



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסקת בקניין רוחני

יערה שושני-כספי

בקשות מתחרות לרישום סימני

מסחר מס' 186396, 188442

מיצומצום בע"מ

על ידי ב"כ סורוקר – אגמון, משרד עו"ד

המבקשת בבקשה

לרישום סימן מסחר

מס' 186396

אביב ישראל

על ידי ב"כ ערן גוטפריד, עו"ד

המבקש בבקשה

לרישום סימן מסחר

מס' 188442

ה ח ל ט ה

רקע

1. חברת מיצומצום בע"מ (להלן: "המבקשת") היא בית אופנה ועיצוב המוכר לציבור בשם "דורין פרנקפורט" כאשר הגבי דורין פרנקפורט היא מעצבת מוצרי החברה. מר אביב ישראל (להלן: "המבקש"), הוא הבעלים של חברת דיגריס יבוא בע"מ, ח.פ. 531683722 (להלן: "דיגריס"), המייבאת ומשווקת מוצרים בתחום ההלבשה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

2. ביום 3.1.2006 הגישה המבקשת בקשה לרישום סימן מסחר מספר 186396 עבור "דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, הנכללים כולם בסוג 25". הסימן הינו מעוצב ונראה כך:



ביום 20.4.2006 הגיש המבקש בקשה מספר 188442 לרישום סימן מסחר "DF" (לא מעוצב) עבור אותו הסוג לגבי אותם טובין.

3. נוכח הדמיון החזותי בין שני הסימנים המבוקשים, ומשלא הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר זכויות הצדדים בסימן, הוחל בהליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"), שבסופו יוחלט לגבי איזו בקשה ימשכו הליכי הבחינה והרישום.

4. יצוין, כי בשנת 2003 נרשם סימן מסחר מספר 150613, אשר הוגש לרישום בשנת 2001 על ידי מר יעקב ישראל. הסימן הינו מעוצב ונראה כך:



ההליכים שבפניי

5. ראיות המבקשת הוגשו ביום 12.6.2008; ראיות המבקש הוגשו ביום 6.10.2008; הדיון בפניי התקיים ביום 29.6.2009. סיכומי המבקש הוגשו ביום 15.10.2009; סיכומי המבקשת הוגשו ביום 18.10.2009; סיכומים בתשובה מטעם המבקש הוגשו ביום 3.12.2009; סיכומים בתשובה מטעם המבקשת הוגשו ביום 6.12.2009.

עיקרי הטענות

א. עיקר טענות המבקש

6. המבקש טוען כי כל האמור בתצהירה של מנהלת המבקשת, הגב' מרגיט סגל, ביחס למעשיה ולפועלה של הגב' דורין פרנקפורט, ולכל הפחות בתקופה שקדמה למינויה של הראשונה בשנת 1996, מהווה עדות מפי השמועה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

7. נטען כי דיגריס פועלת גם באמצעות חברות אחרות אשר בבעלות המבקש ו/או בבעלות אביו, מר יעקב ישראל, והן חברת גוד לאק פוראוור בע"מ, ח.פ. 513765891, וחברת די.אס.אי יבוא ושיווק הלבשה בע"מ, ח.פ. 513168120 (אשר החליפה את החברות בבעלות מר יעקב ישראל "אופנת דינמיט – יעקב ישראל", "דינמיט – כוכב הטקסטיל בע"מ" ו"גי. אל קיסטל בע"מ") (להלן במשותף: "החברות האחרות").
8. לגופו של עניין נטען כי יש לראות במבקש כמי שהגיש בקשה קודמת לרישום הסימן, וזאת מפני שסימן מסחר מס' 150613 הוגש לרישום כבר בשנת 2001 – זמן רב לפני הגשת הבקשות לרישום סימני המסחר נשוא הליך זה. כמו כן, המבקש עושה שימוש בסימן, באמצעות דיגריס והחברות האחרות, זה כבר למעלה מעשרים שנים, ועל כן הפך סימן המסחר "DF" למוכר היטב.
9. עוד נטען כי המבקש משווק מגוון מוצרי אופנה הנושאים את הסימן "DF" ו/או "Dinamit Fashion" החל משנת 1986. זאת, בעוד שהמבקשת לא הביאה כל ראיה לביסוס טענתה לפיה החלה את השימוש בשם "DF" בשנת 2001.
10. טוען המבקש כי על שמו רשומים סימני מסחר רבים בסוג 25, הנושאים את הסימן "DF" ו/או "Dinamit Fashion" ו/או סמלים אשר שווקו בצמוד לסימן "DF". המבקש מוסיף כי סימני מסחר בצירוף השם "DF" נרשמו גם בחו"ל. כמו כן, נרשמו בישראל מדגמים ביחס לחפצים עליהם מוטבע השם "DF". לעומת זאת, על שם המבקשת רשומים אך ורק סימני מסחר הנושאים את השם "דורין פרנקפורט" ו/או "דורין".
11. המבקש מוסיף כי השקיע משאבים רבים בפרסום, הפצה ומיתוג של השם "DF", בין היתר באמצעות קטלוגים שהפיץ בקרב ספקים, חנויות ולקוחות ובאמצעות עריכת תצוגות אופנה. כמו כן פרסם המבקש את הסימן "DF" באמצעי פרסום שונים, לרבות שלטי חוצות, פרסומים על גבי תחבורה ציבורית, בעיתונות הכתובה, ברדיו ובאינטרנט. כתוצאה מפעילות שיווקית זו, מכר המבקש עשרות אלפי פריטים הנושאים את האותיות "DF", לרבות במתכונתן הבלתי מעוצבת. לעומת זאת, נטען כי מרבית הראיות שהציגה המבקשת נוצרו לאחר שהחל ההליך דנו, והן מציגות תמונה ברורה של שימוש מצומצם בסימן המבוקש במסגרת קולקציה זמנית החל משנת 2008. עוד נטען כי המבקשת לא הציגה ראיות להיקף המכירות של פריטים הנושאים את הסימן והיקף השימוש בו. המבקש מוסיף וטוען כי המבקשת כמעט ולא פרסמה את השם "DF" באמצעי הפרסום השונים וכי המבקשת מפרסמת עצמה בעיקר בשם "דורין פרנקפורט" עמו היא אף מזוהה בציבור.
12. טענה נוספת בפי המבקש, והיא באשר למניע הבלתי לגיטימי של המבקשת לרישום הסימן "DF". המבקשת משווקת לציבור שלוש קולקציות נפרדות הנבדלות זו מזו הן



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בהרכבן והן בקהל היעד (קולקציית בגדי ערב בשם "סטודיו", קולקציית המיועדת לנשים צעירות בשם "סילבר" וקולקציית בגדי יום-יום), אך פועלת לרישום סימני מסחר ביחס לקולקציית בגדי היום-יום בלבד. לשיטת המבקש, העובדה שהשם "DF" נבחר דווקא לסימון קולקציית בגדי היום-יום מצביעה ביתר שאת על חוסר תום לבה של המבקשת, ועל ניסיונה להבנות מן המוניטין של המבקש, אשר מייצר ומשווק אופנה המוגדרת כנוחה ויום-יומית תחת הסימן DF.

13. עוד טוען המבקש כי הסימן המבוקש על ידי המבקשת דומה לסימן מסחר רשום שמספרו 150613, באופן שעלול להטעות את ציבור הצרכנים.

ב. עיקר טענות המבקשת

14. המבקשת טוענת כי הסימן נשוא בקשתה נבחר בתום לב על ידי הגב' דורין פרנקפורט. הסמל, שעוצב על ידי מעצב גרפי, מורכב מראשי התיבות של שמה באנגלית, Dorin Frankfurt, לצד סמל השלום, ונועד לשדר קונוטציה צעירה ומחוספסת כמו גם אמירה חברתית.

15. המבקשת מוסיפה כי בסימן המבוקש נעשה שימוש רציף ועקבי מאז שנת 2001 לקולקציית בגדי היום-יום, המהווה כמחצית מכלל הפריטים המשווקים בבית האופנה ולמעלה מ-50% מכלל מחזור המכירות של בית האופנה. כמו כן, במשך השנים שימש הסימן המבוקש לקולקציות גברים ולקולקציות יוניסקס – בגדים המתאימים הן לנשים והן לגברים, ובמספר קולקציות ייחודיות. הסימן מופיע, בין היתר, בתוויות הארוגות והתפורות על גבי החלק החיצוני של הבגדים והאביזרים ועל גבי תגים המוצמדים להם. הסימן מודפס גם על גבי אריזות, שקיות הנייר ומארזי חשבונות. הסימן אף מופיע על גבי שילוט בחנות הדגל של בית האופנה ברחוב דיזינגוף בתל אביב. כמו כן, מנהלת המבקשת מערך פרסום ויחסי ציבור המיועד לקדם את מכירת הפריטים המשווקים תחת השם דורין פרנקפורט, בין היתר באמצעות קטלוגים, מודעות בעיתונות, תצוגות אופנה, אתר אינטרנט ומועדון לקוחות. המבקשת טוענת כי העובדה שהסימן המבוקש משמש לקולקציה ייחודית ונבדלת, כמו גם השימוש הרצוף, הפרסום והחשיפה לסימן, תרמו ליצירת אופי מבחין לסימן.

16. המבקשת מדגישה כי בקשתה הוגשה לרישום כשלושה חודשים וחצי לפני מועד הגשת הבקשה המתחרה.

17. עוד טוענת המבקשת, כי בקשת המבקש הוגשה שלא בתום לב ומבלי שהייתה לו כוונה לעשות שימוש בסימן כפי שהוגש לרישום. זאת, משום שרובן המכריע של הראיות שהגיש המבקש מתייחס לשימוש בסימנים "דינמיט", "דינמיט גינס" או "אופנת דינמיט – DINAMIT FASHION", שאינם רלוונטיים להליך הנוכחי. לשיטת המבקשת, ראיות



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המבקש הצביעו על שימוש מינורי בצירוף D ו-F וגם הוא לרוב בסימנים מעוצבים ולא בכיתוב רגיל (Block Letters). על כן, הגשת הסימן הלא מעוצב "DF" עיקרה לחסום את השימוש בצירוף אותיות אלה על ידי אחרים ולהקשות על תחרות הוגנת בתעשיית האופנה. לשיטת המבקשת, קיומו של צירוף האותיות D ו-F בחלק מהסימנים המעוצבים של המבקש אינו יכול להקנות לו זכות לקבל בלעדיות בצירוף אותיות אלה בכיתוב רגיל (Block Letters).

18. נטען כי המבקש לא משתמש באופן עקבי ורצוף בסימן "DF". המבקש משנה תדיר את הסימנים המעוצבים על גבי הבגדים המשווקים באמצעותו, ועל כן ציבור הצרכנים אינו מתרגל לזהות את הסימנים עם מקור מסוים. עוד נטען כי המסמך הוותיק ביותר שצורף לתצהיר הגב' אתי ישראל, מנהלת בחברת דיגריס, אותו ניתן לייחס לסימן "DF" הוא משנת 2004 – כשלוש שנים לאחר שהמבקשת החלה להשתמש בסימנה. בהמשך לכך נטען כי סימני המסחר השונים שנרשמו על שם המבקש בישראל ובחו"ל אינם רלוונטיים להליך דנן, מאחר ואף אחד מהם אינו עבור הסימן "DF" בכיתוב רגיל.

19. המבקשת טוענת כי לא ברור למי שייך המוניטין בסימן המבוקש בבקשה המתחרה, המוכחש לכשעצמו. זאת מאחר שלגרסת המבקש גופים רבים – דיגריס, החברות האחרות, מר יעקב ישראל וכן המבקש עצמו – שיווקו בעבר או משווקים כיום את המוצרים הנושאים את הסימן "DF".

20. המבקשת ממשיכה וטוענת כי גרסת המבקש, המתבססת רובה ככולה על תצהירה של הגב' אתי ישראל לוקה בחסר, שכן בחקירתה הנגדית עולה כי הגב' ישראל אינה בקיאה מידיעה אישית בכל הנעשה בעסקי המבקש.

21. לחלופין, טוענת המבקשת כי נוכח הפערים הניכרים באופי הפעילות העסקית של הצדדים תחת הסימנים נשוא ההליך דנן, יש מקום לשקול רישום הדדי של הסימנים. המבקשת מדגישה כי סימנה מתקיים לצד סימניו המעוצבים של המבקש מזה זמן מה, וכי אין כל הוכחה להטעיית צרכנים בפועל.

עיקרי הראיות

א. עיקרי ראיות הצדדים

22. מטעם המבקש הוגש תצהירה של גב' אתי ישראל, מנהלת בדיגריס. גב' ישראל הצהירה כי לאורך השנים שווקה על ידי המבקש סחורה מיובאת, הן באופן קמעונאי והן למאות לקוחות סיטונאים בישראל, לרבות רשת חנויות אופנת דינמיט (שכיום אינה בבעלותה). הסחורה נושאת סימנים שונים ולעיתים אף מספר סימנים על גבי אותו פריט, כאשר חלק מהסימנים הינם סימני מסחר רשומים וחלקם אינם רשומים.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לתצהירה של גב' ישראל מצורפים, בין היתר, העתקי יפויי כח מטעם דיגריס, החברות האחרות ומר יעקב ישראל ביחס להליך דנן; העתקי נסחי רישום של סימני מסחר שונים בישראל (בסוג 25), העתקי נסחי רישום של מדגמים, והעתקי נסחי רישום של סימני מסחר בחו"ל; העתקי דוגמאות מרשימוני יבוא; תצלומי דוגמאות של מוצרי ביגוד ושל תוויות המוצמדות לאותם מוצרים מהשנים 1994-2008; תצלומי חנויות אשר מפעילה המבקשת; העתק פירוט משלוחים וחשבונות לרשתות השונות; העתקי דוגמאות של סקיצות בגדים שהוזמנו ממפעלים בחו"ל; דוגמאות לקטלוגים שפרסם המבקש בין השנים 2002-2008; העתקי פרסומים שפרסם המבקש בעיתונות, בתחבורה הציבורית ובשלטי חוצות; העתקי אישורי רו"ח מיום 28.7.2008 בדבר הוצאות פרסום של דיגריס והחברות האחרות החל משנת 2002; העתקי אישורים בדבר מחזור עסקאות מטעם רוה"ח של המבקשת מיום 30.7.2008.

23. מטעם המבקשת הוגש תצהירה של הגב' מרגיט סגל, מנהלת המבקשת ושותפה בחברה. גב' סגל מצהירה כי המבקשת מפעילה רשת של 21 חנויות תחת השם "דורין פרנקפורט". גב' סגל מצהירה כי המבקשת עשתה שימוש בסימן "DF" עם לוגו השלום בכמה קולקציות ייחודיות, ובהן קולקציה עבור נבחרת ישראל באולימפיאדת הנכים שהתקיימה ביוון בשנת 2004, וקולקציה במהדורה מוגבלת עבור יום העצמאות ה-60 של מדינת ישראל. גב' סגל סבורה כי הבקשה המתחרה הוגשה בחוסר תום לב ותוך ניסיון להיבנות מהמוניטין הרב שצברה המבקשת.

לתצהירה של הגב' סגל מצורפים, בין היתר, נסחי סימני מסחר הרשומים על שם המבקשת; עמוד מאתר האינטרנט של דורין פרנקפורט; כתבה מיום 5.5.2008 שהתפרסמה במדור האופנה של פורטל האינטרנט "וואלה!" המפרטת את ציוני הדרך של דורין פרנקפורט לרבות השקת הסימן "DF" עם לוגו השלום; קטע עיתונות מיום 7.11.2001 המציג את קולקציית היוניסקס תחת הסימן "DF" עם לוגו השלום; תצלומים של נבחרת הספורטאים הנכים ותצלומי דוגמנות של קולקציית הגברים (הודפס ביום 6.12.2008).

דיון

עדות על פי השמועה

24. המבקש טוען כאמור, כי כל האמור בתצהירה של הגב' מרגיט סגל ביחס לפועלה של הגב' דורין פרנקפורט, ולמצער בתקופה שקדמה למינויה כמנהלת המבקשת, מהווה עדות על פי השמועה. לא מצאתי ממש בטענה זו. גב' סגל הינה הבעלים של 50% ממניות המבקשת, כמפורט בתדפיס רשם החברות שהוגש וסומן מב 1/1. כמו כן העידה הגב' סגל כי היא אחראית על ניהול ההיבטים האדמיניסטרטיביים במבקשת, וכי היא משמשת



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

כשותפה פעילה בניהול המבקשת החל משנת 1983, ולא משנת 1996 כטענת המבקש. מטעמים אלה שוכנעתי כי עדותה של הגב' סגל מבוססת על ידיעה אישית, וזאת בהתאם להוראת תקנה 521 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. הריני דוחה אף את טענת המבקשת לפיה מכיל תצהיר הגב' ישראל עדות על פי השמועה. זאת מאחר שהתרשמתי כי הדברים עליהם הצהירה כמנהלת בחברה, ידועים לה מידיעה אישית.

סעיף 29 לפקודה

25. סעיף 29(א) לפקודה קובע כדלקמן:

"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו."

את הוראות הסעיף ביאר כב' השופט אלון בע"א 8987/05 מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע"מ (לא פורסם 9.10.07) (להלן: "פרשת סבון של פעם"):

"סעיף 29 לפקודת סימני המסחר עוסק בסיטואציה ייחודית. לרוב, כאשר מתבקש רישומו של סימן מסחר, מצוי מבקש בודד, אשר מבקש להגן על הסימן שבו בחר ובאמצעות כך להגן על המוניטין שלו. רישום הסימן ימנע בעקבותיו מאחרים את הזכות להשתמש באותו סימן, במגבלות הקבועות בפקודה."

לעומת זאת, כאשר אנו ניגשים לבחינה על פי סעיף 29 לפקודה, משמעות הדבר היא כי ישנם שני מבקשים, העושים שימוש באותו סימן או בסימן דומה עד כדי להטעות. במצב זה, ההכרעה שתיעשה תשלול מאחד מהם את הזכות להשתמש בסימן (אם בסופו של ההליך יאושר רישום הסימן), אף על פי שבפועל הוא כבר עושה בו שימוש (למעט במקרים שבהם ייעשה שימוש בסמכות לרשום את שני סימני המסחר במקביל, על פי סעיף 30 לפקודה). כשלעצמה, כל אחת מהבקשות יתכן שהיא כשרה לרישום והיתה נרשמת לולא הבקשה השנייה – עצם קיומה של הבקשה הנוספת הוא שעלול למנוע בסופו של יום את הרישום על ידי אחד המבקשים. למעשה, כל צד בהליך המתנהל לפי סעיף 29 מבקש לנשל את רעהו מזכות בעלת אופי מעין קנייני בסימן המדובר."

עקב כך, במרכזו של ההליך על פי סעיף 29 לפקודה ניצבת השאלה, למי מבין שני המבקשים – אם בכלל – זכות הבכורה בסימן."



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

26. בפסיקה נקבעו זה מכבר מספר מבחני עזר לאורם נבחנת השאלה מי מבין המבקשים רכש זכות עדיפה בנוגע לשימוש בסימן המבוקש, אם וכאשר יאושר הסימן לרישום, והם: תום הלב של המבקשים בבחירת הסימן המבוקש; מידת השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש בישראל עד מועד הגשת הבקשה ועד מועד הדיון בה; ומועדי הגשת הבקשות לרישום (ראו, למשל: ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (לא פורסם, 30.4.2007) (להלן: "פרשת יוטבתה"); ע"א 11188/03 קונטקט לינסן ישראל בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (לא פורסם, 5.5.2005); החלטת רשם סימני המסחר ד"ר מאיר נועם מיום 14.8.2008 בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר "BLACK PEARL".) אקדים ואומר כי יישום מבחנים אלה על נסיבות המקרה שלפנינו, אין בו כדי לבסס מסקנה חד משמעית באשר לזכותו העדיפה של מי מהצדדים להמשיך בהליכי בחינת סימנו לרישום.

מועדי הגשת הבקשות המתחרות לרישום

27. בקשתה של המבקשת הוגשה ביום 3.1.2006 ואילו המבקש הגיש את בקשתו ביום 20.4.2006. מכאן, שלפי מבחן זה, ידה של המבקשת על העליונה. עם זאת, נפסק לא אחת כי מבחן מועדי הגשת הבקשות המתחרות לרישום הינו מבחן משני למבחן תום הלב ולמבחן מידת השימוש (ראו: פרשת סבון של פעם, סעיף 10 לפסק דינו של כבי השופט אלון; עמיר פרידמן סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה כרך ראשון 418 (מהדורה שלישית, 2010) (להלן: "פרידמן סימני מסחר").) זאת ועוד, נוכח פרק הזמן הקצר שחלף ממועד הגשת בקשת המבקשת למועד הגשת הבקשה המתחרה, יינתן למבחן זה משקל מועט בלבד. איני מקבלת את טענת המבקשת לפיה לעניין מבחן זה יש לקחת בחשבון את תאריך הגשתה של בקשה לסימן מסחר מס' 150613 שכן לא בגינו הופעל הליך לפי סעיף 29, מה גם שהבקשה הוגשה על שם אביו של המבקש.

מבחן היקף השימוש ערב הגשת הבקשות המתחרות ועד למועד הבירור

28. מבחן היקף השימוש נועד לקבוע מי מבין מגישי הבקשות לרישום נחשב בעיני ציבור הצרכנים כמקור הטובין, קרי, "מי מבין המבקשים הצליח לרכוש ולסגל בארץ, הכרה והוקרה נרכשת לסימנו המסחרי בקרב הציבור הרחב בטרם הגשת בקשתו לרישום סימן המסחר." (פרידמן סימני מסחר, בעמ' 570-571). אשר על כן, לצורך מבחן זה אין די בהוכחת שימוש נרחב או לאורך זמן רב בסימן המבוקש, אלא על כל אחד מהמבקשים להראות כי השימוש ביסס לסימן המבוקש אופי מבחן נרכש חזק יותר מיריבו להליך התחרות (ראו: בג"ץ 77/60 רשם סימני המסחר Thos. Leeming & Co., Inc. New York, פ"ד יד(2) 1718 (1960); ראו והשוו: פסק דינה של כבי השופטת נתניהו בע"א



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' Les Verreies De Saint Gobain, פ"ד מה(3) 224, 240-243 (1991).

29. מיישום מבחן השימוש בסימן על נסיבות המקרה דנן, עולה כי הן המבקש והן המבקשת לא הוכיחו שימוש בסימנים המבוקשים אשר בעקבותיו מזהה הציבור את הסימן "DF" עם מי מהצדדים.

30. יובהר כבר עתה כי לאור העדר קיומה של מחלוקת בין הצדדים באשר לקשר המשפטי-עסקי בין המבקש לבין החברות האחרות כמו גם באשר לסוגיית זקיפת היקף השימוש שנעשה על ידן בסימן המבוקש (ככל שהדבר עולה מן הראיות המצויות בפני) לטובת המבקש, איני רואה מקום לדיון בעניין זה.

31. המבקש הציג בפניי שלל ראיות, שיש בהן, לטענתו, כדי להוכיח שהסימן "DF" רכש מוניטין בקרב ציבור הצרכנים בישראל. עיון בראיות שהגיש המבקש אכן מצביע על פעילות מסחרית בישראל ועל היקפים ניכרים של ייבוא, הפצה ומכירות מוצריו. עוד אני למדה כי המבקש משווק את מוצריו בישראל מזה זמן רב, ולכל המאוחר משנת 1994. אף על פי כן, ראיות המבקש מעידות על שימוש בסימנים רבים לזיהוי הטובין, בצירוף הסימן "DF" בלעדיו, או בנפרד, וביניהם "Dinamit", "Dinamit Fashion", "Dinamit Jeans", "Fashion", "Dinamit Jeans", ו-"DFJ". אי לכך, לא ניתן לבור את המוץ מהתבן ולקבוע מהו היקף השימוש בסימן "DF" אשר ביסס אופי מבחין נרכש לסימן. כך, למשל, צילומי שלטי חוצות ופרסומים על גבי אוטובוסים שצורפו כנספח י"ג לתצהיר מטעם המבקש, מופיעים רק הסימנים "Dinamit" או "Dinamit Jeans". גם כנספח י"ד, הכולל עשרות פרסומים מתוך העיתונות של מוצרי ההלבשה של המבקש, לא מצאתי התייחסות לסימן "DF". זאת ועוד, אישורי רואה החשבון של המבקש בדבר הוצאות הפרסום ובדבר מחזור העסקאות, אף מהם לא ניתן ללמוד דבר על היקף השימוש בסימן "DF". כך גם עיון בקטלוגים שפורסמו בשנים 2002-2008 (נספח י"ב לתצהיר מטעם המבקש) וכן עשרות הצילומים של חנויות המבקש (נספח ז'), מצביע על שימוש בטל בשישים בסימן המבוקש ביחס לסימנים הנוספים שפורטו לעיל.

32. לא זו אף זו, הטענה בדבר קיומם של סימני מסחר ומדגמים רשומים על שם המבקש אין בה כדי להועיל לו. זאת, מפני שסימני המסחר הרשומים, הן בישראל והן בחו"ל, וכן המדגמים הרשומים, כלל אינם כוללים את הסימן "DF". סימן המסחר הרשום היחיד בו מופיעות בבירור האותיות "D" ו-"F" הוא סימן מסחר מעוצב מספר 150613. אולם, כפי שניתן לראות, האות "F" (קטנה) מצויה בתוך האות "D" (הגדולה ממנה), והסימן עצמו כולל את המילים הבולטות "DINAMIT FASHION". מה גם שבחקירתה הנגדית ציינה הגב' ישראל כי המבקש הפסיק לעשות שימוש בסימן לפני כחמש או שש שנים, הווה אומר – בשנת 2003 או 2004.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

33. הנה כי כן, אף בהינתן כי השימוש בסימן המבוקש נעשה ע"י המבקש בעצמו כמו גם באמצעות החברות האחרות, לא ניתן לקבוע כי עלה בידי המבקש להוכיח כי ציבור הצרכנים מזהה את הסימן "DF" דווקא עם מוצרים המשווקים על ידו. למעלה מן הצורך אוסיף כי אין בידי להסכים עם טענת המבקשת, לפיה היה על המבקש להוכיח שימוש באותיות "DF" בכיתוב רגיל ללא עיצוב ייחודי. רישום סימן מסחר לא מעוצב פירושו מתן זכות רחבה שאינה מוגבלת לעיצוב זה או אחר. הצד השני של המטבע הוא כי כדי להוכיח אופי מבחין בסימן "DF" שאינו מעוצב, ניתן להביא ראיות על היקפי שימוש במגוון תצוגות חזותיות לסימן "DF".

34. גם המבקשת לא הוכיחה שימוש נרחב בסימן "DF" עם סמל השלום עד למועד הגשת בקשתה לרישום. המבקשת התקשתה להצביע על הפרדה בשימוש בין סימניה השונים הכוללים בין היתר את הסימן "DF"; הן מבחינת ניהול המלאי, הן מבחינת רישומי הנהלת החשבונות והן מבחינת היקפי המכירה הסיטונאית, ההזמנות לייצור ודוחות היצור. בנוסף, התרשמתי כי המבקשת לא הביאה ראיות ממשיות להוכחת טענותיה בנושא פרסום הסימן. הנה כי כן, אף אם נכונה טענת המבקשת, לפיה היא עושה שימוש רציף ועקבי בסימן משנת 2001, הרי שלא עלה בידיה להוכיח היקף שימוש נרחב בסימן המבוקש.

35. יתרה מכך, מחקירתה הנגדית של הגב' מרגיט סגל עולה כי ציבור הצרכנים אינו מזהה את הסימן "DF" בצירוף סמל השלום עם המבקשת. מוצרי המבקשת ידועים לציבור בשם "דורין פרנקפורט":

"במשך הזמן הסתבר שהפרסומות עם האותיות D.F עם הסמל Peace הן לא היו מספיק ברורות לקהל, אז נשארנו עם הלוגו של דורין פרנקפורט בפרסומות, הלוגו השלם [סימני המסחר "דורין פרנקפורט" (מעוצב) הרשומים על שם המבקשת – י.ש.כ.] (עמ' 23 לפרוטוקול הדיון).

וגם:

"ש: ...את מסכימה איתי שמה שמייחד אתכם זה השם פרנקפורט עם ה-F באלכסון גבוה, נכון? כמו פה, אני אציג לך פה את סימן המסחר שלכם, נספח א' לתיק המוצגים.

ת: (מעיינת) כן.

ש: זה מה שמייחד אתכם,

ת: זה הלוגו המוכר.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ש: הלוגו המוכר, שה-F היא באלכסון, נכון? היא יותר גדולה מיתר האותיות והיא בצורה אלכסונית.

ת: (מעיינת) כן. (עמ' 26-27 לפרוטוקול).

36. אשר לפרק הזמן שחלף ממועד הגשת הבקשות ועד למועד הדיון, לא מצאתי שינוי משמעותי במידת השימוש בסימנים, ככל שאלה הוכחו, ומשכך מתייחר הצורך בהבחנה בין התקופה שקדמה להגשת הבקשות ובין זו שלאחריה.

מבחן תוס הלב

37. ענינו של מבחן זה הינו בשאלה האם בחר אחד המבקשים את הסימן המבוקש מתוך כוונה להיבנות מהמוניטין שרכש המבקש השני או כדי לפגוע במוניטין זה (ראו: בג"ץ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' The H.D. Lee Company, פ"ד כב(2) 189 (1968)). חרף העובדה שהמצהירה מטעם המבקש, הגב' אתי ישראל, הסתפקה בטענה כי השימוש בסימן "DF" החל בשנת 1986 ונמנעה מלהסביר בתצהירה כיצד הגה המבקש את הסימן, שוכנעתי כי הסימן נבחר בתוס לב כראשי התיבות של הסימן "DINAMIT FASHION", ושלא במטרה לחסות בצל מוניטין המבקשת, ככל שישנו.

38. על נסיבות בחירת סימן המבקשת "DF" עם סמל השלום עמדה הגב' מרגיט סגל בתצהירה:

"בשנת 2000, עת פרצה האינתיפדה, והמשק הישראלי חווה טלטלה קשה, התקבלה החלטה לשווק את הדגמים בקבוצת הקז'ואל – בגדי הבוקר-משרד – של דורין פרנקפורט תחת סימן המעודד את השאיפה לשלום. פנינו למעצב הגרפי דניאל מורגנשטיין, אמן ישראלי בולט ומשפיע בזירה הבינלאומית המתגורר ופועל באנגליה ובישראל, בבקשה שיעצב לוגו מתאים. התוצאה היא הלוגו – DF עם סמל השלום. הסימן מורכב מראשי התיבות באנגלית של השם דורין פרנקפורט, D ו-F לצד ציור של סמל השלום, המסמל את השאיפה לשלום." (ס' 9 לתצהיר עדותה של הגב' מרגיט סגל).

הנה כי כן, האותיות D ו-F בסימן המבקשת הן ראשי תיבות שמה של דורין פרנקפורט בשפה האנגלית. בחקירתה הנגדית עמדה הגב' סגל על גרסתה לפיה לא הכירה את המבקש ואת הטובין אותם שיווק עד לחודש דצמבר 2007, עת נתקלה בשם "Dinamit Jeans" במודעת פרסומת במקומון חיפאי. מצאתי כי עדותה של הגב' מרגיט סגל מהימנה בעניין זה. לפיכך, אני רואה לנכון לקבוע כי גם המבקשת בחרה בסימן "DF" עם סמל



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

השלום בתום לב ושלא במטרה להיבנות ממוניטין המבקש – שלא הוכח לכשעצמו – בסימן הלא מעוצב "DF".

רישום מקביל

39. משהגעתי למסקנה כי אין זכותו של צד אחד לרישום סימנו עדיפה על פני זה של האחר, יש להידרש לסוגיית הרישום המקביל בהתאם להוראת סעיף 30 לפקודה. בהחלטתו מיום 7.10.2003 בעניין בקשה לרישום סימן שירות "Winner – הימור ספורט יומי" עמד רשם סימני המסחר ד"ר מאיר נועם על המבחנים המנחים לרישום מקביל של סימנים דומים:

"בסעיף 30(א) לפקודה מותווים בכלליות העיקרים אותם צריך הרשם לשקול בבואו להחליט האם להתיר את רישומם המקביל של סימנים דומים. עיקר ראשון הוא, כי הרשם יבחן שימוש מקביל בתום לב. השני, הכללי יותר, הוא, שהרשם ישקול נסיבות מיוחדות אחרות (ההדגשה במקור – י.ש.כ), המצדיקות לדעתו רישום מקביל שכזה. השיקולים הרלוונטיים להחלטה האם להתיר רישום מקביל הם: היקף השימוש בסימן המבוקש; אי הנוחות שתגרם לציבור בעקבות הרישום המקביל; תום לבו של המבקש; ראיות להטעיה בפועל; אי הנוחות שתגרם לבעל הסימן במידה והבקשה תתקבל".

40. נותר, אפוא, לבחון האם יש להתיר רישום מקביל של הסימנים בענייננו, ואם כן באילו תנאים. כאמור לעיל, התרשמתי כי בחירת הסימנים והשימוש המקביל בהם נעשה בתום לב. סבורני כי בענייננו מתקיימות נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות רישום מקביל של הסימנים. מעיון בטענות הצדדים ובחומר הראיות, מצאתי כי היות שסוג הלקוחות וערוצי השיווק של הטובין נבדלים זה מזה, אין חשש של ממש כי רישומם יגרום לאי נוחות כלשהי בקרב ציבור הצרכנים. בנוסף, מן העדויות עולה כי פריטי הלבוש של המבקשת משווקים לקהל שוחר אופנה ומחיריהם גבוהים לאין ערוך ממחירי מוצרי המבקש. זאת ועוד, הגברת ישראל העידה כי נכון למועד הדיון מוצריה משווקים אך ורק בסיטונאות, לחנויות שאינן בבעלות המבקש או לרשתות שיווק. לעומת זאת מוצרי המבקשת נמכרים אך ורק בחנויות "דורין פרנקפורט" הנמצאות ברובן בקניונים. לא למותר להדגיש כי בניגוד לסימן המבקש, סימן המבקשת כולל רכיב של סמל השלום המוכר. שוני זה בין הסימנים מפחית אף הוא את החשש להטעיה (ראו והשוו: החלטת רשם סימני המסחר ד"ר מאיר נועם מיום 25.12.2008 בעניין בקשות מתחרות "Cosabella" (לא מעוצב) ו-"Cocabella" (מעוצב)).

41. לכל אלה יש להוסיף כי סימנה של המבקשת מתקיים זה שנים מספר לצד סימן המבקש מבלי שמתקיימת הטעיית צרכנים. כך טענה המבקשת, ומכל מקום לא הוכח בפני אחרת.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

סוף דבר

42. לאור כל האמור לעיל, אני מורה בזאת על המשך בחינתו של סימן מסחר מספר 186396. בנוסף, נוכח הוראת סעיף 2(ג) לחוזר רשם מ.נ. 37, יותר המשך בחינת סימן מסחר מספר 188442.

43. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

יערה שושני-כספי,

פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום 28 יוני, 2016

כ"ב סיון, תשע"ו