



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לרישום סימן מסחר

352431

"Pink Heartbreaker"

מבקש הסימן:

ג'פרי א. תומפסון

על ידי דרורי סתיו ושות', עורכי דין

ה ח ל ט ה

1. בפניי בקשה לרישום סימן המסחר "Pink Heartbreaker", ללא עיצוב (להלן: "הסימן המבוקש"), שהוגשה ביום 29.05.2022 לגבי סחורות בסוג 31 עבור: "צמחים, עצים, ייחורים, שתילים, פקעות, זרעים, פרחים."
2. הבוחנת סברה שהצירוף "Pink Heartbreaker" הינו שם של זן ועל כן הסימן המבוקש הוא חסר אופי מבחין ואינו כשיר לרישום על פי סעיפים 8(א) ו-11(10) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש] תשל"ב 1972 (להלן: "הפקודה").
3. עוד סברה הבוחנת כי המילה "Pink Heartbreaker" הינו שם של זן שנרשם כ"פטנט צמחים" (Plant Patent) בארצות ברית על שם בעלים אחר, Donald Eaton of Eaton Nursery in Leesport, PA. לפיכך סברה הבוחנת שהסימן עלול להטעות את הצרכן באשר למקור הטובין על כן אינו כשיר לרישום על פי סעיף 11(6) לפקודה.
4. ביום 7.12.2022 אישרה המבקשת שצירוף המילים "Pink Heartbreaker" הוא אכן שם של זן שנרשם כפטנט צמחים אמריקאי. עם זאת טענה, שזהו שם מקורי שאינו מתאר על כן בעל אופי מבחין אינהרנטי. עוד הוסיפה המבקשת כי היא שותפה עסקית של בעל הרישום האמריקאי ופועלת מטעמו בישראל ועל כן אין בסימן כדי להטעות.
5. הבוחנת קיבלה את תשובת המבקשת באשר לסעיף 11(6) לפקודה והסירה ליקוי זה, אך החליטה שהליקויים על פי סעיפים 8(א) ו-11(10) לפקודה עומדים בעינם לאחר שמצאה דוגמאות לשימוש בשם הזן בידי צדדים שלישיים.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

6. במענה לכך טענה המבקשת שהמגבלה עליה מתבססת הבוחנת, המצויה בסעיף 31(א) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק זכות מטפחים"), לא חלה עליה מכיוון שהזן לא נרשם בישראל. עוד טענה ששם הזן אינו סימן מקובל במסחר כשמשמעותו בסעיף 11(10) לפקודה מאחר שכל השימושים בשם הזן הם מטעם בעל הזן הרשום ובאישורו.
7. משלא היה באמור כדי לשכנע את הבוחנת, ביקשה המבקשת להשמיע את טענותיה בפניי וכך עשתה ביום 29.2.2024.
8. במהלך הדיון טענה המבקשת שהסימן כשיר לרישום "Pink Heartbreaker" בהיותו שם שרירותי שאינו מיוחס מלכתחילה לזן הצמח. לאור זאת אינו שייך לנחלת הכלל.
9. עוד הוסיפה המבקשת שהזן אינו רשום ואינו יכול להירשם בישראל. לפיכך מתחריה יוכלו למכור את הצמח בישראל תחת סימן מסחר אחר. הצירוף Pink Heartbreaker אינו השם המקובל במסחר לזן זה בישראל משום שהזן לא מוכר בישראל כלל. ככל שיימכר הזן בידי אחרים, הרי שכל עוסק יוכל לתת לאותו זן שם שונה.

דין

10. השאלה שלפניי היא האם חלה הגבלה על רישום שם של זן כסימן מסחר גם כאשר הזן לא נרשם בישראל לפי חוק זכות מטפחים.

סעיף 31(א) לחוק זכות מטפחים

11. כאמור, המבקשת טוענת שהפרשנות שניתנה לסעיף 31(א) לחוק זכות מטפחים על ידי הבוחנת שגויה, מאחר והזן אינו רשום בישראל. נבחן את הסעיף ותכליתו ואת הפרשנות שניתנה לאלה בפסיקה.

12. סעיף 31(א) לחוק זכות מטפחים קובע כי:

"לא יירשם שם זן בספר הזכויות אם עדיין רשום לגבי גידולים חקלאיים מאותו מין שם או הגדר זהה או דומה לפי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, ולא יירשם שם לפי הפקודה האמורה לגבי גידולים כאמור אם בזמן מן הזמנים נרשם שם זן זהה או דומה בספר הזכויות."

13. תכליתה של הענקת זכות מטפחים הובהרה בדברי ההסבר להצעת חוק זכות מטפחים, תשל"א – 1971 (ה"ח תשל"א מס' 925 עמ' 114):



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

”כשם שניתן פטנט לאדם על המצאה שהמציא, ראוי שתינתן זכות מטפחים לאדם שטיפח זן חדש של צמח.

...

הטיפוח של זני צמחים חדשים חשיבותו רבה הן לשוק בישראל והן ליצוא תוצרת חקלאית לחוץ לארץ. הצורך להסתגל לתביעותיהם של הלקוחות מחייב פיתוח מתמיד ועקבי של זנים חדשים שיעמדו בהתחרות עם תוצרת ממקורות אחרים. פעילות הטיפוח של זנים חדשים מתרחבות בישראל, והמדינה מעוניינת בעידודן.

לפיכך, מוצע כי למטפח של זן חדש תהיה זכות-מטפחים רשומה בו לתקופה ממושכת (15 שנה, 18 שנה או יותר, לפי העניין) ולא ינוצל הזן אלא בידו או בהסכמתו.”

14. מכאן שהתכלית שבבסיס מתן זכות מטפחים בזן הינה עידוד הפיתוח של זנים חדשים (ראה ע”א 10717/05 פלוריסט דה קוואקל ב.וו נ’ ברוך חג’ג, פסקה 22 (3.9.2013 נב)), תוך הענקת זכות לבעל הזכות הרשומה המונעת מאחרים לנצלה שלא בהסכמתו (ראה סעיף 36 לחוק זכות מטפחים). עם זאת מצא המחוקק להגביל את משך הזכות כך שלאחר תקופה זו יהא הזן בנחלת הכלל וזאת על מנת להגן על חופש העיסוק והתחרות (ראו עניין פלוריסט).

15. באשר לסימני המסחר, נזכיר כי שתי תכליות לדיני סימני המסחר: האחת, מניעת הטעיה של הצרכן באשר למקור הטובין או השירות אותו הוא רוכש. השניה, הגנה על היצרן או המשווק אשר רכש מוניטין מפני השגת גבול של מתחריהם [ראו א. ח. זליגסון דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם 1 (1973) (להלן: ”זליגסון“)].

16. התכליות השונות של דיני זכות מטפחים ודיני סימני המסחר הובילה את המחוקק להבדילם בטיב הזכויות, משכן והיקפן. על הבדלים אלה עמדתי בהחלטתי בעניין חברה בע”מ נ’, (28.12.2017 נב) בפס’ 2-8, ובו הרחבתי על סעיף 31(א) לחוק זכות מטפחים:

”סעיף זה מגביל רישום של שמות של זנים בספר הזכויות המתנהל על פי חוק זכות מטפחים אם אלה נרשמו כסימני מסחר, וכן מגביל את רישום שמות הזנים כסימני מסחר אם הם נרשמו כזנים בספר הזכויות. מטרת הסעיף האמור הינה שלא לאפשר הגנה מקבילה על שם הזן בשתי מערכות דינים אלה.”



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

17. כעולה מסעיף 31 לחוק זכות מטפחים, ההגבלה בחוק הזנים על רישום סימני מסחר על שם הזן חלה הן בתקופה בה זכות המטפחים בתוקף והן בתקופה לאחר שפקעה זכות זו. הגבלה זו נובעת מלשון הסעיף הקובעת שדי בכך שהזן היה רשום בספר הזכויות לפי אותו חוק "**בזמן מן הזמנים**". מטרתה של הגבלה זו היא להבטיח שבתום תקופת זכות המטפחים יוכלו המגדלים לשווק את הזן שהיה מוגן תחת אותו שם, שהרי לאחר שימוש ממושך יש להניח שלפחות בחלק מהמקרים הופך השם מזוהה עם הזן בקרב הציבור.

18. מקובלת עליי טענת המבקשת שהזן הנושא את השם Pink Heartbreaker שנרשם בארצות הברית ביום 18 בספטמבר 2012, לא נרשם בישראל. זאת ועוד, לא ניתן יהיה לרשום את הזן בישראל גם בעתיד מאחר ואינו נחשב זן חדש כמשמעותו סעיף 7 לחוק זכות מטפחים, הקובע כך:

"(א) זן חדש הוא זן השונה באופן ברור מכל זן אחר שהיה ידוע בעת שהוגשה הבקשה לרישום זכות מטפחים בו (להלן – היום הקובע).

(ב) בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף קטן (א), זן ייחשב כידוע אם הוגשה בקשה להענקת זכות מטפחים בזן או לרישום הזן במרשם רשמי של זנים במדינה כלשהי, ובלבד שהבקשה הסתיימה בהענקת הזכות או ברישומו במרשם, לפי הענין.

(ג) זן ייחשב כחדש אף אם קודם שהוגשה הבקשה לרישום זכות מטפחים בו, נמכר או הועבר בדרך אחרת, על ידי מטפח הזן או בהסכמתו, חומר הריבוי או החומר המאוסף של הזן במשך תקופה שאינה עולה על –

(1) בישראל – שנה אחת מהיום הקובע;

(2) מחוץ לישראל – בגפנים, בעצי יער, בעצי פרי ובעצי נוי – שש שנים מהיום הקובע, ובצמחים אחרים – ארבע שנים מהיום הקובע."

19. כמו כן תקופת דין הקדימה הקבועה בסעיף 72 לחוק זכות מטפחים חלפה זה מכבר, כפי שמאשר גם המבקש (ראו עמ' 4 – 5 לפרוטוקול הדיון).



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

20. לפיכך לא חלה על הבקשה לרישום הסימן המגבלה המעוגנת בסעיף 31 לחוק זכות מטפחים. מסקנתי זו מניחה שלא יכולה לקום למטפח הזן זכות מטפחים מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט שתעניק למטפח זכות שימוש ייחודית גם אם לא רשם את הזן בספר הזכויות. בית המשפט הותיר שאלה זו בצריך עיון בפסק הדין בעניין פלוריסט (פסקה 38 לפסק הדין):

"במאמר מוסגר ומבלי לקבוע מסמרות בדבר, אעיר כי בשאלה האם ניתן להעניק לבעל זכות מטפחים סעד של ציווי גם בגין הפרה נטענת של זכות מטפחים בזנים לא מוגנים (דהיינו: כאשר זכות המטפחים בזנים לא נרשמה), או שלא מכוח חוק זכות מטפחים (כגון: מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979) – קיימים פנים לכאן ולכאן.

...במצב דברים זה וכאמור – מבלי לקבוע מסמרות בדבר, לכאורה יש קושי להיזקק כאן לתרופות מתחום דיני עשיית עושר ולא במשפט לצורך מתן הגנה למטפח שזכותו בזן לא נרשמה (השוו: רע"א 6025/05 Merck & Co. Inc נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (19.05.11); וכן: בראש, בעמ' 385-386). למען הסר ספק יובהר כי אין באמור כדי להביע דעה כלשהי ביחס לדעות הכלליות השונות שנשמעו ב- רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289 (1998) (להלן: עניין א.ש.י.ר.) בסוגיה קרובה ותחולתם האפשרית על ענייננו. זאת ועוד מאחר שעניינה של התביעה, מושא ערעור זה, הוא בזנים המוגנים לפי חוק זכות מטפחים בלבד – איננו נדרשים להכריע בשאלה קשה זו וניתן להותירה לעת מצוא."

21. ואולם אין בקביעה כי הוראות סעיף 31 לחוק זכות מטפחים אינן חלות על ענייננו כדי להכריע את גורל הבקשה לרישום. על סימן המסחר המבוקש לעמוד בתנאים הקבועים בפקודה לרישום סימן מסחר בפנקס ובראשם קיומו של אופי מבחין.

אופי המבחין של הסימן המבוקש - סעיפים 8(א) ו-11(10) לפקודת סימני המסחר

22. סעיף 8(א) לפקודה קובע כי תנאי מהותי לרישום סימן מסחר הוא היותו בעל אופי מבחין אינהרנטי:

"אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחר (להלן – בעל אופי מבחין)."



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

23. סעיף 11(10) לפקודה מוסיף וקובע כי מילים הנוהגות במסחר לתיאור המוצר או השירות אינן כשירות לרישום, אלא אם רכשו אופי מבחין כתוצאה משימוש:

”סימנים אלה אינם כשירים לרישום: (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 9.”

24. המלומד זליגסון מציין כי אופיו המבחין של סימן המסחר הינו “הסגולה היסודית” המאפשרת ש”קהל הקונים (או מקבלי השירותים) יידע לזהות אותו ולאבחנו מסימנים אחרים שמתנוססים על סחורות אחרות” (זליגסון, עמ’ 20).

25. ניתן לאמוד את אופיו המבחין של סימן המסחר בהתאם למיקומו על “ציר התיאוריות”, כאשר שמות “גנריים” מצידה האחד, ומין הצד השני השמות ה”שרירותיים” או דמיוניים (ראה ע”א 5729/99 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)). המידה בה הסימן מתאר תיבחר ביחס למוצרים ולשירותים בגינם נתבקש הרישום.

26. מקובלת עליי טענת המבקשת שלצמד המילים “Pink Heartbreaker” (שובר לבבות ורוד) כפשוטן אין משמעות מתארת עבור צמחים, פרחים ועצים ויתר הסחורות בגינן נתבקש הרישום. עם זאת, והבוחנת עמדה על כך בדוחות הבחינה, אם השם Pink Heartbreaker מזוהה בקרב הצרכנים כמו של הזן המסוים של צמח ה-red bud, לא ניתן לרשום אותו כסימן מסחר בישראל מאחר והוא איננו שרירותי עוד, אלא מקובל במסחר, לאחר שהפך לכינוי הסחורה עצמה.

27. מן התשתית הראייתית שלפניי נראה שהזן אינו מוכר בישראל. יתרה מכך, מן התצהיר של המבקש שהוגש בהליך הבחינה עולה שכל השימושים בשם הזן אותם איתרה הבוחנת בחיפוש שערכה הם הצעות למכירות של הזן בארצות הברית אשר כולן מטעם בעלי רשיונות של בעל הזן הרשום בארצות הברית.

28. לפיכך אני סבורה שהסימן Pink Heartbreaker מאפשר “להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים”. זאת ועוד משאינו השם המקובל של הצמח, איני סבורה שקיימת סיבה להותיר את הסימן פתוח למסחר.

29. לאחר שלא נרשם הזן בישראל, יכולים מגדלים או משווקים למכור את אותו זן גם אם מקורו אינו במבקש. עם זאת הם לא יוכלו לכנות את הצמח או צמחים אחרים בשם זה. ואולם רישום



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

סימן המסחר לא יגביל את האפשרות למכור אותו בישראל תחת סימן מסחר אחר, שהרי ממילא אין הציבור בישראל מקשר את הזן עם הסימן המבוקש.

30. ככל שיתברר שסימן המסחר הוא כינוי המקובל של הצמח גם בישראל, תהא פתוחה בפני המתחרים הדרך להגיש בקשה למחיקתו לפי סעיפים 38 – 39 לפקודה תוך השבת שם הזן לנחלת הכלל.

31. לאור האמור שוכנעתי שדין הבקשה להתקבל.

הערות לסיום

32. למעלה מן הצורך ובשולי הדברים אתייחס לטענה נוספת של המבקשת שעניינה "תחולה רטרואקטיבית" של סעיף 14.10.4 להוראות העבודה של מחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים. סעיף זה קובע כך:

"אם נמצא כי מדובר בזן הרשום בחו"ל, על שם המבקשים, אך אינו רשום בארץ - יש להעלות ליקוי על פי סעיף 8(א) לפקודה, היות ולא ניתן לרשום שם של זן, גם אם הוא רשום כזן רק בחו"ל, כסימן מסחר."

33. המבקשת טוענת כי הוספת הסעיף לאחר פתיחת ההליך הינה חריגה מסמכות והחלת הרטרואקטיבית של הוראות העבודה על עניינה. אני סבורה שהמבקשת נקלעה לכלל טעות. תכליתן של הוראות העבודה היא להתוות מסגרת ברורה ושקופה עבור הבוחנים והציבור באשר לאופן הפעלת הוראות הפקודה והתקנות ברשות. הוראות העבודה מתעדכנות מעת לעת, בין היתר, כתוצאה משינויים במדיניות הרשות הנובעים מחידושים בפסיקה, וכן מבקשות לרישום בהן ניתנו החלטות בוחנים. הודעת הליקויים שנשלחה למבקשת מבוססת על סעיף 8(א) לפקודה שחל על עניינה. הרשות כללה את הנושא בהוראות העבודה בעקבות בקשות לרישום סימנים שהוגשו לה, לרבות בקשתה של המבקשת. בכך קידמה הרשות את תכלית ההוראות ליידע את ציבור המבקשים באשר לאופן בו מתפרש הדין בסוגיה זו. החובה של רשות מינהלית לפרסם את ההנחיות המינהליות על פיהן היא פועלת מעוגנת גם בסעיף 6 לחוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998.

34. לאור האמור אני סבורה שלא נפל כל פגם בכך שהרשות כללה את הסוגייה בהוראות העבודה.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

35. סוף דבר, אני מקבלת את הסימן לרישום.

ז'קלין ברכה

**פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים**

ניתנה בירושלים ביום כ"ח אייר תשפ"ד
5 יוני 2024

951-99-2024-003649

סימוכין: