



**בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים  
בפני כבוד השופט אריה רומנוב**

עש"א 18067-12-18

**בעניין: .Make-Up Art Cosmetics Inc**

**המערערת**

**נגד**

**אל-אמיר חברה ליבוא ושיווק ציוד וחומרים למספרות בע"מ**

**המשיבה**

**ב"כ המערערת: עו"ד אורית גונן; עו"ד אלכסנדרה כהן  
ב"כ המשיבה: עו"ד עאיד קבלאוי**

**פסק דין**

1. לפניי ערעור על החלטת כב' הפוסקת בקניין רוחני, גב' יערה שושני כספי, שניתנה ביום 7.11.18 במסגרת הליך התנגדות לרישום סימן מסחר מספר MAS Cosmetics 275338 (מעוצב). סימן זה יכונה "**הסימן המבוקש**". בהחלטה זו דחתה כב' הפוסקת את ההתנגדות שהוגשה על-ידי המערערת.
2. הסימן המבוקש הוגש לרישום ביום 28.5.16 על-ידי המשיבה, שהיא חברה המייצרת מוצרי קוסמטיקה לפניים ולשיער. בשנת 2013 המשיבה רשמה סימן הדומה בעיקרו לסימן המבוקש (סימן מסחר 253940). ההבדל בין הסימן משנת 2013 לבין הסימן המבוקש הוא שצבעו של הסימן משנת 2013 הוא סגול, ומטרתו של הסימן המבוקש היא לאפשר למשיבה לצבוע את הסימן בכל צבע שתחפוץ לרבות, ואולי בעיקר, בצבע שחור. המשיבה טענה כי הסימן החדש נועד להרחיב את היקף ההגנה על הסימן שלה, וזאת בין היתר לנוכח העובדה שהסתבר לה שגורמים שונים מחקים את הסימן הקיים.



**בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים  
בפני כבוד השופט אריה רומנוב**

**עש"א 18067-12-18**

3. המערערת טוענת כי היא אחת החברות המובילות בעולם בתחום האיפור והקוסמטיקה, וכי מופעלות על ידה ברחבי העולם מאות רבות של חנויות ביותר ממאה מדינות ובכללן ישראל. לטענת המערערת, מוצריה נמכרים תחת הסימן "MAC" שהוא סימן מוכר היטב המזוהה עימה. המערערת התנגדה לרישום הסימן המבוקש בטענה, שהסימן המבוקש אינו כשיר לרישום שכן קיים חשש לדמיון מטעה בינו לבין מספר סימנים הרשומים על-שם המערערת.
4. בהחלטה מושא הערעור דחתה כב' הפוסקת, לאחר שמיעת ראיות וסיכומים, את התנגדותה של המערערת.
5. כב' הפוסקת קבעה בהחלטתה, כי סימן המערערת עולה בגדר "סימן מוכר היטב" כמשמעות הדבר בדין (סעיף 30 להחלטה).
6. בהמשך בחנה כב' הפוסקת את כשירות הסימן המבוקש בהתאם להוראת סעיף 11(9) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972. כב' הפוסקת קבעה כי קיימת חפיפה בין הטובין של המערערת ושל המשיבה, ולפיכך מדובר בטובין מאותו ההגדר כמשמעות הדבר בדין (סעיף 37 להחלטה). לאחר שקבעה כן פנתה כב' הפוסקת לבחון האם רישום הסימן המבוקש יקים חשש להטעיה כקבוע בסעיף 11(9) לפקודה. הבחינה נעשתה בהתאם למבחני העזר שנקבעו בפסיקה, הידועים כ"מבחן המשולש".
7. אשר ל"מבחן המראה והצליל" קבעה כב' הרשמת כי לטעמה לא נמצא דמיון פונטי או ויזואלי בין שני הסימנים. וכך היא כתבה בסעיף 45 להחלטתה:

"אכן בפסיקה מושם דגש על תחילית הסימן, ובענייננו אכן התחילית "MA" משותפת לשני סימני המסחר נשוא ההליך. יחד עם זאת, לטעמי לא נמצא דמיון פונטי או ויזואלי בין הרכיב "MAC" לבין הרכיב "MAS". על אף העובדה כי שני השמות נהגים כהברה אחת, עדיין קיים הבדל מובהק ויזואלית ופונטית נוכח השוני בסיומת "S" (אשר נהגית כ-"ס") אל מול הסיומת "C" (אשר נהגית כ-"ק"). כך נהגה הרכיב בסימן המבקשת כ"מאס" בעוד שסימן המתנגדת נהגה כ"מאק". סבורני כי המדובר בשנוי פונטי משמעותי. בנוסף, איני סבורה כי האות "S" דומה בעיצובה לאות "C"."



**בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים  
בפני כבוד השופט אריה רומנוב**

**עש"א 18-12-18067**

8. מבחן העזר השני אליו נדרשה כב' הפוסקת הוא "מבחן סוג הסחורות, סוג הלקוחות וצינורות השיווק". כב' הפוסקת קבעה כאמור שקיימת חפיפה בין הסחורות בגינן נתבקש הסימן לרישום לבין סימני המערערת. עם זאת, כב' הפוסקת לא השתכנעה כי המערערת והמשיבה מייצגות את מוצריהן לאותו קהל יעד. וכך היא כתבה בסעיף 48 להחלטתה:

"באשר לסוג הלקוחות, לא השתכנעתי כי המבקשת והמתנגדת מייצגות את מוצריהן לאותו קהל היעד. המבקשת משווקת את מוצריה בשיטת השיווק הישיר (ולא דרך האינטרנט) בעיקר לבעלי מספרות (ראו דברי מר בהא במהלך הדיון בפרוטוקול הדיון עמ' 29 שורות 20-25, עמ' 36 שורה 9). זאת בעוד שהמתנגדת יצרה לעצמה שם של איפור ומוצרי קוסמטיקה באיכות גבוהה הנמכרים אך ורק בחנויות ייעודיות, בליווי מאפרת מקצועית או באמצעות האינטרנט. אי לכך, נוכח ההבדל בערוצי השיווק, נוצר לדעתי הבידול הרצוי בין קהל צרכני המבקשת לבין קהל צרכני המתנגדת".

9. לאור מסקנותיה ביחס לשני מבחני העזר הראשונים של "המבחן המשולש" סברה כב' הפוסקת כי מתייטר הצורך בהמשך הדיון ביתר רכיבי המבחן המשולש "שכן המסקנה העולה היא כי בין הסימן המבוקש לרישום לבין סימני המתנגדת לא קיים חשש להטעיה" (סעיף 49 להחלטה).

10. בהמשך החלטתה פנתה כב' הפוסקת לבחון את כשירות הסימן המבוקש לרישום בהתאם להוראת סעיף 11(14) לפקודת סימני המסחר. כב' הפוסקת עמדה על כך שסעיף זה נועד להרחיב את היקף ההגנה לסימנים מוכרים היטב בישראל. כב' הפוסקת ציינה כי הוראת סעיף 11(14) לפקודת סימני המסחר מחייבת לבחון שני עניינים: האחד, האם קיימת זיקה בתודעת הצרכן כתוצאה משימוש בסימן המבוקש בין הטובין לגביהם נתבקש הסימן לרישום לבין בעלי הסימנים הרשומים של המערערת. והשני, האם בעל הסימן עלול להיפגע מכך, לאור תשתית ראייתית ככל שהוצגה מטעם המתנגדת.

11. באשר לעניין הראשון קבעה כב' הפוסקת בסעיף 55 להחלטתה כך:

"לדעתי, אין בסימן המבוקש כדי להצביע על קשר וזיקה תודעתית עם המתנגדת או עם סימנה. המראה הכללי של הסימן המבוקש לא מביא את הלקוח הפוטנציאלי לקשר כזה או אחר בין סימן המבקשת למתנגדת וסימנה, שכן מילות הסימן ועיצובו הכולל לא מעידים על



**בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים  
בפני כבוד השופט אריה רומנוב**

**עש"א 18067-12-18**

קשר כזה. אף לא הובא מטעם המתנגדת כל סקר צרכנים או ראייה  
אחרת בכדי להעיד על קשר פוטנציאלי שכזה".

12. לנוכח מסקנתה כי התנאי הראשון לא התקיים, קבעה כב' הפוסקת כי מתייטר הצורך לדון בקיום התנאי השני. למעלה מן הנדרש צוין על ידה, כי אף לעניין התנאי השני שבסעיף לא הוצגה לפני תשתית ראייתית בדבר פוטנציאל הפגיעה במערערת כתוצאה מקשר כלשהו בינה לבין הסימן המבוקש.

13. לקראת סוף החלטתה בחנה כב' הפוסקת את כשירות הסימן המבוקש בהתאם להוראת סעיף 11(6) לפקודה. בעניין זה קבעה כב' הפוסקת, כי המערערת לא הניחה תשתית ראייתית ולא הצביעה על רצון המשיבה להיבנות מן המוניטין שהסימן של המערערת רכש. בהקשר זה ציינה כב' הפוסקת את התרשמותה ממהימנות המצהיר מטעם המשיבה, מר בהא, "ומדבריו במהלך הדיון שהתקיים בפניי, לפיהם בחירת הסימן המבוקש נעשתה בתום לב ועל מנת לקרוא לעסקו כראשי תיבות המורכבים משמות ילדיו" (סעיף 59 להחלטה).

14. בעניין זה ציינה כב' הפוסקת את העובדה שבעלות המשיבה רשום סימן מסחר משנת 2013 "אשר הינו כמעט זהה לסימן המבוקש (פרט להיותו צבוע בסגול) אותו לא בחרה המתנגדת לתקוף עד היום". כב' הפוסקת ציינה כי המערערת לא נתנה הסבר המניח את הדעת לכך שהיא לא תקפה את הסימן משנת 2013. כמו כן היא קיבלה את טענת המשיבה כי הסימן המבוקש הוגש לרישום במטרה להרחיב את ההגנה על זכויותיה (סעיף 60 להחלטה).

15. בסופו של דבר, כב' הפוסקת החליטה לדחות את התנגדותה של המערערת וקבעה כי הסימן המבוקש כשיר לרישום ועומד בכל תנאי הפקודה.

16. דעתה של המערערת אינה נוחה מהחלטת כב' הפוסקת, ומכאן הערעור שלפניי.

17. במסגרת הערעור שהגישה מתייצבת המערערת מאחורי הקביעות של כב' הפוסקת באותם עניינים בהם כב' הפוסקת קיבלה את עמדת המערערת (כגון הקביעה כי סימן המסחר של המערערת הוא סימן מסחר מוכר היטב). מנגד, המערערת משיגה על אותן קביעות של כב' הפוסקת בהן דחתה הפוסקת את עמדת המערערת.





**בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים  
בפני כבוד השופט אריה רומנוב**

**עש"א 18-12-18067**

18. בין היתר טוענת המערערת כי שגתה כב' הפוסקת כאשר קבעה שלא קיים דמיון ויזואלי ופונטי בין סימן המשיבה לבין סימן המערערת; כי שגתה כב' הפוסקת כאשר קבעה שלא קיים דמיון בין קהל היעד של סימן המשיבה לבין קהל היעד של סימן המערערת; כי שגתה כב' הפוסקת כאשר התעלמה מהראיות אשר היו בפניה בכל הנוגע לאופן השימוש בסימן המשיבה ומשמעותן; כי שגתה כב' הפוסקת משלא בחנה כראוי את מידת תום הלב של המשיבה; כי שגתה כב' הפוסקת כאשר דחתה את עילת ההתנגדות בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה; כמו כן נטען, כי שגתה כב' הפוסקת כאשר קבעה כי סימן המבקשת נועד להרחיב את ההגנה על זכויותיה של המשיבה והותירה את רישומו למרות היותו זהה לסימן הקודם.

19. המשיבה מתייצבת מאחורי הקביעות של כב' הפוסקת אשר תומכות בעמדת המשיבה. לטענת המשיבה, קביעותיה של כב' הפוסקת נקבעו בדין ולפיכך יש לדחות את ערעורה של המערערת.

20. עיינתי בחומר שלפניי ושמעתי את טענות הצדדים ולא מצאתי כי נפלה בהחלטתה של כב' הפוסקת טעות אשר מצדיקה את התערבותה של ערכאת הערעור.

21. אכן, אין לומר כי המרחק בין הסימן המבוקש על ידי המשיבה לבין הסימנים הרשומים על שם המערערת הוא כרחוק מזרח ממערב. ואולם, כב' המפקחת שמעה את הראיות שהובאו לפניה; נתנה דעתה לטענות שהצדדים העלו לפניה לכאן ולכאן; ובתום דיון מפורט שנעשה על ידה בהחלטתה, הגיעה למסקנה שיש לדחות את התנגדות המערערת.

22. השאלות לגביהן יש מחלוקת בין הצדדים – שעיקרן האם קיים דמיון ויזואלי ופונטי בין הסימן המבוקש על ידי המשיבה לסימנים הרשומים על שם המערערת – הן שאלות שלצורך הכרעה בהן יש יתרון מסוים לגורם מקצועי שזה תחום מומחיותו, ואשר העיסוק בשאלות מסוג זה הוא עבורו דבר יום ביומו. כך או כך, דומה כי בסופו של דבר נדרש להפעיל את "מבחן השכל הישר". בעשותי כן, ולאחר שעיינתי בתיקי המוצגים שהוגשו על ידי הצדדים בהם מצויות, בין היתר, תמונות של מוצרים שונים של הצדדים, לא מצאתי כי נפלה שגגה בתוצאה אליה הגיעה הערכאה קמא, ולא שוכנעתי כי יש למנוע מהמשיבה את האפשרות להרחיב את השימוש בסימן המסחר בו היא עושה עתה (בצבע סגול) גם לצבעים אחרים.

23. המערערת טוענת, כי הסימן המבוקש, ובכלל זה בחירת השם "MAS", הדומה לטענתה ל-"MAC", עוצב על ידי המשיבה משום רצונה "לרכוב על המוניטין של המערערת ולפעול תוך תחרות בלתי הוגנת במסחר" (סעיף 4 להודעת הערעור). המשיבה דוחה טענה זו ומסבירה, כי השם "MAS" נבחר על ידה בעיקר משום ששלוש האותיות של השם "מאס" הן האותיות





**בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים  
בפני כבוד השופט אריה רומנוב**

**עש"א 18-12-18067**

הראשונות של שמות שלושת ילדיו של בעל המשיבה, מר מחמוד בהאא, והם: מוחמד; אמיר; וסניאל. המשיבה צירפה לכתב התשובה לערעור את תעודת הזהות של הבעלים של המשיבה ממנו אכן עולה, כי אלה שמות ילדיו (הגם שסדר הלידה של הילדים אינו זהה לסדר בו מופיעות האותיות בשמה של המשיבה). המשיבה נותנת טעם נוסף לבחירת השם והוא, כי פירוש המילה מאס בערבית הוא יהלום. כפי שצוין לעיל, כב' הפוסקת ציינה בהחלטתה, כי היא התרשמה לחיוב ממהימנות הבעלים של המשיבה ומדבריו במהלך הדיון שהתקיים לפנייה, לפיהם בחירת הסימון המבוקש נעשתה בתום לב ועל מנת לקרוא לעסקו כראשי תיבות המורכבים משמות ילדיו. מדובר בקביעה בדבר מהימנות עדים שנעשתה על ידי הערכאה המבררת, אשר ברגיל ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בה.

23. העולה מכל האמור הוא, שהחלטתי לדחות את הערעור.

24. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, תישא המערערת בהוצאות המשיבה בהליך זה בסכום של 10,000 ₪.

25. המזכירות תשלח לצדדים העתק מפקס הדין.

ניתן היום, כ"א חשוון תש"פ, 19 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

אריה רומנוב, שופט

