פי לשונה של הוראת סעיף 1 לפקודת סימני המסחר כל שנדרש בעל הסימן להוכיח לצורך ביסוס עילת התביעה הינו המעשה שמפר את סימנו הרשום. עם זאת, נראה לנו כי נכון יעשה המחוקק לו יתקן את הגדרת המונח "הפרה" בפקודת סימני המסחר, ויקבע כי רק שימוש מסחרי בחוסר תום לב בסימן מסחר או בסימן הדומה לסימן המסחר הינו שימוש המפר את סימן המסחר. התיקון המוצע ייצור את ההתאמה הראוייה, לדעתנו, בין הגדרת המונח "הפרה" לבין הוראת סעיף 30 לפקודת סימני המסחר שעניינה שימוש מקביל בתום לב בסימן מסחר.

בשלב הנוכחי, ההגדרה הקיימת למונח "הפרה" בפקודת סימני המסחר איננה דורשת הוכחת הלך דעת מסויים מטעם מפר סימן המסחר, ועל כן טענת תום הלב תוכל לשמש בידי מפר סימן המסחר כטענת הגנה מפני התובענה שתוגש כנגדו על ידי בעל סימן המסחר הרשום.

15.5 ראיות בתובענה בגין הפרת סימן מסחר:

כפי שכבר ציינו, במשפט על הפרתו של סימן מסחר רשום יכול בעל סימן המסחר להגיש בפני בית המשפט הדין בעניין "ראיות על הנוהג במסחר בדבר חזי הטובין שסימן המסחר רשום לגביהם ועל סימני מסחר או חזי שמשמשים בהם כדין אנשים אחרים לגבי טובין, כאמור".¹⁸

בנוסף, נקבעו בפקודת סימני המסחר שתי חזקות עובדתיות הניתנות לסתירה הנוגעות לרישומו של סימן כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר. בהתאם לחזקה הראשונה "בכל הליך משפטי בדבר סימן מסחר רשום, תהא העובדה שפלוני רשום כבעל סימן המסחר ראיה לכאורה לתוקף הרישום המקורי של סימן המסחר ולכל העברותיו שלאחר מכן".¹⁹

18. סעיף 58 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.-

19. סעיף 64 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.-

החזקה השנייה נוגעת לתעודות המונפקות על ידי רשם סימני המסחר. תעודת רשם סימני המסחר, הנחזית כתעודה החתומה בידי רשם סימני המסחר "לעניין רישום או לעניין כל דבר שהוא מוסמך לעשותו לפי פקודה זו או תקנות שהותקנו לפיה, תהא ראייה לכאורה לעשיית הרישום ולתוכנו ולעשיית הדבר או לאי עשייתו".²⁰

רואים אנו, כי פקודת סימני המסחר מקימה שתי חזקות עובדתיות הניתנות לסתירה בנוגע לרישום הקיים בפנקס סימני המסחר ולתעודות המונפקות על ידי רשם סימני המסחר. ברוח חזקות אלו, נקודת המוצא של ערכאת השיפוט הדנה במשפט הנוגע להפרת סימן מסחר רשום הינה שהרישום נעשה כדין, ועל מפר הסימן הנטל לסתור חזקות אלו.²¹

למשפטים הנוגעים להפרתו של סימן מסחר רשום, יש לגשת מתוך נקודת אחיזה לפיה רישום סימן המסחר בפנקס סימני המסחר מקנה לבעל הסימן זכות קניינית אישית, הראוייה להישמר מכל משמר. תעודת רישום סימן המסחר ותעודות נוספות שהונפקו על ידי רשם סימני המסחר, יש בהן לבסס ולהשתית מבחינה ראייתית את זכותו של בעל הסימן המסחר הרשום בסימנו. הזכות שמקנה הרישום בפנקס סימני המסחר לבעל הסימן כולל בחובו את הזכות לבקש מערכאת השיפוט למנוע את הפרת סימן המסחר ולחייב את מפר הסימן בפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לבעל הסימן כתוצאה ממעשה ההפרה.

15.6 מעשה בית דין לעניין תובענה בגין הפרת סימן מסחר:

רשם סימני המסחר הינו הגורם המקצועי, המוסמך לנהל בישראל את פנקס סימני המסחר מכח הדין. לצורך ביצוע תפקידו החשוב והמהותי, נתונה בידי רשם סימני המסחר הסמכות להוציא מלפניו הכרעות שיפוטיות בנוגע לכשרות רישומו של סימן כסימן מסחר, להתנגדות המוגשת כנגד בקשה לרישום סימן כסימן מסחר, לבקשה מתחרה לסימנים זהים, לזכות להשתמש במקביל בסימן מסחר, לשינוי הרישום בפנקס סימני המסחר, לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד העדר שימוש ולמחיקת סימן מסחר הרשום בפנקס סימני המסחר. כל החלטותיו

20. סעיף 54 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.

21. סעיף 65 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972. לעניין זה; סעיף שלוש בפרק השישי לספר זה.

השיפוטיות של רשם סימני המסחר נתונות לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון, תוך שלושים ימים ממועד החלטת רשם סימני המסחר.

רשם סימני המסחר מוסמך לקבוע, בין היתר, כי סימן איננו כשר לרישום כסימן מסחר מחמת היותו "זהה עם סימן שהוא שייך כבר לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות".²² בנוסף, מוסמך רשם סימני המסחר שלא לאשר בקשה לרישום סימן כסימן מסחר, אם יש בסימן המבוקש להטעות את ציבור הצרכנים או לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת.²³ החלטות אלו של רשם סימני המסחר שוללות, למעשה, את הזכות להשתמש בסימן מסויים מפאת היותו דומה, זהה או מפר סימן מסחר הרשום כדין בפנקס סימני המסחר. על החלטות אלו ניתן למצות את הדין, על ידי הגשת ערעור בזכות לבית המשפט העליון תוך שלושים ימים ממועד החלטת רשם סימני המסחר.

לפיכך, מקום שרשם סימני המסחר מחליט שגורם כלשהוא איננו זכאי להשתמש בסימן מסויים כסימן מסחר על בסיס דימיונו לסימן מסחר הרשום כדין, מושקת אותו גורם מלהעלות טענות נוספות בעניין הדימיון הקיים בין הסימן בו הוא משתמש לבין סימן המסחר הרשום, לאחר שמיצה את הליך הערעור ובית המשפט העליון אימץ את החלטת רשם סימני המסחר או אם בחר שלא להגיש ערעור על החלטת רשם סימני המסחר.

לאור האמור, נשאלת השאלה, האם יוכל גורם שנכשל בבקשתו לרישום סימן כסימן מסחר לטעון להגנתו כי לא הפר את הסימן הרשום במהלך הליך משפטי הנוגע להפרת סימן המסחר הרשום, אם המשיך להשתמש בסימן שכבר נקבע לגביו כי איננו כשר לרישום מפאת דימיונו לסימן המסחר הרשום או מפאת החשש שהשימוש בו יגרום להטעיית ציבור הצרכנים.

במילים אחרות, יש לבחון האם החלטת רשם סימני המסחר מהווה מעשה בית דין המונע פתיחת הכרעותיו העובדתיות והמשפטיות של רשם סימני המסחר לדיון מחדש.

כלל משפטי ידוע הוא, כי פלוגתא אשר נדונה בהליך קודם נחשבת כאילו נבלעה

22. סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

23. סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972-.

בהחלטה הקודמת ואיננה קיימת עוד. לפיכך, לא יוכל מפר סימן המסחר להעלות פלוגתא מסויימת לדיון נוסף במסגרת תובענה בנוגע להפרת סימן המסחר.²⁴ במידה ורשם סימני המסחר מכריע בכל המחלוקות העובדתיות הנוגעות להיותו של סימן מסויים דומה או זהה לסימן מסחר רשום, אין להעמיד מחלוקות אלו לדיון מחדש בתובענה שהוגשה בגין הפרתו של סימן המסחר הרשום, שכן כתוצאה מהחלטת רשם סימני המסחר נתקיים הכלל של השתק פלוגתא.²⁵ הווה אומר, שאם רשם סימני המסחר הכריע כי סימן מסויים אינו כשר לרישום כסימן מסחר מפאת דימויו לסימן מסחר שנרשם כדין בפנקס סימני המסחר, אין מקום לבחון מחדש בהליך המתנהל בבית המשפט בנוגע להפרתו של סימן המסחר הרשום את שאלת הדימיון שבין הסימן המפר לבין סימן המסחר הרשום.

בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Flavor", נקבע כי החלטה של רשם סימני המסחר הנוגעת לדימיון הקיים בין סימן מסויים לבין סימן מסחר הרשום כדין הינה סופית, ואין מקום לשוב ולדוש בה לחינם בעת בירור הליך חדש הנוגע להפרתו של סימן המסחר הרשום. בעניין זה פסק בית המשפט בארצות הברית את הדברים הבאים ;

"Where the ccpa has found a likelihood of confusion between similar marks in cancellation proceedings, that fact is precluded from relitigation in a subsequent infringement action between the same parties under the doctrine of collateral estoppel".²⁶

חשוב לציין, כי לכלל הרחב של השתק פלוגתא ישנם מספר חריגים. עובדות חדשות שהתרחשו לאחר החלטת רשם סימני המסחר, יקימו סייג להשתק הפלוגתא אם יש בהן להקרין על החלטת רשם סימני המסחר. בנסיבות בהן חלו שינויים מהותיים לאחר החלטת רשם סימני המסחר, ייעתר בית המשפט להגשת

24. המ' 521/72 ליאון נ' וייס, פ"ד כז(2) 337, בעמ' 340; ע"א 54/87 אמגר חברה לשיווק בע"מ נ' ק.י.מ.א. חברה להשקעות בע"מ, פ"ד מג(2) 347, בעמ' 353; ע"א 615/84 מרקוביץ חברה לבניין בע"מ נ' סתם, פ"ד מב(1) 541.

25. ע"א 376/88 אשתר נ' נפתלי, פ"ד מה(2) 749; ע"א 351/82 איילון נ' אסטרייכר, פ"ד מא(2) 673; עזבון המנוח גרליץ נ' אהרון, פ"ד לג(1) 253.

26. Flavor Co of America v. Kemin Industries, 493 F. 2d 275, at 280. לעניין זה גם; John Postum Cereal Co. v. California fly net Co., 272 U.S. 693; Morrel Co. v. Doyle, 97 F. 2d 232

ראיות חדשות על מנת שלא לקפח את זכויותיו של בעל הדין, במקרה זה מפר סימן המסחר. בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Standart Pressed" נפסקו, בהקשר זה, הדברים הבאים ;

"A district court is not free to substitute its judgement on questions of fact, unless new evidence is adduced which is sufficient to produce a thorough conviction to the contrary of the decision of the trademark office"²⁷

לסיכום, כאשר רשם סימני המסחר מכריע שסימן מסויים זהה לסימן רשום או דומה לו עד כדי להטעות, מתקיים הכלל של השתק פלוגתא. כלל זה מונע ממפר הסימן להעלות לדיון מחודש את שאלת הדימיון הקיים בין סימנו לבין סימן המסחר במסגרת הליך מאוחר הנוגע להפרת סימן המסחר, זולת אם התקיימו הסייגים שהונחו על ידי הפסיקה ביחס לתחולת דוקטרינת השתק הפלוגתא.

Standart Pressed steall Co. v. Midwest Chrome Process Co., 418 F. Supp. 27
CVP Systems Inc. v. M-Tek Inc., 32 USPQ. 2d 1951, 485, at 409 לעניין זה גם ;
at 1995

פרק ששה עשר

סעדים זמניים למניעת הפרת סימן המסחר

16.1 חשיבות ומשמעות הסעד הזמני:

בעל סימן מסחר רשום אוזחז בקניין אישי רב ערך, וזכאי להשתמש בקנייו זה באופן בלעדי וייחודי בכדי לציין את מקור הטובין או השירותים הנושאים את סימן המסחר. כל מתחרה או גורם המשתמש בסימן המסחר הרשום או בסימן דומה לו מסב לבעל הסימן נזקים כבדים ובלתי הפיכים, בכך שהוא נוגס בזכותו הקניינית של בעל הסימן וגורם לירידת ולדילול אופיו המבחיין של סימן המסחר.¹

לפיכך, קובעת פקודת סימני המסחר בסעיף 59 שבה שכותרתו "סעדים", כי "במשפט על הפרה יהיה התובע זכאי לסעד בדרך של צו מניעה ולדמי נזק בנוסף על כל סעד אחר שבית המשפט הדין בדבר מוסמך לתיתו".²

1. ת.א. (ת"א) 749/56 אגודת הכורמים הקואפרטיבית נ' יקבי הגליל, פס"מ כב 71; בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Wyhn", הבהיר בית המשפט את הנזק הבלתי הפיך שנגרם לבעל הסימן על ידי הפרת סימנו הרשום, בפוסקו כדלקמן;

"In fact, against the party bold enough to engage in willful infringement, such a command is necessary to prevent the infringer from making an insignificant change in the mark to avoid the injunction and then using the altered mark in a confusingly similar manner."

(Wyhn Oil Co. v. American Way Service Co., 943 F. 2d 595, at 608)

2. הוראה דומה מעוגנת בסעיף 1116 לחוק סימני המסחר בארצות הברית, הקובע כדלקמן;

"The several courts vested with jurisdiction of civil actions arising under this chapter shall have power to grant injunctions, according to the principles of equity and upon such terms as the court may deem reasonable, to prevent the violation of any right of the registrant of a mark registered in

סעד של צו מניעה הינו הסעד השכיח והמקובל ביותר בתביעות הנוגעות להגנה על סימני מסחר, הואיל ומדובר על הצלתה של זכות קניינית שעשויה לאבד מסגולותיה כתוצאה מהפרתה. בנוסף, זכאי בעל סימן המסחר לבקש מבית המשפט להוציא מלפניו צווים זמניים נוספים כאשר, על פי רוב, יבקש בעל סימן המסחר מבית המשפט צו חיפוש ותפיסה אזורי, המכונה בשפה המשפטית כצו "אנטון פילר".

הפרתו של סימן המסחר גורמת לבעל סימן המסחר נזק בלתי הפיך, שקשה לאמוד אותו בכלים חומריים. מטעם זה, נודעת לצווי המניעה הזמניים חשיבות עצומה בתביעות הקשורות להפרת סימני מסחר. בתביעות אלו, אם ערכאת השיפוט לא תוציא מלפניה צו שימנע את המשך הפרת הסימן, יגרמו לבעל סימן המסחר נזקים שלמערכת המשפט קשה להעריכם ולהשיבם לבעל סימן המסחר. בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Fashion Victim" הבהיר בית המשפט את מימדיו של הנזק שנגרם לבעל סימן המסחר כתוצאה מהפרת סימן המסחר, באופן הבא ;

"By its very nature, a claim of invasion of intellectual property, demands injunctive relief if the value of that property is not to be destroyed by the alleged infringer. And the need for such injunctive relief is the paradigmatic example of the absence of an adequate remedy at law".³

צו זה נדרש, ביתר שאת, לאחר שבהחלטה קודמת של רשם סימני המסחר הכריע

the Patent and Trademark Office".

(The Lanham Act 1946, U.S.C 15, Sec 1116)

Fashion Victim Ltd. v. Sunrise Turquoise Inc., 785 F. Supp 1302, at 1311 .3

בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Ilapak", נפסקו בהקשר זה גם הדברים הבאים ;

"In trademark cases in general, the damages occasioned by trademark infringement are by their very nature irreparable and not susceptible of adequate measurement or remedy at law".

(Ilapak Research & Development S.A.v. Record S.P.A., 762 F. Supp 1318, at 1321)

לעניין זה גם ; 943 F. 2d 595; **Wynn Oil Co. v. American Way Service Co.**,
Stork U.S.A L.P. v. Farely Candy Co., 785 F. Supp 1801

רשם סימני המסחר בדבר הדימיון הקיים בין הסימן המשמש את המפר לבין סימן המסחר הרשום בפנקס סימני המסחר, וקבע כי יש בסימן המפר להטעות את ציבור הצרכנים או לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת. גורם המשתמש בסימן שנקבע לגביו כי הינו דומה לסימן מסחר רשום, מפר את הסימן הרשום במזיד ומן הראוי להביא לידי הפסקת הפרתו הבוטה של הסימן הרשום בהקדם האפשרי.⁴

חשוב להדגיש, כי צו המניעה הינו סעד זמני שנועד להפסיק הפרה קיימת של סימן מסחר. צו המניעה איננו יוצר זכות מהותית חדשה, אלא בא להגן על זכות קיימת, היא זכות בעל סימן המסחר בסימנו הרשום.⁵

סמכותו של בית המשפט להעניק סעד זמני מסוג זה, איננה מעוגנת בתקנות סדר הדין האזרחי, אלא מהווה חלק מסמכותו הטבועה של כל בית משפט להעניק סעדים הנדרשים להבטחת זכותו המהותית של בעל דין, המעוגנת בסעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אשר קובע כדלקמן;

"כל בית משפט הדן בעניין אזרחי מוסמך לתת פסק הצהרתי, צו עשה, צו לא תעשה, או ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו".

בהתאם להוראה זו, החלטה בדבר מתן צו למניעת הפרת סימן מסחר נתונה כל כולה לשיקול דעתו של בית המשפט לפניו מתבררת הבקשה. סעדים אלו, נהוג לכתובם כסעדים שביושר, ולכן בית המשפט בבוחנו בקשה למתן צו מניעה או

4. בנסיבות פסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Gallo", נעשה שימוש בסימן לאחר שרשם סימני המסחר קבע כי הסימן עלול להטעות את ציבור הצרכנים בהיותו דומה לסימן אחר שנרשם כדין. בית המשפט פסק בעניין זה את הדברים הבאים;

"In light of the notice of likelihood of confusion... Gallo Nero was reasonably required to take more significant affirmative steps to ensure that its conduct would not constitute infringement. Gallo Nero could have retained legal counsel to obtain an opinion as to the likelihood of infringement. The failure to consult trademark counsel prior to engaging in infringing conduct, where such consultation would be reasonable, supports a finding of willful infringement."

(E & J Gallo Winery v. Consorzio del Gallo Nero, 782 F. Supp 472, at 476)

5. ע"א 25/63 אייזנברג נ' אייזנברג, פ"ד יז (2) 1289; ע"א 123/50 באורנפרינד נ' דרזנר, פ"ד ה 1559.

סעד זמני אחר הנוגע למניעת הפרת סימן מסחר רשום יתחשב בהשלכות הסעד שיינתן על שני בעלי הדין היריבים, בעל סימן המסחר ומפר הסימן.

מכל מקום, הסעדים הזמניים הינם "הלחם והחמאה" של כל הליך משפטי הנוגע להפרת סימן מסחר רשום, שכן הסעדים הזמניים אמורים לחסום ולמנוע את המשך הפגיעה החמורה בזכות הקניינית של בעל סימן המסחר.

16.2 המבחנים להענקת הסעד הזמני:

א. הוכחת הזכות של בעל סימן המסחר:

בכדי לקבל צו מניעה זמני או סעד זמני אחר, על בעל הדין המבקש את הסעד להוכיח כי זכותו קיימת ולו לכאורה. פקודת סימני המסחר מניחה חזקה עובדתית הניתנת לסתירה, לפיה "בכל הליך משפטי בדבר סימן מסחר רשום תהא העובדה שפלוני רשום כבעל סימן מסחר ראייה לכאורה לתוקף הרישום המקורי של סימן המסחר ולכל העברותיו לאחר מכן".⁶

בנוסף, באה הוראת סעיף 46(א) לפקודת סימני המסחר ומוסיפה כי "רישום התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס".

משילובן של הוראה זו ושל החזקה העובדתית שמניחה פקודת סימני המסחר, למדים אנו כי עם רישום סימן המסחר בפנקס סימני המסחר מתגבשת זכותו הבלעדית של בעל הסימן בקניינו האישי המוגן כלפי כולי עלמא.

בשלב מתן צו המניעה, כל שעל מגיש הבקשה לצו המניעה להוכיח הינה קיומה של זכות חוקית מכוחה הינו זכאי להגנה. הזכות המשפטית החוקית של בעל הסימן שורשיה ברישום שנעשה בפנקס סימני המסחר, המבטיח לבעל הסימן הגנה נורמטיבית על סימנו המסחרי הרשום.

בשלב זה, לא בוחן בית המשפט את חוקיות רישום סימן המסחר ואף לא את

6. סעיף 64 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

טענות ההגנה העומדות לזכות הגורם שהפר את הסימן הרשום, אלא בוחן רק אם קיימת הזכות הנטענת בסימן המסחר.

לאור האמור, בהליכים למניעת הפרת סימן מסחר רשום על בעל סימן המסחר לצרף לבקשה למתן הסעד הזמני העתק מתעודת הרישום או מהרישום שנעשה בפנקס סימני המסחר, לצורך הוכחת קיומה של זכותו המשפטית.⁷

ב. חיוניות הסעד לשמירת המצב הקיים:

הסעד הזמני נועד למנוע את המשך הפרת סימן המסחר, עד להכרעה הסופית בתובענה העיקרית.⁸ הסעד הזמני נועד להקפיד את המצב הקיים, כאשר בתביעות הנוגעות להפרת סימן מסחר מקפיד הסעד הזמני את המשך הפרת סימן המסחר, ועל ידי כך שומר מכל משמר על אופיו המבחין וסגולותיו של הסימן שנרשם כדין בפנקס סימני המסחר לפחות עד לתום בירור התובענה העיקרית.

באשר לחשיבותו של סעד זמני בהליך משפטי, נפסקו לא אחת דברים ברוח הדברים שלהלן:

"מטרתו השכיחה של צו זמני היא לשמור על מצב קיים ולמנוע את שינויו בעוד ההליך תלוי ועומד, אך יש גם שהצידוק לתתו נעוץ בצורך להפסיק מטרד קשה או פגיעה חמורה. השאלה המנחה, הניצבת בפתחו של כל הליך שעניינו במתן צו ביניים, היא אם מתן הצו הוא הכרחי במידה המצדיקה את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם ולפני בירור התביעה".⁹

7. ת.א. (ת"א) 914/88 עינב נ' ברקוביץ, תק' מח' 91 (2) 340; א' ח' זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג 1973-, בעמ' 67; ע"א 261/64 פרו פרו ביסקוויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח (3) 275, בעמ' 280; ת.א. (ת"א) 1876/91 Domino's Pizza Inc נ' מיצולסקי, פס"מ תשנ"ב (2) 133, בעמ' 137.

8. בג"צ 450/80 סעד אלדין נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לה (2) 187, בעמ' 190.

9. רע"א 5240/92 חלמיש חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בת"א-יפו בע"מ נ' אשרז עיבוד נתונים בע"מ, פ"ד מז (1) 451, בעמ' 460; י' זוסמן, "סדר הדין האזרחי", מהדורה שביעית, הוצאת אמיניון בעריכת ש' לוי, תשנ"ה 1995-, בעמ' 576.

בכדי שלא יגרם לבעל סימן המסחר נזק, מעבר לנזק שכבר נגרם לו על ידי הפרת סימן המסחר, יהיה זה חיוני במרבית המקרים ליתן צו מניעה אשר יבטיח לבעל סימן המסחר כי לא ייעשה עוד שימוש בלתי מורשה בקניינו האישי. זכותו של בעל סימן המסחר בקניינו מוכרת כיום כזכות יסוד חוקתית המוצאת יתדותיה במסגרת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וגם מטעם זה נראה כי יש חשיבות מכרעת בהענות ערכאת השיפוט לבקשה לסעד זמני שימנע את המשך הפרת הזכות הקניינית.

ג. מאזן הנוחיות בין בעל הסימן לבין מפר הסימן:

המבחן השלישי לקביעת זכותו של בעל סימן המסחר לקבל סעד זמני, אשר ימנע את המשך הפרת סימנו הרשום, הינו מבחן מערך מאזן הנוחיות בין בעל הסימן לבין הגורם אשר מפר את הסימן.

נקודת המוצא בנוגע למערך הנוחיות בין בעל הסימן הרשום לבין הגורם שמפר את הסימן, מעוגנת למעשה בסעיף 46(א) לפקודת סימני המסחר. סעיף זה קובע כי רישומו של סימן המסחר מקנה לבעליו זכות לשימוש ייחודי. מטבע הדברים, גוברת זכותו של בעל הסימן, שמתגבשת עם רישום הסימן, על הזכות הנגדית של הגורם המפר את הסימן.

לצורך עריכת מאזן הנוחיות, על בית המשפט לבחון את השלכות הסעד הזמני המבוקש על בעלי הדין. לצורך בחינה זו, על בית המשפט לשווה לנגד עיניו את הנזק שיגרם לבעל סימן המסחר אם לא יינתן הסעד המבוקש, לעומת הנזק שיגרם למפר הסימן אם יינתן הסעד המבוקש.¹⁰ באשר לאופן בחינת מאזן הנוחיות בין בעלי הדין רווחת ומושרשת בפסיקה העניפה ההלכה הבאה;

"לשם מתן צו מניעה זמני יבדוק בית המשפט את מציאותן של ראיות לכאורה, שלמבקש סיכוי טוב לזכות בדינו, וכן את מידת הנזק, העשוי להיגרם לבעל הדין האחד או לרעהו, אם יינתן או לא יינתן הצו, ובהשוואתם של שני הנזקים זה

10. ת.א. (ת"א) 982/92 דן תבור מ"חומס אשכרה" נ' מחלבות נהריה "שטראוס" בע"מ, תק' מח' 92(3) 372.

לזה".¹¹

נראה לנו, כי במרבית המקרים בהם יתבקש בית המשפט להעניק סעד זמני שיגן על זכות הקניין של בעל סימן המסחר, הנזק אשר יגרם לבעל הסימן אם לא יינתן הסעד המבוקש יעלה בעשרות מונים על הנזק אשר יגרם לגורם שהפר את סימן המסחר אם יינתן הסעד המבוקש. גם מטעם זה ראוי להענות, במרבית המקרים, לבקשה לסעד זמני שימנע את המשך הפרת סימן המסחר הרשום.

16.3 טענות הגנה כנגד הסעד הזמני:

בקשה לסעד זמני בתובענות הנוגעות להפרת סימן מסחר, הינה בקשה שנועדה למנוע מצב בו נרמסות זכויותיו המהותיות של בעל סימן המסחר. לפיכך, יש להגיש כל בקשה לסעד זמני תוך "זמן סביר" מהמועד בו התחיל מעשה ההפרה. המונח "זמן סביר" איננו מונח מוגדר, אלא מונח המשתנה ממקרה למקרה. בקשת הסעד הזמני חייבת להיעשות במועד הסמוך, ככל האפשר, לשלב בו החלה הפרתו של סימן המסחר, שכן מטרתה של בקשה זו למנוע את אובדן אופיו וסגולותיו של סימן המסחר.

פנייה מאוחרת בבקשה למתן סעד זמני עשויה להכשיל את הבקשה, שכן אם הסעד אכן הכרחי וחיוני על בעל סימן המסחר להקדים תרופה לכל מכה נוספת הנגרמת לו כתוצאה מהפרת סימן המסחר, ולהגיש את הבקשה בעת שנודע לו על הפרת סימנו הרשום.¹²

בעל סימן מסחר הישן על זכויותיו ונמנע מלהגיש בקשה לסעד זמני בסמוך לאחר שנודע לו, לראשונה, על הפרת סימנו הרשום, עשוי להיחשב כמי שהשהה יתר על המידה את זכותו המשפטית. בכדי שערכאת השיפוט תעתר לטענת שיהוי, על מפר סימן המסחר להעלות טענה זו במסגרת כתב ההגנה המוגש על ידו, שאם לא ייעשה כן ייתפס כמי שאיבד את זכותו לטעון טענה זו.¹³

טענה נוספת שניתן להעלות כנגד הסעד הזמני המבוקש הינה טענת השלמה

11. ע"א 483/85 לב נ' דגם מערכות בע"מ, פ"ד לט (4) 729, בעמ' 732.

12. בג"צ 619/75 קלר נ' קיבוץ פרוד, פ"ד ל(2) 457, בעמ' 462; ע"א 17/72 אליהו נ' גרודה,

פ"ד כז(1) 337, בעמ' 342; ע"א 96/66 עמרני נ' זילברמן, פ"ד כ(2) 334, בעמ' 336.

13. ע"א 233/53 טהראני נ' גרינברג; פ"ד ט (2) 1283; ע"א 483/60 עמרני נ' דחבש, פ"ד טו 1557 (3).

שבשתיקה, הדומה במהותה לטענת השיהוי.¹⁴ על פי טענה זו, בעל סימן המסחר השלים בהתנהגותו עם הפרת סימנו הרשום, בכך שיצר מצג של הסכמה או ויתור על הזכות לשימוש בלעדי וייחודי בסימן המסחר. הגבולות בין טענת השיהוי לבין טענת ההשלמה שבשתיקה קשים לתיחום, ולכן ניתן לראות בהן כטענות שדרות זו לצד זו. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם לא ישלים בעל סימן המסחר עם הפרת זכותו, אך ישהה בקשתו לסעד זמני, ובעטייה של השיהוי זו תקופת זכותו לקבל סעד זמני שימנע את המשך הפרת הסימן הרשום.

מאחר והסעד הזמני הינו סעד מן היושר, קיים כלל מהותי נוסף לפיו כל מי שמגיש בקשה לסעד זמני חייב לבוא לבית המשפט בהיותו "נקי כפיים". על פי כלל זה, לפני שבית המשפט יעניק סעד מן היושר, על בית המשפט להיווכח כי בעל סימן המסחר לא העלים עובדות מהותיות בהגשת בקשתו לסעד זמני. כלומר, על בית המשפט לוודא כי בעל הסימן נהג אף הוא על פי כללי היושר.¹⁵

בנוסף, יכול מפר סימן המסחר לטעון כי במערך הנוחיות שבינו לבין בעל סימן המסחר, ימצא הוא כאשר ידו על התחתונה אם יינתן הסעד המבוקש. בהתאם להלכה הפסוקה, כאשר הפגיעה שתיגרם כתוצאה מאי הענקת הסעד הזמני המבוקש לתובע, במקרה זה בעל סימן המסחר, קטנה מהפגיעה שתיגרם לנתבע לא יינתן הסעד הזמני המבוקש. בהקשר זה, נפסקו בעבר הדברים שלהלן;

"כלל גדול הוא שאין בית המשפט נוהג ליתן צו מניעה במקום שפגיעתו של הנתבע בזכויותיו המשפטיות של התובע היא זעומה והיא ניתנת להערכה ותשלום של ממון שיש בו כדי פיצוי, והסבל שיגרם לנתבע ע"י מתן הצו יהיה גדול לאין שעור מסיבולו של התובע בהמשכת המצב הקיים".¹⁶

עם זאת, נדמה לנו כי יקשה על מפר סימן המסחר, אשר פועל בדרך כלל מתוך כוונה להיבנות מהמוניטין שרכש הסימן הרשום, להוכיח כי הנזק שיגרם לו יעלה על הנזק שיגרם לבעל סימן המסחר אם ינתן הסעד הזמני המבוקש.

14. א' וינוגרד, "צווי מניעה", חלק א', הוצאת הלכות בע"מ, תשנ"ד-1994, בעמ' 210.

15. ע"א 233/53 טהראני נ' גרינברג פ"ד ט(2) 1283; ד"נ 12/60 כורי נ' כורי, פ"ד יד (3) 2207.

16. ע"א 257/47 קבוצת זיפזיף נווה חיים בע"מ נ' חברת האוצר הארץ ישראלי העברי לחקלאות בע"מ, פ"ד א 101.

חשוב לשוב ולהדגיש, כי טענת הגנה כנגד מתן סעד זמני מן היושר, אף היא חלק ממערכת שיקולי הצדק והיושר, ולכן מפר סימן המסחר חייב לטעון את כל טענותיו כנגד הסעדים הזמניים המבוקשים כבר בכתב הגנתו, שאם ימנע מלעשות כן יאבד את זכותו לשוב ולהעלות טענות אלו בשלב מאוחר יותר של ההליך המשפטי הנוגע להפרת סימן המסחר.

16.4 סעד זמני מסוג "אנטון פילר":

הסעד המקובל והנפוץ ביותר, אותו נהוג לבקש עת מוגשת תובענה בעילה של הפרת סימן מסחר רשום, הינו צו מניעה זמני אשר ימנע את המשך הפרת סימן המסחר ואת הנזק שמסב מעשה ההפרה לבעל סימן המסחר ולסגולת האבחנה של הסימן.

בהליכים משפטיים הנוגעים להגנה על זכויות בקניין רוחני, שהזכות בסימן המסחר נמנית עליהן, נהוג לבקש מבית המשפט לעיתים גם צו חיפוש ותפיסה אזרחי. בצו זה, מאפשר בית המשפט לבעל סימן המסחר לערוך חיפוש בחצריו של המפר אחר מוצרים הנושאים עליהם את הסימן המפר. במידה ומוצרים כאלו נמצאים, על בעל סימן המסחר להעבירם למשמורת בית המשפט או להחזיק בהם על פי הוראות בית המשפט. צו מסוג זה, מאפשר חדירה לרשות הגורם שהפר את סימן המסחר, תוך פגיעה בקניינו ובנכסיו. לכן, יוצא צו זה בקומץ היד רק כאשר קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הוצאתו.

במידה ובית המשפט מוצא לנכון להוציא מלפניו צו מסוג זה, יחוייב בעל סימן המסחר, בדרך כלל, בהפקדת ערובה להבטחת הנזקים שיגרמו למפר סימן המסחר.

כלל נוסף הנוגע לבקשה לצו מסוג זה, הינו שעל בעל סימן המסחר לציין במפורש במסגרת בקשתו אילו מוצרים הוא חפץ לתפוס בחצריו של המפר. בעל סימן המסחר לא יכול לעתור לצו מסוג זה על מנת "לדוג" את עילותיו כנגד מפר סימן המסחר, באמצעות המוצרים שיתפסו מכח הצו.¹⁷

17. הערת שוליים 14 לעיל, בעמ' 228. לעניין זה גם; ע' אזר, "צווי מרווה ואנטון פילר", הפרקליט מא, תשנ"ג 1993, בעמ' 95; ג' גינת, "עקרונות חדשים במתן צו מניעה זמני תוך דגש מיוחד על תביעות שעילתן בדיני הקניין הרוחני", עיוני משפט ה, תשל"ז 1976, בעמ' 413.

צו מסוג "אנטון פילר" הינו צו המקובל בתביעות בגין הפרת סימני מסחר, שכן לצורך הוכחת עילת התביעה והנזקים שנגרמו חייב בעל סימן המסחר להציג בפני בית המשפט את המוצרים הנושאים את הסימן שהפר את זכויותיו בסימן המסחר הרשום. עם זאת, סעד זמני זה יינתן בזהירות רבה, כאשר לא תהייה אפשרות אחרת להציג את הטובין נושאי הסימן המפר או למנוע את המשך שיווקם של אותם טובין, ובכפוף להפקדת ערובה על ידי בעל סימן המסחר התובע הגנת זכויותיו הקנייניות.

פרק שבעה עשר

עילות תביעה נוספות בגין הפרת סימן מסחר

17.1 ההגנה החוקתית על סימן המסחר:

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אשר נחקק בשנת 1992, מעניק הגנה חוקתית לקניינו של הפרט, ובין אלה לקניין האישי שרוכש הפרט על ידי רישום סימנו המסחרי בפנקס סימני המסחר. סעיף 3 לחוק היסוד מעגן את כלל הברזל לפיו **"אין פוגעים בקניינו של אדם"**.¹

חוק היסוד מעניק לבעל סימן המסחר הגנה מהותית ופרוצידוראלית כאחת. מבחינה מהותית, נקבע בחוק היסוד כי אין לפגוע בקניינו של הפרט, אלא כאשר הפגיעה בקניין עומדת "בפסקת ההגבלה" הקובעת כי **"אין לפגוע בזכות הנדונה, אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאיננה עולה על הנדרש"**. מבחינה פרוצידוראלית, פגיעה בזכות הקניין של הפרט יכולה להיעשות רק מכח חוק מפורש או הסמכה מפורשת בחוק. הגבלות אלו פניהן אל המחוקק וערכאות השיפוט, אשר לא יתירו רמיסת זכויות קניין, אלא בכפוף לאותם תנאים נוקשים המעוגנים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

1. א' ברק "זכויות יסוד מוגנות והמשפט הפרטי", ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי (י' זמיר עורך), תשנ"ג 1993-, בעמ' 163; ש' אלמוג "חוק יסוד: חופש העיסוק; חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", משפט וממשל א, תשנ"ב 1992-, בעמ' 185; י' אליאסוף, "חוק יסוד: חופש העיסוק" משפט וממשל ב, תשנ"ג 1993-, בעמ' 173; א' ברק, "כבוד האדם בזכות חוקתית", הפרקליט מא, תשנ"ד 1993-, בעמ' 271; ח' כהן, "ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית - עיונים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", הפרקליט - ספר היובל (א' גבריאלי, מ' דויטש עורכים), תשנ"ד 1994-, בעמ' 9.

פקודת סימני המסחר מאזנת ומיישמת את הערכים המסחריים הכרוכים ברכישת זכויות בסימני מסחר. הפקודה מציבה בפני גורם המאמץ סימן מסוים מספר רב של משוכות שעליו לעבור בעדן, בטרם יירשם סימנו בפנקס סימני המסחר ויקנה לו שימוש בלעדי וייחודי. לאחר שבעל הסימן מצליח לרשום את סימנו בפנקס סימני המסחר, זוכה בעל הסימן בקניין אישי, המוגן מפני כל מעשה הנוגס בקניין זה. כל גורם שלא קיבל היתר מטעם בעל הסימן להשתמש בסימנו הרשום, ייחשב כמי שפוגע בזכות הקניין של בעל הסימן על ידי הפרת סימן המסחר. מעבר לפגיעה בזכות בעל סימן המסחר להשתמש באופן בלעדי וייחודי בסימן הרשום, פוגעת הפרת סימן המסחר במישרין גם בקניינו רב הערך של בעל הסימן, וזאת בניגוד לרוח הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו האוסרות במפורש פגיעה, מכל סוג, בקניינו של הפרט.

במקרים בהם מופרת זכות הקניין של בעל סימן המסחר בעקבות שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר, לא נizקפת לזכות הצד שביצע את מעשה ההפרה כל טענת הגנה מפני המטריה החוקתית שמעניק חוק היסוד לבעל הסימן. הסייגים לזכות הקניין, החרוטים בפסקת ההגבלה, אין בהם להכשיר טענת הגנה לזכות פרט המבצע עוולה חוקתית על ידי פגיעה בקניינו של בעל סימן המסחר.

סימן המסחר מגבש ומשלים בעת רישומו כדין בפנקס סימני המסחר את אופיו הקנייני. ממועד רישום סימן המסחר, כל מעשה שפוגע בזכויות בעל סימן המסחר מפר את זכות הקניין ולכן יוכל בעל סימן המסחר לתבוע נזקיו גם מכח הפגיעה בקניינו. חשוב לזכור, כי הקניין שמעניק סימן המסחר לבעליו נימנה על קבוצת הקניינים הרוחניים, המוכרים ומוגנים על ידי הדין. חוק היסוד פורש כנפיו מעל כל זכות ואינטרס בעלי ערך כלכלי, וככזה חובק הוא אף את הזכויות הקנייניות המוכרות כזכויות קניין רוחני, לרבות מוניטין, זכות יוצרים, פטנט ומידגם.

סימן המסחר הוא, אומנם, חפץ בר קיימא, אך החשיבות הקניינית העיקרית שלו נעוצה בערך הכלכלי והמסחרי הטמון בו. לכן, לא תוכל להישמע טענה לפיה פגיעה בסימן המסחר איננה בגדר פגיעה בקניין, כמשמעותו הלשונית של המונח "קניין". בפסק הדין בעניין **"מגדל כפר שיתופי"**, פסק כבוד נשיא בית המשפט העליון, פרופ' אהרון ברק, את הדברים הבאים באשר להיקף תחולת המונח "קניין";

"דומה, כי במישור החוקתי מונחת ביסוד הזכות ההגנה על

הרכוש. קניין הוא כל אינטרס, אשר יש לו ערך כלכלי. על כן, משתרע הקניין לא רק על "זכויות קנייניות" (במובן שניתן להן במשפט הפרטי, כגון בעלות, שכירות וזיקת הנאה), אלא גם על חיובים וזכויות בעלי ערך רכושי..."²

למדים אנו, כי מעשה הפרה הפוגע בזכותו הקניינית של בעל סימן המסחר מצמיח בנוסף לעילת התביעה המעוגנת במסגרת פקודת סימני המסחר, עילת תביעה שעניינה הגנה על קניינו של בעל סימן המסחר.

17.2 תובענה בעילה של גניבת עין:

בהתאם להוראת סעיף 57(ב) לפקודת סימני המסחר, זכות בעל סימן המסחר להגיש תובענה בגין הפרת סימנו המסחרי הרשום, איננה גורעת מהוראת סעיף 59 לפקודת הנזיקין, היא ההוראה המעגנת את עוולת גניבת העין.

משמעותה של הוראה זו, הינה שניתן להגיש תובענה בגין הפרת סימן מסחר רשום על בסיס העילה המעוגנת בפקודת סימני המסחר ועל בסיס עילת גניבת העין, גם יחד. אולם, מקום שהסימן עדיין לא מצא מקומו הפומבי בין דפיו של פנקס סימני המסחר, לא יוכל בעל הסימן להגן על סימנו ולתבוע נזקיו מכח עילת התביעה המעוגנת בפקודת סימני המסחר, אלא רק מכח עוולת גניבת העין המעוגנת בסעיף 59 לפקודת הנזיקין, אשר זו לשונה;

"מי שגורם או מנסה לגרום, על ידי חיקוי השם, התיאור, הסימן או התווית או בדרך אחרת שטובין ייחשבו בטעות כטובין של אדם אחר, עד שקונה רגיל עשוי להניח שהוא קונה טובין של אותו אדם, הריהו עושה עוולה כלפי אותו אדם; אך אין אדם עושה עוולה רק על ידי שהוא משתמש בשמו למכירת טובין".

עוולת גניבת העין נועדה להגן על האינטרס של בעל הסימן מפני פגיעה בשמו או

2. ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט (4) 221, בעמ' 431. לעניין זה גם; רע"א 3466/92 ארטרכט נ' זלבסקי, עו"ד ונאמן בפשיטת רגל, פ"ד מז(2) 573; בג"צ 1074/93 היועץ המשפטי לממשלה נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מט(2) 485.

במוניטין שלו. להבדיל מעילת התביעה בגין הפרת סימן המסחר המעוגנת בפקודת סימני המסחר, עולת גניבת העין לא נועדה להגן על הצרכן מפני הטעייה ביחס למקור הטובין נושאי הסימן, אלא להגן על המוניטין והשם הטוב של בעל הסימן.

הכותרת "גניבת עין" מדברת בעד עצמה ומגלמת את מהותה של עולת זו, המתגבשת עת "נגנב" המוניטין של בעל הסימן באמצעות הטעיית "עינו" של הציבור, המוטעה להאמין כי טובין מתוצרת מפר הסימן הינם למעשה טובין מתוצרתו של בעל הסימן.

על מנת להוכיח כי בוצעה עולת זו, על בעל הסימן להוכיח כי רכש "מוניטין" לסימנו ולמוצריו באופן שהציבור מבכר את מוצריו על בסיס מוניטין זה. בנוסף, צריך בעל הסימן להוכיח כי ההפרה של סימנו, בין אם הסימן נרשם כדין ובין אם טרם נרשם כדין, מקימה סיכון ממשי שהציבור יוטעה להאמין שהטובין של מפר הסימן הם הטובין שלו ויערבב ביניהם.

עילת התביעה המעוגנת במסגרת סעיף 59 לפקודת הנזיקין מהווה עילת תביעה מקבילה לעילת התביעה בגין הפרת סימן המסחר, כאשר הסימן רשום בפנקס סימני המסחר. בכדי להגיש תביעה בגין הפרת סימן מסחר, צריך בעל הסימן להוכיח כי נעשה שימוש מסחרי בסימן זה או דומה לסימנו הרשום. לעומת זאת, בכדי לבסס תובענה על בסיס עילת גניבת העין, צריך בעל הסימן להוכיח מחדש את סגולותיו המאבחנות של הסימן, שכן תובענה בעילה של גניבת עין נועדה להגן על מוניטין. בפסק הדין בעניין "פניציה", הציג בית המשפט העליון את חשיבות יסוד המוניטין בתובענות בעילת גניבת עין, בפוסקו כדלקמן;

"על התובע, אם כן, להראות בראש ובראשונה, כי הטובין שלו רכשו מוניטין בציבור, דהיינו, שהציבור מקשר אותם איתו או לפחות עם מקור מסויים (שהינהו הוא), אף אם איננו מזהה אותו בשמו. לא הצליח התובע להוכיח זאת, אין מתעוררת השאלה אם החיקוי על ידי הנתבע אכן גורם להטעיית הציבור."³

המושג "מוניטין" משמעו כי המוצר, נושא הסימן, רכש הכרה והוקרה בקרב

3. ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים פניציה בע"מ נ' Les Verreies de Saint Gobain, פ"ד מח (3) 224, בעמ' 229.

הציבור.⁴ מוניטין שרכש בעל הסימן לעיסקו, הוא זה המוגן על ידי עוולת גניבת העין. נקודת המוצא היא כי מוניטין שרכש בעל הסימן לעסק ולמוצריו, מהווה חלק מקניינו האישי, וכל מטרת סעיף 59 לפקודת הנזיקין להגן על אותו קניין.⁵

חשוב להדגיש, כי בעוד שבתובענה בגין הפרת סימן מסחר, המוגשת על בסיס הוראת סעיף 57 לפקודת סימני המסחר, נקודת המוצא היא כי רישומו של סימן המסחר מהווה ראייה ולו לכאורה לתוקפה של הזכות הקניינית שמקנה סימן המסחר, הרי שבתובענה בעילה של גניבת עין יש להוכיח את המוניטין שנודע למוצריו ולעסקיו של בעל הסימן.

עם זאת, בשני המקרים, מקנה הדין הגנה על קניין הפרט במרכיבים מסויימים התורמים לזיהוי ולאפיון עסקיו ומוצריו מאלו של מתחריו. בעניין זה, נפסקו לא אחת דברים ברוח הדברים שלהלן;

"מבצע העוולה הנ"ל פוגע בזכות הקניין של התובע. הדין מכיר בזכות הקניין של בעל עסק במוניטין של עיסקו העלול להיפגע על ידי מצג שווא של הנתבע, ופורש עליו הגנתו".⁶

בכדי להוכיח שטובין, סימן או שם מסויים רכשו מוניטין, יש להביא ראיות בדבר מהות השימוש שנעשה בהם לצורך החדרתם לתודעת הציבור. יש להוכיח כי נעשה בהם שימוש כזה שבעקבותיו מזהה ציבור הצרכנים את הטובין של בעל הסימן.

המחוקק לא התווה כללים נוקשים וחד משמעיים להוכחת קיומו של מוניטין לעסק או למוצר מסויים. בכל מקרה ומקרה נתון, מכריעה ערכאת השיפוט הדנה בעניין על סמך הראיות המוגשות לפניה, בהסתמך על ניסיון החיים ונסיבותיו המיוחדות של המקרה. בית המשפט איננו מוגבל לדרכי הוכחה מסויימים בבואו

⁴ ע"א 634/89 דין נ' Fuji Electronics Mfg Ltd, פ"ד מח (4) 837; ג' גינת, "גניבת עין", דיני הנזיקין - העולות השונות, ג' טדסקי עורך, תשמ"ב 1992. - בעמ' 5 לחיבור זה נכתבו הדברים הבאים;

"לענייננו, נוכל לראות במוניטין את הרגלם של הצרכנים לשוב ולקנות באותו בית עסק, או אותם טובין. לא ניתן לנתק בין העסק לבין המוניטין ויש בהם כדי לציין יתרון מסויים של בעל המוניטין על מתחריו".

⁵ ע"א 276/69 הילקוביץ נ' אלויס (ישראל) בע"מ, פ"ד כד (1) 85, בעמ' 90.

⁶ רע"א 253/72 ג'והן ווקר ובניו בע"מ נ' נשיונל דיסטילרס בע"מ, פ"ד כז (1) 361, בעמ' 364.

להכריע האם אכן קיים מוניטין המאפיין עסק או מוצר מסויים. בית המשפט סומך יתדותיו וקובע מימצאיו על בסיס מכלול הראיות שהונחו לפניו, כשמהימנותן של ראיות אלו ומשקלן הראייתי נתונים לשיקול דעת בית המשפט. בפסק הדין בעניין "Fuji Electronics" הבהיר בית המשפט העליון את דרך הוכחת קיומו של מוניטין עיסקי, בפוסקו את הדברים הבאים;

"לדידי, אין להגביל מראש את התובע, המבקש להוכיח קיומו של מוניטין, לסוגים מסויימים של דרכי הוכחה. מרכז הכובד הוא במשקל הראייה ולא בסיווגה. כך לא מן הנמנע, כי סוגם ואופיים של הטובין בהם מדובר יתוו את דרכי ההוכחה של המוניטין לפני בית המשפט."⁷

בסופו של דבר, על בעל הסימן להוכיח קיומו של מוניטין עיסקי, כלומר שעיסקו זכה ל"הוקרה והכרה" במובן זה שציבור הלקוחות מזהה את המוצר נושא הסימן כמוצר של בעל הסימן דווקא.

המבחנים לקביעת קיומו של מוניטין, המשתנים ממקרה למקרה, הינם משך תקופת השימוש בשם או בסימן, אופן והיקף פרסום השם או הסימן והאמצעים שהושקעו ביצירת קשר תודעתי אצל צרכנים פוטנציאליים בין השם או הסימן לבין המוצר.

בנוסף, ניתן להתחשב בעדויות מקרב הציבור, בנוגע לשאלה האם הציבור מייחס חשיבות מכרעת לזהות העסק מעבר לתכונות המוצר וצורתו, והאם הביקוש למוצר מושפע ממהימנות ומהגינות העסק.

גורם נוסף שעשוי לחזק את המסקנה כי קיים מוניטין לעסק או למוצר, הינו רצון וניסיון של מתחרים פוטנציאליים לחקות ולהעתיק את שם העסק או המוצר. ניסיון להעתיק או לחקות את שם העסק או המוצר, מעיד במידה מסויימת על רצון להישען ולהיבנות מהמוניטין שנודע לעסק או למוצר.

לאחר שנקבע כי אכן קיים המוניטין הניטען, ניצבת בפני בעל הסימן מדרגה

7. ע"א 634/89 דיין נ' Fuji Electronics Mfg Ltd, פ"ד מה (4) 837, בעמ' 849. לעניין זה גם; ע"א 523/91 כהן נ' נדיר, פ"ד מט (2) 358; ת.א. (ת"א) 982/92 דן תבור מ"חומוס אשכרה" נ' מחלבות נהריה "שטראוס" בע"מ, תק' מח' (3) 92 (3) 373.

נוספת לצורך ביסוס תביעה מכח עוולת גניבת העין. על בעל הסימן להוכיח כי מעשה ההפרה, המהווה שליחת יד בקניינו, גורם להטעיית ציבור הצרכנים.

סעיף 59 לפקודת הנזיקין, המעגן את עוולת גניבת העין, נועד להגן על האינטרס המסחרי והכלכלי שטומן בחובו הסימן לבעל הסימן. אין ללמוד מכותרתו של הסעיף "גניבת עין", כאילו בא הוא להגן על הציבור בפני חיקויים מסחריים העשויים להטעות או לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת. עת נדרש בעל הסימן להוכיח חשש "להטעיית הציבור", מתייחסת דרישה זו לפגיעה שמסב מפר הסימן לזכויות הקנייניות של בעל הסימן ולא לפגיעה שמסב מפר הסימן לציבור הצרכנים הנפגע, אף הוא, מהשימוש המפר שנעשה בסימן.

בעל הסימן צריך להוכיח כי התנהגותו של המעוול, במקרה זה מי שעושה שימוש בסימן מבלי שהורשה לכך, יוצרת מציאות עובדתית בעטייה עשוי ציבור הצרכנים לטעות ולערבב בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של המעוול. משעולה בידי בעל הסימן להוכיח כי אכן קיימת סכנת הטעייה, על ערכאת השיפוט למנוע את המשך הפרת הסימן ואת התועלת שמפיק המעוול מהטעיית ציבור הצרכנים על ידי יניקת המוניטין של בעל הסימן.

המבחן המקובל להוכחת העובדה שיש בשימוש המפר להטעות את ציבור הצרכנים, הינו מבחן אובייקטיבי של "חשש סביר". מבחן ה"חשש הסביר", משמעו סבירות שהצרכן הממוצע יטעה להחליף את מוצריו של בעל הסימן במוצרים הנושאים את הסימן המפר, בסוברו כי שני המוצרים מקורם בבית העסק של בעל הסימן.⁸

מבחן ה"חשש הסביר" מוכח באותה הדרך בה מוכיחים כי סימן מסוים עשוי להטעות ביחס לסימן מסחר רשום. הלכה פסוקה היא, עוד מימים ימימה, כי בוחנים את הדימיון הקיים בין סימן מסוים לבין סימן מסחר הרשום כדין בפנקס סימני המסחר על פי מראה העיניים, צליל ההיגוי של שני הסימנים, סוג הסחורה שלגביה נעשה השימוש באותם הסימנים, חוג הלקוחות של הסחורות הנושאות את הסימנים ויתר נסיבות המקרה.⁹ את שורת המבחנים האמורים משקללים,

8. ע"א 307/87 וייסבורד ובניו נ' ד.י.ג. ביח"ר למצרכי חשמל בע"מ, פ"ד מד (1) 629, בעמ' 635.

9. ע"א 261/64 פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח (3) 275. בת.א. The Boeing Company 1769/83 נ' בואינג נסיעות ותיירות בע"מ, פס"מ מט (3) 108, נפסקו בהקשר זה בעמוד 110 הדברים הבאים;

בסופו של דבר, גם על פי צו ההגיון והשכל הישר.

רואים אנו, כי הגשת תובענה בעילה של גניבת עין מערימה על בעל הסימן קשיים רבים מאלו הניצבים בפניו בעת הגשת תובענה בעילה של הפרת סימן מסחר רשום על פי הוראות פקודת סימני המסחר. בעוד שבכדי לבסס תובענה בעילה של גניבת עין יש להוכיח מוניטין וחשש סביר להטעיית ציבור הצרכנים, כל שנדרש בעל הסימן המסחר להוכיח לצורך ביסוס עילת תביעה בגין הפרת סימן מסחר, המעוגנת בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר, הינו המעשה המפר את סימן המסחר. לצורך הוכחת המעשה המפר את סימן המסחר הרשום, על בעל הסימן להוכיח כי קיים דימיון בין הסימן המפר לבין הסימן הרשום, להבדיל מהשלכות ותוצאות מעשה ההפרה אותן יש להוכיח לצורך ביסוס תובענה בעילת גניבת העין.

17.3 הליכים מכח פקודת סימני הסחורות:

פקודת סימני הסחורות, שהינה הפקודה הקובעת את החוק הנוגע לסימני רמייה בסחורות, נועדה למנוע תופעה בלתי רצויה של תיאורים מסחריים כוזבים. תיאור מסחרי כוזב, משמעו תיאור כוזב בנוגע למהותה או לאיכותה של סחורה מסוימת. בכך, נבדלת פקודת סימני הסחורות מפקודת סימני המסחר, שמטרתה להעניק הגנה לסימן המצביע על סחורה ממקור מסויים. סעיף 2(1) לפקודת סימני הסחורות, מגדיר את המונח **"תיאור מסחרי כוזב"** באופן הבא;

"תיאור מסחרי כוזב" פירושו תיאור מסחרי שהוא כוזב מבחינה עניינית ביחס לסחורה שעליה מוסב התיאור, והוא כולל כל שינוי בתיאור מסחרי, אם בדרך הוספה או בדרך מחיקה או בדרך אחרת כשאותו שינוי עושה את התיאור כוזב מבחינה עניינית, ואפילו היה אותו תיאור סימן מסחרי או חלק מסימן מסחרי לא יחדל מחמת כן להיות תיאור מסחרי כוזב

"גניבת העין מתמצית, בענייננו, בחיקוי שמה של התובעת. חיקוי השם הוא שעלול להטעות את הציבור לחשוב שהמוניטין של התובעת הוא גם המוניטין של הנתבעת. כיוון שכך, דעתי היא ש"המבחן המשולש" שננקט לבחינת החשש להטעייה בהפרת סימן מסחר ולבחינת החשש להטעייה בנטילת שם דומה, ראוי להיערך גם לבחינת יסוד ההטעייה בעוללת גניבת העין, במקרה של שימוש במוניטין".

בגדר פקודה זו.

בהתאם להגדרה זו, יכול התיאור המסחרי הכוזב להיות קשור לאופן הצגת הסימן שמצביע על מקור הסחורה, וזו למעשה נקודת המפגש והחיתוך בין פקודת סימני הסחורות לבין פקודת סימני המסחר. כאשר גורם מסויים מייחד תיאור מסחרי כוזב הנוגע לאופן הצגת הסימן, יוכל בעל סימן מסחר הנפגע מהמעשה לבחור האם להגיש תביעתו במסגרת האזרחית "הרגילה" או שמא להגיש כנגד אותו אדם קובלנה פלילית מכח פקודת סימני הסחורות או מכח פקודת סימני המסחר.

בהתאם להוראת סעיף 2(2) לפקודת סימני הסחורות, תיאור מסחרי כוזב כולל שימוש בסימן הרשום כדין בפנקס סימני המסחר וגם בסימן שטרם נרשם כדין בפנקס סימני המסחר שיש בו "להמריץ אנשים להאמין כי הסחורה היא תוצרתו או סחורתו של איזה אדם זולת בעליה או מייצרה האמיתי של אותה סחורה".

בעל סימן מסחר המעוניין להגיש קובלנה פלילית מכח פקודת סימני הסחורות, ניצב בפני בעיה בכל הנוגע לנטל ההוכחה הרובץ לפתחו. על בעל הסימן להוכיח, מעבר לכל ספק סביר, כי התיאור המסחרי הכוזב שייחד הנאשם לסחורתו הוא תיאור שעלול לגרום לציבור הצרכנים להאמין כי מדובר בטובין אשר הינם תוצרתו או סחורתו.

פקודת סימני הסחורות נועדה להגן על ציבור הצרכנים מפני שימוש בתיאורים מסחריים כוזבים ביחס לסגולות הסחורה. על בעל סימן המסחר להוכיח, כי התיאור המסחרי שייחד הנאשם לסחורתו עשוי לגרום להטעייה ולבלבול ביחס לסחורות המאופיינות על ידי סימנו הרשום. על בעל הסימן להוכיח את סכנת ההטעייה ברמת ההוכחה הנדרשת בהליכים פליליים, כלומר ברמת הסתברות של מעבר לכל ספק סביר.

בניגוד לעוולת גניבת העין ולעוולת הפרת סימן המסחר, המעוגנת בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר, שמטרתן להגן על בעל הקניין במוניטין של עיסקו או בסימנו הרשום, מטרתה של פקודת סימני הסחורות להגן דווקא על ציבור הצרכנים.

מכל מקום, העבירות המעוגנות בפקודת סימני הסחורות הינן עבירות פליליות,

המקנות לבעל סימן מסחר שסימנו הופר זכות להגיש קובלנה פלילית כנגד מבצע העבירה.¹⁰

17.4 עשיית עושר ולא במשפט:

גורם המפר סימן מסחר, מתוך כוונה להיבנות מההוקרה ומההכרה לה זכה הסימן הרשום בקרב ציבור הצרכנים, מתעשר על חשבון בעל סימן המסחר הרשום שלא על פי זכות שבדין. בהתאם להוראת סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979;

"מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן: - הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן: - "המזכה"), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויה".

הוראה זו אוסרת, אף היא, גזילת קניינו של בעל סימן המסחר הנוצר בעת רישום סימן המסחר בפנקס סימני המסחר. פעולת התעשרות הנעשית על ידי שימוש בקניינו של בעל סימן המסחר, מחייבת את מפר הסימן להשיב לבעל סימן המסחר את שווי הפגיעה שנגרמה לבעל הסימן על ידי מעשה ההפרה.

בכדי להוכיח התעשרות שלא על פי זכות שבדין, יש להראות כי לבעל סימן המסחר קיימת זכות קניינית אישית בסימן המסחר, כלומר שסימן המסחר נרשם כדין בהתאם להוראות פקודת סימני המסחר. הטעם לכך, מעוגן בהשקפה של החברה כמעוניינת בקיומם של סימני מסחר המסייעים לכלל הציבור להתמצא בשווקים השונים ולזהות סחורות כנובעות ממקורות ייצור, על ידי זיהוי סימניהם המסחריים. רק סימן מסחר שנרשם כדין מזכה את בעליו בהשבה מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט. עמד על כך בית המשפט המחוזי בנצרת בעניין **"שוורץ"** בפוסקו, כדלקמן;

"ככל שמדובר בדיני הקניין הרוחני הרי ברור, כי אלה קובעים תחומים מוגדרים של מונופולין לבעל הזכות, בתנאי שהוא עומד בתנאים הקבועים בחקיקה הספציפית לקבלת הזכות. מקום שהטוען לזכות נכשל בקבלת מונופולין לפי דיני הקניין

10. הרחבה לעניין זה בפרק השמונה עשר לספר הזה.

הרוחני, הרי ברורה כוונת המחוקק שלא לאפשר קיומו של מונופולין, ולא ניתן לעקוף דין זה בדרך של בקשת סעד בהסתמך על חוק עשיית עושר ולא במשפט".¹¹

רישום סימן המסחר מקנה לבעליו את הגנת פקודת סימני המסחר כלפי כולי עלמא. כאשר סימן מסחר נרשם כדין בפנקס סימני המסחר והופר לאחר רישומו על ידי צד שלישי, יושיט בית המשפט סעד לבעל הסימן ויורה על השבת הרווחים שהפיק המפר על חשבון בעל סימן המסחר הרשום תוך עשיית עושר ולא במשפט. המבחן להיות התעשרות "שלא על פי זכות שבדין", הינו היותה של ההתעשרות בלתי צודקת על פי תחושת הצדק והיושר.¹²

בכדי להוכיח כי התעשרות הינה בלתי צודקת על בעל סימן המסחר להוכיח כי יש לו זכות שבדין, המכירה ומגנה על זכותו להשתמש באופן בלעדי בסימנו הרשום. בכדי שבעל הסימן יוכיח את זכותו שבדין, די אם יציג את הרישום שנעשה בפנקס סימני המסחר או את תעודת הרישום שנשלחה אליו על ידי רשם סימני המסחר, שיש בהם להקים חזקה הניתנת לסתירה לפיה סימן המסחר נרשם כדין בפנקס סימני המסחר.

בבחינת תחולת הזכות שבדין, תיבדק השאלה האם פעולת ההתעשרות נעשתה בניגוד לזכות שניזקפה לטובת בעל סימן המסחר מכח הדין. פקודת סימני המסחר קובעת כי לבעל סימן המסחר הרשום ישנה זכות שבדין לשימוש בלעדי וייחודי בסימנו הרשום.

לאחר שבעל סימן המסחר עובר את השלב הראשון של הוכחת זכותו שבדין, שהינו שלב פשוט למדי אם הסימן אכן נרשם כדין בפנקס סימני המסחר, עליו להוכיח בנוסף כי ההתעשרות של מפר הסימן הרשום הינה התעשרות בלתי צודקת. הווה אומר, שעל בעל סימן המסחר להוכיח, בנוסף, שמעשה ההפרה שהביא לידי ההתעשרות הינו פגום ופסול. בכדי להוכיח את הפגם והפסול שבמעשה ההפרה, על בעל סימן המסחר להראות כי הגורם שהפר את סימן המסחר נהג בצורה פסולה ובלתי הוגנת, נהג בחוסר תום לב או שקיימות נסיבות

11. ת.א. (נצ') 552/98 שוורץ נ' מאוזר (לא פורסם).

12. ע"א 588/87 כהן נ' שמש, פ"ד מה (5) 297; רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את. י. אליהו בע"מ, פ"ד מד (2) 309; ד"נ 20/82 אדרס חומרי בניין בע"מ נ' הרלו אנד ג'ונס, פ"ד מב (1) 221.

אחרות אשר הופכות את ההתעשרות לבלתי צודקת.¹³

בבוא בית המשפט לבחון האם ההתעשרות הינה בלתי צודקת לא ישתית בית המשפט את החלטתו על תחושת הצדק הסובייקטיבית, אלא על מבחנים וכללים נוקשים שהונחו בפסיקה. המבחן העיקרי לבחינת היותה של ההתעשרות בלתי צודקת הינו קיומה של זכות משפטית לטובת בעל הסימן הרשום שיש בה להצדיק השבת כספים שהרוויח מפר סימן המסחר על גבו וחשבוננו של בעל סימן המסחר. בנוגע לשיקולים שיש להביא בחשבון בעת שומת הסכום שעל מפר הסימן להשיב לבעל הזכות בסימן המסחר נפסקו הדברים הבאים ;

”השיקולים בהחלת העיקרון הכללי כוללים את עוצמת זכותו של התובע, את אופי הפגיעה באינטרס שלו, את התנהגות הצדדים ואת טיב הפעילות שמכוחה זכה הנתבע ברווח”.¹⁴

חוק עשיית עושר ולא במשפט מחייב את מפר סימן המסחר, שזכה ברווח על חשבון בעל סימן המסחר, להשיב לבעל סימן המסחר את הרווח האמור. חוק עשיית עושר ולא במשפט משקף, במישור זה, מדיניות נכונה האמורה להשליט משפט צדק ולמנוע עוול במשפט. על בית המשפט לשים לנגד עיניו את העובדה שהחברה בכללותה חפצה שהמסחר יתנהל באמצעות סימנים, שייסיעו לצרכנים לזהות מקורות של טובין ושירותים המוצעים בשפע בשווקים השונים. חיי המסחר חייבים להיות מונחים על פי כללי יושר והגינות ומתפקידו של בית המשפט לסייע לבעל סימן המסחר, אשר זכה בסימנו ביושר, למנוע מאחרים להפקיר את זכויותיו. בית המשפט חייב להורות למפר סימן המסחר להשיב לבעל הסימן רווחים שהפיק על ידי הפרת סימנו הרשום.

17.5 תחרות מסחרית בלתי הוגנת:

בארץ אין כיום חוק האוסר תחרות מסחרית בלתי הוגנת. בשנת 1972 פורסמה הצעת חוק הליכות המסחר, אשר לא נתגבשה בסופו של דבר לכדי דבר חקיקה מחייב.¹⁵ הצעת חוק זו הגדירה עבירות פליליות הנובעות ממעשים בלתי הוגנים

13. ע"א 347/96 סודה גל בע"מ נ' ספילמן, פ"ד מז (3) 475, בעמ' 480.

14. ד' פרידמן, "דיני עשיית עושר ולא במשפט", הוצאת בורסי, תשמ"ב 1982, בעמ' 46.

15. הצעת חוק הליכות מסחר, התשל"ב 1972. הצעות חוק 991, יא בניסן תשל"ב, 26.3.72.

במסחר. הצעת חוק זו הכירה שני סוגים של מעשים המהווים סטייה מכללי ההגינות המסחרית. על הסוג הראשון נימנו מעשים שיש בהם למנוע או לצמצם היתכרות חופשית, כגון התקשרויות קרטליות למיניהן או ניצול לרעה של עמדות מונופוליסטיות. סוג זה, שאיננו רלוונטי לדיוננו, מצא לבסוף עוגן חלקי במסגרת חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988-.

על הסוג השני של המעשים הפסולים שהוכרו בהצעת חוק הליכות המסחר, נימנו מעשים שמרחיבים, אומנם, את המסחר, אך בדרכים פסולות הפוגעות במתחרים או גורמות להונאת ציבור הצרכנים, לרבות חיקוי סימנים מסחריים. בהתאם להצעת חוק זו, מעשים מסוג זה הינם מעשים שיש בהם יסוד מוצק של תחרות מסחרית בלתי הוגנת.

בסופו של דבר, כאמור, לא קרמה הצעת חוק הליכות המסחר עור וגידים, ולכן נותר הדין בארץ מיותרם מהסדר תחיקתי האוסר תחרות מסחרית בלתי הוגנת.

והינה, בשנת 1996, עלתה על שולחן המחוקק הצעת חוק נוספת, היא הצעת החוק לאיסור תחרות לא הוגנת¹⁶. הצעת חוק זו, שטרם קיבלה הכרה כדבר חקיקה מחייב, כוללת הסדרים רבים הנחוצים לניהול המסחר התקין במדינתנו. בין היתר, קובעת הצעת חוק זו כי עוסק לא ימכור ולא יפרסם טובין בדרך שעשויה לגרום לכך שקונה רגיל יניח שהוא קונה טובין של עוסק אחר. באופן זה, מגנה הצעת חוק זו על בעל סימן מסחר בפני הפרת סימנו הרשום.

הצעת החוק משנת 1996 שונה בתכליתה מהצעת החוק הקודמת משנת 1972, שכן הצעת החוק משנת 1996 מסדירה עולות אזהרות הנוגעות למסחר בלתי תקין ובלתי הוגן, בעוד שהצעת החוק הקודמת התייחסה למעשים אסורים במסחר שהוגדרו כמעשים פליליים. המשמעות האזהרית של הפרת ההוראות המעוגנות בהצעת החוק לאיסור תחרות לא הוגנת משנת 1996, הינה שהמפר מבצע עולות בנזיקין.

חשוב להדגיש, כי בהליכים משפטיים הנוגעים להפרת זכויות מסחריות, לרבות

בעמ' 200.

16. הצעת חוק איסור תחרות לא הוגנת, התשנ"ו 1996- . הצעות חוק 2471, יא בטבת התשנ"ו, בעמ' 3.1.96, בעמ' 33.

זכויות בסימן מסחר רשום, קשה להוכיח ולבסס בראיות את היקף הנזק שנגרם לבעל סימן המסחר כתוצאה ממעשה ההפרה. לפיכך, הונחה בסעיף 17 להצעת החוק ההוראה הבאה;

"בית המשפט רשאי, על פי בקשת התובע, לפסוק לו, לכל עוולה, פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום שלא יפחת מ-200 שקלים חדשים ולא יעלה על 100,000 שקלים חדשים; בקשת התובע יכול שתוגש בכל שלב משלבי המשפט".

מכל מקום, הצעת חוק חשובה ומקיפה זו עדיין לא התקבלה כחוק חרוט, ולפיכך לא קיימת כיום במשפט ארצנו עילת תביעה בגין ביצוע מעשה שיש בו קורטוב של תחרות מסחרית בלתי הוגנת.

בשלב זה, יכול בעל סימן המסחר לנסות ולייבא עילת תביעה בדבר היתחרות מסחרית בלתי הוגנת הנובעת מהפרת סימנו המסחרי הרשום, מהוראות דומות השזורות בדינים שונים ברחבי העולם. בנוסף, ניתן לטעון כי מעשה ההפרה פוגע בזכות בעל סימן המסחר לסחור ללא מפריע בטובין שלגביהם נרשם הסימן, כלומר שמעשה ההפרה פוגע בזכות היסוד של בעל הסימן לעסוק באופן חופשי בכל מסחר, המעוגנת במסגרת חוק יסוד: חופש העיסוק.

פרק שמונה עשר

עבירות ועונשין בידי סימני המסחר

18.1 עבירות הנוגעות לשימוש בסימן מסחר רשום:

פקודת סימני המסחר מטילה עונש מאסר של עד שנה או קנס כספי על כל גורם שמתוך כוונה להונות, מבצע את אחד המעשים המפורטים להלן;

“(1) משתמש בסימן מסחר רשום או בחיקוי של סימן כאמור על טובין מהסוג שלגביו נרשם הסימן, והוא איננו בעל הסימן;

(2) מוכר, מחסין לצורכי מכירה או מציג למכירה טובין הנושאים סימן שהשימוש בו הוא עבירה לפי פסקה (1);

(3) משתמש לשם פרסום טובין, בעתונות או בדרך אחרת, בסימן מסחר שנרשם כשורה על ידי אדם אחר לגבי טובין מאותו סוג;

(4) עושה, חורת, מדפיס או מוכר לוח, מטבעת, גלופה או דמות אחרת של סימן שנרשם כשורה או חיקוי אחר שלו, כדי לאפשר לאדם, זולת הבעל הרשום של הסימן, להשתמש בסימן או בחיקויו לגבי טובין מסוג הטובין שבעדם נרשם;

(5) עושה או גורם שייעשה רישום כוזב בפנקס או כתב הנחזה בשווא כהעתק של רישום בפנקס, או מציג או מגיש כראיה כתב כאמור או גורם להצגתו או להגשתו, בידועו שהרישום או הכתב כוזב.”¹

1. סעיף 60 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל”ב 1972.-

היסוד הנפשי הנדרש ממבצע העבירות המנויות לעיל, הינו כוונה להונות. הפסיקה מגדירה כוונה להונות, כהטעייה המתאפיינת באי יושר או בשחיתות המידות הפוגעת בזולת. כוונה להונות, לפי גישה זו, משמעה כוונה להפיק יתרון מסחרי, אגב פגיעה בזולת, במעשה המתאפיין באי יושר או בשחיתות המידות.²

בכדי להוכיח את היסוד הנפשי הנדרש לצורך גיבוש העבירות המפורטות לעיל, יש להוכיח מעבר לכל ספק סביר שהנאשם עשה את מעשה העבירה מתוך כוונה להפיק יתרון כלכלי. הווה אומר, שאם הנאשם יוכיח שהוא נהג כפי שנהג, מתוך מניעים טהורים ותמי לב, בלי כל כוונה פלילית ומתוך אמונה כנה שהוא נוהג כשורה, לא יימצא הנאשם אחראי בפלילים גם אם נפלה טעות במחשבתו.

אולם, גם אם הנאשם יוכיח כי המעשה נעשה על ידו בתום לב, עדיין קיימת האפשרות לתבוע את הנזקים שנגרמו לבעל סימן המסחר, כתוצאה ממעשיו של הנאשם, במסגרת תובענה אזרחית בעילה של הפרת סימן המסחר, שכן לצורך הגשת תובענה בגין הפרת סימן מסחר די בכך שהסימן אכן הופר. לצורך הגשת תובענה אזרחית בגין הפרת סימן המסחר אין כל חשיבות להלך דעתו של מפר סימן המסחר, ודי גם אם עשה את מעשהו בתום לב.

עם זאת, וכפי שציינו, נראה לנו כי יש מקום לתקן את פקודת סימני המסחר ברוח הפסיקה העניפה הקיימת בארצות הברית, ולקבוע כי מעשה בתום לב איננו בגדר מעשה הפרה של סימן מסחר המבסס עילת תביעה אזרחית בגין הפרת סימן המסחר.

מבחינת היסוד העובדתי הנדרש לביסוס הרשעה בעבירה מהעבירות המנויות בסעיף 60 לפקודת סימני המסחר, הרי שסעיף זה קובע חמש חלופות עובדתיות שונות.

בהתאם לחלופה הראשונה, גורם אשר משתמש מתוך כוונה להונות בסימן מסחר רשום או בחיקוי של סימן כאמור על טובין מהסוג שלגביו נרשם הסימן, כאשר הוא איננו בעל הסימן, מבצע את היסודות העובדתיים המגבשים את העבירה הפלילית. בכדי להוכיח יסודות עובדתיים אלו, יש להראות כי הסימן המפר זהה או דומה לסימן המסחר הרשום, באופן המהווה חיקוי של הסימן הרשום.

2. ע"פ 29/79 הלמר נ' מדינת ישראל, פ"ד לד (4) 109.

בעוד החלופה הראשונה דנה בשימוש מסחרי בסימן זהה או דומה לסימן רשום מתוך כוונה להונות, מרחיבה החלופה השנייה את היריעה וקובעת כי גם מכירה, איחסון לצורכי מכירה והצגת הטובין לצורך מכירה מהווה עבירה פלילית, אם נעשה במסגרת פעילויות אלו שימוש בסימן זהה או דומה לסימן המסחר הרשום.

החלופה השלישית, עניינה פרסום טובין באמצעות סימן מסחר שנרשם כדין לגבי טובין מאותו הסוג. חלופה זו, על פי לשונה, מצומצמת רק למקרים בהם הסימן המפר הינו, למעשה, הסימן הרשום והפרסום שנעשה באמצעות הסימן המפר נוגע אך ורק לטובין מאותו הסוג שלגביהם רשום הסימן. יצוין, כי גם לעניין הפרה המקימה עילת תביעה אזרחית מבחינה פקודת סימני המסחר בין שימוש מסחרי בסימן מסחר לבין פרסום טובין באמצעות סימן מסחר. פקודת סימני המסחר קובעת בסעיף 1 שבה, כי הפרה בדרכי פרסום, מתבצעת רק כאשר נעשה שימוש פרסומי באותו סימן מסחר הרשום כדין בפנקס סימני המסחר. שימוש פרסומי בסימן דומה לסימן מסחר רשום איננו בגדר שימוש המפר את סימן המסחר, על פי ההגדרה הלאקונית והדווקנית שבסעיף 1 לפקודת סימני המסחר.

החלופה הרביעית, עניינה למעשה במסייע לדבר עבירה. לפי חלופה זו כל אדם אשר "עושה, חורת, מדפיס או מוכר לוח, מטבעת, גלופה או דמות אחרת של סימן שנרשם כשורה או חיקוי אחר שלו, כדי לאפשר לאדם זולת הבעל הרשום של הסימן, להשתמש בסימן או בחיקוי לגבי טובין מסוג הטובין שבעדם נרשם", מסייע בביצוע דבר העבירה. הווה אומר, כי הכנת הטובין שעליהם מודפס הסימן המפר מהווה סיוע למבצע העיקרי, שבגינה חשוף המסייע לעונש של עד מחצית העונש שנקבע בפקודת סימני המסחר בשל הביצוע העיקרי של העבירה הפלילית.

החלופה האחרונה, דנה במעשה שיש בו לגרום לרישום כוזב בפנקס סימני המסחר או לזיוף של העתק רישום מפנקס סימני המסחר. הוראה זו, אוסרת גם הגשת והצגת העתק רישום כוזב או מזויף. מטרת ההוראה לשמור מכל משמר על אמינותו ומהימנותו של פנקס סימני המסחר, על מנת שלא יכיל בחובו סימנים שיש בהם להונות את ציבור הצרכנים. כל אדם אשר מבצע רישום כוזב או גורם לכך שיתבצע רישום כוזב, ביודעו שהרישום או הכתב כוזב, צפוי בשל מעשהו לעונש של עד שנת מאסר או לקנס הנקוב בפקודת סימני המסחר.

מאחר ועסקינן בהליכים פליליים, רובץ לפתחו של הגורם המאשים הנטל

להוכיח את היסודות הנפשיים והעובדתיים שבבסיס העבירה הפלילית ברמת הוכחה של "מעבר לכל ספק סביר", על מנת שמפר הסימן או מבצע העבירה יורשע בפלילים מכח אחת מחלופותיו של סעיף 60 לפקודת סימני המסחר.

לבסוף, יצויין כי הליך פלילי הנוגע לעבירה בסימני מסחר, יכול שיפתח בדרך של הגשת כתב אישום או בדרך של הגשת קובלנה פלילית, על כל המשתמע מההבדלים המשפטיים והמעשיים הקיימים בין הליכים אלו.

18.2 סעדים למניעת המשכה של העבירה הפלילית:

בהתאם לפקודת סימני המסחר בעת בירור הליך פלילי הנוגע לביצוע עבירה, שעניינה הפרה מכוונת של זכות בעל סימן המסחר בסימנו, מוסמך בית המשפט להורות "על חילוטם או על השמדתם של טובין, של חומרי עטיפה, אריזה או פרסום, ושל גלופות, מטבעות וציוד וחומר אחר להדפסת הסימן או החומרים האחרים שנעברה בהם העבירה".³

הוראה זו מקנה לערכאת השיפוט סמכות להוציא מלפניה צו לתפיסת החומר שבאמצעותו הופר סימן המסחר ולתפיסת החומר המפר את סימן המסחר. צו מסוג זה, שמטרתו להחרים ולבער את המוצרים המפרים, הינו צו נפוץ בהליכים מסוג זה.⁴ ביצועו של צו זה כרוך בכניסה לחצרים פרטיים שלא בהסכמת הבעלים או המחזיק לשם עריכת החיפוש או תפיסת הרכוש. צו מסוג זה מסב פגיעה לזכות בעל החצרים לשמירה על פרטיותו ועל קניינו הפרטי. מכאן, שאת הוראות החוק המתירות כניסה לחצרים ועריכת חיפוש בהם ראוי לפרש פירוש דוקני ומצמצם.⁵

עיון במערכת החקיקה של הקניין הרוחני בכללותה, מלמד כי בכל החוקים שעוסקים בתחום הקניין הרוחני נקבע הסעד של החרמת המוצרים המפרים כסעד בסיסי ומהותי בהליכים פליליים מכח חוקים אלו. ברוח הדברים האמורים, נציין כי סעיף 12 לפקודת סימני הסחורות קובע אפשרות של תפיסת סחורה והחרמתה

3. סעיף 62 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

4. בג"צ 3641/92 Hi-Tec Sports Plc נ' השופט דן גבאי, תק' על' 91 (3) 491.

5. המ' (ת"א) 1017/84 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' גיל אלקטרוניקה בע"מ, פס"מ תשמ"ז (א) 236.

וסעיף 8 לפקודת זכויות מבצעים מסמיך את ערכאת השיפוט "לצוות על תפיסה או על איסור הפצה של עבודה או של העתקים שלה".

רואים אנו, כי בתחום ההגנה על הקניין הרוחני קבע המחוקק בשורת חיקוקים סעד מיוחד וספציפי הנוגע לתפיסתם של המוצרים המפריים ומניעת המשך השימוש בהם. סעד זה מוסמך בית המשפט להעניק למדינה כמאשימה, כמו גם לפרט כקובל. יחד עם זאת, יש לקבוע כי הסעד יבוצע תמיד על ידי הרשות המוסמכת, קרי משטרת ישראל. הסעד של חיפוש ותפיסה שמטרתו להגן על הקניין הרוחני, יבוצע תמיד בהתאם לאמור בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) ויהיה כפוף להוראות הקבועות בה.

סעד זה הינו סעד מן היושר, ולכן מדובר בסמכות שבשיקול דעת ולא בסמכות חובה. לפיכך, שומה על בית המשפט לשקול בכל מקרה אם הצו המבוקש נחוץ וחיוני, בשים לב לאיזון האינטרסים בין זכות הפרט להגנה על קניינו ורכושו הפרטי לבין זכות בעל הסימן להגנה על סימנו הרשום.

בכדי לסבר את האוזן, זה המקום לציין כי לפני מספר שנים התפרסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" כתבה תחת הכותרת "מי יפקח על השופטים"⁶. לפי כתבה זו 3,875 פעמים פנו חוקרים מהמשטרה ומגופים אחרים בשנת 1995 לבית משפט השלום בתל אביב בבקשה לקבל צו המתיר חיפוש בחצרים, עיון בחשבונות בנקים או קבלת פירוט שיחות טלפון. רק פעמיים נענו בשלילה. תופעה זו סותרת את "המהפכה החוקתית" שחלה בשנים האחרונות במשפט הישראלי, ואשר נועדה להגן על זכויות הפרט וקניינו.

סעד נוסף שמוסמך בית המשפט להוציא מלפניו לאחר הרשעה בעבירה הנוגעת להפרת סימן מסחר רשום, הינו צו למניעת הישנותה של העבירה, שמשמעו מעיין צו מניעה קבוע. סעד זה יכול בית המשפט שישב על המדוכה להעניק, בין במקום העונשים שנקבעו ובין בנוסף עליהם.⁷ סעד זה, המוכר על ידי פקודת סימני המסחר, מרחיב בצורה משמעותית את סמכויותיו של בית משפט הדין בעניינים פליליים שאיננו מוסמך, כעניין שבשיגרה, להוציא מלפניו צו מניעה בעל אופי אזרחי. בפסק הדין בעניין "פרומין" עמד בית המשפט המחוזי בתל אביב על הסמכות הייחודית והמיוחדת שמעניקה פקודת סימני המסחר לערכאת

6. מ' רונן, "מי יפקח על השופטים", ידיעות אחרונות, 25.4.96.
7. סעיף 61 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972.

השיפוט הפלילית, בפוסקו את הדברים הבאים ;

"אך ברור שבסמכות עונשית מדובר כאן ולא במתן סעד לתובע אזרחי. סמכות זו שבדין הפלילי אין בה כדי להשפיע על הסמכות הרגילה בדיון אזרחי".⁸

לפיכך, בעת גזירת דינו של הנאשם רשאי בית המשפט להמיר את העונש בצו אשר יבטיח שהפרת סימן המסחר לא תישנה או להוציא מלפניו צו בנוסף על העונש שנגזר על הנאשם שביצע את העבירה הפלילית.⁹

18.3 הצגת שווא של סימן מסחר :

בהתאם להוראת סעיף 63 לפקודת סימני המסחר "הטוען כי סימן מסחר פלוני רשום ואין הדבר כן, דינו - קנס 750 לירות על כל עבירה ; "טוען", לעניין זה - משתמש לגבי סימן מסחר במילה "רשום" או במילים המשתמע מהן, במפורש או מכללא, שהושג רישום לסימן המסחר".¹⁰

סעיף 63 לפקודת סימני המסחר איננו כולל דרישה מפורשת לקיומו של יסוד נפשי מסויים. לפיכך, ניתן לסבור בטעות כי העבירה הפלילית המעוגנת בסעיף זה הינה מסוג עבירות האחריות המוחלטת, ולא כן הוא. כידוע, עבירה היא מסוג

8. ת.א. (ת"א) 3868/63 פרומין נ' פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ, פס"מ סה 352, בעמ' 365.

9. ע"א 24/78 ויטקו כימיקלים בע"מ נ' סלמאן, פ"ד לג (3) 101, בעמ' 103 ; המ' 816/69 עכווי נ' קיאל, פ"ד כד (1) 318, בעמ' 320 ; ע"פ 658/82 שמד"ר מעליות בע"מ נ' בן צבי, פ"ד לח (1) 136.

10. הוראה זו יש לקרוא באותה נשימה יחד עם הוראת סעיף 57א' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א 1971 - הקובעת כדלקמן ;

"(א) נמצא על טובין או על אריזתם או על מה שמחובר או נספח אליהם שמו של יצרן, מגדל או אורז (להלן - יצרן), שם עיסקו או סימן מסחר שלו, או שם או סימן אחר שיש בו כדי לזהותו יהיה בכך ראייה לכאורה שייצר, גידל או ארז את הטובין.

(ב) נמצא על טובין או על אריזתם או על מה שמחובר או נספח אליהם שמו של משווק, שם עיסקו או סימן מסחר שלו, או שם או סימן אחר שיש בו כדי לזהותו, ולא נמצא עליהם שמו של יצרן יראו את המשווק לכל עניין כאילו הוא היצרן, זולת אם גילה לקונה או למי שהוסמך לכך כדון, את זהות היצרן, משנדרש לכך".

עבירות האחריות המוחלטת רק כאשר כוונת המחוקק הינה ברורה וחד משמעית. לדעתנו, כוונת המחוקק בסעיף 63 לפקודת סימני המסחר לא היתה לקבוע עבירה של אחריות מוחלטת, אלא לקבוע עבירה שהתגבשה מותנית בקיום יסוד נפשי מסוים. נראה לנו, על כן, שמודעות לכך שהסימן הוצג כסימן הרשום כדין בפנקס סימני המסחר מספיקה לצורך גיבוש היסוד הנפשי הנדרש להוכחת ביצוע עבירה פלילית זו.¹¹

הצגת מצג שווא של סימן מסוים, כאילו היה רשום כדין בפנקס סימני המסחר, מבססת עבירה בפלילים בהתאם להוראת סעיף 63 לפקודת סימני המסחר. להוראה זו הגיון רב, שכן אחת ממטרותיה של מערכת סימני המסחר הינה להגן על ציבור הצרכנים בפני מסחר חסר רסן, בו כל יצרן מחקה את מותגיו ומוצריו של מתחרהו, תוך הטעיית ציבור הצרכנים בדרך של התחרות מסחרית בלתי הוגנת.

מטרתה העיקרית של פקודת סימני המסחר הינה להעניק לכל דיכפין זכות לאמץ לעצמו סימן שישמש אותו לצורכי מסחר, כאשר רישומו של הסימן כדין בפנקס סימני המסחר מקנה לסימן נפקות של קניין אישי בעל ערך כלכלי ומסחרי. רישום סימן מסחר כדין בפנקס סימני המסחר, מונע מגורמים מתחרים לאמץ לעצמם סימן דומה או זהה לסימן הרשום, בעיקר אם יש בסימן החדש להטעות את ציבור הצרכנים או לגרום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת.

מערכת סימני המסחר מאפשרת לכל פרט לרכוש זכות אישית קניינית על ידי רישום סימן המשמש בידו לאיפיון מקור הסחורות או השירותים בהם הוא עוסק. שימוש מסחרי בסימן שלא נרשם כדין בפנקס סימני המסחר עשוי להטעות מתחרים עיסקיים לסבור כי סימן זה מייחד סחורות של גורם מסוים, ולכן איננו סימן הפתוח לשימוש הכלל. הצגת שווא של סימן כאילו נרשם כדין כסימן מסחר, מצמצמת את קשת הסימנים שמביניהם יכולים מתחרים עיסקיים לבחור סימן שישמש אותם באופן בלעדי וייחודי.

בנסיבות אלו, רצוי להעמיד לדין כל גורם שמציג סימן כסימן רשום, בודעו כי הסימן איננו רשום כדין ולהרשיעו בעבירה הפלילית המעוגנת בסעיף 63 לפקודת סימני המסחר.

11. "קדמי", "על הדין בפלילים", הוצאת דיונון, תשמ"ח 1988, בעמ' 293-311.

18.4 הליכים פליליים מכח פקודת סימני הסחורות:

בעל סימן מסחר רשום שסימנו הופר, יכול להגיש כנגד מפר הסימן קובלנה פלילית מכח פקודת סימני הסחורות, הידועה בכינוייה **"הפקודה הקובעת את החוק בנוגע לסימני רמייה בסחורות"**. קובלנה פלילית מכח פקודה זו, יכולה לבוא בנוסף על קובלנה פלילית מכח סעיף 60 לפקודת סימני המסחר או לבוא בנפרד במקום קובלנה מכח סעיף 60 לפקודת סימני המסחר. בהמשך דברינו, נבהיר ונסביר באילו נסיבות עדיף לשלב את שתי העבירות הפליליות ומתי עדיף להגיש קובלנה פלילית על בסיס כל אחת מהן בנפרד.

בעל סימן מסחר, החפץ להגיש קובלנה כנגד גורם שמפר את סימנו הרשום, חייב להוכיח מעבר לכל ספק סביר, כנדרש במשפט הפלילי, את יסודות העבירה של **"ייחוד תיאור מסחרי כוזב"**. על בעל הסימן, בכובעו כקובל בהליך הפלילי, להוכיח כי התיאור המסחרי שייחד מפר הסימן לסחורתו, הוא תיאור שעלול להטעות את ציבור הצרכנים לסבור כי מדובר בטובין שהינם מתוצרתו של בעל סימן המסחר הרשום.

הווה אומר, שעל בעל הסימן להניח תשתית עובדתית ומשפטית לפיה השימוש בסימן המפר יש בו להטעות את ציבור הצרכנים, במידה העולה על כל ספק סביר. מאידך, בקובלנה המוגשת בנוגע לעבירה בסימן מסחר מכח סעיף 60 לפקודת סימני המסחר, אין כל צורך להוכיח את השפעת המעשה על ציבור הצרכנים, אלא די להוכיח מעבר לכל ספק סביר שהיסודות העובדתיים והנפשיים של המעשה הפלילי, בגינו מוגשת הקובלנה, אכן בוצעו והתקיימו.

על פי הוראת סעיף 3 לפקודת סימני הסחורות, יסודות העבירה הינם ייחוד תיאור מסחרי כוזב לסחורות מתוך כוונת מרמה. בנוסף, מטילה פקודת סימני הסחורות אחריות פלילית על אדם אשר מוכר, מעמיד או מחזיק למכירה סחורה שייחדו לה תיאור מסחרי כוזב, אלא אם כן עשה את הדבר בתום לב.

בפקודת סימני הסחורות קיימת חזקה סטטוטורית לפיה מי שייחד תיאור מסחרי כוזב לסחורה פעל מתוך כוונת מרמה. על פי חזקה זו, עצם ייחוד התיאור הכוזב מגבש את היסוד הנפשי הנדרש לצורך ביסוס הרשעה בפלילים מכח העבירה הפלילית. אולם, כמו כל חזקה עובדתית שאיננה חלוטה, כל ייעודה של החזקה המעוגנת בפקודת סימני הסחורות להעביר את נטל השיכנוע לנאשם, אשר צריך

להוכיח כי פעל, בדרך בה פעל, שלא מתוך כוונת מרמה.

רואים אנו, על כן, כי קיים הבדל בין היסוד הנפשי הנדרש לגיבוש עבירה על פי פקודת סימני הסחורות לבין היסוד הנפשי הנדרש לגיבוש עבירה על פי סעיף 60 לפקודת סימני המסחר. בעוד שעל פי פקודת סימני הסחורות יש להוכיח כי הנאשם הפר את הסימן על ידי שימוש כוזב בו במסחר בכוונה לרמות, על פי פקודת סימני המסחר יש להוכיח כי הנאשם הפר את הסימן הרשום בכוונה להונות.

בפועל, קיימת אבחנה דקה בין המונח "מרמה" לבין המונח "הונאה". בפסק הדין בעניין "ליברמן" נקבע כי לרמות משמעו ליצור במרמה עמדה נפשית, דהיינו להטעות, בעוד שלהונות משמעו להטות אדם במרמה.¹² חשוב לציין, כי לעניין של עבירות המרמה, הסחיטה והעושק, שבסימן ו' לפרק י"א, שבחוק העונשין, נקבעה למונח "לרמות" הגדרה המאמצת, דווקא, את משמעות המושג "להונות", באשר עיקרה הנעת אדם במרמה לעשות מעשה או להימנע מעשייתו.

13

אבחנה חשובה ומהותית נוספת בין ההליכים מכח פקודת סימני המסחר ומכח פקודת סימני הסחורות, נוגעת למטרת ההליכים הפליליים המעוגנים בדברי חקיקה אלו. בעוד שמטרתה של פקודת סימני המסחר להקנות לבעל הסימן הרשום הגנה מפני עבירות המתבצעות מתוך כוונת הונאה בסימנו, מטרתה של פקודת סימני הסחורות להגן על ציבור הצרכנים מפני מעשי מרמה במסחר. הווה אומר, שבקובלנה מכח פקודת סימני הסחורות פועל בעל הסימן כנאמן של הציבור. בית המשפט המחוזי בתל אביב עמד על ההבדל המהותי הקיים בין שני ההליכים הפליליים האמורים בפסק הדין בעניין "Colgate", בו נפסקו הדברים הבאים;

"מטרת הפקודה הינה, כאמור, להגן על הנפגע בשל השימוש בתיאורים מסחריים כוזבים באשר לסגולות הסחורה (או מקורה). הנפגע הוא, בראש ובראשונה, הציבור. זאת, בניגוד לעוללת גניבת העין, בה המטרה הראשונית והמרכזית היא ההגנה על בעל הקניין במוניטין של עיסקו. מדובר במשפט

12. ע"פ 224/57 ליברמן נ' מדינת ישראל, פ"ד יב (1) 665, בעמ' 668.

13. סעיף 414 לחוק העונשין, התשל"ז 1977.

פלילי. לא רק את עלבוננו שלו תובע הקובל, אלא קודם כל את עלבוננו של הציבור. על העבירה הפלילית לשקף ניסיון של החברה לאכוף נורמות חברתיות כלליות. על כן, יסודות העבירה הפלילית נחתכים על פי אינטרסים חברתיים כלליים.¹⁴

בהליך פלילי הנוגע לייחוד תיאור מסחרי כוזב, על בעל סימן המסחר להוכיח מעל לכל ספק סביר שהסימן המפר עלול להטעות את ציבור הצרכנים, בעוד שבהליך פלילי על פי פקודת סימני המסחר אין נזקים כלל לשאלת ההטעייה, אלא לשאלת הדימיון שבין הסימן המפר לבין הסימן הרשום.

בהליכים פליליים בהם נדרש בית המשפט להכריע כי התיאור המסחרי הכוזב עלול לגרום להטעיית ציבור הצרכנים, במידה העולה מעבר לכל ספק סביר, נהוג לבחון את יסוד ההטעייה משני היבטים. ההיבט הראשון הינו היותו של התיאור המסחרי ייחודי, באופן שיש בו לגרום לציבור הלקוחות לקשר את הסחורה לה ייוחד התיאור המסחרי עם סחורה ממקור מסויים. כאשר התיאור המסחרי הכוזב נוגע לסימן הרשום כדין בפנקס סימני המסחר, קיימת בפקודת סימני המסחר חזקה עובדתית הניתנת לסתירה לפיה הסימן נרשם כדין, וככזה מצביע על טובין ממקור מסויים. כאשר הסימן נרשם כדין בפנקס סימני המסחר לא יתקשה בעל סימן המסחר לבסס ולהוכיח את ההיבט הראשון של יסוד ההטעייה.

ההיבט השני של יסוד ההטעייה, והבעייתי יותר, עניינו בכך שהשימוש בסימן הכוזב עלול לבלבל ולערבב בין הטובין הנושאים את הסימן הכוזב לבין הטובין הנושאים את הסימן הרשום כדין. על בעל סימן המסחר להוכיח, במסגרת הקובלנה שתוגש על ידו, כי לאור הדימיון הקיים בין הסימן הכוזב לבין סימנו הרשום, קיימת סכנה סבירה שחלק ניכר מציבור הצרכנים יבלבל ויערבב בין המוצרים נושאי הסימנים. במישור זה, נהוג לבחון את הדימיון המטעה שבין הסימנים בהתאם לאותם מבחנים המקובלים בדיני סימני המסחר ובדיני גניבת העין.

ההבדל העיקרי והחשוב ביותר בין קובלנה מכח פקודת סימני הסחורות לבין קובלנה מכח פקודת סימני המסחר, נוגע לתקופת ההתיישנות של העבירה

14. ת.א. (ת"א) 413/96 Colgate Palmolive Co. נ' נור חומרי ניקוי (1994) בע"מ (לא פורסם).

הפלילית. בעוד שהעבירה על פי פקודת סימני המסחר מאפשרת לבעל סימן המסחר להגיש קובלנה תוך חמש שנים מיום ביצוע העבירה, בשל היותה עבירה מסוג עבירות העוון,¹⁵ פקודת סימני הסחורות קובעת בסעיף 13 שבה את הוראת ההתיישנות הבאה;

"אין מביאים אדם במשפט על עבירה על פקודה זו לאחר תום שלוש שנים מיום העבירה, או לאחר שנה אחת מיום שנתגלתה בפעם הראשונה על ידי התובע, הכל לפי סיום התקופה המוקדמת יותר."

החסרון של הוראה זו ברור, שכן הוראה זו קובעת תקופת התיישנות של שלוש שנים מיום ביצוע העבירה במקום חמש שנים מיום ביצוע העבירה, כמקובל בעבירות מסוג עוון, שהעבירה של הפרת סימן מסחר רשום נמנית עליהן. להוראה זו מגרעה נוספת, שכן היא מאפשרת הגשת קובלנה פלילית עד שלוש שנים מיום העבירה או עד לשנה אחת מיום שנתגלתה העבירה לראשונה, לפי המועד המוקדם יותר.¹⁶

הווה אומר, שעל פי הוראה זו תקופת ההתיישנות על פי פקודת סימני הסחורות יכולה להיות אף קצרה משלוש שנים ממועד ביצוע העבירה. מאידך קובלנה או כתב אישום בגין עבירה של הפרת סימן מסחר רשום ניתן להגיש עד תום חמש שנים ממועד ביצוע העבירה.

לאור האמור והמקובץ, רואים אנו, כי על אף שניתן להגיש קובלנה פלילית שתרכז את שתי העבירות הפליליות המעוגנות בפקודת סימני הסחורות ובפקודת סימני המסחר גם יחד, לבעל סימן המסחר קל ונוח יותר להגיש קובלנה בגין הפרת סימן המסחר לפי המנגנון המותווה במסגרת סעיף 60 לפקודת סימני המסחר.

15. סעיף 9(א)(3) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב 1982.

16. הערת שוליים 14 לעיל, שם נפסקו גם הדברים הבאים;

"ההנחה שעקב עשיית עבירה, לאחר התיישנותה רוכש לו אדם זכות להמשיך ולהחמיר בה, מוטעית מיסודה. על ידי מעשה עבירה אין אדם יכול לרכוש לו זכות כלשהיא. לכל היותר, וזו לשון סעיף 13, לאחר תקופת ההתיישנות אין להביאו למשפט על העבירה שנעברה. אך אם הוא מתמיד בה גם לאחר עובר תקופת ההתיישנות, והיא מסוג העבירות הנמשכות, הוא עובר אותה מחדש מיום ליום וצפוי בגינה למשפט פלילי."

פרק תשעה עשר

סימני מסחר באינטרנט

19.1 המסחר בעידן האינטראקטיבי:

המסחר האינטראקטיבי הולך וגדל באחוזים ניכרים ומשמעותיים בשנים האחרונות. המסחר האינטראקטיבי הינו שיטת קניות המאפשרת לצרכנים להשתמש במגוון מסופים מקוונים וברשתות תקשורת אלקטרוניות פרטיות, כדוגמת האינטרנט, לצורך רכישת טובין ושירותים, בעודם יושבים בביתם או במשרדם מול המחשב או מול כל מסוף מחשב מזדמן.

לפיכך, גלום באינטרנט פוטנציאל אדיר לביצוע עסקים מהירים, יעילים וחובקי עולם. כל אדם שיש לו גישה לאחד מתוך מגוון הולך וגדל של אמצעים אלקטרוניים, יכול לרכוש טובין ושירותים מסוגים שונים באמצעות אתרי המיחשוב האינטראקטיביים. האינטרנט מאפשר כיום לעסקים רבים לפרסם ולשווק את מוצריהם וסחורותיהם כמעט לכל משק בית ברחבי כדור הארץ. המסחר באמצעות האינטרנט הפך בשנים האחרונות למרכיב חיוני והכרחי לניהול עסק מצליח ומבוסס.

המסחר האלקטרוני נמצא בתקופה זו בחיתוליו, אך התחזיות צופות שהוא יגיע עד לתום העשור למחזורי קניות בסכומי עתק, כאשר בשלב זה גדל שיעור המכירות של המוצרים באינטרנט בכ-400% מדי שנה בשנה.¹

1. בפסק הדין שניתן, לאחרונה, בארצות הברית בעניין "MTV" הציג בית המשפט את שיעור הצמיחה של המסחר האלקטרוני, באופן הבא;

"The Internet is the world's largest computer network consisting of two or more computers linked together to share electronic mail and files. The Internet is actually a network of

בעל עסק המעוניין לפתוח אתר באינטרנט שבאמצעותו יוכל למכור ולשווק את סחורותיו לציבור המשתמשים במערך מיחשוב רב זרועות זה, חייב לרשום כתובת אלקטרונית המכונה בשפה המקצועית כ- "Domain Name". רישום הכתובת, בדומה לרישום סימן המסחר, מקנה לבעל הכתובת את הזכות הבלעדית והייחודית להשתמש באותה כתובת.

העובדה שרשת האינטרנט הפכה למוקד עסקים גלובאלי, מהווה תמריץ לעסקים רבים לרשום לטובתם כתובות אלקטרוניות באינטרנט. בדומה לשיווק מוצרים באמצעות ערוצי הקניות המוכרים לנו מרשתות הטלוויזיה, מציגים עסקים רבים את מוצריהם לראווה באמצעות הכתובת האלקטרונית שנרשמה על שמם. בנסיבות אלו, הפכה הכתובת האלקטרונית לכתובת בעלת ערך כלכלי ומסחרי רב, לא פחות מאשר השם הרשום של בית העסק וסימן המסחר הרשום המשרת את בית העסק.

הבעיה העיקרית שהיתה כרוכה עד לאחרונה ברישום כתובות אלקטרוניות באינטרנט, נבעה מהעדר הסדר הנוגע לרישום כתובות אלו. הכלל ברישום הכתובות היה "כל הקודם זוכה", ולכן כל גורם יכול לרשום לטובתו כתובת אלקטרונית וזה לסימן מסחר הרשום לטובת אחר. באופן זה, נגזלה מבעלי סימני מסחר מסויימים האפשרות להשתמש בסימנם המסחרי ברשת האינטרנט. בעיה זו הוצגה בשנת 1996 על ידי בית המשפט בארצות הברית בנסיבות פסק הדין בעניין "Inset Systems", באופן הבא ;

"If a company uses a domain which is identical to the name or trademark of a company, an Internet user may inadvertently access an unintended company. Thereafter, the Internet user may not realize that the advertisement is actually from an unintended company, or the Internet user may erroneously

thousands of independent networks, containing several million "host" computers that provide information services. An estimated 25 million individuals have some form of Internet access, and this audience is doubling each year."

(MTV Networks v. Curry, 867 F. Supp 202, at 204)

לעניין זה גם ; **"Internet commerce growing at over 400% per year"**
<http://www.creditnet.com/news/>

assume that the source of information is the intended company. As a result, confusion in the marketplace could develop.”²

חשיבותה המסחרית והכלכלית העצומה של הכתובת האלקטרונית, המהווה אמצעי לפרסום פעילות מסחרית ועסקית ברשת המחשבים הגלובאלית, איננה יורדת בחשיבותה מזו הנודעת לסימן המסחר המשרת בית עסק בכדי ליצור תודעה בקרב ציבור הצרכנים בין הסימן לבין סחורות או שירותים שמקורם באותו בית עסק.

בעיות משפטיות רבות התעוררו בשנים האחרונות ברחבי העולם, ובעיקר בארצות הברית, בנוגע ליחס שבין זכות בעל סימן המסחר להשתמש באופן ייחודי ובלעדי בסימנו הרשום לבין הזכות הקיימת לכל אדם לרשום לטובתו כתובת אלקטרונית באינטרנט. התנגשות זו, שבין השימוש בכתובת האלקטרונית לבין השימוש בסימן המסחר, הולידה וגיבשה כללים הנוגעים ליחסי הגומלין שבין השניים, עליהם נעמוד במסגרת פרק זה.

19.2 היחס בין הכתובת האלקטרונית לבין סימן המסחר:

רישום של כתובת אלקטרונית ברשת האינטרנט, מונעת מכל גורם אחר להשתמש

Inset Systems Inc. v. Instruction Set Inc., (Unreported) .2
במאמר שנכתב על ידי המלומד האמריקאי Webb, הובעה בהקשר זה העמדה הבאה;
“Domain names are issued on a first-come, first-serve basis by Network Solutions, Inc. of Herndon, Virginia, under an agreement with the National Science Foundation, as part of the Internet National Information Center (“InterNic”). InterNic does not check to see if domain names are already registered as trademarks or are owned by other parties. If the exact name is not already in use as a domain name, you may register under that name. This has led to a number of well publicized disputes over domain names. For instance, Sprint Communications Corporation decided to rattle the cage of its arch competitor, MCI Telecommunications, by registering “mci.com”. MCI now has the name back, but Sprint’s gambit undoubtedly raised some eyebrows at MCI.”

(J. Webb, “Trademarks, Cyberspace and the Internet”, The UCLA Online Institute for Cyberspace Law and Policy 1996, at 3)

בשם הכלול באותה הכתובת. הכתובת האלקטרונית, בדומה לסימן המהווה את סימן המסחר, יכולה להיות מורכבת מאותיות, ספרות, מילים או צירופם של אלה, בשני מימדים או בשלושה מימדים.³

הכתובת האלקטרונית דומה במובן זה לרחוב, שעל מנת להיכנס אליו על המשתמש ברשת האינטרנט להקליד את הכתובת. הכתובת האלקטרונית יכולה להיות מורכבת רק מסימנים הקיימים על גבי המקלדת המשמשת להקלדת אותיות וספרות למסוף המחשב המחובר לאותה מקלדת. לפיכך, הכתובת האלקטרונית שונה מהסימן המהווה את סימן המסחר, בכך שאיננה יכולה לכלול דמויות, אותות, ריחות או טעמים, שיכולים להיות מרכיב ממרכיביו של סימן הרשום כדין כסימן מסחר. אולם, על אף הבדל זה בין מרכיביה של הכתובת האלקטרונית לבין סימן המסחר, רב הדימיון הקיים בין הכתובת האלקטרונית לבין סימן המסחר מההבדלים הקיימים ביניהם.

יצוין, כי הן סימן המסחר והן הכתובת האלקטרונית, משמשים במרבית המקרים לפרסום ולשיווק טובין ושירותים שבעל הסימן או בעל הכתובת סוחרים בהם. עם זאת, בניגוד לסימן המסחר, ניתן לרשום כתובת אלקטרונית גם אם איננה מיועדת לצרכים מסחריים, שכן כל משתמש פרטי רשאי לרשום לטובתו כתובת אלקטרונית באינטרנט מכל טעם שהוא.

הדימיון העיקרי בין סימן המסחר לבין הכתובת האלקטרונית, המגלם את הבעייתיות שברישום כתובת אלקטרונית הדומה לסימן מסחר רשום, נעוץ בעובדה שבשני המקרים הרישום מקנה זכות לשימוש ייחודי ובלעדי. בנסיבות אלו, רישום של כתובת אלקטרונית הדומה לסימן מסחר רשום מעניקה לבעל הכתובת זכות לשימוש מקביל בסימן הרשום כדין בפנקס סימני המסחר.⁴ אולם, הלכה למעשה, במאגר האינטרנט לבדו מקנה רישום כתובת אלקטרונית הדומה לסימן מסחר רשום זכות לשימוש ייחודי ובלעדי בסימן המסחר, תוך נישול בעל סימן המסחר מקניינו רב הערך.

מקרים רבים בהם הופרו סימני מסחר על ידי רישום כתובות אלקטרוניות, נדונו בשנים האחרונות בפני ערכאות השיפוט ברחבי העולם, ובעיקר בארצות הברית.

3. סעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

4. נ' אסיא, א' גולדשטיין, מ' פורמן, "כתובות באינטרנט כסימני מסחר", כתב עת המכללה ללימודי משפט "שערי משפט", כרך א', תשנ"ז-1997, בעמ' 189.

במסגרת מקרים אלו גובשו ונקבעו כללים בנוגע ליחס שבין סימן המסחר הרשום לבין הכתובת האלקטרונית.

19.3 הפרת סימני מסחר על ידי רישום כתובות אלקטרוניות:

מטרתו העיקרית של סימן המסחר להצביע על טובין ממקור מסויים. רישומו של סימן המסחר מקנה לבעל סימן המסחר זכות לשימוש ייחודי ובלעדי בסימן הרשום. בנוסף, מבטיח רישומו התקף של סימן המסחר כי ציבור הצרכנים לא יוטעה לגבי מקורן האמיתי של הסחורות הנרכשות בשווקים השונים, לרבות בשוק האלקטרוני שחדר כיום כמעט לכל משק בית בארץ ובעולם כולו.

סעיף 1 לפקודת סימני המסחר קובע כי שימוש מסחרי בסימן רשום או בסימן דומה לסימן רשום הינו שימוש המפר את סימן המסחר. לפי הגדרה זו, שימוש מסחרי בכתובת אלקטרונית זהה או דומה לסימן מסחר רשום עשוי להיחשב כשימוש המפר את הסימן הרשום. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי סעיף 1 לפקודת סימני המסחר מקנה לבעל סימן המסחר הגנה הנוגעת אך ורק לטובין שלגביהם נרשם הסימן ולטובין מאותו הגדר.

עם זאת, וכפי שהסברנו והבהרנו בפרק החמישי לספר זה, ישנם מקרים בהם סימן מסחר רוכש ומסגל לעצמו אופי המוגדר בשפה המשפטית כאופי "מפורסם". סימן מסחר שרכש לעצמו אופי "מפורסם", מקנה לבעליו הגנה רחבה גם מפני שימוש מפר בסימן המסחר או בסימן דומה לסימן המסחר לגבי טובין שונים מהטובין שלגביהם נרשם סימן המסחר בפנקס סימני המסחר.

בנסיבות אלו, ולאור ההתפתחות העצומה של המסחר ברשתות המיחשוב האינטראקטיביות, מתעוררת השאלה האם שימוש מסחרי בכתובת אלקטרונית הדומה לסימן מסחר מפר את סימן המסחר. שאלה זו הוצגה, לאחרונה, על ידי המלומדת נ' אסיא בספרה "דיני מחשבים - הלכה למעשה", באופן הבא;

"כיוון שבעבר רוב בעלי הסימנים המסחריים לא נהגו להשתמש בסימניהם בתור Domain Names, אין למעשה שימוש בסימן המסחרי בהקשר של שירותי האינטרנט. מכאן

הבעייתיות סביב השאלה האם קיימת אפשרות להטעיית הצרכן, כאשר ישנו כבר שימוש בסימן מסחרי מסויים לגבי מוצר או שירות מסויים, וכעת גם משתמש צד שלישי באותו סימן מסחרי בתור ה Domain Name שלו".⁵

בנסיבות פרשת "McDonald's" רשם עיתונאי בשם Quintter את הכתובת האלקטרונית "McDonald's. Com", במסגרת סקירה עיתונאית בה בחן את היחס שבין סימני המסחר לבין הכתובות האלקטרוניות. בקשתו לרשום את הכתובת האלקטרונית אושרה בשל הכלל ששרר באותה עת בנוגע לרישום כתובות אלקטרוניות, לפיו כל המקדים להגיש בקשתו זוכה. לאחר רישום סימן המסחר, פירסם Quintter מאמר בו הסביר כיצד הצליח לאחוז בסימן המסחר המפורסם השייך לחברת "McDonald's". הפרת סימן המסחר המפורסם במקרה זה לא נעשתה מתוך כוונה ליהנות מהמוניטין של חברת "McDonald's", אלא במסגרת סקירה עיתונאית שנועדה להציג את הבעייתיות הרבה הנובעת מהאפשרות לגזול מחברה את שמה וסימנה המסחרי ולרשום אותם ככתובות אלקטרוניות. בנסיבות מקרה זה, לא הגיעו הצדדים לשערי בית המשפט לצורך יישוב המחלוקת הנוגעת לזכות השימוש בכתובת אלקטרונית זו, שכן בדרכי נועם העביר Quintter את הכתובת האלקטרונית לחברת "McDonald's" בעבור תרומה מסוימת שהעניקה חברת "McDonald's" לצורך קישור בית ספר בניו יורק לרשת האינטרנט.⁶

אולם, מקרה "McDonald's" אשר נעשה מתוך מגמה לפקוח את עיניהם של תאגידי הענק לאפשרות ששם או סימנם המסחרי יגזל מהם, הינה פרשה חריגה בנוף של גזילת סימני מסחר על ידי רישומם ככתובות אלקטרוניות באינטרנט. במרבית המקרים בהם נרשמו כתובות אלקטרוניות דומות או זהות לסימני מסחר רשומים, נעשה הדבר מתוך כוונה להיבנות מאופיים ומהמוניטין של אותם סימני מסחר או מתוך כוונה למכור את הכתובות האלקטרוניות לבעלי סימני המסחר.

בפסק הדין שניתן בארצות הברית בעניין "Panavision", נרשמו שתי כתובות

5. נ' אסיא, "דיני מחשבים - הלכה למעשה", כרך שני - "דיני מחשבים ותקשורת", הוצאת נ.ד.י.ר. מחשבים בע"מ, תשנ"ו-1996, בעמ' 19.

6. D. Pote, "A domain by any other name - The federal Trademark dilution Act applied to internet domain names", Jurimetrics Journal of Law, Science and Technology 1997, at 301-316; N. Swerdolf, "Internet domain names - grabbing or cyber squatting", Florida Bar Journal 1997, at 30; A. Beldor, "Domain Name disputes - trademark dilution to the rescue", New York Law Journal 1996, at 1.

אלקטרוניות הזהות לסימניה המסחריים של חברת "Panavision". לאחר רישום כתובות אלו, ביקש המשיב בהליך זה למכור לחברת "Panavision" את הכתובות האלקטרוניות שרשם לזכותו. מקרה זה, בו נעשה ניסיון לקבל תמורה בעבור שיחורור סימני המסחר של חברת "Panavision" והשבתם לחברה זו, נתפס בצורה חמורה בעיני בית המשפט בארצות הברית, אשר פסק את הדברים שלהלן;

"The registration of its trademarks as domain name is valuable to Panavision because it allows Internet users who are familiar with the trademarks to easily search the Internet, locate Panavisions' web site, and review any information that Panavision has posted. Toeppen identified Panavision (and other businesses), as a business whose trademarks were not registered as domain names. Toeppen then registered Panavision's trademarks as his domain names. Toeppen registered Panavision's trademarks because he believed that Panavision would eventually decide to create its own web address using its trademarks, that Panavision would discover that Toeppen had previously registered the trademarks as domain names, and that Panavision would pay Toeppen to relinquish his domain registrations rather than incur the expense and delay inherent in suing him. In short, Panavision alleges that Toeppen is not "doing business" in the traditional sense - he is not a competitor. His "business" is to act as a "spoiler", preventing Panavision and others from doing business on the internet under their trademarked names unless they pay his fee."⁷

מרבית המקרים שנדונו עד היום על ידי ערכאות השיפוט בארצות הברית בנוגע ל"חטיפה פיראטית" של סימני מסחר על ידי רישומם בתור כתובות אלקטרוניות, נסתיימו עת הוציאה מלפניה ערכאת השיפוט צו מניעה האוסר על הגורם שרשם את הכתובת האלקטרונית להשתמש בכתובת. בפרשת "Hasbro" הוגשה בקשה לצו מניעה על ידי חברת "Hasbro" כנגד גוף, אשר הפר את סימנה המסחרי הרשום. חברת "Hasbro" הניחה בפני בית המשפט תשתית ראייתית מוצקה ומבוססת לפיה סימנה המסחרי, אשר נרשם על שמה בשנת 1951, רכש אופי

Panavision International v. Toeppen, 938 F. Supp 616, at 621 .7

“מפורסם” והינו מוכר לציבור הרחב כסימן המאפיין באופן בלעדי את מוצריה. בנסיבות אלו, הוציא מלפניו בית המשפט צו מניעה שמנע את המשך הפרת סימן המסחר של “Hasbro” על ידי השימוש שנעשה בו ככתובת אלקטרונית, שזו לשונו;

“Therefore, it is hereby ordered that Hasbro’s motion for preliminary injunction is granted. Defendants Internet Entertainment Group, Ltd., Brian Cartmell, and Internet Entertainment Group, Inc., and their officers, agents, servants, employees and attorneys, and those persons in active concert and participation with defendants who receive actual notice of this preliminary injunction, are enjoined from directly or indirectly using the name Candyland or the Internet domain name “candyland. com”, or any similar name which is likely to dilute the value of Hasbro’s Candyland mark, in connection with the advertising, operation or maintenance of any Internet site, including but not limited to any Internet site containing sexually explicit material or other pornographic content. Defendants are directed to immediately make affirmative efforts to stop, cancel or discontinue any previously purchased advertising which refers to the name Candy Land or the Internet domain name “candyland. Com”⁸

בנסיבות פסק הדין בעניין “Actmedia” הוצא צו מניעה דומה, במסגרתו נאסר על החברה המשיבה לעשות שימוש בכתובת האלקטרונית “Actmedia. com” הזוהה לסימן המסחר שנרשם על שם חברת “Actmedia” בשנת 1972 עבור שירותים ומוצרים בתחום המוזיקה, הוידאו והאנימציה. חברת “Actmedia” הניחה לפני ערכאת השיפוט ראיות לפיהן סימן המסחר שימש אותה מאז רישומו למטרות מסחריות ושיווקיות רבות ואף נרשם, לאחר מכן, בעבור טובין נוספים. לפיכך, קבעה ערכאת השיפוט כי רישום כתובת זו בשנת 1995 על ידי החברה המשיבה ככתובת אלקטרונית, הפר את סימן המסחר. בנוסף, קבעה ערכאת השיפוט כי רישום הסימן ככתובת אלקטרונית, עשוי להביא לידי דילול וטישטוש אופיו המבחין של הסימן. בנסיבות אלו, קצרה דרכו של בית המשפט להוצאת צו

Hasbro Inc. v. Internet Entertainment Group Inc., (Unreported) .8

המניעה המבוקש.⁹

בנוסף על מקרים אלו שנדונו בפני ערכאות השיפוט בארצות הברית, היו גם מקרים בהם הופר סימן מסחר על ידי "חטיפתו" ורישומו ככתובת אלקטרונית במאגר האינטרנט, אך הצדדים הניצים הגיעו לידי הבנות ומוסכמות מחוץ לכותלי ערכאות השיפוט או במסגרת הליכי בוררות.

בנסיבות פרשת "Kaplan", השתמשה החברה התובעת בסימן המסחר הרשום "Kaplan" עבור תוכניות ומערכים לבחינות פסיכומטריות. חברת "Princeton", המתחרה העיקרית של חברת "Kaplan" בתחום ההכנה לבחינות הפסיכומטריות, החליטה לנצל את חוסר הסדר שהיה קיים במערך רישום הכתובות האלקטרוניות ורשמה לטובתה את הכתובת האלקטרונית "Kaplan.com", מתוך כוונה שהמעוניינים בשירותים בתחום ההכנה לבחינות הפסיכומטריות, יקלידו את שמה של חברת "Kaplan" וימצאו עצמם באתר הבית של חברת "Princeton". בדרך זו, חפצה חברת "Princeton" להוסיף לקוחות נוספים למאגר לקוחותיה. חברת "Kaplan" הגישה תביעה כנגד חברת "Princeton", אשר הועברה להכרעת בורר מוסכם. הבורר פסק לטובת חברת "Kaplan", והורה לחברת "Princeton" למסור לחברת "Kaplan" את הכתובת האלקטרונית.¹⁰

בעניין אחר, רשם בחור בשם Curry שעבד כעורך וכמגיש תוכניות ברשת "MTV" את הכתובת האלקטרונית "MTV.com", בעקבות הפסקת העסקתו ברשת "MTV". לאחר שהצדדים הגישו לבית המשפט את כתבי טענותיהם, הגיעו הצדדים ביוזמת בית המשפט לידי הסדר פשרה שפרטיו נותרו חסויים, ולפיכך לא נוצלה הזדמנות זו בכדי לחזק ולעצב את ההלכה המשפטית הנוגעת ליחס שבין השימוש בכתובת האלקטרונית לבין זכות הפרט בסימנו המסחרי הרשום.¹¹

בפרשה אחרת, אשר הגיעה לידי סיום עם משלוח מכתב התראה, רשמה חברת מחשבים קטנה ממדינת טקסס בארצות הברית את הכתובת האלקטרונית

9. *Actmedia v. Active Media* (Unreported) לעניין זה גם; *The Comp Examiner* Agency Inc. v. Juris Inc., (Unreported) שבנסיבותיו ניתן צו למניעת הפרת סימן המסחר "Juris" על ידי השימוש שנעשה בו ככתובת אלקטרונית.

10. *Kaplan Education Centers v. Princeton Review*, (Unreported). לעניין זה גם; <http://www.lectlaw.com/> "Domain Names and Trademarks"; <http://www.Kaplan.com/> "Kaplan, education Center's home page"

11. *MTV Networks Inc. v. Curry*, 867 F. Supp 202.

"Microsoft". קונצרן "Microsoft", שהינו מהקונצרנים המובילים בעולם בתחום המחשבים, שלח לחברה המקומית מכתב התראה במסגרתו נדרשה החברה המקומית לוותר על זכויותיה בכתובת האלקטרונית האמורה. חברה המחשבים בחרה להיענות לדרישה והעבירה את זכויותיה בכתובת האלקטרונית לקונצרן "Microsoft".¹²

לבסוף, ראוי לשוב ולציין כי ארועים מסוג זה אינם מתרחשים רק בארצות הברית, אלא בכל מדינה המקושרת לאוטוסטרדת המידע האינטראקטיבית. באירלנד, למשל, רשמה חברה שהעניקה שירותי קישור לרשת האינטרנט בשם "The Genesis Project Ltd" את הכתובת האלקטרונית "The Gap". חברה מוצרי האופנה וההלבשה "Gap" הגישה תלונה למפעילת מאגרי הרישום באירלנד בנוגע לרישום ולשימוש בכתובת אלקטרונית זו. בעקבות מכתב שנשלח לחברה "Genesis" על ידי מפעילת מאגרי הרישום, הודיעה חברה "Genesis" כי היא מוותרת על זכויותיה בכתובת האלקטרונית ומעבירה אותה לחברה "Gap".¹³

בעיה נוספת הכרוכה ברישום כתובות אלקטרוניות באינטרנט, נובעת מהסיומות השונות המאפיינות כתובות אלקטרוניות בכל אחת ממדינות העולם המקושרות לרשת האינטראקטיבית. בצרפת מסתיימת הכתובת האלקטרונית באותיות "fr", בישראל בסיומת "il" ובאנגליה באותיות "uk". בארצות הברית קיימות מספר סיומות שונות, כגון "gov" לכתובות ממשלתיות ו-"com" לכתובות כלליות. אם בתחילת דברינו השונו את הכתובות האלקטרוניות לשמות של רחובות, הרי שאת הסיומות ניתן להשוות לשמות של ערים. מטבע הדברים, אותו שם של רחוב יכול להימצא ביותר מעיר אחת ברחבי כל מדינה. לכן, בהחלט ייתכן מצב בו תירשם כתובת אלקטרונית דומה על שמם של מספר עסקים, כאשר כל עסק ירשום את הכתובת עם סיומת מדינתית אחרת. בנסיבות אלו עשויה להתעורר, למשל, השאלה מה יהיה הדין אם הכתובת האלקטרונית "Coca Cola", הזזה לסימן המפורסם של חברת "Coca Cola", תירשם על שמם של מספר עסקים ברחבי התבל תחת הסיומות השונות המאפיינות כל אחת מהמדינות בה תירשם כתובת זו.¹⁴

12. <http://www.soft.com/> "The letter from microsoft".

13. <http://www.gpl.net/> "The genesis project"; <http://www.paranoia.com/> "Freedom of thought and Electric Integrests on the Internet"; <http://www.harmless.com/> "Silly Net Tricks and Domain Names Disputes".

14. ניתן יהיה לרשום כתובת זו באנגליה כ-"Coca Cola.uk", בארצות הברית כ-"Coca Cola.com", בצרפת כ-"Coca Cola.fr" ובארץ כ-"Coca Cola.il".

לשאלה זו ניתן לתת מענה בהסתמך על הוראת סעיף 30 לפקודת סימני המסחר, המאפשרת רישום מקביל של סימן מסחר על שמם של מספר עסקים, אם כל עסק אימץ וסיגל את הסימן בתום לב או אם קיימות נסיבות מסחריות מיוחדות המצדיקות את הרישום המקביל. במידה ויוכח כי הרישום המקביל נעשה בתום לב, יהיה מקום להשאיר את הכתובות האלקטרוניות על כנן. ברור, כי ככל שהסימן "שנבלע" בכתובת האלקטרונית הינו בעל אופי "מפורסם" יותר יהיה מסובך יותר, אם לא בלתי אפשרי, להוכיח כי אימוץ הסימן נעשה בתום לב.

באנגליה התעוררה שאלה רבת חשיבות זו בעניין "Harrods". בנסיבות מקרה זה, החברה האנגלית "Harrods" רשמה לטובתה את הכתובת האלקטרונית "Harrods.uk" במאגר הרישום המתנהל באנגליה. חברה אנגלית מתחרה, ניסתה לעקוף את הרישום הייחודי והבלעדי של חברת "Harrods" על ידי רישום כתובת אלקטרונית זהה לזו שנרשמה לטובת חברת "Harrods" במאגר הרישום המתנהל בארצות הברית, עת רשמה לטובתה את הכתובת האלקטרונית "Harrods.com". בית המשפט באנגליה הוציא מלפניו צו מניעה שאסר על החברה המתחרה להשתמש בכתובת האלקטרונית "Harrods.com", על אף שכתובת זו נרשמה במאגר הכתובות האלקטרוניות המתנהל בארצות הברית.¹⁵

כפי שאנו רואים, בנסיבות פסק הדין בעניין "Harrods" מצא בית המשפט באנגליה לנכון להוציא מלפניו צו שימנע את הפרת סימן המסחר של חברת "Harrods". עם זאת, פסק דין זה ניתן בהתבסס על עובדת היותו של סימן המסחר הרשום בעל אופי "מפורסם" וחובק עולם. במקרים אחרים, בהם ייעשה שימוש בסימן שאיננו מפורסם ומוכר בבמה הבינלאומית, ייתכן כי ניתן יהיה לרשום במדינה מסוימת כתובת אלקטרונית דומה לסימן מסחר הרשום כדין בפנקס סימני מסחר המתנהל במדינה אחרת.

זאת ועוד, חשוב לציין כי פסק הדין בעניין "Harrods" מעורר, בין היתר, סוגייה של סמכות שיפוט בינלאומית. בנסיבות פסק הדין בעניין "Harrods" התובעת והנתבעת היו חברות הרשומות כדין באנגליה, ולכן יכל בית המשפט באנגליה לרכוש סמכות שיפוט בלעדית. תישאל השאלה, עליה ננסה לענות בהמשך, מה תהייה סמכות השיפוט כאשר שני הגופים האוחזים באותה כתובת אלקטרונית ולעיתים אף באותו סימן מסחר רשום, ינהלו עסקיהם ממקום עסקים היושב במדינות שונות.

V. Marsland, "European Developments: U.K. Domain names disputes", 15 Cyberspace Lawyer 1997, at 12

19.4 המדיניות ברישום הכתובות האלקטרוניות:

פריצת הדרך להסדרת הכללים הנוגעים לרישום כתובות אלקטרוניות המפרות סימני מסחר רשומים חלה בארצות הברית, עת הוגשה תובענה בנוגע לשימוש בכתובת האלקטרונית "Knowledge.com". בנסיבות מקרה זה, הגישה חברה בשם "Knowledge", העוסקת ביעוץ בענף המחשבים, תביעה כנגד שותפות עיסקית בשם "Bobbe", אשר רשמה את הכתובת האלקטרונית "Knowledge.com" על שמה, תוך הפרת סימן המסחר המפורסם של התובעת. חברה "Knowledge" בחרה לצרף לתביעה כצד נתבע את משרד רישום הכתובות האלקטרוניות בארצות הברית המכונה "InterNic", על בסיס הטענה שמשרד הרישום בסירובו להעביר את הכתובת האלקטרונית לבעלותה, הפר אף הוא את סימנה הרשום.¹⁶

בעקבות תובענה זו, אשר ביססה עילת תביעה גם כנגד משרד רישום הכתובות האמריקאי, פורסמה בחודש נובמבר 1995 מדיניות הנוגעת לרישום כתובות אלקטרוניות. נקודת המוצא של מדיניות זו, הינה כי כל גורם המבקש לרשום לטובתו כתובת אלקטרונית במאגר הרישום המתנהל בארצות הברית חייב להגיש בקשתו בתום לב.¹⁷

הכלל הראשון שהונח במסגרת מדיניות זו, הינו שהעדר שימוש בכתובת האלקטרונית במשך תקופה העולה על שלושה חודשים מכשיר את זכותו של משרד הרישום להורות על העברת הכתובת האלקטרונית לגורם אחר. כלל זה נועד לתת מענה למקרים בהם נרשמו כתובות אלקטרוניות המכילות סימנים הדומים לסימני מסחר רשומים, מתוך כוונה לאחוז בכתובות אלו כ"בני ערובה" ולמכרן, לבסוף, לבעלי סימני המסחר. כלל זה נועד לבער כתובות אלקטרוניות שנרשמו לשווא, ובכך דומה הוא לכלל המקובל בדיני סימני המסחר בארץ לפיו אי שימוש בסימן מסחר במשך תקופה של שנתיים מאפשר לרשם סימני המסחר להורות על מחיקת הסימן הרשום מפנקס סימני המסחר. למדים אנו, כי בדומה לדיני סימני המסחר המקובלים והנוהגים בארץ, הזכות הבלעדית בכתובת האלקטרונית איננה נולדת, בהכרח, כתוצאה משימוש שנעשה בכתובת. אולם, בכדי לשמור על הזכות בכתובת האלקטרונית נדרשת, לפחות, מידה מינימאלית של שימוש בכתובת האלקטרונית.

16. Knowledge Inc. v. Boone & Co.; (Unreported).
17. [ftp://vs.internic.net/policy/](http://vs.internic.net/policy/) "internic.domain.policy".

הכלל השני הנוגע למדיניות רישום הכתובות האלקטרוניות עניינו ברישום כתובות אלקטרוניות שנטען לגביהן כי הן מפרות סימני מסחר רשומים. בהתאם לכלל זה, על פי צו של בית משפט מוסמך או פסק בוררות, יבטל מרכז רישום הכתובות האלקטרוניות בארצות הברית כתובות אלקטרוניות. במקרה שמרכז הרישום יפעיל סמכותו זו, ימסור מרכז הרישום לבעל הכתובת הודעה בדבר ביטול הכתובת לפחות שלושים ימים קודם לביטול הכתובת האלקטרונית הרשומה.

בנוסף, הניח מרכז הרישום האמריקאי את הכלל החשוב מכל, לפיו על בעל הכתובת האלקטרונית להוכיח מדוע יש לו עדיפות לשימוש בכתובת האלקטרונית על פני בעל סימן מסחר רשום, שסימנו נרשם קודם למועד רישום הכתובת האלקטרונית. במקרה זה, יהיה על בעל הכתובת האלקטרונית להציג ראיות לפיהן הינו בעל סימן מסחר רשום, בארצות הברית או במדינה אחרת, הוזה לכתובת האלקטרונית. במידה ותוצג הוכחה בדבר רישומו של סימן מסחר זה על שם בעל הכתובת, בכל מדינה שהיא, תוכשר זכותו של בעל הכתובת האלקטרונית להשתמש באופן ייחודי ובלעדי בכתובת הרשומה על שמו, אלא אם בית משפט או בורר מוסמך יפסקו אחרת.

אולם, אם לא יעלה בידי בעל הכתובת להוכיח כי הינו בעל סימן מסחר רשום הוזה לכתובת האלקטרונית, תוך תשעים ימים מהמועד בו תישלח אליו דרישה כאמור מטעם מרכז הרישום, השימוש בכתובת האלקטרונית יושהה עד למועד בו תוציא ערכאה שיפוטית מוסמכת הוראה בנוגע לזכויות השימוש בכתובת האלקטרונית. הראיה שיש להציג בפני מרכז הרישום, לצורך ביסוס הזכות להשתמש באופן ייחודי בכתובת האלקטרונית, הינה תעודת רישום של סימן המסחר או העתק הרישום בפנקס סימני המסחר. במידה ולא תוצג ראיה כזו, ימתין מרכז הרישום להוראה מטעם הערכאה השיפוטית המוסמכת בטרם ינקוט בצעדים אופרטיביים כלשהם ביחס לאותה כתובת אלקטרונית.

הכלל האחרון הרלוונטי לדידנו, קובע כי אם יוכח שהכתובת האלקטרונית נרשמה עובר למועד רישום סימן המסחר, יהנה בעל הכתובת הרשומה מזכות בכורה, אלא אם יוכרע אחרת על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת. נראה לנו, כי המקרים בהם יופעל כלל זה הינם נדירים, שכן רישום כתובת אלקטרונית זהה לסימן מסחר רשום נעשית על פי רוב מתוך כוונה ורצון לקצור את פירותיו של בעל סימן המסחר, תוך עשיית עושר ולא במשפט וגזילת מוניטין.

להשלמת התמונה, נציין כי מדיניות זו השאירה למעשה את מרכז הרישום האמריקאי מחוץ לתמונת היריבות, שכן אין במדיניות זו להטיל על מרכז הרישום כל אחריות בגין רישום כתובת אלקטרונית הדומה לסימן מסחר, אף אם מדובר בסימן מסחר "מפורסם" מוכר וידוע לכל נפש. בנוסף, נקבע במסגרת מדיניות זו כי בכל מקרה בו יתבע מרכז הרישום יחד עם בעל הכתובת או יגרם למרכז הרישום נזק, יחוייב בעל הכתובת לפצות ולשפות את מרכז הרישום.

הלכה למעשה, מדיניות מרכז הרישום בארצות הברית הינה לשבת בחיבוק ידיים לנוכח סיכסוך הנוגע לזכות שימוש בכתובת אלקטרונית. במהלך התקופה במסגרתה מתברר הסיכסוך בפני ערכאת השיפוט המוסמכת משהה מרכז הרישום את השימוש בכתובת האלקטרונית, אך אין בכך לזרות מזור על נזקיו של בעל סימן המסחר, אשר מאבד מזכות השימוש הייחודית והבלעדית בסימן המסחר לפחות עד למועד ההכרעה השיפוטית בסיכסוך הנוגע לכתובת האלקטרונית. על הבעייתיות הרבה הנובעת ממדיניות מרכז הרישום בארצות הברית, הביעה המלומדת נ' אסיא, בספרה "דיני מחשבים - הלכה למעשה", את הדעה הבאה;

"מדיניות ה-NSI נועדה לפטור אותה מכל אחריות בנוגע לרישום, ולא בהכרח לפתור סיכסוכים הקשורים לשימוש ב-Domain Names. דהיינו, NSI איננה מתערבת בסיכסוכים, וגם כאשר מוצגים בפניה עדויות לקיומו של סימן מסחרי, אשר ייפגע כתוצאה מרישום ה-Domain Name לא תעשה NSI יותר מאשר להשהות את השימוש ב-Domain Name. מדיניות זו הינה בעייתית עבור בעלי סימני מסחר, אשר ניצבים מול בעלי Domain Names זהים, שאינם מוכנים לוותר עליהם אלא לאחר הליכים משפטיים יקרים או תמורת סכום כסף נכבד ללא משפט".¹⁸

מדיניות זו, אשר נכנסה לתוקף בחודש נובמבר 1995, מתווה את הכללים שבכפוף להם ינהג מרכז רישום הכתובות האלקטרוניות בארצות הברית, עת מתעוררת מחלוקת ביחס לזכות השימוש בכתובת אלקטרונית מסויימת. עם זאת, כללים אלו מיותמים מכל נפקות מעשית, שכן אין בהם למנוע התדיינות משפטית יקרת ערך בנוגע לזכות הבכורה בכתובת הרשומה. כל מטרתה של מדיניות זו,

18. נ' אסיא, "דיני מחשבים - הלכה למעשה", כך שני - "דיני מחשבים ותקשורת", הוצאת נ.ד.י.ר. מחשבים בע"מ, תשנ"ו 1996, בעמ' 24.

אשר נולדה בעקבות פרשת "Knowledge", היתה לפטור את מרכז הרישום האמריקאי מכל אחריות למחלוקות הנסובות סביב הזכות להשתמש בכתובת אלקטרונית, שנרשמה במאגר הכתובות האלקטרוניות המתנהל בארצות הברית.

19.5 פתרון סכסוכים באמצעות "תאוריית הדילול":

כפי שהסברנו בפרק החמישי לספר זה, בשנים האחרונות התפתחה בארצות הברית תאורייה שמצאה עוגן בחוק סימני המסחר בארצות הברית, הידועה כ"תאוריית הדילול". מטרת התאורייה להגן על סימני מסחר "מפורסמים" מפני דילול אופיים המבחין על ידי שימוש מסחרי בסימנים דומים, הן כאשר השימוש נעשה לגבי טובין מאותו הגדר של אלו המוגנים על ידי הסימנים המפורסמים והן כאשר השימוש נעשה לגבי טובין מהגדר אחר.¹⁹

דילול סימן מסחר יכול להעשות על ידי שימוש בסימן לגבי מוצרים וטובין באיכות ירודה הגורמת ליצירת גישה שלילית כלפי הסימן הרשום ועל ידי שימוש בסימן מפורסם לגבי טובין שמקורם שונה ממקור הטובין המזוהים על ידי הסימן הרשום.

מטרת התאורייה, אשר טרם מצאה עוגן תחיקתי בארץ, להרחיב את ההגנה המונופוליסטית שמעניק דין סימני המסחר לבעל סימן המסחר. הגנה זו תוענק במקרים נדירים, בהם יוכל בעל הסימן הרשום להוכיח כי סימנו זכה להוקרה ולהכרה חובקי עולם. במידה ובעל הסימן יוכיח את אופיו "המפורסם" של סימנו, יזכה בעל הסימן להגנה רחבה מפני כל שימוש מסחרי או פרסומי בסימן זה או דומה לסימנו "המפורסם" ביחס לקשת רחבה של טובין ושירותים.

מספר חודשים לאחר שעוגנה תאורייה זו בדבר החקיקה בארצות הברית, ניתנה לבית המשפט הזדמנות פז ליישם את הוראת הדין החדשה, בפרשת "Hasbro".²⁰ בנסיבות פרשה זו, חברת "Hasbro" העוסקת בייצור ובמכירת צעצועים לילדים הגישה תביעה כנגד מפעיל אתר פורנוגרפי באינטרנט. במסגרת תביעה זו נטען כי מפעיל האתר הפורנוגרפי הפר על ידי רישום הכתובת האלקטרונית "Candyland.com" את סימנה המסחרי "המפורסם" של חברת "Hasbro". בית

19. הרחבה בפרק החמישי לספר, "סימני מסחר מפורסמים".
20. הערת שוליים 8 לעיל.

המשפט קבע כי השימוש שנעשה בכתובת האלקטרונית, הינו שימוש מפר החוסה בצילה של הוראת החוק האוסרת דילול סימן מסחר רשום בעל אופי "מפורסם". בית המשפט עמד על כך שהשימוש בכתובת זו מסב לחברת "Hasbro" נזק בלתי הפיך וגורם לבלבול ולהטעיית ציבור הצרכנים, המקשר בטעות בין האתר הפורנוגרפי לבין הטובין הנמכרים על ידי חברת "Hasbro". בנסיבות אלו, הורה בית המשפט לנתבעת לוותר על זכויותיה בכתובת האלקטרונית, תוך תקופה של תשעים ימים במהלכה תוכל להשתמש בכתובת על מנת להפנות את מאגר לקוחותיה לכתובת אלקטרונית חדשה שתרושם על שמה.

שימוש נוסף בתאוריית הדילול למניעת הפרה של סימן מסחר "מפורסם" על ידי רישומו בכתובת אלקטרונית, נעשה בנסיבות פרשת "Actmedia"²¹. בנסיבות פרשה זו, כאשר ניסתה חברת "Actmedia" לרשום את שמה ככתובת אלקטרונית באינטרנט, הסתבר לה לתדהמתה הרבה כי כתובת זו "נלקחה" כבר על ידי גורם אחר. בהתבסס על זכותה בסימנה הרשום ועל אופיו "המפורסם" של סימנה, הגישה חברה זו תובענה במסגרתה נתבקש בית המשפט להורות על העברת הזכויות בכתובת האלקטרונית לידיה, בין היתר על סמך העובדה שיש בכתובת האלקטרונית שנרשמה לדלל את אופיו "המפורסם" של סימנה הרשום. בית המשפט, בהליכים המקדמיים בתובענה זו, נעתר לבקשת חברת "Actmedia" והוציא מלפניו צו מניעה שהורה לחברה הנתבעת להפסיק את הפרת סימן המסחר "המפורסם" ולמסור לחברת "Actmedia" את הכתובת האלקטרונית. בהחלטה זו הביע בית המשפט את הגישה הרווחת כיום בחוגי המשפט השונים, לפיה רישום כתובת אלקטרונית זהה לסימן מסחר רשום מפר את הסימן הרשום ומזכה את בעל הסימן הרשום בכל הסעדים העומדים לרשותו מכח הדין, כולל סעד של צו ארעי האוסר על המשך השימוש בכתובת האלקטרונית והמורה על מסירת הכתובת האלקטרונית.

19.6 לסוגיית כללי סמכות השיפוט הבינלאומיים:

רשת המיחשוב האינטראקטיבית מהווה כר לפעילות מסחרית בינלאומית. המסחר האלקטרוני, הנמצא בתקופה זו בחיתוליו, מאפשר לכל סוחר ובעל עסק לפרסם ולשווק את סחורותיו כמעט לכל משק בית ברחבי כדור הארץ. בשל אופייה האוניברסלי של רשת האינטרנט, מתעוררת השאלה כיצד יש לברור את

21. הערת שוליים 9 לעיל.

ערכאת השיפוט שתהייה מוסמכת לדון בתובענות הקשורות להפרת סימני מסחר על ידי רישומם ככתובות אלקטרוניות ברשת המיחשוב הגלובאלית.

בעיה זו מעצימה ומחריפה, לנוכח העובדה כי החל ממועד רישום הכתובת האלקטרונית יכול כל בעל מסוף מחשב מזדמן להקליד את הכתובת ולהיכנס בדלתותיה, ללא כל קשר למקום הגיאוגרפי בו הוא נמצא. בהתאם לכך, רישום כתובת אלקטרונית הדומה לסימן מסחר רשום יכולה להביא להפרת סימן המסחר הרשום בכל נקודה גיאוגרפית על פני כדור הארץ בכל רגע נתון.

כללי סמכות השיפוט מקורם, בדרך כלל, ברעיון לפיו לכל מדינה ישנה סמכות שיפוט קנוייה ביחס למעשים ולמחדלים המתבצעים בתחומיה הטריטוריאליים. בעידן האינטראקטיבי, קשה לתחום את סמכויות השיפוט על פי כללים נוקשים ודווקניים של סמכות טריטוריאלית. ההתפתחויות האחרונות בסחר הבינלאומי ובעולם התקשורת, הביאו לפער ניכר בין הגבולות הטריטוריאליים לבין הגבולות המשפטיים ולא־יבוד נפקותם. לא לחינם נהוג לכנות את רשת המיחשוב האינטראקטיבית בשפה המקצועית כ"Cyber Space". בעידן זה, יש לחתור אחר כללי סמכות בינלאומיים חדשים ההולכים צעד נוסף מעבר לגישה השמרנית והדווקנית, לפיה לכל מדינה יש ריבונות שיפוטית על תחומיה הטריטוריאליים בלבד.

נראה לנו, כי הדרך הנכונה והראויה לפתרון מצב בעייתי זה הינה הנחת כללים ועקרונות שיפוטיים ומשפטיים במסגרת אמנה בינלאומית, שתזכה לאישור מטעם כל המדינות שאזרחיהן מחוברים לרשת העסקים הגלובאלית.

בארצות הברית התפתחה לאחרונה גישה לפיה סמכות השיפוט תוקנה למדינה בה נרשם סימן המסחר, אם למפר סימן המסחר ישנה זיקה ולו מינימאלית למדינת הפורום. זיקה זו בל לה לפגוע בכללי הצדק וההגנות. בכדי שמדינת הפורום תזכה בסמכות שיפוט ייחודית יש להראות כי הגורם אשר רשם את הכתובת האלקטרונית המפרה את סימן המסחר, פעל מתוך כוונה לפגוע בבעל סימן המסחר ושלפעילויותיו או לתוצאותיהן ישנה זיקה ולו מינימאלית למדינת הפורום.

בנסיבות פסק הדין בעניין "Inset Systems", השתמשה החברה המבקשת, בעלת מרכז עסקים במדינת קונטיקט בארצות הברית, בסימן המסחר "Inset" לזיהוי

מוצרי תוכנה מפרי מפעלי הייצור שלה במשך מספר שנים. חברה אחרת, שמקום עסקיה במדינת מסצ'וסטס, רשמה סימן זה ככתובתה האלקטרונית. החברה הנתבעת העלתה בפני בית המשפט של מדינת קונטיקט את הטענה, לפיה אין למדינת קונטיקט סמכות שיפוט בנוגע למעשיה. בית המשפט במדינת קונטיקט דחה טענה זו ופסק את הדברים הבאים ;

“In the present case, Instruction has directed its advertising activities via the Internet and its toll-free number toward not only the state of Connecticut, but to all states. The Internet as well as toll-free numbers are designed to communicate with people and their businesses in every state. Advertisement on the Internet can reach as many as 10,000 Internet users within Connecticut alone. Further, once posted on the Internet, unlike television and radio advertising, the advertisement is available continuously to any Internet user. ISI has therefore, purposefully availed itself of the privilege of doing business within Connecticut. The court concludes that since ISI purposefully directed its advertising activities toward this state on a continuing basis since March 1995, it could reasonably anticipate the possibility of being hailed into court here. The factors to be considered are “the relative burdens on the plaintiff and defendant of litigating the suit in this or another forum, the forum state’s interest in adjudicating the dispute, and the interstate judicial system’s interest in efficient resolution of controversies”.²²

רואים אנו, על כן, כי השימוש ברשת המחשבים האינטראקטיבית עשוי להקנות למדינה מסוימת סמכות שיפוט לגבי גורם הנמצא במדינה אחרת, כאשר אותו

Inset Systems Inc. v. Insturction set Inc. (Unreported).²² החלטה דומה ניתנה בפסק הדין בעניין Panavision, שם נפסקו הדברים הבאים ;
“If a nonresident, acting outside the state, intentionally causes injuries within the state, local jurisdiction is presumptively not unreasonable. Where a defendant who purposefully had directed his activities at forum residents seeks to defeat jurisdiction, he must present a compelling case that would render jurisdiction unreasonable”.
(Panavision International v. Toeppen, 938 F. Supp 616, at 623).

גורם הביא להפרת סימן מסחר רשום על ידי רישום כתובת אלקטרונית הזזה לסימן המסחר. עם זאת, גישה זו איננה אחידה וניתנו בארצות הברית גם פסקי דין בהם נקבע כי אין כל אפשרות לבסס ולהקנות סמכות שיפוט למדינה מסוימת כאשר מפר סימן המסחר יושב במדינה אחרת, שאין בינה לבין מדינת הפורום זיקה טריטוריאלית.

בפסקי דין אחרים הוצעו על ידי ערכאות השיפוט הצעות באשר לאופן ולנסיבות בהן תרכוש מדינה מסוימת סמכות שיפוט בגין מעשים ועוולות שנעשו על ידי אזרח זר באמצעות מערך האינטרנט.²³

המגמה המסתמנת בשנים האחרונות בסחר הבינלאומי, אשר פורץ כל גבולות ותחומים גיאוגרפיים, מחייב ומצדיק עיון בינלאומי בשאלה רבת חשיבות זו, כאשר הפתרון הנכון והיעיל ביותר צריך שייעשה במסגרת אמנה בינלאומית משותפת, שתאחד את כל משתמשי הרשת האינטראקטיבית.

מפסקי הדין שניתנו לאחרונה בארצות הברית, עולה כי קיימת נכונות להרחיב את סמכות השיפוט הטריטוריאלית, בכפוף לסייגים של צדק והיעדר התעמרות בגוף הנתבע בדרך של הגשת תובענה במדינה בה הופר סימן המסחר הרשום.²⁴

בארץ לא קיימת, בשלב זה, פסיקה הנוגעת לסמכות השיפוט ביחס לעוולות המתבצעות באמצעות רשת האינטרנט, אך אין לנו ספק שבשנים הקרובות יועלו לדיון מקרים מסוג זה גם בפני ערכאות השיפוט בארץ.

במידה וערכאות השיפוט בארץ, יסגלו ויאמצו את הכללים שהונחו בארצות הברית על ידי בית המשפט במדינת קונטיקט בעניין "Inset Systems" ייווצר מצב בו תטריח ערכאת השיפוט בארץ את הגורם הנתבע להגיע לישראל ולתת דינו בארץ. איננו משוכנעים שפסק הדין בעניין "Inset Systems" ראוי להיקלט בפסיקת ארצנו, היות ואימוץ פסק דין זה יגרום לאי נוחות רבה לגורם הנתבע, העולה כדי התעמרות משפטית ודיונית.²⁵

23. *Bensusan Restaurant Co. v. Richard B. King*, 937 F. Supp 295.
24. *Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dotcom Inc*, 925 F. Supp 1119.
25. הרחבה לעניין סמכות השיפוט הבינלאומית; נ' כהן - צוראל, "סמכות השיפוט באינטרנט", כתב עת המכללה ללימודי משפט "שערי משפט", כרך א', תשנ"ז 1997-, בעמ' 238-227.

יהיו הדין והפסיקה באשר יהיו, לדעתנו הפתרון המעשי ביותר למצב בעייתי זה, בו מתבצעות בכל שעה ושעה עוולות באמצעות הרשת האינטראקטיבית, הינו מיסוד כללים משפטיים ושיפוטיים שיאחדו את כלל משתמשי הרשת האינטראקטיבית, במסגרת אמנה בינלאומית שתזכה לאישור כל מדינות העולם המתירות לתושביהן גישה לאוטוסטרדת המידע הגלובאלית.

מפתחות

ההפניות במפתחות הינן לעמודי טקסט ולהערות שוליים.
ההפניות להערות השוליים יעשו לעמוד בטקסט בו מופיעה
הערת השוליים.

המקורות שאין בצידם מספרי עמודים הינם מקורות שלא נזכרו
בגוף הספר ונזכרים במפתחות כחומר עיון נוסף.

נספח א'

מפתח החקיקה

חקיקה ישראלית:

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984-

סעיף 30	306 (3)
סעיף 75	389

חוק ההגבלים העיסוקיים, התשמ"ח-1988-

כללי	409, 332
סעיף 3(2)	332 (15)

חוק הגנת כינויי מקור, התשכ"ה-1965-

כללי	28
סעיף 1	159, 38

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981-

כללי	128
סעיף 1	125 (53)
סעיף 2(6)	125 (53), 129

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981-

כללי	121
סעיף 2(א)(7)	114, 114 (44)

חוק ההתיישנות, התשי"ח 1958-

כללי 236

חוק זכות יוצרים, 1911

סעיף 3 108 (27)

פקודת זכות יוצרים

סעיף 3א' 378
סעיף 5 108 (27)

פקודת זכות מבצעים

סעיף 8 415

פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג 1983-

סעיף 36 95 (2), 109 (33)

חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 1973-

סעיף 30 109 (33)
סעיף 61(ב) 251, 250, 246

חוק יסוד: חופש העיסוק

כללי 364, 363, 362, 357
סעיף 3 189, 137 (26)
סעיף 4 122

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

כללי 362
סעיף 3 397, 344, 325, 267, 189 (27)
סעיף 7 128

פקודת הנזיקין [נוסח חדש]

סעיף 59 403, 401, 400, 399, 373, 323

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-

374	תקנה 9
(1) 374	תקנה 10
(2) 374	תקנה 14
(3) 374	תקנה 16
303 ,225	תקנה 100
303 ,(30) 301 ,(24) 226	תקנה 101
(38) 235	תקנה 322
321 ,(27) 320	תקנה 427
(27) 320	תקנה 431
318 ,231 ,320	תקנה 457
314	תקנה 462

חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב1982-

(15) 422	סעיף 9(א)(3)
----------	--------------

פקודת סדרי השלטון והמשפט

228	סעיף 15
(29) 229 ,228	סעיף 15(ב)

פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב1972-

149 ,,(62) 88 ,(58) 57 ,(49) 54 ,43 ,41	סעיף 1
,(79) 211 ,(76)210 ,(2) 180 ,180 ,168	
,358 ,357 ,354 ,352 ,347 ,343 ,286	
413 , ,405 ,404 ,382 ,(6)377 ,376 ,367	
427,426	
(34) 50 ,31	סעיף 2
(33) 36 ,(27) 35	סעיף 3
(60) 201 ,(47) 196 ,(27) 189 ,(4) 96	סעיף 4
(58) 200	סעיף 6(א)
(59) 201	סעיף 6(ב)
285 ,283 ,(1) 95 ,(6) 25	סעיף 7
285 ,283 ,(4) 282 ,(2) 42	סעיף 8
(38) 78 ,(1) 65	סעיף 8(א)

65 (2), 78 (39), 89, 92 (70), 155,	סעיף 8(ב)
182 (4)	
60 (63), 283, 285	סעיף 9
185 (18), 283, 285	סעיף 10
185 (17)	סעיף 10(א)
186 (18)	סעיף 10(ב)
42, 45, 49, 96 (6), 97, 98, 116 (47),	סעיף 11
187 (20), 283, 285	
99, 101, 106	סעיף 11(1)
101, 103	סעיף 11(2)
105, 106	סעיף 11(3)
107, 108	סעיף 11(4)
109, 110, 111	סעיף 11(5)
111 (36), 114, 115, 116, 117, 119,	סעיף 11(6)
120, 121, 122, 159, 169, 170, 173,	
175, 384 (22)	
123, 125	סעיף 11(7)
125, 126, 127, 128, 129, 282 (3)	סעיף 11(8)
115, 116, 117, 129, 130, (47)	סעיף 11(9)
131, 169, 173, 186 (19), 384 (23)	
43, 47, 71, 149, 150, 282 (5), 289,	סעיף 11(10)
37 (35), 38, 80 (42), 154, 155, 160,	סעיף 11(11)
161, 162	
98 (9), 161, 162	סעיף 12
98 (10), 162	סעיף 13
34	סעיף 14
34, 210 (76)	סעיף 14(א)
34, 211 (77)	סעיף 14(ב)
211 (78)	סעיף 14(ג)
36	סעיף 15
36 (30), 212 (80)	סעיף 15(א)
36, 36 (31), 213 (86)	סעיף 15(ב)
36 (32), 213 (87)	סעיף 15(ג)
206, 207, 208, 209, 284	סעיף 16

207	סעיף 16(א)
(69) 206	סעיף 16(ב)
(70) 206	סעיף 16(ג)
179	סעיף 17
(2) 324 ,(29) 189 ,(5) 96	סעיף 18
(6) 307 ,(43) 81	סעיף 19
273 ,268 ,(13) 268	סעיף 20
(39) 193 ,(60) 59 ,(50) 55	סעיף 21
(41) 193	סעיף 21(ב)
(1) 215	סעיף 23
264 ,242 ,(3) 216 ,(16) 102	סעיף 24
(44) 196	סעיף 24(א)
(7) 217	סעיף 24(ב)
(6) 216 ,(5) 216	סעיף 24(ד)
(8) 309	סעיף 25(ג)
(9) 309	סעיף 25(ד)
(10) 309	סעיף 25(ה)
(11) 309	סעיף 25(ו)
(45) 196	סעיף 27
(46) 196	סעיף 28
,243 ,242 ,(3) 240 ,240 ,239 ,(2) 215	סעיף 29
(13) 309 ,257 ,256	
433 ,382 ,380 ,366 ,257 ,247	סעיף 30
328 ,257 ,253 ,252	סעיף 30(א)
(12) 309	סעיף 30(ב)
(5) 263	סעיף 32
(2) 262	סעיף 33(א)
(9) 267 ,(3) 262	סעיף 33(ב)
(11) 267	סעיף 34
(12) 268	סעיף 35
(19) 271 ,(16) 270 ,(15) 270 ,(14) 269	סעיף 36(א)
(14) 310 ,(20) 271	סעיף 36(ב)
(1) 262	סעיף 37
(21) 271	סעיף 37(א)

(15) 311 , (23) 272	סעיף 37 (ב)
(24) 272	סעיף 37 (ג)
(16) 311 , (1) 281 , 279 , 275	סעיף 38
(30) 277 , (28) 276	סעיף 38 (ד)
, 289 , 284 , 283 , 282 , (1) 281 , (26) 34	סעיף 39
300	
283	סעיף 39 (א)
(9) 286 , (8) 285	סעיף 39 (ב) (2)
, 295 , 291 , 290 , 288 , 287 , 286 , 279 , 29	סעיף 41
370 , (6) 326 , (17) 312 , (27) 299	
290	סעיף 41 (ב)
292	סעיף 41 (ג)
(29) 276	סעיף 42
(18) 293	סעיף 42 (א)
293	סעיף 42 (ב)
(18) 312	סעיף 45 (ב)
392 , 390 , (4) 25	סעיף 46 (א)
(5) 264 , 258	סעיף 46 (ב)
(11) 330 , (10) 329	סעיף 48
332	סעיף 49
(19) 313	סעיף 49 (ב)
(14) 332	סעיף 49 (ג)
337 , (16) 332	סעיף 50 (ד)
340 , 339	סעיף 51
340 , (20) 334	סעיף 51 (א)
(21) 335	סעיף 51 (ב)
341	סעיף 51 (ג)
338	סעיף 52
(20) 313	סעיף 53
(20) 383 , (68) 205	סעיף 54
(67) 205	סעיף 55
401 , (6) 377 , (26) 338	סעיף 57
(1) 343	סעיף 57 (א)
399 , 373 , (3) 344	סעיף 57 (ב)

מפתח החקיקה

(18) 382 , (10) 378	סעיף 58
387 , (6) 377 , 373	סעיף 59
421 , 419 , 418 , 414 , 412 , (1) 411 , 411	סעיף 60
(7) 415	סעיף 61
(3) 414	סעיף 62
417 , 416	סעיף 63
(6) 390 , (19) 382 , 298 , (52) 199	סעיף 64
(21) 388 , (54) 199	סעיף 65
(36) 192	סעיף 66
237 , (37) 235 , (9) 217	סעיף 67
237	סעיף 69
(36) 192	סעיף 75
(21) 187	סעיף 78

תקנות סימני המסחר, 1940

(16) 185	תקנה 5(1)
(15) 185	תקנה 7
(15) 185	תקנה 8
(15) 185	תקנה 9
(15) 185	תקנה 10
(6) 182 , (5) 182	תקנה 11
(7) 182	תקנה 12
(8) 182	תקנה 15(1)
(9) 182	תקנה 15(2)
(10) 183	תקנה 16
183	תקנה 17
(16) 185	תקנה 18
(12) 183	תקנה 19
(14) 185	תקנה 20
(13) 184	תקנה 21
(42) 195	תקנה 22
(19) 186	תקנה 22(א)
(24) 188 , (23) 188	תקנה 22(ב)
(32) 191	תקנה 24(א)

(33) 131	תקנה 24(ב)
(34) 131	תקנה 24(ג)
(30) 190	תקנה 25(א)
(30) 190	תקנה 25(ב)
(31) 191	תקנה 25(ד)
(38) 193	תקנה 26
(81) 212	תקנה 28
(82) 212	תקנה 30
(83) 212	תקנה 31
(85) 213	תקנה 32
(1) 215 ,(84) 212 ,(43) 195	תקנה 33
(2) 215	תקנה 35
(5) 216 ,(4) 216 ,(3) 216	תקנה 36
(19) 294 ,(6) 216	תקנה 37
(19) 294 ,(31) 277 ,(8) 217	תקנה 38
(19) 294 ,(10) 218	תקנה 39
(19) 294 ,(11) 218	תקנה 40
296 ,(19) 294 ,230 ,(12) 219	תקנה 41
(19) 294 ,(14) 219	תקנה 42
,(28)228 ,(27) 228 ,228 ,227 ,(13) 219	תקנה 43
(19) 294 ,229	
(19) 294 ,(15) 220	תקנה 44
(19) 294 ,(16) 220	תקנה 45
(19) 294 ,238	תקנה 46
(60) 201 ,(47) 196	תקנה 48
(48) 197	תקנה 49
(46) 196	תקנה 50
(4) 263	תקנה 51
(8) 266	תקנה 52(1)
258	תקנה 52(2)
(9) 267	תקנה 53
(10) 267	תקנה 54
(20) 336	תקנה 63א'
(23) 336	תקנה 63ג'

(22) 335	תקנה 63'ד
(22) 335	תקנה 63'ה
(27) 339 ,338	תקנה 63'ד
(14) 269	תקנה 64
(18) 270	תקנה 66
(17) 270	תקנה 67
(22) 271	תקנה 68
(24) 272	תקנה 69
(19) 294 ,(32) 278	תקנה 71
299 ,294	תקנה 71'א
(35) 192	תקנה 73
(38) 193	תקנה 76
(61) 201	תקנה 78
(58) 200	תקנה 79
272	תקנה 81
(9) 217	תקנה 86
(9) 217	תקנה 87
(61) 201	תקנה 88

תקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ"ח 1987-

(2) 305	תקנה 2
(5) 307	תקנה 3

פקודת סימני הסחורות

421 ,420 ,419 ,418 ,405 ,404	כללי
404	סעיף 2 (1)
405	סעיף 2 (2)
418	סעיף 3
415	סעיף 12
421	סעיף 13

חוק העונשין, התשל"ז 1977-

(13) 419	סעיף 414
----------	----------

חוק העמותות, התש"ס-1980-

95 (2)	סעיף 4
109 (33)	סעיף 4(א)

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979-

408, 407, 406	כללי
406	סעיף 1

חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967-

301	כללי
108 (28)	סעיף 52
306 (4)	סעיף 182

חוק הפרשנות, התשמ"א-1981-

28 (11)	סעיף 3
35 (29)	סעיף 4

פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971-

237, 234, 217	כללי
234	סעיף 15
235 (38)	סעיף 17
234 (36)	סעיף 30
416 (10)	סעיף 57א'

חוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א-1961-

105 (23)	סעיף 66
----------	---------

חוק השמות, התשט"ז-1956-

95 (2)	כללי
109 (33)	סעיף 16

חוק התקנים, התשי"ג-1953-

105, 105 (24)	סעיף 14
---------------	---------

הצעת חוק הליכות מסחר, התשל"ב 1972-

409, 121, 408 (15),

כללי

הצעת החוק לאיסור תחרות לא הוגנת, התשנ"ו 1996-

(10) 409, 409, (53) 120, 120

כללי

(25) 356

סעיף 3 (א)

356

סעיף 3 (ב)

(17) 352, 352, 121

סעיף 4 (א)

(54) 121

סעיף 4 (ב)

356

סעיף 5

409

סעיף 17

חקיקה אמריקאית:

The Lanham Act 1946, U.S.C. 15,

Sec 1025

165 (4)

Sec 1051

88 (61)

Sec 1052

124 (61)

Sec 1052(b)

101 (15)

Sec 1057(a)

197 (47)

Sec 1057(b)

199 (52), 200 (57)

Sec 1059

262 (1), 263 (5)

Sec 1060

329 (10)

Sec 1063

215 (2)

Sec 1064(1)

283 (7)

Sec 1064(3)

282 (4)

Sec 1071(a)(1)

305 (1)

Sec 1115(a)

200 (57)

Sec 1116

387 (2)

Sec 1125

133 (73), 377 (6)

Sec 1127

33 (24), 35 (28), 41 (1)

חקיקה אנגלית:

The Trade Marks Act 1994,

Sec 1(1)	41 (1), 56 (51)
Sec 2(1)	323 (1)
Sec 3(a)	109 (32)
Sec 4	101 (5)
Sec 4(c)	100 (14)
Sec 4(d)	101 (13)
Sec 7	252 (21)
Sec 9	325 (5)
Sec 10	347 (9)
Sec 10(b)	353 (19)
Sec 11	361 (1)
Sec 14	377 (6)
Sec 24	329 (10)
Sec 37	188 (22)
Sec 42(1)	262 (1), 263 (5)
Sec 44(1)	269 (14)
Sec 44(2)	269 (14)
Sec 45	36 (33)
Sec 46	283 (7)
Sec 50	35 (27)
Sec 72	199 (52)

חקיקה ממדינות אחרות:

Argentina Trademark Law No. 22.362

Sec 12	220 (17)
--------	----------

Australia Trade Practices Act 1974

Sec 52	120 (53)
--------	----------

Brazil Industrial Property Code 1980

Sec 3	165 (4)
-------	---------

Canada Trade Marks Act, R.S.C. 1989

Sec 19	326 (6)
Sec 116	88 (61)

France Intellectual Property Code 1991

Art L 711	41 (1)
Art L 712-9	262 (1), 263 (5)
Art L 713-5	283 (7)
Art L 715-6	377 (6)

Germany Mark Act 1969

Sec 47(1)	262 (1)
Sec 47(2)	263 (5)

India Trade & Merchandise Act 1958

Sec 2(1)(J)	41 (1)
-------------	--------

Italy Trademark Act 1992

Art 15	329 (10)
--------	----------

Japan Trademark Act 19537

Art 2(1)	30 (16)
----------	---------

New Zealand Fair Trading Act 1986

Sec 9(1)	120 (53)
----------	----------

נספח ב'

מפתח פסקי הדין

פסקי דין של בית המשפט העליון:

רע"א 5554/95 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מ נ' יצרני יינות ומשקאות אפרת בע"מ, תק' על' 95 (3) 1554	59, 59 (61)
בג"צ 141/64 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מ נ' רשם סימני המסחר, פ"ד יח (3) 335	99, 99 (11), 100, 100 (12)
ד"נ 20/82 אדרס חומרי בניין בע"מ נ' הרלו אנד ג'ונס, פ"ד מב (1) 221	407 (12)
בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט (2) 148	118, 118 (49), 130, 130 (69), 134 (77), 172, 172 (12), 181 (3), 221 (18), 221 (19), 220, 222 (20), 240 (2), 250 (16), 250 (17), 255, 256 (24), 256 (22), 316 (23), 319, 319 (26)
ב"ש 497/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט (2) 148	81, 82, 82 (45)
ע"א 25/63 אייזנברג נ' אייזנברג, פ"ד יז (2) 1289	389 (5)
ע"א 351/82 איילון נ' עו"ד אסטרייכר, פ"ד מא (2) 673	385 (25)
בג"צ 953/89 אינדור נ' ראש עיריית ירושלים, פ"ד מב (3) 613	96 (4)
ע"א 496/89 אל קאלאב נ' אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פ"ד מה (4) 343	336 (24)
ע"א 17/72 אליהו נ' גרודה, פ"ד כז (1) 337	393 (12)

בג"צ 53/54 "אלפא" חברה לקוסמטיקה נ' מילוט בע"מ, חברה לתמרוקים פריס, פ"ד ט 121	256, (24) 310, (13)
ע"א 54/87 אמגר חברה לשיווק בע"מ נ' ק.י.מ.א. להשקעות בע"מ, פ"ד מג (2) 347	385, (24)
ע"א 650/80 אמפיסל (ישראל) בע"מ נ' נעימי, פ"ד לז (3) 780	337, 337, (17), 333, (19), 376, 376, (5)
בג"צ 74185 אמפיסל בע"מ נ' אמפיסל (ישראל) בע"מ, פ"ד לט (4) 421	340, 341, (28)
ע"א 355/86 אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע, פ"ד לה (2) 800	226, (25)
בג"צ 693/91 אפרת נ' הממונה על מרשם האוכלוסין, פ"ד מז (1) 762	95, (3), 96, (4), 109, (34), 110, 110, (35), 111, (38)
רע"א 3466/92 ארטרכט נ' זלבסקי, עו"ד ונאמן בפשיטת רגל, פ"ד מז (2) 573	399, (2)
ע"א 376/88 אשתר נ' נפתלי, פ"ד מה (2) 749	385, (25)
ע"א 123/50 באורנפרויד נ' דרזנר, פ"ד ה 1559	389, (5)
בג"צ 1255/94 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' שרת התקשורת, פ"ד מט (2) 661	123, (57)
ד"נ 22/82 בית יולס נ' רביב, פ"ד מג (1) 441	251, (18)
בג"צ 532/74 צנ בני נ' המועצה הציבורית להנצחת החייל, פ"ד ל (1) 305	190, (28)
ע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל בע"מ, פ"ד יט (2) 673	31, (91), 135, 136, (80), 146, 146, (99), (100)
ע"א 70/ 652 בנק הלוואה וחסכון לישראל בע"מ נ' הלוואה וחסכון ירושלים, אגודה הדדית בע"מ, פ"ד כח (2) 508	344, (4)
ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט (4) 221	398, 399, (2)
ע"א 5293/90 בנק הפועלים בע"מ נ' רחמים, פ"ד מז (3) 240	315, (22)
בג"צ 304/86 ברק נ' בית הדין השרעי, פ"ד מא (2) 745	226, (25)
רע"א 253/72 ג'והן ווקר ובניו בע"מ נ' נשיונל דיסטילרס בע"מ, פ"ד כז (1) 361	401, (6)
ע"א 418/66 דוחן בע"מ נ' יצהר בע"מ, פ"ד כ (4) 600	84, 85, (51), 93, (71)
ע"א 364/74 דוידוביץ נ' מירומית מפעלי מתכת אשקלון בע"מ, פ"ד כט (1) 703	337, 337, (25), 337, (26), 343, (2)
ע"א 634/89 דיין נ' Fuji Electronics Mfg Co, פ"ד מח (4) 837	26, (7), 83, (48), 86, (54), 401, 401, (4), 402, (7)

363 (2)	ע"א 1371/90 דמתי נ' גנור, פ"ד מד (4) 847
95 (3)	ע"א 4531/91 דריויש נ' רשמת העמותות, פ"ד מה (3) 249
399 (2)	בג"צ 1074/93 היועץ המשפטי לממשלה נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מט (2) 485
363 (2)	ע"א 312/74 החברה לכבלים ולחוטי חשמל לישראל בע"מ נ' קריסטיאנפולר, פ"ד כט (1) 310
307, 308, 308 (7), 316,	בג"צ 150/50 החברה ש. קוכר ושות' (שותפות שוייצרית) נ' הרשם הכללי, פ"ד ה 1487
316 (23)	ע"א 29/79 הלמר נ' מדינת ישראל, פ"ד לד (4) 109
412 (2)	ע"א 589/82 המגדר ברזלית חוטי ברזל ורשתות בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד מ (2) 391
305 (35)	ע"א 318/75 הנרי (טקסטילס) לימיטד נ' ארגמן מפעלים לצביעת טקסטיל בע"מ, פ"ד ל(1) 517
45 (9)	בג"צ 58/49 הרשם הכללי נ' רפידול לימיטד, פ"ד ב 782
296 (22)	ע"א 24/78 ויטקו כימיקלים בע"מ נ' סלמאן, פ"ד לג (3) 101
416 (19)	ע"א 30/67 ויינשטיין נ' שכונת תל עמל חיפה אגודה שיתופית בע"מ, פ"ד כא (2) 232
302 (34)	ע"א 434/68 וייס נ' אלטורס בע"מ, פ"ד כב (2) 877
344 (4)	ע"א 307/81 וייסבורד נ' ד.י.ג. ביח"ר למצרכי חשמל בע"מ, פ"ד מדר (1) 629
90 (65), 92 (69), 144,	ע"א 435/81 זנזורי נ' מהצרי, פ"ד לו (2) 561
144 (96), 403 (8)	ע"א 395/88 חברת אורלי ש. (1985) בע"מ נ' חברת דנדי תעשיות מזון בע"מ, פ"ד מה (4) 32
112 (38), 251 (12)	ע"א 155/56 חברת הגרמופון בע"מ לונדון נ' סימפונייה בע"מ, פ"ד יא (2) 821
88 (49), 91 (66), 115,	ע"א 352/69 חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ, פ"ד כג (2)
115 (46), 115	ע"א 254/91 חברת קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום, פ"ד מו (2) 464
327, 328, 328 (8)	בג"צ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז (2) 871
131, 132, 132 (71), 168,	רע"א 2960/91 חברת תה ויוצקי ושות' (ישראל) בע"מ נ' מתוק, תק' על' 92 (1) 337
169 (7), 345, 346, 346 (7)	ע"א 661/88 חיימוב נ' חמיד, פ"ד מד (1) 75
190 (28)	
112 (38)	
45, 45 (9)	
109 (34)	

391 (9)	רע"א 5240/92 חלמיש חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדייר בתל אביב יפו בע"מ נ' אשרז עיבוד נתונים בע"מ, פ"ד מז (1) 451
320 (27)	ע"א 559/87 חשאי נ' רונן, פ"ד מז (1) 229
393 (13), 394 (15)	ע"א 233/53 טהראני נ' גרינברג, פ"ד ט (2) 1383
344 (4)	ע"א 82/50 טנקרי גורדון ושות' בע"מ נ' גורדון דיסטילרס בע"מ, פ"ד ט 103
114 (45)	ע"א 1304/91 טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' ליפרט, פ"ד מז (3) 309
128 (57)	ע"א 5893/91 טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' צבאח, פ"ד מח (2) 573
198 (50), 328 (9)	ע"א 471/70 י.ס. גייגי ס.א. נ' פזכים בע"מ, פ"ד כד (2) 705
123 (58)	בג"צ 987/94 יורונט קווי זהב (1992) בע"מ נ' שרת התקשורת, פ"ד מח (5) 413
37 (36), 120 (52), 158 (7)	ע"א 523/91 כהן נ' נדיר, פ"ד מט (2) 353
319 (25)	ע"א 801/89 כהן נ' שבאם, פ"ד מז (2) 136
407 (12)	ע"א 588/87 כהן נ' שמש, פ"ד מה (5) 257
124 (59)	בג"צ 146/59 כהן נ' שר הפנים, פ"ד יד (1) 283
394 (15)	ד"נ 12/60 כורי נ' כורי, פ"ד יד (3) 2207
123 (57)	בג"צ 726/94 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' שר האוצר, פ"ד מח (5) 441
385 (24)	המ' 521/72 לאון נ' וייס, פ"ד כז (2) 337
190 (28)	בג"צ 14/86 לאור נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ"ד מא (1) 421
392, 392 (11)	ע"א 483/85 לב נ' דגם מערכות בע"מ, פ"ד לט (4) 729
297 (23)	ע"א 672/88 לב נ' פקיד השומה חיפה, פ"ד מז (5) 407
123 (58)	בג"צ 158/83 לוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל, פ"ד לח (2) 393
316 (23), 321 (28)	בשג"צ 120/86 לוי נ' סיהא סיאק האו (אנתוני), תק' על' 86 (2) 427
407 (12)	רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את.י. אליהו בע"מ, פ"ד מד (2) 309
419 (12)	ע"פ 224/57 ליברמן נ' מדינת ישראל, פ"ד יב (1) 665
344 (4)	ע"א 382/80 למד חברה להשקעות ולמסחר בע"מ נ' "לאמט" מסחר חוץ בע"מ, פ"ד כה (1) 392
233 (33)	ע"א 392/80 לסרסון נ' שיכון עובדים בע"מ, פ"ד לח (2) 237
315 (22)	ע"א 56/82 מדינת ישראל נ' עזבון רחאל, פ"ד מ (4) 29

315 (21)	ע"א 140/56 מוגרבי נ' ורדימון, פ"ד יא (2) 1242
315 (21)	ע"א 125/68 מחסני החמצן בע"מ נ' עזבון ברונשטיין, פ"ד כב (2) 919
96 (4)	בג"צ 337/81 מיטרני נ' שר התחבורה, פ"ד לו (3) 337
123 (57)	בג"צ 4541/94 מילר נ' שר הבטחון, פ"ד מט (4) 94
120 (52)	ע"א 490/85 מלחי יריחו בע"מ נ' מפעלי ים המלח בע"מ, פ"ד מא (4) 401
63, 63 (69), 83 (48), 84, 84 (50), 85 (52), 85 (53), 87 (55), 90 (64), 93 (70), 198 (51), 400, 400 (3)	ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain, פ"ד מה (3) 224
315 (21)	ע"א 586/84 מקלף נ' זילברברג, פ"ד מג (1) 137
385 (24)	ע"א 615/84 מרקוביץ חברה לבניין בע"מ נ' סתם, פ"ד מב (1) 541
118, 118 (50), 248 (13), 250 (17), 252 (21), 256 (24), 350 (14)	בג"צ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' H.D.Lee Co, פ"ד כב (2) 189
233 (34)	ב"ש 839/86 נאות מרינה בת ים נ' הבנק הבינלאומי הראשון, פ"ד מ(4) 126
200 (55)	ע"א 296/82 נבנצאל נ' ג'רסי ניוקלאר אבקו איזוטופס אינק', פ"ד מ(3) 281
363 (2)	ע"א 901/90 נחמיאס נ' קולומביה סחר ותעשייה בע"מ, פ"ד מז (1) 252
23 (1), 88 (62), 136 (83), 240 (3), 257 (26), 325 (3)	בג"צ 296/85 סיאה סיאק האו (אנתוני) נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מ (4) 770
408 (13)	ע"א 347/96 סודה גל נ' ספילמן, פ"ד מז (3) 475
72 (24), 150 (108), 239 (1), 241 (4), 391 (8)	בג"צ 450/80 סעד אלדין נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לה (2) 187
128 (57)	רע"א 1917/92 סקולר נ' ג'רבי, פ"ד מז (5) 764
232, 232 (32), 231	ע"א 188/89 עזאזיה נ' המועצה המקומית כפר דבוריה, פ"ד מז (1) 661
302 (34)	ע"א 421/54 עטיה נ' ברדה, פ"ד ט (2) 1204
416 (9)	ע"פ 816/69 עכווי נ' קיאל, פ"ד כד (1) 318
393 (13)	ע"א 96/66 עמר נ' זילברמן, פ"ד כ (2) 334
393 (14)	ע"א 483/60 עמרני נ' דחבש, פ"ד טו (3) 1557
	ע"א 280/84 עפרי נ' מדינת ישראל, פ"ד מ (3) 358

83 (47), 93 (7)	ע"א 649/74 פולי סטיק ייצור ושיווק מוצרי דבק וציפויים בע"מ נ' Clegecol S.A. Societe Chimique Glaubert, פ"ד כט (2) 397
31 (19)	ע"א 254/74 פולקסוואגנורק נ' מוסך טנוס את נג'אר, פ"ד כח (2) 701
109 (34)	בג"צ 143/62 פונק שלזינגר נ' שר הפנים, פ"ד יז 225
123 (58)	בג"צ 953/87 פורז נ' ראש עיריית תל אביב-יפו, פ"ד מב (2) 309
203 (65), 258 (27)	בג"צ 337/66 פיטל נ' ועדת השומה שליד עיריית חולון, פ"ד כא (1) 69
203 (65)	בג"צ 2303/90 פיליפוביץ נ' רשם החברות, פ"ד מד (3) 105
315 (22)	ע"א 3427/90 פינסטרבוס נ' שר הבריאות, פ"ד מו (1) 321
142, 142 (92)	רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אוסם תעשיות מזון בע"מ, (לא פורסם)
304 (35)	ע"א 28/85 פיתוח יהודה בע"מ נ' עזבון זיס, פ"ד מ (1) 78
69 (15), 136 (80), 147 (103), 325 (3), 325 (4), 344 (4), 351 (13), 378 (8), 378 (9), 380 (13), 391 (7), 403 (9)	ע"א 714/68 פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד כג (3) 43
88 (62), 135 (79), 240, 240 (3), 249 (14), 302 (31)	בג"צ 228/65 פרומין ובניו בע"מ נ' פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ, פ"ד יט (3) 337
286, 287 (10), 288 (12), 292 (17)	בג"צ 67/71 פרמו בע"מ נ' שמידגל, פ"ד כה (1) 802
226 (25)	ד"נ 1/62 פרק נ' מנהל מס עזבון, פ"ד טז (1) 418
375 (4)	ע"א 466/89 צברי נ' מסוארי, פ"ד מה (1) 177
394 (16)	ע"א 254/47 קבוצת זיפזיף נווה חיים בע"מ נ' חברת האוצר הארץ ישראלי העברי לחקלאות בע"מ, פ"ד א 101
77 (34), 320 (27)	בש"א 198/92 קופת חולים של ההסתדרות הכללית נ' עזאם, פ"ד מ (1) 642
181 (3), 189 (25), 220 (18), 223 (21), 319 (26)	בג"צ 197/51 קוקה קולה נ' השותפות ויטה פלוטקין ובניו, פ"ד ח 21
128 (57)	ע"פ 480/85 קורטאם נ' מדינת ישראל, פ"ד מ (3) 673
23 (1), 23 (2), 24, 75, 76, 76 (32), 78 (39), 79, 79 (40), 83 (47), 89 (63), 91 (67), 153, 154 (112), 279 (33), 298, 350 (14)	בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 309

393 (12)	בג"צ 619/75 קלר נ' קיבוץ פרוז, פ"ד ל' (2) 457
200 (55)	ע"א 192/85 קצין התגמולים נ' הכט, פ"ד מד (3) 646
200 (55)	ע"א 827/82 קצין התגמולים נ' לוי, פ"ד לח (3) 830
348, 348 (11), 368, 368 (7), 369 (8)	ב"ש 227/87 קרן כימיקלים בע"מ נ' ויקטו כימיקלים, פ"ד מא (1) 713
375 (22)	ע"א 270/86 רגובי נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ, פ"ד מה (2) 485
233 (34), 233 (35)	ע"א 579/90 רוזין נ' בן נון, פ"ד מו (3) 738
333 (18)	ע"א 346/62 רכטר נ' מס עזבון ירושלים, פ"ד יז (2) 701
202, 202 (63)	ע"א 790/85 רשות שדות התעופה נ' גרוס, פ"ד מד (3) 105
179 (1), 181 (3), 197 (1), 198 (49), 239 (1), 244 (8), 248 (12), 248 (11)	בג"צ 77/60 רשם סימני המסחר נ' Thos Leeming Co. Inc., פ"ד יד (2) 1718
30, 30 (16), 121 (55), 122 (9)	בג"צ 55/71 שטרן נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד כה (1) 694
416 (9)	ע"פ 658/82 שמד"ר מעליות בע"מ נ' בן צבי, פ"ד לח (1) 136
304 (35)	ע"א 693/82 שמש נ' רשם המקרקעין תל אביב-יפו, פ"ד מ (2) 638
96 (4), 112 (38), 124 (59)	בג"צ 680/88 שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי, פ"ד מב (1) 617
290, 290 (16)	בג"צ 95/54 שגל נ' הרשם הכללי, פ"ד ט 127
258 (27)	בג"צ 142/70 שפירא נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, פ"ד כה (1) 325
136 (80), 145 (98)	רע"א 4196/93 שפע בר ניהול ושירותים (1981) בע"מ נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות מוכנות 1984 בע"מ, פ"ד מז (5) 165
192, 192 (37)	ע"א 1809/66 ששון נ' קדמה בע"מ בית חרושת למכונות וציוד, פ"ד כ (3) 477
127 (55)	בג"צ 15/96 תרמוקיר חורשים בע"מ נ' הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, תק' על' 96 (2) 54
130, 131 (70), 138 (85)	בג"צ 178/57 Akteibolaget Astra נ' הרשם הכללי, פ"ד יב (1) 708
82 (45), 157 (117), 239 (1), 246 (11), 248 (12), 248 (13), 249 (14)	בג"צ 90/70 Bacardi and Co Ltd נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד כה (2) 87
39, 39 (38), 206 (71), 207	ע"א 784/88 Budejocky Budvar Narodni Podnik נ' Anheuser Busch Inc, פ"ד מו (2) 531

Colgate Palmolive Company 3912/92	רע"א
2290, (3) 92	נ' פרמאגיס בע"מ, תק' על' 92 (3) 2290
Fuji Electronics Mfg Co. 480/82	בג"צ
485 (1) 485	המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 485
Hi-Tec Sports Plc 3641/92	בג"צ
491 (3) 91	תק' על' 91 (3) 491
Nicholas Overseas Ltd 302/74	בג"צ
676 (1) 676	נ' ניסן פרמינגר בע"מ, פ"ד כט (1) 676
Philip Morris Inc 296/86	בג"צ
485 (1) 485	נ' Moorgate Tobacco Co, פ"ד מא (1) 485
Universal City Studio Inc 806/88	בג"צ
22 (2) 22	נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ"ד מג (2) 22

פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים:

811/84	ע.ש. (ת"א)	אגודת אסירי בתי הדין הרבניים	97 (7)
749/56	ת.א. (ת"א)	אגודת הכורמים הקואופרטיבית נ' יקב הגליל,	23 (1), 387 (1)
1130/92	ת.א. (ת"א)	אוייה שיווק טקסטיל בע"מ	331 (13)
2192/80	ת.א. (ת"א)	אמפיסל (ישראל) בע"מ	31 (18)
1591/95	המ' (נצ')	ארדיטי אמריקנו נ' הריש, (לא פורסם)	372 (11)
1017/84	המ' (ת"א)	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	414 (5)
982/92	ת.א. (ת"א)	דן תבור מ"חומוס אשכרה"	74, 75, 75 (31), 83 (48),
914/88	ת.א. (ת"א)	דניאל נ' ברקוביץ, תק' מח' 91 (2) 339	140 (87), 152 (111), 392 (10), 402 (7)
1662/89	ת.א. (ת"א)	דפוס בארי נ' יוסף וולף בע"מ,	58 (59), 136 (7), 391 (81), 136 (7)
1270 (1) 95	תק' מח' 95 (1) 1270		68 (13)

ת.א. (נצ') 524/94 הולילנד סילינג בע"מ	76, 76 (33), 148,
נ' שייט כנרת בע"מ, דינים מחוזי כו (3) 50	149 (105), 154,
	154 (113)
ה.פ. (ת"א) 404/90 טלמסר נ' עתונות מקומית בע"מ,	87 (55), 92 (69)
תק' מח' 91 (3) 317	
ת.א. (ת"א) 1321/96 לוי נ' קרגמן, (לא פורסם)	357 (26)
ת.א. (ת"א) 406/90 לוי נ' ש.א. ברק אלקטרוניקה,	306 (4)
תק' מח' 91 (4) 86	
ת.א. (ת"א) 490/90 מורטון נ' פיצריות רימיני בישראל, (לא פורסם)	31 (19), 164 (2), 165,
ה.פ. (ת"א) 1600/92 מלון "הנסיכה" נתניה בע"מ	143, 143 (94), 146,
נ' לקסן ישראל בע"מ, דינים מחוזי כו (2) 852	147 (101)
ה.פ. (ת"א) 227/91 נאש יבוא ושיווק נ' Ives St, תק' מח' 92 (1) 512	244, 245 (10)
המ' (ת"א) 749/94 סיטי סנטרל בע"מ	45, 46 (10), 164,
נ' Chanel French Societe Anonyme, תק' מח' 94 (1) 77	164 (2), 363, 364,
	364 (3), 365 (4)
ע.ש. (י"ם) 776/85 פ.ע.מ. נ' רשם החברות, תק' מח' 96 (1) 322	146 (99)
ת.א. (ת"א) 2990/87 פרומין בע"מ נ' מ.ג.י. עסקי מזון (1987) בע"מ,	140 (88), 140, 147,
דינים מחוזי כו (3) 292	147 (103)
ת.א. (ת"א) 3868/63 פרומין בע"מ נ' פרו פרו ביסקויט	415, 416 (8)
(כפר סבא) בע"מ, פס"מ סה 352	
ת.א. (ת"א) 11049/90 רופ נ' "און" הנדסת מיזוג אויר (1973) בע"מ,	127, 127 (56)
פס"מ תשנ"ד (3) 500	
ת.א. (נצ') שוורץ נ' מאזור (לא פורסם)	406, 407 (11)
ת.א. (ת"א) 1261/93 תעשיות מזון לבעלי חיים בע"מ נ' כהן,	330 (12)
תק' מח' 94 (2) 272	
ת.א. (ת"א) Alcon Aluminium Ltd 231/93	139 (87)
נ' אלקן שיווק (1990) בע"מ, תק' מח' 93 (2) 851	
ת.א. (ת"א) Boeing Company 1769/83	31 (19), 403 (9)
נ' בואינג נסיעות ותיירות בע"מ, פס"מ תשמ"ט (ג) 108	
ת.א. (ת"א) Cartier Inc 147/95	148, 148 (104), 358, 359,
נ' סנוקרסט (שיווק) 1980 בע"מ, תק' מח' 94 (1) 115	359 (27)
ת.א. (ת"א) Colgate Plamolive Co 413/96	419, 420 (14),
נ' נור חומרי ניקוי (1994) בע"מ, (לא פורסם)	421 (16)
ת.א. (ת"א) Eastman Kodak Company 256/97	61, 62 (67)
נ' לינקו בע"מ, (לא פורסם)	

Industriewerke Lemm & Co (ת"א)	142, 142, (91), 348,
נ' רושיקה תעשיות נעלים בע"מ, (לא פורסם)	349, 349 (12)
Johnson & Johnson 1010/93 (ת"א)	87 (55), 92 (69)
נ' המברשת רוחמה, תק' מח' 94 (1) 150	
ת.א. (ת"א) Majorica S.A 18/86. נ' סירו תכשיטים (ישראל) בע"מ,	37 (36), 38, 39, 155,
פס"מ תשנ"ו (ב) 346	156 (115), 156 (116),
	250 (16)
ת.א. (ת"א) Pizza Domino's Inc 1876/91 נ' מצ'ולסקי,	366, 366 (5), 391 (7)
תק' מח' 92 (1) 821	
ת.א. (ת"א) The Gillete Company 649/96 נ' עדי צ.ש. שיווק	325 (3)
והפצה בע"מ, (לא פורסם)	
ת.א. (ת"א) The Gillete Company 461/97 נ' עמיר שיווק,	355, 355 (23)
דינים מחוזי כו (7) 396	
ת.א. (י"ם) Thorn Ami Appliance 854/88 נ' אלקטרו נוע, פס"מ נ' 273	355, 355 (23)
ת.א. (ת"א) William Grant & Sons Ltd 1236/93	174, 175 (16)
נ' י. דיסקין בע"מ, דינים מחוזי כו (2) 746	

החלטות רשם סימני המסחר:

אינטרנשיונל סופטוואר בע"מ נ' Silicon Graphics Inc, בקשות	297 (23)
מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 632021 56270 - ("Iris"), (לא פורסם)	
בעניין Hachette Filipachi Presse, בקשה לרישום סימן מסחר	222 (20)
מספר 74350 ("Elle"), (לא פורסם)	
בעניין Kiddie Products Inc, בקשה לרישום סימן מסחר	209, 210, 210 (74)
מספר 71465 ("The First Years"), (לא פורסם)	
בעניין Saab Automobile AB, בקשה להרחבת פרטת סחורות	273, 274, 274 (27)
בסימן מסחר מספר 84763 ("Tritonic"), (לא פורסם)	
ברברה וולף בע"מ נ' מלכי, בקשה לביטול רישום סימן מסחר	290 (15), 291, 291 (17)
מספר 72277 ("Lot's Wife"), (לא פורסם)	
בקרדי יגאל נ' Bacardi & Co Ltd, התנגדות לרישום סימן מסחר	165 (3), 170, 170 (8)
מספר 49574 ("Bakardi"), (לא פורסם)	172, 175 (18)
גז ביח"ר לסריגה בע"מ נ' Guess Inc?, התנגדות לרישום סימן מסחר	74, 74 (30), 111,
מספר 67972 ("Guess"), (לא פורסם)	111 (37), 136, 136 (82),
	147, 147 (102), 152,
	152 (110)
דיפלומט רייזור בליידס בע"מ נ' The Gillette Company,	231 (31)
התנגדות לרישום פטנט מספר 45496 מבחר החלטות רשם הפטנטים,	
המדגמים וסימני המסחר 1979-1983, כרך א', עמ' 20	

(60) 124, 124	הולילנד סיילינג בע"מ נ' שייט כינרת בע"מ , בקשה לרישום סימן מסחר מספר 97190 ("Jesus Boat"), (לא פורסם)
(15) 249, 249	חברת ולנטינו מילנו בע"מ נ' Globelegance B.V. , בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 55715, 56685 ו-799961 ("Valentino"), (לא פורסם)
(39) 236, 236, 235	כרמית בע"מ נ' Chemische Fabrik Grunabu GmbH , בקשה לביטול רישום סימן מסחר מספר 39920 ("טריקוול"), (לא פורסם)
(25) 256, 256	ניסל נ' Domino's Pizza Inc , בקשה למחיקת סימן מסחר מספר 61408 ("Domino's Pizza"), (לא פורסם)
(23) 255, 255, 254	קדין נ' Carrera International Herstellung GmbH , בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 65878 ו-65860 ("Carrera"), (לא פורסם)
(23) 297, (20) 295, 295	שיווק ושירותים לתעשיות מכונות קריסטל בע"מ נ' Siemens Electrogerate GmbH , בקשה לביטול סימן מסחר מספר 31589 ("Lady") מבחר החלטות רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 1983-1978, כך א', עמ' 40
(51) 119	תוצרת מזון ישראלית בע"מ נ' Kellogg Company , התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 80306, (לא פורסם)
(27) 299	Britvic Corona Ltd נ' Kraft General Foods Inc , בקשה לביטול ו/או למחיקת סימן מסחר מספר 53130 ("Tang"), (לא פורסם)
,296, 295, (17) 292 (21) 296	Coca Cola Company נ' פנטה הגליל חברה למשקאות קלים בע"מ , בקשה לביטול רישום סימן מסחר מספר 21529 ("Fanta"), (לא פורסם)
(29) 301, 301	Dr. Ing. H.C. Porch נ' אחים שטראוכלר כדאיון בע"מ , בקשה לביטול ו/או למחיקת סימן מסחר מספר 78855, (לא פורסם)
(26) 227, 227	General Motors Corporation נ' אחים שטראוכלר כדאיון בע"מ , התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 78862 ("Packard"), (לא פורסם)
(12) 288	Jan Becher n.p. נ' Johann Becher Tobbacko Co , בקשה לביטול רישום סימן מסחר מספר 35421 ("Bechervka"), (לא פורסם)
(10) 287	Juvena (International) A.G. נ' דנשר בע"מ , בקשה לביטול רישום סימן מסחר מספר 57710 ("Sunsation"), (לא פורסם)
(22) 254, 253, (14) 249	Kellogg Company נ' תוצרת מזון ישראלית בע"מ , בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 76951, 84120 ו-843051 ("Honey Nut Rings"), (לא פורסם)
(28) 299	Krizia SPA נ' עד חברה להפצה בע"מ , בקשה לביטול סימן מסחר מספר 51603 ("Crazy"), (לא פורסם)
(28) 299	Kronos S.V.L. נ' Manuel Saez Marino , בקשה לביטול סימן מסחר מספר 45247 ("Krong"), (לא פורסם)

202, 202 (64), 203,	McDonald's Corporation נ' אוסם תעשיות מזון בע"מ,
203 (65), 259, 259 (28)	בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 87509 897841- ("McChips"), (לא פורסם)
229, 229 (30)	NBA Properties Inc נ' נ.ב.ע. בע"מ, התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 70141 ("N.B.A."), (לא פורסם)
231 (31)	Haw Par Brothers International Ltd נ' Tiger Feberge Inc, התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 14710, מבחר החלטות רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 1979-1983, כך א'
238, 238 (40), 251 (20)	Worldwide Brands Inc נ' פרארי איטל סטייל (1985) בע"מ, בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מספר 67832 678711- ("Camel"), (לא פורסם)

פסקי דין מארצות הברית:

Abdul Jabar v. General Motors Co, 85 F. 3d 407	126, 126 (65)
Accu Personnel Inc v. Accustaff, 846 F. Supp 1991	371 (10)
Actmedia v. Active Media, (Unreported)	430, 431, 430 (9), 438, 438 (21)
Alchemy Inc v. Yes! Entertainment Co, 844 F. Supp 560	77 (36)
Aloe Cream Laboratories v. Mislan Inc, 423 F. 2d 845	82 (46)
American Chickie Co v. Top Chewing Gum Inc, 208 F. 2d 560	93 (70)
American Direct Marketing Inc v. Azad International Inc, 783 F. Supp 84	87 (57)
American Express Co v. Mastercard International Inc, 7 USPQ. 2d 1829	47 (27)
American Foods Inc v. Golden Flake Inc, 312 F. 2d 619	326 (6)
American Hand Care Co v. Johnson & Johnson, 577 F. 2d 165	354 (21)
American Heritage Life Co v. Heritage Life Co, 454 F. 2d 3	32 (20)
American International Group Inc v. American International Bank, 926 F. 2d 829	31 (18)
American Optical Co v. North America Optical Co, 489 F. Supp 443	157 (118)
Anheuser Busch Inc v. Florists of Greater Cleveland Inc, 29 USPQ. 2d 1146	133, 133 (74)
Autoline Oil Co v. Indian Refining Co, 3 F. 2d 454	326 (6)
Baker v. Paris, 777 F. Supp 299	370 (9)

Bausch & Lomb Optical Co v. International Industries, 142 F. 2d 1016	51 (38)
Bensusan Resturant Co v. Richard B. King, 937 F. Supp 295	441 (23)
Black Dog Tavern Inc v. Hall, 823 F. Supp 48	67 (4)
Blackwell v. Armstead, 3 F. Cas 546	381 (14)
Blainten v. Gedury, 224 F. 382	45 (7)
Bonanza International Inc v. Double "B", 331 F. Supp 664	83 (48)
Braun Inc v. Dynamics Co of America, 775 F. Supp 93	92 (68)
Brunswick Co v. British Seagull Co, 35 F. 1527	64 (72)
Burger King v. Hall, 770 F. Supp 633	67 (3)
Burger King v. Mason, 855 F. 2d 779	381 (14)
Campbell Soup Co v. Armour & Co, 175 F. 2d 795	61, 61 (66)
Carl Zeiss Stifung v. Veb Carl Zeiss Juna, 433 F. 2d 686	381 (15)
Carthage Tobbacco Works v. Barlow Moore Tobbacco, 5 F. 2d 469	63 (70)
Cellular Sales Inc v. Mackay, 942 F. 2d 493	87 (58)
Century distilling Co v. Continental distilling Co, 106 F. 2d 486	317 (24)
Champion Spark Plug Co v. Sanders, 331 U.S. 125	379 (11), 381 (17)
Charles Jacquinet Inc v. Destilleria Serrales, 921 F. 2d 467	371 (10)
Chausures Bally Societe Anonyme de Fabrization v. Fritz of California, 144 USPQ. 609	346 (8)
Citadel v. Army & Air Force Exchange Service, 21 USPQ. 2d 1158	224, 224 (23)
Citrus Group Inc v. Cadbury Beverages Inc, 781 F. Supp 386	366, 367, 367 (6)
Clairol Inc v. Gillette Co, 154 USPQ 460	67 (12)
Clothworthy v. Schep, 42 F. 62	54 (48), 149 (10)
Coca Cola v. Seven Up Co, 497 F. 2d 1351	83 (48)
Compania Cervecera de Nicaragua v. Cervezas Victoria Tona Beers Inc, 28 USPQ. 2d 1870	371 (10)
Contemporary Resturant Concepts Ltd v. Las Tapas Jacksonville Inc, 753 F. Supp 1560	370 (9)
Cooke & Cobb Co v. Miller, 169 N.Y. 475	47 (23)
Cortex Co v. W.L. Goore & Associates, 1 F. 3d 1523	133, 134 (76)
CVP Systems Inc v. M-Tek Inc, 32 USPQ 2d 1951	386 (27)
D.A.P. Products v. Color Tile Mfg Inc, 971 F. Supp 488	63 (68)

Deer Park Spring Water Inc v. Appalachian Mountain Spring Water Co , 762 F. Supp 62	367 (6)
Diamond Match Co v. Saginaw Match Co , 142 F. 727	61 (66)
Double Toy & Novelty Co v. J. Chein & Co , 47 F. Supp 167	103 (18)
Dranoff Perlstein Associates v. Sklar , 967 F. 2d 852	44 (6)
Duluth News Tribune v. Mesabi Publishing Co , 38 USPQ. 2d 1937	167 (6)
Durox Co v. Duron Paint Mfg Co , 206 F. Supp 917	317 (24)
E.J. Gallo Winery v. Consorzia Del Gallo Naro , 782 F. Supp 457	88 (59), 389 (4)
E.J. Gallo Winery v. Gallo Castle Co , 955 F. 2d 1927	138 (85)
Esso Inc v. Standard oil Co , 98 F. 2d 1	326 (6)
Ex parte Hardmacher v. Particelli , 271 F. Supp 104	32 (23)
Ex parte Mariolle , 110 USPQ 314	32 (23)
Ex parte Porcelian Enamel Inc , 110 USPQ. 258	34 (25)
Ex parte Procter v. Gamble Co , 97 USPQ. 78	30 (16)
Expoconsul International Inc v. A/E Systems , 755 F. Supp 1237	77, 78 (37)
F. Hoffman & Sons v. H.B. Hunter Co , 24 F. 2d 899	281 (2)
Fairbanks v. Jacobous , 8 F. Cas 951	108 (30)
Fashion Victim Ltd v. Sunrise Turquoise Inc , 785 F. Supp 1382	388 (3), 388
Ferrari S.P.A. v. Roberts , 944 F. 2d 1235	92 (69)
First Brands Co v. Fred Meyer Inc , 809 F. 2d 1378	61 (66)
Flavor Co of America v. Kemin Industries , 493 F. 2d 275	385, 385 (26)
Fleishman v. Newman , 1688 N.Y.S. 608	55 (50)
Fleishman v. Sturkey , 25 F. 127	63 (70)
Ford v. Foster , 6 Ch. App. 611	72, 72 (25)
G & C Merian Co v. Syndicate Publisher Co , 237 U.S. 618	108 (29)
Gasser Chair Co Inc v. Infanti Chair Mfg Co , 21 USPQ. 2d 1131	76 (32)
Gear Inc v. L.A. Gear California Inc , 4 USPQ. 2d 1192	82 (46)
General Shoe Co v. Hollywood Maxwell Co , 125 USPQ. 433	346 (8)
Getty Petroleum Co v. Bartco Petroleum , 858 F. 2d 103	379 (12)
Ginter v. Kinney Tobbacco Co , 12 F. 782	47 (28)
Glena Signal oil Co v. W.P Fuller Co , 142 F. 1002	51 (38)
Goldsmith Silver Co v. Savage , 211 F. 751	45 (8), 45 (9)

H.B. Chafee Mfg Co v. Selchaw , 135 F. 1021	109 (31)
Hasbro Inc v. Internet Entertainment Group Inc (Unreported)	429, 430, 430 (8), 437, 437 (20)
Healing The Children Inc v. Heal The Children Inc , 786 F. Supp 1209	70 (18)
Health Industries Inc v. European Health Spas , 489 F. Supp 860	31 (18)
Hiram Holt Co v. Waltruth , 41 F. 34	108 (300)
Hutchinson v. Blumberg , 51 F. 829	51 (38)
Ilpak Research & Development S.A.V. Record SPA , 762 F. Supp 1318	388 (3)
Inset Systems Inc v. Instruction Set Inc (Unreported)	424, 425, 425 (2), 440, 440 (22)
Insty Bit Inc. v. Poly Tech Industries Inc , 95 F. 3d 663	135 (79)
Interfax v. Search Craft Inc , 21 USPQ. 2d 1553	224, 224 (22)
John Morrel Co v. Hauser Packing Co , 20 F. 2d 713	47 (24)
Johnson & Johnson v. S.C. Johnson & Sons Inc (Unreported)	133, 133 (75)
Jordache Enterprises Inc v. Levi Strauss Co , 841 F. Supp 506	87 (60)
Judson Dunaway Co v. Hygienic Products Co , 339 U.S. 948	51 (39)
Jungle Rags Inc v. Rainbow Graphics Inc , 29 USPQ. 2d 1704	56 (52)
Kabushiki Haissa Hattori Seiko v. Satelite International Ltd , 29 USPQ. 2d 1317	142, 142 (93)
Kahan & Welsz Jewlery Mfg Co Application , 509 F. 2d 531	160, 160 (129)
Kaplan Education Centers v. Princeton Review (Unreported)	431, 431 (10)
Kawasaki Motors Co U.S.A v. H-D Michigan , 43 USPQ. 2d 1521	53 (45)
Keystone Retaining Wall System Inc v. Westrock Inc , 997 F. 2d 1443	76 (32)
Kimberly and Clark Co v. Marzall , 196 F. 2d 772	161, 161 (132)
Kinney v. Allen , 14 F. Cas 608	43 (4)
Knowledge Inc v. Boone & Co , (Unreported)	434, 434 (16), 437
Kroger Co v. Johnson & Johnson , 223 USPQ. 29	351, 352, 352 (16)
L.P. Larson Co v. W.M. Wrigley Co , 253 F. 914	54 (48), 149 (106)
Lawrence Mfg Co v. Tenesse Mfg Co , 138 U.S. 357	43 (4)
Lowell Mfg Co v. Larned , 15 F. Cas 1024	55 (51)
Luxor Cab Mfg Co v. Leading Cab Co , 281 N.Y. 5866	63 (70)

Master distributors Inc v. Pako Co , 986 F. 2d 219	63 (68)
McDonald & Morrison Mfg Co v. H. Muller Mfg Co , 183 F. 972	55 (50)
Mckesson & Robbins v. Charles Phillips Chemical Co , 53 F. 2d 1011	49 (30)
Mead Data Central Inc v. Toyota Motors Co , 702 F. Supp 1024	176, 176 (19)
Metro Brokers Inc v. Tann , 815 F. Supp 377	73 (27), 151 (108)
Minnesota Udin Mfg Co v. McDonell, Crus & Pat , 163 F. 2d 557	45 (8)
Mishwaka Rubber & Woolen Mfg Co v. S.S. Kresge Co , 316 U.S. 203	381 (14)
Miss Universe Inc v. Dorst , 189 USPQ. 2d 212	140, 140 (89)
Miss Universe Inc v. Miss Nude U.S.A Inc , 209 USPQ 698	352, 353, 353 (18)
Miss Universe Inc v. Particelli , 271 F. Supp 104	32 (22)
MTV Networks v. Curry , 867 F. Supp 202	424, 424 (1), 431, 431 (11)
Nalpac Ltd v. Corning Glass Works , 784 F. 2d 752	381 (15)
National Geographic Society v. Classified Geographic , 27 F. Supp 655	157 (120)
National Trailway Bus Systems v. Trailway Van Line , 222 F. Supp 143	49 (26)
Nike Inc v. Just did it Enterprises , 799 F. Supp 894	47 (25)
Northern Trust Co v. Northern Bank & Trust Co , 22 USPQ. 2d 1391	199, 199 (53)
Nugget Distributors Co of America Inc v. Mr. Nugget Inc , 776 F. Supp 1012	87 (58), 88 (59)
Oliver Brend Frier Gmbh & Co Application , 20 USPQ. 2d 1878	161, 161 (133)
Pacific Telesis Co Group v. International Telesis Communications , 20 USPQ. 2d 1383	67 (9), 199 (53)
Panavision International v. Toeppen , 938 F. Supp 616	428, 429, 429 (7), 440 (22)
Paper Cutter Inc v. Fay's Drug Co , 900 F. 2d 558	181 (3)
Park N'Fly Inc v. Dollar Park and Fly Inc , 469 U.S. 189	200 (57)
Plastilite Co v. Airline Plastics Co , 390 F. Supp 1141	63 (70)
Postum Cereal Co v. California Fly Net Co , 272 U.S. 693	385 (26)
Procter & Gamble Co v. Sentry Chemical Co , 22 USPQ. 1989	297 (25)

Qualitex Co v. Jacobson Products Co , 13 F. 2d 1297	27 (7), 62 (67), 64, 64 (71)
R.J. Reynolds Tobacco Co v. R. Selling & Hille , 201 USPQ. 856	79 (40)
Radical Products Inc v. Sunday distributing , 821 F. Supp 468	63 (70)
Re Advertising & Marketing Development Inc , 821 F. 2d 114	32 (21)
Re C.W. Marks Shoe Application , 131 F. 2d 437	160 (131)
Re Copytele , 31 USPQ. 2d 1540	74 (29), 141, 141 (90)
Re Dental Surgeries Co , 601 F. 2d 1011	73 (28), 151 (108)
Re Deiste Concentrator Co Application , 129 USPQ. 314	108 (26)
Re Dr. Brown Artesian Mfg Co Application , 37 App D.C. 113	160 (131)
Re Forbes Inc , 31 USPQ. 2d 1315	29, 29 (14)
Re General Electrics Broadcasting Co , 199 USPQ. 560	53 (45)
Re George Lemonte & Son Application , 146 F. 2d 302	108 (26)
Re Gorham Mfg Co , 41 App D.C. 263	102, 103 (17)
Re Grand Metropolitan Food service Inc , 30 USPQ. 2d 1974	67 (14)
Re Guilford Mills Inc , 33 USPQ. 2d 1042	71 (23), 151 (108)
Re Harris Intertype Application , 518 F. 2d 629	160, 160 (128)
Re Hershey , 16 USPQ. 2d 1470	113 (42)
Re Hines , 32 USPQ. 2d 1376	124, 124 (62)
Re John Harvey & Sons Ltd , 32 USPQ. 2d 1451	157 (121)
Re Kopy Kat Inc , 498 F. 2d 1379	31 (18)
Re Mavety Media Group Ltd , 21 USPQ. 1253	112, 113 (40)
Re Meyer Bros Coffee Application , 38 App D.C. 520	47 (22)
Re Murray , 21 USPQ. 2d 1937	264, 265, 265 (6)
Re Old Glory Condom Co , 26 USPQ. 2d 1216	113 (41)
Re Reid Application , 223 F. 368	47 (21)
Re Riverbank Canning Co , 95 F. 2d 327	112 (39)
Re Robbins Co , 30 USPQ. 2d 1540	55 (50)
Re Sava Research Co Application , 32 USPQ. 2d 1451	160, 160 (130)
Re Smith v. Mehaffey , 31 USPQ. 2d 1531	145, 145 (97)
Re Stanbel Inc , 20 USPQ. 2d 1319	77 (35)
Re Union Oil Co v. California Crust & Pat , 88 F. 2d 492	43 (4)
Re Wavelry Inc , 27 USPQ. 2d 1620	70, 70 (17)
Re Williams Connors Paint Mfg , 27 App D.C. 389	103 (21)
Reymer Bros v. Huylev's , 190 F. 83	67 (11)

Robarb Inc v. Pool Builders Supply of Carrolans Inc, 21 USPQ. 2d 1743	70 (19)
Rocky Mountain Bell Telephone Co v. Utah Independent Telephone Co, 88 F. 2d 93	44 (6)
Royal Baking Powder v. Sherell, 229 N. Y. 331	47 (20)
S.C. Johnson & Johnson v. Lever Brothers Co, 19 USPQ. 2d 1027	137 (85)
Scandia Down Co v. Euroquilt Inc, 772 F. 2d 1423	27 (7)
Schafer Co v. Inco Management Co, 995 F. 2d 1064	199 (53)
Smith v. Canel Inc, 402 F. 2d 562	354, 354 (21)
Soap Factory v. Public Gram Wdyoy Samity, (1985) PTC 85	183 (11)
Southwestern Bell Tel Co v. National Independent directory Service Inc, 371 F. Supp 900	47 (29)
Standard Oil Co v. Osage Oil and Transportation Inc, 10 USPQ. 2d 1441	317, 317 (24)
Standart Pressed steall Co v. Midwest Chrome Process Co, 943 F. 2d 595	386, 386 (27)
Steen Linen Works v. Williams Co, 127 F. 950	45 (7)
Sterling Remedy Co v. Eureka Chemical Mfg Co, 80 F. 105	55 (50)
Stork U.S.A. L.P. v. Farrely Candy Co, 785 F. Supp 1801	388 (3)
Supreme Wine Co v. American Distilling Co, 310 F. 2d 888	47 (19)
Talcom puff Co v. E. Burnham Inc Application, 269 F. 1014	281 (2)
Tasty Baking Co v. Tasty Pound Cake Co, 3 F. 2d 1003	54 (48)
The Comp Examiner Agency Inc v. The Juris, (Unreported)	431 (9)
The Villager Inc v. Dial Shoe Company, 150 USPQ 528	346 (8)
Tower Publications Ltd v. MTS Inc, 21 USPQ. 2d 1303	171 (10)
Turner & Seymour Mfg Co v. A & J Mfg Co, 20 F. 2d 298	63 (70)
Turtle Wax Inc v. First Brand Co, 781 F. Supp 1314	81 (44), 87 (58)
United Drug Co v. Theodore Rectamus Co, 248 U.S. 90	326 (6)
U.S. v. Steffen, (Unreported)	104 (22)
V.M.G. Enterprises Inc v. F. Quesda & Franco Inc, 788 F. Supp 648	70 (20)
Vacum Oil Co v. Climax Refining Co, 120 F. 254	43 (4)
Vanna White v. Samsung Electronics America Inc, 989 F. 2d 1512	128, 128 (57)
Versa Products Co v. Bilfold Co Mfg Ltd, 50 F. 3d 189	26, 26 (8)

W.H. Syne & Sons Inc v. Ledd , 140 USPQ 647	103 (19)
Weight Watchers International Inc v. Stouferr Co , 744 F. Supp 1259	70 (21)
Wertheimer v. Batcheller Importing Co , 185 F. 850	157 (119)
Windsor Inc v. Intravco Travel Centers Inc , 799 F. Supp 1513	82 (46)
Wyhn Oil Co v. American Way Service Co , 943 F. 2d 59	387 (1), 388 (3)
Zippo Mfg Co v. Rogers Imports Inc , 216 F. Supp 670	85 (52)
Zippo Mfg Co v. Zippo Dotcom Inc , 295 F. Supp 1119	441, (24)

פסקי דין מאנגליה:

Barclays Bank Plc v. R.B.S. Advanta , (Unreported)	353, 353 (20)
Beynoyn v. Caerphilly Lower Licensing Justices , (1970) 1 All E.R. 618	112 (39)
Bismay Ltd v. Amblin (Chemist) Ltd , 57 RPC 209	359 (28)
Chanel v. Trito packaging Ltd , (1993) RPC 32	112 (39), 359 (28)
Income Tax Comr v. Bjordal , (1995) 1 All E.R. 401	112 (39)
IRC v. Park Investments Ltd , (1966) 2 All E.R. 785	112 (39)
John Crowther & Sons Ltd , (1948) RPC 369	273 (25)
Lego System Aktiesilskab v. Lego M. Lemelstrich Ltd , (1983) Fleet Street Reports 155	134 (77)
McDonald's Hamburgers Ltd v. Burger King , (UK) Ltd (1986) FSR 45	359, 359 (28)
Morrisons Holdings Ltd v. IRC , (1966) 1 ALL E.R. 789	112 (39)
R. v. Delmayne , (1960) 2 All E.R. 980	112 (39)
Re Bakers Applications , (1908) RPC 513	273 (26)
Re Coca Cola Trademarks , (1986) RPC 421	56, 57 (54)
Re Helena Rubinstein Ltd's Application , (1960) RPC 229	119 (51)
Re Mann's Application , (1919) RPC 189	273 (26)
Re Unilerer Plc's Trademark , (1984) RPC 155	64 (72)
Reddaway v. Benam , 13 RPC 218	80 (41)
Roche Products Ltd v. Berk Pharmactucials Ltd , (1973) RPC 473	83 (48)
String Fellow v. McCain Food Q.B. Ltd , (1984) Fleet Street Reports 175	134 (77)

פסקי דין מהודו:

Anglo Dutch Paint Color and Ranish Work Private Ltd v. India Trading House , AIR (1977) Del 41	60 (64)
Express Bottlers Services Pty Ltd v. Pepsico Inc , (1988) IPLR 99	290 (14)
Hindustan Pencil v. India Stationery Products Co , AIR (1990) Del 19	377 (6)
N.R. Dongre v. Whirlpool Corporation , Ahuja's Intellectual Property Cases, Vol 2, at 7	173, 174 (14)
Plaza Chemical Industries v. Kohinor Chemical , AIR (1973) Bom 191	290 (14)
Tata Oil Mills Co Ltd v. Wipro Ltd , AIR (1986) Del 345	377 (6)

פסקי דין מקנדה:

Asborn Horgoud A/S v. Cibbs Nortac Industries Ltd , 16 CPR. 3d 112	88 (61)
Bombarider Ltd v. British Petroleum Co , 4 CPR. 2d 204	88 (61)
Church & Dwight v. Sifto Canada Inc , 58 CPR. 3d 316	354 (22)
Cie Generale des Etablissements Michelin-Michelin v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Worker Union of Canada , 73 CPR. 3d 348	326 (6)
Clairol International Co. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. , 55 CRP 176	326 (6)
Mapple Leaf Foods Inc v. Robin Hood Multifoods Inc , 58 CPR. 3d 54	354, 354 (22)
Mayborn Products Ltd v. Registrar of Trade Marks , 70 CPR. 2d 1	88 (61)
Miss Universe Inc v. Bohna , 58 CPR. 3d 381	141 (89)
Walt Disney Productions v. Tripple Five Co , 43 CPR. 2d 321	176, 177 (20)

פסקי דין ממדינות אחרות:

Bennetton Group v. Alberto Kadoch , Case 5-IP-94 (Cartegona) (Unreported)	175 (17)
Civol Cia Industrias Royal v. Nabisco Inc , Interloctory Appeal No. 91.02.005737-9 (1994) (Brazil) (Unreported)	336 (24)
Karu Pty Ltd v. Jose , (1994), Federal Court of Australia (Unreported)	143, 143 (95)
Re Institute National des Appellations de Origine , (Australia) 35 IPR 170	158, 158 (123)
Re Kawasake Decision No. 3119-94 , (1994) Special Court of Appeals (Costa Rica) (Unreported)	72 (24), 151 (108)
S.A. Wimpey Ltd v. Burger King Co , South Africa Journal of Patents (1978), at 166	174, 174 (15)
Tan Ichi Company Ltd v. Jancar Ltd , (Hong Kong) 17 FSR 151	117, 117 (48)
Thai Gysum Products Co Ltd v. Waring & Gillow Ply , (1994) Federal Court of Australia (Unreported)	224 (9)
Union v. Union Solever , Case A 82/5 (1984) BIE 137	349 (12)

נספח ג'

מפתח ספרות ומאמרים

ספרות בעברית:

אבן שושן א'	"המילון החדש", קרית ספר, תשכ"ט 1969 -	51 (40)
איונשטיין א'	"יסודות והלכות בדיני מקרקעין", כרך ב' - "זכויות ועסקאות במקרקעין", הוצאת בורסי, תשנ"ז 1997 -	336 (24)
אלקנס ד'	"מיסוי קניין רוחני - פטנטים, זכויות יוצרים, מוניטין וידע", הוצאת חושן למשפט, תשנ"ג 1993 -	
אסיא נ'	"דיני מחשבים ותקשורת", הוצאת נד.י.ר. מחשבים בע"מ, תשנ"ו 1996 -	428, 427 (5), 436, 436 (18)
בן נון ח', גוטפריינד א'	"הערעור האזרחי", הוצאת מחשבות, תשנ"ו 1996 -	315, 315 (22)
ברק א'	"פרשנות במשפט", הוצאת נבו, תשנ"ד 1994 -	
גורן א'	"סוגיות בסדר דין אזרחי", סיגא - הוצאה לאור, מהדורה רביעית מורחבת, תשנ"ז 1997 -	319 (25)
גורן ד'	"תקשורת ומציאות - מושגי יסוד בתקשורת המונים", כתר הוצאה לאור, תשנ"ג 1993 -	27 (7)
גינת ג'	"גניבת עין", דיני הנזיקין בעריכת ג' טדסקי, הוצאת הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ב 1982 -	85 (49), 83 (51), 351 (15), 368 (7), 401 (4)
הרנון א'	"דיני ראיות", הוצאת הדפוס האקדמי ירושלים, תשל"ד 1974 -	200 (55), 298 (26)
וינוגרד א'	"צווי מניעה", חלק א', הוצאת הלכות, תשנ"ד 1994 -	395 (14), 395 (17)
וינוגרד א'	"צווי מניעה", חלק ב', הוצאת הלכות, תשנ"ו 1996 -	
וינוגרד א'	"תקנות סדר הדין האזרחי", מהדורה שלישית, הוצאת הלכות, תשנ"ו 1996 -	226 (25)

ויסמן י'	"דיני קניין", הוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, תשנ"ג 1993 -	26 (7)
זוסמן י'	"סדרי הדין האזרחי", הוצאת אמיניון, בעריכת ש' לוי, מהדורה שביעית, תשנ"ה 1995 -	306 (3), 391 (9), 232 (32)
זליגסון א' ח'	"דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", הוצאת שוקן, תשל"ג 1973 -	28 (12), 52 (42), 73 (26), 23 (2), 53 (46), 69 (16), 93 (71), 100 (12), 107 (25), 83 (47), 122, 104 (22), 116 (47), 120 (52), 122 (56), 150 (107), 351 (15), 391 (7)
זלצמן נ'	"מעשה בית דין בהליך אזרחי", פרסומי הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב, תשנ"א 1991 -	302 (32)
פרידמן ד'	"דיני עשיית עושר ולא במשפט", הוצאת בורסי, תשמ"ב 1982 -	408 (14)
קדמי י'	"על הדין בפלילים", הוצאת דיונון, תשמ"ח 1988 -	417 (11)
קדמי י'	"על הראיות", חלק ראשון, הוצאת דיונון, תשנ"א 1991 -	200 (56)
קלדרון י' ו-ח'	"חיקויים מסחריים בישראל", הוצאת קלדרון ספרי משפט, תשנ"ו 1996 -	172 (11)
קשת מ'	"הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי, הלכה למעשה", א.ב. המשפט הישראלי, תשמ"ח 1988 -	232 (32)
רובינשטיין א'	"המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל", הוצאת שוקן, מהדורה חמישית, תשנ"ז 1996 -	228, 228 (29)
שלו ג'	"דיני חוזים", דין הוצאה לאור, מהדורה שנייה, תשנ"ה 1995 -	114 (45), 250, 251, 251 (18)

ספרות באנגלית:

Cheshire & North	"Private International Law", 11th edition, Butterworths, London 1987
Cornish	"Intellectual Property", 2nd edition, Sweet & Maxwell, London 1989
Drysdale & Silverleaf	"Passing off", Butterworths, London 1986

Halsbury's	"Laws of England", 4th edition, Butterworths, London 1981	90 (64)
Kerly	"The Law of Trade Marks and Trade Names", 9th edition, Sweet & Maxwell, London 1988	85 (51), 132 137 (84), 221, 221 (18), 275 (34), 294 (27), 345, 345 (6)
Narayanan	"Trade Marks", Sweet & Maxwell, London 1990	
Nathanson	"The Laws of the Internet", Butterworths, London 1997	
Phipson	"On Evidence", J.H. Buzzard, 13th edition, London 1982	
Vanderburgh	"Trademark Law and Procedure", The New Bobb Merrill Co, New York 1985	37 (34), 44 (5), 48 (26), 54 (49), 87 (56)
Wadlow	"The Law of Passing Off", Sweet & Maxwell, London 1990	172 (11)
Young	"Passing Off", 3rd edition, Longman, London 1994	

מאמרים בעברית:

(17) 395	"צווי "מרווה" ו"אנטון פילר", הפרקליט מא, בעמ' 95	אור ע'
(1) 397	"חוק יסוד: חופש העיסוק", משפט וממשל ב', תשנ"ג-1993, בעמ' 173	אליאסוף י'
(1) 397	"חוק יסוד: חופש העיסוק ; חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", משפט וממשל א', תשנ"ב-1992, בעמ' 185	אלמוג ש'
(33) 109	"מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי", משפטים ד', בעמ' 31	אנגלרד י'
(4) 426	"כתובות באינטרנט כסימני מסחר", כתב עת המכללה ללימוד משפט "שערי משפט", כרך א' (2), תשנ"ז-1997, בעמ' 189	אסיא נ' פורמן מ', גולדשטיין א'
	"לקראת כללים חדשים לברירת הדין בנוזיקין", הפרקליט כו(2), בעמ' 167	ברוך ב'

- ברק א' **"זכויות יסוד מוגנות והמשפט הפרטי"**,
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי,
י. זמיר עורך, תשנ"ג 1993-, בעמ' 163
- (1) 397
- ברק א' **"כבוד האדם כזכות חוקתית"**,
הפרקליט מא, בעמ' 271
- (1) 397
- גינת ג' **"עקרונות חדשים במתן צו מניעה זמני,
תוך דגש מיוחד על תביעות שעילתן בדיני
הקניין הרוחני"**, עיוני משפט ה', בעמ' 413
- (17) 395
- דויטש מ' **"המפיץ הבלעדי והגנת המוניטין"**,
משפטים כ', בעמ' 525
- דויטש מ' **"חוק המקרקעין; תשכ"ט 1969 -
מגמות והישגים"**, בעמ' 14
- (62) 201
- ויתקון א' **"עבודתו של בית המשפט העליון -
הלכה למעשה"**, הפרקליט כה, בעמ' 57
- (21) 315
- זלצמן נ' **"דיני קניין"**, ספר השנה של המשפט בישראל,
א. רוזן עורך, תשנ"א 1991-, בעמ' 421
- (32) 302, (62) 201
- כהן ח' **"ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית -
עיונים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו"**,
הפרקליט - ספר היוכל, א. גבריאלי,
מ' דויטש עורכים, תשנ"ד 1994-, בעמ' 9
- (1) 397
- כהן נ' **"תחרות מסחרית וחופש העיסוק"**,
עיוני משפט יט (2) 253
- (2) 363
- כהן-צוריאלי נ' **"סמכות השיפוט באינטרנט"**, כתב עת
המכללה ללימודי משפט "שערי משפט",
כרך א (2), תשנ"ז 1997-, בעמ' 227
- (25) 441
- לזר ד' **"המוניטין והשלכותיו בחשבונאות"**,
רואה החשבון כב, בעמ' 428
- לילביגר צ' **"משפט מינהלי"**, קובץ סדרי השלטון והמשפט,
בעמ' 175
- (29) 229
- ליפרבסקי-
הליפי י' **"פגיעה במוניטין והערכת נזק"**,
רואה החשבון כז, בעמ' 112
- לנדורי מ' **"הלכה ושיקול דעת בעשיית משפט"**,
משפטים א', בעמ' 304
- מאוטר מ' **"ירידת הפורמליזם ועליית הערכים
במשפט הישראלי"**, תל אביב,
תשנ"ג 1993-, בעמ' 57
- (18) 251
- פנינה פ' **"לבעיית ה"טובין" בעולת גניבת העין"**,
הפרקליט לב(2), בעמ' 179

פרידמן ד'	"דין הקניין ודין האשם", ספר זוסמן, בעמ' 241	201 (62)
פרידמן פ',	"גניבת עין: הגנתו (החלקית) של המתחרה המסחרי כנגד פרסומת של יריבו", הפרקליט לה, בעמ' 333	92 (69), 198 (51)
פריימן ד'	"ההעתקה כזכות", הפרקליט לה, בעמ' 449	
קרמניצר מ'	"קריטריונים לקביעת ממצאים עובדתיים והתערבות ערכאת ערעור בממצאים המתייחסים למהימנות עדים", הפרקליט לב, בעמ' 407	315 (21)
שאווה מ'	"חזקת שוויון הדינים", עיוני משפט ד', בעמ' 583	

מאמרים באנגלית:

Alexander W	"Trademark Infringement", Common Market Law Review 1995, at 327.	348 (10)
Baum A	"Madrid Protocol - will United States Join? If So, What will it mean for U.S. Companies", New York Law Journal 1996, at 53	204 (66)
Beldor A	"Domain Names Disputes - Trademark dilution to the rescue", New York Journal 1996, at 1	428 (6)
Bigger S	"Registability of phonetic equivalent of combined letters and numeral trademarks", The Trademark Reporter 1987, at 336	59 (61)
Bochark W	"Who is calling who a trademark pirate", The Los Angeles daily Journal 1991, at 6	348 (10)
Breitenstef C	"Collective marks - Should they be abolished?", The Trademark Reporter 1956, at 1	37 (34)
Burrett P	"Color in Court", Chicago daily Law Bulletin 1995, at 1	61 (65)
Carter G	"Busting International Barriers in Protecting trademarks", The Winsconsin Lawyer 1995, at 13	37 (36), 155 (114)
Coleman A	"National Brands, Private Labels and Unfair Competition", The Trademark Reporter 1997, at 79	26 (8)

Cooper S	“Registered Trade and Service Marks”, New Law Journal 1990, at 972	179 (1)
Coverdale J	“Trademark and Generic words; An effect on Competition test”, 51 University of Chicago Law Review, at 868	27 (7)
Davis T	“Protection against the dilution of famous marks”, Georgia Bar Journal 1996, at 18	166 (5)
Fletcher A	“The forthy eighth year of administration of the Lanham Trademark Act, of 1946”, The Trademark Reporter 1995, at 607	113 (40)
Heald P	“Trademark and Geographical indications, exploring the contours of the Trips Agreement”, Vanderblit Journal of Transnational Law 1996, at 635	155 (114)
Kalamajka F	“Federal Trademark dilution Act-One year Later”, New York Law Journal 1997, at 217	166 (5)
Kottenberg K	“Providing Overseas Protection”, The New Law Journal 1991, at 52	204 (66)
Lackert C	“International efforts against trademark counterfeiting”, Columbia Business Law Review 1988, at 161	204 (66)
Lehrman R	“Famous Trademarks”, The Trademark Reporter 1992, at 981	166 (5)
Leitten B	“Trademark Confusion”, The Trademark Reporter 1992, at 932	135 (79)
Lenhell D	“Companies Using Color, Sound or Scent marks may be foiled overseas”, The National Law Journal 1996, at 25	61 (65)
Marsland V	“European developments: U.K. Domain Names disputes”, Cyberspace Lawyer 1997, at 12	433, 433 (15)
	McGeehan A “Trademark registration of a Celebrity persona”, The Trademark Reporter 1997, at 351	52 (42), 126 (64)
Meltzer E	“Where in the world is...? Examination of trademarks containing geographical indications under Nafta”, Journal of the Patent and Trademark Office Society 1995, at 803	155 (114)

Moster F	“Well known and Famous marks - is harmony possible in the Global Village”, The Trademark Reporter 1996, at 103	163, 163 (1)
Peter D	“Mark of distinction”, The Los Angeles daily Journal 1997, at 22	135 (79)
Pote D	“A Domain by any other name - The federal dilution Act Applied to internet domain Names”, Jurismetrics Journal of Law, Science and Technology 1997, at 301	428 (6)
Prayer E	“What is dilution and how is it proved”, The New Law Journal 1997, at 37	166 (5)
Sarno G	“Vietnam or bust, why trademarks pirates care leaving China for better opportunities in Vietnam?” , Dickinson Journal of International Law 1996, at 291	348 (10)
Serad S	“One year after dilutions’ entry in the Federal Trademark Law”, The Trademark Reporter 1997, at 48	166 (5)
Summerfield B	“Color as trademark and Mere Color Rule, the package”, 68 Chicago Law Review, at 973	63 (69)
Swan J	“The Configuration quagmire - is protection anti competitive or been eficial to consumers”, The Trademark Reporter 1997, at 253	381 (16)
Swerdolf N	“Internet Domain Names - grabbing or Cyber squatting”, Florida Bar Journal 1997, at 30	428 (6)
Tarrenlla F	“Dilution Law makes trademark Searches more peilous”, New Jesrsey Law Journal 1997, at 3	166 (5)
Webb J	“Trademarks, Cyberspace and the Internet”, The UCLA Online Institute for Cyberspace Law and Policy 1996, at 3	425 (2)
Wilson J	“Effect of National and International trademarks offices granting and recording rights”, The Trademark Reporter 1992, at 945	204 (66)

נספח ד'

מפתח העניינים

אופי מבחין

65, 25-24	אופן הצגת הסימן
	דילול האופי המבחין - ראה סימן מסחר מפורסם
91-88	היקף השימוש
93-91	חיקוי כראיה
93-81, 72	מבחני האופי המבחין
91-89	מהות השימוש
82-81, 65	מועד הבחינה
81-78, 42	משמעות האופי המבחין
89, 85, 81-79, 42	"משמעות שנייה"
91	פרסום
258, 250-247, 183, 91-88 337, 329-323, 288-286	שימוש בסימן
	של סימן חוץ – ראה רישום סימן חוץ
34	של סימן מאשר
42	של סימן מתאר
42	של סימן פרי הדימיון וההמצאה
42	של סימן פתוח למסחר
36	של סימן קיבוצי
42	של סימן רומז
32	של סימן שירות
, 183, 91-88, 29 258, 250-247	תקופת השימוש

"אותו הגדר"

	הטעייה - ראה הטעייה
134-131	המגמה הפסיקתית

הפרה - ראה הפרת סימן מסחר

134-131

פרשנות המונח

אותות

ראה מרכיבי הסימן

אותות רשמיים

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

אותיות

ראה מרכיבי הסימן

איכות הטובין

ראה סימן מתאר

אינטרנט

ראה כתובות אלקטרוניות

אמנת פריס

ראה רישום סימני חוץ

אנגלית

ראה ראיות

אריזות

ראה מימדי הסימן

ביטול סימן מסחר

דחיית בקשת ביטול

העדר שימוש

השוואה להודעת התנגדות

חזקות

מועד הגשת הבקשה

מחיקת בקשת ביטול

304-303

326, 288-287, 29

303-299

292

290-288

304-303

287-286	מטרת הבקשה
303-301	מעשה בית דין
299-297	נטל ההוכחה
292-290	נסיבות מסחריות
	ערעור - ראה ערעור על החלטות הרשם
297-293	פרוצדורה בבקשת ביטול
292	תום לב

ביקורת

ראה רשות שימוש בסימן מסחר

בירור בקשת רישום

ראה הליכי רישום

בקשות מתחרות

245-243	הזכות להגיש בקשה מתחרה
258-252	החלטת רשם סימני המסחר
250-248	היקף השימוש בסימנים
258-245	המבחנים לקביעת הזכות העדיפה
243-240	כפל התדיינויות
243-239	סימנים דומים
243-239	סימנים זהים
	עיון בחומר הראיות – ראה עיון
	ערעור – ראה ערעור על החלטות הרשם
245-239	פרוצדורה
329-328, 265-264, 258-250	שימוש מקביל בתום לב
248-247	תאריך הגשת הבקשות
329-328, 258-250	תום לב

בקשת רישום

ראה הליכי רישום

גוון

ראה צבע הסימן

גזל מוניטין

ראה עילות תביעה

גניבת עין

ראה עילות תביעה

דגל המדינה

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

דגלי מדינות חוץ

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

דילול האופי המבחין

ראה סימן מסחר מפורסם

ראה כתובות אלקטרוניות

דיוקן

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

דין קדימה

ראה רישום סימן חוץ

דחייה על הסף

ראה ביטול סימן מסחר

ראה בקשות מתחרות

ראה הודעת התנגדות

דמויות

ראה מרכיבי הסימן

הארכת תקופת הרישום

ראה תוקף הסימן הרשום

הגבלת הרישום

ראה הליכי רישום

הגנת הפרטיות

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

הודעת התנגדות לרישום סימן מסחר

223-222, 215-195	בעל הזכות
227-225	דחיית הודעת התנגדות
225-223, 216	דימיון לסימן רשום
234-227, 220-216	הגשת ראיות
238-237	הוצאות
237-234	הזמנת עדים
303-299	השוואה לבקשות ביטול או מחיקה
243-239	השוואה לבקשות מתחרות
237-234	חקירת מצהירים
229, 227-225	מחיקת הודעת התנגדות
303-301	מעשה בית דין
221-220	נטל ההוכחה
225-223, 120-119	עילות לביסוס ההודעה
	ערעור - ראה ערעור על החלטות הרשם
220-215	פרוצדורה
225-223	תחרות בלתי הוגנת

הונאה

ראה עבירות ועונשין

הוצאות

ראה הודעת התנגדות לרישום סימן מסחר

ראה ערעור

הטעייה

170-168, 134-131

"אותו הגדר"

347-345, 177-173

136	מבחן ההגיון והשכל הישר
141-138	מבחן הנסיבות הכלליות
141-138	מבחן העין
141-138	מבחן הפרטים המבחינים
144-141	מבחן הצליל
146-144	מבחן חוג הלקוחות
148-147	מבחן סוג הסחורות
149-148	מבחן צינורות השיווק
82-81	מועד הבחינה
138-134, ,131-130, 72	מבחני ההטעייה
351-347	
225-223, ,131-129	מטרת האיסור
282-281, ,257-253	
351-347	

הטעיית הציבור

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

הליכי רישום

192-186	בחינת בקשת הרישום
192-186	בירור בקשת רישום
191-190	דחיית בקשת רישום
324, 194-192	הגבלת בקשת הרישום
	הנפקת תעודות - ראה תעודות
188-186	מספר בקשת הרישום
182-181	נטל ההוכחה
185, 31, (13) 28	סיווג סחורות ושירותים
	סימן חוץ - ראה רישום סימני חוץ
211-210, 34	סימן מאשר
186-182	סימן מסחר/ שירות
213-211, 36-35	סימן קיבוצי
186-182	עריכת בקשת הרישום
	עריכת חיפוש - ראה חיפוש במאגר סימני המסחר
	ערעור - ראה ערעור על החלטות הרשם

פומביות הרישום - ראה רישום בפנקס סימני המסחר

פרוצדורה 199-182

ראיות לתמיכה בבקשת הרישום 186-182

רישום הסימן - ראה רישום בפנקס סימני המסחר

שימוש מוקדם - ראה שימוש בסימן

שפת בקשת הרישום - ראה ראיות

הפרת סימן מסחר

"אותו הגדר"

,170-168,134-131

347-345,177-173

באינטרנט - ראה כתובות אלקטרוניות

הזכות הייחודית בסימן הרשום

181-179,170,137,130

267,,198

353-343,328-323

367-366,351-347

367-366,351-347

הפרה לצורכי מסחר

הפרה לצורכי פרסום

הפרת סימן מפורסם - ראה סימן מפורסם

טענות הגנה - ראה טענות הגנה

357-353

פרסום משווה

העברת סימן מסחר

הגבלות לגבי סימן מאשר

210,34

הגבלות לגבי סימן קיבוצי

213-212,36

זכויות בעל הסימן

330-323

זכויות הנעבר

330

חובת הרישום

331

סייגים להעברה

330

ערעור - ראה ערעור על החלטות הרשם

331

פרוצדורה

330

תוצאת ההעברה

העתקה כראיה

ראה אופי מבחין

הצגת שווא

ראה עבירות ועונשין

השתק

ראה טענות הגנה

התיישנות

ראה עבירות ועונשין

התנגדות לרישום סימן מסחר

ראה הודעת התנגדות לרישום סימן מסחר

ויתור

ראה תיקון סימן מסחר

זיוף

ראה עבירות ועונשין

זכויות בעל הסימן

329-328

בעלות משותפת

הפרה - ראה הפרת סימן מסחר

זכות קניינית - ראה קניין

שימוש בסימן - ראה שימוש בסימן מסחר

337, 329-323

שימוש ייחודי

חופש העיסוק

357, 189, 123-122, 98-97

הגבלת העיסוק

357, 123, 96-95

הזכות לסגל ולעצב סימן מסחר

פגיעה בחופש העיסוק - ראה טענות הגנה מפני הפרת סימן מסחר

חידוש רישום

ראה תוקף הסימן הרשום

חילוט

ראה עבירות ועונשין

חיפוש במאגר סימני המסחר

187-186	אופן החיפוש
201, 187-186	בקשת החיפוש
187-186	תוצאות החיפוש

חיקוי כראיה לאופי מבחין

ראה אופי מבחין

חסות

נשיא המדינה - ראה סימנים שאינם כשרים לרישום
ראש מדינה - ראה סימנים שאינם כשרים לרישום
ראש ממשלה - ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

חקירת מצהירים

ראה הודעת התנגדות לרישום סימן מסחר

טיב הטובין

ראה סימן מתאר

טענות הגנה מפני הפרת סימן המסחר

372-371	הגנה טריטוריאלית
370-367	השתק
364-362	פגיעה בחופש העיסוק
370-367	מניעות
371-370	נטישת הסימן
365-364	פקיעת הסימן
367-365	שימוש מקביל בתום לב

טריטוריה

ראה טענות הגנה מפני הפרת סימן מסחר

ייחוד צבע לסימן המסחר

ראה צבע הסימן

כינוי מקור

159, 39-38

הגדרה

159, 39-38

מהות ומטרה

משמעות גיאוגרפית - ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

159, 39

רישום

כתובות אלקטרוניות

425-423

האינטרנט בעולם המסחר

433-427

הפרת סימני מסחר באמצעות כתובות אלקטרוניות

427-425

השוואה לסימני מסחר

438-437

יישום תאוריית הדילול

437-434

מדיניות הרישום

442-438

סמכות השיפוט

כתב ממלכתי

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

לחן

ראה מרכיבי הסימן

מהות הטובין

ראה סימן מתאר

מוניטין

ראה עילות תביעה

מוסר

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

מחיקת סימן מסחר

הגבלת סימן מסחר

303-299	השוואה להליכי התנגדות
281	זכות העמידה
284-283	מועדים
304-303	מחיקת הבקשה
303-301	מעשה בית דין
299-297	נטל ההוכחה
283-281	עילות למחיקת סימן מסחר
297-293	פרוצדורה

ערעור - ראה ערעור על החלטות הרשם

מחיקה על הסף

304-303	מחיקת בקשה לביטול סימן מסחר
229, 227-225	מחיקת הודעת התנגדות

מטרה פונקציונאלית

ראה סימן מתאר
ראה צבע הסימן

מילים

ראה מרכיבי הסימן

מימדי הסימן

57-56	הרפורמה באנגליה
54	סימן דו מימדי
184, 57-54	סימן תלת מימדי

מניעות

ראה טענות הגנה

מסחר אלקטרוני

ראה כתובות אלקטרוניות

מסחר בלתי הוגן

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

מעשה בית דין

לעניין מחיקת או ביטול סימן מסחר
ראה תביעה אזרחית

מרכיבי הסימן

54-51	אותות
47-43	אותיות
51-50	דמויות
42-41, 32	הגדרת המונח "סימן"
96-95, 42	הזכות לבחור ולעצב סימן
54-52	טעמים
54-52	לחן
49-47	מילים
49-48, 29	סימאות
47-43	ספרות
54-52	צלילים
54-52	ריחות
68, 60-57	שילוב מרכיבים

משמעות גיאוגרפית

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

משמעות שנייה

ראה אופי מבחין

נזק

ראה תובענה אזרחית

נסיבות מסחריות

ראה ביטול סימן מסחר

נשיא המדינה

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

סוגי סימנים

78 ,69-65 ,57 ,42
307 ,282 ,79-76 ,66 ,57 ,42
78 ,76 ,73 ,71-69 ,66 ,42

סימן פרי הדימיון וההמצאה
סימן פתוח למסחר
סימן רומוז

סימן מתאר

ראה סימן מתאר

סיווג סחורות ושירותים

ראה הליכי רישום

סיוע

ראה עבירות ועונשין

סימן דו מימדי

ראה מימדי הסימן

סימן חוץ

דין קדימה - ראה רישום סימן חוץ
הגדרה
חשיבות
מהות
מחיקה
רישום - ראה רישום סימן חוץ
שימוש - ראה שימוש בסימן מסחר

207-204
207-204
207-204
286-284
28 ,23
26
27 ,25-23
25-23

סימן מסחר

הגדרה
השפעה
חשיבות
מהות
מרכיבים - ראה מרכיבי הסימן
רישום - ראה הליכי רישום
שימוש - ראה שימוש בסימן מסחר

סימן מפורסם

173-171	דילול סימן מפורסם
144, ,134-132 ,117-116	הגנה על סימן מפורסם
148-147,	
,223-222 ,170-168 ,165-163	
437 ,324	
173-171	ההסדר בארצות הברית
170-168	העדר הסדר בישראל
,359-358 ,256-254 ,177-173	הפרת סימן מפורסם
433-427	
168-165	מבחנים להיות סימן "מפורסם"
165-163 ,25	מהות ומידת השימוש בסימן המפורסם
134-132 ,117-116	סימן דומה לסימן מפורסם
256-254 ,177-173	
438-437 ,173-171	תאוריית הדילול

סימן מאשר

אופי המבחין - ראה אופי מבחין
33 הגדרה
העברה - ראה העברת סימן מסחר
33 מהות
רישום - ראה הליכי רישום
שימוש - ראה שימוש בסימן מסחר

סימן מתאר

78, ,76 ,74-71 ,66 ,57 ,42	איכות הטובין
152 ,82	
78, ,76 ,74-71 ,66 ,57 ,42	טיב הטובין
154-149 ,82	
78, ,76 ,74-71 ,66 ,57 ,42	כשרות הרישום - ראה סימנים שאינם כשרים לרישום
154-149 ,82	מהות הטובין
73-71, ,66 ,64-63 ,57 ,42	מטרה פונקציונאלית
154-153 ,82 ,78 ,76-75	

סימן פרי הדימיון וההמצאה

ראה סוגי סימנים

סימן פתוח למסחר

ראה סוגי סימנים

סימן קיבוצי

37-36

ארגוני צדקה

36-35

הגדרה

36-35

מהות

רישום - ראה הליכי רישום

שימוש - ראה שימוש בסימן מסחר

סימן רומז

ראה סוגי סימנים

סימן שירות

32-29

הגדרה

31-29

חשיבות

32-29

מהות

רישום - ראה הליכי רישום

שימוש - ראה שימוש בסימן מסחר

סימן תלת מימדי

ראה מימדי הסימן

סימני סחורות

ראה עבירות ועונשין

ראה עילות תביעה

סימנים שאינם כשרים לרישום

105

אותות רשמיים

129-125

אישיות מפורסמת

129-125

אישיות ציבורית

109-107	ביטויים מסויימים
104-101	דגל המדינה
104-101	דגלי מדינות חוץ
129-125	דיוקן
129-125	הגנת הפרטיות
	הטעייה - ראה הטעייה
127-126 ,117-114	הטעיית הציבור
109-107	זכות יוצרים
105	חותמות רשמיים
107-106	חסות ראש מדינה
107-106	חסות ראש ממשלה
109-107	כתב ממלכתי
113-109	מוסר
123-117	מסחר בלתי הוגן
159-154 ,82 ,80 ,39-38	משמעות גיאוגרפית
107-106 ,101-99	נשיא המדינה
	סימן דומה לסימן רשום - ראה הטעייה
	סימן זהה לסימן רשום - ראה הטעייה
154-149 ,82 ,72	סימן מתאר
104-101	סמל של ארגון בינלאומי
125-123	סמל דתי
104-101	סמלים של מדינת ישראל
104-101	סמלים של מדינות חוץ
125-123	רגשות דתיים
105	שלטי יוחסין
162	שם טובין
161-160 ,82 ,80	שם משפחה
162-161	שם של אחר
105	תו תקן
170-168 , ,123-117 ,95	תחרות בלתי הוגנת
282-281	
129-125	תמונת הפרט
113-109 ,95	תקנת הציבור

סיסמאות

ראה מרכיבי הסימן

סמלים

ארגוניים בינלאומיים -ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

דתיים - ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

מדינת ישראל - ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

מדינות חוץ - ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

סעדים זמניים

396-395	"אנטון פילר"
395-393	השלמה שבשתיקה
395-393	השתק
392-390 ,387 ,379-376 ,198	חיוניות הסעד
393-392	מאזן הנוחיות
395-390	מבחנים להענקת הסעד
391-390	נטל ההוכחה
390-387	ערכאת השיפוט
395-393	שיהוי
392-387	שמירת המצב הקיים

ספרות

ראה מרכיבי הסימן

עבירות ועונשין

414-411	הונאה
421-420	התיישנות
414-411	זיוף סימן
416-414	חילוט ותפיסה
414-411	יסודות נפשיים
414-411	יסודות עובדתיים
417-416	מצג שווא
413	סיוע
421-418	סימני סחורות

416-414	סעדים למניעת עבירות
413	פרסום אסור
416-414	צו מניעה עתידי
416-414	צו תפיסה
417-416	רישום כוזב
411	רשימת עבירות
412	תום לב
421-418	תיאור כוזב

עברית

ראה ראיות

עולה חוקתית

ראה עילות תביעה

עיון

259-258 ,204-200	זכות העיון
204-200	פנקס סימני המסחר
259-258 ,204-202	תיק תלוי ועומד

עילות תביעה

404- ,373 ,356 ,344 ,218 ,175	גזל מוניטין
399	
,344 ,324-323 ,218 ,180-179	גניבת עין
356 ,404-399 ,373	
404-399 ,324-323 ,84	מוניטין
405-404	סימני סחורות
399-397	עולה חוקתית
,324-323 ,218 ,180 ,175 ,170	עשיית עושר ולא במשפט
408-406	
357	שקר מפגיע
410- ,170-168 ,123-117 ,120	תחרות בלתי הוגנת
408	
405-404 ,356	תיאור מסחרי כוזב

ערבית

ראה ראיות

ערעור על החלטות הרשם

312 ,293	ביטול רישום בהעדר שימוש
307-306	בית המשפט המוסמך
310-309 ,252	בקשות מתחרות
264	דחיית בקשה להידוש רישום
308-307 ,194 ,192 ,80	דחיית בקשה לרישום סימן
309-308	דחיית הודעת התנגדות
314-307	החלטות הניתנות לערעור
318-314	היקף התערבות ערכאת הערעור
331 ,313-312	העברת זכויות
312	התאמת רישומים
293	מחיקת סימן
321-320	ערוכה להוצאות
309-308	קבלת הודעת התנגדות
320-318 ,309	ראיות בערעור
338 ,313	רשות שימוש
310-309	שימוש מקביל
311-310 ,272	שינוי הסימן
311-310 ,276 ,272	תיקון פנקס סימני המסחר

עשיית עושר ולא במשפט

ראה עילות תביעה

פומביות

ראה רישום בפנקס סימני המסחר

פרטת סחורות

275-273	הרחבת הפרטת
279-275	פרוצדורה
272-269	צמצום הפרטת
275-269	תיקון הפרטת

פרסום ברשומות

ראה רישום בפנקס סימני המסחר

פקיעת הרישום

ראה טענות הגנה

ראה תוקף הסימן הרשום

צבע הסימן

גוון מסויים

ההסדר בפקודה

הזכות לייחד צבע

מטרה פונקציונאלית

64-63

60

282, 64-60

64

צו "אנטון פילר"

ראה סעדים זמניים

צו מניעה

ראה סעדים זמניים

צו מניעה עתידי

ראה עבירות ועונשין

צו תפיסה

ראה עבירות ועונשין

צינורות שיווק

ראה הטעייה

צלילים

ראה מרכיבי הסימן

קובלנה

ראה עבירות ועונשין

קניין

267, ,198 ,181-179 ,137 ,130

הגנת הזכות הקניינית

375- ,345-343 ,337 ,328-323

373,

399-397

137

השוואה לזכות היסוד בדבר חופש העיסוק

198- ,192-188 ,181-179 ,25

יצירת הזכות הקניינית

343 ,324-323 ,201 ,197

,200-197 ,181-179 ,130 ,25

נפקות הזכות הקניינית

337, ,375-337 ,328-323

345-343

פגיעה בקניין - ראה תובענה אזרחית

ראיות

230-227 ,184-183

באנגלית

בהליכי ערעור – ראה ערעור על החלטות הרשם

230-227 ,184-183

בעברית

230-227 ,184-183

בערבית

בתובענה אזרחית – ראה תובענה אזרחית

220-215 ,186-182

הגשת ראיות לרשם סימני המסחר

296 ,233-230 ,219

נוספות

223-220 ,184-183

שפה רשמית

תעודות – ראה תעודות

רגשות דתיים

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

ריחות

ראה מרכיבי הסימן

רישום

ראה הליכי רישום

רישום בפנקס סימני המסחר

336, 261, 201, 197-195	אופן הרישום
	הליכי רישום – ראה הליכי רישום
,200-197, 181-179, 81, 26-25	נפקות הרישום
323, 261	
336, 269, 261, 204-200, 53	פומביות הרישום
215, 195	פרסום ברשומות
323, 198-197, 81	תוצאות הרישום

רישום כוזב

ראה עבירות ועונשין

רישום סימן חוץ

285, 210-207	אופי מבחין
206-204	אמנת פריס
206-204	דין קדימה
206-204	הליך הרישום
206-204	הסכם הדדיות
285, 207-206	יישום הוראות הפקודה
285, 210-207	סיגים לרישום סימן חוץ
285, 208-207	תקנת הציבור

רשות שימוש בסימן מסחר

339-338	ביטול הרשות
336, 333	השוואה לרשות במקרקעין
334-332	זכויות המורשה
336-335	חובת הרישום
341-339	מידת ביקורת
339-332	משמעות הרשות
	ערעור - ראה ערעור על החלטות הרשם
338-337	סיגים לרישום רשות
338-334	פרוצדורה
334-332	תוצאת רישום הרשות

שימוש בסימן

	העדר שימוש - ראה ביטול סימן מסחר
	כראיה לאופי מבחין – ראה אופי מבחין
207-204	סימן חוץ
211-210, 34-33	סימן מאשר
165-163	סימן מפורסם
74-71	סימן מתאר
212-211, 36-35	סימן קיבוצי
32	סימן שירות
,250-247, 180, 91-88, 29	שימוש מוקדם
288-286	

תקופת השימוש - ראה אופי מבחין
שימוש מקביל - ראה בקשות מתחרות
ראה טענות הגנה
שימוש ייחודי – ראה זכויות בעל סימן ראה קניין

שלטי יוחסין

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

שם גיאוגרפי

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

שם טובין

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

שם מסחרי

השוואה לסימן מסחר

24

שם משפחה

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

שם של אחר

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

שפה רשמית

ראה ראיות

תאוריית הדילול

ראה כתובות אלקטרוניות

ראה סימן מפורסם

תו תקן

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

תובענה אזרחית

376-375 ,345-343 ,338-336

בעל זכות העמידה

גניבת עין – ראה עילות תביעה

325- ,198 ,181-179 ,138-137

הגנה קניינית

359-343 ,324

379-376 ,325-324

הוכחת נזק

382-380

הלך הדעת

382

חזקות

344-343 ,337-332

מורשה

386-383

מעשה בית דין

379-376 ,325-324

נזק

סעדים זמניים - ראה סעדים זמניים

עילות נוספות - ראה עילות תביעה

עשיית עושר ולא במשפט - ראה עילות תביעה

379-376 ,325

פיצויים נומינאליים

375-373

תוכן כתב התביעה

382-380

תום לב

תום לב

ראה ביטול סימן מסחר

ראה בקשות מתחרות - שימוש מקביל בתום לב

ראה טענות הגנה - שימוש מקביל בתום לב

ראה עבירות ועונשין

ראה תובענה אזרחית

תוקף הסימן הרשום

284, 265-262	הארכת רישום
268-267	הגנה לאחר פקיעה
265-262	חידוש רישום
266	חידוש לאחר פקיעה
	כטענת הגנה - ראה טענות הגנה
	מחיקת הסימן - ראה מחיקת סימן
268-261	פרוצדורה
268-265	פקיעת הרישום
264-261	פרסום ברשומות
	תעודת רישום - ראה תעודות
284, 262-261	תקופת הרישום

תזכורת

ראה תיקון סימן מסחר

תחרות בלתי הוגנת

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום
ראה עילות תביעה
ראה הודעת התנגדות לרישום סימן מסחר

תיקון סימן המסחר

280-279	בעל הזכות
	הרחבת פרטת - ראה פרטת סחורות
272-270	ויתור
272-269	לאחר הרישום כסימן מסחר
269-268	לפני הרישום כסימן מסחר
275-272	מהות התיקונים שיאושרו
	מחיקת טובין - ראה פרטת סחורות
279-275	פרוצדורה
280-279	"צד שנפגע"
272-270	תזכורת

תמונת הפרט

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

תעודות

383-382, 200-198, 188, 186

נפקות ראייתית

195, 188-186

תעודה מאשרת

284-283, 196

תעודת רישום

תקופת הרישום

ראה תוקף הסימן הרשום

תקנת הציבור

ראה סימנים שאינם כשרים לרישום

ראה רישום סימן חוץ