



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

בקשה לרישום סימן מסחר

מס' 195184

מבקשת הרישום: Mertell & Co.

Cognac, France

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' 195184 (להלן: "הסימן המבוקש"). הסימן הוגש לרישום ביום 10.11.2006 על ידי חברת Mertell & Co. (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



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

באופן כללי לגבי רישום סימנים מעין אלה, והן לגופו של הסימן. במעמד הדיון דנא נדון דבר רישומם של הסימנים הבאים: 170443, 174402, 184125, 184325, 200689, 200690, 210043 והסימן נשוא הבקשה.

4. מכיוון שהעניינים שהועלו לדיון כמו גם התנהלות ההליכים בכל התיקים האמורים נעשתה במקביל, הרי שההחלטה 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.

5. ביום 27.12.2007 הודיעה מחלקת סימני מסחר כי הסימן אינו כשיר לרישום בשל היותו דמות תלת מימדית של אריזה או מיכל המשמשים עבור הטובין המסומנים בסימן (חוזר רשם מ.נ. 28). עוד נכתב בהודעה כי הדרך הראויה להגן על עיצובים תלת מימדיים הינה באמצעות הגשת בקשה לרישום מדגם. יצוין כי חוזר הרשם מ.נ. 28 בוטל במסגרת חוזר הרשם מ.נ. 61 מיום 29.4.08 שקבע את המבחנים לפיהם יאושר סימן מסחר תלת ממדי לרישום, בעקבות פסק הדין בעניין טופיפי, שיוזכר להלן.

6. ביום 07.03.2007 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 19.05.2008, 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. בהודעה צוין כי הסימן המבוקש הוא דמות תלת מימדית של בקבוק שתייה, 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. ביום 17.11.2008 הפנתה מחלקת סימני מסחר את המבקשת, לסעיפים 31 ו-32 להחלטה בעניין טופיפי, שם נקבע כי צורתו התלת מימדית של מוצר כשרה לרישום על בסיס החלופה של רכישת אופי מבחין, ובלבד שמוכח שימוש בעיצוב כבסימן מסחר ומוכח היעדרו של תפקיד אסתטי או פונקציונאלי. עוד הוסבר כי שיקולים אלה רלבנטיים אף ביחס לצורה התלת מימדית של האריזה. בנוסף נטען כי המבקשת לא הרימה את הנטל ולא הוכיחה כי הסימן רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש.

9. ביום 02.10.2008 השיבה המבקשת להשגותיה של מחלקת סימני המסחר. המבקשת מציינת כי בית המשפט העליון לא שלל בעניין טופיפי 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: על פני הבקבוק חרוטה דמות גדולה של סנונית המשמשת כסימן מסחר של המבקשת. סנונית



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

זו מופיע במספר סימני מסחר בבעלות המבקשת (כגון: סימנים מס' 174822, 75569, 75645 ועוד); על גופו של הבקבוק מופיעות חריטות בולטות לעין; הבקבוק בנוי בצורה של חצי עיגול המשווה לו מראה ייחודי. עיצוב זה אינו פונקציונאלי או אסתטי גרידא ויש בו כדי להקנות לסימן ערך מבחין אינהרנטי.

10. ביום 02.06.2009 הוגשו ראיות המבקשת. כתמיכה לטענות המבקשת, צורף תצהירה של גב' פביאן ברטין (Fabienne BERTIN), היועצת המשפטית הראשית של המבקשת. על פי התצהיר, המוצר משווק בישראל מאז שנת 2006, מאז יובאו למעלה מ- 846 ליטרים (או 1208 בקבוקים של 170cl). הליקר המיוצר על ידי המבקשת מוכר ברחבי העולם בשל איכותו והיותו מוצר יוקרתי מאוד. המוצר משווק בעולם מאז שנת 2005 ומאז נמכרו 2,656,500 ליטרים של המשקה. הצרכנים הישראלים נחשפים למשקה בחניות הדיוטי פרי השונות ברחבי העולם (ובישראל) ואף דרך אתר החברה הרשמי. גב' ברטין מצרפת את מחירון המשקאות בחניות הדיוטי פרי השונות ואף מצרפת תמונות ממסעות פרסום ברחבי העולם (בריטניה, ארה"ב, מקסיקו, ברזיל, צרפת ועוד).

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 נוסף אשר נועד לתמוך בבקשתה לרישום הסימן. המבקשת סבורה שהסימן שבנדון ייחודי וכשיר לרישום בהיותו בעל ערך מבחין אינהרנטי וכן בעל ערך מבחין נרכש. עוד נטען כי הסימן נרשם במדינות שונות בעולם על בסיס ערכו האינהרנטי בלבד, ביניהן: ארגנטינה, אוסטרליה, צרפת, ספרד, אנגליה וכו'.

13. המבקשת מוסיפה וטוענת כי מומחים בתחום השיווק 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 כפל כפליים שעה שמדובר בבקבוקי בישום ואלכוהול בהם לצרכן נטייה להתפאר בחווי המוצר אך בשל היוקרה הניכרת בו ונובעת ממקורו. בעניין זה מוסיפה המבקשת כי



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- בקבוקים אלה לרב חשופים לעינו של הצרכן, אם במהלך חווית רכישת הבושם (כטסטר) 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' 169606 SPIRITS 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 הקנין 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 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 פונקציונאלית 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



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- 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 במותג 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, תפיסת העוסק ותפיסת הצרכן, וכל אלה כאשר הבקבוק מיוצר ומשווק ורכש לו שם משך שנים רבות.
24. מכאן אפנה לדון בסימן המבוקש בפנינו.
25. המשקה הנמכר בבקבוק, הוא קוניאק מארטל. קוניאק זה נמכר במשך מאות שנים תחת סימן המסחר של הציפור המעופפת, סימן המזוהה עמו והמיוחד לו.
26. בקוי הדמות והקישוט של הבקבוק שרישומו התבקש כסימן מסחר, בולטת היטב דמות הציפור המצויה במרכזו, כמו גם קוים רוחביים מפותלים המעניקים תחושת מעוף לאותה הציפור, ומבליטים את מרכזיותה בעיצוב הבקבוק.
27. אלמנט נוסף המצוי בבקבוק, הוא העובדה כי תחתיתו צורת קשת לה, המתאימה לחצי עיגול המופיע בסמוך לה.
28. בעוד שאלמנט הציפור והקווים הנלווים אליה, הריהם סימן מסחר מובהק, הרי שצורת הקשת גבולית היא. ממסמכים שהוצגו בפני, נועדה הקשת לסמן חיבור בין תרבויות שונות, והיא תואמת את מטרת המשקה שהוא בלנד חדש, המיועד לקלוע לטעמים שונים בעולם ובמיוחד לשולחן האסיאתי. טעם נוסף בעיצובו של הבקבוק היה הרצון למשוך את עינם של רוכשים צעירים המעוניינים במשקאות קלאסיים המותאמים לרוח הזמן.
29. בעוד שהטעם הראשון, הוא טעם מרמז לתוכן, מאפיין המוכר בסימני מסחר, הרי שהשני הוא טעם עיצובי שמאפיין דווקא עיצובים תעשייתיים, דהיינו למצוא חן מהצורה האסתטית ולא על ידי קישור למקור.
30. טעם נוסף המקשה על אישור סימן זה לרישום, מצוי בכך שהוא חדש יחסית, ואין הוא מהווה סימן שיש בו כדי להצביע בהכרח על כוונה להשתמש בעיצוב כמותג ולא דווקא על תפיסתו כעיצוב חדש, שיש לעודד התפתחות רבים כמותו.
31. למרות דברים אלה, וגבוליותו של הסימן, אני סבור כי הכף מוכרעת לטובת רישום הסימן. זאת בעיקר בשל כך שמבט כולל בסימן, מדגיש דווקא את הציפור, ואת קווי הדמות שאינם חלק מן העיצוב החדשני אלא מייחסים את הדמות ליצרן המסורתי.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

32. למרות שעל המוצר עצמו, מופיעה גם המילה מארטל, מילה שהושמטה מן הסימן, הרי שסבור אני כי שילוב הציפור וקוי הרוחב, עם הבקבוק המיוחד, ראויה להגנה כסימן מסחר, בוודאי שעה שבקבוק בעל עיצוב דומה, שיחסר קוים אלה ודמות ציפור זו, לא יהיה דומה עד כדי להטעות לעניין הפרת הסימן.

33. לאור האמור אני מאשר את הסימן המבוקש לרישום.

נח שלו שלומוביץ,
פוסק קניין רוחני

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