



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

בקשה לרישום סימן מסחר

מס' 174402

מבקשת הרישום: Diageo North America, Inc.

ע"י ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

רקע

1. מונחת בפני בקשה לרישום של סימן מסחר תל מימדי, מס' 174402 (להלן: "הסימן המבוקש"). הסימן הוגש לרישום ביום 19.08.2004 על ידי חברת Diageo North America, Inc. (להלן: "המבקשת"), ונתבקש לרישום בסוג 33 "משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33".

2. להלן תובא דמות הסימן המבוקש לרישום:



3. בקשה זו הינה חלק מסדרת בקשות, שעניינן רישום סימן מסחר המורכב מקווי הדמות של בקבוק או מיכל. בדיון שהתקיים בפני ביום 18.01.2010 טען בפני ב"כ המבקשת, הן באופן כללי לגבי רישום סימנים מעין אלה, והן לגופו של הסימן. במעמד הדיון דנא נדון דבר רישום של הסימנים הבאים: 170443, 184125, 184325, 195184, 200689, 200690, 210043 והסימן נשוא הבקשה.

4. מכיוון שהעניינים שהועלו לדיון כמו גם התנהלות ההליכים בכל התיקים האמורים נעשתה במקביל, הרי שהחלטה תכיל חלק עיקרי, שיחזור על עצמו ככתבו וכלשונו, בכלל ההחלטות בתיקים אלה, וזאת בשינויים המחוייבים בלבד, כשסופה של כל החלטה, ייוחד לביצוע המבחנים ולהכרעה בכל אחד מהתיקים לגופו.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

5. ביום 17.03.2005 הודיעה מחלקת סימני מסחר כי הסימן אינו כשיר לרישום בשל היותו דמות תלת מימדית של אריזה או מיכל המשמשים עבור הטובין המסומנים בסימן. עוד צוין כי הדרך הראויה להגן על עיצובים תלת מימדיים הינה באמצעות הגשת בקשה לרישום מדגם.
6. ביום 18.03.2007 נתבקש מטעם המבקשת להשהות את בחינת התיק עד למתן הכרעה בבית המשפט העליון בערעור שהוגש בעניין רישום סימנים תלת מימדיים (ע"א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, ניתן ביום 12.5.08).
7. ביום 01.05.2008, לאחר מתן פסק הדין בע"א 11487/03 AUGUST STORCK KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, מיום 23.03.2008 (להלן: "טורפי"י"), הודיעה מחלקת סימני המסחר כי אין מקום להמשיך את השהיית בחינת הסימן שכן בית המשפט העליון הכריע בשאלה זו. בנוסף, הודיעה מחלקת סימני המסחר כי הסימן המבוקש הוא דמות תלת מימדית של בקבוק למשקה, אשר אינו עומד בתנאים אשר נקבעו בחוזר רשם מ.נ. 61 מיום 29.04.2008 וכי בפני המבקשת עומדת האפשרות לבקש להשמיע טענותיה בדיון בפני הרשם.
8. בחוזר הרשם מ.נ. 61 נקבע כי סימן מסחר תלת-ממדי אינו כשיר להירשם על בסיס היותו סימן בעל אופי מבחין אינהרנטי, והתנאים לרישומו של סימן מסחר תלת-ממדי הינם אופי מבחין נרכש, הדמות המבוקשת לרישום ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר, והיא אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונאלי ממשי.
9. ביום 09.09.2008 השיבה המבקשת להשגותיה של מחלקת סימני המסחר. המבקשת מציינת כי בעניין טופיפי שחוזר הרשם האמור מאמץ את עקרונותיו, לא שלל בית המשפט העליון את האפשרות שלסימן מסחר שהוא צורה תלת מימדית של אריזה יהיה ערך מבחין אינהרנטי. מוסיפה המבקשת וטוענת כי הסימן שבנדון מכיל מספר מאפיינים המעניקים לו, במצטבר, ייחודיות אינהרנטית: הפקק מעוצב בצורה של כתר ומטרתו לזיהוי המקור; צורת הבקבוק הינה טרפז שזוויותיו מעוגלות, על פני הבקבוק ישנן חריטות ובליטות והוא מעוצב בצורת כתב; הטבעת הסובבת את צוואר הבקבוק מעוצבת עם ציורים של כתר. לטענת המבקשת עיצוב זה אינו פונקציונאלי או אסתטי גרידא ויש בו כדי להקנות לסימן ערך מבחין אינהרנטי. עוד סבורה המבקשת כי לאור הלכת טופיפי יש לאשר את רישום הסימן אף ללא הוכחת אופי מבחין נרכש.
10. ביום 28.10.2008 הודיעה מחלקת סימני מסחר כי סירובה עומד בעינו וכי על המבקשת להודיע האם ברצונה להשמיע טענותיה בדיון בפני הרשם, או לחילופין שתינתן הכרעה על בסיס החומר אשר הוגש בתיק.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

11. במהלך הדיון, שהתקיים ביום 18.01.2010, עלתה הטענה כי יש להבחין בין עיצובים של בקבוקי בושם ומשקאות חריפים (להוציא בקבוקי יין) ובין שאר המארזים. לדידה של המבקשת המבחן אשר צריך להדריך את הבוחנים והפוסקים ברישום סימן מעין זה הינו מבחן התחליפיות. קרי: עד כמה לעיצוב הספציפי המבוקש לרישום ישנם תחליפים אמיתיים. באם אין בנמצא צורה חלופית סבירה להצגת התוצאה הפונקציונאלית הרצויה, או שבחירה בצורות חלופיות אחרות מייקרת משמעותית את עלות הייצור וההובלה אזי ניתן לקבוע כי הסימן התלת מימדי המבוקש אינו ראוי לרישום.
12. ביום 18.03.2010 ולאחר שרשות לכך ניתנה במהלך הדיון, העבירה המבקשת חומר הוסף אשר נועד לתמוך בבקשתה לרישום הסימן. המבקשת סבורה שהסימן שבנדון ייחודי וכשיר לרישום בהיותו בעל ערך מבחין אינהרנטי. עוד נטען כי הסימן נרשם במדינות שונות בעולם על בסיס ערכו האינהרנטי בלבד, בין המדינות ניתן למצוא את ארה"ב (עם ללא תווית), אוסטרליה, האיחוד האירופי וכו'.
13. המבקשת מפנה לטענותיה כפי שהועלו באשר לסימן מסחר מס' 195184. המבקשת מוסיפה וטוענת כי מומחים בתחום השייך גורסים כי עם התגברות התחרות בשווקים, צורת המוצר או המיכל מהווים את האמצעי המשמעותי והיעיל ביותר בבידול ומיתוג מוצרים. עוד נטען כי לצרכנים ישנה מודעות הולכת וגוברת לצורת המיכל ככלי באבחון ייחודיות ומקור המוצר. בדרך זו הצרכן מסתמך על כמה חושים במקביל, חוש הראיה וחוש המישוש, במהלך חווית הקניה. העיצוב התלת מימדי הוא אשר נחרט בזיכרונו של הצרכן, כך שבפועל משמש הבקבוק כסימן מסחר. לדידה של המבקשת הדבר נכון ככל כפליים עשה שמדובר בבקבוקי בישום ואלכוהול בהם לצרכן נטייה להתפאר בחווי המוצר אך בשל היוקרה הניכרת בו ונובעת ממקורו. בעניין זה מוסיפה המבקשת כי בקבוקים אלה לרב חשופים לעינו של הצרכן, אם במהלך חווית רכישת הבושם (כסטטר) ואם במהלך ישיבה בבר (הבקבוקים מוצגים בבר ללא אריזותיהם).
14. רישום סימני מסחר המורכבים מקווי דמותם התלת מימדיים של בקבוקים ומיכלים, נידון בהרחבה בהחלטה בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מס' SPIRITS 169606 INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V., ניתן ביום 19.04.2009 [פורסם בנבו ובאתר הרשות], שם נקבעו הכללים לפיהם יש לדון בבקשות מעין זו שבפני.
15. כפי שעולה מאותה החלטה, פרשנות תכליתית של דיני הקניין הרוחני, היא כזו לפיה סימן מסחר, נתפס כנכס אשר אין הבעלות בו מוגבלת בזמן, ואשר האינטרס הציבורי, כמו גם האינטרס של בעליו, הוא לשמרו ולהעמיק את האחיזה בו.
16. בניגוד לסימן המסחר, מתיחס הדין לעיצובים תעשייתיים כאל נכסים שהאינטרס הציבורי מעודד העברתם מרשות היחיד לנחלת הרבים, באופן בו יהא לעוסקים תמריץ לחדש ולגוון את העיצובים התעשייתיים. עקרון דומה לעקרון המנחה פטנטים על אמצאות



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- טכנולוגיות. דמיון זה מתבטא במערכת הדינים העוסקת ברישום מדגמים הדומה בעיקרה ובמהותה למערכת הענקת הפטנטים.
17. עם זאת, כשם שנקבע לא אחת כי עיצובים פונקציונליים שאינם פטנטים, יכולים לזכות בהגנת המדגם הרשום, שעה שיש בהם מוטיבים שהם ממין האסתטיקה והעיצוב ואינם מכוונים כל כולם לתועלת הפונקציונלית, כך צריכים אנו לבחון את העיצובים השונים, ובמיוחד עיצובים שהם מיכלים ובקבוקים, שאמנם מצד אחד אינם אריזה הנבחנת בחוזה, אולם מאידך אינם גם המוצר עצמו, שהלא למוצר הנמכר בתוכם, אין על פי רוב דמות וצורה משלו.
18. בהתאם לכך נקבע, כי כשם שמבחן העיצוב, באשר להבחנת מדגם מתכונה פונקציונלית יהא קיומו של קו דמות הנמצא למרות התפקוד ולא בשלו, כך בחינת סימן מסחר תהא במציאת קווי דמות הנמצאים בו למרות העיצוב ולא בשלו.
19. חשוב להדגיש כי כבפטנטים כך בעיצובים, יכולתו של הציבור לזהות מוצר בשל עיצובו, אין בה די כדי להכשיר עיצוב זה כסימן מסחר. פעמים מזהה הציבור מוצר בעיצובו או בתפקודו, אולם אלה אינם נתפסים כסימן מסחר על ידו. זאת הן מהצד הסובייקטיבי של מודעות הצרכן, והן מהצד האובייקטיבי של מבט במוצר והבנת הקשרו.
20. כפי שנקבע בהחלטה בעניין בקשה לרישום סימן 169606 הנ"ל, קווי דמות המרמזים על שמו המילולי של המוצר, או שנבדלים הם במובהק מקוי עיצובו, הרי שהם מלמדים על עצמם כי ראויים הם לכתחילה להחשב כבעלי אופי מבחן אינהרנטי.
21. לקוי דמות, או קישוט מעין אלה, יש לצרף כאמור את מנהג השוק. בעניין זה השתכנעתי כי משקאות אלכוהוליים מסוימים ניכרים בעיצוב הבקבוק המכיל אותם במשך שנים רבות וצורת הבקבוק נתפסת כסימן מסחר, דהיינו כדמות המהווה את הקישור בעין הצרכן למוצר או למקורו.
22. בשוק מעין זה, שוב אין אינטרס לציבור, ואף לא ליצרנים להמשיך ולעצב, על שום שמראש, דהיינו מצד היצרן, ובדיעבד, דהיינו מצד הצרכן, קיימת חשיבות להשקעה במוצג הנתפס על פי צורת הבקבוק.
23. כאמור לא יהא זה כל בקבוק, ואף לא כל בקבוק המזוהה בעיני הצרכן, אלא אך ורק בקבוק המתקיימים בו שלושת התנאים הבאים: קווי דמות החורגים מן העיצוב (באופן דומה למבחן בחוזר הרשם הנ"ל – דמות שאין לה תפקיד אסתטי ממש), תפיסת העוסק ותפיסת הצרכן (ובחוזר הרשם – הדמות ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר), וכל אלה כאשר הבקבוק מיוצר ומשווק ורכש לו שם משך שנים רבות (אופי מבחן נרכש).
24. מכאן אפנה לדון בסימן המבוקש בפנינו.
25. שמו של המשקה המשווק בבקבוק המבוקש הוא "Crown Royal" ובעברית - כתר מלכותי. מבט בפיתוחים והתבליטים שעל הבקבוק ילמדו כי אלה נועדו להעניק לו מראה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

של כתר. בסיסו השלם והמעוטר, עיטורי האורך שלו, ולבסוף קווי הדמות העליונים העשויים כמשולשים, הדומים לחלקו העליון של כתר מלכות. יתר על כן, אף צואר הבקבוק והפקק המשלים אותו דומים הם לגולת הכותרת המצויה בכתר המצויר על התווית המעטרת את הבקבוק.

26. בנוסף, מדובר במוצר הנמכר בבקבוק זה מזה עשרות שנים, וככזה ברי כי עניינו במיתוג וזיהוי המוצר ולא בעיצוב אריזתו, וכך מן הסתם הוא גם נתפס על ידי הציבור.

27. במקרה מעין זה, כאמור, גובר האינטרס של יציבות חיי המסחר ושכלול התחרות, על הרצון לעודד עיצובים חדשים.

28. לאור האמור אני מקבל את הסימן לרישום.

נח שלו שלומוביץ,
פוסק קניין רוחני

ניתן בירושלים ביום 13 אפריל 2011
ט' ניסן תשע"א