



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר "COVERI" 237567

המתנגדת: סאר-גו השקעות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד טוני גרינמן

המבקשת: ENRICO COVERI s.r.l.
ע"י ב"כ גלזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפניי התנגדות לרישום סימן המסחר שבכותרת. הבקשה לרישום הסימן הוגשה על ידי ENRICO COVERI s.r.l (להלן: "המבקשת") ביום 3.5.2011 בגין דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25. דבר קיבול הסימן פורסם ביומן סימני המסחר ביום 30.4.2012. ביום 23.7.2012 הגישה חברת סאר גו השקעות בע"מ (להלן: "המתנגדת") התנגדותה לרישום הסימן.
2. ההתנגדות הוגשה הן לרישום סימן 237567 "COVERI" והן לרישום סימן 237566 "ENRICO COVERI" בסוג 35. לאחר שהמתנגדת ציינה בתצהירה כי אינה מתנגדת לרישום סימן מסחר אחרון זה, הסירה את התנגדותה במהלך הדיון בפניי והסימן 237566 "ENRICO COVERI" נרשם.
3. בין הצדדים להליך ההתנגדות התנהל הליך בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (ת"א 14636-10-11) (להלן: "ההליך הקודם"). המבקשת דכאן תבעה את המתנגדת בגין הפרת סימן המסחר המבוקש לרישום בשל השימוש בידי המתנגדת בסימן המסחר COVERI. בית המשפט המחוזי דחה את התביעה לאחר שמבקשת הסימן לא הפקידה ערובה להוצאות המתנגדת, בניגוד להחלטת בית המשפט.
4. המתנגדת הגישה ביום 31.12.2012 שתי בקשות לרישום סימני מסחר, בקשות 252378 "Coveri Kids" (מילולי) בגין מכירה קמעונאית של ביגוד והנעלה לילדים ונוער בסוג 35 ו-252379 "Coveri Home" (מילולי), בגין מכירה קמעונאית של ריהוט ואביזרי בית לילדים



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ונוער בסוג 35. לבקשת המתנגדת, המשך בחינת הבקשות לרישום סימני המתנגדת הושהה עד לאחר מתן החלטה בהליך זה.

עיקר טענות המתנגדת

5. המתנגדת טוענת כי היא פועלת מזה כ-15 שנים תחת השם Coveri Kids ו-Coveri Home ומשכך ביססה את המוניטין שלה בקרב קהל הצרכנים בסימנים אלה. כמו כן, המתנגדת הינה משווקת קמעונאית של בגדי ילדים בשונה מהמבקשת שהינה יצרנית בגדים.

6. המתנגדת טוענת כי הינה בעלת זכות קודמת בסימן מכוח סעיף 24(א1)(2) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"), למרות שלא רשמה את הסימן קודם לכן. עוד טוענת המתנגדת כי רישום הסימנים המבוקשים יביא לתחרות בלתי הוגנת במסחר וכי יש ברישום הסימנים להביא לכדי הטעיה ופגיעה בתקנת הציבור לפי סעיפים 11(6) ו-11(5) לפקודה.

7. לביסוס טענתה כי סימני המבקשת אינם מוכרים כלל בקרב הציבור הגישה המתנגדת את חוות דעתה של ד"ר מינה צמח בצירוף סקר המשקף, לטענתה, את היכרות הציבור עם המותג של המבקשת Enrico Coveri (נספח 8 לתצהיר הראיות של מר סטרוגו). ניתוח נתוני הסקר מעידים, לטענת המתנגדת, כי מודעות הציבור למותג המבקשת הינה נמוכה ונוצרה רק לאחר שיווק המותג בארץ.

8. לחלופין טוענת המתנגדת כי גם אם תידחה התנגדותה יש לאפשר רישום מקביל של סימנה לצד סימני המבקשת וזאת בשל השוני במראה הסימנים וצליליהם. לטענת המתנגדת, יש להגות את סימנה Caveri או קאברי, ואילו את הסימן המבוקש יש להגות Coveri או קוברי.

עיקר טענות המבקשת

9. המבקשת טוענת כי המותג Enrico Coveri שבעלותה משנות ה-70 צבר מוניטין רב בעולם והינו מוכר אף כ-Coveri בלבד. לפיכך, השימוש שעושה המתנגדת בשמה Coveri, מטעה את הצרכנים כי מדובר במוצרי המבקשת.

10. לטענת המבקשת, אין ממש בטענות המתנגדת כי יש ברישום הסימנים המבוקשים להביא לכדי הטעיה מכוח סעיף 11(6) לפקודה לאור העובדה שהמוניטין בסימן הינו בידי המבקשת. עוד טוענת המבקשת כי הפקודה מעניקה הגנה רק לסימני מסחר רשומים, ואילו המתנגדת לא רשמה את סימנה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

11. המבקשת טוענת כי היא הבעלים הראשון של הסימן Coveri כבר משנת 1986 עת הגישה בקשות לרישום את הסימן ENRICO COVERI בסוגים 18 ו-3 (בגין מוצרי עור וסבונים). ועל כן יש לדחות את טענת הבעלות של המתנגדת. כמו כן, טוענת המבקשת כי המתנגדת בחרה בשם החנות בחוסר תום לב שכן לא ייתכן כי לא ידעה על מותג המבקשת לאחר ששיווקה בארץ מוצרים הנושאים את סימן המבקשת.

דיון

החלטת בית המשפט המחוזי

12. בכתב התביעה שהוגש מטעם המבקשת דכאן במסגרת ההליך הקודם, נטען כי המתנגדת הפרה את סימן המסחר של המבקשת בחוסר תום לב ותוך התעלמות מפניותיה של המבקשת כי תחדל מלהשתמש בשם "Coveri". עוד טענה המבקשת כי שימוש המתנגדת בשם "Coveri" הביא להטעיה כי מדובר במוצרי המבקשת. כמו כן, נטען כי המתנגדת מדללת את מוניטין המבקשת ומתעשרת על חשבונה.

13. בכתב ההגנה נטען כי המתנגדת לא הכירה את המותג "Coveri" שעה שבחרה את השם לעסקה. עוד נטען כי המתנגדת הינה משווקת קמעונאית של מותגי בגדי ילדים, ואינה יצרנית בגדים. המשיכה המתנגדת וטענה במסגרת ההליך הקודם כי מוצרי המבקשת נושאים את השם "Enrico Coveri" ולא "Coveri". בנוסף טענה המתנגדת כי לא הפרה את הסימן "Coveri" מאחר ואיננה עושה שימוש בסימן "Coveri" כי אם בסימן "Coveri Kids" ו-"Coveri Home".

14. כאמור, בית המשפט המחוזי לא הכריע לגוף התביעה אלא דחה אותה משלא הופקדה ערובה להוצאות המתנגדת.

15. לטענת המבקשת בשל ההליך הקודם בין הצדדים נוצר בעניינו השתק עילה, המונע דיון בבקשת המחיקה הנוכחית. לטענתה, יש זהות בין העילות בהליך הקודם לבין העילות שבבקשה למחיקת סימני המסחר דכאן.

16. שניים הם המחסומים הדיוניים – השתק עילה והשתק פלוגתא (ראה דברי הנשיא אגרנט בע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 583, 584). ככלל, מקום בו תביעה נדונה לגופה והוכרעה ומדובר באותם הצדדים לתובענה ובעילות זהות, אזי שאין לדון בעניין זה פעם נוספת על מנת שלא להכביד על בתי המשפט ולהביא לכפל התדיינויות.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

17. שונה המצב בענייננו, שכן בהליך הקודם לא ניתנה הכרעה לגופו של עניין ובנוסף לכך התהפכו היוצרות. דהיינו, המתנגדת דכאן היתה הנתבעת בהליך הקודם. לפיכך לא נוצר השתק עילה. אף השתק פלוגתא לא נוצר כאן, לאחר שהשאלות שבמחלוקת בין הצדדים לא נדונו לגופן. (לדיון מורחב בעניין זה ראה התנגדות לרישום סימן מסחר 245411 "אורז גמלים זהב פנינים" (מעוצב) **יורם ששה נ' יהודית מתוק** (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 2.4.2015) וההפניות שם).

18. מסקנתי הינה, אפוא, כי אין מניעה דיונית להכריע בהתנגדות לגופה.

תקנת הציבור וחוסר תום לב

19. המתנגדת טענה כי יש לפסול את הסימנים המבוקשים לרישום בשל כך שהבקשה לרישום הוגשה בחוסר תום לב. המתנגדת סבורה כי חוסר תום הלב של המבקשת נובע מכך שהבקשה לרישום הוגשה בזמן שהמתנגדת כבר פועלת בארץ תחת השם "Coveri" מזה כ-15 שנים ותוך ניסיון להינות מן המוניטין שצברה המתנגדת בסימן.

20. עוד טענה המתנגדת, כי רישום הסימנים לאחר שנדחתה תביעה בגין הפרתם בבית המשפט המחוזי יביא לפגיעה בתקנת הציבור כקבוע בהוראות סעיף 11(5) לפקודה.

21. המבקשת אף היא מחזיקה בטענות כנגד תום לבה של המתנגדת. המבקשת סבורה כי מלכתחילה המתנגדת פעלה בחוסר תום לב כאשר בחרה בשם "Coveri" לחנות שלה על מנת ליהנות מן המוניטין שצברה המבקשת בו. עוד טענה המבקשת כי השם "Coveri" אינו משקף כלל את הביטוי "Cover Israeli Kids" כפי שסוברת המתנגדת. בנוסף טענה המבקשת כי חוסר תום לבה של המתנגדת מתבטא בכך שאינה מקפידה על היגוי שם עסקה כהלכה, שכן יש להגות את שם החנות "קאברי" ולא "קוברי".

22. לטענת המתנגדת עילת אי כשירות הסימנים לרישום בשל הגשת הבקשה בחוסר תום לב נובעת מהוראות סעיפים 11(5) ו-39(א) לפקודה.

23. הפקודה אינה קובעת את חוסר תום הלב בהגשת הבקשה לרישום כעילת התנגדות עצמאית, הפוסלת את הסימן לרישום. שונה הדין עת מתבקשת מחיקת הסימן, אז קובע סעיף 39(א) לפקודה במפורש כי הגשת הבקשה בחוסר תום לב עשויה להביא למחיקתו מהפנקס. איני סבורה כי ניתן להפעיל עילה זו באמצעות סעיף 11(5) לפקודה גם בהליכי התנגדות. הדברים נאמרו במפורש בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר 233073 "PIONEER" (מעוצב) **פיוניר כלי עבודה מבית ש. כהן (2011) בע"מ נ' עשינו עסק בע"מ**, סעיף 69 (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 5.12.2013) (להלן: "עניין פיוניר"):



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"הבדל זה בין מחיקת הסימן לבין התנגדות לרישום בעילה זו אינו מיוחד לדין הישראלי. זהו הדין גם בספרד ובפורטוגל (ראה קרלי, בעמ' 259). אין בידי לקבל את עמדת המתנגדת כי חוסר תום לב בהגשת הבקשה שווה ערך הוא לפגיעה בתקנת הציבור. סבורה אני כי העדר עילה זו מרשימת העילות לאי כשירות אינה השמטה מקרית, במיוחד לנוכח סעיף 39(א) לפקודה שצוטט לעיל."

24. השימוש בסעיף 11(5) לפקודה כעילה לפסילת סימן מסחר לרישום נועד לאותם מקרים שיש בהם פגיעה בציבור הרחב או בערכי יסוד של החברה. המתנגדת לא הצביעה כי מתקיימת בענייננו פגיעה בערכי היסוד של החברה אשר יש בה כדי לפסול את הסימן בעילה זו, כגון שימוש בעיצוב הסימן המהווה הפרת זכות יוצרים של המתנגדת (ראה, למשל, בקשה למחיקת סימן מסחר 102733 **Roots Canada Ltd. נ' ANGEL JERONIMO AGULLO ESCLAPEZ** (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 5.9.1999).

הטעיית הציבור ותחרות בלתי הוגנת

25. המתנגדת טענה כי רישום הסימן על שם המבקשת יצור הטעיה בקרב ציבור הצרכנים וכן יעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר כקבוע בסעיף 11(6) לפקודה. סעיף זה כולל שלוש חלופות כדלקמן:

"סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר";

26. החלופות הראשונה והשלישית של עילת אי כשירות זו נדונו בהחלטה בעניין התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 178141 ואח', בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 178140 ואח' **Spyder Active Sports Inc. נ' Safari Surf Company (PTY) Ltd ואח'** (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 30.5.2012) (להלן: "עניין ספייידר").

27. לעניין החלופה הראשונה, דהיינו "סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור", נקבע בעניין בע"א 206 כי עסקינן ב"סעיף סל", המציב במרכזו את שאלת ההטעיה. עם זאת, כפי שהרחבתי בעניין ספייידר, נראה כי גם חלופה זו דורשת שהסימן יהיה בעל מוניטין רב, אף אם לא מוכר היטב.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

28. אדון ברכיבים נדרשים אלה - מידת הדמיון בין הסימנים, המוניטין של סימן המתנגדים ותום הלב של המבקשת בבחירת סימנה.

(1) הדמיון בין הסימנים

29. הדמיון בין הסימנים נבחן על פי המבחן שזכה לכינוי "המבחן המשולש" (ראה: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, (פורסם בנבו 4.2.2003), וכן ע"א 1427/05, מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ נ' רשם הפטנטים (פורסם בנבו 25.6.2007). כשמו, מבחן זה מורכב משלושה מבחני עזר ואלו הם: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות והלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. עם השנים נוסף מבחן הידוע כמבחן ההגייון והשכל הישר (ראה ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' אלי שגב, (פורסם בנבו, 23.8.2006).

30. מבחן המראה והצליל, הוא המרכזי מבין השלושה. ההכרעה בשאלה האם הדמיון המטעה בין הסימנים מבחינת החזות והצליל תיעשה תוך השוואת הסימנים בשלמותם ותוך מתן משקל לרושם הראשוני שנוצר אצל הצרכן אשר אינו מתעכב להבחין בין הסימנים לפרטי פרטיהם (ראה א. ח. זליגסון דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם 81, 1973).

31. באשר למבחן הצליל, טוענת המתנגדת כי יש להגות את המלה הראשונה בצירוף "Coveri Kids" כ"קאבריי" (בפתח) ולא כ"קובריי" (בחולם) וזאת בשונה מהסימן המבוקש.

32. לנוכח הכתיבה הזוהה של רכיב זה בשני הסימנים, איני סבורה כי ניתן להבטיח הבדל בהגיייתו. הנטייה הטבעית כאשר רואים את האות "O" היא להגותו כחולם ולא כפתח. אמנם המתנגדת טוענת כי הרכיב מורכב מן המלה האנגלית "cover" הנהגית בפתח, אולם איני סבורה כי ישנו אדם זולת בעלי המתנגדת המודעים למוצאו האמור של הרכיב.

33. אשר למבחן המראה, הרי שהן הסימן המבוקש והן סימני המתנגדת, Coveri ו-Coveri kids, home, הינם סימנים מילוליים. הרכיב הדומיננטי בסימני המתנגדת הינו המלה Coveri, הזוהה לחלוטין לסימן המבוקש. הרכיבים הנוספים בסימני המתנגדת הינם רכיבים מתארים, אשר אינם מסוגלים כשלעצמם לרכוש אופי מבחין וציבור הצרכנים אינו מייחס להם משקל רב (ראה לעניין זה ע"א 1677/05 Deutsche telekom AG נ' Entertainment E! Television Inc (פורסם בנבו, 29.6.2006).

34. לפיכך מסקנתי הינה כי קיים דמיון חזותי וצלילי רב ביותר בין סימני המתנגדת לסימן המבוקש.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

35. הסימן המבוקש נועד לסימונו של ביגוד ואילו סימני המתנגדת נועדו למכירה קמעונאית של ביגוד ילדים וריהוט ילדים. במלים אחרות, המתנגדת משווקת ביגוד ילדים הנושא סימני מסחר אחרים, דהיינו הסחורה המשווקת אינה נושאת את סימניה. בשונה ממנה, המתנגדת משווקת ביגוד הנושא את הסימן המבוקש והמיוצר, ככל הנראה, באמצעות בעלי רשות.

36. לא קיימת זהות בסוג הלקוחות של הצדדים דן, והדבר נובע מן הסחורות השונות המשווקות. בעוד שהמתנגדת משווקת ריהוט ילדים וביגוד ילדים, נמכרים תחת המותג של המבקשת בגדי יוקרה למבוגרים. עם זאת, בהחלט ייתכן שאותו לקוח ירכוש פריטים הנושאים את סימן המבקשת ולאחר מכן יתור אחר ריהוט עבור ילדיו בחנות הנושאת את סימני המתנגדת.

37. במסגרת מבחן יתר נסיבות העניין יש לקחת בחשבון שיקולי מסחר נוספים הרלוונטיים לעניין, כגון הדמיון בשדות הסמנטיים בין הסימנים. המתנגדת טענה כי משמעות סימנה הוא "Cover Israeli Kids" משום שרצתה לתת "כיסוי מותגי" למותגי העל לילדים בישראל. מאידך סימן המבקשת הינו שם משפחתו של מייסד המותג. אף אם קיימים הבדלים אלה במשמעות הסימנים, ספק בעיני שהציבור מודע להם ויכולים הם להשפיע על שאלת ההטעיה.

38. בעוד שהחנות של המתנגדת מצויה בכיכר המדינה בתל אביב, לא הוברר עד תום היכן, אם בכלל, משווקים טובין הנושאים את סימני המבקשת. קושי זה נובע בעיקר מהעדר רצון של העדה מטעם המבקשת להשיב באופן ברור לשאלות הצד השני בחקירה נגדית, כפי שיורחב להלן.

2) קיומו של מוניטין

39. על המתנגד לרישום סימן מסחר לפי עילת התחרות הבלתי הוגנת להראות כי סימנו רכש מוניטין בשוק הרלוונטי. אמות המידה להוכחת מוניטין הינן, בין היתר "אורך הזמן, מידת הפרסום והמאמץ ליצור קשר מודע בין המוצר לצרכן" (ר' ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים פיניציה בע"מ נ' Les Verreies de Saint Gobain, פ"ד מה (3), 225 245-246).

40. להוכחת קיומו של מוניטין, הגישה המתנגדת ראיות המעידות על פעילותה בתחום מזה כ-15 שנים, כגון: פרסומים בעיתונות ובמדיות השונות למותג "Coveri Kids" וכן כתבות עיתונאיות אודות עסקה של המתנגדת. המתנגדת תמכה ראיותיה בתצהירו של מר סטרוגו שנחקר על תצהירו בחקירה ראשית בדיון שהתקיים בפניי.

41. בנוסף, מנתוני הסקר של המתנגדת שנערך על ידי ד"ר מינה צמח וצורף כנספח 8 לתצהירו של מר סטרוגו, עולה כי אחוז נמוך מאוד מהציבור מזהה את מותג המבקשת. עם זאת,



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מקובלת על ידי טענת המבקשת, כי היה על המתנגדת להוכיח את המוניטין שלה עצמה בסימניה ולא די בשלילת קיומו של מוניטין המבקשת. עוד יובהר, כי חוות הדעת לא הוגשה כראיה עצמאית בהליך אלא כנספח לתצהיר של עד אחר. מאידך ד"ר צמח לא נתבקשה להיחקר על חוות דעתה, דבר המחזק את האמור בה (ראה י' קדמי, על הראיות, מהדורה משולבת ומעודכנת 2003, עמ' 828).

42. כמו כן, בדיון שנערך בפני העידה העדה מטעם המבקשת כי מוצרי המותג "Coveri" מעולם לא נמכרו בחנות של המותג בישראל, אלא נמכרו מוצרים מסוימים של המותג, דוגמת עניבות, בחנויות בוטיק מקומיות (עמ' 46 לפרוטוקול הדיון).

43. מעיון בתצהירו של מר סטרוגו והראיות שצורפו אליו, התרשמתי כי המתנגדת אכן צברה מוניטין מסוימים בסימנים "Coveri Kids" ו-"Coveri Home" בקרב צרכני מותגי בגדי הילדים בישראל ב-15 שנים האחרונות וכי מוניטין זה רב יותר ממוניטין המבקשת בסימן המבוקש בישראל.

(3) תום לב בבחירת הסימן

44. תום לבו של המבקש בבחירת הסימן נבחן על פי אמות מידה אובייקטיביות של אורחות המסחר הראויות, כפי שנקבע בע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardy Limited & Company, פ"ד נב (3), 276, בסעיף 13 לפסק הדין:

"מעבר לנדרש אוסיף כי גם אם קיומה של תחרות בלתי הוגנת ייבדק באמצעות מבחן העזר של תום לב, הרי שמדובר במבחן אובייקטיבי של תום לב, שהרי רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע על פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה ולא על פי האמונה הסובייקטיבית בדבר יושר והגינות של המבקש לרשום סימן מסחר."

45. המבקשת הגישה בקשתה לרישום הסימן לאחר שהכירה את מותג המתנגדת, ידעה על פעילותה העסקית, והייתה מודעת לשימושה בסימנים "Coveri Kids" ו-"Coveri Home". הדבר עולה ממכתב ששלחה המבקשת למתנגדת באוקטובר 2010. נזכיר כי בקשות לרישום סימני המבקשת הוגשו בחודש מאי 2011 ואילו התביעה לבית המשפט המחוזי הוגשה חמישה חודשים לאחר מכן, באוקטובר אותה שנה.

46. במהלך חקירתה הנגדית של גבי קוברי, בעלת החברה המבקשת, התרשמתי כי מיעטה לספק תשובות ענייניות וברורות לשאלות שנשאלה. התחמקותה של גבי קוברי מלהשיב של



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

שאלותיו של ב"כ המתנגדת בלטה במיוחד כאשר השאלות נגעו ללב המחלוקת בין הצדדים, ואף כאשר קיבלה הנחיה ברורה להשיב לשאלות. ראה למשל פרוטוקול עמ' 48-49 :

“עו"ד גרינמן: האם את מסכימה עם מה שכתוב, שהמותג לא היה מאוד מוכר בישראל?”

העדה: אני לא מסכימה עם כלום ממה שנאמר, כי המותג שלי הוא בן 40 שנה ורשום בכל העולם.

עו"ד גרינמן: יש מותגים שהם בני 40 שנה, יש כאלו שהם בני 100 שנה. השאלה אם את מסכימה עם מה שכתוב, שהמותג לא היה מאוד מוכר בישראל.

העדה: אני לא מסכימה, כי הגיוני שכשמישהו פותח חנות הוא צריך להשקיע בפרסום.

עו"ד גרינמן: אבל לפני שהוא פתח את החנות, אתם פרסמתם בישראל? לפני 2011?

...

עו"ד גרינמן: אבל את לא יודעת על איזה שהוא פרסום. את לא יודעת על איזה שהוא פרסום בישראל, לפני 2011 נכון?”

העדה: התחלנו להציג בפריס, מילאנו, ב-1977 וזה היה מוכר בכל העולם במשך 17 שנה.

עו"ד גרינמן: אני מאוד מבקש שתעני לשאלות שלי. השאלה- האם ידוע לך על פרסום שנעשה בישראל לפני 2011 למותג אנריקו קוברי.

העדה: אז שהשאלות יהיו קשורות.

כב' סגנית הרשם: לא, צריך להגיד לה שהיא צריכה להשיב על השאלות כפי שהן נשאלות..”

ובהמשך, בעמ' 54 לפרוטוקול הדיון :

“עו"ד גרינמן: נכון שאתם הגשתם תביעה נגד, תביעה בבית-משפט בישראל, בבית המשפט המחוזי, נגד המתנגדת סאר-גו, וביקשתם לאסור על סאר-גו להשתמש בשם קוברי. נכון?”



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

העדה: כשהודיעו לי שהיו שתי חנויות על שם קוברי, כתבתי לשתיהן. הראשון הגיב שאני צודקת ושהוא רק קונה את המוצרים מחברה איטלקית שהם הכירו במילאנו ואמר שיוריד את זה מייד. השני טען שהוא קנה את המותג מחברת נילוה. נילוה או נילוה. אז באינטרנט חיפשתי את החברה, למרות שהם פשוט רגל ומצאתי כמה..

עו"ד גרינמן: זה ממש לא השאלה ששאלתי.

העדה: ומצאתי מסמך באינטרנט שהיה כתוב שהם עבדו עם כל מיני מותגים, כולל זה שקודם הם הציגו והיה כתוב שהם עובדים גם עם אנריקו קוברי.

עו"ד גרינמן: סליחה. אני התחלתי לדבר על כך שהגשת תביעה נגד המתנגדת, סאר-גו, בבית-המשפט המחוזי בתל אביב. נכון? ב-2011 הגשתם תביעה כנגד חברת סאר-גו.

העדה: אני לא יודעת, אבל ראיתי שב-2010 יש מכתב מצורף שנוצר קשר.

עו"ד גרינמן: מה זאת אומרת את לא יודעת? את נתת תצהיר בהליך הזה. אני רוצה להציג בפניך את התצהיר שאת חתמת עליו בהליך הזה, בתשובה לדרישה של הנתבעת סאר-גו, לחייב אתכם להפקיד ערבות בתיק הזה. ואני רוצה שתאשרי שזו חתימתך.

העדה: מה היו הטענות שלהם, שהגבנו?

כב' סגנית הרשם: היא צריכה להשיב לשאלות של עו"ד גרינמן."

47. פרוטוקול הדיון מכיל דוגמאות נוספות לחוסר רצונה של גב' קוברי להשיב לשאלות שנשאלה. לטעמי, יש בכך כדי להטיל צל כבד על גרסתה של המבקשת בהליך דנן. ראה בהקשר זה את דברי כב' השופט עציוני בע"פ 631/76 אליהו אביטן נ' מדינת ישראל, פ"מ לא(3) 527, 532 (1977):

"הכלל הוא איפוא, כי מפאת חשיבותה של החקירה שכנגד, אין להתחשב בעדות שניתנה במהלך החקירה הראשית, כאשר מהצד שנגדו ניתנה אותה עדות, נשללה האפשרות המעשית לחקור חקירה שכנגד, על אותה העדות, אלא אם כן יוכיח אותו צד, שמטעמו ניתנה העדות האמורה במהלך החקירה הראשית, כי



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ידו של הצד שכנגד היתה בהימנעות זו של העד מלהשיב לשאלות בחקירה
שכנגד."

48. יש לזכור כי בהליך ההתנגדות מוטל הנטל להוכיח את כשירות הסימן לרישום על המבקשת (ראה מושכלת יסוד זו בבג"צ 197/51 קוקה קולה, חברה רשומה בארצות-הברית נ' השותפות ויטה י. פלוטקין ובניו והרשם הכללי כרושם סימני מסחר, פ"ד ח 772, 776). אין די באי מתן תשובות כדי להרים נטל זה אף אם הוגש תצהיר עב-כרס לתמיכה בבקשה לרישום.

49. זאת ועוד, כלל לא שוכנעתי כי הסימן לא הוגש כסימן הגנתי בלבד ללא כוונה אמיתית להשתמש בו, על מנת שישמש כבסיס לתביעה עתידית כנגד המתנגדת. התרשמות זו נובעת בעיקר מהעדר פירוט מספיק בדבר פעילות המבקשת בישראל, בתקופה כלשהי, ובעיקר באשר לכוונותיה להשתמש בסימן בעתיד.

50. אמנם אין הדין בישראל מחייב אדם המבקש לרשום את סימנו להשתמש בו אלא די בכוונה לשימוש כזה. יתרה מכך, בטרם חלפו שלוש שנים מרישום הסימן, אף לא ניתן לעתור לביטולו בשל העדר שימוש. עם זאת, אין הדין רואה בעין יפה רישום סימני מסחר שכל מטרתם היא חסימה של מתחרים או מתחרים פוטנציאליים. סימנים אלו קרויים סימני מסחר הגנתיים והתנהגות וניסיון לרשם יכול לעלות כדי חוסר תום לב (ראה בקשה למחיקת סימני מסחר 187385 ו-187386 (GHI) והתנגדות לרישום סימני מסחר 200701 ו-200702 (GHI מעוצב) Gemological Institute of America נ' Gemology Headquarters International (פורסם בנבו, 28.5.2012)).

51. למען השוואה אציין כי בדין האמריקאי העדר שימוש בטרם הגשת הבקשה לרישום מחייב כוונה בתום לב להשתמש בסימן. במקרים מסוימים יכולה העדר הכוונה האמורה להוות עילת להתנגדות:

"A lack of bona fide intent to use is a ground for an inter partes opposition proceeding to an application before the Trademark Board. Aktieselskabet, 525 F.3d at 21; McCarthy § 20:21, at 20-65,66. Lack of bona fide intent to support an intent-to-use application also may render an application void ab initio upon challenge in federal district court." (W. Brand Bobosky v. Adidas AG, 843 F. Supp. 2d 1134, 1140 (D. Or. 2011)).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

52. אמנם דרגת הדמיון בין הסימנים אינה גבוהה ביותר ואולם השימוש הממושך של המתנגדת בסימניה והעדר שיתוף הפעולה מצד המבקשת בהליך זה כמתואר לעיל, מביאני למסקנה כי אין לאשר את רישום הסימן ויש לקבל את ההתנגדות בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה.

זכות קודמת בסימן

53. המתנגדת טענה כי אין לאפשר את רישום הסימן "Coveri", מאחר ולה יש זכות בעלות קודמת בסימן מתוקף סעיף 24(א1)(2) לפקודה.

54. אי כשירות לרישום בשל זכויות קודמות בסימן שאינו רשום, הינה עילה מוכרת בדין הישראלי בתנאי שהסימן שאינו רשום הינו בעל אופי מבחין. כפי שנקבע התנגדות לבקשת רישום סימני מסחר מס' 124445, 124446, 124447, 124448, 124449, 124450, 125287, 125288 ובקשות לביטול סימני מסחר מס' 58272, 26362 **רטרון אימפורט בע"מ נ' ITT Manufacturing Enterprises Inc.** (פורסם בנבו, 23.03.2009) פסקה 21 להחלטה, כדלקמן:

"בנוסף לכך, חשוב לזכור כי גם כאשר נמחק סימן מן הפנקס או אפילו לא נרשם בו, עדיין אין הדבר מצביע על היעדר זיקה קניינית בינו ובין בעליו. מוכרת בשיטת משפטנו זכות המוניטין כפי שהיא מגולמת בסימן מסחר שאינו רשום."

55. בענייננו, המתנגדת לא רשמה את סימניה. לו הייתה פועלת לרישום כאמור, היה נחסך ההליך שבפניי וייתכן כי אף ההליך הקודם בבית המשפט המחוזי היה מתייתר. משקבעתי כי יש לקבל את ההתנגדות על בסיס סעיף 11(6) איני מוצאת להכריע בשאלת הבעלות בסימנים במסגרת זו ודי בדברים שנאמרו לעניין השימוש הממושך של המתנגדת בסימניה לעומת העדר שימוש של המבקשת בסימן המבוקש בישראל.

56. עם זאת, יש מקום לקחת בחשבון את אי רישום הסימנים בפסיקת ההוצאות.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

סוף דבר

57. ההתנגדות מתקבלת ללא צו להוצאות. בחינתן של בקשות המתנגדת לרישום סימני מסחר תימשך לאור האמור בהחלטה זו.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום
ט' סיון תשע"ה
27 מאי 2015

951-99-2015-003217

סימוכין: