

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 7038/04

בפני : כבוד הנשיאה ד' ביניש
כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין
כבוד השופט א' א' לוי

המערערת : מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ

נגד

המשיבה : PAGOTTE BEKLEIDUNGSF ABRIK PAULA GOT
TESDIENER - G

ערעור על החלטת רשם

תאריך הישיבה : ו' באייר התשס"ו (4.5.06)

בשם המערערת : עו"ד פרזנטי שרה

בשם המשיבה : עו"ד כהן-צדק נחמן

פסק-דין

המשנה לנשיאה א' ריבלין:

לפנינו ערעור על החלטת רשם סימני המסחר (כבוד הפוסק נ' ש' שלומוביץ), בבקשה לביטול רישום סימן מסחר לפי סעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: פקודת סימני המסחר).

העובדות וההליכים בפני רשם סימני המסחר

1. ביום 16.5.2001 הגישה המערערת – חברת מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ (להלן: המערערת) - בקשה לביטול סימן המסחר "MISS LAGOTTE" שמספרו

59017 (להלן: סימן המסחר או הסימן). הבקשה נסמכה על העילה של "העדר שימוש" הקבועה בסעיף 41 לפקודת סימני המסחר. סימן המסחר נרשם ביום 8.9.1988 על שם המשיבה – חברת Lagotte Bekleidungsfabrik Paula Gottesdiener-GMBH & Co (להלן: המשיבה), והוא סווג בסוג 25 (דברי הלבשה וכיסויי ראש לנשים). אין מחלוקת כי המשיבה היא חברה גרמנית בבעלותו של מר גוטסדינר, וכי זה האחרון מחזיק בשליטה בחברות נוספות (להלן: החברות הקשורות), וביניהן: PMN Verwaltungs – Oui groupe GmbH & co. und Beteiligungs GmbH & Textilhandel KG (להלן: Oui); Ouiest Textilhandel GmbH (להלן: Ouiest); ו-Yaya extilvertriebs GmbH (להלן: Yaya).

במשך שנים רבות, היתה המערערת היבואנית והמשווקת הבלעדית של מוצרי המשיבה והחברות הקשורות. את מכולתה המיובאת מכרה המערערת ברשת חנויותיה, אשר חלקן נושאות את הסימן, ובהן עשתה שימוש בסימן המסחר וכן בסימני מסחר של החברות הקשורות. בין המערערת למשיבה נתגלע סכסוך, שהוביל לניתוק הקשר ביניהן עוד בחודש אוגוסט 1999. להשלמת התמונה העובדתית נציין כי חברת Oui והמשיבה כרתו ביום 10.12.1998 הסכם להעברת הבעלות בסימן, אך העברה זו לא נרשמה בפנקס סימני המסחר בעת עריכת ההסכם, אלא רק ביום 13.11.2003, לאחר הגשת חומר הראיות בבקשה נשוא ערעור זה.

בבקשה למחיקת הסימן הצהירה המערערת על כך שהיא אינה מקיימת עם המשיבה יחסי מסחר; לדבריה, במשך שנים ארוכות לא סופקו לה על-ידי המשיבה או על ידי החברות הקשורות בגדים הנושאים את הסימן. לטענתה, המשיבה, באמצעות Ouiest, העניקה לה את זכות השימוש בסימן, זאת לצורך בניית המוניטין של רשת החנויות שבבעלותה. זכות זו לא נרשמה. היא מוסיפה וטוענת כי היא זו ש"החדירה" את השם נשוא הסימן לתודעת הציבור הישראלי וביססה את המוניטין שלו. למעשה, בקשתה מושתתת על הטענה כי המשיבה, בעלת הסימן, אינה פעילה זה למעלה מעשור, וכי אף לא הייתה לה כוונה בתום לב להשתמש בסימן בכל הקשור להלבשה וכיסויי ראש לנשים במשך שנים. המשיבה, לעומתה, טענה כי במשך תקופה ארוכה, בחנויותיה של המערערת, נמכרו פריטים רק מתוצרתה ומתוצרת של החברות הקשורות, ובהתאם, נשאו החנויות את השמות המסחריים של החברות. לדבריה, אף לאחר הפסקת פעילותה של המשיבה נוהלו יחסי המסחר בינה לבין המערערת באמצעות החברות הקשורות.

2. בפתח ההליך בפני הרשם, ויתרו הצדדים על קיום דיון הוכחות, ונתנו את הסכמתם לכך שהחלטה תתקבל על בסיס חומר הראיות שהוגש. מצויד בזאת, בחן הרשם את שלוש השאלות הרלבנטיות לעניין מחיקת סימן מסחר לפי סעיף 41 (ראו בג"ץ Nicholas Overseas LTD 302/74 נ' ניסן פרמינגר בע"מ, פ"ד כ"ט(1) 676 (1975) (להלן: עניין Nicholas)): הראשונה, האם היה או לא היה שימוש בסימן המסחר במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשה; השנייה, האם היה או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבעטיין לא ניתן היה להשתמש בסימן; והשלישית, האם יש מקום במסגרת שיקול דעתו של הרשם, להורות על מחיקת הסימן. עיקר הדיון יוחד לשאלה הראשונה; נקבע, כי המשיבה עצמה לא עשתה שימוש בסימן המסחר. עם זאת, נפסק כי נטל ההוכחה המוטל על כתפי המערערת לא הורם, לאמור: כי זו האחרונה לא הוכיחה, על פי מאזן ההסתברות, כי החברות הקשורות לא עשו שימוש בסימן המסחר, בעת הרלבנטית. הרשם התייחס גם לשאלת הפעלת שיקול הדעת המוקנה לו, ובנסיבות מקרה זה, לא מצא לנכון להיעתר לבקשת המערערת. משכך מצא, הורה הרשם להותיר את רישום סימן המסחר על כנו. על החלטתו זו – משיגה המערערת.

טענות הצדדים

3. בפתח טענותיה מלינה המערערת על כך שהרשם הסתמך על חומר הראיות שהוגש לו מבלי להכריע בשאלת קבילותן של הראיות. בהקשר זה משיגה המערערת על המסקנות שגזר כבוד הרשם מהראיות שהובאו בפניו. לשיטתה של המערערת, החלטתו של כבוד הרשם, המבוססת בחלקה על שימוש בהסכם שלא נרשם, להעברת בעלות בסימן מסחר, "פותחת צוהר להסכמים פיקטיביים". הכרה בהסכמים כאלו מהווה תמריץ ל"החייאה מלאכותית" של סימני מסחר, על מנת למנוע את מחיקתם מהפנקס, ובכך חוטאת לתכלית השמירה על אמינותו של פנקס סימני המסחר. לגופו של עניין, חוזרת המערערת על עיקר טענותיה שהועלו בבקשה למחיקת סימן המסחר; לטענתה, די בראיות שהונחו בפני כבוד הרשם כדי לבסס את המסקנה כי המשיבה והחברות הקשורות לא עשו שימוש בסימן המסחר בעת הרלבנטית. ולמצער, די היה בראיות אלו כדי להעביר את נטל ההוכחה למשיבה והחברות הקשורות, להוכיח כי עשו שימוש בסימן בעת הרלבנטית – נטל בו לא עמדו. עוד הטעימה המערערת לעניין סעיף 50 לפקודה, הקובע כי רשות שימוש שלא נרשמה – חסרת תוקף. לפיכך, סוברת המערערת, לא יכולה המשיבה להבנות אף משימוש בסימן המסחר על-ידי החברות הקשורות – אם כלל היה שימוש שכזה. לבסוף, המערערת גורסת כי נסיבות מקרה זה אינן מקימות עילה שלא למחוק את סימן המסחר חרף אי השימוש בו, לפי שקול דעתו הרשם.

4. לעומתה, סבורה המשיבה כי אין מקום להתערבותנו בהחלטת הרשם. לשיטתה, המערערת – אשר נהנתה במשך שנים רבות מההרשאה למכור את התוצרת נושאת הסימן – מבקשת לחתור תחת זכויותיה הקנייניות של המשיבה בסימן המסחר ולנשלה מהמוניטין הרב שצברה. עוד מדגישה המשיבה כי לאורך התקופה הרלבנטית נעשה שימוש בסימן המסחר, בין על ידי המערערת עצמה ובין על ידי בעלת הסימן דהיום, היינו חברת Oui, וכי מכל מקום, המערערת לא הוכיחה אחרת. לדידה, חששה של המערערת בדבר עידודם של הסכמים פיקטיביים אינו מבוסס בנסיבות העניין, כיוון שהעברת הבעלות בוצעה מספר שנים טרם הגשת הבקשה המקורית למחיקת הסימן, ורק רישומה נעשה לאחר מכן. בהתייחסותה להעדר רישום זכות שימוש בסימן לטובת החברות הקשורות, מוסיפה המשיבה, כי העדר רישומה של זכות השימוש בסימן המסחר לטובת המערערת, אינו מהווה כלל אצבע להכרעה בשאלת ה"שימוש" בתקופה הרלבנטית לפי סעיף 41, שכן עמדה שכזו חותרת תחת תכלית הפנקס הבא לשקף את המציאות העסקית הרווחת. לדעת המשיבה, אין לאפשר לבעל רשות שימוש בלעדית בסימן מסחר להעלות טענה בדבר "העדר שימוש" בתום היחסים החוזיים. המשיבה גורסת כי מתקיימות "נסיבות מיוחדות במסחר" במקרה זה, השוללת את מחיקת הסימן, שהרי הסימן נמצא בשימוש נרחב על ידי החברות הקשורות ברחבי העולם, ומוניטין המשיבה מבוסס כדבעי. לכן, כך סבורה המשיבה, בנסיבות העניין צדק כבוד הרשם בהפעלת שיקול דעתו שלא למחוק את סימן המסחר.

מסגרת הדיון

5. סימן מסחר הוא :

"סימן מסחר" - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם ;

בנסיבות מסוימות, עשוי הרשם להורות – בהמשך לבקשה המוגשת לו – על ביטול רישומו של סימן מסחר מהפנקס. בכך עוסק סעיף 41 לפקודת סימני מסחר שזו לשונו :

בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה

כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.

כאמור, שלוש הן השאלות שמציב סעיף 41 לבחינה:

שלוש שאלות מתעוררות בענין שכזה. השאלה הראשונה היא, אם היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אם לא היה, כי אז השאלה השניה היא, אם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי-אפשר היה להשתמש בסימן. ואם לא היו נסיבות כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אם אף-על-פי-כן על הרשם להשתמש בשיקול - דעתו שלא למחוק את הסימן (עניין Nicholas הנ"ל, בעמ' 678 – 679).

אכן, השאלה נוגעת לשימוש בפועל בסימן, ובהיעדר שימוש – לטעמים של אי-השימוש. לרשם נתון שיקול דעת לבטל את רישומם של סימנים ריקים מתוכן. תכליתו של סעיף 41 הובהרה זה מכבר בפסיקתו של בית משפט זה, וכך כתב בעניין זה השופט ויתקון:

סעיף 22 [סעיף 41 כיום - א' ר'] מיועד, בראש ובראשונה אם לא אך ורק, לטיהור הפנקס מסימני מסחר, שאין כוונה להשתמש בהם או שלא השתמשו בהם בפועל. זהו, קודם כל, ענינה של המדינה שלא יכבידו על פנקסיה רישומים תיאורטיים גרידא (בג"צ 67/71 "פרמו" בע"מ נ' ד"ר א' ו-ל' שמידגל, פ"ד כה(1) 802 (1917), 811 - 812).

הנה כי כן, תכליתו של הסעיף היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. מטרתו היא מניעת האפשרות של רישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהם שימוש לצורכי מסחר, ושל הישרדות סימנים שאבד עליהם הכלח במרשם. ואכן, לסימן המסחר חשיבות רבה בחיי המסחר; מבחינתו של בעל הסימן - הוא נועד לייחד את מוצריו ממוצרים דומים אחרים המשווקים לקהל הרחב: "סימן המסחר מקנה לאוחז בו זכות קניינית בעלת משקל ועוצמה. באמצעות סימן המסחר יכול הסוחר לבדל עצמו

ממתחריו, כך שאם יוכיח יתרונות עסקיים לגיטימיים על פניהם יתחזק אופיו המבחין של הסימן הרשום" (ע' פרידמן סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה 3 (מהדורה שניה, 2005)). גם ציבור הצרכנים נוטה לייחס לסימן המסחר משמעות רבה כעדות ביחס לטיב, איכות, וערך המוצר המזוהה עם סימן המסחר: "מבחינת הצרכן מגלם סימן המסחר את תדמיתו של המוצר ומרמז על מכלול התכונות הצפונות במוצר. הצרכן, כפרט נוטה לפתח רגש נאמנות כלפי מוצרים המוכרים לו. הצרכן נוטה לרכוש באופן עקבי פריט מסוים בזכות הסימן המסחרי המאפיין את אותו פריט, מבלי להיזקק לשינויים שחלו באיכותו במרוצת הזמן" (פרידמן, בספר הנ"ל, בעמ' 13).

6. כאן אנו לבחון את החלטת הרשם בעניינו. כבר בתחילת הדרך מצאנו עצמנו ניצבים בפני קושי עובדתי. עוד בפתח ההליך בפני הרשם הוסכם כי לא יתקיים דיון הוכחות. הסכמה זו, בדבר אופן ניהול ההליך יצרה עמימות עובדתית מסויימת. הנדבך העיקרי בראיותיו של כל אחד מהצדדים, הוא תצהיר שניתן על ידי בעלת החברה המערערת מזה, ועל-ידי בעל המשיבה והחברות הקשורות מזה. פרט לשני התצהירים האלה לא צירפו בעלי הדין ראיות שיש בהן כדי להקל על הבירור העובדתי הנדרש. הבחירה בצורת ההתנהלות הדיונית הזו, בנסיבות המקרה שלפנינו, מעוררת קושי. אף הרשם היה ער לקושי זה וציין כי "שני המצהירים לא נחקרו על תצהיריהם, ואין לי אלא את המעט שנאמר בהם. מעט אני אומר, וזאת על שום שהצדדים יכלו, בקלות יחסית, לחזק ולאמת טענותיהם שבתצהיר". ועוד הוסיף הרשם ביחס למשיבה: "אם אכן נמכרו למבקשת טובין המסומנים בסימן המסחר, יכלה בעלת הסימן להציג היא את אותן חשבוניות המלמדות על מכירת הטובין".

שימוש בסימן המסחר

7. השאלה הראשונה הדרושה הכרעה היא האם נעשה שימוש בסימן המסחר במהלך התקופה הרלבנטית, ואם כן – על ידי מי. בבוחנו שאלה זה קבע הרשם תחילה כי "בעלת הסימן לא עשתה בעצמה שימוש בסימן בדרך של מכירת טובין למבקשת הביטול או בישראל בכלל". ממצא עובדתי זה של הרשם בעינו עומד – לא מצאנו עילה לסטות ממנו – ואולם כבוד הרשם הוסיף ובחן שאלה נוספת, לאמור: אם עשו החברות הקשורות שימוש בסימן בתקופה הרלבנטית. דא עקא, שלנוכח התצהירים הסותרים שהוגשו על-ידי הצדדים, התקשה הרשם לגבש ממצא בעניין זה, ומשום כך סמך על נטל ההוכחה: "... ובהתחשב בעובדה שנטל להוכיח את העדר השימוש רובץ על כתפי מבקשת הביטול, אני קובע כי לא הוכח בפני שהחברות הקשורות, ובעיקר ווי [Oui] לא עשו שימוש בסימן בתקופה הקובעת." אכן, נטל ההוכחה בבקשה לביטול רישום סימן

מסחר מוטל על מבקש הביטול. בהקשר זה ראוי להדגיש, כי ספק – מקום בו הוא קיים – ראוי ברגיל, ובהתחשב בנטל השכנוע, שיפעל לטובת בעל הסימן, שהרי מדובר בנטילת זכות קניין רוחני שבעל הסימן החזיק בה. יפים לעניין זה דבריו של בית משפט זה באחת הפרשות:

הנטל להראות שסימן הינו כשר לרישום הוא על מבקש הרישום, אך הנטל להראות כי סימן שנרשם אינו כשר לרישום הוא על מבקש מחיקתו. רישומו של הסימן משמש ראיה לכאורה לתקפותו (ראה סעיף 64 של הפקודה) ולכן על המבקש לטעון אחרת נטל השכנוע... אך כבכל ענין בו מוטל נטל השכנוע על צד זה או אחר, נטל הבאת הראיות עשוי לעבור מצד זה למשנהו. אם הצד שעליו נטל השכנוע הביא ראיה לכאורה שהרישום נעשה שלא כדין כי אז עובר הנטל למשנהו, בענינו לבעל הסימן, לסתרה. אכן, ספק אם ישאר, לאור מכלול הראיות, יפעל לטובת בעל הסימן (בג"צ 144/85 קליל נ' רשם הפטנטים פ"ד מב(1) 309 (1988), 318; ראו גם פרידמן, בספרו הנ"ל, בעמ' 509 - 511)

8. במקרה שלפנינו, כפי שציין הרשם, התצהירים שהוגשו על-ידי הצדדים סותרים זה את זה בנקודה שבמחלוקת. מצד אחד, טענה הגברת זהבה לוי, מטעם המערער, כך:

ברשת חנויות הבגדים שבבעלותנו נמכרים בגדים מתוצרתם של יצרנים וספקים שונים. עד לחודש אוגוסט 1999 נמכרו בחנויות גם בגדים שסופקו לנו על ידי חברות שונות שבשליטת גוטסדינר (לצד בגדים שסופקו לנו מספקים אחרים). מזה כ – 15 שנה לא ניהלנו יחסי מסחר עם בעלת הסימן עצמה ולא סופקו לנו, לא על ידי בעלת הסימן ולא על ידי החברות הקשורות, בגדים שנושאים את הסימן נשוא הבקשה (ההדגשות אינן במקור א' ר').

לעומת זאת, מר גוטסדינר, בעל המניות במשיבה ובחברות הקשורות, ומנהל בחברת Oui, הצהיר כי:

במשך למעלה מ- 20 שנים הייתה חברת מיס אל אופנה עילית לנשים 1992, היבואנית והמשווקת הבלעדית בישראל של מוצרי אופנה מתוצרת בעלת הסימן ומתוצרת חברות נוספות הקשורות לבעלת הסימן... המבקשת נהגה לבצע הזמנות מהחברות הגרמניות

[החברות הקשורות] ולמכור את תוצרתן בישראל ברשת חנויות שהקימה. במשך שנים רבות, נמכרה בחנויות אלו רק מוצרים של החברות הגרמניות, כשהם נושאים תוויות של סימני המסחר "MISS LAGOTTE", "OUI", "OUISET" ו-"YAYA".

...

לבעלת הסימן היתה, וישנה, כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום. למעשה היה גם היה שימוש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום. בפרט, בתוך השנתיים שקדמו לבקשת הביטול נעשה שימוש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום...

מהמקובץ עולה, כי בעוד שהמערערת מחזיקה בעמדה כי במשך שנים רבות לא נעשה שימוש בסימן המסחר בישראל, אף כי לדבריה עד לחודש אוגוסט בשנת 1999 נמכרו בחנויותיה מוצרים מטעם החברות הקשורות, טוענת המשיבה כי נעשה גם נעשה שימוש כזה. על מנת להבהיר מחלוקת זו, צירפו הצדדים מסמכים שונים, אך אלו אינם מסייעים רבות בפתרון השאלה; המערערת מצידה, סומכת ידיה למשל, על אמרה של כבוד השופט י' זפט, במסגרת החלטתו בבקשה ליתן צו מניעה זמני בהליך אזרחי המתקיים בין הצדדים: "מבקשות 3 ו-4 – כך נכתב – "לא מוכרות מוצריהם בישראל מזה כשבע שנים". ברם, אין באמרה זו כדי לסייע למערערת להוכיח את טענתה, וזאת, לא רק מן הטעם שנכתבו במסגרת החלטת ביניים, שאיננה מהווה, כשלעצמה, מעשה בית דין, כי אם גם משום שאין ההחלטה מתייחסת לשימוש הנטען, שעשתה חברת Oui בתקופה הרלבנטית, אמרה זו, כך עולה מההחלטה, מתייחסת לבעלת הסימן וכן לחברה הקשורה – Yaya.

אף הראיות שהגישה המשיבה, לחיזוק התצהיר שהוגש, אינן מפיגות את הספק. המשיבה צירפה מסמכים שונים, המעידים, ככל הנראה, על פעילותה מחוץ לגבולות ישראל, אולם אלה אינם רלבנטיים להכרעתנו בכל הנוגע לרישום בפנקס סימני המסחר הישראלי. המשיבה אף צירפה כתבה מעיתון ה - Jerusalem Post, שפורסמה ביום 7.6.2001 באתר המקוון של העיתון. בכתבה נאמר:

...One of my best friends has an amazing knack for picking up appreciable markdowns at Miss Lagotte and OuiSet, but when I go there I fall in love with a NIS 5,000 coat, which at best may come down to NIS 3,000

מדברים אלו לא ברור האם התכוונה הכותבת לאחת מחנויות המערערות שנושאות את סימן המסחר, או שמא מדובר במוצרים מתוצרת המשיבה או החברות הקשורות, הנושאים את סימן המסחר הם עצמם. על רקע כל אלה, כתב הרשם כך:

זאת ועוד, מחומר הראיות שבפני מצטברות שתי עובדות שאינן מוכחות. האחת – מבקשת הביטול עשתה שימוש בסימן המסחר. בשלטים שבחנויותיה, בקבלות ובכרטיסים שהנפיקה, בארזות ושקיות וכמובן במיתוג פרטי לבוש לנשים. השניה – מבקשת הביטול קנתה מווי [Oui] ומכרה ללקוחותיה, גם במהלך התקופה הקובעת, טובין שונים. משלא הוכח ההפך, הרי שמאזן ההסתברות אף נוטה לכך שמבקשת הביטול לא נמנעה מלעשות שימוש בסימן דווקא כשהדברים אמורים בתוצרתה של ווי [Oui] או מי מהחברות הקשורות. לאור דברים אלה אני קובע כי ווי [Oui] עשתה שימוש בסימן בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום וזאת גם בתקופה הקובעת.

הנה כי כן, המערערות לא שכנעה את הרשם, האמון על הפיקוח על המרשם ולו מוקנה שיקול הדעת בסוגיה, כי לא נעשה כלל שימוש בסימן, במהלך התקופה הרלבנטית. יתרה מכך, הרשם מצא, לנוכח המידע (החלקי) שהיה מונח בפניו, כי מאזן ההסתברויות נוטה לטובת הגרסה כי שימוש כזה היה על-ידי החברות הקשורות. במסקנה זו איננו רואים עילה להתערב.

9. אולם עדין נותרה בעינה השאלה אם שימוש זה - על-ידי החברות הקשורות להבדיל מבעלת הסימן עצמה – מקיים את דרישת סעיף 41. השאלה מתעוררת במקרה שלפנינו לנוכח הטענה כי אף שהיה הסכם בדבר העברת הבעלות בסימן מהמשיבה ל-Oui עוד במסגרת התקופה הרלבנטית – הסכם שהוגש ללא התנגדות – הרי שההעברה לא נרשמה בפנקס אלא לאחר שנתבקש ביטולו של הסימן. סעיפים 48, 49 ו-50 לפקודה עוסקים בהעברת בעלות בסימן המסחר, ברישום ההעברה ובהתרת השימוש בסימן בהתאמה. הראשון, קובע את זכותו של בעל הסימן להעביר את הסימן לאחר, אך מותיר בידו של הרשם שיקול דעת אם לרשום העברה זו אם לאו. סעיף 49 עוסק ברישומה של העברה זו. סעיף 50 מורה כי על מנת ששימוש ברשות יהיה על-פי דין - יש לרשמו, וכל שימוש שנעשה על-ידי בעל רשות רשומה ייחשב כשימוש על-ידי בעל הסימן עצמו (ראו פרידמן, בספרו הנ"ל, בעמ' 602 – 620).

השאלה העקרונית שעשויה להתעורר היא מהי הנפקות שיש לשימוש בסימן מסחר באגד חברות. בעניינו, כמו הרשם, לא ראינו אף אנו להכריע בכל היבטיה של השאלה העקרונית, וזאת מכמה טעמים; ראשית, הרשם עמד על כך שבנסיבות העניין "עולה תמונה של עירוב והעדר הפרדה". לדבריו, "גם בעלת הסימן וגם מבקשת הביטול מתייחסות אל צרור החברות כאל מקשה אחת. הן בתיאור מהלך היחסים החוזיים ביניהן, הן בתיאור סיומם ואפילו בתיאור השימוש בסימן עצמו". הנה כי כן, בנסיבות המקרה, כפי שתוארו, ובהתחשב בקו הטיעון בו נקטו בעלי-הדין עצמם, השאלה העקרונית אינה מתעוררת. שנית, עוסקים אנו בבקשה לביטול רישומו של סימן מסחר מפנקס סימני המסחר לפי סעיף 41 לפקודה. בדונו בבקשה מסוג זה, אין הרשם דן בזכות הקניינית המהותית של מי מהצדדים. במסגרת זו נראה כי נגרע מחשיבות הרישום של העברת זכות הבעלים, זאת לאור תכלית הרישום עליה עמדנו – שיקוף אמיתי של החיים המסחריים - הכל בהתחשב באינטרסים הכלכליים והצרכנים המגולמים בסימן המסחר. בנסיבות אלה, גישתו ומסקנתו של הרשם נראות לנו ואיננו מוצאים עילה מספקת להתערב בהן.

נחזור ונדגיש כי רשם סימני המסחר נהנה משקול דעת בבואו להפעיל את סמכותו לפי סעיף 41. במקרה זה, בהפעילו את שקול דעתו, ועל-פי חומר הראיות שהיה בפניו ציין כבוד הרשם:

במקרה דנן וככל שמדובר במועד הגשת הבקשה, אין לנו עניין בסימן שנרשם שלא במטרה לעשות בו שימוש, או בסימן שהשימוש בו הופסק לחלוטין. אין חולק כי בסימן נעשה שימוש במשך תקופה ארוכה, וגם בתוך מסגרת שלוש השנים הקובעות לצורך בקשה זו. אלא מאי, השימוש לא נעשה על ידי בעלת הסימן הרשומה. אם לא די בכך הרי שהשימוש נעשה על ידי חברות הקשורות לבעלת הסימן הרשומה ואשר עסקיהן והשימוש בסימני מסחר על ידיהן בישראל נעשה ללא הפרדה ומול יבואנית ומשווקת אחת – מבקשת הביטול. בנוסף על שני אלה, הרי שבתוך התקופה הקובעת העבירה בעלת הסימן הרשומה את הבעלות בסימן לחברה קשורה שעשתה בו שימוש בעצמה. נסיבות מיוחדות אלה, וודאי שאינם המקרה הרגיל בו לא נעשה שימוש בסימן ומוצדק לבטלו בשל כך.

אף דברים אלה מקובלים עלינו.

הערעור נדחה. המערערת תשא בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין המשיבה בסך 25,000 ש"ח.

המשנה-לנשיאה

הנשיאה ד' ביניש:

אני מסכימה.

ה נ ש י א ה

השופט א' א' לוי:

אני מסכים.

ש ו פ ט

הוחלט כאמור בפסק-דינו של המשנה-לנשיאה א' ריבלין.

ניתן היום, כ"א באדר התשס"ז (11.3.07).

ש ו פ ט

המשנה-לנשיאה

ה נ ש י א ה