



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר  
(מעוצב) 264763

המתנגדת: **סי אוף ספא מעבדות בע"מ**  
ע"י ב"כ: סורוקר אגמון נורדמן, עו"ד ועורכי  
פטנטים

המבקשת: **יצחק הדר**  
ע"י ב"כ: אבי מונטקין, עו"ד

## ה ח ל ט ה

### רקע

1. בפני התנגדות מיום 31.1.2016 של חברת סי אוף ספא מעבדות בע"מ (להלן: "המתנגדת") לרישום סימן מסחר מספר 264763 (מעוצב) (להלן: "הסימן המבוקש") המוצג להלן:



2. הסימן נתבקש על ידי מר יצחק הדר (להלן: "המבקשת") עבור פרטת סחורות בסוג 3:

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים, סבונים קוסמטיים; סבוני קרם; סבונים נוזליים; סבונים מבושמים; סבונים לטיפוח הגוף; סבונים לשימוש אישי; שמנים אתריים; קרמים קוסמטיים לטיפוח העור; קרמים לטיפוח השיער; תכשירים לטיפוח השיער; תחליבים לטיפוח השיער; תחליבים לטיפוח הפנים והגוף; תכשירים לטיפוח ציפורניים; קוסמטיקה לטיפוח הגוף והיופי; קרמים קוסמטיים; תכשירים קוסמטיים; קוסמטיקה; שמנים לגוף; תכשירי צבע לשיער; תכשירים לעיצוב השיער; שמפו ומייצבים לשיער;

3. המתנגדת הינה הבעלים של מספר סימני מסחר עבור המותג BLACK PEARL, המפורטים להלן:



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

סימן המסחר	מספר המסחר	סימן	סיווג	
BLACK – PEARL	183948		3	לא מעוצב
BLACK PEARL	261597	בינלאומי 1196923	3	לא מעוצב
BLACK PEARL	264391		43 ו-44	לא מעוצב
פנינה שחורה	263912		3 ו-35	לא מעוצב
	260470		3 ו-35	
	274540		3 ו-35	
BLACK DIAMOND	190399	(המתנגדת ציינה כי מספרו של סימן זה הוא 256533)	3	לא מעוצב

4. למען הנוחות, אתייחס לסימני המתנגדת "BLACK PEARL" בלשון יחיד.
5. כתב הטענות של המבקשת הוגש ביום 2.5.2016; ראיות המתנגדת הוגשו ביום 28.8.2016; ראיות המבקשת הוגשו ביום 29.12.2016; ראיות בתשובה מטעם המתנגדת הוגשו ביום 5.3.2017. ביום 13.2.2019 התייצבו הצדדים בפני לדיון בעל פה ולחקירות נגדיות של



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המצהירים. סיכומים בכתב מטעם המתנגדת הוגשו ביום 14.7.2019, וסיכומים מטעם המבקשת הוגשו ביום 21.7.2019. המתנגדת הגישה סיכומים בתשובה ביום 20.8.2019.

### טענות המתנגדת

6. חברת סי אוף ספא מעבדות בע"מ, המתנגדת, נוסדה בשנת 1996 על ידי מר חנן גלאם. החברה מייצרת ומשווקת מוצרי קוסמטיקה, דרמטולוגיה, טיפוח ויופי, המבוססים על רכיבי ים המלח. לטענת המתנגדת, החברה נחשבת בין החברות המובילות בתחומה, ומשווקת את מוצריה בארץ ומחוצה לה.
7. לטענת המתנגדת, המוצרים המסומנים בסימנה, BLACK PEARL, הם "ליין העלית" של החברה, שקיים מאז שנת 2004. החברה השקיעה בפרסום מוצרים השייכים לליין זה מעל חצי מיליון ש"ח לשנה מאז הושקו, והיקף המכירות של מוצרים תחת הסימן BLACK PEARL מאז 2004 "מוערך ביותר מ-86 מיליון ש"ח".
8. טענתה המרכזית של המתנגדת היא, כי הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימני המתנגדת, BLACK PEARL. בהקשר זה טוענת המתנגדת שהמבקשת משתמשת, ומתכוונת להשתמש, בביטוי BLACK MAGIC ללא ההמשך DO IT BETTER או כאשר הוא מופיע בצורה שאיננה ניכרת לעין, ובכך גדל הדמיון בין הסימנים. בהשוואת הסימנים יש להתעלם מהמילים DO IT BETTER, בסימן המבוקש לרישום, שכן הן אינן ניכרות לעין.
9. המתנגדת טוענת, כי למילה BLACK אין כל משמעות בהקשר של מוצרים מים המלח, וכי בחירת המבקשת בה איננה מקרית, והיא נועדה לקשר את מוצרי המבקש למוצריה המבקשת. המתנגדת מדגישה את העובדה כי הרקע בסימן המעוצב הינו בצבע שחור, וכי גם היא עושה שימוש בסימנה BLACK PEARL על רקע שחור.
10. הסימן המבוקש וסימן המתנגדת משמשים עבור מוצרים דומים, עבור אותם לקוחות ואותן סחורות, ונמכרים באותם ערוצי שיווק. בפרט, המבקש מוכר באתר האינטרנט שהוא מפעיל הן מוצרים מתוצרתו, והן מוצרים של המתנגדת הנושאים את הסימן BLACK DIAMOND, והצרכן עלול להיתקל בהם בסמיכות, עובדה הממחישה את הסכנה שבדמיון שבין הסימנים.
11. המתנגדת טוענת לאי כשירות הסימן המבוקש בשל חוסר אופי מבחין לפי סעיף 8(א) לפקודה, פגיעה בתקנת הציבור לפי סעיף 11(5) לפקודה, תחרות בלתי הוגנת לפי סעיף 11(6) לפקודה, ודמיון עד כדי הטעיה לפי סעיף 11(9) לפקודה. עוד נטען שסימנה של המתנגדת הוא בגדר



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

סימן מסחר מוכר היטב ולכן הסימן המבוקש אינו כשיר לרשום גם לפי סעיפים 11(13) ו-11(14) לפקודה.

### טענות המבקשת

12. טענתה העיקרית של המבקשת הוא שאין דמיון מטעה בין הסימנים. המילה BLACK מופיעה בסימני מסחר רבים בתחום הקוסמטיקה בכלל ובמוצרי ים המלח בפרט, הן כמילה מתארת כאשר מדובר בתיאור מאפיינים של הסחורות, כגון מוצרים בצבע שחור או המיוצרים מבוץ שחור, והן כחלק מסימן המסחר, כמו במקרה של BLACK MAGIC או BLACK PEARL. לטענת המבקשת אין לפסול רישום הסימן המבוקש על סמך שימוש במילה BLACK, אשר ראויה להישאר פתוחה לשימוש הציבור.

13. עוד נטען שאין בין הסימנים תחרות בלתי הוגנת או הטעה, משום שהסימן BLACK PEARL (מס' 183948) עצמו נרשם בפנקס סימני המסחר בשעה שכבר היה רשום באותה עת סימן המסחר BLACK MAGIC (מס' 160910) אף הוא בסוג 3 (אציין כי סימן זה היה תקף בעת רישום סימנה של המתנגדת ונמחק בשלב מאוחר יותר עקב אי תשלום אגרת חידוש). לכן, לטענת המבקשת, אם לא היה חשש מתחרות בלתי הוגנת או מהטעה בעת רישום סמנה של המתנגדת, קל וחומר אין חשש במקרה דנן, כאשר הסימן כולל ביטוי נוסף, DO IT BETTER, ולא רק את צמד המילים BLACK MAGIC.

### ראיות הצדדים

14. ראיות המתנגדת כללו תצהיר ראשי ותצהיר תשובה מאת מר אביתר גלאם, מנהל בחברת המתנגדת. הנספחים לראיות המתנגדת כללו: רשימות של מוצרי המתנגדת, תצלומי המוצרים וקטלוג מוצריה, אשר נושאים את סמני BLACK PEARL (נספחים 2, 3 ו-5), סרט תדמית אשר מופיע ב YouTube ובאתר האינטרנט של המתנגדת (נספח 8), תצלומי שלטים פרסומיים עם הסימן BLACK PEARL ופנינה שחורה (נספחים 9 ו-10), תדפיסים מתוך אתר האינטרנט של המתנגדת (נספח 12), והעתק תדפיס מאתר של רשם סימני המסחר (נספח 13).

15. נספחים 6 ו-7 בראיות המתנגדת כוללים אוסף קבלות משנים 2011 עד 2014 עבור פרסום, ללא התייחסות ספציפית בקבלות עצמן לליין BLACK PEARL (נספח 6) ומבלי לסכום או לציין את סה"כ ההשקעה בפרסום. כמו כן הוגשו נתוני מכירות למכירות של מוצרי BLACK PEARL וטבלאות אקסל עבור שנים 2014-2016 ללא ספירה סופית או תמיכה כלשהי לנתונים אלו. בנוסף, עבור שנים 2011-2014 לא הוגש פירוט (נספח 7).



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

16. יחד עם ראיות אלו, המתנגדת הגישה דוח כניסות משתמשים לאתר הכללי שלה, [www.seaofspa.com](http://www.seaofspa.com), מיום 1.1.2015 עד ליום 18.6.2016, ללא התייחסות ספציפית לליין של BLACK PEARL (נספח 11). צורפו גם תוצאות החיפוש (נספח 4) עבור "פנינה שחורה" אשר מובילות למתנגדת. אדגיש שתוצאות החיפוש הן עבור פנינה שחורה בעברית אך לא BLACK PEARL באנגלית.

17. ראיות המבקשת כללו את תצהירו של מר יצחק הדר על נספחיו. הנספחים לראיות המבקשת כללו: תמונות של מוצרי המבקשת הנושאים את סימנה המבוקש (נספח 2). וכן ראיות שונות המלמדות על שימוש במילה BLACK במוצרי קוסמטיקה, שלא כדי לתאר מוצרים שחורים אלא כמילה נפרדת (נספח 5) או שימוש במילה BLACK למוצרי מים המלח בהקשר של בוך שחור (נספח 6). המבקשת גם צרפה רשימה של סימני מסחר רשומים בארץ בפנקס סימני המסחר, בסוג 3, אשר כוללים את המילה BLACK. בנוסף, המבקשת הגישה נסח של סימן המסחר BLACK MAGIC (מס' 160910) בסוג 3, אשר היה רשום בפנקס סימני המסחר עד יוני 2013 (נספח 7).

### דיון והכרעה

#### בקשת המתנגדת לעכב את ההליכים

18. המתנגדת שבה וטענה כי יש לעכב את ההליכי ההתנגדות עד לסיום הליך פשיטת הרגל בו מצוי המבקשת. בקשה זו כבר הוכרעה בהחלטותיי מיום 19.5.2019 ומיום 3.7.2019 ואיני מוצא מקום לחזור ולהידרש אליה. בתמצית אציין כי גם לטענת המתנגדת, כל שאמר המנהל המיוחד הוא כי אין מניעה לעכב את ההליך, ולא טען כי יש לעכב את ההליך. גם בית המשפט המחוזי לא הורה על עיכוב ההליך, לפיכך הבקשה לעיכוב ההליך נדחית בשלישית.

19. הצדדים שטחו בפני מערכת יחסים עסקית מורכבת, אשר התנהלה ומתנהלת כיום בערכאות שונות (סעיפים 29-37 לסיכומי המתנגדת). עניינים אלה אינם רלבנטיים, ברובם המכריע, להחלטתי. לפיכך, החלטתי זו מתמקדת בשאלה האם הסימן המבוקש כפי שנתבקש כשיר לרישום, וביתר פירוט האם קיים חשש להטעיה בין הסימנים, ותו לא.

#### קיומו של חשש להטעיה בין הסימנים

20. כאמור לעיל, טענתה המרכזית של המתנגדת היא כי בין הסימן המבוקש, BLACK MAGIC DO IT BETTER, וסימניה, BLACK PEARL, קיים דמיון העולה כדי חשש להטעיה.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

21. שאלת ההטעיה צריכה להיבחן על ידי בחינת הסימן המסחרי בשלמותו, כפי שהוא רשום בפנקס וללא קשר למכלול מעשיו של המבקשת. כך נאמר בעניין ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'לאל יאסין (פסקה 14):

"בשלב יישום המבחנים ראוי לזכור עוד כי ההשוואה צריך שתעשה בין הסימנים בשלמותם ולא בין חלקים ספציפיים מהם (ראו: עניין טעם טבע, 451; רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ, פסקה 9 [פורסם בנבו], 12.1.2010) (להלן: עניין מולטילוק)) וכי על הבדיקה להתמקד בקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם, בשונה למשל מעולת גניבת העין בה נבדקים מכלול מעשיו של המפר (ראו רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ, פ"ד נא(1) 310, 313 (1997) (להלן: עניין פיקנטי))." [ההדגשה אינה במקור]

22. ברוח זו נאמר ב D. Kitchin et al, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names ב סעיף 11-046 (London, 16<sup>th</sup> ed., 2017):

"Similarly, it is not enough that the likelihood of confusion is caused by some other factors external to the marks, **such as associated advertising materials or packaging.** "[C]ircumstances prior to, simultaneous with or subsequent to the use of the sign may be relevant to a claim for passing off ... but they are not generally relevant to a claim for infringement under Art.9(1)(b)" [ההדגשה אינה במקור]

23. לפיכך, טענות המתנגדת לגבי "מעשיו של המפר" אינן רלוונטיות לענייננו. כך אין רלוונטיות לכוונתו להשתמש באופן כזה או אחר בסימן לאחר שיירשם, לדמיון בין האריזות בהן משווקים מוצרי BLACK PEARL לאריזות המוצרים תחת הסימן המבוקש, ולעובדה שגם מוצרי המבקש וגם מוצרי המתנגדת הינם עבור מוצרי קוסמטיקה מים המלח.

24. מקומן של טענות אלו בדיון בתביעת גניבת עין ככל שתוגש, ואין להן מקום בשלב השוואת הסימנים, המתבצעת בין הסימנים כפי שהם רשומים בפנקס, ולא כפי שנעשה בהם שימוש בפועל.

25. בטרם אדון במבחן המראה והצליל אציין כי בכל הנוגע לסוג הסחורות וחוג הלקוחות, הרי שמסכים אני כי רשימת הסחורות לגביה התבקש רישום הסימן המבוקש ורשימת הסחורות לגביה רשומים סימני המבקשת כוללת מוצרים זהים ודומים זה לזה, הנמכרים לאותם צרכנים בערוצי שיווק דומים.

**מבחן המראה והצליל**



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

26. כפי שנקבע בפסיקה, שאלת קיומו של חשש להטעיה בין סימנים תיבחר בהתאם למבחן המשולש: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין (ראו בעניין זה פסקה ה' לפסק הדין ע"א 9191/03 V&S Vin Spirit Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6) 869).

27. הסימן המבוקש וסימן המתנגדת נראים כמוצג מטה:

סימן המתנגדת (מייצג)	הסימן המבוקש
BLACK PEARL	

28. במקרה הנדון, איני סבור כי יש לייחס משמעות לעיצוב הסימן בעת ההשוואה, שכן הסימן הרשום איננו מעוצב, וככזה, זכאי להגנה רחבה, ומן העבר השני, החלק המילולי הוא העיקר בסימן (השווה לעניין זה פסקאות 69-70 להחלטה בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 257485, מיום 31.1.2019, פורסמה באתר הרשות).

29. הרכיב המשותף **היחיד** בין הסימנים הינו המילה BLACK, כאשר קיים שוני מובהק בין המשך הסימן המבוקש, MAGIC, והמילה PEARL הבאה לאחר המילה BLACK בסימני המתנגדת. איני מקבל את טענת המתנגדת כי די בשימוש המשותף במילה "BLACK", ולצידה המשך הסימן באנגלית, בכדי ליצור דמיון ויזואלי ופונטי בין הסימנים. המילים PEARL ו-MAGIC הינן שונות זו מזו, ובמראה הכולל אין דמיון בין הסימנים. אציין כי מסכים אני עם טענת המתנגדת כי יש לייחס משקל מועט למילים DO IT BETTER בסימן, משום שגודלן קטן ביחס למילים BLACK MAGIC והן ממוקמות בסימן באופן בו הן מהוות חלק שולי. לפיכך מילים אלו תיתפסנה על ידי הצרכן כרכיב משני בסימן.

30. המתנגדת טוענת כי המילה BLACK הינה מילה חסרת משמעות בכל הנוגע למוצרי קוסמטיקה מים המלח. בשל היותו של הבוץ המפורסם של ים המלח שחור, איני סבור כי טענה זו נכונה. מכל מקום, גם הייתה טענה זו נכונה, אין בה כדי לסייע למתנגדת. כפי שצוין לעיל, הסימנים רשומים למוצרי קוסמטיקה באופן כללי, ולא דווקא למוצרי קוסמטיקה מים המלח. המילה BLACK הינה מילה מילונית, המתארת צבע. **מילה זו צריכה להישאר פתוחה לשימוש העוסקים בתחום המסחר בכלל והקוסמטיקה בפרט, ואין לתת לעוסק**



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מסוים בלעדיות בה. אציין כי מוצרים המקושרים עם הצבע שחור מציינים פעמים רבות מוצרי מותרות ויוקרה. יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון בעניין [רע"א 7836/09 ג.ו.פ. שמש השקעות בע"מ ואח' נ' נעמה מנשה](#) (פורסם בנבו, 13.12.2009) פסקה 5:

"עם זאת, ישנם שמות אשר על אף שאין הם מתקשרים באופן ספציפי עם תחום מסוים, הרי מעצם טבעם אין לשייך אותם לקטגוריה של שמות שרירותיים. **אלו מילים בעלות "ניחוח אוניברסלי"**, אשר נתקשה מאוד לקבוע כי יכול אדם לנכס אותן לעצמו ולשלול אותן מן הציבור. **דוגמה למילה המשתייכת לקטגוריה זו היא המילה "זהב"**. לגבי מילה זו הבעתי בעבר את דעתי, **כי היא נחשבת לשם תיאורי, אף כאשר אין מדובר במוצרים העשויים מן המתכת היקרה**. זאת, שכן נהוג להשתמש בה לשם ציון איכות מעולה (ראו, [רע"א 4322/09 ש.א.](#) פורמט סחר ושירותים (1994) בע"מ נ' א.ש. שניר בע"מ, פסקה 3 (לא פורסם, 3.8.09))."

[ההדגשה אינה במקור]

31. במקרה דנן, בו הדמיון העיקרי, ואף היחיד, בין סימני המסחר של המבקשת והמתנגדת הוא המילה התיאורית BLACK, משמעות קבלת טענת המתנגדת היא מתן בלעדיות במילה BLACK למתנגדת. כאמור, על מילה זו להישאר פתוחה לשימוש הציבור.

32. בנוגע למבחן הצליל, הרי שהן ביחס לסימן המבקש והן ביחס לסימן המתנגדת, אני מוצא את שתי המילים בסימן דומיננטיות, ואת הצליל במילה השניה בשני הסימנים שונה בין הסימנים, כך שאין דמיון במבחן הצליל.

33. בנוגע למבחן יתר נסיבות העניין, הרי שלמילים BLACK MAGIC, "קסם שחור" משמעות ייחודית ושונה לגמרי מסימן המתנגדת BLACK PEARL. שוני זה בין המילים, יתרום גם הוא להרחקת הצרכן מקישור בין הסימן המבוקש לסימני המתנגדת.

34. לפני סיום אציין כי אף שהמצהיר מטעם המתנגדת טען במהלך הדיון להתקיימותה של הטעיה בפועל הרי שלא הובאו לכך ראיות מספיקות (והדבר אף לא נטען בתצהירו) (רי' בפרוטוקול הדיון עמ' 11), ובמקרה דנן, אף אם היו מובאות לכך ראיות, לא הייתי משתכנע כי הבלבול נבע מן הדמיון בין הסימנים להבדיל מדמיון באריזות המוצרים.

### סימן מסחר מוכר היטב

35. אינני סבור כי המתנגדת הוכיחה כי סימנה הינו סימן מסחר מוכר היטב. מעבר לכך שטענת המבקשת להשקעה של כחצי מליון ש"ח בשנה בפרסום משנת 2004 לא בוססה בראיות, החשבוניות שצורפו לתצהירו של מר גלאם לא הסתכמו לסכומים הנטענים, וגם לא התייחסו באופן ספציפי למוצרים הנושאים את הסימן BLACK PEARL. כמו כן לא הובאו ראיות אחרות המבססות היכרות כה משמעותית של הציבור עם הסימן, עד כי יש לראות בו סימן





## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מסחר מוכר היטב. אדגיש כי נטל ההוכחה כי הסימן מוכר היטב הינו על כתפי הטוען את הטענה, ובמקרה זה הנטל לא הורם. בפסק הדין בעניין ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ נאמר בעניין הוכחת מוניטין (פסקה 10):


"על מנת להוכיח קיומו של מוניטין, נדרש **תובע** להראות כי בנסיבות המקרה הספציפי, השם, הסימן או התיאור זכו להכרה בקהל, שהתרגל לראות בהם כמצביעים על עסקו או סחורתיו של התובע." [ההדגשה אינה במקור]

הדברים יפים גם להוכחה כי סימן הינו סימן מסחר מוכר היטב.

36. אציין כי אף אם היה סימן המתנגדת סימן מוכר היטב, הרי שנדרש לכל הפחות כי הצרכן יקשר את המוצרים שישומנו בסימן המבוקש עם מוצרי המבקשת, וגם דבר זה לא הוכח ולא בוסס.

37. לא מצאתי ביתר טענות המתנגדת, שכולן מבוססות על קיומו של חשש להטעיה, בכדי לשנות מן המסקנה כי הסימן כשיר לרישום. לאור האמור, ההתנגדות נדחית. הסימן המבוקש יירשם, המתנגדת תישא בהוצאות המבקשת ושכר טרחת עורכי דינו בסך 35,000 ₪, שישולמו תוך 30 ימים מיום מתן החלטה זו.

אופיר אלון

  
רשם הפטנטים, המדגמים  
וסימני המסחר

כא' מרחשוון, התש"פ  
19 נובמבר, 2019

ניתן בירושלים ביום

951-99-2019-020756

סימוכין: