



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לרישום סימני מסחר
מס' 228232, 228233
(סימנים תלת מימדים)

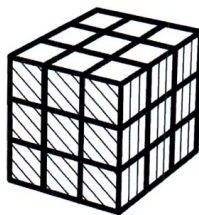
SEVEN TOWNS SA

מבקשת הסימנים:

באמצעות ב"כ גרשוני שלומוביץ, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לרישום שני סימני מסחר תלת ממדיים לגבי צורת קובייה משובצת. הבקשה הוגשה ביום 9.3.2010 על ידי חברת SEVEN TOWNS SA (להלן: "המבקשת"). הסימן האחד מס' 228232 בסוג 28 ביחס ל"תצריפים תלת מימדיים; הכלולים כולם בסוג 28", והשני מס' 228233 בסוג 35 ביחס ל"שירותי רישוי לפרסום וקידום מכירות של מוצרים ושירותים של אחרים בדפוס, שלטי חוצות, טלוויזיה, רשת האינטרנט וכל אמצעי מדיה אחר; הכלולים כולם בסוג 35" (להלן: "הסימן המבוקש" או "הסימנים המבוקשים"). שני הסימנים זהים, בצורת קובייה בעלת שש פאות, כשכל פאה מסומנת במשבצות בדוגמא שונה והם נראים כך:



2. מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את שני הסימנים ופרטה את השגותיה במכתביה למבקשת מיום 15.12.2010, בנימוק שהסימנים אינם משמשים או מיועדים לשמש לסימון סחורות, אלא הם דמות הסחורות עצמן ולכן אינם כשירים לרישום על פי סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") ובהתאם לחוזר רשם מ.נ. 61 באשר לתנאי רישום סימנים תלת ממדיים (להלן: "חוזר הרשם").



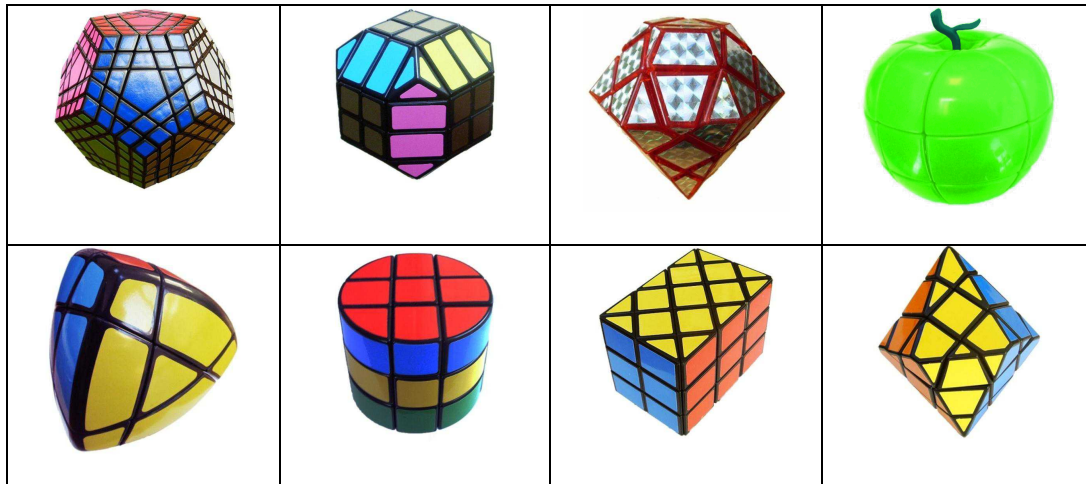
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

3. ביום 15.8.2011 הגישה המבקשת את תשובתה להשגות מחלקת סימני המסחר לה צרפה תצהיר מטעם נציגת המבקשת גבי Christine Webster Trussell, ואת תצהירו של היבואן הבלעדי של המבקשת בישראל, מר חגי שפיר.
4. המבקשת חולקת על סירוב המחלקה וטוענת כי הסימנים רכשו אופי מבחין כתוצאה משימוש בן עשרות שנים ועיצובם אינו נובע מצורך אסתטי או פונקציונאלי, כך שעל פי ההלכה שנקבעה בע"א August Storck KG 11487/03 **נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ**, 23.3.2008 (פורסם בנבו) (להלן: "עניין טופיפ"י") הם כשירים לרישום.
5. המבקשת טוענת כי בנוסף על היותה דמות אחד ממוצריה, הקובייה עצמה משמשת בפועל כסימן המסחר שלה. להמחשת טענה זו הפנתה לדוגמאות שימוש בסימנים המבוקשים בצורת תדפיסי צילומים בהם מוצגת הקובייה כמחזיק מפתחות, כפנס וככדור משחק וכן על גבי בגדים וחולצות. המבקשת הוסיפה ופירטה גם דוגמאות לשימוש בסימנים המבוקשים בהדפסה על נייר מכתבים, חולצות, ומוצרים שונים המשמשים לקידום מכירות כמו הקובייה עצמה בצורת מטחנת פלפל, שעון מעורר, קופת חיסכון, קופסה לפתקיות משרדיות, ספל וכרית ישיבה.
6. לבסוף, נטען כי סימנים אלו נרשמו על שמה במספר מדינות בחו"ל לרבות כאלה אשר מדיניות הבחינה שלהן בנוגע לסימני מסחר תלת מימדיים דומה לזו של ישראל, כגון באיחוד האירופי, ארצות הברית, צרפת, יפן, סין, אוסטרליה וליטא, כשצילומי תעודות הרישום צורפו אף הן. המבקשת אף מפנה לקביעות בתי המשפט לערעורים בצרפת שם נקבע כי צורת הקובייה המופיעה בגדרי הסימנים המבוקשים הינה בעלת ערך מבחין ויחודי בקשר לטובין ולשירותים אשר נתבקשו לרישום שם. העתקים מתורגמים של החלטות אלו צורפו על ידה.
7. גם לאחר קבלת התשובה והחומר הנלווה לה, עמדה מחלקת סימני המסחר על סירובה לרישום הסימנים והודיעה למבקשת ביום 26.12.2011 כי עומדת לה הזכות להשמיע טענותיה בפני הרשם.
8. דיון בעניין נקבע והתקיים ביום 13.6.2012.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

9. להדגמת חוסר הייחוד הפונקציונאלי של הסימן המבוקש הוצגו מטעם המבקשת בשעת הדיון מוצרים שונים שלה שהם תצרפים שונים הבנויים על מנגנון זהה לזה של הקובייה אשר דמותה מבוקשת לרישום, אך בעלי צורות שונות, כגון הדוגמאות שלהלן:



המבקשת אף הדגישה שגם על גבי אריזות מוצרים אלה מוטבע הסימן המבוקש.

10. ביום 6.8.2012 הוגשו על ידי המבקשת סיכומים וטיעונים משלימים כפי שהוריתי בהחלטתי בדיון מיום 13.6.2012. בפי המבקשת טענה חלופית על פיה הסימן כשיר לרישום לפי סעיף 16 לפקודה בשל היותו בעל "מידה כלשהי" של אופי מבחין.

דיון:

11. מטרתו של סימן המסחר כפולה היא. מחד, הצורך להגן על הציבור מפני הטעיה בדבר מקור הטובין וטיבם ומאידך, להוות אמצעי הגנה לסוחר או היצרן כנגד תחרות בלתי הוגנת ממתחריו (ר' למשל, א' ח' זליגסון, **דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם** (1972)).

12. המסגרת הנורמטיבית לבחינת כשירותו לרישום של סימן מסחר נדונה בפקודת סימני המסחר ובפסיקה. על פי סעיף 1 לפקודה, סימן מסחר תלת מימדי כשיר אף הוא לרישום, וזו לשונו:

"סימן" - אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה,

בשני ממדים או בשלושה;" (ההדגשות אינן במקור – א.ק.).

13. כפי שהדברים נדונו בעניין טופיפי ונותרו על מכונם גם לאחר דני"א 4237/08 **אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ נ' August Storck KG** (נבו 2009), במסגרתו דחתה הנשיאה את הבקשה לדיון נוסף, בדרך כלל, נעשית הבחנה בין שלושה סוגי סימני מסחר תלת מימדיים: הסוג האחד מתייחס לצורת האריזה של מוצר, הסוג השני מתייחס לצורת המוצר עצמו, וסוג שלישי הוא סימנים שאינם קשורים למוצר או לאריזה. החשש לפגיעה בתחרות גבוה יותר



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

כשמדובר בסימן מסחר המתייחס למוצר לבדו, כפי שהתייחס לכך כבי' השופט גרוניס (כתוארו אז) בפסק הדין בעניין טופיפי, פסקה 11:

"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 נושא סימן המסחר. בכך נמנעים מהם היתרונות הפונקציונליים והאסתטיים הגלומים בצורה הנזכרת. מצב דברים זה עלול להביא לידי פגיעה באפשרות להתחרות באופן יעיל בבעל הסימן."

14. בהתחשב בשיקולים האמורים נקבעו בעניין טופיפי (פסקה 31) המבחנים המצטברים על פיהם יחשב סימן מסחר תלת מימדי המתייחס לצורתו של מוצר, ככשיר לרישום:

"הגענו אם כן לכלל מסקנה, כי צורתו התלת ממדית של מוצר אינה כשרה לרישום על בסיס החלופה שעניינה אופי מבחין אינהרנטי. עם זאת, כשרה היא לרישום על בסיס החלופה שעניינה אופי מבחין נרכש, ובלבד שמוכח האופי המבחין הנרכש וכן היעדרו של תפקיד אסתטי או פונקציונלי. 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." (ההדגשות אינן במקור – א.ק.)

בעקבות פסק הדין הדברים עוגנו גם בהוראות חוזר רשם מ.נ. 61 לאורו נבחנו הבקשות דנן.

15. סימן מסחר פונקציונלי הוא כזה אשר צורתו משפיעה בהכרח על תפקודו, והוא הוגדר בעניין טופיפי (פסקה 10) כך:

"בדברינו על שיקולים פונקציונליים, מתכוונים אנו לכך שצורת המוצר מיועדת לאפשר את פעולתו התקינה של המוצר ולהשיג תוצאה טכנית או הנדסית מסוימת. לעתים, לא ניתן כלל לייצר את המוצר אלא בצורה תלת ממדית מסוימת. כך למשל, צמיג רכב לא יוכל למלא את ייעודו אלא אם צורתו תהא עגולה. במקרים אחרים ניתן אמנם לייצר את המוצר במספר צורות תלת ממדיות, אלא שאימוץ צורה מסוימת תאפשר ייצור יעיל יותר של המוצר ביחס ליתר הצורות האפשריות."

16. סימן מסחר שלצורתו ישנה עדיפות על פני צורות אפשריות אחרות בשל טעמים אסתטיים והעדפותיו של ציבור הצרכנים הרלוונטי אף הוא לא ייחשב ככשיר לרישום (ר' עניין טופיפי,



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

סיפת פסקה 10). ועוד, בע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain, פ"ד מה(3) 224, 238 (1991) (להלן: "עניין פניציה") נקבע:

"התווים הפונקציונאליים של מוצר (functional features) אינם מתמצים באלה המאפשרים את התיפקוד התועלתי שלו מהבחינה הטכנית או ההנדסית. תווים פונקציונאליים הם גם אלה המשפיעים על מטרתו ופעולתו... גם תווים אסתטיים יכולים להיחשב כפונקציונאליים, כשמדובר במוצר הנקנה בעיקר בשל ערכו האסתטי"

17. על פי החומרים שבפני השתכנעתי כי העיצוב של הסימנים המבוקשים אינו נגזר מתפקיד פונקציונלי ממשי.

18. המבקשת הוכיחה כי קיימים תצרפים רבים המבוססים כולם על מנגנון פונקציונלי זהה ומתפקדים בצורה זהה, ללא קשר לעיצובו החיצוני של התצרף. כפי שהודגם בפני על ידי מר חגי שפיר בדיון (פרוטוקול 13.6.2012, בעמוד 11) המכניזם המצוי בבסיס הקובייה נשוא הבקשה קיים גם בווריאציות אחרות שלה בצורות וממדים שונים. כך למשל, כפי שפורט לעיל קיימים תצרפים בצורת תפוח, בצורות גיאומטריות שונות או במימדי קוביות שונים להבדיל ממימדי הקוביה בסימנים המבוקשים שהם $3 \times 3 \times 3$, ובכולם המנגנון המפעיל אותם זהה לזה של הקובייה בסימנים המבוקשים.

19. כך גם השתכנעתי כי העיצוב של הסימנים המבוקשים אינו נגזר מתפקיד אסתטי ממשי שכן אינה נגזרת מהעדפותיו של ציבור הצרכנים הרלוונטי. דוגמאות התצרפים בצורות השונות כמו גם דוגמאות אחרות בהן אומנם מימדי הקוביות הם $3 \times 3 \times 3$ אשר על גבי פאותיהם מוטבעת דמות לוח שנה או דוגמת דומינו שהוצגו על ידי המבקשת, מעידות על כך שהקובייה המבוקשת בסימנים הנדונים אינה מוכתבת מעיקרון אסתטי ייחודי. עולה שהצרכן אינו רוכש את התצרף דווקא בשל עיצובו בדמות הסטנדרטית של $3 \times 3 \times 3$ בדוגמאות כפי שהן מופיעות בבקשות.

20. משמצאנו שאין לעיצוב הסימנים המבוקשים אופי פונקציונאלי או עיצובי ממשי, יש לבחון את אופיים המבחין כדרישת סעיף 8 לפקודה. בחינת אופיו של סימן מסחר תיעשה על פי אמות המידה אשר נקבעו בפסיקה לגבי סימני מסחר בכלל (ללא קשר להיותן זו או תלת מימדיים - ר' לעניין זה החלטת כבוד הפוסקת בקניין רוחני ז' ברכה בבקשה לרישום סימן מסחר 184325 (דמות של בקבוק), The Coca-Cola Company, פורסם באתר רשות הפטנטים, 27.9.2012). עם זאת, מאחר שעסקין בסימנים תלת מימדיים לגבי מוצר הרי



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ששומה עלינו שישנו קושי להכיר באופי מבחין אינהרנטי, כפי שמצא בית משפט העליון בעניין טופיפי:

"כאשר מצרפים לחשש מפני פגיעה בתחרות את הנתון לפיו ממילא אך במקרים נדירים עשויה צורתו של המוצר להיות בעלת אופי מבחין אינהרנטי, הרי שאין מנוס מן המסקנה לפיה אין מקום להכיר באפשרות רישומו של סימן מסחר תלת מימדי המורכב מצורתו של המוצר על פי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי. " (סיפת פסקא 29 לפסק הדין)

21. כבכל סימן מסחר, גם לגבי סימן תלת מימדי קיומו של אופי מבחין נרכש נלמד מנתונים עובדתיים שונים, כגון משך השימוש בסימן; אופי והיקף פרסום הסימן; והאמצעים שנקטו על ידי היצרן בכדי ליצור תודעה צרכנית של קשר בין הסימן לטובין המסוימים (ר' ע"א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס בע"מ נ' רשם הפטנטים, (פורסם בנבו, 12.5.2008)). כמו כן, השימוש הממושך והנרחב לא הוא החשוב, אלא אופי השימוש, האם היה כזה שבעקבותיו מזהה הציבור את המוצר עם המבקש (כפי שנקבע בעניין פניציה).

22. על פי תצהירו של מר חגי שפיר, הקובייה נשוא הסימן המבוקש נמכרת בישראל כבר מראשית שנות השמונים במספר רשתות גדולות כדוגמת "הפיראט האדום", "הפנינג" ו"צומת ספרים" וכן בנקודות מכירה נוספות. החל משנת 2007 עד ליולי 2011 נמכרו בישראל מעל 50,000 יחידות של הקובייה בשווי כספי נכבד. המבקשת אף השקיעה מאמצים רבים בשיווק ופרסום של הקובייה תוך יצירת שיתופי פעולה עם חברות מובילות בעולם, לכך הובאו תדפיסי פרסומי עיתונות של חברות כדוגמת פיאט העולמית, סוויסאייר ועוד. בישראל לבדה הושקעו מעל ל-400 אלף ₪ בעיתונות, בטלוויזיה ובאינטרנט (הוגשו דוגמאות אחדות לפרסומים שכאלה בישראל). בנוסף, הקימה המבקשת אתרי אינטרנט ודפי פייסבוק וטוויטר, ביניהם גם אתרים בעברית. נציגי המבקשת בארץ אף ערכו בשנים 2010 ו-2011, אליפויות במשחקי הקובייה כחלק מאלפויות בינלאומיות. תדפיסי פרסומים וחולצות בקשר לתחרויות צורפו גם כן לתצהיר וכן הוגשו סרטונים מאותן תחרויות ובהם ניתן לראות כי כלל התחרות מותגה באמצעות דמות הקובייה התלת מימדית לרבות שולחנות המתחרים אשר היו בצורת קוביית ענק.

23. התרשמותי היא כי מרבית השימוש שנעשה בדמות הקובייה כבסימן מסחר נעשה בחוץ הדו-מימדי שלה. לגבי כל אותם מוצרים תלת מימדיים אשר לדברי המבקשת משמשים לקידום מכירותיה, אשר ייתכן והיה בהם כדי להצביע על השימוש התלת מימדי בסימן המבוקש, לא הובאו נתונים כמותיים. בחקירתנו אף הודה מר שפיר כי מוצרים אלה עדיין אינם נמכרים (פרוטוקול, עמוד 10, שורה 3), וכן בתשובתו לשאלה לגבי השימושים התלת מימדיים של הסימן ענה כך (פרוטוקול, עמוד 13, שורה 2):



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"ההיקפים היום בארץ הם לא ענקיים מבחינה פיסיית, אבל הם יהיו בקרוב, כשתגיע אלינו כל ה-Merchandise החדשה. כיום זה במחזיקי מפתחות יש לנו הרבה, יש לנו, אנחנו מוכרים את זה כבר מספר שנים, עוד תלת ממד היום, יש לנו בחנויות, קודם כל, בתחרויות שלנו, כל השולחנות שלנו בתחרויות זה קוביות תלת ממדיות ענקיות בצורת קובייה..."

24. נותר אם כן הספק אם הסימנים המבוקשים אכן רכשו את אותה "משמעות שניה" המייחדת אותם והמקשרת אותם עם הטובין של המבקשת (ר' ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ - עיתון "משפחה" נ' א.ס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, 945). מה גם שקיים החשש שהציבור מזהה את הסימנים המבוקשים כ"קובייה הונגרית" גרידא, ולא דווקא כמוצר השייך למבקשת דווקא (ר' פרוטוקול עמוד 18, שורה 18).

25. לטענת בא כוח המבקשת די להראות כי המבקש עצמו התייחס לסימן כאל סימן מסחר, ולא כאל סוג של תיאור או מאפיין אחר. כאמור, הוצג בפני כי המבקשת מדפיסה את החוזי התלת מימדי של הסימן על חולצות, כרטיסי ביקור, ועל אריזות המוצרים האחרים שהיא משווקת שצורתם שונה מצורת הקובייה. כמו כן, הוצגו, אמצעי קידום מכירות אשר חלקם תלת מימדיים הנושאים את דמות המוצר עצמו, בהם נעשה שימוש מסויים בישראל כפי שכבר פורט לעיל. לפיכך, אכן נראה שהמבקשת מתייחסת לצורת המוצר התלת מימדי כאל סימן מסחר. אך איני מוצא שיש בהתנהלות שכזו די כדי להכריע באורח חד משמעי על רכישתו של אופי מבחין לאורו הציבור מזהה את דמות הקובייה התלת מימדית דווקא עם המבקשת.

26. מאידך, לאור כל האמור לעיל לא ניתן לקבוע שהסימנים המבוקשים לחלוטין נעדרי אופי מבחין. לעניין זה יפה טענתה החלופית של המבקשת לרישום הסימן לפי הוראות סעיף 16 לפקודה הקובע, כדלקמן:

"16. (א) על אף האמור בסעיפים 8 עד 11 לא יסרב הרשם רישומו של סימן מסחר הרשום כסימן מסחר בארץ מוצאו, אלא באחת מאלה:

...

(2) אין בסימן מידה כלשהי העושה אותו לבעל אופי

מבחין; ...

(3) הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים

לשמש במסחר כדי לציין את סוג הטובין, איכותם, כמותם,

מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שוויים;

..."



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

27. סעיף 16(ב) לפקודה מגדיר מהי "ארץ מוצא" לצרכי סעיף 16 לפקודה:

"(ב) "ארץ מוצא", לענין סימן מסחר שמבקשים לרשמו על פי סעיף זה – מדינה חברה שבה יש למבקש מפעל תעשייתי או מסחרי פועל ורציני, ואם אין לו מפעל כזה בתחומי מדינה כאמור – מדינה חברה שבה מקום מושבו, ואם אין לו מקום מושב בתחומי מדינה כאמור – מדינה חברה שהוא אזרח."

28. מטרתו של סעיף 16 לפקודה לאפשר רישום סימני מסחר הרשומים בארץ מוצאם גם בפנקס סימני המסחר הישראלי בתנאים מקלים (ר' דברי ההסבר להצעת החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), תש"ס-1999, ה"ח 2819, בעמ' 537).

29. לאור החומרים הרבים שהגישה המבקשת עולה שיש לה פעילות בינלאומית עניפה לרבות במקום מושבה הרשום - בריטניה. המבקשת צרפה נסחי רישום ב-OHIM המתייחס גם למקום מושבה של המבקשת בבריטניה אשר בהיותה "מדינה חברה" כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה הרי שעומדות הבקשות בתנאי סעיף 16(א) לענין "ארץ מוצא".

30. כבר אמרנו לעיל שבמקרה זה אין המדובר בקווי דמות של מוצר הנובעים מהפונקציונאליות של המוצר או בקווי דמות אסתטיים שנועדו להקנות למוצר אופי ייחודי על מנת למשוך את עין הצרכן. מכאן שאין הסימן מתאר בהכרח או מציין מפורשות את סוג הטובין ועל כן אין מקום לסרב את הרישום לפי סעיף 16(א)(3) לפקודה.

31. הוא הדבר גם לגבי המשוכה שבסעיף 16(א)(2) לפקודה. רף האופי המבחין הנדרש לרישום של סימן מסחר על פי סעיף זה הינו שונה מהרף הרגיל הנדרש לפי סעיף 8 לפקודה. ר' בענין זה בקשה לרישום סימן מסחר מספר 200350, **McDonald's Corporation** (פורסמה בנבו ובאתר רשות הפטנטים, 19.10.2010):

"סעיף 16 שונה הוא מסעיף 8 מהותית. בעוד סעיף 8 קובע כי סימן לא יהיה כשר לרישום עד שיהא בו אופי מבחין במידה שיכול הוא לאבחן כאמור, בין טובין לטובין, קובע סעיף 16 כי סימן לא יפסל לרישום אלא אם יקבע שאין בו מידה כלשהי של אופי מבחין. מידה כלשהי, משמעותה כל שהוא יותר מ-0. אך יותר מכך, משמעות הסעיף היא כי צריך להתקיים בסימן אופי פוזיטיבי ניכר של היעדר אופי מבחין על מנת שלא ניתן יהיה לרשום אותו."

32. כאמור לעיל, לא שוכנעתי שהסימנים המבוקשים נעדרי מידה כלשהי של אופי מבחין. לפיכך, איני מוצא שניתן לסרב לבקשה להפעלת הוראות סעיף 16 לפקודה בהתקיים תנאיו.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

33. לפיכך, אני מורה על רישומו של סימן מסחר בהתאם לבקשה מספר 228232 כפי שהוגש.

כמו כן, אני מורה על רישומו של סימן מסחר בהתאם לבקשה מספר 228233 אשר לאור הודעתה של המבקשת בסיכומיה ייעשה בכפוף למחיקת המילים "שירותי רישוי" ו-"ש של אחרים" מהפרטה אשר נוסחה יהא: "פרסום וקידום מכירות של מוצרים ושירותים, בדפוס, שלטי חוצות, רשת האינטרנט וכל אמצעי מדיה אחר".

אסא קלינג

**רשם הפטנטים, המדגמים
וסימני המסחר**

ניתן בירושלים ביום
ט"ו כסלו, תשע"ג
29 נובמבר, 2012

951-99-2012-006410

סימוכין: