



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר 267585
"jager bikes" (מעוצב)

Jaguar Land Rover Limited

המתנגדת:

ע"י ב"כ: הני רוזנצוויג ושות'

אוניל מערכות בע"מ

המבקשת:

ע"י ב"כ: בוסתנאי, עורכי-דין

ה ח ל ט ה

1. בפניי בקשה לרישום סימן מסחר מספר 267585 (מעוצב) (להלן: "הסימן המבוקש") עבור "אופניים ממונעים; טוסטוסים (אופניים ממונעים); אופניים חשמליים; חלקים מבניים של אופניים; קורקינטים; קורקינטים ממונעים; קורקינטים חשמליים; קטנועים; קטנועים ממונעים; קטנועים חשמליים; חלקים, אביזרים וציוד נלווה לכל אלה." (כולם בסוג 12). הסימן הוגש לרישום ביום 18.8.2014 על שם אוניל מערכות בע"מ (להלן: "המבקשת"). הסימן המבוקש נראה כך:

jäger
bikes

2. הבקשה קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור ביום 30.9.2014. ביום 24.12.2014 הגישה Jaguar Land Rover Limited (להלן: "המתנגדת") את התנגדותה לרישום הסימן המבוקש.

ראיות הצדדים

3. המתנגדת הגישה ראיותיה באמצעות תצהיר של עו"ד רובין לדרמן, עורכת דין במשרד המטפל בתיק הקניין הרוחני של המתנגדת (להלן: "עו"ד לדרמן"), תצהיר של מר עוזי גונן, מנהל שיווק בחברת מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ שהינה היבואן הבלעדי למוצרי המתנגדת בישראל (להלן: "מר גונן") וחוות דעתו של מר יהודה חפשי (להלן: "מר חפשי"). המבקשת הגישה את ראיותיה באמצעות תצהיר של מר ערן כהן, מנהל אצל המבקשת (להלן:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"מר כהן", תצהיר של מר אורן וסרשפרונג, מעצב הסימן המבוקש (להלן: "מר וסרשפרונג") וחוות דעתו של מר זאב רביד (להלן: "מר רביד").

4. מר חפשי ומר גונן נחקרו בחקירה נגדית בדיון שהתקיים בפניי ביום 15.6.2016. עו"ד לדרמן, מר רביד, מר וסרשפרונג ומר כהן נחקרו בחקירה נגדית בדיון שהתקיים בפניי ביום 21.9.2016.

תמצית טענות המתנגדת

5. המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 11(6) ו-11(9) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") משום שיש בו כדי להטעות את הציבור המקשר אותו עם המתנגדת וככזה הוא מעודד תחרות בלתי הוגנת. כן טוענת המתנגדת, כי רישום הסימן המבוקש פסול אף לאור הוראות סעיפים 11(13) ו-11(14) לפקודה וכי המבקשת בחרה את הסימן המבוקש שלא בתום לב תוך ניסיון להבנות מן המוניטין של המתנגדת כאשר רישום הסימן אף עלול לגרום לדילול סימניה, אף אם לא מתקיימת הטעיה בפועל.

6. עולה מהראיות בהליך, כי המתנגדת הינה חברה בינלאומית המייצרת ומשווקת מכוניות יוקרה, מכוניות ספורט, ורכבי שטח תחת סימני המסחר הרשומים על שמה, שכוללים בין היתר, את סימן המסחר "JAGUAR" (לא מעוצב) וסימני מסחר מעוצבים. להלן סימני המסחר הרשומים בישראל על שמה של המתנגדת:

- סימן מסחר מילולי 9723 "JAGUAR", הוגש לרישום ביום 19.4.1948 בסוג 12 "מכוניות וחלקיהן" ובתוקף עד 19.4.2021.
- סימן מסחר מעוצב 58943, הוגש לרישום ביום 11.6.1984 בסוג 9 ובתוקף עד 11.6.2019.

JAGUAR

- סימן מסחר מעוצב 86030 הוגש לרישום ביום 14.1.1993 בסוג 9 ובתוקף עד 14.1.2024; סימן מסחר מעוצב 95716 הוגש לרישום ביום 24.11.1994 בסוג 14 ובתוקף עד 24.11.2018; סימני מסחר מעוצב 103020, 103021, 103022, 103023, 103024 ו-103026 הוגשו לרישום ביום 25.1.1996 בסוגים 3, 16, 18, 24, 25, 28 ו-34, בהתאמה. ובתוקף עד 25.1.2027.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר



- סימן מסחר מעוצב 262792, הוגש לרישום ביום 8.2.2014 בסוג 12 "כלי רכב מנועיים וחלקים ואביזרים עבורם; אופניים, עגלות ילדים, עגלות תינוקות, חלקיהם ואביזריהם" ובתוקף עד 8.2.2024:



7. המתנגדת טוענת כי הסימן "JAGUAR" אף ללא עיצוב הינו סימן מוכר היטב המזוהה עמה ועם מוצריה, והינו אף רשום על שמה, בעיצוב וללא עיצוב, בסוג 12. לגישה יש בסימן המבוקש כדי ליצור קשר בין מוצריה לבין מוצרי המבקשת, כך שפעילותה המסחרית תפגע כתוצאה מכך.

8. ממשיכה המתנגדת וטוענת כי סימן המסחר JAGUAR וכן בעברית "יגואר" מופיעים בפרסומים רבים בישראל ונהנים ממוניטין בישראל, בכל הקשור לתחום הרכב. המתנגדת סבורה כי המבקשת החליטה לפתח, לייצר ולשווק מוצר תחת סימן מסחר דומה לסימני המסחר של המבקשת על מנת ליהנות מהמוניטין הבינלאומי הזוכים לו סימני המסחר אלו.

9. בעניין הדמיון בין הסימנים נטען כי הסימן המבוקש וסימני המסחר הרשומים על שם המתנגדת כוללים ארבע אותיות משותפות מתוך שש האותיות – jager אל מול JAGUAR. עוד לטענתה, הסימן המבוקש וסימני המסחר שלה מתחילים (jag) ומסתיימים באותה אות (r). המתנגדת טוענת כי הצרכן הממוצע עלול לחשוב כי הסימן jager הוא האופן בו מאיייתים את הסימן JAGUAR.

10. מבחינה פונטית קיים, לטענת המתנגדת, דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לבין סימני המסחר שלה. לטענתה, הרכיב bikes בסימן המבוקש הנו גנרי וחסר אופי מבחינה. עוד לטענתה, הצרכן הישראלי אשר מבטא את המילה JAGUAR כ-"יגואר", יבטא את המילה jager כ-"יאגר". ובאותה מידה הצרכן דובר האנגלית בישראל יבטא את המילה JAGUAR כ-"ג'אגואר" ואת המילה jager כ-"ג'אגר".



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

11. המתנגדת טוענת כי היא עושה שימוש בסימן JAGUAR ביחס לאותם טובין לגביהם מתבקש רישומו של הסימן המבוקש. לטענתה, מוצרי הבסיס של המתנגדת הנם בסוג 12 והיא בעלת סימני מסחר רבים בישראל ובעולם, הרשומים בסוג זה.

12. לעניין סוג הסחורות, טוענת המתנגדת כי היא מכרה בעבר אופניים בישראל, וכי היא מספקת חסויות למוצרי אופניים ולתחרויות אופניים בארה"ב ובאנגליה. המתנגדת טוענת כי אופניים חשמליים וכלי רכב הינם טובין מאותו הגדר, הנמצאים, לטענתה, באותה "משפחה מסחרית", ומשרתים אותו קהל לקוחות, כך שאופניים חשמליים מהווים תחליף למכוניות.

עיקר טענות המבקשת

13. המבקשת עוסקת בתכנון, ייצור, ייבוא ושיווק של אופניים חשמליים.

14. המבקשת טוענת כי אין חשש להטעיית הצרכן מכיוון שסימני מסחר המבקשת רשומים ביחס למכוניות ולחלקיהן בלבד. המבקשת טוענת כי סימני המסחר של המתנגדת אינם מוכרים היטב בישראל מאחר שהסימן בו נעשה שימוש על ידי המתנגדת בישראל הינו "יגואר" ולא "JAGUAR". לטענתה, לאורך כל השנים מתוארות מכוניות המתנגדת בכתבות בעיתונות כ-"יגואר" ולא כ-"JAGUAR" או "ג'אגואר".

15. המבקשת טוענת כי היא בחרה בסימן המבוקש שמשמעותו בגרמנית "צייד" מתוך רצון לשוות לסימן ניחוח גרמני, כדי ליצור תחושת איכות ואמינות כפי שמשדרים המותגים הגרמניים בעיני הציבור הישראלי.

16. לטענת המבקשת, קיים שוני מהותי בין הסימן המבוקש לסימני המתנגדת. לטענתה, ההבדלים בין הסימנים הם: דמות חיית היגואר המופיעה בסימני המתנגדת ואינה מופיעה בסימן המבוקש; הרכיבים הגרפיים המופיעים בחלקו העליון וחלקו התחתון של הסימן המבוקש; המופע השונה של האותיות (upper case לעומת lower case); הגופן השונה וכן המילים השונות בסימנים, עיצובן ומשמעותן.

17. המבקשת טוענת כי המוצרים המשווקים בפועל על ידי המתנגדת שונים לחלוטין ממוצר המבקשת. לטענתה, אופניים חשמליים שונים הן מבחינת צורתם, עלותם ומטרת השימוש בהם ממכוניות המיוצרות על ידי המתנגדת. עוד לטענתה, מדובר במוצרים אשר רכישתם כרוכה בהשקעה ובדיקה משמעותיות.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

18. המבקשת טוענת עוד כי קיימים סימנים אחרים בעולם העושים שימוש במילה "jager" לגביהם לא היו למתנגדת טענות. לטעמה של המבקשת קיומם של סימנים שכאלה מעיד כי השימוש במילה "jager" אינו בלעדי למתנגדת ומבלי שיהיה בו להטעות את קהל הצרכנים.

דיון

19. ראשית אדון בשאלה האם קיים דמיון מטעה בין הסימנים ולאחר מכן, אף אם לא קיים דמיון מטעה, האם קיימת סכנה כי מוצרי המבקשת יקושרו למתנגדת ויגרם דילול לסימנה.

קיומו של דמיון מטעה

20. סעיף 9(11) לפקודה קובע כדלקמן:

"(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"

21. תכליתה של הוראה הקבועה בסעיף 9(11) לפקודה היא כפולה: מחד, מניעת נזק מסחרי לבעל הסימן הרשום עקב טעות של קונה פוטנציאלי העלול לרכוש סחורה אחרת בסוברו כי מקורה בבעל הסימן הרשום. מאידך, מניעת סכנת ההטעה אשר עלולה לפגוע בציבור כתוצאה מהדמיון בין הסימנים במובן זה שהצרכן ירכוש סחורה שאינו מעוניין בה מבחינת המקור (ראה: בג"צ Aktibolaget Astra 178/57 נ' הרשם הכללי, פ"ד יב(1) 708, בעמ' 712).

22. לשם הכרעה בשאלת הדמיון המטעה, קבעה הפסיקה את "המבחן המשולש", הכולל את מבחני המשנה הבאים: מראה הסימנים וצלילים, קהל הלקוחות וסוג הסחורות, יתר נסיבות העניין. עם השנים נוסף למבחני משנה אלו מבחן השכל הישר (ראה: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי נ' אמברוזיה סופרהב, פ"ד נז(2) 438, בעמ' 451-453 (להלן: "עניין אמברוזיה"); ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ נ' אס.בי.סי פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה(3) 933).

א. מראה הסימנים

23. מבחן המראה הינו המבחן המרכזי לקביעת הדמיון שבין הסימנים. קביעה כי הסימנים דומים עד כדי הטעה תעשה תוך השוואת הסימנים בכללותם, אך תוך מתן משקל לרכיבים הדומיננטיים שבסימנים וכן לרושם הראשוני הנוצר בהשוואתם, ובשים לב לזכרונם הבלתי מושלם של הצרכן (ראה: עניין אמברוזיה, בפס' 17; וכן החלטה בהתנגדות לרישום סימן



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מסחר מס' 170851 Orange Personal Communication Services Limited נ' גמקום
בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 11.10.2009).

24. הסימן המבוקש הינו סימן מעוצב. סבורה אני כי ההבדלים עליהם הצביעה המבקשת, לרבות הרכיבים הגרפיים של הסימנים וכן המלה "bikes" המהווה חלק ממנו, יש בהם בכדי להפיג את החשש להטעיה, על אף התחילית המשותפת. לעניין זה אציין כי הסימן המבוקש הינו בעל עיצוב גרפי ייחודי ודומיננטי. לטעמי, יש בעיצוב זה כדי לבדל אותו מן הסימנים הרשומים ובכך למגר את החשש להטעיה.

25. מר חפשי, המומחה מטעם המתנגדת, הצביע בחקירתו הנגדית על קיומם של הבדלים משמעותיים בין הסימנים:

"עו"ד בוסתנאי: זה מה שאתה היית עושה, הבנתי, עכשיו תעבור

בבקשה לעמוד 5. בוא נסתכל בבקשה על שני סימני המסחר

שמופיעים בו ואני מבקש שתשיב לי האם נכון שהסימן ג'אגר כתוב

באותיות גדולות ב-upper case ואילו סימן ג'אגר כתוב באותיות

קטנות ב-lower case

העד, מר חופשי: כן.

ש: האם נכון שהריווח בין האותיות והסימנים לא דומה?

ת: כן.

ש: האם נכון שהסימנים כתובים בפונטים שונים?

ת: כן.

ש: האם נכון שכתם הצבע שיוצרים הסימנים שונה?

ת: כן.

ש: האם נכון,

כב' סגנית הרשם: רק שנייה, למה הכוונה בכתם הצבע?

העד, מר חופשי: כביכול כשמסתכלים על המילה כדימוי כמות השחור

הרושם החזות שהיא יוצרת ככתם כדימוי ולא רק רצף של אותיות.

(פרוטוקול הדיון מיום 15.6.2016, עמודים 17 – 18, שורות 19 – 3)

ובהמשך:

"עו"ד בוסתנאי: כן. השאלה האחרונה שלי פשוט התייחסה להבדלים

שמעל ה-J שבסימן ג'אגר מופיע הנקודה, הנקודה השחורה הבולטת

ומעל ה-J-ב-ג'אגר לא מופיע וזה דבר שגם הוא בולט לעין,

העד, מר חופשי: כן."



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

(פרוטוקול הדיון מיום 15.6.2016, עמודים 22 – 23, שורות 1 – 28)

26. והשווה, בעניין התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 175116, 175118, 175121, 175122 OPET (מעוצבים) OPEL EISENACH GmbH נ' OPEL Petrolculuk A.S. (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 7.6.2009), כב' הרשם (כתוארו אז) ד"ר מאיר נועם סבר כי הסימן המעוצב "OPET" הינו שונה מהסימן "OPEL" מבחינת המראה מאחר שהסימן המבוקש "OPET" היה מעוצב:

"אמנם ההבדל בין הסימנים ביחס למלה מתמצה באות אחת בלבד, אולם היות הסימנים המבוקשים מעוצבים כפי שתואר בסעיף 2 לעיל, מוגבר השוני בין הסימנים ומקנה אופי מבחין לסימני המבקשת."

ראה בנוסף את דבריו של כבוד סגן הנשיא ג' גינת בעש"א 49831-01-11 Upcoming TM SA. נ' European Sport Merchandising (פורסם בנבו, 21.2.2012):

"בענייננו, ישנה אבחנה חזותית ופונטית ברורה בין הסימנים. ויזואלית ניתן לראות, כי הסימנים בעלי אורך שונה, ומכילים סיומת פונטית אחרת לחלוטין, KILLY-Y לעומת KILL-AH. ההבדל במספר האותיות ובסיומת יש בו כדי לבטל את הדמיון בין הסימנים העולה מהתחילית הזוהה "KILL".

27. אמנם נקבע כי לתחילת סימן מסחר יש ליתן משקל רב יותר בבחינת מידת הדמיון בינו לבין סימן מסחר אחר אך לא תמיד יש בכך כדי להצביע על דמיון מטעה. עניין זה ניכר בהחלטות לעיל וכן בהחלטה בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 178782 וואלה תקשורת בע"מ ואח' נ' רד רוב בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 7.6.2012), שם נבחנה מידת הדמיון בין קיים דמיון מטעה בין הסימן המבוקש "Walla Fashion" (מעוצב) למותג של המתנגדות "Walla", בפס' 68:

"יפים לענייננו הקביעות כי לתחילת הסימן יש ליתן משקל רב יותר בבחינת מידת הדמיון בין הסימנים (ר' התנגדות לרישום סימן מספר 146483 "LENOPLAST" (4.12.2005) (פורסם באתר רשות הפטנטים); התנגדות לרישום סימן מספר 124969, LTD Kenwolf. נ' Kenwood Marks LTD (25.4.2004) (פורסם באתר רשות הפטנטים). דהיינו, בהיותה המלה הראשונה בכל הסימנים הנדונים כאן, משקל רב ייתן למלה "וואלה" לעומת יתר חלקי הסימנים."



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בשל העיצוב השונה ולמרות הזהות המילולית בין סימן המתנגדת למלה הראשונה בסימן המבוקש, קבע באותו עניין קבע כב' הרשם (כתוארו אז) אסא קלינג כי –

”הפעלת מבחן המראה במקרה זה מעלה כי לא קיים דמיון בין הסימנים אשר יכול להוביל להטעיה.”

28. בענייניו, נראה כי ההבדלים הקיימים בין הסימן המבוקש לבין סימני המתנגדת אף רבים מאלה שהוזכרו בהחלטות האמורות. לפיכך, ניתן לקבוע כי מבחינת מראה הסימנים אין קיים דמיון רב.

29. עוד אציין כי ההשוואה שהתבצעה לעיל הינה בין הסימן המבוקש לסימן המילולי של המתנגדת. הסימנים המעוצבים של המתנגדת הכוללים את ”החיה” שונים במידה ניכרת אף יותר מן הסימן המבוקש וזאת בשל רכיב ”החיה” הדומיננטי.

ב. הצליל

30. בעניינינו נראה כי אף אם נתמקד בחלקו הדומיננטי של הסימן המבוקש, שהינו המילה jager, קיים הבדל משמעותי לעניין הצליל, כזה אשר מאפשר לשלול דמיון בינו לבין הסימנים של המתנגדת. יודגש כי מספר ההברות בסימנים שונה, הסימן המבוקש כולל שתי הברות: ja-ger לעומתו סימני המתנגדת כוללים שלוש הברות: JA-GU-AR. ההברה הראשונה הינה זהה ואולם ההברה השנייה בסימן המבוקש שונה מן ההברות השנייה והשלישית בסימני המתנגדת. אמנם סיום הסימנים זהה, אך נראה כי קיים הבדל משמעותי באופן הגייתם.

31. והשווה, בעניין התנגדות לרישום סימן מספר 146483 ”LENOPLAST”, FARMABAN, S.A. נ' BSN medical GmbH & Co. KG (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 4.12.2005), נקבע כי הסימנים LENOPLAST ו-LEUKOPLAST, שונים מבחינת הצליל על אף ששני הסימנים בעלי 3 הברות כל אחד, והאות הראשונה ”ל” והסיומת ”פלטסט” זהות בשניהם.

32. אציין עוד, כי המתנגדת לא הוכיחה כי הצרכן הישראלי יבטא את המילה ”jager” כ-”יאגר” ולא כ-”גיאגר”, כפי שטוענת המבקשת. מחומר הראיות עולה בבירור כי הצרכן הישראלי מבטא את המילה ”JAGUAR” כ-”יגואר”. (ראה: אתר האינטרנט הישראלי של המתנגדת (נספח 8 לתצהירו של מר כהן); הערך העברי בויקיפדיה על המתנגדת ומוצריה (נספח 9 לתצהירו של מר כהן); פרסומי מוצרי המתנגדת בהם היא עושה שימוש בשם ”יגואר” (נספח 10 לתצהירו של מר כהן); בנוסף, מר גונן הודה בחקירתו הנגדית כי המתנגדת ידועה בקרב הצרכן דובר העברית כ-”יגואר”:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ש"ש : בסדר, אוקי. הסוכנות שאתה מייצג פה היום אתם קוראים, היא

נקראת יגואר או ג'גואר?

ת: אנחנו נקראים תלוי, אנחנו נקראים היבואנים של יגואר בישראל,

ש: יגואר?

ת: כן, יש לקוחות שקוראים לנו ג'גואר יש לקוחות שקוראים לנו יגואר,

יש גם וגם זאת אומרת לקוחות שמתייחסים אלינו או כג'גואר או כ-ג'ג או יגואר.

ש: אבל בעברית אתם כותבים יגואר?

ת: כן."

(פרוטוקול הדיון מיום 15.6.2016, עמודים 26 – 27, שורות 25 – 5)

ובהמשך:

"עו"ד לוטן: אנחנו כבר ניגע בסימן הזה אבל לפני זה הייתי רוצה לשאול

אותך האם אתה יכול במסגרת המסמכים שצירפת לתצהיר שלך

להפנות אותי למקום שבו אתם מכנים את עצמכם בעברית ג'גואר

ולא יגואר.

העד, מר גונן: כי משתמשים במה שנקרא ג אפוסטרופ או whatever:

ש: כן.

ת: לזה אתה מתכוון? לא לא תמצא."

(פרוטוקול הדיון מיום 15.6.2016, עמודים 29, שורות 11 – 16)

33. לפיכך, נראה כי המתנגדת לא עמדה בנטל להראות כי הסימנים דומים לפי מבחן הצליל.

ג. קהל הלקוחות וסוג הסחורות

34. על מנת להכריע בשאלה האם טובין הינם מאותו הגדר מקובל להפעיל מספר מבחנים אשר

פורטו בספרו של המלומד זליגסון, בעמ' 82 – 83, כדלקמן:

"א. מהו טבע הסחורות והרכבן?

ב. מה הוא אופן השימוש בסחורות?

ג. מה הם ציגורות המסחר הרגילים, דרכם משווקים את הסחורות?

אם לפי אחד משלושת המבחנים קיים דמיון או קרבה, יש הצדקה

להוצאות המסקנה, שסוגי הסחורות דומים. ברם, נראה (גם לפי



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הפסיקה האנגלית, כי המבחן השלישי אינו בעל משקל כמו המבחן הראשון והשני."

35. ניתן לומר כי קיים דמיון מסוים במטרת המוצרים של הצדדים – הן אופניים חשמליים והן רכבים משמשים ככלי תחבורה שמטרתם להביא בני אדם ממקום למקום. מחומר הראיות עולה כי המתנגדת חולשת על מגוון רחב של מוצרים בסוגים שונים, בין היתר, סחורה (merchandise) הנושאת את סימני המסחר שלה, אשר אינו כולל אופניים.

36. עם זאת סבורה אני כי לא די בכך שמטרתם המוצרים דומה בכדי לקבוע כי קיים חשש להטעיה וכי אין אופניים חשמליים ומכוניות הינם מאותו הגדר. המתנגדת הינה יצרנית של רכבי יוקרה הנמכרים בדרך כלל בסכומים של חצי מליון שקלים לפחות. לקוח המבקש לרכוש רכב (ובוודאי רכב יוקרה) לא ימצא כי אופניים חשמליים מהווים מוצר תחליפי לאותו רכב. גם צרכן המתעניין באופניים חשמליים לא יסבור כי יוכל להחליפו ברכב יוקרה. המוצרים אינם גם משלימים זה לזה. אף אם קיימת מגמה לעבור ממכוניות לנסיעה באופניים, כטענת המתנגדת שלא הוכחה בראיות כלשהן, אין בכך כדי לשנות מן המסקנה כי אין מדובר במוצרים מאותו הגדר. כאמור, רכבי המתנגדת הינם רכבי יוקרה המשווקים במחירים גבוהים, לא נראה כי מצב בו צרכן יתלבט בין לקנות רכב יוקרה או אופניים חשמליים כתחליף, הינו מצב שכיח. איני סבורה כי קהל הלקוחות של אופניים חשמליים (הכולל בני נוער, צעירים ומבוגרים מכל הגילאים והשכבות הסוציו-אקונומיות) זהה לקהל הלקוחות של רכבי יוקרה.

37. המתנגדת אינה מייצרת או משווקת אופניים בישראל או במדינות אחרות. כפי שהעיד מר גונן בחקירתו הנגדית:

עו"ד לוטן: בוא נתקדם. בסעיף 3 בתצהיר שלך אתה מספר על שלושה אולמות תצוגה שיש ליגואר בישראל.

העד, מר גונן: נכון.

ש: האם באולמות התצוגה האלה נמכרים גם אופניים?

ת: באולמות תצוגה לא נמכרים אופניים.

(פרוטוקול הדיון מיום 15.6.2016, עמוד 32, שורות 11 – 15)

ש: אני כן אשאל אותך בעניין הזה כמנהל שיווק אתה מסתובב באמת

באירועי קידום מכירות של יגואר בעולם רואה סוכנויות

ת: כן.

ש: רואה חנויות?

ת: כן.

ש: באיזה מהן מוכרים אופניים?



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ת: אני במקומות שאני הייתי לא ראיתי. אני יכול רק על מה שאני ראיתי,

(פרוטוקול הדיון מיום 15.6.2016, עמודים 33 – 34, שורות 28 – 4)

ראה בנוסף, עו"ד לדרמן בחקירתה הנגדית:

ש: זה נכון, טוב אבל את מסכימה איתי שיגואר היא לא יצרנית של אופניים.

ת: yeah

ש: את מסכימה איתי שיגואר גם לא משווקת אופניים לציבור.

ת: when you say the public you mean the sign to the general public, they have distributed bikes through their dealerships, historically I was not, Amanda nor I were with the company or dealing with the company that time, but in my view it doesn't matter, it's a natural extension to keep all

"wheels off the road with confusing marks

(פרוטוקול הדיון מיום 21.9.2016, עמוד 16, שורות 13 – 21)

38. עוד, רכישת אופניים חשמליים הינה השקעה ניכרת הדורשת עריכת סקר שוק והשוואת מוצרים פוטנציאליים. אופניים חשמליים אינם מוצרים שנרכשים באופן תדיר, ללא תכנון מוקדם ובקלות בה נרכשים מוצרים במכולת או בחנות בגדים. לפיכך, סביר יותר כי לקוח פוטנציאלי של מוצרי המבקשת ידע להבחין בקלות כי מדובר במוצר שאינו קשור למוצרי המתנגדת. ראה לעניין זה גם את עניין אמברוזיה, בפס' 22:

"עלותם של המוצרים איננה נמוכה, אולם אין להשוותה למחירים של מוצרים כגון מכונית (פסק-דין [20] Diamond T. Motor Car) או פסנתר (פסק-דין [19] Pianotist), שבהם נוהג הצרכן לבצע בדיקה מקיפה טרם הרכישה. יתרה מכך, אין מדובר במוצר הנרכש באופן חד-פעמי, אשר אמור לשמש את הקונה למשך תקופה ארוכה, אלא בחבילת טבליות אשר יש לשוב ולרכוש מעת לעת. אף הבדל זה תורם למסקנה כי הבדיקה של קונה פוטנציאלי ממוצע לא תהא מדוקדקת באופן מיוחד. יש לזכור אף כי מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות משני הוא למבחן המראה והצליל."



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

39. הפעלת מבחן צינורות השיווק אף מחזק את המסקנה כי אין חשש להטעיה. מכוניות מתוצרת המתנגדת משווקות בסוכנויות ייעודיות, אשר כלל אינן משווקות אופניים. מוצרי המבקשת משווקים בחנויות לממכר אופניים, אשר כלל אינם מחזיקים רכבים ובוודאי לא את רכביה של המתנגדת.

40. המתנגדת טענה עוד כי אם תייצר בעתיד אופניים חשמליים עלול הדבר לגרום להטעיה. לאור ההבדלים בין הסימנים, עליהם הצבעתי לעיל, איני סבורה כי כך הוא הדבר. זאת ועוד, לא הובאו ראיות לכוונת התרחבות שכזו ואף לא למגמה כללית בשוק המכוניות להתרחבות לעבר שוק האופניים החשמליים. לאור האמור איני סבורה כי יש לקבל טענה זו של המתנגדת.

41. המתנגדת טוענת כי סיפקה חסות בעבר למרוצי אופניים, אך פעילות זו פסקה. גם טענה זו אין בה להוכיח כי קיים חשש להטעיה, במיוחד כאשר מדובר באירועים שאירעו בעבר ואינם ממשיכים עוד ושלא התקיימו בישראל אלא בחו"ל (פרוטוקול הדיון מיום 21.9.2016, עמוד 15, שורות 1 – 6). אציין למעלה מן הצורך כי חסות לאירועי ספורט ניתנת על ידי חברות בתחומים שונים, כגון משקאות, מזון ועוד, אשר כלל אינם משיקים לספורט ועל כן לא ניתן להסתמך על כך לעניין שאלת הדמיון בסוג הטובין.

ד. יתר נסיבות העניין והשכל הישר

42. במסגרת מבחן זה נבדוק, בין היתר, כיצד תופס הצרכן את הסימנים וכן ניתן חשיבות למידת הפרסום של סימני המתנגדת. מבחן זה כולל את שאר נסיבות המקרה אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים הקודמים. במסגרת זו יש לבחון את חומר הראיות ולתור, בין היתר, אחר הטעיה בפועל, מאפיינים ייחודיים של השוק, והאופן שבו הציבור תופש את הסימנים ומשמעותם ואת שאלת תום ליבה של המבקשת ברישום הסימן המבוקש.

43. האופן בו מפרסמת מבקשת הסימן את מוצריה מעיד על פניה לקהלים אחרים מן הקהל אליו פונה המתנגדת. הדבר נובע בעיקר מערוצי השיווק (מדיה חברתית) ומן הפרזנטורית שנבחרה. זאת ועוד, לא נעשה כל קישור בפרסומי המבקשת למתנגדת או לסוג רכב מסוים.

44. לבסוף המתנגדת לא הביאה כל ראיה כי קיימת הטעיה בפועל בקרב הצרכנים שלה או של המבקשת.

45. לאור האמור יש לדחות את טענת המתנגדת כי הסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימניה הרשומים.

46. לאור התוצאה אליה הגעתי לעיל, לפיה אין דמיון מטעה בין סימני המתנגדת הרשומים לסימן המבוקש בהתאם לסעיף 9(11) לפקודה, הרי שדמיון זה אינו מתקיים גם בהתאם לסעיף



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

11(13) לפקודה, הדין בדמיון מטעה בין הסימן המבוקש לבין סימן מוכר היטב שאינו רשום ביחס לאותם טובין או לטובין מאותו הגדר.

סימן מסחר מוכר היטב

47. טענה נוספת בפי המתנגדת הינה כי סימנה הוא מוכר היטב ועל כן גם בהעדר סכנת הטעיה, די בשיוך או קישור בינה לבין מוצרי המבקשת כדי לפסול את הסימן המבוקש לרישום.

48. לשם בחינה האם סימן מסחר הפך למוכר היטב בישראל גובשו בפסיקה מספר מבחני עזר (ראה: ע"א 9191/03 Aktiebolag נ' אבסולוט שו; פ"ד נח(6) 869 (להלן: "עניין אבסולוט"), בפס' ג(1); התנגדות לרישום סימן מסחר מס' Pentax 93261 נ' Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 4.9.2003) (להלן: "עניין פנטקס"), בפס' 22). מבחני העזר לקביעה האם סימן מסחר הוא סימן מוכר היטב בהתאם לעניין פנטקס, הם: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש, היקפי מכירות ועומק החדירה לשוק; היקף ומשך פרסום הסימן; המידה בה הסימן מוכר, נעשה בו שימוש, פרסום, רישום ואכיפה; מידה גבוהה של רכישת אופי מבחין תסייע בהוכחת מוניטין יותר מאשר אופי מבחין אינהרנטי; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ואופי ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים, כאשר שימוש על ידי מספר גורמים בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין אינו צמוד אף לא לאחד מהם; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות. השאלה אם סימן הנו מפורסם אם לאו, היא שאלה שבעובדה, ויש לבחון אם הסימן מוכר היטב בקרב הציבור הנוגע לעניין. עוד נקבע, כי טענה לפיה סימן זה או אחר הפך מוכר היטב בישראל טענה הוכחה באמצעות ראיות מוצקות.

49. לטעמי, לא יכולה להיות מחלוקת כי **סימני המסחר המעוצבים** של המתנגדת הינם סימנים מוכרים היטב. למתנגדות נוכחות דומיננטית בתחום הרכב בישראל וברוב מדינות העולם. הראיות שצורפו מראות כי מוצרי המתנגדת זוכים להיקף משמעותי של פרסום. סימני המסחר של המתנגדת נחשבים לייחודיים ומוכרים בתחום הרכב (הדמות של חיתת היגואר) ומיוחסת להם מידה רבה של בלעדיות ואיכות. בנוסף, מאמציה של המתנגדת לקבל הגנה על סימני המסחר שלה מחזקת את מסקנתי זו.

50. אולם, לעניין סימן המסחר המילולי של המתנגדת "JAGUAR" נראה כי הסימן מוכר היטב בישראל בעיקר כ-"יגואר". כאמור, מר גונן הודה בחקירתו הנגדית כי המתנגדת ידועה בקרב הצרכן דובר העברית כ-"יגואר" (ראה: פרוטוקול הדיון מיום 15.6.2016, עמודים 26 – 27, שורות 25 – 5; פרוטוקול הדיון מיום 15.6.2016, עמודים 29, שורות 11 – 16).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

51. למרות שהדרך הנפוצה בה הציבור הוגה את סימן המתנגדת בישראל הינה "יגואר", יש לזכור כי הסימן המילולי הינו סימן מוכר היטב בעולם דובר האנגלית שם הוא מוכר כ-"ג'אגואר". סביר להניח כי הצרכן הישראלי הממוצע שהינו דובר אנגלית יידע לקשר בין "ג'אגואר" למוצרי המתנגדת גם אם הוא אינו משתמש בגרסה זו של הסימן באופן רגיל. לפיכך, נראה כי הסימן מוכר היטב בישראל ואולם ההגייה הנפוצה הינה יגואר והציבור יידע לזהות שהכוונה ב"ג'אגואר" הינה ל"יגואר".

52. הבחנה בין דרכי הביטוי השונות של סימן המתנגדת הינה רלוונטית לעניין הזיקה הנוצרת בין הסימן המבוקש לבין סימני המתנגדת, בה נדון להלן.

סעיף 11(14) לפקודה

53. המתנגדת טענה לעילה לפי סעיף 11(14) לפקודה, הקובע שני תנאים מצטברים אשר בהתקיימם הסימן המבוקש לא יהא כשיר לרישום: האחד, כי יש בסימן המבוקש להצביע על קשר בין הטובין לגביהם מתבקש רישומו לבין בעל הסימן הרשום או המוכר היטב; והשני, כי בעל הסימן הרשום או המוכר היטב עלול להיפגע כתוצאה מרישומו של הסימן המבוקש, כדלקמן:

"(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."

54. בע"א 9191/03 Aktiebolag נ' אבסולוט שוז, פ"ד נח(6) 869 (להלן: "עניין אבסולוט") נקבע באשר לאופן הפעלת אותם שני תנאים שבסעיף 11(14) לפקודה, בפס' ח':

"אם כן, ההגנה דנא ניתנת ככל שהמדובר בטובין או שירותים שאינם זהים לאלה שבעבורם רשום סימן המסחר, כאשר לזה מוניתין במדינה החברה, וכאשר השימוש בסימן המתחרה שלא כראוי "מנצל באופן לא הוגן את האופי המיוחד או המוניתין של סימן המסחר או גורם לו נזק."

כאמור, בסעיף זה אין קיימת דרישת ה- Confusion; ראו טריטון וחבריו שם [15], בעמ' 243.

באשר לפרשנות הגנה זו מציינים המחברים (בעמ' 244-245) כי "הדבר ייסוב על העובדות" (ההדגשה שלי - א' ר') ו"גורמים שניתן להביאם בחשבון הם



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

אם קיים קשר קונצפטואלי כלשהו בין הטובין של התובע לטובין של הנתבע העלול להזיק למוניטין של הטובין של התובע (הכתמת סימן המסחר); אם הציבור יניח קיומו של קשר במהלך המסחר... ואם יש סכנה רצינית לדילול סימן המסחר" (בתרגום חופשי – א' ר').

55. עוד נקבע בעניין אבסולוט כי באשר לתנאי השני בסעיף 11(14) יש להוכיח זיקה בתודעתו של הלקוח בין הסימן המבוקש לסימן המוכר היטב, ללא הכרח להוכחת מקרה של הטעיה בפועל. יש להוכיח בנוסף כי ייגרם נזק של ממש למתנגדת, בפסי' יב':

"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."

56. נקבע בעניין פנטקס כי זיקה בין הסימן המבוקש לסימנים מוכרים היטב עלולה להתרחש עקב התרחבותה של חברה בינלאומית לתחומי עיסוק משיקים לתחום עיסוקה המסורתי, בפסי' 44:

"תחום המוצרים המשווקים על ידי המתנגדת, הן בתחום הצילום והן בתחום המכשור הרפואי והאופטיקה, הם תחומים של טכנולוגיה. גם תחום מוצרי המבקשת הוא טכנולוגי, אם כי בקו מוצרים שונה. בהתחשב בכך כי חברות בינלאומיות מסוגה של המתנגדת נוהגות לא אחת להרחיב את תחומי עסקיהן מעבר לתחום המסורתי ההתחלתי שלהן, יהיה זה הגיוני ביותר בעיני צרכן פוטנציאלי של משאבות לחשוב, כי המתנגדת החליטה לחדור לתחומי טכנולוגיה נוספים, בכללם תחום המשאבות. אין ספק כי העובדה שהמתנגדת אכן התפשטה מעבר לתחום העיסוק המסורתי והידוע שלה, הוא תחום הצילום, וחדרה לתחומי המכשור הרפואי והאופטיקה, תומכת בגרסה כי הסימן המבוקש עלול, ברמה גבוהה של סיכון, להצביע על קשר בין הטובין המשווקים באמצעותו לבין סימן המתנגדת."

(הדגשה אינה במקור)

57. יש לציין כי באותו עניין הסימן המבוקש היה זהה לסימנים של המתנגדות. לפיכך, נקבע שם כי יש בקבלת הסימן המבוקש לפגוע במוניטין של המתנגדות. בעניינינו נראה כי זיקה זו בין הסימן המבוקש לסימני המתנגדת אינה חזקה באותה מידה כפי שנקבע בעניין פנטקס. אולם, תחום האופניים החשמליים הינו משיק במידה מסוימת לתחום ייצור הרכב, אך אין מדובר



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

במוצרים באותו הגדר ואף הסימן המבוקש אינו דומה לסימני המתנגדת עד כדי לקבוע כי מתקיימת זיקה של ממש ביניהם.

58. עוד, מחומר הראיות עולה (נספחים 17 ו-18 לתצהיר מר כהן) כי העיתונות מתייחסת לסימן המבוקש כ-"ג'אגר" ולא כ-"יאגר". סביר להניח כי המבקשת הייתה מנסה לפרסם את מוצריה תחת השם "ג'אגר" אם רצונה היה להיבנות מהמוניטין של המתנגדת. במלים אחרות, לא רק שהמבקשת לא ניסתה ליצור זיקה בין סימנה לבין המתנגדת, אלא שגם הציבור, הרגיל להגות את סימן המתנגדת כ-"גואר" לא מקשר בין סימן המבקשת לבין מוצרי המתנגדת.

59. בנוסף, המתנגדת לא פירטה את העובדות אשר יש בהן כדי להראות כיצד היא עלולה להיפגע משימוש בסימן המבוקש. המתנגדת מודה כי אינה עוסקת בייצור אופניים חשמליים או אופניים בכלל.

60. סבורה אני כי המתנגדת לא עמדה בנטל להוכיח את הקשר שעלול להיווצר בתודעתו של הצרכן בין מוצרי שתי החברות בשל הדמיון הנטען בין סימניהן. לא הוכח בפניי (כגון באמצעות סקרים) קשר כלשהו בין הסימנים ומידת הדמיון המסוימת הקיימת בין הסימנים אינה מספיקה. גם יסוד הפגיעה במתנגדת הנדרש בסעיף 11(14) לא הוכח כלל.

61. זאת ועוד, לאור השוני המהותי בין קהלי הלקוחות וצינורות השיווק, איני סבורה כי צרכן סביר יקשר בין מוצרי המבקשת למוצרי המתנגדת.

62. לפיכך ניתן לקבוע כי יש לדחות את ההתנגדות בעילה זו.

הטעיית הציבור ותחרות בלתי הוגנת

63. המתנגדת טענה כי רישום הסימן על שם המבקשת יצור הטעיה בקרב ציבור הצרכנים וכן יעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר כקבוע בסעיף 11(6) לפקודה. סעיף 11(6) כולל שלוש חלופות כדלקמן:

"סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר";

64. לעניין החלופה הראשונה, דהיינו "סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור", נקבע בעניין בע"א 10959/05 Tea Board, India נ' Delta Lingerie S.A.OF Cacha, דינים עליון 2006 (69) 206 (להלן: "עניין דלתא") כי עסקינן ב"סעיף סל", המציב במרכז את שאלת ההטעיה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

65. שלושה הם המרכיבים של העילה לפי סעיף 11(6) לפקודה: המוניטין של בעל הסימן הטוען לסכנת הטעיה, הדמיון המטעה בין הסימנים, וחוסר תום לב בבחירת הסימן המבוקש (ראה התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 178141 ואח', בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 178140 ואח' **Spyder Active Sports Inc.** נ' **Safari Surf Company (PTY) Ltd** ואח' (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 30.5.2012)).

66. לעניין מבחני הדמיון המיושמים בעילה זו כבר נקבע כי דומים הם לאלה המיושמים בעילה לפי סעיף 11(9) לפקודה (ראה עניין דלתא, בפס' 10). לפיכך, מאחר שקבעתי כי לא קיימת סכנה להטעיה בהתאם למבחן המשולש, ככל שהוא נוגע לסעיף 11(9) לפקודה, קביעה זו רלוונטית גם לסעיף 11(6) לפקודה.

67. בית המשפט העליון כבר מצא כי המבחן תום הלב האובייקטיבי הוא הנוגע לשאלת רישומו של סימן בפנקס סימני המסחר בע"א 6181/96 **יגאל קרדי נ' Bacardi & Company Ltd.**, נב(3) 276 (1998), בפס' 13:

"מעבר לנדרש אוסיף כי גם אם קיומה של תחרות בלתי הוגנת ייבדק באמצעות מבחן העזר של תום לב, הרי שמדובר במבחן אובייקטיבי של תום לב, שהרי רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע על פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה ולא על פי האמונה הסובייקטיבית בדבר יושר והגינות של המבקש לרישום סימן מסחר."

68. בענייננו יש לבחון את הסיבה לבחירת הסימן על ידי המבקשת ואת הרצון להיבנות ממוניטין המתנגדת בבחירת הסימן ובשימוש בו. אשר לנסיבות בחירת הסימן שמעתי את עד המבקשת, מר וסרשפרונג שעיצב את הסימן ובחנתי את ההתכתבויות בנושא בין מנכ"ל המבקשת למעצב וסרשפרונג. ברור כי לא הייתה כל שאיפה להידמות לסימני המתנגדת או להיבנות מן המוניטין שלה וכי בעת הבחירה הרצון היה לשוות נופך "גרמני" לסימן, וכי שמה של המתנגדת ותחום הרכב בכלל, לא עלו בדיונים הפנימיים של מבקשת הסימן (ראה: סעיפים 4 – 7 לתצהיר מר וסרשפרונג; התכתבות דוא"ל בין מר כהן לבין מר וסרשפרונג (נספח 23 לתצהיר מר כהן); חקירות העדים מר כהן ומר וסרשפרונג, פרוטוקול הדיון מיום 21.9.2016, עמ' 36 ו-52).

69. בפן האובייקטיבי יותר – בסופו של יום נבחר ועוצב סימן השונה באופן ניכר במראה, בצליל ובתחושה מסימני המתנגדת. בנוסף, המתנגדת אינה מייצרת או משווקת אופניים חשמליים ואין לה זיקה לתחום האופניים החשמליים.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

70. לאור האמור איני סבורה כי יהיה ברישום הסימן כדי לגרום להטעת הציבור או לתחרות בלתי הוגנת.

דוקטרינת הדילול

71. יודגש כי בכל הנוגע לדוקטרינת ה"דילול" אין הכרח כי תהיה תחרות בין המוצרים עד כי תיווצר הטעיה בציבור ביחס למקור הטובין ודי בכך שהמוניטין של בעלת הסימן המפורסם ייוחס למבקש הרישום (ראה פסק דינו של כב' השופט (בדימ') אנגלרד בע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardy Limited & Company, פ"ד נב(3), 276 (להלן: "עניין בקרדי")).

"אמנם בסעיף 11 לפקודה אין התייחסות ישירה לדוקטרינת 'המוניטין הבינלאומי' או לדוקטרינת 'הדילול', אך לדעתי ניתן לשלב את הרעיונות העומדים מאחורי דוקטרינות אלה לתוך המושג של 'תחרות בלתי הוגנת'. השימוש במוניטין של עסק מפורסם, שפרסומו חוצה גבולות, על ידי גורם זר לשם קידום עסקיו שלו הוא בבחינת תחרות בלתי הוגנת. סימני מסחר, אשר רכשו לעצמם הכרה בינלאומית ומוניטין בעלי עצמה כה גדולה עד שהם חורגים מעבר למוצרים הספציפיים בהם עוסק בעל סימן המסחר, ראויים להגנה בדיון. השימוש בסימן המפורסם אינו הוגן משני היבטים לפחות - ראשית, המשתמש בסימן המסחר קוצר פירות של מוניטין עליהם לא הוא טרח. הוא נהנה, ללא הצדקה, מהיתרון שמקנה לו השימוש בסימן המסחרי המפורסם. שנית, ניצול המוניטין טומן בחובו פגיעה אפשרית בבעלי החוקיים של סימן המסחר, בגלל פחות ודילול המוניטין ושחיקת הייחודיות של סימן המסחר. לאור דברים אלה ברי, כי אין לשים את הדגש על מניעיו הסובייקטיביים של המשתמש בסימן המפורסם; די בהוכחה כי השימוש בסימן המסחר המפורסם עשוי לקדם את עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם. ההנחה היא, כי בהגברת השימוש בסימן מסחר מפורסם וייחודי לצורכי עסקים אחרים יש משום שחיקה ודילול בייחודיות העסק של בעל סימן המסחר."

72. בעניין בקרדי ולאחר מכן בע"א 10959/05 TEA BOARD INDIA נ' DELTA LINGERIE S.A., (פורסם בנבו, 7.12.2006) אשר קביעותיו עמדו גם בדנ"א 10639/06 (פורסם בנבו, 13.4.2008), נקבעו ארבעה תנאים מצטברים לצורך טענה לדילול מוניטין, בפס': 11

1. בעסק מפורסם חוצה גבולות;

2. לסימן עצמה כה גדולה שהיא חורגת מעבר למוצר הספציפי;



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

3. יש להוכיח כי השימוש נועד לקדם את עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם;

4. רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע "על-פי סטנדרטיים ערכיים ואויים של החברה..."

73. ייתכן וכי מתקיימים במקרה זה התנאים הראשון והשני באשר למידת פרסומו ועצמתו של הסימן "JAGUAR" החורגת מעבר למוצר ספציפי. אך לא שוכנעתי כי יהיה בסימן המבוקש כדי לקדם את עסקי המבקשת בישראל בשל המוניטין שנצבר למתנגדת בתחום הרכב וזאת כפי כבר פורט לעיל.

74. עוד, נקבע כי דוקטרינת הדילול תופעל רק במקרים חריגים בלבד ואיני סבורה כי מקרה זה שבפניי הוא מקרה המצדיק את הפעלתה, ראה ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'לאל יאסין (פורסם בנבו, 27.8.2012), בפס' 19:

"מתיאור זה עולה כי הדוקטרינה של דילול מוניטין אינה דורשת הוכחה של חשש להטעיית הצרכנים. אולם, נראה לי כי המקרים בהם ראוי לקבוע שהתקיים דילול מוניטין גם אם לא הוכחה הטעיה כלשהי, הם מקרים יוצאי דופן שבהם נבע העדר ההטעיה למשל מכך שהמוצר שייך להגדר שונה לחלוטין (כפי שקרה למשל בפסק הדין בו הופעלה לראשונה דוקטרינה זו: *Eastman Photographic Materials Co. v. John* (להלן: עניין *Griffith Cycle Corp.*, 15 R.P.C. 105 (Eng. 1898) (קודאק וראו בהמשך)), ומכל מקום, אין לאמץ דוקטרינה זו כבריית מחדל בכל מקרה שבו לא הוכחה הטעיית צרכנים - כפי המקרה שבפנינו." (הדגשה אינה במקור).

תקנת הציבור

75. המבקשת טוענת כי יש בסימן המבוקש לפגוע בתקנת הציבור בהתאם לסעיף 11(5) לפקודה הפוסל מרישום סימנים הפוגעים או עלולים לפגוע בתקנת הציבור או במוסר.

76. נקבע כי סימן מסחר המטעה את הציבור לא ייחשב כמנוגד לתקנת הציבור, וכי הפקודה ייעדה עילה ספציפית לסימנים מטעים, ראה התנגדות לרישום סימן מסחר NLP 238272 ישראל (מעוצב) רטר - מכללה לדמיון מודרך ונ"פ בע"מ ואח' נ' יובל שנפר (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 22.10.2014), בפס' 49:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"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 ההטעיה הקבועה בסעיף 11(6) לפקודה."

77. בעניינו לא רק שלא תיגרם כל הטעיה לציבור מרישום הסימן אלא שלא מתקיימת כל פגיעה במוסר או בתקנת הציבור מרישומי. על כן נדחית טענת המתנגדת בעילה זו.

78. בכתבי טענותיה העלתה המתנגדת טענות כלליות באשר לאופיו המבחין של הסימן בהתאם לסעיף 8(א) לפקודה ולזהות בין הסימן המבוקש לבין שמה של המתנגדת בהתאם לסעיף 12 לפקודה. משהמתנגדת לא הרחיבה בטענות אלה בסיכומיה ולאחר שנראה כי אין מחלוקת כי יש לסימן המבוקש אופי מבחין אינהרנטי (וכיום גם נרכש) ולאחר שדנתי בשאלת הדמיון בין הסימנים, איני מוצאת להרחיב בדיון בטענות אלה.

סוף דבר והוצאות

79. ההתנגדות לרישום סימן המסחר 267585 נדחית והוא יירשם בפנקס. המתנגדת תשא בהוצאות מבקשת הסימן בגין הליך זה בסך 5,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 60,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

ז'קלין ברכה
פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים

יא' אב תשע"ז
3 אוגוסט 2017

ניתן בירושלים ביום

951-99-2017-005537

סימוכין: