



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר
מס' 270951

(בקשת גורם שלישי להצטרף
כמתנגד/כצד נדרש להליך; ולחלופין
בקשה להשמעת טענות בפני הרשם)

Spirits International B.V.
באמצעות ב"כ זליגסון גבריאלי ושות' – עורכי דין

המתנגדת:

ZHS IP Worldwide Sarl
באמצעות ב"כ זליגסון גבריאלי ושות' – עורכי דין

גורם שלישי:

**JOINT-STOCK COMPANY KRASNYY
OCTYABR**
באמצעות ב"כ עו"ד בוסתנאי, עורכי-דין

המבקשת:

ה ח ל ט ה

1. המדובר בהליך התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 270951 (לא מעוצב) STOLICHNYY Krasnyj Octyabr בסוג 30 (להלן: "הסימן"). הבקשה הוגשה מטעם חברת Joint Stock Company Krasnyj Octyabr (להלן: "המבקשת"). ההתנגדות לסימן הוגשה במועד מטעם חברת Spirits International B.V. (להלן: "המתנגדת").
2. בפני בקשה שהוגשה מטעם **צד שלישי להליך**, היא חברת ZHS IP WORLDWIDE Sarl (להלן: "ZHS") לצירופה כמתנגדת או כצד נדרש בהליך או לחלופין להתיר לה להשמיע טענות בפני רשם סימני המסחר (להלן: "בקשת הצירוף").
3. יצוין כי בכותרת הבקשה נרשם כי ZHS הינה "המבקשת בבקשת הצירוף", אולם תוכן הבקשה מלמד שהבקשה הוגשה הן מטעם ZHS והן מטעם המתנגדת. כך גם ניתן ללמוד מתחיתם בא הכח בשולי הבקשה, שנעשתה בשם שתייהן.
4. בפני אף תגובת מבקשת הרישום המתנגדת לבקשת הצירוף, וכן תשובת ZHS לתגובה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

5. לטענת ZHS החל מסוף שנת 2015 סימני המסחר הנכללים תחת משפחת סימני המסחר "STOLI" ו- "STOLICHNAYA" והזכויות בהן הועברו מהמתנגדת לחברות קשורות. מכוחם של קבוצת סימנים אלו הוגשה ההתנגדות נשוא ההליך שבפני (להלן: "הסימנים מכוחם הוגשה ההתנגדות").
6. ביום 1.2.2017 נרשמה במרשם סימני המסחר הישראלי, העברת הזכויות בסימני המסחר הללו מהמתנגדת לחברת ZHS.
7. לטענת ZHS, מועד רישום הסימנים על שמה כאמור, חל לאחר שחלף המועד להגשת התנגדות לרישום הסימן נשוא ההליך (ביום 31.10.2016) וכן לאחר שהוגש כתב הטענות שכנגד מטעם המבקשת. יצוין כי ראיות המתנגדת בהליך הוגשו כבר ביום 2.7.2017. לגישת המתנגדת, הפכה ZHS לצד שלישי הנדרש בהליך ההתנגדות, ומכאן בקשתה מכח סעיף 66 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש) תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") לצרפה כמתנגדת, או לחילופין כצד להליך, או ליתן לה להשמיע טענות בפני רשם סימני המסחר.
8. המבקשת סבורה כי אין להתיר לחברת ZHS להצטרף להליך כמתנגדת או כצד נדרש, אף לא לאפשר לה להשמיע טענותיה בהליך. לגישתה, חברת ZHS איחרה את המועד להגשת התנגדות לרישום הסימן נשוא ההליך, למרות שהיה בידה לעשות כן, וכי רשם סימני המסחר משולל סמכות להאריך מועד זה. עוד טוענת המבקשת כי צירוף צד מכח סעיף 66 לפקודה אינו מתאפשר במקרה דנן שכן ZHS נמנעה מלהגיש את בקשתה להשמיע טענותיה במועד הקבוע בדיון.

דיון והכרעה

9. בענייננו, הבקשה לרישום סימן מסחר נשוא ההליך קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור ביומן סימני המסחר ביום 31.7.2016. לפיכך, המועד האחרון להגשת הודעת ההתנגדות חל ביום 31.10.2016. המתנגדת הגישה התנגדותה במועד ואילו חברת ZHS שהייתה במועד זה בעלים של סימני המסחר הרלוונטיים (מכח חוזה) על בסיסם הוגשה ההתנגדות, לא עשתה כן.
10. אין מחלוקת בין הצדדים כי המועד להגשת התנגדות לרישום הסימן חלף ועבר, וכי על פי דין, רשם סימני המסחר משולל סמכות להאריך את המועד להגשת התנגדות לרישום סימן. למען שלמות התמונה יובא סעיף 24(א) לפקודה הקובע מהו המועד להגשת התנגדות לרישום סימן מסחר, וזו לשונו:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"תוך שלושה חודשים מיום הפרסום, רשאי כל אדם להגיש לרשם הודעה על התנגדותו לרישום הסימן."

11. נוסחו של סעיף 24(א) לפקודה תוקן במסגרת החוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג 2013 (ס"ח 1902 מיום 6.8.2013, עמ' 556). תיקון זה נכנס לתוקף עם כניסתה של ישראל לפרוטוקול מדריד ביום 1.9.2010. במסגרת התיקון בוטלה סמכות הרשם להאריך את המועד להגשת התנגדות באמצעות מחיקת המלים "או תוך זמן אחר שנקבע" שהופיעו אחרי הרישא "תוך שלושה חודשים מיום הפרסום".

12. שורה ארוכה של החלטות שיצאו תחת היושבים בדין ברשות הפטנטים, נתנו ביטוי להעדר סמכות הרשם להאריך את המועד להגשת התנגדות לרישום סימן מסחר. האחרונה שבהן היא החלטת כב' הרשם אופיר אלון שניתנה לאחרונה בעניין בקשה להארכת מועד להגשת הודעת התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 283942 **מיינדספייס בע"מ נ' MerkSpace Europe B.V.** (פורסמה באתר הרשות הפטנטים 28.6.2017). במסגרת החלטה זו, נדחתה בקשה להארכת מועד בת יום אחד בלבד, להגשת התנגדות לרישום סימן מסחר. אף שם צוין כי המחוקק תיקן את הפקודה כך שנשללה סמכות הרשם להאריך את המועד להגשת התנגדות לרישום סימן מסחר.

13. תמונה בעיני העובדה כי ZHS בחרה שלא להגיש התנגדותה לרישום הסימן במועד הקבוע. מעיון במאגר סימני המסחר, עולה כי ההסכם בין המתנגדת לבין ZHS להעברת הבעלות בסימני המסחר מכוחם הוגשה ההתנגדות, נחתם עוד ביום 12.9.2016. אף על פי כן, רק ביום 1.2.2017 הוגשה מטעם המתנגדת בקשה למחלקת סימני המסחר להעברת הבעלות בסימנים אלה. בנוסף, רק ביום 2.7.2017, כחמישה חודשים לאחר רישום העברת הבעלות בסימנים הנ"ל, הוגשה הבקשה לצירוף ZHS כמתנגדת בהליך שבפני. כלומר, לרשות ZHS עמדו יותר מחודש וחצי מיום חתימת ההסכם בגין העברת הבעלות בסימני המסחר מכוחם הוגשה ההתנגדות, ועד למועד האחרון בו ניתן היה להגיש התנגדות לרישום הסימן נשוא ההליך. בנוסף, עברו כ- 10 חודשים (!) ממועד חתימת ההסכם להעברת הבעלות בסימנים כאמור, ועד למועד הגשת הבקשה לצירוף ZHS כמתנגדת/כצד להליך.

14. משלא הגישה ZHS התנגדות לסימן במועד, למרות שהיה בידה לעשות כן, ומשלא פעלו המתנגדת ו-ZHS לרישום העברת הבעלות בסימנים מכוחם הוגשה ההתנגדות, טרם המועד האחרון להגשת ההתנגדות, למרות שהיה בידן לעשות כן, ויתרו למעשה על זכותה של ZHS להגיש התנגדות לסימן במועד. הצדק עם המבקשת, כי אין להיעתר לבקשת ZHS המוגשת כעת לצרפה כמתנגדת או כצד נדרש בהליך.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

15. לטעמי אין בתקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 (להלן: "תקנות סד"א") כדי לסייע ל-ZHS. תקנה זו קובעת כדלקמן:

"24. בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית המשפט או הרשם, לבקשת אחד מבעלי הדין או בלא בקשה כזאת לצוות על מחיקת שמו של בעל הדין שצורף שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע, או שנוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה".

16. ראשית, ספק בעיני האם כלל ניתן להחיל את תקנה 24 לתקנות סד"א על הליך התנגדות לרישום סימן מסחר המתנהל בפני רשם סימני המסחר. זאת שעה שהמחוקק הגביל במפורש את המועד להגשת התנגדות לסימן מסחר לשלושה חודשים, מבלי שהעניק לרשם סמכות להארכתו. צירוף בעל דין להליך התנגדות קיים, לאחר שחלף המועד הקבוע בחוק להגשת התנגדויות לרישום סימן, כמוהו למעשה כהארכת המועד להגשת התנגדות.

17. בנוסף, בחר המחוקק מפורשות לאפשר הצטרפות צד שלישי רק ביחס להליך למחיקת סימן רשום (תקנה 70 לתקנות סימני המסחר 1940 – להלן: "תקנות סימני המסחר") וזאת במסגרת תקנה 72 לתקנות סימני המסחר שזוהי לשונה:

"כל אדם, פרט לבעל הרשום, הטוען שיש לו טובת הנאה בסימן מסחרי רשום שהוגשה לגביו בקשה לפי תקנה 70, רשאי לפנות אל הרשם בבקשה להרשות לו להצטרף להליך, והרשם רשאי למאן או ליתן רשות זו, לאחר שמיעת הצדדים הנוגעים בדבר, לפי אותם התנאים שיראה צורך בהם. [...]"

18. אין זה תמוה לדעתי כי תקנה דומה אינה קיימת בתקנות סימני המסחר ביחס להליך התנגדות לסימן מסחר. יש להבין את היעדרותה של תקנה זו, על רקע הזמן הקצוב והקצר ביותר שנקבע בפקודה להגשת התנגדות לסימן כאמור לעיל, והעדר סמכות הרשם להאריך את המועד לשם כך.

19. כמו כן, ובניגוד לנדרש בתקנה 24 לתקנות סד"א, ממילא לא טרחה ZHS לציין בבקשתה כיצד הצטרפותה להליך תתרום לבית הדין לפסוק ולהכריע בהליך ביעילות ובשלמות. נהפוך הוא. במסגרת תשובתה לתגובת המבקשת, ציינה ZHS כי למעשה לו הייתה מוגשת התנגדותה במועד, טענותיה היו זהות לחלוטין לאלו של המתנגדת, ובמילותיה שלה (סעיף 3 לתשובה, עמ' 2):



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"ZHS מתכוונת להצטרף להתנגדות על בסיס אותם טיעונים; וטענות ZHS יהיו זהות לטענות המתנגדת ויבוססו על העובדה שאין לרשום את הסימן המבוקש לאור משפחת סימני סטולי; הבקשה לצירוף ZHS נועדה אך ורק למנוע טענות צבע של המבקשת כי המתנגדת איבדה ענין בהתנגדות, שהיא אינה המתנגדת הנכונה, שהיא לא תפגע אם הסימן המבוקש ירשם [...]"

20. במילים אחרות, מודה ZHS כי צירופה כצד להליך למעשה לא יהווה משום תרומה משמעותית להכרעה יעילה או שלמה של המחלוקת בהליך. ודוק, איני סבורה כי די בעובדה לפיה ZHS הינה בעלת הסימנים הרשומים מכוחס הוגשה ההתנגדות כדי לצאת חובתה על פי תקנה 24 לתקנות סד"א. יוזכר כי ZHS הינה בעלת הסימנים הללו כבר מחודש ספטמבר 2016. לו חששה מפגיעה בסימניה אלו שהועברו לבעלותה - כפי שטוענת היא עתה - מצופה הייתה היא לפעול דאז, ולא לשקוט על השמרים במשך חודשים רבים.

21. אפילו הייתה מעלה כעת חברת ZHS נימוקים ראויים ומוצדקים לצירופה כצד להליך, אף אז לא בהכרח הייתה נענית בקשתה בחיוב. כידוע, יש לנקוט משנה זהירות ואף למעלה מכך, מקום שמתבקש היושב בדן להורות על צירוף מתנגד להליך (בנוסף או כחלופה למתנגד קיים). זאת, כפי שעולה במובהק מהחלטת כב' סגן הרשם (כתארו אז) ישראל אקסלרד בהתנגדות לבקשת פטנט מס' 86518 (בקשה להחליף מתנגדת) Abbot Laboratories נ' תרימה - תוצרי רפואה ישראליים, מעברות בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים ביום 26.6.2000 - להלן: "עניין תרימה"). החלטה זו אמנם ניתנה בעניין התנגדות לפטנט אולם ניתן ללמוד ממנה כיצד פירש כב' סגן הרשם את זכותו של צד ג' להצטרף להליך התנגדות, במקום מתנגדת קיימת.

22. בעניין תרימה, הודיעה חברת מעברות כי היא מחליפה את חברת תרימה אשר הגישה במקור התנגדות לפטנט. כב' סגן הרשם סירב לכך בתוקף וקבע כי עצם קיומם של קשרים משפטיים כאלה ואחרים בין חברות - אשר הינן ישויות משפטיות נפרדות לחלוטין:

"אינם מביאים למסקנה כי ניתן להחליף ביניהם בהליכים משפטיים כלאחר יד וכיד הדמיון הטובה על מי מאותן אישיות משפטיות."

23. בעניין תרימה אמנם נתבקשה למעשה החלפת מתנגדת אחת באחרת. סבורני כי אין שוני רב בין בקשה לצירוף מתנגדת נוספת להליך קיים, לבין החלפת מתנגדת קיימת. שכן, בשני



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המקרים מדובר בישות נפרדת שלא הגישה התנגדות במועד. כב' סגן הרשם אקסלרד סבר כי לאור נסיבות ההליך הספציפיות, פטור הוא מלדון בשאלה האם על מנת להתיר החלפת מתנגדת, יש צורך בהוכחת העברת כלל הנכסים וההתחייבויות של המתנגדת לגוף המשפטי האחר או שמא די בכך כי תוכח העברת זכויות וחובות לגבי ההתנגדות הנדונה בלבד. יחד עם זאת מצא הוא לנכון לציין במפורש את החלטת כב' הרשם (כתארו אז) מר מיכאל אופיר שהכריע כבר בשאלה זו וקבע כדלקמן (הדגשות אינן במקור):

"ישועתה של המתנגדת אף לא תצמח לה מהחלטה בתיקים 65761 ו-65762-בעניין המבקשת USM CORP, והמתנגדת בטא ויקס (1991) בע"מ אשר דנה במקרה דומה ואשר העתק הימנה צרפה לטענותיה - אלא נהפוך הוא: באותה החלטה נקבע כי זכות ההתנגדות ניתנת להעברה רק ברשות הרשם "... כחלק מהעברה כוללת של כלל הזכויות, החובות והנכסים על ידי הגוף המשפטי אשר הגיש את ההתנגדות במקור".

24. בהמשך דבריו ציין עוד כב' סגן הרשם אקסלרד בהחלטתו, וכך גילה דעתו, כי הוראת החוק המגבילה את המועד להגשת התנגדות לרישום סימן מסחר אינה ברת עקיפה באמצעות שימוש בהוראות דין אחרות המאפשרת צירוף, או החלפת בעל דין. וזו לשון ההחלטה:

"למען הסר כל ספק אבהיר, כי אין ללמוד מהאמור בהחלטתי זו דבר אשר עלול היה להשתמע ממנו כי ניתן לצרף בעל דין או לשנות בעל דין באופן שיהיה בו כדי לעקוף את הוראות הדין באשר למועד הגשת הודעת ההתנגדות."

25. הנה כי כן, מוצאת אני כי אין בנמצא צידוק לצירוף חברת ZHS כמתנגדת/כצד נדרש להליך מכח סעיף 24 לתקנות סד"א. אף לא ניתן לאשר את החלפת המתנגדת הקיימת בחברת ZHS מכח תקנה 24, שכן בקשה זו כלל לא מצויה בפני, ואפילו הייתה מוגשת, ספק אם ניתן היה לאשר זאת נוכח המדיניות הראויה המוצגת בהחלטות רשם סימני המסחר שהובאו לעיל.

26. טענה נוספת נשמעה מפי חברת ZHS, ולפיה החל מחודש פברואר 2017 הינה הבעלים הרשומים של הסימנים על בסיסם הוגשה ההתנגדות, ולפיכך יש לאפשר לה להצטרף כמתנגדת/כצד נדרש להליך או לצורך השמעת טענות בהליך, קודם שיפעיל הרשם את סמכותו כנגדה. ZHS מבססת טענתה זו על העולה מסעיף 66 לפקודה כמו גם על תקנה 73 לתקנות סימני המסחר (יצוין כי אל תקנה 73 הפנתה ZHS לראשונה בתשובתה לתגובות המבקשת). סבורני כי אף דין טענתה זו להידחות כפי שיוסבר מטה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

27. סעיף 66 לפקודה קובע בזו הלשון (הדגשות אינן במקור):

"כל מקום שניתנה לרשם בפקודה זו או בתקנות שהותקנו לפיה סמכות שבשיקול דעת או סמכות אחרת, לא יפעיל הרשם את הסמכות כנגד המבקש רישום או כנגד הבעל הרשום של סימן המסחר אלא לאחר שנתן למבקש או לבעל הרשום הזדמנות להשמיע דבריו, אם דרשו זאת ממנו תוך הזמן שנקבע."

28. ZHS מבקשת להסתמך על החלטת כבוד הרשם משנת 1995 בעניין התנגדות לרישום פטנט מס' 82910, ובקשה לביטול פטנט רשום מס' 82911 אוניפארם נ' AKTIEBOLAGET HASSLE (להלן: "עניין אוניפארם") (ראו: בקשת ZHS בסעיפים 8-10). לגישתה, ניתן ללמוד מהחלטה זו כיצד פירש כב' הרשם את סעיף 159 לחוק הפטנטים התשכ"ז - 1967 (להלן: "חוק הפטנטים"), ולהקיש מכך על הפרשנות שיש להעניק לסעיף 66 לפקודה. סעיף 159 לחוק הפטנטים קובע כדלקמן:

"הרשם ישתמש בסמכות שניתנה לו לפי חוק זה ולאחר שנתן הזדמנות לכל אדם העלול, לדעתו של הרשם, להיפגע מהחלטתו, להשמיע את טענותיו בפניו".

29. ובכן נמצא, כי כבוד הרשם (כתארו אז) מר מיכאל אופיר, קבע בהחלטתו במפורש כי אין בסעיף 159 לחוק הפטנטים כדי לאשר צירוף גורם שלישי להליכי התנגדות לפטנט, ואין לאפשר לו להגיש ראיות או לחקור עדי הצד שכנגד. יחד עם זאת, קבע כב' הרשם כי יש מקום ליתן לגורם שלישי הזכות להשמיע טענותיו בפתח ההליך. להלן דברי כבוד הרשם אופיר, מתוך ההחלטה הנ"ל:

"אשר על כן, באתי לידי המסקנה כי הוראות סעיף 159 לחוק הפטנטים והכללים שנקבעו בפסיקה בדבר הצטרפות צד להליך מלמדי על כך שאין לצרף את אביק כצד בהליך שבפני. אביק תוכל לטעון את טענותיה, ככל אשר תרצה, בפתחת ההליך אך לא תהא זכאית להגיש ראיות הנוגעות למהות הליך הביטול ו/או ההתנגדות שבין Hassle ו-אוניפארם ובהתאם גם לא לחקור עדים שהצהירו מטעם הצדדים הכל בכפוף לאמור בסעיף 12 להלן."

30. הצדדים חלוקים בשאלה, האם יש בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 26.1.2014 בעניין עש"א 645-06-13 אוניפארם בע"מ נ' Lilly Icos (להלן: "עניין Lilly") כדי לשנות מקביעותיו



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

של כבי' הרשם אופיר בעניין אוניפארם. במסגרת החלטה זו, צוין בפירוש בדומה לקביעה בעניין אוניפארם, כי לא ניתן להתיר לגורם שלישי להצטרף כצד להליך התנגדות שכבר החל. זאת, שעה שהגורם המבקש להצטרף נמנע מלהגיש התנגדותו בפרק הזמן המוקצב לכך. וזו לשון ההחלטה (הדגשות אינן במקור):

"מה ראה לו המחוקק להגביל את המועד להגשת התנגדויות למשך שלושה חדשים בלבד, ואף להחמיר בשמירת מסגרת מועדים זו בדרך של שלילת כל שיקול דעת מצד הרשם להאריך תקופה זו? מעבר לכך, אף לא ניתן לבקש להצטרף כצד להליך התנגדות שכבר החל, עת הגורם המבקש להצטרף לא הגיש התנגדותו בפרק הזמן המוקצב לכך".

31. יחד עם זאת, מדגישה המבקשת כי לעניין פרשנותו של סעיף 159 לחוק הפטנטים, צמצם בית המשפט בעניין Lilly את זכות השימוע של גורם שלישי בהליך התנגדות, זאת בשונה מהאמור בעניין אוניפארם. ביתר פירוט נטען, כי את הזכות להשמיע טענות בפני הרשם המעוגנת בסעיף 159 לחוק הפטנטים, יש לפרש כמותנית בכך שהגורם שרואה עצמו נפגע, פנה לרשם בבקשה לעשות כן במסגרת המועד שנקבע לשם כך בחוק (ובמקרה שם, תוך המועד הקבוע להגשת ההתנגדות). בעלותה טענה זו, מסתמכת המבקשת על לשון ההחלטה בעניין Lilly כדלקמן (הדגשות אינן במקור):

"שנית, המחוקק מפנה בסעיף 174(א) לסעיף 159 לחוק ("לרבות החלטה שלא לשמעו לפי סעיף 159") שהוא סעיף רחב שלפי תוכנו מחייב כי הרשם יפעיל את הסמכות שניתנה לו על פי החוק, רק לאחר שנתן הזדמנות לכל אדם שהוא סבור כי יפגע מהחלטתו, להשמיע את טענותיו בפניו. בהתאם, ניתנת הזדמנות זאת לכל אדם, באמצעות פרסום ברשומות באשר לקיום הליך ההתנגדות. כאן לסברתי, הפרשנות המתקבלת על הדעת הינה, כי הרשם חייב לתת את ההזדמנות לכל אדם שסבור שהוא עלול להיפגע, להשמיע את טענותיו בפניו, קרי, לכל אדם הפונה לרשם ומבקש בפועל להשמיע את טענותיו בפניו, במסגרת המועד שנקבע לשם כך בחוק".

32. בהסתמך על האמור לעיל, טוענת המבקשת כי בעניינו המועד שנקבע להגשת התנגדות במסגרת פקודת סימני המסחר חלף ועבר, וחברת ZHS איחרה את המועד; לא הגישה התנגדותה, לא ביקשה להצטרף כצד להליך ואף לא להשמיע טענותיה בפני הרשם. אשר על כן, אין באפשרותה של המתנגדת להסתמך עתה על סעיף 66 לפקודה. בתגובה עונה ZHS כי



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

כי במועד האחרון להגשת ההתנגדות לסימן לא הייתה בחזקת מבקשת רישום/בעלים של סימן רשום כנדרש בסעיף 66 לפקודה. עוד נטען כי הדברים בעניין Lilly נפסקו כאמרת אגב וממילא ההחלטה בעניין Lilly אינה רלוונטית לענייננו שכן שם דובר על זכותו של גורם שלישי להגיש ערעור על החלטה שלא ניתנה בעניינו. לבסוף, ביססה ZHS (כאמור, רק במסגרת תשובתה לתגובת המבקשת), את זכותה להשמיע טענותיה בפני הרשם, אף על תקנה 73 לתקנות סימני המסחר.

33. ההחלטות בעניין אוניפארם ובעניין Lilly, אמנם ניתנו בעניין התנגדות לפטנט. אולם לאור הדמיון בין נוסח סעיף 159 לחוק הפטנטים נשוא ההחלטות, לבין הוראת סעיף 66 לפקודה והוראת תקנה 73 לתקנות סימני המסחר, ניתן להבין על פיהן לטעמי, כיצד יש לפרש את הוראות החוק הללו. זאת בין היתר, אף לאור העובדה כי ההחלטה בעניין Lilly ניתנה לאחר תיקון סעיף 24(א) לפקודה, משמע לאחר שקבע המחוקק מפורשות כי אף המועד להגשת התנגדות לרישום סימן מסחר (בדומה למצב הקיים בקשר עם התנגדות לפטנט) אינו בר הארכה. החלטה אחרונה זו אכן ניתנה בבקשת ערעור שהגיש גורם שלישי להליך שהתקיים בפני רשם הפטנטים. יחד עם זאת, ניתן ללמוד על רוח הדברים שנאמרו במסגרת החלטה זו, אפילו נאמרו באמרת אגב כטענת ZHS, לצורך מציאת הפרשנות הרצויה והראויה להוראות סעיף 66 לפקודה ותקנה 73 לתקנות סימני המסחר.

34. ראשית, ולאור תמימות הדעים המובעת בהחלטות בעניין אוניפארם ובעניין Lilly, יש לקבוע כי אין בכוחו של סעיף 66 לפקודה, או תקנה 73 לתקנות סימני המסחר, כדי להכשיר את צירוף ZHS כמתנגדת בהליך, שעה שתם המועד להגשת התנגדויות, בהעדר הגשת התנגדות מטעמה.

35. בנוסף, באשר לזכותה הנטענת של ZHS להשמיע טענות בהליך, נשאלת השאלה, כיצד יש לפרש את הסיפא לסעיף זה, היינו את התיבה "תוך הזמן שנקבע". סבורני כי ראוי להעניק לסעיף 66 פרשנות דומה לזו שהעניק בית המשפט בעניין Lilly לסעיף 159 לחוק הפטנטים. היינו, תוכן התיבה "תוך הזמן שנקבע" יתמלא בהתאם לסמכות הרשם המופעלת והמועד הרלוונטי לה קבוע בחוק. יצוין כי סעיף 66 לפקודה מתייחס לזכויותיו וחובותיו של מבקש רישום/בעל סימן רשום לבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם.

36. בענייננו, המדובר בהפעלת סמכות הרשם להכריע בהתנגדות לרישום סימן. לפיכך, בהתאם למועדים הקבועים בפקודה, על ZHS היה לפעול לרישום הבעלות בסימנים על שמה, ולהגיש בקשה מכח סעיף 66 להשמיע טענותיה בהליך, וזאת עד לתום המועד להגשת התנגדויות לסימן.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

37. לו הייתה מסקנתי אחרת, שאז יכול היה מבקש רישום סימן או בעל סימן רשום, לעשות שימוש בסעיף 66 לפקודה כדרך לעקוף את הוראת סעיף 24(א) לפקודה, מקום שלא הוגשה התנגדות מטעמו במועד הקבוע. כך, הלכה למעשה, הייתה הופכת הוראת 24(א) לפקודה לאות מתה. דומה כי לא יכול להיות חולק כי השמעת טענות בהליך על ידי גורם אשר הלכה למעשה מתנגד לרישום סימן, כמוה כהתנגדות.

38. פרשנות דומה לזו שהוענקה לסעיף 159 לחוק הפטנטים במסגרת ההחלטה בעניין Lilly ולסעיף 66 לפקודה, יש להעניק לדעתי אף לתקנה 73 לתקנות סימני המסחר. תקנה זו קובעת כדלקמן:

"בטרם השתמש הרשם בסמכות ההכרעה המסורה לו בפקודה או בתקנות אלו, לרעת כל אדם, חייב הוא, אם נדרש בכך, לשמוע את טענותיו של האיש שנפגע ע"י השימוש באותה סמכות בתוך המועד שקבע הרשם."

39. אף כאן, הפרשנות הנכונה לדעתי באשר למועד בו על האדם שנפגע להגיש בקשה להשמעת טענות מכח תקנה 73 לתקנות סימני המסחר, תלויה בסוג סמכות הרשם העתידה להיות מופעלת. כאמור, בעניינו המדובר בהפעלת סמכות הרשם להכריע בהתנגדות לרישום סימן מסחר. אי לכך, יש לקבוע, כי בקשה להשמעת טענות מכח תקנה 73 לתקנות סימני המסחר תוגש על ידי האדם שנפגע תוך הזמן הקבוע להגשת התנגדות לרישום הסימן. מסקנתי זו מבוססת אף היא על הנימוקים שצוינו לעיל ביחס לפרשנות סעיף 66 לפקודה, היינו על הצורך במניעת יצירת דרכים עוקפות להוראה התוחמת את המועד להגשת התנגדויות לפי תקנה 24(א) לפקודה. בנוסף, אין אלא לראות בסעיף 24(א) לפקודה התוחמת את המועד להגשת התנגדויות, כהוראת חוק הגוברת על תקנה 73 לתקנות סימני המסחר. שהרי לא יעלה על הדעת שחקיקה ראשית השוללת את סמכות הרשם להאריך את המועד להגשת התנגדויות תאווין על ידי חקיקת משנה המתירה דרכים לעקיפת האמור בחקיקה ראשית.

40. בנוסף לכל האמור לעיל ביחס לפרשנות הרצויה לדעתי לסעיף 66 לפקודה ולתקנה 73 לתקנות סימני המסחר, סבורה אני כי יש טעם לפגם בכך שיינתן היתר לגורם שלישי להפציע בכל שלב של הליך ההתנגדות, אף שחלף המועד להגשת התנגדויות, בבקשה להשמיע טענותיו בפני הרשם ולהגיש ראיותיו. לו היה הדבר אפשרי, שאז הייתה נמנעת הודאות המשפטית והמסחרית הנחוצה הן עבור המבקש רישום סימן מסחר, הן עבור המתנגד לסימן והן עבור הציבור בכללותו.

41. מן החומר המצוי בפני עולה כי ZHS יכולה הייתה (ולא עלה בידה להוכיח אחרת) לפעול במועד על מנת לרשום את זכות הבעלים שרכשה במרשם סימני המסחר, ואז להגיש בקשה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

במועד להשמעת טענותיה מכח סעיף 66 לפקודה (כבעלים רשומים) או מכח תקנה 73 לתקנות סימני המסחר. ZHS לא עשתה כן. לפיכך, אין לקבל את טענתה שנשמעה בעלמא, לפיה מפאת העדר מעמד נדרש לפי סעיף 66 לפקודה (היינו לא הייתה מבקשת סימן/בעלת סימן רשום), לא היה בידה להגיש בקשה להשמעת טענות בפני הרשם במועד בו הועברה לה הבעלות בסימני המסחר מכוחם הוגשה ההתנגדות. יש אף לדחות את טענתה לפיה לאור תקנה 73 לתקנות סימני המסחר יש בידה כעת בהיותה "אדם נפגע" הזכות להשמיע טענותיה בחליך ההתנגדות. זאת, שעה שיכולה הייתה בנקל להגיש בקשה להשמיע טענותיה עד לתום המועד הקבוע להגשת התנגדות שחל ביום 30.10.2016, ולא עשתה כן אף לאחר מכן עד ליום 2.7.2017.

42. בנוסף, ZHS והמתנגדת עשו דין לעצמן בכך שהגישו ראיותיהן מטעם שתיהן עוד בטרם התקבלה ההחלטה בבקשה שהגישה ZHS להצטרף להליך. המבקשת מפנה למשל לסעיף הראשון לתצהיר הראיות שהוגש מטעם שתיהן, לפיו המילה "מתנגדת" כוללת למעשה גם את חברת ZHS. אין לעודד התנהלות מעין זו.

43. אף על פי כן, סבורני כי מאחר שחברת ZHS הינה כיום בעלי סימני המסחר מכוחם הוגשה ההתנגדות במקור, מן הראוי שבמסגרת תצהירי המתנגדת, ניתן היה למצוא תצהיר ראיות שניתן על ידי אדם המורשה לכך מטעם ZHS. כזו לא עשתה המתנגדת ויש לתמוה על כך. על מנת שלא תפגע ZHS בשל מחל המתנגדת, ולפנים משורת הדין, יש לדעתי לאפשר למתנגדת לרפא פגם זה, תוך קביעת סד זמנים קפדני וחיובה בהוצאות.

44. לאור כלל האמור לעיל, הריני לדחות את בקשת ZHS להצטרף כמתנגדת או כצד להליך או להשמיע טענותיה בהליך. ZHS אינה צד להליך ולא יהיה לה מעמד של בעל דין במסגרתו.

45. עוד הריני לקבוע כי עד ליום 28.8.2017 תגיש המתנגדת תצהיר ראיות מתוקן מטעם הגב' Natalia Kuleshina אשר מתייחס למתנגדת בלבד וללא תיקונים נוספים.

46. בנוסף, עד למועד הנ"ל תורשה המתנגדת להגיש תצהיר נוסף חתום ומאומת כדן, שניתן על ידי אדם המורשה מטעם ZHS.

47. לחלופין, תודיע המתנגדת למזכירות בית הדין עד ליום 21.8.2017, במסגרת הודעה כתובה לפיה אין בכוונה למצות זכותה זו. ראיות המבקשת תוגשנה תוך חודשיים מן המועד בו תשלם המתנגדת את הגשת כלל ראיותיה כאמור בהוראותיי לעיל.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

48. כמו כן, הריני לקבוע כי ZHS והמתנגדת, כל אחת בנפרד ושתיהן יחד, תשאנה בהוצאות שכר טרחת המבקשת בגין הצורך בהגשת תגובה לבקשה שבפני, כמו גם העיכוב בגין אי הגשת ראיות המתנגדת כנדרש, בסך 7,000 ₪ (לא כולל מע"מ). סכום זה, יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד ההחלטה ועד ליום התשלום בפועל.

יערה שושני כספי
פוסקת בקניין רוחני

כ"ב אב תשע"ז
14 אוגוסט 2017

ניתן בירושלים ביום

951-99-2017-007092

סימוכין: