



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר
NLP 238272 ישראל (מעוצב)

- המתנגדים:
1. רטר - מכללה לדמיון מודרך ונל"פ בע"מ
 2. רונית גולדברג
 3. נ.ל.פ. תקשורת השפעה ושינוי בע"מ
 4. מכללת קגן בע"מ
 5. מיטל ויסמן
 6. אמיל קפון
 7. ליאור ברקן
- כולם ע"י ב"כ בוסתנאי, עורכי-דין

המבקש: יובל שנפר
ע"י ב"כ דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפני התנגדות לרישום סימן המסחר "NLP ישראל" בגין העברת שיעורים, סמינרים, שירותי ייעוץ וסדנאות אישיים וקבוצתיים, באופן אישי ו/או מקוון, בתחום ניתוב לשוני פיזיולוגי וכן פיתוח והפצה של חומר לימוד והדרכה בקשר לשירותים אלו, הנכללים כולם בסוג 41 (להלן: "הבקשה" או "הסימן המבוקש"). הסימן המבוקש נראה כך:





רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

2. יובל שנפר (להלן: "המבקש") הגיש את הבקשה לרישום הסימן ביום 31.5.2011. הבקשה קובלה, לאחר בחינה, ביום 8.11.2011 ודבר קיבולה פורסם להתנגדויות הציבור ביומן סימני המסחר ביום 29.11.2012.

3. ביום 27.2.2013 הגישו המתנגדים התנגדותם לרישום הסימן.

עיקר טענות המתנגדים

4. המתנגדים הינם מורים ומדריכים, העוסקים, בנפרד, בהנחיה והכשרה בתחום ה-NLP (Neuro Linguistic Programming - ניתוב לשוני פיזיולוגי) (להלן: "NLP" או "השיטה"). NLP הינה שיטה הכוללת "טכניקות פסיכולוגיות לשיפור התקשורת עם המערכות הנורולוגיות והלשוניות, למטרת שינוי ושיפור התקשורת הבין אישית והתוך אישית" (כמתואר בכתב טענות המתנגדים).

5. אין מחלוקת כי הסימן המבוקש מורכב מצירוף של אותיות ורכיבים מילוליים ("NLP", "ישראל", "ISRAEL", "Neuro Linguistic Programming") ושל אלמנטים גראפיים (3 מעגלים במרחקים משתנים שבתוכם משולבים המושגים המילוליים).

6. לטענת המתנגדים, הקיצור NLP הינו מונח מקובל המשמש את העוסקים בתחום לתיאור השירותים המוצעים בשיטת ה-Neuro Linguistic Programming. לפיכך, לטענת המתנגדים, הסימן הינו גנרי או תיאורי, נעדר אופי מבחין ואינו כשיר לרישום לפי סעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").

7. עוד טוענים המתנגדים כי הסימן משמש במסחר לתיאור וציון השירותים בגינם הוא מבוקש לרישום ולפיכך אינו כשיר לרישום אף לפי סעיף 11(10) לפקודה.

8. המתנגדים טוענים שמשמעותו הרגילה של הסימן המבוקש הינה גיאוגרפית ("ישראל", "ISRAEL") ומשאינו מוצג בדרך מיוחדת, אינו כשיר לרישום גם לפי סעיף 11(11) לפקודה.

9. לטענת המתנגדים, המבקש הינו עוסק חדש בתחום המנסה לנכס לעצמו מוניטין לא לו תוך שימוש בשם "NLP ישראל", מוניטין אשר נבנה על ידי גופים ותיקים בתחום. כמו כן, הבקשה נוגעת לשירותים הנחשבים לליבת העיסוק בשיטה, אשר מסופקים על ידי כל העוסקים בתחום זה בישראל.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

10. המתנגדים טוענים כי הסימן אינו כשיר לרישום גם בהתייחס לאלמנטים העיצוביים שבו. לטענתם, עיצוב הסימן עלול ליצור רושם מטעה של חותם רשמי ובשל כך אינו כשיר לרישום גם לפי הוראות סעיף 11(5) וסעיף 11(6) לפקודה וכן לפי סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

עיקר טענות המבקש

11. המבקש הינו מטפל בתחום ה-NLP, בעל מוניטין רב בארץ ובעולם. לדידו, ההתנגדות הוגשה בחוסר תום לב וממניעים פסולים של מניעת תחרות לגיטימית בתחום.

12. לטענת המבקש, הוא עושה שימוש בסימן המבוקש במשך מספר שנים והבדיל את עסקיו משאר העוסקים בתחום, לפיכך הסימן המבוקש רכש אופי מבחין וכן עיצובו של הסימן מסייע לבדל את עסקו מיתר העוסקים בתחום. בנוסף, טוען המבקש כי שילוב המונח "NLP" בסימן המסחר הינו מקובל, לראיה מציג בתצהיר מטעמו מספר סימנים העושים שימוש במונח בשילוב ציון גיאוגרפי.

13. המבקש טוען כי רישום הסימן לא ימנע מהמתנגדים לעשות שימוש בסימני מסחר מעוצבים הכוללים את האותיות "N", "L" ו-"P" ובלבד שעיצוב סימניהם יהא שונה מזה של המבקש.

14. לטענת המבקש יש לבחון את הסימן כמכלול, המהווה יחידה אחת בעלת עיצוב ייחודי ולא להתייחס לרכיבי הסימן המילוליים בנפרד מעיצוב.

15. המבקש מפנה לסימן המסחר המילולי הרשום "NLP PLUS" (שמספרו 186942) וטוען כי המתנגדים העלימו מהרשם את דבר רישומו מכיוון שלא רצו להראות כי אין מניעה בקבלת הסימן המבוקש שהינו סימן מעוצב.

16. המבקש מכחיש את טענת המתנגדים כי עיצוב הסימן המבוקש יוצר רושם של חותם רשמי. ממשיך וטען המבקש כי גם אם ימצא כי העיצוב כולל אלמנטים העלולים להידמות לחותמת, אין בכך פגיעה בתקנות הציבור או עידוד תחרות בלתי הוגנת במסחר. בתמיכה לטענה זו הפנה המבקש לסימנים הכוללים עיצוב הדומה לחותמת וכן שיוך גיאוגרפי, אשר נרשמו במספר מדינות. עוד מציין המבקש כי לא קיים גוף המאגד את השירותים אשר לגביהם מתבקש רישום הסימן ולכן יש לדחות את טענת המתנגדים לפי סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ראיות המתנגדים

17. לשם תמיכה בהתנגדות, הגישו המתנגדים את תצהיריהם של מר ליאור ברקן (מורה ומדריך בתחום ה-NLP), מר מיכאל ברקל (הבעלים של חברת נלפ תקשורת) והגברת מיטל ויסמן (מנחה העוסקת בשיטת ה-NLP). עדים אלה הגישו תצהירים גם במסגרת ראיות המתנגדים בתשובה.

18. לתצהירים מטעם המתנגדים צורפו תדפיס פרטי עמותת האגודה הישראלית ל-NLP; תוצאות שהתקבלו ממנוע חיפוש אודות המבקש ועסקו; תשובת המבקש להודעה על הליקויים בהליך בחינת הבקשה, שם טען המבקש, בין היתר, על ידי המבקש כי המונח NLP הינו מונח גנרי או תיאורי; תכתובת בין המתנגדים למבקש טרם הגשת ההתנגדות שעניינה הרצון בהגעה לפשרה בין הצדדים בעניין הנדון.

ראיות המבקש

19. לתמיכה בבקשה לרישום הסימן, הגיש המבקש את תצהירו, בו פירט את השימוש שעשה בסימן. התצהיר כולל נסחי סימני מסחר רשומים במדינות שונות ברחבי העולם והכוללים את השימוש במונח NLP וכן נסח סימן מסחר רשום ("NLP PLUS") מספר 186942; צילומי מסך אודות השימוש בסימן המבוקש באתרי האינטרנט שבבעלות המבקש; תכתובות דואר אלקטרוני בין המבקש לגבי ויסמן ומר קפון, המשיבים 5 ו-6; מסמכים אודות הסמכתו של המבקש בתחום ה-NLP.

20. כל העדים נחקרו בדיון שהתקיים בפניי ביום 5.2.2014.

דיון

אופיו המבחין של הסימן

21. תנאי הכרחי לרישום סימן מסחר הינו היותו בעל אופי מבחין, כקבוע בסעיף 8(א) לפקודה כדלקמן:

“אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן – בעל אופי מבחין).”

22. כלל הוא כי בחינת אופיו המבחין של הסימן מתבצעת לסימן כמכלול וזאת בכדי לעמוד על משמעו ועל טיבו, במיוחד ביחס לשירותים בגינם מתבקש רישום. עם זאת, כאשר הדבר



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

נדרש מטיבו של הסימן, יושם דגש על רכיביו הדומיננטיים של הסימן או על אותם רכיבים מקובלים במסחר (ראה רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ ואח', פ"ד נז(2) 438 (להלן: "עניין אמברוזיה"); ע"ר 21488-05-11 EVEREADY BATTERY COMPANY INC נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר, פס' 14 (פורסם בנבו, 8.12.2012)).

23. מיקומו של הסימן על ציר התיאוריות יש בו בכדי לסייע בשאלת מידת האופי המבחין הגלום בו, עם כי אין עסקינן בקטגוריות מתוחמות אלא ברצף (ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" ואח' נ' אס.בי.סי פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה" ואח' (פורסם בנבו, 23.5.2001)).

24. בבחינת אופיו המבחין של הסימן יש לייחס חשיבות גם לרושם הראשוני שנוצר אצל הצרכן שעה שנחשף לסימן (עניין אמברוזיה, בפסקה 13). בענייננו, המבקש טוען כי עיצובו של הסימן המבוקש הוא שמקנה לו ייחודיות ואופי מבחין.

25. אין מחלוקת כי הצירוף NLP הינו ראשי תיבות לשיטה Neuro Linguistic Programming ולפיכך הינו גנרי ביחס לשירותים המוצעים. הדבר אף עולה מכתבי טענות הצדדים. זאת ועוד, צירוף הציון הגיאוגרפי לקיצור NLP אינו הופך את הצירוף למבחין יותר, שכן כל משמעותו תהא שימוש בשיטה בישראל (ראה חקירתו של מר ליאור ברקן, עמ' 16 לפרוטוקול הדיון, וחקירתו של מר מיקי ברקל, עמ' 48 לפרוטוקול הדיון).

26. השימוש שעושה המבקש בשמה של השיטה ממחיש את כלליותו של השם ובכך בעצם מעמיד את הסימן בקצהו התיאורי של הציר. כך גם סבר המבקש במכתבו מיום 16.8.2012 למחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים (נספח 12 לתצהיר מיקי ברקל) שם טען כי המונח NLP הינו גנרי או תיאורי (סעיף 7 למכתב).

27. בחינת הסימן המבוקש כמכלול מעלה כי הרכיב הדומיננטי בסימן הוא הצירוף "NLP ישראל" אשר ממוקם במרכז, באותיות גדולות. המעגלים אשר מקיפים את המלל הינם בולטים פחות ועיצובם מינימאלי.

28. המבקש טוען כי המתנגדים אינם עושים שימוש בפועל בצירוף "NLP ישראל". לטעמי, די אם יוכח כי ראוי להשאיר את הצירוף מפתוח למסחר ואין צורך בהוכחת שימוש בפועל מצד המתנגדים שהרי אין חולק כי הצירוף מתאר עוסקים בשיטת ה- Neuro Linguistic Programming בישראל. ראה לעניין זה א.ח. זליגסון דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם 22 (תשל"ג – 1973):



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

**"סימנים הצריכים להישאר פתוחים למסחר שייכים לסוג אחר לחלוטין.
פה אין המדובר בסימנים בהם משתמשים במסחר בפועל, אלא בסימנים
שהשכל או בעיקר המצפון מחייבים שלא יתירו מתן זכות ייחודית בגינם,
או לא ישאירום לשימוש הכלל. נראה כי סימנים הפתוחים למסחר אפשר
לסווגם לשתי כתות:
מלים או ציורים שמהווים את הכינוי ההכרחי או הטבעי לסחורות מסוימות
או לשירותים מסוימים."**

ובהמשך בעמ' 35 :

**"מכל סוגי הסימנים הפסולים, תופשים הסימנים המתארים מקום נכבד
ביותר בפרקטיקה של לשכת המסחר, בדרך כלל סימנים אלה גם מחוסרי
אופי מבחין. מה פירוש סימן המתאר את טבע הטובין? בראש ובראשונה
הכוונה היא לכינוי הסחורה או לשמה ולדוגמא: חמאה, שמן, גרב. השם
המקובל של הטובין חייב להישאר חפשי לשימוש הציבור."**

29. הטיבה לבטא זאת גב' מיטל ויסמן, המתנגדת, בחקירתה (עמ' 63 לפרוטוקול הדיון) :

**"ש: כן, אבל איך, איך הודעת הסתלקות פותרת לך את הבלעדיות הזו?
כב' סגנית הרשם: למיטב הבנתך, לא תשובה משפטית.
עו"ד דרורי: למיטב הבנתה.
כב' סגנית הרשם: כמו שאת מבינה את זה.**

**העדה: שפשוט מאוד שכל אחד יכול להמשיך להשתמש ב-NLP
"Israel."**

30. מן האמור לעיל עולה כי הסימן נעדר אופי מבחין אינהרנטי בהתאם לסעיף 8(א) לפקודה.

31. המבקש טען כי בשל שימוש ממושך בסימן, הוא רכש אופי מבחין והוא מזוהה עם המבקש.
המבקש לא הוכיח שימוש רציף וממושך בסימן ובוודאי לא במידה הנדרשת לסימן שרמת
תיאוריותו כה גבוהה.

32. להוכחת שימוש בסימן צירף המבקש לתצהירו פרסומים לשני קורסים שהעביר מדריך מחו"ל
(נספח 5) בשנים 2011 ו-2012 (ראה גם חקירתו הנגדית של המבקש, בעמ' 68). במסגרת
חקירתו הנגדית של המבקש התרתי את הגשתם של שני פרסומים אותם איתר לאחר הגשת
ראיותיו. שני הפרסומים הינם מהשנים 2007 ו-2009 והמבקש הבהיר כי העביר יחד עם
אחרים הדרכות בשיטת ה-NLP לציבור הרחב ללא תשלום, זאת מספר שנים לפני הסמכתו
כמדריך לפי השיטה, הסמכה שקיבל לטענתו, בשנת 2011.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

33. למרות שהמבקש טען בחקירתו כי הוא מעביר בין עשרה לעשרים קורסים בשנה, לא נסמכה טענתו זו על ראיות כלשהן (עמ' 69 לפרוטוקול הדיון). יש לצפות ממי שעוסק בתחום כלשהו ובוודאי בהיקף הנרחב הנטען כי יציג ראיות לפעילותו זו, כגון הנהלת חשבונות מתאימה, הסכמי שכירות של מקום העברת ההרצאות, רישומים להרצאות אלה, פרסומים, תגובות לקורסים, חומרים שהופצו במסגרת הקורס וכיוצא באלה. העדרן של ראיות כלשהן לפעילות האמורה דורש הסבר שלא ניתן על ידי המבקש.

34. מן האמור עולה כי לא עלה בידי המבקש להוכיח כי לסימן אופי מבחין ודי בכך כדי לקבל את ההתנגדות.

35. למעלה מן הצורך אתיחס בקצרה גם ליתר עילות ההתנגדות.

סימן המורכב ממילים נוהגות במסחר

36. המתנגדים טוענים כי הסימן אינו כשיר לרישום גם לפי סעיף 11(10) לפקודה הקובע כדלקמן:

"סימנים אלה אינם כשירים לרישום:

...

(10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מילים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעו בסעיפים 8(ב) או 9;"

37. לעניין סעיף זה נקבע בע"א 1427/05 מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ נ' רשם הפטנטים, סימני המסחר והמדגמים (פורסם בנבו, 25.6.2007):

"עניינו של סעיף 11(10) מהווה למעשה הרחבה מבארת לכלל הבסיסי לפסלות לרישום שבסעיף 8(א), וזאת תוך התייחסות פרטנית לסימן "המורכב מספרות אותיות או מילים".

38. כאמור, הסימן מורכב מאותיות ומילים הנוהגות במסחר לתיאור השירותים הניתנים על ידי העוסקים בתחום, אשר אין להפקיעם מהציבור. אף הרכיבים העיצוביים של הסימן הינם כה מינוריים, עד כי אין בהם כדי להקנות לסימן אופי מבחין. יתרה מכך, סבורה אני כי מקנים הם לסימן מאפיינים של סימן מאשר, באופן שעלול להטעות את הציבור לחשוב כי המבקש הוא הגוף המוסמך בישראל לעסוק בתחום ה-NLP.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

39. מכיוון שהסימן מתאר את מהות השירות הניתן ולאחר שלא הוכח כי רכש אופי מבחין אני קובעת כי הסימן אינו כשיר לרישום גם לפי הוראת סעיף 11(10) לפקודה.

תקנת הציבור והטעית הציבור

40. סעיף 11(5) לפקודה פוסל מרישום סימנים הפוגעים או עלולים לפגוע בתקנת הציבור או המוסר. במסגרת עילה זו סורבו לרישום סימן המפר זכות יוצרים של אדם שלישי (התנגדות לרישום סימן מסחר GB Gentleman Boutique 233272 (מעוצב) BERMAN ABRAHAM ואחי' נ' ג'י. בי. הלבשה חסידית בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 1.12.2013); סימן מסחר שנבחר תוך חיקוי ברור לסימנו של אחר ומתוך כוונה להטעות (החלטה בהתנגדות לרישום סימן המסחר "GES", מס' 67972, בית"ר לסריגה (1981) בע"מ נ. GUESS INC (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 15.2.1995) (להלן: "עניין GUESS").

41. המתנגדים טוענים כי רישום הסימן המבוקש, אשר לטענתם דומה לחותמת רשמית, מנוגד לתקנת הציבור ולסעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן.

42. בעניין GUESS עמד כבי' הרשם על הקשר בין תקנת הציבור לסעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן וקבע כך:

"(1) חוק הגנת הצרכן בסעיף 2(א)(7) קובע כדלקמן:

(א) לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן – הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה:

(7) השם או הכינוי המסחרי של הנכס או השירות;

מסכים אני עם המתנגדת כי במקרה ויוכח כי נעשה שימוש בשם או בכינוי מסחר כלשהו במטרה להטעות ומתוך חיקוי יהיה בכך משום עבירה עפ"י הוראות סעיף 2(א)(7) לחוק הגנת הצרכן.

אני מקבל גם את הטענה כי הטעייה מכוונת ו/או חיקוי במתכוון בהיותם נוגדים את הוראות חוק הגנת הצרכן, הינם בסתירה להתנגדות הראויה בחברה הישראלית ובניגוד לתפיסתו של הציבור הישראלי הנאור, ועל כן הינם גם בסתירה לתקנת הציבור.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

אולם איננו חייבים להידרש לצורך הפקודה דווקא להוראות חוק הגנת הצרכן שכן הפקודה עצמה כידוע בסעיף 11(5) קובעת כי סימן הפוגע או עלול לפגוע במוסר או בתקנת הציבור אינו כשיר לרישום.

43. מסכימה אני בכל הכבוד עם כב' הרשם בהחלטתו האמורה כי ייבוא עילות אי כשירות ממקורות חיצוניים, כגון חוק הגנת הצרכן, אינו הכרחי. יתרה מכך, מיניה וביה עולה השאלה האם רשימת עילות אי הכשירות שבסעיף 11 לפקודה הינה רשימה סגורה או שמא מוסמך הרשם לייבא לתוך רשימה זו עילות ממקורות חיצוניים לפקודה מבלי שנעשתה בהן הפניה מפורשת לפקודה (בדומה לזו הקיימת בסעיף 31(א) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג – 1973).

44. נראה כי הדרך הנאותה להתחשב בהוראות חוק חיצוניות הינה באמצעות העילות הקבועות בסעיף 11 לפקודה, ובעיקר 11(5) ו-11(6) וזאת בהתאם לתכליות הספציפיות של הפקודה. לפיכך נראה כי סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, ככל שהוא מוסיף על ההוראה הקבועה בסעיף 11(6) לפקודה יכול לשמש רק כהשראה פרשנית לסעיף 11(6).

45. הצצה למשפט האנגלי מעלה כי, בעקבות הדירקטיבה האירופית, פורשה עילת אי הכשירות מפאת "תקנת הציבור" ("accepted principles of morality", "public policy" כחולשת על אותם סימנים שיש בהם כדי לפגוע ברגשותיו של חלק מן הציבור, בנושאי גזע, מין, אמונות דתיות ונושאים כלליים של צניעות וטעם (רע) (ראה James Mellor, David Llewelyn, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names 248 (15th ed. 2011) (להלן: "Kerly").

46. פרשנות זו אומצה במידה רבה גם בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 146483 "LENOPLAST", FARMABAN SA נ' BSN medical GmbH & Co. KG (פורסם באתר רשות הפטנטים, 4.12.2005), שם נקבע כי:

"השימוש בטיעון של תקנת הציבור, נועד הוא על מנת להביא בפנינו מקרים אשר יהיה בהם משום פגיעה בציבור הרחב, שלא בדרך השיקול המסחרי הרגיל, אלא לעיתים דווקא בניגוד לו, פגיעה אשר לפי מוסכמות חברתיות הציבור לא יכול לעמוד בהן. כך למשל: סימנים המביעים אלימות קיצונית, או סימנים שעלולים לגרום לפגיעה בחלקים מסוימים בציבור. כך למשל סימן המעודד שוביניזם, גזענות או פגיעה ברגשות דת עלול להיפסל לרישום מסיבות של "תקנת הציבור". תקנת הציבור תחול גם כאשר קיים חשש מוחשי, כי עקב טעות, הציבור ירכוש דבר מה אשר עלול לסכן את בריאותו."



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

47. נראה כי לפי מבחן זה סימן המטעה את הציבור לא יהא מנוגד לתקנת הציבור. זאת ועוד, הדין האנגלי מכיר בעילה נפרדת המונעת רישום סימנים מטעים הקבועה בסעיף 3(3)(b) ל-Trade Marks Act 1994 :

"A trade mark shall not be registered if it is

(a)...

(b) of such a nature as to deceive the public (for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service)."

48. לעניין עילה זו מבהיר Kerly (בעמ' 250) כי עסקינן בהטעה שמקורה בסימן עצמו ולא בדמיון בינו לבין סימן אחר. עוד מבהיר הוא כי מדובר בהטעה ממשית היוצרת צפייה סבירה אשר לא תמומש באשר לטיב הטובין או השירותים, איכותם ומקורם.

49. לטעמי, עיצובו של הסימן באופן המדמה אותו לחותמת רשמית, לא נכלל במסגרת אותם מקרים קיצוניים אשר לשמם נועדה הוראת סעיף 11(5) ומתאים יותר לדון בה במסגרת עילת ההטעה הקבועה בסעיף 11(6) לפקודה.

50. סעיף 11(6) לפקודה קובע כי לא יירשם **"סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב"**. סעיף זה נועד להגן על הציבור מפני סימנים אשר עלולים לגרום להטעה ביחס לטיב הטובין נושאי הסימן ומקורם אך גם בשל דמיון לסימן אחר (ראה, למשל, סעיף 10 לפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 10959/05 **Tea Board, India** נ' **Delta Lingerie S.A.OF Cachan** (פורסם בנבו, 7.12.2006)). במלים אחרות, בשונה מהעילה הקבועה בסעיף 3(3)(b) ל-Trade Marks Act 1994, ייפסלו על פיו גם סימנים מחמת דמיונם לסימן אחר.

51. בבחינת הסימן המבוקש על רכיביו, ניתן לומר כי קיים חשש להטעיית הציבור בדבר טיב השירות הניתן על ידי המבקש. הסימן נחזה להיות חותם של גוף רשמי בשל השימוש בצירוף "NLP ישראל" במרכז הסימן יחד עם העיגולים המקיפים אותו. נראה כי הסימן בכללותו מאותת לצרכן כי השירותים הניתנים מקורם בגוף רשמי לתחום ה-NLP בישראל. אציין כי מספר דוגמאות לחותמות רשמיות שצורפו כנספח 17 לראיות בתשובה מטעם המתנגדים תומכות במסקנה זו.

52. כפי שעלה מחקירתו של המבקש שבפניי הוא אמנם קיבל אישור מאחת משישה בעלים העומדים בראש גוף הקרוי The Society of NLP להשתמש בצירוף "NLP ישראל" אך אינו



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מוסמך כ- Master Trainer (עמ' 85 לפרוטוקול הדיון ונספח 15 לתצהיר המבקש). יתרה מכך, המבקש אינו סבור כי הוא הגורם היחיד בישראל המוסמך להשתמש בצירוף "NLP ישראל" ומכיר בכך שישנם בישראל גורמים נוספים המוסמכים ללמד בישראל את השיטה האמורה (עמ' 86 לפרוטוקול הדיון).

53. לסיכום נקודה זו, אני קובעת כי הסימן אינו כשיר לרישום אף מחמת שיש בו כדי להטעות את הציבור כי השירות הניתן תחת הסימן הינו מטעם הגוף הרשמי והמוסמך בישראל לתתו.

ציון גיאוגרפי

54. בהתאם להוראת סעיף 11(11) לפקודה, סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית יהא כשיר לרישום רק אם רכש אופי מבחין או שמוצג הוא בדרך מיוחדת.

55. בענייננו, הסימן המבוקש כולל בחובו שם גיאוגרפי מובהק ("ישראל") כחלק ממרכיביו. שם זה משמש במשמעותו התיאורית ומצטרף הוא לראשי התיבות NLP שהינם גנריים ביחס לשירות בגינם מתבקש רישום הסימן. טוען המבקש כי הסימן מוצג בדרך מיוחדת ולכן טענה זו דינה להידחות.

56. משקבעתי כי אין בעיצוב הסימן כדי להקנות לו אופי מבחין הרי שהסימן אינו כשיר לרישום גם לפי עילה זו.

סוף דבר והוצאות

57. סוף דבר, ההתנגדות מתקבלת.

58. בפסיקת ההוצאות ביקשו המתנגדים כי אתחשב בניסיונותיהם להגיע לפשרה עם המבקש, אשר לא צלחו, לטענתם, בשל דרישות לא ענייניות שהעלה המבקש. לצורך הוכחת טענה זו צירפו המתנגדים לתצהיריהם את התכתובות בין באי הכוח.

59. המבקש עתר במהלך הדיון למחיקת נספח 14 לתצהיר בשל אי קבילותו. עסקינן במכתב ששלח ב"כ המבקש לב"כ המתנגדים. בעניין ע"א 172/89 **סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה בע"מ**, פ"ד מז(1) 311, 332 נקבע כי מטרת אי קבילות מסמכים שהוחלפו במהלך משא ומתן לפשרה הינה שלא לפגוע ב"סיכויים להשגת פשרה בין הצדדים". עם זאת, לעתים יקבל בית המשפט מסמכים אלה כראיה אף אם נעשו במהלך משא ומתן לפשרה :



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

”כך, למשל, כאשר גלומה במסמך האמור הצעה מחייבת, אשר בא עליה קיבול על-ידי הצד השני, יכול המסמך לשמש כראיה להצעה המהווה יסוד לכריתתו של חוזה בין הצדדים (ראה ע”א 440/75 [5], בעמ’ 274); ואולם, כאשר המשא ומתן בין הצדדים נכשל, לא ישמשו המסמכים וההצהרות, שהוחלפו ביניהם במהלך המשא ומתן, כהודאת בעל דין כנגדם.”

60. אין מחלוקת כי עצם קיומו של משא ומתן לפשרה בין הצדדים אינו עובדה שלא ניתן לגלותה לערכאה השיפוטית, שהרי לצורך הוכחת אי קבילות המסמך יש להוכיח כי אכן התקיים בין הצדדים משא ומתן לפשרה. נראה כי די במסמכים שהוגשו ושלא נטענה טענה לגבי קבילותם כדי להראות כי המתנגדים ניסו לקיים עם המבקש משא ומתן בתום לב ואף הציעו לחזור בהם מן ההתנגדות באם יסכים להסתלק מהצירוף NLP ישראל (נספחים 13, 15 ו-16 לתצהירי המתנגדים). על פי תקנה 46 לתקנות סימני המסחר, 1940 ניסיונו של המתנגד לייתר את הליך ההתנגדות בפנייה למבקש הינו שיקול רלוונטי בפסיקת ההוצאות בהליך כאשר המבקש לא חולק על ההתנגדות. לטעמי, יש לקחת התנהלות זו בחשבון גם כאשר נוהל ההליך במלואו והמתנגד זכה בו.

61. בשים לב לאמור לעיל וכן להיקף כתבי הטענות ומורכבותם, היקף הראיות, חקירות העדים וסיכומי הצדדים אני פוסקת למתנגדים את הוצאותיהם בהליך בסך 3,000 ₪ ושכר טרחת עורך דינם בסך 30,000 ₪ בצירוף מע”מ כדין.

ז’קלין ברכה

**פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים**

ניתן בירושלים ביום כ”ח תשרי תשע”ה
22 אוקטובר 2014

951-99-2014-006096

סימוכין: