

**התנגדות לרישום
סימן מסחר 233073
"PIONEER" (מעוצב)**

המתנגדת: פיוניר כלי עבודה מבית ש. כהן (2011) בע"מ

ע"י ב"כ ארז הרכבי, עו"ד

המבקשת:

עשינו עסק בע"מ

ע"י ב"כ ערן כהן-ציון, עו"ד

חקיקה שאוזכרה:

[פקודת סימני מסחר \[נוסח חדש\], תשל"ב-1972: סע' 8, 11\(5\), 11\(6\), 11\(9\), 39\(א1\)](#)

[חוק החוזים \(חלק כללי\), תשל"ג-1973: סע' 39, 61\(ב\)](#)

מיני-רציו:

* רשם סימני המסחר דחה את בקשת המבקשת לרישום סימן המסחר "PIONEER". נפסק, כי המבקשת בחרה בסימן המבוקש בחוסר תום לב וכי קיים דמיון מטעה בין הסימנים, ומשאינן מחלוקת כי למתנגדת מוניטין בסימנה, ניתן לקבוע כי יהיה ברישום הסימן כדי לגרום לתחרות בלתי הוגנת.

* סימני מסחר – הליכי רישום – התנגדות

* סימני מסחר – כשרות לרישום – מבחנים

רשם הפטנטים נדרש לבקשתה של חברת עשינו עסק בע"מ לרישום סימן המסחר "PIONEER". חברת פיוניר כלי עבודה הגישה התנגדות לרישום סימן המסחר. והיא טוענת, בין השאר, כי המבקשת בחרה בסימן מתוך כוונה לנצל שלא כדין את המוניטין שבנתה לעצמה המתנגדת ובחוסר תום לב. עוד טוענת המתנגדת כי יש ברישום הסימן כדי להטעות את הציבור ולעודד תחרות בלתי הוגנת.

רשם סימני המסחר קבע כלהלן:

לצורך בחינת קיומו של דמיון מטעה בין סימנים, פיתחה הפסיקה את "המבחן המשולש", הכולל את מבחני המשנה הבאים: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. למבחנים אלה נוסף מבחן השכל הישר הניצב בפני עצמו. הערכת הדמיון במראה הסימנים נעשית על פי הסימנים בשלמותם, אך תוך שימת לב מיוחדת למרכיביהם הדומיננטיים.

במקרה זה, קל להתרשם כי הרכיב הדומיננטי בשני הסימנים הינו המלה "PIONEER" וזאת למרות השוני בעיצובים. זאת במיוחד לאור העובדה שהשוני אינו כה בולט בשים לב לכך שהרושם הראשוני

שנוצר הינו דומה מאוד בשל הדגש שניתן בשני הסימנים למלה "PIONEER" על גבי מסגרת מלבנית בצבע כחול. צרכן סביר יטעה לחשוב שמדובר בסימני מסחר המציינים מקור טובין אחד. קיים דמיון ויזואלי בין הסימנים. כאשר עסקינן במוצרים שאינם מוצרי מדף, מקבל מבחן הצליל משנה חשיבות, שהרי הלקוח הוגה את הסימן באוזני הזכר ולא רק קורא אותו על גבי האריזה.

המילים "POWER TOOLS" אינן גורם מבחין דיו בין הסימנים. הלקוח הממוצע יקצר את הסימן בהגייטו ויתמקד ברכיב הדומיננטי בו. יתרה מכך, לקוח סביר יכול להניח כי מוצרים הנושאים את הסימנים הינם של אותו יצרן או משווק, כאשר הסימן "PIONEER" הינו סימן הבית והמילים "POWER TOOLS" הינם סימן מוצר. אין הבדל משמעותי בהגיית הסימנים.

על מנת להכריע בשאלה האם טובין הינם מאותו הגדר מקובל להפעיל מספר מבחנים: א. מהו טבע הסחורות והרכבן? ב. מה הוא אופן השימוש בסחורות? ג. מה הם צינורות המסחר הרגילים, דרכם משווקים את הסחורות? אם לפי אחד משלושת המבחנים קיים דמיון או קרבה, יש הצדקה להוצאות המסקנה, שסוגי הסחורות דומים. ברם, נראה, כי המבחן השלישי אינו בעל משקל כמו המבחן הראשון והשני.

הן המתנגדת והן המבקשת משווקות כלים חשמליים לבית ולגינה. ההבחנה שעורכת המבקשת בין סוגי הסחורות אינה נפוצה בשוק, דהיינו, ישנן חברות הפעילות בשוק אשר עוסקות בכלים חשמליים לבית ולגינה במובן הרחב.

הצרכן רגיל לראות חברות מתרחבות לתחומים נוספים. זאת ועוד, החפיפה המסוימת בין הסחורות והעובדה שהתחומים הינם נושקים עשויות להוביל למסקנה כי הסחורות הינן מאותו הגדר.

הן הלקוחות של המתנגדת והן הלקוחות של המבקשת הינם משתמשים פרטיים, הרוכשים את המוצרים לשימוש ביתי, להבדיל משימוש בידי אנשי מקצוע. במסגרת מבחן יתר נסיבות העניין יובאו בחשבון שיקולים מסחריים נוספים הרלוונטיים להליך.

הסימן הרשום, המהווה בסיס להתנגדות לפי סעיף 11(9) לפקודה, הינו סימן מעוצב והמלה PIONEER הינה הרכיב הדומיננטי בו וכך גם בסימן המבוקש לרישום. זאת ועוד, היא אינה כה נפוצה בתחום הרלוונטי עד כי הופכת היא ל"שקופה". הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי הוראות סעיף 11(9) לפקודה.

תום הלב הינו אחד מן הרכיבים ההכרחיים בעילת התחרות הבלתי הוגנת הקבועה בסעיף 11(6) לפקודה. גם עובדה זו מצביעה על כך שלא די בחוסר תום הלב לבדו כדי לשלול את כשירות הרישום של סימן מסחר.

החובה חלה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב בכל ענפי המשפט ואף על גופים ורשויות ציבוריות. חוסר תום לב מטעם המבקש הינו שיקול כבד משקל, אשר עשוי להתווסף לשיקולים הנלקחים בחשבון במסגרת עריכת מבחני הדמיון בין הסימנים. סימן מסחר בעל מוניטין אשר הסימן המבוקש מנסה להידמות לו. מושג "תום הלב" בהקשר של סעיף 39(א) לפקודה נותח בהרחבה בהחלטת.

עיקר השימוש ייעשה כאשר המבקש הגיש את בקשתו לרישום סימן בשעה שידע על סימן אחר בעל מוניטין וניסה ליהנות ממוניטין זה, דהיינו בנסיבות בהן ניתן להסיק כי רישום הסימן יגרום לתחרות בלתי הוגנת.

חוסר תום הלב בהגשת הבקשה לרישום ובבחירת הסימן מטה את הכף לקבוע במקרה זה כי יש לקבל את ההתנגדות גם בעילה כי יהיה ברישום הסימן כדי לגרום לתחרות בלתי הוגנת.

ה ח ל ט ה

1. בפניי התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 233073 "PIONEER" (להלן: "הסימן"), אשר נראה כך:



2. הסימן הוגש לרישום ביום 12.10.2010 בגין טובין בשני סוגים כדלקמן:

א. מכשירים וכלים חשמליים הקשורים בהכנה ועיבוד של מזון ומשקה, דהיינו, מעבדי מזון, מטחנות בשר, מערבלים, מסחטות מיצים, מכונות להכנת גלידה, מכונות לקילוף וחיתוך ירקות; מכונות לישה, מכונות טחינה, גריסה, ריסוק וקיצוץ מזון; מטחנות קפה; פותחני קופסאות חשמליים, משחזות בשר חשמליות, גורסי אשפה; שואבי אבק וחלקים ואביזרים הנלווים לכל אלה; כולם כלולים בסוג 7.

ב. התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור, לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות, כגון פנסים, נורות, מנורות, נברשות, ניאונים, פלורוסנטים; תנורי אפיה, כיריים, פלטות חימום, גרילים חשמליים, אופי לחם חשמליים; מחבתות חשמליות, מכשירי טיגון חשמליים, סירי אורז חשמליים, טוסטרים, מצנמים, מיקרוגלים, קומקומים חשמליים, מיחמים, מכונות קפה, קולי קפה; מקררים, מקפיאים, תאי קרח; תנורי חימום, גופי חימום, מפזרי חום, מזגנים, מאווררים ומאווררי תקרה; מכשירי יבוש שיער, התקני השקיה, מטהרי ו/או מסנני מים, מכשירי ניקוי בלחץ מים, מכשירי ניקוי בקיטור; קולטי אדים, מכונות לטיהור ולסינון מים וחלקים ואביזרים הנלווים לכל אלה; כולם כלולים בסוג 11.

3. הבקשה לרישום סימן המסחר הוגשה על ידי חברת עשינו עסק בע"מ (להלן: "המבקשת"), קובלה ופורסמה להתנגדות הציבור ביומן סימני המסחר ביום 04.09.2011.

4. ביום 06.12.2011 הגישה חברת פיוניר כלי עבודה מבית ש. כהן (2011) בע"מ (להלן: "המתנגדת") התנגדות לרישום סימן המסחר.

5. הצדדים הגישו ראיותיהם בהליך ועדיהם נחקרו בדיון שהתקיים בפניי ביום 20.02.2013.

עיקר טענות המתנגדת

6. המתנגדת הינה חברה המאוגדת בישראל העוסקת ביבוא, ייצור, מכירה, הפצה ושיווק של כלי עבודה חשמליים.
7. המתנגדת טוענת כי המבקשת בחרה בסימן מתוך כוונה לנצל שלא כדין את המוניטין שבנתה לעצמה המתנגדת ובחוסר תום לב. עוד טוענת המתנגדת כי יש ברישום הסימן כדי להטעות את הציבור ולעודד תחרות בלתי הוגנת.
8. המתנגדת טוענת כי הרכיב המילולי בסימן המבוקש זהה לרכיב המילולי בסימנה שלה, סימן מסחר 203401, הרשום בסוג 7, ודומה עד כדי להטעות, וכי על אף העיצוב השונה, אין בו כדי להבחין בין הטובין של המתנגדת לטובין של המבקשת. להלן הסימן של המתנגדת:



9. למען השלמת התמונה אציין כי המתנגדת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר (מעוצב) PIONEER POWER TOOLS 242261 בסוגים 7, 8, 11, 12. הסימן קובל, ונרשם בתאריך 04.06.2013 (להלן: "הסימן הנוסף"). סימן נוסף זה נראה כך:



10. המתנגדת טוענת כי רישום הסימן מתבקש בסוגים 7 ו-11, וכי סימנה של המתנגדת רשום אף הוא בסוג 7. זאת ועוד, טוענת המבקשת, כי הטובין בסוגים 7 ו-11 הינם טובין מאותו הגדר.
11. המתנגדת מוסיפה וטוענת כי בינה לבין המבקשת קשרים עסקיים, וכי בחוזה שנחתם ביניהן, הסכימה המבקשת שלא לעשות כל שימוש בסימנה או בשמה של המתנגדת. עוד לטענת המתנגדת, הסכימה המבקשת לכך כי המתנגדת היא בעלת מלוא זכויות הקניין בסימן המסחר של המתנגדת.
12. המתנגדת מוסיפה לטעון כי הבעלים של המבקשת פעל בחוסר תום לב, בכך שחתם בשם המבקשת על תצהיר בבקשה לבחינת הבקשה לרישום הסימן על-אתר, בו הצהיר כי אינו מכיר חברות אחרות הפועלות תחת השם "פיוניר", וזאת למרות הקשר העסקי בין המבקשת למתנגדת.

עיקר טענות המבקשת

13. המבקשת היא חברה אחת בתוך קבוצה של חברות העוסקות ביבוא, פיתוח ושיווק מוצרים למטבח בתחום עיבוד המזון, הבישול והאפייה.
14. המבקשת טוענת כי המילה "PIONEER" הינה מילה גנרית שלא ניתן לרכוש בה בעלות וכי קיימים גופים עסקיים לא מעטים המשתמשים בה.
15. המבקשת טוענת כי סימן המתנגדת כולל תמיד את הביטוי "POWER TOOLS", המעיד כי תחום עיסוקה של המתנגדת הוא בתחום כלי העבודה החשמליים.
16. המבקשת טוענת עוד כי הטובין בגינם מתבקש רישום הסימן בסוגים 7 ו-11, הם בתחום הכנת האוכל, בעוד מוצרי המתנגדת הם בתחום כלי העבודה החשמליים בסוג 7, ועל כן אינם באותו הגדר אלא מדובר בשתי משפחות מוצרים שונות.
17. המבקשת טוענת כי הסימן הוא בעל אופי מבחין, היות והוא מעוצב אחרת מסימן המתנגדת, וכי סוג הגופן, הצבע, האיור המלווה את הסימן והרכב הסימן שונים מסימן המתנגדת. זאת ועוד, טוענת המבקשת, כי בהוספת המילים הנלוות לסימן המתנגדת "POWER TOOLS" נוצר אבחון צליל מובהק מסימן המבקשת.
18. המבקשת טוענת כי המתנגדת רשמה את הסימן הנוסף בחוסר תום לב, ובכוונה לפגוע במבקשת ולסלקה מהשוק. עוד טוענת המבקשת, כי המתנגדת כלל אינה מייבאת או משווקת את הטובין בגינם נרשם הסימן הנוסף.
19. המבקשת טוענת כי הוציאה הוצאות רבות, והשקיעה משאבים ניכרים בסימן המבוקש, וכי קבלת ההתנגדות יגרום לה לנזק כספי רב.

ראיות המתנגדת

20. מטעם המתנגדת הוגש תצהירו של מר שי מזרחי, המשמש בתפקיד מנהל מותג בחברה המתנגדת. בתצהירו העיד מר מזרחי, בין היתר, על פעילותה העסקית של המתנגדת בישראל ועל השימוש שעשתה בסימנה הרשום, וצירף לכך אסמכתאות.
21. מר מזרחי מעיד בתצהירו, בין היתר, כדלקמן:

א. פיוניר כלי עבודה בע"מ, נרכשה על ידי המתנגדת, והוא היה מנהל מותג אף לפני הרכישה כאמור.

ב. המתנגדת מוכרת מוצרים במיליוני שקלים בכל שנה, מר מזרחי לא צירף אסמכתאות לכך.

ג. המבקשת התחייבה בחוזה כי כל הזכויות בשם "PIONEER POWER TOOLS" לגבי המוצרים המיוצרים, אשר ייוצרו ו/או ייובאו על ידי פיוניר כלי עבודה בע"מ

בעתיד- שייכות לפיוניר כלי עבודה בע"מ בלבד, וכי לא יהיו למבקשת זכויות בסימן המסחרי של החברה. בנוסף, טען כי התחייבות המבקשת בהסכם, שלא לעשות שימוש בסימן המסחר של המתנגדת, חלות אף על טובין המסווגים בסוג 11.

ד. המבקשת חתמה על הסכם בלעדיות עם יצרן המספק סחורות למתנגדת וזאת בכדי למנוע ממנו מלספק מוצרים למתנגדת.

ה. בראיות בתשובה, העיד מר מזרחי, כי מוצרי המתנגדת נמכרים לצד מוצרי המבקשת בערוצי שיווק שונים ברשת האינטרנט.

ראיות המבקשת

22. מטעם המבקשת הוגש תצהירו של מר ביבס, בעליה של המבקשת ואחד ממנהליה. בתצהירו העיד מר ביבס, בין היתר, על פעילותה העסקית של המבקשת, ועל המותגים המשווקים דרכה, וצירף קטלוגים כאסמכתאות לדבריו. עוד העיד מר ביבס שהמבקשת היא חברה אחת בתוך קבוצה של חברות העוסקות ביבוא, פיתוח ושיווק מוצרים בישראל.

23. מר ביבס מעיד בתצהירו, בין היתר, כדלקמן:

א. הקבוצה מפעילה רשת חנויות ברחבי הארץ, בשם "סיטי שופ" למכירת מוצריה ישירות לצרכן. לרשת 15 סניפים, בהם נמכרים מוצרים בתחומים בהם נתבקש רישומו של הסימן. לדבריו, מוצרים אלו מפורסמים באמצעות העיתונות. עם זאת לא הוצגו פרסומים בגין מוצרים הנושאים את הסימן המבוקש.

ב. ישנם הבדלים בין הסימן המבוקש לסימן המתנגדת, הן מבחינה ויזואלית, והן מבחינת הקריטריונים המקובלים לאבחנה בין ההגדרים השונים.

ג. המבקשת השקיעה מאמצים לא מבוטלים בהליך Sourcing, דהיינו בחיפוש מוצרים אמינים שיכולים להימכר תחת המותג, ושכרה למטרה זו את שירותיהן של שתי חברות בסיין. העתק אישור של החברות צורף לתצהיר (נספחים ג' וה').

ד. המבקשת מכחישה את כל טענות המתנגדת, בעניין ההסכם שנחתם ביניהן. בנוסף, המבקשת מוכנה להתחייב כי לא תעשה שימוש בסימן המבוקש עבור כלי עבודה.

דין

24. שתיים הן השאלות העומדות לדיון בפניי. השאלה הראשונה והעיקרית הינה מידת הדמיון המטעה בין הסימנים לנוכח העובדה כי עילות ההתנגדות הינן על פי [סעיפים 8, 11\(6\)](#), ו-[11\(9\)](#) [לפקודת סימני המסחר](#) [נוסח חדש], התשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה").

25. השאלה השנייה הינה האם וכיצד יש ביחסים החוזיים בין הצדדים כדי להשפיע על רישום הסימן המבוקש.

הדמיון בין הסימנים

26. [סעיף 911\(9\)](#) לפקודה קובע כדלקמן:

"סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות"

27. לצורך בחינת קיומו של דמיון מטעה בין סימנים, פיתחה הפסיקה את "המבחן המשולש", הכולל את מבחני המשנה הבאים: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין (ר' למשל: ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט בע"מ ואח' נ' פורמין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3) 275 (1964); ע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל בע"מ, פ"ד יט(2) 673 (1965); ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה ישראל (1997) בע"מ נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה(3) 933, רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ ואח, פ"ד נז(2) 438 (2003) (להלן: "עניין טעם טבע")).

28. למבחנים אלה נוסף מבחן השכל הישר הניצב בפני עצמו (ר' ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' אלי שגב, נבו (2006)).

המראה

29. הערכת הדמיון במראה הסימנים נעשית על פי הסימנים בשלמותם, אך תוך שימת לב מיוחדת למרכיביהם הדומיננטיים (ראה עניין טעם טבע לעיל, בעמ' 450). ראה לעניין זה גם James Mellor, David Llewelyn, Thomas Moody-Stuart, David Keeling, Iona Berkeley : *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 15th ed. p. 301 (2011) (להלן: "קרלי"):

"The global appreciation of the likelihood of confusion must, as regards the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, be based upon the overall impression created by them, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components."

30. שני הסימנים הינם סימנים מעוצבים. בסימן המתנגדת מודגשת המילה "PIONEER", ומעליה בגופן מוקטן הכיתוב "POWER TOOLS" הכיתוב בצבעים שחור וכתום, רקוע על מעין פיסת מתכת שצבעה תכלת.

31. בסימן המבקשת מוצגת המלה "PIONEER" בגופן בצבע שחור על גבי רקע בצבע כחול. האותיות "EE" הינן בצבע כתום.

32. קל להתרשם כי הרכיב הדומיננטי בשני הסימנים הינו המלה "PIONEER" וזאת למרות השוני בעיצובים. זאת במיוחד לאור העובדה שהשוני אינו כה בולט בשים לב לכך שהרושם הראשוני שנוצר הינו דומה מאוד בשל הדגש שניתן בשני הסימנים למלה "PIONEER" על גבי מסגרת מלבנית בצבע כחול. זאת ועוד, הכיתוב "POWER TOOLS" מופיע בגופן קטן וחלש בהרבה ועל כן נדחק לרקע הסימן.

33. משום הרכיב המילולי המשותף המובלט, ומפאת זיכרונו הבלתי מושלם של הלקוח, ניתן להניח כי צרכן סביר יטעה לחשוב שמדובר בסימני מסחר המציינים מקור טובין אחד.

34. מסקנתי הינה אפוא, כי קיים דמיון ויזואלי בין הסימנים.

הצליל

35. כאשר עסקינן במוצרים שאינם מוצרי מדף, מקבל מבחן הצליל משנה חשיבות, שהרי הלקוח הוגה את הסימן באוזני הזבן ולא רק קורא אותו על גבי האריזה. עוד על חשיבות מבחן הצליל ראה דברי המלומד David Kitchin בספר **Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names**, 14th edition Sweet & Maxwell 2005, p. 600-601, David Kitchin.

"The resemblance between two marks must be considered with reference to the ear as well to the eye. Whether confusion will arise in the course of telephone conversation must also be considered...careless pronunciation and the fact that the actual purchaser may be buying for someone else are both relevant."

36. לטענת המבקשת, בהגיית הסימנים ניכר ההבדל ביניהם בתוספת המלים "POWER TOOLS" שבסימן המתנגדת.

37. איני סבורה, כי המילים "POWER TOOLS" הינן גורם מבחין דיו בין הסימנים. סבורה אני כי הלקוח הממוצע יקצר את הסימן בהגייתו ויתמקד ברכיב הדומיננטי בו. יתרה מכך, לקוח סביר יכול להניח כי מוצרים הנושאים את הסימנים הינם של אותו יצרן או משווק, כאשר הסימן "PIONEER" הינו סימן הבית והמלים "POWER TOOLS" הינם סימן מוצר (להבחנה בין סימן בית לסימן מוצר ראה החלטת הרשם בעניין בקשה לרישום סימן מסחר

מספר 175322 "What's hidden in your data" BTR ENTERPRISES (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 23.1.2007).

38. לאור האמור נראה כי אין הבדל משמעותי בהגיית הסימנים.

סוגי הסחורות, הלקוחות וצינורות השיווק

39. המבקשת טענה בפניי כי קיים שוני בין סוגי הטובין אותם היא משווקת, קהל היעד וערוצי השיווק של מוצריה ביחס לאלה של המתנגדת.

40. המבקשת הקדישה חלק ניכר מחקירתו הנגדית של מר מזרחי כדי להראות כי המתנגדת אינה משווקת ואף אינה מתכוונת לשווק את הטובין בגינם מתבקש רישום הסימן. לטענת המתנגדת, עסקינן בטובין מאותו הגדר.

41. על מנת להכריע בשאלה האם טובין הינם מאותו הגדר מקובל להפעיל מספר מבחנים אשר פורטו בספרו של א.ח. זליגסון "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", התשל"ג – 1973, בעמ' 82-83 :

"א. מהו טבע הסחורות והרכבן?

ב. מה הוא אופן השימוש בסחורות?

ג. מה הם צינורות המסחר הרגילים, דרכם משווקים את הסחורות?

אם לפי אחד משלושת המבחנים קיים זמיון או קרבה, יש הצדקה להוצאות המסקנה, שסוגי הסחורות דומים. ברם, נראה (גם לפי הפסיקה האנגלית), כי המבחן השלישי אינו בעל משקל כמו המבחן הראשון והשני."

42. לפירוט הפסיקות האמריקאית והאנגלית בשאלה זו ראה ההחלטה בעניין בקשה לרישום מספר 216895 "OMNI" Visa Europe Limited (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 10.12.2012).

43. בחקירתו נשאל מר מזרחי האם המתנגדת משווקת מוצרים למטבח, כגון מערבלים, מקררים, מכונות גלידה וכיו"ב (פרוטוקול הדיון מיום 20.2.2013, עמ' 6 – 8), מוצרים הנמכרים על ידי המבקשת. העד השיב על השאלה זו בשלילה, אך ציין כי משווק הוא מוצרים חשמליים אחרים כגון מכסחת דשא, מאווררים. עוד הוסיף מר מזרחי כי בכוונת המתנגדת להתרחב לתחומי פעילות נוספים וזאת בדומה לחברות ידועות בתחום, כגון בוש (פרוטוקול הדיון מיום 20.2.2013, עמ' 6 – 8).

44. הן המתנגדת והן המבקשת משווקות כלים חשמליים לבית ולגינה. המבקשת ניסתה לטעון כי המתנגדת משווקת מכשור חשמלי כבד יותר ואולם נראה כי מדובר במוצרי חשמל, שניתן למצוא זה לצד זה הן בביתו של הלקוח והן בצינורות השיווק השונים.

45. ואכן, המתנגדת הגישה פרסומים בהם נראים מוצרי המבקשת משווקים במרשתת, באותן חנויות מקוונות לצד מוצרי המתנגדת (נספחים יב/2 – יב/7 לתצהיר הראיות בתשובה). זאת ועוד, המבקשת מודה כי ישנה חפיפה מסוימת בין סוגי הסחורות (סעיף 10 לתצהירו של מר ביבס). מר ביבס הוסיף עוד כי הוא משווק מוצרים דומים לאלה של המתנגדת, אך תחת סימנים אחרים, כגון Hyundai.

46. סבורה אני כי ההבחנה שעורכת המבקשת בין סוגי הסחורות אינה נפוצה בשוק, דהיינו, ישנן חברות הפעילות בשוק אשר עוסקות בכלים חשמליים לבית ולגינה במובן הרחב. אני סבורה כי הצרכן רגיל לראות חברות מתרחבות לתחומים נוסקים. זאת ועוד, החפיפה המסוימת בין הסחורות והעובדה שהתחומים הינם נוסקים עשויות להוביל למסקנה כי הסחורות הינן מאותו הגדר. ראה לעניין זה החלטת כב' הרשם (כתוארו אז) בבקשה למחיקת סימן מסחר מס' HIKE 129015, NIKE International Ltd נ' שי מכר סחר (1996) בע"מ (פורסמה בנבו, 3.12.2008):

“לטעמי אין נפקות לעובדה כי הסחורה הנמכרת על-ידי מבקשות המחיקה והחופפת לזו הנמכרת על-ידי בעלת הסימן, מהווה רק חלק מפעילותן של מבקשות המחיקה, בעוד היא מהווה את עיקר פעילותה של בעלת הסימן. ברגע ששני הצדדים עוסקים במכירה בישראל של אותו סוג מוצרים, מדובר באותו הגדר.”

47. נראה כי הן הלקוחות של המתנגדת והן הלקוחות של המבקשת הינם משתמשים פרטיים, הרוכשים את המוצרים לשימוש ביתי, להבדיל משימוש בידי אנשי מקצוע (פרוטוקול הדיון, עמ' 4). גם מר ביבס מטעם המבקשת הסכים כי קהל הלקוחות דומה (פרוטוקול הדיון, עמ' 46, שורות 22 - 27):

“העד: כתוב ככה – אופי המשתמשים שונה לחלוטין. בכלי העבודה עושים שימוש, מה המילה הבאה? בעיקר,

עו"ד הרכבי: בעיקר - ?

העד: בעיקר, אתה שומע את המילה הזו?

עו"ד הרכבי: אין שום בעיה.

העד: בעיקר, אנשי מקצוע וכן קהל פרטי המבצע תיקונים ועבודות, כגון קידוח, גינון, הלחמה והשחזה בעצמו. את אביזרי הבישול, לעומת זאת, רוכש מי שמעוניין לבשל בביתו. לא מדובר אם זה בעל מקצוע, אישה, גבר, ילד, דתי, חילוני, ערבי, יהודי. כתוב שבכלי עבודה, משתמש בעיקר, בעיקר אנשי מקצוע וקהל פרטי המבקש לעשות, את זה אתה מסכים?

...

עו"ד הרכבי: בוא אני אסביר לך מה אני הבנתי ממך עכשיו ואתה תגיד לי אם זה נכון או לא נכון. כולם קונים כלי מטבח, זאת אומרת, הקהל של כלי מטבח זה כולם, מתוך כולם, יש גם כאלה שקונים כלי עבודה. נכון?

העד: אני מניח שכן, כן.

48. מן האמור לעיל עולה כי סוגי הסחורות, הלקוחות וצינורות השיווק דומים.

מבחן יתר נסיבות העניין

49. במסגרת מבחן זה יובאו בחשבון שיקולים מסחריים נוספים הרלוונטיים להליך.

50. המבקשת טענה כי המלה PIONEER הינה מלה גנרית ולפיכך לא ניתן להעניק בה שימוש ייחודי לגורם יחיד. לעניין זה מפנה המבקשת לסימני מסחר שנרשמו בתחומים שונים כגון חומרי בנין ואספלט, מוצרי אלקטרוניקה וחשמל ועוד.

51. מוכנה אני להניח כי המלה PIONEER הינה מלת שבח בהקשרים מסוימים ולפיכך לא תוענק לה הגנה רחבה בשונה מסימנים מרמזים, שרירותיים או דמיוניים, אך וודאי אינה מלה גנרית ביחס לטובין הנדונים. יחד עם זאת, הסימן הרשום, המהווה בסיס להתנגדות לפי [סעיף 911\(9\)](#) לפקודה, הינו סימן מעוצב והמלה PIONEER הינה הרכיב הדומיננטי בו וכך גם בסימן המבוקש לרישום. זאת ועוד, היא אינה כה נפוצה בתחום הרלוונטי עד כי הופכת היא ל"שקופה" (השווה החלטה בבקשה לרישום סימן מסחר 235816 "SILK GLOW" UNILEVER PLC (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 17.2.2013).

52. בענייננו מהווים היחסים החוזיים בין הצדדים גורם נוסף בתוך סל השיקולים (ראה התנגדות בהתנגדות לרישום סימן מסחר 176446 תמיר אלקטרוני בע"מ נ' ישפאר הום טק בע"מ (פורסמה בנבו, 18.7.2006).

53. חלק נכבד מסיכומי הצדדים הוקדש להסכם שנחתם ביניהם ביום 21.12.2009 (נספח ח') לתצהירו של מר מזרחי) ולפרשנותו. בסעיף 7.3 להסכם התחייבה המבקשת שלא לעשות שימוש בסימן המסחר של המתנגדת כדלקמן:

**"כמו כן מאשר המשווק כי, הוא לא יעשה כל שימוש בשמה של החברה
ו/או בסימן המסחרי של החברה בקשר עם שיווק מוצרי המשווק, אלא
באישור מראש ובכתב של החברה ובהתאם להוראות כל דין"**

54. סימן המסחר של המתנגדת הוגדר במבוא להסכם כ-"PIONEER POWER TOOLS". לפיכך טוענת המבקשת כי התחייבותו נוגעת לסימן בכללותו ומתייחסת לכלים חשמליים, שאינם כלי המטבח אותם היא משווקת. אשר להגדרת תחום עיסוקה של המתנגדת, נראה כי אין מקום לצמצום לו גורסת המבקשת, שכן זה הוגדר בהרחבה במבוא להסכם כך:

**"פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שונים לרבות כלי עבודה חשמליים,
מכשירים חשמליים לבית ולגינה וכל מכשיר חשמלי אחר"**

55. גם אם אקבל את טענת המבקשת כי יש לראות בסימן המתנגדת ככזה הכולל את כל שלוש המלים, הרי שגם לנטילת חלק מסימן המסחר אין לה כל הסבר ממשי. זאת ועוד, נראה כי התנהגות זו אינה מתיישבת עם החובה לקיים חוזים בדרך מקובלת ובתום לב ([סעיף 39 לחוק החוזים](#) (חלק כללי), התש"ג – 1973).

56. לסיכום אני קובעת כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי הוראות [סעיף 9\(11\)](#) לפקודה.

תום לב, תקנת הציבור ותחרות בלתי הוגנת

57. המתנגדת טענה כי יש לפסול את הסימן המבוקש לרישום בשל כך שהבקשה לרישום הוגשה בחוסר תום לב. המתנגדת סבורה כי חוסר תום הלב של המבקשת נובע מכך שהבקשה הוגשה בניגוד להתחייבויות החוזיות שנטלה על עצמה. עוד מצביעה המתנגדת על כך שהתצהיר שהגישה המבקשת בתמיכה לבקשתה לבחינה על אתר לא שיקף את מלוא העובדות שהיו ידועות למצהיר.

58. לטענת המתנגדת עילת אי כשירות הסימן לרישום בשל הגשת הבקשה בחוסר תום לב נובעת מהוראות [סעיף 5\(11\)](#) לפקודה.

59. הפקודה אינה קובעת את חוסר תום הלב כעילה עצמאית, הפוסלת סימן מסחר לרישום. בשונה מכך [סעיף 39\(א\)](#) לפקודה קובע כעילה למחיקת סימן מסחר ואף מבטל את תקופת ההתיישנות להגשת בקשת מחיקה מעילה זו כדלקמן:

“על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת.”

60. הבדל זה בין מחיקת הסימן לבין התנגדות לרישום בעילה זו אינו מיוחד לדין הישראלי. זהו הדין גם בספרד ובפורטוגל (ראה קרלי, בעמ' 259). אין בידי לקבל את עמדת המתנגדת כי חוסר תום לב בהגשת הבקשה שווה ערך הוא לפגיעה בתקנת הציבור. סבורה אני כי העדר עילה זו מרשימת העילות לאי כשירות אינה השמטה מקרית, במיוחד לנוכח [סעיף 39\(א\)](#) לפקודה שצוטט לעיל.

61. תום הלב הינו אחד מן הרכיבים ההכרחיים בעילת התחרות הבלתי הוגנת הקבועה [בסעיף 6\(11\)](#) לפקודה (ראה: ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardi & Company Ltd, נב(3) 276 (1998), ע"א 9191/03 V & S Vin Spirit Aktiebolag נ' אבסולוט שו בע"מ, נח(6) 869 (2004)). גם עובדה זו מצביעה על כך שלא די בחוסר תום הלב לבדו כדי לשלול את כשירות הרישום של סימן מסחר.

62. ערה אני לכך כי מכוח [סעיף 61\(ב\) לחוק החוזים](#) (חלק כללי), התשל"ג – 1973 חלה החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב בכל ענפי המשפט ואף על גופים ורשויות ציבוריות "ככל שהדבר מתאים לענין בשינויים המחוייבים". ראה לענין זה את דברי כב' הנשיא ברק ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נח(1) 199, 279 מול האות ב' (להלן: "עניין רוקר"):

"מעצם מהותו, עקרון תום-הלב מהווה אמת-מידה "פתוחה" המשקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר להתנהגות ראויה בין בני-אדם. הקטגוריות של תום-לב לעולם אינן סגורות; לעולם אינן נוקשות ולעולם אינן שוקטות על השמרים. תום-הלב מכניס לשיטתנו יסוד של גמישות המאפשר לשיטה להתאים את עצמה לצורכי החיים המשתנים. הוא מאפשר למשפט לגשר על הפער בין צרכיו של הפרט לצרכיו של הכלל; בין האינדיווידואליזם לקהילתיות. הוא צינור שדרכו שואב המשפט רעיונות חדשים."

ראה גם ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ ואח', פ"ד נז(2) 385.

63. לנוכח האמור סבורה אני כי חוסר תום לב מטעם המבקש הינו שיקול כבד משקל, אשר עשוי להתווסף לשיקולים הנלקחים בחשבון במסגרת עריכת מבחני הדמיון בין הסימנים, כמפורט לעיל.

64. מובן כי שיקול זה הינו אחד מן הרכיבים של עילת התחרות הבלתי הוגנת. נראה כי נדירים יהיו המקרים בהם חוסר תום הלב אינו נלווה לרכיבים הנוספים של התחרות הבלתי הוגנת, דהיינו, סימן מסחר בעל מוניטין אשר הסימן המבוקש מנסה להידמות לו. מושג "תום הלב" בהקשר של [סעיף 39\(א1\)](#) לפקודה נותח בהרחבה בהחלטת כב' סגן הרשם (כתוארו אז) בבקשה למחיקת סימני מסחר מס' 60509, 60510, 60511, 60512, 60184 "Versace" (מעוצבים) Gianni Versace S.p.A. נ' וורסצ'ה 83 בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 29.6.2008). ניכר מן הדוגמאות שהובאו בפסקאות 68 – 70 כי עיקר השימוש ייעשה כאשר המבקש הגיש את בקשתו לרישום סימן בשעה שידע על סימן אחר בעל מוניטין וניסה ליהנות ממוניטין זה, דהיינו בנסיבות בהן ניתן להסיק כי רישום הסימן יגרום לתחרות בלתי הוגנת.

65. בדין האמריקאי נקבעה הונאת משרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי כעילה להתנגדות לרישום סימן מסחר, אם כי בדומה לכל התנגדות אחרת על המתנגד להוכיח זכות עמידה. על הטוען זאת להוכיח כי למבקש או לבעל הסימן, במידה והטענה מועלית כעילה לביטול הסימן, הייתה כוונה להונות את משרד סימני המסחר (ראה *In re Bose Corp.*, 580 F.3d 1240, (Fed. Cir. 2009)).

66. למען ההשוואה אציין כי הדירקטיבה האירופית (The Directive of the European Parliament and the Council 2008/95) קובעת בסעיף 3(2)(d) את סמכות המדינות החברות לקבוע כי חוסר תום לב בהגשת הבקשה הינו עילה עצמאית לסירוב רישום הבקשה או לביטול רישום סימן המסחר, כדלקמן:

"(2)Any Member State may provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where and to the extent that:

...

(d) the application for registration of the trade mark was made in bad faith by the applicant."

67. אשר לתוכן שנוצק למושג תום הלב בהקשר זה דומה הוא לתפיסת בית המשפט העליון שלנו בעניין רוקר (ראה קרלי, בעמ' 264).

68. לעומת חוסר תום הלב בהגשת ההגשה, עילת אי הכשירות המקבילה לתקנת הציבור בדין האירופי הינה עילה עצמאית הקבועה בסעיף 3(1)(g) לדירקטיבה ואינה נתונה לשיקול דעת המדינות החברות:

"(1)The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:

...

(f) trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of morality;"

69. איני סבורה כי שתי העילות חד הן גם בדין הישראלי, במובן זה שתקנת הציבור טומנת בחובה חוסר תום לב בהגשת הבקשה. זאת ועוד, לא בנקל יפעיל הרשם את נשק "תקנת הציבור" שבסעיף [\(5\)11](#) לפקודה כדי לפסול בקשה לרישום. נראה כי ככל שהמושגים בהן נוקטת הפקודה רחבים יותר וניתנים לפרשנויות רבות יותר, ראוי שהרשם יזהיר עצמו בטרם ייצוק בהן תוכן, אשר עשוי להרחיקם ממטרתם המקורית.

70. זאת ועוד, המקרה שבפניי אינו המתאים לקבוע הלכה כזו. ראשית, סבורה אני שהתנהגות המבקשת אינה קיצונית דיה. שנית, וטעם זה הינו טעם פרקטי, איני נזקקת לקבוע הלכה כאמור, בשעה שהפקודה כוללת עילות מפורשות הישימות בענייננו.

71. נראה כי חוסר תום הלב בהגשת הבקשה לרישום ובבחירת הסימן מטה את הכף לקבוע במקרה זה כי יש לקבל את ההתנגדות גם בעילה כי יהיה ברישום הסימן כדי לגרום לתחרות בלתי הוגנת.

72. אשר לבחירת הסימן על ידי המבקשת, העיד מר ביבס בדיון שבפניי כי בחר בו כדי ליהנות מן המוניטין של חברת פיוניר היפנית, בעלת הסימנים הרשומים 120931, 75568, 35815 PIONEER (מעוצבים) (פרוטוקול הדיון, עמ' 56, שורות 14 – 25):

"מר ביבס: קודם כל, במותג פיוניר השקענו הרבה, גם בהקמה של המוצרים שלו, השקענו הרבה בזה. והמותג פיוניר נתפש אצלנו ובקהל הישראלי, פיוניר בכלל יש חברה יפנית, שמביאה לארץ מוצרי אלקטרוניקה, מאוד איכותיים, מאוד איכותיים, רמקולים ומערכות לאוטו והיא נחשבת חברה, נחשבת חברה מאוד איכותית, OK? אמנם היא כתובה אחרת, כותבים את זה עם IR בסוף ולא עם EE, אבל מבדיקות שאנחנו עשינו, מסקרים שאני, שאנחנו עשינו, המותג פיוניר, יהיה לו חדירה, הרי זמן חדירה הוא זמן מאוד יקר למותג בשוק. המותג פיוניר, השם הזה, הצליל הזה, יעזור לנו לחדור הרבה יותר מהר עם מוצרי חשמל הקטנים האלה.

עו"ד הרכבי: כי זה כבר קיים בשוק, המותג.

מר ביבס: כי השם הזה, הצליל הזה, תחת המותג של האלקטרוניקה, תחת הרמקולים האלה, תחת המערכות האלה."

73. כבר נקבע בערכאה זו כי התנהגות כזו עלולה להיתפס כחסרת תום-לב (ראה התנגדות לרישום סימן מסחר 124969 Kenwood Marks LTD נ' Kenwolf LTD, (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 25.4.2004)).

74. לא זו אף זו, המבקשת בחרה בסימן המסחר למרות התחייבותה החוזית כלפי המתנגדת שלא לעשות שימוש בסימנה המסחרי. ההסברים של המבקשת כי נטלה חלק מן הסימן בלבד ועל כן לא הפרה את ההסכם אינם משכנעים.

75. יתרה מכך, בתמיכה לבקשתה לבחינת סימן המסחר על אתר, צירפה המבקשת את תצהירו של מר ביבס, בו מצהיר הוא כדלקמן:

"למיטב ידיעתנו, אין גוף אחר בישראל העושה שימוש בסימן מסחר הנ"ל, בסיווגים הנ"ל ולמטרות המפורטות בבקשות שהוגשו מטעמנו, אולם קיים חשש לחיקוי על-ידי מתחרים."

76. לאחר שנפרשה המסכת העובדתית בדיון בפניי, ברי כי האמור בתצהיר זה רחוק מלהיות מדויק. ראשית, לא ברור החשש של מר ביבס מחיקויים. אם כוונתו למתנגדת הרי שיש באמור הודאה כי המבקשת והמתנגדת פועלות באותו שוק ועושות שימוש באותו סימן. אם כיוון מר ביבס לגורם אחר, לא הובהר כלל מיהו אותו גורם.

77. מר ביבס ביקש להבהיר בחקירתו הנגדית כי האמור בתצהירו משקף את העובדות כהווייתן, שהרי המתנגדת עושה שימוש בסימן אחר ולא בסימן המבוקש. כמו כן טען כי מוצרי המתנגדת שונים ולכן אינם כלולים ב"סיווגים הנ"ל" (כך במקור). כשהובהר למר ביבס כי ישנה חפיפה בסוג הסחורות, דהיינו כי הן הסימן הרשום של המתנגדת והן סימן המבקשת הינם בסוג 7, ניסה לטעון כי עסקינן בסחורות שונות. אף אם אניח שמר ביבס לא היה ער לדקויות אלה בשעה שחתם על תצהירו, נראה כי אמירותיו בו אינן משקפות נקיון כפיים ותום לב.

78. עוד ציין מר ביבס באותו תצהיר כי המבקשת כבר החלה לפעול תחת הסימן ואולם בחקירה הנגדית הוברר כי במועד החתימה על התצהיר, המבקשת לא שיווקה מוצרים הנושאים את הסימן המבוקש. לעניין זה טען מר ביבס בחקירתו כי המבקשת החלה באיתור חברות בסין שייצרו עבורה מוצרים אשר יישאו את הסימן. לתמיכה בטענה זו הובאו אישורים של שתי חברות מסין הנושאים תאריכים שונים במאי 2012, דהיינו כשנה וחצי לאחר חתימת התצהיר, נספח י'. באישורים לא מצוין מתי החלו המגעים בין המבקשת לבין החברות.

79. משקבעתי כי המבקשת בחרה בסימן המבוקש בחוסר תום לב וכי קיים דמיון מטעה בין הסימנים, ומשאין מחלוקת כי למתנגדת מוניטין בסימנה, ניתן לקבוע כי יהיה ברישום הסימן כדי לגרום לתחרות בלתי הוגנת.

סוף דבר

80. משקבעתי כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות [סעיפים 6\(11\)](#) ו-[9\(11\)](#) לפקודה אני מקבלת את ההתנגדות.

81. המבקשת תשלם למתנגדת הוצאותיה בהליך זה בסך 1,500 ₪ ושכר טרחת עורכי דינה בסך 16,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, שאחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד זה ועד תשלומו בפועל.

ז'קלין ברכה

**פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים**

ניתן בירושלים ביום
ב' טבת תשע"ד
05 דצמבר 2013

סימוכין: 951-99-2013-007128

ז'קלין ברכה 54678313-233073/
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה