



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה למחיקה וביטול סימן מסחר
"MULTI FEED" 287210 (מעוצב)

1. מבקשי המחיקה: דוד אטיאס
2. Bartal Investment Limited (חברה זרה ניגרית)
3. Bashniv Investment Nigeria Limited (חברה זרה ניגרית)

ע"י ב"כ: עו"ד רוון זהבי

בעל הסימן: אופיר בר שלום
ע"י ב"כ: עוה"ד מתן שוק ו/או דור נחמן ושות'

ה ח ל ט ה



1. בפני בקשה למחיקה וביטול סימן המסחר 'מס' 287210. הסימן נרשם בישראל על שם בעל הסימן, אופיר בר שלום (להלן: "בעל הסימן") ביום 3.1.2017 וזאת בעבור "מזון לבעלי חיים".
2. לאחר שקילת כלל נסיבות המקרה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הסימן להימחק מפאת רישומו בחוסר תום לב.

עילות הבקשה

3. בהתאם לכתב טענותיהן, ביקשו מבקשות המחיקה לבסס את בקשתן על מספר עילות ובהן: פגיעה בתקנת הציבור; הטעיה ותחרות בלתי הוגנת; וסימן מוכר היטב בלתי רשום (סעיפים: 11(5), 11(6) ו-11(13) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") בהתאמה).



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

4. בקשת הביטול מבוססת על הטענה כי לא נעשה שימוש בסימן בישראל בידי בעליו.

ראיות הצדדים וחומרים נוספים

5. מטעם מבקשי המחיקה הוגש תצהירו של מר דוד אטיאס, ומטעם בעל הסימן הרשום הוגש תצהירו של מר אופיר בר שלום.

6. בין הצדדים מתקיימים הליכים משפטיים נוספים מול ערכאות נוספות. כך, במסגרת החומרים המצויים בפני מצוי גם פסק דינו של כב' השופט רניאל בת"א 59598-12-19 **אטיאס ואח' נ' בר שלום** (פורסם בנבו, 24.5.2021) (להלן: "ההליך המקביל בבית המשפט"). אף כי פסק דין זה עוסק בשאלות אחרות מן השאלות שבפני, קיימות בו קביעות עובדתיות אשר אין מקום לחרוג מהן.

תמצית הרקע העובדתי

7. סימן המסחר נהגה ועוצב בשנת 2006 על ידי בעל הסימן, מר אופיר בר שלום (להלן: "בר שלום") עם תחילת פעילותו העצמאית בניגריה בתחום שיווק תערובות מזון לבעלי חיים.

8. שנה לאחר מכן, פנה בר שלום והציע למבקש המחיקה, מר דוד אטיאס (להלן: "אטיאס") להפוך לשותפו העסקי בשיווק תערובות מזון כאמור.

9. בשנת 2007 הקימו הצדדים שותפות עסקית. לצורך שותפות זאת החליטו הצדדים כי ייעשה שימוש בחברת Bartal Investment Limited, המבקשת 2 (להלן: "ברטל"), שהנה חברה פרטית בבעלות מבקש המחיקה. כמו כן, פעלו הצדדים לרישום סימן מסחר בניגריה, כך שסימן הזהה לסימן שיירשם לימים בישראל נרשם בניגריה ביום 12.9.2007 על שם חברת ברטל וזאת בסוג 29 בעבור: "בשר, דגים, עופות ובשר ציד" (Meat, fish, poultry and game) ("meat").

10. במסגרת השותפות, הקימו הצדדים מספר חברות המתקשרות ביניהן במערכות חוזיות. במסגרת זאת, מתקשרת חברת ברטל עם חברת צמח תערובות – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "צמח") שהנה יצרנית מזון לבעלי חיים בישראל (נספח ד' לאטיאס). בכך, הופכת השותפות למפיצה הבלעדית של צמח בניגריה, גאנה ואנגולה.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

11. לימים ביקש בר שלום להפסיק את התקשרותו העסקית עם אטיאס. לצורך האמור, נפגשו הצדדים ביום 10.5.2016 וחתמו על הסכם במסגרתו נקבע, ביחס לסימן המסחר כי: "מותגים – מולטי פיד אוטימום – יופסק שימוש ותבדק אפשרות מכירה" (נספח 11 לתצהיר בר שלום, הטעות [אופטימום] במקור).

12. ביום 12.8.2016, כשלושה חודשים לאחר החתימה על הסכם הפסקת ההתקשרות, הגיש בר שלום את בקשתו לרישום הסימן בישראל, הוא הסימן אותו מבקש אטיאס כעת למחוק או לבטל.

טרם חלפה התקופה המינימלית לקבלת בקשת ביטול

13. בהתאם לסעיף 41(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"), על מנת לבטל סימן מסחר בהעדר שימוש יש להראות כי לא נעשה בו שימוש בשלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול:

"בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."

14. בענייננו, נרשם הסימן ביום 3.1.2017 ובקשת הביטול הוגשה ביום 31.1.2017. בנסיבות אלו בהן טרם חלפו שלוש שנים מיום רישומו, לא ניתן לקבל בקשה לביטולו בהעדר שימוש.

הסימן נרשם בחוסר תום לב ולפיכך דינו מחיקה

15. סמכותו של רשם סימני המסחר להורות על מחיקתו של סימן מסחר אשר נרשם בחוסר תום לב קבועה בסעיף 39(א1) לפקודה והנה סמכות שהפעלתה אינה מוגבלת בזמן:

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת."



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

16. תום ליבו של מבקש רישומו של סימן נבחן הן ביחס להתנהלותו מול רשם סימני המסחר והן לאור התנהלותו מול צדדים שלישיים (ברע"א 9711/17 **Chain stores of Izhiman Coffe** נ' **מאזן אזחמיאן** (פורסם בנבו, 1.2.2018) (להלן: "עניין אזחמיאן"). אף כי לצורך בחינת תום ליבו של מבקש ניתן להיעזר במניעיו הסובייקטיביים, הכלל הוא כי נבחן תום הלב באופן אובייקטיבי, אל מול סטנדרטים ערכיים ראויים ולא על פי אמונתו הסובייקטיבית של מגיש הבקשה בדבר יושר והגינות (ע"א 6181/96 **קרדי נ' Bacardi & Company Limited**, נב(3) 276 (1998), בקשה למחיקת סימני מסחר מס' 60509, 60510, 60511, 60512, 60184 **Versace**" (מעוצבים) **Gianni Versace S.p.A.** נ' **וורסצ'ה 83 בע"מ** (פורסמה בנבו, 29.6.2008)). לצורך הכרעה בשאלה זאת יש להתחקות אחר המניעים שהביאו את בעל הסימן לרשום את סימנו כסימן מסחר (ע"א 9839/17 **הביטאט בע"מ נ' CAFOM** פס' 20 (פורסם בנבו, 17.12.2018)).

17. בספרם של המלומדים James Mellor, David Llewelyn, Thomas Moody-Stuart, David "Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names", 15th Keeling, Iona Berkeley ed. (2011) p. 280 – 289 מציינים המלומדים מקרים בהם יכול להימצא כי הסימן התבקש בחוסר תום לב: מקרים בהם קיימות זכויות בסימן לצד שלישי; מקרים בהם הוגשה הבקשה בהעדר כוונה בתום לב להשתמש בסימן; בקשות שהוגשו לרישום בגין פרטות רחבות מדיי וכן מקרים בהם הרישום הינו הגנתי בלבד.

18. לשם השוואה, ראו גם את סיכום הדין האירופי בעניין הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בחוסר תום לב כפי שסוכמה בהחלטת משרד הקנין הרוחני האירופי שניתנה לאחרונה (**CANCELLATION No 39 873 C (INVALIDITY) Full Colour Black Limited v. (Pest Control Office Limited, 18.5.2021** :

"There is no precise legal definition of the term 'bad faith', which is open to various interpretations. Bad faith is a subjective state based on the applicant's intentions when filing a European Union trade mark. As a general rule, intentions on their own are not subject to legal consequences. For a finding of bad faith there must be, first, some action by the EUTM proprietor which clearly reflects a dishonest intention and, second, an objective standard against which such action can be measured and subsequently qualified as constituting bad faith. There is bad faith when the conduct of the



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

applicant for a European Union trade mark departs from accepted principles of ethical behaviour or honest commercial and business practices, which can be identified by assessing the objective facts of each case against the standards (Opinion of Advocate General Sharpston of 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

...

The ground of bad faith applies where it is apparent from relevant and consistent indicia that the proprietor of an EU trade mark filed its application for registration without any intention of using the contested EUTM, or without the aim of engaging fairly in competition, but with the intention of undermining the interests of third parties, in a manner inconsistent with honest practices, or with the intention of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark, in particular the essential function of indicating origin (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46 and 29/01/2020, C 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81)."

19. בעניין אזחמיאן התייחס בית המשפט העליון לשאלת תום ליבו של מבקש אשר אינו מיידע את רשם סימני המסחר במסגרת בקשת הרישום אודות שימוש אשר עושה צד שלישי בסימן. באותו עניין, נקבע כי אף שככלל לא מוטלת על מבקש רישומו של סימן החובה לדווח על שימוש צד שלישי כאמור, בהחלט ניתן להעלות על הדעת נסיבות בהן אי גילוי מידע שכזה יהווה חוסר תום לב:

"כמתואר לעיל, הפוסקת קבעה כי ככלל לא מוטלת על המבקש לרשום סימן מסחר חובת גילוי בנוגע למתחרים אחרים, וכי בנסיבות הענין הקונקרטי לא הייתה מוטלת חובה כאמור. עם זאת, לא נקבע כי בכל הנסיבות אי גילוי מידע איננו נדרש, ובהחלט ניתן להעלות על הדעת



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

נסיבות שבהן אי גילוי מידע רלבנטי יהווה חוסר תום לב... (פס' 9 לעניין איזחמיאן"

20. בישראל, על אף שאין חובה להשתמש בסימן בטרם רישומו כסימן מסחר, הדין לא רואה בעין יפה רישום סימן מסחר שכל מטרתו חסימה של מתחרים או מתחרים פוטנציאליים. סימנים אלו מכונים לרוב סימנים הגנתיים, ורישומם יכול לעלות כדי חוסר תום לב המצדיק את מחיקתם מן הפנקס (ר' למשל: התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 237567 סאר-גו השקעות בע"מ נ' ENRICO COVERI s.r.l, פס' 50 (פורסם בנבו, 27.5.2015)).

21. הרעיון העומד מאחורי קביעה זאת הנו כי על המבקש לרשום סימן מסחר לנהוג בפרקטיקה הוגנת בעת התחרות בעוסקים אחרים. נקיטת פרקטיקה החורגת מתכליתו של סימן מסחר – זיהוי מקור הטובין או השירותים, יכולה להיתפס כחסרת תום לב.

מן הכלל אל הפרט

22. אפתח בכך שמקובלת עלי עמדתו של בר שלום כי הוא אשר הגה את הסימן לראשונה ואף היה הראשון לעשות בו שימוש. עם זאת, לאחר שבחר בר שלום לצרף את אטיאס כשותף לפעילותו תחת סימן זה בניגריה, נצבר המוניטין בסימן לאורך מספר שנות פעילות משותפת של שני הצדדים יחדיו. הדבר נכון בין אם יש לשייך את מוניטין זה לחברות שהפעילו לצורך כך ובין אם לבר שלום ואטיאס באופן אישי.

23. גם טענתו של בר אופיר ולפיה היותו של אטיאס "השותף השקט" אינה משנה לעניין זה. בר שלום הוא אשר פנה אל אטיאס לצורך הקמת השותפות מלכתחילה ושיקוליו עמו. ברי כי אף אם היה זה בר שלום השותף הפעיל במיזם, תרם אטיאס לשותפות בדרך אחרת אשר היטיבה עם בר שלום.

24. בענייננו, הגיש בר שלום את בקשת הרישום על שמו באופן אישי, בעודו יודע כי שותפו העסקי לשעבר מעוניין לעשות שימוש בסימן. כך עולה מסעיף 50 לתצהירו וכך גם עולה מעדותו במהלך הדיון בפני:

"הואיל ואנו ידענו שאטיאס מנסה להתכחש להסכם, ובכוונתו להפר אותו, נרשם סימן המסחר כדי למנוע להיות מסוגלים להתמודד עם הפרות כאלה, ולא לאפשר לו להסתדר מאחורי צדדים שלישיים."
(פרוטוקול ת"א 17-01-16304 בר שלום נ' רפאל תערובות בע"מ 17.1.2017, עמ' 2 שורות 1 עד 3, נספח י"ב לאטיאס)



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

וכן:

"זה לא בעקבות הסכסוך, זה בעקבות המהלכים שאטיאס כבר עושה כדי לזייף את המותג" (פרוטוקול, עמ' 78 ש' 23 עד 24)

וכן:

"כשאני רושם את הסימן, פונה לרשום, אין לי מידע חוץ מכוונה של דודי לעשות לי המון דברים נוראיים" (פרוטוקול, עמ' 75 ש' 20 עד 21)

25. לאור דברים אלו, אינני מקבלת את טענתו המאוחרת של בר שלום כי במועד הגשת הבקשה לא היתה בידיו ידיעה קונקרטית באשר לזהות העוסק אשר לשיטתו התכוון להפר את הסימן (אטיאס או אחר – פרוטוקול, עמ' 74, ש' 1 עד 3). וממילא, ספק בעיני אם נימוק זה משכנע שעה שבין הצדדים דגן התקיימה כאמור מערכת יחסים עסקית רבת שנים אשר הסתיימה באקורד צורם. הגשת בקשה לרישום סימן בישראל על מנת למנוע בדרך זאת את האפשרות של שותפו לשעבר לפעול תחת הסימן הינה פרקטיקה שאינה ראויה, בשעה שלא הוסכם בין הצדדים כי הזכויות בסימן יועברו לאחד מהשותפים בלבד.

26. מעדותו של בר שלום עולה, כי על אף ביטול השותפות בין הצדדים בניגריה המשיכו הצדדים לפעול תחת המותג במקומות נוספים:

"אופיר בר שלום : בנקודה שאנחנו ה-, קודם כול אני מעולם לא ראיתי בזה איזשהו אי הסכמה, גם לא קיבלתי מדודי התייחסות בכלל לכך או אחרת. ידעתי, וכולנו ידענו, שהפעילות בגאנה ממשיכה, ויוצאות מכולות עם השם Multi Feed, ויש שם עוד הרבה דברים, וכל ההסכם דיבר על ניגריה. הרי היה לנו עובדים בגאנה, והיה לנו מכוניות בגאנה, ועוד כל מיני דברים שהיו בגאנה, וסחורה בגאנה. לא מופיעה בהסכם, ולכן איך אפשר בכלל לקשור את זה?" (פרוטוקול, עמ' 77 ש' 9 עד 15, ההדגשה אינה במקור).



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

27. לעניין זה, ניתן גם להפנות אל קביעתו של כב' השופט רזיאל בהליך המקביל בין הצדדים ואשר במסגרתו ציין בר שלום כי:

"המותג כמו שהבנו זה למעשה הדבר המשותף של דודי ושלי ואו שהוא יימכר או שלא. או שמישהו מהצדדים יקנה אותו או שגוף שלישי יקנה אותו" (ההליך המקביל בבית המשפט, פס' 42)

28. לפיכך, ומאחר ומפעל צמח שבישראל הוא אשר ייצר עבור הצדדים את הטובין נושאי הסימן, רישום הסימן בישראל על שם בר שלום מנע מאטיאס להמשיך ולעשות שימוש בסימן אף מחוץ לניגריה.

29. כמו כן, אף כי בקשת רישום הסימן בישראל הוגשה ביום 8.9.2016 עד ליום קיום הדיון בפני ב-4.11.20. לכל הפחות לא עשה בר שלום כל שימוש בסימן בישראל:

"עו"ד זהבי : בוא נחזור. תאמר לי, האם אתה מוכר תערובת מזון לדגים תחת המותג Multi Feed בישראל?"

אופיר בר שלום : בישראל תערובת, לא, אבל אני משווק, אני מייצר שקים, אני מייצר מדבקות, עושה הרבה,

עו"ד זהבי : כן, כן, ברור,

אופיר בר שלום : כרגע מכירות עצמן, יש הבדל בין שיווק למכירות, אני מקבל הרבה מאוד לידים והרבה טיפול ועושה כן שיווק בישראל, גם צריך לזכור שישראל מבחינתי היא איזשהו נקודת, כינוס שמגיעים משם ומתפזרים להרבה מקומות בעולם, ולכן ההגדרה לשיווק בישראל יותר עונה, וייצור של שקים כן ממשיך לקרות בישראל, ומדבקות, ומוצרי אריזה וכל מיני דברים כאלה. " (פרוטוקול, עמ' 84 ש' 12 עד 17)

30. מבלי להידרש לשאלה האם פעילות זאת עולה כדי שימוש בסימן המסחר כהגדרתה בפקודה, מחזקים דברים אלו את המסקנה כי כל שביקש בר שלום באמצעות רישומו של הסימן בישראל הוא למנוע את פעילותו המתחרה של אטיאס, שהיה שותפו.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

31. ודוק, אין פסול ברישום סימן המסחר כשלעצמו על מנת להגן על זכויות הצדדים בסימן. הפסול מצוי ברישומו על שם בר אופיר בלבד בשעה שברור היה לשני הצדדים כי המוניטין הגלום בסימן המסחר הינו תוצאה של השותפות העסקית בין הצדדים ולפיכך סימן המסחר אינו בבעלות אחד הצדדים בלבד.

32. לאור כל האמור לעיל, סבורה אני כי התנהלותו של בר שלום חורגת מן הסטנדרטים הערכיים הראויים להתחרות עם עוסקים אחרים ולפיכך עולה כדי חוסר תום לב. נוכח האמור, יש להורות על מחיקתו של הסימן הרשום.

33. משקבעתי כאמור, מתייתר הדיון ביתר העילות על בסיסן הגישו מבקשי המחיקה את בקשת המחיקה שבפניי.

סוף דבר

34. סימן המסחר 287210 ימחק מן הפנקס.

35. לאור התוצאה, יישא בעל הסימן בהוצאות המבקש ובשכר טרחת עורכי דינו בסך כולל של 20,000 ₪. הוצאות אלו ישולמו בתוך 30 יום שאחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום
כ סיוון תשפ"א
31 מאי 2021

951-99-2021-003731

סימוכין: