

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

התנגדות לרישום סימן מסחר

מס' 169507 - "טל עדן"

מבקשת הרישום:

סימן סחר בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ארז הרכבי

המתנגדת:

מרכז שיתופי לשיווק ותוצרת חקלאית

בישראל בע"מ תנובה

ע"י ב"כ גילת, ברקת ושות', עו"ד

חקיקה שאזכרה:

[פקודת סימני מסחר \[נוסח חדש\], תשל"ב-1972: סע' 11, 11\(6\), 11\(9\)](#)

ספרות:

["קלדרון, ח' קלדרון, חיקויים מסחריים בישראל \(1996\)](#)

מיני-רציו:

* נדחתה התנגדות שהגישה "תנובה" לרישום סימן מסחר "טל עדן" (ללא עיצוב) לגבי גבינות ומוצרי חלב המיובאים ע"י מבקשת הרישום. נקבע כי הסימן אינו דומה עד כדי הטעייה לסימן "טל העמק" אינו מדלל את הסימן טל העמק, וגם אינו מהווה תחרות שאינה הוגנת כלפי המתנגדת.

* סימני מסחר – כשרות לרישום – מבחנים

* קניין – קניין רוחני – סימני מסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר "טל עדן" (ללא עיצוב) לגבי גבינות ומוצרי חלב. יצויין כי הגבינה שתימכר על ידי מבקשת הרישום, תיובא מחו"ל. לטענת המתנגדת: א. הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעייה לסימן "טל העמק" הרשום על שם תנובה ועל כן אינו כשר לרישום מכוח סעיף 11(9) לפקודת [סימני מסחר](#); ב. המבקשת גורמת לדילול הסימן "טל העמק" ולתחרות בלתי הוגנת, ולכן סימנה אינו כשר לרישום מכוח סעיף 11(6) לפקודה. כן טוענת המתנגדת כי המבקשת בחרה בסימן המבוקש בחוסר תום לב ומתוך כוונה להיבנות מן המוניטין שרכש סימן המתנגדת. במסגרת הדיון נבחנה שאלת הדמיון והסיכוי להטעיה בין הסימן המבוקש ובין סימנה של המתנגדת והיקף המונופול שיש למתנגדת במלה "טל" בווריאציות שונות.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר דחה את ההתנגדות מהטעמים הבאים:

עפ"י הפסיקה, תכליתו של סעיף 11(9) לפקודה הוא "למנוע מצב בו ציבור הצרכנים יוטעה לסבור כי מוצר שהוא רוכש, הנו מוצר שמקורו אחר המזוהה על-ידי סימן מסחר רשום. בנוסף, מעניק סעיף 11(9) לפקודה הגנה לבעל סימן מסחר רשום, לבל ייעשה שימוש מטעה בסימן זה או דומה לסימנו הרשום של בעל הסימן. יודגש, סכנת ההטעה בסעיף זה נבחנת לאור מידת הדמיון בין הסימנים בלא צורך להתחשב במידת השימוש שנעשה בסימנים בפועל".

הפסיקה קבעה שלושה מבחנים עיקריים (הידועים בכינוי "המבחן המשולש") המשמשים להכרעה בשאלת קיומו של דמיון מטעה: מבחן המראה והצליל (שהינו המבחן המרכזי), מבחן חוג הלקוחות וסוג הסחורות ומבחן שאר נסיבות העניין. שלושת המבחנים משולבים הם, באופן בו מבחני חוג הלקוחות וסוג הסחורות, ושאר נסיבות העניין, משמשים כפרמטרים המסייעים במבחן הראשי, הוא מבחן הדמיון (החזותי והפונטי).

זאת ועוד, לצד הדמיון הפונטי ואף לפניו, יש לבחון את מידת הדמיון או השוני במשמעות המילולית של כל סימן, דהיינו ככל שהשוני במשמעות בין המילים המרכיבות את הסימנים הוא גדול יותר, כך ינתן משקל פחות לדמיון הפונטי, וההפך, ככל שהמילים חסרות משמעות או שמשמעותן דומה, ינתן משקל רב יותר למבחן המצלול.

יישום הנ"ל לענייננו, מוביל למסקנה כי עפ"י מבחן הצליל והמראה, ומבחן יתר נסיבות העניין, מדובר בסימנים שסיכויו הטעייה והבלבול ביניהם קטן. אמנם מבחינת סוג הסחורות נקבע כי קיים דמיון רב, גם אם לא זהות, בסוג הסחורות. אולם בהקשר זה צויין, כי על אף ההכרה במבחן זה כאחד מן המבחנים לאורם יש לבחון את מידת הדמיון והחשש להטעה בין שני סימני מסחר, מסתמנת הנטייה בהחלטות שיפוטיות שלא לבסס החלטות על יסוד זה בלבד, אלא להיעזר בו כמבחן מכריע במקרים גבוליים בלבד.

כ"כ, דין טענתה של המתנגדת בדבר דילול הסימן "טל העמק" ותחרות בלתי הוגנת להידחות; דוקטרינת הדילול התפתחה מדוקטרינת המוניטין הבינלאומי, שמקורה בארה"ב. דילול נוצר כאשר נעשה שימוש בסימן מסחר מפורסם ללא הסכמת בעליו לסימון טובין באיכות ירודה יותר מאיכות הטובין של בעלי הסימן, או כאשר הסימן משמש לציון מקור השונה מבעליו של סימן המסחר המפורסם.

ארבעת התנאים המצטברים הרלבנטיים לצורך דוקטרינת דילול המוניטין כפי שנקבעו בפסיקה הם:
1. מדובר בעסק מפורסם חוצה גבולות; 2. לסימן עצמה כה גדולה שהיא חורגת מעבר למוצר הספציפי;
3. יש להוכיח כי השימוש נועד לקדם את עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם; 4. רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע על-פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה..."

יישום הנ"ל לענייננו, מוביל למסקנה, שהשימוש בסימן המבקשת אינו מדלל את הסימן טל העמק, וגם אינו מהווה תחרות שאינה הוגנת כלפי המתנגדת. נהפוך הוא, מתן זכות בלעדיות למתנגדת במילה טל, כשהיא לבדה או בצירוף מילה אחרת כלשהי, היא אשר תהווה פגיעה בתחרות החופשית, ובזכותה של המבקשת או של כל מבקש אחר לצורך העניין להשתמש במילה עברית, אשר יש בה בנוסף למשמעותה גם אלמנט המרמז על סוג גבינה מסוים, כל זאת מבלי להטעות ומבלי התבסס על מוניטין לא לה.

ה ח ל ט ה

1. ביום 11 בינואר 2004 הוגשה על ידי חברת סיימן סחר בע"מ (להלן: "המבקשת") בקשה מספר [169507](#) לרישום סימן המסחר "טל עדן" (ללא עיצוב) לגבי גבינות ומוצרי חלב, לרבות מעדני חלב, לבן ושמנת הנכללים בסוג 29 (להלן: "הסימן המבוקש"). ביום 28 בנובמבר 2004 קובלה הבקשה, ב- 31 בינואר 2005 פורסמה ביומן סימני המסחר, וביום 28 באפריל 2005 הוגשה התנגדות זו לרישום הסימן על ידי מרכז שיתופי לשיווק ותוצרת חקלאית בישראל בע"מ תנובה (להלן: "המתנגדת").
2. את סיכומיה בהליך התנגדות זה ביססה המתנגדת על שתי עילות מרכזיות: האחת היא כי הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעייה לסימן "טל העמק" הרשום על שם תנובה ועל כן אינו כשר לרישום מכוח [סעיף 9\(11\)](#) [לפקודת סימני מסחר](#) [נוסח חדש], תשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה"), והעילה השניה היא כי המבקשת גורמת לדילול הסימן "טל העמק" ולתחרות בלתי הוגנת, ולכן סימנה אינו כשר לרישום מכוח [סעיף 6\(11\)](#) [לפקודה](#). כן טוענת המתנגדת כי המבקשת בחרה בסימן המבוקש בחוסר תום לב ומתוך כוונה להיבנות מן המוניטין שרכש סימן המתנגדת.
3. לאחר שעיינתי בראיות וטענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי המחלוקת שבין הצדדים תוכרע בשני אלו: שאלת הדמיון והסיכוי להטעייה בין הסימן המבוקש ובין סימנה של המתנגדת והיקף המונופול שיש למתנגדת במלה "טל" בווריאציות שונות. שני נושאים אלו ידונו להלן בהרחבה.

סעיף 9(11) לפקודה

4. [סעיף 11](#) לפקודה מפרט מהם הסימנים אשר אינם כשרים לרישום. [סעיף קטן 9\(11\)](#) קובע כי סימן מסחר סימן אשר דומה עד כדי להטעות לסימן הרשום בפנקס סימני המסחר אינו כשר לרישום. למען הנוחות אביא סעיף זה כלשונו:

"11. סימנים אלה אינם כשירים לרישום:

...

(9) 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;"

5. בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 110895 "היי טקס" "Hi- Tex" (11.8.2005), עמד כב' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר על תכליתו של [סעיף 9\(11\)](#) לפקודה כדלהלן:

"מטרת הסעיף היא למנוע מצב בו ציבור הצרכנים יוטעה לסבור כי מוצר שהוא רוכש, הנו מוצר שמקורו אחר המזוהה על- ידי סימן מסחר רשום. בנוסף, מעניק סעיף 9(11) לפקודה הגנה לבעל סימן מסחר רשום, לבל ייעשה שימוש

**מטעה בסימן זהה או דומה לסימנו הרשום של בעל הסימן.
יודגש, סכנת ההטעה בסעיף זה נבחנת לאור מידת הדמיון
בין הסימנים בלא צורך להתחשב במידת השימוש שנעשה
בסימנים בפועל."**

6. הפסיקה קבעה שלושה מבחנים עיקריים (הידועים בכינוי "המבחן המשולש") המשמשים להכרעה בשאלת קיומו של דמיון מטעה: מבחן המראה והצליל, מבחן חוג הלקוחות וסוג הסחורות ומבחן שאר נסיבות העניין. מבחנים אלו נדונו בהרחבה ברע"א [5454/02 טעם טבע \(1988\) טיבולי נ' אמברוזיה סופהרב, פ"ד נז\(2\) 438, 451-453 \(2003\)](#) (להלן: "פרשת **טעם טבע**"), כמו גם בשורה ארוכה של החלטות, ביניהן: התנגדות לרישום סימן מסחר **מס' 115807** "OMEGA" (4.7.2006), התנגדות לרישום סימן מסחר **מס' 138752** "מסע עולמי", עמ' 12-16 (24.1.2005); התנגדות לרישום סימן מסחר **מספר 105772** "O.Z.R.A.M. זק"ש" (3.9.1998), התנגדות לרישום סימן מסחר **מס' 95470** "גולים" (10.7.2003).

7. המבחן המרכזי מבין השלושה הוא מבחן המראה והצליל, שמהותו היא השוואת החזות והצליל של שני הסימנים לצורך בחינת מידת הדמיון ביניהם ועד כמה יש בדמיון זה כדי להטעות. בעת החלת מבחן זה על סימנים יש להשוות אותם בשלמותם, תוך מתן משקל לרושם הראשוני הנוצר בעת השוואה זו ותוך מתן דגש לכך שזיכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם (נראו ¹⁴ 173 KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES (ed. 2005 – להלן: KERLY). כמו כן, יש ליתן תשומת לב מיוחדת ללב הסימנים, או לחלקים העיקריים של כל סימן וסימן כאשר משווים אותם.

8. חשוב להדגיש כי לא די בשאלת הדמיון כשלעצמו, ויש לבחון האם יש בדמיון זה כדי להטעות. משכך, שלושת המבחנים אינם עומדים כל אחד לעצמו אלא משולבים הם, באופן בו מבחני חוג הלקוחות וסוג הסחורות, ושאר נסיבות העניין, משמשים כפרמטרים המסייעים במבחן הראשי, הוא מבחן הדמיון (החזותי והפונטי).

9. מכאן כי בעת החלתו של מבחן המראה והצליל על סימני מסחר יש אמנם לבחון את הדמיון במראה ואת הדמיון בצליל במקביל, אולם הדגשים השונים והמשקל המכריע ייקבעו בהתאם למאפייני הליך הרכישה של המוצרים המשווקים תחת סימני המסחר הנבחרים. כאשר, למשל, המוצרים נמצאים מעבר לדלפק ונמכרים בעזרתו של נציג מכירות (בין אם מדובר ברוקח המספק תרופה או באיש שירות בסופרמרקט המספק גבינה), ויש צורך להגות את שמם במהלך דו השיח המתקיים בין הצרכן לנציג המכירות, יינתן דגש ומשקל רב לדמיון בצליל. שונים הם פני הדברים כאשר מדובר במוצרים שהצרכן יכול לרכוש מבלי להזדקק לעזרתו של נציג מכירות, כגון כאלה הנמצאים באופן קבוע על המדף או מוצעים למכירה באתר מכירות באינטרנט. במקרה כזה, בו לא נדרש לקיים דו שיח מילולי בעת הליך הרכישה, יינתן משקל גדול יותר לדמיון במראה הסימנים

מאשר לדמיון בצליל (לעניין זה ראו דבריו של כב' השופט גרוניס בפרשת **טעם טבע**, בעמ' 451-453).

10. כמו כן, כאמור לעיל, בבואנו לבחון את מידת הדמיון שבין שני סימני מסחר, עלינו לבחון כל סימן וסימן כמכלול יחד עם מתן דגש על מידת הדמיון הקיימת בין המרכיבים היסודיים שבסימנים, אלו שהשפעתם על מכלול הסימן בולטת במיוחד. כך למשל, ייתכן וסימן יכלול מספר מרכיבים הזוהים לחלקים הנמצאים בסימן אחר, ואולי אף יכיל את רוב מרכיבי הסימן האחר, ועדיין הרושם שיתקבל מכל אחד משני סימנים אלה יהא שונה במידה ניכרת. ייתכן אף שלסימן מסוים אשר מכיל בחובו סימן אחר, תתווסף תחילית או סיומת שתהא משמעותית לסימן עד כדי כך שלא יהא עוד חשש שהצרכן הסביר יטעה בין הסימנים (להרחבה בעניין זה ראו התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 146483 "Lenoplast" (4.12.2005) (להלן "פרשת Lenoplast").

11. במקרה שלפנינו ישנה חשיבות דומה הן למבחן המראה והן למבחן הצליל. הן המבקשת והן המתנגדת מוכרות את גבינותיהן, הנמכרות תחת סימני המסחר הנדונים, בשני אופנים שונים: באריזות סגורות ומעוצבות שהצרכן יכול לבחור ולקחת בעצמו מן המקרר בו הן מונחות, ולפי משקל, בהתאם לבקשתו של הצרכן, הנמסרת בעל פה לנציג מכירות בנקודת המכירה.

12. חשוב לא פחות לזכור כי לצד הדמיון הפונטי ואף לפניו, יש לבחון את מידת הדמיון או השוני במשמעות המילולית של כל סימן, דהיינו ככל שהשוני במשמעות בין המילים המרכיבות את הסימנים הוא גדול יותר, כך ינתן משקל פחות לדמיונם הפונטי, וההפך, ככל שהמילים חסרות משמעות או משמעותן דומה, ינתן משקל רב יותר למבחן המצלול (KERLY p. 600):

"The resemblance between two marks must be considered with reference to the ear as well as to the eye. [...] Examination of reported cases shows that where the marks are meaningless words, or words of essentially similar character, the courts give as much weight to phonetic as to visual resemblance.[...] Since all the circumstances of the trade are to be considered, it is relevant to inquire whether and to what extent the consumer has to call for goods by name in order to buy them [...]."

מבחן הצליל

13. על מנת להכריע בשאלת הדמיון הצלילי שבין שני הסימנים נידרש להשוואה פונטית של הברות הדומות והשונות בהם. הסימנים "טל עדן" ו"טל העמק" מורכבים שניהם משתי מלים כל אחד, כאשר המלה הראשונה בשניהם זהה. המלה השניה ב"טל עדן" מורכבת משתי הברות, כאשר ההברה הראשונה במלה זו זהה להברה השניה במלה השניה בסימן "טל העמק", מלה המורכבת משלוש הברות. דמיון נוסף בין הסימנים נמצא בהברה האחרונה בשני הסימנים הנהגית בסגול.

14. לבחינת ההברה האחרונה בשני הסימנים, אשר מכילה את האותיות "ד" ו-"ן" בסימן המבקשת ו-"מ" ו-"ק" בסימן המתנגדת, נידרש לכמה כללים בסיסיים בתורת ההגה (כללים בסיסיים בתורת ההגה נדונו בהרחבה בהחלטה בפרשת Lenoplast).

15. ההברה האחרונה בסימן המבקשת, "דן", מורכבת משני עיצורים קוליים, אשר בסיס החיתוך שלהם בלשון. הברה זו מסתיימת בעיצור חוכך.

לעומת הברה זו, ההברה האחרונה בסימן המתנגדת, "מק", מורכבת מעיצור אחד אשר

בסיס החיתוך שלו בשפתיים ("מ") ועיצור נוסף אשר בסיס החיתוך שלו בחיך ("ק").

הברה זו מסתיימת בעיצור אטום (לא קולי) פוצץ.

16. נוכח הניתוח הפונטי שלעיל, ניתן לראות בנקל כי ההברות האחרונות במלה השניה בכל אחד מן הסימנים שונות זו מזו בעצם הגייתן בכל שלושת הפרמטרים (אורך החיתוך של העיצורים, בסיס החיתוך וקוליות העיצורים). שונות זו, וכן העובדה כי המלה השניה בסימן המתנגדת מתחילה ב"ה" הידיעה, מחזקות את המסקנה כי לא רק שהמלים השניות בסימני המסחר בהם עסקינן שונות באופן כתיבתן, אלא שגם אין חשש כי תישמענה דומות בעת הגייתן, ומכאן שאין חשש כי הסימנים במלואם יישמעו דומים בעת הגייתם.

17. אשר על כן אני קובע כי על פי מבחן הצליל מדובר בסימנים שסיכוי הטעייה והבלבול ביניהם קטן. זאת אף מבלי להזדקק לשאלת משמעותם השונה של הסימנים, עובדה אשר אדון בה בהמשך.

מבחן המראה

18. שני הסימנים הנדונים, סימן המתנגדת, סימן רשום מספר 26676, והסימן המבוקש בבקשה לרישום סימן מסחר [מספר 169507](#), אינם סימנים מעוצבים. סימן רשום שאינו מעוצב מאפשר לבעלי הסימן לעשות שימוש ולקבל הגנה על כל צורה מעוצבת של הסימן בה יבחרו להשתמש. הסימנים בעלי שתי מלים כל אחד, כאשר המלה הראשונה בהם זהה והמלה השניה שונה ומורכבת מ - 3 אותיות בסימן המבקשת ומ - 4 אותיות בסימן המתנגדת.

19. בעת השוואה בין שני סימני מסחר יש להתייחס אל הסימנים בכללותם תוך התחשבות בזכרוננו הבלתי מושלם של הצרכן, ומכאן להסיק מה יהא הרושם הראשון שיעשו סימני המסחר על הצרכן הרלוונטי ומהו הסיכוי שאותו צרכן יתבלבל ביניהם. לעתים קרובות המלה הראשונה או הבולטת בסימן יכולה להיות דומיננטית, ויחד עם זאת יובילו הפרטים המבחינים שבין שני הסימנים למסקנה שאין מדובר בדמיון מטעה (ראו בספרו של עמיר פרידמן **סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה** 242 (מהדורה שניה, 2005) (להלן – "פרידמן")).

20. כיוון שהסימנים הנדונים שלפני אינם סימנים מעוצבים, הפרמטרים העומדים לבחינה במבחן זה אינם רבים ומסתכמים, למעשה, רק באורך הסימנים והרכבם. נוכח ההבדל הרב שבין שתי המלים האחרונות בכל אחד מן הסימנים, (אורך המלים שונה וכן הרכב האותיות) אני קובע כי הסיכוי לטעות בין הסימנים קלוש. השוני שבין המלים האחרונות בסימנים אינו מסתכם אך בתוספת של אות אשר אך בקושי נראית (כגון "יי") או בשוני קטן בין אותיות (כגון החלפת "ח" ב"ה" או "י" ב"ו"), אלא מדובר בשוני בולט לעין ("ע", "ד", "י" לעומת "ה", "ע", "מ", "ק"). אמנם נקבע כבר במספר החלטות ופסקי דין כי בעת השוואה בין סימני מסחר יש ליתן חשיבות מיוחדת לתחילית הסימן, אולם אין הדבר מורה על אי חשיבותה של סופית הסימן, או על כך שהצרכן אינו קולט בעיניו את מכלול הסימן. גם אם יתכנו מספר מקרי הטעייה בקרב צרכנים אשר יסתפקו במראה תחילית הסימן בלבד, הרי שמקרים אלו יהיו היוצאים מן הכלל. גם קביעה זו נעשית בהתעלם מהמשמעות השונה של המילים המרכיבות את הסימנים, משמעות אשר כאמור תידון בהמשך.

מבחן חוג הלקוחות

21. המתנגדת טענה כי לצדדים חוג לקוחות דומה, והמבקשת היתה מוכנה להניח ("לצורך הויכוח בלבד", כהגדרתה) שטענה זו נכונה, אולם טענה (בפסקאות 43-41 לסיכומיה) כי הרגלי הקניה של לקוחות אלה לא הוכחו. סבור אני, בניגוד לדעת המתנגדת, כי קהל היעד של מוצר המבקשת שונה מקהל היעד של מוצר המתנגדת, וכי לקוחות הרוכשים גבינה תוצרת חוץ, בעשותם כן, שונים מלקוחות הנוהגים לרכוש גבינה מתוצרת המתנגדת.

עם זאת, נוכח המחסור בראיות המעידות על הרגלי הקניה של לקוחות הצדדים, ונוכח משמעותו הזניחה יחסית של מבחן זה (ראו בספרו של פרידמן, בעמ' 257), לא ארחיב בו את הדיון.

מבחן סוג הסחורות

22. במהלך חקירתה סירבה המצהירה מטעם המבקשת, גב' סיימן, למסור פרטים באשר לסוג הגבינה המדויק אשר תשווק תחת סימן המסחר המבוקש, אך ברור הוא כי הגבינה

שתימכר על ידי המבקשת תיובא מחו"ל. למרות העובדה שקיים הבדל משמעותי בין שוק הגבינות תוצרת הארץ ושוק הגבינות המיובאות, כאמור לעיל, הרי שהבדל זה אינו חד ולעיתים לא מקום הייצור, כי אם אופי הגבינה או אף אופי המחלבה (גודל, סוג חלב וכד'), הם היוצרים את הבדלי השוק. סבור אני כי הגבינה המשווקת על ידי המתנגדת מתחרה בגבינות בעלות סגנון דומה המיובאות מחו"ל ולפיכך אני קובע כי מבחינת סוג הסחורות עולה כי קיים דמיון רב, גם אם לא זהות, בסוג הסחורות.

23. בהקשר זה אציין כי על אף ההכרה במבחן זה כאחד מן המבחנים לאורם יש לבחון את מידת הדמיון והחשש להטעיה בין שני סימני מסחר, מסתמנת הנטייה בהחלטות שיפוטיות שלא לבסס החלטות על יסוד זה בלבד, אלא להיעזר בו כמבחן מכריע במקרים גבוליים בלבד (ראו בספרו של פרידמן, בעמ' 256).

מבחן יתר נסיבות העניין

24. מבחן סל זה מאפשר לנו לבחון את יתר הנסיבות הקשורות בסימני המסחר הנדונים, תוך התחשבות במשמעות הסימנים, השימוש שנעשה בהם בפועל, פרסומם הקודם, ראיות להטעיה בפועל ונסיבות נוספות, והכל על מנת לענות על השאלה, האם הציבור עלול להתבלבל בין מוצר המבקשת למוצר המתנגדת.

25. במסגרת מבחן זה אציין כי איני מקבל את ההסבר שנתנה המבקשת לבחירת הסימן המבוקש על ידה. האפשרות כי המבקשת האמינה כי קהל הצרכנים יקשר בין הטללים של חודשי האביב באירופה (כאמור בסעיף 3(ב) לתצהיר מטעם המבקשת) ויקשר בינם לבין איכותו של החלב ממנו מיוצרת הגבינה, ומסיבה זו בחרה להשתמש במלה "טל", נראית בעיני קלושה. עם זאת, תהא סיבתה לבחירת השם אשר תהא, איני מוצא מקום כעת ליחס משקל רב לטעמיה של המבקשת בבחירת הסימן, במיוחד כאשר לא הובאו בפני הוכחות כלשהן לחוסר תום לב בבחירת הסימן המבוקש או לניסיון המבקשת לנצל את מוניטין המתנגדת.

26. בעניין משמעותם המילולית של הסימנים, ברי כי הביטוי "טל העמק" מעורר אצל הצרכן אסוציאציות שונות מאלה המתעוררות אצלו למשמע הביטוי "טל עדן". על אף השימוש הזהה במלה טל, לא ניתן לטעון כי הסימנים מגלמים בחובם את אותו רעיון. המשמעויות השונות של הסימנים, המורכבים ממלים עבריות מובנות ושכיחות, מבטיחות את "קטלוגם" הנפרד של הסימנים בזיכרון הצרכנים, ומכאן שהן מסייעות להפחתת הסיכויים לטעות ביניהם.

27. גם השימוש שנעשה בפועל בסימני המסחר על פני הטובין המסומנים מקטין את הסיכויים לטעות ביניהם. אריזת המוצר בה עושה המתנגדת שימוש נושאת, מלבד סימן המסחר "טל העמק", גם את הסימנים "עמק" ו"ת" (סימן רשום 124357) של המתנגדת, המופיעים בצורה מעוצבת ובוולטת, או שהיא נושאת את הסימן "טל העמק" כשהוא מעוצב ומופיע יחד עם סימן המתנגדת המעוצב "ת" (ראו תשובותיו של מר רבינוביץ שהעיד מטעם

המתנגדת בעמ' 6 ו-9 לפרוטוקול הדיון מיום 25.3.2007 (להלן – "הפרוטוקול") ונספח ד' לתצהירו של מר רבינוביץ), ואילו מוצר המבקשת משווק תחת הסימן המבוקש, כאשר הסימן הבולט על האריזה הנו דווקא סימן אחר המהווה את "סימן העל" של המבקשת "La Cremerie seyman" כשהוא מעוצב, ומשלב בתוכו תמונת גבר האוחז בגבינה ותמונת פרה באחו. לפיכך, לאחר שעיינתי בחומר הראיות שבתיק אני מתרשם, כי בשימוש בפועל שנעשה בשני הסימנים על פני הטובין המסומנים על ידיהם, לא קיים סיכוי לטעות בין הטובין (נדמה כי עם עמדה זו הסכים גם מר רבינוביץ בעמ' 7 לפרוטוקול), ואין משום ניסיון של המבקשת 'לרכב' על מוניטין המתנגדת. לשאלה זו אחזור בהמשך ביתר הרחבה לצורך הדיון בטענת התחרות הבלתי הוגנת שהעלתה המתנגדת.

28. נקודה חשובה נוספת שאין להתעלם ממנה בבואנו לבחון את מידת הדמיון שבין הסימנים הנה העובדה כי סימן המתנגדת, "טל העמק", מכיל בתוכו סימן רשום אחר שבבעלותה, והוא הסימן "עמק", המוכר היטב בישראל. על "מוכרותו" של הסימן ניתן ללמוד באמצעות מבחני עזר שפורטו בספרות ובפסיקה; ראו לעניין זה את פסיקת בית המשפט העליון בע"מ 9191/03 [Aktiebolag נ' אבסולוט שוה, פ"ד נח\(6\) 869](#) ובספר F.W. MOSTERT, FAMOUS AND WELL KNOWN MARKS (1997). המבחנים לבחינת "מוכרותו" של סימן מסחר מוכר היטב כהגדרתו בפקודה (לאחר שתוקנה בהתאם להסכם טריפס) פורטו בהרחבה בהחלטתו של כב' הפוסק אקסלרד (כתוארו אז) בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 93261 "Pentax" (3.9.2003), וביניהם: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש; היקף ומשך פרסום הסימן; מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ואופי ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים; שימוש על ידי מספר גורמים בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין אינו צמוד אף לא לאחד מהם; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות; יש לבחון אם הסימן מוכר היטב בקרב הציבור הנוגע לעניין; האם השימוש באותן סחורות שלא מאותו הגדר עלול להצביע על קשר עם הבעלים של הסימן המפורסם הרשום וכי הבעלים של זה האחרון עלול להיפגע משימוש כאמור בסימן. אנו יכולים ליישם מבחנים אלו על מנת ללמוד האם הסימן "עמק" הנו סימן מוכר היטב בישראל.

29. נוסף לידיעה השיפוטית בה רשאי אני לעשות שימוש בעניין זה (ראו החלטה שניתנה לא מכבר, בבקשה למחיקת סימן מסחר מס' 129015 "HIKE" (26.8.2008); וכן יעקב קדמי **על הראיות** חלק שני 627-639 (2003)), קיימות בפני גם ראיות רלוונטיות לבחינת "מוכרותו" של הסימן "עמק". מר רבינוביץ הצהיר (סעיפים 19-21 לתצהירו) כי המתנגדת השיקה את המותג "עמק" לפני עשרות שנים לשם סימון מוצרי גבינות מתוצרתה, והחל משנת 2000 המותג "עמק" משמש כמותג על, כדבריו, המאחד תחתיו את קבוצת הגבינות הקשות של תנובה. כמו כן השקיעה המתנגדת במהלך השנתיים האחרונות בפרסום, קידום המכירות ויחסי הציבור של המוצרים הנמכרים תחת המותג "עמק" כ- 4 מיליון ש"ח בכל שנה. כן ידוע כי המתנגדת הנה חברה מובילה בישראל בייצור ושיווק מוצרי חלב,

המשווקת בהצלחה רבה את מוצרי "עמק" בכל רחבי הארץ. לפיכך, ולצורך הדיון בענייננו בלבד, הנני קובע כי הסימן "עמק" הנו סימן מוכר היטב בישראל, ו"מוכרותו" בציבור עולה על זו לה זוכה הסימן "טל העמק", אשר מידת ההשקעה בפרסומו היתה פחותה. משמעותה של קביעה זו, היא שהמלה "עמק" בסימן "טל העמק" היא הדומיננטית מבין מרכיבי הסימן, והיא זו שמושכת את מירב תשומת לבו של הצרכן ומבטאת את עיקר המסרים הגלומים במוצר.

30. נראה כי דווקא הפרסום הרב לו זכה הסימן "עמק" עומד בעוכריה של המתנגדת במקרה דנן. כזכור, בין שני הסימנים הנדונים קיים הבדל במלה השניה, קרי – בסימן המתנגדת המלה השניה היא "העמק", מלה הכוללת סימן מוכר היטב שמושך אליו את מירב תשומת הלב של הצרכן, ואילו בסימן המבוקש המלה השניה היא "עדן", מלה שונה שאינה מעוררת חשש לדמיון מטעה למלה הדומיננטית "עמק". דווקא משום שההבדל בין הסימנים נעוץ במלה השניה, המהווה את החלק העיקרי והדומיננטי בסימן המתנגדת, מתחזקת המסקנה כי לא קיים דימיון מטעה בין הסימנים. לו היה ההבדל מתקיים במלה הראשונה של הסימן, ואילו המלה השניה בסימן המבקשת היתה זהה לסימנה המוכר היטב של המתנגדת, ניתן היה להצביע, ככל הנראה, ביתר קלות על דמיון מטעה בין שני הסימנים. כך למשל נדון בפני הטריבונל האירופי לערעורים מקרה בו הרכיב הדומיננטי בסימן המבוקש היה זהה לרכיב הדומיננטי בסימן רשום (ראו: R1172/2000-3 Ionto). באותו עניין נבחן הדמיון בין הסימן המבוקש לרישום PRO AQUA MARATHON והסימן הרשום MARATTON עבור מוצרי קוסמטיקה שונים ונקבע כי הסימנים הינם דומים ויזואלית משום שהרכיב הדומיננטי בשניהם הינו זהה. הטענה כי הרכיב PRO AQUA מבדיל ביניהם, נדחתה:

"Contrary to the finding in the contested decision, the average German consumer will understand the meaning of the words 'PRO' and 'AQUA' as water since both are common as prefixes in words where 'PRO' means 'for' and 'AQUA' water. In the context of the goods in the application, those words will carry a descriptive meaning [...]"

Visually, phonetically and conceptually the marks are similar since the overall impression will be that the word 'MARATHON' is the dominant element in the mark applied for."

31. לסיכום החלטתו של מבחן זה על המקרה שלפנינו אוסיף כי לא הוצגו בפני ראיות להטעיה בפועל בין הסימנים (לא בין "טל עדן" ל"טל העמק", ולא בין "עדן" ל"עמק"). לפיכך,

ולאור כל האמור לעיל, מטה גם מבחן יתר נסיבות העניין את הכף לטובת אישור רישומו של הסימן המבוקש.

דילול ותחרות בלתי הוגנת

32. דין טענתה של המתנגדת בדבר דילול הסימן "טל העמק" ותחרות בלתי הוגנת להידחות.
33. בספרם של יעקב וחנה קלדרון חיקויים מסחריים בישראל 189 (1996) מוסברת "דוקטרינת הדילול" באופן הבא:

"דילול מוגדר כמצב בו נעשה שימוש בסימן מסחר חזק בלא רשות בעליו וללא יצירת הטעיה, המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית שהסימן הצליח להעביר לצרכניו, וכתוצאה מכך נפגמת תדמיתו החיובית של סימן המסחר בקרב קהל הצרכנים ונגרעת ייחודיותו. שחיקה בתדמיתו של סימן מסחר בקרב קהל הצרכנים גורמת אף לגריעה מערכו המסחרי של סימן המסחר, וזאת בעקבות ירידה בכושר (או בכח) המכירה הטמון בו."

34. דוקטרינת הדילול התפתחה מדוקטרינת המוניטין הבינלאומי, שמקורה בארה"ב. דילול נוצר כאשר נעשה שימוש בסימן מסחר מפורסם ללא הסכמת בעליו לסימון טובין באיכות ירודה יותר מאיכות הטובין של בעלי הסימן, או כאשר הסימן משמש לציון מקור השונה מבעליו של סימן המסחר המפורסם; לדיון מורחב בנושא דוקטרינת הדילול ראו בקשות מתחרות מס' 164609 ו-166868, "קירטונג" (11.12.2006).

35. בפסק הדין בע"א 10959/05 Tea Board, India נ' Delta Lingerie, [פורסם בנבו], ניסח בית המשפט את המבחנים הרלבנטיים לצורך דוקטרינת דילול המוניטין כפי שהוגדרה בפרשת בקרדי (ע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi פ"ד נב (3) 276). בית המשפט מנה לצורך כך ארבעה תנאים מצטברים (ס' 11 לפסק הדין):

- "[...] על מנת שניתן יהיה לטעון כי קיים חשש לדילול מוניטין צריך להראות כי מדובר:**
- 1. בעסק מפורסם חוצה גבולות;**
 - 2. לסימן עצמה כה גדולה שהיא חורגת מעבר למוצר הספציפי;**
 - 3. יש להוכיח כי השימוש נועד לקדם את עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם;**

**4. רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי
הוגנת צריכה להיקבע 'על-פי סטנדרטיים ערכיים ראויים
של החברה...'"**

36. לא רק שלא השתכנעתי מן הראיות כי למלה "טל" (הזהה בשני הסימנים), בה עושה המבקשת שימוש, "עצמה כה גדולה עד שהיא חורגת מעבר למוצר הספציפי", אלא שספק בעיני אף אם מלה זו רכשה מוניטין כשלעצמה; כן לא הובאו בפני הוכחות להיות סימנה של המתנגדת ידוע מחוץ לגבולות ישראל או כי השימוש במלה "טל" נועד לקדם את עסקי המבקשת בזכות המוניטין שרכש סימנה של המתנגדת.

37. מעבר לדרוש אציין כי לו היתה מתקבלת טענת המתנגדת באשר לדילול, היתה המתנגדת מקבלת, הלכה למעשה, מונופול בלתי מוצדק בשימוש במלה "טל". המלה "טל" אינה מלה שרירותית, ומבלי להידרש לשאלת הראיות החדשות שצירפה המבקשת, בדין או שלא בדין, בעניין שימושה הייחודי של המתנגדת במלה לצורך שיווק גבינה, ניכר במלה "טל" כי מלבד משמעותה הרגילה, היא מרמזת על גבינה בסגנון אמנטל המשווקת תחת הסימן "טל העמק". בהיותה מלה מרמזת, ההגנה אשר היא מקבלת פחותה מן ההגנה לה היתה זוכה לו היתה נטולת כל קשר למוצר. בהקשר זה אציין גם את ההערה אשר נרשמה עם רישומו של סימן המסחר "טל העמק" ביומן סימני המסחר ביום 26 במאי 1968 (מאז נרשם על ידי המתנגדת סימן נוסף בשם זה): "רישום סימן מסחר זה לא יקנה זכות ייחודית לשימוש בשם המשפחה "טל", ממנה אנו למדים כי אף לפני 40 שנה מצא לנכון רשם סימני המסחר למנוע את הפקעתה של המלה "טל" מרשות הרבים.

38. זאת ועוד. מחומר הראיות בתיק התרשמתי כי בשימוש בפועל, שנעשה בשני הסימנים על פני הטובין המסומנים על ידיהם, אין משום ניסיון של המבקשת ליהנות ממוניטין המתנגדת. מיישומו של מבחן החוזי (Get Up), אשר נועד לעזור בקביעה האם רישום הסימן המבוקש יעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר (שאינו מהווה חלק ממבחן מראה הסימנים לעניין הדמיון ביניהם), אנו למדים כי כל עוד משתמשת המבקשת באריזות שהציגה, לא מתקיימת בענייננו תחרות בלתי הוגנת.

בפרשת Lenoplast בפס' 47-48, דנו בהרחבה בנושא החוזי:

"מהו חוזי? בשימוש במילה חוזי, הכוונה היא לצורת המבנה או האריזה העוטפת את הטובין המסומנים. במקרה בו הסימנים אינם מעוצבים, מדובר גם על האופן בו נעשה שימוש בסימני המסחר, בצורתם של האותיות כחלק מהמכלול של האריזה השלמה, בצבע האריזה וביחסי הגומלין בין האריזה לסימן המסחר ועוד כהנה וכהנה פרמטרים שנבחנו כאשר מחליטים לארוז טובין באריזה זו או אחרת. פרמטרים אלו מוכתבים על ידי אנשי השיווק והפרסום של המוצרים כדי להשיג מטרות כגון לצוד את עיני

הלקוחות, וזאת על ידי צבעים מיוחדים למשל, או צורה מעניינת של האריזה. מטרה נוספת יכולה להיות העברת מסר כגון מסר של טוהר, ונקיון עבור חומרי נקיון והיגיינה, למשל. להסבר נוסף על חוזי והשפעתו בקביעת עילת גניבת העין ראה גם [רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון \(ישראל\) בע"מ נ' אוסם תעשיות מזון בע"מ, פ"ד נא\(1\), 310; ע"א 395/88 חברת אורלי ש. \(1985\) בע"מ נ' חברת דנדי תעשיות מזון בע"מ, פ"ד מה \(4\) 37; א.ח. זליגסון, דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם, הוצאת שוקן/ירושלים ותל אביב, תשל"ג, בעמ' 125.](#)

כמובן, שלשאלת החוזי מניעים פרסומיים ופסיכולוגיים רבים, וברורה ההשפעה שיש לחוזי הטובין כפי שהם מוצגים על פני מדפים (אם הם נמצאים שם) על הלקוחות הרלוונטיים, בנוסף או במקביל להשפעה שיש לסימן המסחר. החוזי של הטובין יכול לאפשר לנו כגורם המכריע בנושא רישום הסימנים מה היתה כוונת הצדדים, כאשר יצאו עם המוצר לשוק. כך למשל: כאשר ישנו גורם אחד בשוק אשר הוא בעל נתח שוק רחב, קיימת נטייה לחקות את חוזי הטובין שלו (כגון בצבעים או בצורת האריזה) על מנת למשוך את קהל הלקוחות המכיר את מוצרי הגורם השולט בשוק. ניסיון כזה שהוא ניסיון ל"רכיבה על המוניטין" יכול להיות מוכח בראיות חיזוניות למוצרים כגון ניסיונות לעבוד בצורת שיווק דומה לאותו גורם החולש על השוק, בניסיונות לפרסם בעיתונים או בכלי התקשורת בצורה דומה, אך גם יכול להיות מוכח על ידי הצגת הטובין כפי שהם מופיעים בשוק."

39. במקרה דנן הוצגו בפני הטובין כפי שהם מופיעים בשוק (ראו השלמה לנספח ב' 1 לתצהיר הראיות שכנגד מטעם המבקשת). כאמור, מוצרי המבקשת מופיעים בעטיפה שקופה שבמרכזה עיגול צבעוני, הכולל תמונת אדם אוחז בגבינה ותמונת פרה באחו, וכן את שם הגבינה (סימן המסחר המבוקש) בעברית ובאנגלית, ואת שם סדרת הגבינות תחתה משווקת גבינה מסוימת זו. במבט מהיר וראשוני, נמשכת העין אל שם סדרת הגבינות "La Cremerie seyman", אשר מופיע בצורה בולטת ביותר במרכז האריזה, באותיות גדולות ועבות. הגוונים המרכזיים מבחינת חוזי המוצר הם ירוק וכחול. מוצרי המתנגדת כפי שהוצגו (ראו נספח ג' לתצהיר רבינוביץ) מופיעים באריזות שונות בהתאם לאופי המכירה – במארז סגור או במשקל. המארז הסגור בולט בצבע האדום השולט בו, ובסימן "עמק"

המתנוסס בראש האריזה באותיות לבנות ובולטות. הסימן "טל העמק" מצוין בפינת האריזה בצבעים סגול ולבן. הרקע לכיתוב על האריזה הוא צילום של פרוסות גבינה, פרוסות עגבניה ופטרזיליה. הגבינה שנמכרת לפי משקל מופיעה בעטיפה שקופה, שבמרכזה עיגול בגוון כחול-סגול, ועליו מופיע הסימן "טל העמק" פעמים רבות בגדלים שונים, נוסף לציור אליפטי צבעוני. כן בולט על גבי האריזה סימנה הרשום של המתנגדת "ת".

40. איני רואה סיכוי כלל כי קהל הצרכנים יתבלבל בין המוצרים, בין היתר, בשל החוזי השונה שלהם. כאמור בפרשת Lenoplast, ניתן בדרך כלל לזהות ניסיונות להיבנות על המוניטין של מתחרה בשוק כשקיים חיקוי של הגופן, של הגוון או אף של מיקום הסימן על גבי הטובין. כמו כן, ניתן להבחין בניסיונות אלו על פי הניסיון לחקות צורה של סימן מסחר או של אריזה, אם היא מיוחדת ולא פונקציונאלית (בשונה מאריזה של ככר גבינה, למשל). במקרה דנן, לא מצאתי ניסיון שכזה להיבנות ממוניטין המתנגדת ואני דוחה, על כן, את טענת המתנגדת על תחרות בלתי הוגנת מצד המבקשת.

41. משמעותם של דברים היא אם כן, שהשימוש בסימן המבקשת אינו מדלל את הסימן טל העמק, וגם אינו מהווה תחרות שאינה הוגנת כלפי המתנגדת. נהפוך הוא, מתן זכות בלעדיות למתנגדת במילה טל, כשהיא לבדה או בצירוף מילה אחרת כלשהי, היא אשר תהווה פגיעה בתחרות החופשית, ובזכותה של המבקשת או של כל מבקש אחר לצורך העניין להשתמש במילה עברית, אשר יש בה בנוסף למשמעותה גם אלמנט המרמז על סוג גבינה מסוים, כל זאת מבלי להטעות ומבלי התבסס על מוניטין לא לה.

42. משקבעתי כי הסימנים אינם דומים עד כדי להטעות וכי אין בסימן המבוקש משום דילול או תחרות שאינה הוגנת, אני דוחה את ההתנגדות ומורה על רישום הסימן המבוקש. המתנגדת תישא בהוצאות המבקשת בסכום של 30,000 ש"ח.

נח שלו שלומוביץ,

פוסק קניין רוחני

רוחני נח שלו שלומוביץ 54678313-169507

ניתן בירושלים ביום ח' שבט, תשס"ט

2 פברואר, 2009

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה