



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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר
1 יוני 2021

לפני כבוד השופטת תמר אברהמי

Vanguard Trademark Holdings USA LLC

מעוררת

ע"י ב"כ עו"ד ד"ר שלמה כהן
[ד"ר שלמה כהן ושות']

נגד

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

משיב

ע"י ב"כ עו"ד גינת אריאל-קצ'קו
[פרקליטות מחוז תל אביב – אזרחי]

פסק דין

1. לפני ערעור על החלטה מיום 18.2.2020 של הפוסקת בקניין רוחני ברשות הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר (ד"ר רותה ישראלי), בה נדחתה בקשת המערערת לרישום סימן מסחר **ناشونال** ("ההחלטה" או "החלטת הפוסקת").

2. ביום 5.2.2017 הגישה המערערת בקשה מספר 291758 לרישום סימן מסחר **ناشونال** שתתיקו בעברית הוא "נשיונל" ובאנגלית "National" (להלן: "סימן המסחר", "הסימן המבוקש" או "הסימן"). הסימן הוגש לרישום בגין שירותי השכרת רכב והזמנה להשכרת רכב, כולם בסוג 39. למערערת מספר סימני מסחר רשומים בישראל בסוג 39, ובהם סימן מס' 101078 **National** (נרשם בשנת 1997) וסימן מס' 309510 **ناشونال** (נרשם בשנת 2019).

3. מחלקת סימני מסחר הודיעה למערערת כי הסימן המבוקש אינו ניתן לרישום לאור הוראות סעיפים 8(א) ו-11(10) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] תשל"ב-1972 ("פקודת סימני המסחר" או "הפקודה") (מכתב מיום 9.1.2018, "דו"ח בחינה ראשון"). נקבע כי המילה **ناشونال** שמשמעותה "לאומי" היא חסרת אופי מבחין וצריכה להישאר פתוחה לשימוש הרבים בתחום המבוקש.



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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1 יוני 2021

המערערת השיבה לדו"ח הבחינה הראשון, קיבלה מענה שני (מיום 22.5.2018), ואף לאחר תכתובות נוספות לא עלה בידיה לשכנע את מחלקת סימני המסחר בדבר כשירות הסימן לרישום.

4. לבקשת המערערת התקיים דיון לפני כב' הפוסקת (פרוטוקול הדיון צורף כמוצג י"א). ביום 18.2.2020 ניתנה החלטת הפוסקת אשר דחתה את הבקשה לרישום סימן המסחר. על כך הוגש הערעור.

החלטת הפוסקת

5. להלן עיקרים מתוך החלטת כב' הפוסקת:

א. הסימן הוא תעתיק בערבית של המילה NATIONAL, שמשמעותה: "לאומי".

ב. השכל הישר וטיעוני המבקשת (המערערת) עצמה מלמדים כי סימן מילולי שכתוב בערבית מכוון לקהל הקורא ערבית ומסוגל לתת משמעות לצורף האותיות (בכל הנוגע לציבור שאינו מכיר את השפה הערבית, הסימן אולי חסר פשר אבל גם חסר אופי מבחין; צרכן כזה לא יוכל להבחין בין המילה ناشونال לבין מילה באורך דומה בשפה הערבית שתעתיקה אחר, ולא יוכל לשייך אותה למקור הטובין). המבקשת עצמה טוענת כי הקהל כולל אוכלוסייה משכילה מאד. אוכלוסייה זו מבינה את המשמעות המילולית של המילה NATIONAL. לכל הפחות המילה מוכרת לצרכן כמילה בינלאומית אוניברסלית, אף אם אינו יודע את פירושה המילוני, ולו רק בשל החשיפה לאינטרנט וסימני מסחר בינלאומיים מוכרים כמו National Geographic.

ג. עבור הצרכן הרלבנטי קורא הערבית, המילה ناشونال בערבית כמוה כ-NATIONAL באנגלית או נשיונל בעברית – זוהי מילה מילונית בעלת משמעות בשפה האנגלית.

ד. המילה אינה תיאורית במובן הפשוט והיא אינה מתארת שירותי השכרת רכב. עם זאת, לא מדובר במילה שרירותית אלא מילה אשר נעשה בה שימוש בתחום המסחרי כמילה משבחת. המילה נופלת לקטגוריה של מלים אשר המקושרות להן משמעויות רבות אשר נועדו ליצור הילה או תדמית מסוימת למוצר או טובין. בהתאם לפסיקה בעניין שמש (רע"א 7836/09 ג.ו.פ. שמש השקעות בע"מ נ' מנשה (13.12.2009)), יש קושי לקבוע לגבי מילים בעלות "ניחוח אוניברסלי" כאלה, כי אדם יכול לנכס אותן לעצמו ולשלול אותן מן הציבור.



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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1 יוני 2021

- ה. הקשר בין המילה NATIONAL לבין שירותי השכרת הרכב אינו ישיר. ניתן לומר כי מדובר בסימן הנמצא בתחום הביניים שבין הסימנים המתארים והמשבחים לבין הסימנים המרמזים. במקרים גבוליים אלו, נדחה האינטרס של הפרט הטוען לזכות, מפני האינטרסים הציבוריים של חופש העיסוק, חופש התחרות וחופש הביטוי.
- ו. משכך, הסימן המבוקש הוא תיאורי, משבח וחסר אופי מבחין אינהרנטי, וככזה אינו כשיר לרישום אלא אם יוכח כי רכש אופי מבחין.
- ז. הראיות שהובאו אינן מבססות רכישת אופי מבחין בישראל של הסימן.
- ח. הרישום הנטען של הסימן המבוקש במספר מדינות בעולם אינו משליך על בחינת הסימן בישראל, ובכל מקרה, הטענה לרישום כזה נעדרת ביסוס ראייתי. מהראיות שהובאו עולה כי נרשמו סימנים באנגלית, לא ניתן ללמוד מהראיות האם נרשמו סימנים מילוליים או מעוצבים (ולפי בדיקה, מרבית הסימנים שנרשמו הם מעוצבים), ולא הוצבע על מדינות בהן נתבקש או נרשם סימן מילולי בערבית.
- ט. רישומו של הסימן המילולי המבוקש משמעו למעשה הפקעתן מהציבור של המילים ناشונאל, National ונשיונל, באשר בהגייתה של המלה אין חשיבות לשפת האותיות המרכיבות אותה (ערביות, לועזיות או עבריות). לפי הפסיקה, הפקעה כזו יש לעשות בזירות.
- י. למבקשת יש סימנים רשומים מעוצבים הכוללים את ناشונאל ו-National כרכיב דומיננטי. לפי עמדת המבקשת עצמה, רישום סימניה המעוצבים משרת את אינטרס הציבור למניעת הטעיה ואת אינטרס השמירה על המוניטין שלה, אף ללא רישום הסימן המבוקש. מנגד הפקעת המילה מהציבור עלולה לפגוע בתחרות החופשית, חופש העיסוק ובחופש הביטוי של כלל הציבור.

הפוסקת דחתה לפיכך את הבקשה לרישום סימן המסחר.

הערעור

6. המערערת טוענת כי הפוסקת שגתה בהחלטה. בכלל האמור נטען:
- א. הסימן המבוקש הוא לכל היותר בעל אופי מרמז ומשבח לגבי השירותים המבוקשים ואינו תיאורי.
- ב. לצרכן דובר ערבית שאינו דובר אנגלית, מדובר בסימן שירותי לגמרי.



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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1 יוני 2021

- ג. סימן מרמז כשיר לרישום, והוא אף נרשם במדינות דוברות ערבית ובהן ערב הסעודית, לבנון וירדן.
- ד. הפוסקת התעלמה מהעובדה שהסימן כבר רשום בישראל ביחד עם לוגו.
- ה. סימן מרמז לשבח הוא כשיר לרישום.
- ו. סימן יכול להיות מורכב ממילה בעלת משמעות מילונית, כל זמן שיעשה בה שימוש לא מטעה. כמה מהסימנים החזקים בעולם הם כאלה: פייסבוק, אל על, אהבה, אמריקן איירליינס, ועוד.
7. המשיב מצדו עותר לדחות את הערעור וטוען כי הכרעת הפוסקת מנומקת, ראויה ואין סיבה להתערב בה.
8. ביום 20.5.2021 התקיים דיון בערעור בו בארו הצדדים והדגישו סוגיות כאלה ואחרות. בסוף הדיון עתרה המערערת לאפשר לה להוסיף ראיות, ככל שתמצא כאלה, בסוגיה מסוימת. המשיב התנגד לבקשה. נקבע כי פסק הדין יושהה לתקופה קצובה. בכך ניתנה אפשרות להגשת בקשה במקרה הצורך.
9. לאחר הדיון הגישה המערערת תחילה "הודעה" אליה צורפו אסמכתאות ובה נכתב כי לאחר בדיקה בעקבות שאלה של בית המשפט, נמצא כי הסימן רשום במדינות דוברות ערבית. מסמך ההודעה נמחק, משלא אותר לו יסוד בדין ותוך שהובהר כי לא ניתן לראות בו משום מענה לשאלה שהופנתה בדיון (החלטה מיום 24.5.21). לאחר הגשת "הודעה" נוספת (שנמחקה, החלטה מיום 26.5.21), הוגשה "פנייה/בקשה" לקבלת ראיות נוספות. יאמר כבר כאן כי דין הבקשה להידחות בין השאר משאין בראיות המבוקשות כדי להשפיע על תוצאות הדיון. התייחסות נוספת לבקשה תובא לקראת סיומו של פסק הדין.

דין

כללי

10. המחלוקת בין הצדדים היא בשאלת כשירותו של סימן לרישום בפנקס סימני המסחר. מדובר במחלוקת בין מבקש(ת) הרישום לבין רשם סימני המסחר. בשלב זה, אין מדובר בהליך "דו צדדי" למול מתחרה.





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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1 יוני 2021

11. המסגרת הנורמטיבית לרישומם של סימני מסחר תוארה הן בהחלטת כב' הפוסקת והן בפסקי דין בערעורים אחרים, ובהם: עש"א 15161-12-18 **מפעל הפיס נ' רשם פטנטים מדגמים וסימני מסחר** (11.5.2020) (עניין **מפעל הפיס**) ועש"א 42532-02-18 **Maharishi Vedic University Limited נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר** (22.5.2019).

לא אחזור על מכלול הפרטים והאסמכתאות. המבקש להרחיב מופנה להחלטות הנזכרות. לנוחות הקורא יובאו להלן עיקרי הדברים.

12. אדם יכול לעשות שימוש בסימן לעניין טובין שהוא מייצר או שירות שהוא נותן, אף מבלי שירשום את הסימן; אך במקרה כזה, לא ייחנה מההגנה אותה מעניק סימן רשום. רישום אדם כבעל סימן מסחר מזכה אותו לשימוש ייחודי בו (סעיף 46 לפקודה). "במובן זה הסימן מופקע למעשה בהקשרו המסחרי מנחלת הכלל ולסוחר ניתן מונופול על השימוש בו" (ע"א ADIDAS SALOMON A.G 563/11 **נ' יאסין** (27.8.2012), סע' 8).

13. הזכות המוקנית בסעיף 46 לפקודה נועדה לשרת מטרה כפולה – הגנה על אינטרס הסוחר (בעל הסימן) והגנה על אינטרס הצרכן. מבחינת הסוחר – ניתנת הגנה למוניטין שלו ומוקטן החשש שצרכן יטעה בין תוצרתו לבין תוצרת של סוחר אחר. אשר לצרכן – ניתנת הגנה מפני הטעייה לגבי מקור הטובין אותם הוא רוכש או צורך.

14. אדם הרוצה לרשום סימן ומבקש זכות ייחודית להשתמש בו, יגיש בקשה לרשם סימני המסחר ועליו הנטל להוכיח שהסימן המבוקש כשר לרישום. סעיף 8 לפקודה מגדיר את המאפיינים הנדרשים להגדרת סימן הכשר לרישום:

8. (א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין).
- (ב) הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום.



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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1 יוני 2021

על מנת שסימן יהא כשיר לרישום, יש לשכנע כי הוא בעל אופי מבחין, מולד או נרכש. כלומר – "האם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים"; על הציבור לקשר את הסימן עם מקורו (ע"א August Storck KG 11487/03 נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פ"ד סב(4) 1 (23.3.2008) (עניין אלפא אינטואיט), סע' 8).

15. נוסף על סעיף 8 הקובע באופן פוזיטיבי תנאי כשירות לרישום ומעגן את דרישת האופי המבחין המהווה תנאי מוקדם לרישום סימן מסחר, קיימות בפקודה הוראות לגבי טעמים שיש בהם כדי למנוע רישומו של סימן. רוב הטעמים המונעים רישום סימן מסחר מפורטים בסעיף 11 לפקודה, אשר נושא את הכותרת "סימנים שאינם כשרים לרישום" וכולל 14 סעיפי משנה. לענייננו רלוונטית הוראת סעיף 11(10) לפקודה אשר קובעת, כי אחד הסימנים שאינם כשרים לרישום הוא:

"(10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9¹;"

סעיף 11(10) מהווה הרחבה מבארת לכלל הבסיסי לפסלות לרישום שבסעיף 8(א).

16. נהוג לסווג שמות מסחריים לקטגוריות אשר נבדלות במידת ההגנה הניתנת להם: (1) שמות גנריים – אינם כשרים לרישום; (2) שמות תיאוריים – יזכו להגנה מעטה ביותר ובמקרים נדירים כאשר גיבשו אופי מבחין ומשמעות משנית; (3) שמות מרמזים – יזכו להגנה מוגברת; ו-(4) שמות 'שרירותיים' או שמות דמיוניים – יזכו להגנה הרחבה ביותר.

באופן כללי נהוג לדבר על "ציר התיאוריות", כאשר ככל ששם מסחרי קרוב יותר לתיאור המוצר או תכונה מתכונותיו (נמצא בקצה העליון של ציר התיאוריות), תגבר הנטייה להותירו לשימוש הציבור.

¹ סע' 8(ב) מצוטט לעיל. סע' 9 לפקודה מתייחס לאפשרות להגביל סימן מסחר לצבע או לצבעים מוגדרים.



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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1 יוני 2021

17. פסק הדין המנחה בעניין הקטגוריות ניתן בע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי פרסום שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933 (23.5.2001) (עניין משפחה). אף שעניין משפחה עסק בעוולת גניבת עין, קטגוריות אלה נוהגות גם בעניין סימני מסחר.

המכנה המשותף לקטגוריות של השמות המסחריים "הוא הרצון למנוע הקניית מונופולין בשמותיהם של טובין מסוימים, מקום שהמונופולין יסתור את אינטרס הציבור או את טובת הציבור" (עניין משפחה, סע' 11).

18. סיווג מילה לפי הקטגוריות לעיל יכול לשמש כעזר מסייע בעניין האופי המבחין ובעניין היקף ההגנה. אולם, סיווגן של מילים לפי הקטגוריות אינו מדע מדויק. שמות מסוימים "מצויים על הגבול בין קטגוריות שונות – רגל פה ורגל שם" (ע"א 6316/03 אילן זגגות רכב בע"מ נ' ברוך ובניו זגגות רכב בע"מ, פ"ד סב(2) 749 (1.8.2007), עמ' 762). אין מדובר בקטגוריזציה הרמטית ובכל מקרה מטרתה של הקלסיפיקציה להיות לעזר ולשמש כלי להכרעה מושכלת. "הקלסיפיקציה לעולם אמורה היא לשמש אותנו ולא אנו שנשמש לפניה" (עניין משפחה, סע' 15).

19. כנזכר, רישום סימן מסחר הוא מהלך המפקיע סימנים מנחלת הכלל. בכך פוגע הרישום בחופש העיסוק, בתחרות החופשית ובחופש הביטוי של כלל הציבור. לאור האמור ולפי פסיקת בית המשפט העליון, הליך רישום סימני המסחר מחייב זהירות רבה ואיזון בין האינטרסים השונים.

המקרה דנן

20. המחלוקת במקרה דנן התמקדה בעיקר בשאלת האופי המבחין המולד (להבדיל מהאופי המבחין הנרכש).

למעשה, המשיב טען כי המערערת זנחה בשלב הערעור את טענותיה לגבי רכישת אופי מבחין, והוא אף התנגד להעלאת טענות בעניין זה בדיון שהתקיים במעמד הצדדים. עיון בכתב הערעור ובעיקרי הטיעון מעלה כי ניתן למצוא בהם, אי פה אי שם, משפט לגבי רכישת האופי המבחין ובמובן זה ניתן לקבל את טענת המערערת כי הדבר לא נזנח. עם זאת, ברור שהטענה הועלתה בשפה רפה למדי. ולא בכדי.



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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1 יוני 2021

"קיומו של אופי מבחין נרכש נלמד מנתונים עובדתיים שונים... על המבקש לרכוש זכות קניינית בסימן מסחר מוטל נטל הוכחתי כבד. אכן, כפי שצינה הנשיאה ביניש בעניין הטוטו, "היות וההגנה המוקנית לבעל הסימן הרשום הנה כלפי כולי עלמא, והיא מבססת זכות קניינית באופייה, נדרשת הבאת ראיות בעלות משקל לא מבוטל לצורך הוכחת המובחנות שרכש הסימן" (שם, בעמ' 890). עוד יצוין, כי ככל שהייחודיות הטמונה בסימן קטנה יותר, כך משקלן של הראיות הדרוש לביסוס המובחנות גדול יותר (עניין הטוטו, בעמ' 890; עניין עיתון משפחה, בעמ' 946; עניין אגודת הכורמים, פסקה 15 לפסק דינה של השופטת ד' ברלינר; ע"א 634/89 ריין נ' Fuji Electronics MFG. Co פ"ד מה(4) 837, 849 (1991))"

ע"א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר (12.5.2008), סע' 11.

21. השאלה העומדת על הפרק, נזכיר, היא אם ציבור הצרכנים מקשר בין הסימן לבין טובין ממקור מסוים; האם הוא מזהה את הסימן עם מקור (עניין אלפא אינטואיט, שם; עניין מפעל הפיס, סע' 27).

22. בניגוד לטענת המערער, הפוסקת לא התעלמה מהראיות שהובאו בסוגיה זו, אלא התייחסה אליהן, ניתחה אותן ולא שוכנעה כי יש בהן לבסס אופי מבחין של הסימן בישראל. הפוסקת התייחסה לתצהיר ולראיות האחרות, ובהן היקף ההשקעה הכספית "ברחבי העולם", נתוני כניסות והזמנות ממחשבים בעלי כתובת IP ישראלית (מבלי שניתן לדעת בין השאר כמה מהכניסות נעשו מאותה כתובת עצמה) ותמונות מנמלי תעופה בארצות ערביות וקבעה כי אין באלה כדי לבסס רכישת אופי מבחין בישראל. לא מצאתי הצדקה להתערב בממצאיה של כב' הפוסקת. המערער לא מצאה לנכון להביא סקר צרכנים מהימן שהוא "הצעד המקובל" להוכחת משמעות משנית (ע"א 4410/06 אנ.ארג'י אינטרנשיונל בע"מ נ' Texaco Inc. (31.8.2010) (עניין NRG), סע' 16). בעניין NRG צוין: "סקר צרכנים אינו נדבך בלעדיו אין, וניתן להחליפו בראיות משכנעות אחרות, אולם בענייננו לא הומצאו ראיות שכאלה" (שם). דברים אלה יפים גם לענייננו.





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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1 יוני 2021

הערה: אם בעתיד תוכח רכישת אופי מבחין, לפי עמדתו של הרשם ממילא ניתן יהיה להביא את הדבר פעם נוספת לפניו (עניין **מפעל הפיס**, סע' 44). הכוונה מן הסתם אינה למהלכים דיוניים "מעגליים" בתקופות זמן קצרות, אלא לאחר שהות ממשית.

23. השאלה המרכזית שהייתה במחלוקת, הן לפי הערעור בכתובים והן לפי הדיון בעל פה, היא שאלת קיומו של אופי מבחין מולד.

24. מהטיעונים שהובאו עולה כי לאמיתו של דבר, הצדדים אינם חלוקים ממשית לגבי "קטלוגו" של הסימן.

בהינתן השירותים עבורם מבוקש רישומו של הסימן: שירותי השכרת רכב והזמנה להשכרת רכב, אין מדובר בשם גנרי ואף לא בשם מתאר (ליחס בין ההקשר לבין קביעת הקטגוריה ר' עניין **שמש**, סע' 5; עניין **משפחה**, סע' 12). מנגד, אין מדובר בצירוף הברות שרירותי (מקובלת עלי עמדת הבוחנת לגבי קהל היעד של הסימן, והדיון לפני נסב על הנחת היסוד כי מדובר בקהל אשר מכיר את המילה "נשיונל" גם כאשר היא בתעתיק בשפה אחרת).

המערערת עצמה ציינה כי ניתן לקטלג את הסימן כשם מרמז או משבח ("לכל היותר בעל אופי מרמז ומשבח", סע' 17 לעיקרי הטיעון). הפוסקת התייחסה ובהרחבה אל הסימן כשם "משבח" (סע' 22-26 להחלטה) וציינה כי מוסכם עליה שהמילה אינה תיאורית במובן הרגיל (סע' 21 להחלטה).

25. ואכן, עיקר הדיון התייחס למלים "משבחות". כאן – משבחות במרומז. הצדדים התייחסו למלים "בעלות ניחוח אוניברסלי" משבח. ב"כ המערערת התייחס בדיון שהתקיים לפני הפוסקת ובדיון בערעור בהקשר מלים כאלה, לביטוי: "puffing" (ר' להלן; השוו: ע"א 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל (30.4.2017), סע' 41).



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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1 יוני 2021

כב' הפוסקת הפנתה לפסיקה בעניין **שמש**. באותו מקרה ציין כב' השופט (כתוארו אז) גרוניס:

"ישנם שמות אשר על אף שאין הם מתקשרים באופן ספציפי עם תחום מסוים, הרי מעצם טבעם אין לשייך אותם לקטגוריה של שמות שרירותיים. אלו מילים בעלות "ניחוח אוניברסלי", אשר נתקשה מאוד לקבוע כי יכול אדם לנכס אותן לעצמו ולשלול אותן מן הציבור. דוגמה למילה המשתייכת לקטגוריה זו היא המילה "זהב". לגבי מילה זו הבעתי בעבר את דעתי, כי היא נחשבת לשם תיאורי, אף כאשר אין מדובר במוצרים העשויים מן המתכת היקרה. זאת, שכן נהוג להשתמש בה לשם ציון איכות מעולה... באשר למילה "שמש", הרי זו אינה משמשת רק לצורך זיהויו של גרם השמים סביבו אנו חגים. מדובר במילה אשר מקושרת לה גם משמעויות שונות, כגון שמחה, מרכזיות, בהירות וכדומה. אמת, בשונה מהמילה "זהב", אין זה נהוג לעשות שימוש שגרתי במילה "שמש" לתיאור איכות או טיב. על כן, קשה יותר לקבוע כי מילה זו נחשבת תמיד לשם תיאורי. יחד עם זאת, אין להתעלם מכך שמדובר במילה שיש לה משמעות אוניברסלית. שאלה היא מה טיב ההגנה שניתן לזכות לה עבור שם מסוג זה".

עניין **שמש**, סע' 5.

26. עניין **שמש** ניתן אמנם בסוגיית סעד זמני ובהרכב דן יחיד, אך העמדה שצוינה בו אומצה גם בפסקי דין ובהרכבים, ובכלל זאת בכל הנוגע למילה Energy (עניין **NRG**, סע' 13). בעניין **NRG**, כבעניינו, ההתייחסות הייתה אל תעתיק של מילה אנגלית בלשון אחרת (שם עברית, כאן ערבית): "הלכה זו חלה גם לגבי שם המוצר בשפה האנגלית, המובנת לפחות לחלק ניכר של האוכלוסיה בישראל" (שם).



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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1 יוני 2021

27. גם בסוגיית מלים "משבחות", נבחן כל מקרה לגופו. כך למשל, באחד המקרים מצא בית המשפט כי אין להחיל את הדברים שנקבעו בעניין "שמש" על המילה "באבא" בהקשר סופרמרקטים וכי המלים "שמש" ו"באבא" אינן ממוקדמות באותו מיקום בציר התיאוריות (ע"א 7919/11 חברת מעדני הצפון בע"מ נ' גואטה (16.6.2013), סע' 17).

28. במקרה שלפנינו המילה הרלוונטית, בתעתיק לשפת פסק דין זה (עברית), היא: "נשיונל". "נשיונל" הוא ביטוי בעל "ניחוח בינלאומי" ומשמש גם כאשר אין מדובר בטובין או שירות בעלי חותם של מדינה (ע"ע: נשיונל ג'אוגרפיק, נשיונל אינסטרומנטס). כפי שציין ב"כ המערער בדיון לפני הפוסקת: "אני חושב שפה ההקשר הוא יותר לכיוון המשבח, זאת אומרת, National לאומי, כמו... כמו enterprise, מה זה enterprise? זו יוזמה, מחפשים איזשהם שמות, באנגלית קוראים לזה puffing, זה...הרי בסך הכול מדובר בחברה שמחזיקה צי רכב, זה לא בדיוק royalty וזה. אבל אתה רוצה לתת לעצמך איזה הילה מסוימת" (מוצג י"א, עמ' 16 ש' 19 – עמ' 17 ש' 2).

29. מקובלת עלי טענת המערער כי אין פסול בשימוש במלים מילוניות כסימני מסחר. אדרבא, הדבר נעשה חדשות לבקרים. עוד נכון הוא שמילה מילונית יכולה להיות תיאורית בהקשר אחד ולא כך במובנים אחרים. דוגמא נפוצה היא המילה "אפל" שהיא תיאורית ואף גנרית בהקשרים מסוימים אך כשירה לרישום סימן מסחר בהקשר מחשבים וכמו כן נרכש בה אופי מבחין משני. אולם, במילה כמו "אפל" אין את אלמנט ה"הילה" ו"ההשבחה" אותו מבקשת המערער לקבל באמצעות שימוש במילה כמו "נשיונל", בדומה לשימוש במילה כמו "גולד". המערער לא עתרה לרישום סימן מסחר במלה כמו "גרייפס" (ענבים) או "פיץ" (אפרסק) עבור השכרת רכב. היא עושה שימוש במילה אליה אמורה להתלוות "הילה", כאמור, והיא מבקשת לנכס אותה לעצמה בלבד בהקשר זה. הדוגמא אותה הביאה המערער לגבי המילה "Darjeeling", קרובה יותר למונח "אפל" מאשר למונח "נשיונל" (הסימן "Darjeeling" בהקשר לבוש ולגבי עילות שונות מהנדון בענייננו, נבחן בע"א 10959/05 Tea Board נ' Delta Lingerie S.A.OF Cachan (7.12.2006); לפסיקת רשם סימני המסחר באותו מקרה ר' התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 158300 Delta Lingerie נ' Tea Board (26.10.2005); להחלטה בבקשה לדיון נוסף ר' דנ"א 10639/06 Delta Lingerie S.A.OF Cachan נ' Tea Board (13.4.2008)



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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1 יוני 2021

30. ראינו כי המילה אינה בעלת מאפיינים "תיאוריים" מובהקים לגבי השירותים מושא בקשת הרישום, וזאת ניתן לשקול כטעם המצדד במערערת. בד בבד, בניגוד למקרה שנדון לגבי המילה "באבא", בו עלתה השאלה על הפרק בהקשר צירוף מלים ("סופר באבא"), המערערת עותרת לנכס לה את מילת ה-puffing בגפה, ללא כל מילה אחרת בצדה. לשיטת המערערת, רישומו של סימן יאפשר לה לאסור על כל גורם בתחום השכרת הרכב לעשות שימוש במילה "נשיונל", אפילו תוך שימוש בצירופי מלים (עמ' 2 ש' 21-20 לפרוטוקול הדיון בערעור). לקושי בהקשר זה ר' למשל: ע"א 8981/04 מלכה "מסעדת אווזי הזהב" נ' אווזי שכונת התקווה 1997 (27.9.2006). יש צורך לבחון בזהירות יתירה בקשה לקבל זכות מונופול על מילה מסוג זה, גם כאשר הדבר מבוקש עבור סוג טובין מסויימים.

31. לאור הפקעת סימן שנרשם מנחלת הכלל והפגיעה שיש בכך באינטרסים ציבוריים נקבע, כי פעולה של רישום סימן מסחר מחייבת זהירות רבה ואיזון בין האינטרסים השונים. בהקשר זה ניתן לתת את הדעת לעובדה שיש למערערת סימני מסחר רשומים, אשר חלק אף כולל את הסימן המבוקש. המערערת אף גורסת כי די בסימנים הרשומים כדי למנוע כבר עתה מגורמים אחרים לעשות שימוש במילה "נשיונל" בתחום בו רשומים סימניה (עמ' 2 ש' 22-20, עמ' 6 ש' 8-3 לפרוטוקול; טענה שלא נבחנה בשלב זה למול צד שלישי או לגופה). אינטרס המערערת ברישום הסימן המבוקש, המילולי, הוא לשיטתה "לחזק הגנה ולהזהיר" (עמ' 6 ש' 8). כפי שצינתי במקום אחר: "אינטרס לחיזוקה של הגנה הוא לגיטימי. אולם כאשר נעשה איזון בין אינטרסים שונים, ניתן להבדיל בין מקרה בו אין לעוסק כל הגנה לבין מקרה בו יש לעוסק הגנה והוא מבקש לחזקה. למול אינטרס זה עומדים אינטרסים ציבוריים" (עניין מפעל הפיס, סע' 34).

32. עוד אזכיר: "...החלטת הרשם איננה עמדה המועלית על ידי מתחרה עסקי, בעל אינטרס. בפסיקה צוין, בהקשר קביעה כי סימן הפך ברבות הימים לגנרי, כי יש משמעות רבה למיהותו הגורם המעלה את הטענה לגבי מאפייניו של סימן המסחר ולאינטרסים העומדים בבסיס עמדה זו... להבדיל ממתחרה, אין חולק כי האינטרס בבסיס עמדת הרשם היה ציבורי... גם בהקשר זה יש לתת את הדעת לאיזון בין האינטרס של המערער, כפי תואר לעיל (צמצום אי וודאות) לבין אינטרס הציבור" (שם, סע' 44).



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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1 יוני 2021

הבקשה להגשת ראיות נוספות

33. המסמך שהוגש מטעם המערערת לאחר הדיון נשא את הכותרת "פנייה/בקשה". הלכה למעשה, אין מדובר ב"פניה" אלא בבקשה. השוו: תקנה 55 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ("תקנות סדר הדין האזרחי").

34. בבקשה עתרה המערערת לאפשר לה להגיש רישומים של הסימן המבוקש במדינות דוברות ערבית ("מצרים, ערב הסעודית, ירדן, כווית, קטאר, תימן, הרשות הפלסטינית, OAPI, אפגניסטן וג'יבוטי", סע' 2 לבקשה).

35. המערערת הפנתה בבקשתה אל תקנה 144 לתקנות סדר הדין האזרחי. תקנה 144 קובעת כי "בעל דין אינו רשאי להגיש ראיות חדשות לבית המשפט שלערעור; ואולם בית המשפט רשאי להתיר הגשת ראיות חדשות אם שוכנע שהן עשויות להשפיע על תוצאות הערעור וכן שמתקיים אחד מאלה: (1) לא היה ניתן לאתר את הראיה בשקידה סבירה ולהגישה בערכאה הראשונה במועד המתאים לכך; (2) הגשת הראיה דרושה כדי למנוע עיוות דין".

36. תקנה 141 לתקנות סדר הדין האזרחי מורה כי "בקשה בערעור תוגש בכתב". הדרך להגשת בקשה בכתב מפורטת בתקנה 50 לתקנות (על תחולת תקנה 50 באמצעות תקנה 141, ר' יששכר רוזן-צבי **הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה נבוכים** 270 (2021), עמ' 489; יעקב שקד **סדר הדין האזרחי החדש** (מה' שנייה מעודכנת, 2020), עמ' 690). בכלל האמור קובעת תקנה 50(1) כי "המבקש יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לבקשה תצהיר לשם אימות העובדות שביסודה".

37. לבקשה לא צורף תצהיר וממילא לא גובו עובדות שנטענו בה, לרבות לגבי הנוהג ברשות סימני המסחר (סע' 3 לבקשה).

38. לגופו של עניין, אין לפני ולו טענה כי לא היה ניתן לאתר את הראיות בשקידה סבירה ולהגישן בערכאה הראשונה. לא בכדי לא הועלתה טענה כאמור. מדובר בסוגיה שעלתה בהליך ברשות סימני המסחר עוד בשלב הבחינה (בפניות המבקשת).



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

עש"א 38136-03-20 Vanguard Trademark Holdings USA LLC נ' רשם
הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1 יוני 2021

קאסם, פ"ד לז(3) 60 (15.6.1983)), ובכלל האמור טענות המערערת שעלו לראשונה
בדיון בעל פה בערעור לגבי סעיפים 11(3) ו-11(6) לפקודת סימני המסחר; ועוד.

43. הערעור נדחה. המערערת מחויבת בהוצאות המשיב בסך 25,000 ₪. העירבון יועבר
למשיב על חשבון ההוצאות.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"א סיוון תשפ"א, 01 יוני 2021, בהעדר.

תמר אברהמי, שופטת

