



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני, נח שלו שלומוביץ'

התנגדות לרישום סימן מסחר  
TIGRIS 197349 (מעוצב)

PUMA AG Rudolf Dassler Sport Germany

המתנגדת

על ידי ב"כ ריינהולד כהן ושות' עו"פ  
וגילת ברקת ושות' עורכי דין

סיטי ווש בע"מ

המבקשת

על ידי ב"כ מיתר, ליקוורניק, גבע & לשם  
ברנדרויין ושות', עו"ד

ה ח ל ט ה

רקע

1. בפני התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מספר TIGRIS 197349 (מעוצב). הבקשה הוגשה ביום 29.1.2007 על ידי חברת סיטי ווש בע"מ (להלן: "המבקשת") בסוג 25 לדברי הנעלה, הלבשה וכיסוי ראש (להלן: "הסימן המבוקש"). הסימן המבוקש נראה כך:



2. הבקשה קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור ביומן סימני המסחר ביום 31.8.2008. חברת Puma AG (להלן: "פומה" או "המתנגדת") הגישה התנגדותה לרישום הסימן ביום 30.11.2008.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

3. יצוין כי בין הצדדים מתנהלים הליכים משפטיים נוספים בהן מתבררת טענת המתנגדת בדבר הפרת סימני המסחר שלה עלי די המבקשת.

4. עוד צוין כי למבקשת סימן רשום TIGRIS (לא מעוצב) אשר לרישום לא התנגדה המתנגדת.

### השאלות במחלוקת

#### א. אופיו המבחין של הסימן המבוקש

5. טענת המתנגדת הסימן המבוקש הינו משולל אופי מבחין ועל כן פסול לרישום לפי הוראות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה").

#### ב. עידוד תחרות בלתי הוגנת במסחר

6. טענת המתנגדת הסימן המבוקש עלול להטעות את הציבור לחשוב כי הטובין של המבקשת מקורם במתנגדת, להביא לדילול סימני המתנגדת ולגרום לתחרות בלתי הוגנת ועל כן פסול הסימן המבוקש לרישום על פי סעיף 11(6) לפקודה.

7. עוד מצביעה המתנגדת כי המסר הרעיוני המועבר בסימנים זהה ובחירת הסימן המבוקש מצביעה על נסיון להיבנות מן המוניטין של המתנגדת ועל חוסר תום לב בבחירת הסימן. לעניין זה משיבה המבקשת כי בבחירת הסימן טיגריס ישנו הגיון כלכלי ושיווקי ברור, אשר שולל חשש לקיומה של תחרות בלתי הוגנת. עוד טוענת המבקשת כי כאשר מדובר בסחורות שאינן בתחרות ישירה הרי שאין מדובר בתחרות בלתי הוגנת ובסימן פסול (זליגסון 41).

8. המבקשת מציינת כי לנוכח העובדה שהסימן TIGRIS (ללא הדמות) כבר רשום וצבר לו מוניטין, אין בצירוף הדמות כדי להטעות את ציבור הלקוחות.

9. יתר על כן, המבקשת טוענת כי נציגי פומה ביקרו בחנויות בהן נמכרים מוצרי המבקשת ולא פעלו כדי להפריע להמשך שיווק המוצרים תחת השם והדמות טיגריס.

#### ג. דמיון מטעה

10. המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימני המתנגדת הרשומים בפנקס סימני המסחר לגבי טובין מאותו הגדר של הטובין עבורם מבוקש הסימן ועל כן הוא פסול לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודה.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

11. המתנגדת טוענת כי הדמיון בין הסימנים ברור לעין הן בהתייחס לרכיבים הספציפיים של הסימנים והן בהתייחסות לסימנים בכללותם. מבחינה חזותית שני הסימנים מורכבים ממילה ודמות, כאשר דמות החתול המזנק של המתנגדת דומה עד כדי להטעות לדמות המוצגת בסימן המבוקש לרישום במיקום הזנב הטלפיים והראש. כתיבת המילים בשתי הסימנים נעשתה באנגלית באותיות דפוס גדולות (Capital Letters) ומעובות
12. הטובין להם משמשים הסימנים הינם זהים וגם קהל הלקוחות זהה. אשר לצינורות השיווק, המתנגדת אינה משווקת מוצריה רק בחנויות ייעודיות אלא בחנויות ספורט ופנאי ברחבי הארץ ולפיכך גם צינורות השיווק זהים.
13. המבקשת טוענת כי אין כל דמיון מטעה בין הסימנים וכי קבלת עמדתה של המתנגדת תוביל ליצירת מונופול על קבוצה שלמה של בעלי חיים ומאפייניהם הייחודיים וזאת בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון, פסיקת הרשם והפסיקה האירופית כנגד פומה עצמה בנושא זה ממש. לעניין זה מציינת המבקשת כי פומה אינה היחידה שעושה שימוש בדמות החתול המזנק והיא בחרה בו לאחר שחברת יגואר עשתה בו שימוש.
14. בהקשר זה טוענת המבקשת כי ישנם סימנים רשומים רבים של בעלי חיים שהותרו לרישום חרף הדמיון הממשי ביניהם.
15. עוד טוענת המבקשת כי אין זהות בטובין ובקהל הלקוחות כי אם מדובר בחפיפה חלקית וקטנה מאוד, זאת מאחר שהמבקשת משווקת מוצרים לכל המשפחה במחירים עממיים. המוצרים נמכרים בשווקים, בחנויות פרטיות וברשתות שאינן רשתות מותג ולא בחנויות בהן נמכרים מוצרי פומה.
16. עוד מציינת המבקשת את השוני בצלילים של הסימנים אשר שולל כל חשש להטעיה צלילית והשוני במאפייני הטיגרס והפומה מבחינת גודלם, משקלם, מבנה גופם וגמישותם. כן מציינת המבקשת הבדלים במראה הזנב, כיוון הפנייה של החיה, צורת הפה ועוד. עוד מציינת המבקשת כי דמות הטיגרס מופיעה בסימן בצירוף המילה והמבקשת מתחייבת למכור את מוצריה כשדמות החיה טיגרס תופיע תמיד בצמוד למילה טיגרס.

### ד. סימנים מוכרים היטב

17. המתנגדת טוענת כי סימניה הינם סימנים מוכרים היטב והסימן המבוקש דומה לסימנים אלה עד כדי להטעות ועל כן הוא פסול לרישום לפי סעיפים 11(13) ו-11(14) לפקודה.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

18. לטענת המתנגדת, סימן המתנגדת, המכונה "סימן החתול המזנק" הינו אחד מן הסימנים המזוהים ביותר עם המתנגדת והמתנגדת עושה בו שימוש הן בפני עצמו הן יחד עם הסימן המוכר היטב PUMA.
19. המתנגדת משקיעה רבות בפרסום הסימן ובעיצוב מוצריה. כן נותנת המתנגדת חסות לקבוצות ונבחרות כדורגל ומייצרת את בגדיהם, עליהם מתנוססים סימניה.
20. בישראל רשמה המתנגדת למעלה מ-10 סימני המסחר בסוגים שונים, ביניהם שני סימנים בסוג 25 לדברי הנעלה ודברי הלבשה. המבקשת מציינת כי סימני המתנגדת הרשומים בסוג 25 אינם משלבים בין דמות החתול לבין המילה PUMA.
21. המבקשת טוענת כי סימן "החתול המזנק" של פומה אינו סימן מוכר היטב בהתאם לקביעת ביה"ד האירופי בעניין Sabel v. Puma. באותו עניין אף נפסק כי לא מתקיים יסוד ההטעיה ואין להעניק לפומה סעד לנוכח העובדה כי סימנה איננו הברקה דמיונית ייחודית, אשר ראוי להגן עליה.
22. לחלופין, באם יכיר הרשם בסימן המתנגדת כסימן מוכר היטב, טוענת המבקשת כי יש בכך כדי לבסס את הפער שבין שני הסימנים אשר שולל כל דמיון מטעה ביניהם.

### ראיות הצדדים

23. מטעם המתנגדת הוגש תצהירו של מר ניל נרימן, מנהל בכיר להגנת המותג (Senior Brand Protection Manager) בחברה המתנגדת. מר נרימן העיד, בין היתר, בתצהירו על מידת המוכרות של סימני המתנגדת, והשקעותיה בפרסום המותגים והמוצרים בארץ ובעולם. עוד העיד מר נרימן בתצהירו כי מוצרי המתנגדת נמכרים ב-350 נקודות מכירה בישראל והיקף המכירות בישראל הסתכם בין השנים 2006 – 2008 לכ-23 מיליון דולר לשנה.
24. עוד הוגש מטעם המתנגדת, במסגרת ראיות בתשובה, תצהירו של מר יגאל ויין המשמש כמיופה כוח מטעם חברות שונות, ביניהם המתנגדת, בזיהוי ראשוני של מוצרים החשודים כמזויפים בתיאום עם גורמי האכיפה בישראל. עד זה העיד על תלונה שהגיש נגד המבקשת.
25. מטעם המבקשת הוגש תצהירו של מר רמי יצחק, בעל חנות בגדים בטבריה. מר יצחק מעיד על כך שבמסגרת ביקור שנערך בחנות שבבעלותו נבדקו בגדים הנושאים את סימני המסחר PUMA, Tommy Hilfiger ו-TIGRIS. בגדים שנשאו את שני הסימנים הראשונים הוחרמו ובגינם נוהלו הליכים משפטיים. בגדים שנשאו את הסימן TIGRIS לא הוחרמו והוחזרו למקומם בחנות. המתנגדת בחרה שלא לחקור עד זה בחקירה נגדית.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

26. לתמיכה בטענות המבקשת, הוגש תצהירו של מר מאיר גואל, בעל מניות ומנהל החברה המבקשת. עד זה הצהיר, בין היתר, על תפוצת השימוש בדמויותיהן של חיות ממשפחת החתוליים בקרב חברות מסחריות במשך עשרות שנים. כן העיד מר גואל מיהו קהל הלקוחות הרוכש את המוצרים המשווקים על ידי המבקשת ומה מחיריהם ועל העדר הדמיון בין הסימנים. עוד ציין מצהיר זה כי יחידת ההונאה של משטרת ישראל שערכה חיפוש בחנות בשוק עירוני באר שבע בה נמכרו מוצרים הנושאים את הסימן TIGRIS לא סברו שמדובר במוצרים המפריים את סימן המסחר של המתנגדת. עד זה נחקר על ידי המתנגדת.
27. לאחר קיומה של ישיבת הוכחות, הגיעו הצדדים להסכם דיוני, על פיו לא יחקרו עדי המתנגדת בפני, ולתיק יוגש פרוטוקול חקירתם בפני בית המשפט המחוזי, בתיק שמתנהל בין הצדדים בנושאים דומים. כמו כן הוגש תצהיר משלים של מר גואל, ומוצגים מטעם המתנגדת המתייחסים אל דוגמאות שימוש שעושה המבקשת בסימן החתול.
28. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.
29. ראשית אציין כי הוסכם בין הצדדים בפני, כי סימן "החתול המזנק" או "החתול הקופץ" של המתנגדת הוא סימן מסחר מוכר היטב בישראל כמשמעות מושג זה בפקודת סימני המסחר.
30. טענה בפני המתנגדת, תוך שהיא תומכת יתדותיה בדברי כבוד השופט גרוניס בפרשת מולטילוק (רעא 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ) ובהחלטת בית המשפט האירופי לצדק בעניין Sabel (C-251/95) כי סימן מסחר מוכר היטב ראוי להגנה רחבה יותר, דהיינו שיש לקבוע כי אף סימנים הדומים לו במידה פחותה יהיו אסורים לרישום. עוד הוסיפה המתנגדת, והפעם בהסתמך על פסק הדין בעניין יוניליבר, ועל המלומד מקארתי, כי הגנת סימן המסחר המוכר היטב צריכה לחול באופן בו יוגן גם הרעיון העומד מאחורי הסימן, ולא רק חזותו או הצליל בו הוא נהגה.
31. אינני מסכים לטענה בדבר הרחבת ההגנה, כפי שהעלה אותה בית המשפט האירופאי, ואף יותר מכך אומר, כי סבור אני שהיא עומדת בסתירה לראציונל של דיני סימני המסחר. סתירה הניכרת היטב בהרחבת היתרה של הגנה לה זוכים לעיתים בעלי סימן שלא בצדק. וכפי שצוטט רבות בפני מפי כב' השופטת אגמון בפרשת "אדידס" (תא (ת"א) 2177/05 Aidas Salmon נ. ג'לאל יאסיו).
32. טיבם של סימני מסחר, שהם נמדדים על פי מידת הזהות הנוצרת בדעתו של הצרכן, בינם - ובין הטובין שהם מסמנים ומקורם. אומרים אנו על סימן שרכש אופי מבחין כי "רכש הוא משמעות שניה" ומשמעות שניה זו, היא הראשונה שעולה במוחו של הצרכן המזהה את הסימן. דהיינו, אדם הרואה את סימנה המוכר היטב של המתנגדת אינו חושב על חיה אתלטית ממשפחת החתוליים, אלא חושב הוא על יצרנית בגדי הספורט, ועל מוצריה.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

33. בעניין זה, ניתן לומר כי ככל שסימן מוכר יותר לציבור, כך יהא הציבור רגיש יותר לכך שינוי בו, ומשכך אין שום סיבה לחשוש לטעות דווקא בסימנים אשר דומים לו במידה פחותה.
34. בדומה לכך, סימן שהוא מוכר היטב, מאבד בעיני הצרכן את משמעותו הרעיונית והופך להיות מזוהה עם הטובין או מקורם, כך שאין שום סיבה להגן על הרעיון העומד מאחוריו, וכך נהגה ונוהגת שיטת סימני המסחר שנים רבות.
35. דומני כי עיון בדברי כבוד השופט גרוניס, כפי שהובאו על ידי המתנגדת, יראה כי הם אינם כוללים את הטענה אותה העלתה המתנגדת. כל שאמר כבוד השופט גרוניס, הוא כי ראוי להתחשב במידת ההיכרות בסימן, בנסיבות שיווקו ובשאר המבחנים הנערכים להשוואה בין סימנים על מנת לקבוע האם קיים חשש לטעות אם לאו.
36. דברים אלה מתיישבים היטב, עם הכלל לפיו נערכת ההשוואה בין סימני מסחר לצורך קביעה האם עומדים בהגדרת הפקודה לפיה לא ירשם סימן הדומה עד כדי להטעות לסימן רשום.
37. המבחן שנקבע בפסיקה לעניין זה הוא המבחן המשולש, דהיינו מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות והלקוחות ומבחן שאר נסיבות העניין. מכיוון שהגדרת הפקודה מתייחסת לדמיון שיש בו כדי להטעות, הרי שהשימוש במבחן ראוי שיהיה שימוש משולב, דהיינו מידת הדמיון הטכני (עין וצליל) לצד בחינת צינורות השיווק סוג הלקוחות ונסיבות העניין, ילמדו אותנו האם הדמיון הוא כזה שעשוי להטעות אם לאו.
38. לעניין דמות החתול המזנק של המתנגדת, ומידת דמיונו החזותי לחתול המופיע בסימן לרישומו עותרת המבקשת, דומני כי אין חולק. אין כאן שאלה של רעיון, או הרחבה לדמיון החורג מהדמיון המבוקש תדיר. אכן, קיימים שינויים מסוימים בצורת פשיטת הגפיים, בכיוון הזנב והראש בין הדמויות, אולם שינויים אלה, בהתחשב בזכרוננו הבלתי מושלם של הצרכן, הם כאלה שרוב רובם של הצרכנים לא יבחינו בהם שעה שיבחנו את הסימנים שלא זה לצד זה.
39. אמנם השוואת הסימנים מלמדת כי הם לא הועתקו זה מזה, דהיינו הגרפיקאי שצייר את דמות החתול בסימן המבוקש, לא לקח את דמות החתול המזנק של המתנגדת וערך בה שינויים, גם איני יודע לקבוע עד כמה בנבכי תת הכרתו, מצוי היה סימנה של המתנגדת, אולם אין באלה ולא כלום לקביעה כי הסימנים דומים הם דמיון רב.
40. הייתי אף מוסיף ואומר שלמרות שהמבקשת לא הודתה בעובדה זו בפה מלא, הרי שגם היא מבינה דמיון זה, והדגישה לא אחת בטענותיה ובסיכומיה כי אין היא מבקשת לעשות שימוש בחתול כשהוא לבדו, אלא בצירוף לכיתוב טיגרס המופיע בסימן.
41. אין אני נדרש להכריע בשאלה הנובעת מההבדל הזואולוגי בין טיגרס לפומה, ומהשאלה האם כשיראה המבקש את סימנה של המתנגדת יחשוב הוא על החיה פומה, בעוד שאילו יראה את החתול שמסימן המבקשת יחשוב הוא על טיגרס. סבור אני כי הצרכן שרואה את החתול המזנק של פומה, לא חושב על אף חיה, אלא חושב על יצרנית בגדי הספורט פומה. זו משמעותו של סימן מסחר מוכר היטב. ובדומה סבור אני כי אילו יראה בגד ועליו מוטבע



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- החתול שבסימן המבקשת כשהוא לבדו, יחשוב גם כן על יצרנית בגדי הספורט פומה דהיינו על המתנגדת.
42. ומשקבעתי כך, שוב נותרו בפני שלוש שאלות לענות עליהן. האם העובדה כי סימן המבקשת מעוטר במילה טיגריס המבדלת אותו מן המתנגדת, בצירוף העובדות הנוגעות לסוג הסחורות ולצינורות השיווק, לגביהן הוכח בפני כי קיים הבדל משמעותי בין המבקשת למתנגדת, האם צירוף עובדות זה, מכשיר את הסימן לרישום למרות הדמיון שבין דמויות החתול בשני הסימנים.
43. לצורך כך, אניח לעת עתה לסימנים ואפנה לסקור בקצרה את המסגרת הנורמטיבית על פיה התנגדה המתנגדת לרישום הסימנים.
44. מסגרת זו, הכלולה בסעיף 8 לפקודה לפיו הסימן אינו בעל אופי מבחין, ובעיקר בסעיף 11 לפקודה המונה סוגי סימנים שאינם כשרים לרישום. וביתר פירוט סעיפים 11(6), (9), ו- (13).
45. קובע סעיף 11(9) לפקודה כי לא ניתן לרשום כסימן מסחר:
- (9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום כפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין כסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;*
46. סעיף 11(13) לפקודה קובע כי לא ניתן לרשום:
- (13) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש;*
47. הטעות האמורה בפקודה, מייצגת שני סוגים של טעויות. האחד הוא החשש לבלבול (likelihood of confusion) לפיה יטעה הצרכן ולא יבדיל בין מוצרי בעל הסימן הרשום אותם או מכיר, ומוצרי בעליו של הסימן החדש. השני עניינו בחשש לשיוך (likelihood of association), טעות לפיה גם אם לא יחשוב הצרכן כי בפניו מוצרי בעל הסימן הרשום אותם הוא מכיר, עשוי הוא לחשוב כי אלה מוצרי אחרים, חדשים, אשר מקורם באותו בעל סימן.
48. סעיף 11(13) מוסיף ואומר לנו כי לגבי סימן מסחר מוכר היטב, הרי שחשש לשיוך, ימנע רישומו של סימן חדש גם במקרים בהם הסימן המבוקש נועד לשימוש בטובין מהגדר אחר מזה אשר רשום בו הסימן הקודם, ואשר לגביהם אין הוא מוכר היטב.
49. עילה אחרת לסירוב רישומו של הסימן, העלתה המתנגדת על פי סעיף 11(6) לפקודה. הקובע כי לא ירשם:
- (6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;*



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

50. עילה זו רחבה יותר מעילות הדמיון עד כדי להטעות, באשר קיימות מספר דרכים בהן יכול סימן לעודד תחרות שהיא בלתי הוגנת, אף שעה שאין השימוש בו מעלה חשש לבלבול או לשיוך. העיקרית שבהן, ואשר לה טענה המתנגדת היא זו המכונה תיאוריית הדילול. תיאוריית הדילול שפותחה בארה"ב אומצה אל משפטנו בהיותה מקרה בו רישום של סימן יגרום לתחרות בלתי הוגנת.
51. עיקרה של התיאוריה נעוץ בכך שפעמים רבות, סימן מסוים מזוהה עם מקור מסוים של טובין, וסימן אחר דומה לו במידה מרובה, אולם אין בדמיון כדי לעורר חשש של טעות, מסיבות שונות הנעוצות כולן במבחן המשולב.
52. הסיטואציה אשר נוצרת במקרה כזה, היא כזו, לפיה משיבחין הצרכן בסימן יעלה במוחו המוצר או היצרן, המוכר לו (ובענייננו – המוכר לו היטב), אולם סוג הסחורה, איכותה, דרכי שיווקה ועוד נסיבות ילמדו אותו כי לא מדובר באותו היצרן אלא במוצרים אחרים לגמרי.
53. במצב דברים זה, אומרים אנו שסימן המסחר דולל. דהיינו איבד מייחודו, ובהתאם גם מערכו. שהלא אם בעבר ידע הצרכן כי סימן מסוים שייך הוא בלעדית ליצרן מסוים, אותו הוא מוקיר. הרי שמעתה שוב בתודעתו לא יתקיים אותו שיוך חד ערכי. והסימן יעורר מחשבה, מה מקורם של טובין אלה.
54. לצד הנזק שנגרם לסימן ולערכו, קיימת במצב דברים זה גם התעשרות של בעל הסימן החדש על חשבונו של בעל הסימן המוכר. שהלא, גם אם יודע הצרכן להבדיל ולהבחין כי המוצר אותו הוא רוכש אינו זה המוכר היטב, הרי שהיכרותו הקודמת עם הסימן, והחוויה הטובה שמשויכת להיכרות זו, יפעלו בעמקי תודעתו כמקדמים לקניית המוצר החדש, אף שעה שמודע הוא למקורו השונה.
55. ובהתאם, אם המוצר החדש נחות הוא, הרי שמלבד הדילול הרגיל לפיו סימן אחד משויך כעת ליותר מיצרן אחד, הרי שערך הסימן בעמקי תודעת הצרכן ירד אף הוא, דבר שיתבטא גם כשיפגוש שוב את המוצר הישן והטוב אותו הכיר תמיד.
56. בבואי להחליט, האם הסימן המבוקש לרישום בענייננו, מקים חשש לבלבול, חשש לשיוך או חשש לדילול, שומא עלי לערוך את כלל המבחן המשולש.
57. באשר למבחן הצליל, אין לו משקל רב בענייננו, משום שהסימן המוכר היטב של המתנגדת, אשר מהווה את העוגן העיקרי להתנגדותה הוא סימן דמות ואינו סימן מילולי.
58. באשר למבחן העין, כבר עמדנו על כך, כי סימן המבקשת מכיל בתוכו דמות חתול מזנק, הדומה דמיון רב מאד, עד כדי זהות בעיני המתבונן, לסימן המתנגדת, וכולל הוא את המילה טיגריס, הנבדלת ומבדלת אותו בצורה ניכרת מסימן המתנגדת.
59. כמו כן הוכח בפני כי איכות המוצרים וקהל הלקוחות אליהן מכוונת המבקשת נבדלים הם מאלה של המתנגדת, עם זאת סוג הסחורות הוא חופף במידה רבה, ובמושגים הנהוגים בעולם רישום סימני המסחר ניתן לומר כי קיימת זהות לגבי סוג הסחורות.





## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

60. באשר לשאר נסיבות העניין, הרי בתוך אלה יש לקחת בחשבון מספר גורמים. ראשון וחשוב מכל הוא דרך השימוש בסימן. במסגרת ראיות הצדדים הובאו בפני מספר רב של דוגמאות לדרך בה משתמשת המבקשת בסימן.
61. דומני כי הדבר הבולט ביותר בדרך השימוש בסימן נוגע לנטייה המאפיינת את שוק האופנה הספורטיבית בכללותו. נטייה זו ההולכת וגוברת, עם התחזקותם של מותגים ושל תרבות צריכת המותגים, היא למקם את סימן המסחר במקום בולט על פני הבגד, ובצבעים וגודל מובלטים, באופן בו מהווה הסימן חלק מעיצובו וממראו של הבגד.
62. הסימן אינו מסמן את הבגד לשם קנייתו בלבד, אלא שהופך הוא מעין תעודת זהות לבגד. תעודה המכריזה מהו הבגד ומה מקורו. מן המפורסמות היא העובדה כי בגד שבוחר לו אדם מהווה חלק מהזהות אותה חפץ הוא להציג, ושיקול נשיאת סימן המסחר, אינו נפרד מזהות זו.
63. משכך שוב, מהותו של הסימן אינה כמכשיר המסיים את תפקידו ברגע הקניה, אלא שהוא ממשיך בסימון זה, לאורך כל חיי הבגד, וכולל הוא לא רק את הצרכן שקנה אותו, אלא גם את כל מי שרואה אותו אחריו.
64. בעניין זה, העיד מר גואל, מטעם המבקשת מפורשות כי האלמנט האסתטי וההתאמה לבגד, מהווים שיקול מרכזי בבחירת סימני המסחר שלו והצמדתם למוצר זה או אחר.
65. אם נסתכל על אותם מוצגים שהובאו בפני ואשר בהם מופיע דמות החתול של המבקשת בצירוף המילה טיגריס, באופן הכלול בתפיסתו הרחבה של הסימן כפי שהוצג לרישום, נגלה כי רובם ככולם מוצגים באופן בו בולטת דמות החתול בצורה ניכרת עד כי נדמה שהיא נבדלת מהמילה טיגריס אשר לעיתים ניתן להבחין בה רק במבט שני, או לאחר התקרבות אל הבגד.
66. לעיתים צבועה היא בצבע מנוגד לצבע הבגד, בעוד המילה טיגריס צבועה בצבע המשתלב יותר ברקע. לעיתים גדולה היא עד כי לא ניתן להימנע ממנה, ולעיתים קטנה באופן יחסי למילה עד כי הקורא אינו משייך אותה למילה אלא שהוא קורא את המילה ככיתוב על הבגד, בעוד דמות החתול בולטת לעינו מפינת הבגד.
67. איני נדרש להכריע בשאלה האם עושה כן המבקשת מתוך כוונה להדמות למתנגדת אם לאו. שהלא גם אם לא תחפוץ המתנגדת לעשות כן, הלא כבר נאמר לעיל לא אחת, דמות החתול שלה דומה עד מאד לדמות החתול המזנק של המתנגדת, ודמות חתול זו מעצם היותה מוכרת מזנקת היא אל כל מבט חטוף וקונה לה שביתה במוחו של המתבונן.
68. עולם האופנה, נאבק קשות במוצרים מזויפים בעלי איכות נמוכה ומחיר זול. מוצרים המציפים את השוק. חיקוי זול מושך הוא את הלקוח ובעולם זה, לא כל אדם ידע להבדיל לגבי כל מוצר האם שייך הוא באמת למתנגדת אם לאו. במציאות מעין זו, על אף שמוכן אני להניח שאין מטרת המבקשת לחקות ואף לא להטעות, אינני סבור כי הבדלי האיכות ומקומות השיווק עשויים למנוע טעות. נהפוך הוא. דווקא היותו של הסימן מוכר היטב, מביא אותי למסקנה כי הוא מפורסם היטב גם בעיני אנשים שמעולם לא רכשו אותו. או אחרים אשר לא נזקקים להשוואה איכותית, בין סוגי בד, חומרי גלם ואיכות תפירה.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

69. איני חושב שניתן לומר בוודאות כי אין כאן חשש לבלבול, או לפחות חשש לשיוך, דהיינו מחשבה לפיה פומה יצרנית הבגדים היקרים יצאה גם בקו זול. או אפילו טעות לפיה יצאה היא בקו זול המכונה טיגריס.
70. אולם גם אם לא היה קיים אותו חשש. הרי שברור מעל לכל ספק כי גם אם כל הצרכנים ידעו מעל לכל ספק כי מוצרי המבקשת אינם שייכים ואינם קשורים למתנגדת, הרי שיש כאן דילול של סימן החתול המזנק של המבקשת. החתול המזנק המוכר היטב, חודל מלהיות מזוהה חד ערכית עם המבקשת והופך להיות סימן שאינו ייחודי לה. החתול המזנק חודל מלבשר למציץ בו על בגד יוקרתי ויקר, והופך להיות סימן ההקיים על כל רמות האיכות של בגדי ספורט.
71. זאת ועוד, מלבד הדילול האמור הרי שהסימן מעודד תחרות בלתי הוגנת, משום שכאמור, חלק מבחירתו של מוצר בשוק זה, נעשית על מנת להוות חלק מהצהרתו האישית של לובש הבגד. זאת, בצירוף העובדה כי במבט חטוף שאינו כולל חיפוש ומישוש בולטת לעין דווקא דמות החתול המזנק, מהווה תחרות בלתי הוגנת במתנגדת. אם עד היום מי שרצה להתהדר בחתול זה על בגדו נדרש לקנות מוצר יקר של המתנגדת, הלא עתה יכול הוא לבוא על סיפוקו בקניית מוצר זול המשתמש באותה דמות. וזאת תוך פגיעה בערך סימנה של המתנגדת.
72. לאור האמור סבור אני כי יש לקבל את ההתנגדות ולדחות הבקשה לרישום הסימן.
73. לא אוכל, עם זאת לסיים החלטה זו מבלי להתייחס לעניין אחד שעלה בסיכומי הצדדים, כמו גם בעדויות שנשמעו בפני בית המשפט המחוזי.
74. טענה המבקשת, באשר להסכם סודי שבין המתנגדת ובין יצרנית הרכב יגואר, לפיה רשאית יגואר להשתמש בדמות היגואר המזנק שלה גם בתחום הביגוד. עוד רמזה היא בכך לנטייה הקיימת בשווקים שונים מצד יצרניות גדולות להוציא מן השוק מתחרים קטנים ולהגיע להסדרים בין לבין עצמן.
75. ראשית אומר, כי הנטייה האמורה אכן קיימת, וכי על מערכת המשפט כמו גם רשם סימני המסחר, להלחם בה. עם זאת, לא רק שלא הוכח בפני כי זה המקרה, אלא שנוכחתי לחלוטין כי לא זה מנהגה של המתנגדת בפני.
76. המתנגדת לא התנגדה לכל דמות חתול שהיא. לא מצד המבקשת ולא מצד אחרים. המתנגדת לא ביקשה בעלות וזכות ייחודית בדמות חתול כשלעצמו. כל התנגדותה הצטמצמה והתרכזה בחתול המקפץ, וכאמור לעיל התנגדותה זה נמצאה מוצדקת.
77. באשר ליגואר. ראשית אומר כי בעיני סימן היגואר המקפץ אינו דומה לסימן הפומה באותה המידה בה דומה לו סימן המבקשת. אולם יתר על כן. הדעת נותנת כי הרצון להגיע להסכמה עם יגואר נובע מהעובדה כי יגואר לא רק שהיא חברה מוכרת היטב אשר אינה זקוקה למוניטין של המתנגדת, וברור כי יש לה אינטרס מובהק לבדל את עצמה מהמתנגדת, הרי שכפי שהצביעה על כך ב"כ המתנגדת, יגואר היא יצרנית מכוניות. היא משווקת חולצות ועליהן דמות היגואר שלה, מתוך מהלך שיווקי ורצון למכור מכוניות ולחזק את מעמד המותג שלה. חזקה עליה שלא תשקיע כספים במוצרי מכירות אלא אם



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

תוודא היטב כי ניתן לזהות ולשייך את המוצרים אליה מבלי לטעות ולשייך אותם למתנגדת. אשר על כן איני רואה פסול כלשהו בהסכם או בעובדת רישומו של הסימן יגואר. 78. סוף דבר ההתנגדות מתקבלת. המבקשת תשלם למתנגדת הוצאות התנגדות זו בסך 30,000 ש"ח.

נח שלו שלומוביץ',  
פוסק בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום 13 מרץ 2011  
ז' אדר ב תשע"א