



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

בקשה לרישום סימן מסחר

מס' 210043

מבקשת הרישום: The Procter & Gamble Company

ע"י ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

רקע

1. מונחת בפני בקשה לרישומו של סימן מסחר תלת מימדי, מס' 210043 (להלן: "הסימן המבוקש"). הסימן הוגש לרישום ביום 28.03.2008 על ידי חברת The Procter & Gamble Company (להלן: "המבקשת"), ונתבקש לרישום בסוג 3 "סבונים, בשמים, תמציות שמנים, קוסמטיקה, קרמים לשיער, תכשירים לניקוי, טיפוח, טיפול ויפוי העור, הקרקפת והשיער, מוצרי עיצוב לשיער, תכשירים לגיוון השיער, הלבנה וצביעה; הנכללים כולם בסוג 3".

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 רישומם של הסימנים הבאים: 170443, 174402, 184125, 184325, 195184, 200689, 200690 והסימן נשוא הבקשה.

4. רישום סימני מסחר המורכבים מקווי דמותם התלת מימדיים של בקבוקים ומיכלים, נידון בהרחבה בהחלטה בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מס' SPIRITS 169606



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V., ניתן ביום 19.04.2009 [פורסם בנבו ובאתר הרשות] (להלן: "פרשת קרמליובסקיה"), שם נקבעו הכללים לפיהם יש לדון בבקשות מעין זו שבפני.
5. ביום 15.06.2009 הודיעה מחלקת סימני המסחר כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בשל היותו דמות תלת מימדית של אריזה או מיכל המשמשים עבור הטובין המסומנים בסימן.
6. ביום 07.01.2010 ובתמיכה לבקשת רישום הסימן הנדון, הובא תצהירה של הגב' ליטל אשר (Lital ASHER), מנהלת יחסי חוץ במבקשת. הגב' אשר טוענת כי הסימן דגן נרשם במדינות רבות ברחבי העולם, ביניהן: האיחוד האירופאי, נורווגיה, שוויץ, רוסיה וכו'; עוד נטען כי המוצר המהווה את סימן משוק בישראל מאז שנת 2008. מחילת שיווק בישראל נמכרו למעלה מ- 230,200 יחידות של המוצר. הגב' אשר מצרפת תמונות, אשר צולמו בחודש אוגוסט 2008, המעידות על מכירת המוצר ברשתות שונות בישראל; המוצרים הנושאים את הסימן פורסמו בישראל בעיתונים, מגזינים ובטלוויזיה. מובאות מספר דוגמאות לכתבות מעין אלו, אשר פורסמו במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר 2008, בעיתונות. עוד מובאות דוגמאות לפרסום בטלוויזיה ותמונות שצולמו במהלך מסע קידום מכירות; עוד טוענת הגב' אשר כי הצרכן הישראלי נחשף למוצרי המבקשת באתר האינטרנט הישראלי של המותג, שהינו פעיל מאז חודש פברואר 2008.
7. במכתבה הנלווה מדגישה המבקשת כי הסימן הנדון הינו ייחודי ובעל ערך מבחין רב, ובשל כך הינו כשיר לרישום בישראל וכי מדובר במיכל המשמש אריזה לטובין שבתוכו. בעניין זה מציינת המבקשת כי בע"א 11487/03 **AUGUST STORCK KG** נ' **אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ**, ניתן ביום 23.03.2008 [פורסם בנבו] (להלן: "פרשת טופיפיי"), לא שלל בית המשפט העליון את האפשרות שלסימן מסחר שהוא צורה תלת מימדית של אריזה יהיה ערך מבחין אינהרנטי. מכאן, לדעת המבקשת, שאריזה של מוצר שהוא ייחודי אינו פסול לרישום רק בשל היותו תלת מימדי, אם אין בעיצוב האריזה אלמנטים פונקציונאליים או אסתטיים גרידא.
8. בעניין זה מסבירה המבקשת כי הסימן הנדון ראוי להירשם בשל היותו בעל אופי מבחין אינהרנטי ואף בשל היותו בעל אופי מבחין נרכש (כמכלול). עור נטען כי עיצובו הייחודי של המיכל מייקר את עליות אריזתו והובלתו, זאת בשל הפסד הנפח בהשוואה לצורת מיכל מלבנית.

דיון והכרעה:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

9. אומר כבר עתה, לא השתכנעתי כי דמות המיכל האמורה חורגת מעיצוב של מוצר, או מיכל, באופן המקנה לה אופי מבחין כלשהו, וממילא אני סבור כי גם אין היא יכולה לרכוש אופי מבחין כאמור.
10. כל המייחד את הסימן נתון כל כולו בתחום העיצוב התעשייתי, תחום שכמפורט היטב בהחלטה בעניין סימן מסחר מס' 169606, המוזכרת לעיל, אינו יכול להקנות בלעדיות לעוסק אחד, על שום שתכלית חוקי הקניין התעשייתי, מחייבים השארתו פתוחה לציבור המתחרים בשוק.
11. אין בדמות הסימן כמו שהוצגה לרישום, כל חריגה שהיא מגבולות העיצוב התעשייתי, באופן שיאפשר מתן בלעדיות על דמות הבקבוק. ודמות זו, היא המוטיב הדומיננטי והעיקרי בסימן האמור.
12. רישום הסימן כמבוקש, ימנע ממתחרי המבקשת לעשות שימוש בעיצוב בקבוק זהה או דומה לשאלה, הגבלה שאינה עומדת בתנאי התחרות החופשית.
13. כבר נקבע לא אחת כי עיצוב תעשייתי של מוצר הוא תיאורי עד גנרי, וכמוהו קווי דמות שהם בעלי אופי טכנולוגי פונקציונאלי, דהיינו: ראוי לו שישאר פתוח למסחר, וככזה אין הוא יכול להבנות ממנויטין נרכשים, דהיינו מאופי מבחין נרכש, גם אם צבר כזה.
14. לצורך עניין זה אין כלל חשיבות לשאלה האם טרח המבקש וקיבל הגנה של פטנט או של מדגם על קווי הדמות בהם הוא משתמש, או שלא עשה כן. קווי דמות שהם חלק מעיצובו האסתטי או הפונקציונאלי של חפץ אינם כשירים לרישום כסימן מסחר. למסקנה זו בדיוק הגיע כבוד השופט גרוניס בפרשת טופיפי:

“ראינו אם כן, כי לצורתו התלת ממדית של המוצר נודעת במקרים רבים חשיבות הן במישור הפונקציונאלי והן במישור האסתטי. לעובדה זו נפקות לעניין הדיון בסוגיית כשרותו של סימן מסחר תלת ממדי המורכב מצורתו של המוצר. תוצאת רישומו של סימן מסחר ביחס לצורת המוצר הינה מניעת אפשרות שימוש בצורה האמורה על ידי מתחריו של בעל הסימן. במלים אחרות, השחקנים האחרים בשוק הרלוונטי אינם יכולים לייצר את המוצר המתחרה באופן שצורתו תהא זהה או דומה עד כדי הטעיה לצורה נשוא סימן המסחר. בכך נמנעים מהם היתרונות הפונקציונאליים והאסתטיים הגלומים בצורה הנזכרת. מצב דברים זה עלול להביא לידי פגיעה באפשרות להתחרות באופן יעיל בבעל הסימן (לעניין חשיבותה של התחרות החופשית ראו, רע"א 371/89 ליבוביץ נ'”



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 309, 327-328 (1990); דנ"א 4465/98 טבעול (1993) בע"מ נ' שף-הים (1994) בע"מ, פ"ד נו(1) 56, 77-80 (2001) (השופט מ' חשין, בדעת רוב)). נסביר את דברינו האחרונים על דרך ההדגמה. נניח, כי צורה תלת ממדית מסוימת של מכונת גילוח חשמלית הינה צורה פונקציונלית, מבחינה זו שנודעת לה חשיבות בהשגת התוצאה הטכנית הרצויה. נניח עוד, כי אף שניתן להשיג את התוצאה הטכנית הרצויה באמצעות צורה תלת ממדית חלופית, הרי שהעלות של ייצור המוצר בצורתו החלופית גבוהה מן העלות של ייצורו בצורתו הראשונה. אם יתאפשר רישום סימן מסחר המורכב מן הצורה האמורה, ביחס לטובין מסוג מכונות גילוח חשמליות, הרי שמתחריו של בעל הסימן יאלצו לייצר מכונות גילוח בצורתן החלופית, היינו זו היקרה יותר. משכך, יקשה עליהם להתחרות באופן יעיל בבעל הסימן. התוצאה תהא הענקת יתרון משמעותי לבעל הסימן ופגיעה בתחרות בשוק מכונות הגילוח החשמליות. במקרים בהם אין בנמצא כל צורה חלופית זמינה להשגת התוצאה הפונקציונלית הרצויה, או שבחירה בצורות חלופיות מייקרת באופן משמעותי את ייצורו של המוצר, עשוי רישומו של סימן מסחר על צורת המוצר למנוע לחלוטין תחרות במסגרת השוק הרלוונטי ולהעניק לבעל הסימן מונופולין במסגרת שוק . . . הדוגמה שהובאה זה עתה התייחסה אמנם לרישום סימן מסחר המורכב מצורת מוצר שהינה בעלת ערך פונקציונלי, אולם הדברים נכונים אף ביחס לרישום סימן המורכב מצורת מוצר בעלת ערך אסתטי. צורתו של המוצר מהווה שיקול מרכזי, או למצער שיקול מסוים, ברכישתם של מוצרים רבים. כפי שיובהר בהמשך הדברים, טעם זה הוא שעומד בבסיס ההסדר המשפטי הקבוע במסגרת דיני המדגמים. צורה בעלת ערך אסתטי צפויה ליהנות מיתרון מסחרי חשוב על פני צורות אחרות, שהרי ציבור הצרכנים יעדיף לרכוש מוצר בעל צורה כזו על פני מוצר דומה בעל צורה חלופית. רישום סימן מסחר ביחס לצורה שכזו ימנע



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

**ממתחרים לעשות שימוש בצורה, ובכך יקשה עליהם
להתחרות בבעל הסימן. אף במקרה זה, התוצאה
עלולה להיות פגיעה בתחרות."**

15. לענייננו אומנם טוענת המבקשת כי עיצוב המיכל המבוקש לרישום אינו עיצוב שהוא בעל אופי אסתטי. אולם, מהותו של עיצוב, ככזה, הוא שיש לו אופי אסתטי. דבריו האמורים של כבוד השופט גרוניס מלמדים אותנו כי מטרת המבקשת, כפי שעמדה על כך בראיות שהביאה על מנת לבדל את המוצר וליתן לו יתרון על דרך העיצוב, אין בה כד להועיל לה, ואין מקום להעניק לה זכות ייחודית לשימוש בדמות המיכל שלה. לצורך ענייננו, ניתן לומר כי כמעט כל קווי דמות של מוצר, או של מיכל לצורך ענייננו, ככל שאין בהם מן הפונקציונאליות, הרי שהם עולים לכדי הגדרת מדגם, וככאלה יחשבו קווי דמות בעלת תפקיד אסתטי קבע לעניין זה הלורד Wright בפרשה הידועה גם כפרשת Popeye, KING FEATURES SYNDICATE INC AND BETTS V O & M KLEEMANN LTD (THE POPEYE : (1941) 58 RPC 207 at 219

"...thus a design may be the shape of a coal scuttle, a basin, a motor car, a locomotive engine or any material object, it may be the shape embodied in a sculptured or plastic figure which is to serve as a model for commercial production, or it may be a drawing in the flat or complex pattern intended to be used for the manufacture of things such as linoleum or wallpaper".

16. טוענת המבקשת בפני כי קווי הדמות של המיכל רכשו אופי מבחין באמצעות שימוש, בהיקפים גדולים ולאורך זמן. קובע לעניין זה כבי השופט גרוניס בפרשת טופיפי, שקווי דמות שהם אסתטיים, לא יועיל להם אופי מבחין נרכש :

"נדגיש, כי ככל שצורת המוצר ממלאת תפקיד פונקציונלי או אסתטי (מעבר לתפקיד זניח), הרי שסימן המסחר יהא בלתי כשר לרישום אף אם רכש אופי מבחין למעשה. כמו כן, כאשר עסקינן בצורה פשוטה ביותר, אפשר שהנטייה לקבוע כי ממלאת היא תפקיד פונקציונאלי או אסתטי תהא רבה יותר (השוו, פרשת קופי טו גו, פיסקה 23). נודה על האמת, פתרון זה אינו חף מקשיים. זאת, בין היתר, לאור הבעייתיות בקביעת מבחנים ברורים באשר להיותה של צורת המוצר בעלת תפקיד פונקציונלי או אסתטי, והחשש לפגיעה בתחרות כתוצאה מחוסר הוודאות הכרוכה בכך. על מנת לאיין חשש זה לחלוטין, היה עלינו לקבוע כי צורת המוצר לעולם אינה כשרה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

להירשם כסימן מסחר. אלא שלא ניתן להתעלם מהאינטרס הנגדי, אשר מתבטא בכך שבאותם מקרים בהם מוכח בבירור כי צורת המוצר ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר, תוענק לה הגנה מתאימה במסגרת דיני סימני המסחר".

17. האם בפועל ממלא המיכל המבוקש לרישום תפקיד של סימן מסחר, או שמא אינו אלא עיצוב מוצר? אחל בכך כי בחומר שבפני לא נאמר דבר באשר לשאלת תפיסת הציבור את דמות המיכל. מעבר לכך, גם בפרסומים ובנתונים שסיפקה המבקשת אודות היקף המכירות של המוצר בישראל, אין כדי ללמד כי אכן השימוש בדמות המיכל נעשה באופן הנתפס כשימוש בסימן מסחר. באשר להוכחת אופי מבחין נרכש כתב המלומד Curley בספרו LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES, 14th edition, London S&M 2005, בעמ' בעמ' 193 :

"There has been a tendency for applicants seeking to demonstrate distinctiveness acquired through use, to rely on financial evidence of turnover and advertising expenditure. This type of financial evidence is a necessary part of any attempt to prove acquired distinctiveness, but it cannot do the job by itself. As Jacob J. has said: "Mere evidence of use of a highly descriptive or laudatory word will not suffice, without more, to prove that it is distinctive of one particular trader – is taken by the public as a badge of origin. This is all the more so when the use has been accompanied by what is undoubtedly a distinctive and well-recognised trade mark.

And, later in the same judgment:

"I have already described the evidence used to support the original registration. It was really no more than evidence of use.

Now it is all too easy to be beguiled by such evidence. There is an unspoken and illogical assumption that "use equals distinctiveness". The illogicality can be seen from an example: no matter how much use a manufacturer made of the word "Soap" as a purported trade mark for soap the word not be distinctive of his goods.

To similar effect, Morrit L.J. in Bach Flower remedies: "First, use of a mark does not prove that the mark is distinctive. Increased use, of itself, does not do so either. The use and increased use must be in a distinctive sense to have any materiality".



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

18. בפרשת קרמליובסקיה נקבע כי לעיתים נעזרים אנו במבחני עזר לצורך הקביעה האם קווי דמות הם חלק מהמוצר או מדמותו, או שנועדו הם לשמש כסימן מסחר. למשל, כאשר קווי דמות מסוימים של מוצר, חורגים הם מצורתו הכוללת, ויש בהם משום רמיזה לשם או לאלמנט אחר המעיד על היצרן יותר מאשר על המוצר, תהא בכך אינדיקציה כאמור. אם רכיב כזה יזוהה עם הזמן גם על ידי הציבור כמזהה את היצרן, יהא בכך משום הכשרתו של הסימן לרישום.

19. בסופו של פסק הדין בעניין טופיפי מעיר כב' השופט גרוניס כדלקמן:

נראה שהחשש מפני פגיעה בתחרות כתוצאה מהענקת מונופולין באמצעות רישום סימן מסחר גדול יותר ביחס לצורת המוצר מאשר ביחס לצורת האריזה (בהקשר זה ראו האמור בפרשת פניציה, פסקה 17 לעיל). לפיכך, מבקש אני להשאיר בצריך עיון את השאלה האם סימן תלת ממדי המורכב מאריזת המוצר כשר לרישום כסימן מסחר על בסיס החלופה של אופי מבחין אינהרנטי.

20. בהחלטה בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מספר 198897 (מיכל טחינה תלת ממדי), החלטה מיום 26.12.10, נאמרו לעניין זה הדברים הבאים:

בענייננו בקשה לנו לרישום צנצנת המכילה טחינה. באשר לבקבוקים ומיכלים נשמעת לא פעם הטענה כי אין הם מהווים תיאור של דמות המוצר שהלא המוצר הוא נזלי וחסר דמות. סבורני כי עובדה זו דווקא יש בה כדי להטות את הכף לכך שבקבוק ייחשב כמוצר ולא כעטיפה, שהלא זו הצורה והדמות שבה תופס הצרכן את המוצר, היא ואין בלתי, מה שאין כן באריזות שאינן קשורות לצורת המוצר ואשר נבדלות הן ממנו.

בפרשת טופיפי, הוזכרה פרשת הבקבוק המפורסם של חברת קוקה קולה, שנפסל לרישום כסימן מסחר. כאשר עוסקים אנו בכוונת היצרן, פעמים רבות מיוצר בקבוק של משקה, או של מוצר טיפוח (בעיקר בשמים) באופן החורג מדמות הבקבוק הקונבנציונאלי. מטרת היצרנים היא בדרך כלל לשמר את צורת הבקבוק כמזהה שלהם, וזאת למרות העובדה כי בדרך כלל ישא הבקבוק גם כיתוב של סימן המסחר המתאים. די אם אומר כי בכוונה זו כשהיא לבדה אין די. איני רואה סיבה שלא יוחלו בעניין זה של בקבוקים ומיכלים, הכללים הרגילים, לפיהם ראוי לו לסימן המהווה קווי דמות של המוצר, שייבחן הכשיר הוא לרישום אם לאו. אמת, צרכנים רבים מזהים היום את הבקבוק של חברת קוקה קולה ואת יחודו, והחברה אף עושה בדמות זו שימוש כבסימן מסחר, דהיינו לא רק לשם שיווק המשקה בתוכו (לוגו, מחזיקי מפתחות, חולצות ועוד), אולם לו הייתה כוונת מחוקק דיני המדגמים



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מתגשמת, ויצרנים נוספים השתמשו באותה צורת בקבוק, אין ספק בליבי כי התחרות החופשית הייתה משתכללת מכך. צרכנים היו יודעים לזהות את מקור המוצר בדרך המסורתית שבה מזהים מוצר ואת מקורו, סימן המסחר המוטבע או מודפס עליו.

לאור דברים אלה, אני סבור כי אותו "צריך עיון" שבפרשת טופיפי, עניינו דוקא באריזת מוצרים שהם בעלי צורה וקוי דמות משל עצמם, אולם ככל הנוגע לנוזלים ולגז, קווי הדמות של בקבוק או מיכל דינם כקוי הדמות של המוצר עצמו, שהלא בניגוד לאריזות שכל תכליתן היא אריזה, כפופים בבקבוקים ומיכלים, לכל הכללים והעקרונות הקיימים במערך דיני המדגמים, וגם תנאי השוק אינם כאלה המצדיקים שינוי מדיניות לגביהם, ודאי לא שעה שעוסקים אנו בבקבוקים הנראים כבקבוקים, או בצנצנות הנראות כצנצנות, דהיינו אין בהם דבר המוציא אותם בעיני הצרכן מגדר חידוש מסחרי, (הוצאה אשר עשויה לעיתים נדירות להתפרש ככזו שנועדה לסמן מקור ולא למשוך את עין הצרכן).

21. לאור דברים אלה אני דוחה את הבקשה.

נח שלו שלומוביץ,
פוסק קניין רוחני

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