רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר

מס' 158300 -

"DARJEELING"

מבקשת הרישום:	**Delta Lingerie S.A.** **ע"י ב"כ סנפורד ט. קולב ושות'** **(להלן: "המבקשת")**
המתנגדת:	**Tea Board, India** **ע"י ב"כ גילת, ברקת ושות'** **(להלן: "המתנגדת")**

ה ח ל ט ה

רקע

1. ביום 21 ביולי 2002 הוגשה על ידי חברת Delta Lingerie S.A. (להלן: "המבקשת") בקשה מס' 158300 לרישום סימן המסחר "Darjeeling" (ללא עיצוב) לגבי מגוון פרטי לבוש הנכללים בסוג 25. ביום ה-22 בינואר 2003 קובלה בקשה זו ופורסמה ביומן סימני המסחר ב-31 במרץ 2003. ביום 29 ביוני 2003 הוגשה התנגדות לרישום סימן המסחר על ידי Tea Board, India (להלן: "המתנגדת").

2. בתאריך 2 בפברואר 2005 אושר הסכם דיוני בין הצדדים לפיו יוותרו הצדדים על קיומו של דיון וחקירה נגדית של מצהירים. בהתאם להסכם, המתנגדת הגישה ראיות וסיכומים בכתב ב-10 במרץ 2005, כאשר תצהירו של יו"ר המתנגדת, מר Naba Kumar Das, הוגש קודם לכן ב-9 לאוגוסט 2004 ותצהירו של מנכ"ל ויסוצקי, מטעם המתנגדת, מר שלום זידלר, הוגש ב-10 ביוני 2004. המבקשת הגישה ראיות וסיכומים בכתב בתאריך 10 במאי 2005, הכוללים את תצהירו של יו"ר דירקטוריון המבקשת, מר Patrice Kretz. סיכומים בתגובה הוגשו על ידי המתנגדת ב-23 ביוני 2005.

עיקרי טענות המבקשת

3. מבקשת הרישום, חברת .Delta Lingerie S.A, הינה חברה הרשומה בצרפת וחברת בת של Le Groupe Chantelle (להלן: "קבוצת Chantelle"), יצרנית מוצרי הלבשה תחתונה לנשים.

4. לטענת המבקשת, המותג "Chantelle" זכה להצלחה ולמוניטין רב ברחבי העולם. מחזור המכירות של קבוצת Chantelle מוערך בקרוב ל-260 מיליון יורו, כאשר מוצריה נמכרים בלמעלה מ-90 מדינות.

5. המבקשת טוענת כי היא וקבוצת Chantelle עושות שימוש בסימן המסחר "Darjeeling" מאז 1995 לגבי מוצרי הלבשה תחתונה לנשים ומחוכים ולגבי רשת חנויות להלבשה תחתונה המוכרות סחורה זו. הסימן נהנה מחשיפה ברחבי העולם, לרבות בישראל, כפי שמעידים, לטענתה, נתוני המכירות, הפרסום ורישום סימן המסחר במדינות שונות.

6. לטענת המבקשת, מחזור המכירות העולמי של קו ההלבשה התחתונה "Darjeeling" גדל בעקביות בין השנים 1999 ו-2003 מ-€19,302,000 עד €43,954,000. רשת החנויות הנושאת את סימן"Darjeeling" מנתה 85 סניפים במועד החתימה על התצהיר (יולי 2004), כאשר 12 חנויות חדשות נפתחות בממוצע מדי שנה (מיקום החנויות אינו מפורט בתצהיר או בכתב הטענות). בפתחן של כל החנויות עומד שלט בולט עם סימן "Darjeeling".

7. לטענת המבקשת, היא וקבוצת Chantelle השקיעו בפרסום נרחב של מוצרי וחנויות "Darjeeling". הצלחת המוצרים הוזכרה במאמרים במגזינים מובילים.

8. המבקשת טוענת כי מוצרי Chantelle וביניהם מוצרי Darjeeling נמכרים בישראל מזה שנים רבות ע"י מפיץ בלעדי, J. Cobe Limited, המשווק את התוצרת לכ-300 קמעונאים. סך מכירות מוצרי Chantelle בישראל במהלך חמש השנים האחרונות עומד על €1,070,000 לשנה בממוצע. בידי המפיץ עלונים וקטלוגים של קו הביגוד.

9. המבקשת טוענת כי סימן המסחר "Darjeeling" הינו בבעלותה לגבי טובין מסוג 25 וסוג 41 במדינות שונות ובקשות לרישום סימן המסחר הוגשו במדינות נוספות.

10. המבקשת מוסיפה וטוענת כי לעומת השימוש המסחרי שהיא עושה בשם "Darjeeling", המתנגדת אינה מייצרת, מוכרת או משווקת מוצרים כלשהם ולא נטען כי השקיעה משאבים כלשהם בפרסום הסימן. כמו כן, הסימן "Darjeeling" אינו רשום על שמה בישראל.

11. המבקשת טוענת עוד כי המוניטין של תה הדרג'לינג, במידה והוא קיים, אינו שייך למתנגדת אלא ליצרניות התה. מוניטין המתנגדת, ככל שהוא קיים, מסתכם במתן סימנים מאשרים למוצרי התה של יצרנים אלו. המתנגדת לא הציגה כל אישור מצד היצרנים לייצג אותם בהליך זה. לפיכך, אין למבקשת מעמד לטעון כנגד פגיעה אפשרית במוניטין של תה הדרג'לינג.

12. המתנגדת הגישה התנגדויות לרישום הסימן "Darjeeling" על ידי המבקשת בצרפת ובאיחוד האירופי אצל ה-Office for the Harmonization of the Internal Market (ה-OHIM) ונדחתה. בהחלטות נקבע כי אין חשש להטעיה בין הסימנים לאור סוגם השונה. לטענת המבקשת, רציונאל זה תקף גם בישראל.

13. רישום הסימן "Darjeeling" עבור המבקשת אינו רישום של שם גיאוגרפי על פי סעיף 11(11) לפקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972 (להלן: "פקודת סימני מסחר"). המבקשת טוענת כי סעיף זה מגביל רק את השימוש התיאורי בשם גיאוגרפי. לעומת זאת, השימוש של מוצרי המבקשת בסימן זה הינו שרירותי שכן מקורם אינו בהודו ולמחוז דרג'לינג אין כל מוניטין בייצור בגדים. לפיכך, לטענת המבקשת היא אינה צריכה להוכיח אופי מבחין של סימנה.

14. יתרה מזאת, ממשיכה המבקשת וטוענת כי בכדי שמשמעותו הרגילה של סימן תהא גיאוגרפית, על הצרכן הסביר להעניק לו משמעות שכזו. המתנגדת לא הוכיחה כי הציבור הישראלי מקשר את השם "Darjeeling" עם איזור גיאוגרפי בהודו. המבקשת טוענת כי לא נמסרו כל פרטים לגבי היקף מכירות תה דרג'לינג בישראל וממילא לא הוכח כי הציבור הישראלי מקשר שם זה עם האזור הגיאוגרפי ולא עם סוג של תה.

15. גם אם נדרש אופי מבחין לרישום סימן, הרי שמוצרי המבקשת זכו לטענתה באופי מבחין בישראל כפי שמעידים נתוני המכירות. אם היו למתנגדת ספקות לגבי הראיות בעניין זה, היה עליה לחקור את המצהיר מטעם המבקשת בחקירה נגדית. משלא בחרה לעשות כן, היא אינה רשאית לנסות ולסתור את הראיות בהשערות בלתי מבוססות.

16. המבקשת טוענת כי המתנגדת לא הציגה כל ראיות המעידות על אפשרות לפגיעה במוניטין שלה. כמו כן, המתנגדת לא הראתה כי השם דרג'לינג מקושר בישראל עם תה

ולא הראתה שימוש בשם זה כסימן מסחר של מוצרי תה. תצהירו של מר זידלר, מנכ"ל חברת ויסוצקי, לגבי המודעות למותג בישראל אינו מציין כל נתון והינו פסול כעדות סברה. בהיעדר הוכחה למוניטין תה הדרג'לינג, אין ביסוס לטענת דילול הסימן או לחשש ההטעיה.

17. לטענת המבקשת, המתנגדת לא הוכיחה כי המבקשת בחרה את סימן "Darjeeling" בחוסר תום לב וממילא לא חלקה על העובדה כי אין לה כל תחרות עסקית עם המבקשת.

18. המבקשת טוענת כי המתנגדת הוסיפה לסיכומיה ראיות וטענות עובדתיות חדשות שלא נתמכו בתצהיר. מדובר בראיות המובאות מאתר האינטרנט של חברת Chantelle ולטענת המבקשת עיסוקן בהיקף מכירותיה ובשפות בה מוצג אתר האינטרנט. המבקשת דורשת את מחיקת ראיות אלו מסיכומי המתנגדת.

19. בנוסף, המתנגדת נוקטת בהרחבת חזית פסולה בטענתה כי "Darjeeling" הינו סימן מוכר היטב בישראל באשר לתה. טענה זו לא הועלתה בהודעת ההתנגדות אלא רק בהרצאת הטענות המאוחרת יותר והיא פורצת את גדר המחלוקת כפי שנקבעה בהודעת ההתנגדות. לפיכך, המבקשת טוענת כי יש למחוק טענה זו על הסף.

<u>עיקרי טענות המתנגדת</u>

20. המתנגדת, Tea Board, India, הינה גוף סטטוטורי ללא מטרות רווח שהוקם מכוח חוק התה ההודי משנת 1953 כחלק ממשרד המסחר והתעשייה ההודי. תפקידיה של המתנגדת כוללים פיקוח, הסדרה והשבחה של תעשיית התה ההודית וכן שיפור מאמצי שיווק התה בהודו ובעולם.

21. לתה המיוצר במחוז דרג'לינג מאז שנת 1835 תכונות ייחודיות כתוצאה מתנאי הקרקע והאקלים השוררים במקום ובשל פיקוחה ההדוק של המתנגדת על תנאי הגידול ואיכות התה. תה זה משווק ברחבי העולם תחת הסימן "Darjeeling", כאשר רוב תוצרת התה של המחוז מיועדת לייצוא (ב-2002, כ-8.5 מיליון ק"ג תה מתוך 9.5 מיליון ק"ג בערך כולל של כ-30 מליון דולר יועד לייצוא).

22. המתנגדת טוענת כי הסימן "Darjeeling" מקושר ברחבי העולם עם התה ממחוז זה. לראיה, הביאה המתנגדת מילונים כלליים וגסטרונומיים המציינים תחת הערך Darjeeling את המחוז בהודו הידוע בתה הגדל בו, או לחילופין, את התה האיכותי עצמו ומקורו במחוז זה.

23. למתנגדת קיים אינטרס בחוסנו של מותג "Darjeeling" כנכס לאומי וכלכלי של הודו. בנוסף, המתנגדת משקיעה משאבים רבים בהגנה על הסימן. המתנגדת מטילה פיקוח הדוק להבטיח כי תה המשווק בעולם תחת השם "Darjeeling" מקורו במחוז בעל אותו השם. פיקוח זה נעשה, בין השאר, על ידי רישום סימנים מאשרים ברחבי העולם. במקביל, המתנגדת מפעילה הליכי התנגדות לרישום הסימן ע״י אחרים. המתנגדת עוסקת בפעילות להגדלת המודעות למותג בעזרת אתר אינטרנט העוסק, בין השאר, בתה דרג׳לינג. האתר הינו בשפה האנגלית ומיועד לקהל בינלאומי.

24. המתנגדת טוענת כי אף אם המוניטין של תה הדרג׳לינג אינו שייך לה אלא ליצרני התה, כל שחיקה של נכס זה פוגעת במאזן התשלומים של הודו כך שלממשלת הודו מעמד של צד נפגע. יתרה מזאת, התנגדות לרישום סימן מסחר יכול שתוגש על ידי כל אדם ללא הוכחת פגיעה אישית. הרציונאל מאחורי כלל זה חזק במיוחד כאשר לסימן המבוקש משמעות רגילה של שם גיאוגרפי אשר צריך להישאר בנחלת הציבור, טוענת המתנגדת.

25. בישראל, תה דרג׳לינג משווק מזה עשרות שנים. על אריזות התה המשווקות ברשתות המזון מודגש מקור התה וייחודו. המבקשת טוענת כי אין שימוש בדרג׳לינג כסימן מסחר בישראל. אולם, היא הנותנת לגבי מוניטין התה שהרי דווקא הצורך של כל יצרן תה דרג׳לינג לבדל עצמו מאחרים, כמו גם היותו של דרג׳לינג שם גיאוגרפי הפתוח לציבור, מובילים לבחירת סימן מסחר אחר (במקביל לציון ברור של מקור וסוג התה).

26. תצהירו של מר שלמה זידלר מטעם המתנגדת מספק עדות נוספת למוניטין הסימן. מר זידלר מציין כי תה דרג׳לינג נהנה מיוקרה בשל תכונותיו הייחודיות וכי הדבר משתקף במחיר התה. כמו כן, המותג "Darjeeling" מוכר בשוק הישראלי, בוודאי בקרב העוסקים בתה ולהערכת מר זידלר גם בקרב ציבור צרכני התה בכלל. המתנגדת טוענת כי די במוניטין בקרב ״חוגי הציבור הנוגע לדבר״ בכדי לבסס את הסימן כמוכר היטב לפי סעיף 1 לפקודת סימני מסחר.

27. המתנגדת טוענת כי המבקשת לא הוכיחה נוכחות משמעותית של מוצריה תחת הסימן "Darjeeling" בישראל. לעומת זאת, קיימת חשיפה רבה לתה הדרג׳לינג בישראל. המתנגדת לא פירטה את חוג הלקוחות וערוצי השיווק של המפיץ הבלעדי של מוצריה, וכמו כן לא צירפה תצהיר מטעמו של המפיץ אשר יעיד על היקף מכירותיו.

28. המבקשת ציינה את ממוצע סכום המכירות השנתי של מוצרי Chantelle בישראל כ-1,070,000 אירו. נתון זה אינו נתמך בתצהיר, בו לא נטען כי סכום זה מתייחס למכירות בישראל. בנוסף, אין מדובר במכירות של מוצרים הנושאים דווקא את סימן "Darjeeling" (אשר לפי אתר האינטרנט של החברה המבקשת מהווים פחות מ-10%

מכלל מכירותיה, לדברי המתנגדת). גם מהחשבוניות שהמבקשת סיפקה כראיה לא ניתן ללמוד אלא שבאוקטובר 2000 נמכרו בישראל מספר זניח של 102 יחידות של מוצרי "Darjeeling".

29. המתנגדת טוענת כי המבקשת אינה מציגה ראיות לפרסום כלשהו של מוצריה בישראל. משלוח הפוסטרים, העלונים והקטלוגים למפיץ אינו מעיד על דבר שכן לא נטען כלל כי אלו חולקו לקהל הלקוחות וממילא מדובר במספר מועט של יחידות (8 עלונים ו-30 פוסטרים). בנוסף, נראה כי מכלול הפרסומים שצירפה המבקשת הינו בשפה הצרפתית ומיועד לצרפת. מאתר האינטרנט של קבוצת Chantelle ניתן ללמוד גם כי חנויות Darjeeling קיימות בצרפת בלבד. אכן, גם לגרסת המבקשת למותג "Darjeeling" מוניטין בתחום ההלבשה התחתונה בצרפת בלבד. מעמד הסימן בצרפת או בעולם אינו רלוונטי, שכן המבקשת אינה טוענת לסימן מוכר היטב, וממילא אין כל ראיה לחשיפת קהל הצרכנים הישראלי לסימן. כמו כן, חלק מהנתונים המוצגים על ידי המבקשת (לגבי מספר החנויות ומחזור המכירות) מעודכנים נכון למועד מאוחר מתאריך הגשת הבקשה לרישום וכבר נקבע כי התאריך הקבוע באשר לזכויות בסימן הוא יום הגשת הבקשה לרישום.

30. המבקשת טוענת כי המתנגדת מנועה מעריכת ניתוח זה של נתוני המכירות והפרסום שסיפקה בשל הסדר דיוני לפיו לא יקיימו הצדדים חקירות נגדיות. המתנגדת טוענת כי אין מדובר כאן בניסיון להפרכת ראיות המבקשת אלא בניתוחם ובהסקת מסקנות בלבד, כפי שעושה גם המבקשת בראיות המתנגדת.

31. המתנגדת טוענת כי "Darjeeling" הינו שם שמשמעותו הרגילה הינה גיאוגרפית וחזקה כי אינו כשיר לרישום ללא הצגה מיוחדת של סימן המסחר או הוכחת אופי מבחין לפי סעיף 11(11) לפקודת סימני מסחר. הדבר נכון לגבי כל טובין שהם המיוצרים באזור הגיאוגרפי או שייתכן וייוצרו בו בעתיד. לעניין זה יש לציין כי במחוז דרג'לינג נמכרים גם מוצרי ביגוד (חולצות וכובעים) עם השם "Darjeeling" כמזכרת לתיירים.

32. לטענת המתנגדת, החריג היחיד שהתקבל לכלל שבסעיף 11(11) לפקודת סימני מסחר הינו כאשר השימוש במשמעות הגיאוגרפית של הסימן הינו זניח ואין זה המצב לגבי "Darjeeling".

33. המתנגדת מוסיפה וטוענת כי המבקשת ביקשה לרשום את סימן המסחר "Darjeeling" ללא עיצוב, כאשר מוצריה אינם מיוצרים בחבל ארץ זה ולכן עליה להוכיח כי מוצריה רכשו אופי מבחין בישראל. בנוסף, טוענת המתנגדת כי הסימן "Darjeeling" הינו חסר אופי מבחין ולא עומד בתנאי סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר.

34. המתנגדת טוענת כי למבקשת פירוש צר לסעיף 11(11) לפקודה לפיו רישום של שם גיאוגרפי יתאפשר עבור סוג של טובין בגינם אין האזור מפורסם בעיני קהל הצרכנים. פירוש מצמצם שכזה לסעיף יפגע בתושבי האזור המייצרים או העתידים לייצר טובין שונים ולבדל אותם בעזרת שם איזור הייצור. כמו כן, פירוש זה מטשטש את האבחנה בין שם גיאוגרפי לצרכי סעיף 11(11) לפקודת סימני מסחר לבין "כינוי מקור" ו"ציון גיאוגרפי" כמשמעותם בחוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים, התשכ"ה-1965. המונח "ציון גיאוגרפי" הוכנס גם לסעיפים 11(6א) ו-11(6ב) לפקודת סימני המסחר בתיקון תש"ס-1999 והדבר מורה כי "שם שמשמעותו הרגילה היא גיאוגרפית" אינו מוגבל לציון גיאוגרפי או לכינוי מקור.

35. המתנגדת סבורה כי טענת המבקשת כי המשמעות הרגילה של הסימן המבוקש "Darjeeling" אינה גיאוגרפית, לא נתמכת על ידי הצעת משמעות אחרת, פרט לגיאוגרפית. בכך כושלת המבקשת בהרמת נטל הראייה שהועבר אליה עם העברת הראיות ע"י המתנגדת של היות דרג'לינג חבל ארץ בהודו. המבקשת, לטענת המתנגדת, אינה מוכיחה כי השם "Darjeeling" נמצא בשימוש בישראל שלא בהקשר תה הדרג'לינג. יש לציין כי לטענת המתנגדת משמעות הסימן "Darjeeling" כתה, ממילא אינה מנותקת ממשמעותו כשם מחוז ומודעות קהל הצרכנים למובן אחד מזינה את המודעות למובן השני.

36. המתנגדת טוענת כי גם בעיני המבקשת קיימת משמעות לסימן שהרי היא אינה טוענת כי בחרה למוצריה את השם "Darjeeling" כמילה דמיונית. לכל הפחות, בחירה זו נעשתה בקריצה לתה הדרג'לינג. אכן, המבקשת נוהגת לעשות שימוש בסימן יחד עם דמות עלה. מדובר בניסיון חסר תום-לב להיבנות מהמוניטין של השם המפורסם על ידי יצירת רושם כי מוצרי המבקשת איכותיים יותר ממוצרי הלבשה תחתונה אחרים כשם שתה דרג'לינג איכותי יותר מתה רגיל.

37. לטענת המתנגדת, רישום הסימן "Darjeeling" על ידי המבקשת מהווה תחרות בלתי הוגנת במסחר לצרכי סעיף 11(6) לפקודת סימני מסחר במספר דרכים. ראשית, רישום הסימן עבור טובין שאינם תה (תוך פריצת הסכר שהרי כעת יוכל כל מאן דהוא לרשום לעצמו את הסימן) עלול לפגוע באופי המבחין של הסימן ולהביא לדילולו, תוך פגיעה בערך המותג וביכולת הסימן לשמש כשם מקור גיאוגרפי של טובין. שנית, ברישום הסימן על ידי המבקשת טמון פוטנציאל להטעיית קהל הצרכנים לגבי מקור מוצריה. לבסוף, הסימן "Darjeeling" הינו נכס לאומי של ממשלת הודו אשר חשיבותו הכלכלית והתרבותית נבנתה במשך 150 שנה. ניסיונה של המבקשת ליהנות מנכס זה מהווה עשיית עושר ולא במשפט. מכל הבחינות הללו הסימן "Darjeeling" אינו כשיר לרישום על ידי המבקשת לפי סעיף 11(6) לפקודת סימני מסחר.

38. המבקשת עושה שימוש בסימן "Darjeeling" במקביל למתנגדת במספר מדינות מחוץ לישראל כסימן רשום ובלתי רשום אולם במסגרת החלטה לגבי השוק הישראלי טוענת המתנגדת כי יש לבחון את סכנת ההטעיה של הצרכן הישראלי. אין ללמוד גם מטענות של היעדר הטעיה במדינות בהן קיים שימוש מקביל בסימנים שכן ממילא לא מדובר במוצרים מתחרים אשר ניתן להתבלבל ביניהם. החשש הנטען על ידי המתנגדת הוא מהטעיה לגבי מקור הטובין בלבד.

39. המבקשת טענה כי המתנגדת הוסיפה ראיות חדשות לסיכומיה. המתנגדת טוענת כי מדובר בחלקים מאתר האינטרנט של חברת Chantelle אשר המבקשת בעצמה הזכירה בסיכומיה ואין היא יכולה להגביל את הקריאה באתר רק לעמודים אותם היא מבקשת להדגיש. במקביל, המבקשת עצמה מוסיפה לסיכומיה טענות עובדתיות חדשות שאינן נתמכות בתצהיר. כך, נטען בתצהיר כי מפיץ מוצריה בישראל הינו "מפורסם". עניין נוסף שהוזכר הוא כי הנתונים אותם מציגה המבקשת בסיכומיה כסכומי מכירות של מוצרי Chantelle בישראל אינם משויכים דווקא לישראל בתצהיר.

40. המבקשת טענה כי טענות המתנגדת להיותו של הסימן "Darjeeling" סימן מוכר היטב מהווה הרחבת חזית. המתנגדת טוענת כי בהודעת ההתנגדות הייתה כלולה התייחסות מובלעת לטענה זו בעצם העלאת דוקטרינת הדילול שכן זו חלה רק לגבי סימנים מוכרים היטב. בנוסף, הודעת ההתנגדות מוגשת במקשה אחת עם כתב טענות מפורט (לפי סעיף 24 לפקודת סימני המסחר וסעיף 36 לתקנות סימני המסחר, 1940) והוא אשר קובע את גדר המחלוקת. יתרה מזאת, המבקשת מגישה כתב טענות שכנגד רק בתגובה לכתב הטענות המפורט של המבקשת וממילא אינה מסתמכת בתשובתה על הודעת ההתנגדות לבדה.

<u>דיון והכרעה</u>

41. בהחלטה זו הנני נדרש לשתי קביעות מרכזיות. הראשונה היא האם ניתן לרשום את סימן המסחר המבוקש Darjeeling בהיותו שם גיאוגרפי. הקביעה השנייה היא האם סימן המסחר Darjeeling אשר המתנגדת מסתמכת עליו הוא סימן מסחר מוכר היטב ובמידה והוא אכן סימן מסחר מוכר היטב, האם בכך יש כדי למנוע מהמבקשת את רישום סימנה עבור הטובין המבוקשים לרישום. ראשית דבר, נתחיל בניתוח סכנת ההטעיה אשר נטענה על ידי המתנגדת.

<u>סכנת ההטעייה</u>

42. המבחנים אשר נקבעו בפסיקה לקביעת סיכויי ההטעיה בין סימנים לפי סעיף 11(9) (ע"א 715/68 **פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' פרומין ובניו בע"מ**, פ"ד כג(2), 43) יפים גם לבחינת (או לפחות לשלילת) עילת ההטעיה שבסעיף 11(6) לפקודה. נתמקד במבחן העיקרי (המבחן המשולש) שהעמידה הפסיקה ואשר סוקר את מידת הדמיון בין הסימנים, אופי הטובין, ערוצי השיווק וכלל נסיבות העניין.

43. **דמיון בין הסימנים – צליל ומראה** – אין ספק קיימת זהות ויזואלית ואודיטורית מוחלטת בין הסימן המבוקש לבין שם המחוז בהודו. במבחן זה ניתן לנתח גם את הקונוטציה העולה מן הסימן (ראה החלטת הרשם בעניין **התנגדות לרישום סימן 124079 K@amtec קאמטכ (מעוצב)** מיום 20 בפברואר 2005, עמ' 13 להחלטה). אולם, במידה ועולה מהסימנים קונוטציה (להודו או לתה), הרי זו ממילא מבוססת על מוניטין תה המתנגדת כך שמקום בדיקה זו הינה בבחינת קיומה או אי קיומה של תחרות בלתי הוגנת.

44. **סוג הסחורות וסוג הלקוחות** – אין טעם להרחיב לגבי השוני הרב, שהוא מובן מאליו, בין מוצרי ההלבשה התחתונה של המבקשת והתה אותו מייצגת המתנגדת. האחד בא להלביש או לקשט את גוף האדם, והשני להרוותו. לגבי חוג הלקוחות, בעוד לא הוצגו ראיות לגבי שוק היעד של מוצרי המבקשת (שכן לא ברור אם מדובר באופנה עילית או בביגוד בסיסי המיועד לכל), נראה שאת תה הדרג'לינג – היקר מתה רגיל – קונים צרכנים בעלי כושר אבחנה בתחום ואין להניח כי יטעו לחשוב שמוצרי המבקשת קשורים לתה המוכר להם.

45. **ערוצי השיווק** – מוצרי המבקשת נמכרים, רובם או כולם, בחנויות בגדים ולא ייפגשו על אותו מדף, ואף לא באותה חנות.

46. **כלל הנסיבות והשכל הישר** – המתנגדת לא הוכיחה כי לתה הדרג'לינג מוניטין כה רב אשר יכול להיתפס בעיני קהל הצרכנים כגולש גם לתחום ההלבשה. נראה שגם צרכנים אשר יקשרו בין שני הסימנים יבינו כי מהותו של קשר זה הינו מקרי או שולי בלבד.

47. אם כן, מחד לפנינו זהות מוחלטת בין הסימנים ומאידך שוני מוחלט הן בטובין והן בערוצי השיווק אשר מצביע כי אין כל חשש להטעייה.

48. בהחלטה בעניין המקביל בהתנגדות לרישום סימן מספר 98744998 אשר ניתנה בטריבונל הצרפתי, NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE,

בעניין THE TEA BOARD נ' DELTA LINGERIE, מיום 12 למרץ 1999, נקבע בדומה לכך לעניין סכנת ההטעייה כי:

" WHEREAS the opposition is regarding the following products: "clothes, shoes, hats"; And the earlier trademark was registered for the following product: "Tea". WHEREAS the "clothes, shoes, hats" in the disputed registration application are understood to be finished articles of clothing, to be used to cover the human body in order to protect it against various elements or to decorate it; And the products are not according to the evidence, of the same nature, function or purpose as the "Tea" of the earlier trademark cited, which is understood to be tea leaves picked young and dried for a drink prepared with infused tea leaves;

And they also produced by different sources (the former by clothing industry, the latter by a tea plantation), and also do not, contrary to the claims of the opponent, use the same distribution circuits (clothes shops on the one hand, specialised tea shops, specialised shelves in delicatesses abd food shops on the other hand);

And that contrary to what the objecting company claims, it is not enough for it to be likely for the products to be frequently bought by consumers during the same period and for them to fulfill primary needs in order to declare them to be similar, as the products have the characteristics that were previously pointed out that clearly distinguish them.

WHEREAS, finally, the opponent's argument referring to the common evocation of India that may result from the opposing trademark is ineffective; and in fact, supposing that the evocation is established abd perceived by the everagely careful and educated consumer whom we should refer to, the opposing products are so different, as has previously been proven, that there can be no risk of confusion between them."

WHEREAS, ***<u>consequently, the disputed registration application describes products that are not similar to those of the earlier trademark cited, as no risk of confusion regarding their origin has been established.</u>"***

[ההדגשה אינה במקור, מ.נ.]

49. לעניין זה הנני מאמץ גם לענייננו את הפיסקאות שדנו בסכנת ההטעייה בהחלטה שניתנה בטריבונל האירופי, OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADEMARK AND DESIGNS), ואשר דחתה באותו עניין את ההתנגדות בין אותם צדדים עצמם. מדובר בהחלטה מספר 283/2000, שניתנה לגבי התנגדות מספר B 98428, **Tea Board India נ' Delta Lingerie**, מיום 23 לפברואר 2000:

"In this respect, the comparison of the products concerned by two opposing marks, i.e. **'tea'** ***for the earlier mark and*** **'clothing, shoes, hats, lingerie'** ***for the disputed mark indisputably established that the products are not of the same nature, that they are not for the same purpose, or the same use, and that they do not come from the same places of production and do not have the same distribution channels. The products are therefore in no way identical, similar or even related.***

<u>In conclusion, as the products in question are totally different, there is no risk of confusion by the average consumer in the different countries where the earlier mark is protected.</u>"

[ההדגשה אינה במקור, מ.נ.]

<u>רישום שם גיאוגרפי כסימן מסחר</u>

50. שאלה חשובה המונחת לפתחי הינה אפשרות רישום שם גיאוגרפי כסימן מסחר. הבעיה המרכזית בנדון היא כי סימנים כאלו, על פניהם, אינם בהכרח בעלי אופי מבחין אינהרנטי.

51. מצד שני, ייתכן כי נתינת מונופולין על שם מקום הגיאוגרפי ליצרן מסויים (כגון בענייננו ליצרני התה), עלולה להיות בגדר הענקת מונופולין רחבה מדי, כזו אשר תחסום את שאר

הסוחרים (שאינם יצרני וסוחרי התה, כבענייננו) מלהשתמש באותו השם הגיאוגרפי כסימן מסחר בעתיד.

52. אי לכך, נקבע בפקודת סימני המסחר בסעיף 11(11) לפקודה, כי מבקש הרישום המעוניין לרשום סימן מסחר שמשמעותו **<u>הרגילה</u>** גיאוגרפית, צריך להוכיח כי הסימן בעל אופי מבחין, ומשמעותו כי הצרכנים הרלוונטיים מקשרים את השם הגיאוגרפי עם הטובין שהוא מקורם. הוכחת אופי מבחין כזה תיתכן, למשל, באמצעות הוכחת שימוש.

53. בפסק דין אשר ניתן באיחוד האירופי, C-108/97 ו-C-109/97, **Windsurfing Chiemsee Produktions GMBH v. Boots und Segelzubeh Walter Huber and Franz Attenberger**, מיום 4 במאי 1999, נדון הנושא של רישום סימן המסחר Chiemsee. Chiemsee הוא האגם הגדול ביותר בבווריה, דרום גרמניה. זהו אתר תיירותי מרכזי, שמתקיימות בו גם פעילויות ספורט. חברת Windsufing Chiemsee (להלן: "החברה המבקשת"), מכרה ביגוד ספורט, נעליים ושאר טובין ספורטיביים הנושאים את הסימן Chiemsee החל משנת 1990; הטובין מיוצרים מחוץ לגרמניה. בין השנים 1992-1994 החברה רשמה הן סימנים מעוצבים של שם המקום, והן סימנים הכוללים את אותיות שם המקום יחד עם עיצובים גרפיים בגרמניה. החברה המבקשת לא יכולה היתה לרשום את המילה Chiemsee כסימן מסחר, מאחר שחקיקת סימני המסחר בגרמניה לא איפשרה לרשום שמות גיאוגרפיים כסימני מסחר בכלל. בשנת 1995 החלה חברה מתחרה, חברת Huber, למכור ביגוד הנושא את הסימן Chiemsee בכפר הקרוב לאגם, בצורה השונה גרפית מסימנה של החברה המבקשת. בהליך בגרמניה, ביקשה החברה המבקשת למנוע מחברת Huber, את השימוש במילה Chiemsee בטענה כי שימוש זה עלול להטעות צרכנים, מאחר שהיא זו שמזוהה עימו. חברת Huber טענה כי מאחר שמדובר בסימן המכיל ציון גיאוגרפי, הרי שהוא חייב להיות פתוח לשימוש הכל, ואינו כשיר רישום כסימן מסחר.

54. בית המשפט האירופי לצדק, ה-European Court of Justice, היה צריך להכריע בשאלות הנוגעות לסעיפים 3(1)(c) ו-3(3), של הדירקטיבה להרמוניזציה באיחוד, 89/104/EEC (להלן: "הדירקטיבה האירופית"). השאלות, שהן רלוונטיות גם לענייננו, אשר נשאלו בבית המשפט היו כדלקמן:

א. מתי ניתן כן לרשום סימן הכולל שם גיאוגרפי בלבד, לפי סעיף 3(1)(c) לדירקטיבה האירופית.

ב. האם יש להתחשב באינדיקציות כי יש להשאיר שם זה לשימוש חופשי בידי אחרים?

ג. מה הקשר אשר צריך להיות מוכח בין השם הגיאוגרפי, סימן המסחר והטובין על מנת להשפיע על אפשרות רישומו של הסימן ?

ד. האם חייבים להוכיח אופי מבחין ?

ה. כיצד מוכיחים אופי מבחין דרך שימוש בסימן ?

55. בית המשפט האירופי לצדק, הכריע בהחלטתו כי מטרת סעיף 3(1)(c) לדירקטיבה, היא <u>להגן על הציבור</u>. אחד העקרונות שבבסיס הסעיף, כי סימנים המכילים ציונים גיאוגרפיים מציינים את האיכות או התכונות של הטובין, ובכך יכולים להשפיע על טעמו של הצרכן ועל תגובותיו לטובין. בית המשפט בתשובה לשאלות אשר נשאלו מבית המשפט דלמטה, משיב כי על מנת למנוע רישום סימן גיאוגרפי יש להוכיח כי:

א. השם הגיאוגרפי כבר מקושר אצל הציבור הרלוונטי, עם קטגורית הטובין המבוקשים לרישום, וכאשר השם הגיאוגרפי עלול להיות נדרש על ידי סוחרים של הטובין המבוקשים לרישום.

ב. כאשר אין קישור אצל הציבור הרלוונטי בין השם הגיאוגרפי ובין הטובין הנדרשים, בית המשפט ידרש לבחון האם סביר כי <u>שם כזה מסוגל למלא בעתיד</u> את אותו קישור בין האיזור הגיאוגרפי ובין הטובין המבוקשים בעיני הציבור הרלוונטי. לשאלה זו יש לקחת בחשבון את הפרמטרים הבאים: 1. מידת ההיכרות של השם הגיאוגרפי בעיני הציבור הרלוונטי. 2. תכונות המקום אשר מגולמות בשם הגיאוגרפי. 3. סוג הטובין המבוקשים. 4. אין צורך כי הטובין ייוצרו באותו איזור גיאוגרפי, על מנת שיווצר קישור בין אותם טובין לאותו אזור גיאוגרפי.

ג. סעיף 3(3) לדירקטיבה האירופית אינו מאזן בין הצורך לאופי מבחין בשם גיאוגרפי כדרישה לכשירות רישום הסימן, ובין הצורך לשמור את השם הגיאוגרפי לשימוש בידי אחרים בעתיד.

ד. כאשר ישנו ממצא משפטי בידי בית המשפט או הרשם כי חלק משמעותי מהציבור הרלוונטי מזהה שם גיאוגרפי כסימן מסחר ממקור מסויים, הרי שאז הסימן יהיה כשיר רישום, על פניו.

56. בהחלטה בעניין Tottenham החלטות מספר BL O/150/02 ו-BL O/024/03 (להלן: "**ההחלטה בעניין Tottenham**") נכתב כי מידת הפרסום שיש לקבוצת הכדורגל TOTENHAM, מבקשת הרישום לסימן TOTENHAM, כולל בתוכו כל אסוציאציה גיאוגרפית, ועקב כך אסוציאציה זו מצומצמת למינימום. הצרכן הממוצע בבחינת נושא זה הוא צרכן מעודכן, קשוב, ונבון, וזאת לפי החלטת בית המשפט לצדק האירופי **Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux-Merkenbureau**.

57. **בהחלטה בעניין Tottenham** נבדק האם ישנו ריכוז של עסקים או של מסחר מסוים באזור זה, כפרמטר האם יהיה צורך עתידי בשימוש בשם זה כסימן מסחר. כמו כן, ולשם אותה המטרה, נבחן האם ישנן תוכניות לפיתוח הבסיס המסחרי או התעשייתי, כגון תוכניות להקמת פארק תעשייתי. מאחר שכל אלו לא היו בנמצא (לא שמות עסקים

העושים שימוש בשם זה, ולא תכניות לפיתוח תעשייתי או מסחרי), הרשם הבריטי הסיק כי הצורך בשימוש בשם זה כשם מסחרי בעתיד יהיה נמוך ביותר.

58. בהחלטת הרשם הבריטי WEST HAM, בעניין התנגדות מספר 90620, **Patricia Hard O'Connell & Michael O'Connell נ' West Ham United Football Club Plc**, מיום2 למרץ 2004, נקבע כי ככל שהאזור הגיאוגרפי רחב יותר על פי תושביו וגודלו הפיזי, יש סיכוי שבעתיד שם זה ישמש כציון גיאוגרפי עבור סימני מסחר. בהחלטה בעניין WEST HAM נאמר כי זהו אזור אורבאני, קטן מימדים, וקיימת חזקה כי אזור כזה לא יוכל להפוך לספק של פחם, עצים או מתכות בעתיד. אי לכך, הוחלט כי הסיכויים כי יידרש שימוש עתידי בשם זה כסימן מסחר, קטנים המה.

59. בהתאם לזאת גם בהחלטת WEST HAM המתנגדת היתה צריכה להוכיח בראיותיה כי ישנם עסקים העושים שימוש בשם זה. הובאו סך הכל שלושה עסקים רלוונטיים להוכחת נושא זה. כמו כן, נבחן גודל האזור WEST HAM אשר מכיל נכון לשנת 98, 8000 תושבים ו-1500 מקומות עבודה בלבד.

60. בשונה מההחלטה לעיל בעניין Chimsee הגישה הבריטית מחמירה יותר והיא דורשת לא רק אפשרות עתידית כלשהי לייצר או לסחור בטובין מהמקום הספציפי, אלא שיהיה סיכוי עתידי **סביר** כי עובדות אלו יתקיימו. הכנסת מקדם הסבירות מאפשרת לטריבונל הבריטי לדחות בקשות אשר היו על פניהן מתקבלות בטריבונל האירופי.

המצב בארץ - התנגדות לפי סעיף 11(11) לפקודה

61. המבקשת טוענת כי משמעותו **הרגילה** של הסימן אינה גיאוגרפית ולכן אין אפשרות למתנגדת לבסס את התנגדותה על בסיס סעיף 11(11) לפקודת סימני מסחר. סעיף 11(11) לפקודה מובא להלן:

> ***"11. סימנים שאינם כשרים לרישום [תיקון: תש"ס]***
> ***סימנים אלה אינם כשרים לרישום:***
>
> ***(11) סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה, אם אינו מוצג בדרך מיוחדת, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב)או 9."***
> [ההדגשה אינה במקור, מ.נ.]

62. לאישוש טענתה זו, גורסת המבקשת, יש להזקק להחלטה בעניין Carmel, אשר ניתנה ע"י כב' הפוסק בקניין רוחני, כתוארו אז, ישראל אקסלרד, ביום 9 באוקטובר 2003, התנגדות

לרישום סימני מסחר מספר 120949 ו-120950, "CARMEL" (לא מעוצב), **אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מ (להלן:"אגודת הכורמים") נ' Infeneon Technologies AG**, ואשר ניתחה מצב עניינים דומה מבחינה משפטית. במקרה זה ביקשה חברת הרכיבים האלקטרוניים **Infeneon Technologies AG** לרשום את הסימן CARMEL, עבור סוגים 9, 16 "רכיבים אלקטרוניים", "דברי דפוס באשר לרכיבים אלקטרוניים". אגודת הכורמים התנגדה עקב העובדה כי רשומים על שמה ובבעלותה סימנים רבים הכוללים את המילה "CARMEL", לטובין כגון יינות, משקאות אלכוהוליים, שמן מאכל, חומץ, ריבה ועוד. בסוגיית ההתנגדות על בסיס סעיף 11(11), הכריע כב' הפוסק כדלקמן:

> ***"נדמה לי שהכל יסכימו שאין לומר כי האזור הגיאוגרפי "כרמל", רכש לעצמו מוניטין בשל תכונה כזאת או אחרת, של סחורות הנושאות את הסימן המבוקש - רכיבים אלקטרוניים. לכן, לפי המבחן האמור, אין המשמעות הרגילה של המילה "כרמל" גיאוגרפית."***
>
> [ההדגשה אינה במקור, מ.נ.]

ב"כ המבקשת מפנה אותנו לספר McCarthy On Trademarks and Unfair Competition, מהדורה רביעית, כרך שני, סעיף 14:7:

> ***"It is only when a geographic mark is used as a descriptive term that the law requires proof of secondary meaning. When a geographic term is used in an arbitrary manner, taking into consideration the nature of the goods or services in issue, no secondary meaning is required. For example, arbitrary uses of geographical terms would be NORTH POLE for bananas; SALEM for cigarettes; ATLANTIC for magazines; ENGLISH LEATHER for men's after-shave lotion; or ARCTIC for ice cream. Whether the mark is 100 percent fanciful or arbitrary of whether the mark merely suggests some quality, is irrelevant. In either instance secondary meaning is not necessary. Also falling within the arbitrary use category are geographic terms with sweeping, all-inclusive meanings that do not suggest the place from which the goods come, such as GLOBE or WORLD. Such terms are really not geographically descriptive to buyers at all.***

In order to determine whether or not the geographic term in question is descriptively used, the following questions are relevant:

(1) Is the mark the name of the place or region from which the goods actually come? If the answer is yes, then the geographic term is probably used in a descriptive sense, and secondary meaning is required for protection. If the answer is no, then the geographic term is probably being used either in an arbitrary sense or in a misdescriptive or deceptive sense, depending upon the probable reaction of customers.

(2) Is the geographic term likely to denote to reasonable buyers that the goods come from the region or place named? If the answer is no, then this is evidence of an arbitrary usage. Some standard of reasonableness is necessary in gauging the probable reaction of consumers. Very naive or uninformed consumers may think that ESKIMO PIES are made by Eskimos or the NORTH POLE cigarettes are actually made at the North Pole. Such absurd reactions of marks to be labeled as deceptive.

(3) Is the place or region named noted for these particular goods? If buyers don't really care whether the goods come from the place named (and in fact they do not come from the place named) then this is evidence that the mark is being used in an arbitrary sense. But if the geographic term is likely to lead buyers to think that the goods come from that place, and the place is well known for these goods such that this is an important inducement to purchase, then the mark is probably deceptive and cannot be registered or protected. For example, use of the mark DUTCH for ink made in America would not be deceptive, but merely arbitrary usage, while use of DUTCH on domestic cheese would be deceptive.

In using a geographic mark on goods that do not come from the place named, the user must navigate carefully between a mere arbitrary use and an outright deceptive use. Everything depends upon

the likely reaction of buyers when seeing the mark on the goods in question. A well-known example of a geographic term used in an arbitrary and non-descriptive manner is the mark DUTCH or DUTCH BOY for paint. In holding that these marks are used in a "fictitious, arbitrary and fanciful manner", the Ninth Circuit in the National Leade Co. case stated.

Of course the word "Dutch" is capable of being used as a geographical term. If used to indicate a product made in Holland or by some Dutch process, it could be a descriptive term…

Here there is no likelihood that the use of the name "Dutch" or "DutchBoy" in connection with the appellant's goods would be understood by purchasers as representing that the goods or their constituent materials were produced or processed in Holland or that they are of the same distinctive kind or quality as those produced, processed or used in that place."

ממשיך כב' הפוסק וקובע:

השימוש במילה "CARMEL" על ידי המבקשת אינו נעשה במשמעות תיאורית, זאת בהתחשב, בין היתר, באופי הטובין. נראה בעיני כי הסימן, לעניין השימוש בשם המקום הגיאוגרפי, הוא "ארביטררי", דמיוני. הטובין אין מקורם בהר הכרמל, אין בסימן כדי להטעות את הצרכנים הפוטנציאליים לחשוב כי מקור השבבים האלקטרוניים בהר הכרמל: הוכח בפני כי הלקוחות הרלוונטיים הם אנשי מחשב מתוחכמים, אשר מבינים כי הרכיבים האלקטרוניים אין מקורם בהר הכרמל. למעשה, הוכח בפני כי הלקוחות הללו אדישים למקום הייצור של השבבים או למקום הדפסתם של דברי הדפוס הקשורים לאלה. זהו "קרדיט" מינימאלי שעלי לתת לקהל הלקוחות הפוטנציאלי של הטובין הנושאים את הסימנים המבוקשים. עוד מובן כי הר הכרמל אינו ידוע דווקא ברכיבים אלקטרוניים או בדברי דפוס הקשורים אליהם."

63. במקרה דנן, נכון לומר כי המחוז Darjeeling אכן רכש לעצמו מוניטין כאזור אשר בו מגדלים תה משובח. מאידך, שתיים מן ההנחות דלעיל, מתקיימות במקרה הנוכחי, כדלקמן:

א. במקרה דנן, הוכח בפני כי השימוש בשם האזור הגיאוגרפי הוא שימוש ארביטררי ואין למבקשת כל כוונה להבנות ממוניטין המקום או מוניטין יצרניות התה.

ב. הלקוחות הרלוונטיים – רוכשי הבגדים התחתונים לא יטעו לחשוב כי יש קשר בין האזור הגיאוגרפי והבגדים התחתונים. כמו כן, ברור מאליו כי הבגדים התחתונים אינם מיוצרים באזור Darjeeling, והסימן המבוקש לא יובן ככזה על ידי הלקוחות הרלוונטיים של הטובין עליהם הוא נמצא.

64. בהתאם לזאת, הנני קובע כי הסימן Darjeeling המבוקש לרישום אינו סימן שמשמעותו הרגילה גיאורפית. לפיכך, סעיף 11(11) לפקודה אינו חל בענייננו והמבקשת אינה מחויבת בהוכחת אופי מבחין לסימנה.

<u>השימוש צריך להעשות בשם המקום בהקשר לטובין שבהם התפרסם המקום על מנת למנוע רישום שם מסחרי</u>

65. בפסק דין ת"א 18/96 (ת"א) **Majorica S.A. נ' סירו תכשיטים (ישראל) בע"מ**, דינים מחוזי, כרך כו(5), 552, ניתנה דוגמא אשר יכולה לעזור בהמחשת המקרה דנן:

> ***"דוגמא מתאימה לאמור לעיל, שאני יכול להעלות על דעתי, היא "שאפהאוזן". שאפהאוזן היא עיר לא גדולה בשוויצריה, קרוב לגבול הגרמני, ובה נמצאים גם מפלי נהר הריין שתיירים רבים באים לפקוד. אולם פרסומה הרב של העיר בא לה דווקא בגלל השעונים המעולים שיצא שמם בכל העולם. יצרן שעונים אלה אימץ לעצמו את שם העיר שאפהאוזן כסימן המסחר של הטובין שהוא מייצר, ואין כל ספק שהשימוש בשם זה הפך את הסימן לבעל אופי מבחין. לפיכך, ברור לחלוטין כי על אף שהיותו של סימן מסחר זה "סימן שמשמעותו הרגילה גיאורפית" כלשון סעיף 11(11) לחוק, הרי במקרה זה אין להעלות על הדעת שיוכל יצרן שעונים אחר לאמץ לעצמו את השם "שאפהאוזן", אפילו ימקם גם הוא את מפעלו בעיר הנושאת שם זה."***

ובמקרה דנן, ניתן לומר כי הסימן Darjeeling אף שאינו רשום, השימוש שעושה בו **המתנגדת** על מנת לסמן את התה של היצרניות השונות, הוא אכן שימוש במשמעותו הגיאוגרפית הרגילה; מה שלא ניתן לומר על השימוש שעושה **המבקשת**, לסימן הטובין המבוקשים לרישום, שהוא אינו השימוש הגיאוגרפי הרגיל. לפי הרציונל אשר הובא בדוגמא דלעיל, במידה והיו באים לפני יצרני תה אחרים או אולי אף יצרני משקאות אחרים, והיו מבקשים לרשום את השם "Darjeeling" לעצמם, הרי שסביר כי בקשתם היתה נדחית, כל זאת לאור סכנת הטעיית הציבור.

66. סיבה נוספת לא למנוע את השימוש במילה "Darjeeling" הובהרה בפסק דין של בית המשפט העליון ע"א 301/73 **ראש הנקרה קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' כפר הנופש הבינלאומי בראש הנקרה בע"מ**, פ"ד כח(2), 502. בפסק דין זה ניסתה

התובעת למנוע מן הנתבעת להשתמש בשם "ראש הנקרה" כשמה התאגידי. עם דחיית התביעה בית המשפט העליון בודק האם סכנת ההטעייה קיימת לפי המבחן המשולש דלעיל, ולאחר שהגיע למסקנה כי לא קיימת סכנת הטעייה אצל הלקוחות הרלוונטיים, הובהר בפסק הדין כי מקום הוא נחלת הכלל, ואין לאיש מונופול בשם של מקום:

> ***"במרוצת הזמן יכולים בקרבת הצוק לקום עוד מפעלים הרבה, ואין לייחד לתובעת את שם הצוק, על שום כך שהיא היתה שם הראשונה. המקום הוא נחלת הכלל."***

<u>סימן מסחר מוכר היטב</u>

67. המתנגדת טוענת כי סימנה מוכר היטב ומשכך היא יכולה למנוע את רישומו של הסימן המבוקש לרישום. בהחלטה שניתנה בעניין אבסולוט בבית המשפט העליון, ע"א 9191/03 **V& S Vin Spirt Aktiebolag ואח' נ' אבסולוט שוז בע"מ**, דינים עליון, כרך סח, 479, (להלן: "**פרשת אבסולוט**"), נקבע כי הפרשנות שיש ליתן לסימן מסחר מוכר היטב רשום, שונה היא מהפרשנות שיש ליתן לסימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום. ראה עמ' 8 להחלטה:

> ***"סעיף 11 (14) שונה הוא מקודמו - סעיף 11(13) - הקובע איסור רישום לגבי "סימן שהוא זהה או דומה כדי להטעות (הדגשה הוספה - א"ר) לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר". המלים "כדי להטעות" או דומות להן אינן מצויות בסעיף 11 (14)."***

בהמשך החלטת בית המשפט העליון מטעים כב' השופט רובינשטיין, ומסביר את ההבדל בפרשנות הסעיפים כדלקמן; ראה עמ' 13 להחלטה:

> ***"ובאשר לשני התנאים שבפקודה, הקשר והפגיעה קשר לטעמנו אינו רחוק מאוד מהטעיה, אך אינו זהה לה, והמחוקק הבדיל 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."***

במקרה אשר לפנינו <u>סימן המתנגדת Darjeeling אינו רשום בארץ</u>, כך שגם אם יקבע שהוא סימן מסחר מוכר היטב, הרי שהוא יחול על סימנים הקשורים לאותו הגדר הטובין של סימן המתנגדת, תה ומוצריו. מכיוון שמוצרי המבקשת המבוקשים לרישום במסגרת הסימן, הינם מוצרי הלבשה תחתונה, הרי שאין קשר בין המוצרים ולפיכך היה ניתן לסכם פרק זה בקצרה, שאינו חל בענייננו. כמובן, שאם הטובין היו מאותו ההגדר הרי

שאז הננו נכנסים לבחינת ההטעייה. בכל זאת, ועל מנת למצות נושא זה על בוריו, הנני מפרט מעט יותר בנדון.

68. בהחלטתו של כב' הפוסק בקניין רוחני, כתוארו אז, ישראל אקסלרד, מיום 3 לספטמבר 2003, התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 93261 "PENTAX" (מעוצב), הוסברו הקריטריונים לקביעה האם סימן מסוים הוא סימן מוכר היטב. ראה עמ' 14-17 להחלטתו:

> ***" א. <u>מידת ההכרה של הסימן</u> - את מידת ההכרה ניתן להוכיח ע"י בקשות של גורמים מסחריים אל בעל הסימן לעשות שימוש בסימן, סקרי שוק ומשאלים (ראה בספרו של Mostret וההחלטה בעניין ROOTS).***
>
> ***ב. <u>היקף השימוש ומשך השימוש</u>: היקפי מכירות ועומק החדירה לשוק (Mostret, ROOTS).***
>
> ***ג. <u>היקף ומשך פרסום הסימן</u> - סימן עשוי להפוך לסימן מוכר היטב גם "בין לילה", אולם לעתים קרובות יהיה זה כתוצאה של השקעת משאבים, זמן ומאמצים לפרסומו. פרסום רחב בהיקפו עשוי להביא לפרסומו של הסימן אף לארצות בהן לא משווקים המוצרים ואף מעבר לסחורות הספציפיות המשווקות תחת הסימן. (Mostret, ROOTS).***
>
> ***ד. <u>המידה בה הסימן מוכר</u>, נעשה בו שימוש, פרסום, רישום ואכיפה או, אם הדבר ישים, גורמים אחרים העשויים להגדיר את תפוצתו המקומית, האזורית או העולמית (Mostret, ROOTS).***
>
> ***ה. <u>מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן</u>; מידה גבוהה של רכישת אופי מבחין תסייע בהוכחת מוניטין יותר מאשר אופי מבחין אינהרנטי (Mostret, ROOTS).***
>
> ***ו. <u>מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ואופי ומידת השימוש של הסימן</u> או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים; שימוש ע"י מספר גורמים בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין אינו צמוד אף לא לאחד מהם (Mostret, ROOTS).***
>
> ***ז. <u>אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק</u>: כאשר המדובר בסחורות שאינן מתחרות, הרי אם הסימן משווק במספר צינורות שיווק, הדבר יצביע כנראה על מוניטין רחב בציבור ובתמורה לכך יש להרחיב את ההגנה על סחורות שאינן מתחרות. אם השימוש בסימן מוגבל לשוק צר או לצינורות שיווק ספציפיים, הדבר יוביל להגנה צרה יותר בהתייחס לסחורות לא מתחרות (Mostret, ROOTS).***
>
> ***ח. <u>הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות</u> (Mostret, ROOTS).***

ט. דברים חשובים רשם המלומד Mostret בספרו בעמוד 16, באשר לאופי יישומם של המבחנים, בהדגישו כי השאלה אם סימן הינו מפורסם אם לאו, היא שאלה שבעובדה:

"In the practical application of these criteria, the various factors can be assessed along the following lines. Whether a mark is famous or well-known or not is a question of fact. A case-by-case approach should be adopted as each case will depend upon its own special circumstances. The variances between industries, product and service sectors, as well as the complexity of the extended international marketplace, require a list of factors to be considered. It is unlikely that any one of them will be determinative. The circumstances of a given case may dictate that a certain group of factors may be more important for consideration than others. Strong evidence in respect of some factors may, for instance, compensate for a weak showing with respect to other factors. In sum, the overall picture that emerges from the totality of the evidence will determine whether a mark is considered famous or well known in the marketplace. […] In general though, judging whether the mark in question has achieved a famous or well known status will be fact-sensitive inquiry. The probative value of the evidence presented by either side on each of these factors, which are susceptible to evidentiary disputes, will depend on the quality and quantity offered to the factfinder. […]

י. יש לבחון אם הסימן מוכר היטב <u>בקרב הציבור הנוגע לעניין</u> (Mostret, עמוד 26, וכן ראה הגדרת "סימן מסחר מוכר היטב" בסעיף 1 לפקודה).

יא. אין די בכך שהסימן הוא מוכר היטב ורשום כסימן מסחר על מנת להקנות הגנה אף בהתייחס לטובין ושירותים שאינם מאותו הגדר. יש גם להראות כי השימוש באותן סחורות שלא מאותו הגדר עלול להצביע על קשר עם הבעלים של הסימן המפורסם הרשום, וכי הבעלים של זה האחרון עלול להיפגע משימוש כאמור בסימן.

הדבר נקבע בסעיף 16(3) של הסכם טריפס כמו גם בסעיף 46א' ו-11(14) לפקודה. [...]

יב. אין לשים את הדגש על המניעים הסובייקטיביים של מי שטוענים נגדו כי הוא

משתמש בסימן מפורסם. הדגש הוא על התוצאה האובייקטיבית הצפויה משימוש כזה. [...]
יג. יש לקחת בחשבון כי בחיי המסחר דהיום, קיימות אינספור דוגמאות מהן אנו למדים כי חברות בינלאומיות נוהגות להרחיב את השימוש בסימני מסחר מוכרים היטב אף מעבר לקו המוצרים המקורי שלהן."
[ההדגשות אינן במקור]

לעניין זה ראה גם החלטת הרשם ב**התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 147319 (מעוצב), Unilever PLC. נ' אלי שגב**, מיום 23 באוגוסט 2004.

69. ליישום הכללים דלעיל הנני נדרש לראיות המתנגדת. מתצהירו של מר שלום זיידלר, מנכ"ל חברת תה ויסוצקי, מטעם המתנגדת, מיום 10 ליוני 2004 עולה כי תה מאזור הדרג'ילינג ידוע ומפורסם בקרב צרכני ויצרני התה. מר זיידלר מצהיר כי תה דרג'לינג הוא תה איכותי בעל תכונות ייחודיות, ארומה וטעם יוצא דופן. תכונות אלו, לטענת מר זיידלר נובעות בין היתר ממקורו הגיאוגרפי ותנאי גידולו שם. מר זיידלר מצהיר כי תה הדרג'לינג ידוע בישראל ובמדינות רבות בעולם באיכותו הגבוהה, עלי התה מאזור זה נהנים לדבריו מיוקרה רבה אשר משתקפת גם במחירים גבוהים יותר מהרגיל בתה. מר זיידלר צירף לתצהירו שני נספחים המכילים אריזות שונות של שני משווקים שונים המפיצים את תה הדרג'ילינג: ויסוצקי ו-TWININGS.

70. אמנם, המתנגדת לא הציגה בפני סקרי דעת קהל המוכיחים את מידת היכרותו של הסימן בקרב הקהל הרלוונטי. כמו כן, לא הובאו בפני נתוני מכירות, אולם תצהירו של מר זיידלר בנקודות שמניתי לעיל אמין בעיני, והנני נותן לו משקל גבוה בנדון. כמו כן, האופן שבו המתנגדת מגינה על סימן זה בכל רחבי העולם (מדובר על אכיפה ושמירת הזכויות בסימן ברחבי העולם) מוסיפה לייחודיות ולמפורסמות שבו, אם תרצה, בהקשר לטובין המדוברים: תה. אין ספק כי הדרגה הגבוהה של מוניטין הסימן והאקסלוסיביות שלו עקב כך שהתה מיוחד בתכונותיו, עקב התכונות האקלימיות של המקום הספציפי למורדות ההימליה מוסיפים אף הם לבחינת "מפורסמותו" של הסימן. כמו כן, העובדה כי כמה משווקים (הובאו לפני שניים: ויסוצקי ו-TWINING) בוחרים לשווק תוצרת מאזור זה תחת מותגים שונים גם היא ראויה לציון כאחד מן הפרמטרים המשפיעים על החלטתי בנדון.

71. בהתאם לזאת ובהתאם לראיות שהגישה המתנגדת וכל העולה מן התיק שלפני **הנני קובע כי הסימן "Darjeeling" הינו סימן מוכר היטב בקרב הלקוחות הרלוונטיים – הציבור אשר רוכש וצורך תה**.

72. מאחר שהסימן - DARJEELING, המוכר היטב, אינו סימן רשום בארץ, הסעיף אשר מתאים לענייננו הינו סעיף 11(13) לפקודת סימני מסחר אשר מונע רישום סימן כדלהלן:

"11(13) סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לעניין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב, או לגבי טובין מאותו הגדר."

73. עינינו הרואות, אין בסעיף זה כדי לסייע למתנגדת. המתנגדת מוגנת על ידי סעיף זה בפקודה רק בטובין הקשורים לתה או למשקאות כאשר אנו דנים בטובין באותו ההגדר. אין בטובין המבוקשים על ידי המבקשת כדי להיות גורם המטעה את הצרכנים מאחר שאינם מאותו ההגדר. ב**פרשת אבסולוט** אף הוסבר כי רף ההטעייה שבסעיף 11(13) לפקודה, אשר חל בענייננו, גבוה מרף הקשר אשר בסעיף 11(14) לפקודה, ולאור זאת אף מתחזקת החלטתי כי אין אפשרות הטעייה בין הטובין: תחתוני ולבני נשים, אותם בא הסימן המבוקש לסמן, ובין הטובין: תה, שסימן המתנגדת נמצא עליהם. האחד נמצא על פני הגוף והשני חודר לתוככי הגוף.

74. הנני דוחה בזאת טענת ההטעייה שנטענה על ידי המתנגדת, על אף היות סימנה מוכר היטב.

<u>סוף דבר</u>

75. לאור כל האמור לעיל, הנני דוחה את ההתנגדות, ומורה כי הסימן המבוקש מספר 158300 ירשם בפנקס לרישום סימני המסחר.

76. אני מורה כי המתנגדת תשלם למבקשת הוצאות ההליך בסך 18,000 שקל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד יום התשלום בפועל.

ד"ר מאיר נועם,

רשם הפטנטים, המדגמים
וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום כ"ד תשרי תשס"ו
27 באוקטובר 2005