



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטייז (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

בפני כב' השופטת יהודית שיצר

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

**המערערת:** מילניום  
ע"י ב"כ עו"ד פרזנטי וברנד

נגד

**המשיבה:** Farm Chalk  
ע"י ב"כ עו"ד שאולסקי

### פסק דין

1. ערעור על החלטות כב' רשם הפטנטים אסא קלינג (להלן: "הרשם") מיום 12.3.2014, בעניין התנגדות המערערת לרישום סימן המסחר המעוצב של המשיבה (להלן: "ההחלטה בהתנגדות"), ומיום 24.7.2014, בעניין חיוב המערערת בהוצאות המשיבה בהליך ההתנגדות (להלן: "החלטת ההוצאות").

### עיקרי העובדות

2. ביום 7.12.2010 הגישה המשיבה, חברה בינלאומית שמרכז עסקיה בהונג קונג ובסין, ושוצרי כלי הבית והמטבח שלה משווקים במדינות רבות בעולם ובישראל, בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב שבמרכזו אליפסה שבתוכה רשומות המילים - **Clip Fresh** ומתחת לאליפסה מופיע הכיתוב "**By Farm Chalk**" שזהו שם החברה המייצרת (המשיבה). מוצריה משווקים בישראל ע"י חברת סירב בע"מ. הבקשה קובלה ביום 7.12.2011 ופורסמה ביומן סימני המסחר ביום 29.12.2011 (להלן: "הסימן המבוקש"). מספרו של הסימן המבוקש הוא 234114, והוא נתבקש לגבי "כלים ומכלים לאחסון מזון, כלי זכוכית, פורצלן



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטייז (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

1 וכלי חרס שאינם כלולים בסוגים אחרים, הנכללים בסוג 21". מדובר בקופסאות למיניהם  
2 שמועדות לאחסון הרמטי למזון לשם שמירה על טריותן, והן נסגרות באמצעות תפסנים  
3 ("קליפסים"). ביום 29.12.2011 הודיעה רשות הפטנטים למערערת, חברה הישראלית  
4 שעוסקת בין היתר ביבוא ושיווק של כלי בית ומטבח, כי הוגשה ע"י המשיבה ביום  
5 7.12.2010 בקשה לרישום סימן מסחר, וכי היא זכאית להגיש התנגדות לרישום סימן  
6 המסחר של המשיבה, בהתאם לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב - 1972  
7 (להלן: "הפקודה").

8  
9 ביום 29.3.2012 הגישה המערערת את התנגדותה. סימן המסחר של המערערת, שמספרו  
10 204165, הוא הכיתוב המעוצב "Click & fresh", בסוג 21, אשר הוגש לרישום ביום  
11 20.9.2007, ונרשם ביום 6.5.2009. גם סימן זה משמש על גבי קופסאות ומיכלים לאחסון  
12 הרמטי למזון, לשם שמירה על הטריות, והוא נסגר ב - "קליק".

13  
14 ביום 12.3.2014 נתן הרשם החלטתו, לפיה התנגדות המערערת נדחית מאחר שהיא לא  
15 הוכיחה דמיון מטעה בין הסימנים, ולפיכך הורה הרשם על רישום הסימן המבוקש.

16  
17 ביום 25.3.2014 הגישה המשיבה לרשם בקשה לפסוק לטובתה הוצאות בגין דחיית התנגדות  
18 המערערת לרישום סימנה, בסך 92,932 ₪. ביום 13.4.2014 הגישה המערערת את תשובתה  
19 לבקשת המשיבה לפסיקת הוצאות.

20  
21 ביום 24.7.2014 נתן הרשם החלטה בעניין ההוצאות, ובמסגרתה חייב את המערערת לשלם  
22 למשיבה הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 80,000 ₪.

23  
24 מכאן הערעור שלפנינו בו עותרת המערערת לביטול החלטות הרשם, הן לעניין דחיית  
25 התנגדותה והן לעניין ההוצאות.

26  
27 **עיקרי טענות הצדדים**

28  
29 3. המערערת טוענת כי שגה הרשם כשדחה את התנגדותה וקבע שאין דמיון מטעה בין  
30 הסימנים לפי סעי' 9(11) לפקודה (דמיון שיש בו להטעות) ו - 11(6) לפקודה (תחרות בלתי



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטייז (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

1 הוגנת במסחר והטעיית הציבור). לטענתה הדמיון הרב בצליל ובמשמעות בין הסימנים  
2 מחייב את קבלת התנגדותה. לשיטתה, אין חולק כי המשיבה מעולם לא השתמשה על גבי  
3 מוצריה בכיתוב שמתחת לאליפסה - "By Farm Chalk", אלא בכיתוב אחר -  
4 "Keep It Fresh", ולפיכך שגה הרשם כאשר קבע שהכיתוב התחתי שנתבקש לרישום  
5 מהווה גורם מבדל המונע את ההטעיה. עוד טוענת המערערת כי שגה הרשם כשפסק הוצאות  
6 חריגות מעבר לסביר ומעבר למקובל, למרות שבפועל הליך ההתנגדות לא היה כרוך  
7 בהוצאות רבות מצד המשיבה. האחרונה לא הזמינה עדים מחו"ל, לא נזקקה לשירותי  
8 תרגום ולא הגישה חוות דעת מומחים. התקיים דיון אחד, קצר יחסית, והמשיבה אף נמנעה  
9 מלהעיד מספר עדים חיוניים שיכלו לסייע בחקר האמת. המערערת טוענת כי היה על הרשם  
10 להפעיל מבחן פרקטי מסחרי, ולהיווכח כי המשיבה בחרה, שלא בתום לב, בסימן הדומה עד  
11 כדי להטעות לסימן המערערת שבשימושה כבר שנים רבות, על מנת להיבנות מהמוניטין  
12 שצברה המערערת במוצרים דומים. לטענת המערערת המשיבה בכוונה עיצבה את סימנה כך  
13 שהאות F במילה Fresh שבסימן המבוקש מעוצבת באופן שדומה מאוד מבחינה גרפית  
14 לסימן " & ".  
15

16 4. המשיבה טוענת כי הערעור בגין ההחלטה הראשונה, שדוחה את התנגדות המערערת,  
17 הוגש באיחור רב, לאחר כ- 4 חודשים ממועד ההחלטה, במקום תוך 45 יום ממתן ההחלטה,  
18 ולפיכך יש לדחות את הערעור בגין ההחלטה בהתנגדות על הסף, ויש לדון רק בערעור בגין  
19 ההחלטה השנייה, החלטת ההוצאות. למען הזהירות טענה המשיבה גם באשר להחלטה  
20 בהתנגדות, וציינה כי ההחלטה מוצדקת ומבוססת, וכי לאור הודעת ההסתלקות של  
21 המערערת מהמילים click ו- fresh, שהיוותה תנאי לרישום סימנה, אין לפסול את הסימן  
22 המבוקש המכיל מילים אלו, וכי מילים אלו לא יכולות לשמש בסיס להטעיה. עוד טענה  
23 שמילים אלו הן שקופות, מאחר שהן תיאוריות ביחס לקופסאות המזון, ולכן פסולות  
24 מלשמש כסימן מסחר. באשר להוצאות טענה כי ההוצאות שפסק הרשם אינן חורגות  
25 מהמקובל, וכי ערכאת הערעור מתערבת בפסיקת הוצאות רק במקרים חריגים שהמקרה דן  
26 אינו אחד מהם.  
27  
28  
29  
30



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטייז (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

### דיון

#### הטענה לסילוק על הסף בשל איחור בהגשת הערעור

5. ראשית אדון בטענת המערערת כי יש לדחות על הסף את הערעור על החלטה בהתנגדות בשל האיחור בהגשתו, משהוגש כעבור 4 חודשים לאחר מתן החלטה בהתנגדות, ולא תוך 45 ימים. אומנם טרם נקבעה הלכה ע"י ביהמ"ש העליון לעניין תחילת מניין ימי הערעור במקרה כשלנו, באשר לאחר החלטה בהתנגדות, ניתנה החלטה נוספת בסוגיית ההוצאות. המחלוקת היא האם יש למנות את מניין 45 הימים מיום שניתנה החלטה בהתנגדות, או שמא מיום שניתנה החלטת ההוצאות ראו התייחסות ביהמ"ש העליון היתה שאין הכרח כעת להכריע בכך, ראו: רע"א 6822/12 אהרון משרקי נ' צבי אייזנבך (לא פורסם, מיום 29.11.2012) סעי' 9 להחלטה, בש"א 8302/13 תולי לוי ואח' נ' חיפה כימיקלים בע"מ (לא פורסם, מיום 26.3.2014) סעי' 3 להחלטה, (להלן: "פרשת תולי לוי"). אולם הפסיקה, התייחסה לשיקול כי עצם החלטה בעניין גובה ההוצאות יכולה להוות גורם שישפיע על המערערת בהחלטתה האם להגיש ערעור, וזאת כאמור בפרשת תולי לוי:

"לעניין הארכה המתבקשת יצוין כי בניגוד לעמדת המשיבים - 1- 6 איני סבורה כי יש לומר שהחלטה לעניין ההוצאות ופסק הדין העיקרי הינן שתי החלטות נפרדות ועל כן המתנתם של המבקשים להחלטה בעניין ההוצאות אין לה ולא כלום עם בקשת הארכה ככל שזו נוגעת לפסק הדין העיקרי. זאת שכן על פי הגיונם של דברים הנתון של סכום ההוצאות בהן חוייבו התובעים הינו שיקול רלבנטי אשר בהחלט עשוי להשפיע על החלטה בדבר הגשת ערעור על פסק הדין כולו (ויצוין כי חלק מן התובעים חוייבו בסכומים לא מבוטלים)".

(סעי' 4 להחלטה).

בענייננו בסופו של דבר נפסקו הוצאות בסך 80,000 ₪. זה אינו סכום נמוך, ובהחלט יכול להיות שיקול בעל השפעה על החלטת המערערת להגיש את הערעור דן. לפיכך מצאתי לדון בערעור לגופו.



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטייז (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

### הדמיון המטעה בין הסימנים

6. בהתאם לסעיף 11(9) לפקודה יש לבחון האם יש בין הסימנים דמיון שיש בו כדי להטעות. לצורך כך התפתח בפסיקה "המבחן המשולש", שמורכב מ:  
א. מבחן המראה והצליל. ב. מבחן סוג הטובין, חוג הלקוחות וערוצי השיווק.  
ג. מבחן יתר נסיבות העניין, כאשר כאן מתווסף מבחן השכל הישר. ראו: רע"א 5454/02 טעם טבע 1988 טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה, פד"י נ"ז(2) 438, סעי' 12-13 לפסה"ד, (להלן: "פרשת טעם טבע").

### מבחן המראה והצליל

7. נפסק כי מבחן המראה והצליל הוא המבחן העיקרי מבין השלושה (ראו: רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ (לא פורסם, מיום 12.1.2010), סעי' 9 לפסה"ד). עוד נפסק כי יש להבחין בין מוצר מדף, כבעניינינו, לבין מוצר הנקנה מעבר לדלפק. במוצר מדף המבחן החזותי תופס מקום דומיננטי יותר, מאחר שהלקוח בוחר במוצר על סמך מבט עין מהיר וראשוני, ובוחר בעצמו את המוצר שניצב על המדף. לעומת זאת במוצר שנרכש מעבר לדלפק המבחן המרכזי הוא מבחן הצליל, שכן על הלקוח לנקוב בפיו בשם המוצר ועל סמך אמירתו המוכר מגיש לו את המוצר לצורך רכישה (ראו: פרשת טעם טבע, סעי' 13 לפסה"ד). מאחר שבעניינינו מדובר במוצר מדף, המבחן החזותי הוא המבחן המרכזי. עוד יש לזכור כי סימני שתי החברות שבנדון הם מעוצבים, כך שההגנה שניתנה ברישום של סימן המערערת, וההגנה שמבוקש שתיתן לסימן המשיבה, הם לעיצוב ספציפי. בעניינינו הבידול החזותי שבין הסימנים בולט לעין, כך שלמרות שיש דמיון רב בצליל של הסימנים המבוקשים, הרי שהבידול הבולט מבחינה חזותית מונע את ההטעה. מהפן החזותי הרכיב הדומיננטי שבמוקד סימנה של המשיבה הוא האליפסה שמקיפה את כל הכיתוב. נוסף על כך ישנו כיתוב מתחת לאליפסה בסימן המבוקש שמחזק את הבידול בסימני שתי החברות. אומנם המערערת טענה שבפועל המשיבה לא נוהגת להטביע על מוצריה גם את הכיתוב שמתחת לאליפסה, אך לדיון כעת עומדת רק התנגדותה של המערערת לרישום סימן המשיבה בפנקס סימני המסחר. זהו הסעד שנתבקש ע"י המערערת ואלו גדרי התיק דנן, מבחינת סוג ההליך ומבחינת טענות הצדדים, כך שבהתאם



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטייז (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

1 לכך עלינו לבחון את הסימנים כפי שהוגשו לרישום. סוגיית ההפרות הנטענות אין מקומה  
2 כאן.

3  
4 לעניין הצליל, יש לתת משקל מיוחד להסתלקותה של המערערת מהמילים שמרכיבות את  
5 סימנה.

6  
7 בנסח סימן המסחר של המערערת צויין:

8

9 **"רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים click ו**

10 **– fresh, אלא בהרכב הסימן".**

11 (מוצג 2 למוצגי המשיבה).

12

13 ויתור זה הוא בהתאם לסעיף 21(א) לפקודה הקובע:

14

15 **"היה סימן מסחר מכיל דבר המקובל באותו מסחר או דבר שאינו**  
16 **בעל אופי מבחין מבחינה אחרת, וראו הרשם או בית המשפט**  
17 **העליון שאין בעל הסימן זכאי לשימוש ייחודי בדבר האמור או**  
18 **במקצתו, רשאים הם, בבואם להחליט אם יירשם הסימן או אם**  
19 **ישאר רשום בפנקס, לדרוש לשם כך שבעל הסימן יוותר על**  
20 **הזכות לשימוש ייחודי באותו דבר או יוותר ויתור אחר הנחוץ**  
21 **לדעתם לשם קביעת זכויותיו לפי הרישום".**

22

23 זהו שיקול שאכן הרשם צריך היה להביאו בחשבון לצורך גיבוש מסקנתו.

24

25 לשיטת המערערת, הודעת ההסתלקות שלה לא פותרת את בעיית הדמיון המטעה שיצרה  
26 המשיבה בסימנה הדומה. לטענתה, במסגרת בחינת ההטעיה יש לקחת בחשבון גם את צליל  
27 המילים הדומה מאד, וגם את הדמיון שבמשמעות המילים. אכן צודקת המערערת כי עדיין  
28 יש לבחון, לעניין ההטעיה, גם את הצליל ואת משמעות המילים. עם זאת, כאשר מוגשת  
29 הודעת הסתלקות מהמילים click ו – fresh, המערערת אינה זכאית למונופול על מילים



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטיייד (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

1 אלו, על צילין ועל משמעותן. אשר להשלכותיה של הודעת וויתור כבר נפסק בפרשת טעם  
2 טבע:

3  
4 ".... קיומה של הודעת ויתור אינו מוביל להתעלמות מוחלטת מן  
5 החלק שלגביו ניתנה ההודעה בעת השוואת סימני המסחר, עם  
6 זאת אף אין להתעלם כליל מעובדת קיומה של הודעת ויתור בעת  
7 ההכרעה בסוגית קיומו של דמיון מטעה על מנת להימנע ממתן  
8 זכות שימוש יחודי דה פקטו ברכיב אשר לגביו קיימת הודעת  
9 ויתור".

10 (עמ' 459 לפסה"ד).

11  
12 וראו גם ב- ע"א 4410/06 אנ.א.ר.ג'י אנרג'י אינטרנשיונל בע"מ נ' Texaco Inc (לא פורסם,  
13 מיום 31.8.2010) סעי' 9-13 לפסה"ד:

14  
15 "9. כוונת המערערת כי הסימן יירשם "כדי ליתן ביטוי לצליל  
16 Energy" לא קיבלה ביטוי בעת רישום הסימן בפועל.  
17 נהפוך-הוא. סימן המערערת, כשלעצמו, אינו כולל את המילה  
18 Energy. יתירה מזאת, לסימן המערערת צורפה  
19 "הודעת הסתלקות" לפי סעיף 21 לפקודה, לפיה רישום הסימן  
20 "לא יתן זכות לשימוש ייחודי באותיות NRG אלא בהרכב  
21 הסימן". להודעת הסתלקות יש משמעות לענין בחינת הדמיון  
22 בין הסימנים (ענין טעם טבע, פסקה 22; ע"א 1677/05  
23 Deutsche telekom AG נ' E!Entertainment  
24 Television Inc, פסקאות 16 לפסק דינה של השופטת ברלינר  
25 [פורסם בנבו], 29.6.2006) (להלן: ענין Deutsche  
26 telekom)). המשמעות הישירה היא כי כל יצרן אחר רשאי  
27 לעשות שימוש באותיות NRG ובלבד שלא יעצב אותן ב"הרכב  
28 הסימן" (ראו סעיף 21(ב) לפקודה; ענין Deutsche telekom,  
29 פסקה 18)".



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטיייד (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

1  
2 אומנם קיים דמיון רב בצליל של הסימנים ובמשמעות, אך כפי שנפסק, יש לבחון את  
3 הסימנים כמכלול כאשר בוחנים את הדמיון המטעה שבין הסימנים:  
4

5 "קביעת קיומו או העדרו של דמיון תעשה תוך השוואת שני  
6 הסימנים בשלמותם אף כאשר כוללים הסימנים רכיב משותף  
7 שהינו תיאורי במהותו .... אין מדובר בהשוואה מדוקדקת של כל  
8 הברה בנפרד .... תחת זאת יש ליתן משקל לרושם הראשוני  
9 שנוצר בעת השוואת הסימנים תוך מתן דגש לכך שזיכרונו של  
10 הצרכן הממוצע אינו מושלם".

11 (פרשת טעם טבע, עמ' 452).

12 ובהמשך:

13  
14 "כפי שצוין לעיל את ההשוואה במסגרת בחינת הדמיון המטעה  
15 יש לבצע דרך כלל בין הסימנים בשלמותם" (עמ' 454, וראה גם  
16 האסמכתאות המופיעות שם).

17  
18 לפיכך, לאור בחינת הסימנים כמכלול, יש לקחת בחשבון את הבידול הוויזואלי  
19 הבולט בין הסימנים, שכולל, בין היתר, הן את האליפסה הדומיננטית שמקיפה את  
20 הכיתוב הדומה, והן את הכיתוב הנוסף והשונה, שמופיע מתחת לאליפסה.  
21

### מבחן סוג הטובין, חוג הלקוחות וערוצי השיווק

22  
23  
24 8. בעניין מבחן סוג הטובין חוג הלקוחות וערוצי השיווק, אין חולק שאכן יש זהות  
25 ברכיבים אלו. סוג הטובין הוא קופסא לאחסון מזון, חוג הלקוחות זהה, וערוצי השיווק  
26 זהים - רשתות שיווק בארץ ובחו"ל. הרשם קבע כי יש לתת משקל נמוך למבחן זה בהתחשב  
27 בתוצאות יתר המבחנים. לא ראיתי שגיאה בקביעתו זו של הרשם, שכן נפסק כי המשקל  
28 שיש לתת לכל אחד מהמבחנים משתנה בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה,  
29 ובמסגרת מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר נכנסים שיקולים רבים ומגוונים,  
30 וכן מאפייניו הייחודיים של כל מקרה ומקרה.





## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטייד (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

1 המערערת והמשיבה אינן החברות היחידות המשווקות מכלי אחסון, בשוק יש יצרנים  
2 ומוצרים מגוונים מסוג זה והבחירה אינה רק בין מוצרי הצדדים כאן. חזקה על מי שמעוניין  
3 בחברה מסוימת דווקא, שיטרח ויבדוק את סימנה, במיוחד בהתחשב במבחר הרב המצוי  
4 בשוק.

5

6

### מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר

7

8 9. הרשם ציין בהחלטתו, כי המשיבה הוכיחה משלל דוגמאות של מוצרים דומים  
9 המיוצרים ע"י חברות אחרות, כי המלים click ו fresh – מקובלות במוצרים אלה  
10 (סעי' 25 להחלטה):

11

12 **"keep it fresh-click", "Click plastic design", "Food**  
13 **container with quick click", "Lock & Fresh", "Keep fresh**  
14 **food containers".**

15

16 עוד ציין הרשם כי המילים click ו fresh – מתארות את המוצר ואת השימוש בו,  
17 ומכאן חולשתן בבידול המוצר, וזכאותן להגנה נחלשת (סעי' 23 להחלטה). נתונים אלה בעלי  
18 משקל ומצטרפים לצבר הנסיבות הייחודי שתומך דחיית התנגדות המערערת לרישום סימנה  
19 של המשיבה.

20

21 עוד טענה המערערת כי המשיבה משתמשת במסר הרעיוני שבסימנה. נפסק כי סימן מסחר  
22 הזוכה להגנה על הרעיון הוא סימן שמבטא חידוש אומנותי קונספטואלי. דהיינו היה על  
23 המערערת להוכיח כי היא זו שיצרה בתודעת ציבור הצרכנים את הקשר המקורי שבין  
24 המוצר לסימן המבוקש. כך לדוגמא, הקשר המקורי שיצרה חברה מסוימת בין דמות היונה  
25 עם מוצרי טיפוח והיגינה כפי שנדון ב - ע"א 8461/04 **Unilever Plc. נ' אלי שגב**  
26 (לא פורסם, מיום 23.8.2006). שם הכיר ע"י ביהמ"ש העליון בדמיון מטעה בין שני סימנים  
27 לסבון רחצה, שבמרכזם דמות היונה. לעומת זאת בענייננו עסקינן בתיאור של המוצר ודרך  
28 השימוש בו – קופסא הנסגרת בקליק, לצורך שמירת הטרייות. בשוק, אכן קיימים מוצרים



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטיייד (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

1 דומים של קופסאות האחסון, שמיוצרים ע"י חברות אחרות, וגם עליהם מופיע סימון  
2 במילים click ו fresh.

3  
4 הלכה פסוקה היא כי מילים תיאוריות אינן זכאיות לקבל הגנה אלא במקרים חריגים.  
5 ראו: ע"א 4410/06 אנ. אר. ג"י. אינטרנשיונל בע"מ נ' Texaco Inc (לא פורסם, מיום  
6 31.8.2010) סע' 13-14 לפסה"ד,

7  
8 "הלכה היא כי מונח מילוני-תיאורי צריך להישאר חופשי  
9 לשימוש הציבור..."

10 הלכה זו חלה גם לגבי שם המוצר בשפה האנגלית, המובנת  
11 לפחות לחלק ניכר של האוכלוסיה בישראל (ראו: ענין קופי טו  
12 גו, פסקה 8; כן השוו: רע"א 3577/09 עזרא נ' אייץ אנד או  
13 אופנה בע"מ, פסקה 16 להחלטתי ([פורסם בנבו], 11.6.2009)  
14 (להלן: ענין עזרא) ביחס למילה FASHION; רע"א 4322/09  
15 ש.א. פורמט סחר ושירותים (1994) בע"מ נ' א.ש. שניר בע"מ,  
16 פסקה 3 לפסק דינו של השופט גרוניס ([פורסם בנבו],  
17 3.8.2009) (להלן: ענין שניר) ביחס למילה GOLD). על המקרה  
18 שלפנינו חלה ההלכה כי "שמות תיאוריים, אשר מתארים  
19 תכונות או רכיבים של הנכס הנסחר או השירות הניתן, יזכו  
20 להגנה מועטה ביותר ובמקרים נדירים" (ע"א 8981/04 אבי  
21 מלכה – "מסעדת אווזי הזהב" נ' אווזי שכונת התקווה (1997)  
22 ניהול מסעדות בע"מ, פסקה 16 לפסק דינו של השופט ד' חשין  
23 ([פורסם בנבו], 27.9.2006) (להלן: ענין אווזי הזהב); ראו גם  
24 ענין משפחה, 1943).

25  
26 14. כיוון שבענייננו מדובר במילה תיאורית, מובן כי אין  
27 המערערת יכולה לרכוש זכות לשימוש ייחודי בה ולהפקיעה, אף  
28 לא מכוח טענתה בדבר מבחן הצליל ... "



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטייז (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

1 סימנה של המערערת "Click & fresh" הוא תיאורי באופן דומה לסימן המסחר  
2 "Coffee To Go" שביהמ"ש העליון קבע שהוא תיאורי ולכן אישר את החלטת הרשם  
3 למחוק סימן זה מהפנקס. ראו: ע"א 2673/04 קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ נ' ישראל שקד  
4 (לא פורסם, מיום 15.4.2007). באותה פרשה נקבע כי משמעות הסימן "Coffee To Go"  
5 הוא - קפה שניתן לקחת וללכת, תיאור של המוצר, ולפיכך נקבע כי אין החברה זכאית להגנה  
6 בגין סימן זה (סעי' 10-14 לפסה"ד).

7

8 המקרים החריגים בהם בכל זאת יתאפשר לקבל מונופול על מילים תיאוריות, הם כאשר בעל  
9 הסימן מוכיח שמילים אלו רכשו בתודעת הציבור אופי מבחין, כך שהציבור מקשר את בעלת  
10 הסימן עם מוצרים הנושאים את הסימן שכולל את המילים התיאוריות הללו. בעניינינו קבע  
11 הרשם כי המערערת לא הוכיחה שהטביעה במוחם של הצרכנים והציבור הרחב את הקשר  
12 שבין מילים תיאוריות אלה, לבין המוצר הייחודי שלה. קביעה זו מקובלת עלי והמערערת לא  
13 הראתה טעם מספיק להתערב בה.

14

15 **המישור החוקתי**

16

17 10. למכלול השיקולים שפורטו לעיל, יש לצרף גם את השיקול החוקתי, שלא להעניק  
18 מונופול גורף מדי לבעל סימן המסחר, המערערת בעניינינו, שכן יש בכך כדי לפגוע בחופש  
19 העיסוק ובחופש התחרות:

20

21 "זכות הקניין הרוחני, ככל זכות קניין אחרת, היא מסוג הזכויות  
22 ה"מיוחסות" הנהנות מהגנה חוקתית וחוק יסוד: כבוד האדם  
23 וחירותו מורה אותנו שלא לפגוע בה (סעיף 3 לחוק).  
24 אלא שההגנה על הקניין הרוחני ועל סימני המסחר בכלל זה,  
25 מתנגשת מעצם טיבה וטבעה עם זכות חוקתית אחרת - חופש  
26 העיסוק והזכות לתחרות חופשית הנגזרת ממנו (ראו ע"א  
27 V&S Vin Spirt Aktiebolag 9191/03 נ' אבסולוט שו  
28 בע"מ, פ"ד נח(6) 869, 877 (2004) (להלן: עניין אבסולוט)).  
29 כמו כן, הענקת מונופול רחב שוליים לבעל הקניין הרוחני לעשות  
30 שימוש ייחודי בקניינו זה, יש בה כדי לפגוע בקיומו של שוק



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטייז (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

1 מוצרים חופשי ומגוון המסייע בפיתוח הכלכלה וחיי המסחר.  
2 בבואנו לשרטט את גבולותיה של ההגנה על סימן המסחר יש  
3 לחתור על כן, ככל הניתן, לאיזון בין ההגנה הנדרשת על הסימן  
4 הרשום ובין "הפקעת" כל סימן אחר, תהא רמת הדמיון ביניהם  
5 אשר תהא, מרשות הכלל".

6  
7 (ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'לאל יאסין  
8 (לא פורסם, מיום 27.8.2012), סע' 8 לפסה"ד של כב' השופטת א. חיות).

9  
10 (ההדגשות כאן ולהלן שלי – י"ש')

11  
12 כב' השופט א. רובינשטיין ציין אף הוא בחוות דעתו כי:

13  
14 "יש לנקוט איפוא זהירות בהקניית בלעדיות גמורה בהקשר זה,  
15 כזו העלולה, בלי משים, "לרדת מן הפסים" ולפגוע באיזון העדין  
16 שבין ההגנה על הקניין הרוחני לבין ההגנה על חופש העיסוק  
17 והתחרות החופשית (ראו דברי בעניין ע"א 9191/03 V&S Vin  
18 Spirit Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6) 869,  
19 877, 884)".

20 (סעי' די לפסה"ד).

### תום לב

21  
22  
23  
24 11. באשר לטענת המערערת, כי המשיבה פעלה בחוסר תום לב, כאשר שנים לאחר  
25 שהמערערת רשמה את סימנה, ביקשה המשיבה לרשום סימן על שמה תוך חיקוי ברור שיוצר  
26 דמיון מטעה לסימנה שלה, הרי שנפסק כי חיקוי וכוונה להטעות לא בהכרח יוצרים הטעיה  
27 שמחייבת את פסילת הסימן לרישום:

28  
29 "גם לעניין ההטעיה, כמו לעניין המוניטין – עצם החיקוי  
30 אינו מעיד בהכרח על כוונה להטעות את הלקוחות (ואף כוונה



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטייז (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

1 להטעות אינה מחייבת את המסקנה כי אכן התקיים חשש  
2 להטעיה. ראו עניין ורגוס, בעמ' 529-530). יתכן, למשל, כי  
3 המחקה התכוון למשוך לקוחות למוצר בשל תכונותיו – ולא  
4 דווקא בשל שיוכו לתוצרתו של המותג המתחרה. על כן עלינו  
5 להעמיק ולבדוק האם במקרה זה עולה חשש מפני הטעיה של  
6 לקוחות פוטנציאליים. אני סבור כי המערערת לא הוכיחה  
7 שהתקיים חשש זה".  
8

9 (ע"א 9070/10 טלי דדון - יפרח נ' א.ת. סנאפ בע"מ (לא פורסם, מיום  
10 12.3.2012), סעי' 11 לפסה"ד).  
11

12 ואכן, כפי שהוסבר לעיל, המלים **Fresh - ו Clip** בסימן של המשיבה באו לתאר את  
13 תכונותיו של המוצר, ומטרתם למשוך לקוחות למוצר בשל תכונות אלה. זאת בדומה למספר  
14 מוצרים דומים של חברות אחרות שהשתמשו במילים דומות למוצריהן כדי למשוך לקוחות  
15 למוצריהם בשל תכונות אלה. לא הוכח כי השימוש בתכונות המוצר נועד במכוון להטעות  
16 לקוחות לחשוב שהם רוכשים את המוצר של המערערת.  
17

### תחרות בלתי הוגנת במסחר והטעיית הציבור (סעי' 11(6) לפקודה)

18  
19  
20 12. הרשם קבע כי המערערת אף לא הוכיחה את פסלות הסימן המבוקש לפי סעי' 11(6)  
21 לפקודה בשל תחרות בלתי הוגנת במסחר והטעיית הציבור. לפי סעי' זה על המערערת היה  
22 להוכיח כי סימנה רכש מוניטין וכי סימן המשיבה מתיימר להיבנות ממוניטין המערערת.  
23 הרשם קבע כי, המערערת לא הביאה מספיק נתונים להוכיח שימוש נרחב ומושך במוצריה  
24 הנושאים את סימנה בישראל. זאת למרות שהמערערת הגישה סימנה לרישום בשנת 2007,  
25 לפני המועד בשנת 2009 שבו לטענת המשיבה היא החלה להשתמש בסימנה המבוקש שהוגש  
26 לרישום בשנת 2010, עוד קבע הרשם כי המערערת לא הוכיחה כי שימוש נרחב זה הביא את  
27 הציבור לזהות את המוצרים עם המערערת דווקא, ולא עם המשיבה. עיקרון זה באשר לנטל  
28 הראיה ומהות ההוכחה הנדרשת לצורך הוכחת מוניטין הוסכם ע"י כל השופטים ב- ע"א  
29 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' les verrees de saint gobain,  
30 פד"י מה(3) 224, אליו הפנתה המערערת. המערערת הפנתה לדעת כב' השופט י. מלץ בפס"ד



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטייז (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני: .

1 זה לפיה אין לדרוש לצורך הוכחת המוניטין דווקא סקר צרכנים. דא עקא, האסמכתאות  
2 שצירפה המערערת לפרסום מיתוג ומכירות של מוצריה אינן מוכיחות עדיפות של המערערת  
3 ביצירת מוניטין על פני המשיבה, או על פני חברות מתחרות אחרות, שמייצרות אף הן מוצר  
4 דומה עם סימן מסחר המכיל מילים דומות לסימנים שבנדון כפי שהציגה המשיבה.  
5 גם בתצהיר מנהל המערערת שצירפה המערערת אין די, שכן הוא לא התייחס לעדיפות  
6 המוניטין של המערערת בציבור הישראלי מעבר למוניטין שקיים היום למשיבה או למתחרות  
7 אחרות שמייצרות מוצר דומה שנושא סימנים עם מילים דומות למילים דנן. לא זו אף זו,  
8 על מנת שסימן המשיבה ייבנה ממוניטין המערערת עליו להיות דומה עד כדי להטעות לסימן  
9 המערערת, וכפי שפורט לעיל אין דמיון מטעה בין הסימנים. לפיכך לא ראיתי להתערב  
10 במסקנת הרשם גם באשר לעילה זו.  
11

### הערעור על הוצאות המשפט

12  
13  
14 13. כאמור לעיל, המערערת ערערה גם על החלטת הרשם מיום 24.7.2014, בגין הוצאות  
15 המשפט. לטענת המערערת סכום ההוצאות בסך 80,000 ₪ שהשית הרשם על המערערת,  
16 בעוד המשיבה דרשה כ- 90,000 ₪, בשל הוצאותיה בפועל, הוא בלתי סביר ובלתי מידתי.  
17 לדעתה יש להתחשב בכך שהתקיים רק דיון אחד, לא הוזמנו עדים מחו"ל ולא הוגשו חוות  
18 דעת מומחים. ב"כ המערערת הפנה למספר החלטות של בהן נפסקו ע"י רשם סימני המסחר  
19 בהתנגדויות לרישום סימן מסחר הוצאות בשיעור של כ- 20% ממה שדרש הצד הזוכה.  
20 ב"כ המערערת טען כי שגה הרשם בפרשנותו ובהסתמכותו על בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז**  
21 **שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-**  
22 **משרד התעשייה, המסחר (לא פורסם, מיום 30.6.05) (להלן: "פרשת תנובה").**  
23 משמעות פס"ד תנובה לשיטת המערערת היא כי יש לפסוק הוצאות "ריאליות",  
24 דהיינו הוצאות מדתיות וסבירות, ואין הכוונה במונח "הוצאות ריאליות" להוצאות בפועל,  
25 כפי שפירש הרשם את פרשת תנובה.  
26

27 לאחר שבחנתי טענות הצדדים באשר לפסיקת ההוצאות הגעתי למסקנה כי אין להתערב  
28 בקביעת הרשם גם בעניין זה. ראשית, הלכה פסוקה היא כי רק במקרים חריגים תתערב  
29 ערכאת הערעור בהחלטת הערכאה הדיונית בעניין הוצאות (ראו: ע"א 9545/04  
30 **סיעת ביאליק נ' סיעת יש עתיד לביאליק**, פד"י ס(1) 391). שנית, עיון בפסה"ד בפרשת



## בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

עש"א 14-08-27992 מילניום מרקטינג - אינטרטייז (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED

תיק חיצוני :

1 תנובה מלמד כי צדק הרשם בפרשנותו לפס"ד זה. משמעות המונח "הוצאות ריאליות" הוא  
2 ההוצאות שהוציא הזוכה בפועל באותו הליך, או שהתחייב להוציא, ולא הוצאות סבירות  
3 ומידתיות:

4  
5 **"כעניין שבעקרון, ונקודת מוצא, יש לפסוק לבעל הדין שזכה**  
6 **בדינו הוצאות ריאליות, כלומר ההוצאות שהוציא בפועל או**  
7 **שהתחייב להוציא".**

8 (סעי' 19 להחלטה)

9  
10 בפס"ד תנובה נקבע במפורש כי לאחר שהזוכה במשפט מוכיח את הוצאותיו בפועל, עובר נטל  
11 הראיה אל הצד שכנגד להוכיח כי ההוצאות שהוציא הזוכה בפועל הן אינן סבירות, מידתיות  
12 והכרחיות. מאחר שהמערערת לא חלקה עובדתית על הסכום שהוציאה בפועל המשיבה, היה  
13 עליה להוכיח כי סכומים אלו אינם סבירים מידתיים והכרחיים. דא עקא, המערערת לא  
14 הצליחה להרים את נטל הראיה המוטל עליה בעניין זה. גם החלטות רשם הפטנטים  
15 בפרשיות אחרות, אליהן הפנה ב"כ המערערת, אין בהן כדי להועיל למערערת. אשר להחלטת  
16 הרשם בהתנגדות לסימן מסחר 197110 (נספח 4 לאסמכתאות המערערת), שם נפסקו 10,000  
17 ₪ בצירוף מע"מ, הרי שיש לאבחן את אותו מקרה מהמקרה דנן. שם היו שתי התנגדויות  
18 שהדיון בהן אוחד. עבור ההתנגדות השנייה שנדונה שם, פסק אותו רשם הוצאות בסך  
19 30,000 ₪ בצירוף מע"מ. אבחנה נוספת מהמקרה דנן, שבהתנגדות שבה נפסקו 10,000 ₪  
20 בצירוף מע"מ מבקשת סימן המסחר כלל לא הגישה ראיותיה והיא חזרה בה מבקשתה  
21 לרישום סימן המסחר. יתר על כן, לא ניתן להבין מהחלטתו הקצרה של הרשם בעניין  
22 ההוצאות באותה פרשייה, מה היקף שעות העבודה שהושקעו ע"י עורך הדין בהליך,  
23 ומה התעריף לשעה. התוצאה היא שלא ניתן להקיש לענייננו לגבי היקף סביר של שעות  
24 להשקעה בתיק דנן, ומהו תעריף סביר לשעה בהליך. הדברים נכונים ביתר שאת ביחס  
25 להחלטות הרשם הנוספות אליהן הפנה ב"כ המערערת (נספחים 5-6 לאסמכתאות המערערת)  
26 שם לא הייתה בקשה לפסיקת הוצאות, והרשם רק נקב לקונית בסכום ההוצאות בסיום  
27 החלטותיו בהתנגדויות. בהקשר זה אין לי אלא להפנות לאשר נפסק בפרשת תנובה:

28  
29 **" משעה שהחיוב בהוצאות מבוסס, לאור האמור לעיל, על בחינת**  
30 **ההוצאות בפועל בכל מקרה ומקרה וסבירותן, לא ניתן להשוות בין**  
31 **שיעור ההוצאות כשלעצמו אלא בין מקרים הדומים זה לזה. משעה**



**בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים  
אזרחיים**

**עש"א 27992-08-14 מילניום מרקטינג - אינטרטייד (1999) בע"מ נ' FARM CHALK  
INVESTMENT LIMITED**

תיק חיצוני: .

1 שבמקרה זה נטענו והוכחו הוצאות בפועל בשיעור הנקוב לעיל, יש  
2 לבסס את פסיקת ההוצאות בהתאם לשיעור מוכח זה".  
3 (סעי' 26 להחלטה).  
4

**סיכום**

5  
6  
7 14. לאור כל האמור לעיל, במצטבר, אני דוחה את הערעור.  
8  
9 המערערת תישא בהוצאות המשיבה בסך 30,000 ₪, בהתאם לתקנה 512 לתקנות סדר הדין  
10 האזרחי, התשמ"ד – 1984.  
11

12 ניתן היום, כ"ט שבט תשע"ה, 18 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.  
13

14 המזכירות תמציא עותק פסק הדין לצדדים.  
15

16 יהודית שיצר, שופטת  
17  
18  
19