



## רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר  
מספר 283359 "CARBAY"  
(לא מעוצב)

eBay Inc

המתנגדת:

ע"י ב"כ: ליעד וטשטיין ושות', עורכי דין

קל אוטו שירותי מימון 1998

המבקשת:

ע"י ב"כ: גרשוני ושות', עו"ד

## ה ח ל ט ה מ ת ו ק נ ת

ביום 6.1.2014 ניתנה החלטה אשר קיבלה את ההתנגדות לרישום הסימן ביחס לסוג 35 וזאת לאור סעיף 9(11) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972. עם זאת, נעדרה מהחלטה הכרעה מפורשת ביחס לשאלת רישום הסימן בסוג 39. לאור הסכמת הצדדים כי נדרשת הכרעה מפורשת בהחלטה ביחס לסוג 39, תוקנה ההחלטה כמפורט להלן: סעיפים 62א-62 להחלטה הוספו, וסעיף-64 תוקן. ביתר הסעיפים לא נעשה שינוי.

1. בפני התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 283359 "CARBAY" (מילולי) (להלן: "הסימן המבוקש"). הסימן הוגש לרישום על ידי חברת קל אוטו שירותי מימון בע"מ (להלן: "המבקשת") ביום 29.02.2016, וקובל לרישום ביום 8.5.2016.

2. הרישום נתבקש עבור השירותים הבאים:



"אספקת מידע עסקי דרך אתר אינטרנט אספקת מידע עסקי ושיווקי; אספקת מידע צרכני הנוגע לסחורות ושירותים; אספקת מידע שיווק באמצעות אתרי אינטרנט; הפצה של פרסום באמצעות האינטרנט; הפצה של פרסומות והודעות מסחריות; הפצת פרסומות באמצעות האינטרנט; מנהל עסקים; ניהול עסקים; ניסוח חומר פרסום; פרסום; פרסום באמצעות האינטרנט; פרסום וייעוץ ניהול עסקי; פרסום חומרי פרסום באינטרנט; פרסום כלי רכב למטרות מכירה באמצעות האינטרנט; פרסום מקוון; מתן מידע באמצעות האינטרנט הנוגע למכירה של כלי רכב; שירותי מכירת כלי רכב באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35."



## רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

”גרירת כלי רכב; כל השירותים הנ”ל במיוחד ממוחשבים או באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 39.”

3. ההתנגדות הוגשה על ידי חברת eBay Inc. (להלן: ”המתנגדת”), אשר בבעלותה הסימנים הרשומים הבאים:

סימן המסחר	מספר סימן המסחר	סוג	
EBAY	124841	35	לא מעוצב
	251030	35	מעוצב
	2124842	35	מעוצב

4. לאחר השלמת כתבי הטענות, הגישה המתנגדת את ראיותיה בצורת תצהירים מאת מר אלעד גולדנברג ומר שי טייב, אשר בהמשך הוחלפו, בהסכמת הצדדים, בתצהירו של מר מוטי אליאב (להלן: ”תצהיר מוטי אליאב”), המנכ”ל וראש צוות הנדסת הנתונים בחטיבה הישראלית של eBay International AG שהיא חברת בת של המתנגדת. ראיות המבקשת כללו את תצהירו של מר שמוליק קליין בעלי המבקשת, ואת תצהירו של מר רועי נחמיאס סמנכ”ל מכירות במבקשת, אשר החליף את תצהירו של מר מורן זאבי.

### עיקר טענות המתנגדת

5. המתנגדת היא בעלת אתר המכירות הנודע ebay, המשמש פלטפורמה לסוחרים המציגים את סחורתם באתר. המודל העסקי של המתנגדת הוא פלטפורמה למכירת מוצרים של צד ג’ והיא איננה מוכרת מוצרים מתוצרתה באתר. היקף השימוש באתר המתנגדת הינו עצום. המתנגדת טוענת כי לאור היקף פעילותה הרב, סימנה הינו סימן מוכר היטב, וכך גם נקבע בהליכים משפטיים שהתנהלו הן בישראל והן בעולם. סימן המתנגדת רשום בעשרות רבות של מדינות בעולם, לרבות ישראל.



## רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

6. המתנגדת טוענת, כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 8(א) לפקודה - חוסר אופי מבחין, 9)11 לפקודה - קיומו של חשש להטעיה בשל דמיון בין סימני המתנגדת לסימן המבוקש לרישום, וכן בשל הוראות סעיף 11)14 לפקודה - סימן הדומה לסימן מסחר מוכר היטב.
7. בנוסף, טוענת המתנגדת כי המבקשת בחרה בסימן המבוקש בחוסר תום לב, ומתוך ניסיון להיבנות מהמוניטין שלה. המתנגדת מוסיפה כי למבקשת יש סימן מסחר מעוצב:



8. שצבר מוניטין, ובכל זאת המבקשת בחרה שלא לעשות בו שימוש, אלא לבחור בסימן הדומה לסימנה של המתנגדת. המתנגדת מציינת כי באתר המכירות של המבקשת אין שום אינדיקציה המעידה על זהות החברה העומדת מאחורי האתר ומספקת את השירות המוצע בו. לאור האמור, סבורה המתנגדת כי הסימן אינו כשיר לרישום גם לפי הוראות סעיף 11)6 לפקודה, תחרות בלתי הוגנת.

### עיקר טענות המבקשת

9. המבקשת היא חברה המספקת שירותי ליסינג, מכירה והשכרת רכב. למבקשת סניפים בפריסה ארצית, ובנוסף היא מציעה את שירותיה במרשתת, תחת סימן המסחר "CAL AUTO" שבבעלותה. בנוסף, המבקשת מפעילה אתר מכירות מקוון תחת הסימן המבוקש שבו היא מציעה שירותי ליסינג, מכירה, והשכרת רכב, בנוסף לאביזרי רכב למכירה.
10. המבקשת טוענת שאין דמיון מטעה בין הסימן המבוקש וסימני המתנגדת, היות והמילה BAY שהיא הרכיב המשותף, נמצאת בשימוש רב במסחר בסימנים אחרים שאינם שייכים למתנגדת, ולכן הרכיב העיקרי שיש להתייחס אליו בבחינת הדמיון בין הסימנים הוא אות E בסימנה של המתנגדת והמילה CAR בסימן המבוקש, וביניהן אין כל דמיון.
11. המבקשת טוענת, שבשל היות המתנגדת מפעילת אתר שהוא פלטפורמה למכירת מוצרים ברשת על ידי צדדים שלישיים, והמוצרים הנמכרים אינם נושאים את סימנה המסחרי, סימנה אינו נחשב סימן מסחר מוכר היטב ביחס לטובין המוצעים למכירה באתרה שלה.
12. כמו כן, המבקשת טוענת, שלאור העובדה שתחום עיסוקה של המתנגדת אינו מכירת רכב או מוצרים אחרים, אלא מתן פלטפורמה לצדדים שלישיים להציע סחורות למכירה, ולאור העובדה שאפילו אם יוצעו באתר המבקשת רכבים למכירה, המכירה ללקוחות בישראל אינה מתאפשרת בשל הגבלות בירוקרטיות, הלכה למעשה לא קיימת תחרות עסקית בין המתנגדת למבקשת.



## רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

### דיון והכרעה

#### פרטת הסימנים המבוקשים

13. על מנת לצמצם את המחלוקת בין הצדדים, תיקן בא כוח המבקשת את רשימת השירותים בפתח הדיון כך שתכלול:

**”פרסום כלי רכב למטרות מכירה באמצעות האינטרנט; מתן מידע באמצעות האינטרנט הנוגע למכירה של כלי רכב; ושירותי מכירת כלי רכב באמצעות האינטרנט.”**

14. בסיכומים התגלעה מחלוקת לגבי היקף התיקון. לטענת המתנגדת, התיקון כלל את כל פרטת הסימן ביחס לסוג 35, ומשמעות התיקון היא ויתור על בקשת הרישום ביחס לסוג 39. לעומתה, המבקשת טוענת שהתיקון המוצע מתייחס לסוג 35 בלבד בעוד בקשת הרישום בסוג 39 עומדת בעינה.

15. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, סבור אני כי הצדק עם המבקשת, וכי התיקון התייחס רק לשירותים הכלולים בסוג 35. מפרוטוקול הדיון לא עולה במפורש כי התיקון נתבקש ביחס לשני הסוגים, ואין התייחסות מפורשת לתיקון בסוג 39. סוג 39 מתייחס לגרירת כלי רכב, שהוא רחוק יותר מהטובין בהם עוסקת בפועל המתנגדת, וצמצומו ממילא לא היה מסייע לצמצם את גדר המחלוקת. לפיכך, המשך הדיון ייעשה על בסיס הפרטה המתוקנת בסוג 35 והפרטה המקורית בסוג 39.

#### דמיון מטעה לאור הוראות סעיף 11(9) לפקודה

16. שאלת הדמיון בין הסימנים תחתך על פי המבחן המשולש, הכולל שלושה מבחני משנה, מבחן המראה והצליל, שהוא המבחן המרכזי מבין מבחני המשנה, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין (ע"א 9191/03 V&S Spirit Aktiebolag נ' אבסולוט שו בע"מ, פ"ד נח(6)869, פסקה ה').

#### מבחן המראה

17. במבחן המראה אשווה את סימנה המילולי של המתנגדת לסימן המבוקש כמוצג למטה:

סימן המתנגדת	הסימן המבוקש
EBAY	CARBAY



## רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

18. השוואה זו תעשה תוך התחשבות במראה הסימן בכללותו, ובעובדה שזכרונו של הצרכן אינו מושלם, והשוואה מתבצעת כאשר שני הסימנים אינם מוצבים בהכרח זה לצד זה. בנוסף, יש לתת משקל לדמיון בין הרכיבים הדומיננטיים של הסימנים.

19. הסימנים בשני הסימנים היא משותפת, BAY, וההבדל מתמצה בתחילת CAR בסימן המבוקש, ו-E בסימן המתנגד. לטעמי, הרכיב הדומיננטי בשני הסימנים הינו במקרה זה, דווקא הסימנים המשותפת BAY. בשני הסימנים, התחילית הינה רכיב שייחורת פחות בזכרונו של הצרכן שכן המילה CAR היא מילה מילונית, הקשורה למסחר במכונות, התחום אליו מכוון הסימן, והאות E תיתפס על ידי הצרכן כקיצור של המילה electronic. בשל העובדה כי התחילית הינה מילה או אות בעלת משמעות נפרדת, הצרכן יתפוס את הסימנים כמחולקים - E-BAY ו-CAR-BAY, וייתן את הדגש דווקא על המילה BAY. עבור הקהל שאיננו דובר אנגלית בישראל המילה BAY חסרת משמעות. עבור קהל דוברי האנגלית משמעות המילה היא:

**"a part of the coast where the land curves in so that the sea is surrounded by land on three sides:"**

(<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bay>)

ובעברית "מפרץ".

20. כך או כך מדובר במילה שאיננה קשורה לטובין המבוקש ואיננה מילת שבח שיש להשאירה פתוחה לשימוש הציבור.

21. המבקשת טענה כי מילה זו מופיעה בסימנים רבים, ולפיכך יש לייחס לרכיב זה משקל נמוך בהשוואה. איני מקבל טענה זו. העובדה כי קיימים מספר סימנים רשומים בפנקס הכוללים את הרכיב BAY איננה מובילה ישירות למסקנה כי שהמילה BAY הפכה להיות מקובלת במסחר ואיבדה את הכוח המבחין שלה. הדבר נכון ביתר שאת ביחס לדוגמאות שהביאה המבקשת לרישום סימנים הכוללים את הרכיב BAY מעבר לים. הנטל להוכחת טענה זו הינו על המבקשת, וזה לא הורם. בנוסף, לא מן הנמנע כי חלק ממבקשות סימני המסחר העושות שימוש בסימן הינן דווקא בשל הרצון להידמות למתנגדת, ומקובלים עלי הסברי המתנגדת כי היא פועלת לאכיפת זכויותיה בסימן.

22. סבור אני כי בניגוד לעמדת המבקשת, המלה BAY רכשה אופי מבחין חזק בשל השימוש הנרחב של המתנגדת בסימניה. הלכה היא כי כאשר סימן הינו בעל אופי מבחין חזק, גדל החשש להטעיה בינו לבין סימנים אחרים. ראה לעניין זה דברי המלומדים בספר **Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 16th Ed.** (להלן: "קרליי") פסקה 11-054):



## רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

"The more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion"

23. בענייננו, הרכיב המשותף הוא גם הרכיב הדומיננטי בסימנים, ולפיכך גדל החשש ביתר שאת.

24. בנוסף, האופן בו משתמשת בפועל המבקשת בסימנה כסימן מעוצב הנראה כך :



25. כאשר כל אות היא בצבע אחר, בדומה לאופן בו משתמשת המתנגדת בסימניה, ולסימנה המעוצב המפורסם (סימן רשום מספר הרשום 251303) הנראה כך :



26. דבר המגביר את הדמיון המטעה בין הסימנים בצורה משמעותית. ראה לעניין זה קרלי, סעיף 11-

: 088

"If in fact it is known what use an applicant intends to make of their mark, then consideration of that use cannot be excluded. Evidence that an intended use is particularly likely to be confusing is helpful to an opponent, to prevent such use being dismissed as unfair or fanciful. See under the old law, and there is no reason why the same does not apply under the 1994 Act, "Grundig" [1968] R.P.C. 89; "Players" [1965] R.P.C. 363; "Woodies" [1965] R.P.C. 366. The converse does not apply however; the expressed intention of the applicant to always use the mark with another should not be taken into account as the comparison is earlier mark with mark as applied for. Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg Co Ltd v OHIM (T-389/03) [2008] E.T.M.R. 45 at [107]."

27. (עוד ראה לעניין זה החלטה בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר 257485 (מעוצב) ESTRELLA

"HIJOS DE RIVERA, S.A נ' Sociedad Anónima DAMM GALICIA" (פורסם באתר

רשות הפטנטים, 23.1.2019, פסקה 78)).

28. לפיכך, מסקנתי היא כי קיים דמיון במראה בין הסימנים, אף אם אין מדובר בדמיון העולה כדי

זהות.

מבחן הצליל



## רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

29. בכל הנוגע למבחן הצליל, הסיומת משותפת הינה בעלת צליל זהה בעוד קיים הבדל באופן ההגייה של תחילית הסימנים. ולפיכך קיים דמיון מסוים גם בצליל.

### סוג הסחורות

30. השוואת סוג הסחורות וחוג הלקוחות תתבצע ביחס לרישום בפנקס, ולא ביחס לאופן בו נעשה השימוש בפועל (קרלי 11-057):

**"It is the goods or services covered by the specifications of the marks at issue that must be considered when "making this assessment, and not the goods or services actually marketed under those marks"**

31. ביחס לסוג 35, השירותים לגביהם מבוקש הרישום הם "פרסום כלי רכב למטרות מכירה באמצעות האינטרנט; מתן מידע באמצעות האינטרנט הנוגע למכירה של כלי רכב; ושירותי מכירת כלי רכב באמצעות האינטרנט." בעוד שסימן המתנגדת המילולי ebay מספר 124841 רשום לגבי "שירותים בסחר מקוון."

32. פירוש רגיל של המונח "שירותים בסחר מקוון" הינו כי המונח מתייחס בעיקרו למתן שירותים עבור צדדים שלישיים העוסקים בסחר מקוון. שירותים בסחר מקוון הם למשל אספקת פלטפורמה לסחר מקוון, שירותי פרסום, שירותי קידום מכירות, שירותי סליקה, וכדו'.

33. סימן המתנגדת מכסה את כלל השירותים הנוגעים לסחר מקוון, ובכלל זה את השירותים לגביהם מבוקש הרישום, שהם שירותים שונים הקשורים למכירת כלי רכב. לפיכך, קיימת חפיפה מלאה בין השירותים המבוקשים לרישום, לבין השירותים לגביהם רשום סימן המתנגדת.

34. ער אני לכך כי המבקשת מוכרת, כפי הנראה, רכבים באופן ישיר, בעוד המתנגדת הינה פלטפורמה לממכר טובין של צדדים שלישיים. ראשית, כאמור לעיל, הבדל זה אינו משתקף בפרטת הסימן כפי שהוגשה, ויתרה מכך, אף אם היו הגדרות הטובין משקפים הבדל זה, סבור אני כי השירותים מהווים שירותים קשורים ומשלימים, מכוונים לאותו קהל צרכנים, וכי צרכן עשוי רק להכיר את קיומה של פלטפורמה למכירה באינטרנט, מבלי שהוא בהכרח יודע מה המודל העסקי מאחורי הפלטפורמה.

35. קהל הלקוחות עבור שירותים בסחר מקוון הינו הוא קהל הלקוחות הכללי. קהל הסוחרים באינטרנט, אבל גם קהל הצרכנים, העושים שימוש בפלטפורמות מקוונות בהן נמכרים המוצרים.

36. ביחס לטובין בסוג 39 "גרירת כלי רכב"; כל השירותים הנ"ל, במיוחד ממוחשבים או באמצעות האינטרנט; הרי שלטעמי שירות של גרירת כלי רכב אינו שירות מאותו הגדר של שירותים סחר



## רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

מקוון. אין מדובר בשירותים משלימים או מתחרים לשירותים בסחר מקוון, ואין די בעובדה שניתן לרכוש את שניהם באמצעות האינטרנט כדי לקבוע כי מדובר בשירותים מאותו הגדר.

### יתר נסיבות העניין

37. המתנגדת טענה כי בחירת הסימן לא נעשתה במקרה, אלא על מנת להידמות לסימנה. גרסת מבקשת הסימן הייתה כי בעליה הגה את הסימן.

38. לאור הדמיון בשם והבחירה להשתמש בסימן בצבעים הדומים לסימן המתנגדת, מקבל אני את גרסת המתנגדת כי בחירת הסימן לא נעשתה במקרה, אלא מתוך כוונה להידמות למתנגדת, וגם בכך יש לחזק את החשש להטעיה בין הסימנים. (ר' ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ (פורסם בנבו, 30.05.2013), פסקה 30), (להלן: "עניין אנג'ל").

### קיומו של חשש הטעיה

39. מסקנתי אם כן היא כי יש דמיון מסוים בין הסימנים במראה ובצליל, ויש חפיפה בין קהלי הלקוחות ובין הטובין לגביהם מבוקש הרישום.

40. נותר אם כן לקבוע, האם קיים חשש הטעיה בין הסימנים, כלומר, האם צרכן שירכוש מוצר באתר המבקשת עשוי לסבור כי הוא רוכש מוצר באתר המתנגדת, או באתר אשר למתנגדת קשר עסקי כזה או אחר אליו. ר' קרלי, פסקה 11-061:

**"However, confusion as to origin extends beyond simply mistaking the one mark for the other. It also includes cases where the public wrongly believe that the goods or services have their origin in the same enterprise or otherwise make a connection between the proprietors of the sign applied for and those of the earlier mark and confuses them."**

41. סבור אני כי במקרה שבפני, כלל השיקולים מצביעים על קיומו של חשש בו צרכן עלול לסבור כי אתר המבקשת מקושר לעסקי המתנגדת, מן הנימוקים שלהלן:

- במקרה שבפנינו, יש ליתן משקל רב להיבט החזותי, שכן מדובר בסחר מקוון בו הצרכן נתקל במראה הסימנים בתהליך הרכישה במרשתת, (ענין אנג'ל פסקה 27). השימוש שעושה המבקשת בפועל בסימן מגביר מאוד את הדמיון החזותי בין הסימן המבוקש לסימני המתנגדת, ולמעשה יש בו כדי ללמד על רצון להיות מקושר לעסקי המתנגדת.
- המוניטין הרב של המתנגדת
- החפיפה המלאה בין הטובין והשירותים





## רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

42. המבקשת טענה כי לא מתקיים חשש הטעיה בין הסימנים בין היתר משום שמדובר בסחורות יקרות במיוחד, רכבים, ולפיכך הקונים בודקים היטב את מקור הסחורה. בנוסף, אין תחרות בין עסקי המבקשת לעסקי המתנגדת. לקוח המבקש לקנות רכב לא יפנה לאתר המתנגדת, שכן דה-פקטו לא ניתן לקנות רכבים בישראל מאתר המתנגדת, בין היתר בשל מגבלות בירוקרטיות כאלה ואחרות. בהקשר זה טענה המבקשת כי המתנגדת לא הציגה ולו ראייה אחת למכירה של רכבים באתרה.

43. מקובלת עלי טענתה של המתנגדת כי המבקשת מציעה למכירה באתרה רכבים ואביזרים דומים לאלה המוצעים למכירה באתר המתנגדת, וכי גם אם קיימים כעת חסמים בירוקרטיים המקשים על קהל הצרכנים קניה ויבוא רכבים המוצעים למכירה באתר המתנגדת, הרי שהדבר אינו מהווה סיבה לאפשר למבקשת לפעול תחת סימן שדומה עד כדי הטעיה לסימניה של המתנגדת. יתכן כי חסמים אלו יוסרו בעתיד, יתכן כי צדדים שלישיים שמקום מושבם בישראל ייחלו במכירת רכבים באמצעות אתר המתנגדת. בנוסף מר אליאב העיד כי אכן נמכרו מספר רכבים בארץ בייבוא אישי (פרוטוקול דיון מיום 7.7.2019, עמ' 12 ש' 21-25):

**עו"ד גרשוני : אבל זה לא מופיע בתצהיר? אוקיי. אתם מוכרים  
בישראל רכבים יד שנייה?  
מרדכי אליאב : יש ישראלים שקונים רכבים יד שנייה באיביי, כן.  
עו"ד גרשוני : יש לך נתונים על המכירות האלה להראות?  
מרדכי אליאב : אני יודע שמדובר במאות מכוניות בשנה ...**

44. התרשמתי כי כלל עדותו של מר אליאב הייתה אמינה, והיא נאמנה עלי גם בעניין זה.

45. שנית, וכאמור לעיל, חשש ההטעיה איננו חייב להיות בלבול ביחס למקורו של המוצר, כלומר, שצרכן יחשוב שהוא קונה מאתר EBAY עצמו, אלא גם מאתר הקשור לקבוצת EBAY. סבור אני כי אפשרות כזו בהחלט קיימת, גם כאשר מדובר ברכבים.

### סימן מסחר מוכר היטב

46. המתנגדת הציגה ראיות לעובדה שסימנה מוכר היטב בדמות נתוני סחר בסכומים גבוהים ביותר בישראל, ומספר משתמשים פעילים עצום (תצהיר מוטי אליאב פסקאות 14 – 17). מעבר לכך, סבור אני כי הדבר הינו בגדר ידיעה שיפוטית. לעניין היותו של סימן מסחר מוכר היטב מכוח ידיעה שיפוטית ראה החלטה בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 286199 **ROBERT BOSCH GMBH** נ' **אוהב ציון בע"מ** (פסקה 58) [פורסם באתר הרשות] (12.2.2019).

47. המבקשת טוענת כי המתנגדת לא הבהירה באיזה תחום ובאיזה הגדר סימניה מוכרים היטב. המבקשת מוסיפה וטוענת כי המתנגדת איננה מוכרת דבר, וכל המוניטין שקיים לה הוא רק בתחום של פלטפורמות לסחר מקוון.

48. סעיף 11(14) לפקודה קובע:



## רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:

...

(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש.

49. על פי לשון הסעיף, ניתן למנוע רישום סימן שאינו מאותו הגדר של סימן מוכר היטב רשום, בהתקיים:

(1) קשר בין הסימנים;

(2) פגיעה בבעל הסימן המוכר היטב הרשום כתוצאה משימוש בסימן שרישומו מבוקש;

50. בפסיקה נקבע, כי רף הקשר נמוך מרף ההטעיה. במילים אחרות, ניתן למנוע רישום סימן מוכר היטב רשום, גם אם אין הטעיה.

51. בית המשפט העליון בעניין ע"א 3425/17 Societe des Produits Nestle נ' אספרסו קלאב בע"מ, (פורסם בנבו) [7.8.2019] (להלן: "עניין אספרסו קלאב"), פסקה 10, פירש את סעיף 11(14) כמעגן את דוקטרינת הדילול ביחס לסימנים רשומים מוכרים היטב.:

**"משמעות הדבר היא שיש לבחון את דוקטרינת הדילול על פי דרישות הפקודה, ואין המדובר בשני הסדרים משפטיים נפרדים שעשויים להוביל לתוצאות שונות."**

52. באותו מקום הסביר בית המשפט העליון כי הן ההגנה על סימן מסחר מוכר היטב והן דוקטרינת הדילול נועדו למנוע פגיעה כלכלית בבעלי סימנים מסחר "חזקים" הנגרמת משימוש בסימן שנראה כי קיים בינו לבין סימן מסחר חזק "קשר" אולם צרכן לא יטעה בין שני הסימנים.

### תחולת סעיף 11(14) על טובין מאותו הגדר

53. השאלה האם סעיף 11(14) חל גם במקרים בהם הסימנים מתייחסים לטובין מאותו הגדר (כזכור, הסעיף עוסק במפורש בטובין שאינם מאותו הגדר) התעוררה מספר פעמים בפסיקת בית המשפט העליון. בית המשפט העליון השיב על שאלה זו בשלילה (עניין אספרסו קלאב):

**"בפסיקה ובספרות קיימים חילוקי דעות ביחס לשאלה האם ניתן לטעון לדילול סימן מסחר, בנסיבות שבהן אין חשש להטעיה, כאשר שני הסימנים המתחרים מוטבעים על סחורה מאותו "הגדר". נטיית הפסיקה כיום היא לשלול את האפשרות לטעון לקיומו של דילול במקרה כזה (עניין אדידס, פסקה 19; עניין אנג'ל, פסקאות 44-45), הגם שמפסיקה מוקדמת יותר עולה עמדה שונה (עניין Unilever, פסקה 26. באותו עניין היה חשש להטעיה, אך בית המשפט היה נכון**



## רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

לבחון את תחולת ההגנה על סימן מוכר היטב ורשום ביחס למוצרים מאותו הגדר, גם בהנחה שלא נדרש חשש להטעיה. וכן ראו כהן, עמודים 468-471).

54. כלומר, כאשר מדובר בטובין מאותו הגדר, לא ניתן למנוע רישומו של סימן מסחר באמצעות ההגנה הקבועה בסעיף 11(14) הדורשת רק "קשר" בין הסימנים, ויידרש קיומו של חשש להטעיה.

55. בעניין אנג'ל, הסביר כב' השופט עמית את הנימוקים המצדיקים פרשנות זו. הנימוק הראשון הינו נימוק לשוני:

"אפנה בהקשר זה ללשונו של ס"ק (13), הנוקטת במילים "בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום". לאמור, סימן מסחר מוכר היטב - בין אם רשום ובין אם לאו - מקנה הגנה לבעליו לגבי אותו סוג טובין, ומבחן ההפרה [א.א. - המקביל למבחן הרישום, השווה סעיף 46א(ב) לסעיף 11(14)] הוא מבחן ההטעיה (לגבי סימן דומה)."

56. אעיר כי לטעמי קיים קושי עם נימוק זה, שכן מעת שהוכח חשש להטעיה בסימן רשום מאותו הגדר, בהתבסס על הוראות סעיף 11(9) לחוק, החלת סעיף 11(13) לחוק אינה מוסיפה דבר ביחס לסימן מסחר מוכר היטב רשום.

57. הנימוק השני הינו נימוק ענייני:

"פרשנות זו יוצרת איזון ראוי בין כוחו של סימן מסחר מוכר היטב רשום לבין כוחו של סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום. שאם תאמר כי ס"ק (3) עוסק בסימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום, ואילו ס"ק (4) עוסק בסימן מסחר מוכר היטב רשום, התוצאה היא כי בעל סימן מסחר רשום לעולם יידרש להוכיח חשש לפגיעה (לצד "מבחן הקשר"), בין אם מדובר בטובין מאותו הגדר ובין אם לאו, ואילו בעל סימן לא רשום יסתפק במבחן ההטעיה. הגם שרף "מבחן הקשר" נמוך יותר מאשר רף ההטעיה (עניין אבסולוט, בעמ' 886), קשה להלום כי לגבי טובין מאותו הגדר יידרש בעל הסימן הרשום להוכיח חשש לפגיעה (אשר יש להוכיחה ב"תשתית של ממש" – עניין אבסולוט, בעמ' 885), ואילו בעל הסימן הלא רשום יהיה פטור מכך."

58. לטעמי קיים קושי גם עם נימוק זה. מעת שהוכח חשש להטעיה בסימן רשום מאותו הגדר, אין צורך בהוכחת חשש לפגיעה - ניתן למנוע את רישום הסימן בהתבסס על הוראות סעיף 11(9) לחוק, וממילא אין צורך להתבסס על סעיף 11(14) ולהוכיח חשש לפגיעה.

59. עמדה זו מעוררת קושי נוסף מבחינה עניינית. על קושי זה, עמד מ' כהן במאמרו: "העלייה, הנפילה, והצעה לרגרנרציה של דוקטרינת דילול המותגים הישראלית", משפטים מ"ז תשע"ח, 449, בציינו (עמ' 485) כי:



## רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

”אם ההגנה הרחבה [א.א - הגנה גם במקרים שאין חשש הטעיה] ניתנת במוצרים מסוג שונה, ודאי שיש להקנותה כאשר המוצרים הם מאותו סוג – הסיטואציה שמפניה מגן הדין באופן מסורתי”.

60. ובמילים אחרות, על פי פרשנות בית המשפט העליון את סעיף 11(14) לפקודה, ניתן יהיה למשל למנוע את השימוש בסימן המפורסם המוכר היטב הרשום "NIKE" למטוסים, משום שאין מדובר באותו הגדר ובלבד שמתקיים קשר ופגיעה (כנדרש בסעיף), אך באותם תנאים, קשר ופגיעה, לא ניתן יהיה למנוע שימוש בסימן ביחס לנעליים, ביגוד ספורט או מוצרים מאותו הגדר כי אין תחולה לסעיף 11(14). דומני שתוצאה זו קשה.

61. לאור עמדתו של בית המשפט העליון, איני יכול להחיל את הוראות סעיף 11(14) לפקודה, כיוון שמדובר באותו הגדר.

62. בבסיס טענת המתנגדת כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי הוראות סעיף 11(6) לפקודה, תחרות בלתי הוגנת, עומדת למעשה טענת הדילול. משלא נתקבלה הטענה בהתאם להוראות סעיף 11(14) איני סבור כי יש לקבלה בהתאם להוראות סעיף 11(6). אין משמעות הדבר כי עילת התחרות הבלתי הוגנת חופפת לחלוטין לעילת הדילול, אלא שבמקרה הנדון חפפו שתי הטענות. ניתן לשער כי קיימים מקרים של תחרות בלתי הוגנת שאינם מבוססים על דילול, ואז נכון יהיה להעניק סעד.

62א. בכל הנוגע לרישום הסימן ביחס לסוג 39, הרי שמדובר בטובין שאינם מאותו הגדר. אבחן אם כן את סעיף 11(14) לחוק. סבור אני כי מתקיים תנאי הקשר, במובן זה שהסימן EBAY עולה במוחו של צרכן הנחשף לסימן CARBAY, במיוחד לאור הדמיון באופן השימוש בסימן. אולם בכך אין די, ויש צורך גם להוכיח כי מתקיים יסוד הפגיעה. מדובר בשני תנאים מצטברים, ולא ניתן להניח א-פריוריות, כי כאשר מתקיים קשר, מתקיימת גם פגיעה.

62ב. טענתה העיקרית של המתנגדת בעניין זה הייתה כי הקשר מביא לניצול המוניטין שלה ודילול סימנה, והיא הפגיעה הנדרשת בסעיף 11(14).

62ג. המלומד קרלי מונה (11-132) מספר שיקולים רלוונטיים לקביעה בשאלת הדילול, וביניהם: האופי המבחין של הסימן המוכר היטב, המוניטין שלו, הטובין ביחס אליהם הוא נהנה ממוניטין, הייחודיות בשימוש בסימן, האם הטובין אליהם מתייחסים הסימנים קשורים בצורה כלשהי, אף שאינם מאותו הגדר, האם הסימן יהיה ייחודי פחות ביחס לטובין לגביהם הוא רשום בשל הרישום, והאם המוניטין של הסימן הקודם עלול להיפגע מהשימוש בסימן.

62ד. במכלול השיקולים, סבור אני שרישום הסימן ביחס לכלי רכב עלול לגרום לדילול סימנה וניצול המוניטין של EBAY. EBAY הינו אחד המותגים המפורסמים בעולם, בעל אופי מבחין נרכש, הוא נהנה ממוניטין עצום, וזכאי להגנה רחבה. אכן, מדובר בטובין שאינם מאותו הגדר, ואף ניתן לומר שהם רחוקים במהותם. עם זאת, וכפי שקבעתי לעיל, המבקשת עושה שימוש בסימנה באופן שנועד



## רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

להגביר במכוון את הדמיון לסימן EBAY. עובדה זו מובילה למסקנה כי המבקשת עצמה סבורה כי היא תצא נשכרת מקישור שכזה ועל ניצול המונויטין של המתנגדת באופן שאינו הוגן.

62. לפיכך, אני סבור שיש למנוע את רישום הסימן במקרה זה בשל הוראות סעיף 11(14).

### סיום

63. אני סבור כי יש בדיון בעילות לפי סעיפים 11(5), ו-11(13) לפקודה, או ביתר טענות הצדדים בכדי לשנות לתוצאת הליך זה.

64. לפיכך, ההתנגדות מתקבלת ביחס לסוג 35 בשל קיומו של דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לרישום וסימני המתנגדת, לאור הוראות סעיף 11(9) לפקודה. ההתנגדות ביחס לסוג 39 מתקבלת גם היא לאור הוראות סעיף 11(14) לפקודה.

65. לאחר שבחנתי את השיקולים הרלוונטיים לבחינת הוצאות ובהם היקף כתבי הטענות והראיות, התנהלות הצדדים, השלב אליו הגיע הליך, ההוצאות הסבירות הנדרשות לניהולו של הליך, המבקשת תשלם הוצאות המתנגדת ושכ"ט עו"ד בסך של 35,000 ₪ שישולמו תוך 30 ימים מיום מתן החלטה זו.

### אופיר אלון

רשם הפטנטים, המדגמים  
וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום  
ג' שבט, תש"פ  
29 ינואר, 2019

951-99-2019-021517

סימוכין: