רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בענין התנגדות לרישום סימן

מסחר מספר 124969,

"KENWOLF" (מעוצב)

המבקשת: **Kenwolf LTD**

ע"י ב"כ חברוני-שרביט, עורכי דין

המתנגדת: **Kenwood Marks LTD**

ע"י ב"כ איתן, פרל, לצר וכהן-צדק, עורכי דין ועורכי פטנטים

ה ח ל ט ה

א. העובדות

1. בתאריך 5 בינואר 1999 הגישה המבקשת, חברת Kenwolf LTD, בקשה לרישום סימן מסחר מספר 124969. הסימן הינו סימן מעוצב המכיל דמות של זאב לימין המילה "Kenwolf". מתחת למילה "Kenwolf" הופיעה בעבר המילה "GERMANY".
הסימן נראה כך:

הבקשה דנן הוגשה בסוג 11 לגבי קומקומים, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום חשמליים, מאוורר, מייבשי שיער, סירי טיגון חשמליים, מסחטות מיץ, מכונות קפה, מייבשי כביסה, תנורי אפייה, כיריים חשמליים, מקררים ומקפיאים.

2. בתאריך 12 ליולי 1999 הודיעה מחלקת סימני המסחר למבקשת, כי לא ניתן לקבל את הבקשה לאור סעיף 11(6) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב1972- (להלן "פקודת סימני מסחר"). זאת כיוון שבמידה והסימן משמש לגבי סחורות שאינן מגרמניה, הוא עלול להטעות את הציבור. כמו כן, נאמר במכתב, כי אם המבקשת תצליח להתגבר על ההשגה דנן, הרי שתנאי לקבלת הסימן המבוקש לרישום יהיה, כי בבוא העת תישלח הודעה בנוגע לפרסום הבקשה דנן לבעלת הסימן הרשום מספר 99418 ("WOLF Garden" מעוצב).

ביום 25 ביולי 1999 הודיעה המבקשת בתשובה, כי מדובר בסחורות שמקורן בגרמניה בלבד. לחילופין, היא מוכנה למחיקת הכיתוב "GERMANY" מסימן המסחר. כמו כן, אינה רואה מקום לשלוח הודעה לבעלת הסימן מספר 99418, כיוון שלדעתה, הסימנים לא דומים. לחילופין, המבקשת הסכימה לא להשתמש בסימן להתקנים לאספקת מים הנכללים בסוג 11. בתשובה ממחלקת סימני המסחר עלתה שאלה נוספת, והיא האם מדובר בסימן של יצרן גרמני או בסימן של מבקשת שהיא סוחרת בלבד. בתשובה מאת ב"כ המבקשת נאמר, כי Kenwolf LTD היא אכן סוחרת ולא יצרנית בעצמה, והסימן הוא שלה ולא של כל גורם אחר. מחלקת סימני המסחר בהסכמת המבקשת מחקה את המילה "GERMANY" שהופיעה מתחת לסימן עוד לפני פרסומו.

3. בתאריך 31 לדצמבר 1999 פורסם דבר קיבול הבקשה ביומן סימני המסחר. בתאריך 29 למרץ 2000 הוגשה הודעת התנגדות על ידי המתנגדת, חברת Kenwood Marks LTD. בהמשך הגישו הצדדים טענותיהם וראיותיהם. ראיות הצדדים כללו מצד המתנגדת את תצהירו של מר Thomas David Michael Hatton, מזכיר החברה, ושל מר ישעיהו קטן, יועץ בכיר למפיץ מקומי. מצד המבקשת הראיות נתמכו בתצהיר של מר מישל הניה, מנהלה של המבקשת. סיכומים הוגשו מטעם שני הצדדים, ולבסוף הוגשו סיכומי תשובה מטעם המתנגדת (בתאריך 18 לאפריל 2004).

ב. <u>עיקרי טענות המתנגדת</u>

4. המתנגדת, חברה בריטית Kenwood Marks LTD, היא בעלת הזכויות בסימן "KENWOOD" בישראל וברחבי העולם. בישראל רשומים 12 סימני מסחר לגבי השם "KENWOOD" בסוגים 1, 6, 7, 8, 9, 11, 21 ו- 32 (סימני מסחר רשומים מספר 28169, 50826, 59754, 65182, 85255, 85257, 85258). לטענת המתנגדת הסימן המבוקש "KENWOLF" דומה עד כדי זהות לסימנים Kenwood של המתנגדת, עלול להטעות ובפועל מטעה את הציבור לגבי מקור הסחורה. לטענתה, הציבור יכול להתבלבל ובטעות לחשוב כי מדובר במוצרים הנהנים מחסות Kenwood Mark, וזאת לאור מבחני הדמיון: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורה, מבחן סוג הלקוחות ושאר הנסיבות.

5. הסימן המבוקש, מבוקש בסוג 11 בו מצויים מרבית מוצרי המתנגדת, וכאמור אף רשום בישראל סימן בסוג זה על שם המתנגדת.

6. קיים חשש לערבוב בין סימני המבקשת והמתנגדת לאור הדמיון הרב בין הסימנים והזהות

בחלק העיקרי שלהם. לסימן המבוקש אין כל אופי מבחין, ולא ניתן להבחין בין טובין המבקשת והמתנגדת.

7. לאור הדמיון בסימנים תיווצר תחרות בלתי הוגנת במסחר תוך ניצול המוניטין הרב של המתנגדת על ידי המבקשת, וידוללו זכויות המתנגדת בסימן. התדמית האיכותית והייחודית של המותג בקרב הצרכנים תישחק; בכל זאת, יש, לטענת המתנגדת, משום עשיית עושר ולא במשפט.

8. לאור הדמיון בסימנים והזהות בחלק העיקרי והמאפיין בהם, יפגעו זכויות המתנגדת בסימניה הרשומים בישראל.

9. הסימן המבוקש מנוגד לסעיף 2(א)(7) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א1981-, האוסר על עשיית מעשה העלול להטעות את הצרכן.

10. סימנה של המתנגדת הוא "סימן מוכר היטב" או "מפורסם מאד" אשר מזוהה עם המתנגדת.

11. לטענת המתנגדת אין לרשום את הסימן המבוקש, שכן הדבר נוגד את תקנת הציבור. בעניין זה המתנגדת טוענת, כי אין לעודד רישום סימני מסחר בישראל למי שאינו יוצרם ואין לעודד פרקטיקה של גזילת מותגים והעתקתם.

12. המתנגדת טוענת כי אימוץ הסימן "KENWOLF" ע"י המבקשת נעשה בחוסר תום לב.

13. טענות המתנגדת לעיל מתבססות על סעיפים 8(א), 11(6), 11(9), 11(14) ו12- לפקודה.

ג. <u>עיקרי טענות המבקשת</u>

14. המבקשת מכחישה את טענות המתנגדת.

15. לטענת המבקשת, בוחן סימני המסחר לא מצא טעם לשלוח הודעה למתנגדת על הגשת הבקשה הנדונה, אלא לבעלת הסימן 99418, "Wolf Garden", חברת Wolf Garden. חברת Wolf Garden לא הגישה כל התנגדות.

16. טוענת המבקשת כי לפי מיטב ידיעתה פרט למוצרים בודדים כמעבדי מזון ומיקסרים חשמליים אין המתנגדת מייצרת מוצריה אלא קונה אותם במזרח הרחוק.

17. המבקשת טוענת לחוסר שימוש בסימן מצד המתנגדת לגבי מרבית המוצרים ולפיכך לטענתה אין כל הטעייה, תחרות בלתי הוגנת ועשיית עושר ולא במשפט.

18. סימן המבקשת מורכב משמה של המבקשת באנגלית בצירוף הציור של זאב. לטענת המבקשת, החלק המילולי של הסימן שהגישה לרישום מורכב מהמילה האנגלית "זאב", "wolf" והמילה "Ken" שפירושה באנגלית "ידיעה", "הכרה", "תפיסה", או בעברית המילה "כן". קיים לטענת המבקשת גם הבדל משמעותי בין המילים "wood" ו-"wolf" וכן בצורת כיתוב האות "K". אין כל זהות לטענת המבקשת ולא דמיון בין סימן המתנגדת ובקשת המבקשת. אמנם קיימת בשתיהן המילה "Ken", אך קיימים סימנים רבים כגון "Kennedy" עם תחילית זהה.

19. לטענת המבקשת בנסיבות העניין מדובר בסוג סחורה שקנייתה אינה דבר של מה בכך. הקנייה נעשית רק לאחר בדיקה מדוקדקת לגבי טיב הסחורה והשוואת מחירים, והציבור שקונה מוצרים אלה הוא בעל כושר אבחנה מפותח יותר. מכאן, לטענת המבקשת, אין חשש להטעיית ובלבול הציבור, כנ"ל לגבי העוסקים במכירת המוצרים. סיבה נוספת להעדר חשש ובלבול היא כי אריזות הטובין של המבקשת והמתנגדת שונות לחלוטין.

20. המבקשת ממשיכה וטוענת, כי המוצרים שלה צברו מוניטין משל עצמם, ובפועל אין בלבול בקרב הצרכנים. זאת עקב העובדה, כי המבקשת משקיעה רבות בהחדרת מוצריה לארץ באמצעות מקדמי מכירות ועוסקת בשיווק לחנויות ורשתות שיווק.

21. לטענת המבקשת, המתנגדת לא עושה שימוש עסקי בסימנה בסוג 11 ואינה מייצרת מרבית מהמוצרים המיובאים ע"י המבקשת כגון, רדיאטורים, מאוורר ומיקרוגלים.

ד. הסוגיה המשפטית והשאלה שבמחלוקת

22. סימן אינו כשר לרישום אם הוא דומה לסימן הרשום בפנקס סימני המסחר או בלשונה של פקודת סימני מסחר, בסעיף 11(9) :

> ***" 11(9). סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום כפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין כסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"***

23. הסוגייה המרכזית שבה יש לדון בענייננו היא מידת הדמיון בין סימני המבקשת והמתנגדת ועל פיה הלכה למעשה תוטל כף המאזניים. לבחינת מידת הדמיון בין שני הסימנים נפעיל שלושה מבחנים מרכזיים שנתקבלו בפסיקה והם מבחנים של **מראה וצליל, סוג הסחורה**

והלקוחות, **ונסיבות אחרות**. חשוב לציין, כי המבחנים הינם חלופיים, באופן כזה שהתקיימות מבחן אחד ,במקרים מסוימים, תספיק להוכחת הדמיון בין שני הסימנים.

בע"א 261/64 **פרו-פרו ביסקוויט בע"מ ופרוביסק בע"מ נגד פרומין ובניו בע"מ**, פ"ד י"ח(3) 275, בעמ' 278 נקבע כי :

> ***"הלכה פסוקה היא שההשוואה בין שני הסימנים צריכה להעשות לא רק על פי סוג הסחורה שבה נעשה השימוש בסימן, חוג הלקוחות של הסחורה, ויתר הנסיבות של העניין."***

בית המשפט העליון חזר על הלכה זו בע"א 210/65 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל בע"מ, פ"ד יט(2) 673, בעמ' 675 :

> ***"לצורך עניינו נכון אני לאמץ את המבחן המשולש אשר לפיו דן בית משפט זה, בע"א 261/64 פ"ד יח' (3), תשכ"ד/תשכ"ה- 1964, ע' 275, [1] בסוגיה דומה של סימן שאדם משתמש בו לציין סחורתו ותוצרתו. על-פי המבחן האמור, משווים את שני הסימנים:***
> ***(1) על-פי המראה והצליל,***
> ***(2) על-פי סוג הסחורה שלגביה משתמשים בהם וחוג הלקוחות שצריכים לקנותה,***
> ***(3) על-פי שאר הנסיבות, תוך הצגת השאלה: מה יקרה אם כל אחד משני היריבים המתחרים זה בזה יורשה להשתמש בסימן שלו העלול הציבור, מחמת דמיון המילים, לערבב סחורתם, ולחשוב שסחורתו של פלוני היא סחורתו של אלמוני?"***

כן ראה לעניין קביעת דמיון בין סימנים, החלטת פוסק בקניין רוחני, ישראל אקסלרד, בעניין "גולים", **התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מספר 95470, סימן "גולים" מעוצב**, מיום 21 לאפריל 2004.

1. מבחן המראה והצליל

24. לבחינת הדמיון בין שני הסימנים אעזר במבחן הפסיקתי של המראה והצליל. מבחן זה הינו מבחן שנולד מן הפסיקה והוא המרכזי מבין השלושה – מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וסוג הלקוחות, ומבחן יתר נסיבות העניין. מבחן זה משווה את החזות ואת הצליל של שני הסימנים לצורך בחינת מידת הדמיון ביניהם. נראה, כי ראוי להבחין בין שני סוגי מוצרים – הסוג האחד הוא של מוצרים העומדים באופן קבוע על המדף, אותם הצרכנים יכולים לרכוש ללא עזרת נציג מכירות. הסוג השני הינו של מוצרים המצויים מעבר לדלפק, אשר יש להיעזר בנציג מכירות כדי לרכשם. במקרה דנן, מדובר בעיקר במוצרי חשמל שהם מן הסוג השני. כאן נערך דו שיח בין הצרכן והמוכר, והצרכן צריך לעיתים להגות את המוצר אותו בו הוא חפץ. במקרה כגון זה ישנו דגש ומשקל רב לדימיון בצליל לעומת דימיון חזותי במוצרים מן הסוג הראשון. (ראה דבריו של כב' השופט גרוניס ברע"א 5454/02 **טעם טבע (1988) טיבולי נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ**, פ"ד נז(2), 438).

25. נבחן כעת את שתי המילים "***KEN-***WO-OD" והסימן המבוקש "***KEN-***WO-LF" מבחינת הצליל. זהות מלאה קיימת בחמש מתוך שבע אותיות ("**Kenwo**"). מדובר בשתי מילים בעלות שתי הברות כל אחת, כאשר ההברה הראשונה זהה לחלוטין "**ken**", וההברה השנייה שונה בחציה בשני הסימנים. שתי המילים נהגות במלעיל כשההדגשה המשקלית היא על ההברה הראשונה הזהה. על פי ההגייה והמשקל ההברה השנייה לא מבדילה בין שני הסימנים. ההברה השנייה בחצייה הראשון זהה לחלוטין - "**wo**", ונהגית דומה. ההבדל היחיד בין שתי המילים הוא בחצי השני של ההברה השנייה, הסיומת "**lf**" לעומת "**od**" שמהווה המשך ההברה "**wood**". אין ספק כי הסיומת "**lf**" בהברה השנייה של המילה "**Kenwolf**" היא סיומת רפה שנבלעת בעת ההגייה (עקב ההדגשה המשקלית המלעלית בתחילת המילה) . הן לאור זאת והן לאור הזהות בהברה הראשונה והזהות בחצי הראשון של ההברה השנייה, והדגש המילעלי בשתי המילים נראה, כי בחינת מבחן הצליל שתי המילים דומות עד כדי זהות. (לעניין דמיון עד כדי הטעייה, ראה רע"א 1400/97 **פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אוסם תעשיות מזון בע"מ,** פ"ד ,נא(1), 310, שם דובר על דמיון הסימן המבוקש "סמבה", של חברת פיקנטי, לסימן "במבה", של חברת אוסם).

26. בפסק דינו של בית הדין לערעורים האמריקאי באשר לדמיון בין הסימנים "STEINWEG" ו-"STEINWAY" עבור פסנתרים (**GROTRIAN, HELFFERICH, SCHULZ, TH. STEINWEG NACHF., Plaintiff-Appellant, v. STEINWAY & SONS, 523 F.2d 1331; 186 U.S.P.Q. (BNA) 436 1975 U.S. App. LEXIS 13776**), בית המשפט שם דגש על מבחן הצליל, ובבואו להחליט כי שני הסימנים הם דומים עד כדי בלבול הוא גרס כי:

> ***" The examination of the similarity of the trademarks, however, does not end with a visual comparison of the marks. Trademarks, like small children, are not***

only seen but heard. Similarity of sound also enters into the calculation of likelihood of confusion."

27. בספרו של המלומד Kerly, **Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names**, Ninth edition, Sweet & Maxwell 1966, p. 454-455, 465 הוא שופך אור על מידת הדמיון הנחוצה לשם קביעה כי שני סימנים דומים עד כדי הטעייה:

"…When the question arises whether a mark applied for bears such resemblance to another mark as to be likely to deceive, it should be determined by considering what is the leading characteristic of each. The one might contain many, even most, of the same elements as the other, and yet the leading, or it may be the only[….] To refer in this context to "essential particulars" suggests that is may be convenient to put the question in the form, whether the defendant has taken those features which give the plaintiff's mark that distinctiveness needed to support the registration?[...] The resemblance between two marks must be considered with reference to the ear as well to the eye. Whether confusion will arise in the course of telephone conversation must also be considered. Examination of reported cases shows that where the marks are meaningless words or words of essentially similar character, the courts give as much weight to phonetic as to visual resemblance."

28. באשר לטענת המבקשת כי הצירוף "**Ken**" צריך להישאר בנחלת הכלל, בלא להביע עמדה בנושא, הרי שלאור ההגייה של שאר ההברות של המילה המבוקשת אין המבקשת יכולה להיבנות מטענה זו. המבקשת מביאה דוגמאות של חברות העושות שימוש בהברה הפותחת "**Ken**" כדי להראות, כי השימוש הוא נפוץ במילה זו. אולם, יש לבחון את הסימן בכללותו. הדמיון בין הסימן המבוקש כולו לבין סימן המתנגדת הוא ברור הן לעין והן מבחינה פונטית.

29. טענה נוספת שעולה מצד המבקשת היא, כי דמות הזאב מהווה חלק בלתי נפרד מהסימן המבוקש ותורמת לאופי המבחין שלו, וכי, גופן האות "K" שונה בשני הסימנים. נראה כי במקרה דנן למילה

המופיעה באופן בולט ביותר (**"KENWOLF"**) חשיבות גדולה יותר בעיני הקהל מאשר הקישוטים המקיפים אותה (ראה גם דבריו של המלומד דר' זליגסון בספרו "**דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם**", הוצאת שוקן ,בעמ' 80). כפי שהראיתי לעיל, הרי שבמוצרים מן הסוג האמור שהצרכנים צריכים להגות את שם המוצר ושם היצרן ולבקשו מהמוכר, כמוצרי חשמל, יש משמעות רבה יותר להגייה מאשר למראה סימן המסחר. צרכן המבקש מוצר של חברת **KENWOLF** עלול להתבלבל ולחשוב כי מדובר במוצר של החברה המתנגדת **Kenwood**. זאת כיוון שצורת הזאב והאות "K" השונה,לא נמצאים לנגד עיניו בעת ההגייה של המילה. גם המוכר עלול להתבלבל ולשמוע כי הצרכן ביקש ממנו, כביכול, מוצר של החברה הידועה יותר **Kenwood**. לכן, טענת המבקשת, הגורסת כי מדובר בשוק של צרכנים מתוחכמים יותר לא תוכל לעזור לה כאשר מדובר בשוק שבו יש אפשרות ממשית לבלבול על בסיס הגיית הסימן המבוקש. אי לכך, דינן של טענות אלו להידחות.

30. יתרה מכך, כאשר מדובר בחברה ישראלית המשווקת תוצרתה בארץ והיא בוחרת להשתמש בשם לועזי הדומה עד כדי זהות לשם מסחרי דומה ומפורסם הרי שהיא עלולה להיתפס כמתנהגת בחוסר תום לב בבחירת הסימן. לעניין זה ראה בג"צ 95/68 **מתפרת הדרום בע"מ נ' The H.D.Lee Company ואח'**, פ"ד כב (2), 189; בג"צ 476/82 **אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח'**, פ"ד לט(2), 148 ; ע"א 6181/96 **יגאל קרדי נ' Bacardi & Company Limited**, פ"ד נב(3), 276. המלומד McCarthy בספרו **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Forth Edition, West group 2000, p. 23-60** מסביר נושא זה באופן נהיר וברור:

> ***"Most businesspeople know enough not to adopt a mark identical to that already in use in the same market. But the pressures of competition may prompt a seller to get as close as he can to a well-known mark, in an attempt to share the wealth of a good reputation and good will built up at another's expanse. However, competition encourages innovation, as well as imitation. It is illegal to share in another's good will by confusing buyers into mistaking the source of a product[…] It is certainly not necessary to use an exact copy of another's mark for a reasonable buyer to be likely to be confused… where the user makes some slight modification "***

2. מבחן סוג הסחורות וסוג הלקוחות

31. על פי מבחן זה נבדוק האם מדובר בקהל יעד זהה הצורך את אותם מוצרים, שהסימנים המדוברים יסמנו את סוג המוצרים הזהה שהחברות מציעות לו.

32. אם כן, מעבר לכך כי הסימנים דומים עד כדי זהות מבחינת הצליל, הרי שמדובר באותן סחורות המנויות בסוג 11.סימן המבקשת מבוקש לרישום בסוג 11 וגם סימנה של המתנגדת רשום בסוג זה ובסוגים נוספים כגון: 7, 9, 21. בסוגים אלו ישנם טובין שהמבקשת רוצה לרשום את סימנה עליהם. שתי החברות משווקות באותו שוק של מוצרי חשמל, ובשוק זה הסיכוי לבלבול והטעיית הצרכן גדול מאד. (שלא כמו בפסיקת בית המשפט העליון שהבחינה בין הסימנים "שפע" ל"שפע בר", כיוון שהאחד פנה לשוק החרדי, ולכן לא היתה חפיפה בין שני חוגי הלקוחות, ראה רע"א 4196/93 **שפע בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות מוכנות 1984 בע"מ**, פ"ד מז(5), 165, בעמ' 168). בענייננו מדובר באותו שוק, חוג הלקוחות זהה גם כן, מדובר באותו קהל יעד לאותם סוגים של מוצרים, קהל רוכשי מכשירי החשמל הביתיים.

33. בפסיקתי בעניין **התנגדות לרישום סימני מסחר מספר 109999, 110000, 110002 ו- 110003 "ZEBRA" ודמות זברה** מיום 17 באוגוסט 2003, ניתחתי, בין היתר, את מבחן סוג הסחורות וסוג הלקוחות. להבדיל מהמקרה דנן, שם האבחנה בין השווקים היתה ברורה, כי היה מדובר, מצד אחד, בשוק צר יותר של אנשי מחשוב, תוכנות ומדפסות, ואילו מצד שני בשוק רחב יותר של שוק הלקוחות לכלי כתיבה. בנוסף, עלו בהחלטה לעיל דוגמאות לשווקים נוספים של לקוחות הצורכים מותגי זברה, כגון: לקוחות הצורכים משחות שיניים, מוצרי ניקוי תנורים וגפרורים. כל אלו הם שווקים המאובחנים בצורה ברורה וחדה משוק כלי הכתיבה וגם משוק המחשוב. זוהי דוגמא למקרה בו ישנם צרכנים שונים בשווקים שונים, להבדיל מהמקרה שבו אנו דנים, שוק צרכני מוצרי החשמל. פה מדובר בשוק אחד ואחיד עם מוצרים דומים, ולקוחות ששאיפותיהם הצרכניות דומות.

3. מבחן יתר הנסיבות

34. גם על פי מבחן זה נראה, כי ישנו סיכוי כי הציבור יקשור בין סחורתה של המבקשת וסחורתה של המתנגדת. זאת אף לאור הטענה שהועלתה בתצהיר שהוגש מטעם המתנגדת של מר ישעיהו קטן, יועץ בכיר לחברת ברימאג (נציגי המתנגדת בארץ), כי בפועל כבר נגרמו בלבול והטעייה בקרב

צרכנים אשר רכשו את מוצרי המבקשת ופנו למרכז השירות של המתנגדת, כאשר נתגלתה תקלה בהם.

ה. סימנים מוכרים היטב ומוניטין הצדדים

35. סעיף 11(14) לפקודה קובע אי כשרות לרישום של

> ***"סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר."***

בדברי ההסבר לתיקון הכולל את הגדרת סימן מסחר מוכר היטב מיום 27 ביולי 1999 (ה"ח 2819) נאמר:

> ***"סימן מסחר מוכר היטב הוא סימן מסחר שרכש לעצמו מוניטין רב ומוכח בישראל. אמנת פאריס אמנם לא מפרטת את המבחנים לקביעה מהו סימן מסחר מוכר היטב, אולם סעיף 16(2) להסכם טריפס דורש, בין היתר התחשבות במידת ההכרה של הסימן בחוגים הרלוונטים, כלומר בחוג הלקוחות שאילו מכוון סימן המסחר, וכן מודעות שהוא תוצאה של מאמצי שיווק של סימן המסחר."***

כיוון שאמנת פריס אינה מפרטת את המבחנים לקביעה מהו סימן מסחר מוכר היטב, אנו למדים מנוסח סעיף 16(2) להסכם טריפס לעיל, על מידת ההכרה בחוגים הרלוונטים, בחוג הלקוחות שאליו מכוון סימן המסחר, וכן על מודעות שהיא תוצאה של מאמצי השיווק של בעלת סימן מסחר.

36. המתנגדת טוענת, כי סימנה מוכר היטב ומפורסם. אנו נבחן זאת לאור מבחני העזר הבאים: היות הסימן מוכר לצרכנים גלובליים, מידת השימוש והיקף השימוש בסימן, היקף ותקופת פרסום הסימן, פרק הזמן בו רשום הסימן ומוגן בארץ מוצאו, אופיו המבחין של הסימן, צינורות השיווק דרכם חדר הסימן לתודעת ציבור הצרכנים, מידת החשיבות התקשורתית והמסחרית של הסימן. לעניין זה ראה החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין **התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 93261**

"PENTAX" (מעוצב) מיום 4 בספטמבר 2003, לגבי סקירה מורחבת לבחינת קיומו של סימן מסחר מוכר היטב על פי הדין בישראל.

37. בהתאם לאמור בתצהירו של מר Hatton שהוגש מטעם המתנגדת, המתנגדת הוקמה בשנת 1947. מחזור המכירות הכלל עולמי המרשים היה בשנת -1999 143 מליון פאונד, בשנת -1998 148 מיליון פאונד, בשנת -1997 160 מליון פאונד. סך המכירות בארץ הוא כ%10- מסך המכירות בעולם נכון לשנת 92, ובמשך כ20- שנה מדינת ישראל מהווה שוק מפתח עבור חברת "Kenwood". החברה מחזיקה מערכת עולמית העוקבת אחר פרסומים של סימנים העלולים לפגוע בה. כך, למשל בבריטניה, נכון ליום החתימה על התצהיר, התקיימו שלושה הליכים משפטיים הנוגעים לסימנה המסחרי. החברה מחזיקה ב180- סימני מסחר וסימני שירות מסביב לעולם ויותר מ80- מפיצים ברחבי העולם. בישראל לבדה היקף הפרסום נכון לשנת 1999 עלה על 2.5 מליון ש"ח והמכירות בשנת 2000 עלו על סך 80 מליון ש"ח. לאור כל אלו ניתן לומר בוודאות רבה, כי הסימן "Kenwood" הוא סימן מוכר היטב בישראל. במצב דברים זה הרי שאילו המבקשת היתה רוצה לרשום את סימנה על מוצרים שאינם מהגדר וסוג זהים לאלה לשל המתנגדת, איני רואה כיצד הדבר היה עולה בידיה, ועל כן, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במוצרים מהגדר וסוג זהים.

<u>ו. תצהיר המתנגדת שנערך בחו"ל</u>

38. אקדים ואומר, כי קבלת או אי קבלת התצהיר לא תעלה ולא תוריד לגבי ההחלטה, וזאת לאור קביעתי בעניין דימיון הסימנים (המבוקש, והרשום). בכל זאת, אתייחס בקצרה לטענה. לטענת המבקשת, תצהיר המתנגדת נערך בחו"ל, ולכן יש למחוק אותו מחומר הראיות. הסעיף הרלוונטי הוא סעיף 67 לפקודה:

> ***"67. בכפוף לכל תקנה לפי פקודה זו, יהיו הראיות בהליכים לפני הרשם כתצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א1971-, או בהצהרה שניתנה בחוץ לארץ לפי דיני מקום נתינתה - כל עוד לא הורה הרשם אחרת, אולם רשאי הרשם, אם נראה לו הדבר, לגבות עדות בעל פה במקום ראיה שבכתב או בנוסף לראיה כאמור, וכן רשאי הוא להרשות שהמצהיר ייחקר חקירה שכנגד."***

מדובר בתצהיר שניתן באנגליה, ולפי חוקי אנגליה, הצהיר מר Hatton בפני עו"ד אנגלי בשם David Young Husband. התצהיר הינו בשבועה ונחתם בפני עו"ד ונוטריון אנגלי. בהתאם

לסעיף 67 לפקודה, מוסמך הרשם לקבל הצהרה שניתנה לפי דיני מקום נתינתה, כל עוד לא הורה אחרת. בהתאם לכך, הנני מאפשר את קבלת התצהיר הנדון כמסמך התומך בראיות המתנגדת.

סוף דבר

39. לאור כל האמור לעיל, הנני מקבל את ההתנגדות, ומורה כי הסימן המבוקש מספר 124969 לא יירשם בפנקס לרישום סימני מסחר. בהתאם לסעיפים 11(9), ו11-(14) לפקודה הריני קובע, כי הסימן המבוקש "KENWOLF" הוא סימן הדומה עד כדי להטעות לסימן המוכר היטב "KENWOOD", ואי לכך, הוא אינו כשיר לרישום.

40. אני מחייב את המבקשת לשלם למתנגדת את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 15,000 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל.

ד"ר מאיר נועם,
רשם הפטנטים, המדגמים
וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום ד' אייר תשס"ד
25 באפריל 2004