

# רישום סימן כסימן מסחר, בראי דיני זכויות היוצרים והמדגמים

עמית וולף, עו"ד

כל הזכויות שמורות למחבר ©

מאי 2010

## תוכן עניינים

2	1- מבוא
3	2- זכויות יוצרים
3	2.1 - זכויות יוצרים- על קצה המזלג
4	2.2 - רישום יצירה או חלק מסוים ממנה כסימן מסחר
	2.3 - שימוש בעצם רישום סימן כסימן מסחר ככלי משפטי להוכחת קיומה של זכות יוצרים והבעלות בה
5	2.4 - עקיפת תקופת חייה של זכות היוצרים ביצירה
8	2.5 - הגנה וסעדים מכוח דיני סימני המסחר כאשר דיני זכות היוצרים חלים וכאשר הם אינם חלים ...
9	2.6 - מעמד טענת ההגנה "מפר תמים" לאור רישום יצירה או חלק מסוים ממנה כסימן מסחר
9	2.6.1 מהי הגנת "מפר תמים" הקבוע בחוק זכות יוצרים
10	2.6.2 שימוש בעצם רישום היצירה או חלק מסוים ממנה כסימן מסחר כנגד טענת "מפר תמים"
11	3- מדגמים
11	3.1 - מדגמים- בקליפת האגוז
11	3.2 - "מדגם" כסימן מסחר תלת ממדי
14	3.3 - השימושים הנלווים לעצם רישום "מדגם" כסימן מסחר
16	4- סיכום

## 1. מבוא

"המטרה המסורתית" של רישום סימן בסימן מסחר הינה סימון טובין המוצעים על-ידי יצרן מסוים באמצעות שם, ציור או שרטוט, על מנת שסימון זה יחרט בזיכרון הצרכנים לתקופה ממושכת ויסייע בידם לזהות ולקשר בין הטובין לבין בעל סימן המסחר.<sup>1</sup>

עסקינן למעשה במטרה מסורתית כפולה: סימן המסחר נועד להגן על קהל הצרכנים מפני הטעייה, ובמקביל להגן על זכותו של בעל סימן המסחר שקהל הצרכנים יהא מודע למקור האמיתי של הטובין,<sup>2</sup> תוך צבירת מוניטין בתוצרתו.<sup>3</sup>

על מטרה כפולה זו עמד כב' השופט גרוניס במסגרת עניין August storek<sup>4</sup>, כשקבע כי מטרתם המסורתית של סימני מסחר הינה הן לשמש לזיהוי מקורם של הטובין באופן שציבור הצרכנים, בראותו את הסימן, יקשר אותו עם מקור מסוים, והן לאפשר לבעל סימן המסחר לבדל את מוצריו ממוצריהם של מתחריו, ובכך להגן על המוניטין שלו ולמנוע הטעייה של צרכנים ביחס למקור הטובין. על הלכה זו של בית המשפט העליון חזר כב' השופט פוגלמן בפסק הדין שניתן במסגרת עניין עין גדי קוסמטיקס<sup>5</sup>.

סעיף 1 לפקודת סימני מסחר<sup>6</sup> מגדיר "סימן" כ"אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה". "סימן מסחר" מוגדר בסעיף זה כ"סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם".

על-פי סעיף 7 לפקודת סימני המסחר, אדם המבקש לעצמו זכות ייחודית להשתמש בסימן כזה או אחר בסימן מסחר רשאי לבקש את רישום הסימן בפנקס רשם סימני המסחר.

סעיף 46(א) לפקודת סימני המסחר קובע כי רישום סימן המסחר יזכה את בעליו לשימוש ייחודי ובלעדי בו ביחס לטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם. קרי, רישומו של סימן מסחר מקנה לבעליו מונופול בשימוש בו תוך הפקעת הסימן, בהקשרו המסחרי, מנחלת הכלל.<sup>7</sup>

מן האמור לעיל עולה כי המחוקק יוצא מנקודת הנחה על פיה רישום סימן כסימן מסחר נועד לשם שימוש ייחודי של בעליו בסימן לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם ולא כל שימוש אחר.

<sup>1</sup> ארנסט חיים זליגסון דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם 1 (1972).

<sup>2</sup> יעקב וחנה קלדרון חיקויים מסחריים בישראל: מוניטין, גניבת עין, סימני מסחר, עשית עשר ולא במשפט, תחרות בלתי הוגנת 140-141 (1996).

<sup>3</sup> קטיה זכרוב "היקף ההגנה על תדמית של סימן מסחר" משפטים לה 435, 438 (תשס"ה).

<sup>4</sup> ע"א 11487/03 August storek AG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, תק-על 2008 (1) 5454, 5458 (2008) (להלן: "עניין August storek"). פסק דין זה ביטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין זה, שניתן במסגרת ת"א 2191/03 (מחוזי ת"א) August storek AG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, תק-מח 2003 (4) 6287 (2003). כמו-כן, יצוין כי במסגרת דני"א 4237/08 אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ נ' August storek AG, תק-על 2009 (4) 916 (2009) נקבע כי אין הצדקה לקיומו של

דיון נוסף בפסק הדין האמור ובכך למעשה קובעה ההלכה הנזכרת בעניין August storek.

<sup>5</sup> ע"א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, משרד המשפטים, תק-על 2008 (2) 1617, 1620 (2008) (להלן: "עניין עין גדי קוסמטיקס").

<sup>6</sup> פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "פקודת סימני המסחר").

<sup>7</sup> עניין עין גדי קוסמטיקס, לעיל הי"ש 5, בעמ' 1621.

אך האם המטרה המסורתית של רישום סימן כסימן מסחר עומדת תמיד לנגד עיניו של מבקש הרישום או שמא עשויות "תכליות אפורות", "תכליות נלוות" להוביל להגשת בקשה לרישום סימן כסימן מסחר?

במאמר זה אצביע על השימוש שניתן לעשות ברישום סימן כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר, כאשר אותו השימוש "חוטא" לכאורה למטרה המסורתית של רישום סימן המסחר ומתמקד באלמנטים הנלווים לעצם פעולת הרישום, וזאת בראי דיני זכויות היוצרים ודיני המדגמים.

## **2. זכויות יוצרים**

### **2.1. זכויות יוצרים - על קצה המזלג**

בישראל לא קיים פנקס רישום זכויות יוצרים רשמי. על הטוען כי הוא בעל זכות היוצרים ביצירה מסוימת הנטל להוכיח הן את עצם קיומה של זכות היוצרים והן את היותו הבעלים של היצירה. תקופת חייה של זכות יוצרים הינה עד 70 שנים לאחר מות היוצר.<sup>8</sup>

בהתאם לסעיף 4(א) לחוק זכות יוצרים, זכות יוצרים תהא ביצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית,<sup>9</sup> אמנותית,<sup>10</sup> דרמטית או מוסיקלית, המקובעת בצורה כלשהי. חוק זכות יוצרים אינו מגדיר את המונחים "מקוריות" ו"קבוע". ההלכה המשפטית בעניין דרישת המקוריות שהתפתחה במרוצת השנים דוגלת במבחן עצמאות היצירה ולא החידוש שבה, כך שדרישת המקוריות תבוא על סיפוקה עת תוכח מידת המאמץ, הכישרון וההשקעה היצירתית של המחבר, גם אם היא מועטה, ובלבד שיש ליצירה אופי השונה מזה של החומרים מהם עוצבה.<sup>11</sup> באשר למידת ה"קבוע" הנדרשת, בדברי ההסבר לסעיף 4 לחוק זכות יוצרים<sup>12</sup> נכתב כי "מוצע לעגן במפורש את דרישת הקבוע המוחשי של היצירה כתנאי להגנה עליה, זאת כמקובל בשיטת המשפט האנגלו-סכסית", דהיינו דרישה מהותית לקבוע היצירה כתנאי לקיום ההגנה.<sup>13</sup>

זכות יוצרים מוגדרת בסעיף 11 לחוק זכות יוצרים כזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר, המנויות בסעיף חוק זה, בהתאם לסוג היצירה, לרבות העתקה, פרסום<sup>14</sup>, ביצוע פומבי<sup>15</sup>, שידור, עשיית יצירה נגזרת והשכרה.<sup>16</sup>

המונח "יצירה" אינו מוגדר בחוק זכות יוצרים. מבחינת דיני זכויות יוצרים, יצירה משמעה אופן הביטוי של הרעיון המצוי ביסודה.<sup>17</sup> בהתאם להוראות סעיף 15(1) לחוק זכות יוצרים, זכות יוצרים תחול על דרך הביטוי של הרעיון ואין היא מגנה על הרעיון עצמו. כמו-כן וכנזכר לעיל, היצירה חייבת להיות פרי עמלו

<sup>8</sup> סעיף 38 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן: "חוק זכות יוצרים"). כאשר מדובר בתקליט, תקופת חייה של זכות היוצרים הינה 50 שנים ממועד יצירת התקליט- ראה לעניין זה סעיף 41 לחוק זכות יוצרים.

<sup>9</sup> יצירה ספרותית מוגדרת בסעיף 1 לחוק זכות יוצרים, כדלקמן: "יצירה ספרותית" – לרבות יצירה המבוססת בכתב, הרצאה, טבלה, לקט, וכן תוכנת מחשב".

<sup>10</sup> יצירה אמנותית מוגדרת בסעיף 1 לחוק זכות יוצרים, כדלקמן: "יצירה אמנותית" – לרבות רישום, ציור, יצירת פיסול, תחריט, ליטוגרפיה, מפה, תרשים, יצירה אדריכלית, יצירת צילום ויצירת אמנות שימושית".

<sup>11</sup> שרה פרזנטי **דיני זכויות יוצרים** כרך ראשון 341 (מהדורה שלישית, 2008).

<sup>12</sup> הצעות חוק זכות יוצרים, התשס"ה-2005, ה"ח הממשלה 196, 1116, 1120.

<sup>13</sup> פרזנטי **דיני זכויות יוצרים**, לעיל ה"ש 11, בעמ' 372-368.

<sup>14</sup> לגבי יצירה שלא פורסמה בלבד.

<sup>15</sup> לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית ותקליט בלבד.

<sup>16</sup> לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב בלבד.

<sup>17</sup> טוני גרינמן **זכויות יוצרים** כרך ראשון 72 (מהדורה שנייה, 2008).

הרוחני של היוצר ועליה לשקף לכל הפחות רמה נמוכה ביותר של ביטוי אישי<sup>18</sup>.

אם כן, מן המפורט לעיל עולה כי זכות היוצרים הינה זכות מוגבלת בזמן, כאשר על הטוען לבעלות ביצירה הנטל להוכיח את קיומה ואת בעלותו בה וכן עליו לעמוד בתנאי הסף- דרישת המקוריות ודרישת הקיבוע.

## 2.2. רישום יצירה או חלק מסוים ממנה כסימן מסחר

כנזכר לעיל, סימן מסחר רשום יכול להיות מורכב ממילים, מדמויות, מאיורים תלת ממדיים ומשילוב של כל המרכיבים האלה, ובכך יכול, לטענת המלומד פרידמן, שיהווה אף יצירה מקורית הראויה להגנה במקביל גם מכוח דיני זכויות היוצרים<sup>19</sup>. לטענת פרידמן, ההגנה המקבילה תחול כאשר הסימן שבידי בעל זכות היוצרים הינו סימן מאויר דמיוני, שרירותי או רומז, במידה שיש בסימן מידה צנועה של מקוריות כדרישת דיני זכויות היוצרים, אך עליה לשקף סימן שמבחינת אופיו המבחין המולד הינו דומיננטי<sup>20</sup>. טענתו זו של פרידמן תואמת לעמדת כב' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר דאז, משה גולדברג, שקבע במסגרת החלטתו בבקשה למחיקת סימן מסחר מס' 102733 כי הגנת דיני זכויות היוצרים מתווספת להגנה שמעניקים דיני סימני המסחר, כאשר הסימן עומד בקריטריונים הנדרשים לרכישת זכות יוצרים<sup>21</sup>.

עמדה מסוייגת בעניין זה, בהתייחס לסיסמאות המוגשות לרישום כסימן מסחר, הציג כב' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, ד"ר מאיר נועם, במסגרת החלטתו בבקשות לרישום סימן מסחר "DO WHAT FEELS GOOD" (שהינו למעשה סיסמה) מס' 171183-171187 שהגישה חברת קוקה-קולה. ד"ר נועם קבע כי כיוון שכל אחד מדיני הקניין הרוחני מעניק הגנות בעלות אופי, מהות והיקף שונה המשקף איזון אינטרסים המותאם למהות נושא ההגנה ולמטרות החוק הרלוונטי, הרי שעירובן של שתי הגנות בקניין רוחני (במקרה דנן עסקינן בסימן מסחר וזכות יוצרים) עלול לזעזע את האיזון האמור. לטענתו, הענקת סימן מסחר לחומר המוגן באופן מסורתי בהגנת זכות יוצרים, עשויה לפגוע בזכות הציבור להשתמש בחומר המוגן בעתיד. לפיכך, סייג ד"ר נועם את דבריו וקבע שכשיסימה נהנית מזכות יוצרים, ראוי לרשום אותה כסימן מסחר בצמוד לסימן עיקרי כלשהו. זאת, על מנת שלא לאפשר לסיסמה בנפרד, הגנה קניינית ארוכה מזו המוענקת על-ידי זכות היוצרים<sup>22</sup>.

כב' השופטת קרת-מאיר, במסגרת פסק הדין בעניין **JOOP!**<sup>23</sup>, סברה כי אין להחיל את דיני זכויות יוצרים במקביל לדיני סימני מסחר, וזאת גם אם סימן מסחר הינו נושא לזכויות יוצרים. קביעתה זו מושתתת על פסק דינו של כב' הנשיא דאז שמגר, במסגרת עניין **אינטרלגו**<sup>24</sup>, בו נפסק, בין היתר, כי במקרה בו יצירה זכאית להגנה הן לפי דיני זכויות יוצרים והן לפי דיני המדגמים, הרי שסעיף 1(22) לחוק זכות יוצרים

<sup>18</sup> ע"א 8485/08 **THE FA PREMIER LEAGUE LIMITED** נ' **המועצה להסדר ההימורים בספורט**, תק-על 2010(1) 9727, 9732 (2010). כן ראה לעניין זה: ע"א 513/89 **Interlego A/S** נ' **Exin lines bros. S.a**, פ"ד מח(4) 133, 170, 173 (1994) (להלן: "עניין אינטרלגו"); רע"א 2687/92 **גבע** נ' **חברת וולט דיסני**, פ"ד מח(1) 251, 257 (1993) (להלן: "עניין גבע"); ע"א 2790/93 **Eisenman** נ' **קימרון**, פ"ד נד(3) 817, 830 (2000).

<sup>19</sup> עמיר פרידמן **סימני מסחר- דין, פסיקה ומשפט משווה** כרך שני 1078 (מהדורה שלישית, 2010).

<sup>20</sup> שם, בעמ' 1079.

<sup>21</sup> החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר "בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר מס' 102733" 17 (5.9.1999).  
[www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6127FE05-F890-4A51-8C9A-B3520B292390/0/102733.pdf](http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6127FE05-F890-4A51-8C9A-B3520B292390/0/102733.pdf)

<sup>22</sup> החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר "בעניין בקשה לרישום סימני מסחר מס' 171183-171187" 21-22 (6.3.2006).  
[www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/638B67E0-B5B1-4052-BB12-7FB094DA5304/0/do\\_what\\_feels\\_good.pdf](http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/638B67E0-B5B1-4052-BB12-7FB094DA5304/0/do_what_feels_good.pdf)

<sup>23</sup> ת"א (מחוזי ת"א) 1171/97 **JOOP! GMBH** נ' **כל פרפיים בע"מ**, תק-מח 2006(2) 8533, 8561-8563 (2008).

<sup>24</sup> עניין **אינטרלגו**, לעיל ה"ש 18.

1911<sup>25</sup> שולל את ההגנה שהיצירה זכאית לה לפי החוק האמור, וזאת לאור החפיפה בין הדינים. כבי' השופטת קרת-מאיר פסקה כי למסקנה זהה ניתן להגיע גם כאשר היצירה זכאית להגנה על-פי פקודת סימני מסחר ולא רק לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, שכן לעמדתה הרעיון העומד מאחורי ההגנה של סימן אמצאה או מדגם דומה לזה העומד מאחורי סימני המסחר.

עם זאת, פסק דינה האמור של כבי' השופטת קרת-מאיר אינו משקף את ההלכה השלטת שיצאה מבית המשפט העליון בעניין זה, מספר שנים לאחר מכן. כך, בעניין August storck<sup>26</sup>, בית המשפט העליון קבע כי כיוון שמטרתם של דיני סימני המסחר שונה ממטרותיהם של יתר ענפי הקניין הרוחני, הרי שהעובדה כי האלמנט מבוקש הרישום יכול היה לזכות או שכבר זכה בפועל להגנה בגדר ענפים אחרים של דיני הקניין הרוחני, אין בה כשלעצמה כדי להוות טעם מספק כדי לשלול הגנה בגדר דיני סימני המסחר.

ובחזרה לענייננו, לדעתי, עצם רישום סימן, שהינו למעשה יצירה שיש לבעליה בה "זכות יוצרים", כסימן מסחר, יאפשר להתגבר, לפחות תיאורטית, על אותן מגבלות קבועות בחוק זכות יוצרים שהוצגו בקצרה לעיל וכן עשוי לסייע לבעל הסימן להוכיח את הנטלים המוטלים על כתפיו ואת תנאי הסף להוכחת קיומה של זכות יוצרים כאמור. לא זו בלבד, עצם רישום "יצירה" כסימן מסחר יאפשר לכאורה לבעל הסימן להנות הן מן ההגנה והן מן הסעדים הקבועים בשני הדינים (סימני המסחר וזכויות היוצרים). בכך, לדעתי, ניתן לעשות שימוש בעצם רישום "יצירה" או חלק מסוים ממנה כסימן מסחר שלא לשם המטרה המסורתית לרישום סימן כסימן מסחר. אציג להלן מספר דוגמאות, לשם המחשת טענתי זו.

### **2.3. שימוש בעצם רישום סימן כסימן מסחר ככלי משפטי להוכחת קיומה של זכות יוצרים והבעלות בה**

כאשר רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר או בית המשפט בוחנים האם סימן מסחר מפר זכות יוצרים, עליהם לברר האם סימן המסחר דומה דמיון מהותי ליצירה המוגנת. דוגמא לבחינה כאמור הינה בקשה למחיקת סימן מסחר מס' 102733, הכולל את הכיתוב ROOTS OF CANADA ומעליו דמות של בונה<sup>27</sup>. מבקשת המחיקה הינה חברה קנדית שהתאגדה תחת השם ROOTS CANADA LTD, יצרנית מוצרי לבוש שונים, כאשר כל מוצריה נושאים את הסימן "ROOTS" ולרוב גם את דמות הבונה, הדומה לטענתה לדמות הבונה של בעלת הסימן כנזכר לעיל. מבקשת המחיקה טענה כי סימן הבונה שלה הוא סימן מסחר מוכר היטב<sup>28</sup>, מה גם שסימן המסחר שלה נרשם על ידה ברחבי העולם. רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר דאז גולדברג קבע כי מבקשת המחיקה לא עמדה בנטל ההוכחה כי סימנה הינו סימן מסחר מוכר היטב בישראל. עם זאת, נקבע כי סימן הבונה מהווה "עבודת ציור" המוגנת בזכות יוצרים בשל היותה "יצירה אמנותית" וכי העובדה כי יצירה אומנותית משמשת כסימן מסחר הנועד לזיהוי מקור המוצר ולקידום מכירותיו וכי היא מופיעה על גבי מוצרים וחומר פרסום מסחרי, אינה גורעת מזכאותה להגנת זכות יוצרים<sup>29</sup>. עוד קבע גולדברג כי אין כל צל של ספק כי רישום סימן מסחר המפר זכות יוצרים יפגע בתקנת הציבור, וככזה אין סימן המסחר כשר לרישום לאור סעיף 5(11) לפקודת סימני המסחר<sup>30</sup>.

<sup>25</sup> כיום במתכונתו כסעיף 7 לחוק זכות יוצרים.

<sup>26</sup> עניין August storck, לעיל ה"ש 4, בעמ' 5471.

<sup>27</sup> החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, לעיל ה"ש 21.

<sup>28</sup> סימן מסחר מוכר היטב מוגדר בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר כדלקמן: "סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק".

<sup>29</sup> החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, לעיל ה"ש 21, בעמ' 16.

<sup>30</sup> החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, לעיל ה"ש 21, בעמ' 18. כן ראה לעניין זה עמדת פרידמן, העולה בקנה אחד עם החלטת הרשם גולדברג- פרידמן **סימני מסחר- דין, פסיקה ומשפט משווה**, לעיל ה"ש 19, בעמ' 1088.

בהתאם לכך, גולדברג קבע כי למבקשת המחיקה זכויות יוצרים בסימן הבונה הראוי להגנת זכות יוצרים כיצירה אומנותית ובכך הוכיחה כי הסימן מבוקש הרישום מפר את זכויות היוצרים שלה. לכן, הורה הרשם על מחיקת סימן מסחר מס' 102733 מפנקס סימני המסחר<sup>31</sup>.

אם כן, ראינו שעל-ידי הוכחת זכות יוצרים ניתן להביא לביטול רישום של סימן כסימן מסחר. אחת השאלות העולות הינה האם ניתן יהא להוכיח זכות יוצרים ביצירה מסוימת על-ידי ראייה הנובעת מרישום של סימן כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר.

נקח לדוגמא דמויות דמיוניות הלקוחות מתוך סרט מצויר או סדרה מצוירת. דמויות דמיוניות אלה חשובות לעיתים מבחינה כלכלית הרבה יותר מהסרט או הסדרה עצמה בהם הן מופיעות, שכן כבר שנים רבות מסחור הדמויות האמורות הפך לתעשייה עצומה בפני עצמה, שצריכתה וההכנסות מתמלוגים המשולמים בגין שימוש מסחרי בדמויות במוצרי לוואי דוגמת צעצועים, פרטי לבוש ואופנה וכיוצא ב', עשויות לעלות עשרות מונים על ההכנסה מניצול כלל היצירה בשלומתה<sup>32</sup>.

דמויות מצוירות, הלקוחות מתוך סרט או סדרה מצוירת, עשויות לשמש מושא עצמאי לזכויות יוצרים, וזאת גם בנפרד ממעגל היצירה הרחב יותר בו הן משולבות, כאשר בדרך כלל דמויות דמיוניות אלה אכן מפותחות ומגובשות די הצורך כדי לזכות בהגנת דיני זכות היוצרים<sup>33</sup>. בעניין גבע נפסק כי ההגנה על דמות מצוירת מבוססת לא רק על איפיונה ועיצוב תכונותיה במופשט, כי אם בעיקר על התיאור הגרפי שלה, המהווה את עיקר היצירה המוגנת, שכן עסקינן בתיאור גרפי סמלי ובעל משמעות<sup>34</sup>. באשר לשם הדמות עצמה, הרי שעל מנת שיהא בה משום זכות יוצרים, על היוצר להוכיח שלמילים ישנה משמעות מיוחדת ומקורית שמצדיקה את הקביעה לפיה הסימן מהווה יצירה ספרותית, ובכך לחסות תחת ההגנה מכוח דיני זכות היוצרים<sup>35</sup>. בעניין דבש ("דוד הכי טוב") נקבע שכשמדובר בכינוי של דמות דמיונית, להבדיל מכינוי המתכנה בו אדם מן היישוב, הרי שכינוי זה הינו אחד ממאפייני הדמות, שבה ניתן לרכוש זכויות יוצרים<sup>36</sup>. על-פי פקודת סימני המסחר, ניתן לרשום דמות כסימן מסחר אם יוכח שהשימוש בדמות על-ידי מבקש הרישום הקנה לדמות אופי מבחין ביחס לטובין שלגביהם התבקש הרישום או שהדמות מקורית וככזו הינה בעלת אופי מבחין מובהק. מרבית הדמויות הן פרי המצאתו של בעל הסימן וככאלו כשרות הן לרישום, שכן הן נתפסות מלכתחילה כסימנים דמיוניים בעלי אופי מבחין מולד<sup>37</sup>.

דמויות מצוירות רבות ושמותיהן הלקוחים מתוך סרטים וסדרות מצוירות נרשמו במהלך השנים בפנקס סימני המסחר בסיווגים שונים, כאשר חלקם מעלים תהיות באשר לסוג הסחורה או השירות אליהם שויכו. כך, לשם ההמחשה, סימן מסחר רשום מס' 168516, המציג דמויות כלבים מתוך הסרט המצויר "101 כלבים וגנבים", וכן סימן מסחר מס' 168517, המציג את הדמות "פינוקיו" מתוך הסרט המצויר "פינוקיו", שרישומם פורסם בחודש ינואר שנת 2005, שניהם בסוג 29 ובפרטת הסחורות שלהם מצוין, בין היתר, פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים, רוטבי פירות ושימורי פירות. דוגמא לרישום שמה של דמות

<sup>31</sup> החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, לעיל ה"ש 21, בעמ' 18-20.

<sup>32</sup> גרינמן זכויות יוצרים, לעיל ה"ש 17, בעמ' 219.

<sup>33</sup> שרה פרזנטי ויוסי סיוון "זכויות יוצרים בדמויות דמיוניות" רשימות בנתיב קנייני הרוח השנתון למשפט, תקשורת וטכנולוגיה כרך ביכורים 102, 107 (2004).

<sup>34</sup> עניין גבע, לעיל ה"ש 18, בעמ' 261.

<sup>35</sup> פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה, לעיל ה"ש 19, בעמ' 1082.

<sup>36</sup> ת"א (מחוזי י-ם) 6157/04 דבש נ' אדלר חומסקי & ורשבסקי, תק-מח 2006(4) 3551, 3574 (2006).

<sup>37</sup> עמיר פרידמן, סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה כרך ראשון 57 (מהדורה שלישית, 2010).

מצוירת הינה סימן מסחר מס' 191352 - "TINKER BELL", שמה של הפיה בסרט המצויר "פיטר פן", שרישומו פורסם בחודש ינואר שנת 2008, בסוג 32, כאשר בפרטת הסחורות מצוין, בין היתר, משקאות אנרגיה, בירה ולימונדה. דוגמא נוספת הינה סימן מסחר מס' 196682 - "JIMINY CRICKET", שמו של הצרצר מהסרט המצויר "פינוקיו", שרישומו פורסם בחודש יולי בשנת 2008, בסוג 9, כשבפרטת הסחורות מצוין, בין היתר, התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר ובהצלת נפשות.

יודגש, עסקינן בדוגמאות להמחשה בלבד ובהחלט יכול כי סימני המסחר שהוצגו לעיל אכן מתנוססים על גבי מוצרים שונים בהתאם לפרטת הסחורות שלהם, במיוחד במצב דברים בו ניתן לרשום בפרטת הסחורות שבטופס בקשת רישום סימן המסחר את כל הפירוט המופיע בתוספת הרביעית<sup>38</sup> לתקנות סימני המסחר, בהתייחס לאותה סחורה או שירות. עם זאת, אצא מנקודת הנחה כי לצד השימוש האמיתי שעושים בסימן מסחר המהווה דמות מצוירת או בשמה של אותה הדמות כאמור, ישנן דמויות מצוירות או שמות של דמויות כאלה שנרשמו בפנקס סימני המסחר, כאשר למעשה לא נעשה בהם שימוש בפועל כסימן מסחר בהתייחס לסחורה או לשירות לגביהם התבקש הרישום, או שנעשה בהם שימוש אך ורק לשם מראית עין, ממניעים עמומים שעל חלקם אעמוד להלן.

לעניות דעתי, רישום יצירה - דמות מצוירת או שם של דמות מצוירת הלקוחה מתוך סרט או סדרה מצוירת, פסל, תמונה וכיוצא ב' - כסימן מסחר, יכול לשמש ככלי ראייתי קביל הן לשם הוכחת זכות יוצרים ביצירה עצמה והן לשם הוכחת הבעלות בה.

ראשית ולעניין הוכחת זכות היוצרים ביצירה, בטופס הבקשה לרישום "יצירה" כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר וכן בתעודת הרישום עצמה (אם התקבלה לרישום כסימן מסחר) מופיע, בין היתר, אישור על מועד הגשת הבקשה, ויש בכך כדי להעיד האם ה"יצירה" מקורית. הנפקות הראייתית הנובעת מתעודת רישום סימן המסחר הינה ראייה לכאורה בכל הליך משפטי לתוקף הרישום המקורי של הסימן, לעניין כל העברת הזכויות שבוצעו לגביו ונרשמו בפנקס סימני המסחר וכן לעניין זכותו של בעל סימן המסחר לעשות שימוש בסימן באופן ייחודי ובלעד<sup>39</sup>. ראייה זו ניתנת לסתירה ובכדי להפריך את תוקפה, על הצד שכנגד להגיש ראיות הסותרות את החזקה הראייתית הנובעת מעצם רישומו של סימן המסחר. בית המשפט מחויב להתייחס לחזקה הראייתית הנזכרת לעיל כמוכחת, אלא אם כן יעלה בידי הטוען כנגד רישום סימן המסחר לסתור אותה, וזאת בהתבסס על ראיות המטות את מאזן ההסתברויות לטובתו של האחרון<sup>40</sup>. קרי, כאשר שני צדדים נמצאים בסכסוך משפטי באשר לאותה יצירה וצד אחד טוען כי היצירה אינה מקורית לאור קיומה של יצירה נוספת, הרי שיכול שתיעוד מועד הגשת הבקשה לרישום היצירה כסימן מסחר יהווה עבור מבקש הרישום ראייה להיות היצירה שלו ראשונה על ציר הזמן הרלוונטי ובכך להוכיח את מקוריותה. כמו-כן, בטופס הבקשה ובתעודת הרישום (אם התקבלה לרישום מסחר) כאמור, על גביו מתנוססת ה"יצירה" או חלק מסוים ממנה, יש לכאורה כדי לענות על דרישת הקיבוע הקבועה בחוק זכות יוצרים, שהרי הבקשה לרישום ה"יצירה" כסימן מסחר נקלטת ומתועדת על-ידי משרד רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, שהינו גוף רשמי של מדינת ישראל.

<sup>38</sup> תקנות סימני המסחר, 1940 (להלן: "תקנות סימני המסחר"). לענייננו, ראה תיקון מס' 4 לתקנות סימני המסחר, ק"ת 5402.

<sup>39</sup> סעיפים 64-65 לפקודת סימני המסחר.

<sup>40</sup> פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה, לעיל ה"ש 37, בעמ' 511.

לעניין הוכחת הבעלות ביצירה, הרי שבטופס הבקשה ובתעודת הרישום (אם התקבלה לרישום כסימן מסחר) של ה"יצירה" כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר, מופיע, בין היתר, שמו של מבקש הרישום, בעליו של הסימן. כך, אם ביום מן הימים יידרש הטוען לבעלות ביצירה מסוימת להוכיח את בעלותו בה, יכול הוא לעשות שימוש בעצם רישום ה"יצירה" כסימן מסחר ככלי להוכחת בעלותו ביצירה. משקלה של ראייה מעין זו עשוי להתחזק אם לא הוגשו התנגדויות לרישומה או בקשות למחיקתה מפנקס סימני המסחר, ומנגד להיחלש באם הוגשה התנגדות או בקשה למחיקה כאמור- זהו למעשה כלי שבאמצעותו בית המשפט יכול לקבוע מהו המשקל שיש ליתן לראייה הנובעת מרישום יצירה או חלק מסוים ממנה, כסימן מסחר.

לפיכך, נראה על פניו כי בבוא בית המשפט להכריע בסוגיות האמורות לעיל, הרי שיכול והחלטת בית המשפט תטה לצד אחד לעומת האחר, אם היצירה או חלק מסוים ממנה הוגשה לרישום כסימן מסחר (בין אם אושרה לרישום ובין אם לאו), וזאת גם אם עצם הגשת הבקשה כאמור הינה הטענה היחידה העומדת לזכות הטוען אותה ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בטענה אחת מתוך רשימה של טענות נוספות.

דהיינו, ניתן לעשות שימוש ברישום של סימן כסימן מסחר, שלא לשם סימון הטובין (אם בכלל), אלא לשם שימוש הנלווה למטרה המסורתית לרישום סימן מסחר, וזאת בעצם השימוש ברישום ה"יצירה" כסימן מסחר ככלי משפטי ראייתי עתידי להוכחת בעלות בזכות יוצרים ולשם ביסוס קיומה של זכות היוצרים.

#### **2.4. עקיפת תקופת חייה של זכות היוצרים ביצירה**

דוגמא נוספת לשימוש נלווה בעצם רישום סימן כסימן מסחר ככל שהדבר נוגע לזכות יוצרים, נוגעת לתקופת חייה של זכות היוצרים, שהינה כאמור עד שבעים שנים לאחר מות היוצר. בניגוד לזכות יוצרים, לסימן המסחר תקופת חיים שונה- סימן מסחר נרשם תחילה לתקופה בת עשר שנים ולאחר מכן ניתן להאריך את תוקף החידוש פעם אחר פעם<sup>41</sup> (אם בעליו מעוניין בכך ומשלם אגרת חידוש רישום<sup>42</sup> וכן אם אין אנו נכנסים בגדר הסייגים לחידוש הרישום<sup>43</sup>), וכך למעשה עשוי סימן המסחר לחיות לנצח והזכות הקניינית בו תישאר לעולם בחזקת בעליה<sup>44</sup>.

בהתאם לאמור לעיל, הרי שלכאורה על-ידי רישום "יצירה" או חלק מסוים ממנה כסימן מסחר, ניתן לעקוף את הגבלת תקופת חייה של זכות היוצרים, כך שבתום אותה התקופה ימשיך בעליה להחזיק בזכויות הקשורות בה, אך כעת בכובע שונה: מבעל זכות יוצרים לבעל סימן מסחר. לדעת המלומד פרדימן, יצירה המוגנת בזכות יוצרים יכולה לשרת כסימן מסחר בתום תקופת ההגנה של דיני זכות היוצרים. עם זאת, לטענתו, על מנת שרישום סימן המסחר לקראת תום תקופת ההגנה של זכות היוצרים לא ישרת ניסיון בלתי נאות להאריך את תקופת ההגנה המונופוליסטית, נהוג ומקובל שסימן מסחר רשום המגן על איור שלא ייעשה בו שימוש למטרת יצירת בידול מסחרי יהיה חשוף במהלך חייו, לאחר רישומו, להליכי ביטול ומחיקה<sup>45</sup>. דהיינו, פרידמן שם את הדגש על מועד הגשת בקשת הרישום כסימן מסחר ככלי שיש בו כדי להבחין בין ניסיון נאות לרישום סימן מסחר לניסיון שאינו נאות. לדעתי, עמדה זו לא יכולה לענות על כלל המקרים בהם מוגשת בקשה לרישום יצירה או חלק מסוים ממנה כסימן מסחר, על אחת כמה וכמה כאשר נרשמה היצירה כסימן מסחר שלא לקראת תום תקופת זכות היוצרים בה, אלא קודם לכן. נוסף על

<sup>41</sup> סעיפים 31-32 לפקודת סימני המסחר.

<sup>42</sup> סעיף 33 לפקודת סימני המסחר.

<sup>43</sup> סעיף 35 לפקודת סימני המסחר.

<sup>44</sup> פרידמן **סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה**, לעיל ה"ש 37, בעמ' 626.

<sup>45</sup> פרידמן **סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה**, לעיל ה"ש 19, בעמ' 1082.



כך, בעל הסימן יכול לעשות שימוש מסחרי כלשהו ב"יצירה" כסימן מסחר, וזאת כדי להתגבר על טענה אפשרית ולפיה יש לבטל את רישום הסימן בגין אי-שימוש<sup>46</sup>, שכן מבחינתו מדובר בבחינת עלות מול תועלת: יכול שלבעל הסימן עדיף מבחינה כלכלית לעשות שימוש מסחרי כזה או אחר ביצירה כסימן מסחר ולעמוד בהוצאות הכרוכות ברישום, שכן בתמורה מקבל הוא למעשה הארכה של תקופת החיים של זכות היוצרים עצמה בבוא היום, אך כעת בכובעה כסימן מסחר. לפיכך, המבחן של פרידמן שהוצג לעיל עשוי להוביל למסקנה בעייתית על פיה רישום של סימן מסחר מעין זה שהוצג לעיל הינו נאות.

## **2.5. הגנה וסעדים מכוח דיני סימני המסחר כאשר דיני זכות היוצרים חלים וכאשר הם אינם חלים**

הדוגמא שהוצגה לעיל מובילה אותנו לדוגמא נוספת לשימוש נלווה בעצם רישום סימן מסחר, ככל שהדבר נוגע לזכות יוצרים, ואשר באה לידי ביטוי במצב בו התקבלה לרישום בקשה שהוגשה על-ידי בעל זכות היוצרים ביצירה לרישום היצירה או חלק מסוים ממנה כסימן מסחר. ברישום יצירה כסימן מסחר קמה לבעליה עילות תביעה וסעדים או עילות הגנה נוספות ומקבילות, בהתאם לסיטואציה המשפטית- לא רק על פי דיני זכות יוצרים (במידה ולא תמה תקופת זכות היוצרים ביצירה), אלא אף על פי הוראות דיני סימני המסחר. היכולת לעשות שימוש בעילות התביעה או ההגנה הכפולות ובסעדים הכפולים כנזכר לעיל, מבטאת לדעתי את אחד מן השימושים הנלווים שבעליה של היצירה יכול לעשות בעצם רישום היצירה כסימן מסחר, והיא עשויה להוביל, או שמא כבר הובילה, לרישומן של יצירות כסימני מסחר. לטענת פרידמן, גם אם נכיר בתחולה מקבילה של דיני זכויות היוצרים ודיני סימני המסחר, לא יהיה בכך להקנות לבעל הסימן, היוצר, זכאות לכפל פיצוי<sup>47</sup>. לדעתי, גם אם יש ממש בדבריו אלה, הרי שאין בכך כדי למנוע מבעל הסימן הגנה כפולה וסעדים כפולים מכוח הדינים האמורים שאינם פיצוי, כמו צו מניעה וכיובד', ולכן בעל הזכויות ביצירה מסוימת עדיין יהא מעוניין גם ברישום היצירה עצמה או חלק מסוים ממנה כסימן מסחר.

ומה לגבי מצב בו דיני זכויות היוצרים אינם חלים בהתייחס ל"יצירה" מסוימת? אף במקרה זה ניתן לעשות שימוש נלווה בעצם רישום "היצירה" כסימן מסחר. נקח לשם המחשה "יצירה" אשר אינה עומדת באחד מתנאי הסף לקיומה של זכות יוצרים- דרישת המקוריות. אי עמידה בתנאי סף זה אינה מאפשרת הוכחת זכות יוצרים ב"יצירה" ומכאן שהבעלים של אותה "יצירה" אינו זכאי לכל אותן הגנות העומדות לזכותו מפני הפרת זכויותיו בה וכן אין הוא זכאי לסעדים הקבועים בחוק זכות יוצרים. לדעתי, על-ידי רישום ה"יצירה" האמורה כסימן מסחר, רוכש לעצמו בעליו של סימן המסחר הגנה משפטית חלופית וסעדים חלופיים שלא עמדו לזכותו מכוח דיני זכויות היוצרים וכעת הוא זכאי להם בהתאם לדיני סימני המסחר, באמצעותם עשוי הוא להבטיח את זכויותיו ב"יצירה", כעת בכובעה החדש כסימן מסחר. בכך בא לידי ביטוי השימוש הנלווה במצב דברים מעין זה בעצם רישום ה"יצירה" כסימן מסחר.

## **2.6. מעמד טענת ההגנה "מפר תמים" לאור רישום יצירה או חלק מסוים ממנה כסימן מסחר**

### **2.6.1. מהי הגנת "מפר תמים" הקבועה בחוק זכות יוצרים?**

סעיף 58 לחוק זכות יוצרים, שכותרתו "מפר תמים", קובע כי במידה שהופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית<sup>48</sup>, ואולם המפר לא ידע ולא היה עליו לדעת, במועד ההפרה, כי קיימת זכות יוצרים ביצירה, לא

<sup>46</sup> ראה לעניין זה סעיף 41 לפקודת סימני המסחר.

<sup>47</sup> פרידמן סימני מסחר- דין, פסיקה ומשפט משווה, לעיל ה"ש 19, בעמ' 1079.

<sup>48</sup> לעניין זכות מוסרית, ראה סעיף 46 לחוק זכות יוצרים.

יחויב הוא בתשלום פיצויים עקב ההפרה. **בעניין ניניו**<sup>49</sup> קבע בית המשפט העליון כי לצורך קביעת סכום הפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים, על בית המשפט להתחשב במצבו הנפשי של המפר ובשל כך להחמיר פחות עם מפר תמים ולהחמיר יותר עם מפר במתכוון. עוד צוין במסגרת פסק הדין שעל-פי הדין הישראלי, אין לחייב בפיצויים מפר, אשר לא ידע ולא היה לו יסוד סביר לחשוד שקיימת בכלל זכות יוצרים ביצירה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק זכות יוצרים 1911<sup>50</sup>. הלכה זו נזכרת, בין היתר, אף **בעניין בתימו**<sup>51</sup>. מן האמור לעיל עולה כי הגנת "מפר תמים" עשויה לפטור את מפר זכות היוצרים מתשלום פיצויים בגין ההפרה, אך לא תפטור אותו מאחריות להפרה ומיתר הסעדים העומדים לזכותו של בעל זכות היוצרים.

## **2.6.2. שימוש בעצם רישום היצירה או חלק מסוים ממנה כסימן מסחר כנגד טענת "מפר תמים"**

פנקס סימני המסחר פתוח לעיון הציבור בשעות קבלות הקהל ברשות סימני המסחר והעתק מאושר של כל רישום יינתן לכל החפץ בכך לפי דרישתו, בכפוף לתשלום האגרה הקבועה<sup>52</sup>. לפרסום סימן המסחר בפומבי בפנקס סימני המסחר נודעת חשיבות כפולה: פרסום סימן המסחר בפומבי מגבש את זכות הקניין של בעל הסימן ומשלים את הכרת הדין בזכותו לעשות שימוש בסימנו הרשום באופן בלעדי וייחודי. נוסף על כך, יש בפרסום הפומבי של סימן המסחר כדי להזהיר צדדים שלישיים שמא יפרו או יפגעו בזכותו של בעל הסימן הרשום<sup>53</sup>. כנזכר לעיל, תעודת רישום סימן מסחר מהווה ראיה לכאורה בכל הליך משפטי, בין היתר לתוקף רישומו המקורי וכן לעניין זכות בעליו לעשות בו שימוש באופן ייחודי ובלעדי, כך שבית המשפט יתייחס אליה כמוכחת כל עוד לא עלה בידי הטוען כנגדה לסתור אותה ולהטות את מאזן ההסתברויות לטובתו.

לדעתי, על פניו נראה כי לבעל זכות יוצרים ביצירה מסוימת, אשר רשם את היצירה או חלק מסוים ממנה בפנקס סימני המסחר ואשר במסגרת הליך משפטי כזה או אחר מבקש הוא לטעון כנגד טענת ההגנה "מפר תמים" שהעלה הצד שכנגד, תעמוד הטענה כי על בית המשפט ליתן משקל מהותי לעצם קיומה של תעודת רישום סימן המסחר עת יבחן על ידו אלמנט הידיעה של מפר זכות הבעלים ביצירה, שהרי כאמור פנקס סימני המסחר בו נרשם סימן המסחר פתוח לעיון הציבור ומכאן כי יכול היה המפר לדעת, ולו לכאורה, על קיומה של זכות יוצרים ביצירה או למצער לעורר חשדו בעניין זה. הדברים נכונים על אחת כמה וכמה אם הצד שכנגד ידע (להבדיל אם רק יכול היה לדעת) על קיומו של סימן המסחר הרשום. לא זו בלבד, אף אם בית המשפט לא יקבל טענה זו של בעל היצירה שנרשמה כסימן מסחר, הרי שבכל מקרה עומדת לזכותו הגנה כפולה מכוח דיני זכות היוצרים ודיני סימני המסחר כנזכר לעיל. תביעה בנוגע להפרת סימן מסחר, להבדיל מתביעה בגין הפרת זכות יוצרים, איננה מצריכה הוכחת כוונה או ידיעה בנוגע לזכות הקניינית של בעל הסימן הרשום מצד הגורם המפר<sup>54</sup>. לכן, בית המשפט עשוי לפסוק לזכות בעל הסימן סעד של פיצוי בגין הפרת סימן מסחר, מבלי שיהא צורך בהוכחת כוונה או ידיעה כאמור, בעוד אם היה מדובר בטענה להפרת זכות יוצרים, הרי שבמידה שלא נסתרה טענת ההגנה "מפר תמים" בית המשפט לא יחייב את המפר בפיצויים. לאור זאת, עולה האפשרות (ולו אפשרות תיאורטית בלבד) כי בעליו של יצירה מסוימת, המעוניין לסכל טענת הגנה עתידית של מאן דהוא מסוג "מפר תמים", יבקש לרשום כסימן מסחר את היצירה או חלק מסוים ממנה, וזאת תוך שימוש הנלווה כאמור למטרה המסורתית של רישום סימן מסחר.

<sup>49</sup> ע"א 592/88 שגיא נ' עיזבון ניניו ז"ל, פ"ד מו(2) 254, 271 (1992).

<sup>50</sup> היום הגנה זו באה לידי ביטוי כנזכר לעיל בסעיף 58 לחוק זכות יוצרים.

<sup>51</sup> ע"א 9678/05 חברת בתימו בע"מ נ' ARRABON-HK LIMITED, תק-על 1958 (3) 2008 (2008).

<sup>52</sup> סעיף 6 לפקודת סימני המסחר ותקנה 79 לתקנות סימני המסחר.

<sup>53</sup> פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה, לעיל ה"ש 37, בעמ' 514.

<sup>54</sup> פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה, לעיל ה"ש 37, בעמ' 513.

### 3. מדגמים

#### 3.1. מדגמים - בקליפת האגוז

בישראל קיים פנקס מדגמים רשמי<sup>55</sup>. רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר רשאי לרשום מדגם לאחר שהוגשה בקשה לרישום, במסגרתה טען מבקש הרישום כי הוא בעליו של המדגם וכי המדגם הינו חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל<sup>56</sup>. תקופת חייה של זכות המדגם הינה לכל הפחות חמש שנים מיום הגשת הבקשה לרישום ולכל היותר עד חמש עשרה שנים לאחר הגשת הבקשה<sup>57</sup>.

תכלית ההגנה הניתנת למדגם רשום הינה לתמרץ יצירתם של עיצובי מוצרים חדשים ומקוריים על-ידי תגמולו של היוצר בזכות המוגבלת כאמור בזמן על עיצובו<sup>58</sup>. בעניין מיפרומאל<sup>59</sup> נפסק כי המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר, כאשר ההגנה נועדה להגן הן על אינטרס הפרט (היוצר) והן על אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים. כן נפסק כי ההגנה שמעניקים דיני המדגמים נועדה להגן על הצורה עצמה, ובשל כך מוענק לבעל המדגם מונופול (שלילי) מסחרי מלא על הצורה המוגנת, המונעת מכל אדם זולתו לעשות איזו מהפעולות המנויות בסעיף 37(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים<sup>60</sup>.

המונח "מדגם" מוגדר בפקודת הפטנטים והמדגמים כ"קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ ע"י תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחין רק במראית עין"<sup>61</sup>. "זכות מדגם" מוגדרת כ"זכות הבלעדית להשתמש במדגם לגבי כל חפץ מכל סוג שנרשם בו מדגם"<sup>62</sup>.

מן האמור לעיל עולה כי בדומה לזכות היוצרים, אף תקופת חייה של זכות הבעלים במדגם מוגבלת בזמן, כאשר על מבקש רישום המדגם מוטל נטל ההוכחה כי המדגם מבוקש הרישום הינו חדש או מקורי, שלא פורסם עובר להגשת בקשת הרישום. האם ניתן "לתקוף" מגבלות אלה על-ידי רישום מדגם כסימן מסחר? אבחן שאלה זו, בין היתר, להלן.

#### 3.2. "מדגם" כסימן מסחר תלת ממדי

כנזכר במבוא, סעיף 1 לפקודת סימני מסחר מגדיר "סימן" כ"אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה". דהיינו, ניתן לרשום כסימן מסחר סימן שהנו תלת ממדי<sup>63</sup>. אם כן, ניתן על פניו לרשום כסימן מסחר תלת-ממדי, סימן המכיל את חזותם החיצונית או את

<sup>55</sup> סעיף 3 לפקודת הפטנטים והמדגמים, חא"י, ב', 1053 (להלן: "פקודת הפטנטים והמדגמים").

<sup>56</sup> סעיף 30(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים.

<sup>57</sup> סעיף 33 לפקודת הפטנטים והמדגמים.

<sup>58</sup> יעקב וחנה קלדרון, יותם וירזינסקי "ההגנה הרחבה על העיצוב התעשייתי בישראל" 4

beta.nevo.co.il/books/%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99.%d7%9d/m216-19-11-06.doc

<sup>59</sup> ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, נו(3) 702, 709-710 (2003).

<sup>60</sup> סעיף 37(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים קובע כדלקמן: "כל עוד קיימת זכות מדגם באיזה מדגם אסור לשום אדם, (א) לייחד, לצרכי מכירה, את המדגם או כל חיקוי תרמית או חיקוי בולט הימנו לכל חפץ הכלול בסוג סחורה שרשום בו המדגם, חוץ אם יש לו רשיון או רשות בכתב מאת הבעלים הרשומים, ואסור לו לעשות כל דבר כדי לאפשר לו לייחד את המדגם כאמור לעיל; או (ב) לפרסם סחורה או להציעה למכירה, אם ידע כי יחדו לאותה סחורה מדגם או כל חיקוי הימנו, אם חיקוי מתוך רמאות, ואם חיקוי בולט, שלא בהסכמת בעליו הרשום".

<sup>61</sup> סעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים.

<sup>62</sup> שם.

<sup>63</sup> לבקשה לרישום סימן תלת ממד יש לצרף ציור או תמונת דמות הסימן, כך שניתן יהיה להבחין בדמותו מכל צדדיו. ראה לעניין זה תקנה 15(1) לתקנות סימני המסחר.

אריזתם של הטובין שמבקש הרישום מייצר או סוחר בהם.

על מנת שרשם סימני המסחר ייעתר לבקשה לרשום את הסימן התלת ממדי, דוגמת קופסאות, מיכלים ובקבוקים, כסימן מסחר, על מבקש הרישום להוכיח כי הסימן משמש לזיהוי מקור הטובין ושאינו ברישומו כדי לגרוע מזכויות מתחריו להשתמש בצורות ובאריזות המקובלות באותו תחום מסחרי<sup>64</sup>, וזאת על מנת להימנע מפגיעה בעקרונות התחרות החופשית וההוגנת. כדי שלא לגרוע מזכויות המתחרים כאמור, רשם סימני המסחר נוהג לאשר רישום סימנים תלת ממדיים, תוך הגבלת הזכות להשתמש באופן ייחודי ובלעדי בחזות האריזה המהווה חלק מהסימן המבוקש, על-ידי רישום הודעת הסתלקות מתאימה שתימנע הגנה על המארז עצמו, זאת בהתאם להוראות סעיף 21(א) לפקודת סימני המסחר<sup>65</sup>. אולם, יש לסייג את הדברים, שהרי מדובר כאמור בנוהג בלבד וישנם מקרים בהם רשם סימני המסחר יאשר רישומו של סימן תלת ממדי כסימן מסחר ללא כל הגבלה, על אחת כמה וכמה כאשר צורת הסימן התלת ממדי מוצגת בצורה ייחודית ומקורית, וזאת גם כשהאריזה הינה צורה מקובלת באותו תחום מסחרי<sup>66</sup>.

**בעניין August storck**<sup>67</sup>, שעיקרה במארז השוקלד "טופיפי", נידונה השאלה האם צורתו התלת ממדית של מוצר מסוים כשרה להירשם כסימן מסחר ביחס לטובין מאותו הגדר של המוצר עצמו. בית המשפט העליון קבע כי צורתו התלת ממדית של מוצר כשרה לרישום על בסיס החלופה שעניינה אופי מבחין נרכש, להבדיל מאופי מבחין אינהרנטי, ובלבד שמוכח האופי המבחין הנרכש (דהיינו כי צורת המוצר משמשת בפועל לבידולו של המוצר) וכן היעדרו של תפקיד אסתטי או פונקציונאלי ממש. בית המשפט התייחס לאפשרות שצורת המוצר יכולה היתה לזכות או שכבר זכתה בפועל להגנה בגדר ענפים אחרים של דיני הקניין הרוחני, כגון דיני המדגמים וקובע כנזכר לעיל כי מאחר שמטרת דיני סימני המסחר שונה ממטרות יתר ענפי הקניין הרוחני, הרי שעובדה זו כשלעצמה אין די בה כדי לשלול ממבקש הרישום את הגנת דיני סימני המסחר. בית המשפט השאיר בצריך עיון את השאלה האם סימן תלת ממדי המורכב מאריזת המוצר (להבדיל מהמוצר עצמו) כשר לרישום כסימן מסחר על בסיס החלופה של אופי מבחין אינהרנטי. **בעניין עין גדי קוסמטיקס**<sup>68</sup> חזר בית המשפט העליון וקיבע את הלכת **August storck**.

לטענת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר דאז גולדברג<sup>69</sup>, דרך המלך להגנה על עיצובים תעשייתיים היא רישום מדגם ולא סימן מסחר, אך לטענתו העובדה כי עיצוב מוצר כשיר למדגם אינה סיבה מספקת למנוע ממנו הגנת סימן מסחר רשום, וזאת כאשר הציבור מזהה את המוצר באמצעותו. עוד טען גולדברג כי במפגש בין דיני המדגמים לבין דיני סימני המסחר, אין הוראת חוק השוללת כפל הגנה או הקובעת כי יד דיני המדגמים על העליונה. עמדתו של גולדברג היא כי יש לאפשר רכישת הגנת סימן מסחר רשום כנגד חיקוי עיצוב של מוצר, אך יש לדרוש כי יוכח אופי מבחין נרכש ואין להסתפק באופי מבחין אינהרנטי. כלומר, יש להוכיח כי צורת המוצר רכשה מוניטין והיא אכן משמשת בשוק לזיהויו. גולדברג הציב שני תנאים הדרושים לטעמו לכך שעיצוב המוצר יזכה בהגנת סימן מסחר: **הראשון**, מתן זכות בלעדית לגבי

<sup>64</sup> פרידמן **סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה**, לעיל ה"ש 37, בעמ' 65.

<sup>65</sup> סעיף 21(א) לפקודת סימני המסחר קובע כדלקמן: "היה סימן מסחר מכיל דבר המקובל באותו מסחר או דבר שאינו בעל אופי מבחין מבחינה אחרת, וראו הרשם או בית המשפט העליון שאין בעל הסימן זכאי לשימוש ייחודי בדבר האמור או במקצתו, רשאים הם, בבואם להחליט אם יירשם הסימן או אם יישאר רשום בפנקס, לדרוש כתנאי לכך שבעל הסימן יוותר על הזכות לשימוש ייחודי באותו דבר או יוותר אחר הנחוץ לדעתם לשם קביעת זכויותיו לפי הרישום".

<sup>66</sup> ראה לשם ההמחשה, סימני מסחר רשומים מס' 44390, 44578, 50552, 158478 ו-163853.

<sup>67</sup> **עניין August storck**, לעיל ה"ש 4, בעמ' 5472-5471.

<sup>68</sup> **עניין עין גדי קוסמטיקס**, לעיל ה"ש 5.

<sup>69</sup> משה ש' גולדברג "הגנת עיצוב מוצר ע"י רישום סימן מסחר; מה נותר? ומה אפשר?" 2-4 (2004)

[beta.nevo.co.il/SafrutSearch/BooksSearchResults.aspx?MenuId=13](http://beta.nevo.co.il/SafrutSearch/BooksSearchResults.aspx?MenuId=13)

צורת המסחר לגורם אחד לא יעניק לו יתרון שימנע מיריביו להתחרות בו באופן אפקטיבי ולהציע מוצר דומה בעלויות סבירות, בשל העדר עיצוביים חלופיים זמינים; **השני**, הוכחה שצורת המוצר הפכה בפועל לסימן מסחר, המזוהה עם יצרן מסוים, כך שחיקויה עלול לגרום להטעיה.

ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, התייחס במסגרת חוזר רשם מ.ג. 61<sup>70</sup> למדיניות המשרד עליו הוא אמון ביחס לכשרות הרישום של דמויות תלת ממדיות כסימני מסחר, וזאת לנוכח החשש כי חלק מבקשות רישום אלו מטרתן לעקוף מגבלות ברישום מדגם. ד"ר נועם קבע כי ככלל, הדרך הראויה להגן על עיצובים תלת ממדיים של טובין או אריזותיהם היא באמצעות הגשת בקשה לרישום מדגם, וכן קבע כי סימן מסחר תלת ממדי אינו כשיר להירשם כסימן מסחר על בסיס היותו בעל אופי מבחין אינהרנטי. ד"ר נועם, בהיותו מודע היטב מתוקף תפקידו וניסיונו לניסיונות לעקוף את המגבלות שבדיני המדגמים על-ידי הגשת בקשה לרישום ה"מדגם" כסימן מסחר כנזכר לעיל, קבע שעל מנת שלא לרוקן מתוכן את ההבחנה בין סימן מסחר לבין מדגם, ניתן יהיה לשקול רישום דמויות תלת ממדיות כסימני מסחר במקרים מיוחדים בלבד, בהם יוכח באמצעות חומר ראיות, כי התקיימו שלושה תנאים מצטברים: **הראשון**, הדמות המבוקשת לרישום ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר; **השני**, הדמות המבוקשת לרישום אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונאלי ממשי; **השלישי**, כתוצאה משימוש, רכש הסימן אופי מבחין נרכש במידה שיהיה בה כדי לשכנע את הרשם כי אכן מדובר במקרה מיוחד המצדיק רישום הדמות התלת ממדית כסימן מסחר. עוד קבע ד"ר נועם כי במידה ויחלט כי הסימן התלת ממדי ראוי לרישום, רישומו יותנה בהוספת הודעה המבהירה כי הסימן הנו תלת ממדי.

אף המלומד פרידמן סבור כי יש להילחם בתופעה זו. לטענתו, רישום סימן מסחר תלת ממדי בעל תכונות פונקציונאליות או אסתטיות מהווה חדירה לא ראויה לתחומי המדגמים והפטנטים, כך שהענקת הגנה רחבה מדי למארגים באמצעות דיני סימני המסחר עלולה לעוות את איזון האינטרסים העדין שנמצא ביסודם של דינים אלה<sup>71</sup>. פרידמן מוסיף ואומר כי על רשות סימני המסחר למנוע ניסיונות ברורים ובוטים לעקוף את דיני המדגמים באמצעות רישום "מדגם" כסימן מסחר, על אחת כמה וכמה כאשר אותו "מדגם" פורסם ברבים ועל-ידי כך נמנע רישומו בפנקס המדגמים כתוצאה מפרסום קודם<sup>72</sup>. פרידמן מסייג דבריו באומרו כי במקרים חריגים בהם יוכח שהדמות הפונקציונאלית הפכה כתוצאה מהשימוש הנרחב שנעשה בה לסימן המזוהה על-ידי הציבור הרחב כאינדיקציה למקור הטובין, להבדיל מאינדיקציה לטובין עצמם, ניתן יהיה לשקול רישום סימן מסחר להגנת המארג הספציפי, מבלי לפגוע מזכות יתר המתחרים בתחום המסחרי הרלוונטי להשתמש במארגים דומים במהותם, אך לא חופפים<sup>73</sup>.

ד"ר חורי נדרש אף הוא לעניין זה וגרס כי אין ליתן הגנה לסימן תלת ממדי כאשר צורתו הינה גנרית או שצורתו מוכתבת ממניעים פונקציונאליים. מנגד, לטענתו יש ליתן הגנה לסימן תלת ממדי במידה

<sup>70</sup> "חוזר רשם מ.ג. 61 בקשות לרישום סימני מסחר תלת מימדיים" **חוזרי רשם הפטנטים** (2008) [www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/92923CB9-4AFD-4DB7-9F3B-885A9DB41D42/0/MN61.pdf](http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/92923CB9-4AFD-4DB7-9F3B-885A9DB41D42/0/MN61.pdf). חוזר זה פורסם בעקבות פסק הדין **בעניין August storek**, לעיל ה"ש 4. החוזר האמור ביטל את "חוזר רשם מ.ג. 28 בקשות לרישום סימני מסחר תלת מימדיים" **חוזרי רשם הפטנטים** (2004).

[www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/EF528378-E902-4146-8A8F-F7FE4204983E/0/mn28.pdf](http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/EF528378-E902-4146-8A8F-F7FE4204983E/0/mn28.pdf)

<sup>71</sup> פרידמן **סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה**, לעיל ה"ש 37, בעמ' 69-70.

<sup>72</sup> פרידמן **סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה**, לעיל ה"ש 37, בעמ' 71.

<sup>73</sup> פרידמן **סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה**, לעיל ה"ש 37, בעמ' 72.

שהאובייקט מבוקש הרישום מאפשר הבחנה בין מוצריו של שחקן שוק אחד לבין מוצריו של מתחרהו.<sup>74</sup> לעמדתו של ד"ר חורי, על מנת שסימן תלת ממדי יוכר ויירשם כסימן מסחר, על מבקש הרישום החובה להוכיח כי בסימן נעשה שימוש לשם זיהוי מקור הטובין וכן כי רישומו לא יסכל את זכויותיהם של מתחריו להתחרות עמו באותו השוק.<sup>75</sup> ד"ר חורי הציע מודל לזיהוי המקרים בהם יהא ראוי כי הסימן התלת ממדי יירשם כסימן מסחר, המכונה על ידו "מבחן הצל": האם במידה והאובייקט מבוקש הרישום מוחשך כך שלא ניתן לראות כל סימון על גביו מלבד צורתו המוחשכת, עדיין הצרכן יכול יהיה לזהות את המוצר או השירות שהאובייקט מסמן? לטענת ד"ר חורי, במידה והתשובה חיובית, המסקנה תהא כי אותו סימן תלת ממדי יהא כשר לרישום כסימן מסחר. ד"ר חורי מוסיף כי לאחר שצלח מבקש הרישום את "מבחן הצל", יש לענות אף על שתי השאלות הבאות בחיוב: הראשונה, האם הצורה של המוצר מוכתבת בעיקר משיקולים פונקציונליים; השנייה, האם רישום הסימן התלת ממדי כסימן מסחר מונע ממתחרים שימוש בצורה גנרית של מוצר מאותו השוק.<sup>76</sup>

### 3.3. השימושים הנלווים לעצם רישום "מדגם" כסימן מסחר

כפי שהוצג בהרחבה לעיל, הבעייתיות שברישום "מדגם" כסימן מסחר אינה זרה לא לבית המשפט ולא לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אשר ניסו ומנסים להתמודד עם בקשות לרישום מעין אלה, באמצעות הצבת מבחנים ותנאי סף כאמור לעיל, שאמורים לכאורה למנוע רישומו של "מדגם" כסימן מסחר שאינו עולה בקנה אחד עם המטרה המסורתית של רישום סימן מסחר.

ד"ר נועם ציין במאמרו<sup>77</sup> כי בשנים האחרונות הוגשו בקשות לרישום סימני מסחר תלת ממדיים עבור טובין שהיו ראויים וצריכים להירשם כמדגמים, והכל במטרה לנסות "לעקוף" ו"לשפר תנאים", קרי לקבל הגנה משופרת, הן באורך תקופת ההגנה והן בעקיפה של הדרישה המחמירה לחידוש הקבועה בפקודת הפטנטים והמדגמים ביחס למדגם. ד"ר נועם הציג את הגשת הבקשות לרישום סימני מסחר מעין אלה כמצב של "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו", כאשר ה"צדיק" טורח לשמור בסוד פיתוחו, להגיש במועד את בקשתו, רושם מדגם ואחרי חמש עשרה שנים הופך מנכס פרטי לנחלת הכלל, בעוד ה"רשע" לא מקפיד על הגשת הבקשה במועד, מפרסם פיתוחו לפני הרישום, מגיש בקשה באיחור כסימן מסחר ומקבל הגנה לעולם ועד. ד"ר נועם גורס כי המחוקק לא התכוון להעניק "פרס" לגורם שפיספס רישום מדגם על-ידי פרסום קודם, בכך שיתיר את רישום המדגם כסימן מסחר.

עם זאת, תיאוריה לחוד ומציאות לחוד. מספר חודשים לאחר שהופץ חוזר רשם מ.ג. 61, עלתה לדיון שאלת רישום סימני מסחר בדמות מיכלי גז.<sup>78</sup> כבי' הפוסק בקניין רוחני, מר נח שלו שלומוביץ, קבע כי לאור העובדה שהוכח לכאורה כי סימן המסחר רכש אופי מבחין וכי צורתו על קוויה הייחודים משמשים את מבקשת הרישום כסימן מסחר ולא רק כמיכל (בין השאר בהדפסתו על דברי דפוס וכלוגו) יש לקבל את הסימן לרישום. יודגש, בטרם נתן כבי' הפוסק שלומוביץ את החלטתו, הוא ציין כי על אף שכדבר שבשגרה

Amir H. Khoury, *Three Dimensional Objects as Trademarks: Does a Dark Shadow Loom Over Trademark Theory?*, 26(2) CARDOZO ARTS AND ENTERTAINMENT LAW JOURNAL 335, 350-351 (2008).

<sup>74</sup> Khoury, לעיל ה"ש 74, בעמ' 364.

<sup>75</sup> Khoury, לעיל ה"ש 74, בעמ' 365-366.

<sup>77</sup> מאיר נועם "רישום סימני מסחר הראויים להירשם כמדגמים" עיתון החטיבה למשפט, תקשורת וטכנולוגיה 4-5.

[www.clb.ac.il/law/communication/label/1.pdf](http://www.clb.ac.il/law/communication/label/1.pdf)

<sup>78</sup> החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר "בעניין בקשות לרישום סימני מסחר מס' 163849, 163850 ו-163853" 1-2 (5.8.2008).

[www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/700645A6-6143-468C-9DB6-D1819CD0A877/11726/163849.doc](http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/700645A6-6143-468C-9DB6-D1819CD0A877/11726/163849.doc)

הוא סבור שדמותם התלת ממדית של מיכלי גז, מהווה תיאור של המוצר וצריכה להישאר פתוחה למסחר, הרי שפריטת כלל זה לפרטים מעלה שאלות כבדות, סבוכות וחשובות, אשר לדעתו אינן יכולות להתברר בירור שיפוטי אמיתי בהליך חד צדדי בו עותר צד להחלטה שיפוטית בפני הרשם.

החלטה זו מציגה למעשה פן אחד מן הבעייתיות ברישום "מדגם" כסימן מסחר תלת ממדי, שהרי יש בה כדי להצביע על השימוש הנלווה שניתן לעשות בעצם הרישום כסימן מסחר. אין לצאת מתוך נקודת הנחה כי תוגש בקשה למחיקה או התנגדות לכל רישום של סימן מסחר תלת ממדי המהווה למעשה "מדגם", במיוחד כאשר בקשה למחיקה או התנגדות לרישום כאמור גוררות בדרך כלל את הצורך בייצוג משפטי והוצאות ניכרות, שיכול כי מבקש המחיקה או המתנגד לרישום לא יכול לעמוד בהן או שמבחינה כלכלית יעדיף הוא שלא לפעול כנגד הרישום ולחסוך באותן הוצאות. כך, למעשה, ירשמו "מדגמים" כסימני מסחר בהליך חד-צדדי כאמור, פעולות אשר ירוקנו מתוכן את ההבחנה בין מדגם לבין סימן מסחר, וזאת בניגוד לעמדת הרשם עצמו, כפי שזו הובאה בחוזר רשם מ.נ. 61.

דוגמא זו לשימוש נלווה בעצם רישום ה"מדגם" כסימן מסחר מובילה אותנו לדוגמא נוספת, המתבטאת בעלויות רישום ה"מדגם" כסימן מסחר לעומת עלויות משפטיות הנובעות מאי קבלת בקשה לרישום אותו ה"מדגם" בפנקס המדגמים. במקרה זה, אם הרשם קבע שלא ניתן לרשום מדגם מסוים בפנקס המדגמים, הרי שפניה לרישום ה"מדגם" כסימן מסחר הינה לכאורה "צעד כלכלי" נכון יותר עבור מבקש הרישום מאשר ערעור על החלטת הרשם, שכן הערעור כרוך בדרך כלל בהוצאות משפט ניכרות העולות עשרות מונים מהעלויות הכרוכות בהגשת סימן מסחר. דהיינו, אם נבחן באופן פרטני מהו הצעד הנכון יותר מבחינה כלכלית עבור מי שבקשתו לרישום מדגם נדחתה על-ידי הרשם, יכול ונגיע לכלל מסקנה (לפחות בחלקם של המקרים) כי על פי מבחן העלות מול התועלת, הרי שהגשת בקשה לרישום ה"מדגם" כסימן מסחר הינה פעולה כלכלית כדאית יותר, בטח ובטח כאשר סיכויי הערעור על החלטת הרשם שלא לרשום את המדגם בפנקס המדגמים הינם, לעמדת מבקש הרישום, מוטלים בספק.

דוגמא נוספת לשימוש נלווה בעצם רישום המדגם כ"סימן מסחר" הינה כאשר המדגם נרשם בפנקס המדגמים והוא מוגש לרישום גם כסימן מסחר. באם צלח הוא את הבחינה, הרי שלבעליו יעמדו כעת ההגנות והסעדים הקבועים הן בפקודת סימני המסחר והן בפקודת הפטנטים והמדגמים. לא זו אף זו, על-ידי רישום "מדגם" כסימן מסחר, ניתן למעשה להאריך את תקופת החיים של ה"מדגם" שהינה לכל היותר חמש עשרה שנים כנזכר לעיל, למעשה עד לאינסוף, וזאת גם אם ה"מדגם" רשום הן כמדגם והן כסימן מסחר וגם אם ה"מדגם" רשום רק כסימן מסחר. לכן, במצב דברים בו רישום ה"מדגם" כסימן מסחר נעשה ממניעים שאינם עולים בקנה אחד עם המטרה המסורתית לרישום סימן מסחר, יהא לכאורה בהגנה הכפולה ובסעדים הכפולים להם זכאי בעל סימן המסחר ובמתן חיי הנצח ל"מדגם" משום טעם לפגם.

רישום "מדגם" כסימן מסחר מאפשר אף להתחמק מהתמודדות עם דרישת הסף של "פרסום קודם" המונעת רישומו כמדגם, שכן בהתאם לדיני סימני המסחר דרישה זו כלל אינה רלוונטית לרישומו של סימן מסחר מסחר. כמו-כן, אם כבר קיים מדגם רשום שיש בו כדי למנוע רישומו של המדגם המבוקש בפנקס המדגמים (דהיינו, המדגם מבוקש הרישום איננו חדש), הרי שרישומו כסימן מסחר יביא לעקיפת מכשול זה והבטחת זכויות בעל המדגם, אך כעת בכובעו כבעליו של סימן מסחר. עם זאת, יש לסייג את הדברים, שכן באופן תיאורטי, יכולה להישמע טענת נגד ולפיה פעולות מעין אלה נוגדות את תקנת הציבור ומכאן כי

ה"מדגם" אינו כשר לרישום כסימן מסחר<sup>79</sup>. למרות זאת, נראה שבמקרה בו יעמוד ה"מדגם" בתנאי חוזר רשם מ.נ. 61 שהוצג לעיל, יתקבל הוא לרישום כסימן מסחר.

לאור כל האמור לעיל, בהחלט יכול כי חלק מסוים מן הבקשות לרישום סימן מסחר תלת ממדי, שעיקרן הלכה ולמעשה ב"מדגם", הוגשו שלא לשם שימוש בסימן מסחר למטרתו המסורתית, אלא לשם שימוש נלווה בעצם הרישום עצמו של ה"מדגם" כסימן מסחר, כפי שהוצג דלמעלה.

#### **4. סיכום**

על רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ועל בית המשפט לעמוד על המשמר ולהיות ערים לשימושים הנלווים שניתן לעשות בעצם רישום סימן מסחר, ולהעמיד תחת זכוכית המגדלת בקשות אשר נראה לכאורה כי יש בהן משום ניסיון לא נאות לעקיפת דינים, להבדיל ממקרים בהם הוכח כי קמה למבקש הרישום הזכות להיכנס תחת כנפי דיני סימני המסחר.

במאמר זה הצבעתי על השימושים הנלווים שניתן לעשות בעצם רישום סימן מסחר בפנקס סימני המסחר, שלא עולים תמיד בקנה אחד עם המטרה המסורתית של רישום סימן המסחר, עת בחרתי להתמקד ביחסים שבין דיני סימני המסחר לבין דיני זכויות היוצרים ודיני המדגמים. שימושים נלווים נוספים לעצם רישום סימן מסחר לבטח קיימים בהתייחס ליחסים שבין דיני סימני המסחר לבין דיני הפטנטים, דיני העוולות המסחריות ודינים נוספים, אך קצרה היריעה מלדון אף ביחסים אלה.

כמו-כן, מאמרי עוסק כאמור רק בשימושים הנלווים שניתן לעשות בעצם רישום סימן מסחר, ולכן היא נעדרת התייחסות לסימני מסחר מוכרים היטב<sup>80</sup>, שלא הוגשו לרישום כסימן מסחר. עם זאת, אציין כי **בעניין Ferrero**<sup>81</sup> התקבלה טענת חברת פרו, ולפיה החוזי הכללי של כדור השוקולד מתוצרתה (FERRERO ROCHER) הינו סימן מסחר תלת-ממדי מוכר היטב, כמשמעותו בפקודת סימני המסחר. לפיכך, יכול ותישמע הטענה על פיה "יצירה" או "מדגם" מהווים אף סימן מסחר מוכר היטב, גם אם לא הוגשה בקשה לרישום כסימן מסחר, ובאמצעותה עשוי הטוען זאת להימנע מלעורר את הבעיות השונות שפורטו לעיל הנובעות מהגשת הבקשה עצמה לרישום "יצירה" או "מדגם" כסימן מסחר. ברם, כיוון שטענה זו יוצאת מגבולות שאלת המחקר שהצגתי לעיל, אשאירה בצריך עיון.

<sup>79</sup> ראה סעיף 11(5) לפקודת סימני המסחר.

<sup>80</sup> לעיל ה"ש 28.

<sup>81</sup> ת"א (מחוזי מרכז) 1976-08-07 FERRERO S.P.A נ' נ.א. קסטרו יבוא ויצוא בע"מ, תק-מח 2009(4) 5745, 5756 (2009).