



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפסיק בקנין רוחני נח שלו שלומבויבץ

בקשות לרישום סימן מסחר

מס' 158474, 158146, 157433

(להלן לפי סעיף 29)

בקשה להעברת דיוון

המבקשת:

בד"כ בית יוסף בע"מ

ע"י ב"כ הרצוג, פוקס, נאמן, עוייד

המשיבות:

1. מילמייט שיווק בע"מ

2. נטו מלינדה סחר בע"מ

ע"י ב"כ ארדז הרכבי, עוייד ✓

החלטה

1. בפני בקשה להעברת דיוון לבית הדין הרבניאותה הגישה חברת بد"כ בית יוסף בע"מ (להלן: "המבקשת"). הבקשה נוגעת להליך תחרות לפי סעיף 29 לפיקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") בין בקשות המבקשת, מצד אחד, ובקשות מילמייט שיווק בע"מ ונטו מלינדה סחר בע"מ (להלן: "המשיבות"), מצד שני, לרישום סימני מסחר הכוללים את המילה "עטרה". לבקשת שתי בקשות, בקשה מס' 157433 לשימן בלתי מעוצב ובקשה מס' 158146 לשימן מעוצב, ואילו למשיבות בקשה אחת, מס' 158474 לשימן מעוצב. הסימנים נתבקשו בסוג 29, כולם לגבי מוצר עוף,بشر או דגים.

2. הבקשה להעברת הדיוון הוגשה ביום 27 בדצמבר 2005. תגובה המשיבות הוגשה ביום 16 בינוואר 2006. ביום 15 במאי 2006 נערך בפני דין מקדמי במעמד הצדדים בנוגע לשאלת העברת הדיוון.

3. לאחר הדיון ביקשו הצדדים לאפשר להם לבוא במוו"מ לגבי זכויותיהם בסימן "עטרה". הצדדים לא הודיעו לשכת הרשם על כל הסכמה ביניהם, והתבקשו ביום 3 במאי 2007 להודיע האם עודם מעוניינים ברישום סימנייהם. הצדדים השיבו בקשה כי תינתן הכרעת הרשם בנוגע לבקשת העברת הדיוון לבית הדין הרבני.



רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

עיקרי טענות המבוקשת

4. לטענתה המבוקשת, בין הצדדים נכרת הסכם (להלן: "הסכם") המאפשר למשיבות לשוק מוצרי בשר תחת הסימן "עטרה", ובלבד שהמוצרים יזכו לאישור כשרות מהמבוקשת. לטענתה, ההסכם כולל תנית בוררות הקובעת כי "בכל חילוקי דעתות באשר לפרשנות חוות זה, או בשאר דברים, המכريع בדבר יהיה בית הדין הרבני שהרכבו יהיה מקובל על שני הצדדים, שלא תהיה הזקוקות כלל לבתי המשפט".

5. ההסכם נחתם בין המבוקשת ובין חברת עטרה מהדרין בע"מ, שהיא בעלייה המקוריים של בקשה 158474, אולם לטענת המבוקשת בעלי הבקשה הנוחיים ננסו בנעליה, בכל הנוגע לבקשת סימן המסחר ולהסכם שבין הצדדים. לטענתה, בהסכם סעיף המתיר לחברת עטרה מהדרין בע"מ למכור את החברה או פעילותה, ובלבד שהקונה קיבל על עצמו את התחייבותה כלפי המבוקשת, לפי ההסכם.

6. לטענתה המבוקשת, הסכוז הנוגע לרישום סימני המסחר קשור להסכם באופן מובהק. מאחר וההסכם מחייב את המבוקשת לעשות שימוש בסימן "עטרה" רק לגבי מוצרים בהקשר המבוקשת, הרי שהבקשת לרישום הסימן מהווה הפרה של ההסכם שכן רישום הסימן יאפשר למשיבות לעשות שימוש בסימן "עטרה" ללא תלות בהקשר המבוקשת.

7. מאחר ומדובר, לטעמה, בסכוז הנוגע להסכם שבין הצדדים, דורשת המבוקשת להעיר את הדיוון בהליך זה לבית הדין הרבני, על פי ההסכם. מושיפה המבוקשת כי אף אם ייקבע כי ההליך הנוכחי אינו בעל קשר ישיר להסכם, ממילא קובע ההסכם כי לבית הדין הרבני סמכות יהודית לדון בכל סכוז בין הצדדים.

עיקרי טענות המשיבות

8. לטענת המשיבות, ההסכם אינו מסמך משפטי מחייב ובר-תוקף. לטענתן, ההסכם מצין זאת במפורש, והוא לכל היוטר טיוות או מתווה להסכם, שלבסוף לא נחתם בין הצדדים.

9. לטענת המשיבות, אף אם מדובר בהסכם מחייב, המבוקשת פולח בחוסר תום לב במהלך המוי"ם שהוביל לגיבוש ההסכם, באופן המחייב את בטלותו או אי-אכיפתו. לטענתה, עוד לפני המוי"ם בין הצדדים לגבי השימוש בסימן "עטרה", הגישה המבוקשת את בקשوتיה לרישום הסימן, לאחר מכן גבן של המשיבות. כך ידעה המבוקשת בזמן המוי"ם כי קיים סכוז בין הצדדים, מבלי שידענה את המשיבות על כך. מושיפות המשיבות כי אילו ידעו



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

שהמבקשת הגישה בקשה לרישום הסימן "עטורה", לא היו באות בהסכם העקרונות ולא היו מסכימות לתנית הבוררות.

10. עוד טענות המשיבות כי העובדה שהמבקשת הגישה בקשה לרישום הסימן אצל הרשם, בזמן שידעה כי המשיבות טענות בעצמן לבעלויות בסימן, משתיקה את המשיבה מלטעון כי דעתה הייתה שהסקסוך הנוגע לרישום הסימנים יוכרע בבית הדין הרבני ולא אצל הרשם. כמו כן טענות המשיבות כי המבקשת הגישה את בקשה להעביר את הדיוון בהליך התחרות. המשיבות מוסיפות כי המבקשת הגישה את בקשה להעביר את הדיוון לבית הדין הרבני כ-3 שנים לאחר שפתח הרשם בהליך לפי סעיף 29 לפוקודת סימני מסחר, וגם בשינוי זה יש כדי להקים השתק ומונעות נגד טענות חוסר הסמכות שהעלתה המבקשת.

11. לטענת המשיבות, המשיבה נתו מלינדה סחר בע"מ, לא באה בנסיבות של בעל הבקשת המקורית, ואין היא מחייבת בכל הסכם מול המבקשת.

12. לטענת המשיבות, רשם נתונה הסמכות הבלעדית להכריע בנסיבות ההליך התחרות ואף אם בית דין הרבני ידוע בכך, לא יהיה בחולתו כדי לחייב את הרשם.

דין

13. רישום סימני מסחר נמצא בסמכותו הבלעדית של רשם סימני המסחר, המופקד על פנקס סימני מסחר. באופןם מקומות בהם מצא המחוקך לנכון כי גופו נוסף, מלבד הרשם, יחזק בסמכיות הנוגעת לסימני מסחר, הוא קבוע זאת במפורש. לדוגמא, לפי לשון סעיף 38 לפוקודה, הסמכות לתקן הפנקס נתונה למעשה אף לבית המשפט העליון (אף שאין מדובר בערעור על החלטת הרשם), ובמבקש רשאי לבחור האם לפנות בבקשתו לתקן ההפנקס לרשם או לבית המשפט העליון. על אף לשון הסעיף, קבעה כבוד השופט מרימים בן-פורת כי למעשה הסמכות הבלעדית למחיקת הסימן נתונה בידיו של הרשם. ראה פרשタ בג'ץ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזיליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, פ"ד מב(1), 309, 329-330 (להלן: "ענין קליל"):

"[...] כבוד רשם הפטנטים הוא בעל הסמכות הייחודית למוחק ורישום (או לדושים) סימן מסחר ואין בית משפט יכול להחליט ברגע ذה."



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

14. הליך תחרות לפי סעיף 29 הוא הליך הנפתח ביוזמת הרשם, על מנת להכריע אילו בקשרו לרישום סימני מסחר ייבחנו מתוך בקשות מתחרות לסימנים זהים או דומים עד כדי להטבות. בנוסחו המקורי קבע סעיף 29 כי בין הסכמה בין הצדדים בנוגע לזכויותיהם בסימנים, יעביר הרשם את הסכוסך לבית המשפט העליון. עם זאת, קבע בית המשפט העליון כי לרשם סמכות לדון בסכסוך לגופו לפי סעיף 29. ראה ע"א 2498/97 **רובי בוס בע"מ נ' Hugo Boss A.G.**, פ"ד נס(5) 665 ; בג"ץ יד 1718. מאז תוקן הסעיף, והסכנות הייחודית לדון בהליך תחרות לפי סעיף 29 ניתנה לרשם.

15. משעה שהמחוקק העניק לרשם סמכות ייחודית, אין הוא רשאי להתפרק מסמכותו זו ולהעניקה לאחר. ראה בעניין זה פרשנות **טרופיקל דגיל תעשיות קוסמטיקה בע"מ נ'** - **Colgate Palmolive Company**, התנגדות לבקשות לרישום סימני מסחר 106838 ו- 106839 (בקשה לעיצוב הליכים), מיום 3 בינואר 1999, שם קובע כבוד הרשם (בתוארו אז) מר משה גולדברג, בסעיף 18 להחלטתו, כך :

"איינני סבו ששאלת שבתחום סמכותנו הייחודית,
רשיי הרשם להמייר את שיקול דעתו בשיקול דעת
של גוף אחר, ואפילו יהא זה בית משפט, אלא
הסכמה מפורשת בחקיקה. כאשר ביקש המחוקק
לייצור מצב שבו בירור בעניין תוקף הויישום יעבור
מידי הרשם אל בית המשפט ושבו קביעת בית
המשפט, לעניין תקון הרישום, תבוא במקומות
קביעת הרשם, הוא עשה כן בהוואה מפורשת,
זההינו הוראות סעיפים 174 ו- 182 לחוק הפטנטים,
תשכ"ז."

16. מבלי להידרש לשאלות הנוגעות למעמדו של ההסכם שבין הצדדים, האם מחייב הוא אם לאו, ההסכם מייצג, לכל יותר, את אומד דעתם של הצדדים להפנות לבית הדין הרבני את הדיון בסכסוכים שביניהם. הסכמה זו, ככל שישנה, אינה יכולה להסמיך את הרשם להאציל סמכותו על בית הדין הרבני.

17. יתרה מכך, אף אם בית הדין הרבני ידוע בעדיפות הצדדים לרישום סימן המסחר, הכרעתו לא תוכל לחייב את הרשם, והרשם לא יכול שיקול דעתו בזה של אחר. למעשה, ספק אם לרשם תהא סמכות לכפות על הצדדים את הכרעת בית הדין הרבני, למשל על ידי מחיקת הבקשה של אחד הצדדים, מבלי לעורך הליך לפי סעיף 29.

18. ספק אם הכרעת בית הדין הרבני אף תקים השתק פלוגתא בין הצדדים, כפי שעולה מפרשנת **קליל**, שם נקבע כי ממצאים הנוגעים לכשרונות סימן מסחר שהתבררו בבית



רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

משפט בסמכות נגררת (לפי סעיף 76 לחוק בתי המשפט, תשמ"ד-1984) אינם מקימים השתק פלוגתא בדיון אל מול הרשות. כבוד השופט בן-פורת מטעימה כי השתק פלוגתא לא יכול להיווצר במקרה זה שכך שאלות הנוגעות לכישורתו של סימן לרישום אינן שאלות עובדיות גרידא. ראה עמוד 330-331 בפרשת קליל:

[...] אין מדובר בשאלת עובדיות טהורה גרידא (שאנו יתכן שהכלל הוא אחר) אלא בשאלת עובדיות-משפטית מעולבת, כשהצד המשפטי, ומילא מתן המשקל הרואי לעובדות, מסורים למומחיותו של הרשות. "

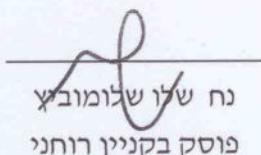
עדיפותו של מבקש סימן מסחר במסגרת הליך לפי סעיף 29 גם היא אינה שאלת עובדיות בלבד, אלא שאלת משפטית מורכבת. אין במצבים עובדיים שייעלו מהחלטה של בית הדין הרבני כדי להכריע בהליך זהلقאן אוلقאן.

19. די לומר אך זאת, כי שבתו בדיון היליכים על ריב, אין משתמש הרשות כמכרע בין שני הצדדים בלבד, אלא שנזקק הוא אף לכובעו האינקויזיטורי, בדמות שומר שער הפנקס. במסגרת זו לא מסתפק הרשות בהכרעה בין הצדדים המתדיינים לפניו, אלא גם בשאלות שבינם ובין הציבור בכללו, ציבור העוסקים וציבור הרכנים, ובשאלות אחרות שאינן בהכרח קשורות לצדים, ליחסים ביניהם ולהסכםות שביניהם.

20. הסכמה בין הצדדים יכולה להיעשות באופן בו יחליטו הם או מי מהם, להסיר בבקשתו לרישום סימן מסחר, או אז תבחן הבקשה הנותרת לבדה, ואו שתתקבל לרישום או שתמצא בלתי כשרה. אולם כל עוד מצויות לפני שתי בקשות לרישום, אין לי אלא להכריע ביניהן ולהחליט מי המבקש אשר בקשו תמייך בהליך הבדיקה,ומי זה אשר בקשו לסגור.

21. לאור כל האמור לעיל, הבקשה להעביר את הדיון בנוגע להליך לפי סעיף 29 לפוקודה שבין הצדדים לבית הדין הרבני – נדחית.

22. המבקשת תשלום למשיבה הוצאות בקשה זו בסך 2,000 ש"ח.


נח שלום שלווביץ
פוסק בקנין רוחני

ניתן בירושלים ביום : 29 אוגוסט 2007
ט"ו אלול תשס"ז