

## חדשות

א. בסדרת החלטות שניתנו ברשות סימני המסחר (כולן ביום 13 אפריל 2011) לגבי רישום של סימני מסחר תלת מימדיים, כחלק מסדרת בקשות שעניינן רישום סימן מסחר המורכב מקווי דמות של בקבוק או מיכל, קבע כבי' הפוסק, נח שלו שלומוביץ את ההנחיות התקדימיות הבאות (כסדרן לפי ההחלטות):

1. במסגרת החלטה בבקשה לרישום סימן מסחר מס' 195184, שהוגשה על ידי Mertell & Co. מצרפת, נתבקש רישום דמות הסימן הבא בסוג 33 לגבי "משקאות אלכוהוליים (למעט בירה) כסימן מסחר":



תוך כדי הליך הבחינה שהתקיים ברשות סימני המסחר, ביום 27.12.2007 הודיעה מחלקת סימני המסחר למבקש כי הסימן אינו כשיר לרישום בשל היותו דמות תלת מימדית או אריזה או מיכל המשמשים עבור הטובין המסומנים בסימן. ההודעה אף פירטה כי המבקש היה צריך להגן על עיצוב תלת מימדי זה באמצעות מדגם משום שזוהי דרך המלך להגנה על עיצובים תלת מימדיים.

לאחר שדיון בבית המשפט העליון בפסק הדין ע"א 11487/03 AUGUST STORCK KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, מיום 23.03.2008 (להלן: "טופיפי"), הכריע בנושא הפרמטרים הראויים לרישום של דמויות תלת מימדיות, נשלחה למבקש הסימן דלעיל הודעה כי לאחר הכרעת טופיפי מחלקת סימני המסחר עומדת על סירובה שלא לאשר לרישום את הסימן. זאת מהטעמים שפורטו בהחלטת טופיפי, כי צורתו התלת מימדית של מוצר כשרה לרישום על בסיס החלופה של רכישת אופי מבחין, ובלבד שמוכח שימוש בעיצוב כבסימן מסחר ומוכח היעדרו של תפקיד אסתטי או פונקציונאלי, כל אלו רלוונטיים גם ביחס לצורתו התלת מימדית של אריזת המוצר.

המבקשת טענה כי לפי החלטת טופיפי ייתכן כי לסימן מסחר שהוא צורה תלת מימדית של אריזה יהיה אופי מבחין אינהרנטי (וכשכך לא יצטרך לרכוש אופי מבחין). במקרה שלפנינו טענה המבקשת כי ישנם כמה אלמנטים המעניקים לסימן יחודיות אינהרנטית, הדמות הגדולה של הסנונית החרוטה על הבקבוק, מבנהו של חצי עיגול של הבקבוק

המשווה לו מראה ייחודי. כל אלו אינם מרכיבים פונקציונליים או אסתטיים גרידא ויש בהם כדי להקנות לסימן אופי מבחין אינהרנטי.

במהלך הדיון בפני רשם סימני המסחר עלתה אף הטענה מצד המבקשת שיש להפעיל את מבחן התחליפיות כמבחן ראוי בעניין רישום סימנים מעין אלו. קרי עד כמה לעיזוב הספציפי דגן ישנם תחליפים, להצגת הצורה הפונקציונלית הרצויה. אם אין חלופה סבירה להצגת תוצאה זו או שצורה חלופית מייקרת את עלות הייצור אז ניתן לקבוע כי הסימן התלת מימדי המבוקש אינו ניתן לרישום.

המבקשת הביאה בפני רשם סימני המסחר דוגמאות ממדינות שונות בעולם על פיהן נרשם הסימן על פי ערכו האינהרנטי כגון: ארגנטינה, אוסטרליה, צרפת, ספרד, אנגליה וכו'.

טענה מעניינת נוספת שהועלתה מצד המבקשת היא שהעיזוב התלת מימדי הייחודי של הבקבוק הוא אשר נחרט בזכרונו של הצרכן כך שבפועל הוא משמש כסימן מסחר. כך שבעתים כאשר מדובר בבקבוקי בישום ואלכוהול בהם לצרכן נטייה להתפאר בחוזה המוצר בשל היוקרה הניכרת בו ממקורו בלבד.

במסגרת החלטת סגן הרשם סוקר הוא את הדין החל עד למועד החלטתו ואת המתח הקיים בין דיני סימני המסחר ודיני המדגמים. בניגוד לסימני מסחר, במדגמים הדין קובע כי עיצובים תעשייתיים צריכים לעבור לנחלת הכלל לאחר קבלת מונופול מוגבל בזמן באופן כזה שיתאפשר חידוש וגיוון בעיצובים אלו על ידי כלל המבקשים לעשות כן.

מתח נוסף קיים בין דיני הפטנטים ודיני המדגמים, וקו הגבול עובר בעיצובים פונקציונליים שיש בהם מוטיבים מן האסתטיקה והעיזוב ואינם מכוונים לתועלת הפונקציונלית כל כולם ובעיצובים כגון אלו נקבע כי אלו יוכלו לזכות בהגנת המדגם הרשום.

כך קבע סגן הרשם כי עיצובים תלת מימדיים, **במיוחד עיצובי מיכלים ובקבוקים שמכילים את המוצר שאין לו צורה ודמות משלו** על מנת שיהיו כשירי רישום כסימן מסחר יש לבחון את קוי הדמות הנמצאים בהם למרות העיצוב ולא בשל העיצוב. כך למשל קוי דמות המרמזים על שמו המילולי של המוצר מלמדים על עצמם כי ראויים הם להחשב כבעלי אופי מבחין אינהרנטי. כאן הצרכן מבין כי המותג נתפס על פי צורת הבקבוק (הייחודית יש לומר). המשקה הנמכר בבקבוק זה שהוגש לרישום הוא קוניאק מארטל הנמכר מאות שנים תחת הסימן של הציפור המעופפת, סימן המזוהה עימו. דמות הציפור בולטת במרכז הבקבוק, תחתיתו של הבקבוק צורת קשת לה. במבט ראשון בסימן קבע סגן הרשם כי שילוב של קוי הדמות של הבקבוק המדגישים את הציפור וקוי הרוחב של הבקבוק הייחודי יחד עם עיצובו של הבקבוק הם ראויים לרישום סימן

**מסחר.** כמו כן, קבע סגן הרשם כי בקבוק בעל עיצוב דומה שיחסר קוי רוחב והציפור לא יהא דומה עד כדי להטעות לעניין הפרת הסימן.

יש לציין כי מבחן זה של מציאת אותם קוי הדמות הנמצאים במוצר למרות העיצוב ולא בשל העיצוב, לדעת כותב שורות אלו הינו מסובך מאד ליישום וייתכן שלעיתים יהיה אף בלתי אפשרי, אלא במקרים יוצאי דופן.

2. במסגרת החלטה נוספת בבקשה לרישום סימן מסחר מס' 174402 שהוגשה על ידי **Diageo North America, Inc.**, נתבקש רישום דמות הסימן הבא בסוג 33 לגבי "משקאות אלכוהוליים (למעט בירה) כסימן מסחר :



גם כאן מחלקת סימני המסחר סירבה לרישום את הסימן המבוקש בשל היותו דמות תלת מימדית של אריזה או מיכל המשמשים עבור הטובין המסומנים בסימן. מחלקת סימני המסחר קבעה כי רישומו של הסימן עומד בניגוד לתנאים שנקבעו בחוזר רשם מ.נ. 61 שקבע כי סימן מסחר כגון דא, אינו יכול להתקבל לרישום על סמך היותו סימן בעל אופי מבחין אינהרנטי ויש להוכיח אופי מבחין נרכש בדמות שלא יכולה להיות בעלת אופי אסתטי או פונקציונלי של ממש.

המבקשת גם כאן טענה כי יש לסימן ייחודיות אינהרנטית: הפקק מעוצב בצורת כתר ומטרתו לזהות את מקורו, צורת הבקבוק הינה של טרפז עם זוויות מעוגלות הבקבוק מעוצב בצורת כתר הכולל חריטות ובלטות, ועוד מאפיינים יחודיים.

במהלך הדיון בפני רשם סימני המסחר הציעה המבקשת בפני הרשם כי מבחן התחליפיות שהוסבר לעיל ינחה את הבוחנים בבחינת בקשות מסוג זה, כמו גם הציגה רישומים ממדינות העולם השונות על בסיס אינהרנטיות הסימן כגון: ארה"ב, אוסטרליה, האיחוד האירופי ועוד.

המבקשת אף טענה כי עם התגברות התחרות בשוקים, היצרנים מנסים לבדל את עצמם באמצעות עיצוב הבקבוקים וכך למעשה המיכל משמש כסימן מסחר.

בהחלטה זו קבע סגן הרשם כי בקבוק המקיים את שלושת התנאים הבאים יהיה כשיר לרישום כסימן מסחר: קווי דמות החורגים מן העיצוב (באופן דומה למבחן בחוזר הרשם הנ"ל – דמות שאין לה תפקיד אסתטי ממש), תפיסת העוסק ותפיסת הצרכן (ובחוזר הרשם – הדמות ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר), וכל אלה כאשר הבקבוק מיוצר ומשווק ורכש לו שם משך שנים רבות (אופי מבחין נרכש).

במקרה דנן קבע סגן הרשם כי הבקבוק רומז לשמו של המוצר crown royal, כתר מלכותי. הפיתוחים והתבליטים שעל הבקבוק משווים לו מראה של כתר, קוי הדמות העליונים העשויים כמשולשים עשויים כחלק עליון של כתר מלכות, צואר הקבוק והפקק דומים לחלקי כתר. הבקבוק מיוצר שנים ונמכר שנים ומגובר בזיהויו של המוצר ולא בעיצוב של אריזתו גרידא. לאור כך, גובר האינטרס של יציבות חיי מסחר ושכלול התחרות על הרצון לעודד עיצובים חדשים כעין אלו.

לאור זאת סגן הרשם קיבל את הסימן המבוקש לרישום.

3. כמו כן, במסגרת החלטה בבקשה לרישום סימני מסחר מס' 200689, 200690 שהוגשה על ידי L'Oreal פריז, נתבקש רישום דמות הסימן הבא בסוג 3 לגבי "בושם, מי טואלט, תחליב גוף, אפטר שייב; גילים ותחליבים לאמבטיה ולמקלחת שאינם למטרות רפואיות; סבוני טואלט, דאודורנטים" כסימן מסחר:



המבקשת טענה כי הסימן שבנדון מכיל מאפיינים ייחודיים, כגון: צורתם של הבקבוקים (מתומן שזוויותיו מעוגלות באופן המזכיר מראה של מימייה צבאית), הכיתוב עליו ("FULL FOR LIFE" ו-"USE WITH CAUTION") ואף מעטפת הבד (תחרה בצבע שנהב על הסימן האחד, ואילו בד צבאי בצבע ירוק זית, אשר לאורך צידו הימני יש רוכסן על משנהו) משווים לו מראה ייחודי תוך הקפדה כי מאפיינים אלה אינם אסטטיים או פונקציונאליים גרידא.

מחלקת סימני המסחר עמדה בסירובה לרשום את הסימן. פוסק הקניין הרוחני פסק בהחלטתו כי שלושת הגורמים שאינם קשורים זה בזה: דמות הבקבוק, הכיתוב שעליה והכיסוי העוטף אותה, כל אחד מהם נמצא שם כמשלים את חברו אך לא כחלק ממנו.

בהתאם לזאת נקבע בהחלטה כי דמות הבקבוק נשארת פתוחה למסחר. נדרשת הגנה לשילובם של דמות הבקבוק הכיסוי הספציפי והכיתוב ועל אלו בלבד העניק כב' הפוסק אישור לרישום.

4. בנוסף, במסגרת החלטה בבקשה לרישום סימני מסחר מס' 210043 שהוגשה על ידי The Procter & Gamble Company, לרישום הסימן הבא בסוג 3 "סבונים, בשמים, תמציות שמנים, קוסמטיקה, קרמים לשיער, תכשירים לניקוי, טיפוח, טיפול ויפוי העור, הקרקפת והשיער, מוצרי עיצוב לשיער, תכשירים לגיוון השיער, הלבנה וצביעה":



גם כאן המבקשת הביאה עדויות כי הסימן דגן נרשם כדמות תלת מימדית במדינות רבות ברחבי העולם וביניהן מדינות האיחוד האירופי וכי המוצר נמכר בכמויות נכבדות ברחבי ישראל מאז שנת 2008.

**בהחלטה זו שהיא החריגה מבין ארבעת ההחלטות** קובע פוסק הקניין הרוחני כי הייחוד של הסימן המבוקש נמצא כולו בתחומי העיצוב התעשייתי, ואין לתת לעוסק אחד יחודיות בו על פני אחרים. עיצוב תעשייתי של מוצר כשלעצמו הוא תיאורי עד גנרי וראוי שהוא ישאר פתוח למסחר.

המבקשת טענה לאופי מבחין נרכש מכוח מכירות חסרות תקדים בארץ, ואולם לפי פרשת **טופיפי** נקבע על ידי שופט בית המשפט העליון גרוניס, כי אין אפשרות לרכוש אופי מבחין נרכש בקווי דמות שהם אסטטיים בלבד.

כב' הפוסק ניסה להתמודד עם השאלה האם קווי דמות הם חלק מהמוצר או מדמותו, או שנועדו הם לשמש כסימן מסחר. אחד מהאינדיקציות הבולטות לייעוד קווי הדמות לשמש כסימן מסחר היא שאותם קווי דמות מסוימים של מוצר, חורגים מצורתו הכללת, ויש בהם משום רמיזה לשם או לאלמנט אחר המעיד על היצרן יותר מאשר על המוצר.

**בסיום ההחלטה קבע כב' הפוסק כי אין לראות את המיכל המבוקש לרישום כסימן מסחר ככשיר רישום כיוון שאין בו דבר המוציא או בעיני הצרכן מגדר חידוש מסחרי אשר מטרתו משיכת עין הצרכן ולא יותר.**

לסיכום, לדעת כותב שורות אלו, יש לומר כי ההחלטות דלעיל מהוות קו מנחה חדשני למבקשים לרשום סימן מסחר תלת מימדי. יש לשקול במסגרת אותו הקו המנחה את מספר הנקודות הבאות:

- א. ניתן לקבל את העמדה כי מיכלים או בקבוקים יכולים להיות בעלי אופי מבחין אינהרנטי בנסיבות מסוימות.
- ב. יש לחפש את אותם מוטיבים בסימן שנמצאים בו למרות העיצוב ולא בגינו.
- ג. האם מדובר במוטיבים שאינם אסטטיים ואינם פונקציונליים גרידא.
- ד. האם יש בקוי הדמות קווים החורגים מצורתו הכוללת של המוצר ויש בהם משום רמיזה לשם או לאלמנט המעיד על היצרן יותר מאשר על המוצר.
- ה. האם העיצוב רומז לשם המסחרי של המוצר.
- ו. האם העיצוב של הסימן מצטרף לקווי דמות או אלמנטים ייחודיים נוספים.
- ז. האם ניתן יהיה גם לאחר מתן המונופול בסימן להמשיך ולהשתמש בצורת המיכל כשלעצמה בלבד בלא לגרום להפרת סימן מסחר.
- ח. תפיסת העוסק ותפיסת הצרכן והאם יש אופי מבחין נרכש לסימן.

כמובן שיש להתייעץ בעו"ד המתמחה בתחום הקניין הרוחני על מנת שימקסם את הסיכוי לרשום סימן מסחר תלת מימדי. אין לראות בכתוב מעלה ייעוץ משפטי, אלא בגדר המלצה בלבד.

דן עדי, עו"ד

משרד עורכי דין לקניין רוחני,

15 מאי 2011.