



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לביטול סימן מסחר
Britney Spears 224383
(בקשה לחקירת מצהיר בהיוועדות
חזותית)

מבקשת הביטול:

אויל דה לאמור בע"מ
ע"י ב"כ: גלסברג, אפלכאום ושות', עורכי דין
ועורכי פטנטים

בעלת הסימן:

BRITNEY SPEARS
ע"י ב"כ: משרד עו"ד ד"ר שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשתה של בעלת הסימן, "BRITNEY SPEARS" (להלן: "בעלת הסימן"). בעלת הסימן מבקשת שאיעתר לבקשתה ואאשר לעד מטעמה שאינו תושב או אזרח ישראל, להיחקר בחקירה נגדית על תצהירו בהיוועדות חזותית, מכיוון שבשל משבר הקורונה אין העד מורשה להיכנס לתוך גבולות ישראל, ולכן אינו יכול להגיע לדיון שיתקיים בפני.

רקע דיוני

2. הצדדים בהליך שבכותרת הגישו את ראיותיהם. ראיות בעלת הסימן כללו את תצהירו של מר Laurence Rudolf (להלן: "תצהיר רודולף"), ראיות מבקשת הביטול, חברת אויל דה לאמור בע"מ (להלן: "מבקשת הביטול") כללו את תצהירו של מר אמיר ארצי.

3. משתם שלב הראיות, נקבע דיון להשמעת טענות הצדדים ליום 19.11.2020. לבקשת הצדדים נדחה דיון זה ליום 17.2.2020. סמוך למועד הדיון הגישה בעלת הסימן בקשה לדחיית הדיון או לחילופין לקיום חקירתו של העד מטעמה, שהינו תושב ארה"ב בהיוועדות חזותית, זאת, בין היתר, לאחר שנאסרה כניסת זרים לישראל בשל משבר הקורונה. מבקשת הביטול התנגדה לקיום חקירה בהיוועדות חזותית ולפיכך, בהסכמת הצדדים נקבע מועד חדש לדיון ליום 16.6.2020. גם במועד זה לא התאפשרה התייצבותו הפיזית של המצהיר מטעם בעלת הסימן ומבקשת הביטול התנגדה לקיומה של חקירה בהיוועדות חזותית, ובשל כך נדחה הדיון שוב ונקבע ליום 2.11.2020.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

4. ביום 14.10.2020 הגישה בעלת הסימן בקשה חוזרת לקיום חקירתו של העד מטעמה בהיוועדות חזותית ומבקשת הביטול הגיבה לבקשה ביום 19.10.2020.

תמצית טענות הצדדים

5. בעלת הסימן נימקה את בקשתה בכך, שבשל מגפת הקורונה נאסרה כניסת זרים לישראל, אלא בהינתן נסיבות חריגות שאינן מתקיימות בענייננו. כמו כן, מצבו הבריאותי של מר רודולף, אינו מאפשר לו טיסה ממושכת ארצה, ושהיה בבידוד של שבועיים הן בהגיעו לישראל והן בחזרתו לארה"ב. הבקשה נתמכה בתצהירו של מר רודולף לשם תמיכה בטענתו בדבר מצבו הרפואי. בנוסף, ציינה בעלת הסימן בבקשתה כי בהליך המתנהל בין הצדדים בתביעה בגין הפרת הסימן, אישר בית המשפט המחוזי בפסק דינו המנומק של כבוד השופט גרשון גונטובניק, את חקירת העד בהיוועדות חזותית, חרף התנגדותה של הנתבעת (מבקשת הביטול כאן) (בעניין זה ראה ת"א (מחוזי ת"א) 61865-03-17 Chloe S.A.S נ' ויל זה לאמור בע"מ (פורסם בנבו, 11.10.2020)).

6. מבקשת הביטול סבורה כי זכותה לחקירה נגדית אפקטיבית והכרחית תיפגע, באם תיערך חקירה בהיוועדות חזותית. לדידה, עדיפה דחיית הדיון על פני הפגיעה החמורה בזכויותיה. עוד מציינת מבקשת הביטול, כי התנהלותה של בעלת הסימן נגועה בחוסר תום לב וכי טענותיה בדבר מצבו הרפואי של העד הן טענות חסרות כל בסיס שלא נתמכו בשום ראיה מטעם בעלת הסימן. מוסיפה המבקשת וטוענת כי לרשם ניתן שיקול דעת רחב בעניין זה ועל כן אין בהחלטה של בית המשפט בהליך האזרחי כדי לגרוע משיקול דעתו.

דיון והכרעה

7. הסמכות להורות על חקירה שכנגד הינה סמכות שברשות הנתונה לשיקול דעת הרשם. הרשם מוסמך שלא להתיר חקירה נגדית של עד או לקבל תצהיר גם ללא חקירה נגדית. עניין זה עולה מלשון סעיף 67 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה"):

"בכפוף לכל תקנה לפי פקודה זו, יהיו הראיות בהליכים לפני הרשם בתצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א 1971-, או בהצהרה שניתנה בחוץ לארץ לפי דיני מקום נתינתה - כל עוד לא הורה הרשם אחרת, אולם רשאי הרשם, אם נראה לו הדבר, לגבות עדות בעל פה במקום ראיה שבכתב או בנוסף לראיה כאמור, וכן רשאי הוא להרשות שהמצהיר יחקר חקירה שכנגד."

8. בעניין זה ראה גם פסקה 11 לפסק דינו של כבוד השופט אנגלרד בע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi & Company Limited פ"ד (3) 276, 281 (פורסם בנבו, 19.07.1998), שקבע כי



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

צדק הרשם בקביעתו כי בהתאם להוראות הפקודה, ההחלטה בדבר קיומן של חקירות נגדיות ומשקלם של תצהירים נתונה לשיקול-דעתו (פסקה 11 לפסק הדין).

9. לאחר שבחנתי את תצהירו של מר רודולף על נספחיו, את טענות מבקשת הביטול, עילות הביטול והראיות שהגישה סבורה אני כי ספק אם חקירת המצהירים אכן הכרחית על מנת להכריע בסוגיות המשפטיות העומדות על הפרק. על עניין זה עמדתי גם בהחלטתי מיום 12.2.2020.

10. חרף האמור לעיל, היות שמבקשת הביטול עומדת על כך שתתקיים חקירת העד, ועל מנת להימנע מכך שלא יינתן למבקשת הביטול יומה בבית הדין מתירה אני לחקור את העד המצהיר מטעם בעלת הסימן בהיוועדות חזותית וזאת מהטעמים שיפורטו כעת.

11. ראשית אציין כי הצדדים אינם חלוקים על כך שבידי ערכאה זו הסמכות להורות על חקירת עדים בהיוועדות חזותית. בית המשפט המחוזי בפסק דינו בתביעת ההפרה המתנהלת בין הצדדים ((מחוזי ת"א 61865-03-17)) פירט בהרחבה את מקור הסמכות של בית המשפט והשיקולים בהפעלתה. מכוח סעיף 68 לפקודה נתונה לרשם סמכות הדומה לסמכות הנתונה לבתי המשפט.

12. השאלה אם כך היא שאלה שבשיקול דעת מתי ראוי להורות על עדות בדרך שכזו. כבוד השופטת ארבל התייחסה (בפסקה 3 לפסק דינה) ברע"א 8867/12 חג'אזי יוסף נ' יונדה גריגאל (תושבת חו"ל) (פורסם בנבו, 21.12.2012) לשיקול המרכזי הבא :

"הפסיקה קבעה לא פעם כי כדי לאפשר מתן עדות באמצעות כינוס וידיאו דרושה "סיבה טובה" (ע"פ 347/88 דמיאניוק נ' מדינת ישראל, פ"ד מז(4) 221, 554 (1993); ע"א 397/87 גיל נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פ"ד מד(2) 397, 404 (1989); רע"א 4649/92 פקיד שומה למפעלים גדולים נ' גהל, פ"ד מז(1) 564 (1993)). הקביעה אם הסיבה אותה מציג הצד המבקש לאפשר מתן עדות באמצעות כינוס וידיאו היא בבחינת "סיבה טובה" צריכה לשקף איזון בין הנזק, הרפואי במקרה דנן, הצפוי לעד כתוצאה מטיסה לישראל לבין הנזק המשפטי הצפוי להיגרם כתוצאה מכך לצד השני".

13. לצד ההצבעה על סיבה טובה יש להראות שהבקשה הוגשה בתום לב, ושהעדות נדרשת לשם הכרעה במחלוקות הרלוונטיות (בעניין זה ראה [רע"א 1920/12 לוינגר נ' פוזנר](#) (פורסם בנבו, 3.5.2012)).

14. בענייננו, המצב האפידמי השורר בעולם והעובדה שאין צפי ברור לסיומו הינם סיבה טובה שלא לזמן את העד מחו"ל לדיון בבית הדין. בנוסף הובאו ראיות מספיקות לכך שהעד אינו אדם



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

צעיר וסובל ממחלות רקע. לטעמי, אפילו אם לא היו נסיבות רפואיות מיוחדות המצדיקות להיעתר לבקשה, כפי שנטען, די בכך שהגעתו של העד ארצה, תחייב אותו להיות בידוד במשך שבועיים, שבמהלכן לא יוכל להתייצב לדיון. בנוסף, ייתכן שהעד יידרש להיכנס לבידוד לאחר שובו לארה"ב. טעמים אלה כשלעצמם מצדיקים לקיים את הדיון בהיוועדות חזותית. בהתחשב בכלל נסיבות העניין התייצבותו של העד לדיון בפני, כרוכה בהטלת נטל כבד ובלתי מידתי על בעלת הסימן ועל העד מטעמה.

15. בנסיבות האובייקטיבית שבפני קשה לי לקבל את טענת מבקשת הביטול כי הבקשה להיוועדות חזותית הוגשה בחוסר תום לב. האלטרנטיבה האחרת שמציעה המבקשת הינה למעשה דחיית הדיון למועד לא ידוע. ככלל דחיית ההכרעה בבקשת הביטול משרתת את בעלת הסימן, שכן רישום הסימן וזכויותיה בסימן נשמרים כל עוד ההליך תלוי ועומד ולכן, לכאורה, דחיית הדיון עשויה לשרת אותה. נראה שדווקא התנגדותה של מבקשת הביטול לקיום הדיון והצעתה לדחות את הדיון הם אלה אשר נובעים ממניעים זרים, בניגוד להצהרותיה לפיהן *"הגיעה השעה להכריע בהליך התלוי ועומד כשלוש שנים"* (ראה בקשה בהולה מטעם מבקשת הביטול מיום 12.2.2020).

16. אינני יכולה לקבל את טענת מבקשת הביטול כי חקירה בהיוועדות חזותית תהיה אפקטיבית פחות ותפגע בה פגיעה חמורה. אכן, ייתכן שחקירה בהיוועדות חזותית תהיה מאתגרת יותר ומורכבת יותר בהשוואה לחקירה בלתי אמצעית. אולם בשעה שאין אפשרות ממשית לקיים את חקירת העד בדרך אחרת, עדיפה חקירתו בהיוועדות חזותית, על פני דחייה נוספת של הדיון. היות ואין צפי כלשהו לשינוי בהנחיות הכניסה לישראל, באופן שיאפשר את התייצבותו של מר רודולף בזמן הקרוב, אין עילה טובה לדחיית הדיון. סבורה אני כי בנסיבות הקיימות, ההחלטה לקיים את החקירה הנגדית בהיוועדות חזותית משקפת את האיזון הטוב ביותר בין האינטרסים של הצדדים להליך.

17. לאור האמור אני מורה כדלקמן:

17.1. הדיון נקבע ליום 2.11.2020 בשעה 9:30.

17.2. החקירה הנגדית של מר רודולף תיערך בהיוועדות חזותית במועד האמור.

17.3. בא כוח בעלת הסימן יוודא מבעוד מועד כי בעת מתן העדות ימצא העד בחלל שלא שוהה בו אדם נוסף, אשר עלול להפריע למהלך החקירה.

17.4. בא כוח בעלת הסימן יוודא מבעוד מועד כי בידי העד האמצעים הטכנולוגיים המאפשרים לו לראות ולשמוע את המתרחש באולם הדיונים בעת מתן עדותו וכן להיראות ולהישמע באופן תקין.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

- 17.5. ככל שבמהלך החקירה יתבקש העד להתייחס למסמכים מעבר לנספחים לתצהירו, **יעביר בא כוחה של מבקשת הביטול את המסמכים למזכירות בית הדין עד יומיים לפני הדיון**, על מנת לאפשר לעד ולבית הדין לעיין בהם במהלך עדותו.
- 17.6. שמע העדות יוקלט ויהווה חלק מפרוטוקול הדיון. החקירה תתבצע באמצעות התוכנה או היישומון ZOOM. קישור לדיון יישלח לצדדים כשבוע לפני הדיון.
- 17.7. הצדדים יתייצבו לדיון עם מחשבים ניידים.
- 17.8. ככל שיש צורך במתורגמן לשם ביצוע החקירה, יודיע זאת בא כוח מבקשת הביטול תוך 7 ימים ויינתנו הנחיות כיצד יתבצע התרגום.
18. למען הסר ספק, נציג המבקשת שהינו גם עד בהליך וכן באי כוח הצדדים יתייצבו לאולם הדיונים ברשות. בשל מגבלות המוטלות בהתאם "לתו הסגול" רשאים לשהות באולם בכל עת עד שלושה אנשים מכל צד.
19. בנסיבות העניין איני עושה צו להוצאות.

ד"ר רויה ישראלי

פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום
ג' חשוון תשפ"א
21 אוקטובר 2020

951-99-2020-010639

סימוכין: