



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

בקשה למחיקת
סימן מסחר 284846
"HR'ONIC PRO" (מעוצב)

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

בעל הסימן: **שלומי בן שטרית**
ע"י ב"כ: אבי מונטקיו, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה למחיקת סימן מסחר מעוצב מספר 284846 "HR'ONIC PRO" (להלן: "הסימן") או "הסימן הרשום"), עבור תכשירים לא רפואיים שונים בתחום הקוסמטיקה בסוג 3. רשימת הסחורות המלאה מפורטת בנסח הסימן. הבקשה לרישום הסימן הוגשה ביום 5.5.2016. הסימן נרשם בפנקס סימני המסחר ביום 4.9.2016 והוא מעוצב כלהלן:



2. בעל הסימן הרשום הוא מר שלומי בן שטרית (להלן: "בעל הסימן" או "מר בן שטרית") אשר עוסק בשיווק ובמכירה של מוצרים בתחום הקוסמטיקה והטיפוח, בין השאר, באמצעות חברה בבעלותו בשם ע.ל.א.נ. השקעות בע"מ.

3. מבקשת המחיקה, חברת סי אוף ספא מעבדות בע"מ (להלן: "מבקשת המחיקה"), הינה חברה פרטית המפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרי קוסמטיקה.

4. בבעלותה של מבקשת המחיקה סימן מסחר רשום מס' 264733 "HEROIC" (מילולי) עבור מוצרי קוסמטיקה וטיפוח שונים בסוג 3 (להלן: "הסימן HEROIC"). רשימת הסחורות



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

המלאה מפורטת בנסח הסימן. הבקשה לרישום סימן זה הוגשה ביום 19.4.2014 והוא נרשם בפנקס ביום 4.4.2016.

5. בין הצדדים קיימת היכרות מוקדמת על רקע תחרות עסקית בתחום שיווק ומכירה של מוצרי קוסמטיקה ובמספר אתרים בישראל חנויותיהם אף ממוקמות זו לצד זו. ביום 29.3.2018 הגישה מבקשת המחיקה בקשה למחיקת הסימן הרשום מכוח סעיף 39 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה").

6. יוער כי מבקשת המחיקה הגישה בקשה לרישום סימן מסחר תלת-ממדי מעוצב מספר 285230, בטענה כי היא מבקשת הגנה באמצעות רישום זה עבור אריזות מוצריה מפני מתחרים. בהחלטת מיום 1.10.2017 דחיתי את בקשתה זו וקבעתי כי קיים ספק האם הדמות שהוגשה לרישום אכן מהווה סימן מסחרי (בקשה לרישום סימן מסחר 285230 (מעוצב) **סי אוף ספא מעבדות בע"מ** (פורסם באתר רשות הפטנטים 1.10.2017) (להלן: "בקשה לרישום סימן מס' 285230"). עוד קבעתי בהחלטה כי לא הוכח כי הדמות שהוגשה לרישום רכשה אופי מבחין כתוצאה מהשימוש בה.

7. למען שלמות התמונה אציין כי במקביל לבקשת המחיקה שבפני מתנהל בין הצדדים הליך בבית המשפט המחוזי במסגרתו תובעת מבקשת המחיקה את בעל הסימן בשל הפרת זכויותיה הקנייניות. בבסיס התביעה נטען, בין היתר, כי קיים דמיון מטעה בין אריזות מוצרי בעל הסימן לבין אריזות מוצריה (ת"א 28144-07-17 **סי אוף ספא מעבדות בע"מ נ' ע.ל.א.ג. השקעות בע"מ ואח'**). בהחלטה שניתנה במסגרת דיון מקדמי בבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 16.1.2018, קבעה כב' השופטת מיכל עמית-אניסמן כי ראוי שהתובעת (מבקשת המחיקה כאן) תשקול את צעדיה באשר להמשך ניהול תביעתה זאת, לאור החלטתי מיום 1.10.2017 בבקשה לרישום סימן מספר 285230.

8. כאמור, מבקשת המחיקה הגישה את כתב טענותיה ביום 29.3.2018 (להלן: "כתב טענות מבקשת המחיקה"). בעל הסימן מר בן שטרית הגיש את טענותיו שכנגד ביום 23.5.2018 (להלן: "כתב טענות בעל הסימן"). ביום 23.7.2018 הגישה מבקשת המחיקה את תצהירו של מר אביתר גלאם, מנהל בחברת סי אוף ספא כראיה לתמיכה בבקשת המחיקה (להלן: "תצהיר גלאם"). בעל הסימן הגיש את תצהירו ביום 24.11.2018 (להלן: "תצהיר בן שטרית"). במסגרת ראיות מבקשת המחיקה בתשובה הוגש ביום 24.6.2019 תצהיר נוסף של מר גלאם (להלן: "תצהיר גלאם בתשובה").

9. העדים נחקרו על תצהיריהם בדיון שהתקיים בפניי ביום 6.1.2020 ותועד בפרוטוקול (להלן: "פרוטוקול הדיון").



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

תמצית טענות וראיות מבקשת המחיקה

10. מבקשת המחיקה טוענת כי סימנה הרשום HEROIC הינו סימן מסחר מוכר היטב וכי היא עושה בו שימוש עוד ממועד השקתו בשנת 2016. לראייה צירפה לכתב טענותיה צילומי פרסומים של מוצריה הנושאים את הסימן HEROIC, דוח סיכום מכירות מהשנים 2016 עד 2018, וכן חשבוניות המלמדות לטענתה על הזמנת אריזות לצורך שיווק מוצרים תחת הסימן HEROIC כבר משנת 2016.

11. עוד טוענת מבקשת המחיקה כי קיים דמיון רב בין סימנה המילולי הרשום HEROIC לבין סימנו המעוצב של בעל הסימן HR'ONIC PRO. בנסיבות אלו סבורה היא כי קיים חשש שצרכנים לא יוכלו להבחין בין הטובין של בעל הסימן הרשום לאלו הנושאים את סימנה ולפיכך עלול להיגרם לה נזק רב. על כן טוענת מבקשת המחיקה כי הסימן HR'ONIC PRO אינו כשיר לרישום לפי סעיפים 8(א) ו-11(9) לפקודה ודינו מחיקה.

12. מבקשת המחיקה סבורה כי בעל הסימן הגיש את הבקשה לרישום הסימן HR'ONIC PRO בחוסר בתום לב ובמטרה להטעות את ציבור הצרכנים וכי בכך הוא מנסה לרכב על ההצלחה והמוניטין שנוצר בסימנה הרשום HEROIC. לפיכך ועל רקע הדמיון הקיים בין הסימנים הרי שהסימן HR'ONIC PRO אינו כשיר לרישום לאור סעיפים 11(5), 11(6) ו-11(13) לפקודה.

13. טענות מבקשת המחיקה בדבר אי כשירות הסימן בשל כך שהוא פוגע או עלול לפגוע בתקנות הציבור או המוסר נזנחו בהמשך ההליך ועל כן איני רואה מקום להתייחס אליהן במסגרת זו.

תמצית טענות וראיות בעל הסימן

14. בעל הסימן טוען כי הסימן HR'ONIC PRO נבחר ועוצב כבר בשנת 2014 בטרם החלה מבקשת המחיקה לעשות שימוש בסימנה המסחרי HEROIC. לראייה מפנה בעל הסימן לצילומי חשבוניות, הזמנת מדבקות ושקיות עבור מוצרים הנושאים את הסימן בבעלותו מהשנים 2014 עד 2016.

15. בעל הסימן ממשיך וטוען כי עד להגשת בקשת המחיקה דן כלל לא היו למבקשת המחיקה מוצרים הנושאים את סימנה הרשום HEROIC. בעניין זה מפנה בעל הסימן לצילומי מסך של אתר האינטרנט של מבקשת המחיקה בין השנים 2014 עד 2017 ומציין כי לא הוצג שם כל מוצר הנושא את סימנה HEROIC בתקופה זו. מוסיף בעל הסימן כי למבקשת המחיקה אין כל מוניטין בהקשר לסימן HEROIC מאחר וכאמור לא נעשה בו כל שימוש עד לאחרונה.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

16. בעל הסימן טוען כי פעל בתום לב ברישום הסימן HR'ONIC PRO וכי הגיש את בקשתו לרישום סימן זה מבלי שידע כלל על קיומו של סימנה של מבקשת המחיקה, ומבלי שנחשף למוצרים הנושאים סימן זה. מכל מקום, לטענתו הסימן המעוצב HR'ONIC PRO אינו דומה לסימן HEROIC לא במראה, לא בצליל ולא במשמעותם של שני הסימנים הללו.

דין

17. סעיף 39(א) לפקודה קובע כי בקשה למחיקת סימן מסחר רשום תוגש בתוך חמש שנים ממועד רישומו של הסימן, כדלקמן:

”(א) בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף 28.”

18. טענה כי הסימן הוגש בחוסר תום לב ניתן להעלות גם בחלוף חמש השנים האמורות (ראה סעיף 39(א) לפקודה).

19. אין חולק כי הבקשה למחיקת סימן המסחר HR'ONIC PRO הוגשה במועד. לפיכך יש לבחון האם עמדה מבקשת המחיקה בנטל ההוכחה המוטל עליה להראות כי סימן מסחר זה אינו כשר לרישום. כידוע, סימן מסחר רשום הינו בבחינת זכות קניינית שאין לפגוע בה כלאחר יד (בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309, 318 (1988)).

חשש להטעיה לפי סעיפים 6(11), 9(11) ו-11(13)

20. עילות המחיקה, כאמור לעיל, עיקרן אי כשירות הסימן המבוקש לפי סעיפים 6(11), 9(11) ו-11(13) לפקודה:

”11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:

...

(6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;

...



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;

...

(13) סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;"

21. המשותף לעילות שצוטטו לעיל (וגם לחלופות נוספות שבסעיף 11) הוא פוטנציאל ההטעיה המצוי בין הסימן הרשום שמחיקתו מתבקשת לבין סימנה הרשום של מבקשת המחיקה, המהווה את העילה לבקשת המחיקה.

22. לצורך הכרעה בטענה בהתאם לסעיף 11(13) לפקודה יש לקבוע תחילה האם סימנה הרשום של מבקשת המחיקה הינו סימן מוכר היטב כהגדרתו בהוראת סעיף 1 לפקודה. כידוע, סימן מסחר אשר הינו בבחינת "מוכר היטב" כמשמעותו בדין, נהנה ממעמד מיוחד אשר עשוי להקנות לו עדיפות על פני סימני מסחר אחרים בנסיבות מסוימות. אי לכך, נדרשת מהטוען כי סימנו מוכר היטב לתמוך טענה זו בראיות מבוססות ונרחבות.

23. קביעת מעמדו של סימן מסחר כמוכר היטב, תיעשה באמצעות מספר מבחני עזר שגובשו בפסיקה, בין היתר במסגרת פסק הדין בעניין ע"א 9193/03 Aktiebolag נ' אבסולוט שוז (פורסם בנבו 19.7.2004). מבחני העזר הם: מידת ההכרה של הציבור הרלוונטי את הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש בו; היקפי מכירות ועומק החדירה לשוק; היקף פרסום הסימן ומשך הפרסום; רישום ואכיפה של הזכויות; מידת הייחודיות של הסימן ואופי ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות.

24. טיב וכמות הראיות שהובאו בפני הביאו אותי למסקנה כי סימנה של מבקשת המחיקה HEROIC אינו סימן מוכר היטב בישראל.

25. כאמור, טוענת מבקשת המחיקה כי סימנה הרשום HEROIC מהווה מותג מצליח החל מיום השקתו בשנת 2016. עוד טוענת מבקשת המחיקה כי השקיעה משאבים רבים בבניית המוניטין של מותג זה, אשר הפכו את הסימן HEROIC למוכר היטב בהתאם להגדרתו לפי סעיף 1 לפקודה, ולפיכך נהנה מהגנה רחבה כנגד ניסיונות צדדים שלישיים לחקותו (כתב טענות מבקשת המחיקה ס' 4 עד 9).



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

26. מנגד טוען בעל הסימן כי למבקשת המחיקה אין מוניטין בסימן המסחר HEROIC מאחר וכלל לא עשתה בו שימוש על גבי מוצריה ולמעשה השימוש בו החל רק במועד הגשת בקשת המחיקה, בשנת 2018 (כתב טענות בעל הסימן ס' 16 ו-18, תצהיר בן שטרית ס' 8 עד 13).
27. לתמיכה בטענותיה הציגה מבקשת המחיקה דוח מכירות לשנים 2016 עד 2018 תחת הכותרת "מכירות פנינה שחורה גבר HEROIC" (תצהיר גלאם בתשובה, נספח 3). הדוח כולל ארבע עמודות: "שנה", "סה"כ מכירות", "כמות מכירות" ו-"הערות". מעיון בדוח עולה כי הוא מציג את כמות המכירות של המוצרים המופיעים בכותרתו בכל אחת מהשנים 2016 עד 2018 וכן את הערך הכספי של מכירות אלו בכל שנה. יחד עם זאת, דוח זה אינו חתום בידי רואה חשבון אשר בדק ואישר את הנתונים הכספיים והכמותיים המופיעות בו כמקובל. כאשר נשאל מר גלאם בחקירתו הנגדית מדוע לא הציג דוח רואה חשבון אשר מאמת את הטענה בדבר היקפי המכירות של מוצרי HEROIC השיב כי "לא נתבקשתי על ידי עורכי הדין" (פרוטוקול הדיון, עמ' 23).
28. כזכור, מבקשת המחיקה הגישה את הבקשה לרישום סימן המסחר 264733 HEROIC ביום 19.4.2014 והוא נרשם בפנקס ביום 4.4.2016. טוען בעל הסימן כי לא נעשה שימוש בסימן זה על ידי מבקשת המחיקה עד למועד בו הגישה את בקשת המחיקה. לראייה הציג בעל הסימן את תדפיסי אתר האינטרנט שלה (תצהיר בן שטרית, ס' 8 עד 11, נספחים 5,6). התדפיסים מתייחסים לשני מועדים שונים: האחד, מיוני 2017, כאשר החיפוש נעשה החל משנת 2014 (נספח 6) והשני ביום 17.4.2018 (נספח 5).
29. מעיון בתדפיסים האמורים עולה כי אכן לא הוצגו בו מוצרים הנושאים את הסימן HEROIC לפחות עד יוני 2017. בנוסף, שם סימן זה אף לא מופיע בשורת שמות המוצרים העליונה, שם מופיעים שמות מוצרים אחרים כגון: "BIO MARINE", "BLACK PEARL" ועוד. בסמוך לאחר הגשת הבקשה למחיקה מופיעים מוצרי הסדרה HEROIC באתר. כעולה מתדפיסי האתר מיום 17.4.2018 אכן מופיע השם "MEN HEROIC" בשורת המוצרים בפניה הימנית העליונה. יצוין כי בתדפיסי האתר מהשנים 2014 עד 2017 ניתן לראות בפניה השמאלית העליונה של התדפיסים את ציון התקופה האמורה אליה מתייחסים התדפיסים.
30. בהתייחסו לעניין זה טען מר גלאם בתצהירו כי יתכן וההסבר לכך שהשם HEROIC לא הופיע באתר האינטרנט של מבקשת המחיקה נבע מהעובדה שהאתר היה בתהליכי עדכון (תצהיר גלאם בתשובה, ס' 18). ברור כי תקופה של שלוש שנים הינה בלתי סבירה לשם הוספת קו מוצרים אחד.
31. כאשר נשאל על כך מר גלאם בחקירתו הנגדית, היו תשובותיו בלתי-עקביות ולעיתים אף סתרו את שהעיד בתצהירו כמצוין לעיל (פרוטוקול הדיון, עמ' 5 עד 7):



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

עו"ד מונטקיו : תראה, אתה בטח קראת את התצהיר של שלומי, הוא בא ואומר אני מעולם עד הגשת בקשת המחיקה לא נתקלתי בשם Heroic על גבי המוצרים של המבקשת. ולכן גם צירפנו את הדוגמאות של המדבקה הזמנית. והפנינו לאתרי אינטרנט שלכם, לאתר האינטרנט שלכם, מתאריכים שונים וגם שם הם הראו שבמועדים שקדמו, בין 2014-2017 להגשת בקשת המחיקה, לא הופיעה בשום עמוד השם Heroic, לצד יתר, אתה אומר 10, אני לא ספרתי בדיוק, מותגי המשנה ומותגים המובילים של המבקשת. איך אתה מסביר את זה שהמצא הראשון שמצאנו באתר האינטרנט שלכם לגבי השם Heroic הוא רק לאחר הגשת בקשת המחיקה?

אביתר גלאם : גברתי, זה אומר שהאסטרטגיה השיווקית שלנו עבדה היטב, המותג Heroic הקמנו כדי לבוא ולתת בידול מסוים בין המוצרים שאנחנו מוכרים בשוק המקומי, בעיקר בים המלח לבין המוצרים שמופיעים באינטרנט.

...

אביתר גלאם : אני לא רוצה למכור את זה באינטרנט.

32. מר גלאם צירף לתצהירו בתשובה צילומי מוצרים (נספח 5 לתצהיר זה), וכן העתקי חשבונות מהם ניתן ללמוד, לטענתו, על הזמנת אריזות ומוצרים הדרושים לשיווק מוצרי HEROIC עוד משנת 2016 (ס' 16 ונספח 4 לתצהיר זה), אך לא על ייצור, שיווק ומכירה בפועל של המוצרים.

33. מעיון בתמונות (נספח 5) עולה כי אכן האריזות המצולמות בהן כוללות את שם סימן המסחר HEROIC על גביהן. יחד עם זאת, לא ברור מתי נמכרו המוצרים באריזות הללו והאם אכן נמכרו בשנים הרלוונטיות, דהיינו משנת 2016 ואילך. לפיכך, לא ניתן ללמוד מראיות אלו על שימוש בסימן המסחר HEROIC בין השנים 2016 עד 2018.

34. להוכחת הטענה כי הסימן HEROIC הינו סימן מוכר היטב צירף מר גלאם לתצהירו דוגמאות של פרסומי מוצרים הנושאים את שם הסימן HEROIC על גביהם (תצהיר גלאם, נספח 3). עוד טען מר גלאם כי "עוד היום, השקענו כ- 25,000 ₪ בפרסום וקידום מוצרי סי אוף ספא תחת סימן המסחר HEROIC" (תצהיר גלאם, ס' 12).

35. מלבד הצהרתו של מר גלאם בדבר השקעה בפרסום כאמור לעיל מבקשת המחיקה לא צירפה כל ראיה אשר תתמוך בטענתה זו כגון חשבונות עבור השקעתה בפרסום וקידום מוצריה. עוד אציין כי מדובר בהיקף שאינו משמעותי דיו להוכחה כי הסימן מוכר היטב. בנוגע



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

לדוגמאות פרסומי המוצרים הנושאים את הסימן HEROIC אשר פורסמו כנטען על גבי מגזינים ופלאיירים, לא ניתן ללמוד מהם כי אכן פורסמו, מתי והיכן נעשה הפרסום. אמנם בפרסומים אלו מופיע הסימן HEROIC בסמוך לכיתוב כי "המבצע בתוקף עד 31.2.17", אולם מלבד אזכור תאריך זה אין כל אינדיקציה כי אכן פרסומים אלו התבצעו בין השנים 2016 עד 2018. כמו כן אין בראייה זו בכדי ללמד על כך כי שם הסימן HEROIC הינו סימן מוכר היטב.

36. מסיכום כלל הראיות והעדויות בעניין זה, לא ניתן להסיק כי אכן נעשה שימוש רציף ובהיקף משמעותי בסימן HEROIC החל משנת 2016, בה הושק המותג, ועד כה. מבקשת המחיקה לא עמדה בנטל ההוכיח כי מעמדו של סימן זה הפך להיות מוכר היטב כתוצאה מהשימוש בו, כפי שטענה. הראיות שהוצגו מצביעות אך בקושי על שימוש שהחל בסמוך למועד הגשת הבקשה למחיקה ואין בהן די אף להוכחת מוניטין ומקל וחומר להוכחה כי הסימן מוכר היטב.

37. משלא הוכח כי הסימן מוכר היטב אני דוחה את טענת מבקשת המחיקה כי הסימן HR'ONIC PRO אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 11(13) לפקודה. זאת ועוד, לאור מיעוט הראיות להוכחת המוניטין של הסימן HEROIC אני דוחה את טענת מבקשת המחיקה כי רישום הסימן יגרום לתחרות בלתי הוגנת בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה. עוד אני סבורה כי לא ניתן לייחס למר בן שטרית חוסר תום לב הנדרש להוכחת עילה זו.

38. לאור האמור נותר לדון בטענה כי הסימנים דומים עד כדי להטעות ומשכך לא היה מקום לרשום את הסימן בהתאם לסעיף 11(9) לפקודה.

המבחן המשולש

39. סעיף 11(9) לפקודה קובע כי לא יירשם סימן מסחר הדומה לסימן מסחר רשום באופן העלול להטעות וזאת כדלקמן:

"11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:

...

**(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום
בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן
הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"**

40. קיומה של הטעיה לפי סעיף 11(9) לפקודה תיבחן על פי המבחן הידוע בכינויו "המבחן המשולש" שנתגבש ונטמע בפסיקה, הכולל את מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות, חוג הלקוחות וצינורות השיווק ומבחן יתר נסיבות העניין. אל אלה הצטרף בשלב מאוחר יותר מבחן השכל הישר (ראו ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' פרומין ובניו



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

בע"מ, פ"ד יח(3) 275 (1964); רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי נ' אמברוזיה סופרהב, פ"ד נז(2) 438, 451-453 (2003) (להלן: "עניין טבע"); 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).

41. מקבלת אני את טענת המבקשת לפיה קיים דמיון כלשהו בין סימנה המילולי הרשום של מבקשת המחיקה לבין הסימן המעוצב הרשום על שם בעל הסימן. יחד עם זאת אין המדובר בדמיון מטעה כפי שיוסבר להלן.

42. כידוע, מבחן המראה והצליל, הינו המרכזי מבין ארבעת המבחנים שפורטו לעיל (ראו למשל פסק הדין בעניין טעם טבע). במבחן המראה, כלל הוא כי סימן שאינו מעוצב מקנה הגנה רחבה יותר החלה על כלל העיצובים של המילה המוגנת.

43. כמו כן, השוואת סימני מסחר זה לזה, תעשה כשהם בשלמותם ובכללותם. בהשוואה זו שמטרתה לבחון הטעיה, יש להביא בחשבון כי זכרונו של הצרכן אינו מושלם (ראו א.ח. זליגסון **דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם** 81, 1973 וכן רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ (פורסם בנבו, 12.1.2010)).

44. בהשוואת מראה הסימנים HEROIC ו- HR'ONIC PRO ואופן הגייתם, עולים מספר הבדלים משמעותיים. ראשית, להבדיל מסימנה של מבקשת המחיקה חלקו המילולי הראשון של הסימן HR'ONIC PRO כולל גרש כך שנוצרת הפרדה ויזואלית בין האותיות **HR** לבין שאר אותיות הסימן **ONIC**. כמו כן, למילה HR'ONIC מתווספת המילה PRO כך שהמראה הכולל של שני הסימנים שונה. אורך הסימנים הינו שונה. הסימן של בן שטרית כולל מספר רב יותר של אותיות, אף כי המלה PRO כתובה בגופן קטן יותר בצד הימני העליון של הסימן והינה מקופת בעיגול. סימנו של בעל הסימן מעוצב באופן ייחודי, בעיקר באמצעות שימוש בגופן מעוצב בעל אותיות שקופות.

45. אופן הגייתה של המילה HR'ONIC מצוי במחלוקת בין הצדדים ולא הובאו ראיות בפני כיצד היא מבוטאת בפי ציבור הצרכנים. קיימות שתי דרכים עיקריות לבטא את הסימן. באחת, הסימן כולל ארבע הברות: "הייר", "רו", "ניק" ו-"פרו". בשנייה, הסימן כולל חמש הברות: "איץ", "אר", "או", "ניק", "פרו". כל אחת משתי הדרכים הינה שונה מאופן ההגייה של הסימן HEROIC הכולל שלוש הברות: "הא", "רו" ו-"איך". לאור האמור לעיל, ובשים לב לזיכרונו הבלתי מושלם של הצרכן סבורה אני כי נוצר בידול ויזואלי ופונטי בין שני הסימנים הללו.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

46. לטעמי, הצרכן יצור את ההקשר בין השם HR'ONIC לשמה של החומצה HyaluRonic בה נעשה שימוש מקובל ורווח בתחום מוצרי הקוסמטיקה והטיפוח. על הרצון לקשר בין רכיב זה לבין המוצר הצביעו שני הצדדים שבפניי (ראה, בין היתר, עמ' 32 – 33 לפרוטוקול הדיון).
47. לעומת זאת, משמעותה של המילה HEROIC בסימנה של מבקשת המחיקה הינה משבחת בהקשר של מוצרי קוסמטיקה והיא נועדה להצביע על תכונה אנושית כגון "הרואי" או "גבורה".
48. לפיכך, גם על בסיס המשמעות השונה של כל אחד מהסימנים, אני סבורה כי אין חשש להטעיה כך שהצרכן הסביר יניח כי סחורות המסומנות בשני הסימנים הללו משתייכות לאותו המקור.
49. לעניין סוג הסחורות וחוג הלקוחות, אין מחלוקת בין הצדדים כי קיימת חפיפה בין סחורות המשווקות תחת סימן מבקשת המחיקה לבין אלו המייצרות ומשווקות תחת סימן בעל הסימן. כך גם לגבי חוג הלקוחות וצינורות השיווק. הלקוחות הצורכים את מוצרי מבקשת המחיקה בחנויותיה הם אותם הלקוחות הרוכשים את מוצרי בעל הסימן בחנויותיו, אשר במספר מקרים ממוקמות בקרבה גדולה לאלו של מבקשת המחיקה. לפיכך עליו לקבוע, כי קיימת זהות במבחן סוג הסחורות, חוג הלקוחות וערוצי השיווק.
50. במבחן יתר נסיבות העניין איני מקבלת את טענותיה של מבקשת המחיקה לפיהן בעל הסימן רשם את סימנו HR'ONIC PRO בחוסר תום לב ובמטרה להטעות את ציבור הצרכנים לחשוב שמקור מוצריו הנושאים סימן זה הינו מבקשת המחיקה.
51. ראשית, כפי שצוין לעיל מבקשת המחיקה כלל לא הוכיחה כי אכן עשתה שימוש בסימנה על גבי מוצריה במועד בו רשם בעל הסימן את סימנו או אף בתקופה מאוחרת יותר. מאידך, כפי שעולה מהראיות, בעל הסימן עשה שימוש בסימנו הרשום HR'ONIC PRO עוד משנת 2015 אף בטרם נרשם (ביום 4.9.2016). כעולה מנספחים 3 ו-4 לתצהיר בן שטרית הוזמנו מדבקות הכוללות את הסימן לשימוש על גבי המוצרים ושקיות הנושאות את הסימן כבר במועד זה.
52. בהעדר דמיון מטעה בין הסימנים אין בעובדה כי חנויות הצדדים ממוקמות האחת בסמוך לשנייה בכדי למנוע מבעל הסימן לעשות שימוש בסימנו הרשום.
53. המסקנה מן האמור הינה כי סימנו של מר בן שטרית אינו דומה לסימנה של מבקשת המחיקה עד לכדי הטעייה כלשון סעיף 9(11) לפקודה.
54. לפיכך דין בקשת המחיקה להידחות.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

55. מן הראיות בפניי עלה כי ברקע ההליך שבפניי טענות נוספות בדבר ההתנהלות העסקית של הצדדים. מבקשת המחיקה טענה כנגד איכות המוצרים של מר בן שטרית ומידת ההבנה שלו בתחום הקוסמטיקה. מאידך, טען מר בן שטרית כי מבקשת המחיקה וחברות הקשורות בה מנסות להדיר את רגליו מן השוק ובזאת, בין היתר, באמצעות הפסקת הסכמי השכירות בקניון פטרה.

56. טענות הדדיות אלה אין מקומן בהליך המחיקה שבפניי ולפיכך לא מצאתי לנכון להתייחס אליהן.

סוף דבר

57. הבקשה למחיקת סימן מסחר מעוצב מספר 284846 נדחת זאת.

58. לאחר שקילת מכלול השיקולים הקבועים בדין לפסיקת הוצאותיו של בעל דין, הריני קובעת כי מבקשת המחיקה תישא בכלל הוצאות בעל הסימן ובשכר טרחת עורך דינו בגין הליך זה בסך 30,000 ₪. לסכום זה יתווסף מע"מ כדין והוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק באם לא ישולם תוך 30 יום ממועד מתן ההחלטה.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים

כ"א שבט תש"פ
16 פברואר 2020

ניתן בירושלים ביום

951-99-2020-001190

סימוכין: