



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר
233874, 235648
(בקשה לפסיקת הוצאות)

המבקשת:

מארס 019 טלקום בע"מ
ע"י ב"כ דניאל בוסתנאי, עו"ד

המשיבה:

טלזר שרותי תיקשורת בינלאומיים בע"מ
ע"י ב"כ דניאל שמואלי, עו"ד ודוד דרעי, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לפסיקת הוצאות מטעם מארס 019 טלקום בע"מ (להלן: "המבקשת") אשר הוגשה ביום 2.4.2013. ביום 24.4.2013 הגישה טלזר שרותי תיקשורת בינלאומיים בע"מ (להלן: "המשיבה") תגובתה וביום 12.5.2013 הגישה המבקשת את תשובתה. ברקע הבקשה דנן, נמצאת החלטת מיום 3.2.2013 בה הוכרע הליך בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר שהתקיים בין הצדדים על פי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") והוכרע לטובתה של המבקשת (להלן: "ההליך העיקרי").
2. המבקשת סומכת בקשתה לפסיקת הוצאות על העדפת בקשתה לרישום סימן מסחר מס' 235648 על פני בקשתה של המשיבה לרישום סימן מסחר מס' 233874, אשר הוכרעה כאמור במסגרת ההליך העיקרי. בנסיבות אלה, סבורה המבקשת כי יש לראות בה כצד שזכה בדינו וככזה זכאי להחזר הוצאותיו כבעל דין שזכה בדינו.
3. בבקשתה, עותרת המבקשת לפסוק לה הוצאות בסך כולל של 74,300 ₪. סכום כולל זה מורכב משלושה סכומי משנה. הראשון, סך 59,620 ₪ בגין הוצאות תשלום שכר טרחת עו"ד לטיפול בהליך העיקרי. השני, סך 10,000 ₪ בגין הוצאות כלליות נוספות שנגרמו למבקשת בגין אובדן זמן עבודה הנובע מקיום פגישות, איסוף ראיות והתייצבות לדיון בהליך העיקרי. סכום שלישי ואחרון הנו סך 4,680 ₪ בגין הטיפול בבקשה דנן לפסיקת הוצאות.
4. סמכותו של הרשם לפסוק הוצאות קבועה בסעיף 69 לפקודה:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

”69. בכל דיון לפני הרשם רשאי הוא לפסוק לבעל דין הוצאות

הנראות לו סבירות.”

סמכות זאת אינה מצומצמת למועד מתן ההחלטה בהליך העיקרי ותדיר נעשה בה שימוש לאחר השלמתו של ההליך העיקרי שכן, ולו רק מטעמי יעילות, פסיקת הוצאות ריאליות אינה מסוג העניינים הנדונים בין הצדדים במהלכו. הדברים אף הובהרו בחוזר רשם מ.נ. 80. אי הידרשות לשאלת ההוצאות בהליך העיקרי אינה סוף פסוק עד להידרשות ישירה בסוגיה זו.

5. טיבו של הליך המתנהל לפי סעיף 29 לפקודה שהוא הליך אדוורסרי משפטי בו הצדדים מתמודדים בינם כבכל תובענה בפני ערכאה דיונית (ר' בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר 211449-ו-222414, 222402, 222400, 222378 (בקשה להפקדת ערובה), **Victor Guedes - Industria e Comercio, S.A נ' גבריאל מילוא**, נבו (2013)). לכן, משהוכרע בהחלטתי בהליך העיקרי כי יש ליתן עדיפות לבקשתה של המבקשת, יש לראותה כמי שזכתה בדינה במסגרת ההליך שהתקיים בין הצדדים.

6. כידוע, כלל הוא כי כנקודת מוצא יש לפסוק לבעל דין שזכה בדינו הוצאות ראליות. עם זאת, יש לבחון כי הוצאות אלו סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך בהתחשב בנסיבות העניין (בג"צ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה, המסחר**, נבו (2005)). בבחינת נסיבות העניין, יילקחו בחשבון, בין היתר, היקף העבודה שהושקעה בתיק ובהכנת כתבי בי-דין וראיות בפרט, המורכבות המשפטית והעובדתית של ההליך, השלב אליו הגיע ההליך, התנהלות הצדדים מול רשות הפטנטים ומול בעל הדין שכנגד, תום לב הצדדים, ועוד.

7. לתמיכה בבקשה לפסיקת הוצאות צורף תצהיר ב"כ המבקשת. בתצהירו, מציין ב"כ כי הוא בקיא בחיובים והתשלומים השונים בהם התחייבה ושילמה המבקשת במסגרת ההליך העיקרי אשר כולם נגבו על ידי ב"כ שטיפל בתיק יחד עם זה הראשון. לגבי התשלומים שבוצעו צורפו לתצהיר חשבוניות מאת ב"כ המבקשת.

8. בחינת האסמכתאות שצורפו על ידי המבקשת בכדי לתמוך בבקשתה, מעלה כי אלו כוללות שלושה חשבוניות עסקה ושלוש חשבוניות מתאימות להן, אשר סכומן הכולל (לרבות מע"מ) עומד על סך 59,620 ₪, כמפורט להלן:

א. חשבונית מס' 34123 מיום 16.11.2011 ע"ס 20,880 ₪ בעבור: "מענה לדו"ח בחינה בישראל, טיפול בהכנת והגשת ראיות מטעם חברת מארס 019 טלקום, (חשבון חלקי)";



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ב. חשבונית מס' 34504 מיום 19.6.2012 ע"ס 14,170 ₪ בעבור: "הכנות לדיון הכרעה בהליך תחרות אצל רשם סימני המסחר, נוכחות וקיום דיון בבית הדין של רשם הפטנטים+טיפול בבקשה לדחית מועד הדיון+תצהיר+משלוח";

ג. חשבונית מס' 34668 מיום 24.9.2012 ע"ס 24,570 ש"ח בעבור: "חשבון חלקי מס' 3- הכנה והגשת הגשת ראיות בתשובה לראיות מטעם המתחרה";

9. בדיקת מהות העבודה באסמכתאות שצורפו, מעלה כי יש ממש בטענות המשיבה בדבר אפשרות הכללתן של הוצאות שלא נגעו להליך העיקרי באופן ישיר. כך למשל, במסגרת חשבונית מס' 34123, נגבה תשלום בעבור מענה לדו"ח בחינה בישראל – ההתכתבות עם מחלקת סימני מסחר (ככל שלכך נעשתה ההתייחסות בחשבונית) אינה חלק מן ההליך העיקרי היכול לזכות את המבקשת בהוצאות. בתשובתה, מציינת המבקשת כי תיאור זה "כולל גם תיאור סטנדרטי הקיים באותה מערכת הנהלת החשבונות". איני מוצא בכך הסבר מניח את הדעת מה גם שממילא הסבר זה לא נתמך בתצהיר ולפיכך משקלו מועט.

10. פירוט החשבוניות המפורט לעיל מעיד על כי בשלוש מהחשבוניות ללא יוצאת דופן, נגבה תשלום בעבור הכנת ראיות. אף בהנחה כי חשבונית מס' 34668 מיוחסת לעבודת ההכנה של הראיות בתשובה בלבד, עדיין לא ברורה חלוקת הדברים בין שתי החשבוניות האחרות. במצב דברים זה, סבורני כי הפירוט הכללי שהביאה המבקשת אינו עומד ברף הנדרש לשם זכאות להוצאות ראליות (ר' למשל, התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 207810 (פסיקת הוצאות) **FIN. ING. S.R.L. נ' Reporter Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia**, נבו (2010), בפסקא 14); התנגדות לרישום סימן מסחר 172221 (בקשה לפסיקת הוצאות) **א.מ.ל.פ. יבוא ושיווק בע"מ נ' מטעם כזה טקס בע"מ**, נבו (2010), בפסקא 14). בנסיבות אלה, אין בידי לפסוק למבקשת הוצאותיה המשפטיות אלא על דרך האומדנה בלבד.

11. כאמור, בפי המבקשת עתירה להוצאות בסך 10,000 ₪ בגין הוצאות נוספות שנגרמו לה לטענתה בשל אובדן זמן עבודה וטיפול באיסוף ראיות. המבקשת לא הביאה לעניין זה כל ראיה, לא פירוט מהו היקפה של אותה פעילות נוספת וכיצד הוערך סכום זה דווקא. בהעדרה של ראיה כלשהי בעניין, אין בידי לפסוק למבקשת הוצאות בגין הוצאות נטענות אלה.

12. המבקשת דורשת אף פסיקת הוצאות בגין הבקשה דנן, בסך 4,680 ₪. מוצהר מטעמה כי סכום זה טרם שולם על ידה, אך קיימת לגבי התחייבות חוזית מפורשת. כפי שקבעתי לעיל, הבקשה דנן הוגשה במועדה ועצם תשלום עלותה סביר בנסיבות העניין ודרוש באופן מידתי לעמידתה על זכותה להשבת הוצאותיה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

13. לאור האמור, על דרך האומדנה של הוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך העיקרי ובהתחשב בנסיבות העניין והתנהלות הצדדים במהלך ההליך העיקרי ובתוספת עלות הגשת הבקשה דגן לפסיקת הוצאות, הנני מחייב את המשיבה לשלם למבקשת הוצאות משפטיות לרבות שכ"ט עו"ד ועו"פ בסך כולל של 35,000 ₪ וזאת בתוך 30 ימים מיום מתן החלטתי זו. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום האחרון לתשלום ועד ליום התשלום בפועל.

אסא קלינג

**רשם הפטנטים, המדגמים
וסימני המסחר**

ח' תמוז, תשע"ג
16 יוני, 2013

ניתן בירושלים ביום

951-99-2013-003221

סימוכין: