|  |
| --- |
| **בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים** |

 **רע"א 5743/24**

|  |
| --- |
|  |
| לפני: | כבוד השופט נעם סולברגכבוד השופט אלכס שטייןכבוד השופט חאלד כבוב |
| המבקש: | רשם סימני המסחר |
|  נגד |
| המשיבה: | חברת שירותי כביסקל בע"מ |
|  | בקשת רשות ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי ירושלים (השופט א' דורות) שניתן ביום 15.5.2024[נבו] ב[עש"א 24545-0923](http://www.nevo.co.il/case/30027068) |
|  |  |
| בשם המבקש: | עו"ד ישראל בלום; עו"ד יעקב הילמן |
| בשם המשיבה: | עו"ד תמיר אפורי  |

|  |
| --- |
| **פסק-דין** |

**השופט אלכס שטיין:**

**סוגייתנו**

1. האם רשם סימני המסחר מוסמך לסרב לרשום סימן מסחר זהה או דומה לסימן מסחר רשום, או לרשמו בכפוף לתנאים והגבלות – בהינתן הסכם דו-קיום בין בעל הסימן הרשום לבין בעל סימן המסחר המועמד לרישום? אם סמכות כאמור קיימת, מהו היקף שיקול דעתו של הרשם בהפעילו את סמכותו לקבל לרישום סימן מסחר כאמור בכפוף לתנאים והגבלות, בהינתן הסכם דו-הקיום; והאם רשאי הרשם להתערב בתנאיו של הסכם כזה?

1. זוהי הסוגיה בה אנו נדרשים להכריע בגדרי בקשת-רשות-הערעור המונחת לפנינו. בקשה זו נסובה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ירושלים (השופט **א' דורות**), אשר ניתן ביום 15.5.2024 ב[עש"א 24545-09-23](http://www.nevo.co.il/case/30027068). במסגרתו של פסק דין זה התקבל ערעור המשיבה על החלטתו של רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר (הפוסקת בקניין רוחני **ר' ישראלי**, בכושרה כרשם) (להלן: **הרשם**), אשר ניתנה ביום 15.8.2023 בבקשה לרישום סימן מסחר מס' 348173, ואשר בגדרה התקבל סימן המסחר של המשיבה לרישום בכפוף לתנאים והגבלות (להלן: **החלטת הרשם**).

**רקע עובדתי והליכים קודמים**

1. המשיבה – חברת שירותי כביסקל בע"מ – היא חברה ותיקה שעוסקת בהשכרת מכונות כביסה ובמתן שירותי כביסה תעשייתיים מזה עשרות שנים, החל משנת 1967 או בסמוך לכך; והיא בעלת מוניטין בתחום הכביסה בקרב לקוחות מוסדיים.
2. המשיבה הגישה לרשם בקשה לרישום סימן המסחר "**כביסקל**" (להלן: **הסימן המבוקש** או **כביסקל**;ובהתאמה, **הבקשה**).
3. הבקשה הוגשה ביום 25.1.2022 ועודכנה ביום 10.10.2022. הבקשה הוגשה ביחס לשלושה סוגים של סחורות ושירותים:

סוג 3: אבקת כביסה; סבון כביסה; תכשירי כביסה; מרככי כביסה; מלביני כביסה (להלן: **סוג 3**).

סוג 35: מכירה של מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומעגילות; מכירה של מכונות למטבח (להלן: **סוג 35**).

סוג 37: השכרה של מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומעגילות; אספקת מתקני כביסה וייבוש כביסה; תיקון ותחזוקה של מכונות כביסה; שירותי מכבסה; השכרה של מכונות למטבח, דהיינו מדיחי כלים (להלן: **סוג 37**).

1. מחלקת סימני המסחר דחתה את בקשת המשיבה מהטעם שהסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר רשום, ועל כן, על-פי הוראותיו של [סעיף 11(9)](http://www.nevo.co.il/law/73224/11.9) ל[פקודת סימני המסחר](http://www.nevo.co.il/law/73224) [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: **הפקודה**), אין הוא כשיר לרישום. הסימן הרשום כאמור הוא סימן מסחר 337688 "**כביסכל**" (להלן: **כביסכל** או **הסימן הרשום**). סימן זה נרשם בשנת 2021 לגבי סחורות מסוג 3 **לשימוש ביתי** כשייך לחברת פרפיום קלין בע"מ (להלן: **פרפיום קלין** או **בעלת הסימן**).

 להלן הסימן הרשום וסוג הסחורות לגביהן הוא נרשם, כפי שאלו מופיעים במרשם סימני המסחר:

|  |  |
| --- | --- |
| סימן רשום 337688 | סוג הסחורות |
|  | סוג 3: חומרי ותכשירי ניקוי; אבקת כביסה; תכשירי כביסה; תכשירים להשריית כביסה; מרככי כביסה לשימוש בכביסה; סבון כביסה; דטרגנטים [חומרי ניקוי] לשימוש ביתי**.** |

1. בעקבות דחיית בקשתה של המשיבה, ביום 2.7.2023 חתמו המשיבה ובעלת הסימן על הסכם דו-קיום, במסגרתו בעלת הסימן הסכימה לרישום הסימן המבוקש, ואילו המשיבה, מצידה, התחייבה שלא לטעון לאי-כשירותו של הסימן הרשום לרישום במרשם סימני המסחר (להלן: **ההסכם**). כמו כן התחייבו השתיים, במסגרת ההסכם, לפעול בתום-לב למניעת הטעייתם של לקוחות בבואן להשתמש בסימני המסחר. בנוסף, ההסכם קבע כי בהתעורר מחלוקת או חשש הקשורים להטעיית לקוחות, יבואו השתיים בדברים כדי להסיר או למנוע את ההטעיה. תוקפו של ההסכם הותנה בתנאי מתלה: רישומו של הסימן המבוקש על ידי הרשם. כבר באותו יום, 2.7.2023, הודיעה המשיבה לרשם על ההסכם וחזרה על בקשתה לרשום את הסימן המבוקש.
2. משהתרשם הרשם כי אין די בטענות המשיבה ובהסכם גופו כדי לקבל את בקשת המשיבה כמות שהיא, הבקשה נקבעה לדיון, אשר התקיים ביום 4.7.2023. במסגרתו של אותו דיון, בשל השוני בין הסימן הרשום לבין הסימן המבוקש לעניין הסחורות והשירותים מסוגים 35 ו-37, הורה הרשם לקבל את הסימן המבוקש לרישום לגבי סוגים אלה.

 בשל הדמיון בין הסימן הרשום לבין הסימן המבוקש לעניין הסחורות מסוג 3, הרשם הציע כי הסימן המבוקש יירשם בכפוף לשני תנאים והגבלות: (1) הוספת ניקוד פַּתָח תחת האות ק׳ בסימן המבוקש, כך שהסימן המבוקש יירשם כ"כביסקַל" להדגשת ההבדל בינו לבין הסימן הרשום; וכן (2) המשיבה תצמצם את רשימת הסחורות כך שאלה תוגבלנה **לשימוש מוסדי**, בשונה מהסימן הרשום אשר מוגבל לטובין לשימוש ביתי. המשיבה קיבלה את ההצעה הראשונה ודחתה את ההצעה השנייה.

**החלטת הרשם**

1. נוכח החלטת הרשם בדיון שהתקיים לפניו ביום 4.7.2023, השאלה שלבסוף עמדה להכרעתו נסובה על רישומו של הסימן המבוקש לגבי סחורות מסוג 3**.**
2. הרשם ציין בהחלטתו כי הסכמי דו-קיום אינם מחייבים אותו בהליך של קבלת סימן מסחר לרישום, וכי הדבר עולה מתקדימי העבר ומהוראות הפקודה. בהתאם לכך, הרשם בחן את החשש להטעיה לפי הוראות [סעיף 11(9)](http://www.nevo.co.il/law/73224/11.9) לפקודה על-פי "המבחן המשולש": (1) המראה והצליל; (2) סוג הסחורות; ו-(3) כלל נסיבות המקרה (ראו: [ע"א 261/64](http://www.nevo.co.il/case/17937195) **פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' פרומין ובניו בע"מ**, פ"ד יח(3) 275, 278 (1964); וכן [רע"א 5454/02](http://www.nevo.co.il/case/6013205) **טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ**, פ"ד נז(2) 438, 453-451 (2003)). אחרי שמצא דמיון שעולה כדי הטעיה בין המראה והצליל של שני הסימנים, וכן בין הסחורות אליהן נקשרו הסימנים, בחן הרשם את כלל נסיבות המקרה. במסגרת זו, הרשם התחשב בהסכם דו-הקיום שנחתם בין המשיבה לבין בעלת הסימן, פרפיום קלין, ובחן האם יש מקום להורות על רישום מקביל של שני סימני המסחר, לפי [סעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה, בהתאם לאותו הסכם. הרשם קבע כי בעלת הסימן והמשיבה עשו שימוש מקביל בסימני המסחר הללו – וזאת בתום-לב ולאורך שנים. כמו כן קבע הרשם כי למשיבה ולבעלת הסימן מוניטין משל עצמן ותחומי פעילות שונים. לצד זאת, נקבע כי העובדה שהמשיבה ובעלת הסימן מאשרות שהשימוש המקביל בסימנים לא הטעה עד-כה שום צרכן, אין בה כדי להפיג את החשש להטעיה במקרים עתידיים בהם הצדדים יפנו לאותו קהל צרכנים, כאשר עסקינן במוצרי מדף פשוטים שהצרכנים רוכשים ללא מחשבה יתרה. בנוסף, ציין הרשם כי הגבלת סוג השימוש, לגבי הסימן המבוקש, לשימוש **מוסדי** בסחורות מסוג 3 אינה פוגעת באינטרסים כלכליים של המשיבה מאחר שהמשיבה – בפועלה תחת הסימן כביסקל – צברה מוניטין בקרב לקוחות מוסדיים בלבד.
3. במענה לטענותיה של המשיבה בדבר צמצום זכויותיה, הרשם הדגיש בהחלטתו כי רישום הסימן המבוקש תוך הגבלת רשימת הסחורות לשימוש מוסדי תמנע **רישום** של סימן זהה או דומה ביחס לטובין באותו הגדר (נוכח הוראותיו של [סעיף 11(9)](http://www.nevo.co.il/law/73224/11.9) לפקודה). באשר ל**שימוש** מסחרי שצד שלישי עשוי לעשות בסימן המבוקש מבלי לרשמו על שמו – הרשם סבר שלפי [סעיף 46(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/46.a) לפקודה, זכותה של המשיבה למנוע שימושים בסימן המסחר שבבעלותה מוגבלת מעיקרה לסוג הטובין שלגביהם הסימן נרשם. בהתאם לכך, נקבע כי אכן אין מניעה שצד שלישי כלשהו ישתמש בסימן המבוקש – כביסקל – ביחס לסחורות שאינן כלולות ברשימת הסחורות לגביהן הסימן יירשם, ובכללן סחורות מאותו הגדר אשר נמכרות לצרכנים פרטיים. עוד נקבע כי אין בכך כדי להצדיק את רישומו של הסימן המבוקש לגבי סחורות מסוג 3 ללא הגבלה של שימושים, שכן הוראות הפקודה מחייבות פירוט של הסחורות לגביהן נרשם סימן המסחר והן אינן מאפשרות רישומו של סימן תחת הגדרה כוללנית אשר תיתן לבעליו הגנה רחבה מדי.
4. הרשם הורה אפוא על קבלת הסימן המבוקש לרישום בסוג 3, בכפוף להגבלת הסחורות לשימוש מוסדי ולהוספת ניקוד פַתָח לאות ק' שבסימן. להלן רישומו של סימן המסחר עליו הורה הרשם:

|  |  |
| --- | --- |
| סימן רשום 348173 | סוג הסחורות |
| כביסקַל | סוג 3: אבקת כביסה; סבון כביסה; תכשירי כביסה; מרככי כביסה; מלביני כביסה; לשימוש מוסדי**.** |

**פסק דינו של בית המשפט המחוזי**

1. המשיבה ערערה על החלטת הרשם בפני בית המשפט המחוזי ירושלים. במסגרת הערעור, נטען כי היה על הרשם לקבל את הסימן המבוקש לרישום לגבי כלל הסחורות מסוג 3 ללא הגבלתן לשימוש מוסדי.
2. בהישענו על הכלל בדבר הימנעותה של ערכאת הערעור מהתערבות בקביעות עובדתיות שהערכאה הדיונית קבעה בדל"ת אמות מומחיותה – ולנוכח הדמיון הברור בין הסימן המבוקש לבין הסימן הרשום מבחינת המראה והצליל – בית המשפט המחוזי הותיר על כנה את קביעתו של הרשם בנוגע לקיומו של דמיון מטעה בין שני הסימנים. דמיון זה, שכאמור עלול להטעות את הצרכן, היווה אפוא נקודת מוצאו של פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי.
3. כמו כן קבע בית המשפט המחוזי כי ככלל, לפי [סעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה, לרשם יש סמכות ושיקול דעת לקבל לרישום סימן מסחר בכפוף להגבלות ותנאים שיקבע. באשר למעמד של הסכם דו-קיום ברישום סימני מסחר דומים או זהים, בית המשפט עשה הבחנה בין שני מקרים: (1) מקרה בו מוגשת בקשה לרישום סימן מסחר אך מתגלה כי כבר קיים סימן מסחר רשום דומה או זהה, ועל רקע זה בעל סימן המסחר המבוקש לרישום ובעל סימן המסחר הרשום מגיעים להסכם דו-קיום, כבענייננו (**מקרה הבקשה המתחרה**,כהגדרתו של בית המשפט המחוזי, בה אעשה שימוש גם אני בהמשך דבריי); וכן (2) מקרה בו שתי בקשות לרישום סימני מסחר מוגשות ללא תיאום, כאשר אחת מהן מקדימה את השנייה, ובעקבות זאת מגיעים בעלי סימני המסחר המבוקשים לרישום לידי הסכם דו-קיום (**מקרה הבקשות המקבילות**, כהגדרתו של בית המשפט המחוזי, בה אעשה שימוש גם אני בהמשך דבריי).
4. בית המשפט המחוזי סקר את המשפט האנגלי והמשפט האמריקאי הרלבנטיים לענייננו וקבע כי קיים הבדל משמעותי בין שני המקרים האמורים בכל הקשור לתמריציהם של בעלי הסימנים לכרות ביניהם הסכם דו-קיום ולקבוע את תנאיו. **במקרה הבקשות המקבילות**, רצונם המשותף של בעלי הסימנים להשיג את ההגנה המרבית הנובעת מהרישום, או למנוע מצדדים שלישיים רישום של סימן מסחר מתחרה, עלול להאפיל על רצונם למנוע הטעיית צרכנים. בית המשפט קבע כי נוכח תמריץ זה והפגיעה הפוטנציאלית בצרכנים, [סעיף 29(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/29.a) לפקודה מקנה לרשם שיקול דעת מיוחד בבואו לאשר או לא לאשר הסכם דו-קיום שנכרת בין מגישי הבקשות המקבילות. לא כך הוא, לדעת בית המשפט, כאשר מדובר **במקרה הבקשה המתחרה**. במקרה כזה, תמריצו של בעל הסימן הרשום להיכנס להסכם דו-קיום – מבלי לקבל תמורה בעד ויתורו על חלק מהבלעדיות שיש לו בסימן המחסר הרשום על שמו – יכול שיהא נטוע בחשש מפני תביעה בגין עוולה מסחרית או תביעה לביטול הסימן, אשר תוגש נגדו, מסיבה טובה או בלעדיה, על ידי בעל הסימן שרישומו מבוקש. בית המשפט קבע כי חשש זה אינו משמעותי דיו כדי לגרום לבעל הסימן הרשום לוותר על הבלעדיות בשימוש בסימן שהדין מקנה לו. עוד הוטעם, כי במקרה הבקשה המתחרה, לצדדים יש תמריץ כלכלי משותף כבד-משקל עד-כדי-מכריע למנוע את בלבול הלקוחות ביחס למוצריהם – כך שהאינטרס הצרכני מגולם בהסכם כזה באופן מיטבי. מטעמים אלו, בית המשפט המחוזי קבע כי בשונה ממקרה הבקשות המקבילות, במקרה הבקשה המתחרה, אין מקום לכך שהרשם יפעיל את שיקול דעתו בניגוד להסכם דו-קיום, ועל כן הרשם חייב לקבל את הסכם כמות שהוא ולרשום את סימן המסחר המבוקש לרישום.
5. בית המשפט המחוזי קבע כי ניתוח תמריצים זה מלמד כיצד יש לפרש את התיבה "נסיבות מיוחדות" [שבסעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה – נסיבות אשר מקימות הצדקה לרישומם של סימני מסחר זהים או דומים. נקבע כי נסיבות אלו **אינן** **כוללות** מקרה מיוחד של הסכם דו-קיום אשר נכרת במקרה הבקשה המתחרה.
6. כמו כן, קבע בית המשפט כי הגבלת רישום הסימן המבוקש לשימוש מסוים יוצרת עיוות דין ופוגעת באינטרס ציבורי-צרכני – זאת, מכיוון שהיא מאפשרת לצדדים שלישיים להשתמש בסימן המבוקש בתחומי המסחר שהוחרגו ממנו וליהנות מהמוניטין השייך לבעלת הסימן: המשיבה דכאן.
7. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור והחליט כי הסימן המבוקש, שבבעלות המשיבה, יירשם ללא הגבלת סוג הסחורות לשימוש מוסדי. עוד קבע בית המשפט כי המבקש ישלם למשיבה הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 15,000 ש"ח.
8. בטרם אפרט את טענות הצדדים, אציין כי עיון במרשם סימני המסחר מעלה שנכון למועד כתיבת שורות אלה, סימן המסחר "כביסקַל" (כאשר האות ק' מנוקדת בפַּתָח) רשום לגבי סוגים 35, 37 ו-3, כאשר הסחורות בסוג 3 מוגבלות ל**שימוש מוסדי** בהתאם לקביעת הרשם. זאת, למרות שבית המשפט המחוזי הסיר, כאמור, הגבלה זו בפסק דינו.

**טענות הצדדים**

1. המבקש טוען כי בית המשפט המחוזי שגה כאשר קבע כי הרשם אינו מוסמך להפעיל את שיקול דעתו ולסרב לרשום סימן מסחר, או לקבלו לרישום בכפוף לתנאים והגבלות – בהינתן הסכם דו-קיום שנכרת בין בעל הסימן הרשום ולבין בעל הסימן המבוקש לרישום, הזהה או דומה לסימן הרשום, במקרה הבקשה המתחרה. לטענת המבקש, מדובר בקביעה תקדימית אשר מצמצמת ללא הצדקה את שיקול הדעת המקצועי, המסור לרשם, וכפועל יוצא מכך פוגעת באינטרס הציבורי.
2. המבקש סבור כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי עלול להביא לרישום סימני מסחר שמטעים את הציבור ולתמרץ את בעליהם של סימני מסחר להתקשר בחוזים אשר מיטיבים עמם אך פוגעים בצרכנים. בהקשר זה, מציין המבקש כי בשנים האחרונות הוגשו לרשם מעל חמש-עשרה בקשות לאישור הסכמי דו-קיום (בכלל המקרים, אשר כוללים את מקרה הבקשה המתחרה ואת מקרה הבקשות המקבילות יחדיו). כפועל יוצא מכך, נטען כי לפסק דינו של בית המשפט המחוזי יש השלכה ישירה ומידית על רישום סימני מסחר.
3. באשר [לסעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה – המבקש טוען כי לשונו מלמדת על כך שלרשם יש שיקול דעת רחב בקבלת סימני מסחר זהים או דומים לרישום, הן במקרה הבקשה המתחרה והן במקרה הבקשות המקבילות. הסכם דו-קיום – כך נטען – הוא רק נסיבה במכלול הנסיבות המיוחדות אשר עשויות להצדיק רישום מקביל של סימני מסחר דומים או זהים. לנסיבה זו משקל משמעותי אך לא מכריע. המבקש סבור כי בכל מקרה ומקרה, הרשם נדרש לבחון את תנאיו של הסכם דו-הקיום ואם יש בהם כדי להסיר את החשש להטעיית הצרכנים. על הרשם להפעיל את שיקול דעתו, לאזן בין האינטרסים של בעלי הסימנים הדומים לבין האינטרס הציבורי, ולהחליט האם ראוי לבצע רישום מקביל של הסימנים ובאילו תנאים. עוד טוען המבקש, כי לאור ניסיונו של הרשם כגורם מקצועי-ממלכתי והראייה הרוחבית שלו – יש ליתן משקל נכבד לאופן שבו הוא מפרש את הוראות הפקודה.
4. המבקש מוסיף וטוען כי קביעתו של בית המשפט המחוזי, לפיה הסכם דו-קיום אינו נכלל בגדרן של "נסיבות מיוחדות" הנזכרות [בסעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה אינה מתיישבת עם לשון הסעיף. פרשנות זו – כך נטען – גם מאיינת את הבסיס החוקי לרישום מקביל של סימני מסחר זהים או דומים ביחס לסחורות או לשירותים המשתייכים לאותו הגדר.
5. המבקש סבור כי אין מקום להקיש מהדין האנגלי לדין הישראלי נוכח השוני בין שתי מערכות הדינים. לטענתו, הדין הישראלי דומה יותר לדין האמריקאי, לפיו הסכם דו-קיום אינו כובל את שיקול דעתו של הרשם בבואו להכריע בבקשה לרישום סימן מסחר.
6. המבקש מציין כי אם יתממש התרחיש של הטעיית צרכנים עקב שימוש שיעשה צד שלישי בסימן המבוקש בקשר לסחורות מסוג 3 ל**שימוש ביתי** – הגנת הבלעדיות מכוחו של סימן המסחר והוראות הפקודה לא יעמדו אמנם לזכות המשיבה, אך היא תוכל להגן על האינטרסים שלה על ידי הגשת תובענה בגין עוולה מסחרית. דיני סימני המסחר – כך הוטעם – אינם חזות-הכל.
7. לגופם של דברים, המבקש טוען כי מטרתו של הסכם דו-הקיום שבו עסקינן הינה פסולה: הסכם זה נועד לאפשר לצדדים להימנע מהליך משפטי שתיזום המשיבה נגד בעלת הסימן הרשום, אשר בסופו עשוי הסימן הרשום להיות מוסר מן המרשם או הסימן המבוקש להימצא כמפר. לטענת המבקש, הרשם אינו יכול – וממילא אינו חייב – לסמוך את ידיו על האמור בהסכם בדבר היעדרו של חשש להטעיית הצרכנים ועל התחייבותם ההדדית של בעלי סימני-המסחר לפעול בתום-לב למניעת הטעיית הצרכנים בבואם להשתמש בסימניהם.
8. לבסוף, מבקש המבקש מאתנו כי נבטל את ההוצאות אשר נפסקו לחובתה בבית המשפט המחוזי.
9. מנגד, המשיבה טוענת כי דין הבקשה דנן להידחות. לטענתה, המקרה הנוכחי אינו מצדיק מתן רשות ערעור "בגלגול שלישי" מאחר שאינו מעורר שום שאלה משפטית עקרונית, ומכיוון שמתן רשות לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אינו דרוש כדי למנוע עיוות דין. בהקשר זה, המשיבה מוסיפה וטוענת כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי לא שלל את שיקול דעתו של הרשם במקרה הבקשה המתחרה, אלא קבע כי במקרה הספציפי שלפניו יש ליתן בכורה להסכם בין בעלת הסימן הרשום לבין המשיבה. במילים אחרות: המשיבה סומכת את ידיה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ועל טעמיו.
10. המשיבה מוסיפה ומבהירה כי התוצאה האופרטיבית היחידה של צמצום השימוש בסחורות מסוג 3 היא שלילת הכוח הקנייני שלה כלפי צדדים שלישיים. במקרה כזה – כך נטען – צד שלישי יוכל למכור מוצרים המשתייכים לסחורות מסוג 3 לשימוש ביתי תחת סימן המסחר כביסקל וליהנות ממוניטין לא לו – המוניטין שצברה המשיבה. לטענת המשיבה, תוצאה זו תגרום להטעיית הצרכנים.
11. כמו כן טוענת המשיבה כי לסירוב הרשם לרשום את הסימן המבוקש מחמת החשש להטעיית הצרכנים לא היה בסיס. זאת, מאחר שהגבלת הרישום כביסקל לסחורות מסוג 3 לשימוש מוסדי לא תגביל את השימוש בסימן המסחר כביסקל על ידי המשיבה בשוק הביתי, אם תחפוץ בכך, ולא תעזור לצרכנים. המשיבה מוסיפה ומבהירה בהקשר זה, כי בעלת הסימן הרשום כביסכל היא השחקנית היחידה בשוק שיכלה להתנגד לשימושים כאמור, אולם שחקנית זו הסכימה במפורש לכך שהמשיבה תעשה שימוש בלתי מוגבל בסימן כביסקל ואישרה שלקוחותיהן של שתי החברות ידעו להבדיל בין כביסכל לכביסקל.
12. המשיבה סבורה כי בעניינה אין צורך להיזקק [לסעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה. לטענתה, סעיף זה מוגבל למקרים שבהם סימן המסחר המבוקש לרישום וסימן המסחר הרשום זהים או דומים עד כדי הטעיה – שלא כמו במקרה הנוכחי. במקרה הנוכחי – כך נטען – הסכם דו-הקיום שלל כל חשש להטעיה ולכן רישום הסימן המבוקש אינו אמור להיבחן

בגדרו של [סעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה. המשיבה אף שוללת את קיומו של דמיון מטעה בין שני הסימנים: לשיטתה, ל"כל" ול"קל" יש משמעויות שונות בשפה העברית, ועל כן, לא הרי כביסכל כהרי כביסקל.

1. עוד טוענת המשיבה, כי בהינתן האמור בהסכם ובפרט החובה להשתמש בסימנים המקבילים בתום-לב כדי למנוע בלבול בקרב הצרכנים – הינה זכאית לרישום הסימן המבוקש ללא הגבלות שימוש גם בגדרו של [סעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה.

**דיון והכרעה**

1. לאחר עיון בכתובים שבעלי הדין הניחו לפנינו, הגעתי למסקנה כי טוב נעשה אם נדון בבקשה דנן כבערעור במסגרת סמכויותינו לפי [תקנות 149(2)(ב)](http://www.nevo.co.il/law/157751/149.2.b) ו-[138(א)(5)](http://www.nevo.co.il/law/157751/138.a.5) ל[תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט](http://www.nevo.co.il/law/157751)-2018. כמו כן, סבורני כי טוב נעשה אם נקבל את הערעור, נבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי ונעמיד את תוצאתה של החלטת הרשם על כנה.
2. אפתח בהצגת השורה התחתונה של פסק דיני: לרשם **יש סמכות** לקבל לרישום, לסרב לקבל לרישום, או לקבל לרישום בכפוף לתנאים והגבלות סימני מסחר זהים או דומים, בבעלות שונה, ביחס לאותם טובין או אותו הגדר של טובין, כאמור [בסעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה. בנסיבות בהן בעלי סימני המסחר האמורים התקשרו בהסכם דו-קיום, ככלל, הרשם יעניק תוקף להסכם ברישום ולא יתערב בתנאיו, אלא אם ההסכם, על-פניו, נגוע באי-חוקיות ברורה או גורם לפגיעה ודאית או מסתברת בצדדים שלישיים בשל קיומו של סיכון ממשי להטעיה. בענייננו-שלנו, ההגבלה שהטיל הרשם על רישום הסימן המבוקש עולה בקנה אחד עם ההסכם ועל כן יש לה הצדקה מלאה.
3. בגדרי הדין האנגלי, הרשם מחויב לרשום סימני מסחר זהים או דומים כאשר קיימת הסכמה של בעלי סימני המסחר לרישום (ראו: Trade Marks Act, 1994, c. 26, §5(5), §6(2) (להלן: Trade Marks Act 1994); The Trade Marks (Relative Grounds) Order, 2007 No. 1976, §2; Manual of trade marks practice (Sep. 2024); וכן *Omega Engineering Incorporated v. Omega SA (Omega AG) (Omega LTD)* [2010] EWHC 1211 (Ch.) (להלן: עניין *Omega*)). לעומתו, הדין האמריקאי רואה בהסכם דו-קיום, אם קיים, נסיבה ממכלול הנסיבות הרלבנטיות לקיומה של אפשרות להטעיית ציבור הצרכנים; לנסיבה זו יש אמנם משקל משמעותי אך הוא אינו מכריע (ראו: Lanham Act §2(d), 15 U.S.C. §1052 (2013); TMEP (Nov. 2024); *In re N.A.D. Inc.*, 754 F.2d 996, 999 (Fed. Cir. 1985); וכן Thomas McCarthy, Trademarks and Unfair Competition 1 at 870-871, 1081 (2d ed. 1984) (להלן: McCarthy vol. 1)). בגדרי הדין האמריקאי, הרשם נדרש לבחון את תנאיו של הסכם דו-הקיום בהיבט של מניעת ההטעיה של הצרכנים, ובסמכותו להטיל תנאים והגבלות בנוגע לשימוש בסימני המסחר הדומים (ראו: TMEP (Nov. 2024); *In re Bay State Brewing Co.*, 117 USPQ2d 1958, 1963 (TTAB 2016); וכן השוו: McCarthy vol. 1, בעמ' 1084).
4. הדין הישראלי אינו מתייחס במפורש למעמדו של הסכם דו-קיום ולשאלה האם הסכם כזה שולל או מצר את סמכות הרשם לסרב לרשום סימני מסחר זהים או דומים או להורות על רישום כאמור בכפוף לתנאים והגבלות. יחד עם כך, לאור האמור [בסעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה, סבורני כי סמכות כאמור קיימת, בדומה לדין האמריקאי.
5. [סעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה קובע כדלקמן:

"ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם".

 סעיף זה מסמיך את הרשם לחרוג מן הכלל הקבוע [בסעיף 11(9)](http://www.nevo.co.il/law/73224/11.9) לפקודה ולקבל לרישום סימני מסחר דומים או זהים, ולעשות כן בכפוף לתנאים והגבלות לפי שיקול דעתו. לרשם מוקנה שיקול דעת הן בבואו לקבוע האם אותן "נסיבות מיוחדות אחרות" מצדיקות רישום מקביל של סימנים ("[...] נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות **לדעתו** רישומם של סימני מסחר זהים או דומים [...]"); והן בהעמדת תנאים והגבלות לרישום כזה ("[...] **רשאי** הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות **שיראה לנכון** **או בלעדיהם**"). מדובר בהוראת דין כללית שאינה משתמעת לשתי פנים אשר מקנה לרשם סמכויות נרחבות. הוראה זו אינה מכילה בתוכה אפילו רמז לכך שסמכות הרשם תשנה את פניה בהינתן הסכם דו-קיום ותיסוג מפני האמור באותו הסכם. כלל הוא בידינו, כי כאשר לשון החוק היא ברורה ואינה משתמעת לשתי פנים, אין לנו אלא מה שיש בה, ועלינו ליישם את החוק כלשונו (ראו, מני רבים: [ע"א 450/17](http://www.nevo.co.il/case/22154814) **אס. בי .אן הלבשה בע"מ נ' מדינת ישראל – רשות המיסים**, פסקה 7 לפסק דינו של השופט **ד**' מינץ [נבו] (29.10.2019); וכן [עע"מ 2484/23](http://www.nevo.co.il/case/29514109) **קלמנט נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה**, פסקה 6 לפסק דיני והאסמכתאות שם [נבו] (16.6.2024)).

1. מסקנה זו עולה לא רק מלשון הסעיף אלא גם מתולדותיו. בטרם תיקונו של חוק סימני המסחר האנגלי בשנת 1994 (ראו: Trade Marks Act 1994), עמד בתוקפו חוק סימני המסחר האנגלי משנת 1938 (ראו: Trade Marks Act, 1938, c. 22 (להלן: Trade Marks Act 1938)) – הוא החוק אשר עומד בבסיסה של [פקודת סימני המסחר](http://www.nevo.co.il/law/73224) הישראלית. [סעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה הועתק מסעיף 12(2) ל-Trade Marks Act 1938, ומהווה תרגום ישיר של אותו סעיף אנגלי. על-פי המצב החוקי ששרר באנגליה כאשר ה-Trade Marks Act 1938 עמד בתוקפו, הסכמת בעלי סימני המסחר לרישום מקביל היתה ראיה להיעדר אפשרות של הטעיית הצרכנים, ועל כן, הסכמה זו היתה נשקלת במכלול שיקוליו של הרשם מבלי להגביל את שיקול דעתו כמלוא נימה (ראו: James Mellor et al., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names 113 (16th ed. 2018) (להלן: Kerly's Law of Trade Marks)). הדין האנגלי העכשווי, כביטויו ב-Trade Marks Act 1994, שינה את ההסדר שהיה קבוע ב-Trade Marks Act 1938 (ראו: Kerly's Law of Trade Marks, בעמ' 113), אך שינוי זה אינו נוגע לדין הישראלי, שכאמור אימץ את ההסדר האנגלי, שכאמור היה קבוע בחוק משנת 1938, בגדרו של [סעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה.
2. פרשנותו האמורה של [סעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה מתבקשת גם משיקולים של הרמוניה חקיקתית פנימית. הוראות הפקודה מפקידות בידיו של הרשם סמכויות רבות ונרחבות. לרשם יש סמכות להכריע אם סימן מסחר הוא בעל אופי מבחין (ראו: [סעיף 8(ב)](http://www.nevo.co.il/law/73224/8.b) לפקודה); בעניין סיווג טובין לגביהם יירשם סימן המסחר (ראו: [סעיף 10(ב)](http://www.nevo.co.il/law/73224/10.b) לפקודה); לסרב לרשום העברת בעלות בסימן מסחר (ראו: [סעיף 48(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/48.a) לפקודה); לסרב לרשום רשות שימוש בסימן מסחר או לרשום אותה בכפוף לתנאים והגבלות (ראו: [סעיפים 50(ב)](http://www.nevo.co.il/law/73224/50.b) ו-[50(ד)](http://www.nevo.co.il/law/73224/50.d) לפקודה); ובהרבה עניינים אחרים (ראו: [סעיפים 13](http://www.nevo.co.il/law/73224/13), [14](http://www.nevo.co.il/law/73224/14), [21(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/21.a), [36(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/36.a) ו-[72](http://www.nevo.co.il/law/73224/72) לפקודה). בהקשר זה, ראוי לציין במיוחד את האמור [בסעיף 18(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/18.a) לפקודה, שכותרתו ועניינו הם "סמכויות הרשם". סעיף זה מכונן ומגדיר את סמכותו הכללית של הרשם לדחות או לקבל בקשה לרישום סימן מסחר, וכן לקבל בקשה כאמור בתנאים, בכפוף לתיקונים, לשינויים או תחת הגבלות כאלה או אחרות, כולל הגבלות באשר לאופן או למקום השימוש בטובין אליהם מתייחס הסימן. סמכות זו היא סמכות כללית ורחבה אשר חלה גם במקרים כדוגמת זה שלפנינו.

**סמכותו של הרשם – מקרה הבקשה המתחרה לעומת מקרה הבקשות המקבילות**

1. כזכור, בית המשפט המחוזי עשה הבחנה בין מקרה הבקשה המתחרה לבין מקרה הבקשות המקבילות לעניין סמכותו של הרשם ברישום סימני מסחר זהים או דומים. בית המשפט המחוזי סבר כי במקרה הבקשות המקבילות הרשם נדרש להפעיל את שיקול דעתו בהינתן הוראותיו של [סעיף 29(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/29.a) לפקודה; ואילו במקרה הבקשה המתחרה אין לו, לרשם, סמכות לעשות כן; ולפיכך, עליו ליתן להסכמי דו-קיום בכורה ותוקף משפטי מלא ומחייב.
2. סבורני כי להבחנה זו אין אחיזה בדין הקיים. [פקודת סימני מסחר](http://www.nevo.co.il/law/73224) עושה "חלוקת עבודה" בין [סעיף 29(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/29.a) – שעניינו הכרעה בין בקשות לרישום סימני מסחר זהים או דומים עד-כדי להטעות – לבין [סעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) אשר מקנה לרשם סמכות עצמאית ונפרדת להורות על "רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין". אלה הן שתי סמכויות הקיימות זאת לצד זאת כמות שהן, מבלי שסמכות אחת משפיעה על רעותה. במילים מדויקות יותר: [סעיף 29(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/29.a) לפקודה מקנה לרשם סמכות **לא לקבל לרישום** סימני מסחר זהים או דומים עד-כדי להטעות. זאת, בכפוף להסכמה אפשרית בין בעלי הסימנים, עליה יבוא אישור הרשם – כאשר באין הסכמה כאמור, יהא על הרשם לקבל החלטה בדבר מתן בכורה לאחד הסימנים הללו בהליכי הרישום. [סעיף 29(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/29.a) לפקודה אינו מאפשר לרשם לרשום במקביל שני סימני מסחר זהים או דומים. זאת מן הטעם הפשוט: סמכות הרשם לבצע רישום מקביל של סימני מסחר זהים או דומים מצויה, כאמור, [בסעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה – הן במקרה בו מוגשת בקשה לרישום סימן מסחר, אך מתגלה כי כבר קיים סימן מסחר רשום דומה או זהה, והן במקרה בו שתי בקשות מקבילות לרישום סימני מסחר מוגשות ללא תיאום, כאשר אחת מהן מקדימה את השנייה (ראו למשל: [ע"א 8778/04](http://www.nevo.co.il/case/6137510) **מחלבות יטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ** [נבו] (30.4.2007); ע"א [8987/05](http://www.nevo.co.il/case/6142449) **מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע"מ**, פסקה 9 [נבו] (9.10.2007); וכן [ע"א 11188/03](http://www.nevo.co.il/case/6179253) **קונטקט לינסן (ישראל) בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר** [נבו] (5.5.2005)). [סעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה אינו מבחין בין שני סוגי הבקשות, וגם אנחנו לא נעשה כן. אילו רצה המחוקק לייחד את האמור בסעיף לסוגי בקשות המוגדרים מראש, חזקה עליו כי היה קובע זאת ב"רחל בתך הקטנה", כפי שעשה, למשל, בגדרו של [סעיף 11(9)](http://www.nevo.co.il/law/73224/11.9) לפקודה, אשר מונע רישומו של "סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר **וכבר הוא רשום בפנקס** לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר" (ההדגשה הוספה – א.ש.).
3. קיומה של סמכות, לחוד – ואופן הפעלתה, לחוד. לאופן הפעלת סמכותו של הרשם אדרש אפוא כעת בהקשרם של הסכמי דו-קיום.

**גדרי שיקול דעתו של הרשם – מעמדו של הסכם דו-קיום**

1. על-פי רוב, כריתתם של הסכמי דו-קיום נובעת מרצון הצדדים להימנע מעימות משפטי יקר ומתמשך – שתוצאתו קשה לניבוי – וכן לגדר סיכונים מסחריים ולהבטיח לעצמם וודאות (ראו והשוו: Marianna Moss, *Trademark Coexistence Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception*, 18 Loy. Consumer L. Rev. 197, 216-217, 220 (2005) (להלן: Moss); וכן Matthew J. Elsmore, *Trade Mark Coexistence Agreements: What Is All the (Lack of) Fuss About*, 5(1) Script-ed 7, 12, 23-24 (2008) (להלן: Elsmore)). מנקודת ראות כלכלית, הסכם דו-קיום מהווה תחליף חסכוני להקמתה של חברה או שותפות אשר תחזיק בסימני המסחר המקבילים כבעלים יחיד ותסדיר את השימוש בהם בהתאם להסכם בין בעליהם המקוריים – מקימי החברה או השותפות. רישום הסימנים על שמה של ישות משפטית שהוקמה כאמור לא יעורר שום קושי והרשם יהא חייב לרשום סימנים אלה (בהיעדר מניעה לרשמם מסיבות שאינן נוגעות לענייננו). במקרה כזה, נוכח הבעלות היחידה בסימני המסחר, לא תחולנה הוראותיו של [סעיף 11(9)](http://www.nevo.co.il/law/73224/11.9) לפקודה: "סימנים אלה אינם כשרים לרישום: [...] סימן הזהה [או דומה עד כדי שיש בו להטעות – א.ש.] עם סימן שהוא שייך **לבעל אחר** וכבר הוא רשום בפנקס [...]" (ההדגשה הוספה – א.ש.)). הסכם דו-קיום מביא לתוצאה זהה כאשר הוא חוסך את עלויות העסקה הכרוכות בהקמת התאגיד – ומכאן התועלת החברתית שבו (ראו: R.H. Coase, *The Problem of Social Cost*, 3 J. Law & Econ. 1 (1960); Richard A. Posner, Economic Analysis of Law 8-9 (9th ed., 2014)). ככלל, אפוא, כאשר בעלי סימני מסחר מתקשרים בהסכם דו-קיום, אין סיבה שלא ליתן תוקף להתקשרות זו. נימוק זה ייקרא להלן **חיסכון בעלויות העסקה**.
2. טעם נוסף למתן תוקף להסכמי דו-קיום נעוץ בהיותם ראיה להיעדרה של הטעיה. כפי שהטעים בית המשפט המחוזי בפסק דינו, **לצדדים להסכם דו-קיום, אשר משתמשים בסימניהם במסחר, יש אינטרס עוצמתי ביותר למנוע בלבול לקוחות בין סחורותיהם**. כאשר בעל סימן מסחר רשום מסכים לרישומו של סימן מסחר דומה או זהה לסימן המסחר שבבעלותו, ובעל סימן המסחר המבוקש לרישום מסכים שלא לטעון לאי-כשירותו של סימן המסחר הרשום, ברי הוא שהצדדים להסכם – להם ההיכרות הטובה ביותר עם לקוחותיהם ועם השוק בו נסחרות סחורותיהם – מעריכים כי הצרכנים לא יוטעו מהשימוש המקביל בסימני המסחר. הערכה זו משקפת במידה רבה את המצב בשוק בפועל, ועל כן, על הרשם ליתן לה משקל משמעותי בהחלטתו (ראו והשוו: Trade Mark Invalidity Decision (O/042/03) (Eng.) (להלן: עניין *Ocean*); *In re Four Seasons Hotels, Ltd.*, 987 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1993) (להלן: עניין *Four Seasons*); McCarthy vol. 1, בעמ' 871, 1082-1081; וכן Elsmore, בעמ' 28-27). נימוק זה יכונה להלן **היעדר ההטעיה**.
3. טעם שלישי אשר מצדיק מתן תוקף להסכמי דו-קיום הוא זה: אי-רישומו של סימן מסחר אינו מונע את אפשרות השימוש בו בפועל. תביעת הפרה על-פי הפקודה יכול שתוגש רק על ידי בעליו של סימן המסחר הרשום (ראו: [סעיף 57(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/57.a) לפקודה). כאשר בעל סימן המסחר הרשום **מסכים** לרישומו של סימן מסחר דומה או זהה לסימן המסחר שבבעלותו, וכפועל יוצא מכך, אינו מתנגד לשימוש מקביל בשני הסימנים במסחר, אין דרך למנוע את השימוש המפר בסימן המסחר הרשום (ראו: Elsmore, בעמ' 10). הווה אומר: אי-קבלה לרישום של סימני המסחר, או אחדים מהם, ממילא לא תמנע הטעיה הנובעת משימוש בסימני המסחר הדומים (ראו: עניין *Four Seasons*, בעמ' 1565). בנסיבות אלה, רישום מקביל של סימני המסחר ישקף את המציאות המסחרית בשוק וייצור ודאות אל מול צדדים שלישיים (ראו: עניין *Ocean*, בעמ' 8). נימוק זה יכונה להלן **השימוש בפועל**.
4. לסיכום נקודה זו: חיסכון בעלויות העסקה, היעדר ההטעיה והשימוש בפועל תומכים במתן תוקף מלא להסכמי דו-קיום. אשר על כן, הרשם, בבואו להפעיל את שיקול דעתו בגדרי [סעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה, ייטה, **ככלל**, ליתן תוקף בלתי מסויג להסכמי דו-קיום ולהתיר את רישומם המקביל של סימני מסחר דומים.
5. אולם, הטעמים שתומכים ברישום הסימנים כאמור – אותם מניתי לעיל – אינם בגדר חזות-הכל. ייתכנו מקרים חריגים, בהם הרשם יידרש להתערב בתנאיו של הסכם דו-קיום ולסייגו בהגבלות כאלה או אחרות, בהפעילו את הסמכות שהמחוקק הקנה לו [בסעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה. כמו כן, בהתקיים נסיבות חריגות, אין זה מן הנמנע שהרשם יסרב לבצע רישום מקביל של סימני מסחר דומים מעיקרו, חרף קיומו של הסכם דו-קיום.

 על כל אלה אעמד כעת.

1. הסכם דו-קיום מחייב אך ורק את הצדדים אשר בחרו לכרותו, ומן הסתם מיטיב עם כל אחד מהם, שאם לא כן הוא לא היה נכרת. דא עקא, טובתם של הצדדים להסכם, אם יינתן לו תוקף ברישום, עלולה להיות רעתם של צדדים שלישיים. צדדים שלישיים אלו כוללים בתוכם צרכנים תמימים אשר עלולים לבחור, בהיסח הדעת, את מוצריו ושירותיו של בעל הסימן הרשום החדש (במקרה דנן: כביסקל) בהאמינם שהם רוכשים את מוצריו ושירותיו של בעל הסימן הישן (במקרה דנן: כביסכל). בכל הקשור למניעת הטעיית הצרכנים אין לבטוח בהסכם דו-הקיום גופו ובכוונותיהם הטובות של הצדדים. אכן, בלא מעט מקרים, הסיכון להטעיית הצרכנים יילקח בחשבון ויטופל כיאות על ידי הצדדים בהתקשרותם בהסכם דו-קיום – ומכאן ההנחה הכללית בדבר היעדר הטעיה. אולם, ההסכמה הבסיסית שבהסכם דו-קיום, אשר מצהירה כי הצדדים מסכימים לרישום ולשימוש מקביל של סימני המסחר שבבעלותם, לא תמיד תספיק כדי לאיין את הסיכון להטעיה. הסכמי דו-קיום נוטים אמנם לקבוע גבולות גזרה בעבור הצדדים באשר לשימושם בסימני המסחר או להורות על שינויים בנראוּת הסימנים לשם בידולם, על-מנת למנוע הטעיה (ראו: McCarthy vol. 1, בעמ' 871-865; Thomas McCarthy, Trademarks and Unfair Competition 2 at 121 (2nd ed. 1984) (להלן: McCarthy vol. 2); וכן לדוגמא להסכם כאמור ראו: עניין *Omega*, בעמ' 910-909) – אך כל אלה ראוי שיעמדו, בסופו של יום, לבדיקת הרשם כמי שמונה על ידי המדינה להגן על טובת הכלל.

 לא בכדי הדין האמריקאי מייחס להסכם דו-קיום "רזה" ("naked consent") – הסכם שלא כולל בתוכו הגבלות לצד ההסכמה לרישום מקביל של סימני המסחר – משקל מועט בהחלטת הרשם; ולהסכם "מלא" ("clothed consent") – אשר מכיל הגבלות והסדרים ספציפיים כדי להביא למינימום או לאיין את האפשרות להטעיית הצרכנים – משקל משמעותי (ראו: McCarthy vol. 1, בעמ' 871; וכן McCarthy vol. 2, בעמ' 121-120).

 בהפעילו את סמכותו לפי [סעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה, הרשם נדרש, על כן, להתחשב בכל השיקולים האלה כדי להגן על ציבור הצרכנים מפני הטעיה.

1. אעיר כי אמנם, כאמור, השימוש בפועל בסימני מסחר זהים או דומים לא יימנע אם יסרב הרשם ליתן תוקף להסכם דו-קיום. אולם סבורני אין בנימוק השימוש בפועל כשלעצמו כדי להצדיק רישום מקביל של סימני מסחר חרף קיומה של הטעיה ממשית. זאת מן הטעם שמתן תוקף רגולטורי מן הרשם לשימוש מקביל עלול לסתום את הגולל על תביעות צרכניות בגין הטעיה. במובן זה, סירוב הרשם לקבל סימן מסחר לרישום מהווה גורם מרתיע לבעלי סימני המסחר הדומים מלהשתמש בסימני המסחר בפועל.
2. דיני סימני המסחר באים להבטיח שצרכנים יוכלו לדעת את זהותו של מי שבוחר למכור להם שירותים וסחורות תחת סימן מסחר (ראו: William M. Landes & Richard A. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J. L. & Econ. 268, 270 (1987) (להלן: Landes & Posner)). דרישה זו באה לידי סיפוקה כאשר בעל הסימן הקיים ובעל הסימן המועמד לרישום מאגדים את שני הסימנים תחת קורת גג אחת במסגרת מיזם עסקי משותף, בדמותה של חברה או שותפות. במקרה כזה, מאחר ששני הסימנים שייכים לאותה ישות, הצרכנים יוכלו לדעת ממי הם רוכשים סחורות ושירותים תחת כל אחד מהסימנים. כפי שכבר צוין על ידי, במצב דברים זה הרשם יהא חייב לרשום את הסימן החדש על שמו של המיזם המשותף (בהיעדר מניעה לרישום מסיבות שאינן נוגעות לענייננו). לא כך הוא כאשר מדובר בהסכם דו-קיום שתוצאתו היא כי שני גורמים נפרדים חולקים ביניהם את אותו מרחב פעולה עסקי. במקרה כזה, כאמור, על הרשם מוטלת חובה לבחון אם בעלי ההסכם עשו די כדי לאיין סיכון ממשי להטעיית הצרכנים.
3. אוסיף ואבהיר כי צדדים שלישיים אשר עלולים להיפגע מרישומו של הסכם דו-קיום **אינם כוללים** את המתחרים הפוטנציאליים של בעלי ההסכם. ככל שלמתחרים אלו יש אינטרס לגיטימי בשימוש בסימני מסחר דומים או זהים, בידם לפתוח בהליך שעניינו התנגדות לרישום או הסרתו. הפקודה מכירה בפגיעה אפשרית באינטרסים לגיטימיים של צדדים שלישיים כתוצאה מרישומו של סימן מסחר ומעגנת בתוכה הגנה מפני פגיעה כאמור. הפקודה קובעת כי "מי שנפגע על ידי שתרשומת פלונית [...] נרשמה [בפנקס – א.ש.] בלי סיבה מספקת, או נשארה בו שלא כדין" רשאי לבקש את מחיקתה מהמרשם (ראו: [סעיף 38(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/38.a) לפקודה וכן [סעיפים 39(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/39.a), [39(א1)](http://www.nevo.co.il/law/73224/39.a1) ו-[41(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/41.a) לפקודה). בקשת מחיקה כאמור יכול שתוגש מסיבה של אי-כשירות לרישום, לפי [סעיפים 11-7](http://www.nevo.co.il/law/73224/7;8;9;10;11) לפקודה (בתוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום; ראו: [סעיף 39(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/39.a) לפקודה). בדרך זו, צדדים שלישיים החפצים להשתמש בעצמם בסימן המסחר הרשום, או אשר נפגעים מרישומו של סימן מסחר מסיבות אחרות, יכולים להביא להסרתו מהמרשם (ראו, למשל: [ע"א 941/05](http://www.nevo.co.il/case/5736322) **אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מ נ' חברת הכרם בע"מ**, פ"ד סא(3) 350, 366-363 (2006); [ע"א 2673/04](http://www.nevo.co.il/case/5849959) **קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ נ' שקד**, פ"ד סב(2) 33 (2007); [ע"א 9839/17](http://www.nevo.co.il/case/23507265) **הביטאט בע"מ נ'** *CAFOM* [נבו] (17.12.2018); וכן השוו: Moss, בעמ' 222); או למנוע את רישומו מלכתחילה (בדרך של התנגדות לרישום אחרי פרסום קבלת הבקשה לרישום, תוך שלושה חודשים מיום הפרסום; וראו [סעיף 24](http://www.nevo.co.il/law/73224/24) לפקודה).
4. במילים אחרות: מתחריו של בעל הסימן המועמד לרישום אינם זכאים לשום הגנה מיוחדת מפני הסכם דו-קיום מעבר להגנות שהפקודה מקנה להם בדרך כלל, לרבות הדרישה שהסימן יירשם ביחס לסוגים מוגדרים של סחורות ושירותים. זאת, להבדיל מציבור הצרכנים, שכאמור עלול להינזק מהטעייה שמקורה בהסכם דו-קיום. רשם סימני המסחר אינו נדרש אפוא להיכנס לנעלי המתחרים כדי לתת להם הגנה שלא התבקשה מסיבות טובות יותר או טובות פחות. ציבור הצרכנים לבדו הוא זה שצריך לעמוד במוקד החלטתו. בהתאם לכך, הרשם מוסמך – ולדידי, אף חייב – להתנות את אישור ההסכם ואת רישומו של סימן המסחר מושא ההסכם בתנאים ובהגבלות כל אימת שאלה נחוצים למניעת הטעייתו של ציבור הצרכנים.
5. בנסיבות מסוימות, הסכם דו-קיום עלול לפגוע התחרות על ידי תרומתו ליצירת כוח מונופוליסטי בשוק מסוים של סחורות או שירותים, או בדרך אחרת (ראו והשוו: Landes & Posner, בעמ' 289; Moss, בעמ' 220-215; Elsmore, בעמ' 12; וכן McCarthy vol. 1, בעמ' 65). עניין זה – אינו עניינו של הרשם: הסמכות לטפל בפגיעה אפשרית בתחרות לא נמצאת בידיו. סמכות זו נמסרה על ידי המחוקק לממונה על התחרות ולרשות התחרות, עליה הוא מופקד, כאמור [בפרק ו'](http://www.nevo.co.il/law/71600/fC) ל[חוק התחרות הכלכלית](http://www.nevo.co.il/law/71600), התשמ"ח-1988.

**סוגיות נוספות**

1. פסק דינו של בית המשפט המחוזי והחלטת הרשם מכילים מספר קביעות ואמירות שמחייבות אותנו להעמיד את הדברים על דיוקם לשם דיוק.
2. אחת מקביעות ואמירות אלו קשורה להיקף ההגנה שהפקודה מעניקה לבעליו של סימן מסחר רשום. זכותו של בעל סימן המסחר הרשום לעשות בו שימוש בלעדי מוגבלת ל"[...] **טובין שלגביהם נרשם** ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס" (ראו: [סעיף 46(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/46.a) לפקודה). אולם, זכותו של בעל הסימן הרשום למנוע שימוש באותו סימן על ידי צדדים שלישיים נפרשת על פני "[...] **טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר**" (ראו: [סעיף 1](http://www.nevo.co.il/law/73224/1) לפקודה, החלופה הראשונה ל"הפרה"). עינינו הרואות: השימוש המפר בסימן מסחר כולל שימוש בטובין מ**אותו הגדר** – איסור שמעניק לבעל הסימן הרשום הגנה רחבה יותר מזכותו לשימוש בלעדי, שכאמור חולש רק על הטובין לגביהם הסימן נרשם. שימוש בסימן מסחר לעניין "טובין מאותו הגדר" מתייחס לשימוש לגבי טובין מאותה "משפחה מסחרית" (ראו: [ע"א 3559/02](http://www.nevo.co.il/case/5903151) **מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט**, פ"ד נט(1) 873, 895-894 (2004); [ע"א 45/08](http://www.nevo.co.il/case/5673290) **מיגדור בע"מ נ' גייל**, פסקה 33 [נבו] (29.12.2010); [ע"א 563/11](http://www.nevo.co.il/case/5596421) *Adidas Salomon A.G.* **נ' יאסין**, פ"ד סה(3) 774, 799 [נבו] (2012); וכן [ע"א 3425/17](http://www.nevo.co.il/case/22546620) *Societe des Produits Nestle* **נ' אספרסו קלאב בע"מ**, פסקה 11 [נבו] (7.8.2019)). הווה אומר: בעליו של סימן מסחר רשום זכאי למנוע מצדדים שלישיים שימושים בסימן אשר קשורים לטובין מהגדר הזהה לזה של הטובין שלגביהם הסימן נרשם. הרשם ובית המשפט המחוזי נקלעו אפוא לכלל טעות בקבעם כי רישומו של הסימן המבוקש לגבי "סוג 3 – לשימוש מוסדי" ישלול מהמשיבה את זכותה למנוע מצדדים שלישיים שימושים בסימן המבוקש לגבי "סוג 3 – לשימוש ביתי".
3. בית המשפט המחוזי העיר כי רישומו של סימן מסחר יוצר מונופול אשר עלול להגביל יתר על המידה את התחרות הרצויה בשוק. הערה זו טעות ביסודה. המונופול היחיד שמעניקה הפקודה הוא מונופול על **סימן המסחר כסימן** (ראו והשוו: Moss, בעמ' 219-217; Landes & Posner, בעמ' 293-292, 295; וכן McCarthy vol. 1, בעמ' 59), הא ותו לא. זאת, להבדיל מהסחורות והשירותים אשר נמכרים בשוק בעזרת השימוש בסימן. במילים אחרות: רישומו של סימן מסחר אינו מונע מצדדים שלישיים לשווק ולמכור סחורות ושירותים הזהים (או הדומים) לאלו שלגביהם רשום הסימן. בשונה ממונופול במובנם של דיני התחרות, המונופול על סימן המסחר הינו רצוי מבחינה חברתית. מונופול זה מעודד את בעליהם של סימני מסחר לשמור על איכות גבוה ועקבית של המוצרים והשירותים לגביהם נעשה השימוש בסימן. כתוצאה מכך, ציבור הצרכנים יוצא נשכר: הוא נהנה מוודאות באשר לטיב המוצרים והשירותים ומעלויות חיפוש נמוכות (ראו: Landes & Posner, בעמ' 270-268; וכן McCarthy vol. 1, בעמ' 63-57).

**מן הכלל אל הפרט**

1. בהינתן קיומו של דמיון מטעה בין כביסכל לכביסקל ובקשתה של המשיבה לרישומו של כביסקל במקביל לסימן הרשום כביסכל, הרשם היה רשאי, ואף חייב, להפעיל את סמכותו לפי [סעיף 30(א)](http://www.nevo.co.il/law/73224/30.a) לפקודה ולבחון אם הסכם דו-הקיום אשר הובא לפתחו טומן בחובו סיכון להטעיית הצרכנים; ואם כן, כיצד יש לטפל בסיכון זה. משהתרשם הרשם שהסיכון להטעיה אינו מטופל כראוי בהסכם ונותר ממשי, הרשם היה רשאי להתנות את רישומו של הסימן כביסקל בתנאים ובהגבלות אשר מגנים על ציבור הצרכנים.
2. ההסכם בין המשיבה לבין בעלת הסימן לא קבע הגבלות כלשהן על השימוש בסימנים או על הנראות שלהם. ההסכם נעשה על רקע העובדה שהמשיבה ובעלת הסימן צברו מוניטין משל עצמן ובתחומי פעילות שונים. כך נכתב ב"הואיל" השלישי להסכם:

"והצדדים סבורים כי במכלול הנסיבות, בשים לב לשוני בין הסימנים, **למוניטין הקיים לכל אחד מהם**, וכן **לתחום פעילותם** [...] הרי אין כל חשש לטעות של הצרכנים [...]" (ההדגשה הוספה – א.ש.).

1. על כך יש להוסיף כי במסמך שהגישה המשיבה לרשם ביום 10.10.2022, כתשובה לדו"ח הבחינה שערכה מחלקת סימני המסחר ולטובת עדכון בקשתה לרישום, המשיבה טענה כי היא צברה "מוניטין רב בקרב **לקוחות מוסדיים** בתחום הכביסה". כך גם הוצהר על ידי דירקטור ובעל מניות במשיבה – מר דן זלזניק – בתצהיר אשר צורף למסמך האמור.
2. הנה כי כן, ההגבלות שקבע הרשם לרישומו של כביסקל כסימן מסחר עולות מתוכו של הסכם דו-הקיום גופו, מקטינות במידה רבה את הסיכון להטעיית הצרכנים ויוצרות בהירות. סבורני אפוא כי הרשם פעל בגבולות סמכותו וכי לא נפל כל פגם בשיקול דעתו כפי שהופעל.
3. המשיבה טוענת כי הגבלת רישומו של הסימן כביסקל לסחורות מסוג 3 לשימוש מוסדי ממילא לא ימנע ממנה לשווק סחורות מסוג 3 לשימוש ביתי. מטעם זה, סבורה המשיבה כי מן הדין היה לרשום את סימנה ביחס לכל הסחורות מסוג 3 ללא הגבלות. טענה זו תלויה על בלימה. המשיבה – לפי הצהרתה שלה – אינה פועלת בשוק הביתי. גדולה מזו: בענייננו-שלנו, ההסכם בין המשיבה לבין בעלת הסימן כביסכל מותנה בתנאי מתלה, והוא קבלת הסימן כביסקל לרישום על ידי הרשם. אם הרשם לא היה מקבל את כביסקל לרישום, הסכם דו-הקיום לא היה בר-ביצוע. כפועל יוצא מכך, השימוש בסימן כביסקל ביחס לטובין מהגדר הזהה לזה שלגביו רשום הסימן כביסכל היה חושף את המשיבה, לצד תביעות הצרכנים, לתביעה בגין הפרת סימן מסחר.
4. המשיבה חוששת כי הגבלת הרישום של כביסקל לגבי סוג 3 לשימוש מוסדי, משמעה כי צד שלישי יוכל להשתמש בסימן כביסקל לטובת מכירת סחורות מסוג 3 לשימוש ביתי מבלי שניתן יהיה למנוע זאת. כפי שכבר הבהרתי, הזכות למנוע שימושים של צדדים שלישיים רחבה יותר מהזכות לשימוש ייחודי במובן זה שהמשיבה תוכל לתבוע בתביעת הפרה כל צד שלישי שיעשה שימוש בסימן כביסקל לגבי טובין **מאותו הגדר**. על כן, ולמרות שלמשיבה אין זכות לשימוש ייחודי בסימן כביסקל לגבי טובין מסוג 3 לשימוש ביתי, היא תהא רשאית למנוע שימוש של צדדים שלישיים בסימן זה ביחס לטובין מסוג 3 לשימוש ביתי (בהינתן הפרה כאמור [בסעיף 1](http://www.nevo.co.il/law/73224/1) לפקודה). זאת , מאחר שמדובר בטובין מאותו הגדר של טובין לגביהם נרשם סימנה של המשיבה.
5. מטעמים אלו, אציע לחבריי כי נדון בבקשה שלפנינו כבערעור וכן נקבל את הערעור, נבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי ונעמיד את התוצאה אליה הגיע הרשם בהחלטתו על כנה. סימן המסחר כביסקל יירשם על-כן רק ביחס לסחורות ושירותים מסוג 3 ל**שימוש מוסדי**.
6. במכלול הנסיבות, ובהתחשב בתרומתם של בעל הדין לליבון הסוגיות המשפטיות אשר נדונו והוכרעו בפסק דיננו, אציע לחבריי שלא לעשות צו להוצאות. הווה אומר: נסתפק בביטול חיובו של המבקש בהוצאות, שכאמור הוטל עליה על ידי בית המשפט המחוזי; וכל צד יישא בהוצאותיו.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | אלכס שטיין שופט |

השופט חאלד כבוב:

1. שתי שאלות הציב חברי, השופט **א' שטיין**, במוקד חוות דעתו. הראשונה, עניינה בסמכותו של רשם סימני המסחר (להלן: **הרשם**); ואילו עניינה של השנייה בהיקף שיקול דעתו. השורה התחתונה של פסק דינו של חברי, המתוארת בפסקה 35 לחוות דעתו – מקובלת עליי:

"לרשם **יש סמכות** לקבל לרישום, לסרב לקבל לרישום, או לקבל לרישום בכפוף לתנאים והגבלות סימני מסחר זהים או דומים, בבעלות שונה, ביחס לאותם טובין או אותו הגדר של טובין, כאמור בסעיף 30(א) לפקודה. בנסיבות בהן בעלי סימני המסחר האמורים התקשרו בהסכם דו-קיום, ככלל, הרשם יעניק תוקף להסכם ברישום [...], אלא אם ההסכם, על-פניו, נגוע באי-חוקיות ברורה או גורם לפגיעה ודאית או מסתברת בצדדים שלישיים בשל קיומו של סיכון ממשי להטעיה".

1. לצד זאת אעיר, כי בסופו של יום דומה שההליך כולו יכול היה להימנע בנקל. למעשה, שני הצדדים בענייננו אינם חלוקים על שאלת סמכותו של הרשם לסרב לרשום סימן מסחר שיש בו סיכון ממשי להטעיית הציבור (ראו, למשל, סעיף 9(א) לתשובת המשיבה). סוגיה זו, שאותה העמיד הרשם במוקד בקשתו למתן רשות ערעור (ראו, למשל, סעיפים 4-2 לבקשה) – אינה שנויה אפוא במחלוקת. אף על פי כן, הצדדים בענייננו ניהלו הליך שהגיע עד לבית משפט זה. זאת, מתוך סברה שלפיה אם סימן המסחר של המשיבה יוגבל לשימוש מוסדי (בסוג 3), המשיבה לא תוכל להגן על עצמה מפני צד שלישי שיעשה שימוש בסימן המסחר שלה לשימוש ביתי. ואולם, כפי שהיטיב חברי לבאר (בפסקה 56 לחוות דעתו), מדובר בסברה מוטעית. ההגנה שהפקודה מעניקה לבעל סימן המסחר היא רחבה יותר מהטובין שלגביהם נרשם הסימן, והיא חלה גם על "**טובין מאותו הגדר**". לפיכך, אם צד שלישי יבקש לעשות שימוש בסימן המסחר כביסקַל עבור מוצרים מסוג 3 לשימוש ביתי – הדבר ייחשב להפרה של סימן המסחר של המשיבה.

 הנה כי כן, רוב מהומה על לא מאומה.

1. שאלה נפרדת היא מה יהיה הדין אם ביום מן הימים תחפוץ המשיבה להרחיב את תחום פעילותה גם לשימוש ביתי, ובתוך כך תבקש לעשות שימוש בסימן המסחר כביסקַל על מנת להפיק תועלת מהמוניטין שצברה היא בשוק המוסדי. מבחינה עובדתית, שאלה זו אינה מתעוררת בהליך שלפנינו. שהרי, כפי שהצהיר בא-כוח המשיבה בדיון בפני הפוסקת בקניין רוחני: "**הלקוח כיום ובעתיד הנראה לעין לא ימכור מוצרים ביתיים כי זה לא השוק שלו כרגע**" (עמוד 69 שורות 11-10 לפרוטוקול). על כן אסתפק בהערה תמציתית בעניין זה. ככל שהצדדים יתנו דעתם לסיכון של הטעיית הצרכנים כתוצאה מהדמיון בין סימני המסחר "כביסקַל" ו-"כביסכֹל" וייחתם הסכם דו-קיום המסדיר את האופן שבו ניתן יהיה למנוע את הטעיית הצרכנים, **גם ביחס למוצרים המיועדים לשימוש ביתי**, הרי שככל הסכם דו-קיום, ככלל, הרשם יעניק לו תוקף, אלא אם ההסכם, על-פניו, נגוע באי-חוקיות ברורה או גורם לפגיעה ודאית או מסתברת בצדדים שלישיים בשל קיומו של סיכון ממשי להטעיה.
2. אני מצטרף אפוא לפסק דינו של חברי, השופט **שטיין**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | חאלד כבובשופט |

**השופט נעם סולברג:**

 אני מסכים לאמור בפסק הדין של חברי השופט א' שטיין, ולהערותיו של חברי השופט ח' כבוב.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | נעם סולברג שופט |

הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט **א' שטיין**.

 ניתן היום, ‏י"ב בניסן התשפ"ה (‏10.4.2025).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| נעם סולברג שופט | אלכס שטיין שופט | חאלד כבובשופט |

512937154678313