



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר
231956

INFORMATION BUILDERS, INC.

המתנגדת:

ע"י ב"כ וולף, ברגמן וגולר

אינספוקוס סיסטמס בע"מ

המבקשת:

ע"י ב"כ רון קלגסבלד

ה ח ל ט ה

1. בפני התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 231956 "INSFOCUS" אשר הוגש לרישום לגבי "תוכנה; הנכללת בסוג 9" (להלן: "הסימן המבוקש").
2. בקשת רישום הסימן הוגשה ביום 4.8.2010 על ידי מבקשת הרישום אינספוקוס סיסטמס בע"מ (להלן: "המבקשת"). הבקשה קובלה ופורסמה להתנגדות הציבור ביומן סימני המסחר ביום 31.7.2011. הודעת התנגדות הוגשה ביום 27.9.2011 מטעם Information Builders, Inc. (להלן: "המתנגדת").
3. עם תום מועדי החלפת הראיות התקיים בפני דיון ביום 9.7.2013 בו נחקרו העדים על תצהיריהם. סיכומי המתנגדת הוגשו ביום 30.9.2013. ביום 15.12.2013 הגישה המבקשת את סיכומיה, והמתנגדת הגישה סיכומים בתשובה ביום 10.2.2014.

עיקר טענות וראיות המתנגדת

4. המתנגדת הביאה בראיותיה את תצהיריהם של מר דניאל ברונשוויג, עובד בכיר בחברת אס.אר. אל מוצרי תוכנה בע"מ אשר משוקת את מוצריה של המתנגדת במדינת ישראל, ומר יוסף ברגמן בא-כוחה של המתנגדת.
5. המתנגדת היא חברה המאוגדת בארה"ב אשר נוסדה בשנת 1975, ולטענתה היא אחת החברות המובילות בתחום הייצור, פיתוח, שיווק ומכירה של תוכנות בתחום הבינה העסקית.
6. המתנגדת היא הבעלים של סימני מסחר רשומים מספר 126110, 126108 "WEBFOCUS" ו-"FOCUS" (באותיות דפוס) (להלן: "סימני המתנגדת"). הסימנים הוגשו לרישום בישראל



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ביום 28.2.1999, בגין תוכנות וחומרות מחשב, כולם בסוג 9. כמו כן, טוענת המתנגדת כי הסימנים הללו רשומים גם במספר מדינות נוספות ומביאה בנספח 4 לראיותיה תעודות רישום סימני מסחר ממדינות שונות וטבלה המפרטת את סימני המסחר הרשומים, מספריהם, ארץ הרישום ותאריך הגשת הבקשות לרישום.

7. עוד טוענת המתנגדת כי למוצריה מוניטין עולמי, וכי למעלה מ-12,000 חברות וגופים תעשייתיים ולמעלה מ-8000 ארגונים נוספים נמנים בין לקוחותיה. המתנגדת מוסיפה וטוענת כי מוצריה מותקנים ומוטמעים גם במדינת ישראל על ידי חברת SRL מקבוצת "מלס" בגופים ממשלתיים ועסקיים שונים כגון: משרד האוצר, משרדי הממשלה, בנקים, חברת ACE ועוד.

8. המתנגדת מוסיפה וטוענת כי בכל הקשור לזכויות שימוש בסימן מסחר המכיל את המילה "FOCUS", עדיפה זכותה על פני זכותה של המבקשת. את זאת היא מנמקת בכך שסימן המסחר "FOCUS" רשום על שמה בשוודיה עוד משנת 1977 (תעודות רישום מצורפות בנספח 4 לראיותיה) וכי התוכנה הנושאת את סימן המסחר "WEBFOCUS" פותחה על ידה בשנת 1996. עוד טוענת המתנגדת כי היקפי מכירותיה מסתכמים במאות מליוני דולר ארה"ב. זאת בעוד שכפי שמטעימה המתנגדת מראיות המבקשת עולה שהיא החלה את השימוש בסימן המסחר המבוקש רק ב-2003-2004 ומכירותיה הסתכמו ב-2.8 מיליון ₪ בלבד. כבר עתה יוער כי המתנגדת לא הביאה בראיותיה אסמכתאות להוכחת היקפי מכירותיה.

9. המתנגדת טוענת כי המוטיב המרכזי בסימני המסחר של המתנגדת וכן בסימן המסחר המבוקש הוא המלה "FOCUS", אשר משמעותה, הגייתה וצורת כתיבתה זהה בסימניה ובסימן המבוקש. על כן, לטעמה, מתקיים דמיון מטעה בין סימני המסחר של הצדדים. בנוסף לכך, טוענת המתנגדת כי מוצריה של המבקשת כמו מוצרי המתנגדת הם בתחום תוכנות הבינה העסקית ומיועדים לאותו קהל לקוחות, וכן כי סימני הצדדים רשומים באותו סוג ולגבי אותם טובין. לפיכך, טוענת המתנגדת שהסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימן המתנגדת ואין בו כדי להבחין בין הטובין של המתנגדת לטובין של המבקשת, ועל כן הוראות סעיפים 8(א) ו-11(9) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") ישימות במקרה שלפנינו.

10. זאת ועוד, טוענת המתנגדת כי רישום סימן המסחר המבוקש מעודד תחרות בלתי הוגנת ועלול לגרום להטעיית הציבור ועל כן אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(6) לפקודה. המתנגדת סבורה שבשימוש על ידי המבקשת במלה "FOCUS" בסימן המבוקש יהיה כדי להטעות את הציבור לחשוב כי המוצרים עליהם יתנוסס הסימן המבוקש הם מוצרי המתנגדת ובכך לרכב על המוניטין שלה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

11. המתנגדת מוסיפה על האמור לעיל וטוענת כי סימנה אשר רכש מוניטין נרחב הוא בבחינת סימן מסחר מוכר היטב, ועל כן, יש לקבל את ההתנגדות לרישום סימן המבקשת גם לפי סעיפים 11(13) ו-11(14) לפקודה, וזאת עקב הדמיון בין הסימן המבוקש לבין סימנה המוכר היטב של המתנגדת.

12. בנוסף, טוענת המתנגדת כי המבקשת ביקשה לרשום את סימן המסחר המבוקש בחוסר תום לב ובכוונה להיבנות מהמוניטין של סימני המתנגדת, תוך ידיעה כי סימני המתנגדת הם סימנים מוכרים היטב ובעלי מוניטין נרחב. בפי המתנגדת טענות באשר לתום לבו של המצהיר מטעם המבקשת. כפי שעלה בחקירה נגדית, מר טייבר עבד במשך כשנתיים כיועץ של החברה "Munich Re". המתנגדת טוענת כי לחברת "Munich Re" חברה בת אשר שמה "American reinsurance company" אשר כפי הנראה משתמשת במוצריה של המתנגדת. מכך עולה, לשיטת המתנגדת, כי מר טייבר ידע אודות מוצריה של המתנגדת בטרם החל את פעילותה של המבקשת ועל כן בחר דווקא בסימן המבוקש.

13. עוד צירפה המתנגדת אל ראיותיה במסגרת תצהירו של בא-כוחה העתקים מאתרי האינטרנט של המתנגדת כנספח 1, אשר מספקים מידע אינפורמטיבי אודות מוצריה, פריסתה העולמית ורשימות לקוחותיה. בנוסף, צירפה תדפיס אתר האינטרנט של חברת "מלם תים" נציגת המתנגדת בישראל, כנספח 2. כמו כן צורפו בנספח 3 לתצהיר זה החלטות של טריבונלים שיפוטיים בהם התנגדה המתנגדת דכאן לרישומם של סימנים שם בהם נכללה המילה "FOCUS" (כגון "Bristol Focus" ו-"Technifocus").

עיקר טענות וראיות המבקשת

14. המבקשת תומכת את טענותיה בתצהירו של מר אורי טייבר, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה.

15. המבקשת היא חברה פרטית המאוגדת בישראל שנוסדה על ידי מר טייבר בשנת 2003. תחום עיסוקה של המבקשת הוא בתחום פיתוח ושיווק תוכנות בינה עסקית בעיקר לסקטור חברות הביטוח בארץ ובחו"ל, ומכאן – לדבריה – נגזר שמה של המבקשת. המבקשת טוענת כי לא בכדי בחרה בסימן המסחר "INSFOCUS". האותיות "INS" בסימן המבוקש הם תחילית של המלה האנגלית "Insurance" אשר פירושה "ביטוח". בצירוף המילה "FOCUS" ל-"INS" מתקבל, לשיטת המבקשת, סימן מסחר המצביע על ייעוד מוצריה, דהיינו, תוכנה המתמקדת בתחום הביטוח. כראיה לכך הגישה המבקשת בנספח א' לראיותיה תעודת התאגדות של חברה תחת השם "INSFOCUS SYSTEMS LTD" בלועזית ו-"אינספוקוס סיסטמס" בשפה העברית אשר הונפקה על ידי רשם החברות ביום 10.3.2003.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

16. בנוסף, טוענת המבקשת כי השקיעה מאות אלפי דולרים בפיתוח התוכנה כבר החל משנת 2004, וכי התוכנה מותקנת כיום אצל לקוחות המבקשת בארץ ובחו"ל תחת השם "INSFOCUS" – הוא הסימן המבוקש. עוד טוענת המבקשת כי השקיעה כ-3.5 מיליון ₪ נכון לסוף שנת 2011 בפרסום מוצרה נושא הסימן, דרך קידום אתרים באינטרנט, השתתפות בתערוכות ואירועים של ענף הביטוח בחו"ל, העסקת משווקים במדינות כגון הודו, גרמניה וטורקיה, ובאמצעות פעילות עם שותפים במדינות שונות.

17. המבקשת אף טוענת כי החל מאמצע שנת 2008 ועד לאמצע שנת 2012 היו כ-42,000 כניסות אל אתר האינטרנט שלה, את טענתה זו היא תומכת בדוח של אתר האינטרנט "Google Analytics" אשר צורף לראיותיה כנספח ג'.

18. עוד טוענת המבקשת כי ניתן למצוא פרסומים מקצועיים אודות המוצר אותו היא משווקת באתרי אינטרנט ובפרסומים מודפסים. דוגמאות לפרסומים הללו צירפה המבקשת אל ראיותיה כנספח ה'.

19. לעניין הטענות לדמיון מטעה, טוענת המבקשת כי בהשוואה בין סימני המסחר של הצדדים אין דמיון ויזואלי, ועל כן אין סכנת הטעיה אפילו שסימני הצדדים מכילים את המילה "FOCUS". עוד טוענת המבקשת כי הן מוצריה והן מוצרי המתנגדת נמכרים בסכומים של עשרות אלפי דולרים האחד, על כן מוצרים אלה אינם מוצרי מדף והם מיועדים לקהל לקוחות מקצועי ומותאמים לדרישות הלקוח ולצרכיו. בתצהיר טייבר נטען כי עלות רכישת והתקנת התוכנה היא לפחות כ-200,000 דולר ארה"ב, לכן, לקוח המתעניין בתוכנת בינה עסקית יבחן את התוכנה היטב טרם רכישתה ובכך ממילא נמנע חשש להטעיית צרכנים. המבקשת לא צירפה בראיותיה קבלות או הצעות מחיר המעידות על עלות התוכנה בפועל אך ממילא הצהרותיה לגבי עלויות אלה לא נסתרו.

20. המבקשת טוענת כי בחיפוש במאגר סימני המסחר של רשות הפטנטים אחר סימני מסחר הכוללים את המילה "FOCUS" עולים 45 סימני מסחר רשומים המכילים את המילה, תשעה מתוכם רשומים בסוג 9, ואף חלקם רשומים עם הודעת הסתלקות. מכך למדה המבקשת, כי המונח "FOCUS" הוא מונח מקובל במסחר, ועל כן אין לתת למתנגדת הגנה רחבה על סימניה. לתמיכה בטענתה זו מצרפת המתנגדת תדפיס תוצאות חיפוש סימני מסחר בהם יש שימוש במילה "FOCUS" כנספח ז'.

21. המבקשת מוסיפה וטוענת כי למעשה המתנגדת עצמה הציגה עמדה לפיה אין מניעה לריבוי רישום סימנים בהם מופיעה המילה "FOCUS". הדברים אמורים בכך שמחלקת סימני המסחר ברשות סירבה לרשום בישראל את סימן המסחר "FOCUS" על שמה של המתנגדת



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

עקב דמיון לסימן מסחר רשום "FOCUS" אשר מספרו 98257 הרשום בסוג 9 לגבי "דיסקטים למחשב" על שמה של חברה אחרת. המבקשת הציגה בנספח ו' לראיותיה מכתב אותו שלחה המתנגדת אל מחלקת סימני המסחר אשר סירבה לרשום את סימן המסחר מכוח סעיף 11(9) לפקודה, שם ביקשה המתנגדת לאפשר את רישום את סימן המסחר על אף הזהות בין סימן המסחר המבוקש לסימן הרשום.

22. עוד טוענת המבקשת, כי בנוסף לסימני המסחר הרשומים תחת המונח "FOCUS" במדינת ישראל, ישנם 54 סימני מסחר הרשומים תחת המונח "FOCUS" גם בקהילה האירופאית. המבקשת צירפה לראיותיה תדפיס של אותם סימנים כנספח ח'.

23. לפיכך, טוענת המבקשת, כי המונח "FOCUS" נהיה מונח שגור ומקובל במסחר, בין היתר, בתחום התוכנות, על כן, אין לתת למתנגדת זכות בלעדית לשימוש במונח זה. המבקשת אף מציגה בנספח ט' לראיותיה תוצאות חיפוש באינטרנט אשר ערך מר טייבר לגבי מוצרי תכנה אשר בשמותיהם שימוש במלה "FOCUS".

דיון

24. כאמור, המתנגדת התמקדה בסיכומיה בטענות לאי כשרות רישום הסימן מכוח סעיפים 8(א), 11(6), 11(9), 11(13) ו- 11(14) לפקודת סימני מסחר.

25. על פניו, לאור היותה הבעלים של רישומים שונים הכוללים את המלה "FOCUS" ואף את הסימן "WEBFOCUS" ספק אם יש להידרש לטענות להעדר אופי מבחין אינהרנטי מפיה של המתנגדת אשר ממילא העלתה טענות אלה בשפה רפה. יחד עם זאת, משהועלתה הטענה אציין כי נראה כי ייתכן שהסימן המבוקש יימצא על ציר התאוריות כמרמז במידה מועטה אך בכל מקרה לא יגיע עד כדי תיאור הטובין (ע"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, 943-944, (2001)). המלה "FOCUS" אשר פירושה "מיקוד" או "התמקדות" אינה מונח מעולם המחשבים, ולכל היותר מרמזת על אופי התוצאה של מיקוד על מידע. כדבריה של המבקשת, התחילית בסימן המסחר "INS" היא קיצור של המילה "INSURANCE" אשר פירושה "ביטוח", והיא באה להעיד כי התוכנה היא ייעודית לתחום חברות הביטוח. איני סבור כי המלה "מיקוד" בשילוב עם תחילית המלה ביטוח, מקיימות קשר אשר יש בו להצביע בוודאות כי סימן המסחר נוגע לתוכנת בינה עסקית לתחום הביטוח. המתנגדת לא הראתה אחרת.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

סעיף 11(9) לפקודה

26. בבחינת כשרות על פי סעיף 11(9) לפקודה יש לבדוק האם יש דמיון בין הסימן המבוקש לבין סימן רשום, ואם כן, האם יש בדמיון זה כדי להטעות.

27. שלושה מבחנים עיקריים נתבססו בפסיקה לשם בחינת קיומו של דמיון מטעה – והם: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. לתוך מבחנים אלה פותחו קריטריונים כמבחני עזר, כגון: מבחן העין, מבחן החזות והפרטים המבחניים, מבחן צליל הסימנים, מבחן סוג הלקוחות, מבחן סוג הטובין, מבחן צינורות השיווק ומבחן כלל הנסיבות (ר' למשל: ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט בע"מ ואח' נ' פורמין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3) 275 (1964); ע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל בע"מ, פ"ד יט(2) 673 (1965); ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה(3) 933 (2001); טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ ואח', פ"ד נז(2) 438 (2003)). אל מבחנים אלה נוסף מבחן ההיגיון והשכל הישר הניצב בפני עצמו (ר' ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' אלי שגב, פורסם בנבו, (2006)).

מבחן המראה והצליל

28. מבחן זה הוא המבחן הראשון ולעיתים המרכזי מבין שלושת המבחנים. מבחן זה בוחן את הסימנים תוך השוואת חזותם הכללית וצליל הגייתם. ההכרעה בשאלת הדמיון המטעה בין הסימנים תיעשה על ידי השוואת הסימנים בשלמותם ותוך מתן דגש לרושם הראשוני הנוצר בעת ההשוואה, שכן הצרכן אינו מתעכב להבחין בין הסימנים לפרטי פרטיהם (ר' רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ (סעיף 9 להחלטת כב' הש' גרוניס) (נבו, (2010)).

29. עוד נקבע בפסיקה שככלל, לצרכי מבחן המראה והצליל בסימנים מילוליים יש מקום לשים דגש על תחילת הסימן לצורך בחינת הטעייה גם כשמדובר בסימנים המורכבים ממילה אחת (ר' התנגדות לרישום סימן מספר 146483 "LENOPLAST", FARMABAN SA נ' BSN medical GmbH & Co. KG, (נבו, 2005); וכן התנגדות לרישום סימן מספר 124969, LTD Kenwolf נ' Kenwood Marks LTD, (נבו, 2004)).

30. סימני המסחר שבפנינו מורכבים משלוש הברות "INS-FO-CUS" ו-"WEB-FO-CUS", שתי ההברות האחרונות, המרכיבות יחדיו את המילה "FOCUS" זהות בהגייתן, בעוד הגיית ההברה הראשונה בסימנים שהיא "INS" ו-"WEB" שונה בבירור מבחינת המראה והצליל.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

31. יחד עם זאת, ניכר שעל פניו אין די בתחילית קצרה שונה כדי להכריע באופן מוחלט בדבר שאלת הדמיון הכולל בין הסימנים. מידת השפעתה של תחילית המילה בסימני מסחר דומים נדונה בהתנגדות לרישום סימן מסחר 169507 "טל עדן", מרכז שיתופי לשיווק ותוצרת חקלאית בישראל בע"מ תנובה נ' סיימן סחר בע"מ, (פורסם בנבו, 2009), שם נקבע:

"כמו כן, כאמור לעיל, בבואנו לבחון את מידת הדמיון שבין שני סימני מסחר, עלינו לבחון כל סימן וסימן כמכלול יחד עם מתן דגש על מידת הדמיון הקיימת בין המרכיבים היסודיים שבסימנים, אלו שהשפעתם על מכלול הסימן בולטת במיוחד. כך למשל, ייתכן וסימן יכלול מספר מרכיבים אלה לחלקים הנמצאים בסימן אחר, ואולי אף יכיל את רוב מרכיבי הסימן האחר, ועדיין הרושם שיתקבל מכל אחד משני סימנים אלה יהא שונה במידה ניכרת. ייתכן אף שלסימן מסוים אשר מכיל בחובו סימן אחר, תתווסף תחילית או סיומת שתהא משמעותית לסימן עד כדי כך שלא יהא עוד חשש שהצרכן הסביר יטעה בין הסימנים (להרחבה בעניין זה ראו התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 146483 "Lenoplast" (4.12.2005))"

32. תרומה להכרעה בשאלת הרושם המשותף או השונה המתקבל מהסימנים תהיה למידת הדומיננטיות של רכיב המשותף לסימנים. ואכן, הן סימניה הרשומים של המתנגדת והן סימן המסחר המבוקש אינם מעוצבים ועיקר המחלוקת בין הצדדים לעניין הדמיון הוא הרכיב המשותף "FOCUS" ושאלת היותו רכיב דומיננטי בסימנים. שאלת דומיננטיות זו שקולה, בין היתר, לרעיון המרכזי בסימן המסחר כפי שמונח זה נדון ב-ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' אלי שגב, (נבו, 2006), פסקאות 12 – 13 לפסק הדין. לדומיננטיות של רכיב משותף השפעה ניכרת על שאלת הדמיון, וזאת מפאת זיכרונו הבלתי מושלם של הצרכן, כפי שנאמר ב-*Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 15th ed., Sweet & Maxwell, בפסקא 9-052, עמוד 301:

"The global appreciation of the likelihood of confusion must, as regards the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, be based upon the overall impression created by them, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components. The perception of marks in the mind of the average consumer of the category of goods or services in question plays a decisive role in the global appreciation of the likelihood of



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

confusion. The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details."

(ההדגשות אינן במקור – א.ק.).

33. כלומר, לשם קביעה כי רכיב דומיננטי עד כדי שלא יהיה ברכיבים נוספים למנוע הטעיה, היא שאלה של תפיסתו של הצרכן הממוצע את מכלול הסימן.

34. אין חולק כי המלה "FOCUS" הנה מלה מילונית לה משמעויות רחבות ואף ספציפיות, בין היתר, בהקשרם של הטובין. כפי שנדון להלן יהיה לכך משמעות במסגרת מבחן יתר נסיבות העניין של המבחן המשולש, אך יהיה לכך גם משקל למבחן המראה והצליל. בהיותה מלה מילונית ובהינתן ריבוי סימנים הכוללים את המלה "FOCUS" (כפי שעמדה על כך המבקשת בראיותיה), על פניו אופיו המבחין האינהרנטי של רכיב זה בסימן נמוך. דהיינו, אלא אם כן הוכח אחרת, הצרכן הממוצע יתפוס רכיב של סימן שהוא מלה נפוצה בכלל ולא כל שכן מלה נפוצה בתחום, תפיסה שתעניק לרכיב משקל מופחת לעניין מבחן המראה והצליל. בענייננו, לא הוכיחה המתנגדת כי תפיסתו של הצרכן הממוצע תהיה אחרת.

35. על כן, אני מוצא כי בכל הקשור למבחן המראה והצליל, אפשרות ההטעיה בין סימני המסחר היא נמוכה.

סוג הסחורות וסוג הלקוחות

36. במקרה דנן, סימני המסחר של הצדדים רשומים באותו סוג ולגבי אותם טובין. זאת ועוד, הצדדים מסכימים כי התוכנות אותן הם משווקים הן בגדר תוכנת "בינה עסקית" המיועדת לסקטור העסקי. מכאן שאין חולק שעסקינן באותו סוג סחורות.

37. לעניין סוג הלקוחות, המבקשת טוענת כי התוכנה אותה היא משווקת מיועדת בעיקר לחברות הביטוח, על כן, קהל היעד אשר רוכש את מוצריה אינו אותו קהל יעד של המתנגדת המכוונת לחברות מתחומי עסקים מגוונים. נוכח עדותו של מר טייבר בחקירתו הנגדית התברר שעל אף שכלל התוכנה מיועדת לחברות הביטוח, ניתן להתקינה בעסקים שאינם בהכרח מתחום הביטוח. מר טייבר אף אישר כי יש בין לקוחותיו אשר רכשו את התוכנה, חברות אשר אינן מתחום הביטוח (פרוטוקול, עמוד 51 שורות 19-1). מכאן שעל פניו מדובר באותו סוג לקוחות.

38. למרות קרבת סוגי המוצרים וסוגי הלקוחות איני מוצא כי במבחן זה יימצא חשש לדמיון מטעה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

39. מוצרי הצדדים אינם מוצרים הנמכרים מעבר לדלפק או כאלה המונחים על מדף במרכול. אלה מוצרים יקרים המותאמים לצרכי הלקוחות ועלותם עשרות ואף מאות אלפי שקלים (פרוטוקול, עמוד 13-14, שורות 8-22). לדברי מר בראונשווייג מטעם המתנגדת, לקוחות היעד המתעניינים במוצרים מסוג זה הם לקוחות מקצועיים בהם אנשי דרג בכיר או שלחלופין ההזמנה ואף הרכישה נעשים באמצעות חברות מחשוב המתווכות לאחר שזיהו את הצורך בתכנת בינה עסקית ובין חברות כגון המבקשת או המתנגדת (פרוטוקול, עמוד 14 שורות 9-13, וכן עמודים 16-17 שורות 3-22). כאשר ענייננו קהל יעד מקצועי, סכנת ההטעיה בקרב הלקוחות קטנה, כדבריו של כב' השופט זוסמן בע"א 210/65 **בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל בע"מ**, פ"ד יט(2) 673, 676 :

"אף אם שתי החברות עוסקות בעסקי בנקאות, אין יסוד לחשש שחוג הלקוחות בכוח יוטעה. אין לנו כאן ענין בסחורה מסוג של צורכי מכולת שדרכו של אדם לקנותם בדרך השיגרה, מבלי לחקור ולדרוש תוצרתו של מי היא. חזקה על אדם הנזקק לשירותיו של בנק שמפאת חשיבות הפעולה יוודא ויבדוק אם אמנם עוסק הוא במוסד בו נתן אמונו. מטבע הדברים, מלכתחילה (a priori), סוג הלקוחות של בנק מצומצם יותר וכושר האבחנה שלהם מפותח יותר מכושרו של הציבור הרחב הקונה בשיגרה סחורה לצריכה יום יומית. הדברים שנאמרו לגבי קונה מכונית בענין *Re Diamond T Motor-Car Company's Application: (1922), 126 L.T. 87; (1921), 2 Ch. 583; 90 L.J.Ch 508; 66 Sol. Jo. (W.R.) 8; 38 R.P.C. 373.* כוחם יפה גם לגבי לקוחות של בנק. ככל שכושר האבחנה של הלקוחות מפותח יותר, סכנת ההטעיה פוחתת."

40. בנוסף, מדבריו של מר בראונשווייג (פרוטוקול, עמוד 19 שורות 3-17) עולה כי מוצרי המתנגדת הם מוצרים המותאמים אישית לצרכי הלקוח והתקנתם מתבצעת על ידי צוות ולא על ידי הלקוח עצמו.

41. מהאמור לעיל, אני מסיק כי על אף הדמיון בין סוגי הסחורות, קהל היעד הוא קהל יעד מקצועי המודע לטיב המוצר אותו הוא רוכש, כאשר המוצרים המשווקים על ידי הצדדים אינם כאלה המונחים על מדף או אשר ניתן לרכשם בחנויות השונות. על כן, סכנת ההטעיה לפי מבחן זה היא נמוכה.

יתר נסיבות העניין והשכל הישר

42. מבחן יתר נסיבות העניין מאגד בתוכו את שאר הנסיבות הספציפיות של המקרה אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרים.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

43. ככל העולה מראיות המבקשת בחיפוש אחר המלה פוקוס עולה כי ישנם סימני מסחר רשומים רבים המכילים את המילה "FOCUS" כאשר חלקם אף רשומים בסוג 9. כפי שנאמר ב- J. *Thomas McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, (2011), בעמודים 233: 11-231, בתחום "צפוף" פוחת שיעורו של החשש להטעיה:

"The ultimate test of relative strength is the distinctiveness of a mark in the protection and mind of the relevant customer group.

A mark that is hemmed in on all sides by similar marks on similar goods or services cannot be very "distinctive." It is merely one of a crowd of similar marks. In such a crowd, customers will not likely be confused between any two of the crowd and may have learned to carefully pick out one from the other.

"In a "crowded" field of look-alike marks, each member of the crowd is relatively "weak" in its ability to prevent use by others in the crowd. For example, the trademark board has said that the field of trademarks in stripe designs on sports shoes is a "crowded" field. That is, widespread use by different firms of a plethora of similar stripe designs "has narrowed the breadth of protection" afforded each mark such that any one such design on sports shoes is limited to substantially that identical design...

Many local cafes and restaurants have similar names. For example, where evidence showed hundreds of restaurants and eating establishments with a name containing the word "Broadway", the Trademark Board held that in this context, "Broadway" was so weak that the applied-for BROADWAY CHICKEN for restaurant services was not confusingly similar to a prior registration of BROADWAY PIZZA for restaurant services"

(ההדגשה אינה במקור - א.ק.).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

44. אמנם ריבוי סימני מסחר המכילים את המלה "FOCUS" אינו מעיד בהכרח על כך שהם גם מתחום הבינה העסקית כמו סימני המסחר אשר בענייננו, אולם יש בכך להעיד כי המלה "FOCUS" אינה מלה בשימושה הבלעדי של המתנגדת, והיא מלה שגורה במסחר אשר אין לתת לה הגנה אבסולוטית.

45. נוסף על כך, לא ניתן להתעלם מכך שגם לשיטת המתנגדת אין בריבוי סימנים הכוללים את המלה "FOCUS" כדי להטעות למעשה את הלקוחות בתחום. זאת, כפי שעולה מהתכתבות המתנגדת עם מחלקת סימני מסחר ברשות הפטנטים לגבי סימן 98257.

46. המתנגדת הכבירה טענתיה לגבי הדמיון בין סימניה המעוצבים של המבקשת לבין סימניה המעוצבים של המתנגדת. איני מוצא שיש בכך להשליך במקרה זה על מבחן יתר נסיבות העניין לגבי הפעלת סעיף 11(9) לפקודה הנסב על דמיון לסימן רשום.

47. באשר להחלטות הזרות אותן הביאה המתנגדת בראיותיה, ככלל, אין על רשם סימני המסחר בישראל ליתן משקל להחלטות של ערכאות זרות במסגרת ההליך הייחודי של ההתנגדות לרישום בישראל. הדבר שגור וכבר נקבע בהתנגדות לרישום סימן מסחר 163024, 163025, 163026 INDEX" אינדקס" מרטין רפפורט נ' IDEX ONLINE SA (פורסם בנבו, 2007), בפסקא 99. לא כל שכן כך הוא המצב לגבי טענות להטעיה על פי הדין בישראל.

48. שלוש רכיבי המבחן המשולש אינם מגלים חשש להטעיה. מכאן שאין מניעה לרישום לאור הוראות סעיף 11(9) לפקודה.

סעיף 11(6)

49. סעיף זה עניינו תחרות בלתי הוגנת במסחר ובהטעיית הציבור. אך בשונה משאלה ההטעיה שבסעיף 11(9) לפקודה, דורש סעיף 11(6) לפקודה להכריע באם מבקש הסימן מתיימר להיבנות ממוניטין שצבר סימן המתנגדת – אף אם זה טרם נרשם בפנקס. מכאן, כי על המתנגדת מוטל נטל השכנוע כי הסימן שלה רכש מוניטין בשוק הרלוונטי וכי אכן מתקיים חשש כי יש ברישום הסימן המבוקש כדי לגרום להטעיית הציבור.

50. ככל העולה מדברי המבקשת, החברה נוסדה בשנת 2003, כאשר את פעילותה העסקית החלה בשנת 2008. על פניו, נראה כי המתנגדת החלה את פעילותה שנים רבות טרם היווסדה של המבקשת. עם זאת נקבע, כי אפילו בהימצאו של שימוש ממושך ורחב היקף, חשיבותו של אופי השימוש גוברת, עניין זה עלה בהחלטתו של כב' רשם הפטנטים (כתוארו אז) בהתנגדות לרישום סימן מסחר מספר 162405 בקשות למחיקת סימני מסחר מספר 160157, 160158, 160163 בקשות לתיקון סימני מסחר מספר 120368, 120369, 157004 "אל-אקונומיקה"



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

Reckitt Benckiser נ' Company The Procter & Gamble, (פורסם בנבו, 2009) עמ' 19 (להחלטה), שם נטען כדלקמן:

" אין חולק כי החל משנת 1996 עשתה המתנגדת שימוש נרחב וממושך במונח "אל-אקונומיקה", וכי המתנגדת הייתה הראשונה, ועד כה היחידה, לעשות שימוש במונח זה בקשר עם מסירי כתמים לכביסה. עוד אין חולק כי מאז שנת 1996 משקיעה המתנגדת הון רב בפרסום מוצריה הנושאים את הצירוף "אל-אקונומיקה", וכי למתנגדת מעמד של מונופול דה-פקטו בשוק תוספי הכביסה. עם זאת, כדברי כב' השופטת נתניהו בעניין פניציה:

"השימוש הממושך והנרחב לא הוא החשוב, החשוב הוא אופי השימוש - האם היה זה שימוש כזה שבעקבותיו מזהה הציבור את המוצר עם התובע." (בעמ' 240).

המתנגדת עשתה שימוש בלבדי בסימן במשך שנים ארוכות, אולם, כפי שניתן ללמוד מסקרי הצרכנים שהוצגו על ידי הצדדים ונדונו לעיל, כלל הציבור לא התרגל לזהות את השם "אל-אקונומיקה" – שהוא תיאורי באופיו – דווקא עם הטובין של המתנגדת (ראו והשוו: החלטתי מיום 4.11.2003 בעניין בקשה לרישום סימן מסחר "חדשות הספורט"). למעשה, אחוז ניכר מן הנשאלים לא זיהה את השם עם מוצריו של יצרן ספציפי. המתנגדת אמנם הוכיחה שימוש נרחב, ממושך ובלעדי בסימן, אך לא הרימה את הנטל הגבוה להוכיח כי הצרכן הממוצע מזהה את הסימן עם תוצרתה. "

51. כפי שפורט לעיל, מעטות ראיות המתנגדת לעניין מוניטין מוצריה. קשה להקיש מוניטין מוצרים אלה מתדפיסי האינטרנט הרבים שהוגשו אשר ממילא יש להעניק להם משקל ראייתי מסוייג לאור אופן הגשתם באמצעות בא-כוח ללא ידיעה ספציפית לגבי תכנם (ר' בקשה למחיקת סימני מסחר 187385 ו-187386 "GHI" והתנגדות לרישום סימני מסחר 200701 ו-200702 "GHI" מעוצב Gemological Institute Of America נ' Gemology Headquarters International, (נבו, 2012); וגם התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 178782 וואלה תקשורת בע"מ ו-וואלה שופמינד בע"מ נ' רד רוב בע"מ, (פורסם בנבו, 2012)).

52. באשר לצבירת מוניטין בישראל עלה בחקירתו הנגדית של העד מטעם המתנגדת, כי המתנגדת מכרה שישה עותקים של המוצר "WEBFOCUS" בשנתיים האחרונות בישראל (פרוטוקול, עמוד 13 שורות 4-19) וכי חברת מל"מ אשר משווקת את מוצרי המתנגדת בישראל לא מכרה



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

את מוצרה השני של המתנגדת "FOCUS" מזה שלוש שנים (פרוטוקול, עמוד 20-21 שורות 6-7).

53. אין בפניי מידע מספיק לקביעת קיומו של מוניטין בישראל למוצריה המתנגדת. מכאן שלא ניתן לקבוע שלמתנגדת מוניטין בישראל בגינו עלולה להיגרם הטעיה. לעניין זה יפים דבריו כב' הפוסק (כתוארו אז) ישראל אקסלרד בבקשה למחיקת סימני מסחר מס' 136631, 136632 "PUSH" המשביר מחסני אופנה בע"מ נ' פוש ליין בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 2004) בפסקה 7:

"המשותף לעילות פסלות אלה הוא כי הן מבוססות בדרך כלל על כך שלגורם אחר, שאינו בעל הסימן, קיימים מוניטין בסימן או בסימן דומה, עובדה העלולה להוביל להטעיית ציבור הלקוחות הרלוונטי ואולי גם לתחרות בלתי הוגנת במסחר... והדבר ברור: מקום שהטענה בדבר קיומה של סכנה להטעיית הציבור או לתחרות בלתי הוגנת מבוססת על קיומם של מוניטין בסימן בבעלות הטוען, הרי בהיעדר מוניטין – לא קיימת סכנת הטעייה."

54. כל עוד המתנגדת לא הרימה את נטל הבאת הראיה הראשונית להוכחת הטעיה אפשרית של הציבור או גרימת תחרות בלתי הוגנת במסחר, נטל זה לא יעבור אל כתפיה של המבקשת (ר' למשל, התנגדות לבקשת רישום סימן מסחר מס' 170851 **Orange Personal Communications Services Limited** נ' **גמקום בע"מ**, (פורסם בנבו, 2009) בפסקא 17 להחלטה).

55. משלא מצאתי כי הוכח מוניטין הרי שאיני נדרש לדון בשאלת תום לבה של המבקשת או מי מטעמה בעת הגשת בקשת הסימן (והשוו ע"א 6181/96 **יגאל קרדי נ' Bacardy Limited & Company**, פ"ד נב (3), 276, בסעיף 13 לפסק הדין; וגם התנגדות לבקשות לרישום סימני מסחר 210591, 210633, 210639, 210640 **"LOVOL"** **Volvo Trademark Holding AB** נ' **HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.** (נבו, 2014)).

56. לאור האמור לעיל, אני מוצא כי לא מתקיימות סכנה להטעייה או לתחרות בלתי הוגנת במסחר כמשמעותם בסעיף 11(6) לפקודה.

סעיפים 11(13) ו-11(14)

57. המתנגדת סבורה כי סימנה הוא בגדר סימן מסחר מוכר היטב כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לפקודה. על כן, יש לפסול את רישום הסימן המבוקש מכוח הוראות סעיפים 11(13) ו-11(14).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

58. המבחנים העיקריים לבחינת היותו של סימן מסחר סימן מוכר היטב, גובשו בהחלטה בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר 93261 "PENTAX" PENTAX S.R.L. נ' ASAHI KOGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA, נבו (2003), ובהם: מידת ההכרה בסימן; היקף ומשך פרסום הסימן; מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות.

59. על הטוען להיותו של הסימן סימן מוכר היטב להראות כי המבחנים שפורטו לעיל מתקיימים בישראל ולא מחוץ לה. לעניין זה נקבע בע"א 9191/03 V & S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוה בע"מ (פורסם בנבו, 2004):

"לענין קביעתו של סימן מסחר מוכר היטב בישראל - יילקחו בחשבון בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לדבר, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק". ודוק: המדובר בסימן מוכר היטב בישראל - קרי, על תנאי ההכרה להיות כאלה המתקיימים בישראל; דהיינו, שבחוגים הנוגעים לכך בישראל הוא מוכר, ואין די בהיותו מוכר בארצות אחרות."

60. כמו כן, נקבע כי על מנת להכיר בסימן כסימן מוכר היטב יש להוכיח מוניטין במידה המקימה חשש להטעיה (ר' התנגדות לרישום סימן מסחר 127648 גוטקס מודלס בע"מ נ' FREE (פורסם בנבו, 2005)). סעיפים 11(13) ו-11(14) מקנים לסימן מסחר מוכר היטב הגנה רחבת היקף אשר יש בה כדי לפגוע בתחרות ובחופש העיסוק, על כן, נטל ההוכחה במסגרת סעיפים אלו כבד יותר מנטל ההוכחה בסעיפים 11(9) ו-11(6). משלא מצאתי לעיל כי מתקיים חשש להטעיה ואף לא בוסס בפני מוניטין איני מוצא כי בפני ראיות מהן ניתן היה לדון כלל בסוגיית היות סימני המתנגדת מוכרים היטב כעילה כנגד כשירות הסימן המבוקש.

61. סוף דבר, לאור האמור לעיל, איני מוצא מקום לקבל את ההתנגדות. על כן, אני מורה על רישום סימן מסחר 231956.

אסא קלינג

רשם הפטנטים, המדגמים

וסימני המסחר

כ"ב תמוז תשע"ד
20 יולי 2014

ניתן בירושלים ביום

951-99-2014-003310

סימוכין: