



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר
(HOMEY) 319742,314444

א.ו. אייץ'. אס קורל פרוייקטים ונדל"ן בע"מ
ע"י ב"כ: שירלי קדם בן עמי, עו"ד

מבקשת 1:

אלמוג לוי
בעצמו

מבקש 2:

ה ח ל ט ה

1. צד א' עושה שימוש בסימן מסחר במשך 5 שנים. השימוש איננו רב, ולפיכך צד א' לא רוכש מוניטין בסימן. צד ב', שלא ידע על השימוש של צד א' בסימן, מגיש בקשה לרישום אותו סימן על שמו, ולאחר מכן מתחיל לעשות שימוש בסימן. בעוד שבקשתו של צד ב' לרישום הסימן תלויה ועומדת, מגיש צד א' גם הוא בקשה לרישום הסימן. בהתאם לסעיף 29(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"), נפתח הליך תחרות בין הבקשות. למי העדיפות במצב שתואר? זוהי תמצית השאלה שבפני.
2. המבקשת 1, א.ו. אייץ'. אס קורל פרוייקטים ונדל"ן בע"מ (להלן: "קורל"), הוקמה בשנת 2012. עד שנת 2019 עסקה קורל בבניית בנייני מגורים ומשרדים בלבד. בשנת 2019 הקימה קורל חטיבה בשם HOMEY, שמטרתה ליתן שירותים בתחום הנדל"ן שאינם שירותי בניה, כגון ייעוץ, שיווק, מימון פרויקטים של נדל"ן, שירותי עיצוב ותכנון, שיפוצי והרחבת נכסים, ניהול נכסים וועדי בתים וניהול פרוייקטים בתחום הנדל"ן.
3. המבקש 2, מר אלמוג לוי (להלן: "מר לוי"), הוא בעליו של משרד תיווך נדל"ן בשם HOMEY.
4. הצדדים הגישו בקשות לרישום סימני מסחר כמפורט:

בקשה 319742	בקשה 314444	
HOMEY	HOMEY	



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

מבקש	או. אייץ'. אס קורל פרוייקטים ונדל"ן בע"מ	אלמוג לוי
תאריך הגשת הבקשה	3.3.2019	18.8.2019
רשימת טובין ושירותים	סוג 36: עסקי נדל"ן; תיווך ושיווק נדל"ן; סוכנויות נדל"ן; ייעוץ בתחום הנדל"ן; ניהול נדל"ן; ייזום עסקאות נדל"ן; מימון פרוייקטים בתחום הנדל"ן; שירותים פיננסיים ושירותי הערכה כלכלית הקשורים בנדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.	סוג 36: עסקי נדל"ן; תיווך ושיווק נדל"ן; סוכנויות נדל"ן; ייעוץ בתחום הנדל"ן; ניהול נדל"ן; ייזום עסקאות נדל"ן; מימון פרוייקטים בתחום הנדל"ן; שירותים פיננסיים ושירותי הערכה כלכלית הקשורים בנדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.

5. לפי תצהירו (סעיף 13), ביום 18.8.2019 קיבל מר לוי פניה לגבי פעילותו של משרד תיווך נוסף הפועל תחת השם "Homey", וכך למד על קיומה של קורל. מר לוי פנה לקורל באמצעות דף הפייסבוק העסקי שלה בבקשה לשינוי השם ומניעת הטעיה, אך נענה בסירוב. קורל השיבה כי הגישה בקשה לרישום סימן מסחר וכי הנושא בטיפול באי כוחה. הצדדים לא הגיעו להסכמה, וכך נולד הליך זה.

6. מר לוי הגיש ראיותיו בתצהיר מטעמו מיום 13.5.2020. מטעם קורל הוגש תצהיר של מר יובל אברהם חנגלי, בעלים ודירקטור של המבקשת, הראשון מיום 11.5.2020 והשני מיום 14.6.2020. דיון התקיים בפניי ביום 18.10.2020. אף שבהליך לא היה מר לוי מיוצג, בדיון עצמו יוצג על ידי עו"ד אביב אזרד. לאחר הדיון, הגישו הצדדים את סיכומיהם.

תמצית טענות הצדדים

7. כפי שיפורט להלן בהרחבה, כל אחד מן הצדדים סבור כי זכותו עדיפה. מר לוי סבור כי זכות הבכורה שלו שכן הוא התחיל להשתמש בסימן כ-5 שנים לפני קורל, שימוש שהוביל ליצירת מוניטין בסימן, וכן משום שבחירתה של קורל להשתמש בסימן הייתה בחוסר תום לב.

8. קורל סבורה כי שימושו של מר לוי בסימן, בעיקר בשנים האחרונות, היה ספורדי, וכי היקף השימוש שלה בסימן גדול יותר, והיא הייתה אף הראשונה להגיש את הבקשה לרישום הסימן.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

דיון והכרעה

9. קיומן של בקשות מקבילות לרישום של סימני מסחר זהים או דומים עד כדי הטעיה לגבי אותם טובין, מצריך לקבוע מי מבניהן עדיפה, לפי סעיף 29(א) לפקודה. לחלופין ניתן לרשום את הסימנים במקביל, לפי סעיף 30(א) לפקודה:

"29. (א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו.

...

30. (א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישום של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם.

"...

רישום מקביל

10. מכיוון שמדובר בסימנים זהים לגבי טובין זהים ולא הוצגו בפני כל נסיבות המצדיקות רישום מקביל לפי סעיף 30 לפקודה, הוצע לצדדים (החלטה מיום 6.5.2021) לרשום במקביל את הסימנים **המעוצבים** בהם עושים הצדדים שימוש בפועל:



סימן קורל



סימן מר לוי

11. קורל הסכימה להצעה, אולם מר לוי סירב לה. מר לוי ביקש לחלופין את רישום הסימן על שמו בחלוקה גיאוגרפית לאזור מרכז הארץ. בהתחשב בזהות בין הסימנים ובטיב השירותים אין הפרדה גיאוגרפית שכזו יכולה לעמוד. לפיכך, אין מנוס מהכרעה בשאלה זכותו של מי בסימן עדיפה.

מבחני העדיפות לפי סעיף 29(א) לפקודה



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

12. באין הסכמה בין הצדדים על זכויות הצדדים, תיקבע עדיפותו של צד אחד על פני רעהו על פי שלושה מבחנים שנקבעו בפסיקה: מועד הגשת הבקשות לרישום הסימנים; מידת השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש על ידו עד להגשת הבקשה וממועד הבקשה; תום הלב של כל אחד מהמבקשים בבחירת הסימן המבוקש (ר' פסק דין בעניין ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (פורסם בנבו, 30.4.2007); ע"א 8987/05 יהודה מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע"מ (פורסם בנבו, 09.10.2007); בקשות לרישום סימני שירות מס' 167390 ו-166845 "כוכב נולד" (לא מעוצב) (הליך לפי סע' 29) אילן דנינו נ' שיזורי קשת בע"מ, (פורסם באתר רשות הפטנטים, 26.12.2005) (להלן: "עניין יוטבתה", "עניין סבון של פעם", "עניין כוכב נולד", בהתאמה)).

מידת השימוש שעשה כל צד בסימן עד להגשת הבקשה וממועד הבקשה

13. ראשית אציין, כי מראיות הצדדים עולה ששניהם עושים שימוש בסימניהם המסחריים בצורות מעוצבות (סמלילים) ולא בצורה בה התבקשו לרישום. כך עולה מהנספחים שצורפו לתצהירים של מר לוי ושל מר חנגלי, ובהם דוגמאות לכרטיסי ביקור, שלטי פרסום, דפי פייסבוק מסחריים, חומרי פרסום, העתקי הסכמים וחתימות דוא"ל.

14. בנוסף, כפי שעלה מחקירתו הנגדית של מר לוי, עיקר פעילותו מוצגת בדף הפייסבוק של העסק (עמוד 12, שורה 16 לפרוטוקול הדיון מיום 18.10.2020). בדף הפייסבוק שלו, כתובת הדף היא "homeytlv@" וכתורתו היא הסימן המעוצב שמוצג לעיל בתוספת המלל: "Homey TLV Property Management & Hospitality" ובו מציג מר לוי את עסקו כך (סעיף 14 לתצהיר חנגלי ונספח ה' לתצהירו):

"Homey is a multi-lingual professional property management company, established in Tel-Aviv in 2014, providing complete services for landlords as well as for long-term tenants and short term guests. We offer all-round property management services... Our specialization is AIR-BNB hosting and other international vacation apartment booking platforms"..."

15. ראיות קורל מצביעות גם הן על כך שהשימוש תחת הסימן המבוקש נעשתה בצורתו המעוצבת, ובצירוף מלל נוסף: "Homey כל מה שנדל"ן".

16. כך שלשני הצדדים בהליך היה קושי להוכיח את היקף הפעילות תחת הסימן HOMEY לבדו.

מידת השימוש בסימן עד למועד הגשת הבקשה

משך השימוש של מר לוי בסימן



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

17. כפי שהוכח בראיות, למר לוי היה עסק בשם HOMEY החל משנת 2014 (דף הפייסבוק של מר לוי שנפתח בשנת 2014- נספח א' לתצהיר מר לוי, תחלופת דוא"ל משנת 2016 בינו ובין שותפו לשעבר בדבר מכירת הזכויות בעסק למר לוי- נספח ה' לתצהיר מר לוי). מר לוי הצהיר כי בשנת 2015 מצבת כח האדם של העסק מנתה שני שותפים, מנהל פרסום, מנהלת משרד, מעצבת פנים ושבעה סוכנים (סעיף 11 לתצהירו סיכומי מר לוי, סעיף 52) וכי בשנים העוקבות התרחבה פעילות המשרד לתחומים נוספים (כגון השכרת דירות נופש, ניהול נכסים ובניינים, תיווך מסחרי וייעוץ למשקיעים בהשבת נכסים ולוויים).

הפעילות השיווקית של מר לוי תחת הסימן

18. כראיה למידת השימוש, הציג מר לוי נתונים המתייחסים לפעילות בדף הפייסבוק של העסק. לטענתו, נכון ליום 20.6.2018 נחשפו לדף הפייסבוק של העסק 13466 מבקרים. כן נטען כי לדף 2900 עוקבים וכ-3000 לייקים אורגניים (נספח ז' לתצהיר מר לוי).

19. ביחס לדף הפייסבוק, הציגה עו"ד קדם בן-עמי למר לוי בחקירתו הנגדית נתונים המעידים על כך שכמות הפרסומים, "הפוסטים" שפורסמו מדי שנה בדף הינה חד-ספרתית. מר לוי לא הציג לכך הסבר או סתר עובדה זו.

20. מר לוי טען כי חשיפת אתר האינטרנט של העסק הינה גבוהה ומספר המבקרים בו עמד על 22,885. אולם, בחקירתו ביחס לפעילות באתר האינטרנט (שצילום מסך שלו מופיע בנספח ד' לתצהיר מר לוי) עלה כי מר לוי אינו מקדם את האתר וכי האתר משמש לנראות בלבד (פרוטוקול עמוד 25, שורות 22-23) וכי לאחרונה עודכן האתר בשנת 2019 (עמוד 25, שורות 7 - 8).

21. עוד הציג מר לוי צילומי מסך של חשבונות ברשתות חברתיות טוויטר ואינסטגרם- שלהם כמה מאות עוקבים, דף באתר – "קרייגסליסט" ודף באתר "יוטיוב" (נספח ח' לתצהיר מר לוי). כן הציג אישור לרכישת שם המתחם Homeytlv.com על ידו. כמו כן הוסיף בחקירתו כי הוא מפרסם גם באתר Booking.com תחת השם Homey TLV.

22. כן הצהיר כי השקיע אלפי שקלים בתשלום למנהל פרסום לטובת מיתוגו. בהקשר זה הציג גם כרטיסי ביקור, שילוט וכתובות דוא"ל שנעשו תחת הסימן HOMEY בצורתו המעוצבת וכן ניירת משרדית וחשבוניות הנושאות את הסימן HOMEY המעוצב, כרזות פרסום ומודעות גרפיות שלמטרות מיתוג ופרסום. היקפן של השקעות אלו לא הוכח.

23. עוד הוסיף בתצהירו כי דירות רבות (לדבריו, אלפים), פורסמו בפוסטים ממותגים בסמליל המשרד, וכן כי הוא מפרסם רבות ברשתות חברתיות. לא הובאו כל ראיות לפרסומים אלה, והצהרה זו גם אינה מתיישבת עם יתר הראיות בתיק המעידות על פעילות נמוכה יחסית.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

ההכנסות של מר לוי הנוגעות לסימן

24. מר לוי הצהיר על הכנסות של 860,000 ₪ מהעסק בשנים שקדמו לפתיחת ההליך. עוד העיד:

"אלמוג לוי: אני יודע ש-2014 היה בערך 250 אלף הכנסות שלנו של כולנו ביחד. ב-2015 גם היה בסביבות ה-220. כבר באיזה 400 ומשהו. 2016 היה לי משבר אישי, קורה, אני בן אדם. נפלתי טיפה. 2017 התחלתי להתאושש. 2018 עוד טיפה. 2019 ב-2018 גם התחלתי ללמוד משפטים, אני סטודנט שנה שנייה. אפשר לומר שאת יודעת, בן אדם הולך רגע הצידה בשביל את יודעת להשביח את עצמו ולרכוש ידע ומקצוע, זה לא אומר שאני עדיין לא מתפקד בעסק."

(פרוטוקול הדיון, עמוד 29 שורה 24 - עמוד 25, שורה 4)

25. אולם מעיון בדוחות מס ההכנסה שצירף כנספח י"ד וכן מהחקירה הנגדית עולה כי הדוחות מוכיחים הכנסות של עשרות אלפי שקלים בודדים מדי שנה, אשר לא כולם מיוחסים להכנסות מ-HOMEY (פרוטוקול הדיון, עמוד 4 שורה 19 - עמוד 5 שורה 7), זאת גם כאשר מצרפים את ההכנסות של שותפו, מר גולדס, מן העסק (יצוין כי בשנת 2016 רכש מר לוי משותפו את חלקו בעסק תמורת 50,000 ₪, והחל מאותו מועד מר גולדס לא היה פעיל בעסק). מר לוי הסביר שבשל אופן העבודה עם סוכנים, חלק מן ההכנסות נרשמו על שם הסוכנים.

26. מר לוי הוסיף כי בשנת 2016 עסקו סבל מירידה בפעילות וכי החל להתאושש בשנת 2017 (פרוטוקול הדיון, עמוד 29 שורה 25 - עמוד 26 שורה 1).

27. מכלל האמור לעיל עולה כי היקף השימוש שהוכח בסימן אינו גדול. ההכנסות שהוכחו מהעסק היו בסך של עשרות אלפי שקלים מדי שנה, והפעילות בדף הפייסבוק ובאתרי האינטרנט לא הייתה רבה. עוד הוכח כי בשנים 2016-2018 הייתה ירידה בהיקף השימוש בסימן, תהייה הנסיבות שהובילו לכך אשר תהייה. מר לוי הסביר כי אינו נדרש לאותה מידת שיווק של העסק כמו בימיו הראשונים וכי חלק מפעילותו מתבססת על המוניטין שצבר ועל "מפה לאוזן" (עמוד 12, שורות 21-24). עוד הוסיף כי יש לו מסד נתונים (database) של לקוחות. בסופו של דבר, לא הוצגו ראיות כדי לתמוך בטענות אלה.

משך ומידת השימוש של קורל בסימן

28. קורל החלה את פעילותה ביחס לסימן המבוקש בשנת 2019, עם הגשת הבקשה לרישום סימנה. קורל לא הביאה כל ראיה לשימוש שעשתה בסימן קודם להגשת הבקשה, אולם מר חנגלי טען (בהסתמך על טבלת הוצאות שהגיש וצרופה כנספח ט לתצהירו) כי השקיעה כ-10,000 שקלים בפרסום עד למועד הגשת הבקשה (פרוטוקול עמוד 68, שורה 25 - עמוד 69, שורה 4, וכן עמוד 71, שורות 9-10). כאמור להלן (סעיף 34) מהותן של הוצאות אלה לא הובהרו לגמרי.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

מידת השימוש בסימן לאחר הגשת הבקשה

29. בעניין יוטבתה פסקה ל"ב הוסבר כך:

"כיוון שבפרק הזמן החולף ממועד הגשת הבקשות ועד לדיון בהן עשויים לחול שינויים במעמד המסחרי של מי מהצדדים, יש לבחון גם את השימוש שנעשה על ידי כל צד בפרק זמן זה. עם זאת נאמר, כי "מבחן זה, יש לשקלו בזהירות ובמתינות רבה, שכן יש בידו להביא לרכישת זכויות בחוסר תום לב על ידי שימוש מסיבי בסימן לאחר הגשת הבקשה המתחרה באופן בלתי פרופורציונאלי לשימוש שנעשה בסימן ערב הגשת הבקשה המתחרה, כאשר כל מטרת השימוש המסיבי תהיה למנוע מהצד שכנגד ליהנות מזכויות בסימן המבוקש" (פרידמן, בעמ' 425).

מידת השימוש של מר לוי בסימן

30. מחקירתו של מר לוי עלה כי פעילות העסק שלו בשנת 2020 הייתה דלה (פרוטוקול הדיון, עמוד 15 שורה 21 - עמוד 16 שורה 5, עמוד 16 שורה 22 - עמוד 17 שורה 5). מר לוי התקשה להצביע בחקירתו על היקף הפעילות בדף הפייסבוק שלו בשנים 2019-2020 (פרוטוקול הדיון עמוד 16 שורה 3, עמוד 17 שורה 3). בנוסף, לא סתר את הנחת עו"ד קדם בן-עמי כי בשנת 2020 פורסמו רק חמישה פוסטים בדף הפייסבוק של Homey וכי בשנת 2019 פורסמו כארבעה פוסטים. מר לוי סבר שפורסמו יותר אולם לא הובאו לכך ראיות. כמו כן, הסביר את היקפה הקטן של הפעילות במגיפת הקורונה.

31. כמו כן, מחקירתו הנגדית עולה כי עסקו נסוב בימים אלה על ניהול כעשרה נכסים להשכרה לטווח קצר, שהפעילות לגביהם נעשתה בשנתיים שקדמו למועד הדיון (פרוטוקול הדיון בעמודים 8-9). מר לוי לא מסר מידע באשר לנכסים אחרים לגביהם ניתנים שירותי תיווך אולם טען שישנם כאלה (פרוטוקול הדיון, עמוד 10 שורות 6-7). כן לא יכול היה להשיב לגבי מספר הנכסים שהשכיר בשנים האחרונות והכנסותיו מהעסק תחת הסימן המבוקש (עמודים 48-49 לפרוטוקול). כמו כן בדיון אישר מר לוי כי אינו מפרסם בעיתונות או באתר האינטרנט "יד2", אינו מעסיק סוכנים ואין בידו תוכנת מחשב ייעודית לניהול נכסים (פרוטוקול הדיון עמודים 48-49). עוד עלה כי בשנה שקדמה לדיון הופסק הפרסום האינטרנטי בחלק מהאתרים שזכרו לעיל (פרוטוקול הדיון, עמודים 24-25).

מידת השימוש של קורל בסימן

32. מנגד, קורל הציגה פעילות באמצעות מספר העתקי הסכמי בלעדיות לנכסים (המוקדם מבניהם מחודש אוקטובר 2019), חשבונות וסיכום הוצאות שנעשו, לטענתה, תחת הסימן HOMEY. קורל הגישה כמה העתקי פרסומים של מודעות לתיווך נכסים, אולם ללא ציון מקום הפרסום ומועדו. כן הוצגו פרסומים של נכסים ברשת החברתית פייסבוק (המוקדמים מבניהם מאמצע שנת 2019). כלל הפרסומים וההסכמים נעשו תחת סימנה המעוצב של קורל שכולל את המלל:



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

"Homey - כל מה שנדל"ן". כן צורף פרסום פתיחת העסק מחודש מרץ 2019. בנוסף הוצגו דוגמאות של מודעות פרסום הנושאות את הסימן המעוצב.

33. מר לוי הצביע על נוכחות דלה של קורל בפרסום אינטרנטי והעדרו של אתר אינטרנט על אף הצהרתו של מר חנגלי כי השקיע שם רבות (פרוטוקול הדיון, עמוד 59). מר חנגלי השיב כי דפי פייסבוק אינם מייצגים או מלמדים בהכרח על שימוש בסימן או על שיווקו של משרד תיווך וכי עיקר הפעילות נעשית באתרי אינטרנט ייעודיים לכך, פרסומים בעיתונות או שלטים על נכסים וכן משרד פיזי. לפיכך עיקר הפעילות של קורל המתבצעת תחת הסימן HOMEY נעשית בשטח (פרוטוקול הדיון, עמוד 81 שורות 15-20).

34. מר חנגלי הצהיר והעיד על ההשקעה והפעילות תחת השם HOMEY הכוללת שילוט וניירת משרדית, כרטיסי ביקור, דף נחיתה במרשתת, אתר אינטרנט בבנייה, פרסום באמצעות עלונים וכן באתרי אינטרנט שונים, עמודים ברשתות חברתיות שונות, נציגות בכנסים מקצועיים ושיתופי פעולה עם בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן כגון עורכי דין, יועצי משכנתאות וסוכני נדל"ן. מר חנגלי הצהיר כי החברה השקיעה רבות בפרסום העסק ובשיווקו, בסכום של כמאה ושלשים אלף ₪. דוח ההוצאות שהגיש (שאליו צורפו העתקי חשבוניות) מצביע על הסכום שהוערך, אם כי היה קושי להעריך כי ההשקעות השונות בפרסומים נעשו דווקא לצרכי הסימן HOMEY כפי שנטען. במהלך חקירתו של מר חנגלי עלה למשל כי ההוצאות שדווחו כוללות דמי רישיון תיווך וכן תשלום עבור עמלות שכר תיווך לאחד מהעובדים שנטען כי סייע בפעולות השיווק (פרוטוקול הדיון, עמוד 71 שורה 13, עמוד 72, שורות 16-17).

35. מר חנגלי השיב בחקירתו הנגדית כי בתקופת פעילות חטיבת HOMEY בתוך קורל בתקופה שעד למועד הדיון (כשנתיים) נרשמו הכנסות של כחצי מיליון שקלים (פרוטוקול הדיון, עמוד 62 שורות 24-26), אולם גם נתונים אלה לא נתמכו בראיות. מר חנגלי סבר שעד למועד הגשת תצהירו בתשובה עמדו ההכנסות על כ- 70 אלף שקלים (פרוטוקול הדיון, עמוד 87).

מבחן השימוש - תוצאה

36. תוצאתו המשוקללת של מבחן השימוש, היא כי אף אחד מהמבקשים לא הראה עדיפות על פני חברו. מר לוי אמנם הוכיח משך שימוש ארוך, אולם איני סבור כי היקף השימוש שהראה יש בו כדי לבסס מוניטין או להביא ליצירת קשר בין הסימן למר לוי. היקף החשיפה שהציג בערוצים הדיגיטליים, אין בו כדי לבסס מוניטין, והיקף המכירות והפעילות באותם ערוצים היו נמוכים. קורל הראתה יתרון כלשהו בשימוש בסימן לאחר מועד הגשת הבקשה לרישום. גם כאן לא היה די בפעילותה של קורל בכדי לקשר את הסימן המבוקש עימה.

37. מר לוי ביקש להסתמך על החלטת כב' סגן הרשם דאז, נח שלו-שלומוביץ' בעניין כוכב נולד. באותו עניין הביע סגן הרשם, את העמדה כי ככלל, זכותו של הראשון להשתמש בסימן עדיפה,



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

כל עוד הוא עושה שימוש ברצף סימן, ושאלת היקף השימוש הופכת להיות רלוונטית רק כאשר הראשון בזמן הפסיק להשתמש בסימן:

"מבחן היקף השימוש"

52. מהו מהותו של מבחן זה וכיצד יש לערכו? זוהי השאלה המרכזית העשויה להכריע בתיק זה. ואומר כבר עתה, מקרה זה יש בו מן הייחוד והשוני ואין הוא דומה לרובם המוחלט של המקרים בהם נתבקשו להכריע רשמי סימני המסחר ובתי המשפט בשאלת העדיפות לעניין רישום סימן מסחר. ייחוד ושוני אלה מקורם באמת מידה השונה בה מציג כל צד את שימוש, ובכמות הרבה של שימוש, אותה צבר, על פי אותה אמת מידה. מחד, כאמור המפיקות, אשר השימוש רחב ההיקף והפרסום שעשו בסימן הביאוהו להכרה עמוקה ורחבה בשכבות שונות בציבור, מאידך דנינו שפרק הזמן הרצוף והעקבי בו הוא עושה שימוש בסימן לסימון עסקו, במידת פרסום קבועה ושאינה ניתנת לביטול, שהיא ארוכה עד מאד, כמעט שני עשורים לה.

53. התשובה המיידית לשאלה זו, פשוטה היא, דווקא בשל ייחודיות נסיבותיה. וכך כתב לעניין זה המלומד א.ח. זליגסון, (דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם, הוצאת שוקן תשל"ג, בעמ' 53):

"מה יהיו המבחנים שלפיהם יקבע הרשם זכות עדיפות? כאמור לא תאריך הגשת הבקשה קובע בדרך כלל, אלא יצירת הזכות החומרית ע"י עצם התחלת השימוש. התחיל מבקש להשתמש בסימן מזמן והשני כלל עוד לא השתמש בסימן, יזכה הראשון. אבל אם שניים התחילו להשתמש בסימניהם, אפילו לא בדיוק באותו המועד, נעשית קביעת זכות העדיפות מסובכת. אם אחד הצדדים התחיל להשתמש בסימן שלא בתום לב (כאמור בבג"ץ 47/43) שוב תהיה התוצאה ברורה".

54. וזו משמעותם של הדברים: הכלל הראשוני והיסודי הוא שמידת השימוש נבחנת בזמן השימוש. זה הראשון להשתמש בסימנו הוא בעל העדיפות לרשום אותו. אלא מאי, כלל זה כלל שבמהות הוא ואינו כלל פורמאלי. דהיינו, שבניגוד למבחן תאריך הרישום, שבו הקודם יזכה בעדיפות מיידית על פני יריבו, ואפילו הקדימו בשבוע, ביום או בשעה, כאן נדרש המבקש לבסס שימוש קודם משמעותי.

55. משכך, ככל שקטן משך הזמן בו הקדים מבקש את יריבו, הרי שמידת הזמן בה נבחן השימוש קטנה ואת מקומה תופסת מידת היקפו של השימוש. היקף זה מודדים אנו באמצעות השוואת ההוצאה על פרסום, באמצעות סקרים המשקפים את מוכרותו של הסימן ועוד. אם גם במבחן זה זהים הצדדים אזי חוזרים אנו אל מידת הזמן, ומחדדים אותה, אולם לעולם יהיה זה פרק זמן נכבד ומהותי שיכריע את הכף ולא פרק זמן קצר וחסר משמעות.

56. במקרה דנן, דומה כי הדברים ברורים הם עד מאד. משך הזמן הארוך בו משתמש דנינו בסימנו, מכריע באופן ברור, כי על פי מבחן מידת השימוש, העדיפות בסימן שלו היא. הפרש הזמנים הוא גדול, משמעותי וברור עד כדי כך ששוב אין אנו נזקקים למידת היקפו של השימוש. מוסיף זליגסון (שם, שם):

"הסכסוך יכול להסתבך עוד יותר אם צד אחד אמנם התחיל להשתמש בסימנו לפני מתחרהו, אך זנח את השימוש במשך שנים אחדות ובינתיים התחיל השני בשימוש בסימן בממדים ניכרים".

ודוק, דווקא כשצד זנח את השימוש בסימן, ובעת זניחת השימוש החל יריבו בשימוש בממדים ניכרים. אז מסתבך הסכסוך. אז נדרש היושב בדן להכריע



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

בין משך הזמן שחלף מאז בחירת הסימן ותחילת השימוש, ובין היקף השימוש הניכר שהחל לאחר ובעת שבסימן כבר לא נעשה שימוש. במקרה דנן, כפי שקבעתי כבר בראשית החלטה זו, לא חדל דנינו לעשות שימוש בסימנו, ותחילת השימוש של המפיקות נעשה תוך כדי שהוא ממשיך ומשתמש בסימנו. משכך, שוב אין אנו נזקקים למידת השימוש הניכרת שעשו הן בסימן, או בלשון הכתוב אין אנו 'מסבכים את הסכסוך'.

גם באנגליה, בטרם שונה החוק, היה מבחן תחילת השימוש המכשיר העיקרי להכרעה והגורם המהותי ביותר בקביעת הזכויות. מצב זה השתנה כאמור, עם התאמת החקיקה לדיקטיבה האירופית והעברת כובד המשקל בהכרעה אל תאריך הגשת הבקשה (ר' "The Morcom, Roughton and Graham, "The Modern Law of Trade Marks", Butterworth 1999, להלן: "MLTM", בעמ' 111):

"The TMA 1994 has significantly changes the position regarding the relevance of priority of use to conflicting pending applications. Under the TMA 1938 Act, when there were two conflicting application pending at the same time, s 12(3) contained special provisions for dealing with them, and the 'vested rights' provision of s 7 made clear the superior position of the prior user. In practice the party which could establish continuous prior use over the other would succeed."

(ההדגשה שלי נ.ש.)

57. כל עוד מתקיים הליך של תחרות, (וכפי שנראה להלן, באופן מסוים גם ללא הליך כזה) קיימת עדיפות מהותית למשתמש הראשון בסימן.

(א.א. - ההדגשות במקור)

38. עמדה דומה הביא מר לוי בסיכומיו בהסתמכו על ציטוט של המלומד Kerly בספרו Trade

:Marks, 3rd Edition, Sweet & Maxwell, 1908

"Look at the monstrous injustice that would be done if a man who had a trade mark for perhaps forty years, should loose it, because another man who had it for four years had happened to register it first. It was held that registration of an old mark might be allowed, although a similar mark had been on the register for more than five years."

39. נראה כי גישה זו לא אומצה על ידי בית המשפט העליון בפסיקה בישראל. בעניין סבון של פעם,

בפסקה 11, עמד בית המשפט על מהותו של השימוש הנבחן עד למועד הגשת הבקשות לרישום

סימני המסחר:

"השאלה שיש לשאול לגבי מבחן זה הינה "איזה מבין מגישי הבקשות המתחרות הצליח לרכוש בארץ הכרה והוקרה לסימנו בקרב הציבור עד



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

למועד הגשת בקשת הרישום" (עמיר פרידמן סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה 420 (2005) (להלן: פרידמן, סימני מסחר)). לצורך מבחן זה אין די בשימוש לאורך זמן רב או בשימוש מסיבי בסימן המסחר, אלא יש צורך בשימוש שיביא לכך שסימן המסחר יזוהה עם היצרן. וכדבריה של השופטת ש' נתניהו בע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים פניציה בע"מ נ' Les Verreies De Saint Gobain, פ"ד מה(3) 223 (1991): "השימוש הממושך והנרחב לא הוא החשוב, החשוב הוא אופי השימוש – האם היה זה שימוש כזה שבעקבותיו מזהה הציבור את המוצר עם התובע" (עמ' 240; הובא גם בפרשת יוטבתה, פסקה ל"א לפסק דינו של השופט רובינשטיין). יפים לעניין זה גם דבריו של הנשיא אולשן בפסק הדין בבג"ץ 77/60 רשם סימני המסחר נ' Thos. Leeming & Co., Inc. New York, פ"ד יד(2) 1718 (1960):

"מכאן נובע שאין זה מספיק להצביע על מעשה בודד קל ערך כמהווה 'שימוש קודם'. השימוש צריך להיות כזה שעל-ידיו נעשה הסימן ידוע ומקובל בציבור עד כדי לקשור את הסימן עם סחורתו של אלמוני ושם פלוני יירשם כבעל הסימן לא יהיה בו משום סימן מבחין בין הסחורות של פלוני ואלמוני" (בעמ' 1724).

מכאן, שבניגוד לטענתו של המערער, העובדה שהמערער עשה במשך השנים שימוש כלשהו בסימן המסחר אינה כשלעצמה מכריעה את המבחן לטובתו".

40. עולה כי על פי ההלכה שנפסקה על ידי בית המשפט העליון, אין די בכך שצד החל להשתמש ראשון בסימנו כדי להקנות לו עדיפות, אלא יש לשאול האם הפעילות בסימן הקנתה לו מוניטין. לפיכך, איני מוצא שיש עדיפות למי מן הצדדים במבחן זה.

תום לב הצדדים בבחירת הסימן

41. במבחן תום הלב יש לבחון את המניע לבחירת הסימנים המבוקשים וכן האם מי מהצדדים בחר את הסימן המבוקש על מנת להיבנות מהמוניטין של האחר, או לשם יצירת תחרות בלתי הוגנת (ראו עניין יוטבתה, פסקה ל"ד). בעניין כוכב נולד, בפסקה 18 עוד הוסבר כי:

"מבחן זה מתמקד בשני שלבים המרכיבים את פעולות מבקשי הסימנים. השלב הראשון הוא שלב בחירתו של הסימן, ואילו השלב השני, הוא שלב השימוש בסימן, לאחר השלמת בחירתו. הגבול בין שני שלבים אלה, לא תמיד חד וברור הוא, ויש להכריע בו על פי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה. חשיבות רבה יש להבדל בין שני שלבים אלה, משום שפעמים רבות פעולות לגיטימיות שעושה בעל סימן כדי להרחיב ולהעמיק את אחיזתו בסימן שכבר בחר, תחשבנה כבלתי לגיטימיות שעה שהן נעשות בעת תהליך בחירת הסימן, קביעתו ועיצוב גבולותיו".

42. ניתן לקבוע כי מר לוי, בהיותו הראשון בזמן שהחל לעשות שימוש בסימן HOMEY, לא ביקש להיבנות ממוניטין של קורל שטרם החלה פעילותה כלל בשנת 2014.

43. מר לוי טוען כי קורל ידעה על פעילותו טרם הגשת בקשתה לרישום או לכל הפחות היתה יכולה לדעת על ידי בירור פשוט. מר לוי הציג את נספח כ"א לתצהירו הראשון בו תוצאות חיפוש לשם



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

HOMEY על מנת להראות כי השם היה יכול לעלות בקלות בפני קורל טרם בחירתה בסימנה המבוקש. עם זאת, כפי שעמדה על כך קורל בסיכומיה, יש קושי ללמוד מנספח כ"א על מהימנות תוצאות החיפוש, משלא מופיעים עמודי החיפוש ותאריכי החיפושים של המונחים לגביהם נעשה החיפוש HOMEY, HOMEY ISRAEL ו-HOMEY TLV.

44. איני סבור כי ניתן לקבל קטגורית את עמדתו של מר לוי כאילו בכל פעם שעסק בוחר סימן להשתמש בו, וניתן היה, באמצעות חיפוש בגוגל, לעמוד על כך שקיים עסק בשם דומה, יש לראות בבחירת הסימן משום חוסר תום לב. לטעמי, יש להראות נסיבות נוספות לבחירה בסימן כגון ידיעה ממשית על קיומו של הסימן המתחרה, רצון להיבנות מן המוניטין או נסיבות אחרות המעידות על חוסר תום לב.

45. בחקירתו הנגדית השיב מר חנגלי כי בוצע חיפוש אינטרנטי טרם בחירת השם HOMEY על ידו, על ידי קופירייטר ועל ידי מעצבת גרפית (שלא העידה בהליך) וכי לא נמצאו תוצאות הנוגעות לעסק בתחום הנדל"ן בישראל (פרוטוקול הדיון, עמודים 54-57). מעדותו של מר חנגלי עולה כי לא ביצע חיפוש עבור צירוף המילים "Homey Israel" וכי החיפוש בוצע עבור צירוף המילים HOMEY באנגלית ומלים נוספות בעברית. מר חנגלי צריך לתצהירו סקיצות שהוצעו על ידי מעצבת בתהליך עיצוב הסימן (נספח יג' לתצהיר חנגלי בתשובה).

46. איני יכול לקבוע בודאות הם מר חנגלי או בעלי המקצוע שהעסיק ידעו על קיומו של עסק בשם HOMEY בעת שבחרו את השם. יש לזכור כי גם אם נחשפו בחיפוש לעסקו של מר לוי, הרי שעסקו ממותג כ HOMEYTLV ולא HOMEY בנפרד, וייתכן שלא סברו שקיימת התנגשות עם הסימן בו הם מתכוונים לעשות שימוש.

47. קורל טענה להיעדר תום לב של מר לוי שמתבטא בכך, למשל, שהעתיק את פרטת השירותים מבקשתה לרישום הסימן, בעת שהגיש את בקשתו שלו, אפילו לשירותים שאין הוא עוסק בהם, בכך שמיד לאחר הגשת בקשתו לרישום הסימן פנה למבקשת 1 והציע לה לרכוש את סימנו (סיכומי קורל, סעיף 13), טענה אותה הכחיש מר לוי בחקירתו הנגדית ובכך שלא פעל כנגד עסק בשם HOMY שעוסק בהשכרת דירות נופש בתל אביב, תחום עיסוק מתחרה לזה של מר לוי. איני סבור כי פעולות אלה מהוות חוסר תום לב מצידו של מר לוי.

48. לסיכומי של מבחן זה, איני סבור כי טענות הצדדים וראיותיהם מעידות במובהק על חוסר תום לב של מי מהצדדים או ניסיון של מי מהם להיבנות מהמוניטין של השני. משכך, אין מבחן זה מקנה עדיפות לאחד הצדדים על פני רעהו.

מועד הגשת הבקשות



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

49. כידוע, למבחן מועד הגשת הבקשה משקל נמוך מבין שלושת המבחנים. בעניין סבון של פעם, סעיף 10, נקבע:

"מבין השלושה, המבחנים המרכזיים הם מבחן תוס הלב ומבחן מידת השימוש שנעשה בסימנים, ואילו מבחן מועדי הגשתן של הבקשות לרישום הינו משני בלבד, והמשקל שיינתן לו הוא קטן. במאמר מוסגר ראוי לציין, כי דיני סימני המסחר באיחוד האירופי קובעים, שההכרעה בין בקשות דומות או זהות תיעשה לפי מועד הגשתן של הבקשות לרישום. כך, במקרה של בקשה לרישום סימן מסחר שהוא זהה או דומה לסימן מסחר אחר, הסימן שהוגש לרישום במועד המאוחר מבין השניים לא יירשם (ראו סעיף 24) (2) לדירקטיבה האירופית (First Council Directive 89/104 of) (December 21, 1988)".

50. בהיעדר עדיפות למי מהצדדים באחד מן המבחנים האחרים, לא נותרה בידי ברירה אלא להסתמך על מבחן זה, ולקבוע כי זכותה של קורל עדיפה בשל העיקרון של "כל הקודם זוכה" שבא לידי ביטוי בהתחשבות במועד הגשת הבקשות.

סוף דבר

51. אין לכחד כי התוצאה לפיה זכותו של מר לוי, שהחל בשימוש בסימן תקופה ארוכה קודם לקורל נחותה מזכותה של קורל, משאירה תחושת אי נוחות, בפרט כאשר מדובר בעסק עצמאי קטן. אולם בהקשר זה יש לזכור כי בסופו של יום, פעילותו של מר לוי תחת הסימן, אף שהייתה רציפה, הייתה מועטה. בבחירתו לפעול תחת סימן לא רשום, לקח מר לוי סיכון שאם לא יצליח לבסס מוניטין, ועסק אחר יבחר גם הוא להשתמש באותו סימן, זכותו לא תהיה עדיפה. סיכון זה התממש. תוצאה זו יכולה הייתה להימנע אילו היה רושם את סימנו, או מקבל את ההצעה לשימוש מקביל בסימנים המעוצבים.

52. קורל, לעומת זאת, פעלה "לפי הספר". היא בחרה שם לעיסקה, פנתה לרשום אותו כסימן, ואז החלה בפיתוח העסק. מתן עדיפות למר לוי, שבכוחו היה למנוע את התאונה באמצעות רישום סימנו, היה מוביל לכך שכל ההשקעות שנעשו על ידי קורל בסימן היו יורדות לטמיון.

53. בחינתה של בקשה מס 314444 על שם קורל תימשך. אין בכך כדי להכריע בכשירותו של הסימן שבבקשה לרישום. אעיר כי מתוצאות החיפוש המתייחסות לשם HOMEY כפי שהוגשו בהליך עולה כי ייתכן וקיימים עסקים נוספים בישראל העושים שימוש בשם זה. מחלקת סימני המסחר תשקול זאת בבחינת כשירות הבקשה לרישום (כמו גם כל ליקוי נוסף).

54. לאור נסיבותיו המיוחדות של הליך זה, איני עושה צו להוצאות.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

אופיר אלון

**רשם הפטנטים, העיצובים
וסימני המסחר**

ה' תמוז, תשפ"א
15 יוני, 2021

ניתן בירושלים ביום

951-99-2021-002404

סימוכין: