רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני, נח שלו שלומוביץ

בענין התנגדות לרישום סימן

מסחר מספר 158742,

"MORE STARS" (מעוצב)

המבקש: **שמואל מור**

ע"י ב"כ ננטל אברהם ושות', עו"ד

(להלן: "המבקש")

המתנגדים: **1. מיכה דנציגר**

2. דנציגר משק פרחים דן

ע"י ב"כ זליגסון, גבריאלי לויט ושות', עו"ד

(להלן: "המתנגדים")

ה ח ל ט ה

א. העובדות

1. ביום 11 באוגוסט 2002 הגיש המבקש בקשה לרישום סימן מסחר מספר 158742. הסימן הוא סימן מעוצב, המכיל את המילים "MORE STARS". הבקשה הוגשה בסוג 31 לגבי שתילים ופרחים חיים וזו דמות הסימן:

2. הבקשה קובלה ופורסמה להתנגדויות ביום 31 בדצמבר 2003. ביום 31 במרץ 2004 הוגשה הודעת התנגדות מטעם המתנגדים. המתנגד 1 הוא בעל סימן מסחר מס' 125477 "LUCKY STARS" וסימן מסחר מס' 116336 "MILLION STARS" שני הסימנים (לא מעוצבים) בסוג 31 לגבי שתילים ופרחים חיים.

3. הדיון בהתנגדות נערך ביום 30 ביוני 2005, המתנגדים הגישו את סיכומיהם ביום 20 בספטמבר 2005 , המבקש הגיש את סיכומיו ביום 15 בדצמבר 2005 והמתנגדים הגישו סיכומים בתשובה ביום 29 בדצמבר 2005.

ב. <u>טענות הצדדים</u>

4. המתנגדים טוענים בסיכומיהם:

א. המתנגד 1 הוא מטפח זני פרחים ומשווק פרחים. המתנגדת 2 היא בעלת רשות רשומה להשתמש בסימן הרשום. הסימן הרשום משמש למתנגדת 2 בקשר לזן ייחודי וחדשני של פרח הגיפסנית אשר פותח ומשווק על ידה כשמונה שנים. הזן רשום בישראל לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג – 1973 , בשם "דנגיפמיני". וכן רשום במדינות רבות בעולם.

ב. המתנגדת 2 השקיעה ממון רב בפרסום ובשיווק הזן. בעקבות זאת, הזן זכה להצלחה רבה בישראל ובעולם. הסימן הרשום רכש לעצמו מוניטין עולמי והפך לסימן מוכר היטב.

ג. המבקש טען כי הסימן המבוקש כולל את שם משפחתו. בעוד שאת שם משפחתו כתב המבקש MOR , הרי שבסימן מופיעה המילה MORE שמשמעותה "עוד". סימנו של המבקש מצביע על רצון לקשור קשר הדוק בין סחורתו לסחורה של המתנגדים. זאת על ידי השימוש במילה "STARS" ובמילה "MORE" במקום המילה "MOR".

ד. המבקש יצר קשר אסוציאטיבי בין הסימנים כדי להיבנות ממוניטין המתנגדים.

ה. העוסקים ברישום הפרחים ובמכירתם בבורסת הפרחים בהולנד טעו ומכרו פרחים של המבקש שהיו מסומנים בסימן המבוקש, כפרחים של המתנגדים אשר סומנו בסימן הרשום.

ו. בצו שניתן על ידי בית המשפט המחוזי נאסר על המבקש להשתמש בסימן המבוקש, ובערעור בבית המשפט העליון נקבע כי מדובר בהפרה לכאורה של סימן המסחר הרשום.

ז. יש בסימן המבוקש כדי להטעות את הציבור, לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר ולפגוע בתקנת הציבור, זאת בשל הדמיון הרב בין הסימנים והחוזי בו משתמשת המתנגדת 2 בסימן הרשום. הדמיון בין הסימנים מביא גם למסקנה כי הסימן המבוקש אינו בעל אופי מבחין.

ח. לעניין מבחן העין, יש להשוות את הסימן המבוקש לא רק לסימן הרשום עצמו אלא לחוזי המיוחד המשמש בפועל לסימון צמחי הזן על ידי המתנגדים.

ט. לעניין מבחן הצליל, המילה "STARS" והאות הראשונה "M" זהים בין שני הסימנים.

י. לעניין מבחן סוג הלקוחות, סוג הטובין וצינורות השיווק, שני הסימנים מיועדים לסימון אותם הטובין – פרחי גיפסנית, מיועדים לאותם לקוחות ומשווקים באותם צינורות שיווק.

יא. אין לגזור זכות לרישום סימן מסחר מהזכות לרישום זן לפי חוק זכויות מטפחים.

יב. הגנה על סימן שאינו מעוצב כוללת בתוכה הגנה על הסימן בכל עיצוב וצירוף שהוא. אין בעובדה שסימן המבקש הוא מעוצב בכדי לשנות את העובדה שסימן זה כולל שתי מילים שבצירופן יחד דומות עד כדי להטעות לסימן המתנגד 1.

יג. אכן נחתם הסכם בין המבקש למתנגדים אך המתנגדים לא הסכימו שהמבקש יעשה שימוש בסימן בתום שלוש שנים על פי החוזה. קביעה זו אף נתמכת בהחלטת ביניים של בית המשפט.

5. המבקש טוען בסיכומיו:

א. המבקש הוא מטפח זני פרחים ומשווק פרחים. הסימן המבוקש משמש בין היתר לשיווק פרחי גיפסנית מזן "מורין". המועצה לזכויות מטפחים החליטה כי מדובר בזן חדש וראוי לרישום. משכך הורתה לרשם זכויות המטפחים לרשום את הזן "מורין" כזן חדש בספר זכויות המטפחים.

ב. ישנן החלטות סעד זמני וכן ערעור תלוי ועומד בבית המשפט המחוזי בעניין דנן. רשם סימני המסחר הנכבד לא צריך להתחשב בכל אלה בבואו להחליט האם הסימן ראוי לרישום.

ג. בשעת מכירת פרחים בהולנד, אמנם נעשתה טעות על ידי עובדים בבורסת הפרחים, ונמכרו פרחים של המבקש כאילו היו של המתנגדים, אך הטעות נעשתה בפריקה ורישום במחזור המכירות, על ידי סבלים או ממיינים שהם אנשים לא בקיאים. הפרחים נשלחו להולנד כשהם עטופים באריזה הנושאת את סימן המבקש ולא ברור כיצד נעשתה הטעות. קהל הלקוחות הרלוונטי בעניין דנן הוא הקניינים והספקים בשוק הסיטונאי ולא הצרכן הסופי. מכל מקום מדובר בטעות בזיהוי הזן ולא בקישור הסימן המוצע עם סימנו של המתנגד 1.

ד. סימן המבקש מובחן מסימן המתנגד 1, אין בסימן המוצע כדי להטעות את הציבור או כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר. המילה MORE משמשת כרמיזה לשם משפחתו של המבקש ומבודלת מהסימן המסחרי של המתנגד 1. בנוסף, המבקש אף הסכים כי תמחק האות E כך שבסימן המוצע יהיה הכיתוב MORSTARS, בכך הסימן יהיה קשור ישירות לשמו של המבקש – כוכבי מור של שמואל מור.

פירוט מבחני ההטעיה כדלקמן:

1) מבחן העין: סימן המתנגד 1 ללא עיצוב ואילו סימן המבקש מעוצב. המתנגד 1 עושה שימוש בפועל בסימנו תוך שהוא משתמש ברקעים ואיורים שונים,

בצבעים שונים ובגופן מסויים, אך מעולם לא פנה לרשם סימני המסחר על מנת לעדכן את סימנו.

2) מבחן הצליל: אין דמיון בין השמות מלבד התיבה "STARS".

3) מבחן סוג הסחורה וסוג הלקוחות: מדובר באותו הגדר טובין ואותם צינורות שיווק אך כיוון שמדובר בחוג לקוחות מצומצם, מקצועי ומובחן יש פחות סיכוי להטעיה.

4) מבחן יתר נסיבות העניין: למתנגדים אין את המונופול על המילה "STARS", המבקש לא ניסה להיבנות ממוניטין המתנגדים אלא להיפך, המבקש מבדל את עצמו להדגיש כי הוא מטפח זנים עצמאי.

ה. סימן המסחר של המתנגד 1 מזוהה עם מוצר אחד בלבד הוא הזן 'דנגיפמיני' ואילו הסימן המבוקש נועד לסמן את קו מוצריו של המבקש.

ו. המתנגדים ידעו עוד בשנת 1999 כי המבקש עושה שימוש בסימן MORESTARS אך לא פעלו במישור המשפטי על מנת להביא להפסקת השימוש בסימן. במקום זאת החליטו להגביל את המבקש בחוזה מלעשות שימוש בסימן במשך שלוש שנים. כעת המתנגדים מושתקים מלטעון נגד השימוש שעושה המבקש בסימן המבוקש.

ז. קיים זן גיפסנית נוסף הנושא אף הוא את המילה STAR ואינו שייך למתנגדים. כך שלא כל 'הכוכבים' שייכים למתנגדים.

ג. דיון

מהותם של סימני המתנגדים

6. סימני המתנגדים עליהם מושתת עיקרה של התנגדות זו, מכילים את המילה "STARS" בצירוף מילים שונות. חשוב להדגיש בעניין זה כי המוטיב החוזר בסימנים, קרי, המילה "STARS" כשהיא לעצמה, בהקשר לטובין הספציפיים לענייננו היא אינה מילה שרירותית, וסביר שבחירתה נועדה לציין את הדמיון שבין פרחי הגיבסנית הלבנים, לבין כוכבים. עם זאת חשוב לקבוע כבר עתה כי המילה בהקשר זה היא מילה מרמזת, ולא מתארת. משמעותה של הבחנה זו היא, שבפני עצמה המילה "STARS" כשירה לרישום כסימן מסחר, דהיינו יש בה כשרות אינהרנטית לרישום. עובדה זו יש בה כדי לחזק את היקף ההגנה שבסימני המסחר הרשומים של המתנגדים. חיזוק זה משמעו הגנה העולה על ההגנה שבשילוב מילה מתארת בסימן, אך הנופלת משילובה של מילה שהיא שרירותית או מומצאת לחלוטין. לעניין מידת התיאוריות או השרירותיות שבסימן, ראה החלטת הפוסק (כתוארו אז) אקסלרד, בעניין "תירוש" מיום 29 בדצמבר 2004 וכן החלטת בית המשפט העליון מיום 17 באוקטובר 2006, המאשרת החלטה זו:

"החשיבות לפיכך – אינה אבחנה בין שם גנרי לשם תיאורי אלא במיקומו של השם הנדון על "ציר התיאוריות", כפי שהוגדר ע"י הרשם. כדי למקם מילה על ציר התיאוריות "כל שעלינו לעשות הוא לבדוק ולדעת אם זו מילה בעלת משמעות בשפה הנדונה" (עמ' 19-18 להחלטה).
מילה שאינה נמצאת במקום גבוה על אותו ציר תיאוריות (כמו "קודק" למשל, שאינה בעלת משמעות) תזכה להגנה רחבה. מילה הנמצאת במיקום גבוה באותו ציר תזכה להגנה נמוכה יותר.
אין חידוש בקביעותיו של הרשם כמפורט לעיל, והן מאמצות למעשה את הנאמר בכל פסקי הדין שהוזכרו".

7. אילולא קביעה זו לפיה המילה "STARS", אינה מילה מתארת, יכול היה כל אדם לרשום סימן מסחר המורכב מהמילה "STARS" וממילה או ביטוי נוספים, בין אם נדרשו המתנגדים להודעת הסתלקות מהמילה ובין עם לאו.

8. במצב הנוכחי, בו המילה עצמה היא מרמזת, סביר להניח שאילו ביקשו המתנגדים לרשמה כסימן הייתה בקשתם נענית, האם עובדה זו בצירוף הסימנים עצמם יכולים להעניק למתנגדים זכות שימוש בלעדית במילה, על אף שהיא לא נרשמה? אם התשובה לשאלה זו חיובית היא, אזי יהא בכך כדי לקבל התנגדות זו. אם שלילית היא התשובה, או אז, אין לו לרשם אלא לבדוק את מידת הדמיון בין הסימנים, זה המבוקש לרישום ואלו הרשומים, ולקבוע, ובהתחשב בכלל המבחנים המקובלים לעניין זה הם דומים עד כדי להטעות. בבדיקה זו יבוא לכדי ביטוי חלקה האחר של הקביעה בדבר אופיה של המילה דהיינו שהיא אינה שרירותית, וממילא היקף הגנתה מוגבל הוא.

המבחן המשולש

9. בשורה ארוכה של החלטות נקבע כי המבחן המשמש לבדיקת דמיון מטעה בין סימנים הוא "המבחן המשולש": מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הלקוחות וסוג הסחורות ומבחן יתר נסיבות העניין. לעניין זה ראה למשל החלטת רשם סימני המסחר בעניין **התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 115807 ("OMEGA") לא מעוצב** מיום 4 ביולי 2006. כבר בראשית הדברים ניתן לקבוע כי על פי מבחן המראה והצליל, הסימנים אינם דומים. עצם העובדה לפיה המילה "STARS" קיימת בשני הסימנים, אין בה כדי לאמר שקיים דמיון עד כדי חשש להטעיה.

10. על מנת להכריע בשאלת הדמיון בין סימנים, עלינו ליישם לבד ממבחן המראה והצליל, אף את יתר המבחנים שנקבעו בפסיקה ועניינם, מבחן סוג הלקוחות וסוג הסחורות ומבחן יתר נסיבות העניין. שאלת הדמיון המטעה תלויה גם במידת ההטעיה בפועל שתיתכן בין

הסימנים. ראה לענין זה בין היתר ע"א 715/68 **פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ. פרומין ובניו בע"מ**, פ"ד כ"ג(2), 43; ע"א 216/65 **בנק איגוד לישראל בע"מ נ. בנק "אגודת ישראל" בע"מ**, פ"ד י"ט(2), 673; ע"א 261/64 **פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ ואח' נ. חברת פרומין ובניו בע"מ**, פ"ד י"ח(3), 275; החלטה בעניין **מסע אחר בע"מ נ. מסע עולמי בע"מ**, התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 138752 מיום 27 בינואר 2005 בעמ' 12-15 להחלטה; החלטת רשם סימני המסחר בעניין **אפעז בע"מ נ. OSRAM GMBH**, התנגדות לבקשות סימני מסחר מספר 105772,3,4 מיום 4 במרץ 2001, החלטת כב' הפוסק (כתוארו אז) אקסלרד, בעניין **גול תעשיות בע"מ נ. עלית תעשיות בע"מ**, התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מספר 95470, מיום 10 ביולי 2003.

11. בחינת סוג הלקוחות וסוג הסחורות מראה כי קהל הלקוחות וסוג הסחורות המשווק הן על ידי המתנגדים והן על ידי המבקש, זהה או דומה עד כדי הטעיה. לא זו אף זו, מבחן יתר נסיבות העניין משפיע על מבחן המראה והצליל. לעניין זה ראה החלטה בעניין **הליך עפ"י סעיף 29 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב-1972, בין בקשת סימן מסחר מס' 164609 לבין בקשת סימן מסחר מס' 166868** (להלן: "**קירטונג**") מיום 11 בדצמבר 2006. במקרה דנן, יש לבדוק האם השימוש היחידי במילה "STARS" והעובדה שמדובר במוטיב חוזר בסימניה של המתנגדת, יכול לגרום לטעות או לפחות לחשש לשיוך, כפי שאכן קרה, ראה טיעון ג' לסיכומי המבקש.

12. לא אוכל להתייחס לטעות זו כמעידה על דמיון עד כדי להטעות בין הסימנים. רלבנטית ככל שהיא תהיה לקהל הלקוחות ולצינורות השיווק, הגנתו של סימן מסחר היא טריטוריאלית, וככזו נבחנת סכנת הטעות בעיני הלקוח בישראל. אם ישנם לקוחות מעין אלה, האם הם יטעו אם לאו. במקרה בו אין לקוחות כאלה, או אז מנוטרל גורם זה של המבחן המשולש ושאר מרכיביו של המבחן דינם להכריע. בענייננו אנו השתכנעתי כי יש קהל לקוחות וצינורות שיווק למוצרים בישראל. יתר על כן, הטעות שהוכחה בפני, היא אחת, יחידה. לא הוכח בפני מה היקף הפעילות בבורסת הפרחים בהולנד, ומה חלקה של הטעות, לא ברור כלל האם סימן המסחר כפי שהתבקש לרישום, שיחק תפקיד באותה הטעות, כמו שלא נמסר כל פרט מידע אחר המאפשר להתייחס לטעות ולקבוע האם יש לה משמעות לתיק התנגדות זה, ואם כן מהי משמעות זו.

13. מבחן העין כמו גם מבחן הצליל, מלמדים שניהם כי הסימנים אינם דומים עד כדי להטעות. מדובר בשלושה סימנים המורכבים מצמד מילים כל אחד, כשהמילה השניה בכולם היא STARS. אולם כאשר משווים לעניין זה סימני מסחר, יש להשוות את הסימן בכללותו לעניין זה ראה החלטת בית המשפט העליון ע"א 8441/04 **Unilever Plc נ' אלי שגב** תק-על 2006(3) 2761 מיום 23 באוגוסט 2006. השוואה מעין זו גם בהתחשב בזיכרונו הבלתי מושלם של הלקוח, ראה למשל רע"א 5454/02 **טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ.**

אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נ"ז(2) 438, מחייבת את המסקנה כי הסימנים מובדלים הם זה מזה, ואין חשש כי הציבור יטעה ויחשוב שמוצר הממותג MORE STARS, הוא בעצם MILLION STARS ודאי שלא LUCKY STARS.

14. אולם בקביעה לפיה אין הסימנים דומים עד כדי להטעות, לא די. כאשר בודקים את כשירותו הרלטיבית של סימן לרישום, הרי שמלבד החשש לטעות (confusion) קיימים גם החשש לשיוך (association) ולדילול (dilution). לעניין זה ראה החלטה בעניין קירטונג, החל מסעיף 22 להחלטה.

15. במסגרת חשש זה משיוך או לחילופין מדילול, יש לבדוק האם ניתן לקבוע כי עצם השימוש במילה STARS כמוטיב חוזר בסימני המתנגדים יוצר מצב לפיו הסימנים מהווים משפחה של סימני מסחר, באופן שימנע מהמבקש לרשום סימן המשתייך למשפחה זו.

16. חשוב להדגיש בעניין זה כי החשש לשיוך מוכר בפקודה בעיקר באשר לסימן מסחר שהוא מוכר היטב בישראל ר' סע' 11(14) לפקודה (אם כי לעיתים תחשב סכנת השיוך כתחרות בלתי הוגנת כשלעצמה), בעוד שחשש מדילול יכול לזכות בהגנה כל סימן שהוא חלק ממשפחת סימנים.

17. סימני המתנגדים אינם נכנסים לגדר סימן "מוכר היטב", למרות שנטענה על ידם טענה כזו, לא הורם נטל ההוכחה כי הסימן הוא מוכר היטב בישראל. ומשכך אין לנו אלא לבדוק האם סימנים המכילים את המילה "STARS" מהווים חלק ממשפחת סימנים.

דוקטרינת "family of marks"

18. על פי דוקטרינת "family of marks" אשר פותחה בארצות הברית, מוטיב חוזר הנמצא בשימוש במספר סימנים הרשומים על שם אותם בעלים, יכול להקנות לבעלים הרשום, זכות לשימוש בלעדי במוטיב החוזר. האם המילה "STARS" המצויה בסימני המתנגדים, מכניסה את הסימנים הללו לגדר "משפחה של סימנים", באופן המונע מהמבקש מלהשתמש במילה זו? לדעת המלומד קרלי בספרו - *"KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES", 14th Ed (London - 2005),p.257*, עצם <u>הרישום</u> של מספר סימנים בעלי מוטיב חוזר אינו בהכרח מלמד על מובחנות הסימן, זאת בניגוד <u>לשימוש</u> בסימנים בעלי מוטיב חוזר:

> ***"Use of a family of marks may support the connection that a mark or particular element of a mark is distinctive. But***

evidence of entries in the register of trade marks will not be of assistance. Such entries do not necessarily reflect the position in the marketplace or affect the way in which marks are perceived and remembered".

19. ה-United states Trademark Trial and Appeal Board (להלן ה-"Board") דחה את בקשת רישום הסימנים "McPRETZEL" ו-"McDUGAL McPRETZEL" עבור כעכים קפואים רכים. ה-Board קבע כי יש חשש ממשי שהציבור יטעה בשיוך הסימנים, ("likelihood of association") ויחשוב שמוצרים אלה נמכרים על ידי חברת מקדונלד'ס. מקדונלד'ס משווקת מוצרי מזון רבים תחת שמות שונים בעלי התחילית "Mc" כגון McDONUT עבור דונאט'ס, McPIZZA עבור פיצה וכו', על כן אין לאפשר רישום סימנים עבור מוצרי מזון בעלי תחילית "Mc". ה-Board הסתמך על היות כל סימני מקדונלד'ס קשורים למוצרי מזון, על הכספים הרבים שחברת מקדונלד'ס השקיעה בפרסום סימניה ועל ההיכרות הרחבה בקרב הציבור עם סימנים אלו. ערכאת הערעור בעניין **J & J SNACK FOODS CORPORATION v. McDONALD'S CORPORATION** ***932 F.2d 1460*** קבעה כי הבקשות נדחו כדין על אף שאין למקדונלד'ס סימן רשום "Mc" בפני עצמו ועל אף שהסימן נבחר בתום לב וללא קשר עם חברת מקדונלד'ס. ערכאת הערעור קבעה כי:

"Simply using a series of similar marks does not of itself establish the existence of a family. There must be a recognition among the purchasing public that the common characteristic is indicative of a common origin of the goods".

כמו כן נקבעו הפרמטרים לבחינת השאלה האם מדובר ב"משפחה של סימנים":

Recognition of the family is achieved when the pattern of usage of the common element is sufficient to be indicative of the origin of the family. It is thus necessary to consider the use, advertisement, and distinctiveness of the marks, including assessment of the contribution of the common feature to the recognition of the marks as of common origin.

20. גם בהחלטת ה-Board בעניין **Miss Universe L.P. v. Rainbow Productions and Publications, Inc.** Opposition No.. 91122676. נקבע כי למתנגדת יש בעלות במשפחה של סימנים בעלי תחילית "Miss" עבור תחרויות יופי. ה-Board הסתמך על הפרסום הרב, על החשיפה העצומה לה זוכה תחרות מלכת היופי בארה"ב, על מיליוני הצופים ועל מאות מיליוני הכניסות לאתר האינטרנט של תחרות מלכת היופי.

21. לעומת זאת, ה-Board בהחלטתו בעניין **Virgin Enterprises Ltd. v. Kay Guitar Co.** Opposition No. 91154392, סרב לאשר את רישום הסימן " VIRGIN GUITARS" עבור גיטרות אך קבע שסימני המתנגדת, חברת "Virgin", אינם בבחינת "משפחה של סימנים" אלא "סימן הבית", זאת למרות שהמתנגדת הראתה שימוש ורישום עשרות סימנים הנושאים את השם "Virgin" חלקם קשורים לתעשיית המוזיקה והבידור.

22. מחומר הראיות שהובא בפני, וממספר הסימנים הרשום, לא השתכנעתי כי המילה STARS מספקת כדי לקבוע שבפני משפחת סימנים. יתר על כן, אף לא השתכנעתי כי מדובר בסימן הבית, כשם שנקבע בפרשת VIRGIN. שהלא שם המתנגדים והדרך בה הם מציגים את עצמם בקשר לכלל מוצריהם אינו קשור למילה STARS. משאין כאן משפחת סימנים, ומשלא מדובר בסימן בית או בסימן שהתגובה הראשונה של הצרכן לגביו, היא כזו המביאה אותו לחשוב כי מדובר במותג נוסף מבית המתנגדים, אין מקום לייחד את המילה סטארז, לשימושם של המתנגדים.

היחסים בין הצדדים

23. בין הצדדים נכרת חוזה לפיו אסור למבקש לעשות שימוש בסימן במשך שלוש שנים. לכאורה ניתן ללמוד מהחוזה כי לאחר תום שלוש השנים, לא תהיה למתנגדת כל התנגדות לכך שהמבקש תעשה שימוש בסימן. בית המשפט העליון התייחס לכך בהחלטתו מיום 1 ביוני 2003:

> ***"בסעיף האחרון להסכם התחייבו אמנם המבקשים שלא לגדל את שתילי הגיבסנית המכונים "מור סטאר" במשך שלוש שנים. עם זאת, לא ניתן לקבוע באופן מחייב, כי יש בסעיף זה משום הסדר שלילי, המקנה למבקשת, לאחר חלוף שלוש שנים זכות לגדל את הזן האמור ולשווקו".***

לטעמי, לשאלה זו פנים לכאן ולכאן ובאותה מידה ניתן לקבוע כי יש בחוזה הכרה לפיה בתום שלוש שנים, המתנגדת תרשה למבקש להשתמש בסימן, משום שמכלל הן אתה

שומע לאו. צד בחוזה שכותב שהצד השני יהיה מנוע מלבצע פעולה במשך זמן קצוב, חזקה עליו שבתום התקופה אין הוא מתנגד לביצוע אותו מעשה. אולם בין כך ובין כך, שאלת כשירותו של הסימן לרישום, אינה תלויה באופן בלעדי ברצון הצדדים, זאת על שום שסימני מסחר, מלבד היותם נכס השייך לבעליו, מהווים נכס ציבורי שתפקידו להסדיר ולשכלל את התחרות לטובת הציבור בכללותו, לשם אלה מצווה הרשם לשמור על טוהר הפנקס, ובמסגרת שמירה זו, השיקול המשמעותי והרלבנטי לעניינו אינו בהסכמה כזו או אחרת של המתנגדים לשימוש בסימן, אלא בשאלת כשירותו לרישום, כפי שעמדנו עליה לעיל. חשוב להדגיש כי אין חולק על כך שבחוזה עצמו אין מניעה אקטיבית למבקש לרשום ולהשתמש בסימן המסחר, תהא עמדת המתנגדת לגבי שימוש זה אשר תהא.

24. עם זאת, אין הרשם פטור לחלוטין מבדיקת מערכת היחסים שבין הצדדים, ולו משום שבמערכת יחסים מעין זו, טמונה לעיתים אינדיקציה לגבי כשירות הסימן לרישום. במצב דברים זה, שאלת תום הלב הסוביקטיבי של הצדדים יכולה להוות אינדיקציה לשאלת התחרות ההוגנת והסכנה שבדמיון. רוצה לומר, כי אם יוכח שצד בחר בסימן כדי להבנות מהמוניטין של רעהו, יש בכך כדי ללמד על חשש לטעות בין הסימנים ועל כך שאכן ייתכן ושימוש בסימן יהווה תחרות בלתי הוגנת.

25. עיון בחומר הראיות ובהסכם שבין הצדדים מתוך שימת דגש על מערכת היחסים שבין הצדדים והשלכתה על בחירת הסימן. מרוח הדברים עולה כי המבקש בחר סימן המשתמש במילה STARS, מתוך עמדה לפיה המילה STARS כמרמזת על פרחי הגיבסנית היא מילה שראוי שתישאר פתוחה למסחר, ובאופן זה הוא טרח לבדל אותו ואף לקרוא לה בשם הדומה לשמו מור, מחד, והמהווה מילה באנגלית MORE מאידך. גם אם יש התייחסות בשם לשמם המסחרי של המתנגדים, MILLION STARS, הרי משמעות סוביקטיבית כזו, לא רק שלא הוכחה, אלא שעל פניו אין בה כל פסול, כל עוד אין בה כדי להבנות ממוניטין של המתנגדים, ולגרום לטעות, שיוך או דילול.

סיכום – עילות ההתנגדות

26. עילות ההתנגדות על פי המתנגדים מושתתות על סעיפי הפקודה הבאים: 11(6), 11(9), 11(14), 8 ו- 11(5).

27. סעיף 11(6) עוסק בתחרות לא הוגנת, ובהטעיית הציבור. קבענו כבר כי אין חשש לטעות או הטעיה ברישום סימן המסחר המבוקש, וכי אין בו כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת, נהפוך הוא, הוא מבדל את סחורתו של המבקש היטב מסחורות המתנגדים. כאמור, השימוש במילה STARS אינו חלק מהמונופולין המוקנה למתנגדים, ושימוש בו לא יפגע בתחרות שבשוק ולשכלולה.

28. סע' 11(9) – אין מקום להאריך משום שהסימנים של המתנגדים אינם דומים עד כדי להטעות לסימן המבוקש לרישום.

29. באשר לסעיף 11(14) מעבר לכך שלא הוכח חשש לשיוך, הרי שהמתנגדים לא הוכיחו שסימנם הוא סימן המוכר היטב בישראל ושסעיף, זה חל עליהם, מלבד דברים אלה, אין בשימוש במילה STARS כדי לגרום לחשש לשיוך.

30. בהתאם לדברים אלה יובן כי הסימן הוא בעל אופי מבחין כנדרש בסעיף 8 לפקודה.

31. באשר לסעיף 11(5), לא הוכח בפני ולו ראשיתה של פגיעה בתקנת הציבור או חשש לפגיעה כאמור בקשר עם שימוש בסימן, בעניין זה אינני מקבל את פרשנותם של המתנגדים למושג תקנת הציבור.ראה לענין זה החלטה בענין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 146483, "LENOPLAST" (לא מעוצב) מיום 4 בדצמבר 2005:

> ***"במקרה דנן מדובר על רישום סימני מסחר, ובניגוד לטענת המתנגדת הרי שהנסיון לכפוף את המקרה דנן תחת המטריה של תקנת הציבור אינו אפשרי, או לכל הפחות אינו ראוי. השימוש בטיעון של תקנת הציבור, נועד הוא על מנת להביא בפנינו מקרים אשר יהיה בהם משום פגיעה בציבור הרחב, שלא בדרך השיקול המסחרי הרגיל, אלא לעיתים דווקא בניגוד לו, פגיעה אשר לפי מוסכמות חברתיות הציבור לא יכול לעמוד בהן. כך למשל: סימנים המביעים אלימות קיצונית, או סימנים שעלולים לגרום לפגיעה בחלקים מסוימים בציבור. כך למשל סימן המעודד שוביניזם, גזענות או פגיעה ברגשות דת עלול להיפסל לרישום מסיבות של "תקנת הציבור". תקנת הציבור תחול גם כאשר קיים חשש מוחשי, כי עקב טעות, הציבור ירכוש דבר מה אשר עלול לסכן את בריאותו. במקרה דנן, אין דבר ואף לא חצי דבר עם תקנת הציבור. איני רואה לנגד עיני מצב בו גם כאשר מתקיימת טעות, ייפגע צרכן של הטובין המדוברים, כאשר מדובר בטובין כאגד מדבק. איננו מדברים בטובין כגון תרופות או חומרים אשר עלולים לפגוע בגוף האדם, אלא על טובין אשר אמורים להועיל, ולא מסוגלים לפגוע, בדרך כלל, כאשר נעשית טעות. על אחת כמה וכמה, משהסקנו כי אין בעניינו חשש לטעות".***

32. דברים אלה יפים ביתר שאת במקרה זה שלפנינו. איני רואה כל דרך בה עשוי סימן המסחר המבוקש לשימוש על פרחים, לפגוע בתקנת הציבור ואין מקום להאריך בכך.

33. לאור זאת אני דוחה את ההתנגדות ומורה על רישום הסימן המבוקש. המתנגדים ישאו בהוצאות המבקש בסכום של 25,000 ₪.

נח שלו שלומוביץ,
פוסק קניין רוחני

ניתנה ביום 30 בינואר 2007
י״א שבט תשס״ז