



## בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 4410/06

בפני: כבוד השופטת מ' נאור  
כבוד השופט א' רובינשטיין  
כבוד השופט ח' מלצר

המערערת: אנ.אר.ג'י אנרג'י אינטרנשיונל בע"מ

נגד

המשיבה: Texaco Inc.

ערעור על החלטת הפוסק החיצוני בקניין רוחני מר נח שלו שלומוביץ

בשם המערערת: עו"ד יהושע קרמר; עו"ד יניב גלבו

בשם המשיבה: עו"ד דן עדין; עו"ד זיו רוטנברג

### פסק-דין

השופטת מ' נאור:

האם סימן מסחר שנרשם ביחס לצירוף האותיות NRG חוסם שימוש במילה Energy על ידי אחרים? זו השאלה שניצבת לפנינו בערעור זה.

העובדות

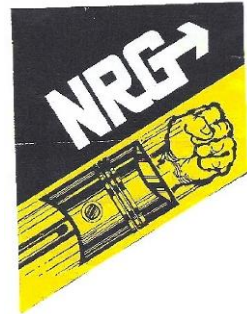
1. המערערת היא חברה ישראלית המייצרת תוסף שמן למנועים, וכהגדרתה – תכשיר לציפוי מנועים, מתכות ומכלולים (להלן: המוצר). בגין המוצר נרשם לטובת המערערת בשנת 1982 סימן מסחר הכולל את צירוף האותיות NRG עם חץ באות G ואיור של יד מאוגרפת יחד עם איור בוכנה (להלן: סימן המערערת). סימן המערערת כלל הודעת הסתלקות לפיה רישום הסימן "לא יתן זכות לשימוש ייחודי באותיות NRG אלא בהרכב הסימן" (להלן: הודעת ההסתלקות של המערערת). סימן המסחר נרשם

ביחס לסוג 4 לתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר, 1940 (להלן: התקנות) שעניינו "שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק, תרכובות מלחחות ותרכובות מקשרות; חמרי דלק (לרבות בנוזין למנועים) ומאור; נרות ופתילות".

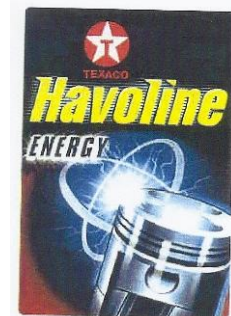
2. המשיבה היא חברה בינלאומית המייצרת שמן למנועים. בגין המוצר נרשם לטובת המשיבה סימן מסחר הכולל את המילים Havoline Energy לצד איור בוכנה כסופה (להלן: סימן המשיבה). סימן המשיבה כלל הודעת הסתלקות לפיה רישום הסימן "לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות הבוכנה ובמילה ENERGY אלא בהרכב הסימן" (להלן: הודעת ההסתלקות של המשיבה).

טוב מראה עיניים ונביא כבר בתחילת הדברים את הסימנים.

זהו סימן המערערת:



וזהו סימן המשיבה:



ההליך בפני הפוסק בקניין רוחני

3. המערערת, שסימן המסחר שלה נרשם קודם לסימן המסחר של המשיבה, הגישה ללשכת רשם סימני המסחר בקשה למחיקת המילה Energy מסימן המשיבה. טענתה העיקרית היתה כי סימן המסחר שנרשם לטובתה "חוסם" שימוש במילה Energy במוצרים אחרים הנכללים בסוג 4 לתקנות, וזאת עקב הצליל המופק מצירוף האותיות

NRG בסימן המסחר שלה. המערערת טענה כי קיימת גם הטעיה בפועל, הנובעת מאופי הרכישה של מוצר "מעבר לדלפק", קרי, שהוא נדרש בעל-פה על-ידי הצרכן באופן המדגיש את צליל הסימן. המשיבה, מנגד, התנגדה לבקשה בטענה כי המילה Energy היא מילה תיאורית ולכן צריכה להישאר "פתוחה" לשימוש לכל.

4. הפוסק בקניין רוחני מטעם רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, מר נח שלו שלומוביץ (להלן: הפוסק), דחה את בקשת המחיקה בקבעו כי המערערת אינה יכולה למנוע מצדדים שלישיים את השימוש במילה Energy. הפוסק קבע כי מדיניות רשם סימני המסחר היא שלא ליתן לאיש בלעדיות בשימוש במילה Energy. הפוסק הוסיף כי הוא מוצא "טעם רב" בטענת המשיבה לפיה המערערת הטעתה את רשם סימני המסחר כשלא ציינה בפניו את משמעותן של האותיות NRG, קרי, שלא גילתה את העובדה כי האותיות NRG נשמעות כשהן נהגות בדומה למילה אנרג'י. נוכח האמור קבע הפוסק כי נסיבות אלה מקימות "השתק" מפני טענה לבלעדיות במילה Energy. בהתייחס לטענת ההטעיה נקבע כי אין בדמיון בין הסימנים כדי להטעות שכן סימן המשיבה "לא מורכב מהמילה אנרג'י לבדה אלא מצמד המילים 'Havoline Energy'" וכי "הדמיון היחידי בין הסימנים נמצא דווקא בחלק הגנרי של הסימנים". הפוסק סיכם את החלטתו בקביעה כי "המילה ENERGY היא מילה המקובלת במסחר בשוק האנרגיה, וככזו צריכה להישאר פתוחה למסחר, לפיכך אין לאף גורם בשוק זכות ייחודית להשתמש בה".

#### טענות הצדדים

5. בערעור על החלטת הפוסק מבקשת המערערת כי נקבע שהמשיבה הפרה את סימן המסחר שלה וכי בידי המערערת זכות שימוש ייחודית במילה Energy. זכות זו, כך נטען, קמה מכח שתי טענות חלופיות. הטענה הראשונה מתבססת על נוסח הסימן הרשום לטובת המערערת. לטענת המערערת "הצליל המופק מן האותיות NRG שווה לצליל המופק מן המילה ENERGY : ENERGY=NRG" והמדובר ב"רעיון מבריק" שהגה מנהל המערערת לפני כעשרים וחמש שנה. לטענתה "הסימן NRG נרשם במכוון גם כדי ליתן ביטוי לצליל Energy" וכי "הוא זה שיוצר 'חסימה' ומניעה לשימוש במילה Energy ע"י המשיבה". המערערת הפנתה לסעיף 11 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: הפקודה), המונה סוגי סימנים שאינם כשירים לרישום ושהמשותף להם הוא מבחן הדמיון המטעה. לטענתה המבחן המכריע להוכחת הטעיה בענייננו הינו מבחן הצליל, במיוחד כאשר מדובר במוצר הנמכר כטענתה "מעבר לדלפק". המערערת הדגישה, בהתייחס להחלטת הפוסק בעניין השתק נוכח הודעת ההסתלקות

מטעמה, כי ההסתלקות היא "מהאזותיות הלטיניות NRG ולא ממשמעות הצליל המופק מחיבור האזותיות ברצף... כאשר רשמה המערערת את סימן המסחר היא היתה 'בתחילת דרכה' העסקית. כעבור שנים נוצר קשר הדוק בין המינוח הלטיני NRG והמילה ENERGY". לטענת המערערת גם מבחינה המראה הויזואלי ישנה הטעיה, נוכח העיצוב הגרפי בסימן המשיבה העושה שימוש באיור מנוע של בוכנה. יצוין כי טענה זו לא היתה טענה מרכזית והסעד שנתבקש עניינו במילה Energy ולא בבוכנה.

הטענה השנייה מתבססת על דוקטרינת "סימן מסחר מוכר היטב" כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה ועל סעיף 11(13) לפקודה, הקובע כי "סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן רשום" אינו כשר לרישום. לטענת המערערת דוקטרינה זו חלה על סימנה, שכן הסימן המסחרי NRG "מוכר עד כדי כך שהציבור מכנה את המערערת בשם 'אנרג'י'" וכי הדבר "מצביע על היכרותו של ציבור הצרכנים עם סימנה והיותו בגדר [סימן מסחר] מוכר היטב". המערערת הגישה בעניין זה תצהיר מטעם מנהלה בו נטען כי השקיעה מאמצים ופרסום רב בכדי להקנות למוצר שלה מוניטין וכי הוא צבר קהל לקוחות קבוע (נספח ה להודעת הערעור).

נוכח זכות השימוש היחודית הנטענת כאמור, בהתבסס על הטענות החלופיות לעיל, סבורה המערערת כי סימן המשיבה מפר את הסימן שרשמה היא קודם לכן באופן המקיים עילת ביטול סימן המשיבה ולמצער מחיקת המילה Energy ממנו, לצד עילות אזרחיות נוספות כגון הטעיה, גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט.

6. המשיבה, מנגד, סומכת ידיה על החלטת הפוסק. לטענת המשיבה, המערערת אינה זכאית לזכות שימוש ייחודית במילה Energy. ביחס לטענת הצליל, נטען כי זוהי מילה תיאורית שלא ניתן "להפקיעה" לטובת אחד מן ה"שחקנים" בשוק. ביחס לטענת "סימן מסחר מוכר היטב" נטען כי המערערת לא ציינה מהם היקפי המכירות של המוצר ולא הביאה די ראיות להוכיח כי ציבור הצרכנים אכן מזהה את המילה Energy עם המוצר.

ד"ן

7. בדיקת טענה בדבר הפרת סימן מסחר מכוונת לקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם על פי המבחן המשולש: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, ומבחן יתר נסיבות הענין (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ

נ' אמברוזיה טופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, פסקאות 12-13 לפסק דינו של השופט גרוניס (2003) (להלן: ענין טעם טבע).

המערערת נסמכת, כמעט לחלוטין, על מבחן הצליל. מבחן הצליל בוחן האם שני הסימנים כפי שיהגו אותם קרובים זה לזה באופן בו הם נשמעים ("דמיון אקוסטי", ראו: עמיר פרידמן סימני מסחר דין, פסיקה ומשפט משווה כרך ראשון 385 (מהדורה שלישית, 2010) (להלן: פרידמן)). הפוסק לא שלל את טענת המערערת כי בענייננו מדובר במוצר הנמכר "מעבר לדלפק", אשר כדי לקבלו יש צורך להיעזר במוכר בתחנת התדלוק (פסקה 54 להחלטת הפוסק). כך מוכנה גם אני להניח כי אכן מדובר בפנינו במוצר הנמכר "מעבר לדלפק". ביחס למוצר מסוג זה נפסק כי הצורך לבטא את סימן המסחר בעל פה מגביר את המשקל שיש ליתן לדמיון בצליל (ענין טעם טבע, פסקה 12) וכי בנסיבות מסוימות מדובר אף במבחן העיקרי אף אם לא הבלעדי (ראו: פרידמן, 374-376, 386; ענין טעם טבע, פסקאות 18-19); ראו גם דבריי, בדעת מיעוט, ב-ע"א 6316/03 אילן זגגות רכב בע"מ נ' ברוך ובניו זגגות רכב בע"מ, פסקה 27 לפסק דיני (לא פורסם, 1.8.2007) (להלן: ענין אילן זגגות רכב)). כך הוא למשל, מצב שבו הביטוי היחיד של השוני בין המוצרים הוא הכתב שעליהם, כאשר קהל הקונים של המוצר אינו יודע קרוא וכתוב (דוגמא הנזכרת ב-ע"א 5689/94 ורגוס בע"מ נ' נגה הנדסה בע"מ, פ"ד נב(1) 521, פסקה 11 לפסק דינו של השופט טירקל (1998) (להלן: ענין ורגוס)). כך הוא גם, למשל, מצב שבו דוברי שפה מסוימת הוגים שני סימנים שונים באופן דומה עד זהה (כגון דוברי גרמנית ביחס למילים Fox's ו-Fuchs, דוגמא הנזכרת אצל Kerly's (Law of Trade Marks and Trade Names (Fourteenth Ed., 2005) p. 601). אף שדוגמאות אלה אינן מתקיימות בענייננו, השליכה המערערת את יהבה על קו טיעון זה, ואף ציינה כאמור כי הסימן NRG נרשם במכוון כדי לתת את הצליל "אנרגי". לדבריה היה זה "רעיון מבריק" המונע מצדדים שלישיים להשתמש במילה Energy. האמנם?

8. חשוב להדגיש כי הצירוף NRG איננו מילה, אלא צירוף אותיות המתיימר "לחקות" צליל של מילה. עם זאת מוכנה אני להניח, מבלי להכריע בדבר, כי צירוף אותיות עשוי להקים הגנה על מילה נגזרת, וכן להניח כי הגיית צירוף האותיות NRG ברצף היא בעלת דמיון רב להגיית הברות המילה Energy. במובן זה, הצלילי- "אודיטורי", ניתן לומר שיש לצירוף האותיות NRG אפקט סינרגטי, הגדול מחלקיו. נפסק בעבר, ביחס למבחן המראה, כי "יכול שיכתב 'אהרון' אשר כ'משה' ייראה" (ע"א 395/88 חברת אורלי ש. (1985) בע"מ נ' חב' דנדי תעשיות מזון בע"מ, פ"ד מה(4) 32, 37 (1991)). על משקל זה ניתן לומר כי ביחס למבחן הצליל "יכול שיכתב 'NRG' אשר כ'Energy' ייקרא" (לרעיון דומה בדבר "דמיון פונטי" בנסיבות קהל צרכנים מסוים

ראו: ע"א 116/87 קרן כימיקלים בע"מ נ' ויטקו כימיקלים בע"מ, פ"ד מא(3) 505, 507 (1987) (להלן: ענין ויטקו)). ואולם, בענייננו, אין די באמור כדי להביא למסקנה כי למערערת זכות שימוש יחודית במילה Energy. לדעתי "הרעיון המבריק" לכאורה נשאר ב"מגרש" השיווקי ואין בו כדי לצעוד צעד נוסף ל"מגרש" המשפטי באופן המונע מצדדים שלישיים להשתמש במילה Energy. ואלה טעמי.

הודעת ההסתלקות של המערערת ונסיבות רישום הסימן

9. כוונת המערערת כי הסימן יירשם "כדי ליתן ביטוי לצליל Energy" לא קיבלה ביטוי בעת רישום הסימן בפועל. נהפוך-הוא. סימן המערערת, כשלעצמו, אינו כולל את המילה Energy. יתירה מזאת, לסימן המערערת צורפה "הודעת ההסתלקות" לפי סעיף 21 לפקודה, לפיה רישום הסימן "לא יתן זכות לשימוש ייחודי באותיות NRG אלא בהרכב הסימן". להודעת ההסתלקות יש משמעות לענין בחינת הדמיון בין הסימנים (ענין טעם טבע, פסקה 22; ע"א 1677/05 Deutsche telekom AG '1 Entertainment Television Inc, פסקאות 16 לפסק דינה של השופטת ברלינר (לא פורסם, 29.6.2006) (להלן: ענין Deutsche telekom)). המשמעות הישירה היא כי כל יצרן אחר רשאי לעשות שימוש באותיות NRG ובלבד שלא יעצב אותן ב"הרכב הסימן" (ראו סעיף 21(ב) לפקודה; ענין Deutsche telekom, פסקה 18).

10. יתירה מכך, וזה העיקר: נסיבות הרישום וההתכתבות בין המערערת לבין הרשם לקראת רישום סימן המסחר והודעת ההסתלקות מלמדות כי הלכה למעשה ההסתלקות המערערת גם מן המשמעויות העשויות להיגזר מן הסימן NRG. בעת הרישום כלל לא טענה המערערת לזכות לשימוש ייחודי במילה Energy כנגזרת מרישום הסימן NRG. נהפוך-הוא. במכתב המערערת לרשם סימני המסחר מיום 23.4.1985 שנשלח אליו במסגרת הליך רישום סימן המערערת כתבו באי-כוח המערערת דאז לרשם כדלקמן:

"אנו מוכנים לתת הודעת ההסתלקות לאותיות NRG ומבקשים להודיעך שלאותיות אלו אין פרוש" (להלן: המכתב לרשם).

ואולם, בפני הפוסק בהליך הנוכחי נטען אחרת. נטען כי "הודעת ההסתלקות היתה לאותיות NRG והודעת ההסתלקות לא היתה מהקונוטציה של הצליל של הרכב כל האותיות". בסיכומי המערערת המשיכה המערערת לטעון כי "אכן לחיבור האותיות, יחדיו, אין משמעות ו/או פירוש אך לצליל המופק מאותו חיבור יש גם יש משמעות והיא עצומה מבחינתה של המערערת".

זוהי טענה קלושה. אם אכן "יש גם יש" משמעות לחיבור אותיות, מדוע לא צוין הדבר בפני הרשם בעת הרישום? מדוע נכתב לרשם, בעת הליך הרישום דווקא "שלאותיות אלו אין פרוש"? יודגש: הודעת ההסתלקות נרשמה ביחס למקבץ האותיות NRG בצמידות ולא מן האותיות G, R, N כשהן בנפרד. כל זאת בהקשר הקטגוריה הרלוונטית של שמני מנוע. נראה אפוא, כי הטענה כפי שהועלתה בפני הפוסק ובסיכומים, נועדה להסביר את האמור במכתב לרשם שהיווה בסיס לרישום שנים לפני ההליך הנוכחי. מדובר בהסבר בלתי משכנע שניתן בדיעבד, הסותר את הצהרת המערערת בהליך הרישום בפני הרשם, שהיא עמדתה המחייבת נוכח היותה בסיס להחלטת הרשם לאשר את סימן המסחר של המערערת (ראו והשוו, ביחס לנסיבות העשויות להקים מעין השתק שיפוטי או מניעות: ענין יטבתה, פסקה כ'; ענין Deutsche telekom, פסקה 20; ענין ויטקו, 510-509). טענה הפוכה, בדיעבד, כפי שקבע הפוסק בהחלטתו, שומטת את הקרקע תחת כשרות סימן המערערת (השוו: ע"א 2673/04 קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ נ' שקד, פסקה 23 לפסק דינה של השופטת ברלינר (לא פורסם, 15.4.2007) (להלן: ענין קופי טו גו)). לפיכך יש לדחות את טענת המערערת הנסמכת על "איבחון" מאולץ של הודעת ההסתלקות שלה.

מילה תיאורית

11. התוצאה המשפטית שאותה מבקשת המערערת להשיג היא הגנה "דה-פקטו" על המילה Energy אשר לגביה מבקשת המערערת למנוע שימוש על ידי צדדים שלישיים. לפיכך הניתוח להלן יבחן את המצב המשפטי ביחס למילה Energy (השוו: ענין Deutsche telekom, פסקה 16).

12. דעתי היא כי דין סימני המסחר מחייב שלילת הגנה למשמעויות הנגזרות - פונטית או אודיטורית - מן האותיות NRG בכלל וביחס למילה Energy בפרט, וזאת אף מבלי להסתמך על נסיבות הרישום. בדין סימני המסחר מקובל להבחין בין ארבעה סוגי שמות: שמות גנרים; שמות תיאוריים; שמות מרמזים; ושמות דמיוניים, כאשר עוצמת ההגנה המוענקת לשמות נגזרת מסיווגם לאחת מן הקטגוריות הנזכרות (ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ - עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, 943 (2001) (להלן: ענין משפחה)). בענייננו המשיבה הראתה כי השימוש במילה Energy - ככינוי לטובין בתחום השמנים - הוא שימוש מקובל בטרמינולוגיה המקצועית בעולם. הפוסק קבע בעניין זה כי "כפי שהוכח בפני המילה אנרגיה היא מילה המקובלת במסחר בשוק

זה" (פסקה 43 להחלטת הפוסק) ואין מקום להתערב בקביעתו. המשיבה הפנתה לכך שבארצות-הברית המילה מופיעה פעמים רבות כחלק מסימן מסחר, ואילו בישראל היא מופיעה הן בשמן של חברות והן בסימני מסחר נוספים. לדעת המשיבה מדובר אפוא בשם גנרי והיא מבקשת להקיש מהלכה קרובה לפיה "מוכר מנועים לא יקנה מונופולין ב'מנועי דיזל'" (ענין משפחה, 944ג; ראו גם ביחס למילה "Motor" בפסק הדין האנגלי In re Compagnei Industrielle des Petroles (1907) 2 Ch. D. 435 הנזכר בפסק דינו של השופט זילברג ב-בג"ץ 44/49 חברת קיי דאומיט נ' רשם סימני המסחר, פ"ד ד 109, 112 (1950) (להלן: ענין קיי)).

13. לדעתי, אפילו לא נקבל היקש זה ולא נראה במילה Energy מילה גנרית ממש, למצער, מדובר בהקשר בו אנו עוסקים במונח מילוני-תיאורי. המילה Energy בקטגוריה של שמני מנוע הינה מילה לועזית בעלת מאפיינים תיאוריים: המערערת והמשיבה טענו כאחד כי השימוש במוצריהן מייעל את תהליך הפקת האנרגיה במנוע. המילה Energy היא אפוא, בהקשר הדברים, שם שנועד לתאר תכונה או רכיב של המוצר (ראו ענין משפחה, 944; ענין קיי, 117א). זו מילה בעלת "ניחוח אוניברסלי", אשר נתקשה מאוד לקבוע כי יכול אדם לנכס אותן לעצמו ולשלול אותן מן הציבור" (רע"א 7836/09 ג.1.1.9. שמש השקעות בע"מ נ' נעמה, דברי השופט גרוניס בפסקה 5 לפסק דינו (טרם פורסם, 13.12.2009) (להלן: ענין שמש) ביחס למילה "שמש"; וראו, ביחס למילה Sol, פסק הדין האנגלי: In re Farbenfabriken Application (1894) 1 Ch. 645, הנזכר בפסק דינו של השופט זילברג בענין קיי, 113). הלכה היא כי מונח מילוני-תיאורי צריך להישאר חופשי לשימוש הציבור:

"כשהמדובר בסימן הכולל שם שהוא מונח תיאורי-מילוני - ועושים אנו שימוש במלה 'מילוני' כדי להדגיש הדגשה יתרה - יש לנהוג זהירות רבה בפסילת הסימן ובמתן הגנה ל'ניכוסו' של המילון" (דברי השופט רונישטיין ב-ע"א 9191/03 V&S Vin Spirit Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6) 869, 885 ב (2004) (להלן: ענין שוז) ביחס למילה Absolut).

הלכה זו חלה גם לגבי שם המוצר בשפה האנגלית, המובנת לפחות לחלק ניכר של האוכלוסיה בישראל (ראו: ענין קופי טו גו, פסקה 8; כן השוו: רע"א 3577/09 עזרא נ' אייק אנד או אופנה בע"מ, פסקה 16 להחלטתי (לא פורסמה, 11.6.2009) (להלן: ענין עזרא) ביחס למילה FASHION; רע"א 4322/09 ש.א. פורמט סחר ושירותים (1994) בע"מ נ' א.ש. שניר בע"מ, פסקה 3 לפסק דינו של השופט גרוניס (לא פורסם, 3.8.2009) (להלן: ענין שניר) ביחס למילה GOLD). על המקרה שלפנינו חלה ההלכה כי "שמות



תיאוריים, אשר מתארים תכונות או רכיבים של הנכס הנסחר או השירות הניתן, יזכו להגנה מועטה ביותר ובמקרים נדירים" (ע"א 8981/04 אבי מלכה – "מסעדת אוווי הזהב" נ' אוווי שכונת התקווה (1997) ניהול מסעדות בע"מ, פסקה 16 לפסק דינו של השופט ד' חשין (לא פורסם, 27.9.2006) (להלן: ענין אוווי הזהב); ראו גם ענין משפחה, (1943).

14. כיוון שבענייננו מדובר במילה תיאורית, מובן כי אין המערערת יכולה לרכוש זכות לשימוש ייחודי בה ולהפקיעה, אף לא מכוח טענתה בדבר מבחן הצליל. "זכות צלילית שאינה מטעה, תיתכן, כמובן, כאשר שני הסימנים נושאים מילה תיאורית או מילה המקובלת במסחר" שכן בקבוצת סימנים זו "הצליל הדומה נובע מאופיים המולד החלש של הסימנים, המצדיק את השאריתם פתוחים מעצם מהותם לשימוש הכללי" (פרידמן, 386-385 וראו גם בעמ' 389; השו"ע ענין טעם טבע, פסקה 16, ביחס למילה "מגה"). אכן "בתיתנו דעתנו לכך שהמדובר במלים שגורות המשמשות בשפה לתיאור הטובין שבהם מדובר - קרא: בשמות תיאוריים - פוחת החשש להטעיית הציבור" (ענין משפחה, 1949).

החריג - אופי מבחין

15. "הכלל הוא כי אין מקום לגרוע שמות מתארים מן השפה השגורה, להפקיעם מרשות הציבור ולנכסם לטובין מוגדרים, אלא אם רכשו במהלך השימוש בהם אופי מבחין" (ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 889 (2004) (להלן: ענין טוטו זהב); ראו גם ענין משפחה, 1944; בג"ץ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309, 315 (1988); ראו גם סעיפים 8(ב) ו-11(10) לפקודה). המערערת טוענת כי הוכיחה אופי מבחין.

לדעתי המערערת לא הוכיחה כי המילה התיאורית Energy, לגביה היא טוענת לזכות לשימוש ייחודי, רכשה במהלך השימוש בה על גבי מוצר המערערת "משמעות שניה" באופן היוצר זיקה בלעדית בין המילה לבין המערערת או מוצרה העולה כדי "אופי מבחין" כהגדרתו בפסיקה (ראו: ענין טוטו זהב, 1990; ענין אוווי הזהב, פסקה 16; ראו גם סעיף 11(10) לפקודה). לא התקיימו בענייננו אמות המידה להוכחת אופי מבחין "אינהרנטי" לסימן המערערת החולש על המילה Energy (ראו: ע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פסקה 8 לפסק דינו של השופט גרוניס (לא פורסם, 23.3.2008) (להלן: ענין August)). המילה Energy היא כאמור

"חלק מאוצר הלשון המדובר, שהיא נחלת הכל" (ענן קיי, 1115). מסקנה זו מתחזקת לנוכח הודעת ההסתלקות שנדרשה מן המשיבה בעת רישום סימן המסחר של המשיבה תוך ויתור על זכות לשימוש יחודי במילה Energy.

16. לדעתי גם לא התקיימו בענייננו אמות המידה להוכחת אופי מבחין "נרכש" (ראו: ענין August, פסקה 8). המערערת לא הביאה ראיות מספקות להוכחת תקופת השימוש בסימן, מידת הפרסום שזכה לו והמאמץ שהשקיעה החברה ביצירת הזיקה האמורה (ענין טוטו זהב, 891א). הנטל בעניין זה רובץ לפתח הטוען לאופי מבחין (ראו ענין קופי טו גו, פסקה 18; ע"א 8778/04 מחלבות יטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, פסקה י"א לפסק דינו של השופט רובינשטיין (לא פורסם, 30.4.2007) (להלן: ענין יטבתה)). המערערת הסתמכה בעניין זה על תצהיר מנהלה. אמנם ניתן לתאר מקרים שבהם עדותו של מנהל, המושתתת על דיווחים שקיבל "מהשטח", תשמש ראיה טובה (ענין ורגוס, פסקה 12). אולם, בענייננו, אין די בתצהיר כדי לבסס אופי מבחין. המערערת לא נקטה בצעד המקובל להוכחת "משמעות שנייה" - עריכת סקר צרכנים מהימן, להבדיל מבדיקה רנדומלית, שעשוי היה אולי להעיד כי הציבור מזהה את המילה עם מוצרה ומבדיל בינה לבין אחרים (ראו: ענין יטבתה, פסקה כ"א). סקר צרכנים אינו נדבך בלעדיו אין, וניתן להחליפו בראיות משכנעות אחרות, אולם בענייננו לא הומצאו ראיות שכאלה. המערערת אינה היצרן היחיד של מוצר בקטגוריה האמורה, ובמצב כזה, על הראיות לקיומו של אופי מבחין להיות בעלות עוצמה גבוהה (לשיקולים אלה ראו: ענין קופי טו גו, פסקאות 21-22). יוער כי הצמצום שחל במכירותיה של המערערת, כשלעצמו, איננו ראיה לכך שציבור לקוחותיה הוטעה או שאירעה "נדידת" לקוחות שרכשו מוצר המשיבה עקב טעות. למעשה אין חולק על כך שהיתה ירידה דרסטית בהיקף המכירות של המערערת. המחלוקת בין הצדדים היא רק על הסיבה לכך - הטעיה או תחרות. כאמור, איני סבורה כי המדובר בענייננו בהטעיה אלא בסיבות אחרות (השוו: ענין ורגוס, פסקה 12).

ישום מבחן הצליל אינו מגלה הטעיה

17. אפילו היתה המערערת עוברת את המשוכות לעיל, לא היה בכך כדי ליתן לה את הסעד המבוקש. זאת כיוון שיישום מבחן הצליל עליו מסתמכת המערערת, כשלעצמו, אינו מביא למסקנה כי קיימת הטעיה. מבחן הצליל בוחן את הדמיון הצלילי בין הסימנים בשלמותם. קרי, יש להשוות את סימנה של המערערת לסימנה של המשיבה על כל חלקיו תוך מתן משקל לרושם הראשוני הנוצר בעת השוואה זו (ע"א 1123/04 Canal Jean CO 'J Canali S.P.A, פסקה 5 לפסק דינו של השופט גרוניס (לא פורסם,

13.1.2005) (להלן: ענין Canali); ענין Deutsche telekom, פסקה 14). הגיית הסימנים בשלמותם מפחיתה את החשש להטעיה במבחן הצליל, שכן סימן המשיבה כולל שתי מילים: הראשונה Havoline והשניה Energy, ואילו סימן המערערת כולל רק את צירוף האותיות NRG. לפיכך, אם נאמר כי הצרכן, הבא לרכוש את המוצר נסמך רק על הצליל של סימן המסחר של המערערת, פוחת החשש שמא יטעה וירכוש את מוצר המשיבה הכולל מילה נוספת (השוו: ענין שח, 888ב). כאמור דעתי היא כי המילה Energy היא בעלת זיקה הדוקה לענף השמנים, כך שעיקר הדגש בהשוואה שעורך הצרכן צריך להיות ליתר חלקי הסימן ובענייננו, למילה Havoline. אכן, "נהוג לשים דגש מהותי על הצליל או ההברה הדומיננטית של הסימנים בעת ההכרעה בדבר קיומה של סכנת הטעיה בין סימנים" (פרדמן, 386). המילה Havoline היא בעיני תוספת דומיננטית שיש בה כדי להחליש באופן משמעותי את הדמיון הצלילי בין הסימנים (ראו והשוו: ענין טוטו זהב, 1893; ענין Deutsche telekom, פסקאות 6 ו-15; ענין טעם טבע, פסקאות 21-20). מה גם, שכפי שנראה להלן במבחן המראה, המילה Havoline בסימן המשיבה מופיעה בכיתוב גדול ובמיקום ממורכז יותר מן המילה Energy, המופיעה בסימן המשיבה בקטן.

18. די באמור לעיל כדי לדחות את הערעור, שהתבסס רובו ככולו על ציר מבחן הצליל. להשלמת התמונה אתיחס בקצרה לשאר המבחנים. יישומים לענייננו יבהיר עד כמה נחלשת טענת החשש להטעיה.

מבחן המראה

19. השוואת מראה הסימנים בשלמותם מלמדת על היעדר שוויון. ההבדל ניכר לעין. הצגנו בפתח הדברים את סימנה של המערערת לצד סימנה של המשיבה. השוואת הסימנים על כל חלקיהם מעלה כי סימן המשיבה כולל אלמנטים המבדילים בינו לבין סימן המערערת ומאיינים את החשש לבלבול ביניהם. הכיתוב הפונטי שונה באופן הניכר לעין: מילות סימן המשיבה אינן מופיעות בסימן המערערת כלל ולכך יש חשיבות הן מבחינת המראה והן מבחינת הצליל (השוו: ענין Canali, פסקה 5). קווי הדמיון הגראפיים – ובעיקר הכוונה לאיור הבוכנה – אינם משנים את המסקנה הניכרת לעין נוכח הכיתוב המפורש. לכך יש להוסיף כי גם אין דמיון חזותי בסימנים "בהתחשב באופן שבו [הם מופיעים] בשימוש על המוצר בפועל" על גבי המוצר עצמו (ראו: רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ, פ"ד נא(1) 310, פסקה 4 להחלטת השופטת שטרסברג-כהן (1997); השוו: ענין עזרא, פסקה 15). מוצר המערערת, כפי שצורף בתיק המוצגים, משווק במיכל בן 250 מיליליטר.

לעומת זאת, מוצר המשיבה, שצורף אף הוא לתיק המוצגים, משווק במיכל בן 1 עד 5 ליטרים. ובקצרה: השוואת מראה הסימנים מראה את השוני המהותי ביניהם.

מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות

20. אשר לסוג הסחורה. המוצרים נכללים כאמור בקטגוריה של "שמנים" (סוג 4 לתוספת הרביעית לתקנות הנזכר לעיל). ואולם, תכלית כל מוצר היא שונה. הפוסק קבע בהחלטתו קביעה עובדתית לפיה מוצר המערערת הוא תוסף לשמן ואילו מוצר המשיבה הוא השמן עצמו. לשוני בתכלית המוצרים יש השלכה ביחס לחוג הלקוחות, באופן המחליש את קו הטעונון של המערערת. כיוון ש"תוסף לשמן" איננו "שמן", נחלש החשש שמא יבקש הצרכן מן המוכר בתחנת התדלוק "תוסף לשמן" (מסוג מוצר המערערת) ויקבל במקומו "שמן" (מסוג מוצר המשיבה). בענין זה קבע הפוסק: "מדובר במוצרים חליפיים, שהלא אדם הקונה שמן ובו תוספים מתוצרת [המשיבה] לא יקנה גם תוסף מתוצרת [המערערת] ולהיפך" (פסקה 51 להחלטת הפוסק). כפי שניתן לראות, טענת המוצר "מעבר לדלפק" פועלת לשני הכיוונים. זוהי גם דעת המלומד פרידמן, בהקשר של מבחן סוג הסחורות, לפיה "מוצרי דלפק עליהם משגיח המוכר נתונים לרף סכנת הטעיה נמוך יותר" בהשוואה למוצרי מדף (פרידמן, 377) וכי גם ביחס למוצרי מדף "גובר מראה העניינים, ברוב המקרים, על משמע האוזניים" (שם, 391)).

21. אשר לחוג הלקוחות. לא נקבע בעניין זה ממצא עובדתי היכול להדריכנו בשאלה, אם מדובר בחוג לקוחות מצומצם ובעל כושר הבחנה מפותח היכול להחליש את סכנת ההטעיה, אם לאו (ראו: ענין טעם טבע, פסקה 13(ב)). לדעתי יש בדבר פנים לכאן ולכאן. מחד, צינור השיווק עשוי להיות מורכב ממוכרים מקצועיים הממליצים מיוזמתם ללקוחות על המוצר ונוכח מיומנותם קטן החשש להטעיה (השוו: ענין ורגוט, פסקה 11), וכי גם אם נאמר כי מדובר בבחירה עצמאית של הלקוח, או-אז דווקא ההשוואה החזותית היא ההשוואה הרלוונטית ונוכח ההבדל הניכר באריזת המוצרים אין חשש להטעיה (השוו: רע"א Prefetti Van Melle Benelux B.V 10804/04 '1 אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פ"ד נט(4) 461, פסקה 5 להחלטת השופט גרוניס (2005) (להלן: ענין אלפא)). מאידך, הלקוחות המגיעים לתחנות התדלוק עלולים להיות לא מיומנים דיים ולהסתמך על הצליל בלבד (השוו: ע"א 307/87 מ. וייסברוד ובניו נ' ד.י.ג. ביח"ר למצרכי חשמל בע"מ, פ"ד מד(1) 629, 635 (1990) (להלן: ענין וייסברוד); ענין שניר, פסקה 6; ענין אילן זגגות רכב, פסקה 27 לפסק דיני (בדעת מיעוט)). מכל מקום, הנטל בעניין זה מוטל על הטוען להטעיה. המערערת לא הביאה בפני הפוסק ראיות

מספקות כדי להטות את מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות באופן מובהק לטובתה. ממילא מבחן סוג הסחורות והלקוחות הוא, לרוב, משני למבחן המראה והצליל (ענין אלפא, פסקה 6; אך השוו: ע"א 10959/05 Tea Board, India Delta Lingerie S.A.OF 'J (להלן: Cachan, פסקה 10 לפסק דינה של השופטת ברלינר (לא פורסם, 7.12.2006) (להלן: ענין Delta)).

22. מבחן יתר נסיבות הענין. לא מצאתי כי קיימות נסיבות נוספות אשר לא הובאו בחשבון במבחנים שפורטו לעיל.

23. לסיכום: אין חשש להטעיה בין שני הסימנים, ויש לדחות את טענת המערערת כי המשיבה הפרה את סימן המסחר שלה על פי כל אחת מחלופות תתי-סעיף 11 לפקודה עליהן הסתמכה המערערת, המשקפים היבטים ואפשרויות שונות של הטעיה (ראו: ענין Delta, פסקה 9).

הטענה החלופית: סימן מסחר מוכר היטב

24. יש לדחות גם הטענה השניה של המערערת, המתבססת על דוקטרינת "סימן מסחר מוכר היטב" (לעילה זו ראו בהרחבה: ענין שח, 878-880). דוקטרינה זו בוחנת בין היתר את יסוד המוניטין במוצר, כאשר המבחנים הנוהגים בענין זה דומים לאלו של רכישת "אופי מבחין" עליהם עמדתי לעיל (פרידמן, 115; ראו גם ענין שמש, פסקה 4). המערערת לא עמדה באמות המידה הנדרשות להוכחת מוניטין (לאמת המידה ראו: ע"א Genrerel Mills Inc 945/06 'נ' משובח תעשיות מזון בע"מ, פסקאות 8-11 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין (טרם פורסם, 1.10.2009) (להלן: ענין משובח); בקשה לדיון נוסף נדחתה – דנ"א Genrerel Mills Inc 8910/09 'נ' משובח תעשיות מזון בע"מ (טרם פורסמה, 4.7.2010); ראו גם: ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ 'נ' Les verreies de saint gobain, פ"ד מה(3) 245-246 (1991) (להלן: ענין פניציה)). בכלל זה, כאמור, לא הביאה המערערת נתונים מספקים ביחס באופן שיוכיח שימוש נרחב וממושך במוצרה (ראו: ענין וייסברוד, 632; ענין קופי טו גו, פסקה 21). כאמור לא הוכח גם שימוש שבעקבותיו מזהה הציבור את המוצר דווקא עם המערערת (ראו: ענין פניציה, 240).

טענות נוספות

25. המערערת טענה בסיכומי הערעור, ולו בחצי פה, לעוולות אזרחיות של גניבת העין ושל עשיית עושר ולא במשפט. אין מקום להתייחס לטענות אלה במסגרת ההליך שלפנינו. טענה שכזו יש להעלות בערכאה המתאימה. למעלה מן הצורך, וכדי שלא יתפרשו דברי כעידוד להרבות בהתדיינויות, אומר כי עוולת גניבת העין בוחנת, לצד יסוד המוניטין, את יסוד ההטעיה (ענין משפחה, 942א; ע"א 9568/05 שמעוני נ' "מובי" בירנבאום בע"מ, פסקה 8 לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלין (לא פורסם, 25.6.2007) (להלן: ענין שמעוני)). בשונה מדין סימני המסחר, המשווה את הסימנים בלבד, בעוולת גניבת העין נבחנת השאלה האם מכלול התנהגותו ופועלו של הנתבע עולה כדי יצירת חשש להטעיה (ראו: ענין טוטו זהב, 901ה; ענין אווזי הזהב, פסקאות 12 ו-28; ענין עזרא, פסקה 17; ענין שניר, פסקה 4). ההבדל בין הסימנים עצמם כפי שפורט לעיל, בהצטרף לנסיבות ההבדל הניכר באריזות המוצרים ובגודל המיכלים כאשר המוצרים מונחים האחד לצד השני, מכריע לכאורה את הכף כדי להפיג את החשש מפני הטעייה גם לענין העוולה של גניבת עין (לחשיבות מראה, עיצוב וגודל אריזות המוצרים בהקשר לעוולת גניבת העין ראו והשוו: ענין שניר, פסקה 5; ענין אלפא, פסקה 7; ענין משובח, פסקה 14; ענין שמעוני, פסקה 11). זוהי גם התוצאה, לכאורה, ביחס לטענת עשיית העושר, כיוון שהמערערת לא הוכיחה שהמשיבה זכתה בזכייה כלשהי על חשבונה, באופן המצדיק את הטיית הכף לטובת מתן סעד על-פי דיני עשיית עושר ולא במשפט ולא על-פי האכסניה הטבעית והמקובלת של דיני סימני המסחר (ראו והשוו: ענין ורגוס, פסקה 14; ענין שוז, 888ה; ענין משובח, פסקה 20; ענין שמעוני, פסקה 14).

סוף דבר

26. העמדה המחייבת של המערערת שעמדה בפני הרשם כבסיס לאישור הסימן היא כאמור כי "לאותיות NRG... אין פירוש". גם בהתעלם מנסיבות אלה, סימן המסחר הכולל כיתוב האותיות NRG אינו משנה בהקשר בו אנו עוסקים, של שמני מנוע, את אופיה של המילה Energy כמילה תיאורית ועליה להישאר בנחלת הכלל. אין המערערת רשאית להפקיעה מן הציבור. סימן המערערת אינו מונע מצדדים שלישיים את השימוש במילה הנגזרת-צלילית, התיאורית, Energy. "הרעיון המבריק" כלשון המערערת או "ההמצאה החריפה" (בלשון השופט זילברג בענין קיי, 117ה) אינם מעניקים לסימן המערערת את ההגנה שביקשה ליצוק לתוכו. הערעור נדחה. המערערת תישא בהוצאות ושכר טרחת המשיבה בסך 50,000 ש"ח.

ש ו פ ת

אני מצטרף בהסכמה לפסק דינה הממצה של חברתי, השופטת מ' נאור.

שופט

השופט א' רובינשטיין:

מסכים אני לחוות דעתה המקיפה של חברתי השופטת נאור. אין להלום את ניכוס האותיות NRG, כשם שלא ניתן היה לנכס את המלה ENERGY, למערערת או לאחר, כשם שגם את המלה "אנרגיה" בתצורתה העברית אין מקום לנכס. אכן, אין גבול ליצירתיות השיווקית של יצרן או רעיונאי ("קופירייטר"), אך ללשון מטבעה גבולות "כמותיים" מסוימים, ואילו לעולם המסחרי, בודאי בתחום הטכנולוגי - וירטואלי, אין גבולות "רעיוניים". לא למותר להזכיר כי ברבות הימים קרא העיתון "מעריב" לאתר המקוון שלו בשם NRG, שאולי יש מאחוריו עוד הסבר, אך אף הוא נקרא כמובן פונטית כ"אנרגי". האפשרות כי משמע אוזן פונטי יציב סימן שאלה לגבי מהות המלה הנאמרת מצויה גם בתלמוד (בבלי בבא קמא ק"ד, ב'). המימרה "גזילה ועושק אבידה ופיקדון יש תלמוד" בסוגיה מתי משלם אדם על הגזל שגזל אביו, שהזכיר האמורא רב הונא, לא היתה נהירה לבנו רבה, ששאל, נוכח קרבת הצלול, "יש תלמוד" קאמר מר או "ישתלמו" קאמר מר? ("האם אמר אדוני 'יש תלמוד' או 'ישתלמו' – א"ר), והשיב רב הונא "יש תלמוד" (אין כנראה שם הבדל בתוצאה המשפטית גופה). סוף דבר, חוות דעתה של חברתי מקובלת עלי.

שופט

הוחלט כאמור בפסק דינה של השופטת מ' נאור.

ניתן היום, כ"א באלול התש"ע (31.8.2010).

שופט

שופט

שופט