

## הממשק בין סימני מסחר למדגמים: רישום סימן מסחר על צורה תלת-מימדית של מוצר

מאת

יואב מזא"ה\*

אחת השאלות האקטואליות בדיני סימני מסחר היא אם אפשר לרשום סימן מסחר לא על שמו של המוצר או על לוגו שלו כי אם על צורת המוצר עצמו. שאלה זאת נוגעת בממשק שבין סימני מסחר ומדגמים (היות שדיני מדגמים נועדו להגן על צורתם של מוצרים). בפרשת *Tofifee* הצטרף בית המשפט העליון בשאלה חשובה זאת לגישה האירופית והאמריקאית ופסק כי אפשר לרשום סימן מסחר על צורת המוצר, בכמה תנאים, והחשוב שבהם הוא שלצורה לא יהיה יתרון אסתטי משמעותי.

המאמר בוחן את ההצדקה המהותית לדיני סימני מסחר כמו גם את תכלית החקיקה והצדקות חברתיות וכלכליות, ומגיע למסקנה כי עמדת בית המשפט בעייתית ביותר.

על רקע זה מציע המאמר כלל חלופי, גורף, אשר על פיו אי אפשר יהיה לרשום סימני מסחר על צורות המוצר. היעדר אפשרות זאת יבטא את ההצדקות המהותיות, החברתיות והכלכליות של דיני סימני מסחר ואת תכלית החקיקה, ימנע את ניכוסם הפרטי של צורותיהם של המוצרים בידי ידעיים פרטיות ויתיר את צורות המוצרים בנחלת הכלל ופתוחים לשימוש החברה בכללותה.

מבוא. 1. רישום סימן מסחר על צורת המוצר: נגד ובעד; א. שיקולים נגד רישום סימן מסחר על צורת המוצר; ב. שיקולים בעד רישום סימן מסחר על צורת המוצר. 2. הגבלה על רישום סימן פונקציונלי. 3. הרחבת ההגבלה: לא פונקציונלי ולא אסתטי. 4. בחינה ביקורתית של הדין. 5. הכלל המוצע. סיכום.

---

\* ד"ר למשפטים ומרצה בפקולטה למשפטים הקריה האקדמית אונו ועמית במכון ון ליר. אני מודה לקטיה אסף ולאמיר חורי על הערותיהם המועילות. הדעות, ובעיקר – הטעויות, כולן שלי.

מאמר זה מוקדש לזכרה של גב' נורית מעוז ז"ל, מנהלת מחלקת סימני מסחר ברשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, שהייתה אדם יוצא דופן והרוח החיה, הידידותית והנגישה של מחלקת סימני מסחר.

## מבוא

דיני סימני מסחר מאפשרים ליצרנים לרשום סימן מסחר על סימן ההיכר שלהם, כגון שם המותג שלהם, הלוגו שלהם וכד', ובכך לקבל בלעדיות על סימן זה. דיני מדגמים, לעומתם, עוסקים בצורתם של מוצרים ומאפשרים ליוצר הצורה, כלומר למעצב, לרשום מדגם על צורה מקורית של מוצר (כגון עיצוב של שעון, כיסא או משקפיים), ובכך לקבל בלעדיות על העיצוב הנדון, כלומר על הצורה הייחודית של המוצר.

על רקע זה אחת השאלות החשובות בדיני סימני מסחר היא אם אפשר לרשום סימן מסחר לא על שם המותג או על הסמל שלו כי אם על צורת המוצר עצמו. שאלה זאת היא בעלת השלכות מעשיות רחבות היקף, והיא נוגעת בשאלות עקרוניות בדבר מהותם של סימני מסחר ותפקידם ובדבר הממשק שבין סימני מסחר לבין מדגמים. במשפט הישראלי ניתנה לא מכבר הכרעה בעניין זה בפסק דינה של הנשיאה ביניש בעניין *Tofifee*<sup>1</sup>. אלא שכפי שנראה במאמר זה, התשובה שנתן בית המשפט אמנם משתקת הכרעות שניתנו לסוגיה זו בשיטות משפט זרות, אך יוצרת כמה וכמה כשלים אשר להם לא ניתן פתרון ראוי.

השאלות שעומדות על הפרק הן מהותיות ורחבות: האם ראוי שדיני סימני מסחר יעניקו בלעדיות ליצרן אחד על צורת המוצר? כיצד סימני מסחר אלה ישפיעו על דיני המדגמים, אשר נועדו לעשות בדיוק את זה: להעניק בלעדיות על עיצובים של מוצרים? אילו תמריצים ייצור דין מסוג זה, והאם התמריצים יעילים או בלתי יעילים? וכן הלאה. כפי שנראה במאמר, לשאלת רישום סימני מסחר על צורת המוצר יש השלכות רחבות הן במישור העקרוני והן במישור היישומי של הדין. משכך, ומפאת חשיבות העניין, מאמר זה יבחן את הסוגיה הן באמצעות בחינת הדין הקיים והן באמצעות ניתוח הדין הראוי בסוגיה זאת. המאמר יבחן את הדין הקיים במשפט הישראלי ובשיטות משפט זרות, יציג את הבעיות והקשיים הקיימים בדין הקיים, וכדי להתגבר על הקשיים בדין זה נציע עמדה חלופית אשר נושאת עמה יתרונות הן ברמה העקרונית והן ברמה המעשית.

לצורך דיון זה חשוב להבהיר כי סימני מסחר מיועדים להגן על סימני הזיהוי של המוצר, שהם בדרך כלל שם המותג ו/או הלוגו שלו. הטעם לכך הוא שמטרתם של סימני מסחר היא לאפשר לייצרן לגרום לכך שצרכנים יזהו את מוצריו באמצעות הסימן המזהה.<sup>2</sup> סימן הזיהוי יאפשר לצרכנים לבחור את המוצר שבו הם מעוניינים (דבר אשר

1 דנ"א 4237/08 אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ נ' August Storck KG (פורסם בנבו, 5.10.2009) (להלן – דיון נוסף *Tofifee*).

2 בג"ץ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309, פסקה 10 לפסק דינה של השופטת נתניהו (להלן – עניין קליל); ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 887, 873; ע"א 1427/05 מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פסקה ב(1) לפסק דינו של השופט אלון (פורסם בנבו, 25.6.2007); ע"א

רישום סימן מסחר על צורה תלת-מימדית של מוצר

כפי שנראה בהמשך, יתמרץ את היצרנים לעמוד בסטנדרטים גבוהים של איכות).<sup>3</sup> עם זאת סימני מסחר מעניקים הגנה אך ורק לסימן שנרשם כסימן מסחר. הם אינם מעניקים הגנה מפני חיקוי החזות הכוללת של המוצר כאשר החיקוי אינו מעתיק את סימן המסחר עצמו. בכך אין כדי לטעון כי מותר להעתיק מוצרים, ובלבד שאין מעתיקים את סימן המסחר. גם אם לא העתיקו את סימן המסחר, חיקויים אשר עשויים לבלבל את קהל הלקוחות עשויים להוות גניבת עין, ובעל המוצר המועתק יוכל לקבל סעדים באמצעות הדין.<sup>4</sup> אך מה שחשוב לענייננו הוא כי בשונה מגניבת עין, דיני סימני מסחר אינם מגנים על החזות הכללית של המוצר אלא אך ורק על סימן המסחר עצמו.

מתוקף הגנה זו על הסימן מתמרצים דיני סימני מסחר את בעל הסימן להשקיע בבידול הסימן שלו. משעה שרשם בעל הסימן את סימנו כסימן מסחר, יעניק לו הדין בלעדיות על השימוש בסימן בסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן. חשיבותה של הגנה זו מתעצמת נוכח העבודה כי זכותו של בעל סימן המסחר אינה מוגבלת בזמן, וכל עוד בעל הסימן ישלם את אגרות החידוש במועדו,<sup>5</sup> ימשיך סימן המסחר להיות בתוקף, ובעל הסימן יוכל להמשיך וליהנות מבלעדיות השימוש בסימן.

לעומת זאת מדגמים עוסקים בתחום אחר לחלוטין. מטרתם של דיני המדגמים היא להגן על עיצובים של מוצרים.<sup>6</sup> מדגם אינו בא להגן על זיהוי המוצר כשייך ליצרן מסוים אלא על פרי היצירה של מעצב המוצר, אשר עיצב את צורת המוצר ובכך יצר עיצוב חדש

8778/04 מחלכות יטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת קקלאית בישראל בע"מ, פסקה ח לפסק דינו של השופט רובינשטיין (פורסם בנבו, 30.4.2007); ע"א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, משרד המשפטים, פסקה 7 לפסק דינו של השופט פוגלמן (פורסם בנבו, 12.5.2008) (להלן – פרשת עין גדי).

3 ראו: *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 469 U.S. 189, 198 (1985) (להלן – *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 774 (1992); ; (*Park 'N Fly* פרשת *Qualitex Company v. Jacobson Products Company, Inc.* 514 U.S. 159, 164 (1995) (להלן – עניין *Qualitex Company*); William M. Landes, and Richard A. Posner, ; (*Qualitex Company* "Trademark Law: An Economic Perspective", 30 *J. Law and Econ.* (1987) 265; J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4<sup>th</sup> ed., Vol. 1, 1996); Ariel Katz, "Beyond Search Costs: The Linguistic And Trust Functions Of Trademarks", *B.Y.U.L. Rev.* (2010) 1555.

4 סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999, ס"ח 146.

5 תקנות 53-50 לתקנות סימני המסחר, 1940, ע"ר 984 (ע) 192, (א) 228. בנוסף, סעיפים 33-32 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, דמ"י 511.

6 ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3) 702, פסקה 6 לפסק דינו של השופט ריבלין (להלן – פרשת מיפרומאל).

או מקורי.<sup>7</sup> מעצבים יצירתיים רבים מכירים טוב מדי את התופעה שעיצוב אשר השקיעו בו מאמצים רבים מועתק בזמן קצר על ידי מתחרים אשר מוכרים מוצרים דומים או זהים.<sup>8</sup> דברים אלה נכונים לעיצוב תכשיטים, אפנה, ריהוט וכן הלאה. בתחומים אלה פעמים רבות יתרונו של מוצר אחד על פני המוצרים המתחרים אינו בפונקצייה של המוצר כי אם בעיצובו האסתטי. לפיכך מאמצים יצירתיים רבים מושקעים ביצירת עיצובים חדשים ומקוריים, והחשש מפני העתקה של עיצובים אלה הוא רב ואמתי. על רקע זה הכלי המשפטי שנועד למנוע את העתקת העיצוב הוא המדגם.<sup>9</sup> מעצב אשר יצר עיצוב חדש ומקורי יכול להגיש בקשה לרישום העיצוב כמדגם.

משנרשם המדגם יכול המדגם להעניק לבעליו הגנה מפני העתקתו למשך של עד 15 שנה.<sup>10</sup> חשוב לציין כי לא בכדי פוקעת הגנת המדגם כעבור 15 שנה. המחוקק הבין כי ההצדקה לדיני המדגמים מורכבת משני היבטים שונים, וכמעט מנוגדים, הדורשים איזון: ההיבט הראשון הוא אכן הרצון להגן על מעצב הצורה על ידי בלעדיות שיקבל על הצורה שיצר. אך מנגד ההיבט השני הוא הרצון להיטיב עם החברה, הן על ידי תמרוץ המעצב ליצור את עיצוביו והן על ידי העברת העיצוב אל נחלת הכלל עם פקיעת המדגם. כפי שקבע בית המשפט העליון בפרשת מיפרומאל נ' קליל, "המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים."<sup>11</sup> במילים אחרות, מתן בלעדיות בלתי מוגבלת ליוצר על יצירתו עשוי להגביל בצורה בלתי מאוזנת את החברה מעשיית שימוש ברכיבים אסתטיים ותרבותיים,<sup>12</sup> ועשוי להגביל את חופש היצירה של יוצרים שיבואו אחריו וירצו להשתמש ברכיבים קודמים.<sup>13</sup> לפיכך מערכת שיקולים זאת הביאה את המחוקק לקבוע סדרה של תנאים מהותיים ופורדורליים אשר נועדו לתחום ולהגביל את הגנת המדגם. על פי תנאים אלה, לצורך

7 סעיף 30(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים, חא"י כרך ב (ע) 1653, (א) 1076. גם בחוק האמריקאי הדרישה דומה. ראו: 35 USCS prec § 171.

8 ראו: S. P. Bharathi, "There Is More Than One Way to Skin a Copycat: The Emergence of Trade Dress to Combat Design Piracy of Fashion Works", 27 *Tex. Tech. L. Rev.* 1667 (1996).

9 ע"א 3406/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' אקרשטיין תעשיות בע"מ, בעמ' 3 לפסק דינו של השופט אילן (פורסם בנבו, 1.3.1999).

10 סעיף 33 לפקודת הפטנטים והמדגמים: ההגנה הראשונית היא למשך חמש שנים, אך אפשר להאריך את ההגנה לשתי תקופות נוספות בנות חמש שנים כל אחת. יוצא אפוא כי תקופת ההגנה המרבית למדגם היא 15 שנים. בארצות הברית הגנת המדגם היא למשך 14 שנים.

11 פרשת מיפרומאל (לעיל, הערה 6) פסקה 6 לפסק דינו של השופט ריבלין.

12 Michael D. Birnhack, "Acknowledging the Conflict between Copyright Law and Freedom of Expression under the Human Rights Act", *Ent. L. Rev.* (2003) 24.

13 שם, וכן ניבה אלקין-קורן, "זכויות משתמשים" יוצרים זכויות – קריאות בחוק זכות יוצרים (מיכאל בירנהק וגיא פסח – עורכים, תשס"ט) 327, 342-343.

רישום סימן מסחר על צורה תלת-מימדית של מוצר

הגנת מדגם על העיצוב להיות חדש או מקורי,<sup>14</sup> עליו להיות עיצוב שטרם נתפרסם בישראל,<sup>15</sup> יש להגיש בקשה פורמלית לרשות הפטנטים והמדגמים,<sup>16</sup> יש צורך לשלם אגרה, לעבור בחינה וכן הלאה.<sup>17</sup> אך חשוב לא פחות – האיזון שיצר המחוקק קובע פשרה אשר על פיה הגנת המדגם נמשכת עד ל-15 שנה<sup>18</sup> אשר בהן יכול המעצב לקבל בלעדיות על העיצוב, אך לאחר 15 שנה פוקע המדגם והעיצוב עובר לנחלת הכלל.<sup>19</sup>

## 1. רישום סימן מסחר על צורת המוצר : נגד ובעד

כעת נשאלת השאלה אם אפשר לרשום סימן מסחר תלת-ממדי על צורת המוצר. באופן בסיסי, פקודת סימני מסחר קובעת במפורש כי סימן מסחר יכול שיהא בעל שני ממדים או שלושה.<sup>20</sup> הפרשנות הפשוטה לסעיף זה היא כי סימן זיהוי שהוא בעל שלושה ממדים יכול להירשם כסימן מסחר. דוגמה לכך יכולה להיות בובת הפעוט של "במבה". בובה זאת היא סימן זיהוי תלת-ממדי של חטיף ה"במבה", ולכן על פי פקודת סימני מסחר היא יכולה להירשם כסימן מסחר חרף היותה תלת-ממדית.

שאלה אחרת היא אם אפשר לרשום סימן מסחר תלת-ממדי לא על סימן זיהוי של המוצר או על לוגו תלת-ממדי של המוצר אלא על המוצר עצמו. שאלה זאת עלתה בכמה פסקי דין בעולם כאשר יצרנים של מוצרים שונים ביקשו לרשום את צורת המוצר עצמו כסימן מסחר.<sup>21</sup> בהקשר הישראלי עלתה שאלה זאת בפרשת עין גדי<sup>22</sup> כאשר לרישום

14 סעיף 30(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים. גם בחוק האמריקאי הדרישה היא דומה. ראו: 35 USC prec § 171.

15 שם.

16 סעיף 30(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים. ראה בנוסף: תקנות 4(2), 13 ו-14 לתקנות המדגמים, חא"כ כרך ג, (ע) 1957, (א) 1910.

17 סעיף 33(2) ו-33(3) לפקודת הפטנטים והמדגמים. בנוסף ראו: תקנה 3(א) לתקנות המדגמים, וכמו כן את התוספת הראשונה בהקשר זה.

18 זאת בהנחה כמובן שבעל המדגם חידש את המדגם כמתחייב. ראו: לעיל הערה 10.

19 עיקרון זה של הגבלת ההגנה למשך תקופה תחומה בזמן קיים גם כאשר לזכות יוצרים ולפטנטים.

20 סעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש]. ראו גם: תקנה 15(1) לתקנות סימני המסחר, 1940.

21 ראו: עניין *Qualitex Comapny* (לעיל, הערה 3) (פדים לניקוי יבש); *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 SCC 65 (Canada) (להלן – פרשת *Kirkbi*) (המשטח העליון של קוביות לגו) וכן (2001) 532 U.S. 23 *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* (להלן – עניין *Traffix*) (שעסק בצורת תמרור אם כי שם הצורה הייתה פונקציונלית, ולכן הייתה מוגנת בפטנט).

22 פרשת עין גדי (לעיל, הערה 2).

סימן מסחר על צורתו של נר, ובפרשת *Tofffee*<sup>23</sup> אשר עסקה במוצר מתיקה בעל עיצוב ייחודי בצורת בלוט.

#### א. שיקולים נגד רישום סימן מסחר על צורת המוצר

אכן, שאלת רישום סימן מסחר על צורת המוצר הסעירה את תחום הקניין הרוחני במשך זמן לא מבוטל.<sup>24</sup> חשיבותה של השאלה נובעת מהשלכותיה הרחבות על תחומי העיצוב השונים ועל הפרקטיקה המשפטית הנוהגת בהם.

<sup>23</sup> דיון נוסף *Tofffee* (לעיל, הערה 1), ע"א August Storck KG 11487/03 נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ (פורסם בנבו, 23.3.2008) (להלן – פרשת *Tofffee*).

<sup>24</sup> M.A. Cunningham, "Utilitarian Design Features and Antitrust Parallels: An Economic Approach to Understanding the Functionality Defense in Trademark Litigation", 18 *Hastings Comm & Ent. L. J.* (1996) 569; Michael S. Perez, "Reconciling the Patent Act and the Lanham Act: Should Product Configurations Be Entitled to Trade Dress Protection After the Expiration of a Utility or Design Patent?", 4 *Tex. Intell. Prop. L. J.* (1996) 383; Justin Watts, "Trade Marks for the Shape of Goods", 20(4) *EIPR* (1998) 147; Mitchell M. Wong, "The Aesthetic Functionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection", 83 *Cornell L. Rev.* (1998) 1116; Gwendolyn Gill, "Through the Back Door: Attempts to Use Trade Dress to Protect Expired Patents", 67 *U. Cin. L. Rev.* (1999) 1269; Spencer Davczyk, "Aesthetic Functionality in Trade Dress: Post-Secondary Aesthetic Functionality Proposed", 105 *Com. L.J.* (2000) 309; Alison Firth, "Shapes as Trade Marks: Public Policy, Functional Considerations and Consumer Perception", 23(2) *EIPR* (2001) 86; William T. Fryer, "Trademark Product Appearance Features, United States and Foreign Protection Evolution: A Need for Clarification and Harmonization", 34 *J. Marshall L. Rev.* (2001) 947; Ryan S. Luft, "Attention Wal-Mart Shoppers: Supreme Court Requires Showing Of Secondary Meaning For Product Design", 7 *B. U. J. Sci. & Tech. L.* (2001) 168; Alison Marcotte, "Concurrent Protection of Products By Patent and Trade Dress: Use of the Functionality Doctrine in Marketing Displays Inc., v. Traffix Devices, Inc.", 36 *New Eng. L. Rev.* (2001) 327; Kristin L. Calabrese, "Determining the Protectability of Product Design Trade Dress: Wal-Mart Stores v. Samara Brothers", 70 *U. Cin. L. Rev.* (2001) 289; Joseph J. Ferretti, "Product Design Trade Dress Hits the Wall...Mart: Wal-Mart v. Samara Brothers", 42 *IDEA* (2002) 417; Keeley C. Luhnnow, "Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.: The Problem with Trade Dress Protection for Expired Utility Patents", 1 *Buff. Intell. Prop. L. J.* (2002) 224; S. Asschenfeldt, "Protection of Shapes as Trademarks", *IIP Bulletin* 102 (2003); Dorrrota N. Clegg, "Aesthetic Functionality Conundrum and Traderight: A Proposal for a Foster Home to an Orphan of Intellectual Property Laws", 89 *Iowa J. C. Troussel & P. Van den Broecke*, "Is European Community 273L. Rev. (2003) Trademark Law Getting in Good Shape?", 93 *TMR* (2003) 1066; Margreth Barrett, "Consolidating the Diffuse Paths to Trade Dress Functionality: Encountering Traffix on the Way to Sears", 61 *Wash & Lee L. Rev.* (2004) 79; Justin Patts, "Conditioning

רישום סימן מסחר על צורה תלת-מימדית של מוצר

מצד אחד, התכלית החברתית של דיני סימני מסחר תומכת בכך שסימני מסחר יירשמו על הסימנים שמזהים את המוצרים, אך יעשו זאת מבלי להעניק לבעלי הסימנים בלעדיות על רכיבים אחרים (כגון מילים, צורות וכד') אשר בהם עשוי להיות צורך ליצרנים אחרים. הספרות העוסקת בסימני מסחר מדגישה חזור והדגש את חשיבותה של ההימנעות מרישום סימן מסחר על אלמנטים אשר עשויים להיות נחוצים לחברה בכללותה, בין השאר כאבני שפה, אובייקטים אסתטיים וכד'.<sup>25</sup> רישום סימן מסחר על מילים כגון "לחם" או "מכונית" עשוי לפגוע בחברה במובן זה שהם ימנעו מהחברה את היכולת להשתמש בחופשיות במילים אלה. הדבר יפה גם לרישום סימן מסחר על צורות פשוטות, כגון עיגול או מלבן, העשוי אף הוא להגביל את חופש היצירה והביטוי ובכך לפגוע בחברה. במילים אחרות, התכלית החברתית של סימני מסחר תומכת בהשאת כמה שיותר מילים, ציורים וצבעים בנחלת הכלל, ודברים אלה נכונים במידה שווה גם לצורות של מוצרים. לפיכך מתן חופש לרשום סימני מסחר על צורתם של מוצרים יוביל לכך שצורות המוצרים ייפכו לרכושם הבלעדי של היצרנים אשר השכילו לרשום עליהם סימן מסחר, ובכך ייגרעו ממסגרת נחלת הכלל וממאגר הצורות הפתוח לשימוש הכלל. אמנם ראינו לעיל כי מעצבים אשר יוצרים עיצוב חדש ומקורי יכולים להגן עליו באמצעות רישומו כמדגם (הגנה שנמשכת עד ל-15 שנה).<sup>26</sup> אולם הגנת המדגם צרה מהגנת סימני המסחר, בין השאר כיוון שסימני מסחר אינם מוגבלים בזמן, ואפשר

---

Functionality: Untangling the Divergent Strands of Argument Evidenced by Recent 515; Jenny Case Law and Commentary", 10 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* (2006) Bergquist, & Duncan Curley, "Shape Trade Marks and Fast-moving Consumer Goods", 30(1) *EIPR* (2008) 17; Amir H. Houry, "Three-Dimensional Objects as Marks: Does A 'Dark Shadow' Loom Over Trademark Theory?" , 26 *Cardozo Arts & Ent L.J.* (2008) 335

25 Keith Aoki, "Authors, Inventors and Trademark Owners: Private Intellectual Property and the Public Domain", 18 *Colum. J.L. & Arts* (1993) 191; Malla Pollack, "Your Image Is My Image: When Advertising Dedicates Trademarks to the Public Domain – With an Example from the Trademark Counterfeiting Act of 1984", 14 *Cardozo L. Rev.* (1993) 1392; Mary LaFrance, "Steam Shovels and Lipstick: Trademarks, Greed, and the Public Domain", 6 *Nev. L.J.* (2005) 447; Ann Bartow, "Distributive Justice And Intellectual Property: Trademarks Of Privilege: Naming Rights and the Physical Public Domain", 40 *U.C. Davis L. Rev.* (2007) 919; Laura A. Heymann, "The Public's Domain in Trademark Law: A First Amendment Theory of The Consumer", 43(3) *Ga. L. Rev.* (2009) 651

26 סעיפים 30, 33 לפקודת הפטנטים והמדגמים. ע"א 430/67 שרנוע בע"מ ומפעלי סרן מאוחדים בע"מ (בפירוק) נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, פ"מ כב(1) 113, 116; ע"א 513/89 S/interlego a נ' lines bros. S.a-exin, פ"ד מח (4) 133, פסקה 10(ב) לפסק דינו של הנשיא שמגר (להלן – עניין S/interlego).

להאריך את רישום סימן המסחר ללא הגבלה של זמן. נמצא אפוא כי מתן האפשרות לרישום סימן מסחר על עיצובו של מוצר פוגע בתכלית החברתית של סימני מסחר ומאפשר לבעל הסימן לפרוץ בין השאר את מגבלת הזמן של הגנת המדגם וליהנות מבלעדיות על צורת המוצר ללא כל הגבלה של זמן.<sup>27</sup>

חשוב להדגיש כי הרחבה זאת של מגבלת הזמן להגנה של מדגמים מערערת באופן יסודי את האיזון שיצר המחוקק בין אינטרס החברה לפקיעת המדגם לבין אינטרס המעצב להגנה בלתי תחומה בזמן. מבחינת בעל המדגם, פקיעת המדגם היא אבדן של נכס קניין רוחני שיכול להיות בעל ערך רב. על רקע זה בעלי מדגמים רבים מנסים להאריך את משך ההגנה של העיצוב שלהם.<sup>28</sup> חברת לגו הדנית לדוגמה, יצרנית קוביות הלגו, ידועה ברישומה מדגם על הקוביות שהיא מעצבת, אולם כדי להאריך את הגנת המדגם מנסה חברת לגו להרחיב את משך ההגנה שלה בדרכים שונות ומשונות, ובכלל זה רישום פטנטים,<sup>29</sup> תביעות בגין זכויות יוצרים,<sup>30</sup> כמו גם רישום סימני מסחר על צורת הקוביות לאחר פקיעת המדגם.<sup>31</sup>

דוגמה נוספת לניסיון לעקוף את מגבלת הזמן של הגנת המדגמים היא בקבוקי שתייה. עיצוב מקורי של בקבוק שתייה, ככל עיצוב אחר, ראוי להגנה של מדגם. ואכן

---

27 רישום סימן מסחר על עיצוב של מוצר הוא למעשה פריצה של מסגרת הזמן. ראו: Michael Mitchell M. Wong ; (לעיל, הערה 24); Gwendolyn Gill ; (לעיל, הערה 24); Mark A. Lemley, "The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense", 108 *Yale L.J.* (1999) 1687; Robert G. Bone, "Enforcement Costs and Trademark Puzzles", 90 *Va. L. Rev.* (2004) 2099; Andrew F. Halaby, "The Trickiest Problem With Functionality Revisited: A New Datum Prompts a Thought Experiment", 63 *N.Y.U Ann. Surv. Am. L.* (2007) 151; David I. Bainbridge, *Intellectual Property* (7<sup>th</sup> ed., Longman 2009); Guy Tritton, Richard Davis, *Intellectual Property in Europe* (3<sup>rd</sup> ed., 2008); *Stormy Clime Ltd. v. ProGroup Inc., Sylvania Elec.* ; (להלן – עניין ProGroup) 809 F.2d 971, 977-978 (2d Cir. 1987) ; *Prods., Inc. v. Dura Elec. Lamp Co.*, 247 F.2d 730, 732 (3d Cir. 1957) (Sylvania).

28 *Kellogg Co. v. Nat'l Biscuit Co.*, 305 U.S. 111 (1938) (להלן – פרשת Kellogg) וראו: *Keene Corp. v. Paraflex Indus., Inc.*, 653 F.2d 822 (3d Cir. 1981) ; *W.T. Rogers Co. v. Keene* 778 F.2d 334 (7<sup>th</sup> Cir. 1985) ;

29 ראו את הפטנטים הבריטיים: GB Patent No. 529580 (Filed Apr. 17, 1939), 587206 (Filed Dec. 07, 1944), 633055 (Filed June 26, 1945), 673857 (Filed July 19, 1949), 866557 (Filed Jan. 12, 1959).

30 ראו: עניין *S/interlego* (לעיל, הערה 26) ; *Interlego AG v. Tyco Industries, Inc* 1 AC 217 [1989] ;

31 פרשת *Kirkbi* ; *Gabriel Cuonzo and Emma Pike*, "The Italian Supreme Court Adopts the 'Klemmbaustein' Bricks", 22(3) *EIPR* (2000) 136 Approach to Protection of Lego



רישום סימן מסחר על צורה תלת-מימדית של מוצר

יצרני משקאות לא מעטים מגנים על עיצוב הבקבוק שלהם באמצעות רישום מדגם.<sup>32</sup> אלא שבסדרה של מקרים ניסו יצרני משקאות שונים, בין משקאות אלכוהוליים ובין משקאות קלים, להגן על צורת הבקבוק שלהם באמצעות סימן מסחר,<sup>33</sup> מהלך אשר מטרתו העיקרית הייתה לעקוף את מגבלת הזמן של הגנת המדגם.<sup>34</sup> אישור לרישום סימן מסחר על עיצוב המוצר יתיר למעשה את הרסן ויאפשר לבעלי מדגמים לרישום סימן מסחר על העיצוב שלהם, ובכך ליהנות מבלעדיות על עיצובם ללא הגבלה של זמן. בכך יחתרו סימני המסחר תחת התכלית החברתית והחקיקתית של דיני המדגמים והיא שהגנת המדגם תחומה בזמן אשר לאחוריו עובר המדגם לנחלת הכלל, והוא פתוח לשימוש הרבים.

בהקשר זה יש לציין כי שאלה זאת אינה בעלת חשיבות מעשית לכלל העיצובים שבשוק. עיצובים רבים מאבדים את קסמם כעבור שנים בודדות, ואף פחות מכך, מתוקף היותם עונתיים או בני אפנה חולפת.<sup>35</sup> לפיכך אשר לעיצובים אלה לא תהיה השפעה מיוחדת לאפשרות המעשית להאריך עד בלי די את משך ההגנה. עם זאת אשר לעיצובים אחרים, אשר עוברים את מבחן הזמן, הגבלת משך ההגנה מהווה הגבלה גדולה מאוד. אף שמעצבים רבים מעוניינים שהגנת המדגם לא תהיה מוגבלת בזמן, זו אינה גישת החוק. המחוקק הבין כי חשוב שהגנה על מדגמים תהיה תחומה בזמן מתוך התפיסה כי החברה יוצאת נשכרת מכך שעיצובים שונים זורמים אל נחלת הכלל ומעשירים את המנעד התרבותי והאסתטי שלה, וכי הנצחת ההגנה על מדגמים תגרום למגבלות מהותיות בחופש היצירה של החברה. על רקע זה הגביל המחוקק את משך הגנת המדגם ל-15 שנה מתוך התפיסה כי זוהי התכלית החברתית, וכי זהו האיזון הראוי בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק. לפיכך לא ראוי לאפשר רישום סימן מסחר על עיצובים של מוצרים כיוון שרישום סימן מסחר מסוג זה יאפשר לבעל העיצוב לקבל בלעדיות בלתי מוגבלת בזמן על צורת המוצר, והדבר יסכל את התכלית החברתית של

32 ראו לדוגמה את המדגמים האירופיים: OHIM Community Design No.001561028-0001 (Filed June 25, 2009), OHIM Community Design No. 001756404-0001 (Filed Sep. 17, 2010). כמו כן ראו: *Re Coca-Cola Co' Applications* [1986] 2 All ER 274.

33 שם. וכן השוו את סימן המסחר האמריקאי: US Trademark No. 1,418,517 (Filed July 11, 1985) אשר מטרתו הייתה להאריך את ההגנה שניתנה באמצעות פטנט 3,380,646 לִמְכָל השתייה המוכר בארץ כ"טרופית": US Patent No. 3,380,646 (Issued April 30, 1968). דוגמה זאת תידון להלן.

34 לדוגמה נוספת, מתחום אחר, ראו: Case B-6050/2007, Swiss Federal Administrative Court (Feb 2008), אשר בו כיסא ייחודי שעוצב על ידי המעצב Pantone בשנת 1967 נרשם כסימן מסחר בשווייץ בשנת 2008.

35 רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289, פסקה 27 לפסק דינה של השופטת שטרסברג-כהן. לדעה המנוגדת ראו: פסקאות 59-61 לפסק דינו של השופט חשין. ראו: S. P. Bharathi (לעיל, הערה 8).

סימני מסחר ומדגמים גם יחד כמו גם את מטרת המחוקק לתחום את משך הגנת המדגם לזמן מוגבל.

### ב. שיקולים בעד רישום סימן מסחר על צורת המוצר

בניגוד לטיעונים אלה, המתנגדים לרישום סימן מסחר על צורת המוצר, קיימים טיעונים אחרים התומכים בכך. ראינו לעיל כי לאור התכלית הכלכלית של דיני סימני מסחר חשוב לאפשר ליצרנים לבדל את מוצריהם ממוצריהם של אחרים משני טעמים בסיסיים: הטעם הראשון, כפי שראינו לעיל, הוא כי קיימת חשיבות להגן על בידול כדי להגן על הצרכנים ועל יכולת הזיהוי שלהם את המוצרים שהם רוכשים.<sup>36</sup> הגנה על בידול מאפשרת לצרכנים לזהות את המוצרים אשר אותם הם מעוניינים לרכוש, מונעת בלבול והטעיה של הצרכנים, ואגב כך גם מוזילה את עלויות החיפוש ואת תהליך הרכישה.<sup>37</sup> הטעם השני הוא שמנקודת מבטם של היצרנים, בידול המוצרים הוא תנאי של יצרנים יהיה כדאי לייצר מוצרים באיכות גבוהה.<sup>38</sup> ייצור מוצרים איכותיים דורש מהיצרן, על פי רוב, להשקיע משאבים רבים יותר בייצור לעומת ההשקעה הנחוצה לייצור מוצרים דומים באיכות ירודה. במילים אחרות, ייצור של מוצר איכותי עולה יותר. הסיבה שיצרנים רבים משקיעים את ההשקעה העודפת בייצור מוצרים איכותיים היא שצרכנים רבים מוכנים לשלם פרמיית איכות עבור המוצרים האיכותיים. אלא שצרכנים אלה יהיו מוכנים לשלם את פרמיית האיכות רק בתנאי שהם ידעו שעבור פרמיה זאת הם אכן יקבלו את המוצר האיכותי אשר בו הם חפצים, ואשר אותו הם התכוונו לרכוש, ולא את התחליף הזול יותר. משמעות הדבר היא כי רק בעולם אשר קיים בו בידול בין הסחורות של היצרנים השונים יהיו צרכנים מוכנים לשלם את פרמיית האיכות. בהתאמה לכך, רק בעולם אשר בו יש הגנה על הבידול יהיו היצרנים מוכנים להשקיע את השקעת-היתר בייצור מוצר איכותי, בידעם שיוכלו לגבות מהצרכנים פרמיית איכות עבור האיכות הגבוהה של מוצריהם.

כאן נכנס לתמונה סימן המסחר. סימן המסחר של יצרן המייצר מוצר איכותי הוא תג איכות אשר מאפשר לצרכן להבדיל בין מוצר זה לבין מוצרים אחרים. כך למעשה הצרכן יודע שהמחיר הגבוה של המוצר נובע מאיכותו הגבוהה (דבר המצדיק את התשלום). היצרן מצדו יודע שסימן המסחר שלו מבדל את סחורותיו מסחורותיהם של המתחרים, ושאלו יקפיד לייצר מוצרים באיכות גבוהה – יוכל לגבות עבורם פרמיית איכות

36 בידול מאפשר לצרכנים לבחור ממי הם קונים. ראו: פרשת *Park 'N Fly* (לעיל, הערה 3); Landes & Posner (לעיל, הערה 5); Andrew F. Halaby; (לעיל, הערה 27); Ariel Katz; Peter E. Mims, "Promotional Goods and the Functionality Doctrine: (לעיל, הערה 5); An Economic Model of Trademarks", 63 *Tex. L. Rev.* (1984) 639, 658

37 Ariel Katz (לעיל, הערה 3).

38 ראו: לעיל הערה 3.

רישום סימן מסחר על צורה תלת-מימדית של מוצר

מהצרכנים. במילים אחרות, סימן המסחר, והבידול שהוא יוצר, מעודדים את היצרנים להשקיע באיכות מוצריהם. נמצא אפוא כי על פי התכלית הכלכלית, לדיני סימני מסחר יש שתי מטרות שונות. האחת היא הקלה על הצרכנים באיתור הסחורה אשר הם מעוניינים לרכוש, והשנייה היא הגנה על מוניטין היצרנים (ואגב כך עידודם להשקיע באיכות מוצריהם). שתי מטרות אלה מתגשמות כאמור באמצעות ההגנה על הבידול. אכן, ברוח זאת הקריטריון החשוב ביותר בדיני סימני מסחר הוא כי הסימן הוא בעל יכולת ליצור בידול (או בשפה אחרת – כי הסימן הוא בעל "אופי מבחין").

על פי מטרות אלה הטענה היא כי השאלה החשובה בבחינת כשירותו של סימן להירשם כסימן מסחר אינה אם מדובר בשם, בלוגו, בסימן תלת-ממדי או בצורת המוצר עצמו. השאלה היא אם הסימן המבוקש משיג את מטרתו ויוצר בידול של היצרן מן היצרנים האחרים. סימן אשר משיג את יעדו ויוצר בידול, מיישם את התכלית החברתית והכלכלית של סימני מסחר. הוא מאפשר לצרכנים לזהות בנקל את המוצר אשר אותו הם מעוניינים לרכוש, מוזיל את עלויות החיפוש, מגן על היצרנים ויוצר תמריץ לאיכותיות. כל זאת בין שהוא סימן דו-ממדי ובין שהוא סימן תלת-ממדי בצורת המוצר עצמו. לפיכך הטענה של השיח הכלכלי היא כי באותם מקרים אשר בהם צורת המוצר היא בעלת אופי מבחין, כלומר היא אינדיקציה לציבור הלקוחות לזהותו של היצרן, יש להגן על סימן זה באמצעות רישומו כסימן מסחר.<sup>39</sup>

## 2. הגבלה על רישום סימן פונקציונלי

אחת הבעיות ברישום צורתו של מוצר כסימן מסחר עלולה להתעורר בעת שצורתו ממלאת פונקציה באשר לאופן השימוש במוצר. סימנים פונקציונליים הם סימנים אשר משפיעים על התפקוד המעשי של המוצר, כגון כרית אוויר בנעל, משענת ארגונומית לכיסא או עיצוב מכונית בעלת תכונות אווירודינמיות. במוצרים אלה צורת המוצרים מושפעת משיקולים פונקציונליים, לאמור – היא משפיעה על אופן התפקוד של המוצר, ולפיכך פסולה מלהירשם כסימן מסחר.<sup>40</sup>

39 S. P. Bharati (לעיל, הערה 8); S. Asschenfeldt (לעיל, הערה 24); Amir H. Khoury (לעיל, הערה 24).

40 פרשת עין גדי (לעיל, הערה 2) בפסקה 9 לפסק דינו של השופט פוגלמן; עניין קליל (לעיל, הערה 2) בפסקה 10 לפסק דינה של השופטת נתניהו; ע"א 941/05 אגודת הכורים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ, פסקה 18 לפסק דינה של השופטת ברלינר, פ"ד סא(3) 350; M. A. Cunningham (לעיל, הערה 24); Landes & Posner (לעיל, הערה 3); "The Functions of Functionality in Trademark", 22 *Hous. L. Rev.* (1985) 925; Mark A. Thurmon, "The Rise and Fall of Trademark Law's Functionality Doctrine", 56 *Fla. L. Rev.* (2004) 243.

במובן מסוים הסימנים הפונקציונליים עשויים להמחיש את הבעייתיות הרחבה יותר הקיימת בעניין רישום סימן מסחר על צורת המוצר – צורות המוצרים הן נכס ציבורי אשר לא ראוי להעניק בלעדיות בו ליצרן אחד ולחסום את היצרנים האחרים. במקרה של סימנים פונקציונליים הדבר ניכר בבירור היות שצורות המוצרים משפיעות על אפקטיביות השימוש במוצר, וככאלה הן בבחינת משאב ציבורי אשר הקניית הבלעדיות בו צריכה להתבצע באמצעות כללים זהירים בהרבה. אכן, הספרות והפסיקה העוסקות בסימנים פונקציונליים מבהירות כי אף לדעת מי שתומך ברישום סימן מסחר על צורת המוצר יש למנוע רישום מסוג זה כאשר אנו עוסקים בסימן פונקציונלי.

כללו של דבר הוא כי סימן מסחר אמור להגן על בידול היצרן על ידי הענקת בלעדיות בסימן, אך בד בבד חשוב לא להעניק ליצרן בלעדיות על רכיב פונקציונלי של המוצר. במישור המהותי ההצדקה לכלל זה היא כי סימן מסחר אמור להגן על הרכיב שגורם לבידול המוצר ולהעניק ליצרן בלעדיות על אות הזיהוי שמסמל אותו. אך יהיה זה ניצול לרעה של זכות זאת אם יצרנים ינסו לרשום סימן מסחר על אפיונים טכניים של מוצריהם, כגון על משענת ארגונומית לכיסא, ובכך לקבל בלעדיות לא רק על סימן הזיהוי של המוצר כי אם גם על הרכיב הפונקציונלי.

בדומה לכך, גם במישור החברתי-כלכלי אין לאפשר רישום סימן מסחר על סימן שהוא פונקציונלי. הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה החברתית תחרות היא דבר חשוב, אשר משפיע על היעילות הכלכלית, על מגוון ההיצע ועל רווחתם של הצרכנים. תנאי הכרחי לתחרות הוא כי יצרנים שונים יוכלו לייצר מוצרים מתחרים, כלומר מוצרים בעלי אפיון טכני דומה. לפיכך במישור החברתי-כלכלי קיימת חשיבות עצומה לכך שיצרנים לא יוכלו לרשום סימן מסחר על היבטים פונקציונליים של מוצריהם, כי רישום סימן המסחר יפקיע את הרכיבים האלה משימושם של כלל החברה.<sup>41</sup> אמנם הראשון להמציא רכיב פונקציונלי כלשהו רשאי, אם הוא עומד בסדרה של תנאים, לרשום על רכיב זה פטנט.<sup>42</sup> אולם בדומה למדגמים, הגנת הפטנט מוגבלת בזמן, והיא נמשכת 20 שנה.<sup>43</sup> לעומת זאת סימני מסחר, שבאים להגן על בידול המוצר, אינם דורשים את אותן דרישות מחמירות של חוק הפטנטים, ונוסף על כך הם אף אינם מוגבלים בזמן. במובן זה ההבחנה הברורה שיצר המחוקק בין דיני סימני מסחר לבין פטנטים, בין מבחינת

41 שם.

42 ראו: 963 F.2d 628 (3d Cir. 1992) (להלן – עניין *Roosevelt Bldg.*); עניין *ProGroup* (לעיל, הערה 27) בעמ' 977-978; עניין *Sylvania* (לעיל, הערה 27) בעמ' 732; *Michael S. Perez*; (לעיל, הערה 26) *Keeley C.*; (לעיל, הערה 24) *Gwendolyn Gill*; (לעיל, הערה 24) *Alison Marcotte*; (לעיל, הערה 24) *Michael S. Fuller*; (לעיל, הערה 24) *Justin Patts*; (לעיל, הערה 24) *Can*; "Can Patent Policy and Trade Dress Law be Reconciled?", 6 *Comp. L. Rev. & Tech. J.* (2002) 303.

43 סעיף 52 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, ס"ח 148. אך ראו: את החריגים הקבועים בסימן ב' לחוק.

רישום סימן מסחר על צורה תלת-מימדית של מוצר

הקריטריונים להגנה ובין מבחינת היקף ההגנה, מלמדת כי תכלית החקיקה הייתה להתייחס לשתי קטגוריות אלה כקטגוריות נפרדות, וכי אין לאפשר רישום סימן מסחר על רכיב פונקציונלי של המוצר.<sup>44</sup>

בהקשר זה מעניין לציין את פסק הדין קליל נ' מיפרומאל.<sup>45</sup> באותו עניין ביקשה קליל לרשום סימן מסחר על שלושה פסים מקבילים ביחס לפרופילים של אלומיניום. מיפרומאל, אשר אף היא ייצרה פרופילים של אלומיניום וסימנה אותם בשני קווים מקבילים, התנגדה בתוקף לבקשת סימן המסחר של קליל. עם זאת במקום שבית המשפט יתרכז בשאלה הרלוונטית והיא מה מידת הדמיון בין סימנה של מיפרומאל (שני קווים מקבילים) לבין סימנה המבוקש של קליל (שלושה פסים מקבילים), עלתה השאלה אם הסימן המבוקש של קליל הוא סימן פונקציונלי. חשוב לציין כי מטרתם של הפסים הנדונים הייתה לשמש אינדיקטורים לזהותו של היצרן, וכי לפסים לא היה כל שימוש ברמה הפונקציונלית. אלא שבאופן מפתיע השופטת נתניהו יישמה במקרה זה את העיקרון שאי אפשר לרשום סימן מסחר על סימן פונקציונלי ופסקה שעל פי עיקרון זה, שלושת הפסים המקבילים אינם ראויים לרישום. הטעם לדבר, על פי השופטת נתניהו, הוא שמטרת הפסים היא לזהות את היצרן של המוצרים השונים.

"השימוש בפסים כדי לוודא את מקורם ולדעת למי לשייך אותם לצורך החזרת סחורה פגומה בא לייעל את שיטת השיווק ולמנוע חובת השבת מחיר של סחורה פגומה, שאינה מתוצרתו של היצרן. גם זה עניין פונקציונלי".<sup>46</sup>

עם זאת, ועם כל הכבוד הראוי, נראה שפסק דין זה שגוי ביסודו. אכן, אין ספק כי צדקה השופטת נתניהו בקבעה שאין לרשום סימן מסחר על היבט פונקציונלי של המוצר. אלא שטענתו של מאמר זה היא שנתניהו לא צדקה באופן שבו יישמה עיקרון זה בפסק הדין. סימן זיהוי שמוטבע על מוצרים "כדי לוודא את מקורם ולדעת למי לשייך אותם" – אינו פונקציונלי. ונהפוך הוא, סימן זיהוי שמוטבע על מוצרים "כדי לוודא את מקורם ולדעת למי לשייך אותם" – מיישם את העיקרון המונח בבסיס דיני סימני מסחר, לאמור: קישור בין המוצר לבין היצרן באמצעות סימן מזהה. משמעות פסק דינה של השופטת נתניהו היא כי כל סימן מסחר הוא פונקציונלי כיוון שכל סימן מסחר מיועד לקשר בין הסימן לבין היצרן, כלומר "כדי לוודא את מקורם ולדעת למי לשייך אותם".<sup>47</sup>

44 ראו: לעיל הערה 40.

45 עניין קליל (לעיל, הערה 2).

46 שם, בעמ' 326 (ההדגשה הוספה – י"מ). השוו: *Inwood Labs. Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982) (להלן – פרשת *Inwood Labs.*) שם נדונה השאלה אם משמעות משנית היא פונקציונלית.

47 נימוק נוסף שהוזכר על ידי בית המשפט בפסק דין קליל היה כי שלושת הקווים של קליל הם פונקציונליים כיוון שעל פי רוב הם אינם מוטבעים על חזית המוצר אלא בצד הפנימי שלו.

סימן מסחר הוא פונקציונלי אם הסימן מתבקש לצורך אפיון טכני, בעל שימוש מעשי, של המוצר.<sup>48</sup> הדוגמאות אשר יידונו להלן – עיצוב של שקית שתייה שמאפשר לשקית לעמוד עמידה יציבה,<sup>49</sup> פס איטום של כמוסה (קפסולה) שמונע דליפה,<sup>50</sup> מעמד לגדר תיל שמונע את התרופפות הגדר<sup>51</sup> – הן דוגמאות לרכיבים פונקציונליים של מוצרים. מתפקידם הפונקציונלי של רכיבים אלה נגזר שאינם ראויים להירשם כסימן מסחר. לעומת זאת סימן שמטרתו לקשר בין המוצר לבין היצרן הוא סימן שאינו פונקציונלי. זהו סימן שמגשים את מטרת דיני סימני המסחר, וככזה ברור שהוא ראוי לרישום.

אך לעומת סימני מסחר שנועדו להגן על הבידול, דיני הפטנטים מאפשרים ליצרן שפיתח אמצאה חדשה למנוע מהמתחרים להשתמש באמצאה הנדונה ו/או למכור מוצרים המשתמשים באמצאתו. הפטנט מאפשר לבעל הפטנט למנוע תחרות באשר לאמצאה מושא הפטנט. ההיגיון שמאחורי כלל זה הוא שדיני הפטנטים מעוניינים לתמרץ ממציאים לפתח אמצאות חדשות אשר יפתחו את הקדמה, והכלי המשפטי לכך הוא מתן בלעדיות לממציא על אמצאתו. לפיכך אם יצרן נעליים מפתח טכנולוגיה חדשה לבולמי זעזועים בנעליים, הוא יכול לקבל בלעדיות על טכנולוגיה זאת באמצעות רישום פטנט. אלא שבשונה מדיני סימני מסחר, הגנת הפטנט מותנית בדרישות מהותיות (כגון החידוש שבאמצאה וההתקדמות האמצאתית), ונוסף על כך הגנת הפטנט תחומה בזמן ונמשכת רק כעשרים שנה. בכך קבע המחוקק איזון בין הרצון לתמרץ ממציאים לפתח

---

מכך הועלתה הטענה כי שלושת הפסים הם פונקציונליים ואינם ראויים להירשם כסימני מסחר. אלא שגם מסקנה זאת איננה נכונה. בגדים רבים נושאים את סימן המסחר של היצרן בפתקית הפנימית שלהם ולא בחזית, ועדיין אין בכך להעיד כי סימן המסחר הוא פונקציונלי.

48 אין הגדרה אחידה ל"סימן פונקציונלי". בדיון נוסף *Tofeifee* (לעיל, הערה 1) הגדיר בית המשפט את המונח כך: "בדברינו על שיקולים פונקציונליים, מתכוונים אנו לכך שצורת המוצר מיועדת לאפשר את פעולתו התקינה של המוצר ולהשיג תוצאה טכנית או הנדסית מסוימת". פסקה 10 לפסק הדין. וראו: *A. S. Oddi* (לעיל, הערה 40); *Mark. A. Thutmon* (לעיל, הערה 40); *Justin Patts* (לעיל, הערה 26). מעניין כי לענייננו הגדרת ה-*Restatements* היא: "A design is 'functional' ... if the design affords benefits in the goods or services with which the design is manufacturing, marketing, or use of the significance as an indication used, apart from any benefits attributable to the design's are not of source, that are important to effective competition by others and that practically available through the use of alternative designs." *Restatement (Third) of Unfair Competition § 17 (1995)*.

49 ראו להלן, הערה 52.

50 ראו להלן, הערה 56, הדנה בעניין *Parke*.

51 ראו להלן, הערה 57, הדנה בפרשת *Mayne*.

רישום סימן מסחר על צורה תלת־מימדית של מוצר

אמצאות חדשות לבין הרצון להגביל את בלעדיות הממציא על אמצאתו ולהעביר אל נחלת הכלל את האמצאה לאחר פקיעת הפטנט.

כעת אפשר להבין מדוע אין לרשום סימן מסחר על סימן שהוא פונקציונלי. הסימן הפונקציונלי צריך להיות פתוח לתחרות. אם מעוניינים להגן על ההיבט הפונקציונלי אפשר לעשות זאת באמצעות פטנט, למשך 20 שנה. אך אי אפשר לרשום סימן מסחר על סימן פונקציונלי. הטעם לכך הוא שרישום סימן מסחר על סימן פונקציונלי יגרום למעשה שלמתחרים יהיה אסור לייצר את הסימן הפונקציונלי לא רק למשך 20 שנה אלא כל עוד סימן המסחר יהיה בתוקף (ומצב זה עשוי להימשך ללא הגבלה של זמן). מתן אפשרות לרשום סימן מסחר על משהו שבמהותו אמור להירשם כפטנט מפר את האיזון שבבסיס הקניין הרוחני. לדוגמה, בשנת 1963 הוגשה בארצות הברית בקשת פטנט על אמצאה של שקית שתייה המהונדסת באופן שהיא עומדת עמידה יציבה (המוכרת לישראלים משקיות השתייה של "טרופית"). הפטנט אושר, ועקב כך ניתנה לממציא בלעדיות על שקיות אלה למשך חיי הפטנט.<sup>52</sup> אלא שבשנת 1985, לאחר שהפטנט פקע והאמצאה הייתה אמורה לעבור אל נחלת הכלל, נרשמה השקית העומדת כסימן מסחר,<sup>53</sup> ובכך סוכלה העברת השקית לנחלת הכלל, ונוצרה בלעדיות על השקית ללא הגבלה של זמן. נמצא אפוא כי רישום סימן מסחר על סימן שהוא פונקציונלי חותר תחת דיני הפטנטים ומערער את האיזון שנקבע על ידי המחוקק בין אינטרס הממציא לבין אינטרס החברה.

אכן, בפסיקה מצויות לא מעט דוגמאות למקרים אשר בהם בעלי פטנט ניסו להאריך את משך ההגנה על אמצאתם לאחר פקיעת הפטנט באמצעות רישום סימן מסחר על מושא הפטנט.<sup>54</sup> דוגמה עדכנית בהקשר זה הגיעה בחודש ספטמבר 2010 מה־European Court of Justice בפרשת לגו.<sup>55</sup> באותו עניין דחה בית המשפט את ניסיון חברת לגו לרשום סימן מסחר על צורת קוביית הלגו, צורה שהייתה מוגנת בכמה פטנטים בעבר. קיימים בפסיקה עוד מקרים רבים אחרים, משנים קודמות וממדינות שונות. כך אירע לדוגמה בקנדה כאשר יצרן תרופות אשר היה לו פטנט על פס איטום לכמוסות ניסה לרשום סימן מסחר על פס האיטום לאחר שפקע הפטנט.<sup>56</sup> מקרה אחר היה באוסטרליה כאשר יצרן של גדרות תיל רשם פטנט על מעמד ייחודי לגדרות תיל אשר בזכות צורתו יוצאת הדופן היו לו יתרונות פונקציונליים. עם זאת משפקע הפטנט ניסה בעל הפטנט להאריך את ההגנה על אמצאתו על ידי בקשה לרישום סימן מסחר על צורת המעמד

<sup>52</sup> US Patent No. 3,380,646 (Issued April 30, 1968)

<sup>53</sup> US Trademark No. 1,418,517 (Filed July 11, 1985)

<sup>54</sup> ראו: *Vornado Air Circulation Systems, Inc. v. Duracraft Corp.*, 58 F.3d 1498 (10th Cir., 1995); *Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, 138 F.3d 277 (7th Cir 1998)

<sup>55</sup> C-48/09 P *Lego Juris v OHIM* (ECJ, 14.9.10)

<sup>56</sup> *Parke, Davis & Company v. Empire Laboratories Limited* [1964] S.C.R. 351, 27 Fox Pat. C. 67 (להלן – עניין Parke).

(אותה צורה שבגיין יתרונוותיה הפונקציונליים הוא זכה בשעתו לפטנט).<sup>57</sup> דוגמה אחרת לניסיון להאריך את הגנת הפטנט באמצעות סימן מסחר היא פרשת *Kellogg v. National Biscuit*.<sup>58</sup> באותו עניין נרשם פטנט על דגנים בצורת כריות, בין השאר בטענה כי לצורה זו יש יתרון פונקציונלי. אך משפקע הפטנט ניסו בעלי הפטנט להאריך את הגנתם על צורת הכריות באמצעות סימן מסחר. במקרים אלה ואחרים עמד בית המשפט בפרץ ומנע מבעלי הפטנט להאריך את הגנתם בקבעו כי אי אפשר לרשום, ו/או לקבל הגנה של סימני מסחר על צורתו הפונקציונלית של מוצר שהיה מוגן בפטנט. כפי שקבע בית המשפט העליון של ארצות הברית בפרשת *Singer v. June*:

"It is self-evident that on the expiration of a patent the monopoly granted by it ceases to exist, and the right to make the thing formerly covered by the patent becomes public property. It is upon this condition that the patent is granted. It follows, as a matter of course, that on the termination of the patent there passes to the public the right to make the machine in the form in which it was constructed during the patent. We may therefore dismiss without further comment the complaint as to the form in which the defendant made his machines".<sup>59</sup>

עם זאת חשוב להדגיש כי בדברים האמורים העלה בית המשפט העליון של ארצות הברית טיעון צודק, אך חלקי בלבד. ברור כי אי אפשר, ולא ראוי, להאריך הגנה של פטנט שפקע באמצעות דינים אחרים כגון סימני מסחר. כפי שנימק זאת בית המשפט, בעל הפטנט כבר נהנה מבלעדיות בצורת פטנט, ולכן משפקע הפטנט צריכה האמצאה לעבור לנחלת הכלל ולא להישאר בבלעדיות הממציא באמצעות כלים משפטיים כגון סימני מסחר.

אך עם כל הכבוד, דעתו של מאמר זה היא כי אכן באותם מקרים היה צריך לשלול את הגנת סימני המסחר, אך לא מהסיבה שאותם מבקשים כבר נהנו מההגנה הפטנטית. הנימוק אינו צריך להיות שמוצר אחד אינו יכול לקבל גם הגנת פטנט וגם הגנת סימן מסחר, אלא שמבחינה עקרונית סימני מסחר אינם אמורים להגן על היבטים פונקציונליים של המוצר. גם אם מי שמבקש סימן מסחר פונקציונלי נמנע מלהגיש בקשת פטנט על אותו מוצר, או אף אם בקשתו לפטנט נדחתה, עדיין לא ראוי לאפשר רישום סימן מסחר פונקציונלי. הטעם לדבר הוא שהן ברמה המהותית והן מבחינת התכלית החקיקתית

*Mayne Industries Pty Ltd v. Advanced Engineering Group Pty Ltd* [2008] FCA 27 (23 January 2008) (להלן – פרשת *Mayne*).

פרשת *Kellogg* (לעיל, הערה 28). באותו עניין, ראו גם: *Canadian Shredded Wheat Company v. Kellogg Company et al* [1938] 1 All E.R. 618.

59 *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*, 163 U.S. 169 (1896), המובא בפרשת *Kellogg* (לעיל, הערה 28), בעמ' 120.



רישום סימן מסחר על צורה תלת-מימדית של מוצר

סימני מסחר נועדו להגן על סימני זיהוי של מוצרים ולא להעניק לבעל הסימן בלעדיות על רכיב פונקציונלי, במסלול עוקף פטנטים, וללא הגבלה של זמן.<sup>60</sup> עקרונות דיני הפטנטים קובעים כי מי שנמנע מלהגיש בקשת פטנט ולחשוף את פרטי אמצאתו, או מי שהגיש בקשת פטנט אשר נדחתה, אינו זכאי להגנה, והציבור רשאי להעתיק את אמצאתו. עיקרון זה הוא שמשמש בין השאר תמריץ לרישום הפטנט, ובסופו של דבר הוא שיביא לידי העשרת נחלת הכלל כאשר יפקע הפטנט. רישום סימן מסחר על סימן פונקציונלי יסכל אפוא מטרה זאת, כיוון שלממציאים לא תהיה מוטיבציה לחשוף את פרטי אמצאותיהם בבקשת פטנט בידעם כי הם יכולים לזכות בהגנת סימן מסחר מבלי שיחשפו את פרטי האמצאה ומבלי שההגנה מוגבלת בזמן. נמצא אפוא כי סימני מסחר פונקציונליים אינם ראויים להגנה בין שנרשמו בעבר כפטנטים ובין שלא. לענייננו מה שחשוב הוא כי צורתו של מוצר אינה יכולה להירשם כסימן מסחר כאשר היא רכיב פונקציונלי.

### 3. הרחבת ההגבלה: לא פונקציונלי ולא אסתטי

ראינו אפוא כי אי אפשר לרשום סימן מסחר על צורת מוצר שהיא בעלת יתרונות פונקציונליים (כגון שקית שתיה יציבה, אטם לכמוסה ומעמד לגדר תיל), כיוון שבכך מתערער האיזון של דיני הפטנטים. השאלה כעת היא אם אפשר לרשום סימן מסחר על צורת מוצר אשר איננה נושאת תועלת פונקציונלית, אלא שיתרונה הוא בפן האסתטי של הצורה. נוכל לבחון לצורך העניין ביסקוויט בצורת משולש, כיסא בעל משענת עגולה או חולצה בעלת צווארון משונן. נניח לצורך דיון זה כי אלה אינם נושאים עמם יתרונות במישור הפונקציונלי. תפקודם של הביסקוויט, הכיסא והחולצה הוא אחד בין שהם נושאים את האפיונים האלה ובין שלא. אלא שלצורתם עשויים להיות יתרונות אסתטיים, במובן זה שיתכן שאנשים מסוימים יעדיפו, מסיבות אסתטיות גרידא, דווקא את הביסקוויט המשולש, את הכיסא בעל המשענת העגולה ואת החולצה בעלת הצווארון המשונן. במילים אחרות, "היתרון האסתטי" אינו יתרון פונקציונלי במובן הצר של השפעה על ביסקוויט טעים יותר או קל יותר לייצור, כיסא ארגונומי או צווארון שאינו מתקמט. היתרון האסתטי רק גורם למוצר להיראות יפה יותר בעיני אנשים מסוימים. עם

60 לפסקי דין מארצות הברית ראו: פרשת *Inwood Labs.* (לעיל, הערה 46); פרשת *Keene Corp* (לעיל, הערה 28); עניין *Sylvania* (לעיל, הערה 27); פרשת *Pagliari v. Wallace China*; (להלן – פרשת *Pagliari v. United States Golf Ass'n v.*); פרשת *Co.*, 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952); פרשת *St. Andrews Sys., Data-Max, Inc.*, 749 F.2d 1028, 1033 (3d Cir. 1984). לפסקי דין קנדיים ראו: עניין *Parke* (לעיל, הערה 50); פרשת *Imperial Tobacco Company of Canada*; פרשת *Limited v. The Registrar of Trade Marks*, [1939] Ex. C.R. 141(Canada); פרשת *IVG Rubber Canada Ltd. v. Goodall Rubber Co.*, 48 C.P.R. (2d) 268 (1980).

זאת ייתכן שדווקא היתרון האסתטי הוא שיגרום לאנשים רבים להעדיף דווקא את המוצר הזה על פני עשרות או מאות מוצרים דומים.

השאלה אם אפשר לרשום סימן מסחר על צורתו של מוצר כאשר צורת המוצר היא בעלת יתרון אסתטי עלתה בחר"ל בהקשרים רבים.<sup>61</sup> דוגמה אחת היא פסק הדין הקנדי שעסק בין השאר בשאלה אם שלושת הפסים בסמל של Adidas יוצרים יתרון אסתטי, מה שאולי ימנע את רישום הפסים כסימן מסחר.<sup>62</sup> בארץ עלתה שאלה זאת בפרשת *Toffee*.<sup>63</sup> באותו עניין דובר על ממתק בצורת בלוט אשר לצורתו לא היה יתרון פונקציונלי, והעיצוב הזה היה כפי הנראה משיקולים אסתטיים. יצרנית *Toffee* רשמה סימן מסחר על צורת התלת-ממדית של המוצר, והשאלה שעמדה לדיון היא אם רישום זה נעשה כדין, ובמילים אחרות, אם אפשר להגן באמצעות סימני מסחר על צורת המוצר עצמו.

ברמה העקרונית קבע בית המשפט כי אפשר לרשום סימן מסחר על צורת המוצר. אלא שקביעה זאת סויגה בכמה סייגים: ראשית, קבע בית המשפט, יהיה אפשר לרשום סימן מסחר על צורת המוצר רק במקרים שבהם הצורה נתפסת בעיני הציבור כאינדיקציה לזהות היצרן.<sup>64</sup> שנית, בית המשפט פסק כי ברור שאין לרשום סימן מסחר על סימן פונקציונלי.<sup>65</sup> אלא שבית המשפט הלך צעד נוסף בהקשר זה וקבע כי אין לרשום סימן מסחר תלת-ממדי על צורת המוצר עצמו, בין שהיא בעלת יתרונות פונקציונליים ובין שהיא בעלת יתרונות אסתטיים.<sup>66</sup> זוהי תוספת חשובה מאוד. למעשה קבע בית המשפט כי כפי שאין להעניק ליצרן אחד בלעדיות על היבטים פונקציונליים של המוצר, אשר יעניקו לו יתרון על פני המתחרים, כך אין להעניק בלעדיות על היבטים אסתטיים של המוצר, כיוון שגם בלעדיות אסתטית מעניקה יתרון על פני המתחרים.

61 ראו לדוגמה: *Industria Arredamenti Fratelli Saporiti v. Charles Craig, Ltd.*, 725 F.2d 18 (2d Cir. 1984) (להלן – פרשת *Industria*); *Keystone Retaining Wall Systems Inc. v. Westrock Inc.*, 997 F. 2d 1444 (1993) (להלן – פרשת *Keystone*); *Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc.*, 457 F.3d 1062 (9th Cir. 2006) (להלן: פרשת *Benetton Group Spa v. G- Star International BV* [2008] 110 E.T.M.R. ; (*Au-Tomotive* 5 ECJ (6th Chamber) (להלן – עניין *Benetton*)).

62 *Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D)

63 דיון נוסף *Toffee* (לעיל, הערה 1); פרשת *Toffee* (לעיל, הערה 23).

64 שם, בפסקאות 29-31 לפסק דינו של השופט גרוניס. וכן: *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000) (להלן – פרשת *Wal-Mart*), וסעיף 13(1) לחוק הקנדי: Trade-marks Act (R.S.C, 1985, c. T-13).

65 פרשת *Toffee* (לעיל, הערה 23) בפסקאות 30-31 לפסק דינו של השופט גרוניס.

66 שם. בעניין זה מסתמך בית המשפט בין השאר על דברים שכתבה השופטת נתניהו בע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' *Les Verreies De Saint Gobain*, פ"מ מה(3) 224, 238-239 (1991) (להלן – הלכת פניציה): "גם תווים אסתטיים יכולים להיחשב כפונקציונאליים, כשמדובר במוצר הנקנה בעיקר בשל ערכו האסתטי..." ראו גם: פרשת *Industria* (לעיל, הערה 61).

רישום סימן מסחר על צורה תלת-מימדית של מוצר

"לצורתם של מוצרים יש, פעמים רבות, תפקיד עצמאי החורג מתפקידו של סימן מסחר כאמצעי בידול. כך, במקרים מסוימים יש לצורת המוצר תפקיד פונקציונאלי שעניינו השגת תוצאה טכנית או הנדסית, ואילו במקרים אחרים נודעת לצורה חשיבות אסתטית... הכלל הוא כי סימן בעל אופי פונקציונאלי או בעל אופי אסתטי אינו כשר להירשם כסימן מסחר".<sup>67</sup>

בעניין זה החליט בית המשפט ללכת בעקבות גישות שהתקבלו בחלק משיטות המשפט הזרות. הדירקטיבה האירופית בנוגע לסימני מסחר קובעת בסעיף 3(1)(e) את ההגבלה הזאת:

"3(1) the following shall not be registered or if registered shall be liable to be declared invalid: ...

(e) signs which consist exclusively of:

the shape which results from the nature of the goods themselves, or

the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or

the shape which gives substantial value to the goods;"<sup>68</sup>

כפי שאפשר לראות, החלופה השנייה מתייחסת לאיסור לרשום סימן מסחר פונקציונאלי. אולם לענייננו מעניינת החלופה השלישית, הקובעת כי אין לרשום סימן מסחר על צורה כאשר מדובר על צורה המעניקה ערך רב לטובין. סעיף זה נדון בפסיקה האירופית<sup>69</sup> ובספרות, ונקבע לגביו כי הוא מתייחס בין השאר למקרה שבו צורת המוצר מעניקה למוצר ערך בעל משקל בגין הפן האסתטי של הצורה.<sup>70</sup>

67 פרשת **Toffee** (לעיל, הערה 23) בפסקאות 29-29 לפסק דינו של השופט גרוניס.  
68 First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (OJ EC No L 40 of 11.2.1989), Art 3(1)(e).

69 *Koninklijke Julius Sämaan Ltd v. Tetrosyl Ltd* [2006] EWHC 529 (Ch), 824-881 [2006] F.S.R. 42; *Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd* [2002] 1355-1356 2 C.M.L.R. 52 ECJ ; עניין *Benetton* (לעיל, הערה 61).

70 *Troussel & Van Den Broecke* (לעיל, הערה 24); *Bergquist & Curley* (לעיל, הערה 24); *Arnauad A. Monguiral and David Rogers*, "The ; (לעיל, הערה 24) S. Asschenfeldt .Protection of Shapes by the Community Trademark", 25(4) *EIPR* (2003) 169

גם הפסיקה האמריקאית התייחסה לסוגיה זו.<sup>71</sup> בפסקי דין רבים נקבע בארצות הברית כי האיסור לרשום סימן מסחר על צורת המוצר כאשר הסימן הוא פונקציונלי כולל בחובו גם את האיסור לרשום סימן מסחר בעל יתרונות אסתטיים.<sup>72</sup> פסק דין מעניין בהקשר זה (אף על פי שניתן בהקשר של גניבת עין) הוא פסק דין *Pagliari v. Wallace*.<sup>73</sup> באותו עניין נפסק כי כאשר עוסקים בכלי חרסינה – האסתטיות היא הפונקציה של הכלים. אם להשתמש במילים של פסק דין נוסף:

“In the context of 43(a) of the Lanham Act, ‘functional’ is not synonymous with ‘utilitarian,’ nor is it the antonym of ‘ornamental.’ Indeed, ornamentation may be the thing that sells the product”.<sup>74</sup>

ראוי לציין כי גישה זאת אומצה גם בארץ. בעניין פניציה התייחס בית המשפט לפרשת *Pagliari*, וקבע:

“התווים הפונקציונאליים של מוצר (functional features) אינם מתמצים באלה המאפשרים את התיפקוד התועלתי שלו מהבחינה הטכנית או ההנדסית. תווים פונקציונאליים הם גם אלה המשפיעים על מטרותיו ופעולתו. גם תווים אסתטיים יכולים להיחשב כפונקציונאליים, כשמדובר במוצר הנקנה בעיקר בשל ערכו האסתטי. כך, למשל, דגמים של כלי חרסינה, כאשר המאפיין האסתטי הוא גורם חשוב בהצלחה המסחרית של המוצר. זאת להבדיל, למשל, ממוצר שאין לו שימוש תצוגתי ושלצורתו המושכת אין כל משמעות לגבי הבחירה של הצרכן, מעבר לייחוס למקור”.<sup>75</sup>

למעשה, בכך יישם בית המשפט את ההיגיון של הכלל הנוגע לפטנטים גם במדגמים.<sup>76</sup> כפי שאי אפשר לרשום סימן מסחר על היבט פונקציונלי כי בכך יערערו סימני מסחר את האיזון הפטנטי,<sup>77</sup> כך אין לרשום סימן מסחר על מוצר בעל יתרונות

71 עניין *Qualitex Company* (לעיל, הערה 3) בעמ' 165; פרשת *Industria* (לעיל, הערה 61); פרשת *Keystone* (לעיל, הערה 61) בעמ' 1448; עניין *TraFFix* (לעיל, הערה 21); פרשת *Pagliari* (לעיל, הערה 60).

72 אשר לארצות הברית ראו: Mitchell M. Wong (לעיל, הערה 24); Spencer Davczyk (לעיל, הערה 24); Andrew F. Halaby (לעיל, הערה 27); William T. Fryer (לעיל, הערה 24). וכן ראו: Restatement (Third) of Unfair Competition § 17 (1995).

73 פרשת *Pagliari* (לעיל, הערה 60).

74 פרשת *Industria* (לעיל, הערה 61).

75 הלכת פניציה (לעיל, הערה 66) בעמ' 238 (האסמכתאות הוסרו).

76 וראו: עניין *ProGroup* (לעיל, הערה 27) בעמ' 977-978.

77 ראו: שם; עניין *Roosevelt Bldg.* (לעיל, הערה 42); עניין *Sylvania* (לעיל, הערה 27) בעמ' 732; Michael S. Perez (לעיל, הערה 24); Alison; Gwendolyn Gill (לעיל, הערה 24);

רישום סימן מסחר על צורה תלת־ממדית של מוצר

אסתטיים, כיוון שבכך יערערו סימני המסחר את האיזון של דיני מדגמים. במובן זה הרחיב בית המשפט בפרשת אלפא את העיקרון כי אי אפשר לרשום סימן מסחר על סימן פונקציונלי באופן המתבקש.

”ככל שהדבר נוגע לסימני מסחר תלת ממדיים המורכבים מצורתו של המוצר, אין מנוס מן המסקנה לפיה היותו של הסימן בעל אופי פונקציונלי (או אסתטי) שולל את כשרותו להירשם כסימן מסחר.”<sup>78</sup> (ההדגשה הוספה).

#### 4. בחינה ביקורתית של הדין

השאלה שאתה התמודדנו היא אם ראוי לאפשר רישום של סימן מסחר תלת־ממדי על צורת המוצר עצמו. ראינו כי כאשר הצורה מושפעת משיקולים פונקציונליים, השאלה אינה מתעוררת בשל הדוקטרינה הקובעת כי אין לרשום סימן מסחר על סימן פונקציונלי. השאלה המעניינת יותר התעוררה באשר לסימן שאינו פונקציונלי אלא בעל יתרון אסתטי, כלומר אם אפשר לרשום סימן מסחר על עיצוב שבמהותו כשר להירשם כמדגם. עם שאלה זאת התמודדו, בצורה דומה, הדירקטיבה האירופית,<sup>79</sup> הפסיקה האמריקאית,<sup>80</sup> ובעקבותיהם גם בית המשפט העליון בישראל. ברמה הפורמלית התשובה שניתנה היא כי אפשר לרשום סימן מסחר תלת־ממדי על צורת המוצר עצמו. בכך למעשה נוצרה חפיפה מסוימת בין דיני המדגמים לבין דיני סימני מסחר. עיצוב של מוצר יכול להיות מוגן הן כמדגם והן כסימן מסחר.

אולם באותה עת נקבעו סייגים לכלל האמור. ראשית קבע בית המשפט כי יהיה אפשר לרשום סימן מסחר על צורת המוצר רק אם בעקבות השימוש במוצר הפכה צורתו למזוהה עם היצרן הספציפי, עד כי היא נתפסת בעיני הציבור כאינדיקציה לזהות

Marcotte (לעיל, הערה 24); Michael S. Fuller (לעיל, הערה 42); Keeley C. Luhnnow (לעיל, הערה 24); Justin Patts (לעיל, הערה 24).

78 פרשת **Toffee** (לעיל, הערה 23) בפסקה 30 לפסק דינו של השופט גרוניס.  
79 First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (OJ EC No L 40 of 11.2.1989), Art 3(1)(e).

80 פרשת **Industria** (לעיל, הערה 61); פרשת **Keystone** (לעיל, הערה 61) בעמ' 1448; עניין **Qualitex Company** (לעיל, הערה 3) בעמ' 165; עניין **TrafFix** (לעיל, הערה 21); פרשת **Pagliero** (לעיל, הערה 60).

היצרן.<sup>81</sup> אך מעבר לכך, הסייג החשוב הנוסף הוא שאין לרשום סימן מסחר על סימן שהוא בעל תפקיד אסתטי. במילים אחרות, אם צורת המוצר היא בעלת יתרון אסתטי מונע הדבר את כשירותה להירשם כסימן מסחר. השאלה הנשאלת במאמר זה היא אם גישה זאת של הדין ראויה.

עמדתו של מאמר זה היא כי שאלה זאת נגזרת בראש ובראשונה מהשאלה המהותית אם ראוי שסימני מסחר יגנו על צורת המוצר. בהקשר זה טענת המאמר היא כי סימני מסחר נועדו להגן על סימון המוצר ולא על המוצר עצמו. מי שרוצה להגן על המוצר עצמו – עומדים לרשותו כלים משפטיים אחרים. כפי שראינו לעיל, הכלי שנועד להגן על תכונותיו הפונקציונליות של המוצר הוא דיני פטנטים, והכלי שנועד להגן על עיצוב המוצר הוא דיני מדגמים. סימני מסחר נועדו להגן על סימון המוצר ולא על תכונותיו: לא על תכונותיו הפונקציונליות ולא על תכונותיו העיצוביות. לפיכך הטענה הנטענת היא כי סימן מסחר צריך להירשם בשביל הסימן של המוצר; אך לא בשביל צורת המוצר עצמו.

אמנם ייתכנו מקרים חריגים אשר בהם צורת המוצר תרכוש אופי מבחין ותזוהה עם היצרן,<sup>82</sup> אך בכך אין להצדיק את רישום סימן המסחר על צורת המוצר במקום על סימן שמודבק או מוטבע על המוצר. כפי שראינו לעיל, גניבת עין יכולה להגן על יצרן מפני הטעיית הצרכנים באמצעות מוצרים בעלי חזות דומה. אמנם קיים שוני דיניי ומהותי בין תביעה בגין הפרת סימן מסחר לבין תביעה בגין גניבת עין, בין השאר מבחינת נטלי ההוכחה וסדרי הדין, אך היתרון הגדול של גניבת עין הוא שהיא מגנה על החזות הכללית של המוצר, ואילו דיני סימני מסחר אינם אמורים להגן על החזות הכללית של המוצר אלא רק על סימן המסחר עצמו.<sup>83</sup>

נמצא אפוא זאת: את סכנת ההטעיה של הלקוחות אפשר לפתור באמצעות גניבת עין גם מבלי לרשום סימן מסחר על צורת המוצר. אלא שלרישום סימן מסחר על צורת המוצר יש משמעות מרחיקת לכת מבחינת הפרת האיזון של דיני מדגמים. כפי שראינו לעיל, דיני מדגמים נועדו ליצור איזון בין שאיפת מעצב המוצר לבלעדיות לבין אינטרס החברה להשתמש באופן חופשי בעיצוב זה. האיזון בין אינטרסים נוגדים אלה נקבע בחוק גם באמצעות היקף ההגנה שנקבעה למדגם וגם בצורת דרישות מהותיות ופרוצדורליות.<sup>84</sup> אלא שאין טעם לעמוד בדרישות אלה (ובמיוחד כאשר תקופת הגנת המדגם היא לכל היותר 15 שנים) אם אפשר לרשום את צורת המוצר כסימן מסחר ולקבל הגנה ללא הגבלה של זמן.

81 פרשת **Toffee** (לעיל, הערה 23) בפסקאות 29-31 לפסק דינו של השופט גרוניס, וכן: פרשת **Wal-Mart** (לעיל, הערה 64), וסעיף 13(1) לחוק הקנדי: Trade-marks Act (R.S.C., 1985, c. T-13).

82 ראו את מאמרו המצוין של אמיר חורי: Amir H. Khoury (לעיל, הערה 24).

83 ראו לדוגמה: הלכת פניציה (לעיל, הערה 66).

84 שם, בעמ' 5.

רישום סימן מסחר על צורה תלת-מימדית של מוצר

אך מעבר להתנגדות המהותית לרישום סימן מסחר על צורת המוצר עצמו הגישה שמאפשרת רישום סימנים מסוג זה מעוררת קשיים נוספים. כפי שראינו, על פי עמדה זו אפשר לרשום סימן מסחר על צורת המוצר, אך הרישום מותנה בהיעדר יתרון אסתטי משמעותי לצורה. צורת המוצר כשירה להירשם כסימן מסחר, ובלבד שאין בה יתרון אסתטי בעל משקל. אלא שאסתטיקה כידוע היא עניין סובייקטיבי מאוד.<sup>85</sup>

כפי שאמר השופט Holmes בפסק דין *Bleistein v. Donaldson*,<sup>86</sup> יש לשלול התניית הגנה של קניין רוחני בקיומו (או בהיעדרו) של ערך אסתטי ליצירה מכול וכול. הטעם לכך הוא בראש ובראשונה שערך אסתטי פסול באופן מהותי מלשמש קריטריון להגנה משפטית, בין השאר מחשש לצנזורה תרבותית. אך מעבר לכך, יש לשלול קריטריון זה, על פי השופט Holmes, כיוון שלשופטים אין שום כישורים להערכת ערכן האסתטי של יצירות.

"It would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute themselves final judges of the worth of pictorial illustrations, outside of the narrowest and most obvious limits. At the one extreme, some works of genius would be sure to miss appreciation. Their very novelty would make them repulsive until the public had learned the new language in which their author spoke. It may be more than doubted, for instance, whether the etchings of Goya or the paintings of Manet would have been sure of protection when seen for the first time. At the other end, copyright would be denied to pictures which appealed to a public less educated than the judge."<sup>87</sup>

אף שנושא זה חורג ממסגרת דיון זה, נציין בקצרה כי דווקא בהקשר של זכויות יוצרים היה בעבר משקל כלשהו לאופי האמנותי, אם כי לא לערך האסתטי, של יצירות מסוימות.<sup>88</sup> במיוחד היה הדבר נכון ליצירות אדריכליות אשר על פי החוק הישן נדרשו להיות "מעשה אמן אדריכלי".<sup>89</sup> משכך, היו מי שראו צורך לבחון את מידת האמנותיות של התכנית האדריכלית, במובן זה שתכנית לבניין פשוט וטכני לחלוטין אולי לא תעמוד

85 ראו: בג"ץ 4804/94 חברת סטיישן פילם בע"מ נ' המועצה לביקורת סרטים, פ"ד נ(5) 661, פסקה 14 לפסק דינם הן של הנשיא ברק והן של השופט חשין.

86 *Bleistein v. Donaldson Lithographing Company*, 188 U.S. 239 (1903) (להלן – פרשת *Bleistein*).

87 שם, בעמ' 251-252. וראו גם: את פסק דינו של בית הלורדים ב- *Walter v. Lane* [1900] AC 539, 558 (להלן – עניין *Walter*).

88 ראו לדוגמה: עניין *S/interlego* (לעיל, הערה 26).

89 סעיף 35(1) לחוק זכויות יוצרים, חא"י כרך ג, (ע) 2633.

בדרישה, אך ייתכן שתכנית לבניין אסתטי ואמנותי כן תיחשב ל"מעשה אמן אדריכלי".<sup>90</sup> אלא שדרישה זאת שונתה בחוק החדש, אשר הושמטה ממנו דרישת ה"אמנותיות" מיצירה אדריכלית,<sup>91</sup> ואין זה אלא לטובה.

נמצא אפוא כי התניית ההגנה בקיומו או בהיעדרו של ערך אסתטי בולט פותחת פתח למחלוקות של טעם אסתטי שהשיח המשפטי אינו המקום הראוי להן. גישה זאת מצריכה את בוחני סימני המסחר להכריע בשאלות אשר לא להם ולא לבית המשפט יש הכישורים ו/או הכלים להכריע בהם.<sup>92</sup> טענתו של מאמר זה היא כי קשה להבין כיצד אמורים להכריע בשאלה אם מוצר כלשהו הוא בעל יתרונות אסתטיים, כאשר אין ברור כלל מהם הפרמטרים, אם אמנם קיימים פרמטרים, להכרעה בשאלה זו.<sup>93</sup>

אך בכך אין מסתיים העניין. הקושי בדין הקיים, הקובע כי סימן בעל יתרונות אסתטיים אינו כשיר לרישום, מתעצם נוכח העובדה שלא כל יתרון אסתטי פוסל את הסימן. המניעה היא מפני רישום של סימן מסחר על צורת המוצר רק כאשר ההיבט האסתטי של המוצר הוא ברמה כזאת שהוא חלק נכבד ממהות המוצר, או אשר מקנה לבעליו יתרון מסוים על פני המתחרים. בדירקטיבה האירופית לדוגמה לא נקבע כי אין לרשום סימן מסחר על צורת המוצר בכל מקרה אשר בו צורת המוצר היא אסתטית. מה שנקבע הוא כי אין לרשום סימן מסחר על צורת המוצר כאשר צורת המוצר מעניקה שווי משמעותי למוצר.<sup>94</sup> הפרשנות לסעיף זה קבעה כי הגבלה זאת חלה גם באשר ליתרונות אסתטיים של המוצר, ובלבד שיתרונות אלה אכן "מעניקים שווי בעל ערך למוצר".<sup>95</sup> נמצא אפוא כי במשפט האירופי לא כל יתרון אסתטי מונע את רישום סימן המסחר על צורת המוצר, אלא רק יתרון אסתטי אשר מעניק שווי משמעותי למוצר. גם בארצות הברית נקבע כי סימן מסחר על צורת המוצר אינו כשיר להירשם אם האסתטיות של המוצר היא כזאת אשר תקנה לבעליו יתרון מסחרי על פני המתחרים.<sup>96</sup>

90 ראו לדוגמה: ע"א 448/60 לב נ' המשביר המרכזי, פ"ד טז 2688, 2700 (1962).

91 סעיף 2 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, ס"ח 38.

92 ראו לדוגמה: פסק דין 9 *Samann v. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co. Ltd.*, C.P.R. (3d) 223, 231 (1986), אשר שם (בעמ' 231) נפסק כי לכל סימן יש היבט אסתטי.

93 ראו: Landes & Posner (לעיל הערה 3); Michael S. Fuller (לעיל, הערה 42) פרשת *Au-Tomotive* (לעיל, הערה 61) בעמ' 1068. Paul A. Briganti, "Renovating Taco Cabana: The Lanham Act's Protection of Product Design After Samara", 38 *Cal. W. L. Rev.* (2002) 481.

94 "gives substantial value to the goods". First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (OJ EC No L 40 of 11.2.1989), Art 3(1)(e).

95 *Monguiral & Rogers* (לעיל, הערה 24); *Troussel & Van Den Broecke* (לעיל, הערה 24); *Bergquist & Curley* (לעיל, הערה 24); *S. Asschenfeldt* (לעיל, הערה 24).

96 ראו: (1993) 175-176, cmt. c, § 17, *Restatement (Third) of Unfair Competition*; *Qualitex Company* (לעיל, הערה 3); פרשת *Inwood Labs.* (לעיל, הערה 44).



רישום סימן מסחר על צורה תלת־מימדית של מוצר

אף בישראל לא נקבע כי אין לרשום סימן מסחר על צורת המוצר בכל מקרה אשר בו הסימן הוא בעל רכיבים אסתטיים. מה שנקבע הוא כי אין לרשום סימן מסחר על צורת המוצר כאשר האסתטיות של המוצר היא בעלת משקל. חלוצה לעניין זה בישראל הייתה השופטת נתניהו בפרשת פניציה.<sup>97</sup> חשיבותה של הלכת פניציה היא בכך שבאותו עניין הרחיבה השופטת נתניהו את עקרון הפונקציונליות גם ל"פונקציונליות אסתטית" (אם כי הדבר נעשה בהקשר של גניבת עין). השופטת נתניהו קבעה בפסק דינה כי לא רק מוצר בעל יתרונות פונקציונליים־טכניים אינו כשיר להגנה משפטית אלא גם מוצר בעל יתרונות אסתטיים. אלא שחשוב לציין כי השופטת נתניהו לא החילה את קביעתה באופן גורף על כל מוצר אסתטי. את ההגבלה מפני הגנה על מוצרים אסתטיים החילה השופטת נתניהו בצורה תחומה ומצומצמת: "גם תווים אסתטיים יכולים להיחשב כפונקציונליים, כשמדובר במוצר הנקנה בעיקר בשל ערכו האסתטי."<sup>98</sup> (ההדגשה הוספה) במילים אחרות, השופטת נתניהו לא קבעה כי כל יתרון אסתטי משול ליתרון פונקציונלי ומשום כך פסול להגנה. מה שקבעה השופטת נתניהו הוא כי במוצרים הנקנים בעיקר בשל ערכם האסתטי – עולה האסתטיות של מוצרים אלה לכדי פונקציונליות, ורק במוצרים אלה מהווה האסתטיות של המוצר חסם להגנה המשפטית.

לעומת זאת בפרשת *Toffee* הציג עצמו בית המשפט כאילו הוא אך מיישם את פסק דינה של השופטת נתניהו, ואילו בפועל לקח בית המשפט את הלכת פניציה והרחיב אותה הרחבה ניכרת, אם כי נקט שם יותר ממבחן אחד. במקום אחד דרש בית המשפט סטנדרט גבוה של הוכחה ברורה של תפקיד אסתטי ממש כדי לשלול את רישום סימן המסחר.<sup>99</sup> אך במקום אחר קבע בית המשפט כי כדי למנוע את רישום סימן המסחר צריך שלפן האסתטי של המוצר יהיה תפקיד שהוא מעבר לתפקיד זניח.<sup>100</sup> הגדרה זו היא הגדרה רחבה הרבה יותר. איזה מבין שני מבחנים אלה הוא המבחן הקובע? קשה לדעת. אולם כדי לסבך את הדברים הוסיף בית המשפט הרחבה נוספת אשר על פיה "כאשר עסקינן בצורה פשוטה ביותר, אפשר שהנטייה לקבוע כי ממלאת היא תפקיד פונקציונלי או אסתטי תהא רבה יותר."<sup>101</sup> יש לציין כי בית המשפט עצמו היה מודע לקשיים שהוא יוצר,<sup>102</sup> אולם מתעוררת השאלה אם התייחסותו של בית המשפט לדברים אלה לא

97 הלכת פניציה (לעיל, הערה 66).

98 שם, בעמ' 239.

99 "באותם מקרים בהם יוכח בבירור כי צורת המוצר משמשת בפועל לבידולו של המוצר, וכי הצורה אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממש – תהא הצורה כשרה לרישום כסימן מסחר". פרשת *Toffee* (לעיל, הערה 23) בפסקה 30 לפסק דינו של השופט גרוניס.

100 "ככל שצורת המוצר ממלאת תפקיד פונקציונלי או אסתטי (מעבר לתפקיד זניח), הרי שסימן המסחר היא בלתי כשר לרישום אף אם רכש אופי מבחין למעשה". שם, בפסקה 31 לפסק דינו של השופט גרוניס.

101 שם.

102 שם, בפסקאות 29, 31 לפסק דינו של השופט גרוניס.

הייתה מס שפתיים בלבד, היות שבסופו של דבר הותר בית המשפט את הדברים על כנם, עם קריטריון "אסתטי" שהוא עמום וסובייקטיבי במהותו, ומבלי שקבע סף ברור למידת האסתטיות הנדרשת למניעת רישום הסימן.

נמצא אפוא כי להתניית רישום סימן המסחר ביתרון האסתטי של הסימן יש כמה וכמה היבטים: ראשית, ברמה המהותית טענו במאמר זה כי אין זה ראוי להתנות את רישום סימן המסחר בקיומו או בהיעדרו של יתרון אסתטי לסימן. אסתטיקה היא עניין סובייקטיבי וחברתי, וככזו אינה צריכה להיות קריטריון להגנת קניין רוחני, ובוודאי ככל שהדבר נוגע לרישום סימני מסחר. שנית, ראינו כי לא ברור מהו הסף של המשקל האסתטי הנחוץ כדי לשלול את רישום סימן המסחר על צורת המוצר. הגישות השונות שהובעו באשר למשקל האסתטי שפוסל את רישום סימן המסחר על צורת המוצר מבהירות את הקשיים האינהרנטיים שבקריטריון האסתטיקה.

לבסוף נעיר כי הנכונות לבחון את כשירותו של סימן המסחר על צורת המוצר על פי היקף היתרון האסתטי של הסימן עומדת בניגוד חריף להתעלמות העקרונית מהאסתטיקה של סימן המסחר כאשר עוסקים בסימן מסחר שאינו על צורת המוצר. הגישה כי יתרון אסתטי ניכר פוסל את סימן המסחר מתייחסת על פי בית המשפט אך ורק לסימן מסחר על צורת המוצר, אך אינה מיושמת כשמדובר בסימן מסחר דו-ממדי גם אם לסימן המסחר הדו-ממדי יש יתרון אסתטי ניכר שמשפיע על שוויו של המוצר.

בהקשר זה בולט הבדל מהותי (נוסף) בין פסק דין פניציה לבין "יישומו" בפסק דין Toffee. על פי הלכת פניציה, ההגבלה מפני הגנת מוצר בעל יתרון אסתטי אינה מתייחסת בהכרח לאסתטיות במישור התלת-ממדי. על פי השופטת נתניהו, הדפס בעל ייחוד אסתטי הגורם לאנשים לרכוש את המוצר שעליו הוא מוטבע, גם הוא פסול להגנה חרף היותם של הדפס או הסימן דו-ממדיים. לדוגמה, לשיטתה של השופטת נתניהו, אריג בעל הדפס אסתטי הגורם לצרכנים לרכוש דווקא אותו אינו כשיר להגנה כיוון שהיתרון האסתטי של האריג הופך לכדי יתרון פונקציונלי.<sup>103</sup> מדובר ביתרון פונקציונאלי דו-ממדי, ועדיין הוא אינו כשיר להגנה. לעומת זאת בפסק דין Toffee הגביל בית המשפט את רישום סימני המסחר האסתטיים רק מפני סימני מסחר תלת-ממדיים שהם בצורת המוצר עצמו.

נשאלת השאלה מה הטעם לדבר. אם הרציונל לאיסור רישום סימן מסחר בעל יתרון אסתטי על צורת המוצר הוא שהיתרון האסתטי משפיע על שווי המוצר, מעניק יתרון לבעל הסימן על פני מתחרים וכו', הרי שדברים אלה נכונים גם כאשר עוסקים בסימן בעל יתרון אסתטי דו-ממדי. סימן מסחר דו-ממדי, שהוא בעל יתרון אסתטי, יכול בהחלט להשפיע על המכירות של מגוון מוצרים כגון אריגים, חולצות, אגרטלים וחפצים אחרים

103 השוו: *Designers Guild Ltd v Russell Williams (Textiles) Ltd*, [2001] FSR 113 (HL). אם כי שם לא דובר, ובצדק (!), על בקשה להגן על העיצוב האסתטי באמצעות סימני מסחר אלא באמצעות זכויות יוצרים.

רישום סימן מסחר על צורה תלת־ממדית של מוצר

הנושאים את הסימן. אם בית המשפט אסר לרשום סימן מסחר על צורת המוצר כאשר הסימן הוא בעל יתרון אסתטי, מדוע נמנע בית המשפט מלאסור רישום סימן מסחר דו־ממדי במקרים אשר בהם הסימן הוא בעל יתרון אסתטי? אחרי הכול, גם סימני מסחר דו־ממדיים יכולים להיות בעלי יתרון אסתטי אשר עשוי להשפיע על מידת הצלחתו של המוצר בשוק.

אפשר להניח כי בית המשפט לא הרחיב את הכלל האוסר רישום סימני מסחר בעלי יתרון אסתטי גם לסימנים דו־ממדיים כיוון שמשמעותו של קריטריון זה היא שבית המשפט ייאלץ להכריע בדבר הכשירות לרישום סימני מסחר על פי מידת האסתטיות של הסימנים ועל פי הערכתו את מידת ההשפעה שעשויה להיות לאסתטיקה של הסימן על שווי המוצר. מבחנים אלה הם סובייקטיביים מאוד, והיו יוצרים קשיים רבים וחוסר ודאות משפטית.

אלא שזאת בדיוק הטענה שלנו נגד החלת הקריטריון של יתרון אסתטי ביחס לסימני מסחר על צורת המוצר עצמו. כפי שלא ראוי ולא נכון לבחון סימני מסחר דו־ממדיים על פי מידת היתרון האסתטי שלהם (חרף האפשרות שמידת האסתטיות של הסימן תהיה בעלת השלכות מסחריות), כך בדיוק לא ראוי ולא נכון לבחון סימני מסחר בצורת המוצר עצמו על פי מידת היתרון האסתטי שלהם אף אם יהיו לדבר משמעויות מסחריות. אסתטיות אינה ראויה להיות קריטריון לרישום סימן מסחר.

## 5. הכלל המוצע

על רקע דברים אלה מאמר זה מציע לשקול כלל אחר בהקשר הנדון. במקום לקבוע כי אפשר לרשום סימן מסחר על צורת המוצר, ובלבד שהסימן אינו בעל יתרונות פונקציונליים או אסתטיים, הכלל המוצע הוא כי ככלל גורף לא יהיה אפשר לרשום סימן מסחר על צורת המוצר. מבחינה תכליתית־מהותית הצדקתו של כלל זה הוא שדיני סימני מסחר נועדו להגן על סימנים ולא על המוצרים עצמם.

הצדקה נוספת לכלל המוצע מתייחסת לתכלית החקיקתית. ראינו לעיל כי המחוקק קבע בבירור שסימני מסחר ומדגמים הם שתי קטגוריות משפטיות שונות, אשר לא זו בלבד שהן מגנות על דברים שונים, אלא לכל אחת מהן גם דרישות סף שונות והיקף הגנה שונה. לפיכך על פי הכלל המוצע תישמר ההבחנה בין מדגמים לבין סימני מסחר. מי שירצה להגן על צורת המוצר יוכל לעשות זאת באמצעות רישום מדגם (בהנחה שיעמוד בדרישות המהותיות והפרוצדורליות לרישום מדגם) ויזכה להגנה של עד 15 שנה, כפי שקבע המחוקק. מי שירצה לרשום סימן מסחר יוכל לעשות זאת, ובלבד שהסימן יהיה שם או סמל שמסמן את המוצר ולא את צורת המוצר עצמו. אם מתחרה ינסה להונות את הצרכנים על ידי ייצור מוצר בעל חזות מטעה, יימנע הדבר באמצעות

גניבת עין (אך הגנה זאת לא תעמוד אם נעשה שימוש בצורה דומה מבלי שהדבר יוצר חשש הטעיה).<sup>104</sup> הגנה אמיתית על צורת המוצר תישמר רק לדיני המדגמים, ובדרך זאת יימנע "מסלול-עוקף-מדגמים" אשר מאפשר לרשום סימן מסחר על צורה שבמהותה היא מדגם ובכך להפר את האיוון שקבע המחוקק ולקבל הגנה על צורת המוצר ללא הגבלה של זמן.

בנוסף, כפי שראינו, על פי הדין הקיים, רישום סימן מסחר על צורת המוצר מותנה בכך שצורה זאת אינה בעלת יתרון אסתטי בעל משקל. לכן כדי לקבוע אם סימן מסחר בצורת המוצר כשיר לרישום או לא, יש צורך שבוחני סימני המסחר, כמו גם בתי המשפט, יבחנו את מידת היתרון האסתטי של הסימנים (כלומר ייכנסו לשאלת מידת האסתטיות של הסימן ומידת השפעת האסתטיות על החלטות הרכישה של צרכנים פוטנציאליים). קל להבין אילו קשיים יוצרת דרישה זו ומהי מידת חוסר הוודאות המשפטית הנלווית שתיווצר על ידי קריטריון עמום זה. לא בכדי הראינו כי בית המשפט עצמו לא הצליח לקבוע קביעה החלטית מהי המידה הנדרשת של המשקל האסתטי כדי לשלול את רישום סימן המסחר.

לעומת זאת על פי הכלל המוצע במאמר זה, השולל באופן עקרוני רישום סימן מסחר על צורת המוצר באשר היא, מתייחר הצורך לקבוע מהי מידת היתרון האסתטי של צורת המוצר. במקום להסיט את המערכת לשאלות בדבר מידת האסתטיקה ומשקלה, שאלות אשר שנים רבות השתדל המשפט להימנע מלעסוק בהן,<sup>105</sup> ואשר כפי הנראה גם אין בידי המערכת הכלים הנחוצים לעסוק בהן,<sup>106</sup> מוצע לקבוע כי צורת המוצר כזו אינה ראויה להירשם כסימן מסחר, וממילא אין צורך לדון בשאלה אם ובאיזו מידה צורה זו היא בעלת עיצוב הנושא יתרון אסתטי בעל משקל.

לבסוף נעיר כי ההצדקות הנוספות לכלל המוצע נעוצות במובן מסוים בשיח החברתי והכלכלי. כלי מרכזי בשיח הכלכלי הוא בחינת השפעה של כל כלל משפטי על מערכת התמריצים של השחקנים השונים. כפי שראינו, הדין הקיים מאפשר ליצרן לרשום סימן מסחר על צורת מוצר, ובלבד שהוכיח כי צורה זו הפכה לאינדיקציה בעיני הציבור לזהות היצרן.<sup>107</sup> במובן זה הדין מאפשר ליצרן לקבל בלעדיות על עיצוב שהיה אמור להיות בנחלת הכלל ולהפכו לנחלתו הפרטית בטענה כי העיצוב הפך למעין סימן זיהוי של היצרן, ומשום כך מוצדק להעניק ליצרן בלעדיות על העיצוב.

אלא שחשוב לזכור כי תהליך זה אינו מתרחש בוואקום, ועל פי רוב ליצרן עצמו יש חלק נכבד בתהליך זה. יצרנים משקיעים מחשבה רבה ומשאבים רבים בבחירת הסמל המסחרי שלהם, ובמילים אחרות: בבחירת הגורם שעל פיו יזהה אותם קהל הלקוחות. יש

104 סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות.

105 ראו: פרשת *Bleistein* (לעיל, הערה 86) בעמ' 251-252; עניין *Walter* (לעיל, הערה 87).

106 ראו: הערה 95 לעיל.

107 ראו: הערה 66 לעיל.

רישום סימן מסחר על צורה תלת-מימדית של מוצר

הבוחרים בשם קליט, ויש הבוחרים בסמל בעל ייחוד. יש הבוחרים סיסמת פרסום (slogan, בלעז), ויש הבוחרים לבדל את עצמם באמצעות מספר טלפון הנחרת בזיכרון. טענתו של השיח הכלכלי היא כי כלל הקובע שיצרן יוכל לקבל בלעדיות על עיצוב של צורת המוצר ללא הגבלה של זמן אם יצליח לזהות את עצמו בעיני הציבור באמצעות עיצוב המוצר, מתמרץ יצרנים להשקיע משאבים בכיוון זה: כלומר לגרום לצרכנים לזהות אותם על פי העיצוב הנדון. אם יצליח היצרן במשימה זו, יזכה בבלעדיות על עיצוב המוצר שאלמלא כן היה בנחלת הכלל.

נשאלת השאלה אם אנו מעוניינים לעודד יצרנים להשקיע את מאמציהם בבידול עצמם באמצעות צורת המוצר, דבר שיגרום להשתלטותם על עיצוב זה, או שמא האינטרס החברתי הוא שיצרנים יבדלו את עצמם באמצעות שמות וסמלים אשר אינם מהווים הגבלה מהותית על השימוש הציבורי בנחלת הכלל. במובן זה מתלכדים השיח החברתי והשיח הכלכלי לכדי עמדה אחת. ראינו כי מבחינה חברתית קיימת חשיבות לכך שעיצובים של מוצרים יישארו בנחלת הכלל. האינטרס של היצרן הבודד בהשתלטות על כמה שיותר משאבים ציבוריים, ובכלל זה צורות של מוצרים וכד', עומד בניגוד לאינטרס החברתי שמשאבים אלה יישארו בנחלת הכלל והיו פתוחים לשימוש בידי הציבור. משום כך קשה להבין את הדין הקיים אשר קובע כי יצרן יוכל לקבל בלעדיות על צורתם של מוצרים אם ישקיע מספיק בבידול עצמו דווקא באמצעות משאב ציבורי זה. תמוה עד כמה שזה נשמע, הדין הקיים מתמרץ יצרנים להשקיע משאבים בפעילות אנטי-חברתית, או במילים אחרות: בהשתלטות על צורתם של מוצרים אשר אמורים להיות נכסים ציבוריים. בניגוד לגישה זאת, הכלל המוצע במאמר זה מציע מערכת תמריצים אחרת. על פי הכלל המוצע, רישום סימני מסחר לעולם לא יתאפשר על צורת המוצר. יצרנים יוכלו לבדל את עצמם באמצעות שמות וסמלים, אך היות שלא יתאפשר רישום סימן מסחר על צורת המוצר, ידעו היצרנים כי עליהם לבדל את עצמם באמצעות שם המותג שלהם והלוגו ולא באמצעות ניכוס עצמי של עיצובי המוצרים, דבר אשר יותיר משאב ציבורי זה בנחלת הכלל.

## סיכום

כפי שראינו, הקשיים שבדין הקיים הם בראש ובראשונה, ברמה המהותית, באפשרם להגן על תכונה מתכונות המוצר באמצעות סימני מסחר, בשונה מסימונו גרידא. ראינו גם כי גישה זאת מתנה את רישום סימני המסחר בבחינתה של מידת היתרון האסתטי של המוצרים, ואין ראוי שהדין יעסוק בסוגיה זו וייקבע על פיה. הראינו את חוסר עקיבותו של הדין הן באשר למידה הנחוצה של היתרון האסתטי והן בהיעדר כל משמעות למידת היתרון האסתטי של הסימן כאשר עוסקים בסימני מסחר דו-ממדיים.

על סמך דברים אלה הראינו כי הדין הקיים פוגע פגיעה מהותית לא רק בהבחנה שבין מדגמים לבין סימני מסחר אלא אף באיזון שקבע המחוקק כדי להגן על התכלית החברתית, אשר על פיו הגנת מדגמים ניתנת רק למי שעמד בדרישות החוק, וגם זאת רק למשך 15 שנה. על רקע זה הציע המאמר כי רישום סימן מסחר על צורת המוצר ייאסר באופן עקרוני. טענתנו היא כי כלל זה יגרום שיצרנים ידאגו לברדל את מוצריהם באמצעות סימנים ולא באמצעות צורות, ואת צורות המוצרים (מעבר כמובן למה שנרשם כמדגם, ובתקופת המדגם) ישאירו היצרנים פתוחות לחברה לתועלת הציבור בכללותו. מאמר זה ער לעובדה כי הכלל המוצע שולל אפריורית רישום סימן מסחר על צורת המוצר, ולכן ייתכנו מקרים אשר בהם תישלל הגנת סימני מסחר מיצרנים חרף העובדה שצורת המוצר שלהם רכשה עם הזמן אופי מבחין המצביע בעיני הצרכנים על זהות היצרן. טיעון זה מתחבר כמובן לתכלית הכלכלית של סימני מסחר המדגישה את חשיבותה של הגנת הבידול ומניעת הטעיה של הלקוחות. אך כפי שהראינו לעיל, במקרים אלה יוכלו היצרנים למנוע הטעיה של הצרכנים בידי יצרנים מתחרים, באמצעות גניבת עין.

נכון הוא גם כי הכלל המוצע, השולל רישום של סימן מסחר על צורת המוצר, אינו מעוגן בפקודה מפורשות. אך טענתו של מאמר זה היא שתכלית החקיקה תומכת דווקא בעמדתנו המתנגדת לרישום סימן מסחר על צורת המוצר, בין השאר כיוון שבחקיקה קיימת הבחנה ברורה בין סימני מסחר לבין מדגמים, כגון בכך שהחקיקה המתייחסת למדגמים מאפשרת הגנה על צורתם של מוצרים רק למשך 15 שנה.<sup>108</sup> עם זאת חשיבותה של שאלה זו מוגבלת היות שעיסוקו של המאמר אינו במישור הפוזיטיביסטי-דסקריפטיבי של מהו החוק. המאמר בוחן במישור הפרספקטיבי מה ראוי להיות הדין בסוגיה זו. מאותו טעם צעידתו של בית המשפט הישראלי בעקבות גישות שהתקבלו בחו"ל היא גורם שנדון במסגרת המאמר, אך בשום צורה אין בו כדי לסתום את הגולל על הדין ולייתרו. היות שהדיון במאמר עוסק בשאלת הדין הראוי, אימוצו של בית המשפט בישראל את הדין הזר אולי אף מדגיש את חשיבות הדיון, כיוון שייתכן שיש לשקול ליישם את מסקנות המאמר אף בשיטות המשפט הזרות.

108 ברמה הפורמלית, אם אפשר לדקדק בלשון הפקודה, נראה כי מי שירצה יוכל לפרש את הפקודה כתומכת בכלל אשר על פיו אי אפשר לרשום סימן מסחר על צורת המוצר היות שהפקודה מתייחסת ל"סימן" המשמש ל"עניין הטובין" ולא לסימן שהוא צורת הטובין עצמם.