



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר
240901 (סימן תלת מימדי)

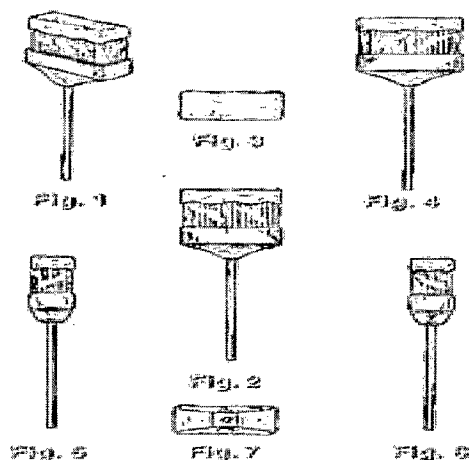
המתנגדות: 1. PALETAS MARA (S.A. DE C.V.)
2. סוויט ריאלאטי שווק ממתקים בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד בוסתנאי

המבקשת: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.
ע"י ב"כ: ד"ר שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי שמספרו 240901 (להלן: "הסימן המבוקש") שהוגשה ביום 27.9.2011 מטעם חברת Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (להלן: "המבקשת"). הבקשה קובלה לרישום ביום 26.5.2014. סימן המסחר נתבקש עבור "סוכריות על מקל; הנכללים בסוג 30".
2. הסימן המבוקש הוא דמות של סוכריה על מקל המעוצבת בצורה של מברשת צבע (להלן: "סוכריית המברשת או המוצר"). הסימן המבוקש נראה כך:





רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

3. ביום 28.8.2014 הוגשה התנגדות לבקשת הרישום על ידי שתי חברות (להלן: "המתנגדות"): חברת PALETAS MARA (S.A. de C.V.) (להלן: "המתנגדת 1") וחברת סוויט ריאלטי שיווק ממתקים בע"מ (להלן: "המתנגדת 2") (להלן ביחד "המתנגדות").
4. המבקשת הינה חברה המאוגדת במקסיקו העוסקת בתחום יצור ושיווק מוצרי מזון. המבקשת מיצרת ומשווקת סוכריה על מקל בצורת מברשת – היא סוכריית המברשת, נשוא ההליך שבפני. ביוני 2010 רכשה המבקשת את חברת DULCES VERO המקסיקנית אשר ייצרה ושיווקה מוצרי מתיקה.
5. המתנגדת 1 הינה חברה מקסיקנית שנוסדה בשנת 1983, העוסקת בייצור ומכירה של ממתקים. המתנגדת 2 הינה חברה ישראלית העוסקת ביבוא, שיווק והפצה של ממתקים ומשקאות, בסיטונאות וקמעונאות.
6. ראיות המתנגדות בהליך כללו את תצהירו של מר אברהם עדל (להלן: "מר עדל"), מנהל המתנגדת 2; תצהירו של מר יהושע (שוקי) רובין (להלן: "מר רובין"), מנהל היבוא של המתנגדת 2; ותצהירו של מר Federico Bernal Reyna (להלן: "מר ריינה"), מיופה כוח לפעול בשמה של המתנגדת 1. ראיות המבקשת כללו את תצהירו של מר Jose Luis Sanchez Medina, מנהל עסקי בחברת בת של המבקשת. Organization Barcel, S.A. de C.V. (להלן: "מר מדינה"). כן הגישו המתנגדות ראיות בתשובה בצורת תצהיר נוסף מטעמו של מר עדל.
7. ביום 11.11.2015 התקיים דיון בפני וכן נערכו חקירותיהם הנגדיות של העדים מר עדל, מר רובין, מר ריינה ומר מדינה (להלן: "הדיון הראשון").
8. ביום 1.3.2016, במועד הגשת סיכומי המבקשת, ולאחר שהגיש המתנגדת את סיכומיה, הגישה המבקשת בקשה להצגת ראיה נוספת בהליך. לאחר שעיינתי בתגובת המתנגדות ובתשובת המבקשת, נעתרתי לבקשה בהחלטתי מיום 20.6.2017. ביום 14.7.2016 הוגשה הראיה הנוספת בצירוף תצהיר מר פרנסיס עבד אלנור (להלן: "מר פרנסיס"), יבואן ומפיץ בישראל של מוצרי המבקשת. ביום 9.8.2016 הגישו המתנגדות בקשה לחקור את מר פרנסיס בחקירה נגדית על תצהירו הנוסף. בהחלטתי מיום 8.1.2017 נענתה בחיוב בקשת המתנגדות לחקירת מר פרנסיס. ביום 20.3.2017 התקיים דיון הוכחות נוסף בפני (להלן: "הדיון הנוסף").
9. פקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב-1982 תקרא להלן: "הפקודה".



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הליכים משפטיים מקבילים

10. מראיות הצדדים עולה כי המצהירים מטעם הצדדים, מר עדל ומר פרנסיס, שיווקו יחדיו בעבר את מוצרי המבקשת בישראל באמצעות חברה שהקימו במשותף בשנת 2010 בשם "ריאליטי סוויטס", וזו שיווקה את מוצרי המבקשת דכאן. לאחר שעלו היחסים ביניהם על שרטון, הקים מר עדל את המתנגדת 2 ואילו מר פרנסיס המשיך בניהול חברה אחרת בשם אלנור יבוא ושיווק, אשר שיווקה את מוצרי המבקשת. מתחורר אם כן כי בין הצדדים להליך זה שוררת יריבות מעבר לגדרי הליך זה. יצוין כי בין הצדדים מתנהל הליך בבית המשפט המחוזי בנצרת (ת"א 25234-08-13). המתנגדות צירפו את החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 2.12.2014 בהליך הנזכר, לפיו הסכימו הצדדים על עיכוב ההליך שם, עד להכרעת רשם סימני המסחר בהתנגדות נשוא הליך זה.

עיקר טענות המתנגדות

11. המתנגדת 1 טוענת כי בבעלותה זכויות יוצרים (כך במקור) הרשומות על שמה ברחבי העולם ביחס לדמות סוכריית המברשת. להוכחת טענותיה, צירפה המתנגדת 1 תעודת רישום הזכויות הרלוונטיות במקסיקו (נספח 3 לתצהיר מר עדל ונספח 1 ו- a1 לתצהיר מר ריינה).
12. לטענת המתנגדות, מאז שנת 2012 משווקת המתנגדת 2 את מוצריה של המתנגדת 1 בישראל, בין אלה סוכריית מברשת הדומה למוצר המשווק על ידי המבקשת, וצבעה אף הוא כחול (הוצגה בנספח 2 לתצהיר מר עדל).
13. המתנגדות טוענות כי סוכריית המברשת אינה כשירה לרישום כסימן מסחר, שכן המדובר בדמות תלת מימדית שההגנה הראויה לה היא מדגם. כמו כן, נטען כי הסימן המבוקש אינו עומד בקריטריונים המחמירים שנקבעו בדיון. בהקשר זה נטען כי הסימן המבוקש אינו ממלא בפועל תפקיד של סימן מסחר; כי הסימן הינו בעל תפקיד אסתטי או פונקציונאלי ממשי וכן כי הסימן המבוקש לא רכש אופי מבחין בקרב ציבור הצרכנים בישראל.

עיקר טענות המבקשת

14. המבקשת טוענת כי הינה אחת מהיצרניות הגדולות של מוצרי מזון לרבות מוצרי מתיקה. עוד נטען כי הסימן קובל לרישום לאחר שנבחן לאור הוראות הדיון והפסיקה (ובין אלו חוזר רשם סימני המסחר), העוסקים כולם בקריטריונים לרישום סימני מסחר תלת מימדיים. המבקשת טענה עוד כי רשומים על שמה במדינות שונות בעולם סימני מסחר תלת מימדיים רבים, בגין עיצובה הייחודי של סוכריית המברשת וכי אין בבעלות המתנגדת 1 סימנים תלת מימדיים הרשומים על שמה. לגישת המבקשת, משווקת סוכריית המברשת בעשרות מדינות (כגון בארה"ב, קולומביה, שווייץ, דובאי וגואטמלה) וכן בישראל, וזוכה למוניטין רב. עוד נטען כי



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

צורת סוכריית המברשת מתפקדת בפועל כסימן מסחר וכי אינה בעלת אופי פונקציונאלי או אסתטי.

הראיה הנוספת

15. במסגרת סיכומיהן, טענו המתנגדות כי במהלך דיון ההוכחות הראשון, הציגה המבקשת סוכריית מברשת המשווקת על ידיה כיום, אשר שונה כלל ועיקר מזו אשר הוצגה במסגרת כתב טענותיה וראיותיה. ליתר דיוק, טענו המתנגדות לקיומם של הבדלים בין מוצר המבקשת המתואר, בין היתר, בסעיף 17 נספח L לתצהיר מר מדינה, העד מטעם המבקשת, לבין מוצג מב/6 שהוגש על ידיה במהלך הדיון הראשון. עוד צוינו לשם השוואה מוצגים נוספים (מב/4 ו- מב/5) שהוגשו במהלך הדיון הראשון. לטענת המתנגדות, מוצג מב/6 מציג מוצר שונה לחלוטין מן המוצר שהוצג בראיות הצדדים האחרות שאוזכרו. עוד לטענתן, להכרעה בשאלה זו יש השלכות על נפקות הראיות אשר הוגשו מטעם המבקשת ועל כשירותן לתמוך בטענות שהעלתה. ביחוד, נטען כי סוכריית המברשת עברה גלגולים שונים ברבות השנים ולפיכך, לא ניתן להידרש, למשל, לסוגיה האם רכשה אופי מבחין בעיני הצרכן הישראלי אם לאו.

16. לגישת המבקשת, אותה סוכריית מברשת שווקה על ידיה מאז שנת 2007 ועד היום, והשינוי היחיד שהתבצע בה הוא שינוי האריזה העוטפת אותה. היינו, קודם לכן שווק המוצר באריזה הנושאת דמות ליצן (להלן: "דמות הליצן") וכיום דמות זו אינה מופיעה. לתמיכה בטענתה זו, הגישה המבקשת ביום 14.7.2016 ראיה נוספת, שהינה (על פי התאריך המוטבע עליה) דוגמא פיסית של מוצר ששווק על ידיה בעבר באריזתו המקורית, והזהה למוצר שנראה בסעיף 17 לנספח L לתצהיר מר מדינה (להלן: "הראיה הנוספת") כאמור, הראיה הנוספת הוגשה בצירוף תצהיר מר פרנסיס.

17. לאחר עיון במוצגים השונים שהוצגו במהלך דיון זה, בין אם בצילומים או בדוגמאות פיסיות, הריני קובעת כי יש להתייחס לכל מוצגי המבקשת כמוצר אחד. לטעמי, לא קיימים הבדלים בסוכריית המברשת עצמה אשר הוצגה בסעיף 17 לנספח L לתצהיר מר מדינה, (צילום סוכריית המברשת וכן צילום אריזתו על גביה דמות הליצן) והראיה הנוספת (דוגמא פיסית של סוכריית המברשת שהופיעה בנספח L הני"ל ושווקה על ידי המבקשת בעבר) לבין המוצגים שהוגשו על ידיה במהלך הדיון: מב/4 (צילום סוכריית המברשת ללא אריזה, כפי שהוצגה בראיות הצדדים), מב/5 (דוגמא פיסית של סוכריית המברשת עצמה באריזתה המחודשת) לבין מב/6 (צילום סוכריית המברשת ללא אריזה).

18. למען שלמות התמונה אציין כי במהלך דיון ההוכחות הראשון, התבטאתי בדבר האפשרות כי קיימים ניואנסים בין המוצגים השונים שהוגשו מטעם המבקשת במסגרת ההליך. יחד עם זאת, לאחר שבחנתי בקפידה ובעיון רב את כלל המוצגים שהוגשו, התחוויר לי כי אין בכך ממש.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

19. מקבלת אני עוד את גרסתו של מר פרנסיס אשר פורטה הן בתצהירו והן במסגרת חקירתו בדיון הנוסף, לפיה המגרעת המופיעה למשל במוצג מב/4 בחלקו התחתון למשל, היא תוצאת לוואי של תהליך היצור, ואין המדובר במהלך יזום של המבקשת לשינוי המוצר המשווק על ידה. כן מקובלת עלי טענת המבקשת בהקשר זה, כי השוני היחיד שבין כל מוצגיה **מתמצה באריזה בלבד** ולא בסוכרית המברשת עצמה.

דיון והכרעה

המסגרת המשפטית - כשירותו לרישום של סימן מסחר תלת מימדי

20. מלשון סעיף 1 לפקודה עולה כי סימן מסחר עשוי להיות תלת מימדי, לשון הסעיף:

סימן" - אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני מימדים או בשלושה."

21. יחד עם זאת, בפסיקה נקבעו קריטריונים מחמירים יחסית לבחינת כשירותו לרישום של סימן מסחר תלת מימדי. אלו עוגנו היטב במסגרת פסיקת בית המשפט העליון בע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ (פורסם בנבו, 23.3.2008) (להלן: "עניין טופיפי" או "הלכת טופיפי"), שאושר לאחר מכן בדנ"א 4237/08 (פורסם בנבו, 5.10.2009) (ראו בנוסף ע"א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר (פורסם בנבו, 12.5.2008) (להלן: "עניין עין גדי").

22. פסקי דין אלו ביטאו היטב את חשש בית המשפט הנכבד, מפני האפשרות שתוצאת רישומו של סימן מסחר תלת מימדי אשר הינו צורת המוצר עצמו (כבמקרה שבפני), תהא מניעת אפשרות שימוש מסחרי בצורות זהות או דומות לצורה שנתבקשה לרישום. כפועל יוצא, עלולה להינתן בלעדיות עיצובית לעוסק אחד, וכתוצאה מכך תתרחש פגיעה בתחרות החופשית במסחר. כב' השופט גרוניס עמד על חשש זה בפסק הדין בעניין טופיפי (בפסקה 28 שם) והתבטא בזו הלשון (הדגשות אינן במקור):

רישומו של סימן מסחר תלת מימדי המורכב מצורת המוצר מעניק לבעלים של הסימן מונופולין בלתי מוגבל בזמן על צורה זו ומונע ממתחריו לעשות בה שימוש. כך נמנעים מהם היתרונות הפונקציונליים והאסתטיים הגלומים בצורתו של המוצר ונפגעת אפשרותם להתחרות באופן יעיל בבעל הסימן."

23. על בסיס חשש זה, עמד בית המשפט הנכבד במסגרת פסק הדין בעניין טופיפי, על כך שסימן מסחר תלת מימדי יהיה כשיר לרישום רק במקרים בהם יוכח בבירור, כי צורתו התלת



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מימדית אינה בעלת אופי אסתטי או פונקציונלי ממשי, וכי צורתו של המוצר אכן משמשת בפועל לבידולו בשוק ממוצרים אחרים (ראו: סעיף 30 לפסק הדין).

24. בעקבות פסקי הדין המוזכרים לעיל, עודכנה מדיניות רשות הפטנטים בעניין כשרות הרישום של דמויות תלת מימדיות כסימני מסחר (מדיניות הרשות העדכנית מופיעה בחוזר רשם 033/2016 - סימני מסחר "דגשים בבחינת בקשות לרישום סימני מסחר" (מיום 15.12.2016) (להלן: "חוזר 033/2016").

25. בעת בחינת הבקשה לרישום הסימן המבוקש הסתמכה מחלקת סימני מסחר על הוראותיו של חוזר רשם מ.ג. 61 בדבר רישום סימני מסחר תלת מימדיים. מאז בחינת הבקשה ועד היום, מוזגו הוראותיו של חוזר מ.ג. 61 לסעיף 5.2 בחוזר הרשם 032/2015 - סימני מסחר "בקשות לרישום סימני מסחר תלת מימדיים" (מיום 30.10.2014) שקבע הנחיות לרישום של סימני מסחר תלת מימדיים, המהווים את דמות הטובין או אריוזותיהם וכיום קבועות הן בפרק ו' לחוזר רשם 033/2016. על אף עדכון חוזרי הרשם, מהות המבחנים לבחינת בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי נותרה בעינה.

26. הוראות חוזר רשם 033/2016 קיבעו את הקריטריונים עליהם עמד בית המשפט העליון בעניין טופיפי והן קובעות כי ככלל, הדרך הראויה להגנה על עיצוב תלת מימדי של טובין (או אריוזותיהם) תיעשה באמצעות הגשת בקשה לרישום מדגם. כן נקבע כי המבקש את רישומו של סימן מסחר תלת מימדי יוכל לתמוך בקשתו בראיות מתאימות ולהוכיח שלושה תנאים מצטברים כדלקמן: **האחד**, שהדמות המבוקשת לרישום ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר; **השני**, שהדמות המבוקשת לרישום אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי; **השלישי**, שכתוצאה משימוש בסימן המסחר, רכשה הדמות אופי מבחין.

27. בהקשר זה יצוין כבר עתה כי אין המבקשת יכולה להתלות בעובדה שסימנה המבוקש נבחן וקובל לרישום. ראשית, משום שרישום סימן במרשם סימני המסחר מותנה לא רק בבחינתו וקיבולו על ידי בוחן סימני המסחר, כי אם אף בכך שהסימן המבוקש ישרוד הליך התנגדות המוגשת בגינו לפי סעיף 24 לפקודה (כפי שקרה במקרה דכאן), או שלא תוגש כל התנגדות לרישומו. בנוסף, ובענייננו, טענות המתנגדות הפנו זרקור חד ישיר ונוקב לראיות המבקשת (חלקן הוגש עוד במסגרת הליך הבחינה, ראו למשל מסמך מיום 27.3.2014) ולטענות שהועלו על בסיסן. דבר זה מחייב לשוב ולבחון במסגרת החלטה זו את כשירותו לרישום של הסימן המבוקש. בחינה זו מתבקשת בעיקר לאור חובתו של רשם סימני המסחר המשמש ענינו ואוזניו של הציבור הרחב, ואמון על תקפות (יש ישתמשו במילה "טוהר") מרשם סימני המסחר.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

28. על מנת לקבוע את כשירותו של הסימן המבוקש לרישום, אפנה כעת לבחינת הקריטריונים הנזכרים לעיל.

א. הסימן המבוקש ותפקידו כסימן מסחר

29. במסגרת קריטריון זה ולאור הלכת טופיפי, יש לבחון האם הסימן המבוקש מתפקד כסימן מסחר, היינו משמש בפועל לבידולו מטובין אחרים בשוק. שהרי, זוהי מטרתו העיקרית של סימן מסחר, המהווה זיהוי מקור הטובין של יצרן או סוחר ובכך משמש כאמצעי הגנה על הציבור מפני הטעיה בדבר מקור הטובין וטיבם (ר' א' ח' זליגסון, **דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם** (1972); עניין עין גדי בפסקה 8; ע"א 3559/02 מועדון מינוי טוטו זהב נ' המועצה להסדר הימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 888).

30. יוזכר כי עצם מכירת המוצר עצמו אינה יכולה להיחשב כשימוש בצורת המוצר כבסימן מסחר. כפי שצוין בעניין טופיפי, כעקרון, הציבור אינו רואה בצורת המוצר ביטוי לזיהוי מקור הטובין, כי אם סבור שצורת המוצר נבחרה מטעמים פונקציונאליים או אסתטיים, ראו: סעיף 28 לפסק הדין:

"...לאור התפקידים הפונקציונאליים והאסתטיים אותם ממלאת צורתו של המוצר, הרי שהציבור אינו נוטה, דרך כלל, לראות את צורת המוצר כאינדיקציה למקורו של המוצר. זאת, אף במקרים בהם צורתו של המוצר הינה בעלת אופי ייחודי ביחס למוצרים אחרים מאותו סוג".

31. בהקשר זה, הוכח בפני כי הסימן המבוקש אינו מתפקד כסימן מסחר. למעט נתונים (מעטים) לגבי מכירות סוכריית המברשת עצמה (כפי שיפורט בהמשך), לא הובאו בפני ראיות לפיהן המבקשת עושה שימוש בדמות סוכריית המברשת (קרי, הסימן המבוקש) כסימן מסחר.

32. עוד מוצאת אני כי נכונה טענת המתנגדות, לפיה לאורך השנים, שיווקה המבקשת מוצר השונה מן הסימן אשר הוגש לרישום. בהשוואת דמות סוכריית המברשת המשווקת בישראל, לדמות המתוארת בבקשה לרישום הסימן, עולה כי אלה דומות אך אינן זהות. כך, הפאה העליונה של סוכריית המברשת בסימן המבוקש ישרה, בעוד שהפאה העליונה בסוכריית המברשת שהוצגה בהליך הינה בעלת ארבעה גלים. כמו כן, שונה חלקה האמצעי (היינו בסיס המברשת, מעל המשולש התחתון): בעוד שבסימן המבוקש היקף המסגרת המקיפה את "סיבי המברשת" גדול באופן ניכר מהיקף סיבי המברשת, בסוכריית המברשת עצמה המשווקת על ידי המבקשת, היקף המסגרת כאמור שווה להיקף סיבי המברשת עצמה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

33. ולראיה, סימני המסחר שנתבקשו ונרשמו על שם המבקשת במקסיקו ובאירופה, דומים עד מאד לצורת סוכריית המברשת המשווקת על ידי המבקשת בישראל (מב/4, מב/5, מב/6 ודומיו) ונבדלים מדמותה המשתקפת בבקשת לרישום הסימן בישראל.

34. לפיכך, הסימן המבוקש אינו זהה למוצר בו נעשה שימוש בישראל על ידי המבקשת אם כי כולל הוא אלמנטים דומים. אפילו הייתה זהות בין הסימן המבוקש לסוכריית המברשת המשווקת מטעם המבקשת, שהרי לא היה בכך כדי לסייע למבקשת, שכן הובאו בפני ראיות לפרסום דו מימדי בלבד של הסימן המבוקש, ואף בהן אין די כפי שיפורט מטה.

35. ראשית, ראיות שהביאה המבקשת ביחס לשימוש באריזת סוכריית המברשת אינן מצביעות על שימוש בסימן המבוקש. זאת משום שהמברשת המופיעה על גבי האריזה (הן המקורית והן המחודשת) שונה מהותית מהסימן המבוקש.

36. בנוסף, ראיות שהובאו ביחס לשימוש בתמונת סוכריית המברשת אינן מצביעות על שימוש בסימן המבוקש. היקף הפרסומים שהובאו מטעם המבקשת הינו דל וזניח, ודאי שאין המדובר בפרסום רחב היקף.

37. הפרסום שנעשה לטענת המבקשת באמצעות המפיץ הישראלי, מסתכמים למעשה בתמונות בודדות מאתר אינטרנט יחיד, פרסום בספר טלפונים, ופלייר הכתוב בשפה הערבית. אף הפרסום הנטען על גבי רכב ההפצה של המפיץ הישראלי אין בו כדי לסייע למבקשת. על גבי אריזת סוכריית המברשת הופיעה בעבר דמות הליצן ובידיו מברשת צבע הנראית כמו מברשת מציאותית, בעלת ידית חומה, מחזר לבן ושערותיה כחולות. כאמור לעיל, מברשת הצבע, המופיעה על גבי האריזה הנ"ל, אינה דומה כלל לסימן המבוקש. בנוסף, מברשת צבע זו, מיוצגת בראיות המבקשת באופן זניח, יחסית לשמות אחרים המתנוססים על גבי הרכב כגון "אלנור יבוא ושיווק" ודמות הליצן.

38. בהקשר זה יצוין כי בפרסומים שהציגה המבקשת ניכר כי משתמשת היא בסימני מסחר אחרים המופיעים באופן בולט בין היתר על גבי אריזת סוכריית המברשת והמשמשים את המבקשת לצורך שיווקה ומכירתה. חלק מסימני המסחר הללו אף רשומים בישראל על שם המבקשת, כגון הסימן "BROCHITA", "PINTA AZUL" (בתרגום לעברית – מברשת כחולה) ו "DULCES VERO" (שם היצרנית) לפיכך, לא ניתן להסיק בוודאות, כי תמונת סוכריית המברשת מתפקדת כסימן מסחר. היינו, כי היא-היא זו המשמשת את המבקשת לבידול המוצר עצמו ממוצרים אחרים המצויים בשוק.

39. בנספח J לתצהיר מר מדינה הוצגה אריזה חדשה למארז סוכריות המברשת כשדמות הליצן אינה מופיעה עליה, ובמקומה פתח עגול שקוף בחזית האריזה דרכו ניתן להבחין באריזות



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בודדות של סוכריות המברשת. עוד הוסף על האריזה ציור סוכריית המברשת עצמה. אריזה דומה עוטפת את הסוכריות הבודדות, וחלקן האחורי נותר שקוף. אין בידי לקבל את טענת המבקשת לפיה השינוי שביצעה המבקשת למארז/לאריזת סוכריית המברשת ממחיש את התמקדותה בשיווק הסימן המבוקש. זאת לאור העובדה כי שם יצרנית הסוכריות DULCES "VERO" ושם המוצר עצמו "PINTA AZUL" עודם מופיעים בצורה בולטת יחסית על גבי האריזות. מסיבה זו ממש, אף אין בידי לקבל את טענת המבקשת לפיה אריזתן השקופה למחצה של מארז סוכריות המברשת (או הסוכריות עצמן) המאפשרת לראות את דמות הסוכרייה מבחוץ, היא זו המשפיעה על בחירת הצרכן בה.

40. הנה כי כן, הריני לקבוע כי הסימן המבוקש אינו משמש בפועל לבידולו מטובין אחרים בשוק, ולפיכך אינו מתפקד כסימן מסחר.

41. אפילו היה שימוש בסימן המבוקש כבסימן מסחר, שהרי יש לבחון האם הובאו מטעם המבקשת די ראיות לרכישת אופי מבחין בסימן (סעיף 8(ב) לפקודה) כנדרש בהלכת טופיפי. למעלה מן הנדרש (שכן הוכרע כי אין המדובר בשימוש בדמות המתפקדת כסימן מסחר), אתיחס אף לסוגיה זו, כפי שיפורט מטה.

ב. רכישת אופי מבחין בסימן המבוקש

כידוע, סימן מסחר תלת מימד הינו משולל אופי מבחין אינהרנטי (ענין טופיפי, סעיף 29). לפיכך, ובדומה למקרים אחרים בהם סימן מסחר הינו חסר אופי מבחין אינהרנטי על המבקש רישום סימן מסחר מוטל הנטל להראות כי הסימן רכש אופי מבחין כתוצאה ממאמצי שיווק ופרסום. זאת בהתאם לסעיף 8(ב) לפקודה שלשונו היא כדלקמן:

"הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום."

42. על אופיו המבחין הנרכש של סימן ניתן ללמוד מנתונים עובדתיים שונים כגון משך והיקף השימוש שנעשה בסימן, האופן בו פורסם הסימן והאמצעים שהושקעו ביצירת קשר מחשבתי בין הסימן לתודעת הציבור (ראה ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ ואח' נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט ואח', פ"ד נט(1), 873). בנוסף לנתונים ביחס למשך השימוש בסימן יש לתת את הדעת אף לאופי השימוש בו, היינו האם היה כזה שעקבותיו יקשר הציבור את המוצר נשוא הסימן המבוקש עם בעליו (ראה ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain, פ"ד מה(3) 224, 238 (1991)).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

43. איני סבורה כי די בראיות שהוצגו בפני בהליך כדי לבסס את הטענה כי הסימן המבוקש רכש אופי מבחין בקרב קהל צרכנים ישראלי כלשהו. ראשית, כפי שכבר ציינתי לעיל, ראיות המבקשת דלות ואינן תומכות בטענתה לפיה נעשתה השקעה בפרסום המוצר על ידה בישראל.

44. בתצהירו פירט מר מדינה כי המבקשת השקיעה משאבים רבים בהחדרת המוצר לשוק ובפיתוח המוצר נשוא הסימן. כן משקיעה בפרסום ושיווק, כגון בפרסומות בטלוויזיה, וברשתות חברתיות. מר מדינה ציין עוד כי הפרסום בישראל נעשה באמצעות רכבים הנושאים את הסימן וקטלוגים, אתר אינטרנט מקומי ודף ברשת החברתית פייסבוק.

45. עם זאת, לא הוצג בפני באופן מספק, תימוכין למאמצי הפרסום הנטענים מטעם המבקשת והמתייחסים לישראל.

46. התרשמתי כי מר מדינה העד מטעם המבקשת התקשה במתן תשובות לשאלות שנשאל ביחס לנתוני פרסום ושיווק סוכריית המברשת בישראל, הן על ידי המבקשת והן על ידי המפיץ מטעמה.

47. המבקשת אף לא הציגה סקר צרכנים מטעמה אשר יש בו כדי להראות כי הסימן המבוקש אכן רכש אופי מבחין והינו מקושר בתודעת הצרכן הישראלי עם המבקשת או עם מוצרים מטעמה. סבורני כי יש לתמוה על בחירתה זו של המבקשת להימנע מהבאת סקר צרכנים כאמור.

48. נראה כי עיקר הפרסומים עליהם הסתמכה המבקשת בראיותיה אינם פרסומים המוצגים בישראל, אלא במדינות אחרות בהם משווקים מוצריה של המבקשת. בפרסומים אלה, כגון קטלוגים, מוצגת סוכריית המברשת נשוא הסימן המבוקש ביחד עם מוצרים נוספים מבית היוצר של המבקשת.

49. בנוסף, לא עלה בידי המבקשת להוכיח את טענתה בדבר היקף מכירות ניכר בישראל. בנספחי תצהיר מר מדינה הוצגו נתוני מכירות המוצר ברחבי העולם, ללא התייחסות ספציפית לישראל. כן הוצגו שלוש תעודות יצוא מחו"ל לישראל משנת 2007 בלבד. בתיק בחינת הסימן המבוקש מצוי דוח בגין נתוני המכירות של המוצר בישראל, אך אף בו נתונים חלקיים בלבד.

50. המבקשת טענה כי מכרה באמצעות המפיץ הישראלי (בעבר חברת אלנור, היום חברת 3C) כ-13,000,000 סוכריות מברשת בין השנים 2007-2012. אולם אין בכך די. ראשית, לא הוצגו נתוני מכירות עדכניים מטעם המשיבה ביחס לשנים האחרונות (החל משנת 2012) ויש לתמוה על כך. כמו כן במסגרת הדיון שהתקיים בפני הוגשו טבלאות אקסל (מב/8) ובהן נתוני ייצוא של עשרות אלפי יחידות סוכריות, למדינות שונות ברחבי העולם. כמובן שמבלי שיערך הפילוח הנאות, לא ניתן ללמוד על נתוני הייצוא המתייחסים לישראל בלבד. ודאי שלא ניתן



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ללמוד מטבלאות אלו על נתוני מכירות המוצר בפועל בישראל. מעבר לכך, הנתונים שהוצגו לא אומתו כנדרש על ידי בר סמכא, אף לא צורפו קבלות כלשהן אשר יעידו כדבעי על היקפי מכירת המוצר בישראל. בהקשר זה הצהיר מר עדל העד מטעם המתנגדות, ועדותו נמצאה מהימנה בעיני כי מהיכרותו הרבה את השוק הרלוונטי, אין המוצר נושא הסימן משווק בישראל בחצי השנה האחרונה [שקדמה לכתובת תצהירו- י.ש.כ].

51. מסיבותיה שלה בחרה המבקשת להסתפק בהצגת נתוני מכירות חלקיים וטענה כללית בעלמא לפיה סוכריית המברשת נמכרת בהיקפים נרחבים בישראל.

52. בנוסף, המבקשת לא הציגה נתונים באשר להיקף מכירות סוכריית המברשת ברשות הפלסטינית, ביחס להיקף מכירת המוצר בישראל. זאת, על אף שהוכח ולא נסתר כי המבקשת פועלת לשווק מוצריה בטריטוריה זו. לשאלת ב"כ המתנגדות בעניין זה, התקשה העד מטעם המבקשת להשיב (פרוטוקול הדיון הראשון עמ' 153 שורות 11-19).

53. העד מטעם מבקשת הצהיר כי בשל בעיות כשרות משווק המוצר בעיקר לאוכלוסייה הלא-יהודית בישראל וכי הקהל הרלוונטי מזהה את המוצר ומזהה את מקור הטובין. אף על פי כן, לא הובאו ראיות מטעם המבקשת באשר לאופיו המבחין הנרכש בקרב המגזר הערבי בישראל.

54. אשר על כן, אין אלא לקבוע כי דמות סוכריית המברשת משוללת אופי מבחין נרכש בהתייחס לקהל הצרכנים בישראל למעלה מן הצורך יצוין, כי לאור ההבדלים שנמצאו בין המוצר המשווק בפועל מטעם המבקשת לבין הסימן שהוגש לרישום, ממילא קיים קושי להתייחס לשאלת אופיו המבחין של האחרון.

55. סיכומם של דברים. בהתאם לכל האמור לעיל, הריני לקבוע כי המתנגדות לא עמדה בנטל המוטל עליה להראות כי אכן עושה היא שימוש בסימן המבוקש כבסימן מסחר. אפילו היה המדובר בסימן מסחר, לא הוכחה רכישתו של אופי מבחין לפי סעיף 8(ב) לפקודה. משכך, מתייתר הדיון במבחן השלישי והוא קיומו של אופי אסתטי-פונקציונלי ממשי בסימן שנתבקש לרישום. עם זאת ומעבר לצורך, אתייחס לשאלה זו בקצרה.

אופי אסתטי- פונקציונלי

56. בשל כך שמדובר בבקשה לרישום דמות תלת מימדית בגין מוצר, יש לבחון האם דמות המוצר הינה בעלת אופי אסתטי ו/או פונקציונלי ממשי, שאז ייפסל סימן המסחר לרישום (ראו: סעיף 30 לפסק הדין בעניין טופיפי).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

57. בחינת התפקיד האסתטי בסימן המבוקש יעשה לאור הקבוע בעניין טופיפי, שם נקבע כדלקמן:

"בדברינו על שיקולים אסתטיים, מתייחסים אנו לכך, שעל אף שצורה מסוימת של המוצר אינה נדרשת לשם השגת תוצאה פונקציונלית כלשהי, הרי שלאותה צורה נודעת עדיפות על פני צורות אפשריות אחרות בשל טעמים של אסתטיקה והעדפותיו של ציבור הצרכנים הרלוונטי." (פסקה 10 לפסק הדין).

58. המתנגדות טענו כי הסימן המבוקש הינו בעל אופי אסתטי או פונקציונלי ממש ופירטו, כי יש הגיון בשיווק סוכריה בצורת מברשת, תחת הרעיון שהיא צובעת את הלשון. צורך פונקציונלי-אסתטי זה הוא שמושך את לב הצרכן למוצר. מנגד טענה המבקשת כי צורתה של הסוכרייה כמברשת לא נועדה להשיג את המטרה של צביעת לשון המשתמש, וכי ניתן היה להשיג מטרה זו בכל צורה אחרת בה הייתה מעוצבת סוכרית המברשת. כן הציגה המבקשת דוגמאות של סוכריות חליפיות בעלות אותה פונקציה.

59. איני סבורה כי צורת הסוכרייה כמברשת המאפשרת את צביעת הלשון, מביאה למסקנה כי לסימן המבוקש אופי פונקציונאלי ממש.

60. בבחינת תפקידו האסתטי בסימן המבוקש לרישום המורכב מצורתו של מוצר, יש לבחון שיקולים שונים, כגון השפעת צורתו של המוצר על ביקושו, היינו האם למעשה בחירת הצרכן במוצר מושפעת בעיקר מצורתו האסתטית (שאז יחשב כבעל אופי אסתטי ממש) (ראו החלטה בעניין בקשה לרישום סימני מסחר מספר 212302 ו- 212303 (סימני מסחר תלת מימדיים) Crocs, Inc (פורסם באתר רשות הפטנטים, 15.1.2013)).

61. בענייננו קיים קושי לקבוע כי עיצוב סוכריית המברשת לא נועד בכדי להשפיע על העדפתו של הצרכן בבחירת המוצר. שהרי יש להניח, שדווקא העיצוב הרלוונטי כמברשת צבע נועד להקנות לו עדיפות על פני צורות אחרות. בהקשר זה איני סבורה כי יש בטענה לפיה קיים מגוון רחב של סוכריות על מקל הצובעות את לשון הצרכן, כדי לסייע. זאת משום שכידוע, מבחן התחליפיות עשוי לסייע בכל הנוגע לדרישת הפונקציונאליות, אל לא בקשר עם ההיבט האסתטי. אשר על כן, לא ניתן לקבוע כי המוצר נעדר אופי אסתטי ממש.

62. הנה כי כן, לו היה צורך בכך, שאז מן הראוי היה לקבוע כי סוכריית המברשת אינה בעלת אופי פונקציונאלי, אך הינה בעלת אופי אסתטי ממש.

63. על בסיס כל אלו, דין ההתנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר (תלת מימדי) מס' 240901, להתקבל. הריני להורות עם כן על סגירת תיק הבקשה. בהתחשב בכלל השיקולים לפסיקת



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הוצאותיו של בעל דין, ובהתאם לסמכותי לפי סעיף 69 לפקודה, כמו גם בהחלטות המתייחסות לבקשות הביניים שהוגשו בהליך במסגרתן נדחתה פסיקת ההוצאות למועד ההחלטה דנן, הריני לחייב את המבקשת לשלם את הוצאות שכר טרחת המתנגדות בגין הצורך בניהול הליך זה, בסך 7,000 ₪ לכל אחת (בסה"כ 14,000 ₪) לא כולל מע"מ. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין תוך 21 יום ממועד ההחלטה ועד ליום התשלום בפועל.

נעמה שושני כספי
פוסקת בקניין רוחני

כ"ד תמוז תשע"ז
18 יולי 2017

ניתן בירושלים ביום

951-99-2017-002878

סימוכין: