

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע'-30.3	דף: 1 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

נעוץ ע"י: אורלי מרקוס בוחנת סימני מסחר	נבדק ע"י: ענת לוי מנהלת מחלקת סימני מסחר	אושר ע"י: אופיר אלון ראש רשות הפטנטים, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

1. מטרה

הגדרת תהליך הבחינה של בקשה לאומית לרישום סימן מסחר ואופן הבקרה על התהליך.

2. הגדרות

"מערכת מעוז" – המערכת התפעולית של מחלקת סימני מסחר ברשות הפטנטים.

3. מסמכים ישימים

3.1 פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").

3.2 תקנות סימני המסחר, 1940 (להלן: "התקנות").

3.3 תקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד) התשס"ז - 2007.

3.4 תקנות פרוטוקול מדריד Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement (as in force on November 1, 2017)

3.5 חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, תשכ"ה – 1965.

3.6 חוזרי הרשם הנוגעים לבחינת סימני מסחר הנמצאים בתוקף ביום הבחינה.

3.7 נוהל איכות נא'-7.5.1, בקרה על מתן השירות.

3.8 נוהל איכות נא'-8.2.4, ניטור המוצר ומדידתו.

3.9 הוראת עבודה הע'-30.4, ניטור תהליך הבחינה לרישום סימן מסחר.

4. שיטה

4.1 בפועל, בחינת בקשות לרישום סימני מסחר תבוצע ע"י בוחני סימני המסחר ברשות הפטנטים.

4.2 הבוחן יסמן במערכת מעוז, על פי סדר כרונולוגי של תאריכי הגשת הבקשה, את הבקשות המועברות לטיפולו, ע"י העברת סטטוס ל"בחינה ראשונה" והוספת שם המטפל.

4.3 הבוחן יבצע בחינה ראשונה לבדיקת כשירותה של הבקשה בהתאם למסמכים הישימים המפורטים בסעיף 3 ובהתאם להוראות נספח א' (הנחיות לבחינה ראשונה של בקשה לאומית לרישום סימן מסחר) באמצעות מערכת מעוז.

4.4 סיום תהליך הבחינה הראשונה יכול להיעשות באחת הדרכים הבאות:

הוראות עבודה		משרד המשפטים רשות הפטנטים	 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר	
מס' ההוראה: הע'- 30.3	דף: 2 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19

- 4.4.1 קיבול הבקשה בהתאם לדרישות החוק והתקנות והמפורט בנספח א' להוראת עבודה זו והעברתה לפרסום ביומן סימני המסחר.
- 4.4.2 הוצאת דוח בחינה עקב אי כשירות הסימן לרישום לפי תקנה 24 לתקנות לאור ליקויים/הסתייגויות שעלו בעת הבחינה של הבקשה.
- 4.4.3 הוצאת דוח בחינה עקב אי כשירות הסימן לרישום לפי תקנה 25 לתקנות לאור תנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות הנדרשים כתנאי לקבל את הבקשה.
- 4.4.4 הוצאת דוח בחינה עקב אי כשירות הסימן לרישום לפי תקנות 24 ו- 25 לתקנות לאור ליקויים/הסתייגויות, תנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות הנדרשים כתנאי לקבל את הבקשה.
- 4.5 קליטת תשובה לדוח בחינה במערכת מעוז וניתובה לטיפולו של בוחן בכיר על ידי פתיחת משימה חדשה ע"פ סדר כרונולוגי של תאריכי קליטת המסמכים.
- 4.6 בוחן בכיר יבצע בחינה שנייה לבדיקת כשירותה של הבקשה בהתאם למסמכים הישימים המפורטים בסעיף 3 ובהתאם להוראות נספח ה' (הנחיות לבחינה שנייה של בקשה לאומית לרישום סימן מסחר) באמצעות מערכת מעוז.
- 4.7 סיום תהליך הבחינה השנייה יכול להיעשות באחת הדרכים הבאות:
- 4.7.1 קיבול הבקשה בהתאם לדרישות החוק והתקנות והמפורט בנספח ה' להוראת עבודה זו והעברתה לפרסום ביומן סימני המסחר.
- 4.7.2 הוצאת דוח בחינה עקב כך שהבוחן עומד על כך כי למרות התשובה לדוח הבחינה, הסימן עדיין אינו כשיר לרישום לאור ליקויים/הסתייגויות, תנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות שעלו בעת הבחינה הראשונה של הבקשה ו/או ליקויים/הסתייגויות, תנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות חדשות שלא הועלו בעת הבחינה הראשונה.
- 4.7.3 אם עברו 24 חודשים מיום הוצאת דוח בחינה ראשונה, על פי תקנה 27 לתקנות ייסגר התיק, אלא אם במהלך התקופה ביקש המבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם.
- 4.8 בדיקה מדגמית
- 4.8.1 לגבי אחוז מהתיקים הנבחנים ע"י הבוחנים שייקבע ע"י מנהלת המחלקה, או מי מטעמה, תבוצע בדיקה מדגמית לגבי אופן ביצוע תהליך הבחינה, בהתאמה לדרישות פקודת סימני המסחר והתקנות.
- 4.8.2 תיעוד הבדיקה המדגמית יבוצע עפ"י הנדרש בנוהל איכות נא'- 8.2.4, בקרת ניטור המוצר ומדידתו והוראת עבודה הע'- 30.4, ניטור תהליך הבחינה לרישום סימן מסחר.
- 4.9 הפקת תעודת רישום תבוצע ע"פ הוראות עבודה הע'- 30.1 נספח ז', הוצאת תעודת סימן מסחר.

5. אחריות

האחריות ליישום הוראת עבודה זו תחול על ראש רשות הפטנטים, מנהלת מחלקת סימני מסחר, בוחני סימני מסחר, ועובדי הרשות שעיסוקם קשור בהוראת עבודה זו.

<h1>הוראות עבודה</h1>	<p style="text-align: center;">  משרד המשפטים רשות הפטנטים </p> <p style="text-align: right;">  <small>מדינת ישראל</small> <small>משרד המשפטים</small> </p>		
<p>נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר</p>	<p>פרק: 30. סימני מסחר</p>		
<p>מס' ההוראה: הע' 30.3</p>	<p>דף: 3 מתוך: 32</p>	<p>21/1/2020</p>	<p>מהדורה: 19</p>

6. נספחים

נספח א' – הנחיות לבחינה ראשונה של בקשה לאומית לרישום סימן מסחר

נספח ב' - רשימת סוגים קשורים על פי סיווג ניצה.

נספח ג' - תרשים- הנחיות לבחינת ציונים גיאוגרפים.

נספח ד' - רשימת הגדרות שיסורבו בבחינה ראשונה.

נספח ה' - הנחיות לבחינה שנייה של בקשה לאומית לרישום סימן מסחר.

7. טפסים

מתוך מערכת מעוז.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע'-30.3	דף: 4 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

נספח א' - הנחיות לבחינה ראשונה של בקשה לאומית לרישום סימן מסחר

1. פרטים כלליים

- 1.1. **בדיקה האם מדובר בסימן אחד או יותר** - אם לכאורה נראה כי הבקשה כוללת יותר מסימן אחד יש להעלות את השאלה האם מדובר בכמה סימנים או שבכוונת המבקש לעשות שימוש בסימן כפי שהוגש (על כל מרכיבי הסימן). אין להעלות שאלה זאת במקרה שמדובר בסימן שהוא בסיס לבינלאומי.
- 1.2. **האם הדמות ברורה דיה** - אם לא ניתן להבחין בכל מרכיבי הסימן – יש לדרוש המצאת דמות ברורה של הסימן.
- 1.3. **פרטים מיותרים בסימן שהוגש** - יש להשמיט פרטים שאינם בעלי אופי של סימן מסחר (כגון כתובות; מספרי טלפון וכו') ולציין את דבר המחיקה במכתב שיופק בתום הבחינה. מלבד במקרה שמדובר בסימן שהוא בסיס לבינלאומי.
- 1.4. יש לבדוק שסוג הסימן (מסחר/שירות/מאשר/קיבוצי) תואם את המופיע בטופס הבקשה המקורי.
- 1.5. **הערות כלליות** - קריאת ההערות הכלליות במערכת מעוז אשר הוכנסו על ידי המבקש במעמד הגשת הבקשה, והתרשומות הפנימיות הנוגעות לבקשה. בדיקת רלבנטיות ההערות והתרשומות וטיפול בבקשה בהתאם. הסרת ההערות והתרשומות ככל שהטיפול בהן הסתיים.

2. סימן/כינוי

בדיקת פרטי הסימן במערכת מעוז:

- 2.1. אם הסימן בעברית - יש לבדוק האם מופיע תעתיק מתאים בלועזית.
- 2.2. אם הסימן בערבית או ברוסית – יש לבדוק אם מוזנים התווים בערבית או באותיות קיריליות, אם לא יש להזינם ע"י שימוש במקלדות אינטרנטיות מתאימות. כמו כן יש לבדוק אם קיים תעתיק הסימן ותרגומו, אם לא יש להוסיפם. (ניתן להיעזר במנוע התרגום של GOOGLE).
- 2.3. אם הסימן מכיל דמות - יש לבדוק האם היא מסווגת נכון ע"פ סיווג וינה.
- 2.4. אם הסימן צבעוני/תלת מימד או מוגבל לצבע - יש לבדוק שהדבר מצוין במערכת בהתאם.
- 2.5. סימן תלת מימדי - חובה לציין בפרטי הסימן כי מדובר בסימן תלת מימדי. באם לא נמסרה בעניין הודעה מטעם המבקשים, יש לברר עמם האם ברצונם להגן על הדמות התלת מימדית או על דמות דו מימדית.
- 2.6. יש לבדוק שכל המלל המופיע בסימן מצוין גם בתיקיית סימן/כינוי במערכת מעוז.

3. לקוחות ובעלי רשות:

- 3.1. בדיקת פרטי הלקוח – אם שם הלקוח/ בעל הרשות מופיע בעברית יש לוודא שקיים תעתיק לועזי תואם.
- 3.2. האם מדובר בישות משפטית מתאימה (ת.ח.פ./פ.ח.צ.ע.ר וכו') - לא ניתן לרשום סימן מסחר על שם עוסק מורשה אלא על שם אדם פרטי או ישות משפטית רשומה.
- 3.3. אם מדובר בחברה מארה"ב – יש לבדוק שמופיע שם המדינה של ארה"ב בה מאוגדת החברה ("תאגיד באנגלית").

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע' 30.3	דף: 5 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

3.4. במידה ומופיע שם של נאמן מטעם הלקוח במקום שם הלקוח- לא ניתן לרשום סימן מסחר על שם נאמן, אמנם ניתן להגיש בקשה לרישום על שם הנאמן אך קיבול הסימן מחייב גילוי ורישום הבעלים. לפיכך יש לדרוש כי הבעלות בסימן תועבר לבעליו באמצעות חוזה נאמנות או תצהיר מתאים בצירוף אגרת שינוי.

4. מיופה כוח :

4.1. מיופה כוח יכול להיות אך ורק עו"ד או עורך פטנטים, ולכן כל מי שאינו כזה אינו יכול להיות מיופה כוח. לחילופין, מבקש יכול לציין מען למסירת הודעות בארץ בה ישתמש לשם התכתבות עם הלשכה בשפה העברית/הערבית.

4.2. יש לבדוק האם קיים ייפוי כוח בתיק. במידה ואין, יבקש הבוחן להמציאו.

4.3. במידה ולא הוגש ייפוי כוח ובמידת האפשר, יכול הבוחן לבדוק האם קיים ייפוי כוח כללי בתיקים אחרים של המבקש (ייתכן כי דבר קיומו של ייפוי הכוח בתיק אחר, יצוין ע"י המבקש בטופס הבקשה או כהערה בהגשה המקוונת). באם קיים ייפוי כוח יש לציין זאת בתיבת הבחירה במערכת מעוז.

5. סוגים וסחורות :

5.1. יש לבדוק שרשימת הסחורות/שירותים קיימת בעברית ובאנגלית ויש התאמה בין שניהם. במידה וחסרה רשימה באחת השפות, יש לבקש להמציאה. במידה וניתן, יש לתקן טעויות כתיב והשמטת תווים מיותרים.

5.2. במידה וברשימת הסחורות/שירותים באנגלית מופיעות אותיות גדולות (מלבד האות הראשונה במשפט) יש להפכן לאותיות קטנות.

5.3. יש למחוק כל הערה או פרט שאינו מהווה חלק מרשימת הסחורות/שירותים.

5.4. יש לבדוק כי בנוסח העברי לא כלולות מילים באותיות לטיניות. (מילים שאין להן תרגום מתאים בעברית ייכתבו בתעתיק עברית). במידה וקיימות מילים בלטינית יש לבקש לתרגמן או להמציא תעתיק, במקרים מסוימים יכול הבוחן להציע נוסח חלופי מתאים. (לאור חוזר רשם 7/2011 עדכון (1))

5.5. בדיקת רשימת הסחורות/שירותים בהתאם לפרמטרים הבאים:

5.5.1. האם כל פריט ופריט ברור ומוגדר היטב. במידה ולא, יש לבקש להגדירם ביתר דיוק, ובמקרים מתאימים יוכל הבוחן להציע נוסח חלופי מתאים.

5.5.2. האם כל הפריטים אכן שייכים לסוג שבו מסווגת הבקשה: אם התשובה אינה חד משמעית יש לבדוק במאגרי סיווג הסחורות והשירותים של המשרד הבינלאומי [MGS](#) או במאגרי חיפוש נוספים כגון: מאגר החיפוש האמריקאי [US goods and services acceptable terms](#) ומאגר החיפוש האירופאי [TMclass](#).

- במידה וכל רשימת סחורות/שירותים כלולה בסוג אחר, תתבקש העברתה לסוג המתאים.

- במידה וחלק מהפריטים מוגדרים בסוג/סוגים אחרים יבקש הבוחן להשמיט את הפריטים שאינם כלולים בסוג המבוקש, ויציע להוסיף סוגים מתאימים נוספים לבקשה הנוכחית (בקשה רב סוגית), תוך תשלום האגרה המתאימה.

5.5.3. יש לבדוק האם נדרשת הגבלת רשימת הסחורות/שירותים מתוקף היותה רחבה יתר על המידה, במידה וכן- יבקש הבוחן להגבילה לסחורות/שירותים שלסימונם משמש הסימן למעשה, או שלסימונם מיועד לשמש.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע'-30.3	דף: 6 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

5.5.4. האם רשימת הסחורות/שירותים כוללת רק את כותרת הסוג/מכילה את כותרת הסוג- במידה וכן יבקש הבוחן להגבילה לסחורות/שירותים שלסימונם משמש הסימן למעשה, או שלסימונם מיועד לשמש. (למעט סוגים 2; 13; 14; 15; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 32; 33; 34 בהן לא נדרשת הגבלה).

5.5.5. יודגש כי בהתאם לחוזר רשם 33/2016 בקשות המוגשות בסוג 5 לגבי תכשירים רפואיים, דורשות הקפדה יתרה, כך שהסימן יירשם רק ביחס לתכשירים אשר לסימונם הוא נועד או מיועד לשמש.

5.5.5.1. ניתן יהיה לשקול רישומם של סימנים המהווים את "סימן הבית" בתחום התכשירים הרפואיים בסוג 5, גם ללא ציון התוויה ספציפית במקרה בו יוכח, להנחת דעתו של הבוחן כי המבקשים עוסקים במגוון גדול מאוד של תכשירים רפואיים.

5.5.5.2. בקשות לגבי תכשירים רפואיים בסוג 5 המצויים בשלבי פיתוח, במידה ואין ביכולתו של המבקש לאפיין את התוויות התכשיר כנדרש, יוכל להצהיר זאת, והסימן יקובל לרישום. בהתאם לסעיף 36(א)(3) לפקודה ניתן להגביל את הפרטה לאחר רישום הסימן, על מנת שלא לחסום רישום סימנים נוספים הדומים לסימנים שנרשמו, לגבי התוויות שונות לחלוטין.

5.5.6. במקרים בהם רשימת הסחורות/שירותים כוללת את ההגדרות הרחבות המפורטות בנספח ד', יבקש הבוחן להגבילן. הגדרות אלו אינן מקובלות עלינו, מלבד במקרים יוצאי דופן.

5.5.7. במקרה שבו רשימת הסחורות כוללת פריט שהינו **כינוי מקור** (רשימה של כינויי מקור שנראים לכאורה גנריים, נמצאת ב "מסמכים המשותפים" בפורטל)- על מנת שהפריט ייכלל ברשימת הטובין יש לבדוק שאכן המבקש הנוכחי נמנה עם אותם היצרנים הרשאים להשתמש בפריט. אם אינו נמנה עם אותם יצרנים, בהתאם לסעיפים 21(א) ו- (ב) לחוק כינויי המקור (שימוש שלא כדין בציון גאוגרפי ושימוש שלא כדין). יסורב הסימן לרישום על פי סעיף 11(6) לפקודה כיוון שמדובר בתחרות בלתי הוגנת ועל פי סעיף 10(א) כיוון שעל הסימן להירשם לגבי טובין או סוגי טובין ולא לגבי כינוי מקור שאינו מייצג טובין. הבוחן יוסיף שכדי להתגבר על ההשגה, יוכל המבקש להשמיט פריט זה מרשימת הסחורות או לנסחם כך שיתארו סחורות או שירותים שאינם כינוי מקור.

5.5.8. במקרה שבו רשימת הסחורות/שירותים כוללת פריטים שהם **סימני מסחר רשומים** (רשימה של סימני מסחר שנראים לכאורה גנריים, נמצאת ב "מסמכים המשותפים" בפורטל)- יסורב הסימן לרישום על בסיס סעיף 11(6) לפקודה כיוון שמדובר בתחרות בלתי הוגנת ועל פי סעיף 10(א) כיוון שעל הסימן להירשם לגבי טובין או סוגי טובין ולא לגבי סימן מסחר שאינו מייצג טובין. הבוחן יוסיף שכדי להתגבר על ההשגה, יוכל המבקש להשמיט פריטים אלו מרשימת הסחורות או לנסחם כך שיתארו סחורות או שירותים שאינם סימני מסחר.

5.5.9. האם יש צורך בהגבלת רשימת הסחורות/שירותים מתוך זיקה למילים המופיעות בסימן עצמו. (הגבלה מסוג זה נדרשת רק אם יכולה להיות הטעיה).

5.5.10. על מנת להימנע מהוצאת דוח בחינה נוסף המבקש את תרגום הפרטה המוצעת לאנגלית, יש להוסיף בנוסף להערות לגבי רשימת הסחורות/שירותים את המשפט: " עם התייחסותכם להערותינו בנוגע לרשימת הסחורות/השירותים, יש להמציא נוסח סופי של רשימת הסחורות/השירותים, ותרגום התואם במלואו באנגלית ובעברית."

5.5.11. במקרה שבו רשימת הסחורות/שירותים כוללת פריטים כפולים, ואין השגות/תנאים או שאלות נוספות/ים, יש למחוק את הפריטים הכפולים, ולקבל את הסימן לרישום בתוספת הערה במכתב הקיבול על כך שהפריטים הכפולים נמחקו.

5.5.12. בסיום בדיקת הסוגים והסחורות, יש לסמן במערכת לגבי כל סוג וסוג האם הוא תקין/לא תקין.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע'- 30.3	דף: 7 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

6. דין קדימה

6.1. יש לבדוק את תאריך דרישת דין הקדימה ביחס לתאריך הגשת הבקשה – פרק הזמן מתאריך דין הקדימה עד להגשת הבקשה לא יעלה על שישה חודשים מלבד מקרים בהם התאריך האחרון חל ביום שאינו יום עבודה. במקרים אלו תסתיים התקופה ביום העבודה הראשון שלאחר מכן (חוזר רשם 003/2011 - כללי).

6.2. כמו כן, יש לבדוק שמסמך דין הקדימה מצוי בתיק והתקבל במועד הקבוע בתקנות, דהיינו, עד שלושה חודשים מתאריך הגשת הבקשה.

6.3. כשמתבקש דין קדימה מלא, יש לבדוק שרשימת הסחורות/שירותים במסמך האמנה זהה או רחבה יותר מזו המופיעה בבקשה הנבחנת. (ניתן להשתמש במנוע השוואת טקסטים אינטרנטי לשם השוואה זו ע"י שליפת רשימת הסחורות/השירותים של דין הקדימה באופן דיגיטלי ממאגר הסימנים הבינלאומי והשוואתו לסחורות/שירותים בבקשה).

6.4. אם מדובר בדין קדימה חלקי – יש לבדוק התאמה בין נוסח רשימת הסחורות/השירותים (החלקי) המופיע במסמך האמנה למופיע בתיקיית דין קדימה במערכת מעוז.

6.5. יש לבדוק זהות בין פרטי בעלי הבקשה המקוריים, לפרטי הבעלים המופיעים במסמך האמנה (אם בוצעה העברת בעלות בתיק תיתכן אי התאמה בין שמות המבקשים לשמות הבעלים בדין הקדימה, ולכן חשוב לבדוק אם לפני העברת הבעלות, המבקשים שהגישו את הבקשה, שמם זהה לבעלים בדין הקדימה), וכן זהות מלאה בין הסימן המופיע בבקשה לסימן המופיע במסמך האמנה.

6.6. סעיף 55 א (1) לפקודה קובע כי יש לציין את דרישת דין הקדימה בבקשה לרישום סימן מסחר/שירות. במידה ומצוי בתיק מסמך דין קדימה והדרישה אינה קיימת בטופס הבקשה, על הבוחן להודיע כי לא ניתן לתבוע דין קדימה היות והדרישה לא הופיעה בטופס הבקשה המקורי. במידה ומועלית הדרישה לדין קדימה לאחר הגשת הבקשה, על המבקש להמציא תצהיר המציין את הסיבות לכך שהדרישה לא הוגשה במעמד הגשת הבקשה תוך תשלום אגרת פיגור (מיום הגשת הבקשה עד ליום העלאת הבקשה להוסיף את דין הקדימה).

6.7. דין קדימה ניתן לתבוע רק אם הוגשה בקשה במדינה החברה באמנת פריז, במדינה החברה בארגון הסחר העולמי או במדינה שממשלתה חתמה עם ישראל על הסכם להגנה הדדית של סימני מסחר. לכן יש לבדוק ברשימות המדינות החברות כדי לוודא שאכן היה מקום לתבוע דין קדימה ממדינה זו.

6.8. בסיום בדיקת דין הקדימה, יש לסמן במערכת לגבי כל סוג וסוג האם תקין/לא תקין.

7. סימן מאשר/ קיבוצי

7.1. סימן מאשר

7.1.1. כאשר בטופס הבקשה מצוין כי מדובר בסימן מאשר, יבדוק הבוחן כי צורף תקנון מקורי המסדיר את השימוש בסימן הנ"ל כסימן מאשר. במידה וחסר מסמך זה, יבקש הבוחן להמציאו. (מלבד אם מדובר במכון התקנים הישראלי- כיוון שהוגדר באופן קבוע כבעל אמצעי פיקוח ושליטה, וכיון שמדובר בתאגיד סטטוטורי הפועל מכח החוק שהוכיח בעבר כי ביכולתו לפקח על השימוש בסימניו המאשרים).

7.1.2. כאשר הסימן המבוקש מכיל מילים היכולות להעיד על היות הסימן סימן מאשר כגון המילים: 'תקן', 'כשרות', 'מוסמך', 'מאושר' וכד' (בהטיה או בשפות שונות), יש להודיע למבקש כי לכאורה נראה הסימן כסימן מאשר. לפיכך על המבקש לשקול שינוי הסימן לסימן מאשר (בכפוף לתשלום אגרת שינוי הקבועה בחוק) ולהמציא תקנון מקורי המסדיר את השימוש בסימן הנ"ל כסימן מאשר או לחילופין להסביר מדוע אין מדובר בסימן מאשר.

7.1.3. דין סימן מאשר כדין סימן מסחר (סעיף 3 לפקודה). משכך חלים עליו כל סעיפי הפקודה למעט סעיף 8(א) לפקודה, אשר מטרתו להצביע על מקור הטובין/ שירותים.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע'- 30.3	דף: 8 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

7.2. סימן קיבוצי

7.2.1. כאשר בטופס הבקשה מצוין כי מדובר בסימן קיבוצי, יבדוק הבוחן כי ישנה אסמכתא מתאימה לכך שהסימן משמש חבר בני אדם, ולחבר יש פיקוח על שימושם של חברי החבר בסימן. במידה וחסר מסמך זה, יבקש הבוחן להמציאו.

7.2.2. כאשר הסימן המבוקש מכיל מילים היכולות להעיד על היות הסימן סימן קיבוצי, כגון: 'איגוד'; 'התאחדות' וכד', ו/או פרטי המבקשים מורכבים מקבוצה של חברים בעלת מונה משותף, יש להודיע למבקש כי לכאורה נראה הסימן כסימן קיבוצי. לפיכך יש לשקול שינוי הסימן לסימן קיבוצי (בכפוף לתשלום אגרת שינוי הקבועה בחוק) ולהמציא אסמכתא מתאימה לכך שהסימן משמש חבר בני אדם, ולחבר יש פיקוח על שימושם של חברי החבר בסימן או לחילופין להסביר מדוע אין מדובר בסימן קיבוצי.

8. סימן שהוא צליל

8.1. פקודת סימני המסחר מכירה באפשרות לרשום "אותות" כסימני מסחר.

8.2. יש לבדוק כי בתיקיית "סימן כינוי" מסומן כי הסימן הוא צליל.

8.3. כמו כן על הבוחן לוודא שמופיעה הודעה בתיקיית "תנאים והודעות" בדבר היותו של הסימן סימן צליל - "הסימן הוא סימן צליל – The mark is a sound mark".

8.4. על פי תקנה 15 לתקנות, לבקשה לרישום סימן מסחר שהוא צליל יצורפו התווים המרכיבים את הצליל וקובץ דיגיטלי המאפשר האזנה לצליל במערכות הרשות. לכן על הבוחן לוודא שהצליל הוגש גם בדרך תצוגה גראפית ויזואלית של התווים או הטונים המרכיבים את הצליל, בצירוף קובץ צליל המאפשר את שמיעת הצליל המבוקש. קובץ הצליל צריך להיות שמור ב"מסמכים", וכן בדוקסנטר- אם אחד מהנ"ל חסר, יש לבקש להמציאו.

8.5. יש להיכנס בדוקסנטר לתיקיית "קבצי קול של סימן צליל" בסימני מסחר, או במערכת דרך "פניות ומענה"- לסמן ב"אינדיקציה לצליל"- "הכל" כדי שתוצאות החיפוש יעלו את כל סימני הצליל הקיימים במערכת.

8.6. יש לשמוע את כל סימני הצליל הקיימים, ולבדוק שאין סימן צליל דומה לסימן המבוקש.

9. סימן שהוא קטע וידאו

9.1. יש לבדוק כי בתיקיית "סימן כינוי" מסומן כי הסימן הוא עיצוב/דמות וכן צליל (במידה וקטע הוידאו כולל סאונד).

9.2. כמו כן יש לוודא שמופיעה הודעה בתיקיית "תנאים והודעות" בדבר היותו של הסימן קטע וידאו -"הסימן הוא קטע וידאו המלווה בצליל – The mark is a Video clip accompanied by sound " או -"הסימן הוא קטע וידאו ללא צליל – The mark is a Video clip without sound".

9.3. על פי תקנה 15 לתקנות, לבקשה לרישום סימן מסחר שהוא צליל יצורפו התווים המרכיבים את הצליל וקובץ דיגיטלי המאפשר האזנה לצליל במערכות הרשות. לכן על הסימן להיות מוגש גם כקובץ דיגיטלי המאפשר צפייה בקטע הוידאו ושמיעת הסאונד המלווה אותו, וגם בדרך תצוגה גראפית ויזואלית של התווים או הטונים המרכיבים את הצליל, בצירוף רצף התמונות של קטע הוידאו. הקובץ צריך להיות שמור ב"מסמכים" וכן בדוקסנטר- אם אחד מהנ"ל חסר, יש לבקש להמציאו.

9.4. יש להיכנס בדוקסנטר לתיקיית "קבצי קול של סימן צליל" בסימני מסחר, או במערכת דרך "פניות ומענה"- לסמן ב"אינדיקציה לצליל"- "הכל" כדי שתוצאות החיפוש יעלו את כל סימני הצליל הקיימים במערכת.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע' 30.3	דף: 9 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

9.5. יש לשמוע את כל סימני הצליל הקיימים, ולבדוק שאין סימן צליל דומה לסימן המבוקש.

9.6. יש לבצע חיפוש דמויות לכל אחת מרצף התמונות, וכן חיפוש מלל הסימן כמפורט בסעיף 11 להוראות עבודה אלו.

10. בקשה המבוססת על רישום במדינה אחרת (ע"פ סעיף 16 לפקודה)

כאשר מבקשים לבסס את הבקשה ע"פ סעיף 16 לפקודה, ולבוחן יש השגות לגבי קיבולה, יש להעביר את התיק לשיקול דעתה של מנהלת המחלקה.

11. ביצוע חיפוש במאגר סימני מסחר

הבוחן יערוך חיפושים במאגר הסימנים וכינויי המקור למציאת סימנים, בקשות או כינויי מקור זהים או דומים במערכת "מעוז".

לכל סימן שנבחן יערכו חיפושים לגבי הרכיבים המילוליים של הסימן. ובסימנים המכילים דמות יערוך גם חיפוש דמויות לגבי הרכיבים העיצוביים של הסימן.

11.1. חיפוש כללי-

11.1.1. "סטטוס נוכחי" - "הכל", "סיווגים ניצה" - "הכל".

11.1.2. בפרמטרים לחיפוש בעברית ו/או באנגלית (בהתאם לסימן המבוקש) - חיפוש כל המילים בעלות אופי מבחין הכלולות בסימן ע"י הוספת המילה וגם / and בין המילים .

11.1.3. אם הסימן בערבית/רוסית – יש לבצע חיפוש על פי תעתיק הסימן. כן ניתן לבצע חיפוש כללי במאגר הסימנים הבינלאומי GLOBAL BRAND DATABASE ע"י העתקת התווים לשורת החיפוש.

11.2. חיפוש דמויות-

11.2.1. "סטטוס נוכחי" - "בתוקף", "סיווגים ניצה" - כל הסוגים בה הוגשה הבקשה

11.2.2. אם הבקשה הוגשה בסוגים 43-45, יש לחפש גם בסוג 42 ע"פ שיקול דעת הבוחן.

11.2.3. ב "סיווג וינה" מסומנים הסוגים הרלוונטיים (ניתן אם צריך לפצל את החיפוש, אם ישנם הרבה אלמנטים המסווגים על פי סיווג וינה).

11.2.4. ברירת המחדל היא "OR" כלומר חיפוש כל סיווג וינה בנפרד, ניתן לשנות ל "AND" כדי לבצע חיפוש משולב של סיווגי וינה ביחד.

11.2.5. חיפוש דמויות מיוחדות, אבסטרקטיות או סוגי דמויות להן תוצאות רבות מדי במערכת מעוז (כגון עיגולים/קווים/אותיות מעוצבות) – ניתן להשתמש במנוע חיפוש במאגר הסימנים הבינלאומי ע"י העלאת הדמות כתמונה, וחיפוש דמויות דומות.

11.3. חיפוש מפורט-

11.3.1. "סטטוס נוכחי" - "בתוקף", "סיווגים ניצה" - כל הסוגים בה הוגשה הבקשה + סוגים נלווים (ראה נספח ב').

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע'-30.3	דף: 10 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

11.3.2. אם עולה הצורך, ועל פי שיקול דעתו של הבוחן, ניתן לבצע את החיפוש גם בסוגים נוספים שאינם סוגים קשורים.

11.3.3. הפרמטרים לחיפוש בעברית ו/או באנגלית (בהתאם לסימן המבוקש) יבוצעו בהתאם לשיקול דעת הבוחן:

- חיפוש פונטי (בעזרת הסימון ~)
- פירוק המילה לפי תחילית וסופית זהה ע"י הוספת המילה או / or בין המחרוזות (בעזרת הסימון \$)
- חיפוש מילה עם אותו שורש (בעברית בלבד) (בעזרת הסימון %)
- חיפוש תרגום המילה לעברית/לאנגלית או את תעתיקה.
- חיפוש מילה בסיכול אותיות (בעזרת הסימון |)
- במידה ובתוצאות חוזרת על עצמה מילה שאינה רלוונטית לחיפוש, ניתן להוסיף למחרוזת הפרמטרים את המילה ללא/not כדי למנוע ממנה להופיע בתוצאות.
- במקרים בהם יש צורך לבצע חיפוש למילים "OR", "AND", "או", "וגם" אשר הינם גם אופרטורים במערכת מעוז, יש להיעזר בסימון {}.

11.4. ניתן לבצע את החיפוש גם במאגר הסימנים הבינלאומי.

11.5. יש לשמור את תוצאות החיפוש של סימנים זהים/דומים לסימן הנבחן וסימנים היכולים לשמש תקדים לעניין הסימן הנוכחי או כל תוצאה שנראית רלוונטית בעיני הבוחן.

12. סימן/בקשה זהה או דומה:

12.1. כאשר החיפוש העלה תוצאות של **סימנים רשומים** זהים או דומים עד כדי להטעות לסימן הנבחן, תועלה השגה ע"פ סעיף 11 (9) לפקודה:

12.1.1. כאשר החיפוש העלה סימן זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן רשום (לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר), יש לסרב לקבלו לרישום על סמך סעיף 11(9) לפקודה, וכן יש להכניס קשר מסוג 11(9) בתיקית "תיקים קשורים" במערכת מעוז.

12.1.2. כאשר החיפוש העלה סימן מסחר רשום הדומה עד כדי להטעות עם הסימן הנבחן, וסימן זה מצוי בהליכי ביטול/מחיקה- תופעל השגה 11 (9) ותושהה בחינת הבקשה עד סיום ההליכים המשפטיים. יש ליצור קשר מסוג 11 (9) בתיקית "תיקים קשורים" וקשר נוסף מסוג "ממתין להחלטה בתיק", כמו כן, יש ליצור משימה עבור מנהלת המחלקה כמפורט להלן:

בנושא המשימה יש לבחור את הנושא "המשך טיפול בהחלטה", כמו כן יש לפרט בהערות את סיבת ההשגה ואת מס' התיק הקשור. בשדה "הצג/החל מ" יש לקבוע את מס' הימים בהתאם לשלב שבו נמצא הליך המחיקה/ביטול (כאשר הליך המחיקה / ביטול נמצא בתחילתו (טרם הוגשו ראיות) ייקבע פרק זמן של כשנתיים, באם הוגשו ראיות בהליך ייקבע פרק זמן של כשנה). כמו כן, יש למחוק את הדרישות המופיעות במערכת.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע'-30.3	דף: 11 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

12.1.3. כאשר החיפוש העלה סימן מסחר הדומה עד כדי להטעות עם הסימן הנבחן וסימן זה נמצא בסטטוס 'קובל' ולא הוגשה ביחס אליו התנגדות (נכון לאותו מועד), הבוחן יודיע לבעלי הבקשה שאם לא תוגש ביחס לסימן הנ"ל התנגדות, והסימן יירשם, אזי תופעל השגה ע"פ סעיף 91(9) לפקודה. (לא תופעל השגה לפי סעיף 29 לפקודה).

12.1.4. כאשר החיפוש העלה סימן מסחר הדומה עד כדי להטעות עם הסימן הנבחן וסימן זה נמצא בסטטוס "קובל", וכן הוגשה ביחס אליו התנגדות, יש להודיע כי תופעל ההשגה על פי סעיף 91(9) לפקודה, אם בעל הסימן יצליח להתגבר על ההתנגדות.

12.1.5. אם אין השגות נוספות, יושהה המשך הליך בחינת הבקשה עד סיום ההליכים המשפטיים. יש ליצור קשר מסוג "ממתין להחלטה בתיק" בתיקיית "תיקים קשורים".

12.1.6. אם יש השגות נוספות, יש לבחון כרגיל ולהוסיף בסוף דוח הבחינה כי לאחר שיתגבר על כל ההשגות, יושהה המשך הליך הבחינה עד לסיום ההליכים המשפטיים. יש ליצור קשר מסוג "91(9)" בתוספת הערה כי מדובר בהמתנה להחלטה בתיק.

12.1.7. כמו כן, יש ליצור משימה עבור מנהלת המחלקה כמפורט להלן:

בתיקיית "משימות" יש ליצור משימה חדשה אל מנהלת המחלקה. בנושא המשימה יש לבחור "המשך טיפול בהחלטה" כמו כן, יש לפרט בהערות את סיבת ההשהיה ואת מס' התיק הקשור. בשדה "הצג/החל מ" יש לקבוע את מס' הימים בהתאם לשלב שבו נמצא הליך ההתנגדות (כאשר הליך ההתנגדות נמצא בתחילתו (טרם הוגשו ראיות) ייקבע פרק זמן של כשנתיים, באם הוגשו ראיות בהליך ייקבע פרק זמן של כשנה). כמו כן, יש למחוק את הדרישות והאורכות המופיעות במערכת.

12.1.8. כאשר החיפוש העלה סימן שאינו בתוקף (הסימן היה רשום אך נסגר מפני שלא שולמה אגרת חידוש) אך טרם מלאה שנה מיום המחיקה, הזהה או דומה עד כדי להטעות לסימן הנבחן, יש לסרב לקבלו לרישום על סמך סעיף 91(9) לפקודה ולציין כי יש לראות בו כאילו הוא סימן רשום לאור הוראות סעיף 34 לפקודה.

12.1.9. כאשר החיפוש העלה סימן רשום שהוא מילה לא מעוצבת, והסימן הנבחן אינו מעוצב וכולל בתוכו את הסימן הרשום- יש להפעיל השגה על פי סעיף 91(9) לפקודה, כי תתיכן הפרה של הסימן הרשום.

12.1.10. כאשר אנו מפעילים השגה על פי 91(9) לפקודה וסימן זה הוא גם סימן מוכר היטב, ניתן להוסיף גם השגה 11(13) או 11(14) לפקודה- ראה סעיף 12.3 להוראות עבודה אלו.

12.2. כאשר החיפוש העלה סימנים דומים עד כדי הטעיה, אך לא לגבי אותם סחורות או שירותים, ומדובר בדמיון המעלה חשד להעתקה, (למשל עיצוב זהה)- יש להעלות השגה על פי סעיף 61(6) לפקודה, היות ודמיון שכזה עלול להטעות את הציבור גם אם לא מדובר באותם טובין.

12.3. כאשר החיפוש העלה תוצאות של בקשות בהן סימנים זהים או דומים עד כדי להטעות לסימן הנבחן, תועלה השגה ע"פ סעיף 29 לפקודה:

12.3.1. כאשר החיפוש העלה בקשה מקבילה הזהה או דומה עד כדי להטעות לסימן הנבחן לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, אשר טרם קובלה לרישום, יש לסרב לקבלו לרישום על סמך סעיף 29 לפקודה. במקרה זה, הבוחן יבחן את הבקשה המקבילה ויפעיל גם לגביה אותה השגה. וכן יש להכניס קשר מסוג "בקשה מקבילה" בתיקיית "תיקים קשורים".

12.3.2. כאשר החיפוש העלה בקשה מקבילה לרישום סימן מסחר בינלאומי הזהה או הדומה עד כדי להטעות עם הסימן הנבחן, והתאריך הקובע שלו הוא יותר מ-18 חודשים, יש לסרב לרישום על פי סעיף 61(6) לפקודה כיוון שהסימן מעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר. כמו כן יש להודיע כי אם לא

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע'- 30.3	דף: 12 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

תוגש התנגדות והסימן יירשם, תופעל השגה ע"פ סעיף 11(9) לפקודה. אין להפעיל לגבי סימן בינלאומי כאמור השגה לפי סעיף 29 לפקודה (חוזר רשם 013/2012 – סימני מסחר).

12.3.3. כאשר החיפוש העלה בקשה מקבילה לרישום סימן מסחר לאומי היתה או דומה עד כדי להטעות לסימן הנבחן, ובקשה זו נסגרה עקב אי תגובת הלקוח, וכן לא חלפה שנה מיום סגירתה, יכניס הבוחן הערה בבקשה הסגורה "אם תוחזר הבקשה לתוקף, יש לשקול להפעיל השגה עם בקשה/סימן____". אך אין להפעיל השגה על פי סעיף 29 לפקודה כל עוד הבקשה בסטטוס "סגור".

12.4. כאשר החיפוש העלה תוצאות של סימנים מוכרים היטב, זהים או דומים עד כדי להטעות לסימן הנבחן, תועלה השגה ע"פ סעיף 11 (13) / 11 (14) לפקודה:

12.4.1. סימן זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב, בין אם הוא רשום ובין אם לא, ביחס לטובין מאותו הגדר תועלה השגה ע"פ סעיף 11 (13) לפקודה.

השגה זו יכול שתופעל בנוסף להשגה לפי סעיף 11(9) לפקודה.

12.4.2. סימן זהה או דומה לסימן מסחר רשום מוכר היטב, הרשום ביחס לטובין שאינם מאותו הגדר, אך יש בסימן המבוקש כדי להצביע על קשר בינו לבין הסימן הרשום ולכן עלול לפגוע בו כתוצאה משימוש בסימן המבוקש. השגה ע"פ סעיף 11 (14) לפקודה.

השגה זו יכול שתופעל בנוסף להשגה לפי סעיף 11(9) לפקודה.

(אם הסימן הוא כן מאותו הגדר, עדיף להפעיל השגה 11(13) לפקודה, כיוון שבסעיף 11(14) לפקודה יש חובת הוכחה להצביע על קשר שעלול לפגוע בבעלי הסימן הרשום. השגה זו תועלה בדרך כלל בהתנגדויות או אם הסימן הרשום הוא לא באותו הגדר).

12.5. כאשר החיפוש העלה תוצאות של בקשות דומות השייכות לאותם בעלים של הסימן הנבחן והבקשה נמצאת בסטטוס "קובל" וכן הוגשו ביחס אליהן התנגדות, יש להמשיך את הליך הבחינה כרגיל, ולהתנות את קבלת הסימן החדש לרישום בהודעה למתנגדת על הפרסום. המתנגדת תוכל אם תרצה, להגיש התנגדות גם לסימן זה.

12.6. כאשר החיפוש העלה תוצאות של סימנים או בקשות דומות לסימן הנבחן אך לא עד כדי הטעיה, ישקול הבוחן האם להתנות את קיבול הסימן בהסכמה למתן הודעה על פרסומה לבעלי הסימן הדומה על פי סעיף 56 ו (א)1 לפקודה, וזאת על מנת לאפשר לבעלי הסימן הדומה הגשת התנגדות ככל שימצאו לנכון.

12.6.1. אם הסימנים הדומים הם סימנים לאומיים/בקשות לאומיות- ניתן לפעול לפי סעיף 12.5 להוראות עבודה אלו. אם ההודעה על הפרסום היא לבקשה דומה, יש לרשום הערה בבקשה הדומה כדי שכשהיא תגיע לבחינה יהיה תנאי לקבלתה שיסכימו להודיע על הפרסום לבקשה ההדדית.

12.6.2. אם הסימנים הדומים הם סימנים בינלאומיים/בקשות בינלאומיות שיש להם מיופה כח בתיק- ניתן לפעול לפי סעיף 12.5 להוראות עבודה אלו. אם ההודעה על הפרסום היא לבקשה דומה, יש לרשום הערה בבקשה הדומה כדי שכשהיא תגיע לבחינה יהיה תנאי לקבלתה שיסכימו להודיע על הפרסום לבקשה ההדדית.

12.6.3. אם הסימנים הדומים הם סימנים בינלאומיים/בקשות בינלאומיות שאין להם מיופה כח בתיק- לא ניתן לפעול על סעיף 12.5 להוראות עבודה אלו, ויש לשקול להעלות השגה על פי סעיפים 11(9) או 29 לפקודה, זאת כיוון שאין נציג אליו ניתן לשלוח את ההודעה על הפרסום.

12.7. יש להכניס קשר מסוג "הודעה על הפרסום" בתיקיית "תיקים קשורים". כאשר החיפוש העלה תוצאות של בקשות או סימנים דומים / זהים לסימן הנבחן, הנמצא בבעלות שלדעת הבוחן קשורה לבעלי הסימן יתנה הבוחן את קיבול הסימן בכך שיובאו לידי התאמה פרטי המבקשים בבקשה הנוכחית עם פרטי המבקשים של הסימן הרשום.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע'- 30.3	דף: 13 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

12.8. כאשר החיפוש העלה תוצאות של **בקשות או סימנים דומים / זהים** לסימן הנבחן, הנמצא **בבעלות של המבקשת ובעלים נוספים**, יתנה הבוחן את קיבול הסימן בכך שיובאו לידי התאמה פרטי המבקשים בבקשה הנוכחית עם פרטי המבקשים של הסימן הרשום. לחילופין יבקש הבוחן להמציא מכתב הסכמה מכל הבעלים של הסימן הרשום לכך שהסימן החדש יירשם על שם המבקשת.

12.9. כאשר החיפוש העלה תוצאות של **סימן לאומי זהה רשום** ביחס לרשימת סחורות/שירותים זהה ובבעלות זהה של המבקשים הנוכחיים- יציין הבוחן כי בהתאם לאמור בהחלטת הרשם מיום 2.4.12 בנוגע לבקשות לרישום סימני מסחר מס' 227640 ו-227647, ובהתאם לסעיף 17 לפקודת סימני מסחר- לא ניתן לרשום בפנקס שני סימנים זהים (כדי להימנע מכפילות בפנקס).

12.10. אם החיפוש העלה **סימן בינלאומי זהה לסימן לאומי** של אותם מבקשים, והסימן הבינלאומי הוגש **בתאריך מאוחר יותר** מהסימן הלאומי, ניתן לרשום אותם זה לצד זה (שכן ישנה אפשרות עתידית להחליף את הבקשה הלאומית בבקשה הבינלאומית, ולא תתקיים כפילות).

12.11. אם החיפוש העלה **סימן בינלאומי זהה לסימן לאומי** של אותם מבקשים, והסימן הבינלאומי הוגש **בתאריך מוקדם יותר** מהסימן הלאומי, יציין הבוחן כי לא ניתן לרשום בפנקס שני סימנים זהים (כדי להימנע מכפילות בפנקס), אלא אם יתחייבו המבקשים להפקיד בקשה לסגירת הסימן הרשום עד 5 שנים מיום רישומה של הבקשה החדשה (כדי לא לפגוע בזכויות המבקשים לעניין בקשה למחיקה), על פי סעיף 17 לפקודה.

13. בחינת סימני מסחר זהים או דומים עד כדי הטעייה לכינויי מקור רשומים

אם נמצא כי סימן המסחר הנבחן זהה או דומה עד כדי הטעייה לכינוי מקור רשום, לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, תופעל השגה על פי סעיף 22 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים הקובע כי "שימוש שלא כדין בכינוי מקור רשום הוא הפרת זכות כינוי מקור, אפילו צוין המקור האמתי של הסחורה על ידי כינוי המקור, ואף אם הכינוי מופיע בצורה מתורגמת או מלווה בביטויים כגון "מין", "טיפוס", "סוג", "חיקוי" או ביטויים דומים. ועל פי סעיף 11(6) לפקודה כיוון שמשמעות המילה היא שם גיאוגרפי הידוע ורשום ככינוי מקור, והסימן משמש לגבי סחורות שאינן מיוצרות באזור הגיאוגרפי המצוין, ולכן עלול להטעות את הציבור.

14. בדיקת משמעות הרכיב המילולי של הסימן

הבוחן יבדוק האם הרכיבים המילוליים של הסימן עומדים בהוראות סעיפי פקודת סימני מסחר וחוקים נלווים, יפעיל השגות ותנאים, ויעלה שאלות להשלמת הנתונים בהתאם לכל מקרה ומקרה.

14.1. בכל בחינה של סימן יש לנסות ולברר את משמעות המילים המרכיבות אותו. באותם מקרים שבהם חיפוש במילונים לא העלה משמעות, ניתן לשאול את המבקש למשמעותן של המילים. זאת על פי תקנה 21 לתקנות סימני המסחר.

הבוחן ייעזר בכלים הבאים בהתאם לשיקול דעתו:

- מילוני שפות
- מילונים מקצועיים
- ספרות מקצועית
- חיפוש באינטרנט
- מאגרי מידע

כל חומר רלוונטי יש לשמור בתיקיית מסמכים.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע' 30.3	דף: 14 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

14.2. כאשר הסימן כולל **מילים בשפות** הכתובות באותיות שאינן בעברית/ערבית/אנגלית, ידרוש הבוחן את תעתיקן לאותיות לטיניות. אלא אם מסוגל הבוחן להמציא תעתיק בעצמו (בעזרת אדם הדובר את השפה או באמצעות האינטרנט) אז יזין את התעתיק בעצמו, זאת על פי תקנה 21 לתקנות סימני המסחר.

14.3. אם הבוחן מצא משמעות למילה אך לא ברור הקשר לסימן המבוקש, הבוחן יעלה את השאלה מה משמעות המילה/צירוף ביחס לסחורות/השירותים המבוקשים.

14.4. רכיבים מילוליים הדורשים התייחסות מיוחדת :

14.4.1. כאשר הסימן כולל את **המילה ד"ר** לגבי טובין או שירותים הנוגעים לתחום הרפואה, החינוך או כל תחום בו נוצרת ציפייה של הצרכן לקבלת סחורות או שירותים מרופא, כדי למנוע הטעיית הציבור (סעיף 11(6) לפקודה), יבקש הבוחן להמציא אסמכתא לציון המילה או לחילופין ישאל מה הרקע לציונה.

14.4.2. כאשר הסימן כולל **ציון שנה**, כדי למנוע הטעיית הציבור (סעיף 11(6) לפקודה), יבקש הבוחן לדעת מה הרקע והבסיס לציון זה (אם לא מצא) או לחילופין יבקש להשמיטו מהסימן, אם ציון השנה אינו רכיב משמעותי, כמו כן, אין להעלות אפשרות להשמטה במקרה שמדובר בסימן שהוא בסיס לבינלאומי. אם מדובר בציון שנה של לפני פחות מ 10 שנים, הדרישה היא על פי שיקול דעתו של הבוחן, אך אינה חובה.

14.4.3. כאשר הסימן כולל מילים כגון **"אוניברסיטה"**; **"אקדמיה"**; **"טכניון"**; **"מכללה אקדמית"**, לגבי שירותי חינוך, יבקש הבוחן להמציא אישור מתאים לשימוש במילה זו מהמועצה להשכלה גבוהה, וזאת כדי למנוע הטעיית הציבור (סעיף 11(6) לפקודה), בהתאם לסעיף 21 לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

14.4.4. כאשר הסימן כולל את המילים **"סטנדרט"**, **"תקן"** או **"נורמה"** יבקש הבוחן להמציא היתר ממשרד התעשייה והמסחר לשימוש במילה זו, וזאת על פי סעיפים 13 (א)1 ו 14 לחוק התקנים, תשי"ג - 1953.

14.5. סיבות המונעות רישום הסימן בשלב הבחינה הראשונית (שאינן נוגעות לסימן דומה אחר):

14.5.1. סימן חסר אופי מבחין – **סעיף 8(א) לפקודה.**

14.5.1.1. סימן שהוא שם של **צבע** (בכל שפה) - סעיף 8(א) לפקודה.

14.5.1.2. סימן לא מעוצב המורכב מאות אחת או מספרה אחת ייחשב כסימן החסר אופי מבחין מולד, על פי חוזר רשם 33/2016 וסעיף 8(א) לפקודה.

14.5.1.3. סימן לא מעוצב המורכב מצירוף של שתי ספרות המקובל או נפוץ למטרות מסחריות רגילות, כגון ציון מידות, כמויות וכדומה, ייחשב חסר אופי מבחין מולד, על פי חוזר רשם 33/2016 וסעיף 8(א) לפקודה.

14.5.1.4. **סימן רב-מילים** שהינו ארוך ביחס לסימני מסחר שנראה כמסר שיווקי (סיסמא), ושאונו סבורים כי יקשה להיחרט אצל הציבור באופן בו יזוהה הצירוף עם המבקשת וישמש סימן מסחר בפועל – סעיף 8(א) לפקודה. (החרגה - אם הסימן כולל בתוכו את סימן הבית של המבקשת, אין להפעיל השגה זו, כי ניתן לזהות אותו עם המבקשת).

14.5.1.5. סימן שצריך להישאר פתוח לשימוש הרבים בתחום המבוקש - סעיף 8(א) לפקודה.

14.5.1.6. סימן שהוא בגדר תיאור שבח החסר אופי מבחין - סעיפים 8 (א) 11 (10) לפקודה.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע'- 30.3	דף: 15 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

- 14.5.1.7. אם מדובר בשפות שאינן עברית, ערבית או אנגלית, המבחן יהיה היקף ההיכרות של הצרכנים עם המילים בשפה המבוקשת.
- 14.5.2. סימן המכיל אחד מהציונים או הביטויים הבאים: "פטנט"; "נרשם פטנט"; "רשום"; "מדגם רשום"; "זכות יוצרים"; "זיוף" tm, ®, וכו', - סעיף 11 (4) לפקודה.
- אם אין מדובר ברכיב משמעותי, ניתן להוסיף כי כדי להתגבר על ההשגה יש להשמיט ציונים אלו מהסימן. לחילופין אם מסוגל הבוחן לבצע את ההשמה בעצמו, יושמטו הציונים מהסימן, והודעה על כך תישלח במסגרת מכתב הקיבול.
- 14.5.3. סימן העלול לפגוע בתקנות הציבור או המוסר- סעיף 11(5) לפקודה.
- 14.5.4. הסימן העלול להטעות את הציבור (למשל ציון מקור כוזב) ולעודד תחרות בלתי הוגנת- סעיף 11 (6) לפקודה.
- 14.5.5. סימן הזהה לסמל שהינו בעל משמעות דתית בלבד (סמל הוא לא בהכרח דמות, הוא יכול להיות גם מלל)-סעיף 11 (7) לפקודה.
- 14.5.6. סימן הכולל רק מילים הנוגעות במישרין לטובין או לשירותים- סעיף 11(10) לפקודה.
- 14.5.6.1. סימן שהוא מילה הנהוגה/מקובלת במסחר לתיאור הסחורות/השירותים המבוקשים סעיף- 11 (10) לפקודה.
- 14.5.6.2. גם סימן המורכב ממילים בשפה שאינה עברית, ערבית או אנגלית, שהינן שם הטובין עצמם, לא יוכל להתקבל לרישום, גם אם מדובר בשפה שאינה מוכרת בישראל, אלא אם מדובר בשפה נדירה (ראה החלטת הרשם אופיר אלון בעניין REGALO 305564).
- 14.5.6.3. אולם כאשר מדובר במילים קשורות, שאינן שם הטובין עצמם, כגון מילות שבח או מילות המתארות את סגולת הסחורה, המבחן יהיה היקף ההיכרות של ציבור הצרכנים הרלוונטי, עם המילים בשפה המבוקשת.
- 14.5.7. סימן שמשמעותו הרגילה שם משפחה - סעיף 11 (11) לפקודה.
- 14.5.7.1. במקרה של צירופי שמות משפחה, לא חל סעיף זה.
- 14.5.8. סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית-
- 14.5.8.1. סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית ואינו מוצג בדרך מיוחדת (אין עיצוב או מילים המקנות אופי מבחין או תוספת דמות) ומקור הטובין מגיע מאותו אזור גיאוגרפי - סעיף 11(11), 11(10) ו- 8(א) לפקודה (ראה תרשים בנספח ג').
- 14.5.8.2. סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית ואינו מוצג בדרך מיוחדת (אין עיצוב או מילים המקנות אופי מבחין או תוספת דמות) ומקור הטובין אינו מאותו אזור גיאוגרפי - (ראה תרשים בנספח ג').
- סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית ואינו מוצג בדרך מיוחדת (אין עיצוב או מילים המקנות אופי מבחין או תוספת דמות) טובין שמקורם אינו מאותו אזור גיאוגרפי, ואין לאזור מוניטין/תכונה ייחודית או שמדובר באזור קטן ולא מוכר - סעיף 11(11), 11(6).

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע' 30.3	דף: 16 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

- סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית ואינו מוצג בדרך מיוחדת (אין עיצוב או מילים המקנות אופי מבחין או תוספת דמות) **טובין שמקורן אינו מאותו אזור גיאוגרפי**, ומדובר באזור ידוע ומוכר, וכן ייתכן שיש לו מוניטין/תכונה ייחודית אשר תיצור ציפייה או העדפה לרכישת המוצר - סעיף 11(11), 11(6), 11(א6).

- סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית ואינו מוצג בדרך מיוחדת (אין עיצוב או מילים המקנות אופי מבחין או תוספת דמות) ונועד לסמן יין ו/או משקאות אלכוהוליים שמקורו אינו מאותו אזור גיאוגרפי - סעיף 11(11), 11(6), 11(א6) ו-11(12) לפקודה.

- סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית ואינו מוצג בדרך מיוחדת (אין עיצוב או מילים המקנות אופי מבחין או תוספת דמות) ומקור הטובין נכון מילולית אך מציג מצג שווא כאילו מדובר באזור גיאוגרפי אחר - סעיף 11(11), 11(ב6), 11(10) ו-8(א) לפקודה.

14.5.8.3. סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית והוא מוצג בדרך מיוחדת (יש עיצוב או מילים המקנות אופי מבחין או תוספת דמות) **ומקור הטובין אינו מאותו אזור גיאוגרפי** - (ראה תרשים בנספח ג').

- סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית והוא מוצג בדרך מיוחדת (יש עיצוב או מילים המקנות אופי מבחין או תוספת דמות) ומקור הטובין אינו מאותו אזור גיאוגרפי, ואין לאזור מוניטין/תכונה ייחודית או שמדובר באזור קטן ולא מוכר - סעיף 11(6) לפקודה.

- סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית והוא מוצג בדרך מיוחדת (יש עיצוב או מילים המקנות אופי מבחין או תוספת דמות) ומקור הטובין אינו מאותו אזור גיאוגרפי, ומדובר באזור ידוע ומוכר, וכן ייתכן שיש לו מוניטין/תכונה ייחודית אשר תיצור ציפייה או העדפה לרכישת המוצר - סעיף 11(6), 11(א6) לפקודה.

- סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית והוא מוצג בדרך מיוחדת (יש עיצוב או מילים המקנות אופי מבחין או תוספת דמות) ונועד לסמן יין ו/או משקאות אלכוהוליים שמקורו אינו מאותו אזור גיאוגרפי - סעיף 11(6), 11(א6) ו-11(12) לפקודה.

- סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית והוא מוצג בדרך מיוחדת (יש עיצוב או מילים המקנות אופי מבחין או תוספת דמות) ומקור הטובין נכון מילולית אך מציג מצג שווא כאילו מדובר באזור גיאוגרפי אחר - סעיף 11(ב6) לפקודה.

14.5.9. סימן הזהה/דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב שאינו סימן מסחר רשום ביחס לטובין/שירותים של הסימן הנבחן או לטובין/שירותים מאותו הגדר - סעיף 11(13) לפקודה.

14.5.10. סימן הזהה עם שמו של אדם אחר או שם עסקו - כאשר הסימן כולל שם מלא של אדם (שם פרטי ושם משפחה) ושם המבקש אינו אותו אדם (אדם פרטי), יעלה הבוחן את השאלה מיהו אותו אדם והאם בידי המבקש רשות להשתמש בשמו כסימן מסחר/שירות זאת בהתאם לסעיף 12 לפקודה.

14.5.10.1. יובהר כי גם אם המבקשת היא חברה בע"מ ששמה זהה לשם האדם, או שהבוחן מצא קשר בין שם האדם והמבקשת - עדיין יש לבקש אסמכתא בעניין הרשות להשתמש בשם כבסימן מסחר.

14.5.10.2. אם מדובר באדם שנפטר יש צורך לקבל את הסכמת שאריו.

הוראות עבודה		משרד המשפטים רשות הפטנטים	 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר	
מס' ההוראה: הע' 30.3	דף: 17 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19

14.5.10.3. אם מדובר באדם מפורסם, יש לסרב לקבל את הסימן כיוון שתיתכן הטעיה של הציבור, זאת בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה.

14.5.10.4. אם השם הוא כבר סימן רשום של המבקשים, אין צורך להעלות שוב את השאלה (היות ויש להם כבר זכויות רשומות).

14.5.10.5. אם עולה חשד כי הסימן זהה לשם של עסק (חברה/עמותה/תאגיד וכו') יש לבצע בדיקה באתר של רשות התאגידים, ובמידת הצורך להעלות השגה ע"פ סעיף 12 לפקודה.

14.5.10.6. הבוחן יוסיף כי יש להמציא אישור מאותו אדם, המאשר לרשום את שמו כסימן מסחר על שם המבקשים.

14.5.11. סימן הזהה לשם של זן ביחס לגידולים חקלאיים - ע"פ סעיף 31(א) לחוק זכות המטפחים של זני צמחים, תשל"ג 1973: "לא יירשם שם זן בספר הזכויות אם עדיין רשום לגבי גידולים חקלאיים מאותו מין שם או הגדר זהה או דומה לפי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש] תשל"ב, 1972, ולא יירשם שם לפי הפקודה האמורה לגבי גידולים כאמור אם בזמן מן הזמנים נרשם שם זן זהה או דומה בספר הזכויות".

כדי לבדוק האם אכן מדובר בשם של זן, יש לפנות טלפונית למחלקת זכויות המטפחים שבמשרד החקלאות. לחילופין ניתן ב "מסמכים המשותפים" בפורטל המחלקה או לבדוק במאגר "נבו" בילקוט הפרסומים.

הוראה זו תקפה לגבי סחורות שהינן גידולים חקלאיים או תוצריהם.

14.5.12. סימן שהוא **מספר טלפון** - ע"פ סעיף 5א(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 "מאגר מספרי הטלפון הינו משאב לאומי מוגבל, הועדה והקצאה של מספרי טלפון הוגבלו בחוק לשימוש בלבד, ללא העברת זכויות קנייניות". לפיכך בהתאם לסעיף 17(א) לא ניתן לרשום צירופי ספרות המשמשים מספרי חיוג כסימן מסחר. באם הסימן מכיל רכיבים בעלי אופי מבחין לצד מספרי החיוג, ייתכן שניתן יהיה לרשום בתוספת הודעה שיש להפקיד הסכמה לביטול הסימן במידה שתבטל ההקצאה שקיבל בעל הסימן מהגורם המוסמך.

14.5.13. סימן שהוא **תדר רדיו** - הוראות סעיף 5ד לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל"ב - 1972 קובעות כי ניתן להועיד ולהקצות תדרים לשימוש בלבד, ולכן לא ניתן להקנות זכות קניינית על צירופים של אותיות ומספרים בלבד, שהם תדרי רדיו. באם הסימן מכיל רכיבים בעלי אופי מבחין לצד ציון התדר- יש לשקול לגופו. ייתכן שניתן יהיה לרשום בתוספת הודעה שיש להפקיד הסכמה לביטול הסימן במידה שתבטל ההקצאה שקיבל בעל הסימן מהגורם המוסמך.

15. בדיקת הרכיבים הוויזואליים של הסימן

הבוחן יבדוק האם הרכיבים הוויזואליים של הסימן עומדים בהוראות סעיפי פקודת סימני מסחר וחוקים נלווים, יפעיל השגות ויעלה שאלות להשלמת הנתונים בהתאם לכל מקרה ומקרה.

15.1. סיבות המונעות רישום הסימן בשלב הבחינה הראשונית (שאינן נוגעות לסימן דומה אחר):

15.1.1. אם הבוחן סבור כי הסימן הינו **דמות תלת ממדית** של אריזה או מיכל או של הסחורות עצמן, ואינה כוללת רכיבים נוספים המאפשרים לזהות את מקור הטובין, כגון סימן הבית של המבקש- יפעיל הבוחן השגה ע"פ סעיף 8(א) לפקודה.

במידה והדמות התלת ממדית כוללת רכיבים נוספים המאפשרים לזהות את מקור הטובין, כגון סימן הבית של המבקש, ניתן לשקול את קיבול הסימן, כיוון שסימן מסחר תלת ממדי, ככל סימן מסחר אחר, נבחן בכללותו ורישומו אינו מקנה זכות לשימוש ייחודי בכל רכיב בסימן בנפרד (בהתאם לחוזר רשם 33/2016).

הוראות עבודה		משרד המשפטים רשות הפטנטים	 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר	
מס' ההוראה: הע' 30.3	דף: 18 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19

רישום סימן תלת מימדי יותנה בהוספת הודעה, המבהירה כי הסימן הנו תלת ממדי.

15.1.2. אם הסימן הינו **תמונתו של אדם** - יעלה הבוחן את השאלה מיהו אותו אדם והאם בידי המבקש רשות להשתמש בתמונתו כסימן מסחר/שירות זאת בהתאם לסעיף 11(8) לפקודה.

15.1.2.1. אם מדובר באדם שנפטר יש צורך לקבל את הסכמת שאריו.

15.1.2.2. אם מדובר בתמונה של אדם מפורסם, יש לסרב לקבל את הסימן כיוון שתיתכן הטעיה של הציבור, זאת בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה.

15.1.3. לא ניתן לרשום דמות שהיא **חלק מעיצוב בגד**, כדוגמת כיס, תפר, צווארון וכו', כסימן מסחר וזאת ע"פ סעיף 8(א) לפקודה.

15.1.4. לא ניתן לרשום דמות שהיא **דוגמא של בד/נייר/ריצוף וכו'**, כסימן מסחר וזאת ע"פ סעיף 8(א) לפקודה.

15.1.5. לא ניתן לרשום סימן שהוא **דגל מדינה**, **סמל מדינה**, **דגלי מדינות חוץ וארגונים בינלאומיים וסמליהם**, וזאת על פי סעיף 11(2) לפקודה. סעיף זה אינו פוסל רישום סימן שכולל בתוכו דגל מדינה, סמל מדינה, דגלי מדינות חוץ וארגונים בינלאומיים וסמליהם, אם אין הדבר עלול לגרום להטעיית הציבור לגבי מקור הטובין כמקור רשמי מטעם מדינה או ארגון.

15.1.6. לא ניתן לרשום סימנים שהם **אותות וחותמות רשמיים** שהמדינה נוהגת לציין בהם פיקוח או ערבות, על פי סעיף 11(3) לפקודה.

15.1.7. לא ניתן לרשום סימנים המופיעים בהם ביטויים כגון: **"פטנט"**, **"נרשם פטנט"**, **"רשום"**, **"מדגם רשום"**, **"זכויות יוצרים"**, **tm**, **®** וכו', על פי סעיף 11(4) לפקודה.

יש להוסיף כי כדי להתגבר על ההשגה יש להשמיטם מהסימן. ואם לא יתקבל מענה יושמטו הצינונים מהסימן.

15.1.8. אם הסימן כולל **מרכיב ויזואלי שעלול להטעות הציבור** (למשל לגבי מקור הסחורה-דגל / לגבי מאפייני הסחורה-סימון כניתן למחזור...)- תופעל השגה ע"פ סעיף 11(6) לפקודה.

15.1.9. אם הסימן הינו דמות שאינה בעלת אופי מבחין, ולא ניתן להבחין בין הטובין המיוצרים על ידי בעל הסימן לבין הטובין המיוצרים על ידי אחרים - תופעל השגה ע"פ סעיף 8(א) לפקודה.

15.1.10. סימן שהוא רק צבע- אין לאפשר לבעל סימן ליהנות מבלעדיות לגבי צבע מסוים, שכן צבעים חייבים להישאר פתוחים לשימוש. הענקת זכות שימוש בלעדית בצבע מסוים, תימנע מאחרים להשתמש בצבע זה לצורכי מסחר. בהתאם לכך - תופעל השגה ע"פ סעיף 8(א) לפקודה.

15.1.11. אם הדמות המבוקשת הינה **דמות הנהוגה/מקובלת במסחר** לתיאור סחורות/שירותים בתחום המבוקש ואינה מעוצבת דיה - תופעל השגה 11(10) לפקודה.

15.1.12. אם הסימן מכיל דמות הזזה או דומה כדי להטעות **לדמות של סימן מסחר מוכר היטב**, גם אם אינו סימן מסחר רשום ביחס לטובין/שירותים של הסימן הנבחן או לטובין/ שירותים מאותו הגדר- תופעל 11(13) לפקודה.

15.1.13. אם הסימן מכיל דמות הזזה או דומה כדי להטעות **לדמות של סימן מסחר מוכר היטב**, שהינו סימן מסחר רשום וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר של הסימן הנבחן- תופעל 11(14) לפקודה.

15.1.14. אם הסימן הוא **דמות בעל משמעות דתית בלבד**- תופעל השגה ע"פ סעיף 11(7) לפקודה.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע' 30.3	דף: 19 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

15.1.15. אם הסימן הוא לכאורה סימון על גבי פרופיל- תופעל השגה על פי סעיף 8(א) לפקודה. הבוחן יציין כי ניתן לשקול את ביטול ההשגה אם יוכח כי יש בו אופי מבחין אינהרנטי והוא נבדל מסימנים על גבי מפרופילים אחרים, ובכלל אלה המאושרים על ידי מכון התקנים, או אם יוכח שהסימן רכש אופי מבחין על פי סעיף 8(ב) לפקודה.

15.2. שאלות:

15.2.1. כאשר הסימן כולל דמות שהשימוש בה כסימן מסחר אינו ברור- יבקש הבוחן להמציא חומר מודפס אשר ידגים את השימוש בסימן מסחר לגבי הסחורות/שירותים המבוקשים.

15.2.2. כאשר עולה חשד שהמבקש אינו בעל הסימן אלא יבואן של הסחורות הכלולות בסימן (למשל מחיפוש במאגר סימנים רשומים בארץ אחרת; חיפוש באינטרנט)- יבקש הבוחן לדעת האם הסימן המבוקש הינו סימן של המבקש או של יצרן מחו"ל.

16. בחינת בקשה רב סוגית (multi class)

16.1. נוהל הבחינה של בקשה רב סוגית יהיה זהה לנוהל הבחינה של בקשה חד סוגית עד לשלב קבלת החלטה בתיק. היות ומדובר בבקשה אחת הכוללת מספר סוגים, ייבחן הבוחן כל סוג בנפרד בהתאם לנוהל הבחינה. השוני הוא בעת קבלת ההחלטה בתיק - תינתן החלטה אחת לגבי הבקשה בכללותה (היות שהשגה/ תנאי/ הסתייגות לגבי סוג אחד לא תאפשר קיבול סוג אחר הכשיר לרישום).

16.2. במצב שבו הבקשה בכללותה אינה מתקבלת, ובהתאם לסעיף 17 א(א) לפקודת סימני מסחר, ניתן להגיש בקשה לחלוקת בקשות כל עוד לא נרשם הסימן, תוך תשלום אגרת השינוי כדן. לפיכך במהלך בחינה רב סוגית המעלה השגות או הסתייגויות רק לגבי חלק מהסוגים, ניתן להפנות את תשומת לב המבקשים לכך שבאפשרותם לבקש פיצול הבקשה, וזאת כדי לא לעכב את קיבול הסימן ביחס לסוגים שאין לגביהם השגות.

17. בחינת בקשה על-אתר

17.1. על פי תקנה 22(ג) לתקנות, מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת מלווה בתצהיר מאושר לבחינה על אתר (ראה הוראות עבודה 30.8). בוחן יקבל לידיו בחינה כזו לאחר שאושרה על ידי בוחן בכיר או ע"י מנהלת המחלקה.

17.2. הבוחן יבחן את הסימן תוך 5 ימי עבודה, ללא צורך בתקופת ההמתנה שעל שאר הבקשות להמתין, ויבדוק כי עודכן במערכת שהסימן נבחן על אתר.

17.3. נוהל הבחינה יהיה זהה על פי המפורט בסעיפים 16-1 לעיל בנספח זה בשינויים המחוייבים.

17.4. במקרים בהם הבוחן מציע להוסיף סוג ניצה נוסף לבקשה (כאמור בסעיף 5.5.2) יש לציין במכתב כי האגרה שיהא עליו להוסיף היא- אגרת הגשת בקשה על סוג טובין נוסף+ אגרת בחינה על אתר לסוג טובין נוסף.

18. סיכום בחינה

לאחר שנבדקו כל הפרמטרים המפורטים בסעיפים 16-1, יסמן הבוחן:

18.1. "בחינת סימן" יסמן הבוחן לגבי כל סוג וסוג, האם הסימן תקין/לא תקין.

18.2. "בחינת סחורות" ו"בחינת דין קדימה" אין צורך לעדכן כיוון שעל הבוחן היה לעדכןם בשלבים קודמים של הבחינה.

18.3. "בחינת לקוחות" ו"בחינת מיופה כוח" – יסמן הבוחן האם תקין/לא תקין.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע' 30.3	דף: 20 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

18.4. שמירה וסיום הבחינה תעדיכן את תוצאת הבחינה על מנת שהבוחר יוכל לבצע החלטה בתיק.

19. תיקים קשורים

19.1. אם תוצאת הבחינה היא "סירוב מלא" או "סירוב חלקי" בגלל סימנים/בקשות אחרות- יש ליצור קשר ב"תיקים קשורים".

19.2. יש לבחור את סוג הקשר ולהזין את מס' הסימן/הבקשה.

20. החלטות

20.1. אם תוצאת הבחינה- "סירוב מלא" או "סירוב חלקי", יבצע הבוחן בתיק החלטה מסוג "בחינה שנייה (החלטת בוחן)".

20.2. אם תוצאת הבחינה- "תקיין" יבצע הבוחן החלטה מסוג "קובל".

20.3. אם בטעות ביצע הבוחן החלטה מסוג "קובל" ומכתב הקיבול טרם נשלח, וברצונו לבטל החלטה זו על מנת לקבל בתיק החלטה אחרת-

20.3.1. יש להוסיף בתיק החלטה מסוג "ביטול קיבול". התיק יחזור למצב "בחינה ראשונה" והקיבול יימחק מההיסטוריה.

20.3.2. יש לבטל את מכתב הקיבול.

20.3.3. על הבוחן לקבל החלטה חדשה בתיק.

21. מסמכים

21.1. אם ההחלטה בתיק היא "בחינה שנייה (החלטת בוחן)" כאמור בסעיף 20.1 לעיל, ינסח הבוחן מכתב "דוח בחינה ראשונה" בו יועלו כל השאלות, השגות, תנאים והערות (אשר יטופלו במסגרת הבחינה השנייה במידה ויענה המבקש).

21.1.1. לאחר שמירת המסמך ביצוע פעולת "שמור והפץ" תשלח את המכתב במייל במידה והמבקש סימן כי הוא מעוניין להתכתב עם המחלקה באמצעות הדואר האלקטרוני. אם לא, יישלח המכתב למדפסת, ויש להניחו במגש הדואר היוצא.

21.1.2. במידה וטוענים המבקשים או בא כוחם כי לא קיבלו את המסמך שנשלח אליהם, יש לבדוק את תאריך ושעת הפצת המכתב, ולנסות לסייע באיתור המייל אצל הלקוח. רק אם לא הצליחו לאתר את המכתב או אם המסמך נשלח בדואר, ואושר חד משמעית כי המסמך לא הגיע ליעדו, יש לשלוח העתק של המכתב. אין לשנות את תאריך המכתב, אך יש לשנות את תאריכי הדרישה למענה, לשלושה חודשים מיום שליחת ההעתק.

21.2. אם ההחלטה בתיק היא "קובל", המערכת תפיק באופן אוטומטי מכתב קיבול בצירוף נסח.

21.3. לעיתים ניתן למצוא מסמכים שהוגשו ע"י צד שלישי, הנוגעים לכשירות רישום הסימן. על הבוחן להודיע למבקש ע"י הודעה בכתב, על דבר הגשת המסמכים על ידי צד שלישי ביחס לבקשתו, וכן יצרף העתק של המסמכים שהוגשו. הבוחן רשאי להתייחס למסמכים שהוגשו במהלך הבחינה לפי שיקול דעתו. זאת על פי חוזר רשם 031/2014.

הוראות עבודה		משרד המשפטים רשות הפטנטים   <small>מדינת ישראל משרד המשפטים</small>	
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר	
מס' ההוראה: הע'-30.3	דף: 21 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19

22. פרסום

בהתאם לסעיף 23 לפקודת סימני המסחר, לאחר ביצוע החלטה מסוג "קובל" יועבר הסימן לפרסום ביומן סימני המסחר המתפרסם בסיום אותו חודש.

הוראות עבודה



משרד המשפטים
רשות הפטנטים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר

פרק: 30. סימני מסחר

מס' ההוראה: הע' 30.3

דף: 22 מתוך: 32

21/1/2020

מהדורה: 19

נספח ב' - רשימת סוגים קשורים על פי סיווגי ניצה

סוגים קשורים	סוג	סוגים קשורים	סוג
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 35	24	2, 3, 4, 5, 17	1
18, 24, 35, 42 קשור לבגדי ספורט 28	25	1, 3, 17, 35 קשור למתכות 6	2
22, 23, 24, 25, 35	26	1, 2, 5, 8, 21, 35, 42, 44	3
19, 24, 35	27	1, 4, 35 קשור לנרגילות (פחם) 34	4
9, 12, 16, 25, 35	28	1, 3, 10, 35, 42, 43, 44 קשור לתוספי תזונה 32, 31, 30, 29 קשור לתחבושות היגייניות 16	5
1, 5, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 43	29	2, 17, 19, 20, 35	6
1, 5, 29, 31, 32, 33, 35, 42, 43	30	8, 9, 11, 12, 35	7
1, 5, 29, 30, 32, 33, 35, 42, 43, 44	31	3, 7, 9, 35 קשור לסכום 21	8
5, 29, 30, 31, 33, 35, 42, 43	32	7, 8, 11, 16, 35, 37, 38, 41, 42 קשור לבטריות ואזעקות 12 קשור למשקפיים 10, 25, 42, 44 קשור למשחקים 28	9
29, 30, 31, 32, 35, 40, 42, 43	33	5, 9, 35, 42, 44	10
14, 35 קשור לנרגילות 4	34	7, 9, 21, 35	11
35, 36, 42, 43 קשור למכירה- ע"פ שיקול הבחון בהתאם לסחורות הנמכרות	35	7, 9, 35, 37, 39 28 קשור לאופניים 13 קשור לכלי רכב צבאיים	12
35, 37 לנדל"ן קשור לאשראי 9, 39	36	9, 7, 12, 35	13
9, 19, 35, 36, 42 קשור לתיקוני רכב 12, 37	37	21, 34, 35	14
9, 35, 37, 41, 42	38	9, 41, 35	15
35, 42, 43 קשור להובלה והשכרת רכב 12, 36	39	3, 21, 35 למטליות קשור למחשבים 9, 35, 42 קשור לחיתולים 5, 25, 35 קשור לדפוס 9, 35, 41 קשור לכלים מנייר 21, 35 קשור לאריזה 17, 35, 39	16
1, 33, 35, 42	40	1, 2, 6, 16, 19, 35	17
9, 15, 16, 28, 35, 38, 42, 45	41	22, 25, 35	18
9, 16, 35, 38, 41 קשור למחקר רפואי 5, 10, 44	42	6, 17, 27, 35, 37	19
29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 44	43	6, 10, 22, 24, 35	20
1, 3, 5, 10, 31, 35, 42, 43, 45	44	8, 11, 14, 16, 35 קשור לצורכי ניקוי 3, 16, 24	21
35, 41, 42, 44	45	18, 20, 23, 24, 26, 35	22
		22, 24, 26, 35	23
הלשכה לא נוהגת לבקש להגביל את רשימת הסחורות/שירותים			יחידה -

נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר

פרק: 30. סימני מסחר

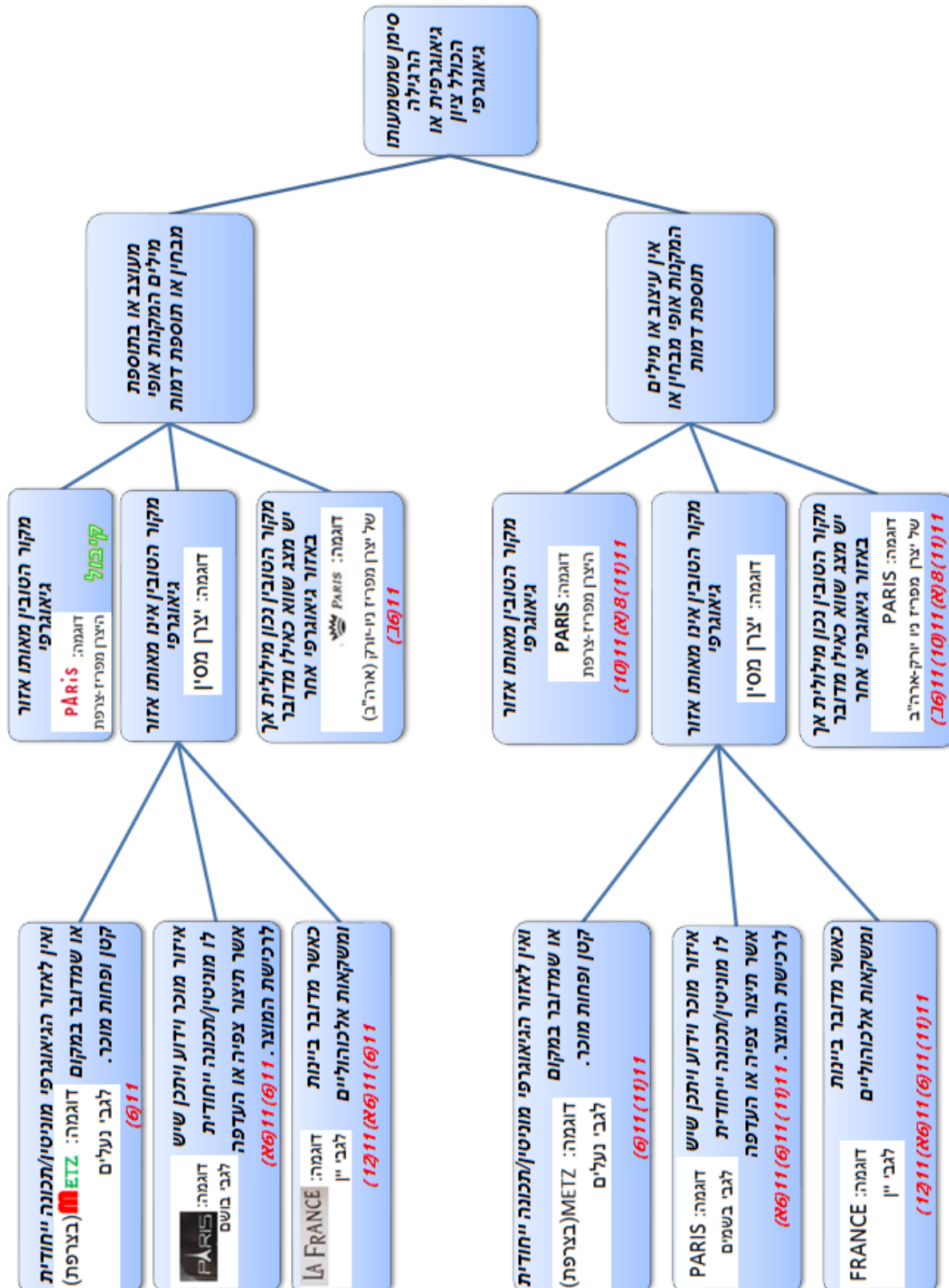
מס' ההוראה: הע' 30.3

דף: 23 מתוך: 32

21/1/2020

מהדורה: 19

נספח ג' - תרשים- הנחיות לבחינת ציונים גיאוגרפיים במסגרת סימן מסחר



נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר

פרק: 30. סימני מסחר

מס' ההוראה: הע' 30.3

דף: 24 מתוך: 32

21/1/2020

מהדורה: 19

נספח ד' - רשימת הגדרות שיסורבו בבחינה ראשונה

English	סוג	עברית
Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry	1	כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום וכן בחקלאות, בגננות וביערנות
pharmaceutical preparations	5	תכשירי רוקחות
pharmaceutical and veterinary preparations	5	תכשירי רוקחות ורפואה וטרינרית
pharmaceutical preparations and substances	5	תרופות וחומרי רוקחות
medicinal preparations	5	תכשירים רפואיים
goods of common metal not included in other classes	6	מוצרים ממתכות מצויות שאינם כלולים בקטגוריות אחרות
machines and machine tools	7	מכונות וכלי מכנות
hand tools, hand-operated	8	
hand-operated hand tools	8	כלי עבודה המופעלים ידנית
manually operated hand tools	8	
hand tools and implements [hand-operated]	8	כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית)
hand tools and implements, hand-operated	8	כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים המופעלים ידנית
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking, life-saving and teaching apparatus and instruments	9	התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה, בהצלת נפשות ובהוראה.
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking [supervision], lifesaving and teaching apparatus and instruments	9	התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה (פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה.
Scientific apparatus and instruments.	9	התקנים ומכשירים מדעיים.
scientific, optical, measuring, signaling and checking apparatus and instruments.	9	התקנים ומכשירים לצורכי מדע, אופטיקה, מדידה, איתות ובדיקה.
Software	9	תוכנות
Computer software / computer program	9	תוכנות מחשב
Applications	9	אפליקציות
medical apparatus	10	מכשור רפואי
medical instruments	10	התקנים רפואיים
Surgical and medical apparatus and instruments	10	התקנים ומכשירים המשמשים לרפואה
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments	10	התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים ולריפוי וטרינרי
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth	10	התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים ולריפוי וטרינרי. איברים עיניים ושיניים כולם מלאכותיים
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes	11	התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור, לייבוש, לאורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות
Apparatus for locomotion by land, air or water	12	התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים
Selling services	35	שירותי מכירה
retail or wholesale services	35	מכירה קמעונאית/סיטונאית

הוראות עבודה



משרד המשפטים
רשות הפטנטים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר

פרק: 30. סימני מסחר

מס' ההוראה: הע'- 30.3

דף: 25 מתוך: 32

21/1/2020

מהדורה: 19

English	סוג	עברית
shop/ store	35	חנויות
the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, excluding the transport thereof, enabling customers to conveniently view and purchase those goods	35	קיבוץ, למען אחרים, של מגוון מוצרים, למעט הובלתם, המאפשר ללקוחות לצפות במוצרים אלה ולרכשם בנוחיות.
Repair / Repair services	37	תיקונים
Installation services	37	שירותי התקנה
Installation and maintenance services	37	שירותי התקנה ותחזוקה
Installation, maintenance and repair services	37	שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון
Repair, maintenance and installation services	37	שירותי תיקון, תחזוקה והתקנה
Construction, repair, maintenance and installation services Construction, repair, maintenance and installation services	37	שירותי בנייה, תיקון, תחזוקה והתקנה
Telecommunications	38	תקשורת רחק (טלקומוניקציה)
Treatment of materials	40	טיפול בחומרים
Scientific and technological services	42	שירותים מדעים וטכנולוגיים
Scientific and technological services and research	42	שירותים מדעים וטכנולוגיים ומחקר
Scientific and technological services and research and design relating thereto	42	שירותים מדעים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים אלה
Scientific and technological services and research and development relating thereto	42	שירותים מדעים וטכנולוגיים ומחקר ופיתוח הקשורים לשירותים אלה
software as a service [SaaS]	42	תוכנה כשירות
providing online non-downloadable software	42	אספקת תוכנה מקוונת לא ניתנת להורדה
Personal and social services regarding individual needs	45	שירותים אישיים וחברתיים הנוגעים לצרכי הפרט
Personal and social services provided by third parties to meet the needs of individuals	45	שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי הפרט
Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals	45	

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע' 30.3	דף: 26 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

נספח ה' - הנחיות לבחינה שנייה של בקשה לאומית לרישום סימן מסחר

1. הבוחן יקבל משימות מסוג "מענה לדוחות בחינה ולדרישות אחרונות" מסל המשימות של האחראי או ימשוך אותם בעצמו מתוך סל המשימות.

2. קריאת דוח הבחינה שהוצא בסיום הבחינה הראשונה ושאר ההתכתבויות בתיק.

3. קריאת התשובה לדוח הבחינה.

3.1. לא ניתן להשיב לדוחות הבחינה או להתכתב עם המחלקה באנגלית אלא בשפה העברית או הערבית, וזאת בהתאם לאמור בחוזר רשם מ.ג. 32.

3.2. במקרה ומוגשת פניה שלא בשפה העברית/ערבית יש לשלוח הודעה למגיש הפניה ולציין כי אין ביכולתנו להתייחס לתשובתם.

4. **הבוחן יבדוק את תשובת המבקש:**

4.1. **שינויים/תיקונים ברשימת הסחורות/שירותים:**

4.1.1. אם נדרשים שינויים ברשימת הסחורות/השירותים בעקבות תשובת המבקש, והבוחן מצא כי ניתן לאשרם, יוסיף הבוחן גרסה מעודכנת בהתאם.

4.1.2. אם נדרשים שינויים המצמצמים את היקף ההגנה בבקשה שהיא בסיס לסימן בינלאומי:

4.1.2.1. יבדוק הבוחן אם מדובר גם בצמצום היקף ההגנה של הסימן הבינלאומי וישלח הודעת CB מתאימה למשרד הבינלאומי (Ceasing of effect of the basic application, of the registration) resulting therefrom, or the basic registration), זאת על פי תקנה 22 לתקנות פרוטוקול מדריד.

4.1.2.2. יש לציין ב FORM9 בסעיף VI בהודעה את הטובין/שירותים לגביהם הצמצום אינו חל. בסוגים בהם לא השתנה היקף ההגנה יצוין כי הצמצום אינו חל לגבי כל הטובין הנכללים בסוג זה (all goods/services included in this class).

4.1.2.3. צמצום זה של בקשת הבסיס יביא לצמצום היקף ההגנה של הסימן הבינלאומי הן במשרד הבינלאומי והן בכל המדינות המיועדות שיאפשרו את הצמצום.

4.1.3. אם נדרשו המבקשים להגביל את רשימת התכשירים בסוג 5, מכיוון שהוגשה לגבי מגוון רחב של תכשירים או כוללת את כותרת הסוג, יוכלו המבקשים לאשר שמדובר בסימן בית ואכן כל התכשירים בתחום עיסוקה / לאשר כי מדובר בתכשיר אחד המשמש עבור כל המחלות המנויות בפרטה / להצהיר כי התרופה עדיין בפיתוח ואין ביכולתו של המבקש לאפיין את ההתוויות כנדרש בעת הגשת הבקשה, על פי חוזר רשם 33/2016.

4.2. **אופי מבחין:**

4.2.1. אם טוען המבקש כי סימנו רכש אופי מבחין, יש לשים לב כי הומצא תצהיר מטעם המבקש המפרט את תאריך התחלת השימוש בסימן, היקף השימוש בו מאז בכל שנה ושנה, הסחורות לגביהם נעשה שימוש בסימן, מחזורי מכירות, פירוט לקוחות, השקעות בפרסום וכל נתון אחר היכול לחזק את הטענה כי נרכש אופי מבחין לסימן. כחלק בלתי נפרד מן התצהיר, יש להמציא דוגמאות לשימוש בסימן כגון חשבוניות, חומר פרסומי, כתבות בעיתונות וכדומה.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע' 30.3	דף: 27 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

4.2.2. אם טוען המבקש כי הסימן אינו חסר כל אופי מבחין, וכי למבקש יש רישום בחו"ל, והוא מעוניין לבסס את הרישום על פי סעיף 16 לפקודה (רישום חיצוני)- הבוחן יבקש להמציא העתק של תעודת הרישום מארץ מוצאן של הסחורות/שירותים (ע"פ תקנה 21א. לתקנות). יש לוודא כי רשימת הסחורות/שירותים זהה או מצומצמת יותר מהרישום החיצוני.

4.2.3. אם מדובר בתפר על גבי כיס, יש לבחון, האם התפר הינו בעל אופי מבחין אינהרנטי, או אם המבקש טוען כי סימנו רכש אופי מבחין, במשמעות הסעיף 8(ב) לפקודה, וכי הציבור מזהה את התפר עם המבקש, ידרוש הבוחן תצהיר התומך בטענה זאת ו/או סקר שוק המוכיח כי אכן התפר מזוהה ע"י הציבור עם המבקש.

4.2.4. אם מדובר בצירוף מילים שנראה כמסר שיווקי (ואינו מתאר או נוגע במישרין במשמעות 1011)- יציין הבוחן כי היות והצירוף המבוקש עשוי להקשות על הצרכן הממוצע לזהות את מקורם של הטובין- הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין ע"פ סעיף 8(א) לפקודה.

כמו כן יציע הבוחן להמציא חומר המוכיח כי צירוף המילים כן נתפס כסימן מסחר בעיני הלקוח, לבד, ללא עיצוב, וללא סימן הבית לצידו. ניתן גם להציע למבקשים להוכיח אופי מבחין נרכש ע"פ סעיף 8(ב) לפקודה.

בכל מקרה ביסוס על רישום חיצוני, על פי סעיף 16, אינו מספיק כדי להתגבר על השגה זו.

4.3. סימן תלת מימדי:

אם הופעלה השגה בנוגע לכך שהסימן הוא סימן תלת מימדי, יהיה ניתן לשקול רישום דמויות תלת ממדיות כסימני מסחר, במקרים בהם יוכח באמצעות חומר ראיות, כי התקיימו 3 תנאים מצטברים בהתאם לחוזר רשם 33/2016 כדלהלן:

א. הדמות המבוקשת לרישום ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר.

ב. הדמות המבוקשת לרישום אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונאלי ממשי.

ג. כתוצאה משימוש, רכשה הדמות אופי מבחין.

4.4. שינויים בפרטי המבקשים/בסימן:

4.4.1. באם נדרשים שינויים בפרטי הבעלים, יש להעביר את המשך הטיפול בשינוי לאחראי על פנקס סימני המסחר. כמו כן יש לבדוק ששולמה אגרת שינוי.

4.4.2. אם נדרשים שינויים בסימן –

4.4.2.1. יש לוודא שעומדים בתנאי תקנה 22 לתקנות, דהיינו, שהשינוי או התיקון אינו מחייב חיפוש ובחינה נוספים, ואינו מרחיב את הזכויות הנובעות מהרישום.

4.4.2.2. אם קיים בתיק דין קדימה, יש להבהיר למבקש כי עם ביצוע השינוי, יהא עליו לוותר על דין הקדימה, כיוון שלא תהיה זהות בין הסימנים.

4.4.2.3. כמו כן יש לבדוק ששולמה אגרת שינוי.

4.5. הודעה על הפרסום:

4.5.1. אם הסכים המבקש להודיע על פרסום הבקשה לבעלי סימן רשום/בקשה- יש ליצור קשר ב"תיקים קשורים" מסוג "הודעה על הפרסום".

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע'- 30.3	דף: 28 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

4.5.2. אם הסכים המבקש להודיע על פרסום הבקשה למתנגדת שנמצאת בהליכים עם תיק אחר של המבקש-יש ליצור קשר ב"תיקים קשורים" מסוג "הודעה על הפרסום". אם המתנגדת אינה בעלת סימן/בקשה, ואין אפשרות ליצור תיקים קשורים (המאפשר למערכת להוציא הודעה על הפרסום האופן אוטומטי), יש ליצור באופן יזום, בנוסף למכתב הקיבול הודעה על הפרסום ולשלוח למתנגדת.

4.6. רישום חיצוני:

4.6.1. אם כדי להתגבר על השגות מבקשים לבסס את הרישום על פי סעיף 16 לפקודה (רישום חיצוני)- יש לבדוק כי הוגשה תעודת הרישום ממדינת המקור, ולהזין את הנתונים לתיקיית "רישום חיצוני". מותר גם לבסס את הרישום על רישום חיצוני בחלק מהסוגים שהוגשו המסגרת הבקשה.

4.6.1.1. על המבקשים להמציא העתק מתעודת הרישום ממדינת המוצא (העתק מאושר ע"י הרשות המתאימה באותה המדינה או קובץ PDF של סריקת התעודה המקורית).

4.6.1.2. אם התעודה אינה בשפה האנגלית, יש לבדוק שהומצא גם תרגום מאושר לאנגלית/עברית.

4.6.1.3. אם מדובר בביסוס על סימן בינלאומי שנרשם לפי פרוטוקול מדריד, ניתן להמציא רק את מספר הרישום הבינלאומי (והבוחר) יכול לשלוח את המידע מהאתר של המשרד הבינלאומי).

4.6.2. ניתן להתגבר באמצעות ביסוס על רישום חיצוני, על השגות כגון: 8(א), 11(10) ו- 11(11) שם משפחה, רק אם לשיקולו של הבוחן, הסימן אינו חסר כל אופי מבחין, או מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר לסוג הטובין, איכותם, כמותם, מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שוויים.

4.6.3. לא ניתן להתגבר באמצעות ביסוס על רישום חיצוני, על השגות כגון: 11(6), 11(9), 11(5).

4.7. השהיית הבחינה:

4.7.1. באם ההשגה בבחינה 1 נוגעת לתיק רשום, שהתבקשה אחר כך לגביו בקשה לביטול סימן, יש להציע להשהות את הליך הבחינה עד להחלטה בתיק.

4.7.2. אם המבקשים מעוניינים להשהות את הליך הבחינה (אם בעקבות הצעת הבוחן ואם ביוזמתו)-

4.7.2.1. יש ליצור קשר מסוג "ממתין להחלטה בתיק אחר".

4.7.2.2. יש לסגור את כל הדרישות והאורכות.

4.7.2.3. וכן ייצור הבוחן משימה לעצמו לעוד שנה, לבדוק האם ניתן להמשיך לבחון את הסימן.

4.8. הליכי תחרות:

4.8.1. אם בעקבות השגה ע"פ סעיף 29, מודיעים הצדדים (או אחד מהצדדים) כי לא הגיעו להסכמה- יש לפתוח הליך "בקשות מתחרות".

4.8.1.1. בתיקיית "הליכים"- סוג ההליך "בקשות מתחרות"; תאריך של היום; "הוספת תיק" יש להוסיף את מספר הבקשה המתחרה ולבצע שמירה.

4.8.1.2. בתפריט הימני "שלבים בהליך" יש לסמן את ההליך ולבחור "מסמכים"- סוג המסמך "הוראה להמציאת ראיות בהליכי בקשות מקבילות"-שמירה והפצה.

4.8.1.3. יש לסגור את כל הדרישות בתיק.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע' 30.3	דף: 29 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

4.8.1.4. וליצור משימה לעוד שנה- בקשות מתחרות.

4.8.1.5. יש ליידע את מזכירות בית הדין, לגבי פתיחת ההליך.

4.8.2. אם בעקבות השגה ע"פ סעיף 29 לפקודה, טוען צד אחד כי לא היה מקום להפעיל השגה, והבוחן השתכנע שיש אמת בדבריו, יש להוציא 2 מכתבים-

4.8.2.1. על הבוחן לשלוח מכתב לצד השני ולהודיע לו כי בעלי הבקשה המתחרה סבורים כי לא הייתה הצדקה להשגה וכדי שנוכל לשקול את ביטולה נבקש לקבל את עמדתם בנושא.

4.8.2.2. כמו כן יש להודיע לבעל הבקשה כי לא ניתן לבטל את ההשגה ללא תגובת הצד השני. לפיכך ביקשנו את עמדתם, ואם גם בעלי הבקשה המתחרה יסברו כי לא היה מקום להפעיל השגה זו, נשקול את ביטולה.

4.8.2.3. אם הצד השני טרם הגיב לדוח הבחינה, והבקשה נסגרה, יש להודיע לבעל הבקשה כי אנו ממתינים מספר שבועות כדי לוודא שתיק הבחינה לא נסגר בטעות. רק לאחר מספר שבועות, ובמידה והבקשה לא נפתחה מחדש, תבוטל ההשגה ע"פ 29 לפקודה. לשם כך על הבוחן לפתוח משימה, לבדוק אם תיק הבקשה נפתח מחדש.

4.9. כפילות בפנקס:

4.9.1. אם בבחינה ראשונה מצא הבוחן סימן בינלאומי זהה לסימן לאומי של אותם מבקשים, והסימן הבינלאומי הוגש בתאריך מוקדם יותר מהסימן הלאומי, ומכיוון שלא ניתן לרשום בפנקס שני סימנים זהים (כדי להימנע מכפילות בפנקס), נדרשו המבקשים לבטל את הבקשה הנוכחית או לחילופין את הסימן הרשום - המבקשים יוכלו להפקיד בקשה לסגירת הסימן הרשום עד 5 שנים מיום רישומה של הבקשה החדשה, (כדי לא לפגוע בזכויות המבקשים לעניין בקשה למחיקה), בהתאם לסעיף 17 לפקודת סימני מסחר.

4.9.2. במידה ובתיק אכן הופקדה בקשה לסגירה, יפתח הבוחן משימה עבור מנהלת המחלקה, לסגירת הסימן הרשום, 5 שנים מיום הרישום (1,825 יום).

4.9.3. אם נדרשת סגירה בעקבות הסכמה של המבקשים, לאור כפילות בפנקס, היות וחלפו 5 שנים מיום הגשת בקשה חדשה זהה, יש לשלוח הודעה ללקוח/מיופה הכח (אם קיים בבינלאומי), כחודשיים טרם הסגירה על הכוונה לסגור את תיק הסימן הרשום.

4.10. הליך חד צדדי:

4.10.1. במידה ולא הצליחו להתגבר על ההשגות, ומיצו את כל טענותיהם מול הבוחן, ניתן להציע למבקשים להציג טענותיהם בפני הרשם.

4.10.2. במידה וחלפו שנתיים מדוח הבחינה הראשון, ולא הצליחו להתגבר על ההשגות, יש להודיע למבקשים כי הם חייבים להודיענו בתוך חודש אם ברצונם להציג טענותיהם בפני הרשם או לחילופין לסגור את תיק הבקשה.

4.10.3. במידה והתבקש דיון בפני הרשם, יש לפתוח הליך:

4.10.3.1. בתיקיית "הליכים" - סוג ההליך "הליך חד צדדי"; תאריך של היום; ולבצע שמירה.

4.10.3.2. וליצור משימה לעוד חצי שנה- הליך חד צדדי.

4.10.3.3. יש ליידע את מזכירות בית הדין, לגבי פתיחת ההליך.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע'-30.3	דף: 30 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

4.10.3.4 יש לבצע החלטה "בחינה שניה חוזרת" ולשלוח דוח בחינה שניה, המאשר את פתיחת ההליך.

4.10.3.5 יש לסגור את כל הדרישות בתיק.

4.11. אורכה:

אם נדרשת אורכה על ידי המבקש לשם הגשת התשובה, יש לשקול את אישורה בהתאם לחוזר רשם 017/2012.

4.12. החזרה לתוקף של סימן שנסגר עקב חוסר תגובת הלקוח:

4.12.1 כדי להחזיר את הסימן לתוקף, יש לפעול בהתאם לאמור בחוזר רשם מס' 026/2014 – כלומר על המבקשים להמציא:

- תצהיר, ממנו יעלו הנסיבות שהביאו להזנחת התיק, ובו יובהר, כי השימוש בסימן נמשך במהלך כל התקופה, על אף זניחת תיק הבקשה.
- אגרת פיגור, לכל חודש או חלק מחודש פיגור שחלף, מהיום בו היה אמור לענות לדוח הבחינה.
- מכתב תגובה לדוח הבחינה.

4.12.2 על הבוחן למחוק מההיסטוריה את אירוע הסגירה.

4.12.3 ב "החלטות והמלצות"- יש לבטל את ההחלטה "סגור חוסר תגובת הלקוח"

4.12.4 יש לקבל החלטה "בחינה שניה (חוזרת)".

4.12.5 ולהתייחס למכתב התשובה.

4.13. סגירת תיק:

4.13.1 אם ביקש הלקוח לסגור את התיק בבקשה שהיא בסיס לסימן בינלאומי - ישלח הבוחן הודעה על סגירת הסימן למשרד הבינלאומי אשר תביא לסגירתו במשרד הבינלאומי ובכל המדינות המיועדות. הודעה זו תישלח על פי תקנה 22 לתקנות פרוטוקול מדריד, הקובעת כי על מדינת המקור לשלוח הודעה למשרד הבינלאומי כאשר בוטלה/סימן/בקשה המהווה סימן/בקשת בסיס לרישום בינלאומי.

5. חיפוש

במקרים המתאימים בטרם קיבול הבקשה, יבצע הבוחן חיפוש נוסף של בקשות במאגר. במידה ונמצאו בקשות לסימן זה או דומה עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, יסרב לקבלו לרישום על סמך סעיף 29 לפקודה.

6. תיקים קשורים

6.1 אם תוצאת הבחינה היא "סירוב מלא" או "סירוב חלקי" בגלל סימנים/בקשות אחרות שנוספו לאלו שהועלו בבחינה הראשונה- יש ליצור קשר ב"תיקים קשורים".

6.2 יש לבחור את סוג הקשר ולהזין את מס' הסימן/הבקשה.

7. חלוקה

אם בעקבות השגות בחלק מהסוגים בסימן, מתבקשת חלוקה של הסימן (על מנת שחלק מהסוגים יקובלו לרישום ולא יעוכבו בגלל אחרים)-

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע' 30.3	דף: 31 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

7.1. יש להוסיף קשר חדש מסוג "חלוקה" ב "תיקים קשורים"- יוצר העתק של התיק ומקבל מס חדש.

7.2. בתיק החדש שנוצר:

7.2.1. יש למחוק את הסוגים שלא ניתן לקבל לרישום .

7.2.2. יש לסגור את המשימה מסוג "טיפול בפניה לחלוקה/איחוד תיקים".

7.3. בתיק הבקשה המקורי:

7.3.1. יש למחוק את הסוגים שהועברו לבקשה החדשה.

7.3.2. לשלוח מכתב המאשר כי בוצעה בתיק חלוקה.

7.3.3. יש לסגור את המשימה מסוג "טיפול בפניה לחלוקה/איחוד תיקים".

8. סיכום בחינה

אם נענו כל דרישות הבוחן בדוח הבחינה הראשונה, ו/או הצליח המבקש להתגבר על ההשגות שהועלו בדוח הבחינה הראשונה, ולאחר שנבדקו כל הפרמטרים המפורטים בסעיפים הנ"ל, ולפי שיקול דעת של הבוחן:

8.1. "בחינת סימן" יסמן הבוחן לגבי כל סוג וסוג, האם הסימן תקין/לא תקין.

8.2. שמירה וסיום הבחינה תעדכן את תוצאת הבחינה על מנת שהבוחן יוכל לבצע החלטה בתיק.

9. החלטות:

9.1. אם תוצאת הבחינה- סירוב מלא / סירוב חלקי, יבצע הבוחן בתיק החלטה מסוג "בחינה שנייה חוזרת".

9.2. אם תוצאת הבחינה- תקין יבצע הבוחן החלטה מסוג "קובל".

9.3. אם ביקש הלקוח לסגור את התיק- יבצע הבוחן החלטה מסוג "סגור-בקשת הלקוח".

9.4. אם בטעות ביצע הבוחן החלטה מסוג "קובל" ומכתב הקיבול טרם נשלח ללקוח, וברצונו לבטל החלטה זו על מנת לקבל בתיק החלטה אחרת-

9.4.1. יש להוסיף בתיק החלטה מסוג "ביטול קיבול". התיק יחזור למצב "בחינה ראשונה" והקיבול יימחק מההיסטוריה.

9.4.2. יש לבטל את מכתב הקיבול.

9.4.3. על הבוחן לקבל החלטה חדשה בתיק.

10. מסמכים:

10.1. אם ההחלטה בתיק היא "בחינה שנייה חוזרת", ינסח הבוחן מכתב "דוח בחינה שנייה" בו יועלו כל השאלות, השגות, תנאים והערות.

הוראות עבודה		 משרד המשפטים רשות הפטנטים		 מדינת ישראל משרד המשפטים
נושא: בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר		פרק: 30. סימני מסחר		
מס' ההוראה: הע' 30.3	דף: 32 מתוך: 32	21/1/2020	מהדורה: 19	

10.1.1. ביצוע פעולת "שמור והפץ" תשלח את המכתב במייל, במידה והמבקש סימן כי הוא מעוניין להתכתב עם המחלקה באמצעות הדואר האלקטרוני. אם לא, יישלח המכתב למדפסת, ויש להניחו במגש הדואר היוצא.

10.2. אם החלטה בתיק היא "קובל", המערכת תפיק באופן אוטומטי מכתב קיבול בצירוף נסח.

10.3. במידה וטוענים המבקשים או בא כוחם כי לא קיבלו את המסמך שנשלח אליהם, יש לבדוק את תאריך ושעת הפצת המכתב, ולנסות לסייע באיתור המייל אצל הלקוח. רק אם לא הצליחו לאתר את המכתב או אם המסמך נשלח בדואר, ואושר חד משמעית כי המסמך לא הגיע ליעדו, יש לשלוח העתק של המכתב. אין לשנות את תאריך המכתב, אך יש לשנות את תאריכי הדרישה למענה, לשלושה חודשים מיום שליחת ההעתק.

10.4. באם התקבלה בקשה לחסיון מסמכים:

10.4.1. יש לפתוח הליך חד צדדי, ולציין בהערות כי מדובר בבקשה לחסיון.

10.4.2. יש ליידע את מזכירות בית הדין, לגבי פתיחת ההליך.

10.4.3. אם המסמך לא הגיע כ"חסוי" באמצעות המערכת המקוונת, יש להפכו לחסוי.

10.4.4. יש לפתוח משימה למנהלת המחלקה, לעוד 14 יום למעקב.

11. פרסום:

בהתאם לסעיף 23 לפקודת סימני המסחר, לאחר ביצוע החלטה מסוג "קובל" יועבר הסימן לפרסום ביומן סימני המסחר המתפרסם בסיום אותו חודש.