

## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר  
BOSS (מעוצב) מס' 286199

ROBERT BOSCH GMBH

המתנגדת:

ע"י ב"כ: מ. פירון ושות', עו"ד

אוהב ציון בע"מ

המבקשת:

ע"י ב"כ: ארז הרכבי, עו"ד

חקיקה שאזכרה:

[פקודת סימני מסחר \[נוסח חדש\], תשל"ב-1972: סע' 1, 8\(א\), 11\(13\), 11\(14\), 11\(6\), 11\(9\)](#)

## ה ח ל ט ה

1. בפניי התנגדות מטעם ROBERT BOSCH GMBH, בעלת סימן מסחר רשום "BOSCH" מס' 14392 בסוג 7 מיום 18.4.1955 (ואחרים) (להלן: "המתנגדת"), לבקשה לרישום סימן מסחר שמספרו 286199 בסוגים שיפורטו להלן (להלן: "הסימן המבוקש"). הסימן המבוקש נראה כך:



2. הבקשה לרישום הסימן הוגשה על ידי אוהב ציון בע"מ (להלן: "המבקשת"), עבור הסוגים שלהלן:

בסוג 7 - "מעבדי מזון חשמליים, שואבי אבק, מכונות כביסה, מכשירי שטיפה בלחץ גבוה, מכשירים להכנת משקאות מוגזים, מקצפות חשמליות, בלנדרים, מכונות חליטה, פותחני קופסאות חשמליים, מטחנות קפה חשמליות, מדיחי כלים, מסחטות פירות חשמליות, טוחני אשפה, מכונות גיהוץ, מכונות סריגה, סכינים חשמליים, קוצצי בשר, מיקסרים, מספריים חשמליות, מכשירים המנקים באמצעות קיטור, מכונות תפירה, מטחנות לשימוש ביתי (לא ידניות), מכונות להכנת פסטה, מכונות להכנת נקניקיות, מכונות לייצור סוכר."

בסוג 8 - "מגהצים, מכונות גילוח, מכונות תספורת, מכונות לעיצוב זקן, מסירי שיער, מיישרי שיער, תערים וסכיני-גילוח, להבים לסכיני גילוח, חותכי-ירקות ומקצצי-ירקות."

בסוג 9 - "טלוויזיות, מסכי מחשב, מחשבי טאבלט, מכשירי רדיו, מכשירי רדיו שעון, אוזניות, מקרנים, נגני אמ.פי.3/אמ.פי.4, ממירים דיגיטליים, סטרימרים, רסיברים, מגברים, רמקולים, קולנוע ביתי, רמקולים ניידים, תחנות עגינה, מערכות סטריאו, מקרני קול, מערכות שמע ניידות, מיקרופונים, פטיפונים, מכשירי די.וי.די., קומפקט דיסקים, אביזרים למיקרופונים ולאוזניות, שלט רחוק, כבלים, מצלמות, מצלמות וידאו, כרטיסי זיכרון, קוראי כרטיסים, ציוד היקפי לצילום, תיקים למצלמות, מסגרות דיגיטליות, מדפסות, מכונות צילום, מכשירי פקס, מכשירי הקלטה, מחשבוני, סורקים, מילונים אלקטרוניים, מכשירי ניווט לווייניים, סוללות, ארונות לרמקולים, מכשיר לניקוי דיסקים, התקנים לזיכרון מחשב, תוכנות, מקלדות למחשב, התקנים היקפיים למחשב, חומרה, מחשבים, ממירים חשמליים, טלפונים אלחוטיים, כיסויים לשקעים חשמליים, כיסויים לטלפונים ניידים, כוננים למחשבים, דיסקים מגנטיים, רינגטונים, קבצי שמע וקבצי תמונה ברי-הורדה לטלפונים ניידים, דיבוריות, ממירי-מתח חשמליים, גויסטיקים, מחשבים ניידים, מיקרוסקופים, טלפונים ניידים, מודמים, עכברים למחשב, פדים לעכבר, מסכים להקרנה, חוטי טלפון, שנאים, מוניטור לתינוקות, מכשירי-קשר, מעמדים למכשירים אלקטרוניים דיגיטליים ניידים."

בסוג 11 - "טוסטרים, טוסטר אובן, מכשירי מיקרוגל, קומקומים חשמליים, פלטות חשמליות, תנורי חימום, מאווררים, סירי בישול וטיגון חשמליים, מפזרי חום, סדינים ושמיכות חשמליים (לא לשימושים רפואיים), מייבשי שיער, מייבשי כביסה, מקררים, מקפיאים, תנורים, מצלים, מכונות קפה חשמליות, כיריים, מחתות, אסכלות, מכשירי אדים, תנורי-צליה, מתקנים לצליית-בשר, פתיליות גז, גריל גז, מציתי גז, תנורי גז, מקררי גז, כיריים גז, מטהרי אוויר, קולטי אדים, אופה לחם, מקררי יין, מכונות להכנת גלידה, מכונות להכנת פופקורן, מכשירים לקירור משקאות, מכשירים מחממי-דבק, מכשירים חשמליים להכנת אפיפות, מכשירים חשמליים להכנת יוגורט."

3. בבעלות המתנגדת 18 סימני מסחר בישראל רשומים לגבי השם "BOSCH", עבור סוגים: 7, 9, 11, 12, 20, 28, 37-39, 41, 42 (להלן בלשון יחיד: "סימן המתנגדת/הסימן הרשום"). בפרט רשומים הסימנים שלהלן:

4. סימן 138903 הרשום מיום 5.6.2001:

בסוג 7 - "מנועים חשמליים (לא כולל מנועים לרכבים), מתנעים, (לא כולל מנועים לרכבים), גנרטורים, מערכות הצתה למנועי בעירה פנימיים, מצתי-להט, מצתי ניצוץ, למבדה פרובס, מפלג הצתה, כהל הצתה, מגנטוס, מקשרי פלגי הצתה, משאבות הזרקה, משאבות דלק, וסת מהירות, צינורית הזרקה ומחזיקי צינורית הזרקה, שסתומים למכונות, מסנני דלק, מסנני שמן, מסנני אויר, משאבות הידראוליות, מנועים הידראולים, שסתומים הידראולים, בוכנות הידראוליות, מכלים הידראולים, מסננים הידראולים, שסתומים פנאומטיים, מערכות היגוי כוח, מעצורי לחץ אויר, מכשירי לחץ אויר בכלל זה מדחסי אויר, מכלי אויר דחוס, שסתומי שליטה, שסתומי בלימה, אגוזי מגדש טורבו גז, מכשירי שליטה אלקטרוניים לייצור טכנולוגיות, מערכות הלחמה עמידות, מוליכי סרבו ומוליכי ציר, מערכות שליטה לרובוטים, מערכות שליטה הניתנות לתכנות, אביזרים מודולריים למערכות הרכה/ייצור אוטומטיים כולל ציוד לאזורי עבודה, בכלל זה שולחנות עבודה, ספסלי עבודה, כנה למכונות, אמצעי מיגון וביטחון, משטחי עבודה נעים, מכשירי הרמה, מכבשי שולחן, מערכות לניהול והספקת חומר בכלל זה, מסילות הנעה, שרשראות הנעה, מזיני רעד, מכשירי הטיה וכן מכשירים אלקטרוניים הניתנים לתכנות הכוללים תופסנים ורובוטים בעלי זרוע יחידה, מכשירי דיבור (מכניים, אלקטרוניים ותרמיים), מכונות אריזה, מכשירי עבודה חשמליים וחלקיהם, מכשירי חשמל ביתיים למטבח וחלקיהם, מדיחי כלים, מכונות לייבוש כביסה, מכונות כביסה, גנרטורים לתדרים גבוהים, מתנעים למנועי בעירה פנימיים, חלקים ואביזרים לכל הפריטים המפורטים לעיל."

5. סימן 138904, הרשום מיום 5.6.2001:

בסוג 9 - "מכשירים חשמליים ואלקטרוניים למדידה, ניטור ופיקוח להתקנה בכלי רכב מנועיים; מכשירים להקלטה, העמדה, עיבוד, שידור, קליטה והתווית אותות, מידע, דמויות וצלילים, נשאי מידע חשמליים ואלקטרומוגנטיים; מצלמות וידיאו, מוניטורים, רמקולים, אנטנות לרסיברים של מכשירי רדיו וטלוויזיה, טלפונים, אנטנות למכונית, מכשירי רדיו וטלפון ניידים, טלפונים למכוניות; מערכות אזעקה; מכשירים לאיתור וניווט להתקנה בכלי רכב יבשתיים, אוויריים וימיים; ספקי כוח, פילטרים חשמליים, מרכיבים מוליכים למחצה, מרכיבים אופטיאלקטרוניים; מעגלים מודפסים, חרוטים ומשומרים, מעגלים משולבים, ממסרים, פיוזים, מובילים לאותות חשמליים, אלקטרוניים ואופטיים, חיבורי כבלים, מתגים חשמליים, מכווננים אלקטרוניים לפנס קדמי, מנועים חשמליים, סנסורים, דיטקטורים, מכשירי מיתוג/תיבת מיתוג, תאים סולריים וגנרטורים סולריים; מאבחנים לכלי רכב מנועיים, במיוחד לבדיקת גז המפלט, מכשירי בדיקת חלקיקי פח, תפקוד בלמים, מכשירי בדיקה וציוד לסימולציה, בוחני מנוע, מכשירי אבחון למשאבות הזרקה, מתנעים וגנרטורים; מצברים, מטענים, בוחני מצבר, אמפליפייירים, שנאים, כבל תופי; מגהצים; חלקים ואביזרים לטובין הנזכרים לעיל."

6. סימן 138905, הרשום מיום 5.6.2001:

בסוג 11 - "חימום, בישול, גריל, מתקני חימום וקירור, מצתי גז ככל שהם כלולים בסוג 11; זרקורים, ומנורות כולל מנורות לרכב; מכשירי קירור/מקררים, מערכות אוורור; מייבשי שיער, מכונות קפה; מכשירי צלייה; תנורי אפיה; מכשירים חשמליים להרתחת ביצים; טוסטרים; מערכות מיזוג אויר; מערכות ואמצעי בקרה ושליטה לתנורי גז; חלקים ואביזרים למוצרים המפורטים לעיל."

7. לאחר השלמת כתבי הטענות, הוגשו ראיות הצדדים. ראיות המתנגדת כללו את תצהירו של מר יאיר רוזן, מנכ"ל חברת BSH ישראל שבבעלות המתנגדת, יבואנית ומפיצת מוצרי המתנגדת בישראל (להלן: "תצהיר רוזן"). ראיות המבקשת כללו את תצהירו של מר יוסף אלדר, מנהל בכיר במבקשת (להלן: "תצהיר אלדר").

8. דיון נערך ביום 24.12.2017, בנוכחות המצהירים ובאי כוח הצדדים. סיכומי המתנגדת הוגשו ביום 26.3.2018, סיכומי המבקשת הוגשו ביום 7.6.2018 וסיכומים בתשובה הוגשו ביום 9.7.2018.

9. ביום 9.8.2018 ניתנה החלטתי בבקשת המבקשת למחיקת חלקים מסיכומי המתנגדת בתשובה אשר במסגרתה הוריתי על מחיקת סעיפים 4-11 וכן את נספח א' לסיכומים אלו.

#### תמצית טענות הצדדים

10. המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימנה הרשום, והציבור אף עלול לקשרו עם סימנה המוכר היטב. עוד נטען כי בחירת הסימן המבוקש נעשתה מתוך כוונה לחקות ולהישען על מוניטין סימנה, ויש בו כדי ליצור תחרות בלתי הוגנת ולהביא לדילול המוניטין שצברה.

11. מנגד טוענת המבקשת כי אין בין הסימן המבוקש לבין סימני המתנגדת דמיון מטעה, בין היתר בשל היותו של הסימן המבוקש מעוצב. תמיכה לכך שהסימן המבוקש איננו מטעה מוצאת המבקשת בכך שבישראל כבר נרשמו סימנים הדומים לסימן המבוקש. עוד מציינת

המבקשת כי הסימן המבוקש התבקש לרישום לגבי טובין השונים מאלה בהם עוסקת המתנגדת. עוד נטען כי בחירת שם הסימן הינה פרי מחשבתה.

#### טענות המתנגדת

12. המתנגדת הינה חברה ותיקה וידועה בשם "ROBERT BOSCH GMBH", שהחלה את פעילותה בעולם עוד בסוף המאה ה-19. ברבות השנים הפכה ליצרנית מוצרי החשמל השנייה בגודלה בעולם תחת "קבוצת BSH" שבבעלותה, עם הכנסות של מעל ל-10 מיליארד יורו בשנה.

13. בישראל, החלה המתנגדת את פעילותה בשנות ה-50, ומאז ועד היום ביססה את מעמדה כיצרנית מכשירי חשמל בעלת מוניטין רב בשוק הישראלי. על פי העולה מתצהיר רוזן וכן מוצג 1 לתצהירו, מוצריה נמכרים במאות חנויות בישראל, נתח השוק שלה בתחום מוצרי החשמל הגדולים ונושאי סימנה (כגון: תנורים, מדחי כלים, מכונות כביסה וכד') הנו כ- 10% אחוזים, רמת מכירותיו 240 מיליון ₪ בשנה והשקעות בפרסומו הם בסכום של 9 מיליון ₪ בשנה (בהתאם לסעיף 8 לתצהירו כלל הנתונים מתייחסים לשנת 2016).

14. המתנגדת טוענת כי היא עוסקת בין היתר בייצור ושיווק של מגוון מוצרי חשמל גדולים לבית ("מוצרים לבנים") ולמטבח ("מוצרים קטנים"). גם על פי המוצג באתר המכירות [www.zap.co.il](http://www.zap.co.il) קיימים לה מאות מוצרים בקטגוריות אלו. כאמור לעיל, בבעלות המתנגדת רשומים 18 סימנים בישראל לגבי השם "BOSCH", כשהסימן הראשון שבהם נרשם עוד בשנות ה-50, עוד קיימים למתנגדת 90 סימני מסחר שונים בישראל.

15. המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש מטעה עם סימנה, ולפיכך אינו כשיר לרישום לפי הוראות [סעיף 11\(9\)](#) לפקודה. ביישמה את המבחן המשולש, נטען כי במבחן המראה והצליל קיים דמיון מטעה, לאור הדמיון הרב בתחילית הסימן המבוקש והחלק הדומיננטי בו. כך גם במבט כולל על הסימן המבוקש והשוואתו לסימן המתנגדת. עוד נטען, כי בתרגומו של הסימן המבוקש לעברית, תיתכן אפשרות שהסימן המבוקש ייכתב בעברית בסימית האות ש' (שין) ולא ס' (סמך) ומכאן שהחשש להטעיה ממשי. לעניין שאר מילות הסימן המבוקש נטען כי המדובר במילים שוליות ולא דומיננטיות בו.

16. בנוגע למבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, נטען כי מוצרי המתנגדת רשומים לגבי סוגים וסחורות דומים או זהים לאלה שנתבקשו לרישום ונמכרים לאותו סוג לקוחות זה לצד זה ברשתות הכולבו הגדולות, בחנויות מתמחות ובאתרי האינטרנט הרלוונטיים.

17. גם יתר נסיבות העניין מעידות על קיומה של הטעיה. הסימן המבוקש אינו מוכר ומפורסם, המבקשת אף לא החלה בשיווקו, והוא משמש לסמן מוצרים המיוצרים במזרח בעלות זולה ורק מיובאים על ידי המבקשת. לעומת זאת, למתנגדת מוניטין רב בסימנה. הנסיבות מלמדות

כי למבקשת רצון להיבנות ממוניטין זה, ועובדה זו מחזקת את החשש להטעיה (סעי' 58-60 לסיכומיה, עמ' 60 לפרוטוקול).

18. בהמשך לכך טוענת המתנגדת כי רישום הסימן המבוקש שלא הוכיח כל אופי מבחין משלו באמצעות פירסום או מוניטין, יביא לדילולו של סימן המתנגדת והחלשתו, ויצור תחרות בלתי הוגנת, זאת בניגוד [לסעיפים 8\(א\) ו-11\(6\)](#) לפקודה.

19. בנוסף, טענה המתנגדת כי מוצרי המבקשת הינם ברמת מחיר נמוכה משל מוצריה, מה שעלול להגביר את החשש לדילול המוניטין בסימנה, וליצור נזק תדמיתי קשה למתנגדת במקרה של תלונה אודות מוצר ממוצרי המבקשת שבטעות ישויך לה.

20. המתנגדת טוענת, כי לאור המוניטין ארוך השנים של סימנה בישראל ובעולם, יש לראות בסימנה מוכר היטב כהגדרתו [בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר](#) [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"). לפיכך, אין הסימן המבוקש כשר לרישום לאור [סעיף 11\(13\)](#) ואף לאור [סעיף 11\(14\)](#) לפקודה ודי בכך שהציבור עלול לקשר את הסימן המבוקש עם סימן המתנגדת, ואין צורך בקיומו של חשש הטעיה כנדרש על פי הוראות [9\(9\)11](#) לפקודה.

21. עוד טענה המתנגדת, כי בחירת המבקשת בסימנה זה נעשה בחוסר תום לב לאור המוניטין הרב של המתנגדת. בנוסף בקשות לרישום סימנים שמקורם במוותגים מוכרים (trademark "squatting"), אינו דבר חדש אצל המבקשת והביאה לכך דוגמאות (עמ' 49-45 לפרוטוקול) ממספר בקשות לרישום סימני מסחר בישראל שהגישה המבקשת שחלקם נסגרו מחמת כך.

22. טענה זו בעניין חיקוי מותגים מוכרים, נטענה שוב במסגרת הסיכומים בתשובה, אליה צורפו פרסומים ומסמכים נוספים (אודות סימני המבקשת והעתק של תביעה ייצוגית כנגדה בשל סימן ספציפי). מסמכים אלו כאמור נמחקו מהתיק בהחלטת מיום 9.8.2018.

23. בנוגע לטענות המבקשת לקיומם של סימנים רשומים אחרים הדומים לסימן המתנגדת, כנגדם לא הגישה התנגדותה, טוענת המתנגדת כי אין מדובר בתחום פעילות זהה לזה שבו עוסקת המתנגדת. למשל הסימן בשם "BOSS" רשום בסוג סחורות כגון: משקפיים, מוסיקה, רכיבי שמע ועוד, טובין השונים לחלוטין מאלו לגביהם רשומים סימני המתנגדת. בשונה מהמבקשת, שביקשה לרשום את סימנה על סוג סחורות דומה לזה של המתנגדת.

#### טענות המבקשת

24. המבקשת אינה מכחישה את דבר המוניטין שקיים למתנגדת, אולם טוענת כי אין כל דמיון מטעה בין הסימנים. במבחן המראה והצליל קיים שוני ברור, לאור סיומת שונה לחלוטין המבוטאת באופן שונה (בוס לעומת בוש) נוסף לכך המתנגדת התעלמה מכך שהסימן המבוקש הינו מעוצב בתוספת איור של מכשיר חשמלי, המאייץ עוד יותר את החשש להטעיה עם סימנה.

25. עוד נטען כי עצם העובדה שהמתנגדת לא הציגה סקר התומך בטענתה להטעיה, מעיד כי אין ממש בטענת ההטעייה. גם טענות המתנגדת להטעייה בהיבט ערוצי השיווק נמצאו סותרות. מצד אחד נטען כי מוצרי סימנה נמכרים באותם ערוצי שיווק כמו מוצרי המבקשת ומשכך קיים חשש הטעייה, ומאידך נטען כי מוצריה אינם נמכרים בהכרח לצד מוצרי המבקשת ומפאת כך הצרכן עלול להתבלבל בין הסימנים לאור זכרונו הבלתי מושלם (עמ' 9-10 לפרוטוקול).

26. עוד טענה, לקיומם של 14 סימני מסחר רשומים בישראל המכילים את האותיות BOSS כפי שבסימן המבוקש (להלן: "הסימנים הרשומים"). כנגד סימנים אלה לא ראתה המתנגדת טעם להגיש את התנגדותה. כך גם רשומים עשרות סימנים בארצות הברית, בגרמניה וברחבי העולם. משמעות הדבר הוא שהמתנגדת לא רואה בסימנים אלה חשש הטעייה, זאת בניגוד לנטען על ידה בענייננו ביחס לסימן המבוקש. הדבר בוודאי אינו עולה בקנה אחד עם טענתה להיות סימנה מוכר היטב בישראל, שהרי עצם קיומם של סימנים אלו שהוזכרו לכאורה מהווה לכאורה עילה לביטולם מצד המתנגדת.

27. עוד נטען, כי בניגוד להתנגדות המקיפה והגורפת כנגד הסימן המבוקש, במהלך הדיון הודתה המתנגדת כי טענת ההטעייה אינה רלוונטית ביחס לחלק מן הטובין לגביהם נתבקש רישומו של הסימן המבוקש, ובעצם המתנגדת הודתה כי חלק מן הטובין לגביהם מתבקש רישום הסימן כלל לא מופצים על המתנגדת בישראל. כך, בדיון הודה מר רוזן (עמ' 3-5, 21-22 לפרוטוקול) כי מוצרים שאינם חשמליים בסוג 8 אינם חלק מתחומי פעילותה של המתנגדת. כמו כן הודתה המתנגדת שאינה מפיצה בישראל מוצרי אלקטרוניקה בסוג 9 כדוגמת טלוויזיה, מסכי מחשב וטאבלט, ואינה מתנגדת למוצרים חשמליים בתחום המוסיקה.

28. עוד נטען, כי מר רוזן אף הודה במהלך הדיון כי בין הסימן המעוצב "BUSH" וסימן המתנגדת, לא מתקיים חשש להטעייה, בניגוד לנטען על ידו ביחס לסימן המבוקש.

29. המבקשת טענה כי רשומים סימנים רבים בעולם ובישראל, הדומים לסימן BOSCH, כגון BOSS, BUSH, BUSCH ולפיכך סימן המתנגדת אינו עומד במבחן "מידת השימוש בסימנים דומים על ידי צדדים שלישיים" שהוא אחד ממבחני המשנה בנוגע לסימן מוכר היטב כפי שנקבעו בע"א 9191/03 [Spirt Aktiebolag S Vin&V](#) **חברת הכרם בע"מ נ"י אבסולוט שוה בע"מ** (פורסם בנבו 19.7.2004) (להלן: "עניין אבסולוט"). לחלופין נטען כי גם אם ייחשב סימנה כמוכר היטב, הרי שלאור הודאת מר רוזן שהמתנגדת עוסקת בתחומים ספציפיים ובתחום מוצרי צריכה חשמליים לבית ולמטבח, ייחשב סימנה מוכר היטב רק בתחומים בהם עוסקת היא בפועל ולא מעבר להם.

30. באשר לטענות כי המבקשת פועלת בדרך של "trademark squatting" וחיקוי סימני מסחר מוכרים, נטען כי המדובר בטענות מופרכות שלא בוססו בראיות. בניגוד לטענות המתנגדת, הוסבר על ידי המבקשת כי מקור הסימן המבוקש הוא המילה BOSS ותרגומה המילוני-

עוצמה, עליונות וחוזק. טענה זו עליה הצהיר מר אלדר לא נסתרה על ידי המתנגדת ומר אלדר אף לא נחקר עליה.

31. עוד טענה כי בניגוד לטענות המתנגדת, קיים למבקשת מוניטין של 25 שנים ככזו העוסקת ביבוא ושיווק מוצרים חשמל ומוצרים נוספים לבית, ריהוט צעצועים ועוד. בבעלות המבקשת חנויות נוספות בסגנון "עשה זאת בעצמך" ומחזורי המכירות של כלל עסקיה הם מעל ל-200 מיליון ש"ח, השקעותיה בפרסום הם מאות אלפי שקלים והיא מעסיקה מעל ל-200 עובדים.

32. עוד נטען כי טענות המתנגדת נמצאו לא אמינות ולא מבוססות. הן לעניין הקמפיין בו הציגה לכאורה פירסום של מוצרים דומים למוצרי המבקשת, מסתבר שמדובר בקמפיין מאוחר שפורסם אף לאחר שהסימן המבוקש הוגש לרישום. גם לעניין מספר חנויות בהם מופצים מוצרי המתנגדת בתחילה נטען לאלפי חנויות ואח"כ צומצם למאות חנויות.

#### דיון והכרעה

#### קיומו של חשש להטעיה בין הסימנים

33. טענה מרכזית של המתנגדת, היא כי קיים חשש הטעיה בין הסימן המבוקש עם סימנה הרשום: **BOSCH**.

34. [סעיף 911\(9\)](#) לפקודה קובע:

**"11. סימנים אלה אינם כשרים 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;**"

35. כידוע, בחינת קיומו של חשש הטעייה תעשה בעזרת המבחן המשולש כפי שהתפתח בפסיקה (ר' לעניין זה [ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט \(כפר סבא\) בע"מ נ' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח \(1964\) 275 \(3\)](#)). מבחן זה כולל שלושה מבחני משנה והם: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הלקוחות וערוצי השיווק; מבחן יתר נסיבות העניין. למבחנים אלו נוסף מבחן ההיגיון והשכל הישר והמסר הרעיוני העולה מן הסימן (ר' [ע"א 5454/02 טעם טבע \(1988\) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ](#), (פורסם בנבו 4.2.2003).

36. מבחן המראה והצליל הוא הדומיננטי והמרכזי. במסגרתו, יילקח בחשבון כי הסימנים לא עומדים להשוואה זה לצד זה וכי זיכרונו של הלקוח אינו מושלם. בנוסף ישנה חשיבות לרושם

הראשוני וכן לרושם הכולל שמותיר הסימן על הצרכן הפרוטנציאלי (ראה לעניין זה התנגדות לרישום סימן מסחר 169507 'טל עדן', **סיימן סחר נ' תנובה** (2.2.2009)).

בבחינת המראה והצליל, יש לשים דגש גם על האופן בו נמכר המוצר כדבר שבשגרה, ולברר האם המדובר מוצר הנמכר כמוצר מדף שהצרכן נחשף למראהו בעצמו, או שהמדובר במוצר המצוי מעבר לדלפק הדורש מן הצרכן לבקשו מהמוכר.

#### יישום מבחן הצליל והמראה

37. הסימן המבוקש כולל ארבע אותיות BOSS, מתחתיהן מצויות בגופן מוקטן המילים "Electric&Kitchen" ומעליהן איור של מיקסר המחובר לאותיות SS שבסימן ומשווה להן צורה של אביזר ערבול. הסימן הרשום לעומת זאת אינו מעוצב ומורכב מחמש האותיות BOSCH בלבד.

38. המילים "Electric&Kitchen" אותן ניתן לתרגם לעברית כ-"אלקטרוני ומטבח" מתארות במידה רבה את הטובין לגביהם נתבקש רישום הסימן המבוקש, קרי מוצרי החשמל לסוגיו ומוצרים למטבח. סבור אני כי מילים אלו ייחשבו כ"שקופות" לצורך ההשוואה בין הסימנים, לפיכך, ככלל לא יילקחו בחשבון במבחן המראה והצליל.

39. עוד סבור אני כי לאור העובדה ששני הסימנים מכילים הברה אחת, הצרכן ייתן דעתו ושימת ליבו למכלול המילה ולא יתמקד דווקא בחלקן הראשון של הסימן ולפיכך יבחין בשוני שבין הסימנים.

#### מבחן הצליל

40. השוואת הרכיבים המילוליים בסימן מעלה, כי שלוש האותיות הראשונות זהות בשני הסימנים אולם הסיומת שונה. הסימן המבוקש מסתיים באות S (שביטוייה בעברית כמו האות סמ"ך) מנגד סימן המתנגדת מסתיים באותיות CH (המבוטאות בעברית כמו האות ש).

41. עוד אציין לעניין תחילית וסיומת סימן, כי כל סימן ייבחן בהתאם לאופן ביטוי ולנסיבות השימוש בו, בהתאם לכך יינתן המשקל לתחיליתו או לסיומת שבו. קיימים מקרים בהם ניתן משקל דווקא לשוני בתחילית הסימנים, אך לא ניתנה חשיבות לסיומת הסימנים הזוהה, כך שבסופו של יום לא נמצאה הטעייה בין הסימנים. (ראה התנגדות לרישום סימן מסחר מס' **BSN medical GmbH & Co. KG** נ' **Farmaban SA**, "Lenoplast" 146483 (4.12.2005) וכן עש"א 49831-01-11 Upcoming TM SA נ' European Sports Merchandising (מיום 21.2.2012) (פורסם בנבו)).

42. במקרה דנן, במבחן הצליל אכן קיים דמיון בין תחילית הסימן המבוקש לתחילית הסימן הרשום, אולם לא ניתן להסתפק בכך מבלי להידרש להשוואת סיומת הסימנים. בענייננו הדבר

אף מתחייב, מאחר וסיומת הסימנים מקבלת את המשקל והדגש הלשוני בהם. סבור אני כי קיים שוני ברור באופן בו מבוטאת הסיומת בסימן המבוקש מזה של הסימן הרשום. הסיומת היא הדומיננטית בשני הסימנים ומפיקה צליל שונה בכל אחד מהם. לפיכך סבורני כי בסופו של דבר קיים שוני בין הסימנים במבחן הצליל.

#### מבחן המראה

43. במבחן המראה ובהתאם לאמור לעיל בנוגע לדרך השימוש בסימן בשגרה. על פי דברי הצדדים (ר' לעניין זה דברי מר אלדר בפרוטוקול הדיון עמ' 36 שורות 13-6, עמ' 56 שורה 25-12, עמ' 57-58 וכן סעיף 48 לסיכומי המתנגדת) דרך מכירתם הרגילה של הטובין שבשני הסימנים, הוא בחנויות למוצרי חשמל ומוצרים לבית, חנויות עשה זאת בעצמך וכן באתרי אינטרנט. לפיכך לרוב המדובר במוצרי תצוגה ומדף אם פיזי ואם וירטואלי. לפיכך במקרה זה ראוי לתת משנה חשיבות למבחן המראה בשל שימת ליבו המיוחדת של הצרכן למראה הסימן בשלבי רכישתו.

44. סבור אני כי גם במבחן המראה, קיים שוני בין הסימנים. הסיומת השונה של הסימן המבוקש, בתוספת האיור שנראה כחלק מהאותיות SS שבסיומת הסימן, הינה תוספת משמעותית היוצרת עבור הצרכן מראה כולל המבדל בין הסימנים.

45. לפיכך הריני לקבוע כי השוני בין הסימנים במבחן הצליל ובמבחן המראה שולל את החשש להטעיה.

#### מבחן סוג הסחורות, הלקוחות וצינורות השיווק

46. משקבעתי שאין חשש להטעיה בין הסימנים ולו בשל ההבדלים במבחן המראה והצליל, מתייתרת השאלה האם מדובר בטובין מאותו הגדר. למען השלמות אציין כי המונח "אותו הגדר" לא יתפרש באופן צר ומצמצם אלא זה המתאים לנסיבות הסימן, ומבנה השוק הגלובלי, וכפי שהובא בע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט (פורסם בנבו, 26.9.2004):

"בעידן בו המגמה הכללית בעולם המסחר הנה לאחד אספקת טובין עם שירותים קרובים ושאינם קרובים לאותם טובין, אף אין לפרש את המונח "אותו הגדר" בצורה דווקנית וצרה. כך, בשנים האחרונות, בהתחשב בהתפתחויות שחלו בסחר הבינלאומי ובפריצתן של חברות מסחריות מתחום מסחרי אחד לאחר, תוקנה הפקודה באופן שבו הורחבה ההגנה לסימני מסחר "מוכרים היטב", גם כאשר הטובין אינם מאותו הגדר. בנסיבות מסוימות, אין נפקא מינא אם בעל סימן המסחר מספק טובין ואילו הגורם האחר, העושה שימוש בסימן המסחר, הנו נותן שירות בקשר לטובין מאותו סוג. השאלה שצריכה להישאל היא האם מצויים אנו באותה "משפחה מסחרית" במסגרתה

מתקיים החשש לפיו יסיק הצרכן על קשר או חסות מטעם בעל הסימן הרשום על העושים בו שימוש. המשפחה המסחרית צריכה להיות מוגדרת ממקרה למקרה, בהתאם למבנה השוק והשחקנים הפועלים בו (השוו: ע"א [V. & S. Vin & Sprit Aktiebolg 9191/03](#) נ' [אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח\(6\) 869 \(2004\)](#) שם נקבע כי ייצור וודקה ומכירת נעליים אינם תחומים משיקים או קרובים).

47. בהתאם לתצהיר רוזן עוסקת המתנגדת בתחום רחב של מוצרים חשמליים ובהם מוצרי חשמל מגוונים לבית ולמטבח ומוצרי חשמל לשימוש אישי (ראה סעיף 2 ו-46 לסיכומי המתנגדת).

48. כאמור לעיל הסימן המבוקש מבוקש לרישום בין היתר ביחס למגוון רחב של מכשירי חשמל ביתיים, בעוד הסימן BOSCH רשום גם הוא ביחס למכשירי חשמל ביתיים, ולפיכך קיימת זהות לפחות ביחס לחלק מן הטובין.

49. גם ביחס לערוצי השיווק, כפי שנאמר לעיל, אין מחלוקת כי לפחות חלק מן הטובין לגביהם מבוקש הרישום ימכרו באותם ערוצי שיווק, אם באופן מקוון באתר אינטרנט ובאתרי השוואות מחירים ואם ברכישה בחנויות פיזיות, כגון: חנויות כולבו, חנויות "עשה זאת בעצמך" וחנויות ייעודיות אחרות.

50. המבקשת טענה כי מוצרי המתנגדת יקרים ביחס למוצריה, לפיכך הצרכנים בוחנים ביתר תשומת לב את המוצר בטרם רכישתו, ומכאן כי החשש להטעיה קטן (ראה סעיף 28 לתצהיר אלדר, עמ' 58-60 לפרוטוקול). מנגד, המתנגדת לא הכחישה כי קיים פער מחירים, אך טענה כי יש בכך לדלל את המוניטין שלה. מלבד דבריו של מר אלדר לעניין זה, לא הוצגו בפניי ראיות ברורות לעניין רמת מחירים, הפערים הנטענים וכיוצא ב' כך שאין בידי לקבוע כיצד ישפיעו ההבדלים הנטענים ברמות המחירים על החשש להטעיה.

51. בכל הנוגע לשאר נסיבות העניין והשכל הישר, סבורני כי העובדה שהסימן המבוקש, מורכב ממילה מילונית בשפה האנגלית, BOSS, שמשמעותה מנהל או בעל בית, אשר אני סבור שנקלטה גם בשפה העברית, יוצרת שוני קונספטואלי, מרחיקה גם היא בין הסימנים, ומפחיתה את החשש להטעיה.

52. המתנגדת לא הביאה ראיות אחרות לקיומו של חשש להטעיה, כגון מקרים בהם אירעה טעות בפועל או סקר צרכנים המוכיח זאת. לאור קביעתי כי הסימנים אינם דומים עד כדי הטעיה, אינני מקבל את ההתנגדות על בסיס [סעיף 911\(9\)](#) לפקודה.

האם הסימן הרשום מוכר היטב

53. סימן מוכר היטב מוגדר כך [בסעיף 1](#) לפקודה:

**”סימן מסחר מוכר היטב” - סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לעניין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;”**

54. קביעת מעמדו של סימן מסחר כמוכר היטב, תיעשה באמצעות מספר מבחני עזר שגובשו בפסיקה, (ראה עניין אבסולוט) ואלו הם: מידת ההכרה של הסימן בקרב הציבור הרלוונטי; היקף ומשך השימוש והמכירות; עומק החדירה לשוק; היקף ומשך הפרסום; רישום ואכיפה; מידת היחודיות של הסימן הטבועה או הנרכשת; מידת השימוש בו על ידי צדדים שלישיים; אופי הטובין או השירותים וצינורות השיווק; הערך המסחרי המיוחס לסימן והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל את איכות הסחורות.

55. בנוסף נדרש שיהא הסימן מוכר היטב בישראל וכפי שהובא בעניין אבסולוט:

**”המדובר בסימן מוכר היטב בישראל - קרי, על תנאי ההכרה להיות כאלה המתקיימים בישראל; דהיינו, שבחוגים הנוגעים לכך בישראל הוא מוכר, ואין די בהיותו מוכר בארצות אחרות.”**

56. מהראיות שהציגה המתנגדת, נראה כי מדובר בחברה ותיקה הקיימת מעל ל-100 שנים, בפריסה גלובלית ועם עשרות אלפי עובדים. המתנגדת קיימת בישראל זה עשרות שנים ובהתאם לכך רשמה סימנים רבים בישראל עוד מתחילת דרכה (בשנות ה-50). בהתאם לתצהירו של מר רוזן מוצרי המתנגדת מצויים בפריסה רחבה במאות חנויות ברחבי הארץ והכנסות המתנגדת משמעותיות, כך גם קיימות לה השקעות ניכרות בקמפיינים פרסומיים. כל הנתונים כפי שהוצגו בפניי מביאים למסקנה כי מדובר בסימן בעל שם עולמי המוכר בקרב הציבור בישראל. (ראה שורות 23-24 בעמ' 58 פרוטוקול, סעיפים 7-10 לתצהיר רוזן ומוצגים 1 ו-2 לתצהירו, סעיפים 5-1 לסיכומי המתנגדת, מוצגים מיום 17.5.2017).

57. נראה כי גם המבקשת עצמה אינה חולקת על העובדה כי סימן המתנגדת הינו בגדר סימן מוכר היטב בישראל.

58. סבורני כי במקרה הנדון אף ניתן לומר שהסימן BOSCH הינו כה מפורסם בישראל והיותו של סימן המתנגדת מוכר היטב הינה עובדה שהיא בגדר ידיעה שיפוטית (ראה יעקב קדמי על הראיות חלק שני 724-736 (2009), ע"א 129015 NIKE International Ltd נ' שי מכר סחר (1996) בע"מ (פורסם בנבו, 28.08.2008) וכן בהחלטה בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 93261 Pentax נ' Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha (פורסם בנבו 4.9.2003)).

האם רישום הסימן המבוקש הינו בניגוד לסעיף 11(14) לפקודה

59. [סעיף 14\)11](#) לפקודה קובע:

**"(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש."**

60. יצוין כי [סעיפים 14\)11](#) ו- [13\)11](#) לפקודה, נחקקו במסגרת תיקון מס' 1 והתאמה להוראות הסכם הטריפס (תש"ס-1999), (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (להלן: "אמנת הטריפס"). סעיף 16(3) לאמנת הטריפס מתווה את אותם שני התנאים הקבועים [בסעיף 14\)11](#).

61. בהתאם לקבוע [בסעיף 14\)11](#) לפקודה, תינתן הגנה לסימן מוכר היטב אף מעבר להגדר ולתחום הפעילות לגביו נרשם. כעת אדרש לשני התנאים המצטברים שבסעיף. התנאי הראשון, שיהא בסימן המבוקש כדי להצביע על קשר עם הסימן הרשום; התנאי השני קיומה של פגיעה פוטנציאלית בבעל הסימן המוכר היטב. וכך הובא בעניין אבסולוט:

**"ובאשר לשני התנאים שבפקודה: הקשר והפגיעה. קשר לטעמנו אינו רחוק מאוד מהטעיה, אך אינו זהה לה, והמחוקק הבדיל ביניהם בהגדרותיו. רף הקשר נמוך מרף ההטעיה, אך עדיין יש צורך בזיקה שתהא ניכרת בתודעתו של הלקוח. ובאשר לפגיעה, יש צורך להניח תשתית של ממש לאפשרות זו."**

62. סבור אני כי בענייננו לא מתקיימת דרישת הקשר והזיקה בין הסימן המבוקש למתנגדת. על אף שרף הקשר נמוך מרף ההטעיה, סבורני כי הצרכן אף לא ימצא זיקה וקשר בין הסימנים לאור הבידול ביניהם במבחן המראה והצליל כפי שצוין לעיל. השוני הכולל שבין הסימנים עומד כחוצץ בפני הקשר התודעתי בין הסימן המבוקש למתנגדת. מעבר לכך דעתי היא כי עיקר הדגש [בסעיף 14\)11](#) לפקודה, הוא למצב שבו נתבקש לרישום סימן דומה עד זהה לסימן רשום ומוכר היטב אך מתרחק ממנו במעט בהגדרו.

63. משקבעתי כי לא מתקיימת דרישת הקשר בין הסימנים, איני נדרש לעסוק בתנאי השני לעניין קיומה של פגיעה. אולם אומר בקצרה, כי לא השתכנעתי לקיום החשש לפגיעה שכן הדבר לא הוכח בפניי אם בסקר ואם בכל דרך שיש בהם להעיד על כך.

64. בהתאם לאמור עלי לקבוע כי הסימן המבוקש עומד בדרישת [סעיף 14\)11](#) לפקודה.

תחרות בלתי הוגנת ודילול מוניטין לאור [סעיף 6\)11](#)

65. [סעיף 6\)11](#) לפקודה מורה כך:

**”(6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;”**

66. המתנגדת טענה כי יש בסימן המבוקש כדי לדלל את המוניטין שצברה ולעודד תחרות בלתי הוגנת. כמו כן טענה לעניין תום הלב של המבקשת בבחירת הסימן וניסיון לחיקוי סימנה.

67. דוקטרינת דילול המוניטין (והמוניטין הבינלאומי) שמקורה במשפט הפדרלי האמריקאי שחוקק בשנת 1995, אומצה למשפטינו בסוף שנות ה-90 כחלק מסעיף 611(6) וכחלק מתחרות בלתי הוגנת. בפסק הדין בע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardy Limited & Company פ"ד נב(3), 276 (להלן: "עניין בקרדי").

68. פסק הדין בעניין בקרדי ניתן עוד בטרם תוקנה הפקודה בעקבות הסכם הטריפס, ותיקון סעיפים 11(13) ו-11(14) לפקודה. בפסקי הדין שניתנו לאחר מכן בבית המשפט העליון, בע"א Tea Board 10959/05 נ' Delta Lingerie S.A. OF Cachan (פורסם בנבו 7.12.2006) וכן בע"א 563/11 ADIDAS G.A SALOMON נ' ג'לאל יאסין (פורסם בנבו 27.8.2012) (להלן: "עניין אדידס"), פורשה דוקטרינת הדילול שבסעיף 611(6) בצמצום. כך נכתב בעניין אדידס בנוגע למהות דוקטרינה זו:

**”הנה כי כן, דוקטרינה זו נועדה להגן על המוניטין והתדמית החיוביים שדבקו בסימן מסחר מוכר היטב והיא מספקת הגנה מעין קניינית למוניטין עצמו מפני ניסיונות פסולים של סוחרים להבנות מהמוניטין של בעל הסימן תוך יצירת מצג שווא בדבר קבלה כביכול של זיכיון, הרשאה, מתן חסות, קידום, או כל קישור אחר בין המוצר בעל המוניטין למוצר שלהם.**

[...]

**”תפיסה זו מקבלת ביטוי גם בסעיף 46א(ב) לפקודה הקובע שימוש ייחודי לסימן מסחר "מוכר היטב" שהוא סימן רשום גם למוצרים שאינם מאותו ההגדר. הסעיף אמנם אינו דורש הוכחת הטעיה ומסתפק בשימוש ש"עשוי להצביע על קשר בין הטובין" בלבד, אך מתנה הגנה זו בהוכחה כי "בעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור" (וראו לעניין זה את היישום בעניין אבסולוט, 878-879, 887). לעומת זאת, כאשר עניין לנו בשימוש בסימן על מוצרים מאותו ההגדר וככל שנמצא כי אין דמיון מטעה בין המוצרים או הסימנים וקיים בידול ביניהם, נראה כי אין מקום לטענה שהמוניטין של בעל הסימן ידולל" (ההדגשה אינה במקור א.א.).**

69. כפי שהוסבר בעניין אדידס, במסגרת דילול מוניטין לא נדרש להוכיח קיומה של הטעייה, אולם נדרשת זיקה וקשר בין הסימן המבוקש לרישום והוכחת שחיקה וטשטוש של מוניטין

הסימן המוכר היטב כתוצאה משימוש בסימן המבוקש. כאמור לעיל במסגרת הדיון [בסעיפים \(9\)11](#) ו- [\(14\)11](#) לפקודה, איני סבור כי קיים חשש להטעיה או כי הציבור עלול לקשר בין הטובין שיימכרו תחת הסימן המבוקש למתנגדת. לאור האמור בעניין אדידס, איני סבור גם כי קיים חשש לדילול מוניטין הסימן הרשום.

#### תום הלב בבחירת הסימן

70. המתנגדת הפנתה למספר מקרים בהם המבקשת ניסתה לרשום סימני מסחר הדומים לסימני מסחר מוכרים. אכן, המבקשת הגישה בקשות לרישום סימני מסחר לגבי הסימנים: סימן מס' 293277 "NICOLETTI", סימן מס' 292166 "BOSS HOME" סימן מס' 291326 "LAVOR" (מעוצב), סימן מס' 302171 "DURACELL HOME APPLIANCE" (מעוצב). כאשר נשאל מר אלדר בנושא, הכחיש כי מדובר בתופעה שיטתית (עמ' 49 לפרוטוקול, שורות 4-2). למרות זאת, ומבלי שפרטי רישום כל סימן נדונו בפניי, קשה לקבל את הטענה כי מדובר בתופעה מקרית.

71. על אף זאת, לא שוכנעתי שהמקרה שבפני הינו חלק מתופעה זו. מר אלדר הצהיר (סעי' 24 לתצהירו) כי הסיבה לבחירת הסימן והמילה BOSS, נעשתה בשל ההקשרים החיוביים של המילה בתודעת הצרכן ופירוש המילה בעברית, ולא בכדי להידמות למבקשת. הסבר זה הינו אפשרי. משקבעתי כי הסימנים שונים דיים, איני סבור שיש לשאלת המוטיבציה לבחירת הסימן משמעות רבה.

72. בהתאם לאמור אני מקבל לרישום את סימן מס' 286199 ודוחה בזאת את ההתנגדות. המתנגדת תישא בהוצאות המבקשת בסך ₪30,000 בהתחשב בהיקף טענות הצדדים והתנהלותם.

#### **אופיר אלון**

**רשם הפטנטים, המדגמים**

**וסימני המסחר**

ניתן בירושלים ביום ז' אדר א' תשע"ט  
12 פברואר 2019

951-99-2018-015514

סימוכין:

[בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, תיקיה ועוד באתר נבו – הקש כאן](#)

אופיר אלון 286199-54678313/  
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה