



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לרישום סימן מסחר
236294 (מעוצב)

Apple Inc.

המבקשת:

ע"י ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לרישום סימן מסחר מס' 236294 שהוגשה ביום 9.3.2011, בסוג 9 עבור: "מתקנים אלקטרוניים דיגיטאליים הנישאים ביד לשימוש כטלפון נייד, נגן אודיו ווידאו דיגיטלי, מחשב הנישא ביד, עוזר אישי דיגיטאלי, ארגונית אלקטרונית, פנקס רשימות אלקטרוני, לוח שנה אלקטרוני, קורא ספרים אלקטרוני, מחשבון ומצלמה, לשליחת וקבלת דואר אלקטרוני ונתונים דיגיטליים אחרים, ולגישה לאינטרנט, כולם הנכללים בסוג 9". הבקשה תובעת דין קדימה מבקשה לרישום סימן מסחר בהונג קונג מס' 301711061 מיום 9.9.2010. הסימן, שאינו מלווה במלל כלשהו, נראה כך:



2. במכתבו מיום 10.1.2012, השיב בוחן מחלקת סימני מסחר (להלן: "המחלקה") כי הסימן המבוקש איננו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") כיוון שאינו מיועד לשמש לסימון סחורות, אלא הוא דמות הסחורה עצמה. כן התבסס הבוחן לעניין זה על הוראותיו של חוזר רשם מ.נ. 61 **בקשות לרישום סימני מסחר תלת ממדיים - עדכון** מיום 29.4.2008. עוד הפנה הבוחן את תשומת לב המבקשת כי הדרך הראויה להגנה על עיצובים הינה באמצעות הגשת בקשה לרישום מדגם והסביר כי על מנת שיישקל רישומו של סימן תלת ממדי יש להוכיח בחומר ראיות כי הדמות



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המבוקשת ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר, אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי וכן כי רכש הסימן אופי מבחין כתוצאה משימוש.

3. לכך השיבה המבקשת ביום 8.5.2012 כי המוצר עמו מזוהה הסימן המבוקש הינו מכשיר טלפון סלולרי "אייפון 4", שזכה להכרה ולהוקרה בקרב קהל צרכנים בארץ ובעולם, וכן מזוהה עם המבקשת באופן בלעדי. לטענת המבקשת, הסימן נרשם במדינות רבות וביניהן אוסטרליה, ארה"ב, אוקראינה, טורקיה, שווייץ, יפן, צרפת, האיחוד האירופי והונג קונג. באותו מכתב ביקשה המבקשת לבסס רישומו של הסימן המבוקש על סעיף 16 לפקודה ונוכח סימן המסחר הרשום מס' 3,470,983 בארה"ב (להלן: "סימן 983").

4. ביום 28.5.2012 השיבה המחלקה כי אין בהצעת המבקשת לבסס את רישום הסימן על רישום בחו"ל כאמור בסעיף 16 לפקודה כדי להתגבר על הליקויים שהועלו. כמו כן, חזרה על הדרישה להוכיח באמצעות ראיות כי הדרישות שבחוזר רשם מ.נ. 61 ומצוינות לעיל מתקיימות.

5. ביום 10.12.2012 השיבה המבקשת וטענה כי הסימן המבוקש רכש אופי מבחין, כי הוא משמש בפועל כסימן מסחר ומזוהה באופן חד משמעי עם המבקשת וכי אינו ממלא תפקיד אסתטי או פונקציונלי. לטענתה, הסימן מושא הבקשה והמוצר ייחודיים ויוצאי דופן בהשוואה למוצרים דומים והמבקשת היתה הראשונה שהגתה את העיצוב המבוקש למוצרים מהסוג המבוקש. לתמיכה בטענותיה הגישה המבקשת תצהיר של מר Thomas R. La Perle, מנהל במחלקה המשפטית במבקשת. מר La Perle חזר על טענות המבקשת והוסיף מספר דגשים כדלקמן:

א. בסעיף 5 לתצהירו הסביר מר La Perle כי "The Application is for the design of Apple's distinctive iPhone telecommunications device featuring Apple's unique product configuration and colorful icon display ;

ב. הפרסום של מכשיר האייפון על ידי המבקשת הוא לרוב מינימליסטי כשהרכיב המרכזי בפרסום מסוג זה הוא עיצוב המכשיר המופיע בבקשה לרישם הסימן ("the product's design" - כהגדרת מר La Perle). כן הסביר כי "Consumers identify the get up with the product and Apple as its source".

ג. המבקשת משקיעה סכום נכבד בפרסום האייפון ברחבי העולם במגוון אמצעי תקשורת, לרבות האינטרנט, ערוצי טלוויזיה מקומיים ובינלאומיים, לוחות מודעות, עיתונים ומגזינים.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

6. לתמיכה בטענותיו אלה צירף מר La Perle לתצהירו נספחים הכוללים דוחות נתוני מכירות של מוצרי המבקשת בשנים 2009, 2010 ו-2011, דו"ח הכנסות עבור רבעון 4 לשנת 2012 של הכנסות ממכירות ברחבי העולם עבור מוצרים שונים, תמונות של שלטי חוצות המפרסמים מכשירי אייפון מסוגים שונים בחו"ל, צילומי מסך של אתרי מרשתת שונים בהם מוצגים מכשירי אייפון מסוגים שונים וצילום מסך של העמוד הראשון של תוצאות החיפוש במרשתת שהתבצע בעזרת מנוע החיפוש Google עבור המילה "iphone".

7. לאחר דברים אלה התייצבה המבקשת להשמעת טענותיה בפני ביום 4.3.2014.

דין

8. נקודת המוצא לדיונו הינה הקביעה בסעיף 1 לפקודה כי סימן מסחר יכול שיהא בשני ממדים או בשלושה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהגדרת המונחים "סימן" ו"סימן מסחר" בהאי לישנא:

"סימן" - אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;

"סימן מסחר" - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם".

9. דבר היות הסימן תלת-ממדי לא צוין בטופס הבקשה ומן האמור יש להניח כי הסימן המבוקש הינו בשני ממדים. כמו כן, בדיון שנערך בפני הבהיר ב"כ המבקשת כי מדובר בבקשה לרישום סימן דו-ממדי של חזית מכשיר האייפון- מלבן עם פינות מעוגלות ועם סידור אייקונים מרובעים המסודרים בשורות של רביעיות (סידור הניתן לשינוי) (ר' פרוטוקול הדיון מיום 4.3.2014, עמ' 2 שורה 23- עמוד 3 שורה 2).

10. במאמר מוסגר אציין כי בתקנות סימני המסחר (תיקון), התשע"ד – 2013 (ק"ת 7298 עמ' 84, כ' בחשוון התשע"ד, 24.10.2013) נקבעה החובה להגיש ציור או תמונת הסימן התלת-ממדי המבוקש באופן בו ניתן יהיה להבחין בדמותו מכל הצדדים (ראה תקנה 15 לתקנות סימני המסחר, 1940). ואולם, הבקשה שבפניי הוגשה ממילא לפני מועד התחילה של התיקון כך שגם אם ימצא כי עסקינן בבקשה לרישום סימן תלת ממדי, לא נדרשה הגשת תיאור ויזואלי נוסף כאמור.

11. על הקושי לסווג סימן מסחר כסימן תלת-ממדי עמדתי בהחלטתי בעניין בקשה לרישום סימן מסחר 184325 (דמות של בקבוק) The Coca-Cola Company (פורסם באתר רשות הפטנטים, 27.9.2012). באותו עניין הובהר כי ייצוגו הגרפי של המוצר או אריזתו יכול



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

שייעשה בשני ממדים או בשלושה. עוד הובהר כי הבחירה לייצג את הדמות בשניים או בשלושה ממדים אינה צריכה בהכרח לגרור אמות מידה שונות לבחינת כשירות הסימן לרישום.

12. סימנים המהווים את צורת המוצר עצמו או את צורת אריזתו של מוצר (וכן סימנים שאינם קשורים למוצר או לאריזה), לרוב מסווגים כסימני מסחר תלת ממדיים, כפי שנדון הדבר בפסק הדין בעניין ע"א August Storck KG 11487/03 נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, (פורסם בנבו, 23.3.2008) (להלן: "עניין טופיפי") (בקשה לדיון נוסף בעניין זה נדחתה על ידי בית המשפט בדנ"א 4237/08 אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ נ' August Storck KG (פורסם בנבו, 5.10.2009). בעניין טופיפי הועלתה האפשרות כי המגבלות החלות לגבי רישומם של סימני מסחר תלת-ממדיים הנוגעות לצורתו של מוצר, יוחלו אף על רישומו של סימן דו-ממדי המורכב מהצגה גרפית של צורת המוצר (ראה בפסק 6 לפסק הדין). פסיקה זו מתישבת עם החלטות בית הדין האירופי באותו עניין, כפי שפירש אותם בית המשפט העליון בעניין טופיפי:

"רק צורה אשר חורגת באופן ממשי מהצורות המקובלות במסגרת הענף הרלוונטי, צפויה להיחשב כבעלת אופי מבחין אינהרנטי. במלים אחרות, על הצורה הנבחנת להיות בעלת מאפיינים כה ייחודיים, עד כי הצרכן צפוי יהיה לתפוש אותה כמסמלת את מקור הטובין (C-456/01, 457/01) *Henkel KGaH v. OHIM* (2004), sections 34-39. מצוי באתר האינטרנט של ה-ECJ: <http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm>; כן ראו רוג'רס, עמ' 169-171). יצוין, כי ה-ECJ פסק שהכללים הנזכרים חלים אף ביחס לסימנים דו ממדיים המורכבים מהצגה גרפית של צורת המוצר (C-25/05) *August Storck KG v. OHIM*, sections 25-29, מצוי אף הוא באתר האמור". [ההדגשות אינן במקור].

13. לפיכך ההבחנה החשובה הינה מהי הדמות אותה מנסים לרשום כסימן מסחר. אם היא מהווה את אריזת המוצר או המוצר עצמו, הרי שיש להחיל עליה את הפסיקה הנוגעת לסימנים תלת-ממדיים ואת חוזר הרשם בעניין זה.

14. בענייננו טען ב"כ המבקשת כי הוא מגן על חזית המוצר בלבד ולא על דמותו התלת-ממדית ועל כן אין מקום להחיל את ההלכות הנוגעות לסימני מסחר תלת-ממדיים. כאמור, סבורה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

אני כי השאלה אינה מספר הממדים אלא אופייה של הדמות. ככל שמדובר בצורת המוצר, הרי שהשיקולים וההלכות אינם יכולים להיות שונים.

15. לאחרונה, ביום 16.3.2015, הופץ חוזר רשם 032/2015 – סימני מסחר "בקשות לרישום סימני מסחר תלת ממדיים" (להלן: "חוזר 32"). בהוראותיו ישנה חזרה על האמור בחוזר מ.נ. 61 אשר בוטל עם כניסת חוזר חדש זה לתוקף, אך ניכרת הקלה מסוימת בכל הנוגע לדמויות מוצרים או אריזות הכוללות רכיבים בעלי אופי מבחין, כגון סימן הבית של המבקש. לאור האמור, אבחן במסגרת ההחלטה את כשירות הרישום של הסימן שבפניי באמות מידה מקלות אלה ככל שהן ישימות לענייננו.

16. בפתח הדברים יש לבחון האם הסימן המבוקש משמש בפועל כסימן מסחר בהתאם להגדרה הקבועה בסעיף 1 לפקודה. בהקשר זה אומר המלומד א. ח. זליגסון בספרו **דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם**, עמ' 7 - 8 (1973) (להלן: "זליגסון") כך:

"לעניין שחורה": בא ללמדנו שסימן מסחר צריך להיות קשור לשחורה וצריך לסמל את המקור של השחורה:

לפיכך סימן מסחר לא יכול להתקיים כאשר לסמל יש קשר ענייני או תכני לשחורה."

17. כפי שהובהר בעניין טופ'פי, כאשר הסימן מהווה צורת המוצר, הציבור ייטה לסבור כי צורה זו נבחרה מטעמים הזרים לדיני סימני המסחר, דהיינו שלא לצורך זיהוי מקור הטובין אלא מטעמים פונקציונאליים או אסתטיים:

"מאחר שצורתו של המוצר ממלאת כאמור תפקידים נוספים, אשר אינם קשורים למטרתו של סימן המסחר, עשויים הצרכנים לראות בצורה ביטוי לתפקידים אלו ולא להתייחס אליה כאינדיקציה למקורו של המוצר. במילים אחרות, הציבור עשוי לסבור כי צורת המוצר, אפילו היא ייחודית, נבחרה מטעמים פונקציונאליים או אסתטיים ואינה קשורה כלל למקורו של המוצר."

18. הדמות שנתבקש רישומה כסימן מסחר הינה טלפון סלולרי בצורת מלבן בעל מסגרת שחורה, ובתוכו מלבן נוסף (מסך הטלפון הנייד) על גביו כמה שורות של ריבועים, שהינם למעשה אייקונים המסודרים בסדר כלשהו. ההגנה שניתנה לסימן המבוקש בארה"ב הינה הגנה ספציפית מאוד- זאת ניתן ללמוד מההערות הרבות שעל גבי נסח הסימן שצורף. המדובר בהגנה על אייקונים ספציפיים, בסדר מסוים, תוך הסתלקות מצבעים וממילים. בבקשה שלפני לא מפורטות הגבלות אלה ולכך אתייחס בהמשך.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

19. להשוואה, בדין האירופי, מוגבל רישום של סימני מסחר שהינם דמות הסחורות עצמן. סעיף 7 לדירקטיבה האירופאית Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark שם נקבעו העילות לאי כשירות אבסולוטית של סימן לרישום, קובע כך:

"1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:

...

(e) signs which consist exclusively of:

(i) the shape which results from the nature of the goods themselves;

(ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result;

(iii) the shape which gives substantial value to the goods;"

20. סעיף קטן 3 ממשיך וקובע כי סימנים שרכשו אופי מבחין כתוצאה משימוש יירשמו, למרות האמור בסעיף קטן 1. הקלה זו אינה חלה על הסייג הקבוע בסעיף קטן (e)(1), דהיינו, גם אם ינסה המבקש להוכיח אופי מבחין לסימנים המהווים אך ורק את צורת המוצר ועונים על אחד משלושת הקריטריונים הנוספים המפורטים שם, לא יזכה הסימן בהגנה כסימן מסחר. ראו גם T.C. Jehoram, C. van Nispen, T. Huydencoper European Trademark Law, p. 103 (2010):

"In connection with the fact that the absolute ground for exclusion of Article 3(1)(e) Directive cannot be overcome by acquiring distinctive character through use, it is also relevant to assess whether or not the shape previously gave the product substantive value. The grounds for exclusion may not arise before the shape has acquired a reputation



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

as a distinctive sign. In that case: once affected by the absolute exclusion, this exclusion always applies.

21. זאת ועוד, השאלה אם סימן נכנס לאחד מן הסייגים הקבועים בסעיף 7(1)(e) הינה שאלה הקודמת לשאלה אם רכש הסימן אופי מבחין (שם, בעמ' 99 – 100).

22. כפי שנטען בדיון בפניי, מגבלה זו שבדין האירופי חלה רק כאשר הסימן כולל אך ורק צורת מוצר העונה לאחד משלושת התנאים שבסעיף. מגבלה זו אינה חלה כאשר הצורה כוללת רכיב נוסף (שם, שם). בקביעה שבחוזר 32 כי הוספת סימן הבית לצורת המוצר עשויה לפתור מן הצורך להוכיח את מבחני כשירות הרישום של הסימן בהתאם לעניין טופיפי, דומה החוזר לדין האירופי בהקשר זה.

23. בענייננו, אין הסימן המבוקש כולל רכיב הנוסף לצורת המוצר עצמו, ועל כן נראה כי אין בחוזר הרשם כדי לסייע לה.

24. אך לטענת המבקשת אין הצורה מוכתבת **לחלוטין** מן התפקיד האסתטי או הפונקציונאלי שהיא ממלאת ועל כן היא צולחת את המשוכה שבדין האירופי ואף את המשוכה שנקבעה בעניין טופיפי:

“זאת ועוד, נראה כי האינטרס לרישום צורת המוצר כסימן מסחר חזק יותר מקום בו מבקש הרישום מוכיח כי הצורה משמשת בפועל לבידולו של המוצר ולהגנה על המוניטין (אופי מבחין נרכש), מאשר במקרה בו טוען הוא כי לצורת המוצר יש פוטנציאל לבידול ולהגנה כאמור (אופי מבחין אינהרנטי). אכן, החשש מפני פגיעה בתחרות כתוצאה מהקושי לקבוע מבחנים ברורים באשר לתפקידה האסתטי או הפונקציונאלי של צורת המוצר (פיסקה 29 לעיל), רלוונטי אף ביחס לחלופה של אופי מבחין נרכש. אף על פי כן, דומה כי מכלול השיקולים ביחס לחלופה זו מובילים למסקנה לפיה ראוי להכיר באפשרות לרישום צורות תלת ממדיות של מוצרים כסימני מסחר על פי החלופה של אופי מבחין נרכש. משמע, באותם מקרים בהם יוכח בבירור כי צורת המוצר משמשת בפועל לבידולו של המוצר, וכי הצורה אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונאלי ממשי - תהא הצורה כשרה לרישום כסימן מסחר.”

...

כך או כך, למצער ככל שהדבר נוגע לסימני מסחר תלת ממדיים המורכבים מצורתו של המוצר, אין מנוס מן המסקנה לפיה היותו של הסימן בעל אופי



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

פונקציונלי (או אסתטי) שולל את כשרותו להירשם כסימן מסחר, וזאת אף אם יוכח כי רכש אופי מבחין למעשה.”

25. מכאן שבית המשפט העליון סבר כי אם צורת המוצר הינה בעלת אופי פונקציונלי (או אסתטי) ממשי, די בכך כדי לשלול את כשרותה, אף אם יוכח כי היא בעלת אופי מבחין נרכש. בשונה מן הדין האירופי עשה בית המשפט העליון שימוש במלה "ממשי" ולא במלה "בלעדי" (exclusively) בה עושה שימוש סעיף 7(1)(e). נראה כי מדובר במשוכה גבוהה יותר מזו שהציב הדין האירופי. ראה גם דברי בית המשפט המחוזי בעניין עש"א (ת"א) - 59175-12 STOKKE AS נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (פורסמה בנבו, 26.11.2013) (להלן: "עניין STOKKE"):

”בית המשפט בעניין טופיפי קבע כי סימן תלת מימדי לא ירשם אם הוא בעל אופי פונקציונלי או אסתטי ”ממשי”, ובמקום אחר הבהיר כי הכוונה היא לאופי פונקציונלי או אסתטי שהוא ”מעבר לזניח”. ברי, אם כן, שבית המשפט לא התכוון להגביל את הרישום רק במקרי קיצון, בהם הסימן הוא בעל אופי פונקציונלי או אסתטי ”דומיננטי”. בית המשפט היה ער לעובדה שבמרבית המקרים לצורתו של מוצר נודעת חשיבות הן במישור הפונקציונלי והן במישור האסתטי, וזו בדיוק הסיבה שסרב לאפשר רישום של סימן מסחר תלת מימדי המורכב מצורת המוצר לפי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי (פסקאות 12 ו-29).”

26. בענייננו לא הוגבל הסימן לצבעים מסוימים או לאותיות או רכיבים ספציפיים. הסימן הינו תמונת חזית של מכשיר אייפון ועליו שלוש שורות צמודות של ריבועים (תמונות האפליקציות) וכן שורה נוספת בתחתית התמונה. טען ב"כ המבקשת בדיון שבפני כי ניתן לייצר טלפונים חכמים בהרבה צורות ובהרבה מבנים (עמוד 9 שורה 15 לפרוטוקול הדיון). טענה זו מצטרפת לטענותיה של המבקשת בכתב כי הייתה היא הראשונה שהגתה את העיצוב המכשיר הטלפון החכם. כן הדגים ב"כ המבקשת בטענותיו את מבחן התחליפיות מדיני המדגמים וטען כי במידה וקיימת תחליפיות רלוונטית ואפקטיבית ניתן להסיק כי העיצוב אינו בעיקרו פונקציונלי או אסתטי (עמוד 11 שורות 18-22 לפרוטוקול הדיון).

27. מבחן התחליפיות יכול לסייע למבקשת בכל הקשור לדרישת הפונקציונליות, אך אין בו כדי לסייע בידיה בהיבט האסתטי.

28. על מנת להוכיח את תחליפיות העיצוב, הגיש ב"כ המבקשת תמונות של טלפונים חכמים שאינם של המבקשת. אין ספק כי במרבית תכונותיהם קיים דמיון רב בין הטלפונים החכמים שבשוק. צורתם המלבנית של הטלפונים, צבעם וסידור האייקונים על גביהם הינה צורה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מקובלת וידועה. ככל שיש הבדלים בין אותם עיצובים דומים, ניתן לייחס אותם להעדפה אסתטית ולא הובאו בפניי ראיות לסתור זאת. טענה דומה נדחתה גם בעניין STOKKE, שם קיבל בית המשפט המחוזי הנכבד את עמדת הרשם כי ישנו דמיון פונקציונאלי בין הכסא הספציפי לבין הכסאות התחליפיים וכי העיצוב השונה מושפע משיקולים אסתטיים (סעיף 14 לפסק הדין).

29. ב"כ המבקשת ביקש שאלמד מן ההגנה לה זכה העיצוב כ"unregistered trade dress" בבית המשפט בקליפורניה לעניין ההגנה שצריכה להינתן לעיצוב כסימן מסחר בישראל.

30. כפי שנדון בהרחבה בהחלטת רשם הפטנטים (כתוארו אז) בעניין בקשה לרישום סימני מסחר תלת-ממדיים מס' 169447, 169448, 169449 עין גדי קוסמטיקס בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 6.3.2006) (להלן: "עניין עין גדי קוסמטיקס") מקובל המונח "trade dress" במשפט המסחרי האמריקאי. כפי שציין הרשם בפסקא 38 להחלטתו:

"ואולם, הן הפסיקה והן החקיקה האמריקאית מתייחסים להגנת סימן מסחר על

"חוזי מוצר", מה שנקרא שם "Trade Dress", המוגדר, בין היתר, בסעיף 16 ל-

Restatement of Unfair Competition (3rd) כדלהלן:

"The term 'trade dress' is often used to describe the overall appearance or image of goods or services as offered for sale in the marketplace. 'Trade dress' traditionally includes the appearance of labels, wrappers, and containers used in packaging a product as well as displays and other materials used in presenting the product to prospective purchasers [...]"

31. בהמשך מבהיר כב' הרשם כי ככלל על פי המשפט האמריקאי ניתן לקבל הגנה בגין חוזי המוצר גם לפי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי, כאשר חוזי המוצר כולל את אריזתו. ואולם ככל שמדובר בחוזי המוצר עצמו, בשונה מאריזתו, יש להוכיח גם לפי הדין האמריקאי, כי החוזי רכש אופי מבחין.

32. המבקשת טוענת עוד כי הייתה הראשונה לעצב מכשירי טלפון סלולריים באופן בו מעוצב המכשיר שצורתו מתבקשת לרישום. טענה זו עשויה הייתה להישמע לעניין הוכחת כשירות הרישום של מדגם, אך משעה שעיצוב זה לא קיבל את הגנת המדגם והפך למקובל בתחום, אין בה כדי לסייע עוד. ודוק, מאז תיקון תקנות המדגמים אין עוד ספק כי באפשרות תצוגות



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מסך לזכות להגנת מדגם (ר' תקנות המדגמים (תיקון), התשע"ג-2013 (ק"ת 7237, 14.4.2013, 904, 908).

33. אופן ההגנה הראוי של תצוגות מסך (GUI-Graphic User Interface) נדונה בפסיקה האמריקאית. במאמרה Rachel Stigler, **Ooey GUI: The Messy Protection of Graphical User Interfaces**, 12 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 215 (2014).<http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol12/iss3/3> סוקרת המחברת את אפשרויות ההגנה לתצוגות מסך על פי הדין האמריקאי. המחברת מציעה שלוש מערכות דינים שונות להגנה על תצוגות מסך – זכויות יוצרים, trade dress ומדגמים. לעניין ההגנה ב-trade dress מסבירה המחברת כי:

"...trade dress right only attach once the GUI becomes so distinctive that it is recognizable by a majority of consumers (i.e., achieves near-famous status)..."

34. מסקנת המחברת במאמרה הינה כי יש להעדיף את הגנת המדגם לתצוגות מסך על פני הגנה על חוזי המוצר או זכויות יוצר וזאת למרות החסרונות שבהגנת המדגם:

"While at least one commentator suggests that design patents should be eliminated, arguing that protection afforded by copyright and trade dress is enough, design patents provide a more clearly-defined scope of GUI protection than copyright or trade dress (individually or combined), are gaining momentum in the courts and in the software industry, and are becoming faster and cheaper to obtain."

35. לאור הדברים שנאמרו בפסק הדין בעניין טופופי, איני סבורה כי הדין הישראלי הלך אחר זה האמריקאי, שהרי בית המשפט לא רק שקבע כי צורת המוצר עצמה נעדרת אופי מבחין אינהרנטי, הרי שהוא אף לא מסתפק בהוכחה כי נרכש אופי מבחין ודורש הוא כי הצורה תשמש בפועל כסימן מסחר וכי לא יהא לה תפקיד פונקציונאלי או אסתטי ממש. כמו-כן לא הובהר די הצורך מהם התנאים למתן הגנה לחוזי מוצר שאינו רשום כסימן מסחר בדין האמריקאי, האם דומים הם לעוולת גניבת העין בדין הישראלי והאם ניתן להשליך ממתן ההגנה בקליפורניה לכשירות הרישום של הדמות כסימן מסחר.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

36. לסיכום נקודה זו, סבורה אני כי אין הדמות המבוקשת משמשת בפועל תפקיד של סימן מסחר וכי יש לה תפקידים פונקציונאלי ואסתטיים ממשיים, שיש בהם למנוע את רישומה כסימן מסחר.

אופי מבחין

37. העלאת השאלה האם רכש סימן אופי מבחין, מניחה מניה וביה כי בפנינו דמות המשמשת סימן מסחר, וכאמור לא זו מסקנתי ביחס לדמות המבוקשת לרישום. חרף האמור, למען הסר ספק ולמרות שהדבר אינו נדרש להכרעה, אדון בשאלה האם רכשה הדמות המבוקשת אופי מבחין.

38. כפי שנקבע בעניין טופיפי, הקושי בקביעה כי סימנים המורכבים מצורת המוצר עצמו הינם בעלי אופי מבחין אינהרנטי נובע מקיומו של חשש מפני שימוש בטענה על מנת לזכות בהגנת סימן מסחר שאינה מוגנת בזמן, בהשוואה להגנות אחרות במסגרת דיני הקניין הרוחני (שם, בפסקא 29). כן עולה החשש לפגיעה בתחרות בהקשר זה, אם תופקע צורת המוצר מנחלת הכלל על ידי רישומה כסימן מסחר (שם, שם). נוכח האמור, נקבע שם כי לצורתו של מוצר לעולם לא יהא אופי מבחין אינהרנטי.

39. בהתאם לאמור, קבע בית המשפט את המבחנים להכרה בסימן המתייחס לצורתו של מוצר כבסימן מסחר (בפסקא 31):

"הגענו אם כן לכלל מסקנה, כי צורתו התלת ממדית של מוצר אינה כשרה לרישום על בסיס החלופה שעניינה אופי מבחין אינהרנטי. עם זאת, כשרה היא לרישום על בסיס החלופה שעניינה אופי מבחין נרכש, ובלבד שמוכח האופי המבחין הנרכש וכן היעדרו של תפקיד אסתטי או פונקציונלי. נדגיש, כי ככל שצורת המוצר ממלאת תפקיד פונקציונלי או אסתטי (מעבר לתפקיד זניח), הרי שסימן המסחר יהא בלתי כשר לרישום אף אם רכש אופי מבחין למעשה. כמו כן, כאשר עסקינן בצורה פשוטה ביותר, אפשר שהנטייה לקבוע כי ממלאת היא תפקיד פונקציונאלי או אסתטי תהא רבה יותר..."

עם זאת ממשיך בית המשפט ומסביר כי :

"אלא שלא ניתן להתעלם מהאינטרס הנגדי, אשר מתבטא בכך שבאותם מקרים בהם מוכח בבירור כי צורת המוצר ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר, תוענף לה הגנה מתאימה במסגרת דיני סימני המסחר. בהקשר זה נזכיר, כי באף אחת משיטות המשפט אותן בחנו לא נקבע כלל המונע באופן מוחלט רישומן של צורות מוצרים כסימני מסחר".



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

40. כפי שקבע כב' סגן הרשם (כתוארו אז) בהחלטתו בעניין בקשה לרישום סימן מסחר 169606 Spirits International Intellectual property B.V. (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 19.4.2009):

"איני מכיר דרך טובה יותר לתאר מוצר מאשר להציג את דמותו התלת ממדית".

בהקשר זה יש לזכור כי ההגנה נתבקשה בגין טלפונים ניידים ולא בגין סחורות שאינן קשורות לדמות המוצר.

41. אופיו המבחין הנרכש של הסימן כאמור בסעיף 8(ב) לפקודה ייבחן לפי תקופת השימוש בו, מידת הפרסום לה זכה וכן בבחינת האמצעים שהשקיע בעל הסימן ביצירת הקשר המחשבתית בין הסימן לתודעת הציבור והאם בעקבות השימוש בסימן יקשור הציבור את הטובין או השירותים נושאי הסימן עם מקורו ר' למשל (ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain, פ"ד מה(3) 224, (1991) וכן ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט ואח' (פורסם בנבו, 26.4.2004)).

42. להוכחת אופיה המבחין הנרכש של הדמות צירפה המבקשת נתוני מכירות של מכשירי המבקשת ודוגמאות לפרסומים בהם מוצגת דמות המוצר, ביניהם תמונות של שלטי חוצות שלא צולמו בישראל. עוד צירפה המבקשת צילומי מסך של אתרי אינטרנט שונים אשר כללו תמונות של מכשירי האייפון בצורה תלת ממדית ולא כפי שנתבע בסימן המבוקש. כן הוצגו בנספחים אלה תמונות של מכשירי אייפון מדגמים שונים ולא בהכרח הדגם הנתבע כסימן מסחר.

43. אין חולק כי המוצר מושא הסימן המבוקש ידוע ומוכר. אולם אין בכך די כשלעצמו בכדי להכשיר את בקשתה של המבקשת לרישום סימן המסחר המבוקש.

44. יש להעיר כי אומנם המבקשת הציגה היקפי מכירות עולמיים נרחבים עבור מכשירי אייפון (ולא בהכרח הדגם נשוא הבקשה) אך לא התייחסה לנתוני מכירות בישראל. טוב הייתה עושה המבקשת לו צירפה סקר צרכנים שיתמוך בטענתה כי היא עושה שימוש בדמות המבוקש כבסימן מסחר וכי הציבור מזהה את הדמות האמורה באופן כזה (השוו: עניין STOKKE, פסקא 13 לפסק הדין).

45. ייתכן ודמות מכשיר הטלפון המבוקש כסימן היווה בעבר עיצוב חדשני ושונה מהמקובל (מה שמחזק את ההנחה כי ההגנה הראויה עבורו היא הגנת המדגם). אך כיום, מכשירי טלפון סלולריים אינם נבדלים בעיצובם במידה כה רבה עת נבחנו הם במבט על, כתמונה דו-ממדית. מסקנה זו נתמכת במוצגים שהגישה המבקשת בשעת הדיון בהם תמונות מכשירי



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

טלפון סלולריים רבים. כמובן שאיני שוללת את ההבדלים בפרופורציות או באופי הצגת האייקונים על גבי המסכים, אך המסקנה המתבקשת היא כי ייתכן והמבקשת היתה הראשונה להגות את תמונת הסימן המבוקש, אך כיום אין היא היחידה (ראו לעניין זה התנגדות לרישום סימן מסחר 238704 "לפידאור" **שלהבת מפעל לייצור נרות בע"מ נ' פולק**, שטינברג בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 27.3.2014).

46. מעבר לכך, מהאמור לעיל עולה כי המבקשת בעצמה, במענה על הליקויים שהעלו הבוחנים, התקשתה להשיב מבלי להתייחס לאלמנטים פונקציונליים או אסתטיים של הדמות המבוקשת לרישום. כך, למשל, במכתבה מיום 10.12.2012 טענה המבקשת כי כל יצרניות הטלפונים עד לשלב זה שאפו לייצר טלפונים כמה שיותר קטנים וכי המבקשת היתה הראשונה ש"יצאה נגד הזרם" והשיקה מוצר הגדול ממתחריו ובכך היא חריגה וייחודית בתחום. עיצוב המוצר לטענת המבקשת, פחות נוח מהעיצוב המקובל. כן טענה כי: "התצוגה נטולת לוח המקשים כחלק אינטגרלי מהמכשיר פוגמת בנוחיות השימוש במוצר כטלפון העומת טלפונים ניידים אחרים".

47. בנוסף, ניתן לחזור אל דבריו של מר Le Perle אשר הובאו לעיל ולפיהם: "The Application is for the design of Apple's distinctive iPhone telecommunications device featuring Apple's unique product configuration and colorful icon display".

48. לפיכך אף המבקשת אינה יכולה לחלוק על כך שלמוצר המבוקש לרישום כסימן מסחר היבטים פונקציונליים ואסתטיים משמעותיים ביותר.

49. לאור כל אלה, לא הוכח כי הדמות רכשה אופי מבחין כסימן מסחר.

רישום הסימן על פי סעיף 16 לפקודה

50. כבקשה חלופית נתבקש רישום הסימן בהתאם לסעיף 16 לפקודה, הקובע כדלקמן:

(א) על אף האמור בסעיפים 8 עד 11 לא יסרב הרשם רישומו של סימן מסחר הרשום כסימן מסחר בארץ מוצאו, אלא באחת מאלה:

...

(3) הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את סוג הטובין, איכותם, כמותם, מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שווי;

"...



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

51. משקבעתי כי לא הוכח כי הדמות משמשת כסימן מסחר נראה כי לא מתקיימת הרישא של סעיף 16 לפקודה. יתרה מכך, בהיותה הדמות המוצר כשלעצמו, נראה כי חל הסייג הקבוע בסעיף 16(א)(3) לפקודה הקובע כי לא יירשם סימן הכולל אך ורק ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את ייעוד הטובין וסוג הטובין.

52. לאור האמור אני דוחה את הבקשה לרישום הסימן.

ז'קלין ברכה

**פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים**

כ"ח אדר תשע"ה
19 מרץ 2015

ניתן בירושלים ביום

951-99-2014-005591

סימוכין: