



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' סגן רשם הפטנטים נח שלו שלומוביץ

התנגדות לרישום סימן מסחר

מס' 202424 "MAXIMUMASP"

MAXIMUMASP LLC

המבקשת:

ע"י ב"כ אפלפלד זר פישר, עו"ד ועו"פ

סקאי נט גרופ בע"מ

המתנגדת:

ח.פ. 513953208

ע"י ב"כ עו"ד ארז הרכבי

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לרישום סימן המסחר מס' 202424, MAXIMUMASP, בסוג 42 לגבי שירותי אחסנת אתרים, והתנגדות לבקשה.
2. טענותיה של המתנגדת, בקצירת האומר, נחלקות הן לשני ראשים. האחד עניינו בזכויותיה היא בסימן, ובהיעדר זכויות כאמור למבקשת, ככל שהדברים אמורים בישראל. על פי ראש התנגדות זה, הסימן אינו כשיר לרישום מהבחינה הרלטיבית, דהיינו ביחס לסימנה של המתנגדת, וזאת על אף העובדה שסימן המבקשת אינו סימן רשום. הראש השני להתנגדות זו עניינו בחוסר כשרות אינהרנטית לרישום הסימן. דהיינו הסימן כפי שהוא אינו יכול להרשם בסוג ועבור הפרטה בהם התבקש רישומו, משום שהוא צריך להשאר פתוח לציבור, וזאת אף בלי קשר לסימן המתנגדת.
3. מאליו יובן כי האינטרס הלגיטימי של המתנגדת הוא כי אעדיף את ראש ההתנגדות הראשון. כך תוכל לא רק למנוע מהמבקשת רישום הסימן, באופן שישפיע על יכולתה להמשיך את השימוש בו, אלא אף תוכל לקבל הכרה בזכותה שלה לרישום הסימן.
4. אולם סדר הדיון הנכון, ועל כך אף הושם הדגש בסיכומי המבקשת, הוא לבדוק ראשית את הסימן כפי שהוא, הכשיר הוא לרישום אם לאו. אם תהא תוצאת הבירור שהסימן אינו כשיר לרישום, שוב מה לי זכויות המבקשת ומה לי זכויות המתנגדת, ניתן יהיה לקבל את ההתנגדות ולקבוע כי הסימן אינו כשיר לרישום.
5. מאידך, אם יקבע כי הסימן אינו פסול לרישום כשלעצמו, הרי שבירור אופיו של הסימן מידת ההגנה שיעניק אם ירשם, כמו גם שאר העניינים העולים תדיר עקב בירור כשרותו האינהרנטית של סימן, כולם עשויים להשפיע על ניתוח מאבק הזכויות בין הצדדים. משכך אפנה לבדוק האם כשיר הסימן לרישום.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

6. הסימן המבוקש הוא למעשה סימן המכונה "סימן משולב" הסימן כולל מילה אחת שאינה אלא שילובן של שתי מילים יחדיו. התפתחות ההלכה בכל הנוגע לכשירות סימנים משולבים לרישום נידונה בהחלטה מיום 11.12.2006 בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 164609 ו-166868 "קירטונג" (לא מעוצב). משכך, אחזור על הדברים ככתבם וכלשונם בשינויים הטכניים המינימליים המתחייבים לשם התאמתם לסימן שבפני.
7. הסימן "MAXIMUMASP" מורכב משילוב המילים Maximum, ו-ASP. האסוציאציה המיידית שנוצרת במוח הצרכן הממוצע, היא שמדובר במילת השבח או התיאור מקסימום ובפלטפורמת ASP. אי לכך, לכאורה, מדובר בשילוב של מילה משבחת, עם סיומת של מילה מתחום שרתי האינטרנט והשפות עליהן מבוססת פעולתם. מילה עליה מסכימים הצדדים כי היא גנרית.
8. השאלה היא אם כן, האם שילוב מילים זה, כפי שקיים במקרה שלנו, בו כל אחת מן המילים אינה כשרה לרישום כשהיא עומדת בפני עצמה, מצמיח מעצם שילובן של המילים, סימן מסחר כשיר לרישום. שאלה זו התעוררה ונידונה בשנים האחרונות בפני בית המשפט האירופי לצדק, בשלושה תיקים שונים. המקרה הראשון הוא פסק הדין בעניין BabyDry, **Case T-163/98 Procter & Gamble v. OHIM (BABYDRY) [1999] ECR II-2383** והחלטת הערעור עליו, **Procter & Gamble v. OHIM (Intellectual Property) [2001] EUECJ C-383/99 (20 September 2001)**. בפרשה זו ביקשה חברת Procter & Gamble (להלן: "חברת Procter") לרשום את הסימן BabyDry עבור חיתולים חד פעמיים העשויים מנייר או תאית, ועבור חיתולים העשויים מטקסטיל. בהליך הבחינה בפני משרד סימני המסחר האירופי, ה-OHIM, סורב הסימן לרישום. הסיבה לסירוב הרישום הייתה העובדה שהסימן מורכב ממילים המשמשות במסחר כדי לתאר את הטובין, ובשל כך הוא חסר אופי מבחין ואינו ראוי לרישום. הערכאה הראשונה של בית המשפט האירופי, ה-Court of First Instance, קבעה כי מדובר בסימן שלא יכול לאבחן את הטובין של חברת Procter מטובין של חברות אחרות. כיוון שמטרת החיתולים היא לספוג נוזלים על מנת לשמור את התינוקות יבשים הרי שהביטוי BabyDry כפשוטו מסמל עבור הצרכנים את המטרה של הטובין.
9. בערעור על ההחלטה, קבעה הערכאה העליונה של בית המשפט האירופי לצדק כי סימנים שאינם אלא דרך התיאור הרגילה של הטובין או השירותים שאותם הם נועדו לסמן לא יכולים למלא את תנאי הכשירות לרישום כסימני המסחר. לעומת זאת, סימנים אשר מורכבים מסימנים מתארים כשלעצמם לא יסורבו לרישום במידה והסך הכל הכללי שנוצר משילוב המרכיבים המתארים שונה הוא מהתיאור הרגיל של הטובין; ההלכה שנקבעה היא כי הסכום אמור להיות גדול ממרכיביו ולא שווה לו. באשר לסימן משולב המורכב ממילים, יש לבחון את תיאוריות המרכיבים של כל אחד מהחלקים המרכיבים



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

את הסימן, אך גם את התיאוריות הכלליות של הסימן. כך בבחינת הסימן המשולב BabyDry יש להיכנס לנעליו של הצרכן הממוצע, הדובר אנגלית כשפת אם, ולשאול האם זו דרך התיאור הרגילה של אותם הטובין אשר הסימן מייצג. במקרה זה קבע בית המשפט כי אף אם כל אחת מן המילים הינן בשימוש יומיומי בהקשר לאותם החיתולים הרי שלא מדובר בסמיכות מילים שהיא בבחינת ביטוי שגור בשפה האנגלית, שכן שם העצם קודם לתואר השם. לא מדובר באופן בו מתארים חיתולים או את תכונותיהם באופן רגיל, ומדובר למעשה בהמצאה לקסיקלית, לשונית. אי לכך, בית המשפט האירופי לצדק קיבל את הערעור וקבע כי הסימן BabyDry כשיר לרישום באירופה. ניתן להסיק מהחלטה זו, שאילו היה הסימן המבוקש מורכב הפוך, דהיינו DryBaby או בדומה לכך, עבור חיתולים, היה בית המשפט מאשר את הסירוב לרשמו, וקובע שמדובר בתיאור מטרות הטובין בדרכם הרגילה, ושילוב המילים בצורתן זו אינן בבחינת "המצאה לשונית".

10. פסק דין נוסף ניתן ביום 12 בפברואר 2004, בעניין 'הסימן', PostKantoor, Case C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau. פסק דין זה עוסק ברישום הסימן PostKantoor (שיכול להיות מתורגם לאנגלית כ- Post Office), בסוגים 16, 35-39, 41, 42, עבור מוצרי נייר, פרסום, ביטוח, בולי דואר, מבנים, בזק, תעבורה, חינוך, מידע וייעוץ טכני. משרד סימני המסחר של בלוקס BTMO דחה את רישום הסימן המבוקש בטענה שהסימן מתאר בנוגע לטובין המבוקשים לרישום.

11. בית המשפט האירופי לצדק קבע כי בעת שקילת כשירותו של הסימן לרישום, כל העובדות והנסיבות צריכות להילקח בחשבון. בין הנסיבות החשובות לעניין זה גם אופי השימוש שנעשה בסימן ומידתו. סימנים שצריכים להישאר בנחלת הכלל, לא יירשמו על שם מבקש מסוים. ובכלל זה גם סימנים המתארים את תכונות הטובין, כפי שהן נתפסות בעיני הצרכנים הרלוונטיים. כאשר חלקי הסימן מתארים, כך גם הסימן עצמו בכללותו יהיה מתאר, אך בית המשפט צריך להגיע למסקנה זו בבחנה את התיאוריות של הסימן בכללותו. בית המשפט צריך לבחון האם חלקי הסימן אשר הובאו ביחד יוצרים וריאציה מיוחדת, בבחינה לשונית, או מבחינת המשמעות הנוצרת. כאשר המשמעות הנוצרת היא רחוקה מהצירוף הפשוט של המילים הסימן המשולב לא יהיה מתאר. כאשר בוחנים סימן המורכב ממילים, הרי שהצירוף צריך להיבחן גם במראה וגם בהגייה. במילים אחרות, כאשר המשמעות הנוצרת גדולה מסך החלקים ורכשה משמעות משלה בשונה מהמשמעות של צירוף פשוט של המילים, או לפחות בנוסף לאותה משמעות, או אז לפנינו סימן כשיר לרישום.

12. פסק הדין השלישי בעניין זה הוא זה שעסק ברישום הסימן BioMild, (החלטה מספר C-265/00 CAMPINA MELKUNIE BV v. BENELUX MERKENBUREAU).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

פסק דין זה ניתן אף הוא ביום 12 בפברואר 2004. הנימוקים שעמדו בבסיסו של פסק דין זה זהים לאלו ששימשו בעניין PostKantoor; חברת Campina המייצרת מוצרי חלב ביקשה לרשום את סימן המסחר BioMild בנוגע לטובין מסוג 29, 30 ו-32 לגבי מוצרי מאכל וחלב. המוצר המשווק בהולנד תחת סימן זה הוא יוגורט עדין טעם (ild Flavoured Yoghurt). ה-BTMO סרב לרשום את הסימן המבוקש תחת הטענה כי המוצרים בסוגים המבוקשים לרישום הם ביולוגיים (טבעיים), ואף עדיני טעם; אי לכך מדובר למעשה בסימן מתאר. השאלה הגיעה עד לבית המשפט העליון של הולנד, אשר העביר את שאלת רישום סימנים המשולבים לפתחו של בית המשפט האירופי לצדק. בית המשפט האירופי לצדק הדגיש שוב את האינטרס הציבורי שבאי-רישום סימנים מתארים, ובהותרתם פתוחים למסחר. הניתוח של בית המשפט זהה גם במקרה זה ומושתת על העיקרון לפיו המשמעות הנוצרת משילוב המילים צריכה להיות שונה בצורה משמעותית מצירוף החלקים כפשוטם.

13. נראה כי בית המשפט האירופי עשה כבר דרך מפסיקתו בעניין BabyDry, פסיקה ליברלית בנוגע לרישום סימנים מתארים, אשר לוותה בביקורת רבה, ועד לשתי פסיקות אלו המחמירות יותר בגישתן לרישום שילוב סימנים מתארים. כעת כל המבקש לרשום סימן מורכב יאלץ להוכיח כי לצירוף המילים יש משמעות שונה או שהצירוף מיוחד מבחינה לשונית תחבירית. הגישה כיום היא שלא כל שוני מצירוף מילים רגיל יתקבל (הגישה ב-BabyDry), אלא שנדרש שוני מהותי.

14. דברים אלה שיצאו זה לא מכבר תחת מכבשו של בית המשפט האירופי, אינם חדשים כל עיקר. כבר לפני שלושה עשורים ומחצה סיבר את עינינו המלומד זליגסון בספרו "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", הוצאת שוקן, בעמ' 37, שם התייחס לסימן המורכב משתי מילים, ולשאלה כיצד אנו אמורים לבחון האם הסימן הוא תיאורי אם לאו:

"מה הדין לגבי סימנים המורכבים משתי מילים? לגבי מילים אלה קיים הבדל בין החוק הישראלי לבין החוק האנגלי. לפי סעיף 9 לחוק האנגלי מכשירים סימן שהוא 'פרי אמצאה' לכן סגולה זו מספיקה כדי להצדיק את הרישום. לעומת זאת, לא קיימת אצלנו הוראה דומה. לכן אמר השופט זילברג בבג"ץ 44/49 פד"י ע. 109, עמ' 114:

"תכונת האמצאה בלבד אינה מעניקה, על כל פנים כאן בארץ, שום חסות מיוחדת לסימן המסחר. היא פועלת רק בעקיפין, אם ועד כמה, עקב החידוש המיוחד והבלתי רגיל, היא חדלה למעשה לתאר."

על אבחנה זו הצביע הרשם בהחלטות רבות... נראה לי כי המילה 'חדלה' בפסק הדין של השופט זילברג עלולה לגרום אי הבנה. אין בכוחו



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

של סימן 'מורכב' כזה להפסיד במרוצת הזמן
ועקב שימוש במסחר את המשמעות הרגילה של
המילים מהן הוא מורכב, אלא הקומבינציה
צריכה לגלות מלכתחילה כל כך הרבה מן הדמיון,
שהאלמנט התיאורי אינו גלוי כלל וכלל."

דברים אלה מתיישים היטב עם הסברו לגבי מהותם של סימנים מתארים, שם, בעמ' 40:

"הפסול של סימנים מתארים מתייחס לסימנים
המתארים ישירות את אופי או האיכות של
הסחורה. אם החלק המתאר כולל רק רמיזה, אין
הוא הופך את הסימן למתאר. אנו מבחינים,
אפוא, בין סימנים מתארים לבין סימנים רומזים,
(Suggestive Marks). בפועל יהיה זה תמיד
קשה להבחין בין שני סוגי הסימנים, אך המבחן
העיקרי הוא: האם הקהל, בראותו את הסימן או
בשמעו את צלילו, יבין מייד את הקשר בין הסימן
לבין אופי הסחורה, איכותה, תכונותיה, או האם
עליו לחשוב לפחות לרגע קט עד אשר קשר זה
יוברר לו."

האלמנט אותו מכנה כב' השופט זילברג 'המצאה', ובית המשפט האירופי מתייחס אליו
כאל צירוף 'מיוחד מבחינה לשונית', אינו נפרד מן האלמנט השני, דהיינו רכישת משמעות
שנייה הנפרדת מזו המקורית. רוצה לומר: ההמצאותיות, אותה חדשנות ההופכת שתי
מילים מוכרות ומתארות לביטוי שלישי אשר בתורו מרמז או אף מתאר את משמעותן
המקורית, נבחנת לא רק בכך שיש בו בביטוי דבר מה נוסף, אלא שדבר נוסף זה צריך
שיקנה לביטוי משמעות נוספת שתהיה הראשונה לצוץ במוחו של המתבונן, ולהאפיל בכך
על אותה משמעות ראשונה, ושאיך במחשבה שיחשוב יוברר לו ההקשר לאותה משמעות
הראשונה. יאמר כבר עתה, עצם חיבורן של שתי המילים למילה אחת, ואפילו בהשמטת
אות כזו או אחרת, אינה ערובה לכך שהתקיימה בה, באותה המילה החדשה, ההמצאותיות
האמורה.

15. עד כאן התשתית ההלכתית כפי שהובאה בפרשת 'קירטונג', ומכאן אפנה להחיל הדברים
על ענייננו אנו.

16. הסימן MAXIMUMASP הוא אמנם צירופן של שתי מילים למילה אחת, אולם אין
בצירוף זה כדי לשנות במאומה את משמעותו או את הרושם שהוא יוצר אצל האדם
הקורא או השומע אותו.

17. המילה מקסימום שהוראתה הכמות המירבית, או הרמה הגבוהה ביותר האפשרית,
נתפסת בעיני הציבור כמילת שבח. ניסיונות המתנגדת מחד והמבקשת מאידך לנסח
משפטים אשר ידמו את הוראתו המילולית של הסימן, כמתאר במדויק, כמרמז או
כשירותי לגבי סוג השירות הספציפי אותו מציעה המבקשת ללקוחותיה, אינם מעלים
ואינם מורידים. הלקוח כאשר הוא רואה את הסימן אינו מחפש לו משמעות ראשונה,
משום שמשמעותו הראשונה גלויה היא. מדובר בשירות המתקשר ל-ASP והשירות הזה
מתואר במילת השבח מקסימום. משכך אין אני נדרש להכריע האם הלקוח חושב



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בהיתקלו בסימן כי מדובר במקסום יכולת הכלי המחשובי ASP או במקסום השירות שיכול להעניק עוסק דוגמת המבקש. אין הבדל בין השניים, ובניגוד לטענת המבקשת לא מדובר פה בכפל משמעויות המאיינ את הגנריות שבצירוף מילת השבח מקסימום למילה הגנרית ASP.

18. שוו בנפשכם את הסימן "פלאפל מלכים". על פניו ברור כי זהו סימן הפסול לרישום, משום שהוא מבוסס על שתי מילים תיאוריות האחת מתארת את הטובין השנייה היא מילת שבח. האם הלקוח חושב שמדובר בפלאפל שהוא כה משובח עד שהוא ראוי לעלות על שולחן מלכים? או שמא בעובדה שפלאפל זה נעשה על ידי בעלי המקצוע הטובים ביותר בשוק הפלאפל, עד כי למלכים ידמו? ואולי בכלל עשוי הלקוח לחשוב כי מדובר בכך שפלאפל הוא המאכל המשובח ביותר מכל המזונות כולם. פירושים שכאלה ועוד רבים אחרים יכולים להינתן לסימן המסחר בעניין הפלאפל וממש באותה המידה לסימן המסחר דן, אין בכך כדי להשפיע על תפיסת הלקוח את הסימן.

19. העובדה כי צמד המילים maximum asp אינו יוצר איזו משמעות חד ערכית ומובנת, אינה מפחיתה ממידת היותו תיאורי ואינו מוסיפה לו ממידת "ההמצאתיות" אשר תגרום ללקוח ליחס לו משמעות חדשה, משמעות שתתפוס את מקומה במוחו, בטרם תעלה בו המחשבה הראשונית לגבי הוראת המילים כפשוטן.

20. תנא דמסייע לקביעה זו, לפיה המילה מקסימום היא מילת שבח ונתפשת ככזו, ניתן למצוא בפנקס סימני המסחר, בו לא נרשם אף סימן מסחר הכולל את המילה האמורה, מבלי שתיתן לגביה הודעת הסתלקות.

21. משמעותם של דברים היא כי הסימן אינו כשיר לרישום משום שהוא סימן תיאורי שאינו בעל אופי מבחין, ותכונה זו שלו, היא כה בולטת ומשמעותית, עד כי לא שימושה של המבקשת ואף לא זה של המתנגדת, עשוי לנגוס בגנריות זו, ולהקנות לו אופי מבחין נרכש. בודאי שאיני למד על קיומו של אופי מבחין כגון דא, מהחומר שהוצג בפני.

22. לאור הדברים האמורים שוב מתייחר הצורך לדון במידת השימוש שעשתה המבקשת בסימן, כמו גם בטענות המתנגדת לגבי השימוש שלה בסימנה. אולם מוצא אני לנכון להתייחס אך בקצרה ובאופן בלתי ממצה לעובדה אחת.

23. בסיכומיה כתבה המבקשת (סע' 2) **"סיכומי המתנגדת מעוררים קושי אמיתי בפני המבקשת אשר ראוי לחדד כבר כעת"**. טענת המבקשת היא כי בסיכומי המתנגדת מופיעות טענות המכילות בתוכן שגיאה, משפטית או אחרת, שעל בסיסה נבנית מסכת טענות אשר אין בה ממש.

24. אומר כבר עתה, תחושה זו, ליוותה גם אותי שעה שהתעמקתי בסיכומי המתנגדת. לא הייתי בוחר במילים הקשות אותם הטיחה המבקשת במתנגדת עת תיארה את הדברים, לא רק משום כבוד המתנגדת וב"כ אלא בעיקר משום שאיני חושב כי הן נכונות. צד להליך בפני רשם סימני המסחר, מנצל את מירב הטענות העומדות לרשותו, כדי לקנות לו יתרון דיוני ומשפטי, במטרה לשרת אינטרס כלכלי. קונפליקט מעין זה קיים בין הרבה צדדים



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

- בכל תחום מסחרי, וכל עוד נוהג כל צד בדרך מקובלת וללא הפרת חובת תום הלב, שוב אינו ראוי לגנאי על כי מנסה הוא להגן על האינטרס המסחרי שלו.
25. לגופו של עניין מוצא אני לנכון להתייחס אך לשתי נקודות, שאינן אלא דוגמא למהלך הטיעון השגוי המובא בסיכומי המתנגדת. הראשון יהא בכך שחלק גדול מטיעונה של המתנגדת לגבי פעילות המבקשת בישראל מושתת על הטענה שאין למבקשת כל משרד בישראל, אתר האינטרנט שלה שאינו פועל בעברית, ממוקם על שרתים מחוץ לישראל ולמעשה כלל השירותים אותם היא מעניקה מבוצעים וממומשים על גבי שרתים המצויים מחוץ לישראל. טענה שנייה עניינה בכך שהלקוחות בישראל הבאים בקשר עם המבקשת הם אנשי המקצוע, ולא הלקוח הסופי.
26. פעמים רבות יכול שירות שניתן על גבי רשת האינטרנט להיחשב כשירות הניתן בישראל גם אם בפועל אף אחד מהשרתים אינו יושב בישראל. די לי כי לקוח היושב במשרדו בישראל, מתחבר לרשת האינטרנט, שוכר נפח אחסון ושירותי אינטרנט בשרת מרוחק, ומבצע את השימוש. דהיינו, העלאת המידע סידורו והנגשתו תוך שהוא יושב במשרדו שבישראל.
27. גם הצורך לקשר ישיר עם הלקוח הסופי אינו מעלה או מוריד מעובדת היותו של עוסק מנצל את סימנו בישראל. טול לדוגמא, יצרן משקאות אמריקאי, המוכר את כל תוצרתו לחברה ישראלית אחת, המפיצה אותו בין אלפי קמעונאים, לא יוכל לטעון כי מאות אלפי האנשים ששותים את המוצר הם לקוחות המשתמשים בסימנו? מערכת דיני סימני המסחר המודרנית מכירה היום אף בשימוש שלאחר המכירה, כרלבנטי למידת מוכרותו של סימן או החשש לטעות בכל הנוגע אליו, דהיינו גם שימוש שנעשה למשל, על ידי אורח המזדמן לביתו של הלקוח הרוכש ראה: א' 814/97; א' 815/97 *general mills, inc* 'משוכח תעשיות מזון בע"מ ואח', ניתן ביום 14/12/2005, בביהמ"ש המחוזי בת"א.
28. זוהי אך דוגמא לבלבול שאני סבור כי נפל בסיכומי המתנגדת, בלבול שגרר הרחבתו של הדיון שלא לצורך. לזכות ב"כ המבקשת עומדת העובדה כי לא נגרר לתוך הבלבול, ומיקד את סיכומיו בלב העניין ובו בלבד.
29. סוף דבר הוא כי אני מקבל את ההתנגדות ככל שהדברים אמורים בפסלות הסימן לרישם. באשר לשאלת ההוצאות ושכר טרחת עו"ד הרי שבהתחשב באמור לעיל לעניין היקף הדיון, ותוצאותיו על שני ראשיו, תשלם המבקשת למתנגדת סכום מוערך וכולל של 7,500 ש"ח.

נח שלו שלומוביץ,
פוסק קניין רוחני
סגן רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום 30 יוני, 2010
י"ח תמוז, תש"ע