



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לביטול סימן מסחר 220623
"סחוט טרי" (מעוצב)

מבקשת הביטול:

אקו אלפא בע"מ
ע"י ב"כ: לוצאטו את לוצאטו;
חיים סודקביץ, עו"ד

בעלת הסימן:

סחוט טרי 2007 בע"מ
ע"י ב"כ גרשוני שלומוביץ, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפניי בקשה לביטול סימן המסחר הרשום שבכותרת שהינו סימן מסחר מעוצב (להלן: "הסימן") בבעלות חברת סחוט טרי 2007 בע"מ (להלן: "בעלת הסימן"). הסימן נרשם לגבי "משקאות לא כהליים הנכללים בסוג 32". הבקשה לרישום הסימן הוגשה ביום 4.5.2009, קובלה ביום 30.8.2010 ופורסמה להתנגדויות הציבור. משלא הוגשו התנגדויות נרשם הסימן ביום 6.12.2010. הסימן נראה כך:



2. הבקשה לביטול הסימן (להלן: "בקשת הביטול") הוגשה ביום 29.9.2013 על ידי חברת אקו אלפא בע"מ (להלן: "מבקשת הביטול").

רקע והשתלשלות ההליכים

3. מנהל מבקשת הביטול, מר אוהד חרסונסקי (להלן: "מר חרסונסקי") הקים בתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת, מפעל לייצור מיצים אותם שיווק תחת השם המסחרי "סחוט



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

טריי". בשנת 2000 לערך, הקיים מר חרסונסקי את חברת "סחוט טריי" אשר המשיכה את פעילות מפעל ייצור המיצים. בתחילת שנת 2005 החליט מר חרסונסקי למכור את חברת סחוט טריי ואת מפעל המיצים לחברת פריפר טבעי שווק והפצה (2005) בע"מ אשר הוקמה על ידי מר ארז ריבקין (להלן: "מח דריבקין") למטרת הרכישה. מר ריבקין הקים בתחילת שנות האלפיים את חברת פריפר טבעי בע"מ אשר פעלה בתחום המיצים (החברות בבעלות מר ריבקין יקראו להלן: "קבוצת פריפר").

4. משהושלמה עסקת הרכישה, שינתה קבוצת פריפר את שמה לסחוט טריי מיץ טבעי בע"מ, ואילו חברת סחוט טריי שינתה את שמה לחברת מולטיפרי בע"מ. קבוצת פריפר החלה בייצור מוצרי סחוט טריי, וחברת מולטיפרי חדלה מפעילות עסקית.

5. אולם, קבוצת פריפר לא הצליחו לקלוט את פעילותה העסקית של סחוט טריי באופן מוצלח, וכתוצאה מכך החלה פריפר לפגור בתשלומי עסקת המכירה. כתוצאה מהסכסוך העסקי שנתגלע בין קבוצת פריפר לבין מולטיפרי, נחתם הסכם גישור בין הצדדים ביום 31.3.2006, הסכם הגישור קיבל תוקף של פסק דין בבית משפט השלום ברמלה ביום 15.5.2006. הליך הגישור נוהל על ידי עו"ד חיים סודקביץ, ב"כ של מבקשת הביטול.

6. פריפר ומר ריבקין לא הצליחו לעמוד בהסדר התשלומים שנקבע בהסכם הגישור. כתוצאה מכך ביום 7.3.2007 פתחו מר חרסונסקי ומולטיפרי הליך הוצאה לפועל נגד חברות פריפר ומר ריבקין לגביית יתרת החוב. עם זאת, מאחר שמר ריבקין, פתח בהליכי פשיטת רגל, ואילו קבוצת פריפר נמצאה בהליכי פירוק, לא הצליח הליך ההוצאה לפועל להביא לפירעון יתרת החוב.

7. ביום 30.4.2007 אישר בית המשפט את הצעתו של מר ויצמן שירי (להלן: "מח שירי"), לרכוש את נכסי קבוצת פריפר. לאחר השלמת הרכישה החל מר שירי להפעיל את עסק המיצים תחת השם המסחרי "סחוט טריי". אולם, באמצע שנת 2008, הפסיק מר שירי את פעילות הייצור, ומאותה עת לא עסק מר שירי בפעילות זו, ולא עשה שימוש בשם "סחוט טריי".

8. לקראת סוף שנת 2007, החליט מר חרסונסקי לשוב לפעילות ייצור המיצים ולשם כך הקים את חברת אקו אלפא בע"מ, היא מבקשת הביטול. אקו אלפא החלה לשווק את מוצריה למסעדות באמצעות גלונים של 5 ליטר, ובהמשך, החלה לייצר בקבוקים של חצי ליטר למכירה.

9. ביום 15.3.2009 אישר בית המשפט המחוזי כי רכישת נכסי קבוצת פריפר כאמור, כללה את המוניטין והשם המסחרי "סחוט טריי" (בש"א (ב"ש) 2939/09 רו"ח ברדיצ'ב חן נ' כונס הנכסים הרשמי (נספח 1 לבקשה לסילוק על הסף שהוגשה על ידי בעלת הסימן)).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

10. ביום 4.5.2009 הגישה בעלת הסימן את הבקשה לרישום סימן המסחר, אשר נרשם כאמור ביום 6.12.2010.

11. לאחר רישום סימן המסחר, הגישה בעלת הסימן נגד מבקשת הביטול, תביעה בגין השימוש הלא מורשה במוניטין הגלום בסימן "סחוט טרי".

פסק דינו של בית המשפט המחוזי

12. בית המשפט המחוזי בהחלטתו מיום 15.6.2015 (ת"א (ת"א) 25147-05-12 סחוט טרי (2007) בע"מ נ' אקו אלפא בע"מ ואח') קיבל את עמדת בעלת הסימן כי היא בעלת הזכויות בשם "סחוט טרי":

"המסקנה המתבקשת מהדיון לעיל היא שהזכויות במותג "סחוט טרי" הועברו לתובעת, והיא הייתה זכאית להגנה הניתנת לסימן מסחר מוכר היטב שלא נרשם עד למועד בו פנתה לרשם סימני המסחר בבקשה לבצע את הרישום. זאת ועוד, מהמועד בו נרשם סימן המסחר זכאית הייתה התובעת להגנה על המותג כסימן מסחר רשום." (פס' 26 לפסק הדין)

13. בית המשפט המחוזי קבע כי משלא נעשה שימוש בסימן במשך תקופה של שש לאחר רישומו, פקעה זכותה של בעלת הסימן בו:

"ודוק, העובדה שהתובעת לא עשתה שימוש בסימן המסחר לאחר רישומו, מאפשרת לקבוע בנקל כי כיום, משחלפו שש שנים ממועד הרישום, אין עוד הצדקה להכיר בתוקפו של סימן המסחר, וכי יש לראות בתובעת כמי שזנחה אותו. מכאן שרישום סימן המסחר, שבעקבותיו לא חידשה התובעת את השימוש במותג, לא צריך להשליך לא על הסעד הכספי שיפסק לטובת התובעת, וגם לא על סעד הציווי, שאין הצדקה לפסוק לטובתה כיום." (פס' 29 לפסק הדין)

14. בית המשפט המחוזי קבע כי הזכויות בשם "סחוט טרי" עברו לבעלת הסימן במסגרת עסקת הרכישה כאמור:

"נסכם, התובעת עמדה בנטל להוכיח כי המותג "סחוט טרי", אשר נמכר על ידי מר חרסונסקי, כחלק מעסק "סחוט טרי" המקורי, התגלגל לידיה, והיה מצוי בבעלותה במועד בו החלה הנתבעת 1 לעשות בו שימוש. זאת ועוד, הפסקת השימוש במותג על ידי התובעת באמצע 2008 לא הביאה לפקיעת זכויותיה ביחס אליו, אך ממועד זה ואילך יש לבחון את תקופת הזמן המפקיעה את האינטרס המוגן, דהיינו את הגנת המוניטין המגולם במותג. תקופה זו אינה עולה, במקרה שלפניי, על זו הקבועה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפקודת סימני המסחר להגשת בקשה לביטול סימן מסחר שנרשם בגלל אי שימוש, דהיינו 3 שנים ממועד הפסקת השימוש בסימן המסחר על ידי התובעת (קרי אמצע 2011).

(פס' 30 לפסק הדין)

15. בית המשפט המחוזי קבע כי השימוש שנעשה על ידי מבקשת הביטול בשם "סחוט טרי" עלה עד כדי הפרת סימן מסחר ועוולת גניבת עין:

"הנתבעת 1 עשתה שימוש בתווית זהה לזו של מוצר התובעת, על טובין זהים, אשר נמכרו לאותו חוג לקוחות. במצב דברים זה הוכחה לכאורה טענת ההפרה מצדה של נתבעת זו, וזאת הן בעילה של הפרת סימן מסחר, הן בעוולה של גניבת עין והן בעילה של "נטילת רכוש הזולת" במסגרת דיני עשיית עושר ולא במשפט. דווקא, אין חולק כי מר חרסונסקי הוא זה שיצר את המותג "סחוט טרי", ובנה את המוניטין שלו. ואולם מהמועד בו מכר מר חרסונסקי את עסק "סחוט טרי" המקורי, הרי שהזכויות בעסק, ובכלל זה בסימן המסחר שלו, הועברו לרוכשת (חברת פריפר), וממנה (במסגרת הליכי הפירוק) לתובעת, כך שעל פני הדברים אסור היה למר חרסונסקי, ולנתבעת 1 שבשליטתו, להוסיף ולמכור מוצרים תוך שימוש במותג "סחוט טרי". אף העובדה שבשלב מסוים הפסיקה התובעת את פעילותה, ולא ייצרה עוד מיצי פירות, אינה יכולה, כשלעצמה, להוות היתר לנתבעת 1, ולמר חרסונסקי, לחזור ולעשות שימוש במותג "סחוט טרי" שנמכר על ידם."

(פס' 31 לפסק הדין)

16. בית המשפט המחוזי לא הכריע בשאלה האם מבקשת הביטול ממשיכה לעשות שימוש בסימן "סחוט טרי" גם לאחר שהצהירה על הפסקת השימוש בו במהלך שנת 2013 (פס' 44 לפסק הדין).

עיקר ראיות וטענות הצדדים

17. מבקשת הביטול הגישה את ראיותיה באמצעות תצהירו של מר חרסונסקי. בעלת הסימן הגישה את תצהיריהם של מר ויצמן שירי (להלן: "מר שירי"), תצהירו של דוד שירי ותצהירו של מר רוני ביטון (להלן: "מר ביטון").

18. מר חרסונסקי, מר שירי ומר ביטון נחקרו חקירה נגדית בדיון שהתקיים בפניי ביום 1.3.2017.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

19. תצהירו של מר דוד שירי נמשך על ידי בעלת הסימן לאחר שזה לא התייצב להיחקר עליו (פרוטוקול הדיון מיום 1.3.2017, עמוד 28, שורות 20-21).
20. לאחר שאין מחלוקת בין הצדדים כי לא נעשה שימוש בסימן "סחוט טרי" על ידי בעלת הסימן הרשום החל משנת 2008 ועד היום, נותר להכריע האם היו נסיבות מיוחדות במסחר שהצדיקו את העדר השימוש האמור.

טענות מבקשת הביטול

21. מבקשת הביטול טוענת כי הכרעת בית המשפט המחוזי הינה כי בעלת הסימן אינה עושה שימוש בסימן המסחר כבר משנת 2008, ועל כן יש לבטלו מכוח סעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה"). לטענתה, לא התקיימו נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות את העדר השימוש.
22. מבקשת הביטול טוענת כי היא הפסיקה את השימוש בסימן בשנת 2013 במהלך ההליך בבית המשפט המחוזי, וזאת כמחווה של רצון טוב כלפי בעלת הסימן.

טענות בעלת הסימן

23. בעלת הסימן מודה בכך שלא נעשה שימוש בסימן המסחר על ידה משנת 2008. אולם לטענתה, הסיבה שמנעה ממנה את השימוש בסימן המסחר, היתה השימוש המפר של מבקשת הביטול בסימן. לטענתה, היא פעלה למנוע ממבקשת הביטול את השימוש הבלתי מורשה בסימנה, ולאחר מכן על מנת לשקם את תדמית הסימן שנפגעה על ידי השימוש של מבקשת הביטול.
24. לשם כך, טוענת בעלת הסימן, היא פעלה לרישום הסימן וגם תבעה את מבקשת הביטול בבית המשפט המחוזי כאמור.

דיון

25. סעיף 41 לפקודה קובע כדלקמן:

"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי-השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים.

26. סעיף 41 לפקודה קובע כי יש להורות על ביטול סימן מסחר שלא היה בשימוש במשך שלוש השנים שקדמו למועד בו הוגשה בקשת הביטול, זולת אם אי-השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר שבעטיין לא ניתן היה להשתמש בסימן. התכלית העומדת בבסיס הוראה זו הינה הרצון שלא להותיר בפנקס סימני מסחר כאבן שאין לה הופכין ובמילותיו של בית המשפט העליון ב-ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ' PAGOTTE BEKLEIDUNGSF ABRIK PAULA GOT TESDIENER - G (פורסם בנבו, 11.3.2007) (להלן: "עניין אופנה עילית"):

"תכליתו של הסעיף היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. מטרתו היא מניעת האפשרות של רישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהם שימוש לצורכי מסחר, ושל הישרדות סימנים שאבד עליהם הכלח במרשם.
(פס' 5 לפסק הדין)

27. יוזכר כי נטל השכנוע בבקשה לביטול סימן מסחר רשום רובץ על מבקש הביטול. אין בעובדה כי המדובר בעובדה שלילית, דהיינו, העדר שימוש בסימן הרשום במשך שלוש שנים שקדמו להגשת הבקשה לביטול, כדי לפגוע בכלל זה. על מבקשת הביטול, להניח לפחות ראשית ראיה לטענותיה, אז יעבור נטל הבאת הראיות אל בעלת הסימן (ראה: עניין אופנה עילית, פס' 7; בג"ץ 296/86 Moorgate Tobacco co. Ltd נ' Philip Morris Inc. פ"ד מ"א(1) 485).

28. שלוש הן השאלות שעל רשם סימני המסחר לשאול במסגרת בקשה לביטול סימן מסחר על פי סעיף 41 לפקודה, ראה בג"צ 302/74 NICHOLAS OVERSEAS נ' פרמינגר, פ"ד כ"ט(1) 676 (להלן: "עניין פרמינגר"):

"השאלה הראשונה היא, אם היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אם לא היה, כי אז השאלה השנייה היא, אם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן. ואם לא היו נסיבות



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אם אף על פי כן על הרשם להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן. (עמ' 678 לפסק הדין)

29. כאמור, אין מחלוקת בין הצדדים כי בעלת הסימן לא עשתה שימוש בסימן משנת 2008 (פרוטוקול הדיון מיום 1.3.2017, עמוד 2, שורות 19-23). לפיכך, על מנת להדוף את בקשת הביטול, על בעלת הסימן להוכיח קיום נסיבות מיוחדות במסחר אשר מנעו ממנה שימוש בסימן המסחר.

30. בעניין בקשה לביטול סימן מסחר *Миг 138834* ("מיג" בשפה הרוסית) מיגדור בע"מ נ' בוריס גייל ואח' (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 16.7.2007), קבע כב' הרשם (כתוארו אז) ד"ר מאיר נועם את אמות המידה לבחינת קיום נסיבות מיוחדות במסחר:

"בעניין *Invermont [1997] R.P.C. 125* שצוטט בספרו של *Kerly*, בעמ' 285 נקבעו אמות מידה לבחינת אותן סיבות המצדיקות את העדר השימוש בסימן כדלקמן:

(1) יש לקחת בחשבון את העובדה שסימני מסחר נועדו כדי שישתמשו בהם;

(2) אין מדובר בנסיבות וקשיים רגילים;

(3) מדובר בנסיבות מיוחדות ולא רגילות במסחר או בשוק או שיבושים חמורים אף אם זמניים בעסקו של בעל הסימן;

(4) עיכובים הקשורים לרגולציה יכולים להוות סיבה מוצדקת אך לא עיכובים רגילים בתפעול ושיווק.

(5) נסיבות שבשליטת בעל הסימן אינן סיבות מוצדקות."

(פס' 50 להחלטה)

31. בע"א 2209/08 *GIGIESSE CONFEZIONI S.P.A* נ' ואמפוס בע"מ (פורסם בנבו, 23.3.10) (להלן: "עניין ואמפוס"), קבע בית המשפט העליון כי עקרונית שימוש בלתי מורשה של צד שלישי בסימן מסחר רשום, באופן המונע מבעל הסימן להשתמש בו בעצמו, עשוי להוות נסיבה מיוחדת במסחר, המצדיקה את אי השימוש. אולם, בית המשפט השאיר שאלה זו בצריך עיון בנסיבות המקרה שבפניו:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"אכן, טענתה העקרונית של המערערת לפיה השתלטות פלוני על סימן מסחר רשום מהווה "נסיבה מיוחדת במסחר" כאשר היא מונעת שימוש של בעל סימן מסחר רשום בסימנו הינה טענה ראויה. ייתכן ונכון יהיה להכיר במצב בו נעשה שימוש נרחב בסימן המסחר על ידי בעל רשות שאינה רשומה באופן החורג מן ההרשאה שניתנה לו, או על ידי מי שאינו בעל רשות, המביא ל"ריקון מתוכן" של סימן המסחר, כ"נסיבה מיוחדת במסחר". ואולם, איני סבור כי יש מקום להכריע בטענה זו לצורך ההכרעה בערעור שלפניי, שכן במקרה זה קבע הרשם כי לא הוכח בפניו כי התנהלות המשיבה היא שהביאה את המערערת שלא לעשות שימוש בסימן" (פסי' 29 לפסק הדין)

32. עוד, קבע בית המשפט בעניין ואמפוס כי אי-עתירה מצידו של בעל סימן כנגד השימוש המפר של צד שלישי, עלול ללמד כי לאו דווקא התנהלותו של אותו צד שלישי היא שמנעה מבעל הסימן את השימוש בסימנו:

"כאן המקום להעיר, כי היו בידי המערערת, כבעלת הסימן, הכלים עליהם עמדתי בסעיף 17 לעיל (וכלים אחרים) על מנת לסכל את שימושה של המשיבה בסימן, ככל שסברה כי שימוש זה הפר את הסימן או פגע באלה מזכויותיה. כך יכלה המערערת להגיש תביעה בגין הפרת הסימן ולעתור לקבלת צו מניעה זמני וקבוע שיורה למשיבה לחדול מלעשות שימוש בסימן "ZIP" או להגיש תביעה בגין עוולה של גניבת עין או בעילה של עשיית עושר ולא במשפט, ובמסגרתה לבקש סעד זמני שיאסור על השימוש בסימן "ZIP". נקיטת אחת מפעולות אלה יכולה הייתה לסלול את כניסתה מחדש לשוק, ואולם עד לאחר תפיסת המכס לא נקטה המערערת פעולה כאמור. אי נקיטת פעולות אלה, כמו גם דבריו המפורשים של מנהל המערערת בעדותו לפיהם הייתה למערערת האפשרות לשווק את סחורתה בישראל אך היא העדיפה שלא לעשות כן כי רצתה להתקשר עם מפיץ ולא עם סוכן, מלמדים כי לא התנהלותה של המשיבה מנעה את השימוש בסימן המסחר על ידי המערערת, אלא טעמים אחרים, מסחריים במהותם." (פסי' 30 לפסק הדין) (הדגשה אינה במקור)

33. בעניין ואמפוס, עמד בעת המשפט העליון על המשמעויות של קבלת בקשת הביטול. בית המשפט גורס כי יש בכך לתת תמריץ בדיעבד למפרים:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"אף אם בעקבות השימוש הנרחב שעשתה המשיבה בסימן "ZIP" יתכן והסימן הפך להיות מזוהה עימה ולא עם המערערת, הרי שהכרה בתוצאות מעשיה של המשיבה, שעולים, ולו לכאורה, לכדי הפרה של הסימן, חותרת תחת תכלית דיני סימני המסחר. משמעות הכרה כאמור, באמצעות ביטול רישום הסימן, אינה אלא מתן גושפנקא בדיעבד להפרה של סימן המסחר אם יעלה בידי המפר להוכיח אי שימוש של בעל סימן המסחר. לעומת זאת, קביעה כי התנהלות העולה לכאורה כדי הפרה של סימן מסחר מהווה נסיבה יוצאת מן הכלל תחייב את אלו המבקשים לעשות שימוש בסימן מסחר או בסימן דומה לו לנקוט - קודם לשימוש כאמור - בהליכים הקבועים בפקודה אשר יכשירו עבורם את הקרקע לשימוש שכזה, אך מבלי לפגוע בזכותו הקניינית של בעל סימן המסחר הרשום ומבלי לפגוע בהיות הרישום משקף את השימוש המסחרי שנעשה בפועל בסימן המסחר." (פס' 37 לפסק הדין) (הדגשה אינה במקור)

34. בעניין *Chronopost v DHL Express France* [2015] R 2425/2013-4, The Fourth Board of Appeal of OHIM, (28.1.2015) (להלן: "עניין DHL") נדונה בקשה לביטול סימן מסחר רשום בשל אי שימוש שהוגשה בידי הגורם שעשה שימוש באותה עת בסימן המסחר הרשום. תקופת אי השימוש (וההפרה במקביל) נמשכה עשר שנים. ערכאת הערעור האירופית קבעה כי אין לתת למפר ליהנות מפרי הפרתו ויש להכיר בהפרה המתמשכת כנסיבה מיוחדת המצדיקה את אי השימוש בידי הבעלים הרשום של הסימן. באם יתויב בעל הסימן הרשום להשתמש בסימנו במקביל לשימוש מפר של צד שלישי, עלול הדבר להוביל להטעיית הציבור, ולאובדן "המשמעות השנייה" שבסימן:

"If, under such circumstances, the trade mark proprietor were obliged to use this trade mark itself, in an identical manner to the infringing use, a likelihood of confusion would inevitably arise because the public would no longer be capable of identifying the commercial origin of the goods or services in question and would not be in a position to know whether the services originate from DHL or from Chronopost. Accepting such behaviour on the basis of the argument that the differentiation in terms of commercial origin is supposedly guaranteed by a second trade mark (see the cancellation applicant's argument that it is always used in conjunction with the trade mark 'DHL', which is,



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

moreover, not true – see the Internet extracts mentioned in paragraph 24 above) would render yet more ineffective each protection of a trade mark. A trade mark which can only 'operate' with another trade mark is no longer a trade mark and is useless in relation to its function of indicating origin."

ובהמשך :

"Moreover, in such a situation, the proprietor would be indirectly reinforcing the value of its direct competitor's trade mark, would be creating additional demand for its competitor's goods or services (especially if it decides to promote this trade mark) and would therefore be indirectly subsidising its own competitor."

35. בדומה לבית המשפט העליון בעניין ואמפום לעיל, קבעה ערכאת הערעור האירופית בעניין DHL, כי ביטול סימן מסחר בנסיבות של הפרה קודמת, משמעה הפקעה של הסימן מבעליו הרשומים :

"Accepting that the Community trade mark should be removed from the Community trade mark register would mean accepting that a trade mark could be systematically infringed until the point of its revocation, and thus de facto expropriated. In reality, the proprietor would thus be forced to choose another trade mark. The fact that a revocation would not affect the damages accrued up to the present changes nothing."

36. ראה גם James Mellor, David Llewelyn, Thomas Moody-Stuart, David Keeling, Iona Berkeley מעלים בספרם "Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names", 15th ed. (2011), p. 360-361 (להלן: "Kerly") שם נעשית ההבחנה בין נסיבות שמקורן בבעל הסימן לבין נסיבות היצוניות לו אשר אינן בשליטתו, ההופכות את השימוש בסימן ללא סביר. כך למשל, אם היה על בעל הסימן להתמודד עם בקשות לביטולו במשך תקופה ארוכה ובשל כך לא צלח מתן רשיונות לאחרים להשתמש בסימן, הכיר בית המשפט הבריטי בנסיבות אלה כסבירות לאי שימוש בסימן :



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"Apart from one period of a month, non-use attacks had been extant against the trade mark for over five years. Throughout that period, negotiations for licensing of the trade mark had been continuing, but the uncertainty created by the existence of the non-use attacks had meant that no licensing agreement could be concluded. It was held these were proper reasons for the non-use."

37. בית המשפט המחוזי קבע בפסק דינו כי מבקשת הביטול עשתה שימוש מתמשך ובלתי מורשה בסימן "סחוט טרי" הן לפני רישומו והן אחריו וזאת למרות שהמוניטין בסימן נמכר לבעלת הסימן במסגרת הליכי הפירוק של קבוצת פריפר. למרות קביעות אלה טען מר חרסונסקי בעדותו כי לא ידע כי עליו להפסיק את השימוש בסימן:

"העד, מר חרסונסקי: אמיתי אני אומר עכשיו ליד השופטת, חשבתי שלנפח עוד יותר את ההתעשרות הזאת שאתה מדבר עליה כי אני לא ידעתי מזה באמת, אני לא חשבתי ולא ידעתי שנרשם הסימן ולא ידעתי רמז לא דיברו איתי אף פעם, אף אחד לא בא אומר לי אסור לך להשתמש תפסיק להשתמש בסימן הרשום עובדה שב-2013 החלפתי אותו."

(פרוטוקול הדיון מיום 1.3.2017, עמוד 38, שורות 26-30)

38. אמירות אלה אינן מתיישבות עם העובדה שמר חרסונסקי מכר את המוניטין של עסקו ובכך העביר את כל זכויותיו בסימן, שהיה באותה עת סימן מסחר לא רשום.

39. אשר לשימוש לאחר שנת 2013, טען מר חרסונסקי בחקירתו הנגדית כי בשנת 2013 הפסיק לעשות שימוש בסימן (פרוטוקול הדיון מיום 1.3.2017, עמוד 31, שורות 23-24). מר חרסונסקי העיד כי לא פעל לרישום הסימן על שמו, וכי אין לו עניין בכך לטענתו, נוכח חוסר חשיבות סימני המסחר בתחום שבו הוא פועל (פרוטוקול הדיון מיום 1.3.2017, עמוד 35, שורות 15-17).

40. ואולם במסגרת החקירה עלה כי השימוש בסימן לא הופסק. בעלת הסימן סיפקה ראיות להמשך השימוש בסימן הרשום על גבי מקררים, משאיות ואף בלוחות דרושים. אציין כי הסבריו של בעלי מבקשת הביטול לעניין זה לא היו מספקים. ראשית, טען מר חרסונסקי כי הפרסום נעשה בידי חברה אחרת "תפוז טרי" שהיא המשווקת של מבקשת הביטול. בחקירתו התברר כי אותה חברה אחרת הינה בבעלות בנו של מר חרסונסקי (פרוטוקול הדיון מיום 1.3.2017, עמוד 46) וכי משרדיה ממוקמים במתחם בו נמצאת מבקשת הביטול (פרוטוקול הדיון מיום 1.3.2017, עמוד 47). מר חרסונסקי טען כי חברת "תפוז טרי" עוסקת גם בעיקר



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

במכירת פרי (פרוטוקול מיום 1.3.2017, עמוד 50) ואולם מלשון המודעה עלה בבירור כי עסקה בחלוקת מיצים למסעדות ולבתי קפה (פרוטוקול הדיון מיום 1.3.2017, עמוד 50).

41. מר חרסונסקי הסכים בתקירתו הנגדית שאין זה סביר מבחינה עסקית להיכנס לשוק ולעשות שימוש בסימן מסחר אשר נעשה בו שימוש מתמשך על ידי גורם אחר (פרוטוקול הדיון מיום 1.3.2017, עמוד 56).

42. בנסיבות אלה, בהם נעשה שימוש מתמשך בסימן על ידי מבקשת הביטול לאחר שהעבירה את זכויותיה בסימן ולמרות שהסימן נרשם על ידי בעלת הסימן, לא ניתן לקבל את בקשת הביטול. אין זה ראוי כי מבקשת הביטול תהנה מפירות הפרותיה ותפקיע את זכויותיה של בעלת הסימן. ככל שמבקשת הביטול מעוניינת להמשיך לעשות שימוש בסימן הרשום, הרי שיכולה היא לרכוש אותו בתמורה מוסכמת.

43. אין לחייב בעל סימן לעשות שימוש בסימנו בשעה שקיימת הפרה משמעותית ומתמשכת של הסימן ובשעה שבעלת הסימן עושה מאמצים לאכוף את זכויותיה בערכאות המוסמכות. חיוב כאמור מטיל נטל לא סביר על בעלת הסימן לקחת על עצמה סיכון כלכלי רב בשעה שטרם הסתיימו ההליכים בין הצדדים במיוחד כאשר נדרשת השקעת משאבים משמעותית על מנת לייצר ולשווק את המוצרים נושאי הסימן.

44. לפיכך, הפרת סימן המסחר על ידי מבקשת הביטול עולה עד כדי נסיבה מיוחדת במסחר, אשר בכוחה למנוע את ביטולו.

45. בשולי הדברים אציין כי ערה אני לקביעתו של כב' השופט גרוסקופף, כי זכויותיה של בעלת הסימן בסימן פקעו בשנת 2011 לערך. עם זאת, הדיון בפני כב' השופט גרוסקופף עסק בזכויות בסימן בטרם רישומו ממועד העברתו בשנת 2008. משנרשם הסימן רק בשנת 2010 תקופת שלוש השנים שיש לבחון לעניין ביטול הרישום נמנית אך ממועד הרישום בשנת 2010 ואילך.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

סוף דבר

46. הבקשה לביטול סימן מסחר 220623 נדחת.

47. מבקשת הביטול תישא בהוצאות בעלת הסימן בגין הליך זה בסך 3,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 30,000 ₪. סכום זה ישולם תוך 30 יום, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד ההחלטה ועד למועד התשלום בפועל.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים

ט"ז אדר תשע"ז
14 מרץ 2017

ניתן בירושלים ביום

951-99-2017-002081

סימוכין: