

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הליך עפ"י סעיף 29 לפקודת

סימני מסחר (נוסח חדש),

תשל"ב-1972,

בין בקשת סימן מסחר

מס' 125438 לבין

בקשת סימן מסחר מס' 126755

המבקשת 1:

ענק האופטיקה בע"מ

בעלת בקשת סימן מסחר מס' 125438

ע"י מאיר דהאן ושות', עו"ד

המבקשת 2:

NO FEAR, INC.

בעלת בקשת סימן מסחר מס' 126755

ע"י וולף ברגמן וגולר, עו"פ

אמנון דרדיק, עו"ד

ארז הרכבי, עו"ד

ה ח ל ט ה מ ש ל י מ ה

א. הרקע להחלטה

1. התיק שלפני הוא תיק בקשות מתחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 (להלן: "פקודת סימני מסחר") לרישום הסימנים, מטעם המבקשת 1, "NO FEAR" (מעוצב) מס' 125438, בסוג 9 לגבי "התקנים ומכשירים לשימוש בראייה", ומטעם המבקשת 2 "NO FEAR" (מעוצב) מס' 126755, גם כן בסוג 9 לגבי טובין "משקפיים, משקפי שמש מלבושי עיניים; מסגרות משקפיים, עדשות; חלקים, מתאמים ואביזרים עבורם, כולם כלולים בסוג 9".

2. החלטתי בתיק זה ניתנה ביום 22 לאוקטובר 2003, ובמסגרתה הוריתי על המשך הליך הטיפול והבחינה בקשת סימן מסחר 126755 ודחיתי את הבקשה להליך של בחינה ורישום סימן מסחר 125438. המבקשת 1 ערערה על החלטתי זו לבית המשפט העליון.
3. במסגרת הערעור ניתנה החלטת בית המשפט העליון ביום 11 ליולי 2005 הקובעת "כי התיק יחזור לרשם סימני המסחר לבחינה, אם ועד כמה, אוצלת החלטת משרד סימני המסחר של האיחוד האירופי מיום 13.2.04 על נושא הדיון". ההחלטה באירופה ניתנה לאחר שנתתי החלטתי בנדון.
4. לאור החלטת בית המשפט העליון הנני מקבל לפניי ובודק את החלטת רשם סימני המסחר של האיחוד האירופי, The Office for Harmonization In The Internal Market, (להלן: "OHIM"), (להלן: "ההליך האירופי", או "הראייה הנוספת"). זוהי החלטה מספר 325/2004 שניתנה ביום 13 לפברואר 2004 (וכאמור לאחר שניתנה החלטת הרשם בישראל), בעניין **התנגדות** מספר B 336 505, בין חברת NO FEAR INC, חברה אמריקאית, אשר לה שלושה סדרות של סימנים "FEAR", "NO FEAR" (לא מעוצב), ו-"NO FEAR" (מעוצב), (להלן: "המבקשת 2"), ובין חברת ANAK HAOPTIKA LTD. מישראל, המבקשת את רישום הסימן "NO FEAR EYEWEAR" (לא מעוצב), (להלן: "המבקשת 1").
5. הצדדים התבקשו להעביר לרשותי סיכומים בכתב וסיכומים שכנגד בנוגע לראייה הנוספת. בהתאם לכך הוגשו הסיכומים עד יום ה-20 לאוגוסט 2005, והתגובות לסיכומים הוגשו בהתאם להחלטתי עד ליום ה-10 לספטמבר 2005.

עיקרי טענות המבקשת 1

6. המבקשת 1 טוענת כי בהליך האירופי לרישום סימן המסחר NO FEAR EYEWEAR היא זכתה אל מול המבקשת 2, להירשם כבעלת הסימן דן לגבי משקפי ראייה.
7. כמו כן, טוענת המבקשת 1 כי בהליך בארץ הגישה בקשות לרישום הסימנים NO FEAR EYEWEAR והסימן NO FEAR, ואשר בו זכתה המבקשת 2.
8. המבקשת 1 טוענת כי ההליכים דן, עוסקים שניהם באותה שאלה – האם עומדת למבקשת 1 זכות לרישום את הסימן לגבי משקפי שמש ו/או משקפי ראייה.

9. המבקשת 1 טוענת עוד, כי הראיות אשר הוגשו בשני ההליכים, ההליך האירופי וההליך בארץ, זהות הן. כמו כן, טוענת המבקשת 1 כי נקבע בשתי הערכאות כי הסימנים NO FEAR ו-NO FEAR EYEWEAR, הם סימנים זהים ודין אחד צריך שיהיה לשניהם.
10. בהליך האירופי נקבע, לטענת המבקשת 1, כי המבקשת 2 עשתה שימוש בסימן אך ורק בארה"ב, ושאין לקבוע כי סימנה רכש מוניטין כלשהו באיחוד האירופי.
11. תוצאות ההליך האירופי כי יירשם סימן המבקשת 1 לגבי שעונים ומוצרים נילוויים בסוג 14, ולגבי משקפי ראייה בסוג 9.
12. המבקשת 1 טוענת כי המבקשת 2 לא השתמשה בסימנה עבור משקפיים, לא בישראל, ולא בארצות האיחוד האירופי, והודתה במהלך הדיון (שנערך בפני קודמי לתפקיד) כי לא מכרה משקפיים בישראל מעולם.
13. בהתאם לזאת, המבקשת 1 גורסת כי בקשתה של המבקשת 2 עבור משקפיים הינה בקשה אשר הוגשה בחוסר תום לב, ומאז שהוגשה בשנת 1999, המבקשת 2 אינה עושה שימוש בסימן NO FEAR עבור משקפיים. לעומתה, טוענת המבקשת 1 כי היא עשתה שימוש בסימן עבור משקפיים.
14. המבקשת 1 מוסיפה וטוענת כי, טענת המבקשת 2 כי היא בחרה את סימנה בחוסר תום לב, לא נתקבלה בהליך האירופי.
15. זכויות בסימני מסחר הינן זכויות על בסיס טריטוריאלי. אי לכך, תום ליבו של מבקש ישראלי היודע על קיומו של סימן זהה במדינה אחרת, והמבקש לרשום אותו סימן בארץ, לא נשלל, לטענת המבקשת 1.
16. עמדתה של המבקשת 1 היא כי הסימן המבוקש לרישום על ידה הוא סימן שרירותי, ולכן בהעתקתו אין ניסיון להיבנות על המוניטין שנצבר לאותו הסימן.
17. טענה נוספת של המבקשת 1 היא כי המבקשת 2 הגישה בקשתה על מנת לחסום את פעילות המבקשת 1 בתחום המשקפיים, ומדובר בהגשת הבקשה בחוסר תום לב מצידה.
18. בתגובה לטענות המבקשת 2 בסיכומיה שהוגשו בפני בתיק זה, טוענת המבקשת 1 כי לטענה של המבקשת 2, כי הסימנים NO FEAR ו-NO FEAR EYEWEAR הם סימנים שונים אשר נבחנו באירופה ובישראל, ועל כן אין להחלטה האירופית כל השלכה על החלטתי, אין כל בסיס. זאת מאחר שהמילה EYEWEAR היא מילה שאינה מבחינה

בתחום, לטענת המבקשת 1. המבקשת 1 טוענת כי זוהי עמדת לשכת סימני המסחר הישראלית, וכך גם נקבע בהחלטה האירופית.

19. טענה נוספת של המבקשת 1 בתגובה לסיכומי המבקשת 2, היא כי הרשם אינו מכפיף עצמו לטריבונל האירופי, אלא בוחן האם לאור העובדה כי המבקשת 1 היא בעלת סימן מסחר אירופי NO FEAR EYEWEAR, בתחום משקפי הראייה, יש לרשמה כבעלת סימן מסחרי זה בישראל.

עיקרי טענות המבקשת 2

20. המבקשת 2 טוענת כי ההליך האירופי דן בסימן שונה מהסימן הנדון בהליך בארץ. בהליך בארץ מדובר בסימן NO FEAR, ובהליך האירופי מדובר בסימן NO FEAR EYEWEAR. בקשת המבקשת 1 לרישום הסימן NO FEAR EYEWEAR בארץ, בקשה מספר 130401, נזנחה על ידה ביום 11.5.04.

21. בקשה זו נזנחה בישראל כשלושה חודשים לאחר שהסימן דן נרשם באירופה, דבר המוכיח, לטענת המבקשת 2 כי אפילו המבקשת 1 חושבת כי הסימן אינו כשיר רישום בארץ. המבקשת 2 תוהה מדוע המבקשת 1 לא הגישה את החלטת ההליך האירופי בפני הרשם בארץ על מנת לחזק את כשירות בקשתה, ובמקום זאת בחרה לזנוח אותה.

22. המבקשת 2 מוסיפה וטוענת כי ההחלטה בהליך האירופי אינה החלטה חלוטה שכן הוגש עליה ערעור. לכן טוענת המבקשת 2 כי יש לדחות ראייה זו על הסף מבלי לדון בתוכנה.

23. עוד טוענת המבקשת 2 כי נקבע במסגרת החלטת ההליך בארץ כי המבקשת 1 העתיקה את סימנה מהאינטרנט, ובכך נהגה בחוסר תום לב. כמו כן, כי המבקשת 1 אינה משתמשת בסימנה באופן שבו הוא נרשם.

24. מוסיפה וטוענת המבקשת 2 כי ההליך האירופי עוסק בשאלה האם המבקשת 2 היא זו שעשתה שימוש בסימן המסחר, ולא המבקשת 1, אשר בה עוסקת עיקר החלטת ההליך בארץ.

25. המבקשת 2 טוענת כי יש לה בסימנה NO FEAR זכויות יוצרים בארה"ב, ולכן הוא לא יכול להירשם בישראל על שם המבקשת 1 גם מסיבה זו.

26. לעניין החשש להטעיה המבקשת 2 טוענת כי קהל הצרכנים הוא זהה, וכי מדובר באותו הגדר טובין, והצדדים לדיון זה משתמשים באותם ערוצי פרסום. אי לכך, לטענתה, סכנת ההטעיה היא ממשית. תוצאות ההליך האירופי לא יכולות לשנות מסקנה ערכית זו.
27. בהחלטת ההליך בארץ נקבע כי סימנה של המבקשת 2 הינו סימן מוכר היטב. כידוע, סימן מוכר היטב מקנה הגנה גם לסימנים אשר אינם מאותו הגדר. מוצרי הצדדים הם מאותו הגדר, ולכן על אחת כמה וכמה, אין בהחלטה בהליך האירופי כדי לפגוע בהגנה רחבה זו המוקנית לסימנה.
28. לגופה של הראייה, בהחלטת ההליך האירופי, נקבע כי משקפיים ומשקפי שמש הם מאותו הגדר, ולמרות זאת בוצעה אבחנה ביניהם, ולפיה לא ייתכן כי משקפי ראייה הם פריט אופנה. לטענת המבקשת 2 אבחנה כזו באותו הגדר לא היתה עומדת בארץ. כמו כן, המבקשת 2 טוענת כי יש אפשרות לקנות משקפי שמש רגילות ולהחליף את עדשות משקפי השמש לעדשות אופטיות.
29. ההחלטה במסגרת ההליך האירופי מבוססת על החוק והפרוצדורה האירופיים השונים מחוקי מדינת ישראל. לפי החוק והפרוצדורה האירופים נקבע בהליך האירופי כי המבקשת 2 לא הוכיחה מוניטין באירופה. על פי ההחלטה במסגרת ההליך בארץ הוכיחה המבקשת 2 מוניטין בישראל, כך שאפילו המחלוקת היתה נדונה על פי הדין האירופי בישראל, הרי שהיא היתה זוכה ברישום סימן המחלוקת בישראל.
30. המבקשת 2 מוסיפה וטוענת כי הטריבונול האירופי לא התחשב בכל הראיות אשר הוגשו בפניו, שכן חלקם הוגשו באיחור. לרשם הפטנטים בארץ שיקול דעת רחב בקשר לכללי הפרוצדורה וסביר להערכת המבקשת 2 כי הראיות אשר הושמטו ממאזני הטריבונול האירופי, היו מתקבלות בארץ. לכן, גם מסיבה זו, אין להחלטה במסגרת ההליך האירופי כל רלוונטיות לענייננו, לטענת המבקשת 2.

ניתוח ההחלטה האירופית והשלכות שיש לה על התיק שבפני

31. הרקע לבקשה האירופית -

המבקשת 1 הגישה ביום 25/2/2000 בקשה לסימן מסחר אירופי מספר 1527159 לרישום הסימן "NO FEAR EYEWEAR", כסימן מסחר עבור טובין מסוג 9 ו-14. הבקשה האירופית פורסמה ביומן סימני המסחר האירופי מספר 75/2000, ביום 18/9/2000. ביום

14/12/2000 המבקשת 2 הגישה התנגדות לרישום הסימן האירופי. המבקשת 1 טענה לעדיפות בשימוש בסימן בישראל החל מיום 1/9/1999.

32. טענות הצדדים לגבי הרישום האירופי –

- המתנגדת בהליך האירופאי, שהיא המבקשת 2 בענייננו, ביססה התנגדותה על סדרת הסימנים האירופיים הרשומים והבלתי רשומים הבאים:

סימן מספר 271296, לרישום הסימן "FEAR", הרשום החל מ-18/5/1999 עבור טובין מסוג 9,16 ו-25.

סימן מספר 60392 לרישום הסימן "NO FEAR", הרשום החל מ-29/5/2000 עבור טובין מסוג 16 ו-25.

סימן גרמני מספר 2073305 לרישום הסימן "NO FEAR", הרשום החל מ-28/7/1994 עבור טובין מסוג 9.

סימן ספרדי מספר 1920884 לרישום הסימן "NO FEAR", הרשום החל מ-3/4/1995 עבור טובין מסוג 9.

סימן Benelux מספר 558841 לרישום הסימן "NO FEAR" הרשום החל מ-30/8/1994 עבור טובין מסוג 9,11,12.

סימן צרפתי מספר 93475490 לרישום הסימן "NO FEAR" הרשום החל מ-24/12/1993 עבור טובין מסוג 9.

סימן בריטי מספר 1538302 לרישום הסימן "NO FEAR" הרשום החל מ-11/11/1994 עבור טובין מסוג 9.

סימן בריטי מספר 1532665 לרישום הסימן "NO FEAR" הרשום החל מ-15/4/1994 עבור טובין מסוג 28.

סימן בריטי מספר 1576318 לרישום הסימן "NO FEAR" הרשום החל מ-17/11/1995 עבור טובין מסוג 25.

סימן בריטי מספר 1466319 עבור הסימן **המעוצב** "NO FEAR" הרשום החל מ-5/6/1992 עבור טובין מסוג 25; סימן מעוצב זה הוא כדלקמן:



סימן בריטי מספר 1518864 עבור סימן "NO FEAR", הרשום החל מ-10/12/1993 עבור טובין מסוג 25.

סימן בריטי מספר 2019748 עבור סימן "NO FEAR", הרשום החל מ-8/3/1996 עבור טובין מסוג 25.

סימן בריטי מספר 1567870 עבור סימן "NO FEAR", הרשום החל מ-29/9/1995 עבור טובין מסוג 16.

סימן בריטי מספר 1585794 עבור סימן "NO FEAR", הרשום החל מ-27/10/1995 עבור שירותים מסוג 35.

סימנים לא רשומים הכוללים את המילים "NO FEAR" באנגליה לשימוש בטובין והשירותים: שירותי שיווק, מוצרי ומתקני ספורט, משקפי שמש, ומשקפי ראייה, משחקי וידאו, תוכנת מחשב, חומרת מחשב, תיקי מטען, חומרים מודפסים, מכשירי כתיבה, יומנים, ביגוד ונעליים.

33. עילות ההתנגדות של המבקשת 2 בהליך האירופי הן: סעיפים 8(1)(a), 8(1)(b), 8(4) ו-8(5) של ה-Council Regulation מספר 40/94 מיום 20 בדצמבר 1993, (להלן: "התקנה האירופית").

במסגרת ההתנגדות הטענות שנטענו על ידי המתנגדת הן על דמיון עד כדי הטעייה (likelihood of confusion) וזאת מכיוון שיש זהות בין הסימנים או דמיון של הסימנים והם מתייחסים לאותם הטובין. זאת במיוחד כיוון שישנו אופי מבחין, ומוניטין של הסימנים הרשומים והבלתי רשומים, לטענת המבקשת 2. המבקשת 2 טענה כי לכל סימניה מוניטין במדינות אירופה עבור הטובין והשירותים הנקובים על ידי סימני המסחר שלה.

34. המבקשת 1 טענה במסגרת ההליך האירופי כי הטובין והסימנים הם אינם דומים דיים, כדי להביא לדמיון עד כדי הטעייה. כמו כן, טענה המבקשת 1 בהליך האירופי כי המתנגדת בהליך זה לא הראתה שימוש עבור הטובין מסוגים 9 ו-14.

35. הליך שונה במהותו ובעקרונותיו באירופה ובישראל –

כאשר יש שתי בקשות לפטנט או שתי בקשות למדגם דומות ביותר או זהות יוענק הפטנט או המדגם למי שהגיש אותו קודם כדן, מה שקרוי "First to File". לא בהכרח כך בסימני מסחר, מועד ההגשה בסימני מסחר הוא רק אחד מהקריטריונים ולא דווקא הבולט שבהם.

ברצוני להדגיש כבר בתחילת הדברים, כי בהליך שבפנינו בישראל אנו מדברים על הליך לבחירה, לקראת בחינה, בין שתי בקשות לסימני מסחר זהות או דומות, לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר. סעיף זה שכותרתו **בקשות מתחרות לסימנים זהים מובא להלן:**

"29. (א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין

**והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה
הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את
הבקשות עד שיקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא
עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור
כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי
איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו.
(ב) על החלטת הרשם לפי סעיף קטן (א) ניתן
לערער לפני בית המשפט העליון בתוך שלושים
ימים מיום החלטת הרשם."**

36. נקודת המוצא בדיון שלפנינו היא כי הסימנים שהוגשו בגינם בקשות הם זהים או דומים. השאלה שלפתחנו היא מי מהשניים יתקבל לבחינה. בהליך התנגדות לעומת זאת בקשה נבחנה וקובלה ואז בתקופה הקבועה בדיון להגשת התנגדות מופיעה מתנגדת. בהתנגדות בודקים ושואלים האם סימני המבקשת או המתנגדת דומים או שונים. בהליך התנגדות בודקים האם הבוחן טעה כשקיבל את סימן המסחר כאשר המתנגדת מציגה סימן זהה או דומה. לעומת זאת, בהליכים לפי סעיף 29 מדובר על בקשות מתחרות, שמראש מוסכם כי הן זהות או דומות, ועל הרשם להחליט איזה מבין הבקשות עדיפה להמשך הליך של בחינה (וגם אם אין ודאות שתעבור הבחינה).

37. בשלב מקדים זה שבפנינו טרם נדונה סוגיית כשרות הסימן להירשם, גם בקרב הסימן שייבחר להמשך הליך בחינה, כעדיף על פני חברו. הסימן שייבחר להמשך הליך הבחינה עדיין לא נבחן, ובמידה ויקובל על ידי הבוחן במחלקת סימני מסחר הרי שגם אז הוא עדיין פתוח על פי דין להליכי התנגדות מצד כל אדם.

38. מאידך, בניגוד להליך שבפנינו, ההליך בפני הטריבונל באירופה הוא הליך התנגדות לרישום סימן מסחר. הליך התנגדות קיים גם בישראל, אך כפי שצינת, הליך זה נערך רק לאחר בחינה וקיבול הבקשה על ידי הבוחן. זהו אינו ההליך שנמצא בפני. לעניין בדיקת הסימנים יש נפקות מבחינת הקריטריונים שעל הרשם לבדוק. בשעה שבהליכים על פי סעיף 29 שלוש הקריטריונים היחידים הנבדקים הם: **תום לב** הצדדים ברישום הסימנים, **מידת השימוש** של כל צד בסימנו, ו**מועד הגשת הבקשות** לרישום, הרי שהקריטריונים הנבדקים בהליכי ההתנגדות כפי שהיה באירופה הם בעיקרם: שאלות של כשרות הסימן לרישום. מבחנים שמטרתם לזהות את מידת הדמיון והשוני בין הסימנים: מבחני מראה וצליל, סוג הסחורה והלקוחות, ונסיבות אחרות, שאלות של תחרות לא הוגנת, תקנת הציבור, שאלות של מוניטין הסימנים הקודמים ומוניטין הסימן שמבקשים לרשום (כמו כן, האם הסימן הקודם הוא סימן מוכר היטב), שאלות של אופי מבחין של הסימנים, ועוד שאלות הנוגעות לעצם כשירותו או אי כשירותו של הסימן להירשם. הקריטריונים הנהוגים באירופה בהליך ההתנגדות דומים לאלו שבישראל אך אינם זהים, כפי שיובהר להלן.

39. יש להדגיש כי בהליך התנגדות הסימן כבר קובל על ידי בוחן סימני המסחר והציבור מוזמן להגיש את התנגדותו. בהליך לפי סעיף 29, מדובר על בקשות שלא נבחנו כלל, עקרון תום הלב הוא אחד המוטיבים המרכזיים והחשובים החולשים עליו. זהו עקרון יסוד בתורת המשפט שלנו, ומעבר לכך הוא העקרון החשוב ביותר בהליך לפי סעיף 29. מאידך, בהליך ההתנגדות לרישום סימן וכן בהליכי ביטול סימן רשום, עקרון תום הלב אינו נבחן ואינו מהותי בהם. זאת ניתן להמחיש באמצעות הדוגמה הבאה: באם פלוני לא עושה שימוש בסימנו במשך שלוש שנים, הרי שפלוני רשאי על פי דין לבקש מהרשם לבטל את סימנו של אותו פלוני כסימן מסחר רשום, לקחת אותו לשימוש, לרשום אותו, ולהמשיך לעשות בו שימוש.

40. נקודה חשובה נוספת היא שבהליך ההתנגדות בפני בית המשפט האירופי נדונו סימנים שונים מאשר הסימנים שנדונו בפני בהליך לפי סעיף 29. את זאת אפרט בהמשך, ולנקודה חשובה זו נפקות לעניין מידת הדמיון אשר נבחנה בפני הטריבוטל האירופי.

41. לסיכום עד כאן, לפנינו הליכים שונים במהותם המבוססים על אמות מידה שונות לבדיקה. יתר על כן, הסימנים שנבחנו שונים בשני ההליכים. ניתן לכאורה לסיים את ההחלטה המשלימה כבר כאן, אך למען הסדר הטוב ושלמות התמונה יש לנתח את ההחלטה האירופית, ולבחון האם ובאילו נקודות ספורות ההחלטה האירופית עלולה להשליך על ענייננו.

ניתוח ההחלטה האירופית

42. התנגדות על בסיס סעיף 8(4) לתקנה האירופית –

סעיף 8(4) לתקנה האירופית הוא כדלקמן:

"4. Upon opposition by the proprietor of a non-registered trade mark or of another sign used in the course of trade of more than mere local significance, the trade mark applied for shall not be registered where and to the extent that, pursuant to the law of the Member State governing that sign:

(a) rights to that sign were acquired prior to the date of application for registration of the Community trade mark, or the date of the priority claimed for the application for registration of the Community trade mark;

(b) that sign confers on its proprietor the right to prohibit the use of a subsequent trade mark."

- על מנת שטענה תתקבל לפי סעיף 8(4) יש לקיים מספר דרישות:
- א. הסימן הקודם צריך שיהיה סימן לא רשום, או סימן מסוג דומה לסימן המבוקש לרישום.
 - ב. הסימן הקודם צריך להיות בשימוש במהלך המסחר.
 - ג. השימוש הנדרש צריך להיות משמעותי יותר מאשר שימוש מקומי בסימן.
 - ד. הזכות בסימנים הלא רשומים צריכה להיות מוקדמת לתאריך הבקשה של הסימן המבוקש לרישום.
 - ה. בעל הסימנים הלא רשומים צריך להיות בעל זכות תחת הגדרות המדינה שבה הוא מבקש למנוע את השימוש של הסימן המבוקש לרישום.

הוכחת השימוש, המקום, אופי ומשך השימוש לפי סעיף 8(4) לתקנה האירופית-

43. המתנגדת בהליך בפני בית המשפט האירופי צריכה להראות כי קיימת לה זכות בכל אחת מן המדינות באירופה, שבהן הסימנים עלולים להיות ברי תחרות, וכמו כן להגיש ראיות נוספות לעניין עצם השימוש שלה בסימן במהלך המסחר.
44. המתנגדת הביאה בפני בית המשפט האירופי צילומים של תעודות הרישום של סימנים הנושאים את השם "NO FEAR", ולא דוגמאות לשימוש של המתנגדת בסימנים. רשם סימני המסחר האירופי קבע בעמ' 7 להחלטתו כי ראיות אלו אינן רלוונטיות לשאלת הוכחת הקריטריונים אשר בסעיף 8(4) לתקנה האירופית. הראיות הנוספות של המתנגדת היו דפי אינטרנט שבית המשפט לא יכל להבין את תוכן כיוון שדפים אלו היו בלתי קריאים. לתצהיר שניתן ע"י סגן מנהל מחלקת סימני המסחר של המתנגדת, ניתן משקל מועט עקב כך שהוא אינו נתמך בראיות נוספות. כמו כן, התצהיר היה חסר, כיוון שהנתונים בו היו נתוני השוק האמריקאי בלבד.
45. בהתאם לזאת, קבע הטריבונל באירופה כי בהעדר ראיות מספיקות בעניין השימוש בסימנים הקודמים על ידי המתנגדת, ההתנגדות נדחית בחלקה, וזאת על בסיס סעיף 8(4) לתקנה האירופית.
46. לבחינת מוניטין הסימנים של המתנגדת, נקבע כי חלק ניכר מסימניה הרשומים, הם בשימוש מעל 5 שנים לפני יום הרישום של הסימן החדש. ראיות כאלו היו – תמונות המכילות את הסימן "NO FEAR" מתאריכים רלוונטיים, תצהירים מחנויות ושותפים ומחברות אשר מספקות את מוצרי "NO FEAR", קטלוגים מהתקופות הרלוונטיות הנושאים את הסימן "NO FEAR", 150 חשבוניות של חברות בת של המתנגדת במדינות

- אירופה, העתק רשיון של חברת תוכנה להשתמש בסימן "NO FEAR" בהקשר למשחקי וידאו ובידור באירופה, ועוד ראיות.
47. בית המשפט האירופי קבע כי הוכח בפניו שימוש בסימן "NO FEAR" עבור טובין בסוג 16 כגון, חומרים מודפסים, ופוסטרים, כן הוכח בפניו עבור טובין בסוג 18 כגון, תיקים, וכן הוכח בפניו עבור טובין בסוג 25 כגון, מוצרי לבוש והנעלה, ועבור טובין בסוג 28 כגון סוגי כפפות.
48. באשר לשימוש בעניין טובין שהם משחקי וידאו, תוכנת מחשב וחומרת מחשב, שירותי שיווק בסוג 35, משקפי שמש, משקפי ראייה, גלשנים, לא הוכח בפני בית המשפט האירופי שימוש בטובין ושירותים אלו במשך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה האירופית.
49. הראיות שהוגשו בקשר לשימוש במדינות גרמניה, ספרד, צרפת, ובנלוקס (בלגיה, הולנד, ולוקסמבורג), הוא אינו מספיק על מנת להוכיח שימוש משמעותי (Genuine Use) באירופה נקבע כשימוש רציני בשוק - שימוש שאינו מינימלי, או מלאכותי. כמו כן, נקבע כי השימוש צריך להיות אפקטיבי, עקבי וציב ובאזור נרחב. השימוש נבחן גם לאור נתח השוק שנוצר לטובין שהסימן נמצא עליהן).
50. נקבע כי הראיות שהוגשו בקשר לשימוש בסימן בבריטניה מספקות עבור טובין בסוגים 16, 18, 25, ו-28.
51. התנגדות על בסיס סעיפים 8(1)(a) ועפ"י סעיף 8(1)(b) לתקנה האירופית – סעיפים 8(1)(a) וסעיף 8(1)(b) מובאים להלן:

"1. Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:
(a) if it is identical with the earlier trade mark and the goods or services for which registration is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected;
(b) if because of its identity with or similarity to the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the

likelihood of association with the earlier trade mark."

התנגדות עפ"י סעיף 8(1)(a) בוחנת את זהות הסימנים ואילו התנגדות עפ"י סעיף 8(1)(b), בוחנת את דמיונם בהקשר לסיכויי ההטעייה: בבחינת הסימנים "FEAR" (סימן המתנגדת) ו-"NO FEAR EYEWEAR" (סימן המבקשת), נאמר כי אין ספק כי הסימנים לא זהים, עקב תוספת המילים "NO" ו-"EYEWEAR" לסימן המתנגדת. בהתאם לזאת, הטריבונול האירופי קבע כי ההתנגדות עפ"י סעיף 8(1)(a) לא מתקבלת.

52. הסימנים שנבחנו באירופה בשלב זה לשאלת הדמיון הם כדלקמן:

FEAR	NO FEAR EYEWEAR
סימן המתנגדת הראשון באירופה	הסימן המבקש לרישום באירופה

53. נזכיר שבישראל הסימנים שהוגשו על ידי הצדדים כמעט זהים ושניהם "NO FEAR". לעומת זאת, בבדיקת הדמיון בין שני סימנים אלו שהוצגו לעיל באירופה, נבחן הדמיון במראה, ובצליל (בפונטיקה), בחינת התרשמות כללית, תוך שימת לב לחלקים הדומיננטיים של הסימנים. גם בבחינה זו נקבע ע"י הטריבונול האירופי, בעמ' 17 להחלטתו, כי הסימנים אינם דומים כיוון שאחד הסימנים מכיל מילה אחת והשני שלוש מילים, השני מכיל מילת שלילה ראשונה, ולכן מבחינה ויזואלית נקבע כי הסימנים אינם דומים. גם מבחינה פונטית נקבע כי הסימנים אינם דומים. לשאלת הדמיון מבחינת המשמעות בכל סימן נקבע כי הסימנים מעבירים מסר אחר, הראשון מעביר תחושה שמשמעותה - פחד, ואילו השני משמעותו - משקפיים בלא פחד. בהתאם לזאת נקבע כי אין סיכויי הטעייה ושאלת הטובין אפילו לא נבחנת.

54. בחינת הדמיון בין הסימנים "NO FEAR", ו-"NO FEAR EYEWEAR" -

יש להקדים ולומר כי לחלק זה של החלטת הטריבונול האירופי, בחינת מידת הדמיון בין הסימנים, והטענות שנידונו בו, יכולה היתה להיות השפעה מסוימת על החלטתו. זהו החלק היחיד שהוא קרוב לסיטואציה שנבחנה אצלנו מבחינת הרכב הסימנים. מאידך, אצלנו לא היה כל דיון בכיוון זה, ושום טענה מהכיוון הזה לא נטענה בדיון שלפני. כאמור לעיל, ההליך בישראל הוא שונה וזוהי הסיבה לכך כי טענות כפי שהועלו להלן בפני בית המשפט האירופי הנוגעות לכשרות הסימן שקובל לא הגיעו לדיון בפני.

הסימנים הנתורים לבחינת מידת הדמיון הם כדלקמן:

NO FEAR - סימן לא מעוצב

סימן מעוצב -



NO FEAR EYEWEAR

שני סימני המתנגדת הנוספים

הסימן המבוקש לרישום באירופה

(לא מעוצב)

בבחינת מידת הדמיון נבחנו גם אופי הטובין שהסימנים רשומים עליהם. הסימן המבוקש לרישום באירופה "NO FEAR EYEWEAR" מתבקש רישומו בסוג 9 לגבי הטובין הבאים: משקפי ראייה, מסגרות למשקפי ראייה, מארזים למשקפיים, משקפי שמש, מסגרות משקפי שמש ומארזי משקפי שמש. סימני המתנגדת "NO FEAR" רשומים בסוג 25 עבור דברי לבוש, בעיקר חולצות טי-שירט, מכנסיים, מיזעים, כובעים, מצחיות, נעליים, סנדלים וחגורות.

55. החלטת בית המשפט האירופי קבעה כי הטובין שבסוג 9 מטרם לסייע בראייה או להגן על העיניים, מדובר בטובין שמטרתן להגן/לכסות את גוף האדם ולעטרו (במקרה של משקפי שמש כנראה). בהחלטה נקבע כי טובין מסוג 9 וטובין מסוג 25 הם בעלי אלמנטים זהים מאחר שגם טובין מסוג 25 נלבשים על פני גוף האדם, וחלקם הם אביזרים נילוים לפריטי לבוש. הלקוחות הם הציבור בכללותו, אך המטרה של הטובין שונה. משקפי שמש מטרם להגן מפני השמש, ומשקפיים רגילים מתקנים ראייה, ואילו פריטי הלבוש מסוג 25 מגנים על חלקים שלמים של הגוף. המתנגדת טענה כי משקפי שמש נמכרים בצמוד לפריטי לבוש בחנויות כאביזרים נילוים.

56. הטריבונל האירופי קבע כי אכן נכון הדבר כי כיום משקפי שמש רבים נושאים סימני מסחר של מעצבים ידועים, ושאפשר לרכוש משקפיים ובגדים באותן החנויות. אולם, בדרך כלל לפי קביעת הטריבונל האירופי משקפי שמש ובגדים הנושאים את אותו סימן המסחר, ימכרו יחד רק בחנויות יוקרתיות. בית המשפט האירופי מסכים כי ייתכן שהם ימכרו יחד

57. **באותן חנויות כאשר מטרת משקפי השמש להוות אביזר נוסף לבגדים. דבר זה עלול ליצור**

58. אצל הציבור דמיון מסויים שיגרום להטעיית צרכנים.

59. לעומת זאת, משקפיים אופטיות עם עדשות ראייה לא נמכרות לעולם בחנויות בגדים, אלא אצל אופטיקאים מקצועיים. אלו הם טובין שנבחרים בקפידה, מאחר שהם משמשים לתקופת זמן ארוכה, הם יקרים והלקוחות נעזרים באופטיקאי מומחה על מנת לרכוש אותם, ועל מנת להתאים את המסגרת לעדשה לאחר מכן. המכירה אינה מיידית שכן יש להתאים כל משקפיים ללקוח לפי ה"מספר" שלו.

60. בית המשפט קובע לכן, כי לעניין משקפי הראייה, מסגרות משקפי ראייה, מארזי משקפי ראייה הסיכוי קטן ביותר שיווצר בלבול בין הלקוחות של המבקשת ובין לקוחות המתנגדת.

61. בקשת המבקשת בסוג 14 לגבי שעונים וטובין אחרים בסוג זה היא לא חלק מהבקשה כפי שהוגשה לרשם סימני המסחר בארץ, ולכן סוגיות בנדון זה אלו אינן רלוונטיות לדיון שבפני. בכמה מילים אסביר כי לגבי בקשת המבקשת בסוג 14 לגבי שעונים, רצועות לשעונים, ומארזי שעונים קבע הטריבוניל האירופי כי מדובר בטובין שמטרתם לחוות את השעה. לטובין אלו אלמנט קישוטי, והם נקנים בחנויות מיוחדות, חנויות תכשיטים וחנויות שעונים ואשר אינן החנויות למוצרי לבוש שהטובין מסוג 25 מטעם המתנגדת נמכרות בהן. ערוצי השיווק של המבקשת שונים מערוצי השיווק של המתנגדת, הטובין אינם מתחרים ביניהם על אותו שוק, הם אינם תחליפים זה של זה. מטרת הטובין שהמתנגדת, מסמנת בסימני המסחר הרשומים על שמה היא להגן ולקשט את גוף האדם. גם אם ייתכן כי קהל הצרכנים יהיה אותו קהל הצרכנים בשני המקרים, הרי שהטובין השונים גורמים לאותו בידול בין שני סימני המסחר. הסיכוי כי תהיה חפיפה בין הקהלים תתכן לפי קביעת בית המשפט האירופי, רק במקרים בהם חנויות יוקרה משווקות שעונים ובגדים של מעצבי אופנה ידועים. מקרים אלו לפי קביעת בית המשפט האירופי הם ספורים מכדי שיגרמו ללקוחות להתבלבל באשר למקור הטובין. שיטות הייצור השונות, ערוצי השיווק השונים ובעיקר האופי השונה של הטובין תומכים במסקנה כי הטובין שונים.

62. בית המשפט קובע מאותן סיבות כי הטובין של המתנגדת בסוג 16, בסוג 18, בסוג 28, ובסוג 14 אינם דומים לטובין המבקשת בסוג 14.

63. לגבי מידת הדמיון של הסימנים – הטריבוניל האירופי בוחן הערכה כללית של הסימנים מבחינה ויזואלית, פונטית, ודמיון רעיוני בין הסימנים, כאשר החלקים הדומיננטיים של הסימנים נלקחים בחשבון. (כל זאת לפי התקדים בבית המשפט האירופי לצדק – Case C-251/95 **Sabel BV v PUMA AG, Rudolf Dassler Sport** [1997] OJ OHIM 1/98, P.91 Paragraph 22 et seq.).

64. בחינת האופי המבחין והמרכיבים הדומיננטיים בשני הסימנים: סימן המבקשת מכיל את המילה "EYEWEAR", שהוא אלמנט גנרי עבור משקפיים, משקפות, או אובייקטים אחרים אשר נמצאים על העיניים. בהתאם לזאת בית המשפט קבע כי האלמנט המרכזי בסימן המבקשת הוא – "NO FEAR".

65. בחינת הדמיון הויזואלי מראה מרכיבי דמיון רבים. שתי המילים בתחילת שני הסימנים זהות ("NO FEAR"), השוני היחיד בין שני הסימנים היא המילה המתארת המסיימת את סימנה של המבקשת, "EYEWEAR". בחינת דמיון זה הראתה לפי בית המשפט האירופי כי הסימנים מאד דומים. בחינת השוואה פונטית, שני הסימנים נהגים אותו דבר בתחילתם (שתי המילים הראשונות – "NO FEAR"). למרות הסיומת השונה בסימן המבקשת, בית המשפט האירופי קבע כי רוב הלקוחות יראו את המילה "EYEWEAR" כשם הטובין, ולא כהמשך של סימן המסחר. מבחינה פונטית, גם כן, קבע בית המשפט כי הסימנים דומים מאד. בחינת השוואה קונספטואלית, רעיונית של שני הסימנים, קבע הטריבונל האירופי כי שני הסימנים מעבירים את אותו המסר, לתושבי האיחוד האירופי אשר מבינים את השפה האנגלית. לדוברי אנגלית הסיומת "EYEWEAR", תיראה, גם כן, כשם המוצר או הטובין.

66. המסקנה החשובה של הטריבונל האירופי היא כי לבד מהטובין משקפי שמש, מסגרות משקפי שמש, מארזי משקפי שמש אשר בסוג 9, ואשר נחשבים דומים מאד לאלו של המתנגדת, הטובין האחרים אינם דומים. OHIM קבע כי הדמיון הרב בין הסימנים גורם לדמיון עד כדי הטעייה (likelihood of confusion), כמו כן לסכנת שיוך מוטעה (likelihood of association), לפי סעיף 8(1)(b) בקשר לטובין מסוג 9: משקפי שמש, מסגרות משקפי שמש, ומארזי משקפי שמש.

67. באשר לשאר הטובין מסוגים אחרים נקבע כי אין סכנת הטעייה כיוון שהטובין אינם דומים. כיוון שהטובין שונים הדמיון בין הסימנים כפי שהוצג לעיל, הוא חסר תוקף משפטי בהקשר לטובין מסוג 14.

רכיבה על המוניטין של סימני המתנגדת ותחרות לא הוגנת לפי סעיף 8(5) לתקנה האירופית –

68. גם לשאלה זו נגיעה מועטה בענייננו, אך להלן נראה כי הנתונים אשר הובאו בפני הטריבונל האירופי, לא היו רלוונטיים על מנת להיכנס ולבחון שאלות של תום לב המבקשת 1.

69. התקנה האירופית דן מובאת להלן :

"5. Furthermore, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with or similar to the earlier trade mark and is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where in the case of an earlier Community trade mark the trade mark has a reputation in the Community and, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark."

70. באשר לניצול המוניטין של הסימנים הקודמים, לפי סעיף 8(5) בית המשפט האירופי בחן את הפרמטרים הבאים :

- א. האם הסימנים הקודמים נהנים ממוניטין באזורים הרלוונטיים.
- ב. הבקשה לרישום סימן מסחר צריכה להיות זהה, או דומה לסימנים הקודמים.
- ג. השימוש של הסימן המבוקש צריך להיות כזה המנצל **יתרון לא הוגן**, או **המנצל את המוניטין של הסימנים הקודמים**.
- ד. השימוש צריך להיות **בחוסר תום לב**.

71. לבחינת מוניטין בית המשפט האירופי נדרש לבדוק מהו נתח השוק של הטובין שהסימן הנבחן מסמנם, אינטנסיביות השימוש, פריסה גיאוגרפית של הטובין, משך הזמן והיקף השימוש, וההשקעה שנדרשה על מנת לקדם את הסימן.

72. בית המשפט האירופי קבע כי בקשר לראיות שהובאו לפניו בעניין המוניטין, עצם רישום הסימן במדינות שונות, אין בו כדי להראות על מוניטין. עמודים מאתרי האינטרנט של המבקשת לא נתקבלו כראייה קבילה לעניין המוניטין, והמשקל היחסי שניתן לתצהירים

מטעם המתנגדת אינו רב אם אין ראיות התומכות אותם. הראיות שהובאו בפני בית המשפט האירופי הן ראיות לגבי השוק האמריקאי ולא האירופי.

73. במקרה הספציפי הזה לאור הראיות שהובאו בפניו קבע הטריבונל האירופי כי אין בפניו מספיק מידע על מנת להכריע בשאלת המוניטין של הסימנים הקודמים של המתנגדת. לכן, בית המשפט דחה את ההתנגדות על בסיס סעיף 8(5). אי לכך, OHIM כלל לא דן בשאלת תום הלב של המבקשת 1, כיוון שזהו פרמטר שנבחן לאחר שהוכח כי מוניטין המתנגדת קיים.

לסיכום ההחלטה האירופית

74. הטריבונל האירופאי מקבל את ההתנגדות בחלקה. התנגדות מספר B 336 505 מתקבלת, ורישום סימן המבקשת מספר 1 527 159 נדחה באשר לטובין משקפי שמש, מסגרות משקפי שמש, מארזי משקפי שמש בסוג 9. התנגדות מספר B 336 505 נדחית בהקשר לטובין מסוג 14 ולטובין: משקפי ראייה, מסגרות משקפי ראייה ומארזי משקפי ראייה אשר בסוג 9 מהסיבות שפורטו לעיל.

75. נקבע כי הרישום של הסימן המבוקש יימשך לגבי הטובין משקפי ראייה, מסגרות משקפי ראייה ומארזי משקפי ראייה בסוג 9.

שאלת רלוונטיות ההחלטה דנן על המקרה שלפנינו

דיון ומסקנות –

76. בהתאם להוראות בית המשפט העליון החלטתי מיום 22 לאוקטובר 2003 נבחנת בזאת מחדש לאור הראיה החדשה שהונחה על שולחני. כל שהנני נדרש מבית המשפט העליון הוא לבחון האם ההחלטה האירופית אוצלת על נושא הדיון, והאם לאור החלטה זו, החלטתי מיום 22 לאוקטובר 2003 משתנה, או בעינה עומדת.

ההליך הוא שונה

77. כפי שהוסבר לעיל ברישא של החלטתי זו שני ההליכים הם שונים. בהליך לפי סעיף 29 אשר קיים בישראל ואינו קיים באירופה, נקודת המוצא היא דמיון במוצרים ובסימנים וההליך הוא הליך הקודם להליך בחינת הסימן ולהתנגדויות צפויות. בהליך שלפנינו אנו בודקים את התנהלותם של המבקשים לפני הבקשה לרישום הסימן, בין היתר, כיצד הם הגיעו לסימן וזאת על מנת לבחון את שאלת תום הלב שלהם, בעוד שבפני הטריבוטאל האירופי מדובר בהליך התנגדות שהוא הליך מאוחר יותר כרונולוגית ומתבצע לאחר הענקת סימן למבקשת והוא שונה במהותו.

78. במסגרת הליך התנגדות שאלת תום הלב אינה עולה בדרך כלל. כל שהמתנגד צריך להראות לרשם האמון על טוהר הפנקסים במסגרת הליך התנגדות, שיש סימן דומה או זהה לסימן המבוקש ושהציבור יכול להתבלבל בכל הנוגע למקור הטובין. שאלת תום הלב יכולה להיבחן בישראל במסגרת הליך התנגדות כמבחן משני לבחינת תחרות לא הוגנת, כך קבעה הפסיקה, אך יש להוכיח את המוניטין של המתנגדת על מנת להתרשם מתום הלב של הצדדים. במסגרת הוכחת המוניטין של המתנגדת (המבקשת 2 אצלנו) באירופה הראיות שהוגשו בפני הטריבוטאל האירופי לא היו מספיקות, ולכן בהחלטה האירופית כלל לא נכנסו לשאלת תום לב המבקשת 1.

הסימנים שנבחנו הם שונים

79. עינינו הרואות, ההחלטה האירופית דנה בסימנים שונים מהסימנים שדנתי בהם בהחלטה מאוקטובר 2003. בהחלטה האירופית מדובר בבקשה מטעם המבקשת 1 לרשום את הסימן "NO FEAR EYEWEAR", בסוגים שונים הכוללים, בין היתר, את סוג 9, כאשר במדינת ישראל הבקשות המתחרות שתיהן עסקו ברישום המילים "NO FEAR" ושתיהן בסוג 9.

80. המבקשת 1 חוזרת וטוענת כי עמדת לשכת סימני המסחר בארץ לגבי הסימן "NO FEAR EYEWEAR" היא זהה לעמדתה לגבי הסימן "NO FEAR", זאת על סמך בקשה מספר 130401. יש לציין כי בקשה זו נזנחה על ידי המבקשת 1 החל מיום 11 למאי 2004. אי לכך בקשה שנזנחה אין לה עוד תוקף, וכל טענות המבקשת 1, במידה והיו לגבי סימן זה, לא נשמעו בפני, ואין להן עוד תוקף לגבי הסימן "NO FEAR EYEWEAR".

81. השתלשלות העניינים אשר הובילה את המבקשת 1 לזניחת הסימן "NO FEAR EYEWEAR", על ידי המבקשת, היא כדלקמן. ביום 1 ספטמבר 1999 הוגשה בקשה מספר 130401 בפני רשם סימני המסחר לרישום הסימן "NO FEAR EYEWEAR" בסוג 9. לאור קיומם של הליכים לפי סעיף 29 בתיק הנוכחי, בין בקשות מספר 126755 ו-125436, הליך בחינת הבקשה הנוכחית 13041 הושהתה, לפי מכתב אשר נשלח לב"כ

המבקשת 1, ביום 11 ליוני 2000. לאחר שניתנה החלטת הרשם בתיק זה בעניין הבקשות המתחרות נשלח למבקשת 1 מכתב, ביום 8 לדצמבר 2003, ובו נאמר כי בקשותיה מספר 130401 (בקשה לרישום הסימן "NO FEAR EYEWEAR") ו-142267 (בקשה זו היא לרישום הסימן הבלתי מעוצב "FEAR"), דינן להתבטל בעקבות אותה החלטה. למותר לציין, כי המבקשת 1 זנחה את בקשותיה דנן, ולא ניסתה לעמוד על זכויותיה, במידה וחשבה כי קיימות, בסימן "NO FEAR EYEWEAR" עבור טובין כלשהם. כיום המבקשת 1 טוענת בפני בית המשפט העליון כי יש לה זכויות בסימן "NO FEAR EYEWEAR", אולם יש להדגיש, בקשה זו אינה עומדת עוד בפני, והיא זנחה.

82. הבקשה האירופית שנבחנו באירופה, (של המתנגדת והסימן המבוקש לרישום) לאור הרישומים הקודמים של המבקשת 2 במדינות אירופה של הסימנים "FEAR", "NO FEAR" (לא מעוצב), ו-"NO FEAR" (מעוצב). סימן המבקשת הוא "NO EYEWEAR" (לא מעוצב).

83. הסימנים הנבחנים באירופה מופיעים להלן:



NO FEAR EYEWEAR
הסימן המבוקש לרישום באירופה

84. בחלק ההחלטה האירופית שדן בסוג 9 בשני הסימנים, סימן המבקשת 1 "NO FEAR EYEWEAR", וסימני המבקשת 2 "NO FEAR" עשה הטריבונל האירופי את האבחנה בין משקפיים רגילים ובין משקפי שמש, באמרו כי מדובר בטובין שונים, הנמכרים בערוצי שיווק שונים ובעלי קהל לקוחות שונה. מחד, קהל לקוחות יותר מקצועי ומאידך, קהל הלקוחות של הציבור בכללותו. הדיון לפי חלק זה, כפי שנאמר, מקומו הוא אך ורק בשאלת הליכי התנגדות. במידה ובהליך כזה היו נטענות שאלות כאלו ואחרות לגבי דמיון או חוסר דמיון של הסימנים בשווקים של משקפיים אופטיות ומשקפי שמש, הרי שייכתן כי החלטתי היתה דומה להחלטת הטריבונל האירופי. כמו כן, אם שני הצדדים היו תמי לב לפי דרישות סעיף 29 ייתכן כי במקרה כזה אף הייתי שוקל להפעיל את סעיף 30 לפקודה, המאפשר לי לחלק את השוק לטובין שונים. אולם, בבחינת שאלת תום הלב המהווה את

לב ליבו של ההליך בפני, נוכחתי כי המבקשת 1 לא עמדה בדרישות אלו, והיא נהגה בחוסר תום לב. כפי שניתן להבין מהחלטתי מיום 22 לאוקטובר 2003 עמ' 10 להחלטה:

"ההסבר של המבקשת 1 לעיל, מתאר הליך דו שלבי לפיו בשלב ראשון נעשתה בחירת הסימן באופן עצמאי, ובשלב שני, נלקח העיצוב מהאינטרנט. הסימן אותו בחרה המבקשת 1 זהה מבחינת האותיות, צליל ומשמעות, לסימן המבוקש ע"י המבקשת 2, וגם בעיצוב קיים דמיון ניכר, (בשניהם האותיות נוטות עד "רועדות" מפחד) בנוסף, נבחר סימן מסחר לועזי למרות שהמוצר אותו הוא נועד לסמן יועד לשוק הישראלי. גם אם צריך לסייג ולומר שאימוץ שם לועזי הוא שיטה רווחת, במיוחד כאשר נראה כמו בענייננו כי "בעברית זה לא ילך" הרי שבנסיבות שלעיל המבקשת 1 מודה כי למעשה העתיקה את הסימן מהאינטרנט, הרי שאין בהסבר שניתן כדי לשכנע כי הסימן נבחר בתום לב."

[ההדגשה אינה במקור, מ.נ.]

85. הסימנים שנבחנו בהליך לפי סעיף 29 שבפני הם:



סימן מספר 126755 – סימן המבקשת 2



סימן מספר 125438 – סימן המבקשת 1

במבט עין ניתן להבחין עד כמה קווי הדמיון רבים בין שתי הבקשות.

86. על תום הלב כמושג על בחקיקה האזרחית ניתן ללמוד מהצעת החוק לקודקס האזרחי אשר הוצגה על ידי משרד המשפטים בשנת 2002 והוא נמצא כעת בהליכי חקיקה. כך נאמר בדברי ההסבר לחוק דיני הממונות:

"סעיף 2: תום לב

עיקרון מרכזי של החקיקה האזרחית הוא עקרון תום הלב. על כן מורה החוק המוצע כי בכל שימוש בזכות, בביצוע של פעולה משפטית ובקיום של חיוב יש לנהוג בתום לב. על פי אמת מידה זו יבחנו הצדדים בהפעלת או באי הפעלת זכויותיהם, חובותיהם, כוחותיהם וחסינויותיהם לפי חוזה או לפי החוק. העיקרון חל על כל הוראות החוק המוצע והוא מבוסס על ההוראות השונות של החוק הקיים: סעיף 6 לחוק המכר,

סעיף 4 לחוק השכירות והשאלה, סעיף 14 לחוק המקרקעין וכן על סעיף 39 לחוק החוזים וסעיף 61(ב) לחוק החוזים המחיל את העיקרון על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה. סעיף 12 הדן במשא ומתן המתקיים בטרם נכרת החוזה, זכה, בגלל יחודו, להוראה נפרדת בחלק משנה הדן בהוראות מיוחדות לחוזים (סעיף 163).

נוסח חוק החוזים הקיים:

39. קיום בתום-לב

בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה.

61. תחולה

(ב) הוראות חוק זה יחולו, ככל שהדבר מתאים לענין ובשינויים המחויבים, גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה.

נוסח חוק המכר הקיים:

6. תום-לב

חיוב הנובע מחוזה-מכר יש לקיימו בדרך מקובלת ובתום-לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מן החוזה.

חוק המקרקעין הקיים:

14. הגבלת זכויות

בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי-נוחות לאחר.

נוסח חוק השכירות והשאלה הקיים:

4. תום לב

חיוב הנובע מחוזה שכירות יש לקיימו בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מן החוזה.

אין ספק כי לתום הלב או לחוסר תום הלב כאחד מהפרמטרים שנבחנים אצל רשם סימני המסחר בהליך על פי סעיף 29 יש השפעה רבה, אפילו מכרעת, על ההחלטה שבפנינו.

שאלת תום הלב בהליכי התנגדות בישראל ובהליך ההתנגדות הספציפי בפני OHIM

87. כבי' השופט (בדימ') אנגלרד קבע בפסק דין ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' BACARDY, פ"ד נב (3) 276, כי תום הלב הוא חלק מהליכי התנגדות כמבחן משני של תחרות לא הוגנת לפי סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר, והמצב המשפטי באירופה דומה לכך לפי סעיף 8(5) לתקנה האירופית. אולם, כפי שכבר נוכחנו, תום ליבה של המבקשת 1 לא נבחן כלל במסגרת ההחלטה האירופית, כיוון ששאלת המוניטין של המתנגדת, נענתה בשלילה, עקב חוסר בראיות המספיקות על מנת להוכיח מוניטין בסימניה באירופה. בבחינת סעיף 29 בישראל בוחנים קודם כל את שאלת תום הלב של הצדדים ורק אחר כך נכנסים לשאלת מידת השימוש ומוניטין הצדדים. באירופה המצב הוא הפוך, שם קודם נוכחים האם מוניטין הסימנים הקודמים מוכח ואם הוא מוכח נכנסים לשאלת תום הלב ברישום הסימנים. לכן, ניתן להבין מדוע שאלת תום הלב של המבקשת 1 כלל לא עלתה באירופה.

סיכום

88. לסיכום החלטתי המשלימה הזו, הסימנים אשר נבחנו בהליך באירופה ובהליך בפני הם שונים. מעבר לכך, ההליכים אשר במסגרתם נבחנו הסימנים גם הם שונים. נושא תום הלב של המבקשת 1, שהוא מרכזי בהליך שבפנינו, כלל לא עלה במסגרת הדיונים בפני הטריבונל האירופי. המבקשת 1 הודתה תוך כדי הדיון בתיק הבקשות המתחרות שהיה בפני, כי העתיקה את סימן המבקשת 2, ועל סמך כך, בין היתר, קבעתי כי חוסר תום ליבה של המבקשת 2 הוכח, ולכך היתה השפעה מכרעת על התוצאה בתיק זה.

91. בהתאם לזאת, בבחינה שערכתי כיצד החלטת הטריבונל האירופי אוצלת על נושא הדיון שבפני, הגעתי למסקנה כי החלטתי אשר ניתנה ביום 22 לאוקטובר 2003 נשארת על כנה.

ד"ר מאיר נועם,

ד#ר מאיר נועם 125438/-54678313

רשם הפטנטים, המדגמים

וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום ז' תשרי, תשס"ו

10 לאוקטובר 2005

נוסה מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה